

从新近判例看美国 商业方法专利的发展

【摘要】 美国法院在 1998 年的 State Street Bank 案中确立了商业方法的可专利性,但有关商业方法专利的争议从未平息,而商业方法专利产生的弊端也影响了市场竞争和公共利益,从近年美国法院的判例可以看出其对商业方法的可专利范围和授权条件给予更严格的解释和限制,透视这些判例,可以为我国的相关立法及司法提供有益的启示。

【关键词】 商业方法 可专利性 美国判例

谢黎伟/文

互联网的蓬勃发展使电子商务应运而生,而商业方法专利则在电子商务的迅速成长中逐渐崭露头角,1998 年,美国法院在 State Street Bank 案^[1]中确认了商业方法的可专利性,自此商业方法专利开始浮出水面。虽然美国有成文的专利法,但美国法院的判例对专利法的解释、补充和发展历来有举足轻重的作用,而美国法院近年来有关商业方法专利的判例必然会对商业方法专利的发展产生决定性的影响,透视这些判例,可以使我们对商业方法专利有更深入的理解和把握。

一、美国法院新近有关商业方法专利的判例

1. Bilski 案^[2]

Bernard Bilski 与 Rand A. Warsaw 于 1997 年向美国专利商标局(简称 PTO)申请一种使用对冲交易控制交易风险的商业方法专利。其方法是:当商品卖方向顾客以某一固定价格售出商品时,卖方同时以另一固定价格向另一方购买该商品,当该商品的价格上涨时,卖方尽管以不利的价格向顾客卖出了商品,但他同时又以有利的价格购

买了该商品,从而规避了交易风险,反之亦然。该申请共有 11 项权利要求,未限制交易的具体商品种类,并在专利权利要求书中写明不需要通过计算机或者其他技术装置实施该方法。PTO 的审查员依据美国《专利法》第 101 条拒绝了该申请,认为发明没有具体的执行装置,而仅是操作一个抽象的概念,解决的是一个没有任何实际用途的数学问题。Bilski 向专利上诉委员会(简称 BPAI)请求复审,2006 年 9 月, BPAI 裁定,鉴于该发明没有发生从一种物质向另一物质的转化,而该发明仅涉及非物质性的金融和法律风险转化,因而只是抽象的方法,不属于可专利主题。

该案于 2007 年 2 月上诉到 CAFC, CAFC 决定采取全体法官审理的形式,从审理形式上可见对此案的重视。CAFC 认为,首先,一个发明申请否属于《专利法》第 101 条的可专利主题是一个前提,如果不属于可专利主题,即使满足了其他法定的可专利性标准(如新颖性、非显而易见性),也将被拒绝授权。随后,法院审视了判断方法发明可专利性的四种测试法,一是弗莱曼—沃特—阿伯利测试法(Freeman-Walter-Abele test),另一个是“有用、具体和

有形的结果”测试法 (useful, concrete, and tangible result test), 第三个是“技术性创造”测试法 (technological arts test), 第四个是“装置或转化”测试法 (machine-or-transformation test)。CAFC 在对比了这几个测试法后得出结论: 最高法院已经明确提出的方法专利申请是否适格的标准是“装置或转化”测试法, 它要求(1)该方法与特定的机器或装置有关。或者(2)该方法将特定的物质转化成另一物质或另一状态。然而 Bilski 的发明至多只是发生了公众或私人的法律义务或商业风险这类的抽象的转化, 而不是物质的转化, 加之考虑到该发明申请承认不需要借助机器或装置执行, 因此, 它完全不符合“装置或转化”测试法, 不属于可专利主题。CAFC 同时分析了上诉人的上诉理由, 上诉人声称其发明产生了“有用、具体和有形的结果”, 但法院认为, “有用、具体和有形的结果”测试法对判断方法是否属于可专利主题并不充分, 不足以成为判断标准。上诉人还认为, 该方法的实施步骤并不是纯粹的思维方法, 而要求有实质性的实施行为, 并产生了有形的结果。CAFC 认为正确的分析方法是看权利要求是否满足“装置或转化”测试法, 而不是列举“实质性步骤”(physical step), 申请人的权利要求不需要借助计算机或其他装置进行数学运算, 因而纯粹是思维活动, 同时, 发明的权利要求过于宽泛, 实际上排除了其他人对一个通用概念的所有实际应用。所以, 该权利要求不符合《专利法》第 101 条规定的可专利主题。2008 年 10 月 30 日, CAFC 作出判决, 拒绝了该商业方法的权利要求。

2. Comiskey 案^[3]

Comiskey 案是近期另一起影响较大的商业方法专利案件。Stephen W. Comiskey 向 PTO 提出的发明专利申请是关于以强制仲裁的方法解决法律文件 (例如遗嘱或合同) 争议的方法。其方法大致如下: 首先将法律文件和当事人在强制仲裁系统中进行注册或登记, 并在法律文件中表明任何有关法律文件的争议都应通过事先选定的强制仲裁方法解决。当原告提出仲裁请求时, 该方法就会引导出仲裁结果。同时保证裁决结果的终局性和约束力。该申请一共有 59 个权利要求, 独立权利 1 和 32 及其从属权利要求不要求使用计算机或其他装置实施该方法。独立权利 17 和 46 及其从属权利要求则要求该方法用计算机或网络、电话等通讯装置进行仲裁。PTO 的审查员经过审查后认为, 该专利申请属于现有技术, 不具有非显而易见性, 不符合美国《专利法》第 103 条的规定, 从而将该专利申请的权利要求悉数驳回。Comiskey 不服, 向 BPAI 提起复审, BPAI 的复审结果是维持 PTO 的决定, 再次确认 Comiskey 的方法专利申请不具有非显而易见性。Comiskey 不肯罢手, 又向 CAFC 提起上诉。CAFC 由三位法官组成合议庭对案件进行了审理, CAFC 指出, 该专利申请的独立权利要求 1 和 32 以及它们的从属权利要求属于抽象概

