

## USPTO 商業方法客戶合作夥伴會議 - 是的，商業方法專利仍然存在於美國

客戶合作夥伴會議于 2017 年 9 月 20 日召開，會議由美國專利及商標局 ( United States Patent and Trademark Office ，以下簡稱 USPTO ) 主辦，會議在弗吉尼亞州亞歷山大市的麥迪遜禮堂舉行。在 USPTO 位於加利福尼亞州聖荷西市地區辦公室的會場，歐夏梁律師事務所通過視頻會議方式參與了這一會議。歐夏梁的參與人數占加州聖荷西市參與人數的一半以上。

會議發言人包括 Andrew Hirshfield ( USPTO 專員 ) ， Tariq Hafiz ( USPTO 審查技術中心 3600 ，部長 ) ， Jamisue Plucinski ( USPTO 審查技術中心 3600 ，技術質保專員 ( 簡稱 QAS ) ) ， Namrata Boveja ( USPTO 審查技術中心 3600 ，監督專利審查員 ) ， Charles Bieneman ( Bejin Bieneman 知識產權代理機構成員 ) ， Kirupa Pushparaj ( Square 公司首席知識產權律師 ) ， Jessica Rossi ( 專利培訓辦公室，QAS 管理部 ) ， Victoria Shumate ( USPTO 審查技術中心 3600 ，監督專利審查員 ) ，以及 Peter Ludwig ( USPTO 審查技術中心 3600 ，初級專利審查員 ) 。

在部長的更新事務中，在向美國專利審查和上訴委員會 ( Patent Trial and Appeal Board ，簡稱“PTAB” ) 提出上訴的 255 項專利申請中，大部分的裁定結果是同意審查員的。事實上，有 77% 的上訴裁定中審查員意見被認可，16% 的上訴裁定中審查員的意見被駁回，有 7% 的上訴裁定中審查員的意見被部分認可。部長也指出，一個致力於商業方法事務的網站正在準備中並很快可以使用。網址如下：[www.uspto.gov/businessmethods/](http://www.uspto.gov/businessmethods/)。在該網站上，個人可以請求加入電郵收件列表以獲得實時的消息更新。部長還指出，USPTO 審查技術中心 ( 3600 ) 正計劃雇用更多審查員來處理不斷增加的待審案件以及積壓的案件。最後，會議討論了商業方法領域整體上獲得授權的比例，最後的數據顯示，2017 財年的授權比例 ( 截止 8 月為 12.7% ) 將超過 2015 年 ( 10.4% ) 和 2016 年 ( 6.2% ) ，這顯示出在 USPTO 審查技術中心獲得授權是有可能的，且數量在上升。部長強烈敦促使用有效的審查員面試方法來增加授權的機會。

在合作夥伴會議上，企業被要求參與到專利審查員技術訓練項目中 ( Patent Examiner Technical Training Program ，簡稱“PETTP” ) 。這種合作使公司可以通過主持會議和審查員討論公司技術問題。會議地點可以是 USPTO 本部 ( 在亞歷山大或其他地區辦公室 ) ，或公司所在地，或通過網絡會議。更多信息可參考 [www.uspto.gov/PatentExaminerTechTraining](http://www.uspto.gov/PatentExaminerTechTraining) 或發送郵件到 [Examiner\\_Technical\\_Training@uspto.gov](mailto:Examiner_Technical_Training@uspto.gov) 進行諮詢。

在討論到關於如何克服美國 § 101 條有關專利適格性駁回的建議時，主持人概述了 § 101 條判例法，認為 Alice 和 Ultramercial 的判決建立了一個事實上的“技術上的標準”測試，用於確定可專利的標的物，類似於過去 10 到 15 年的歐洲測試。

故此，在起草專利申請時，建議將申請陳述為對一項技術問題的技術解決方案。同樣，他建議通過向技術問題展示技術解決方案來爭辯可專利資格。他認為如果爭辯通過技術方案來解決商業問題，這樣的爭辯不太有效。因為審查員一般會反駁商業問題“未必紮根於計算機技術”。主講人還提供了以下操作和撰寫訣竅。

操作訣竅：

在答覆駁回時 - 審查員必須通過以下方式說明初步證據：

- 提出每一項權利要求的限制。
- 將權利要求作為整體（注意碎片式的駁回）。
- 論說抽象概念時要與權利要求相掛鉤（例如：不要只說“處理數據的抽象概念”而不引用具體權利要求來額外解釋說明）。
- 在提出“大大超過”這一問題時，不要僅使用概括性的說明。

撰寫訣竅：

- 指出一項技術方案如何解決一項技術問題。
- 不要發明術語：盡可能使用已有術語並清楚地定義該術語。避免使用新術語，因為審查員可能將其視為抽象概念。
- 不要使用直接說出“商業方法”的權利要求序文。