

## 如何处理§ 101 下的“临界情况”：USPTO 向专利审查员提供 关于专利主题适格性评估的提醒

作者：James Carlson

2025 年 8 月 4 日，美国专利商标局（USPTO）专利副局长 Charles Kim 向审查部门<sup>1</sup>发送了一份关于 USPTO 的专利主题适格性指南的备忘录（以下简称为“《8 月 4 日备忘录》”）。《8 月 4 日备忘录》包含了《专利审查程序手册》（MPEP）及其他 USPTO 指南中关于审查软件相关发明的若干重要提醒。具体而言，《8 月 4 日备忘录》就审查员在进行 USPTO 专利主题适格性分析的步骤 2A 时出现的以下问题提供了指导：（a）对抽象概念的“心智过程（mental process）”分类的依赖；（b）对“限定”司法例外的权利要求与仅“涉及”司法例外的权利要求的区分；（c）对权利要求整体的分析；以及（d）对权利要求是针对计算机或“任何其他技术或技术领域”功能的改进还是仅仅使用计算机作为工具来执行所限定的抽象概念（即“对其进行应用”）的考量因素。此外，《8 月 4 日备忘录》还讨论了在何种情况下应当做出不具备专利主题适格性的驳回。

在我们看来，《8 月 4 日备忘录》突出了专利从业者在软件相关专利申请的审查过程中经常遇到的几个重要问题。

首先，《8 月 4 日备忘录》提醒专利审查员：“如果关于某项权利要求是否具备专利适格性处于‘临界情况’，只有在更有可能（即超过 50% 的可能性）认定该权利要求根据 35 U.S.C. § 101 不具备专利适格性的情况下才应当做出驳回”（着重显示为笔者所加）。MPEP § 2106 中关于专利主题适格性的论述并未提及以“证据优势”（preponderance of the evidence）的标准来确定专利适格性。相反，这部分出现在 MPEP § 706(I) 中，该条款规定“在所有情况下适用的标准是‘证据优势’测试”（着重显示为笔者所加）。我们与许多审查员打交道的经验是，§ 101 的分析被解读为一个“极端问题”：某一类型的发明总是被认为具有专利适格性（例如，将钻井技术纳入数据处理发明），而另一类型的发明则从不被认为具有专利适格性（例如，除计算机外没有专用硬件的数据处理）。正如联邦巡回

---

<sup>1</sup> 副局长指《8 月 4 日备忘录》主要针对技术中心 2100、2600 和 3600 下的部门。虽然备忘录特别提到了这些部门的审查员，但这些针对软件相关发明的提醒也适用于技术中心 2400、2800 和 3700 下的专利审查。

法院在 *Bascom* 案<sup>2</sup>中所承认的，根据§ 101，许多发明是“临界情况”，需要在支持专利授权和反对专利授权的论点之间进行权衡，以确定某项权利要求是否具备专利适格性。相比之下，一些专利审查员仅仅确定权利要求的“要旨”就认定一项权利要求不具备专利适格性。

其次，《8月4日备忘录》指出了在 USPTO 专利主题适格性测试的步骤 2A 的第二分步中考虑“权利要求整体”的重要性。更具体而言，《8月4日备忘录》将这种考虑描述为进行以下分析，“额外要素使用[司法]例外或与[司法]例外相互作用的方式可能将该司法例外整合到实际应用中”，从而“额外限定不应在与所限定的司法例外完全隔离的真空中进行评估”（着重显示为笔者所加）。在实务中，许多审查员在 USPTO 专利主题适格性测试的步骤 2A 和 2B 中只是在“真空中”分析“额外要素”。目前许多审查员的操作流程是，将尽可能多的权利要求限定纳入所谓的抽象概念（即所有软件限定）。随后，由于仅剩下一两个额外限定，审查员便很容易认定这些权利要求针对的是抽象概念，因此不具备专利适格性。

第三，《8月4日备忘录》重申了根据“改进考量因素”认定专利适格性的实际要求。更具体而言，《8月4日备忘录》指出：“判定一项权利要求是否改进了技术或技术领域，一个重要考量因素在于该权利要求涵盖[1]解决某一问题的特定方案或[2]实现某一期望结果的特定方式的程度，而不仅仅是要求保护一种解决方案或结果的想法。”虽然这一考量因素已经体现在 MPEP §§ 2106.05(a) 和 2106.05(f) 中，但《8月4日备忘录》再次强调，通过“特定方式”实现的有利技术结果（即“期望结果”）是具有专利适格性的。通常，专利审查员要求该“改进考量因素”必须包括在说明书中阐述相对于特定现有技术明确定义的技术问题。然而，在撰写专利申请时，很少会找到此类明确定义的技术问题。另一方面，有利的技术结果在专利说明书中更为常见。因此，这种用于论证改进考量因素的替代性策略是专利从业者未来主张专利适格性的有力工具。

第四，《8月4日备忘录》终结了一场 USPTO 争论，即 2019 年 1 月 7 日发布的示例 39（“用于人脸检测的神经网络训练方法”）是否仍然适用于分析机器学习发明。作为参考，许多审查员和专利从业者认为，示例 39 已被 2024 年 7 月 17 日发布的《2024 年专利

---

<sup>2</sup> *Bascom Global Internet Services v. AT&T Mobility*, 827 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016).

主题适格性指南更新（包括关于人工智能的部分）》“实质性废止”。《8月4日备忘录》则指出，示例39所示的权利要求限定是“仅涉及”抽象概念，而示例47（“异常检测”）中的类似权利要求则明确“限定”了抽象概念。此外，《8月4日备忘录》指出，示例47的权利要求2“通过用名称（即反向传播算法和梯度下降算法）来引用数学计算，因此……限定了抽象概念”，这与示例39中的权利要求形成对比。

最后，《8月4日备忘录》为根据USPTO实务和当前美国判例法分析权利要求的专利适格性提供了更多有价值的见解。虽然《8月4日备忘录》主要是对MPEP § 2106中已有考量因素的重申，但其为审查员和专利从业者在根据§ 101正确分析权利要求时提供了出色的要点总结。