

[米国] IPRの合憲性に関するArthrex連邦最高裁判決 とUSPTO長官レビュー手続き

——日本企業の米国特許訴訟戦略への影響——

米国連邦最高裁判所 2021年6月21日判決

United States (上告人) v. Arthrex, Inc.他 (被上告人) No. 19-1434

土 井 悦 生*
ブラッドリー・ラウシュ**

抄 録 2011年アメリカ発明法が成立し米国特許法の大改正が行われた。同法施行に伴い、2012年9月、新たな無効審判制度として当事者系レビュー制度（IPR）が施行された。IPRは施行以来米国特許の有効性を争う手段として活発に利用されてきた。しかし米国連邦最高裁判所は、2021年6月21日、IPR制度が違憲であるとの判決を下した。米国特許商標庁は、同判決で指摘された違憲状態を是正するため、同6月29日、暫定USPTO長官レビュー手続きを策定した。本稿では、同最高裁判決及び暫定長官レビュー手続きの概要を説明し、同手続の運用状況に関する最新情報（本稿脱稿時2021年11月29日）を提供する。同時に、今後日本企業が米国特許の無効をIPR等で争う場合、またはIPR等で無効を争われた場合の対応戦略に対し、連邦最高裁判決及び暫定長官レビュー手続きが及ぼす影響につき考察する。

目 次

- はじめに
- 判決の概要と争点
 - 事実関係及び原IPR判決
 - CAFC判決
 - 連邦最高裁判決
- 長官レビュー（Interim Director Review）手続きの概要
 - 長官レビュー手続きの申立及び開始決定
 - 長官レビュー手続きの申立てと従来のPTAB再審理請求の同時請求の可否
 - 新たな争点の主張や証拠の提出の可否
 - ページ制限
 - 長官レビュー手続き申立て期限の延長の可否
- Arthrex連邦最高裁判決後の進展
- 本最高裁判決/長官レビューの日本企業の特許

戦略に及ぼす影響

- 終わりに

1. はじめに

2011年、アメリカ発明法（America Invents Act）が成立し、米国特許法の歴史的な大改正が行われた。同改正に伴い、特許無効を争う新たな制度として、当事者系レビュー（Inter Partes

* フォーリー・アンド・ラードナー法律事務所ジャパンプラクティス代表パートナー、テンブル大学日本校理事兼ロースクール准教授 弁護士、NY州弁護士、弁理士 Etsuo DOI

** フォーリー・アンド・ラードナー法律事務所シニアカウンセル（ワシントンDC事務所）、NY州及びワシントンDC弁護士 Bradley ROUSH

Review) (「IPR」), 付与後レビュー (Post-Grant Review) 及び, 対象ビジネス特許 (Covered Business Patent) (本稿では包括して「IPR等」と称する) が導入され, 2012年9月16日以降, 順次施行された。IPR等の施行に伴い, 特許の有効性を判断する機関として, 主にAdministrative Patent Judge (行政特許裁判官/審判官または「APJ」) により構成されるPatent Trial and Appeal Board (「PTAB」) と称する特許審判官/裁判官組織が新たに設立された¹⁾。このPTABの合憲性, ひいてはPTABにより判断されるIPR手続・IPR審判/判決の合憲性に関し, 連邦最高裁判所 (「最高裁」) で争われた (「Arthrex最高裁訴訟」)。最高裁は, 2021年6月21日, 原審連邦巡回区控訴審裁判所 (「CAFC」) 判決を破棄し, 米国特許商標庁 (Patent and Trademark Office of the United States) (「USPTO」) に差し戻す判決を下した (「Arthrex最高裁判決」)²⁾。Arthrex最高裁訴訟においてPTABが違憲と判断された場合, 場合によっては現在係属中のIPR等手続及び過去のIPR等の審判/判決が覆る可能性があったことから, Arthrex最高裁訴訟はIPR等制度の根幹に関わる訴訟として高い注目を集めていた。

