

USPTO 首席经济学家发布关于法定可授权主题驳回及 2019 年 1 月修订版指南影响的报告

众所周知，在 2014 年 6 月美国最高法院对 *Alice Corp. v. CLS Bank International* 案（Alice 案）作出判决后，美国专利商标局（USPTO）以不属于法定可授权主题（美国专利法第 101 条）为理由而驳回的专利申请显著增加。不仅总体驳回率上升，我们许多在这一领域执业的人还注意到不同的审查员应用 Alice 案标准的方式差别很大。

有些严格到了在软件和商业方法领域几乎什么都不允许的地步。另一些审查员则采取了相当机械的方法，如果权利要求中添加了某些结构性词语，则该权利要求就可以被允许。还有一些审查员会从权利要求中“排除（read out）”结构性元素（甚至是天线、收发器、处理器、存储器等物理元件），而仅审查权利要求的其余元素（从而不恰当地解析权利要求）。

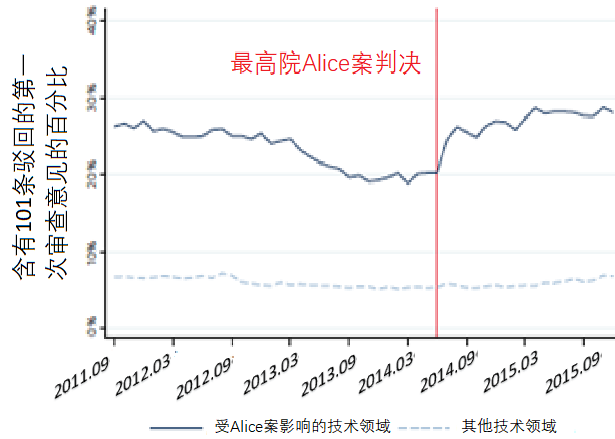
由于不同审查员采用不同的方法，使得在这些领域以任何可预测的方式撰写专利申请并且获得授权都变得极为困难。2019 年 1 月，USPTO 发布了专利可授权主题指南修订版（PEG），该情况得到了显著改善。尽管笔者仍然经常遇到显然没有阅读因此未采用该修订版指南的审查员，但对于应用了该修订版指南的审查员，基于 101 条驳回的一致性和合理性确实都得到了提高。

USPTO 首席经济学家的一份新报告对这些印象进行了量化，显示该修订版指南确实改善了基于 101 条的驳回的一致性，并总体上减少了基于 101 条的驳回。

新报告的主要发现是：

1) 考察了 33 个受 Alice 案影响的技术领域，报告发现，在 Alice 案判决作出后的 18 个月内，在第一次审查意见中，基于 101 条的驳回增加了 31%。

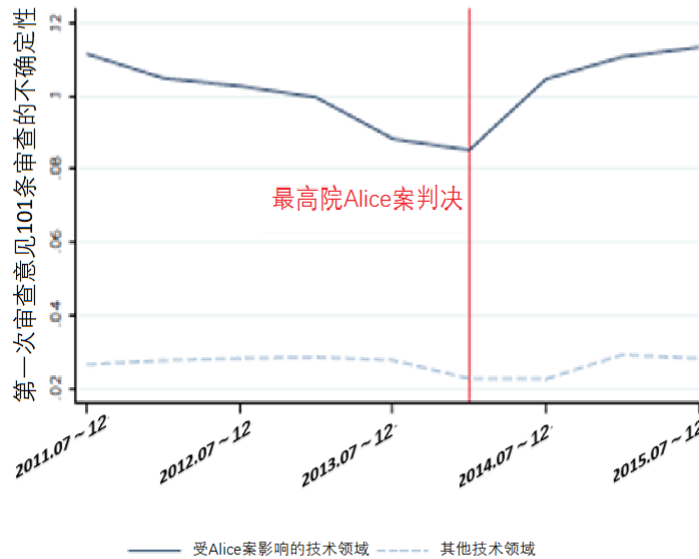
图1: 在2011年9月到2015年间, 对于受Alice案影响的技术领域和其他技术领域, 收到具有101条驳回的第一次审查意见的概率



