

連邦巡回区
合衆国控訴裁判所

ARTHREX, INC.

上訴人

対

SMITH & NEPHEW, INC.、ARTHROCARE CORP.

被上訴人

合衆国

参加人

2018-2140

米国特許商標庁特許審判部 (United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board) の IPR2017-00275 号における上訴

決定日：2019年10月31日

Carlson, Gaskey & Olds, PC (ミシガン州バーミンガム) の ANTHONY P. CHO が上訴人に代わって弁論を行った。DAVID LOUIS ATALLAH、DAVID J. GASKEY、JESSICAE ZILBERBERG も代理人を務めた。

Wolf, Greenfield & Sacks, PC (マサチューセッツ州ボストン市) の CHARLES T. STEENBURG が被上訴人に代わって弁論を行った。RICHARD GIUNTA、TURHAN SARWAR、MICHAEL N. RADER (ニューヨーク州ニューヨーク市) も代理人を務めた。

合衆国司法省民事部上訴担当官 (Appellate Staff, Civil Division, United States Department of Justice) MELISSA N. PATTERSON (ワシントン DC) が参加人に代わって弁論を行った。COURTNEY DIXON、SCOTT R. MCINTOSH、JOSEPH H. HUNT、並びに、合衆国特許商標庁法務官室 (Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office) の SARAH E. CRAVEN、THOMAS W. KRAUSE、JOSEPH MATAL 及び FARHEENA YASMEEN RASHEED (バージニア州アレクサンドリア市) も代理人を務めた。

MOORE、REYNA 及び CHEN 巡回区裁判官が担当した。

MOORE 巡回区裁判官。

Arthrex, Inc.は、米国特許 9,179,907 号のクレーム 1、4、8、10~12、16、18 及び 25~28 が新規性のないものなので特許性を有しないと判断した特許審判部の書面による最終決定に対する上訴を行った。Arthrex は、この決定に対する上訴を行い、第 35 編 (Title 35) に現在定められている商務長官 (Secretary of Commerce) による特許審判官 (Administrative Patent Judge。以下「APJ」という。) の任命が、合衆国憲法第 II 章第 2 条第 2 項 (U.S. Const., art. II, § 2, cl. 2) の任命条項 (Appointments Clause) に反すると主張している。当裁判所は、現在制定されている制定法が APJ を主な公務員 (principal officer) にしている旨に同意し、結論付ける。当裁判所は、違反を是正するために、最高裁判所が Free Enterprise Fund 対公開会社会計監視委員会事件 (合衆国最高裁判所判例集第 561 巻 477 ページ。2010 年) (*Free Enterprise Fund v. Public Company Accounting Oversight Board*, 561 U.S. 477 (2010)) において表明し、D.C.巡回区が Intercollegiate Broadcasting System, Inc.対著作権使用料委員会事件 (合衆国控訴裁判所判例集第 3 集 684 巻 1332 ページ。2012 年) (*Intercollegiate Broadcasting System, Inc. v. Copyright Royalty Board*, 684 F.3d 1332 (2012)) において踏襲した手法に従う。最高裁判所が指示しているように、『一般論として、制定法における憲法上の不備に直面した場合には、当裁判

所は、問題の解決法を限定することを試み、『問題を伴う部分を分離する一方でその他の部分には手を付けない。』。Free Enterprise Fund 事件 (561 U.S.の 508 ページ) (Ayotte 対 Planned Parenthood of Northern New Eng.事件 (合衆国最高裁判所判例集第 546 巻 320、328～29 ページ。2006 年) (Ayotte v. Planned Parenthood of Northern New Eng., 546 U.S. 320, 328–29 (2006)) を引用している。)。当裁判所は、APJ の免職を制限する特許法 (Patent Act) の部分を分離することが、APJ を下位の公務員 (inferior officer) にし、憲法上の任命の問題を是正するのに十分であると考え。上訴が行われた書面による最終決定は、任命条項の違反が生じている間に発行されたものであるから、当裁判所はこれを破棄し、差し戻す。Lucia 対 S.E.C.事件 (最高裁判所レポーター第 138 巻 2044 ページ。2018 年) (Lucia v. S.E.C., 138 S. Ct. 2044 (2018)) に従って、選択すべき道は、Arthrex がその権利を有する新たな APJ のパネルに本件を差し戻すことである。

背景

Arthrex は、無結節縫合固定アセンブリを対象とする '907 特許を所有している。Smith & Nephew, Inc.及び Arthrocare Corp. (以下「申立人」又は「被上訴人」と総称する。) は、'907 特許のクレーム 1、4、8、10～12、16、18 及び 25～28 の当事者系レビュー (inter partes review) を求める申立てを提出した。

当事者系レビューは「裁判所手続に類似した『採決の特性』を有する『ハイブリッドな手続』」である。Saint Regis Mohawk Tribe 対 Mylan Pharms. 事件 (連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 896 巻 1322、1326 ページ。連邦巡回区。2018 年) (Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharms., 896 F.3d 1322, 1326 (Fed. Cir. 2018))。申立人が、審判部による発行済み特許クレームの特許性の審理を求める申立てを提出した後、合衆国特許商標庁 (以下「USPTO」という。) 長官 (Director) は、当事者系レビュー手続を開始するかどうかを決定する。合衆国法典第 35 編第 314 条 (35 U.S.C. § 314)

¹。その後、審判部に所属する 3 名の審判官のパネルが、開始された当事者系レビューを行う。同上第 316 条第(c)項²。開始されたレビューが手続の終了前に退けられなかった場合には、審判部は、異議が申立てられたクレームの特許性を決する書面による最終決定を発行する。同上第 318 条第(a)項。決定に対する上訴の期間が満了したとき又は上訴が終了されたときは、長官は、特許性を有しないと最終的に決定されたクレームを取り消す証明書を発行及び公告する。同上第 318 条第(b)項。

’907 特許の当事者系レビューの審理は、3 名の APJ によって構成される 3 名の審判官パネルによって行われた。審判部は、レビューを開始し、書面の提出及び審理の後、クレームが新規性のないものなので特許性を有しないと判断する書面による最終決定を発行した。共同付属書類(J.A.) 12、14、42 ページ。

分析

A. 放棄

被上訴人及び政府は、Arthrex が審判部において争点を提起しなかったことによって、任命条項に係るその異議を放棄したと主張している。「連邦上訴裁判所は下級審で伝えられなかった争点を考慮しないことが…原則」だが、当裁判所は、この原則を逸脱すべき場合を決定する裁量権を有する。Singleton 対 Wulff 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 428 巻 106、120～21 ページ。1976 年) (*Singleton v. Wulff*, 428 U.S. 106, 120–21 (1976))。最高裁判所は、下級審で提起されなかった場合であっても上訴段階で考慮することができる異議として、公務員に対する任命条項に係

¹ 長官が審判部にこの権限を委任したので、現在では、「審判部が長官に代わって審判を開始する。」。連邦規則集第 37 編第 42.4 条第(a)項(37 C.F.R. § 42.4(a))。

² 審判部は、「長官 (Director)、副長官 (Deputy Director)、特許局長 (Commissioner for Patents)、商標局長 (Commissioner for Trademarks) 及び特許審判官 (administrative patent judge)」によって構成される。合衆国法典第 35 編第 6 条第(a)項 (35 U.S.C. § 6(a))。USPTO 長官は、「上院の助言及び同意を得て大統領が任命する。」。同編第 3 条第(a)項。副長官及び局長は、商務長官が任命し、前者は長官が指名する。同編第 3 条第(b)項第(1)～(2)号。特許審判官は、「[商務] 長官が長官との協議の上任命する。」。同編第 6 条第(a)項。

る異議を含めた。Freytag 対内国歳入庁長官事件（合衆国最高裁判所判例集第 501 巻 868、878～79 ページ。1991 年）（*Freytag v. Commissioner of Internal Revenue*, 501 U.S. 868, 878–79 (1991)）、及び、Glidden Co. 対 Zdanok 事件（合衆国最高裁判所判例集第 370 巻 530、535～36 ページ。1962 年）（*Glidden Co. v. Zdanok*, 370 U.S. 530, 535–36 (1962)）。

最高裁判所は、Freytag 事件において、申立人が公判において適切な時期に提起しなかったにもかかわらず、任命条項に係る異議について決定するその裁量権を行使した。501 U.S. の 878～79 ページ。実際、同裁判所は、それが上訴段階まで提起されなかったという事実にもかかわらず、この争点に手を伸ばした。

