

在不斷變化的法律情勢中處理可專利主題的駁回

在過去的幾個月中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）涉及 35 USC§ 101 條款新出決定的數量一直很穩定。其中引人關注的決定包括 *BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC*, 827 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016)

McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc., 120 USPQ2d

1091 (Fed. Cir. 2016)以及 *Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc.*, No. 2015-1180

(Fed. Cir. Nov. 1, 2016)等。每一個這樣的決定都給我們在新專利申請的撰寫和已申請案件的答辯提供了寶貴的指南。總之，在如何讓權利要求被認定為具有專利適格性上，這些新案件提供了額外的路徑。

例如，在 *BASCOM* 案件中，CAFC 重申如果「已知、常規的部件的非常規、非一般的組合可以找到創造性的概念」則該權利要求具有專利性。*BASCOM*, 827 F.3d 1341, 1350。相應地，申請人現在擁有了額外的判例法來支援其關於權利要求中限定的組合可以使得權利要求具有專利適格性的爭辯。

此外，*McRo* 案件擴展了「提升電腦相關技術領域」的概念。該概念最先在 *Enfish, LLC, v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327 (Fed Cir. 2016)中被引入，作為一個手段來建立專利適格性，其包括「不和提升電腦處理直接相關的進步」。特別地，CAFC 指出如果權利要求涉及「提升相關技術的特定手段或方法」，則權利要求具有專利適格性。*McRO*, 120 U.S.P.Q.2D 1091, 1101。申請人現在有額外的靈活性來有力地爭辯涉及由電腦促進技術進步的權利要求。

最後，在 *Amdocs* 案中，CAFC 沒有提供明顯審查標準來認定什麼是「抽象概念」，而是採用了習慣法的方式來決定權利要求的專利適格性。該方式「檢驗早期案例中，可否找到類似或平行描述的本質-在先案例關於什麼以及它們通過什麼方式決定」。 *Amdocs*, 2016 U.S. App. LEXIS 19593, 11-12。和 *BASCOM* 案類似，*Amdocs* 案給申請人提供了額外的判例法來支援其指定的權利要求具有專利適格性的爭辯，即以和法院之前認為的具有專利適格性的權利要求類似為理由。此外，通過區分當前權利要求和此前法院判決的不具有專利性的權利要求，*Amdocs* 案件的法院意見也允許申請人以此有效地反駁審查員宣稱權利要求不具有專利適格性。

考慮到這些新案，USPTO 在 2016 年 11 月 2 日發佈了[備忘錄](#)（下稱「備忘錄」），其提供了最新的框架供審查員使用來分析未決的專利申請。特別地，備忘錄針對 *BASCOM* 和 *McRO* 案法院意見的應用提供了額外的指導。然而，不幸的是，該備忘錄並沒有針對 *Amdocs* 案提供具體的指南。

備忘錄也同時提到了涉及先占問題的最新決定。然而，備忘錄提到 USPTO 應當在給定期限內發佈關於該問題的額外指南。見備忘錄第 3-4 頁。

最後，備忘錄確認由於 CAFC 發佈大量的先例決定，審查員不應該依靠非先例決定，除非正在審查的申請恰好符合非先例決定的事實。見備忘錄第 4 頁。

總而言之，專利從業人員在處理專利適格性駁回的時候，應當考慮如下的一個或多個策略。

策略 1：與審查員進行面談，討論 35 USC § 101 的駁回。在審查員面談中，申請人會繼續擁有最佳時機來有效地討論該駁回且決定答覆的最佳方案。此外，審查員面談提供了機會來判定審查員是如何應用各種各樣的審查指南。例如，在最近的一系列審查員面談中，申請人討論了備忘錄以及備忘錄中提供的指南能否改變審查員關於權利要求專利適格性的意見。在回答這些諮詢的時候，許多審查員表明在提供任何如何將備忘錄應用到當前正依據 35 USC § 101 而駁回權利要求的意見之前，他們正在等待備忘錄的正式培訓。當申請人在回答最終審查意見通知書的 35 USC § 101 駁回時，申請人應當考慮使用 AFCP 2.0 或者 P3 來獲得終審後審查員面談的機會。（更多關於 AFCP2.0 和 P3 的詳細資訊，請看「[美國專利商標局最新提出的混合試行專案與其他審查後試行專案的區別是什麼](#)」）

策略 2：鑒別在先判例，其中權利要求被認為具有專利適格性且存在與目前被審查員駁回的權利要求實質類似的權利要求。如果找到了這樣的案件，申請人就可以基於 *Amdocs* 案上設立的框架，提出被駁回的權利要求實際上具有專利適格性的論據。

策略 3：要求審查員撤回當前依據 35 USC § 101 的駁回，且參考備忘錄重新評估未決的權利要求。該策略在當依據 35 USC § 101 的駁回是基於非先例意見的情況（例如，*SmartGene, Cyberfone* 案）下尤其有效，且該問題已經在和審查員的會晤中進行了討論。

當申請人成功地利用了上述的策略克服了 35 USC § 101 的駁回後，這些策略可能需要隨著法律的變化、新的在先判例的出現和 USPTO 不斷地修改其審查指南而變化，這樣才能跟上不斷變化可專利主題的腳步。