

專利審判及上訴委員會的新“判例意見合議組”

在積累了對《美國發明法案》（AIA）審判程序，包括數以千計的多方複審（IPR）、授權後複審（PGR）和涵蓋商業方法複審（CBM）的六年經驗之後，專利審判及上訴委員會（PTAB）近日修改了其標準操作程序（SOP），修改涉及到 PTAB 如何指派行政專利法官合議組來審理這些案件，以及如何指定某些意見為“判例性”或“教導性”的。

通過這些修訂，PTAB 還創建了“判例意見合議組（或 POP）”。本文回答了一些關於 POP 是什麼以及它的職能是什麼的問題。

什麼是判例意見合議組？ 判例意見合議組是由某些 PTAB 成員組成的小組，其具有兩個主要功能：（1）對待決審判及上訴中的某些案件（例如“特殊重要”案件）進行重審；（2）協助美國專利商標局（USPTO）局長確定是否將一個 PTAB 判決指定為“判例性”或“教導性”的。[USPTO 修訂版 SOP2](#)。

判例意見合議組有哪些成員？ POP 默認由 USPTO 局長、專利委員和首席法官組成；然而，USPTO 局長可選擇 POP 成員，並可自行決定以副局長、副首席法官或常務副首席法官取代默認成員。同樣，USPTO 局長在某些情況下可確定合議組由超過三名成員組成是合適的。

如何獲得判例意見合議組審查？ 對待決審判或上訴的 POP 審查只能通過推薦獲得。當然，USPTO 局長可自行決定召集 POP；然而，在大多數情況下，推薦 POP 審查的程序由審判程序的某一方按照修訂版 SOP2 中概述的具體程序提交推薦書開始。對不遵循這些嚴格規則的推薦書將不予考慮。

遵循程序的推薦書將交給由 POP 成員或其指定人員組成的“審查委員會”。審查委員會考慮所有推薦書後將其建議提交給 USPTO 局長。

修訂版 SOP 並未涉及該程序所需時間，但 USPTO 局長會在某個時間點決定是否召集 POP，以決定是否進行重審以及對重審案件是否作出判決。

當事人能否對不批准 POP 審查的決定提出上訴？ 簡而言之，答案是否定的。修訂版 SOP 明確指出，不批准 POP 審查的決定是不可上訴的：“對未被批准的 POP 審查推薦書無權請求複議。”（修訂版 SOP2 第 6 頁）。因此，面對 PTAB 判決的當事人若認為判決是錯誤的，應牢記推薦請求的時機，因為這與向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴的期限相互影響。

如果批准了 POP 審查推薦會發生什麼？ POP 審查一旦被啟動，POP 將向當事人和公眾發出有關該決定和合議組成員的裁定書。POP 的裁定書還將指明 POP 打算解決的問題。POP 有權要求就已確定的問題作進一步的意見陳述，有權下令舉行口頭審理，在“適當情況下”甚至可以授權提交非當事人意見陳述。

一旦一個案件被分配給 POP，POP 將做出決定解決該案件中已確定的問題。如果在決定做出之後需要進一步的程序，通常由先前受理該案件的 PTAB 合議組繼續進行。

什麼是“判例性”和“教導性”決定，POP 在當中起到什麼作用？

一旦 POP 對特定案件做出決定，該決定可以被指定為“判例性”、“教導性”或“常規”決定。

在建立 POP 之前，除非另有指定，默認每個 PTAB 決定為“常規”決定。“常規”決定在做出該決定的案件中具有約束力，但在其他案件不具有約束力。現在，除了 POP 的判例性決定，每個 PTAB 決定在被指定為判例性或教導性決定之前都是常規決定。

“判例性”的 PTAB 決定對未來考慮類似事實或問題的 PTAB 合議組具有約束力，除非並且直到該決定被後來具有約束力的判例取代。“教導性”的 PTAB 決定是沒有約束力的，但闡明了 PTAB 為處理某些重複出現的問題做出的建議，並提出在大多數案件中應當遵循的規範。

POP 的意見可在局長批准下被 POP 指定為判例性的，或者被 POP 指定為常規的或教導性的。判例意見合議組審理的是“特殊重要”案件卻會做出“常規”決定，這似乎有點違背常理，但是修訂版 SOP 認為存在某些情況，即一個決定因為“事後看來不再具有設為判例的重要性”而不值得被指定為判例性決定。

修訂版 SOP 提供了將意見指定為判例性或教導性意見的具體程序。如前所述，任何人都可以提名一項決定被指定為判例性或教導性決定。根據先前的 SOP，PTAB 的首席法官接收並提交提名，PTAB 的成員對此進行討論並投票，多數票將送交 USPTO 局長作最後批准。現在，審查委員會（如上所述，由 POP 成員或其指定人員組成）將審查提名，並向執行法官委員會作出推薦。然後，執行法官委員會將進行審查並向 USPTO 局長作出推薦，最終由 USPTO 局長決定是否將一個決定或決定的一部分指定為判例性或教導性的。修訂版 SOP 還提供了取消指定意見的程序。

POP 最終會對專利權人和請求人（即專利挑戰者）產生什麼影響？雖然現在討論判例意見合議組的組建所產生的實際效果還為時過早，但通過建立這一額外的審查機制，PTAB 有希望在訴諸美國聯邦巡迴上訴法院或美國最高法院之前解決某些重要問題。這些法院最近做出的一些撤銷裁決對 AIA 審判實踐產生了巨大影響，如果可能的話，PTAB 無疑希望在未來避免這種情況。

人們還希望，指定判例性和教導性決定的新體系能為請求人和專利權人提供更多的指導，並且降低從業者在面對相似事實和問題時因不同合議組得出不同結論所感受到的不可預測性。