同裁判所は、任命条項には権力分立の概念の構造的及び政治的根源が具体化されていると説明した。同裁判所は、同事件が、「当裁判所が、憲法上の権限に対する申立人の異議の審理を行う当裁判所の裁量権を行使すべき稀な場合」に該当すると結論付けた。同上 879 ページ。当裁判所は、本件が、Freytag 事件と同様に、Arthrex が審判部において任命条項に係るその異議を提起しなかったにもかかわらず考慮することが正当化される例外的場合に該当すると信じる。Freytag 事件と同様に、本件は、任命条項によって保護される重要な構造的利益及び権力分立の懸念に関係している。権力分立は、当事者系レビュー手続の脈絡における「根本的な憲法上の予防手段」であり、「非常に重要な」考慮事項である。Cascades Projection LLC 対 Epson America, Inc. 事件（合衆国控訴裁判所判例集第 3 集第 864 巻 1309、1322 ページ。連邦巡回区。2017 年）（*Cascades Projection LLC v. Epson America, Inc.*, 864 F.3d 1309, 1322 (Fed. Cir. 2017)）（Reyna 裁判官は大法廷の審理の申立ての拒否に反対している。）。本日提示されている争点は、財産権及び国家の経済に幅広い影響を与える。特許権をめぐる懸念を解決するために当事者系レビューの制度に依存する権利者及び競争相手に等しく確実性を提供するために、速やかな解決が非常に重要である。

被上訴人及び政府は、DBC 事件に関する決定と同様に、当裁判所が任命条項に係る異議を放棄されたものとして対処すべきだと主張している。DBC 事件の決定は、裁判所が上訴段階で初めて適された争点に手

を伸ばす裁量権を保持していることを認めたが、同事件においてそうすることを拒否した。合衆国控訴裁判所判例集第3集第545巻1373、1380ページ（連邦巡回区。2008年）（545 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2008)）。裁判所は、商務長官によって任命された APJ が存在しており、議会が、「その後の憲法に反する任命の問題を解消する」ために商務長官に任命権を再委任するという「是正措置」を講じてあったので、争点が審判部に対して提起されたとすれば憲法上の欠陥を修正することが可能だったという事実には、その決定の基礎を置いていた。同上 1380 ページ。裁判所が指摘したように、「新たな制定法に基づいて行為する長官は、DBC の上訴に関係した特許審判官を再任命してあった。」。同上 1381 ページ。議会が憲法上の問題に対処するための是正措置を講じてあっただけでなく、長官も既にこの是正措置を実施し、影響を限定してあったのである。同上。本件においてはそのような是正措置は講じられておらず、審判部が問題を修正することは不可能であった。商務長官は APJ を任命する権限を有し続けており、これらの APJ は当事者系レビューにおいて特許性を決定し続けているので、当裁判所は、本件で任命条項に係る異議について決定する当裁判所の裁量権を行使することが適切だと考える。これは特別な重要性を有する争点であり、当裁判所は、放棄の異議をめぐる争点について決定する当裁判所の裁量権を行使することが適切だと考える。

B. 任命条項

Arthrex は、本件の当事者系レビューを担当した APJ が合憲的に任命されなかったと主張している。Arthrex は、APJ が、大統領によって上院の助言及び同意を得て任命されなければならないがそのように任命されなかった主な公務員であったと主張する。

第 II 章の任命条項は次のとおり規定している。

[大統領は] …大使、その他の外交使節および領事、最高裁判所裁判官、並びに、その任命に関する別段の規定がこの憲法になく、法律により定められるその他のすべての合衆国の公務員を指名し、上院の助言及び同意を得て任命する。ただし、議会は、議会が適切と考える下位の公務員の任命権を、大統領のみ、裁判所、又は、省の長に、法律により付

与することができる。

合衆国憲法第 II 章第 2 条第 2 項 (U.S. Const. art. II, § 2, cl. 2)。APJ は、商務長官によって、USPTO 長官との協議の上任命される。合衆国法典第 35 編第 6 条第(a)項 (35 U.S.C. § 6(a))。したがって、この争点は、APJ が「合衆国の公務員」であるかどうか、及び、そうだとすれば、下位の公務員なのか主な公務員なのかであり、後者については、商務長官ではなく大統領による任命が要求される。当裁判所は、第 35 編に定められている権利及び責任に照らして、APJ が主な公務員であると判断する。

単なる従業者に対して「合衆国の公務員」とは、「合衆国の法律に従って重要な権限を行使する」者である。Buckley 対 Valeo 事件（合衆国最高裁判所判例集第 424 巻 1、125～26 ページ。1976 年）(Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1, 125–26 (1976))。任命条項は、重要な権限を伴うこれらの地位にある個人が、選挙された行政府の高官に対して説明責任を負うことを保証している。Lucia 事件（最高裁判所レポーター第 138 巻 2056 ページ）(Lucia, 138 S. Ct. at 2056) (Thomas 判事が同意している。) (A. Hamilton 著「The Federalist」第 76 号 455 ページ (C. Rossiter 編。1961 年) を引用している。) を参照。同条項はさらに、大統領及び大統領に対して直接責任を負う者が、行政府の行為を監督する最終的責任及び義務を委任しないことを保証している。Free Enterprise Fund 事件（合衆国最高裁判所判例集第 561 巻 496 ページ）(Free Enterprise Fund, 561 U.S. at 496) を参照。任命条項は、大統領がその説明責任を拡散させること、及び、議会が過度に自由に権力を分配して同一の結果をもたらすことに対する構造的保護をもたらしている。「任命条項によって保護される構造的利益は、政府のいずれか1つの部門のものではなく、共和国全体のものである」。Freytag 事件 (501 U.S. の 880 ページ)。「人々は『合衆国の公務員』に関しては投票しない」ので、公衆は、重要な行政権限を行使する官僚にその利益を結び付けるために、任命条項に依存している。Free Enterprise Fund 事件 (561 U.S. の 497～98 ページ)。Arthrex は、APJ が、APJ を合衆国の公務員にする種類の重要な権限を行使すると主張している。被上訴人及び政府のいずれも、APJ が従業者ではなく公務員であることに対して異議を申し述べていない。当裁判所は、APJ が合衆国の公務員であること

に同意する。John F. Duffy 著「特許審判官は合憲か (Are Administrative Patent Judges Constitutional?)」(Patently-O Patent Law Journal の 21、25 ページ。2007 年) を参照 (特許審判官が単なる従業者ではなく公務員であると結論付けている。)

APJ は、合衆国法典第 35 編第 6 条第(a)項 (35 U.S.C. § 6(a)) に基づいて、「制定法により創出された地位に就き…法律により定められた継続的職務を有する。」。Lucia 事件 (138 S. Ct. の 2053 ページ)。APJ は、当事者系レビューの決定を行うその機能を遂行する際に重要な裁量権を行使する。APJ は証拠開示を監督し (連邦規則集第 37 編第 42.51 条) (37 C.F.R. § 42.51)、連邦証拠規則 (Federal Rules of Evidence) を適用し (連邦規則集第 37 編第 42.62 条第(a)項) (37 C.F.R. § 42.62(a))、口頭弁論の審理を行う (連邦規則集第 37 編第 42.70 条) (37 C.F.R. § 42.70)。さらに、APJ は、レビュー手続の終了時に、事実認定及び法的結論が含まれ、争点となったクレームの特許性を最終的に決する書面による最終決定を発行する。合衆国法典第 35 編第 318 条第(a)項 (35 U.S.C. § 318(a)) を参照。政府自体が、「当事者系レビューと訴訟との間の機能的類似性」、及び、審判部が「当事者系レビューにおいて公判型の手続」を用いることを認めている。合衆国の準備書面の 26、31 ページ、及び、Oil States Energy Servs., LLC 対 Greene's Energy Grp., LLC 事件 (最高裁判所レポーター第 138 巻 1365 ページ。2018 年) (Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC, 138 S. Ct. 1365 (2018))。特許性に関する審判部の決定は、審判部による再審理又は当裁判所への上訴のみを前提として、最終的なものとなる。合衆国法典第 35 編第 6 条第(c)条、第 141 条第(c)項、第 319 条 (35 U.S.C. §§ 6(c), 141(c), 319) を参照。「証言を聴取し、公判を行い、証拠能力に関する決定を行うとともに、証拠開示命令の遵守を強制する権限を有している」(501 U.S. の 881~82 ページ) Freytag 事件の租税裁判所 (Tax Court) 特別審理裁判官 (special trial judge。以下「STJ」という。)、並びに、「対審調査を行うのに当たって STJ と同等の職務及び権限」(138 S. Ct. の 2053 ページ) を有している Lucia 事件の SEC 行政法審判官 (SEC Administrative Law Judge) と同様に、APJ は、APJ を合衆国の公務員にする重要な権限を行使する。

