

專利主題適格性：Berkheimer v. HP Inc. 案後的六個月

2018年2月，美國聯邦巡迴上訴法院就 *Berkheimer v. HP Inc.*, 881 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2018) 案發布了意見（以下簡稱“*Berkheimer* 決定”）。*Berkheimer* 決定可能是自美國最高法院對 *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l.*, 134 S. Ct. 2347 (2014)（以下簡稱“*Alice*”）發佈意見以來，關於專利主題適格性最重要的法院案例。在 *Berkheimer* 決定之後，USPTO 發佈了一份關於專利主題適格性的備忘錄，標題為“關於主題適格性的審查程序變化，最近的主題適格性決定（*Berkheimer v. HP, Inc.*）”，發表日期為 2018 年 4 月 20 日（以下簡稱“*Berkheimer* 備忘錄”）。

因此，本文旨在提供一個關於專利主題適格性在 USPTO 的各種問題的簡要總結。特別地，根據過去在 USPTO 實踐相關的問題以及 *Berkheimer* 決定的後果，其中的積極和消極因素都在本文中被強調出來。但是必須要指出的是，在複雜、變幻莫測的判例法體系下，管理一個適用於各種技術的專利制度的確度存在著許多困難，因此，我們在此 USPTO 的專利審查過程提出了建設性的、和禮貌的批評。

1. USPTO 必須提高 USPTO 審查部門對 *Berkheimer* 備忘錄的執行力

Berkheimer 備忘錄改變了 USPTO 審查部門對主題適格性的審查程序。具體而言，*Berkheimer* 備忘錄要求審查員提出證據，例如通過引用專利說明書、法院案例和出版物，證明那些在 *Alice* 測試下請求項特徵和請求項特徵的組合是眾所周知的、慣例的、常規的。但是，許多審查員及其主管仍然沒有意識到這些變化，並繼續以缺乏證據支持的駁回發出審查意見書。尤其是，幾乎沒有審查意見書中提到 *Berkheimer* 決定，並且審查員在未按要求提供 *Berkheimer* 備忘錄中規定的必要支持理由時，就認為請求項不具有專利適格性。

此外，當這個問題回饋給大多數審查員時，通常會收到積極的回應。大多數審查員和他們的主管都願意主動撤回待決的審查意見書，並且在瞭解到 *Berkheimer* 備忘錄的存在時，會根據該備忘錄中的指南發佈新的審查意見書。儘管如此，自 USPTO 發佈 *Berkheimer* 備忘錄以來已經過去了將近四個月，許多審查員仍然無視在審查程序和主題適格性判例法上的後續變化。

因此，在專利申請人和專利從業人員確定適格專利主題時，這種情況進一步表明了存在著許多問題。在過去的二十年裏，USPTO 在適格專利主題上的立場是從 *Bilski v. Kappos*, 130 S.Ct. 3218 (2010) 案之前，通過 *Alice* 案的直接後果，並且繼續通過 *Berkheimer* 決定，發展而來。例如，美國歐夏梁律師事務所擁有幾十年的經驗來克服在商業方法、純軟體應用程序、生物技術和化學工藝方面發明的這些問題。然而，大多數發明人、新專利申請人和許多主要關注硬體技術的專利從業人員，都在許多不同的專利適格性問題方面缺乏豐富

的經驗。因此，現有的美國專利制度僅僅對擁有最好的法律代理的客戶有利，對許多其他專利申請人不利，這樣的制度並沒有起到支持小發明者和保護所有科學發現的作用。

因此，當前專利制度所重在於專利從業者在 USPTO 的從業技能。具體而言，當前的專利制度助長了小花招，避免某些不利的審查技術單元和審查員，幾乎與所要求保護的發明的實際主題一樣重要。因此，*Berkheimer* 備忘錄是向前邁出的寶貴而重要的一步。遺憾的是，還有很多工作要做才能使 USPTO 達到一致性，從而使得要審查員和專利申請人在判斷哪些主題符合專利適格性更加確信。

