

## 美国专利商标局圆桌会议：探索专利主题适格性

近年来，美国最高法院的一系列判决对美国专利法产生了重大影响。这些判决根据自然法则、自然现象和抽象概念不可取得专利这一司法概念，认定数种发明不可授予专利权<sup>1</sup>。这些判决带来的结果是，计算机软件、商业方法、医疗诊断方法以及在大自然中发现的分子将很难或是不可能取得专利。虽然最高法院对某些此类发明的可专利性留有余地，但是对于什么是可授予专利权的主题仍然没有给出较明确的指导。例如，如果主要包含抽象概念的发明还包括“更多内容”，那么这样的发明就是可获得专利的，尽管对于“更多内容”意味着什么没有给出明确的指导。

面对这类发明专利申请哪些主题属于可授予专利的难题，专利审查员也一直处于挣扎之中。最近，美国专利商标局（USPTO）针对专利适格性的主题举行了两次整日的圆桌会议，一次在 11 月 15 日于弗吉尼亚州的亚历山大（USPTO 所在地）举行，另一次在 12 月 5 日于加利福利亚州帕洛阿尔托市的斯坦福大学举行。会议目标乃是促进交流，交流的主题关于针对美国法典第 35 章第 101 条（管理可专利主题的条款）所规定的可专利主题目前的法理发展形势，以及如何改善对此类专利申请的审查。来自律师事务所、各产业和 USPTO 的发言人都获得机会对可专利主题相关法理作出简短的陈述，并且对于 USPTO 如何改善对此类专利申请的审查提出意见。

一些发言人主要关注由非生产实体（专利流氓）主张专利权提出令人厌烦的诉讼，因此他们倾向于认同这些对于可专利主题的限制。而那些持有专利组合的人则对当前的规则持批判的态度，尤其是针对 USPTO 对那些发明的审查。许多发言人表达了他们经历根据 101 条款驳回专利申请的那种沮丧之情。USPTO 已经多次重写过专利审查指南，要求考虑联邦巡回上诉法院的新判例，尤其是针对与软件相关发明的判例<sup>2</sup>。各发言人都同意一点，审查指南里最有帮助的部分就是基于近期判例给出的假设示例，表明了该如何应用这些指南。尽管如此，USPTO 的官员都有一个共识，就是许多审查员并未接受充分的训练从而知道如何应用 USPTO 的审查指南。一个一再出现的问题就是需要帮助审查员在其与指南中的例子作比较时恰当地理解抽象的水平；任何发明在实质上可以认为具有一定的抽象水平以致将发明变为某种抽象概念，但这与针对 101 条款的指南是不相符合的。在某些情况下，审查员对指南的使用并不准确，并且根据 101 条款的驳回理由通常也未能清楚地描述，以致无法进行答复。虽然许多发言人注意到了目前缺乏清楚的定义，但是也很难想出好的定义来，或者获得一致认同。一些发言人对于一码通吃的规则提出了质疑，并且提议针对不同的技术领域（比如软件和生物技术）应当采用不同的标准。

---

<sup>1</sup> *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010), *Mayo Collaborative v. Prometheus Labs.*, 132 S. Ct. 1289 (2012), *Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S. Ct. 2107 (2013), *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289 (2012), and *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.*, 134 S. Ct. 2347 (2014).

<sup>2</sup> E.g., <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/McRo-Bascom-Memo.pdf>

大家似乎达成一定的共识，认为联邦巡回上诉法院近期的判例法有助于厘清可专利主题的判断标准，特别是针对软件相关的发明。也就是说，必须要提供出技术方案（虽然对于什么算是“技术”可以很主观），这有点类似于欧洲的要求。

一些发言人表示，希望国会能通过立法来对 101 条款作出澄清。其中一位发言人罗伯特·阿米塔格（礼来公司前首席法务）提出了对专利法第 101 条款的具体修改建议（在一份 45 页的文件中作出了详细解释<sup>3</sup>），但是他担心在今天，国会行动可能在政治上是不可行的。更有可能的是各法院通过进一步的判例法（同时依靠USPTO指南带来的一点帮助）逐步厘清可专利主题边界。

公众也可以向 USPTO 提出针对可专利主题的书面意见，截止日期为 2017 年 1 月 18 日。

---

3

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Armitage%20Response%20to%20USPTO%20Federal%20Register%20Notice%20on%20Patent%20Eligibility%20%20%20.pdf>