

USPTO 商业方法客户合作伙伴会议 - 是的，商业方法专利仍然存在于美国

客户合作伙伴会议于 2017 年 9 月 20 日召开，会议由美国专利及商标局（United States Patent and Trademark Office，以下简称 USPTO）主办，会议在弗吉尼亚州亚历山大市的麦迪逊礼堂举行。在 USPTO 位于加利福尼亚州圣荷西市地区办公室的会场，欧夏梁律师事务通过视频会议方式参与了的这一会议。欧夏梁的参与人数占加州圣荷西市参与人数的一半以上。

会议发言人包括 Andrew Hirshfield（USPTO 专员），Tariq Hafiz（USPTO 审查技术中心 3600，部长），Jamisue Plucinski（USPTO 审查技术中心 3600，技术质保专员（简称 QAS）），Namrata Boveja（USPTO 审查技术中心 3600，监督专利审查员），Charles Bieneman（Bejin Bieneman 知识产权代理机构成员），Kirupa Pushparaj（Square 公司首席知识产权律师），Jessica Rossi（专利培训办公室，QAS 管理部），Victoria Shumate（USPTO 审查技术中心 3600，监督专利审查员），以及 Peter Ludwig（USPTO 审查技术中心 3600，初级专利审查员）。

在部长的更新事务中，在向美国专利审查和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，简称“PTAB”）提出上诉的 255 项专利申请中，大部分的裁定结果是同意审查员的。事实上，有 77% 的上诉裁定中审查员意见被认可，16% 的上诉裁定中审查员的意见被驳回，有 7% 的上诉裁定中审查员的意见被部分认可。部长也指出，一个致力于商业方法事务的网站正在准备中并很快可以使用。网址如下：www.uspto.gov/businessmethods/。在该网站上，个人可以请求加入电邮收件列表以获得实时的消息更新。部长还指出，USPTO 审查技术中心（3600）正计划雇用更多审查员来处理不断增加的待审案件以及积压的案件。最后，会议讨论了商业方法领域整体上获得授权的比例，最后的数据显示，2017 财年的授权比例（截止 8 月为 12.7%）将超过 2015 年（10.4%）和 2016 年（6.2%），这显示出在 USPTO 审查技术中心获得授权是有可能的，且数量在上升。部长强烈敦促使用有效的审查员面试方法来增加授权的机会。

在合作伙伴会议上，企业被要求参与到专利审查员技术训练项目中（Patent Examiner Technical Training Program，简称“PETTP”）。这种合作使公司可以通过主持会议和审查员讨论公司技术问题。会议地点可以是 USPTO 本部（在亚历山大或其他地区办公室），或公司所在地，或通过网络会议。更多信息可参考 www.uspto.gov/PatentExaminerTechTraining 或发送邮件到 Examiner_Technical_Training@uspto.gov 进行咨询。

在讨论到关于如何克服美国§ 101 条有关专利适格性驳回的建议时，主持人概述了§ 101 条判例法，认为 Alice 和 Ultramercial 的判决建立了一个事实上的“技术上的标准”判断标准，用于确定可专利的标的物，类似于过去 10 到 15 年欧洲的判断标准。

故此，在起草专利申请时，建议将申请陈述为对一项技术问题的技术解决方案。同样，他建议通过向技术问题展示技术解决方案来争辩可专利资格。他认为如果争辩通过技术方案来解决商业问题，这样的争辩不太有效。因为审查员一般会反驳商业问题“未必扎根于计算机技术”。主讲人还提供了以下操作和起草贴士。

操作贴士：

在答复驳回时 - 审查员必须通过以下方式说明初步证据：

- 提出每一项权利要求的限制。
- 将权利要求作为整体（注意碎片式的驳回）。
- 论说抽象概念时要与权利要求相挂钩（例如：不要只说“处理数据的抽象概念”而不引用具体权利要求来额外解释说明）。
- 在提出“大大超过”这一问题时，不要仅使用概括性的说明。

起草贴士

- 指出一项技术方案如何解决一项技术问题。
- 不要发明术语：尽可能使用已有术语并清楚地定义该术语。避免使用新术语，因为审查员可能将其视为抽象概念。
- 不要使用直接说出“商业方法”的权利要求序文。