

Pre-AIA（旧法）特許に対する AIA（米国発明法）当事者系レビューは、米国憲法修正第 5 条の収用条項の下での違憲ではない

最高裁判所が *Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018) の判決を下して以来、旧法特許が米国発明法当事者系レビュー手続きにおいて取り消された特許権者により、憲法違反だと様々な異議申立がなされ続けている。米国連邦巡回控訴裁判所（連邦巡回）がついに 1 つのそのような異議申立を取り上げた。*Celgene Corp. v. Peter*, Appeal No. 18-1167 (連邦巡回、2019 年 7 月 30 日)において、連邦巡回は、USPTO（米国特許商標庁）が米国発明法当事者系レビュー手続きにおいて行った旧法特許請求項の取り消しは、「正当な補償」のない私的財産の違憲「収用」とはならないと判じた。この *Celgene* 事件において、連邦巡回は、特許が当事者系レビューにおいて取り上げられ得るものと同様の又はほぼ同じ理由で 40 年以上にわたって行政上の取消を受けてきたので、米国特許の付与とは、「米国特許商標庁による特許権の取消あるいは特許の消滅のうち、どちらか最初に起こるまで、特許権を享受して行使できる」との意味であると長らく理解されてきた。したがって、今回の取消は、米国憲法修正第 5 条の収用条項に違反しない。

昨年、米国最高裁判所は、*Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018)において、米国憲法第 3 条及び修正第 7 条陪審裁判に係る権利に基づいて当事者系レビューの合憲を認めた。具体的には、当事者系レビューとは、2012 年 9 月 16 日に法律となったリーヒ・スミス米国発明法（米国発明法）により創設された特許有効性手続きである。最高裁判所は、この *Oil States* 事件において、通常の私的財産権と異なり、特許権は行政機関、即ち、米国特許商標庁（USPTO）が取り消すことができるとした。しかし、この *Oil States* 判決は、付与後レビューシステム全体に対する他の可能な方法による憲法違反だとの異議申立を取り上げたが、それについては判断を下していなかった。例えば、最高裁判所は、とりわけ、米国発明法の制定前に付与された特許への特許有効性手続きの遡及適用を、当該事件の当事者による合法的な適正手続きの潜在的違反として取り上げないと指摘した。

最高裁判所の *Oil States* 判決以来、旧法特許が米国発明法当事者系レビュー手続きにおいて取り消された特許権者により、憲法違反だとの様々な異議申立がなされ続けている。米国連邦巡回控訴裁判所（連邦巡回）がついに 1 つのそのような異議申立を取り上げた。*Celgene Corp. v. Peter*, Appeal No. 18-1167 (連邦巡回、2019 年 7 月 30 日)において、連邦巡回は、USPTO（米国特許商標庁）が米国発明法当事者系レビュー手続きにおいて行った旧法特許請求項の取り消しは、「正当な補償」のない私的財産の違憲「収用」とはならないと判じた。連邦巡回は、特許は同様の又はほぼ同じ理由で 40 年以上にわたって行政上の取消を受けてきたので、全ての特許権者は特許付与が後日の行政上の取消を含むことを承知していると理由を付した。即ち、米国特許の付与とは、「米国特許商標庁による特許権の取消あるいは特許の消滅のうち、どちらか最初に起こるまで、特許権を享受して行使できる」との意味であると長らく理解されてきた。したがって、当事者系

レビュー手続きを旧法特許へ遡及適用することによる今回の取消は、米国憲法修正第5条の収用条項に違反しない。

この *Celgene* 事件は、*Celgene Corporation* 社が所有し、サリドマイド等の催奇形性薬剤を患者に安全に提供する方法に関する2つの特許に対し *Coalition for Affordable Drugs* 社が提起した一連の成功した当事者系レビュー異議申立に対する併合した控訴であった。特許審判部は、一方の特許の全ての請求項を取り消し、他方の特許の請求項のうち1つを除き全て取り消した。*Celgene Corporation* 社は、控訴して、自社の旧法特許に対する当事者系レビューの「遡及」適用は、米国憲法修正第5条の収用条項下では私的財産の違憲「収用」であるとの問題を当事者系レビュー手続きの間は取り上げなかったが、控訴審で初めて主張した。連邦巡回は、「当事者は一般に、当該機関に提示されていなかった根拠に基づいて、その機関の査定に異議を申し立てることはできない」、これは違憲性に関する主張を含むという一般原則を認めた。しかし、裁判所は、この問題が USPTO 審判部において取り上げられた場合であっても、この裁定機関には、米国発明法の下でアメリカ連邦議会から憲法問題を審理する権限を付与されていないことを少なくとも理由として、一般原則からの逸脱が保証されていると判断した。

次に、*Celgene Corporation* 社の収用異議申立の実体的本案を検討すると、連邦巡回は、ほぼ40年間、USPTO は交付された特許の有効性をもう一度（査定系再審査の場合は、三度及び四度も）見直す権限をアメリカ連邦議会から与えられていると説明した。米国発明法の制定前と後における USPTO が特許を見直して無効にする能力は、少なくとも当事者系レビューに関する限り、実際のところ全く同様である。したがって、連邦巡回が説明したように、米国発明法が当事者系レビュー手続きを創設する前及びその手続きが設立された後に出願されて付与された特許は、少なくとも予期（35 U.S.C. § 102）と自明性（35 U.S.C. § 103）という実体的な根拠に基づいて交付後の特許の有効性を再検討する USPTO の能力に従って交付された。その上、少なくとも当事者系レビューに関する限り、米国発明法の前及び後の有効性異議申立は、同じ分類区分の先行技術（つまり、特許及び印刷出版物のみ）に基づき、かつ特許異議申立人に課されるのと同じ立証責任（証拠における優位）に基づく。

*Celgene Corporation* 社は、従前の USPTO 再審査手続きと当事者系レビュー手続きとの間には、多数の手続き上の相違があると指摘したが、連邦巡回は、相違は憲法用語において重要性に欠けると判断した。最高裁判所の判例に依存して、連邦巡回は「何人もいかなる任意の様式の手続きにおいても既得権を有さない」と述べた。

連邦巡回の *Celgene* 判決は、旧法特許への当事者系レビューの「遡及」適用は憲法違反だとの多数の異議申立を締め出す可能性がある。しかし、裁判所の論拠は、米国発明法を制定する際にアメリカ連邦議会が同様に作成した2つの手続き、付与後レビュー及びビジネス方法レビューの遡及適用の違憲性に関する問題を未解決のままにしている。

付与後レビュー及びビジネス方法レビューは、どちらも、USPTO における旧法手続きで取り上げることができなかった実体的根拠に係る特許有効性異議申立をもたらす。

*Celgene* 判決の論理的根拠が他の米国発明法有効性異議申立手続きを取り扱うように拡張されるか否か（及びいかに拡張されるか）、あるいは米国最高裁判所が連邦巡回の *Celgene* 判決自体を再審理するか否かは、今後の課題である。