残る疑問は、APJが主な公務員なのか下位の公務員なのかである。最高裁判所は、「ある者が『下位の』公務員であるかどうかは、当該の者が上司を有するかどうかに依存し」、「『下位の公務員』とは、その活動が何らかの水準で、大統領が指名し、上院の助言及び同意を得て任命した他の者による指示及び監督を受ける公務員である。」と説明した。

Edmond 対合衆国事件（合衆国最高裁判所判例集第 520 巻 651、662～63 ページ。1997 年）（*Edmond v. United States*, 520 U.S. 651, 662–63 (1997)）。

「任命条項の目的上の主な公務員と下位の公務員との間の区別のための排他的基準」は存在しない。同上 661 ページ。ただし、最高裁判所は、Edmond 事件において、次の 3 つの要因を強調した。(1) 任命された高官が公務員の決定を審査し、覆す権限を有するかどうか、(2) 任命された高官が公務員に対して有する監督及び管理の水準、並びに、(3) 任命された高官による公務員の免職の権限。同上 664～65 ページを参照。

Intercollegiate 事件（684 F.3d の 1338 ページ）も参照。これらの要因は、任命された高官が、公務員及び当該公務員が行政府に代わって行う意思決定に対して有する管理及び監督の水準の強力な指標である。最終的な懸念事項は「政治的説明責任の保全」であるから、この関係における指示又は管理の程度は、公務員の単なる相対的序列とは対照的な中心となる考慮事項である。Edmond 事件（520 U.S. の 663 ページ）。大統領により任命され、USPTO に指示を付与する公務員は、商務長官及び長官の 2 名のみである。これらの高官はいずれも、個々にも共同でも、APJ を下位の公務員とするのに十分な APJ に対する指示及び監督の権限を行使しない。

1. レビューの権限

最高裁判所は、公務員が独立して「合衆国に代わって最終的決定を下す」ことができないように、任命された高官が公務員の決定を審査する権限を有するかどうか「重要である」とみなした。Edmond 事件（520 U.S. の 665 ページ）。合衆国に代わって決定が発行される前に、APJ の書面による最終決定を審査する独立した法定の権限を有する大統領に任命された公務員は存在しない。200 名を超える APJ が存在し、最低 3 名が

それぞれの当事者系レビューの決定を行わなければならない。合衆国法典第 35 編第 6 条第(c)項 (35 U.S.C. § 6(c))。長官は、大統領により指名され、上院により確認された唯一の審判部の構成員である。しかし、長官は、審判部の 1 名の構成員に過ぎず、すべての当事者系レビューが少なくとも 3 名の審判部の審判官によって決されなければならない。審判部は、同庁における手続の終了時点で書面による最終決定を発行する。合衆国法典第 35 編第 318 条第(a)項 (35 U.S.C. § 318(a))。

APJ のパネルにより発行された書面による最終決定を単独で審査し、取り消し又は覆す権限を長官に付与する規定又は手続は存在しない。当事者は、審判部の決定を不服とする場合には、審判部による再審理を申請すること又は当裁判所に上訴することができる。合衆国法典第 35 編第 6 条第(c)項、第 141 条第(c)項、第 319 条(35 U.S.C. §§ 6(c), 141(c), 319)。

「特許審判部のみが」、一方の当事者の申請に基づいて「再審理を認めることができる。」。同編第 6 条第(c)項。この場合にも、再審理を行う決定は少なくとも 3 名の審判部の構成員のパネルによって行われる。さらに、再審理自体も、少なくとも 3 名の審判部の構成員によって行われる。

政府は、長官が、APJ により発行された決定を審査する権限を長官に付与する複数のツールを有すると主張している。政府は、長官が、長官が同意しない最終的な書面による決定の後に上訴に参加し、その当事者となる権限を有していると主張する。合衆国法典第 35 編第 143 条 (35 U.S.C. § 143) を参照。しかし、この権限は、APJ のパネルが発行した決定の実際の審査可能性をもたらさない。長官が行うことができるのは、最大でも、当事者の上訴に参加し、当裁判所に決定の破棄を求めることだが、長官は、自ら決定を破棄する権限を有しない。さらに、制定法は、長官ではなく当事者系レビューの当事者のみに上訴の権限を付与している。同編第 319 条を参照。当事者が APJ の決定に対する上訴を行わなければ、長官の自由にはならない。「長官は、特許性を有しないと最終的に決定された特許のクレームを取り消す証明書を発行及び公告する…。」。同編第 318 条第(b)項 (強調は追加した。)。長官が単独で職権により (*sua sponte*) 書面による最終決定の審査又は破棄を行うことはできないのである。

政府は、長官が、最近創設された先例意見パネル (Precedential Opinion Panel) を自ら開始することを通じて追加的な審査権限を有すると主張している。少なくとも 3 名の審判部の構成員から成るこの常設パネルは、審判部の決定の再審理を行ってそれを覆すことができ、審判部の将来のすべてのパネルを拘束する決定を発行することができる。特許審判部標準運営手順 2 (Patent Trial and Appeal Board Standard Operating Procedure 2) の 8 ページを参照。長官の権限は、「事件における決定を審査するため、及び、職権による再審理を命じるかどうかを決定するために先例意見パネルを招集する [こと]」、並びに、パネルの既定の構成員の 1 名として行為することに限定されている。同上 4~5 ページ。長官は、審判部の一員としてパネルに加わる場合には、審判部を監督するのではなく、審判部の一員として職務を務める。

加えて、政府は、長官が「パネル (先例意見パネルを含む。) による決定を先例拘束性のあるものとして指定することができる…」ことを指摘している。同上 8 ページ。しかし、これらの権限は、主な公務員が他の場合に有してきた審査権限と同等な種類の APJ の決定の審査可能性をもたらさない。例えば、Edmond 事件 (520 U.S. の 664~65 ページ)、及び、Masias 対保健福祉長官事件 (連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 634 巻 1283、1294~95 ページ。連邦巡回区。2011 年) (*Masias v. Secretary of Health and Human Servs.*, 634 F.3d 1283, 1294-95 (Fed. Cir. 2011)) を参照 (予防接種法 (Vaccine Act) に基づく特別補助裁判官 (special master) が、その決定が「連邦請求裁判所 (Court of Federal Claims) による審査の対象となること」を部分的な理由として、下位の公務員であると判断された。) (同裁判所は第 I 章に基づく裁判所 (Article I court) である。)。明確にするため付言すると、長官は、APJ のパネルが行った決定を審査又は破棄する単独の権限を有しない。長官が行うことができるのは、事件が先例拘束性を有すべきかどうかを決定する目的で事件の再審理を行うかどうかを決定するために、審判部の構成員のパネルを招集することだけである。審判部の他の構成員は大統領によって任命された者ではない。政府は、確かに、長官がその特別再審理パネルの他の 2 名の構成員の票を管理し又はそれに影響を与えることを示唆していない。したがっ

て、長官が事件の再審理を行うかどうかを決定するために自らパネルに加わる場合であっても、事件の再審理を行う決定及び再審理に基づく決定は依然としてパネルによる決定に依存し、その3分の2は大統領によって任命された者ではない。長官が当該決定の多数に属するという保証すら存在しない。それゆえ、任命条項の説明責任要件を満たす他の行政府の高官による審査は存在しない。さらに、標準運営手順は、長官が、「特別に重要な」事件においてのみ、審判部にとっての先例を設ける可能性のために当該パネルを招集することを、明確にしている。換言すると、(限定された目的に制限された) この形式の審査は依然として、任命条項の要件を満たす例外に該当する者ではないAPJのパネルによって行われる。

最後に、政府は、長官が最初の段階で当事者系レビューを開始しない決定を行うことができるのだから、長官が審判部の決定に対する審査権限を有すると主張している。当裁判所は、(事前的に) 開始する長官の権限が、何らかの形式の(事後的な) 審査であるということに同意しない。審判部は、過去何年かにわたって毎年500件を超える当事者系レビューの書面による最終決定を発行してきた。関連性がある疑問は、これらの決定がどの程度長官による審査の対象となるかである。

本件における状況は、Edmond事件におけるものとは決定的に異なる。Edmond事件では、最高裁判所は、沿岸警備隊刑事控訴裁判所(Coast Guard Court of Criminal Appeals)の軍事裁判官(military judge)が下位の公務員ではなく主な公務員であるかどうかを考慮した。520 U.S.の655ページ。同事件では、行政府の機関である軍控訴裁判所(Court of Appeals for the Armed Forces)が、軍事裁判官によって行われた決定を覆す権限を有し、「(a) 判決が死刑に及ぶ、(b) 法務総監(Judge Advocate General)が当該審査を命じる、又は(c) 同裁判所自身が被告の申立てに基づいて審査を認める、刑事控訴裁判所のすべての決定の審査を行う[行った]」。同上664~65ページ。さらに、(適切に任命された行政府高官である) 法務総監が軍事裁判官の決定を取り消すことはできなかった一方で、法務総監は、これらの決定のいずれも(大統領により任命された第I章に基づく行政府の裁判所である) 軍控訴裁判所による審査に付されること

