

2 米国最高裁判例紹介

—当事者系再審査(IPR)は合衆国憲法に違反しない—

(Oil States Energy v. Greene's Energy Group., Sup. Ct., 547 U. S.__(4/24/2018))

藤野 仁 三*

【事件概要】

米国特許庁（PTO）は、当事者系再審査（IPR）により、一定の要件を満たす場合に登録済の特許を再審査し、特許クレームを無効にすることができる。このIPRは2011年の特許法改正により導入された制度で、裁判所の場合と同様、ディスカバリーに基づく証拠開示や口頭弁論を通じて行なわれる。決定に対する不服は、連邦巡回区控訴裁（CAFC）に申し立てることができる。

上告人のOil State Energy Servicesは、原油採掘のために地中に埋設する装置の保護技術に関連する特許をもつ。同特許に基づき、被上告人のGreen's Energy Groupを特許侵害で提訴した。これに対しGreene'sは、特許の有効性を地裁で争うと共に、PTOに対しても同特許のIPRを請求した。

地裁はOil Stateの主張を認め侵害を認定した。しかし、PTOは特許無効の審決を下した。Oil StateはPTOの無効審決を不服としてCAFCに控訴。控訴審でOil Stateは、IPRが合衆国憲法に違反するとの主張を提起した。別の事件でOil Stateは同様の違憲主張を行い、CAFCはこれを退けていた。そして本件でもCAFCは違憲の主張を退け、PTOの無効審決を支持した。

Oil Stateは連邦最高裁に裁量上訴し、最高裁はIPRの違憲性の有無（「合衆国憲法第3章」及び「合衆国憲法修正第7条」の違反）について限定して裁量上訴を受理した。

【判旨】

1. 合衆国憲法第3章（司法部）

1) 公共権の管轄権

最高裁の判例は、裁判所ではない機関に公共権（public right）についての判断を下す権限を認めてきた（Executive Benefits Ins. Agency v. Arkison, 573 U. S. ____）。IPRはまさに公共権をめぐる問題である（United States v. Duell, 172 U. S. 576）。特許付与は公共権に関わる事項であり（Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U. S. ____）、議会はそのための権限を特許庁に認めている（Crowell v. Benson, 285 U. S. 22）。IPRは特許付与後に発生する事項であるが、両者間に実質的な差異はなく、特許庁は自らの権限で付与した特許を無効にすることができる。

2) 個人財産対公共権

特許付与を公共権問題ではなく「個人財産」の問題として扱った判例がある（例えば、United States v. American Bell Telephone Co., 128 U. S. 315他）。これらの判例は1870年特許法の解釈を示したものであるが、必ずしも行政機関が発行済特許の有効性を判断することを禁じておらず、今回の結論と何ら矛盾するものでない。

3) 準拠法の正当性

特許の有効性は18世紀の英国裁判法にもとづき判断されてきた。つまり、コモンローやエクィティの観点から裁判所が専属管轄権をもって判断してきた。IPRの導入はその伝統的な原則に背反するとの主張がなされたが、

*藤野 I P マネジメント代表

その主張は適正な立証がなされていない。

英国裁判法の下では特許を無効するか否かは、枢密院（Privy Council）—これはIPRに酷似している—が決定した。合衆国憲法に特許条項を草案した当時、それが特許実務にどのような影響を与えるかだれも予想できなかった。また、裁判所が特許の無効を判断するのが伝統という事実によってそれが未来永劫不変であることを意味するものでもない。

従って、公共権に関わる実務慣行であるということは決定的な要素ではなく、場合によって立法、行政、司法に委ね得るものである（Ex parte Bakelite Corp., supra, at 451）。これまで裁判所が特許の有効性の判断を行ってきたという理由だけで、その役割を特許庁が担うことを阻止することはできない。

4) 司法手続きとの類似性

IPR手続きと裁判所での裁判手続きが類似するという理由から合衆国憲法第3章の違反が主張されているが、最高裁は「似ている」という理由だけで違憲を論じることはない（Williams v. United States, 289 U. S. 553）。

5) 判決の射程

本件の判決の対象は限定的であり狭い。IPRが違憲かどうかについてだけ判断するものであって、IPRの遡及可能性やデュープロセスの問題については判断していない。

2. 合衆国憲法修正第7条（民事陪審裁判権）

IPRは合衆国憲法修正第7条に違反しない。連邦議会が、修正第7条を制定した時、裁判所以外の審判（non-Article III tribunal）における裁定で、審判官が事実認定を行うことに制約を課していない（Williams v. United States, 289 U. S. 553）。従って、合衆国憲法第3章に違反しないのであれば、憲法第7修正の違反もないと結論付けて何ら問題はない。

【解 説】

著作権を除けば、知財問題の違憲性が争われ

ることは極めて稀である。しかし、連邦最高裁は2017年、Matal v. Tam事件において、商標法の侮辱的な商標の登録を禁じる商標規定が合衆国憲法修正第1条（「言論の自由」）に違反すると判決して一躍、知財制度と憲法との関係が注目された（この判決については本誌前号にて紹介した）。

IPRは2011年の導入以来、特許の有効性確認のために実務で広く利用され、訴訟に代わる再審査制度としてほぼ定着している。しかし、最高裁が近年CAFCの諸判例を見直していることもあって、本件でIPR制度の違憲を認定するのではないかとの懸念が強まっていた。今回の判決は、その懸念を払拭するものであるが、遡及効やデュープロセスなど積み残しの論点からIPRの違憲問題が最高裁で争われる可能性も否定できない。

因みに、反対意見（Gorsuch裁判官執筆、Roberts長官同調）では行政機関の司法への介入の懸念が指摘されている。その一部を参考までに引用しておく。

「憲法の特許条項の下で発行された特許については、他の排他権が絡む場合と異なり、伝統的に裁判官が扱ってきた。今回の判決が誤っているという訳ではないが、少なくとも第3章下での（裁判の）保証からの後退を示すものである。効率性という名の下に裁判所の権原を行政機関に委ねることは、裁判所が自らを規制する行為である。第3章の司法権の行使は、司法の権原を守るためのものではなく、現在そして未来の人民が政府の介入を受けずに権利を享受できるようにするためのものである。裁判官による（特許有効性の）判断を求める権利を（裁判所が）失うことは決して些事ではない。ハミルトンが司法が他の機関の介入から自らを守るために「全力を尽くす」（all possible care）べきであると『Federalist』の中で述べているのはまさにこのためである。この理由から、私は法廷意見に反対する。」