

## 在不断变化的法律情势中处理可专利主题的驳回

在过去的几个月中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）涉及 35 USC§ 101 条款新出决定的数量一直很稳定。其中引人关注的决定包括 *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。每一个这样的决定都给我们在新专利申请的撰写和已申请案件的答辩提供了宝贵的指南。总之，在如何让权利要求被认定为具有专利适格性上，这些新案件提供了额外的路径。

例如，在 *BASCOM* 案件中，CAFC 重申如果“已知、常规的部件的非常规、非一般的组合可以找到创造性的概念”则该权利要求具有专利性。*BASCOM*, 827 F.3d 1341, 1350。相应地，申请人现在拥有了额外的判例法来支持其关于权利要求中限定的组合可以使得权利要求具有专利适格性的争辩。

此外，*McRo* 案件扩展了“提升计算机相关技术领域”的概念。该概念最先在 *Enfish, LLC, v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327 (Fed Cir. 2016) 中被引入，作为一个手段来建立专利适格性，其包括“不和提升计算机处理直接相关的进步”。特别地，CAFC 指出如果权利要求涉及“提升相关技术的特定手段或方法”，则权利要求具有专利适格性。*McRO*, 120 U.S.P.Q.2D 1091, 1101。申请人现在有额外的灵活性来有力地争辩涉及由计算机促进技术进步的权利要求。

最后，在 *Amdocs* 案中，CAFC 没有提供明显审查标准来认定什么是“抽象概念”，而是采用了习惯法的方式来决定权利要求的专利适格性。该方式“检验早期案例中，可否找到类似或平行描述的本质-在先案例关于什么以及它们通过什么方式决定”。*Amdocs*, 2016 U.S. App. LEXIS 19593, 11-12。和 *BASCOM* 案类似，*Amdocs* 案给申请人提供了额外的判例法来支持其指定的权利要求具有专利适格性的争辩，即以和法院之前认为的具有专利适格性的权利要求类似为理由。此外，通过区分当前权利要求和此前法院判决的不具有专利性的权利要求，*Amdocs* 案件的法院意见也允许申请人以此有效地反驳审查员宣称权利要求不具有专利适格性。

考虑到这些新案，USPTO 在 2016 年 11 月 2 日发布了[备忘录](#)（下称“备忘录”），其提供了最新的框架供审查员使用来分析未决的专利申请。特别地，备忘录针对 *BASCOM* 和 *McRO* 案法院意见的应用提供了额外的指导。然而，不幸的是，该备忘录并没有针对 *Amdocs* 案提供具体的指南。

备忘录也同时提到了涉及先占问题的最新决定。然而，备忘录提到 USPTO 应当在给定期限内发布关于该问题的额外指南。见备忘录第 3-4 页。

最后，备忘录确认由于 CAFC 发布大量的先例决定，审查员不应该依靠非先例决定，除非正在审查的申请恰好符合非先例决定的事实。见备忘录第 4 页。

总而言之，专利从业人员在处理专利适格性驳回的时候，应当考虑如下的一个或多个策略。

策略 1：与审查员进行会晤，讨论 35 USC § 101 的驳回。在审查员会晤中，申请人会继续拥有最佳时机来有效地讨论该驳回且决定答复的最佳方案。此外，审查员会晤提供了机会来判定审查员是如何应用各种各样的审查指南。例如，在最近的一系列审查员会晤中，申请人讨论了备忘录以及备忘录中提供的指南能否改变审查员关于权利要求专利适格性的意见。在回答这些咨询的时候，许多审查员表明在提供任何如何将备忘录应用到当前正依据 35 USC § 101 而驳回权利要求的意见之前，他们正在等待备忘录的正式培训。当申请人在回答最终审查意见通知书的 35 USC § 101 驳回时，申请人应当考虑使用 AFCP 2.0 或者 P3 来获得终审后审查员会晤的机会。（更多关于 AFCP2.0 和 P3 的详细信息，请看“[美国专利商标局最新提出的混合试行项目与其他审查后试行项目的区别是什么](#)”）

策略 2：鉴别在先判例，其中权利要求被认为具有专利适格性且存在与目前被审查员驳回的权利要求实质类似的权利要求。如果找到了这样的案件，申请人就可以基于 *Amdocs* 案上设立的框架，提出被驳回的权利要求实际上具有专利适格性的论据。

策略 3：要求审查员撤回当前依据 35 USC § 101 的驳回，且参考备忘录重新评估未决的权利要求。该策略在当依据 35 USC § 101 的驳回是基于非先例意见的情况（例如，*SmartGene, Cyberfone* 案）下尤其有效，且该问题已经在和审查员的会晤中进行了讨论。

当申请人成功地利用了上述的策略克服了 35 USC § 101 的驳回后，这些策略可能需要随着法律的变化、新的在先判例的出现和 USPTO 不断地修改其审查指南而变化，这样才能跟上不断变化可专利主题的脚步。