

## USPTO 更新：主题适格性的审查程序变更

2019 年 10 月 17 日，美国专利商标局（USPTO）发布了有关今年 1 月公布的《专利主题适格性指南 2019 年修订版》的更新。特别地，USPTO 考虑了对该一月份指南的反馈，并准备了后续行动以阐明 USPTO 审查程序。此次新的更新包括以下内容：（1）对来自反馈的各种问题和意见进行处理的 2019 年 10 月版《专利适格性指南更新》（以下简称《指南更新》）<sup>1</sup>；（2）新适格性主题的生命科学和数据处理示例<sup>2</sup>；（3）USPTO 关于主题适格性的示例的完整索引<sup>3</sup>；以及（4）主题适格性法院判决的更新图表<sup>4</sup>。

关于该《指南更新》，USPTO 阐明了与 USPTO 的主题适格性测试第 2A 步骤中的修订有关的几个问题。首先，USPTO 阐明了审查员应如何处理专利权利要求中的多个司法例外。特别而言，该《指南更新》对司法例外于所列举的相同或不同的抽象概念类别中的情况进行处理。其次，USPTO 阐明了用于确定所述概念是否属于所列举的类别之一的分析。例如，该《指南更新》描述了特别针对数学概念类别和某些组织人类活动的方法类别的不同考量。

此外，该《指南更新》在确定权利要求是否描述思维过程（例如，权利要求的限定是否无法在人脑中实际执行）的情况下为审查员提供了一些重要的考虑因素。基于对一月份指南的反馈，USPTO 拒绝采纳这样的建议，即仅在“完全在人脑中”执行权利要求时才称为思维过程。因此，USPTO 指出，根据 USPTO 的审查程序，仅仅是需要用到通用计算机或仅仅名义上提及通用计算机可能仍然被认为是描述了思维过程。同样，该《指南更新》指示审查员审查说明书，以确定概念的执行是否 1）在通用计算机上，2）在计算机环境中，或 3）仅使用计算机作为执行所要求保护的的概念的工具。USPTO 还重申了在审查员中的一项普遍测试，即是否可以借助笔和纸执行权利要求所限定的内容。在此，USPTO 指出，使用物理辅助手段执行思维过程并不能否定在专利权利要求中描述了思维过程。

最后，在对专利申请进行专利适格性问题的审查时，USPTO 向专利律师和专利代理人提供了一些要谨记的重要注意事项：

1. 可以根据 37 C.F.R. § 1.132 在书面证词中提交对计算机运行或另一技术的改进的证据。例如，针对根据 35 U.S.C. § 101 的驳回，专利申请人可以根据§ 1.132 提交声明，在该声明中提供本领域普通技术人员如何将所公开的发明解释为对技术的改进以及该结论的基本事实依据的证明。

---

<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. 对于根据 35 U.S.C. § 112(f)解释的功能性限定（means-plus-function limitation），USPTO 进一步阐明了关于专利适格性的分析的重要方面。功能性限定限于在说明书中公开并明显相关的结构、材料或动作（及其等同物）。因此，说明书中与功能性限定有明确联系的结构可以作为依据 USPTO 的主题适格性测试的第 2B 步骤认定权利要求是否具有专利适格性的基础。尽管要求保护的结构可能是已知的，但“仅仅知道这类 [相关领域中要求保护的结构]并不能使其使用……成为常规性或惯例性的”。因此，USPTO 确认，在功能性限定既包括非常规结构又包括众所周知、惯例性的和常规的结构的情况下，该限定可以为专利适格性提供依据。
3. USPTO 强烈指出：“所有 USPTO 人员均应遵守 USPTO 的指南。”特别而言，USPTO 确认专利申请人可以依靠该《指南更新》和先前的指南来支持其在向专利审判和上诉委员会的上诉中的论点，即根据 § 101 的驳回是错误的。
4. 对于根据 § 101 进行的恰当驳回，在其第 2A 步骤，审查员只需通过参考权利要求中记载内容来确定司法例外，并对为什么将所记载的限定视为例外进行解释。USPTO 确认，审查员不需要提供进一步的依据来做出该驳回，例如根据 37 C.F.R. 1.104(d)(2)的出版物或声明。然而，根据 § 101 驳回的第 2B 步骤，若驳回在于权利要求的任何其他要素记载了相关领域中众所周知、惯例性的或常规的活动，审查员必须明确提出支持该驳回的依据。
5. USPTO 还注意到关于专利权利要求是否应用或使用所记载的司法例外以实现对该疾病的特定治疗或预防的各种特殊考虑。特别地，USPTO 的立场是，必须明确指出治疗或预防的限定，使其不涵盖对该司法例外的所有医疗应用。另一个考虑是，治疗或预防的限定与所述的例外之间必须具有超过名义上的或无关紧要的关系。最后，治疗或预防的限定不能仅仅是方案外活动或使用领域的限定。

关于 USPTO 示例的新索引，USPTO 基于司法例外的类型和不同类型的主题分析，在索引中对 USPTO 当前和过去的示例进行了出色的分类。该索引基于针对给定示例讨论了哪些考虑因素，例如，讨论了第 2A 步骤的哪些方面以及第 2B 步骤的哪些分析类型，进一步对 USPTO 的示例进行分类。该索引还提供了每个 USPTO 示例的标题，以简化技术识别。该索引还包含可能会影响任何 USPTO 示例适用性的近期判例法发展的有用的解释性注释。例如，一些解释性注释指出了已将专利权利要求与密切相关的 USPTO 示例区分的联邦巡回法院判决。

对于专利申请人来说，该《指南更新》是保护发明人权利的又一重要步骤。例如，该《指南更新》说明了 USPTO 当前的趋势，即为向 USPTO 提出专利申请的申请人提供更好的信息。根据发明的类型，为克服 101 驳回，专利申请人现在有各种各样的选择，例如书面证词和与 USPTO 示例的比较。另一方面，具体的审查程序应有助于申请人验证给定的审查员是否对要求保护的发明的专利适格性进行了适当的分析。

除了专利审查之外，USPTO 对现行的适格性指南的强烈肯定也可能会帮助专利权人。例如，现行的适格性指南应被证明是在 USPTO 的授权后复审和涵盖商业方法复审程序中主张专利适格性的重要工具。