を命じることができた。同上。最高裁判所は、「刑事控訴裁判所の裁判官が、他の行政府高官によってその旨を許可されない限り合衆国に代わって最終的決定を下す権限を有しなかったこと [] が重要」だとみなした。同上 665 ページ（強調は追加した。）。本件はまったく異なる。APJのパネルは、特許権を取り消すときは、USPTO に代わって最終決定を発行し、当該決定を審査する権限を有する主な公務員はない。したがって、APJは、大統領により任命された公務員による審査を受けずに、合衆国に代わって最終決定を発行する相当な権限を有する。当裁判所は、APJのパネルの決定に関して庁内に存在する審査が不十分だと判断する。この判断は、APJが主な公務員であるという結論を支持する。

2. 監督権限

公務員の活動が他の行政府高官による監督又は監視に服す程度も、下位の公務員対主な公務員の地位の決定において考慮される。Edmond 事件（520 U.S.の 664 ページ）を参照。長官は APJ に対して広範囲の政策指示および監督の権限を行使する。長官は、USPTO に係る「政策指示及び管理上の監督を行う責任を負」っている。合衆国法典第 35 編第 3 条第(a)項第(2)号(A)（35 U.S.C. § 3(a)(2)(A)）。Arthrex は、長官の監督権限が大まかな独立当事者間の管理と大差のないものを意味すると主張している。当裁判所は同意しない。

長官は、当事者系レビューの実行に適用される規則を公布する権限を有する。同編第 316 条。長官は、庁の政策指示の発行及び管理上の監督の権限も有する。同編第 3 条第(a)項。長官は、事実のパターンへの特許法の例示的適用が含まれる指示を規定することができ、審判部は、事実において類似する事件を提示された場合にそれを参照することができる。さらに、長官の承認を得なければ、審判部の決定を先例拘束性のあるものとして指定し又は当該指定を解除することはできない。特許審判部標準運営手順 2 の 1 ページ。加えて、先例拘束性のある審判部のすべての決定が将来のパネルを拘束する。同上 11 ページ。長官は、APJ のパネルの意思決定を導くこれらの政策上の管理に加えて、個々の事件の手續に影響を与え得る運営権を有する。例えば、長官は、提出された申立て

及び対応する予備的応答に基づいて、当事者系レビューを開始するかどうかを決定する独立した権限を有する。合衆国法典第 35 編第 314 条第 (a) 項 (35 U.S.C. § 314(a))。さらに、長官は、それぞれの当事者系レビューの決定を行う審判官のパネルを指名する権限を付与されている。合衆国法典第 35 編第 6 条第(c)項 (35 U.S.C. § 6(c)) を参照。長官は、その手続規則の発行に基づいて APJ に対する運営上の監督権限を行使するだけでなく、APJ の給与に対する権限も有する。合衆国法典第 35 編第 3 条第(b)項第(6)号 (35 U.S.C. § 3(b)(6))。

長官の運営上の監督権限は、Edmond 事件及び Intercollegiate 事件の両方において存在した監督権限に類似している。Edmond 事件では、法務総監は、「運営上の監督権を行使」しており、軍事裁判官に係る「統一された手続規則を定める」責任を負っていた。520 U.S. の 664 ページ。同様に、Intercollegiate 事件では、議会図書館長 (Librarian of Congress) は、著作権使用料審判官 (Copyright Royalty Judge。以下「CRJ」という。) の「手続規則の承認・・・及び [] その職務の後方支援上の様々な側面の監督」について責任を負っていた。684 F.3d の 1338 ページ。さらに、議会図書館長の監督に服している著作権局長 (Register of Copyright) は、「著作権法を解釈し、書面による意見を CRJ に提供する権限」を有した。同上。長官は、当事者系レビューの手続に適用される規則を公布し、APJ が従わなければならない政策上の解釈を発行する類似した権限を有する。したがって、当裁判所は、長官の監督権限が、APJ が下位の公務員であるという結論に有利に介入すると考える。

3. 免職の権限

最高裁判所は、公務員を免職する権限が、無制限である場合には「強力な管理のツール」になると考えた。Edmond 事件 (520 U.S. の 664 ページ)。現在の第 35 編 (Title 35) の枠組みの下では、商務長官及び長官のいずれも、拘束されない免職権を有しない。

被上訴人及び政府は、長官が、所与のパネルを務める構成員を指名する権限に基づいて APJ を免職することができるかと主張している。合衆国法典第 35 編第 6 条第(c)項 (35 U.S.C. § 6(c)) を参照。政府は、長官が、

その意見と一致しない手法で事件に取り組むと予期する APJ を事件から排除することができる」と主張する。政府は、長官が、APJ をいずれのパネルに割り当てることも拒否することによって、APJ のすべての司法的機能を除外することが潜在的に可能であると示唆している。政府は、特定の APJ が事件を継続することを長官が望まなければ、長官が事件の途中で当事者系レビューから APJ を除外することが可能であることも主張する。合衆国の準備書面 (Br.) の 3、41 ページ。第 6 条第(c)項は、当事者系レビューの審理を行うパネルを指名する権限を長官に付与しているが、当裁判所は、制定法が明示的に指名解除の権限を付与してはいないと認識する。政府は、第 35 編が当事者系レビューの手続におけるパネルの構成員を指名する権限を長官に付与しているのだから、「免職権は任命権の後に続くものである」という理由で、長官がいつでもパネルの構成を変更する権限も有すると主張している。口頭弁論記録(Oral Arg.) 35 : 52~54。合衆国の準備書面の 3、41 ページも参照。制定法が免職について沈黙している場合には、免職権が任命権に付随すると推定することは正しい。Hennen 事件に関する決定 (合衆国最高裁判所判例集第 38 巻 230 ページ。1839 年) (*In re Hennen*, 38 U.S. 230 (1839))、及び、Myers 対合衆国事件 (合衆国最高裁判所判例集第 272 巻 52 ページ。1926 年) (*Myers v. United States*, 272 U.S. 52 (1926)) を参照。政府は、これらの事件の類推によって、指名を解除する権限が指名権の後に続く」と主張する。当裁判所は、長官が実際にこの権限を有するかどうかについては本日決定しない³。

³ 長官が指名を解除する権限を有するかどうかは明らかではない。誰かが政府の業務から公務員を免職する権限を有するはずであることは確かであり、そのため、制定法が免職に関して沈黙している場合には、当裁判所は、公務員を職務に任命する者がその免職を行う権限を有すると推定する。しかし、一旦指名されたパネルの指名を解除することが可能になることを議会が意図したということは、明らかではない。そのような結論は、「迅速で費用対効果が高い訴訟の代替手段」を通じた速やかな解決という議会の目標と衝突するおそれがある。下院報告書第 112-98 巻第 1 部 48 ページ (2011 年) (H.R. Rep. No. 112-98, pt. 1, at 48 (2011))。加えて、この種の事件途中の APJ の指名解除が適正手続きの問題を創出するおそれがあるかどうか、明らかではない。しかしながら、本件上訴の目的上は、長官が実際に当該権限を有することを当裁判所が受け入れたとしても結論は変化しないので、長官が当

政府は、長官の指名権を Edmond 事件における法務総監の権限に類比しており、その権限は、法務総監が「正当な理由がなくともその司法上の任務から」軍事裁判官を免職することを許可していた。520 U.S.の 664 ページ。特定のパネルに特定の APJ を任命する長官の権限は、正当な理由なく司法上の業務から APJ を免職する権限と同一ではない。当事者系レビューからの APJ の除外は管理の一形式だが、正当な理由なく免職する権限ほど強力なものでは到底ない。「正当な理由なく随意に公務員を免職する権限は、部下の管理のための強力なツールである。」。Free Enterprise Fund.事件 (561 U.S.の 501 ページ)。

長官又は商務長官が有する APJ の唯一の実際の免職権には、第 5 編 (Title 5) による制限が適用される。第 35 編 (Title 35) は APJ を免職する法定の権限を規定していない。逆に、合衆国法典第 35 編第 3 条第 (c) (35 U.S.C. § 3(c)) 項は、「庁の公務員及び従業者には、連邦職員に関する第 5 編の規定を適用する。」と規定している。第 5 編が USPTO におけるその雇用から APJ を免職する商務長官又は長官の権限の制限を創出していることについては、異議を唱える者はいない。具体的には、「業務の効率性を促進すると認められる事由に基づいてのみ」APJ を免職することができる。合衆国法典第 5 編第 7513 条第(a)項 (5 U.S.C. § 7513(a))⁴。この制限は、「不都合行為と庁の職務との間の結び付き、すなわち、職員の不都合行為が庁によるその機能の発揮に悪影響を与える可能性が

