

专利审判及上诉委员会的新“判例意见合议组”

在积累了《美国发明法案》（AIA）审判程序，包括数以千计的多方复审（IPR）、授权后复审（PGR）和涵盖商业方法复审（CBM）的六年经验之后，专利审判及上诉委员会（PTAB）近日修改了其标准操作程序（SOP），修改涉及到 PTAB 如何指派行政专利法官合议组来审理这些案件，以及如何指定某些意见为“判例性”或“教导性”的。

通过这些修订，PTAB 还创建了“判例意见合议组（或 POP）”。本文回答了一些关于 POP 是什么以及它的职能是什么的问题。

什么是判例意见合议组？判例意见合议组是由某些 PTAB 成员组成的小组，其具有两个主要功能：（1）对待决审判及上诉中的某些案件（例如“特殊重要”案件）进行重审；（2）协助美国专利商标局（USPTO）局长确定是否将一个 PTAB 判决指定为“判例性”或“教导性”的。[USPTO 修订版 SOP2](#)。

判例意见合议组有哪些成员？POP 默认由 USPTO 局长、专利委员和首席法官组成；然而，USPTO 局长可选择 POP 成员，并可自行决定以副局长、副首席法官或常务副首席法官取代默认成员。同样，USPTO 局长在某些情况下可确定合议组由超过三名成员组成是合适的。

如何获得判例意见合议组审查？对待决审判或上诉的 POP 审查只能通过推荐获得。当然，USPTO 局长可自行决定召集 POP；然而，在大多数情况下，推荐 POP 审查的程序由审判程序的某一方按照修订版 SOP2 中概述的具体程序提交推荐书开始。对不遵循这些严格规则的推荐书将不予考虑。

遵循程序的推荐书将交给由 POP 成员或其指定人员组成的“审查委员会”。审查委员会考虑所有推荐书后将其建议提交给 USPTO 局长。

修订版 SOP 并未涉及该程序所需时间，但 USPTO 局长会在某个时间点决定是否召集 POP，以决定是否进行重审以及对重审案件是否作出判决。

当事人能否对不批准 POP 审查的决定提出上诉？简而言之，答案是否定的。修订版 SOP 明确指出，不批准 POP 审查的决定是不可上诉的：“对未被批准的 POP 审查推荐书无权请求复议。”（修订版 SOP2 第 6 页）。因此，面对 PTAB 判决的当事人若认为判决是错误的，应牢记推荐请求的时机，因为这与向美国联邦巡回上诉法院提出上诉的期限相互影响。

如果批准了 POP 审查推荐会发生什么？POP 审查一旦被启动，POP 将向当事人和公众发出有关该决定和合议组成员的裁定书。POP 的裁定书还将指明 POP 打算解决的问题。POP 有权要求就已确定的问题作进一步的意见陈述，有权下令举行口头审理，在“适当情况下”甚至可以授权提交非当事人意见陈述。

一旦一个案件被分配给 POP，POP 将做出决定解决该案件中已确定的问题。如果在决定做出之后需要进一步的程序，通常由先前受理该案件的 PTAB 合议组继续进行。

什么是“判例性”和“教导性”决定，POP 在当中起到什么作用？

一旦 POP 对特定案件做出决定，该决定可以被指定为“判例性”、“教导性”或“常规”决定。

在建立 POP 之前，除非另有指定，默认每个 PTAB 决定为“常规”决定。“常规”决定在做出该决定的案件中具有约束力，但在其他案件不具有约束力。现在，除了 POP 的判例性决定，每个 PTAB 决定在被指定为判例性或教导性决定之前都是常规决定。

“判例性”的 PTAB 决定对未来考虑类似事实或问题的 PTAB 合议组具有约束力，除非并且直到该决定被后来具有约束力的判例取代。“教导性”的 PTAB 决定是没有约束力的，但阐明了 PTAB 为处理某些重复出现的问题做出的建议，并提出在大多数案件中应当遵循的规范。

POP 的意见可在局长批准下被 POP 指定为判例性的，或者被 POP 指定为常规的或教导性的。判例意见合议组审理的是“特殊重要”案件却会做出“常规”决定，这似乎有点违背常理，但是修订版 SOP 认为存在某些情况，即一个决定因为“事后看来不再具有设为判例的重要性”而不值得被指定为判例性决定。

修订版 SOP 提供了将意见指定为判例性或教导性意见的具体程序。如前所述，任何人都可以提名一项决定被指定为判例性或教导性决定。根据先前的 SOP，PTAB 的首席法官接收并提交提名，PTAB 的成员对此进行讨论并投票，多数票将送交 USPTO 局长作最后批准。现在，审查委员会（如上所述，由 POP 成员或其指定人员组成）将审查提名，并向执行法官委员会作出推荐。然后，执行法官委员会将进行审查并向 USPTO 局长作出推荐，最终由 USPTO 局长决定是否将一个决定或决定的一部分指定为判例性或教导性的。修订版 SOP 还提供了取消指定意见的程序。

POP 最终会对专利权人和请求人（即专利挑战者）产生什么影响？ 虽然现在讨论判例意见合议组的组建所产生的实际效果还为时过早，但通过建立这一额外的审查机制，PTAB 有希望在诉诸美国联邦巡回上诉法院或美国最高法院之前解决某些重要问题。这些法院最近做出的一些撤销裁决对 AIA 审判实践产生了巨大影响，如果可能的话，PTAB 无疑希望在未来避免这种情况。

人们还希望，指定判例性和教导性决定的新体系能为请求人和专利权人提供更多的指导，并且降低从业者在面对相似事实和问题时因不同合议组得出不同结论所感受到的不可预测性。