

ARTHREX, INC. v. SMITH & NEPHEW, INC.事件、上訴番号2018-2140 (CAFC、2019年10月31日)。 Moore 裁判官、Reyna裁判官、Chen裁判官による審理。PTABからの上訴。

背景:

Smith & Nephew (S&N)は、Arthrex社の特許の有効性に異議を申し立てる当事者系レビュー(IPR)の申請をした。PTABは、特許中の多数のクレームが先行技術と同一であるとした決定を出した。Arthrex社はCAFCに上訴し、現在米国特許法(米国法典)第35巻で規定されているPTABの特許審判官(APJ: Administrative Patent Judge)の任命は、米国憲法第2条、第2節、(二)の任命条項に違反していると主張した。

争点/判決:

PTABの特許審判官の任命は、米国憲法の任命条項に違反しており、その決定を無効にしたか。然り、原決定が無効となり、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

特許審判官は、35 USC § 6(a)に基づき「特許庁長官と協議の上で商務省長官により任命される。」CAFCが、PTABの決定を無効とした際に、特許審判官が任命条項の意味の範囲内で「米国の公務員 (Officers of the United States)」であるとするのは困難ではなかったが、公務員が下級公務員もしくは主要公務員であるか否かとして問題を構築した。但し、後者の主要公務員であった場合には、商務省長官ではなく、大統領による任命が必要となる。

CAFCは、特許審判官は主要公務員であるため、大統領により任命されなければ、その任命は違憲であるとした。CAFCは、この判決を出す際に、(i) PTABの決定を検討する特許庁長官の権限の範囲、(ii) 政策と監督の権限とを設定する特許庁長官の権限の範囲、および(iii) 特許審判官を解任する特許庁長官の権限の範囲を含む、特許庁長官の権限と特許審判官の一般的な監督にほとんどの注意を向けた。CAFCは、特許庁長官にはPTABの決定を検討もしくは取り消す権限がなかったと判断し、特許審判官は主要公務員であるという結論を支持した一方で、特許審判官は下級公務員であるという結論を支持するもの、案件を再審理するもしくはPTABの決定を先例として指定するため、先例審理パネル(POP: Precedential Opinion Panel)を招集する特許庁長官の権限は十分ではなかったとした。

違反改善のため、CAFCは「概して言えば、法的に憲法上の欠陥に直面する際、問題の解決策を制限しようとして、「問題のある部分を切り取り、残りはそのままにしておく」という最高裁判所の判例で示されたアプローチに従った。そのため、CAFCは、特許審判官に適用された35 USC § 3(c)の一部を無効にし、それが違憲であるとした。米国法典第5巻では、特許審判官が上司から解雇されるのを妨げているが、この判決による事実上の影響とは、その保護が取り去られることであった。この法的影響とは、特許審判官を下級公務員にすることであった。

CAFCは、少なくとも部分的に過去のパネルが以前の決定を「適切な考慮なしに自動的に承認」するのを防ぐため、異なった裁判官のパネルによる実体判決を求めてPTABに本件を差し戻しとした。また、CAFCは、Arthrex社がPTABにて任命条項の問題を提起しなかったため、上訴は棄却されるべきであるというS&N社の主張(および介入者として訴訟に参加した米国の主張)を棄却した。Arthrex社は、PTABがこの問題に関する救済を認めることができなかったため、CAFCが本件において要件を免除すべきであると反論した。裁判所は、今後、問題が上訴にて提起された場合にのみ差し戻しが適切であるとした。

後記:

本件の1週間後に判決が出され、Arthrex事件と同じ法的問題に関する*Bedgear LLC v. Fredman Bros. Furniture Co. Inc.*事件、2018-2082は、Arthrex事件に基づき差し戻しとなった。しかし、Newman裁判官が加わりDyk裁判官は、Arthrex社による法令の修正は遡及的に適用されるべきであり、PTABの以前の決定は憲法上の義務を満たし、差し戻しの必要性を排除するものであるとして、同意した。Dyk裁判官は、法律に基づき新しい審問を命じる命令は必要ではなく、「潜在的に数百の新しい手続きを必要とすることにより、当事者系レビューのシステムに多大で不必要な負担を課し、今後の違憲な意思決定を伴う」と結論付けた。