該権限を有するかどうか、又は、当該権限が憲法と衝突するかどうかを当裁判所が決定する必要はない。

⁴ 当事者らは、第 5 編のいずれの規定が APJ の免職に適用されるかについて争っている。Arthrex は、合衆国法典第 5 編第 7521 条第(a)項が、「証明され、メリットシステム保護委員会 (Merit Systems Protection Board) によって同委員会における審理の機会後に記録上決定された正当な事由のみに基づく」免職に APJ の免職を制限していると主張する。一方、政府は、APJ が合衆国法典第 5 編第 3105 条 (5 U.S.C. § 3105) ではなく合衆国法典第 35 編第 6 条 (35 U.S.C. § 6) に基づいて任命されるのだから、第 7521 条が APJ に適用されないと主張している。そのため、政府は、連邦職員全般に関連する第 5 編が APJ の免職に適用されると主張し、同編は、「業務の効率性を促進すると認められる事由のみに基づく」ものに免職を制限している。合衆国法典第 5 編第 7513 条第(a)項。当裁判所は、APJ の免職に適用される第 5 編の規定が第 7513 条であることについて、政府に同意する。第 7513 条は、免職を支持するために第 7521 条より低い閾値を定めている。

高いこと」を要求している。Brown 対海軍省事件（合衆国控訴裁判所判例集第3集第229巻1356、1358ページ。連邦巡回区。2000年）（*Brown v. Department of the Navy*, 229 F.3d 1356, 1358 (Fed. Cir. 2000)）⁵。さらに、第7513条は、長官によるAPJの免職権に関する手続的制限を規定している。例えば、合衆国法典第5編第7513条第(b)項（5 U.S.C. § 7513(b)）を参照（予定される免職の具体的理由を明記した30日前の書面による通知、書証と共に回答する機会、弁護士を代理人とする権利、及び、具体的理由を伴う書面による決定を受ける資格をAPJに付与している。）、並びに、同編第7513条第(d)項（メリットシステム保護委員会への不服申立てを行う権利）を参照。

政府は、「業務の効率性を促進すると認められる事由」に基づいてAPJを免職する商務長官の権限（他の連邦職員に適用されるのと同じの基準）が、APJが重要な監督及び管理に服していることを明確に示すと主張している。政府は、第5編の免職の制限が、Masias事件において下位の公務員であるとみなされた特別補助裁判官に対する連邦請求裁判所の免職権の制限ほど煩瑣ではないと主張する。当裁判所は、Masias事件において、予防接種法により権限を付与される特別補助裁判官が下位の公務員であると判断した。634 F.3dの1295ページ。特別補助裁判官は、大統領により任命された連邦請求裁判所の裁判官によって任命され、監督されていた。同上1294ページ。特別補助裁判官の免職は、「職務不適格、不都合行為、職務怠慢、身体的若しくは精神的無能力又はその他の正当な理由の証明」に基づいてのみ行うことができる。同上（合衆国法典第42編第300aa-12条第(c)項第(2)項号（42 U.S.C. § 300aa-12(c)(2)）を引用している。）。Masias事件においては免職に関する重要な制限が存在したが、当裁判所は、「特別補助裁判官が発行した決定が連邦請求裁判所による審査の対象となる」ことを認めた。同上1294ページ。当裁判所は、特別補助裁判官の決定に対する審査権が、Edmond事件の軍に関する控訴裁判所による審査と同様なものであり、審査は覆審的（*de novo*）では

⁵ 長官は、第7513条第(b)項の下で、APJを勤務から免職する拘束されない権限を有しない。しかし、当裁判所は、業務の効率性を促進すると認められる事由に基づく免職を正当化すると考えられる状況については意見を表明しない。

ないものの、特別補助裁判官が主な公務員ではないという結論を支持すると判断した。同上 1295 ページ。APJ が発行した書面による最終決定に関しては、そうした重要な審査権は存在しない。

公務員が主な公務員であるか下位の公務員であるかを決定する目的上は、APJ は多くの点において Intercollegiate 事件における CRJ に類似している。CRJ は、音楽著作物に関する交換の条件を設定する料金決定の判断を発行した。Intercollegiate 事件 (684 F.3d の 1338 ページ)。APJ は、特許クレームの特許性を決定する書面による決定を発行する。いずれも、「何十億ドルもの金額と業界全体の命運がそれに依存することになり得る」知的財産に係る決定である。同上。Intercollegiate 事件においては、議会図書館長は手続規則を承認し、倫理規程を発行し、CRJ の職務の後方支援の側面を監督していた。同上。加えて、著作権局長は、著作権法を解釈する書面による意見を提供し、CRJ の決定における法的誤りを訂正することができた。同上 1338～39 ページ。同様に、長官は、当事者系レビューに適用される規則を公布する権限を有しており、書面による政策指示を付与する。しかし、長官は、APJ が発行した決定を変更する能力を有しておらず、法的な宣言の誤りを修正することすらできない。長官に APJ が発行した決定の審査又は修正を行う能力がないことは、これらの決定を、「行政府内の他の公務員又は機関が覆し又は修正することが不可能な、CRJ による料金の決定」と同様なものにしてしている。同上 1340 ページ。さらに、第 5 編の免職の制限は、Intercollegiate 事件における免職の制限と類似している。同事件では、図書館長は、「不都合行為又は職務怠慢に基づいて」のみ CRJ を免職することができた。同上 1340 ページ。本件においては、「業務の効率性を促進すると認められる事由」に基づいてのみ APJ を免職することができ、その意味は、「庁によるその機能の発揮に悪影響を与える可能性が高い不都合行為」に基づくということである。合衆国法典第 5 編第 7513 条、及び、Brown 事件 (229 F.3d の 1358 ページ)。D.C.巡回区は、Intercollegiate 事件において、CRJ の免職が不可能であること、及び、その決定の最終性を考慮すれば、「議会図書館長及び著作権局長の監督機能は依然として CRJ を下位の公務員とする種類に達しない」と決定した。684 F.3d の 1339 ページ。同様

に、APJ は、行政府に代わって最終的な決定を発行し、正当な理由なく免職することができない。当裁判所は、任命された行政府高官による APJ の監督及び管理が、Intercollegiate 事件における CRJ のものと重要な点で重なると考える。

4. その他の制限

当裁判所は、議論した 3 つの要因のみが考慮すべき要因であると示唆することを意図していない。しかし、本件では、公務員が下位の公務員であるという結論を支持したその他の要因はまったく存在しない。例えば、Morrison 対 Olson 事件（合衆国最高裁判所判例集第 487 巻 654 ページ。1988 年）（*Morrison v. Olson*, 487 U.S. 654 (1988)）においては、裁判所は、独立検察官（Independent Counsel）が司法長官（Attorney General）による免職の対象であり、限られた職務を執行し、限られた管轄権を有し、かつ、限られた任期を有するので、独立検察官は下位の公務員であると結論付けた。Edmond 事件（520 U.S. の 661 ページ）。APJ は、独立検察官とは異なり、限られた任期、限られた職務又は限られた管轄権を有していない。

興味深いことに、第 35 編（Title 35）の 1975 年改正前には、（現在の APJ の旧職名である）主審査官（Examiner-in-Chief）は、大統領による指名及び上院による確認の対象であった。合衆国法典第 35 編第 3 条（1952 年）（35 U.S.C. § 3 (1952)）。1975 年に議会が大統領によるその任命を廃止し、それに代えて、長官（Commissioner）による指名に基づいて任命する権限を商務長官に付与した。合衆国法典第 35 編第 3 条（1975 年）（35 U.S.C. § 3 (1975)）。再審査（reexamination）、当事者系レビュー及び付与後レビュー（post-grant review）の決定を行う APJ がその前身の主審査官を大幅に上回る権限を行使することについて、合理的な異議はないはずである。しかし、行政府に代わって行われるこれらの決定についての大統領に対する説明責任を確保する保護は、1975 年に明らかに低いものにされた。

当裁判所は、提示された争点を考慮した上で、APJ が主な公務員であると結論付ける。APJ による決定の審査、破棄又は修正を行うことがで

きる大統領により任命された公務員の欠如は、限定的な免職権と相まって、類似する状況にある CRJ を取り扱った *Intercollegiate* 事件における当裁判所の姉妹巡回区と同様に、これらの者が主な公務員であるという結論に当裁判所を至らせる。長官は手続的及び実体的に APJ を導く監督権限を行使する一方で、さらに、たとえ長官が当事者系レビューから APJ の指名を解除する権限を有するとしても、当裁判所は、APJ の管理及び監督がそれを下位の公務員とするのに十分でないと考える。APJ の決定に対する管理権の欠如は、「大統領が法を執行する公務員の誠実さを監督することが不可能なので」、法が誠実に執行されていることを大統領が確保することを可能にするものになっていない。*Free Enterprise Fund* 事件 (561 U.S. の 484 ページ)。これらの要因を合わせて考慮すると、現在制定されている第 35 編の下で、APJ が主な公務員であることが確認される。したがって、APJ は、大統領により任命され、上院により確認されなければならない。APJ はそのように任命、確認されていないので、審判部の現在の構成は任命条項に反する。