原審CAFCは, 2019年10月31日, PTABを構成するAPJが米国憲法で大統領による任命が必要とされているプリンシパルオフィサーであることを理由として, USPTOのAPJ任命手続は違憲であるとし, 原告の特許を無効と判断したPTABの審判/判決を破棄した。これに対し, 上告審において最高裁は, 原審CAFC判決を破棄差戻ししたものの, 原審CAFCにおけるPTAB違憲の判断を維持した。そのため, Arthrex最高裁判決以降のIPR等制度は従来とは変更を余儀なくされることになった。

本稿では, Arthrex最高裁訴訟の概要を説明することに加え, Arthrex最高裁判決に基づき違憲状態を解消するために新たに施行された暫

定USPTO長官レビュー制度の概要を説明し, 本稿脱稿時に至るまでの主要な長官レビュー申立て事例を紹介し, かつ, それらの進展が日本企業の米国特許実務・戦略にどのような影響を及ぼすか, 考察する。

2. 判決の概要と争点

2. 1 事実関係及び原IPR判決

Arthrex Inc. (「Arthrex」) は, 整形外科手術のための医療機器と方法を開発した。2015年に結び目を作らずに軟組織を骨に再付着させる手術装置に関し米国特許を取得した (「907特許」)³⁾。その後程なくArthrexはSmith & Nephew社及びArthroCare社 (以下包括して「Smith & Nephew」) を同特許の侵害を理由として提訴した。それに対しSmith & Nephewは907特許は無効であると主張してIPRを申し立てた。IPRはPTABにより審査されたが, 同PTABは3人のAPJにより構成されていた。

PTABは, 従前の特許出願により新規性を喪失していたことを理由に, 907特許を無効と判断した。これに対し, ArthrexはCAFCに控訴した。

2. 2 CAFC判決⁴⁾

Arthrexは, 控訴理由において初めて, APJの選任手続が憲法の任命条項に違反し違憲であると主張した。任命条項は, 大統領がその任務を遂行する上でどのようにオフィサーを任命できるかにつき記載している。同条項によれば「プリンシパルオフィサー」 (principal officer) (いわば上級官吏) と「下級オフィサー」 (inferior officer) (いわば下級官吏) には任命手続に明確な違いがある。すなわち, プリンシパルオフィサーは大統領が任命するに際し上院の助言と承認を要する。他方, 下級オフィサーは, 大統領が行政府の長として単独で任命できると規定する⁵⁾。Arthrexは, APJがプリンシパルオ

ファイサーであり、PTABを構成するAPJは任命に際し上院の助言と承認を得なければならなかったと主張し、かかる助言と承認を欠く違憲な手続きにより任命されたAPJにより構成されたPTABが下したIPR審判／判決は無効であると主張した。これに対し米国政府が訴訟参加し、Smith & Nephew及び政府は、任命手続きは合憲であったと主張した。

CAFCは、APJ (PTAB) の判断を商務長官もUSPTO長官も裁量で審査し破棄できないことを理由として、APJは商務長官やUSPTO長官の指示の下に行動する下級オフィサーではなくプリンシパルオフィサーであると判示し、APJが享受していた正当な理由等ない限り解雇されないというテニユア保護は無効であると判示した。その上で、仮に商務長官が裁量で自由に解雇できるのであれば、プリンシパルオフィサーではなく下級オフィサーと考えられると判示した。そしてCAFCはPTABによる907特許の無効審判／判決を破棄差戻し、テニユア保護のない新たなAPJにより構成されるPTABにより新たに審理し直されるべきと判示した。

CAFCの同判決に対し、政府、Smith & Nephew及びArthrexの全当事者／参加者が再審理 (re-hearing) を申し立てたが、CAFCはこれらを棄却した。そこで当事者は最高裁に上告した。最高裁はかかる上告を受理した⁶⁾。最高裁が裁量で上告を受理したのは、PTABの組織構成が連邦合衆国憲法の任命条項に違反していないか、仮に任命条項に違反していた場合、適切な救済方法となっているか、の争点に関して最高裁が検討する必要があると判断したからであった。

