美國聯邦最高法院認定多方複審程序並不違憲



美國聯邦最高法院於2018年4月24日針對OIL STATES ENERGY SERVICES, LLC v. GREENE'S ENERGY GROUP, LLC, ET AL.一案作成判決。大法官以 7-2 投票表決通過，認定美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO)所屬專利審查暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）進行內部專利審查「多方複審 (Inter Partes Review，IPR)」程序並未違憲。多方複審程序係國會在制度設計上針對專利獲證許可後，授權行政機關可經由實質利害關係人提出申請後，得有機會再次檢視其原先核發專利獲證許可的權限。因此被告經由行政機關專利審查獲得之權利，與被告在美國憲法下只能經由聯邦法院和陪審團裁決所保障權利不同。

本案自去年聯邦最高法院受理後，即成為美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act）施行後備受矚目的重大案例之一。主要因為本案凸顯出各產業對多方複審程序實質影響的反應。若多方複審程序被判無效的話，將導致大部分專利紛爭從專利審查暨上訴委員會移回聯邦法院。導致美國發明法欲藉由行政審查改善並減輕司法體系負擔之目的難以達成，且導致專利訴訟更為耗時且昂貴，恐造成「非實施專利事業體」（Non-Practicing Entity， NPE）更加猖獗。因此，資通訊產業等普遍受到專利侵權訴訟困擾的企業大多贊同多方複審程序的合憲性。然而，大法官 John Roberts 和 Neil Gorsuch 對此一保守的決定表示異議，認為辛苦研發之專利僅因為第三人提起申請就受到行政機關撤銷，而非經由司法體仍有其疑義之處。仔細檢視多方複審程序的進行，似有違背於司法審查中要求獨立性的種種目的和精神。從歷史上來看，縱使行政機關具有利獲證許可的權限，但不代表這可以導出行政機關就有撤銷專利的權限。因此，不同意見之大法官認為藉由行政機關的審議程序取代司法審利可以做出撤銷的決定並不合憲。

本文為「經濟部產業技術司科技專案

相關附件

Oil States Energy Services LLC v. Greene [pdf]

你可能會想參加

- → 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- → 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- → 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- → 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
- → 「跨域數位協作與管理」講座活動



林冠宇
副主任 編譯整理

上稿時間：2018年05月

資料來源：

1. Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group, LLC., 584 U. S.____(2018), https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-712_87ad.pdf.
2. Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group, LLC., 639 Fed. App'x 639 (Fed. Cir 2016).

文章標籤

推薦文章