

米国知財情報紹介

— U.S. v. Arthrex Inc.事件の最高裁判決に基づくUSPTO長官によるレビューの暫定手続 —



www.harakenzo.com/jpn/bio/

06-6351-4384 (代表)

iplaw-osk@harakenzo.com



1. 背景

連邦巡回区高等裁判所(CAFC)は、2019年10月31日の判決において、USPTOの特許審判官は、米国憲法で大統領による任命が必要とされている上級官吏であることから、USPTOの特許審判官の任命手続は違憲であるとして、原告の特許を無効と判断したUSPTO特許審判部(PTAB)の審決を破棄していた。このCAFC判決に対して、2021年6月21日、米国連邦最高裁判所は、CAFC判決を取り消し、原審決をUSPTOに差し戻す判決を下した。

最高裁判決の概要は、次のとおり。

- 現行の制度の問題は、特許審判官による決定について大統領が(上級官吏を通じて)監督できず、行政権の行使に対して政治的説明責任を果たせない点。
- 特許法第6条(c)3の「再審理は、特許審判部のみが行うことができる」という規定は、PTABの決定を上級官吏であるUSPTO長官等が単独で見直すことを不可能にしており、合憲ではないため施行できない。したがって、同規定に関わらずUSPTO長官はPTABの決定を見直すことができる。

USPTOは、上記の最高裁判決を踏まえて、2021年6月29日、**PTABの決定をUSPTO長官がレビューするための暫定的な手続を開始したことを公表。**

2. USPTO長官によるレビュー制度(暫定手続)の概要

- レビューを請求できるのは事件の当事者のみ。
- 請求の期限は、PTABの最終書面決定もしくはPTABによる再審理から30日以内。
- 当事者が正当な理由で事前に期限の延長を請求した場合には、長官は期限を延長可能。
- 暫定的な手続の期間中は、請求料金は無料。
- 当事者は、長官によるレビューに加えて、同じPTABパネルによる再審理を請求可能。
- PTABによる再審理の結果に対して、長官によるレビューを請求することもできる。
- 長官によるレビューの結果については、CAFCに上訴できる。
- 長官によるレビューは事実問題及び法律問題を対象に、最初から(de novo)行われる。
- 現在の手続は暫定的なものであり、今後、関係者の意見を踏まえて変更される予定。

2021年8月2日、USPTOは、PTAB審決を長官がレビューする暫定手続による初めての判断を2件下した。Hirshfeld長官代行による決定文書には、2件とも、レビューの請求は拒絶するとして、PTABの審決がUSPTOとしての最終決定である旨が記載されている。

◆ 1件目は、Google LLC v. Hammond Development International, Inc.

◆ 2件目は、Solas OLED LTD. v. Samsung Display Co., Ltd.
(※2件とも請求から1か月程度で決定。通常のPTAB再審理より早い。)

3. コメント

米国においては、近年、質の低い特許権の乱用が問題視されており、USPTO長官がPTABの決定を見直すための本手続により、この問題を解決する役割を果たすために、PTABをどのように改革していくかを検討する良い機会になるとの意見もあるよう。ただし、原審決を担当したPTAB審判官の方が長官よりも事件の内容に詳しいと考えられることから、請求人が審決の誤りを明白に指摘できない限り、長官によるレビュー手続で審決が覆る可能性は低いと指摘する専門家もいる。本レビュー手続は暫定手続でもあり、いずれにしてもレビュー制度の確立と事例の積み重ねが待たれる。今後の展開を注視していきたい。