2. 3 連邦最高裁判決⁷⁾

最高裁においては、主として、PTABの組織構成が連邦合衆国憲法の任命条項に違反していないか、仮に任命条項に違反していた場合適切な救済方法となっているか、が争点となった。

上記争点に関し、最高裁は以下のように判示した：IPRにおいてPTABを構成するAPJは、プリンシパルオフィサーに該当するにも拘らず下級オフィサー選任手続きに準拠して選任されており、連邦合衆国憲法の任命条項に違反し違憲である。また、米国特許法第6条(c)項 (35 U. S. C. §6 (c)) 条⁸⁾ は、USPTO長官がPTABの判断をレビューできない限りにおいて、執行可能性がない (unenforceable)。しかし、IPR制度全体が違憲無効であると考えべきではなく、最小限の範囲で立法の違憲部分を特定し、その問題が解決できれば足りる。すなわち、USPTO長官がレビューし最終判断できる制度になれば制度そのものを維持できる。

具体的には、IPR制度につき修正すべき問題点を以下のとおり示した：USPTO長官がPTABの手続きをコントロールする権限を有していれば、APJは下級オフィサーとして適切に機能していることになるといえる。しかし第6 (c) 条は、以下の2つのメカニズムにより、APJがUSPTO長官のレビューを受けることを遮断している。すなわち、IPRが少なくとも3名のPTAB構成員 (APJ) により審理されること、及び、PTABのみが再審理請求 (motion for re-hearing)⁹⁾ を受理できること、である。その結果として、USPTO長官は、APJにより構成されるPTABが下した判断につき、再審理することも破棄することもできない。従って、APJは下級オフィサーとして機能していない。

最高裁は、第6 (c) 条はUSPTO長官がAPJの最終判断をレビューできない限り憲法上執行不可能であるが、反対に、USPTO長官がPTABの審判／判断をレビューし判断を下せるのであれば、第6 (c) 条はその他の点に関しては有効であると判示した。そして、憲法上の違憲状態は、APJの任命が商務長官によってなされる点にあるというよりも、むしろUSPTO長官による再審査の権限欠如の点に存するのであり、

USPTO長官に最終的な審査権限を付与することで違憲状態を解消できると判示した。かかる考え方に基づき、適切な救済方法は、USPTO長官代行(Acting Director)に差戻し、同長官がSmith & Nephewの再審理申立てを受理するか否かを決定することであると判示した¹⁰⁾。

3. 長官レビュー (Interim Director Review) 手続きの概要¹¹⁾

Arthrex最高裁判決を受け、USPTOは、2021年6月29日、USPTO長官による再審査(以下、「長官レビュー」)の暫定的手続き(Interim Director Review Process)を策定した。同手続きは暫定的なものであり、今後運用状況を検討の上、後日正式な手続きが策定されると思われる。長官レビュー手続きの策定により、IPR等に関するPTABの最終書面審判/判決(Final Written Decision)〔「FWD」〕に対するUSPTO長官による再審査が、USPTO長官の裁量により独自に、または、当事者の申立てを受けて、開始できることになった。なお、Arthrex最高裁判決以後本稿脱稿時に至るまで、バイデン大統領政権下でUSPTO長官は正式に任命されていない¹²⁾。そのため長官レビュー手続きは、正式なUSPTO長官が任命されるまで、現特許分野コミッショナー(commissioner for patents)であるドゥルー・ハーシュフェルド(Drew Hirshfeld)氏が長官代行(acting director of USPTO)として遂行することになっている(本稿では、説明の煩雑を避けるため、長官レビュー手続きの審査主体につき、長官代行を含め「USPTO長官」と称する)。