C. 可分性

制定されている第 35 編の下での現在の審判部の構成が違憲であると決定したので、当裁判所は、当裁判所が合憲性の問題に対処するために講じることが可能な是正の手法が存在するかどうかを検討しなければならない。「当裁判所は、制定法の合憲性の審査を行う当裁判所の権限の行使に当たって、慎重に行動し、必要な範囲を超えて制定法を無効にすることを差し控えざるを得ない。」*Helman* 対退役軍人省事件 (合衆国控訴裁判所判例集第 3 集第 856 巻 920、930 ページ。連邦巡回区。2017 年) (*Helman v. Department of Veterans Affairs*, 856 F.3d 920, 930 (Fed. Cir. 2017)) (*Regan* 対 *Time, Inc.* 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 468 巻 641、652 ページ。1984 年) (*Regan v. Time, Inc.*, 468 U.S. 641, 652 (1984)) を引用している。)。適切な場合には、当裁判所は、「問題を伴う部分を分離する一方でその他の部分には手を付けない [ことによって]、問題の解決法を限定することを試みる。』。*Free Enterprise Fund* 事件 (561 U.S. の 508 ページ)。制定法の残りの部分が、「(1) 憲法上有効であり、(2) 独立

して機能することが可能であり、かつ、(3) 当該制定法の制定における議会の基本的目的に一致する」場合には、制定法を分離することが適切である。合衆国対 *Booker* 事件（合衆国最高裁判所判例集第 543 巻 220、258～59 ページ。2005 年）（*United States v. Booker*, 543 U.S. 220, 258–59 (2005)）。

政府は、この目標を達成するための可能な是正手段を提案している。「庁の公務員及び従業者には第 5 編の規定を適用する」という合衆国法典第 35 編第 3 条第(c)項（35 U.S.C. § 3(c)）の要件については、政府は、憲法が要求するあらゆる状況において免職を可能にするように当裁判所が第 5 編の「業務の効率性」基準を解釈することができることを主張する。「業務の効率性を促進すると認められる事由に基づいてのみ」という言葉を、正当な理由のない随意免職を許可するものとして解釈することは、妥当な解釈ではない。商品先物取引委員会対 *Schor* 事件（合衆国最高裁判所判例集第 478 巻 833、841 ページ。1986 年）（*Commodity Futures Trading Commission v. Schor*, 478 U.S. 833, 841 (1986)）（「当裁判所は頻繁に、違憲性の攻撃から法律を保護するように法律を解釈するために懸命に努力するが、この努力は、制定法の目的を踏み外し…又は司法的に法律を書き換える段階にまで及んではならず、そこまでは至らない。」（サイテーションは省略した。）、及び、*Jennings* 対 *Rodriguez* 事件（最高裁判所レポーター第 138 巻 830、842 ページ。2018 年）（*Jennings v. Rodriguez*, 138 S. Ct. 830, 842 (2018)）（「憲法判断回避の準則（*canon of constitutional avoidance*）は、『制定法が、通常の原文の分析の適用後に、複数の解釈が可能なものであると判断された場合にのみ、作用し始める。複数の妥当な解釈が存在しない場合には、この準則は全く適用されない。』（文中のサイテーションは省略した。）。さらに、本件の制定法はほぼすべての連邦職員に関連している。当裁判所は、APJ に関して合衆国法典第 5 編第 7513 条（5 U.S.C. § 7513）を 1 つの方法で解釈し、同条が適用されるその他のすべての者に関しては異なる方法で解釈することはしない。政府は次に、審判部の決定が最終的なものになる前にそれを一方的に改訂する権限を長官に付与するものとして、当裁判所が制定法を解釈することができることを主張している。当裁判所は、そのようにもっともらしく

解釈し得る文言をこの制定法の中に見い出さない。この制定法は、審判部の決定が少なくとも3名の審判部の審判官によって下されなければならないこと、及び、審判部のみが再審理を認めることができることを明確にしている。合衆国法典第35編第6条第(c)項(35 U.S.C. § 6(c)) (「それぞれの審判請求 (appeal)、冒認手続 (derivation proceeding)、付与後レビュー及び当事者系レビューの審理は、長官が指名する少なくとも3名の特許審判部の構成員によって行われなければならない。特許審判部のみが再審理を認めることができる。」。)。実際、政府は、代替案において当裁判所が単に「3構成員条項」を分離することを提言している。

長官が当事者系レビュー (審判請求、冒認手続及び付与後レビュー) の審理又は再審理を行う単独の審判部の構成員を任命するのを許可することは、特に、当該の審判部の構成員を長官自身とすることができるなら、憲法上の欠陥を治癒すると考えられる。審判部の構成員が依然として随意免職の対象にならない一方で、その決定は、「他の行政府高官によってその旨を許可されない限り合衆国に代わって行われる最終的決定」にならなくなる。Edmond 事件 (520 U.S. の 665 ページ)。これと、APJ に対して行使されるその他の形式の監督及び管理とを組み合わせれば、APJ を下位の公務員とするのに十分であろう。しかし、当裁判所は、制定法から3名の審判官によるレビューを分離することが、特許権者に付与される手続的保護の重大な縮小になると考えるものであり、当裁判所は、議会がそのようなシステムを創出したらうとは信じない。審判部のすべての手続から3名の APJ のパネルを廃絶することは、審判部のすべての種類の手続において議会により長年にわたって要求されてきたプロセスに対する過激な制定法変更になると考えられる。現在の3名の審判官によるレビューのシステムは、広範な技術の断面が関係する当事者系レビューに取り組むそれぞれのパネルに、より幅広い技術的専門知識及び経験の集積をもたらしている。それぞれの3名の審判官のパネル内の経歴の広がり及び黙示的な抑制・均衡は、より一貫性があり、より高品質な書面による最終決定を提供することによって、公衆の信頼に寄

与する⁶。当裁判所は、当裁判所からそのような劇的な制定法の変更を行うことが好ましいとは考えず、議会がそのような変更を採択したであろうという確信を有していない。さらに、重要なこととして、当裁判所は、議会が定めた制度の代替的選択肢として、生じさせる混乱がこれよりはるかに少ないものを見い出している。

政府は、USPTO の公務員及び従業者に第 5 編 (Title 5) を適用する規定である合衆国法典第 35 編第 3 条第(c)項 (35 U.S.C. § 3(c)) を部分的に分離することも提案している。合衆国の準備書面の 35 ページを参照(「それに代えて、当裁判所は、USPTO の公務員及び従業者に第 5 編を適用するものとする合衆国法典第 35 編第 3 条第(c)項の規定を、同編の免職の制限に関して審判部の構成員に適用することが憲法上不可能であり、したがってその範囲で分離されなければならないと判断することができる。」)。当裁判所は、これが任命条項の違反を是正するための最も狭い実行可能な手法だと考える。当裁判所は、D.C.巡回区が *Intercollegiate* 事件において同様に踏襲した *Free Enterprise Fund* 事件における最高裁判所の手法に従う。561 U.S. の 477 ページ及び 684 F.3d の 1332 ページを参照。最高裁判所は、*Free Enterprise Fund* 事件において、SEC の委員 (SEC's Commissioners) の免職権に関する「正当な理由」制限が憲法に反すると判断した。同上 492 ページ。同裁判所は、公開会社会計監視委員会 (Public Company Accounting Oversight Board) のより大きな構造が違憲であると

⁶ USPTO は、2015 年に、当事者系レビューの開始決定が 3 名の APJ のパネルに対して単独の APJ によって決される試験的プログラムの提案に関するコメントを要請した。多数のコメント提供者が、当該変更によって開始決定の一貫性、予見可能性及び正確さが低下するという懸念を表明した。例えば、米国法曹協会知的財産部門のコメントの 3 ページ (2015 年 11 月 12 日) (「単独の審判官のパネルは…不正確な決定の可能性を高めることになる」)、様々な自動車会社のコメントの 3 ページ (2015 年 11 月 17 日) (「特定の事案を決するために 1 名のみ APJ を用いることは…著しく熟慮性を希釈化させると考えられる」)、Askeladden LLC のコメントの 2 ページ (2015 年 11 月 18 日) (「3 名の審判決定者の内在的保護が公衆の信頼を付与している」)、及び、Public Knowledge and Electronic Frontier Foundation のコメントの 2 ページ (2015 年 11 月 18 日) (「USPTO は、3 名の審判官のパネルから単独の審判官への開始決定機関の変更によって、開始決定の質の低下のリスクを冒している」) を参照。