2. USPTO 必須積極確認 *Berkheimer v. HP, Inc.* 案對 USPTO 程序的過去和未來的影響

Berkheimer 決定打開了潘多拉盒子，帶來了許多新問題，但幾乎沒有對過去的問題提供真正的答案。例如，通過在主題適格性測試的步驟 2B 中引入事實問題，專利申請人必須在當前確定過去的主題指南和 MPEP 中有多少仍然適用於未來的 USPTO 程序。特別地，USPTO 此前，例如在 2014 年關於專利主題適格性的臨時指南、2015 年 7 月的更新和 2016 年 5 月的更新中，提供了假設的請求項和取自案例法中的請求項的分析。然而，*Berkheimer* 備忘錄沒有說明在 *Berkheimer* 決定之後，過去的哪些指導仍然適用。如果相關法律權威存在混淆和不確定性時，大多數審查員往往會謹慎行事，並忽視專利申請人的論點，因為這些論點缺乏 USPTO 和法院的明確支持。

此外，USPTO 指南通常會對法院的判決有所反應。當相關的判例發佈時，USPTO 有時會通過發佈備忘錄來回應。但是 *Berkheimer* 決定提出的許多問題在未來幾年內可能仍然得不到回答。例如，根據 *Berkheimer* 決定，目前還不清楚誰是假設的事實審理者，是普通法官、本領域技術人員、還是普通公眾？審查員根據美國專利法第 101 條對事實的調查結果，應被給予何種程度的尊重？同樣地，分析請求項的主題適格性，是否還是根據對主題適格性進行最寬泛合理的解釋，或者使用地區法院在訴訟中用的 *Phillips* 標準，或者在如 *Amdocs, Ltd. v. Opennet Telecom, Inc.* 841 F.3d 1288, 1299 (Fed. Cir. 2016) 案所證明的通常更有利於專利申請人的標準下？同樣地，審查員通常根據證據優勢來確定可專利性。該審查標準是否仍適用於基於美國專利法 101 條的 *Alice* 駁回？

3. USPTO 必須為專利審判和上訴委員會的法官提供主題適格性指南

Berkheimer 備忘錄和過去的 USPTO 備忘錄未解決的一個問題是專利審判和上訴委員會（以下簡稱“PTAB”）的法官對主題適格性指導的範圍。這對於單方專利申請和 AIA 審判程序（即，授權後復審程序和商業方法專利過渡程序）都是一個重要問題，因為專利主題適格性可以構成專利無效的基礎。

自 *Berkheimer* 決定以來，PTAB 的不同合議庭對過去的主題適格性指南的重視程度有著巨大的區別。一些 PTAB 決定強調，法律問題僅限於最高法院和聯邦巡迴法院的判例法；另一些 PTAB 決定依據 USPTO 主題指南引入的概念，例如，2015 年 7 月更新中闡述的"合理依據"。通過事先知道 PTAB 專家委員是否會考慮基於 USPTO 指南的觀點，專利從業者與專利申請人們可以適時調整他們的論點和修改，以便被 USPTO 更好的考量。

其次，在沒有任何 USPTO 指南的情況下，許多 PTAB 法官仍舊將新穎性的論點視為第一印象。因此，這樣的論點在司法判例中很少得到支持，通常會被裁定為不利於專利申請人。例如，考慮到向聯邦巡迴法院單方上訴的費用，關於美國專利法第 101 條駁回的表面上不具專利性的作用缺乏一套重要的先例判例法。因此，許多 PTAB 合議庭因為這些論點專屬於新穎性和創造性的問題而忽略了這些論點。

4. 結論

自從 *Berkheimer* 決定以來，USPTO 的審查部門和 PTAB 在專利審查過程中有了很大的改進。然而，在對專利主題適格性能達到與許多歐洲和亞洲國家同等的確定性程度之前，專利權人和專利申請人仍有許多工作要做。USPTO 管理層以更深入指導的形式發表的強有力的聲明將是朝著正確方向邁出的重要一步。