

## USPTO 更新：主題適格性的審查程序變更

2019 年 10 月 17 日，美國專利商標局（USPTO）發布了有關今年 1 月公布的《專利主題適格性指南 2019 年修訂版》的更新。特別地，USPTO 考慮了對該一月份指南的反饋，並準備了後續行動以闡明 USPTO 審查程序。此次新的更新包括以下內容：（1）對來自反饋的各種問題和意見進行處理的 2019 年 10 月版《專利適格性指南更新》（以下簡稱為《指南更新》）<sup>1</sup>；（2）新適格性主題的生命科學和數據處理示例<sup>2</sup>；（3）USPTO 關於主題適格性示例的完整索引<sup>3</sup>；（4）主題適格性法院判決的更新圖表<sup>4</sup>。

關於該《指南更新》，USPTO 闡明了與 USPTO 的主題適格性測試第 2A 步驟中的修訂有關的幾個問題。首先，USPTO 闡明了審查員應如何處理專利權利要求中的多個司法例外。特別而言，該《指南更新》對司法例外於所列舉的相同或不同的抽象概念類別中的情況進行處理。其次，USPTO 闡明了用於確定所述概念是否屬於所列舉的類別之一的分析。例如，該《指南更新》描述了特別針對數學概念類別和某些組織人類活動的方法類別的不同考量。

此外，該《指南更新》在確定權利要求是否描述思維過程（例如，權利要求的限定是否無法在人腦中實際執行）的情況下為審查員提供了一些重要的考慮因素。基於對一月份指南的反饋，USPTO 拒絕採納這樣的建議，即僅在“完全在人腦中”執行權利要求時才稱為思維過程。因此，USPTO 指出，根據 USPTO 的審查程序，僅僅是需要用到通用計算機或僅僅名義上提及通用計算機可能仍然被認為是描述了思維過程。同樣，該《指南更新》指示審查員審查說明書，以確定概念的執行是否 1) 在通用計算機上，2) 在計算機環境中，或 3) 僅使用計算機作為執行所要求保護的概念的工具。USPTO 還重申了在審查員中的一項普遍測試，即是否可以借助筆和紙執行權利要求所限定的內容。在此，USPTO 指出，使用物理輔助手段執行思維過程並不能否定在專利權利要求中描述了思維過程。

最後，在對專利申請進行專利適格性問題的審查時，USPTO 向專利律師和專利代理人提供了一些要謹記的重要注意事項：

1. 可以根據 37 C.F.R. § 1.132 在書面證詞中提交對計算機運行或另一技術的改進的證據。例如，針對根據 35 U.S.C. § 101 的駁回，專利申請人可以根據 § 1.132 提交聲明，在該聲明中提供本領域普通技術人員如何將所公開的發明解釋為對技術的改進以及該結論的基本事實依據的證明。

---

<sup>1</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg\\_oct\\_2019\\_update.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg\\_oct\\_2019\\_app1.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_app1.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-example-index.pdf>

<sup>4</sup> [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-sme\\_crt\\_dec.xlsx](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ieg-sme_crt_dec.xlsx)

2. 對於根據 35 U.S.C. § 112(f)解釋的功能性限定（means-plus-function limitation），USPTO 進一步闡明了關於專利適格性的分析的重要方面。功能性限定限於在說明書中公開並明顯相關的結構、材料或動作（及其等同物）。因此，說明書中與功能性限定有明確聯繫的結構可以作為依據 USPTO 的主題適格性測試的第 2B 步驟認定權利要求是否具有專利適格性的基礎。儘管要求保護的結構可能是已知的，但“僅僅知道這類 [相關領域中要求保護的結構]並不能使其使用……成為常規性或慣例性的”。因此，USPTO 確認，在功能性限定既包括非常規結構又包括眾所周知、慣例性的和常規的結構的情況下，該限定可以為專利適格性提供依據。
3. USPTO 強烈指出：“所有 USPTO 人員均應遵守 USPTO 的指南。”特別而言，USPTO 確認專利申請人可以依靠該《指南更新》和先前的指南來支持其在向專利審判和上訴委員會的上訴中的論點，即根據 § 101 的駁回是錯誤的。
4. 對於根據 § 101 進行的恰當駁回，在其第 2A 步驟，審查員只需通過參考權利要求中記載內容來確定司法例外，並對為什麼將所記載的限定視為例外進行解釋。USPTO 確認，審查員不需要提供進一步的依據來做出該駁回，例如根據 37 C.F.R. 1.104(d)(2)的出版物或聲明。然而，根據 § 101 駁回的第 2B 步驟，若駁回在於權利要求的任何其他要素記載了相關領域中眾所周知、慣例性的或常規的活動，審查員必須明確提出支持該駁回的依據。
5. USPTO 還注意到關於專利權利要求是否應用或使用所記載的司法例外以實現對疾病的特定治療或預防的各種特殊考慮。特別地，USPTO 的立場是，必須明確指出治療或預防的限定，使其不涵蓋對該司法例外的所有醫療應用。另一個考慮是，治療或預防的限定與所述的例外之間必須具有超過名義上的或無關緊要的關係。最後，治療或預防的限定不能僅僅是方案外活動或使用領域的限定。

關於 USPTO 示例的新索引，USPTO 基於司法例外的類型和不同類型的主題分析，在索引中對 USPTO 當前和過去的示例進行了出色的分類。該索引基於針對給定示例討論了哪些考慮因素，例如，討論了第 2A 步驟的哪些方面以及第 2B 步驟的哪些分析類型，進一步對 USPTO 的示例進行分類。該索引還提供了每個 USPTO 示例的標題，以簡化技術識別。該索引還包含可能會影響任何 USPTO 示例適用性的近期判例法發展的有用的解釋性注釋。例如，一些解釋性注釋指出了已將專利權利要求與密切相關的 USPTO 示例區分開的聯邦巡迴法院判決。

對於專利申請人來說，該《指南更新》是保護發明人權利的又一重要步驟。例如，該《指南更新》說明了 USPTO 當前的趨勢，即為向 USPTO 提出專利申請的申請人提供更好的信息。根據發明的類型，為克服 101 駁回，專利申請人現在有各種各樣的選擇，例如書面證詞和與 USPTO 示例的比較。另一方面，具體的審查程序應有助於申請人驗證既定的審查員是否對要求保護的發明的專利適格性進行了適當的分析。

除了專利審查之外，USPTO 對現行的適格性指南的強烈肯定也可能會幫助專利權人。例如，現行的適格性指南應被證明是在 USPTO 的授權後複審和涵蓋商業方法複審程序中主張專利適格性的重要工具。