

专利主题适格性：*Berkheimer v. HP Inc.*案后的六个月

2018年2月，美国联邦巡回上诉法院就 *Berkheimer v. HP Inc.*, 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018) 案发布了意见（以下简称“*Berkheimer* 决定”）。*Berkheimer* 决定可能是自美国最高法院对 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l.*, 134 S. Ct. 2347 (2014)（以下简称“*Alice*”）发布意见以来，关于专利主题适格性最重要的法院案例。在 *Berkheimer* 决定之后，USPTO 发布了一份关于专利主题适格性的备忘录，标题为“关于主题适格性的审查程序变化，最近的主题适格性决定（*Berkheimer v. HP, Inc.*）”，发表日期为 2018 年 4 月 20 日（以下简称“*Berkheimer* 备忘录”）。

因此，本文旨在提供一个关于专利主题适格性在 USPTO 的各种问题的简要总结。特别地，根据过去在 USPTO 实践相关的问题以及 *Berkheimer* 决定的后果，其中的积极和消极因素都在本文中被强调出来。但是必须要指出的是，在复杂、变幻莫测的判例法体系下，管理一个适用于各种技术的专利制度的确度存在着许多困难，因此，我们在此对 USPTO 的专利审查过程提出了建设性的、和礼貌的批评。

1. USPTO 必须提高 USPTO 审查部门对 *Berkheimer* 备忘录的执行力

Berkheimer 备忘录改变了 USPTO 审查部门对主题适格性的审查程序。具体而言，*Berkheimer* 备忘录要求审查员提出证据，例如通过引用专利说明书、法院案例和出版物，证明那些在 *Alice* 测试下权利要求特征和权利要求特征的组合是众所周知的、惯例的、常规的。但是，许多审查员及其主管仍然没有意识到这些变化，并继续以缺乏证据支持的驳回发出审查意见书。尤其是，几乎没有审查意见书中提到 *Berkheimer* 决定，并且审查员在未按要求提供 *Berkheimer* 备忘录中规定的必要支持理由时，就认为权利要求不具有专利适格性。

此外，当这个问题反馈给大多数审查员时，通常会收到积极的回应。大多数审查员和他们的主管都愿意主动撤回待决的审查意见书，并且在了解到 *Berkheimer* 备忘录的存在时，会根据该备忘录中的指南发布新的审查意见书。尽管如此，自 USPTO 发布 *Berkheimer* 备忘录以来已经过去了将近四个月，许多审查员仍然无视在审查程序和主题适格性判例法上的后续变化。

因此，在专利申请人和专利从业人员确定适格专利主题时，这种情况进一步表明了存在着许多问题。在过去的二十年里，USPTO 在适格专利主题上的立场是从 *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010) 案之前，通过 *Alice* 案的直接后果，并且继续通过 *Berkheimer* 决定，发展而来。例如，美国欧夏梁律师事务所拥有几十年的经验来克服在商业方法、纯软件应用程序、生物技术和化学工艺方面发明的这些问题。然而，大多数发明人、新专利申请人和许多主要关注硬件技术的专利从业人员，都在许多不同的专利适格性问题方面缺乏丰富

的经验。因此，现有的美国专利制度仅仅对拥有最好的法律代理人的客户有利，对许多其他专利申请人不利，这样的制度并没有起到支持小发明者和保护所有科学发现的作用。

因此，当前专利制度所重在于专利从业者在 USPTO 的从业技能。具体而言，当前的专利制度助长了小花招，避免某些不利的审查技术单元和审查员，几乎与所要求保护的发明的实际主题一样重要。因此，*Berkheimer* 备忘录是向前迈出的宝贵而重要的一步。遗憾的是，还有很多工作要做才能使 USPTO 达到一致性，从而使得要审查员和专利申请人在判断哪些主题符合专利适格性更加确信。

2. USPTO 必须积极确认 *Berkheimer v. HP, Inc.* 案对 USPTO 程序的过去和未来的影响

Berkheimer 决定打开了潘多拉盒子，带来了许多新问题，但几乎没有对过去的问题提供真正的答案。例如，通过在主题适格性测试的步骤 2B 中引入事实问题，专利申请人必须在当前确定过去的主题指南和 MPEP 中有多少仍然适用于未来的 USPTO 程序。特别地，USPTO 此前，例如在 2014 年关于专利主题适格性的临时指南、2015 年 7 月的更新和 2016 年 5 月的更新中，提供了假设的权利要求和取自案例法中的权利要求的分析。然而，*Berkheimer* 备忘录没有说明在 *Berkheimer* 决定之后，过去的哪些指导仍然适用。如果相关法律权威存在混淆和不确定性时，大多数审查员往往会谨慎行事，并忽视专利申请人的论点，因为这些论点缺乏 USPTO 和法院的明确支持。

此外，USPTO 指南通常会对法院的判决有所反应。当相关的判例发布时，USPTO 有时会通过发布备忘录来回应。但是 *Berkheimer* 决定提出的许多问题在未来几年内可能仍然得不到回答。例如，根据 *Berkheimer* 决定，目前还不清楚谁是假设的事实审理者，是普通法官、本领域技术人员、还是普通公众？审查员根据美国专利法第 101 条对事实的调查结果，应被给予何种程度的尊重？同样地，分析权利要求的主题适格性，是否还是根据对主题适格性进行最宽泛合理的解释，或者使用地区法院在诉讼中用的 *Phillips* 标准，或者在如 *Amdocs, Ltd. v. Opennet Telecom, Inc.* 841 F.3d 1288, 1299 (Fed. Cir. 2016) 案所证明的通常更有利于专利申请人的标准下？同样地，审查员通常根据证据优势来确定可专利性。该审查标准是否仍适用于基于美国专利法 101 条的 *Alice* 驳回？

3. USPTO 必须为专利审判和上诉委员会的法官提供主题适格性指南

Berkheimer 备忘录和过去的 USPTO 备忘录未解决的一个问题是专利审判和上诉委员会（以下简称“PTAB”）的法官对主题适格性指导的范围。这对于单方专利申请和 AIA 审判程序（即，授权后复审程序和商业方法专利过渡程序）都是一个重要问题，因为专利主题适格性可以构成专利无效的基础。

自 *Berkheimer* 决定以来，PTAB 的不同合议组对过去的主题适格性指南的重视程度有着巨大的区别。一些 PTAB 决定强调，法律问题仅限于最高法院和联邦巡回法院的判例法；另一些 PTAB 决定依据 USPTO 主题指南引入的概念，例如，2015 年 7 月更新中阐述的“合理依据”。通过事先知道 PTAB 专家组是否会考虑基于 USPTO 指南的观点，专利从业者和专利申请人们可以适时调整他们的论点和修改，以便被 USPTO 更好的考量。

其次，在没有任何 USPTO 指南的情况下，许多 PTAB 法官仍旧将新颖性的论点视为第一印象。因此，这样的论点在司法判例中很少得到支持，通常会被裁定为不利于专利申请人。例如，考虑到向联邦巡回法院单方上诉的费用，关于美国专利法第 101 条驳回的表面上不具专利性的作用缺乏一套重要的先例判例法。因此，许多 PTAB 合议组因为这些论点专属于新颖性和创造性的问题而忽略了这些论点。

4. 结论

自从 *Berkheimer* 决定以来，USPTO 的审查部门和 PTAB 在专利审查过程中有了很大的改进。然而，在对专利主题适格性能达到与许多欧洲和亚洲国家同等的确定性程度之前，专利权人和专利申请人仍有许多工作要做。USPTO 领导层以更深入指导的形式发表的强有力的声明将是朝着正确方向迈出的重要一步。