

2018年5月2日

Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC 事件判決



米国連邦最高裁、当事者系レビューは特許の有効性を判断する手続きとして合憲と判断。法廷意見では、特許は剥奪可能な「公法上の特権 (Public Franchise)」と説明。
著：ポリーン・M・ペルティエ、ジョン・E・ライト、マイケル・D・スペクト
訳：永島友悟

米国連邦最高裁判所は、米国特許商標庁審判部（以下「PTO」という。）による当事者系レビュー手続 (*inter partes review*、以下「IPR」という。) について、その権限は、法律により合法的に PTO に付与されているものであると判断した。なお、最高裁の判断は、7対2で多数が合法・合憲とする意見に分かれた。*Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC*, 16-712 (Apr. 24, 2018)。判決言い渡しが切望されていたこの判決は、近時、幅広く活用されてきた特許の有効性を争うことができる PTO の審判手続を合憲・適法とし、当事者系レビューが米国憲法第3条及び憲法修正第7条の陪審裁判を受ける権利を阻害するため違法であるとして争った特許権者の主張を退けた。同判決の法廷意見は、「当事者系レビューは…政府による公法上の特権を付与する判断の審査が含ま」れるため、私法上の裁決とは[性質が]異なるものであり、「米国議会は PTO が審査請求を行う権限を許容している」と判示した。判決速報6頁参照。ゴーサッチ最高裁判事及びロバーツ最高裁長官（ゴーサッチ判事の意見に同意）は、反対意見において、特許権者に付与された特許権は米国憲法第3条により任命され、独立性を有する裁判官によってのみ剥奪できるものであるとして、法廷意見に異議を唱えた。

多くの利害関係者の予想通り、*Oil States* 判決は近時の米国特許権の本質に触れるものである。法廷意見は、特許とは「法律上の生き物 (creature of statute law)」であると述べた上で、特許権は政府により創出され、付与される「公法上の特権」である位置付けている。判決速報7頁参照。同判決は、現代の特許権について、有料道路の運用、鉄道の建設、電報用の電線の設置に関する政府の許可・認可と類似する権利であり、剥奪可能な公法上の特権の一つとして捉えている。特許権者の権利は、「法律によって生じたものであって、それらの法律の範囲内において規則化され、その範囲を超えることはできない…」そして、その枠組み内の「規則 (regulation) の一つが当事者系レビューである。」判決速報10頁参照。また、法廷意見は米国憲法の合憲性を判断するにあたって、憲法制定の歴史的背景を辿り、米国建国時に特許の取消手続が存在していたことから、行政による特許権の剥奪の可能性は当然考慮されていたと説明した。

法廷意見は「かかる判決が狭義[に解釈されるべきものである]」ことを強調するものであるが、特許が剥奪可能な公法上の特権であるとの結論は、今後、立法及び行政政策を通じて特許制度を調整するための取り組みへの活性化に大きく影響するものと考えられる。判決速報16頁参照。加えて、法廷意見は「本判決は、適正手続の保障 (Due Process Clause) 及び財産権の保障条項 (Takings Clause) の観点から、特許権は物権ではないと曲解されるべきではな」と説明した上で、当事者系レビューを積極的に支持する根拠はむしろ、「特許の独占権が適切な範囲内にあることを明らかにすることにより公共の利益を保護する」点にあると判示した。かかる理由付けからは、総じて、特許付与後も米国議会及び PTO が継続的にゲートキーパーとしての役割を担っていることを明らかにしている。判決速報9頁 (*Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 参照)。

Oil States 判決は、当事者系レビューが、申立人の戦略的なオプション及び特許の質を制御する政策立案者の行政的なツールであるという実質を変更するものではなく、現状の運用を維持することを明らかにした判決である。しかしながら、特許権の本質及び付与後異議申立て手続に関する理由中の判断の詳細は、その他係属中の紛争（特に IPR 等）の運用に影響を及ぼす可能性がある。

その他ご質問等ございましたら、以下の弁護士にご連絡下さい。



ポリーン・M・ペルティエ
アソシエイト弁護士
ppetier@sternekessler.com



ジョン・E・ライト
パートナー弁護士
jwright@sternekessler.com



マイケル・D・スペクト
パートナー弁護士
mspecht@sternekessler.com



永島友悟
オブカウンセル弁護士
ynagashima@sternekessler.com