新年的新試點計劃：

USPTO 引入主題適格性延期答復（DSMER）試點計劃

作者：Seema M. Mehta

為了在處理主題適格性（SME）駁回的時限方面提供靈活性並回應國會的壓力，USPTO 啟動了一項新的試點計劃，稱為主題適格性延期答復（DSMER）試點計劃。該新的試點計劃允許申請人在有限的時間內推遲對 SME 駁回的答復，期望首先處理其他可專利性駁回的問題能排除 SME 駁回。

根據現行程序，USPTO 審查員根據《美國專利法》第 101 條審查專利申請的主題適格性（SME），連同第 102 條（新穎性）、第 103 條（創造性）和第 112 條（可實施性、確定性）評估權利要求的可專利性。儘管關於 SME 是否應與這些其他可專利性要求中的任何一個或所有要求交織在一起存在很多爭論，但專利審查員目前在發出第 101 條駁回時並未考慮到對現有技術、確定性和可實施性問題的處理很可能會有使審查員了解到該權利要求具備第 101 條適格性的積極作用。例如，克服第 101 條駁回的一種方法是將要求保護的元素集成到實際應用中。這樣的修改也可能在審查過程中進行，以克服新穎性或創造性的駁回。因此，如果允許申請人推遲對 SME 駁回的答復，則在審查期間最初存在的第 101 條駁回可能會通過對其他可專利性駁回的答復而被排除。

在 2021 年 3 月給 USPTO 局長的一封信中，兩位參議員敦促局長指示審查員對專利審查採用順序方法，其中只有在基於所有其他可專利性理由的全面審查完成後才考慮 SME 問題。在 DSMER 計劃下，儘管將至少部分地應用其概念，但不會完全實施這種順序方法。相反，審查員仍會在初始審查意見書中考慮 SME 問題。但是，成功進入 DSMER 計劃的申請人可以推遲對審查員在初始審查意見書以及在任何後續非最終審查意見書中 SME 駁回的答復。如果審查員在之前沒有撤回 SME 駁回，則需要在申請被最終處理時根據以下程序對該 SME 駁回作出答復。

首先，要獲准進入 DSMER 試點計劃，符合條件的申請必須是原始的非臨時發明專利申請或國際申請的國家階段。其次，該申請不能要求任何在先非臨時申請的較早提交日期的優先權，也不能獲得以加快審查為目的的任何特殊狀態（例

如，優先審查（Track One）、審查前會晤試點計劃（First Action Interview Pilot Program）、專利申請高速公路（Patent Prosecution Highway）等）。第三，進行實質審查的第一次審查意見通知書必須同時作出 SME 和非 SME 駁回。如果特定申請符合上述三個標準，則在第一次審查意見通知中發出邀請，申請人對此可以接受或拒絕。邀請信將在 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 7 月 30 日期間郵寄。

接受邀請為申請人對第一次審查意見通知書中的 SME 駁回提供了有限的豁免。該有限豁免允許申請人將針對 SME 駁回提出的論證或修改推遲到所涉申請被最終處置或所有其他未決駁回被撤回或經過成功論證中的較早者。在審查期間，如果通過處理其他可專利性問題克服了 SME 駁回，則審查員將被指示撤回 SME 駁回。但是，如果在最終處置時仍然存在 SME 駁回，則申請人必須具體處理 SME 駁回。實際上，這意味著一旦發出最終的審查意見通知書，該有限豁免即告結束，任何最終答復或上訴都必須解決現有記錄中的 SME 駁回。

從理論上講，這個新的「僅限邀請」計劃允許申請人和審查員在審查過程中的一個更合適的時間點進行 SME 分析，這樣可以有效地（即，在基於可實施性和現有技術的駁回被克服後）進行分析。在理想情況下，前兩個審查意見通知書不是最終的，為克服其他可專利性駁回而進行的修改足以克服最初審查意見通知書中的 SME 駁回。不幸的是，審查實務很少是理想的。當第二次實質審查意見構成案件最終處置的最終意見時，該有限豁免到期，從而限制了克服現有技術和 SME 問題的時間框架。

我們將會再次報告 DSMER 試點計劃的實施以及成功案例（或失敗案例，視情況而定）。