

主題專利適格性更新至專利審查程序手冊（MPEP）

美國專利商標局（USPTO）於 2018 年 1 月發佈了“專利審查程序手冊”（MPEP）的更新。特別是該更新包括對 MPEP 各部分（即 MPEP 第 2013、2014、2015、2016 和 2016.03 至 2016.07(c) 節）的修改，修改重點聚焦於美國最高法院在 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347 (2014) 案中提出的專利適格性測試（以下簡稱 Alice 測試）的實質性及程序性實施。MPEP 更新包括對最近關於主題適格性判例法的全面概述，同時也匯總了此前僅可以從 USPTO 備忘錄中看到的 USPTO 指南。

此外，更新進一步向專利審查員和申請人提供了明確的指示：發出基於 Alice 測試中的駁回以及克服該駁回所要求的內容。例如，MPEP§2106.07 明確了專利審查員和申請人之間的責任如下：

在評估一項要求保護的發明是否符合適格性實體法時，審查員應對整個記錄（例如說明書、請求項書、申請歷史和任何相關的判例法或現有技術）進行審查，再做出請求保護發明的主題是否為專利適格的決定。由於在一個申請中，請求項並不會和類似的請求項自動共存亡，因此對於請求保護的發明是否具有符合專利適格性主題的評估，應該基於單個請求項進行。例如，如果從屬請求項增加了特徵，使得其明顯超過了獨立請求項中所述的司法例外，即使獨立請求項被確定為不適格，從屬請求項也可能是適格的。因此，申請中的每個請求項應當基於其中所述的特定特徵被分開考慮。

如果對請求保護發明的評估得出結論，認為請求項整體上不可能同時滿足適格性的兩個標準（步驟 1：否和/或步驟 2B：否），則審查員應根據步驟 1 和/或步驟 2B 對該請求項做出恰當的駁回。駁回應該根據實體法提出初步證明不具有適格性的案件。初步證明案件的概念是專利審查的程序性工具，它分配審查員和申請人之間的責任。尤其是，審查員最初的責任是清楚明確地解釋為什麼一項或多項請求項沒有專利適格性，以便申請人有充分的注意並能夠有效答復。

但是，儘管本次更新對美國專利商標局的政策非常具有教育意義，但專利從業人員應隨時瞭解在法院發生的主題適格性的法律變化。為了說明這個提醒的重要性，MPEP§2106.05(d) 指出即使說明書沒有寫明，然而法院並沒有要求證據支持“額外的特徵是被充分理解的、例行的、常規的活動”這一結論，而是將這個問題視為適用於司法通知”。但在 2018 年 2 月 8 日，發佈該更新後的 MPEP 後不到幾周，美國聯邦巡迴法院認為“關於請求項特徵或特徵組合是否對於本領域技術人員是充分理解的、例行的和常規的這個問題，是一個事實問題...且必須通過明確和令人信服的證據證明”。參見 *Berkheimer v. HP Inc.*, No. 2017-1437 (Fed.Cir.Feb.8, 2018).

因此，雖然 MPEP 仍然是確定專利適格性的寶貴工具，但專利工作者應該繼續利用多種資源來跟上現有的法律。