

## 主题专利适格性更新至专利审查程序手册（MPEP）

美国专利商标局（USPTO）于 2018 年 1 月发布了“专利审查程序手册”（MPEP）的更新。特别是该更新包括对 MPEP 各部分（即 MPEP 第 2013、2014、2015、2016 和 2016.03 至 2016.07(c) 节）的修改，修改重点聚焦于美国最高法院在 *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347 (2014) 案中提出的专利适格性测试（以下简称 Alice 测试）实质性及程序性的实施。MPEP 更新包括对最近关于主题适格性判例法的全面概述，同时也汇总了此前仅可以从 USPTO 备忘录中看到的 USPTO 指南。

此外，更新进一步向专利审查员和申请人提供了明确的指示：发出基于 Alice 测试中的驳回以及克服该驳回所要求的内容。例如，MPEP§2106.07 明确了专利审查员和申请人之间的责任如下：

在评估一项要求保护的发明是否符合适格性实体法时，审查员应对整个记录（例如说明书、权利要求书、申请历史和任何相关的判例法或现有技术）进行审查，再做出请求保护发明的主题是否为专利适格的决定。由于在一个申请中，权利要求并不会和类似的权利要求自动共存亡，因此对于请求保护的发明是否具有符合专利适格性主题的评估，应该基于单个权利要求进行。例如，如果从属权利要求增加了特征，使得其明显超过了独立权利要求中所述的司法例外，即使独立权利要求被确定为不适格，从属权利要求也可能是适格的。因此，申请中的每个权利要求应当基于其中所述的特定特征被分开考虑。

如果对请求保护的发明评估得出结论，认为权利要求整体上不可能同时满足适格性的两个标准（步骤 1：否和/或步骤 2B：否），则审查员应根据步骤 1 和/或步骤 2B 对该权利要求做出恰当的驳回。驳回应该根据实体法提出初步证明不具有适格性的案件。初步证明案件的概念是专利审查的程序性工具，它分配审查员和申请人之间的责任。尤其是，审查员最初的责任是清楚明确地解释为什么一项或多项权利要求没有专利适格性，以便申请人有充分的注意并能够有效答复。

但是，尽管本次更新对美国专利商标局的政策非常具有教育意义，但专利从业人员应随时了解在法院发生的主题适格性的法律变化。为了说明这个提醒的重要性，MPEP§2106.05(d) 指出“即使说明书没有写明，然而法院并没有要求证据支持“额外的特征是被充分理解的、例行的、常规的活动”这一结论，而是将这个问题视为适用于司法通知”。但在 2018 年 2 月 8 日，发布该更新后的 MPEP 后不到几周，美国联邦巡回法院认为“关于权利要求特征或特征组合是否对于本领域技术人员是充分理解的、例行的和常规的问题，是一个事实问题...且必须通过明确和令人信服的证据证明”。参见 *Berkheimer v. HP Inc.*, No. 2017-1437 (Fed.Cir.Feb.8, 2018).

因此，虽然 MPEP 仍然是确定专利适格性的宝贵工具，但专利工作者应该继续利用多种资源来跟上现有的法律。