は判断せずに、問題を伴う「正当な理由」制限を無効にし、制定法から分離した。同上 508 ページ。

D.C.巡回区は、Intercollegiate 事件で、CRJ に対する議会図書館長の免職権に関する制限を無効にし、分離することによってこの手法を踏襲した。684 F.3d の 1340 ページ。同裁判所は、「議会図書館長は、著作権使用料審判官に制裁措置を課しまたは著作権使用料審判官を免職することができる。」こと以外の免職に係る関連する制定法のすべての文言が違憲であると判断した。同上。同裁判所は、議会図書館長に拘束されない免職権を付与することが、「CRJ の決定が主な公務員（議会図書館長）によって相当な程度まで制約される」ようにするのに十分であると決定した。同上 1341 ページ。さらに、この権限の制約は、CRJ を下位の公務員にするのに十分であった。同上。

第 5 編の免職制限の分離は、「公務員及び」という単語を分離することによって、又は、APJ に適用される当該免職制限が違憲であると結論付けることによって、確かに可能になるかも知れない。政府は、部分的に無効にすること、すなわち、当裁判所が APJ への免職制限の適用を切り離すことを提案している。合衆国対 Nat'l Treasury Emps. Union 事件（合衆国最高裁判所判例集第 513 巻 454 ページ。1995 年）（*United States v. Nat'l Treasury Emps. Union*, 513 U.S. 454 (1995)）、及び、合衆国対 Grace 事件（合衆国最高裁判所判例集第 461 巻 171 ページ。1983 年）（*United States v. Grace*, 461 U.S. 171 (1983)）を参照。すべての当事者ら及び政府が、これが任命条項に関する欠陥の適切な治癒となることに同意している。この適用における分離は、議会が創出した制度の可能な最も狭い修正であり、Free Enterprise Fund 事件及び Intercollegiate 事件と同一の方法で憲法違反を治癒する。第 5 編の免職保護を APJ に適用することは憲法上不可能なので、当裁判所は、制定法の当該適用を切り離す。

可分性は、「制定法が議会の意図に一致する方法で機能を発揮する」かどうかにかつ依存する。Alaska Airlines, Inc.対 Brock 事件（合衆国最高裁判所判例集第 480 巻 678、685 ページ。1987）（*Alaska Airlines, Inc. v. Brock*, 480 U.S. 678, 685 (1987)）（文中の強調は省略した。）。Free Enterprise Fund 事件では、裁判所は、「制定法の本文又は歴史的脈絡の中には」、議会が

「その構成員が随意に免職可能である同委員会より同委員会を設けない方を選択したであろうことを示唆するものがない」と結論付けたので、免職規定を分離した。561 U.S.の 509 ページ。実際、当裁判所は、「立法府は、まったく制定法を設けないことより、その制定法の中の残された部分を選択しただろうか？」という疑問に肯定的に答える。Ayotte 事件（546 U.S.の 330 ページ）。当事者系レビュー制度が発行済み特許のレビューを行う機能を果たすことを議会が意図したのであり、審判部をまったく設けないことより、その構成員が随意に免職可能である審判部を議会が選択したであろうということが、当裁判所の見解である。

本件における最も狭い是正措置は、Intercollegiate 事件において採用されたものと類似しており、同事件の事実は本件と類似している。それゆえ。当裁判所は、憲法違反の適切な是正措置が、APJ の免職に関する制定法の制限を部分的に無効にすることであると結論付ける。合衆国法典第 35 編第 3 条第(c)項 (Title 35 U.S.C. § 3(c)) は、第 5 編の権利が「庁の公務員及び従業者」に適用されることを宣言している。合衆国の補足準備書面 (Supp. Br.) の 9~10 ページ (第 5 編の定義が APJ に及ぶ可能性を指摘している。) も参照。合衆国法典第 5 編第 7513 条第(a)項 (Title 5 U.S.C. § 7513(a)) は、「業務の効率性を促進すると認められる事由に基づいてのみ」、庁がこれらの公務員及び従業者に対する措置を講じることが許可している。そのため、当裁判所は、APJ に適用される制定法の免職規定が違憲であると判断し、当該適用を切り離す。Intercollegiate 事件における D.C.巡回区と同様に、当裁判所は、APJ の免職に関する制限を分離することによって、APJ が主な公務員ではなく下位の公務員になると信じる。長官は依然として APJ が下した決定を審査する独立した権限を有しないが、長官による政策の提示及びこれらの決定の結果を導く規則は、正当な理由なく免職する商務長官の権限と相まって、発行される決定に対する重要な制約をもたらす。

法定の免職保護を部分的に無効とする決定は、分離の影響を APJ 及びその免職保護に限定するものになる。当裁判所は、第 3 条第(c)項から「公務員及び」という規定を分離する代替的手法が、APJ に限定されなかった可能性があり (その第 5 編の権利が影響を受けるその他の公務員が存

在するかも知れない。)、免職保護だけでなく第5編のすべての保護を除外してしまった可能性もあることに留意している。APJへの免職保護の適用の切離しは、最も狭い是正措置である。全体としての制定法を保全するために制定法の一部を違憲であるとして分離し、削除するこの選択は、限定的であり、司法的な制定法を書換えを許すものではない。Booker事件(543 U.S.の258ページ)(憲法上の欠陥に対処するために、当裁判所は、「当裁判所が裁判所の憲法上の要求に一致しないものとして分離し、削除しなければならないのが制定法の…どの部分であるか」を考慮する。)、及び、Ayotte事件(546 U.S.の329ページ)(「当裁判所は、当裁判所が法律を救出するために努力する場合であっても、『憲法上の要件に適合させるためにそれを…書き換える』ことを自制する。」「立法府が、その権限の範囲外の部分から独立したものになるなら、その権限の範囲に属する規定を制定しなかったということが明らかでない限り、残された部分が法として完全に実施可能であれば、無効な部分を切り離すことができる。』」。Buckley事件(424 U.S.の108~09ページ)(Champlin Refining Co.対 Corporation Comm'n of Oklahoma事件(合衆国最高裁判所判例集第286巻210、234ページ。1932年)(Champlin Refining Co. v. Corporation Comm'n of Oklahoma, 286 U.S. 210, 234 (1932))を引用している。)。当裁判所は、可分性の偽装の下で第3条第(c)項の公務員保護の文言にAPJに関する例外を追加することを許可されない。Railroad Retirement Bd.対 Alton R. Co.事件(合衆国最高裁判所判例集第295巻330、362ページ。1935年)(Railroad Retirement Bd. v. Alton R. Co., 295 U.S. 330, 362 (1935))(当裁判所は、制定法を分離する際に「制定法を書換え」を回避しなければならない。)。当裁判所は、APJへの第5編の免職保護の適用が違憲であり、切り離されなければならないと判断する。さらに、当裁判所は、議会が創出した特許付与のレビューのための法定の制度を議会が保全するであろうこと、及び、APJが下位の公務員となることを議会が意図していたことを確信している。当裁判所がAPJの免職に関する制限を切り離すことは、これを達成するものである。当裁判所は、議会が特許権の再検討のために意図した制度の最も狭い改訂であるこの手法が、選択すべき道であり、議会が同意したであろう措置だと信じる。

