

## 美國專利商標局圓桌會議：探索專利主題適格性

近年來，美國最高法院的一系列判決對美國專利法產生了重大影響。這些判決根據自然法則、自然現象和抽象概念不可取得專利這一司法概念，認定數種發明不可授予專利權<sup>[1]</sup>。這些判決帶來的結果是，電腦軟體、商業方法、醫療診斷方法以及在大自然中發現的分子將很難或是不可能取得專利。雖然最高法院對某些此類發明的可專利性留有餘地，但是對於什麼是可授予專利權的主題仍然沒有給出較明確的指導。例如，如果主要包含抽象概念的發明還包括「更多內容」，那麼這樣的發明就是可獲得專利的，儘管對於「更多內容」意味著什麼沒有給出明確的指導。

面對這類發明專利申請哪些主題屬於可授予專利的難題，專利審查員也一直處於掙扎之中。最近，美國專利商標局（USPTO）針對專利適格性的主題舉行了兩次整日的圓桌會議，一次在 11 月 15 日于弗吉尼亞州的亞歷山大（USPTO 所在地）舉行，另一次在 12 月 5 日于加利福尼亞州帕洛阿爾托市的斯坦福大學舉行。會議目標乃是促進交流，交流的主題關於針對美國法典第 35 章第 101 條（管理可專利主題的條款）所規定的可專利主題目前的法理發展形勢，以及如何改善對此類專利申請的審查。來自律師事務所、各產業和 USPTO 的發言人都獲得機會對可專利主題相關法理作出簡短的陳述，並且對於 USPTO 如何改善對此類專利申請的審查提出意見。

一些發言人主要關注由非生產實體（專利流氓）主張專利權提出令人厭煩的訴訟，因此他們傾向於認同這些對於可專利主題的限制。而那些持有專利組合的人則對當前的規則持批判的態度，尤其是針對 USPTO 對那些發明的審查。許多發言人表達了他們經歷根據 101 條款駁回專利申請的那種沮喪之情。USPTO 已經多次重寫過專利審查指南，要求考慮聯邦巡迴上訴法院的新判例，尤其是針對與軟體相關發明的判例<sup>[2]</sup>。各發言人都同意一點，審查指南裡最有說明的部分就是基於近期判例給出的假設示例，表明了該如何應用這些指南。儘管如此，USPTO 的官員都有一個共識，就是許多審查員並未接受充分的訓練從而知道如何應用 USPTO 的審查指南。一個一再出現的問題就是需要幫助審查員在其與指南中的例子作比較時恰當地理解抽象的水準；任何發明在實質上可以認為具有一定的抽象水準以致將發明變為某種抽象概念，但這與針對 101 條款的指南是不相符合的。在某些情況下，審查員對指南的使用並不準確，並且根據 101 條款的駁回理由通常也未能清楚地描述，以致無法進行答覆。雖然許多發言人注意到了目前缺乏清楚的定義，但是也很難想出好的定義來，或者獲得一致認同。一些發言人對於一碼通吃的規則提出了質疑，並且提議針對不同的技術領域（比如軟體和生物技術）應當採用不同的標準。

大家似乎達成一定的共識，認為聯邦巡迴上訴法院近期的判例法有助於厘清可專利主題的判斷標準，特別是針對軟體相關的發明。也就是說，必須要提供出技術方案（雖然對於什麼算是「技術」可以很主觀），這有點類似於歐洲的要求。

一些發言人表示，希望國會能通過立法來對 101 條款作出澄清。其中一位發言人羅伯特·阿米塔格（禮來公司前首席法務）提出了對專利法第 101 條款的具體修改建議（在一份 45 頁的檔中作出了詳細解釋<sup>[3]</sup>），但是他擔心在今天，國會行動可能在政治上是不可行的。更有可能的是各法院通過進一步的判例法（同時依靠 USPTO 指南帶來的一點說明）逐步厘清可專利主題的邊界。

公眾也可以向 USPTO 提出針對可專利主題的書面意見，截止日期為 2017 年 1 月 18 日。

---

<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](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/McRo-Bascom-Memo.pdf)

<sup>[3]</sup> [HTTPS://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Armitage%20Response%20to%20USPTO%20Federal%20Register%20Notice%20on%20Patent%20Eligibility%20%20%20.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Armitage%20Response%20to%20USPTO%20Federal%20Register%20Notice%20on%20Patent%20Eligibility%20%20%20.pdf)