

MOBILITY WORKX, LLC v. UNIFIED PATENTS, LLC事件、上訴番号2020-1441(CAFC、2021年10月13日)。Newman裁判官、Schall裁判官、Dyk裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Unified Patents社は、Mobility社所有の特許のクレームについて、PTABの当事者系レビュー(IPR)を通して異議を申し立てた。PTABは、同特許のいくつかのクレームを自明であるとし、Mobility社はその判断の是非について上訴した。さらに、Mobility社は、*United States v. Arthrex, Inc.*事件、141 S. Ct. 1970 (2021)に基づき、USPTO長官による再審理(rehearing)を求め差し戻しを申請し、上訴(appeal)の際に初めて、Mobility社は、PTABの組織構造と資金調達の観点から、AIAの手続き開始の際のPTABの利益により適正手続き(デュープロセス)の違反があるとして、憲法上の異議を申し立てた。USPTOが本件に介入し、Mobility社に対して反論した。

争点/判決:

行政特許審査官(APJ)には、AIA手続き開始の際に違憲である金銭的利益があるため、デュープロセスの違反を構成することになるか。否、本件は棄却とされた。

審理内容:

CAFCは、Mobility社がPTABにて憲法上の異議申し立てを行わなかったが、だからといってその異議申し立てを放棄したわけではないとした上で、Mobility社の憲法上の異議申し立てには根拠がないと判断した。この点について、CAFCは、*Tumey v. Ohio*事件、273 U.S. 510 (1927)を考慮して、PTABにはAIA手続き開始の際には容認できない金銭的利益関係(impermissible financial interest)があるというMobility社の主張を検討した。*Tumey*事件では、裁判手続き(trial proceedings)を主宰する市長の報酬は、被告の有罪判決を条件としていた。すなわち、被告は有罪判決を受けた場合にのみ料金を支払う必要があり、該料金は市長が最高経営責任者を務めた村への資金調達にも使用された。従って、*Tumey*事件において、市長には、被告の有罪判決にて容認できない金銭的利益関係があることが判明し、それによって被告のデュープロセスの違反を構成するとされた。

*Tumey*事件における基準に従い、Mobility社は憲法上の異議申し立てを支持するために2部構成の議論を主張した。第一に、PTABには、USPTOに資金を調達し、雇用の安定を確保するための料金を発生させることに容認できない金銭的利益関係があると主張した。この主張に対して、CAFCは、*Tumey*事件における市長とは異なり、本件のAPJには政府機関の予算に関する直接的な役割がないとした。その代わりに、米国大統領が予算を提出し、議会が最終的に予算を設定し、USPTO長官は単に予算請求を提出する。従って、予算についてのAPJの役割があるとしても、その役割はデュープロセスの違反を構成するには予算とは「かけ離れた(too remote)」ものである。

第二に、Mobility社は、特にAPJは必要な単位数を超える際に獲得できる「決定単位 (decisional units)」に基づき業績ボーナスを受領することができるため、自己にとって有利な業績評価とボーナスを得ることに個人的な関心を持っていると主張した。しかし、USPTOにより明確にされているように、*Tumey*事件の事実とはまったく異なり、決定単位数は、APJにより作成された決定数を表し、これらの決定の結果に依拠することはない。

従って、CAFCは、Mobility社の憲法上の異議申し立てを棄却したが、*Arthrex*事件に基づきMobility社によるPTABの決定の再審理の要求を認め、PTABへの本件差し戻しを認めた。