

如何處理§ 101 下的“臨界情況”：USPTO 向專利審查員提供
關於專利主題適格性評估的提醒

作者：James Carlson

2025 年 8 月 4 日，美國專利商標局（USPTO）專利副局長 Charles Kim 向審查部門¹發送了一份關於 USPTO 的專利主題適格性指南的備忘錄（以下簡稱為“《8 月 4 日備忘錄》”）。《8 月 4 日備忘錄》包含了《專利審查程序手冊》（MPEP）及其他 USPTO 指南中關於審查軟件相關發明的若干重要提醒。具體而言，《8 月 4 日備忘錄》就審查員在進行 USPTO 專利主題適格性分析的步驟 2A 時出現的以下問題提供了指導：（a）對抽象概念的“心智過程（mental process）”分類的依賴；（b）對“限定”司法例外的權利要求與僅“涉及”司法例外的權利要求的區分；（c）對權利要求整體的分析；以及（d）對權利要求是針對計算機或“任何其他技術或技術領域”功能的改進還是僅僅使用計算機作為工具來執行所限定的抽象概念（即“對其進行應用”）的考量因素。此外，《8 月 4 日備忘錄》還討論了在何種情況下應當做出不具備專利主題適格性的駁回。

在我們看來，《8 月 4 日備忘錄》突出了專利從業者在軟件相關專利申請的審查過程中經常遇到的幾個重要問題。

首先，《8 月 4 日備忘錄》提醒專利審查員：“如果關於某項權利要求是否具備專利適格性處於‘臨界情況’，只有在更有可能（即超過 50% 的可能性）認定該權利要求根據 35 U.S.C. § 101 不具備專利適格性的情況下才應當做出駁回”（著重顯示為筆者所加）。MPEP § 2106 中關於專利主題適格性的論述並未提及以“證據優勢”（preponderance of the evidence）的標準來確定專利適格性。相反，這部分出現在 MPEP § 706(I) 中，該條款規定“在所有情況下適用的標準是‘證據優勢’測試”（著重顯示為筆者所加）。我們與許多審查員打交道的經驗是，§ 101 的分析被解讀為一個“極端問題”：某一類型的發明總是被認為具有專利適格性（例如，將鑽井技術納入數據處理發明），而另一類型的發明則從不被認為具有專利適格性（例如，除計算機外沒有專用硬件的數據處理）。正如聯邦巡回法院在

¹ 副局長指《8 月 4 日備忘錄》主要針對技術中心 2100、2600 和 3600 下的部門。雖然備忘錄特別提到了這些部門的審查員，但這些針對軟件相關發明的提醒也適用於技術中心 2400、2800 和 3700 下的專利審查。

*Bascom*案²中所承認的，根據§ 101，許多發明是“臨界情況”，需要在支持專利授權和反對專利授權的論點之間進行權衡，以確定某項權利要求是否具備專利適格性。相比之下，一些專利審查員僅僅確定權利要求的“要旨”就認定一項權利要求不具備專利適格性。

其次，《8月4日備忘錄》指出了在USPTO專利主題適格性測試的步驟2A的第二分步中考慮“權利要求整體”的重要性。更具體而言，《8月4日備忘錄》將這種考慮描述為進行以下分析，“額外要素使用[司法]例外或與[司法]例外相互作用的方式可能將該司法例外整合到實際應用中”，從而“額外限定不應在與所限定的司法例外完全隔離的真空中進行評估”（著重顯示為筆者所加）。在實務中，許多審查員在USPTO專利主題適格性測試的步驟2A和2B中只是在“真空中”分析“額外要素”。目前許多審查員的操作流程是，將盡可能多的權利要求限定納入所謂的抽象概念（即所有軟件限定）。隨後，由於僅剩下一兩個額外限定，審查員便很容易認定這些權利要求針對的是抽象概念，因此不具備專利適格性。

第三，《8月4日備忘錄》重申了根據“改進考量因素”認定專利適格性的實際要求。更具體而言，《8月4日備忘錄》指出：“判定一項權利要求是否改進了技術或技術領域，一個重要考量因素在於該權利要求涵蓋[1]解決某一問題的特定方案或[2]實現某一期望結果的特定方式的程度，而不僅僅是要求保護一種解決方案或結果的想法。”雖然這一考量因素已經體現在MPEP §§ 2106.05(a)和2106.05(f)中，但《8月4日備忘錄》再次強調，通過“特定方式”實現的有利技術結果（即“期望結果”）是具有專利適格性的。通常，專利審查員要求該“改進考量因素”必須包括在說明書中闡述相對於特定現有技術明確定義的技術問題。然而，在撰寫專利申請時，很少會找到此類明確定義的技術問題。另一方面，有利的技術結果在專利說明書中更為常見。因此，這種用於論證改進考量因素的替代性策略是專利從業者未來主張專利適格性的有力工具。

第四，《8月4日備忘錄》終結了一場USPTO爭論，即2019年1月7日發佈的示例39（“用於人臉檢測的神經網絡訓練方法”）是否仍然適用於分析機器學習發明。作為參考，許多審查員和專利從業者認為，示例39已被2024年7月17日發佈的《2024年專利主題適格性指南更新（包括關於人工智能的部分）》“實質性廢止”。《8月4日備忘錄》則指出，示例39所示的權利要求限定是“僅涉及”抽象概念，而示例47（“異常檢測”）中的類

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

似權利要求則明確“限定”了抽象概念。此外，《8月4日備忘錄》指出，示例47的權利要求2“通過用名稱（即反向傳播算法和梯度下降算法）來引用數學計算，因此……限定了抽象概念”，這與示例39中的權利要求形成對比。

最後，《8月4日備忘錄》為根據USPTO實務和當前美國判例法分析權利要求的專利適格性提供了更多有價值的見解。雖然《8月4日備忘錄》主要是對MPEP § 2106中已有考量因素的重申，但其為審查員和專利從業者在根據§ 101正確分析權利要求時提供了出色的要點總結。