

＜米国＞



Arthrex 社判決が IPR プロセスを支持

Posz Law Groupe PLC
Partner

Brian C. Altmiller

米国最高裁判所は、U.S. v. Arthrex, Inc. 判決¹において、米国特許商標庁 (USPTO) における当事者レビュー (IPR) の有効性を判断した。IPR とは、発行された特許の有効性について第三者が異議を唱えられる手続きである。IPR 手続きでは、3 人の特許審判官 (APJ) が新規性および非自明性の問題を検討し、特許の有効性に関する最終的な判決を下す。

Arthrex 社は、米国特許第 9,179,907 号の保有者であり、この特許は IPR で争われ、無効であると判断された。Arthrex 社は、IPR を決定した APJ が不適切に任命されたため、IPR システム全体が違憲であると主張し、この決定を不服として控訴した。

米国憲法では、行政機関の「主席」官吏は、大統領が上院の助言と同意を得て任命しなければならず、「下級」官吏は、大統領のみ、行政機関の長、または裁判所が任命できると規定されている²。Arthrex 社は、APJ は主席の役割を果たしているが、商務長官によって任命されており、上院で適切に承認されていないため、APJ の任命は違憲であり、IPR プロセス全体も違憲であると主張した。

最高裁は、APJ は、その決定に対するレビュー可能性がないことを除けば下級官吏のようであり³、レビュー可能性がないことは下級官吏であることと矛盾するとした⁴。それにもかかわらず、最高裁は IPR プロセス全体を違憲とはしなかった。

その代わりに、最高裁は、APJ の決定は USPTO 長官のレビューを受けなければならないという判決を下した⁵。この要件が導入されたことにより、APJ は下級官吏として適切に機能し、その任命は米国憲法の要件を満たし、IPR プロセスは

1 U.S. v. Arthrex, Inc., Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. (June 21, 2021).

2 Article II, Section 2, Clause 2 of the U.S. Constitution.

3 U.S. v. Arthrex, Inc., Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 20-21 (June 21, 2021).

4 U.S. v. Arthrex, Inc., Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 18-19 (June 21, 2021).

5 U.S. v. Arthrex, Inc., Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 20-21 (June 21, 2021).

有効に維持されることとなる⁶。

これは、特許権者および特許異議申立人にとって、特許権が付与された後に特許異議を申し立てるための有効なメカニズムとして IPR が残ることを意味する。ただし、APJ パネルの決定が最終的なものとなるのではなく、長官によるレビューの手段が存在することになる。このレビュープロセスの具体的な形は不明であり、今後数ヶ月の間に USPTO が策定する必要がある。

(邦訳：当研究所)

⁶ U.S. v. Arthrex, Inc., Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 22-23 (June 21, 2021).

< the United States >

Arthrex Decision Upholds IPR Process

Posz Law Groupe PLC
Partner

Brian C. Altmiller

In *U.S. v. Arthrex, Inc.*,¹ the U.S. Supreme Court determined the validity of inter partes review (IPR) within the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO). IPR is a process by which a third party can challenge the validity of an issued patent. IPR proceedings allow a panel of three administrative patent judges (APJs) to consider issues of novelty and nonobviousness and issue a final ruling on the validity of a patent.

Arthrex, Inc. is the owner of United States Patent No. 9,179,907, which was challenged in an IPR and found to be invalid. Arthrex appealed this decision, arguing that the entire IPR system was unconstitutional because the APJs who decided the IPR were improperly appointed.

The U.S. Constitution² provides that “principal” officers within the executive branch must be appointed by the President with the advice and consent of the Senate, while “inferior” officers may be appointed by the President alone, the head of an executive department, or a court. Arthrex argued that since APJs were acting as principal officers but were appointed by the Secretary of Commerce and not properly confirmed by the Senate, their appointment was unconstitutional and so too was the entire IPR process.

The Supreme Court stated that APJs appear to be inferior officers save for the lack of reviewability of their decisions,³ which unreviewable nature was incompatible with them being inferior officers.⁴ Nevertheless, the Supreme Court was unwilling to declare the entire IPR process unconstitutional.

Instead, the Supreme Court ruled that decisions by APJs must be subject to review by the USPTO Director.⁵ With this requirement in place, APJs will properly function as inferior

1 *U.S. v. Arthrex, Inc.*, Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. (June 21, 2021).

2 Article II, Section 2, Clause 2 of the U.S. Constitution

3 *U.S. v. Arthrex, Inc.*, Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 20-21 (June 21, 2021).

4 *U.S. v. Arthrex, Inc.*, Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 18-19 (June 21, 2021).

5 *U.S. v. Arthrex, Inc.*, Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 20-21 (June 21, 2021).

officers, their appointment will meet the requirements of the U.S. Constitution, and the IPR process will remain valid.⁶

What this means for patent holders and patent challengers is that IPRs remain a valid mechanism for challenging patents after they are granted. However, instead of the decision of the APJ panel being final, some avenue for review by the Director will exist. The exact form of this review process is unknown and must be developed by the USPTO in the months to come.

6 U.S. v. Arthrex, Inc., Nos. 19-1434, 19-1452, 1901458 slip op. at 22-23 (June 21, 2021).