

## USPTO 首席經濟學家發布關於法定可授權主題駁回及 2019 年 1 月 修訂版指南影響的報告

眾所周知，在 2014 年 6 月美國最高法院對 Alice Corp. v. CLS Bank International 案（Alice 案）作出判決後，美國專利商標局（USPTO）以不屬於法定可授權主題（美國專利法第 101 條）為理由而駁回的專利申請顯著增加。不僅總體駁回率上升，我們許多在這一領域執業的人還注意到不同的審查員應用 Alice 案標準的方式差別很大。

有些嚴格到了在軟件和商業方法領域幾乎什麼都不允許的地步。另一些審查員則採取了相當機械的方法，如果權利要求中添加了某些結構性詞語，則該權利要求就可以被允許。還有一些審查員會從權利要求中“排除（read out）”結構性元素（甚至是天線、收發器、處理器、存儲器等物理元件），而僅審查權利要求的其餘元素（從而不恰當地解析權利要求）。

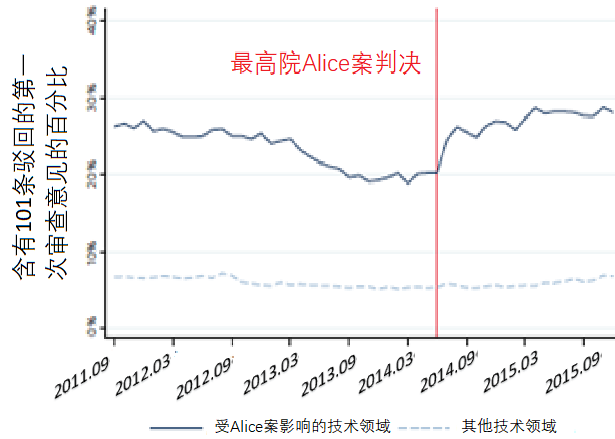
由於不同審查員採用不同的方法，使得在這些領域以任何可預測的方式撰寫專利申請並且獲得授權都變得極為困難。2019 年 1 月，USPTO 發布了專利可授權主題指南修訂版（PEG），該情況得到了顯著改善。儘管筆者仍然經常遇到顯然沒有閱讀因此未採用該修訂版指南的審查員，但對於應用了該修訂版指南的審查員，基於 101 條駁回的一致性和合理性確實都得到了提高。

USPTO 首席經濟學家的一份新報告對這些印像進行了量化，顯示該修訂版指南確實改善了基於 101 條的駁回的一致性，並總體上減少了基於 101 條的駁回。

新報告的主要發現是：

1) 考察了 33 個受 Alice 案影響的技術領域，報告發現，在 Alice 案判決作出後的 18 個月內，在第一次審查意見中，基於 101 條的駁回增加了 31%。

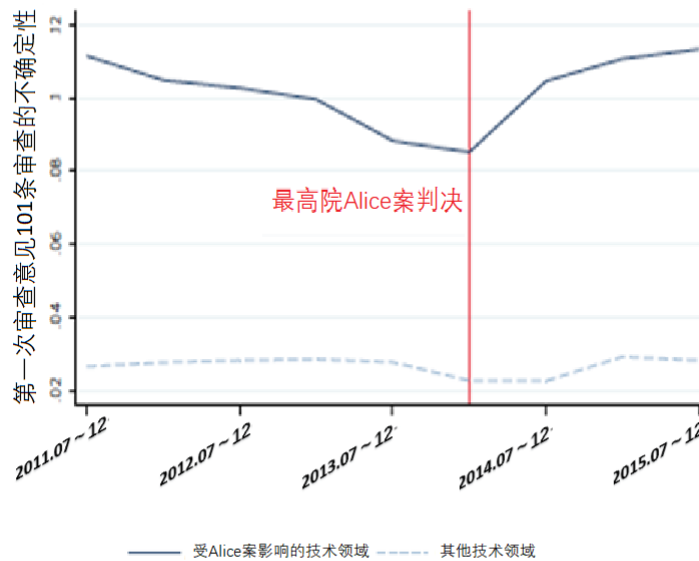
图1: 在2011年9月到2015年间, 对于受Alice案影响的技术领域和其他技术领域, 收到具有101条驳回的第一次审查意见的概率



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) 同一期間, 在該 33 個受 Alice 案影響的技術領域中, 審查不確定性 (不同審查員在確定主題可專利性時的差異) 增加了 26%。