3. 1 長官レビュー手続きの申立及び開始決定

当事者は、PTABによるFWDに不服がある場合には、長官レビュー手続きを申し立てることができる。長官レビューにおいて当事者はあ

らゆる事実問題及び法律問題について再審査を求めることが出来る。長官レビューではPTABの審理や審判/判決に拘束されずに新たに審査が行われる。USPTO長官は、PTAB判決を再審査するか否かにつき、申立てを審査するアドヴァイザリーコミッティの意見に基づいて決定する。同コミッティはUSPTOの当該PTAB構成員以外の様々なメンバーから構成される。たとえば、商務次官室(Office of the Under Secretary), PTAB, 特許部コミッショナー室(Office of the Commissioner for Patents), ジェネラルカウンセル室(Office of the General Counsel)及び政治外交室(Office of Policy and International Affairs)等が含まれる¹³⁾。同コミッティは、PTABの審判/判決の様々な論点につき検討する。たとえば事実認定や法律解釈の誤り、PTABが誤解したり見過ごしたりした点、法律または政策に関する新たな論点、当該PTAB構成員の判断が分断した論点、USPTOや特許実務コミュニティにとって特に重要と考えられる論点、USPTOの手続き、ガイドランス及び過去の判断と矛盾する点等が検討事項に含まれる¹⁴⁾。

かかる再審査は、当事者の申し立てによらずにUSPTO長官が裁量で独自に開始することもできる(*sua ponte* Director Review)。その場合、当事者は長官レビュー手続き開始の通知を受け、準備書面提出の機会を与えられる。PTABには内部調査チームがあり、PTABによるFWDのすべてを検討している。PTAB内部調査チームは、USPTO長官が再審査を検討すべきFWDに関して、USPTO長官に進言する。USPTO長官はかかる進言を勸案して、当事者の申立てを待たずに独自に長官レビューを開始すべきか否かを判断する¹⁵⁾。

AIAにはIPRの再審理請求手続き(rehearing)が規定されており、かかる再審理請求手続きはArthrex判決以前から存在していた¹⁶⁾。しかし、かかる再審理はPTAB自身により行われるとい

う点で、Arthrex最高裁判決後に設けられた長官レビュー手続きとは本質的に異なっている。ただし、少なくとも手続的には、長官レビュー手続きも従来から存在する再審理請求手続きに準拠して行われる。たとえば、再審理請求は、PTABによるFWDまたはPTABによる再審理決定後30日以内に申し立てられなければならない。長官レビュー手続きもFWD後30日以内に申し立てを行わなければならない。長官レビュー手続きが適時に申し立てられた場合には、控訴等の期限がそれに依りて調整される。

当事者以外の第三者は長官レビューを申し立てることはできない¹⁷⁾。

現状では、暫定的にはあるが、長官レビュー手続きの申立て費用はかからないとされている¹⁸⁾。

3. 2 長官レビュー手続きの申立てと従来のPTAB再審理請求の同時請求の可否

PTABによりFWDが下された後、当事者は長官レビュー手続きまたはFWDを下したPTABによる再審理を申し立てることが出来るが、両者を共に申し立てることはできない。当事者が長官レビュー手続きを申し立てたが棄却された場合、その後更にPTABによる再審理請求を申し立てることはできない。また、当事者が最初にPTABによる再審理請求を申し立てたが棄却された場合、同当事者はその後更に長官レビュー手続きを申し立てることはできない。当事者がFWDまたはPTABによる再審理開始決定後30日以内に長官レビュー手続きとPTAB再審理の両方を申し立てたり、そのうちの一つを申し立てた場合には、USPTOは長官レビューが申し立てられたものとして取り扱う¹⁹⁾。

3. 3 新たな争点の主張や証拠の提出の可否

長官レビュー手続きにおいてはあらゆる争点を主張できるというものの、同手続きは当事

者に新たな争点の主張や新たな証拠の提出の機会を与えるものではない。しかし、USPTO長官は争点特定のための追加準備書面の提出を当事者に求めることができ、また状況により適切と判断した場合には、新たな証拠の提出機会を与えることが出来る²⁰⁾。