本件における審判部の決定は、決定が下された時点で合憲的に任命されていなかった APJ のパネルによって行われたので、当裁判所は、本案に至らずに審判部の決定を破棄し、差し戻す。政府は、任命条項に係る異議が生じた場合には当裁判所が破棄及び差し戻しを行う裁量権を有する一方で、当該異議が最初に審判部において申し立てられなかったという理由で、当裁判所がそれを拒否すべきだと主張している。政府は、Arthrex の異議の提出が適切な時期に行われなかったのだから、Lucia 事件においては適切とみなされた救済の付与を当裁判所が拒否すべきだと主張している。Arthrex は、審判部が Arthrex に救済を付与する権限を有しなかったのだから、審判部において任命条項に係る異議を提起することは無益だったはずだと主張している。Arthrex は、Arthrex が救済を獲得することが可能となった最初の段階で異議を提起したので、その主張が適切な時期に行われたと主張する。当裁判所は、審判部がこの種の憲法上の異議について意味のある救済を提供する能力を有しなかったのであり、したがって、Arthrex がその場で異議を行っても無益だったという点について、Arthrex に同意する。「行政機関は、その存在が由来しており、当該機関が施行を委ねられている制定法を無効にすることはできない。」。Jones Bros., Inc.対労働長官事件（連邦控訴裁判所判例集第 3 集第 898 巻 669、673 ページ。第 6 巡回区。2018 年）(*Jones Bros., Inc. v. Sec'y of Labor*, 898 F.3d 669, 673 (6th Cir. 2018)) (Mathews 対 Diaz 事件（合衆国最高裁判所判例集第 426 巻 67、76 ページ。1976 年）(*Mathews v. Diaz*, 426 U.S. 67, 76 (1976)) を引用している。)、Weinberger 対 Salfi 事件（合衆国最高裁判所判例集第 422 巻 749、765 ページ。1975 年）(*Weinberger v. Salfi*, 422 U.S. 749, 765 (1975))、Johnson 対 Robison 事件（合衆国最高裁判所判例集第 415 巻 361、368 ページ。1974 年）(*Johnson v. Robison*, 415 U.S. 361, 368 (1974))、及び、PUC 対合衆国事件（合衆国最高裁判所判例集第 355 巻 534、539～40 ページ。1958 年）(*PUC v. United States*, 355 U.S. 534, 539-40 (1958))。PTAB 自身が、他の事件でこの争点を検討することを拒否してきた。Samsung Elecs. Am., Inc.対 Uniloc, 2017 LLC 事件（IPR2018-01653 号。2019 年ウェストロー343814 の*2 ページ (PTAB。2019 年 1 月 25 日) (*Samsung Elecs. Am., Inc. v. Uniloc, 2017 LLC*, No. IPR2018-01653, 2019

WL 343814, at *2 (PTAB Jan. 25, 2019)) (「行政機関は議会による法律の合憲性を決定する管轄権を有しない」こと、及び、「本件のように、憲法上の請求がその設立根拠法に反して行為することを当該機関に求める場合には、特にそうである」ことを理由として、任命に対する憲法上の異議を考慮することを拒否している。) (文中のサイテーション及び引用符は省略した。) を参照。Intel Corp. 対 VLSI Tech. LLC 事件 (IPR2018-01107 号、2019 年 PAT. APP. LEXIS 4893 の*26~27 ページ。P.T.A.B.。2019 年 2 月 12 日) (*Intel Corp. v VLSI Tech. LLC*, No. IPR2018-01107, 2019 PAT. APP. LEXIS 4893, at *26-27 (P.T.A.B. Feb. 12, 2019))、及び、Unified Patents Inc. 対 MOAEC Techs., LLC 事件 (IPR2018-01758 号。2019 年ウェストロー 1752807 の*9 ページ。P.T.A.B.。2019 年 4 月 17 日) (*Unified Patents Inc. v. MOAEC Techs., LLC*, No. IPR2018-01758, 2019 WL 1752807, at *9 (P.T.A.B. Apr. 17, 2019)) も参照。庁が行うことができた唯一の修正の可能性であると政府が主張しているのは、長官が開始を拒否することによって IPR 制度を休止することであった。申立人は、任命条項に係る異議が審判部において提起されたとすれば、それによって「PTAB がすべての IPR に関する開始決定を延期することを促し」、「行政府がその後、主張された憲法上の欠陥に対処する立法を支持することになり得た」と主張している。Arthrex は、合憲的に任命された部局によってその主張が決されることを求めた。PTO がこの救済を提供することはできなかった。

当裁判所は、任命条項に係るその異議が、求められる救済 (審判部の審判官が合憲的に任命されていない旨の決定) を提供する能力を有する最初の機関において適切かつ適時に提起されたことについて、Arthrex に同意する。DBC 事件における当裁判所の決定は、相反するものではない。DBC 事件においては、任命条項に関する異議は、商務長官ではなく長官により任命された特定の APJ に対するものであった。当裁判所は、問題が庁において提起されたとすれば、庁が「憲法上の欠陥を修正する」ことが可能だったという所見を述べた。DBC 事件 (545 F.3d の 1379 ページ)。当時は、商務長官によって任命された APJ が存在し、商務長官は事件を決することができたので、庁が憲法上の瑕疵を治癒することが可能であった。DBC 事件では、当裁判所は、LA Tucker 事件及び

Woodford 事件において争点が庁で提起されたとすれば庁が問題を修正することが可能だったという所見を述べた。同上 1378 ページを参照 (Woodford 対 Ngo 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 548 卷 81 ページ。2006 年) (*Woodford v. Ngo*, 548 U.S. 81 (2006))、及び、合衆国対 LA Tucker Truck Lines 事件 (合衆国最高裁判所判例集第 344 卷 33 ページ。1952 年) (*United States v. LA Tucker Truck Lines*, 344 U.S. 33 (1952)) を引用している。)。政府が引用した Ryder 対合衆国事件 (*Ryder v. United States*) も、同様に特定の裁判官に対して行われた異議が関係しており、公判段階で異なる裁判官に事件の割当てを変更することによって問題を治癒することができた。合衆国最高裁判所判例集第 515 卷 177 ページ(1995 年) (515 U.S. 177 (1995))。対照的に、本件においては、長官が、大統領により任命され、上院により確認された審判部の唯一の構成員である。審判部は憲法上の欠陥を修正する能力を有しなかった。当裁判所は、この憲法上の異議が、審判部が意味のある救済を提供する権限を有しなかった場合におけるものであり、そのため、Arthrex が審判部において異議を提起しても無益だったと考える。

Lucia 事件の裁判所は、任命条項に係る救済が任命条項の構造的目的を前進させるため、及び、任命条項に係る異議に動機を与えるためのものであると説明した。Lucia 事件 (最高裁判所レポーター第 138 卷 2055 ページの注 5) (*Lucia*, 138 S. Ct. at 2055 n.5)。当裁判所は、これらの理由がいずれも、破棄差戻しを行う当裁判所の本日の決定を支持すると考える。Collins 対 Mnuchin 事件 (合衆国控訴裁判所判例集第 3 集第 938 卷 553、593 ページ。第 5 巡回区。2019 年) (*Collins v. Mnuchin*, 938 F.3d 553, 593 (5th Cir. 2019)) を参照 (「裁判所が、憲法に基づいて適切に任命された者ではない個人が行った行為を無効にしてきた。’)ことを認めている。)。最高裁判所は、Freytag 事件において、任命条項に係る異議が重要な構造的利益及び権力分立上の懸念を提起すると判断した。当裁判所は、これらの状況の下での異議が、上訴の水準で動機を付与されるべきであり、したがって、提供される救済が適切であると結論付ける。当裁判所は、合憲的に任命された者ではない APJ のパネルによって最終決定が下され、当事者らが上訴段階で任命条項に係る異議を提出した本件

が、破棄され、差し戻されなければならないことのみを決定した。任命条項に係る異議は、提出されなかった場合には差し控えることが可能な、「管轄権に関するものではなく、構造に係る憲法上の異議 (nonjurisdictional structural constitutional objection)」である。Freytag 事件 (501 U.S. の 878~79 ページ)。そのため、当裁判所は、本件の影響が、書面による最終決定が発行され、訴訟当事者が上訴段階で任命条項に係る異議を提出した場合に限定されると考える。

最後に、差し戻しに関して、当裁判所は、新たな APJ のパネルが指名され、新たな審理が認められなければならないと判断する。上訴人の補足準備書面の 12 ページを参照 (「したがって、当裁判所は、新たな口頭弁論のための新たな PTAB パネルへの差し戻しを命じるべきである。」。) 最高裁判所は、審判官が事件の審理を行い、本案に関する決定を発行した場合には、「審判官がそれについて以前に採決したことがないかのように事案を考慮することを期待することは不可能である。憲法上の誤りを治癒するには、他の ALJ が・・・新たな審理を開催しなければならない」と説明した。Lucia 事件 (138 S. Ct. の 2055 ページ)。Lucia 事件は、是正措置が、審判部の同一の審判官が従前に憲法に反して下したその決定を形式的に承認するための当該審判官への破棄、差し戻しではないことを示唆している。Lucia 事件と同様に、当裁判所は、差し戻しに基づいて新たに当事者系レビューの審理を行うために、新たな APJ のパネルが指名されなければならないと判断する。明確にするため付言すると、開始決定は、差し戻しに基づいて疑われるものではない。制定法は合衆国法典第 35 編第 314 条 (35 U.S.C. § 314) に基づいて明確に長官にその権限を与えているので、当裁判所は、開始決定に憲法上の欠陥を見い出さない。最後に、当裁判所は、既存の書面による記録に基づく新たなパネルの手続に誤りがあるとは考えないが、追加的な書面提出を許可し又は個別事件における記録を改めて開設すべきかどうかについては審判部の堅実な裁量に委ねる。

破棄し、差し戻す。

費用

当事者らは各々の費用を負担せよ。