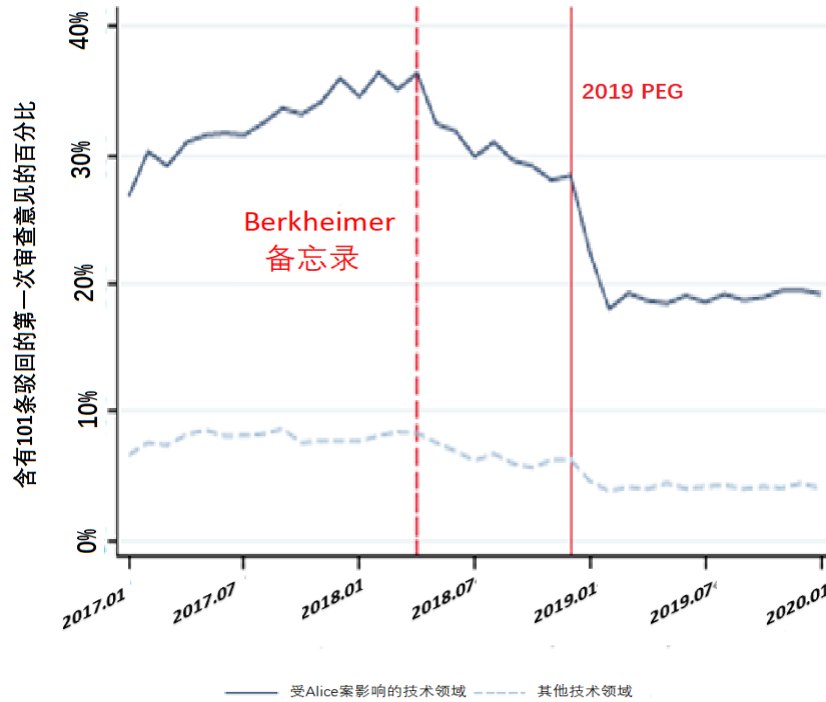
图2:2011年7月到2015年12月, 在受Alice案影响的技术领域和其他技术领域, 审查员第一次审查意见101条驳回率的变化



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) 在修訂版指南頒布後的一年內（2019年1月到2020年1月），在該33個技術領域中，包括基於101條駁回的第一次審查意見減少25%。

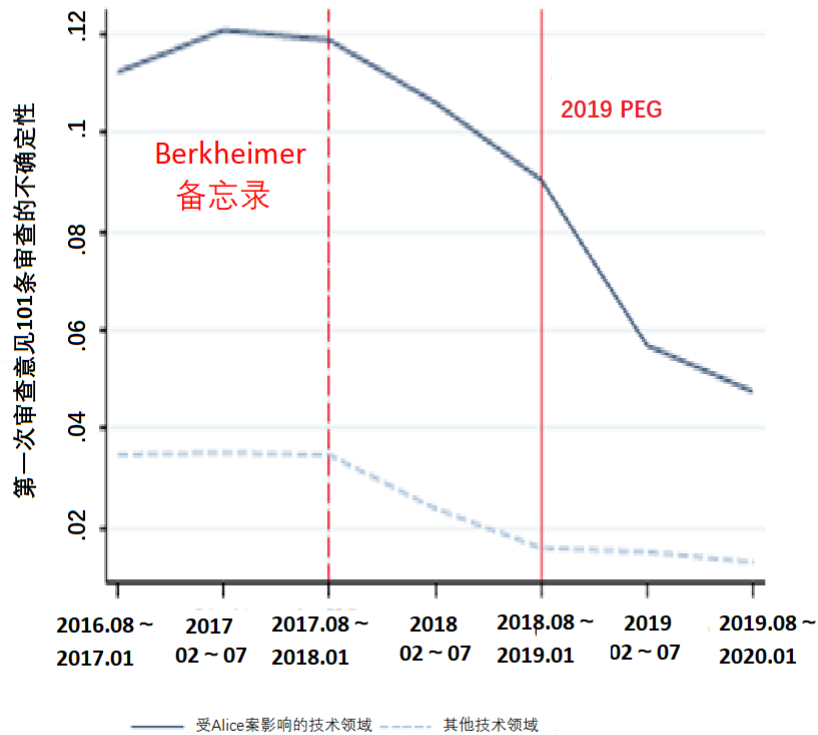
图3：2017年1月到2020年1月，在受Alice案影响的技术领域和其他技术领域，收到具有101条驳回的第一次审查意见的概率



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) 在同一年期內，法定可專利主題審查的不確定（審查員之間的差異）減少了 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

該報告的結論為：

證據表明，2019年的專利可授權主題指南修訂版為決策過程進行了清晰的安排，從而降低了在主題適格性方面對不同審查員進行觀察所得的差異程度。對於專利申請人來說，這一發現表明審查過程更加一致和可預測。

可在以下網站獲得整個報告：

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH\\_AdjustingtoAlice.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH_AdjustingtoAlice.pdf)