前記の通り第三者は長官レビュー手続きの申立てはできないが、USPTO長官から要請があれば、意見を提出することができる²¹⁾。

3. 4 ページ制限

長官レビュー手続き申立書にはページ制限があり、15ページ以内とされている²²⁾。この点もPTAB再審理請求に準じている²³⁾。

3. 5 長官レビュー手続き申立て期限の延長の可否

長官レビュー手続き申立て期限の延長は原則不可である。しかし、期限前に当事者が提出期限の延長申請を行った場合、かかる申請に合理的理由があると判断した場合には、USPTO長官は申立て期限を延長することがあり得る。CAFCが控訴審においてArthrex最高裁判決に従った審理を行うべく差戻し判決を下した場合、長官レビュー手続きが差戻し判決から30日以内に申し立てられた場合には、期限内に申し立てられたものと見做される²⁴⁾。

4. Arthrex連邦最高裁判決後の進展

(1) 長官レビュー手続き申立てに対しUSPTO長官が最初に判断(棄却)した事案(2021年7月6日及び7日)

Arthrex最高裁判決を受け、2021年6月29日に策定された暫定的長官レビュー手続施行に伴い、同7月6日Google Inc. (「Google」)により、また翌7日にSolas OLED Ltd.により、それぞれ異なるIPRのFWDに対し長官レビュー手続きが申立てられた²⁵⁾。

Googleは、同7月6日、Hammond Development International Inc.（「Hammond」）の特許²⁶の特定のクレームを有効と判断したFWD²⁷に対し、長官レビュー手続きを申し立てた。PTABはHammondの多くの特許クレームを無効と判断したが、Googleは残余のクレームも自明であり無効であると主張し、長官レビュー手続きを申し立てた。なお、Hammondは、Googleを被告として、テキサス州西部地区裁判所において同特許侵害訴訟を提起し、同訴訟が係属している。

翌7月7日、Solas OLED Ltd.（「Solas」）が、Samsung Display Co., Ltd.（「Samsung Display」）より無効主張された自社特許²⁸の多くのクレームを無効としたPTABのFWDに対し、長官レビュー手続きを申し立てた。本件IPR²⁹では、Samsung DisplayがSolasの有機発光ダイオード技術に関するクレームが無効であると主張し、PTABがクレームの多くにつき自明であり無効であると判断した。SolasはかかるPTABの判断が特許クレームの誤った解釈によるものであると主張した。なお、テキサス州東部地区裁判所に係属していた同特許を含む複数特許の侵害訴訟において、2021年3月、陪審員はSamsung Displayによる特許侵害を認定し、6,270万ドルの損害額を認定・評決し、その後連邦地裁Rodney Gilstrap判事は、同額を更に1,500万ドル増額していた。

ハーシュフェルド長官代行は、これらの申立てをいずれも棄却し、「本件においてはPTABのFWDがUSPTOの最終判断である」と判示した³⁰。

(2) 長官レビュー手続きによる再審査が認められた最初の事案（2021年11月1日）

USPTO長官は、2021年7月6日の最初の長官レビュー手続き申立てを棄却して以降4か月近くに亘り全ての申立てを棄却し、再審査に応じてこなかった。その中には、GoogleやVirnetX

のようなハイテク大企業や、Solasのような小さな企業も含まれていた。また、PTAB選任手続きが違憲であるとする最高裁判決を導いたArthrexも別件で長官レビュー申立てを行ったがやはり斥けられた。

しかし、USPTO長官は、2021年11月1日、Samsung SDI Co., Ltd.（「Samsung SDI」）の化合物を用いたリチャージャブルリチウムイオンバッテリー特許³¹に関し、IPRにおいてPTABが下した無効審判／判決³²に対する長官レビュー申立てを認め、FWDを破棄し差戻した。これは、長官レビュー手続きが施行されて4か月経って、正式に長官レビューが行われFWDが破棄差戻された最初のケースとなった。