注意: 图中的专利申请均为2014年6月之前提交的, 以使申请人因Alice案而改变撰写和提交策略的影响最小化

2) 同一期间, 在该 33 个受 Alice 案影响的技术领域中, 审查不确定性 (不同审查员在确定主题可专利性时的差异) 增加了 26%。

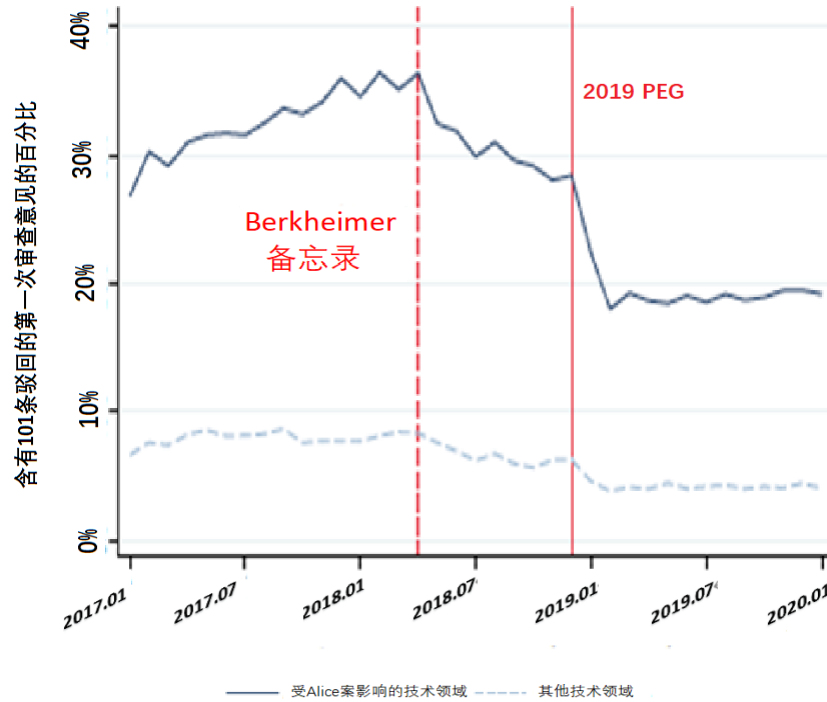
图2: 2011年7月到2015年12月, 在受Alice案影响的技术领域和其他技术领域, 审查员第一次审查意见101条驳回率的变化



注意: 图中的专利申请均为2014年6月之前提交的, 以使申请人因Alice案判决而改变撰写和提交策略的影响最小化

3) 在修订版指南颁布后的一年内（2019年1月到2020年1月），在该33个技术领域，包括基于101条驳回的第一次审查意见减少25%。

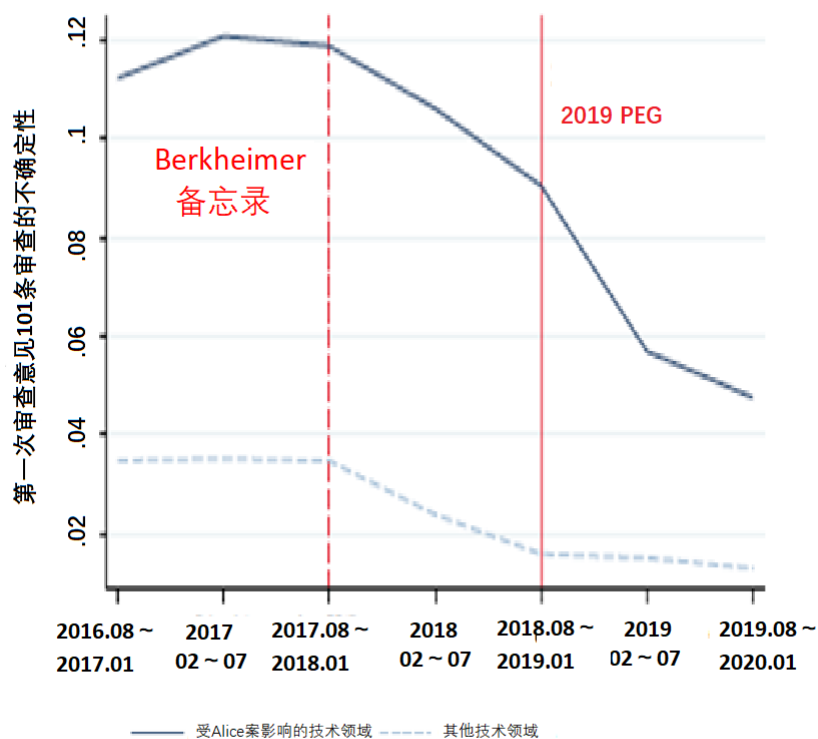
图3：2017年1月到2020年1月，在受Alice案影响的技术领域和其他技术领域，收到具有101条驳回的第一次审查意见的概率



注意：图中包括的专利申请均为2019年1月之前提交的，以使申请人因2019年PEG而改变撰写和提交策略的影响最小化

4) 在同一年期内，法定可专利主题审查的不确定（审查员之间的差异）减少了44%。

图4：2016年8月到2020年1月，在受Alice案影响的技术领域和其他技术领域，审查员第一次审查意见101条驳回率的变化



注意：因为该变化是基于六个月的时段计算的，因而垂直虚线绘制在包含2018年4月Berkheimer备忘录的时间段的开头，即2018年1月。图中的专利申请均为2019年1月之前提交的，以使申请人因2019年PEG而改变撰写和提交策略的影响最小化

该报告的结论为：

证据表明，2019年的专利可授权主题指南修订版为决策过程进行了清晰的安排，从而降低了在主题适格性方面对不同审查员进行观察所得的差异程度。对于专利申请人来说，这一发现表明审查过程更加一致和可预测。

可在以下网站获得整个报告：

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH_AdjustingtoAlice.pdf