同IPRにおいて、プライベート・エクイティ・ファンドであるSK Capital Partnersが実質所有するAscend Performance Materials Operations（「Ascend」）によりSamsung SDIのリチウムイオンバッテリー特許の無効が主張された。PTABは、争点となっていたクレーム5と17につき、ある2012年の日本特許（Shimura reference）により予期された（新規性がなかった）ことを理由として、同特許を無効と判示した。Samsung SDIの同特許が無効になると、Ascendは自社のTrinohex Ultraブランドのバッテリーを広く市場で販売できるようになる。本件は、これに対し、Samsung SDIが長官レビュー手続きを申し立てた事案である。

USPTO長官は、特許クレームの優先権はクレーム毎に判断されるべきであり、クレーム5及び17に関しより早い優先日の適用があることをPTABが適切に判断しなかったことを理由として、PTABの審判／判決を無効であると判示した。

USPTO長官は、IPR審判／判決を破棄し、(1) クレーム5と17が同日本特許より1年以上前に遡る仮優先日の適用を受けるか、(2) これらのクレームが記録に照らして特許性があるか、に

つき判断を下すようPTABに命じた。

5. 本最高裁判決／長官レビューの日本企業の特許戦略に及ぼす影響

2012年9月16日施行以来、IPRは米国特許の無効を争う手段として積極的に活用されてきたが、Arthrex最高裁判決により、同手続きの違憲性が確認された。しかし、同手続きの違憲性を治癒するため長官レビューという新たな手続きが策定され、それによりIPR制度は違憲判決が出たにも拘らず存続することとなった。そこで、Arthrex最高裁判決以前にFWDが下されたIPR等、以後にFWDが下されたIPR等、CAFCに係属しているIPR等に対し、Arthrex最高裁判決がどのような影響を及ぼすのか、Arthrex最高裁判決を根拠にこれらのFWDを覆すことはできるか否か、が問題となる。以下の見解は、あくまで現状を前提とするものであり、今後の判例や実務の進展等により変更が生じる可能性がある。

(1) Arthrex最高裁判決以前にすでにFWDが下され終結しているIPRについて

まず、Arthrex最高裁判決を根拠として過去のIPR判決に対し日本企業は長官レビュー手続きを申し立てられるか。上述のとおり、長官レビューはPTABによるFWDまたはPTABによる再審理決定後30日以内に申し立てられなければならないとされており、すでにこの期間が経過したFWDに関しては、たとえそれがArthrex最高裁判決以前のものであり長官レビューの機会の保証されていない違憲状態で下されたものであったとしても、再度争うことはできないと考えられる。

(2) Arthrex最高裁判決以前にすでにFWDが下された後、控訴されCAFCに係属している訴訟について

CAFCに控訴審が係属中にArthrex最高裁判

決が下された訴訟につき、CAFCは、当事者は以下の2つの選択肢から1つを選択しなければならないと判示した³³⁾。(1) CAFCに対し、長官レビューのためにUSPTOに差戻すことを申し立てるオプション、または、(2) FWDに対する長官レビューを申し立てる権利を放棄するオプション。本訴訟では、当事者が(2)を選択したので、CAFCでの審理が再開された³⁴⁾。

日本企業もCAFCにおいてIPR控訴審が係属している場合、前記(1)または(2)のいずれかの選択を迫られる可能性がある。

(3) Arthrex最高裁判決後FWDが下されたIPRについて

長官レビュー手続きを申し立てる場合には、CAFCへの控訴前になされなければならない。並行して長官レビューとCAFCへの控訴という2つの不服申立て手続きを利用することはできない。

(4) Arthrex最高裁判決後FWDが下された後、控訴されCAFCに係属している訴訟について

Arthrex最高裁判決後に下されたIPRのFWDに対し、CAFCに控訴され係属した場合には、すでに長官レビューを求める権利を放棄したものと考えられるので、途中で長官レビューへの差戻しを求めることはできないと考えられる。

(5) 長官レビューが退けられた場合のCAFCへの控訴の可否について

長官レビューを経たFWDといえども、CAFCへの控訴理由や控訴要件を欠くことにはならず、従ってなおもCAFCに控訴可能と考えられる。その結果、特許無効の係争につき特許無効(または有効)が確定するまで、より長い時間がかかる可能性が出てきた。たとえば特許の経済的効果の大きい製薬特許などでは特許権者に有利に働く可能性があるとも考えられる。

6. おわりに

日本では特許庁の無効審判制度が違憲であると最高裁で争われ、現実に違憲となる事態に直面することは想定しづらいが、三権分立が徹底している米国の司法制度や実務の下では、必ずしも驚くほどのことではないと言えるかもしれない。IPRの違憲性が最高裁判所で争われた訴訟もArthrex最高裁訴訟が初めてではなく、2018年4月24日に判決が下されたOil States Energy Services v. Greene's Energy Group^{3,5)}で最初に争われた。このように特許制度そのものの合憲性が争われる訴訟が連邦最高裁に係属する場合、日本企業は、IPR制度そのものが無効になったり大幅変更されるリスクを視野に入れて中期的な戦略を考える必要がある。また、現に係属しているIPR案件がある場合には、手続き進行のタイミングと判決のタイミングを視野に入れて、主張内容に修正が必要になる場合もあり得る。このような事態は、日本の司法制度の下ではおよそ想定できないが、米国の司法制度では起こりうることである。長官レビュー制度に関しては、ようやくPTAB審判／判決が破棄される事例が出てきたところに過ぎず、また同手続は未だ暫定的であり今後修正が加えられる可能性があるため、今後しばらく成り行きを注意深く見守る必要がある。

注 記

- 1) APJはUSPTOに帰属する審判官であり裁判所に帰属する裁判官とは異なるが、IPR等においては裁判官に準じた裁定機能を果たすこと、Judge(裁判官)と称されること、及び従来の無効審判手続きを司る審査官とは異なること等から、本稿では「審判官／裁判官」と称し、また、IPR等のdecisionも「審判／判決」と称することとする。
- 2) *U.S. v. Arthrex, Inc.*, Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 (June 21, 2021)
- 3) U.S. Patent No. 9,179,907
- 4) 941 F.3d 1320, 1335 (2019)

- 5) アメリカ合衆国憲法Art. II, § cl. 2は以下のよう
に規定する。

[The President] shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments.

上記規定には下級オフィサーの記載はあるがプリンシパルオフィサーの記載はない。しかし本訴訟において連邦最高裁判所は、任命手続きにおいて上院の助言・承認を必要としない下級オフィサーと区別するため、同助言・承認を必要とするオフィサーをプリンシパルオフィサーと称している。

- 6) 本上告はサーシオラリ (Certiorari) であり、上告を受理し審理するかどうかは原則として連邦最高裁が裁量で決定できる(裁量上訴)。従って、上告を受理したということは、最高裁において審議し判決を下すべき何らかの重要な問題点を連邦最高裁が認識したことを意味するといえる。
- 7) https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1434_ancf.pdf
- 8) 35 U. S. C. § 6 (c) は以下のとおり規定する。
(c) 3-MEMBER PANELS.—
Each appeal, derivation proceeding, post-grant review, and inter partes review shall be heard by at least 3 members of the Patent Trial and Appeal Board, who shall be designated by the Director. Only the Patent Trial and Appeal Board may grant rehearings.
- 9) 本稿においては、原則としてrehearingを再審理、reviewを再審査と訳す。
- 10) なお、Roberts主任裁判官を始めとする多数意見に対して、Gorsuch判事が一部同意・一部反対意見を、Breyer判事が一部同意・一部反対意見(Sotomayor判事及びKagan判事が賛同)を述べ、Thomas判事が反対意見(Breyer判事、Sotomayor判事及び

Kagan判事が同反対意見に一部賛同)を述べた。

- 11) 長官レビュー手続きの詳細につき、USPTO Arthrex Q&As参照。
<https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/procedures/arthrex-qas>
- 12) バイデン大統領は、2021年10月、キャシー・ヴァイダル (Kathi Vidal) 氏をUSPTO長官として推挙し、本稿脱稿時点では上院の承認を待っている。
- 13) 前掲注11) D.1
- 14) 前掲注11) D.2
- 15) 前掲注11) D.3
- 16) 37 C.F.R. 42.71 (d) は再審理請求手続きにつき以下のように規定する。
(d) Rehearing. A party dissatisfied with a decision may file a single request for rehearing without prior authorization from the Board. The burden of showing a decision should be modified lies with the party challenging the decision. The request must specifically identify all matters the party believes the Board misapprehended or overlooked, and the place where each matter was previously addressed in a motion, an opposition, a reply, or a sur-reply.
- 17) 前掲注11) B.4
- 18) 前掲注11) C.1
- 19) 前掲注11) A.3
- 20) 前掲注11) A.7
- 21) 前掲注11) B.5
- 22) 前掲注11) A.8
- 23) 37 C.F.R. 42.24 (a) (1) (v) 参照。
- 24) 前掲注11) B.2
- 25) IPR2020-00081及びIPR2020-00320
- 26) U.S. Patent No. 10,270,816
- 27) Google LLC v. Hammond Development International Inc., case number IPR2020-00081
- 28) U.S. Patent No. 7,446,338
- 29) Samsung Display Co., Ltd. v. Solas OLED Ltd., case number IPR2020-00320
- 30) “it is ordered that the request for director review is denied; and further ordered that the Patent Trial and Appeal Board’s final written decision in this case is the final decision of the agency.”
- 31) U.S. Patent No. 9,819,057
- 32) Ascend Performance Materials Operations LLC

v. Samsung SDI Co. Ltd., case number IPR2020-00349

- 33) Teva Pharmaceuticals International GmbH v. Eli Lilly & Co., Nos. 2020-1747, 1748, 1750, (Fed. Cir. Aug. 16, 2021)
- 34) Teva v. Eli Lilly CAFC判決において、CAFCの審理と長官レビューに関しては、以下のように判示された。
While Teva’s appeal was pending, the Supreme Court decided *United States v. Arthrex, Inc.*, 141 S. Ct. 1970 (2021). We stayed all deadlines and proceedings in this case and ordered the parties to file supplemental briefs explaining how the case should proceed in light of the Supreme Court’s decision in *Arthrex*. On July 7, 2021, Teva filed its supplemental brief, proposing that we should first decide the merits of the appeal, and if we do not otherwise reverse or remand we should then issue a limited remand under *Arthrex*. On July 21, 2021, Lilly and the PTO filed their supplemental briefs. The PTO argued that, because Teva’s supplemental brief included a request for a limited remand under *Arthrex*, we should immediately remand the case without deciding the merits. In contrast, Lilly argued that by asking us to decide the merits of the appeal, Teva waived its opportunity for a limited remand under *Arthrex*.
We rejected Teva’s proposal and instead ordered Teva to elect one of two options: (i) a request that we issue a remand for the limited purpose of allowing Teva the opportunity to request Director rehearing of the final written decision; or (ii) a waiver of its right to seek Director rehearing of the final written decision. On July 28, 2021, Teva filed its response indicating that it waives its right to a limited remand to seek rehearing by the Director. Accordingly, we lifted the stay, and we now proceed to decide the appeal on the merits.
- 35) 138 S. Ct. 1365, 584 US ___, 200 L. Ed. 2d 671 - Supreme Court, 2018
(URL参照日は全て2021年11月26日)

(原稿受領日 2021年11月29日)