念。落入美国《专利法》第 101 条规定的不可专利主题。而独立权利 17 和 46 及其从属权利要求 15、30、44、58 则具备可专利性。CAFC 在 2007 年 9 月 20 日作出判决, 部分撤销 BPAI 的决定, 发回 PTO 对独立权利要求 17 和 46 及其从属权利要求重新审查, 以确定计算机或通讯设备与 Comiskey 的方法结合是否使其具备了非显而易见性。Comiskey 依然不服, 请求 CAFC 以全体法官审理的形式重新听审, CAFC 经过讨论, 同意了其请求, 但听审的范围限于对原合议庭判决的修正。Comiskey 在请求书中认为, 他和 PTO 和 BPAI 的争议始终在于专利申请是否符合美国《专利法》第 103 条规定的非显而易见性要求, 双方从未对专利申请是否属于专利法第 101 条的不可专利主题发生争执, 因此 CAFC 不应自行决定以专利法第 101 条为依据审理该案。CAFC 不同意此观点, 认为最高法院的判例已经证明这种作法并无不妥。CAFC 还重申了“装置或转化”测试法, 认为对抽象概念的排除包括二个不同但又有联系的方面: (1) 当权利要求中的抽象概念没有和实际应用相联系时, 它不具有可专利性。(2) 当权利要求中的抽象概念有实际的应用时, 须进一步考虑该发明是否和装置相结合或者是否有物质或状态的转化。CAFC 仍然认为独立权利要求 1 和 32 是通过仲裁人解决当事人之间法律争议的思维方法, 不具有可专利性。修正后的判决大部分与原判决类似, 最大的区别在于独立权利要求 17 和 46 及其从属权利要求在 2007 年的判决中曾被认为属于可专利的主题, 而这次 CAFC 的修正删除了该部分内容, 而代之以退回 PTO, 由 PTO 首先考虑这些权利要求是否属于专利法第 101 条的可专利性主题。据此, CAFC 在 2009 年 1 月 13 日作出判决, 部分维持原判, 部分撤销原判, 退回 PTO 重审。

二、Bilski 案和 Comiskey 案所揭示的问题

1. 商业方法的可专利范围

美国法院曾长期将商业方法排斥在专利的大门之外, 1908 年的 Hotel Security Checking Co. 案^[4]最早确立了“商业方法例外”原则, 认为商业方法是抽象概念, 不属于可专利主题。然而, 事过境迁, 1998 年美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 在 State Street Bank 案中, 态度发生历史性转变, 在此案中, CAFC 裁定: “发明若产生了有用、具体和有形的结果, 则可获得专利”。在其后的 AT&T 案中, CAFC 的判决进一步指出: “判断这种数学算法是否具有专利性的原则是: 其是否从事了实际的应用并且产生了实用的效果, 如果是, 则表明其具有可专利性。”^[5]可见, CAFC 实际上仅将“实用性”作为商业方法专利的判断标准。这一宽松的标准使商业方法专利的门户大开, 从此商业方法专利的申请量呈爆发式增长之势, 有人形象地将其比喻

为“专利洪水”，这股“专利洪水”的破坏力表现在以下方面：首先，它使专利局资源紧张，应接不暇，同时由于审查员缺乏经验和对比技术的资料，产生了大量低质量的“问题专利”。其次，它引发了大量的专利侵权诉讼，即使是“问题专利”拥有人提起的侵权诉讼，也会由于高昂的诉讼成本，迫使竞争对手退出市场或被迫支付高额许可费，从而损害技术进步和市场竞争^[6]。这种状况使得美国国内对商业方法专利的抱怨和批评四起。面对各方责难，美国最高法院对商业方法专利的态度趋于严格，在 Ebay 案中就有四位最高法院法官在附随意见中认为商业方法专利具有“潜在的模糊性和令人怀疑的有效性”。在最高法院的影响下，CAFC 也收紧了商业方法专利的口子，Bilski 案和 Comiskey 案则是 CAFC 对商业方法专利态度变化的标准。

由于美国《专利法》第 101 条承认方法具有可专利性，所以目前美国法院的普遍观点是商业方法并没有被预先排除在专利之外，但同时美国专利法又规定了抽象概念 (abstract ideas) 不具有可专利性，所以，一个商业方法申请是否属于抽象概念就成为问题的关键，这历来是一个棘手的问题。美国法院通过判例发展出一些判断标准，其中之一是弗莱曼—沃特—阿伯利测试法^[7]，但该测试法由于与最高法院的一些判例相冲突，CAFC 认为这个测试法是不充分的，实际上，不符合该测试法的专利申请也具有可专利性^[8]。二是 State Street Bank 案确立的“有用、具体和有形的结果”测试法，该测试法曾经声名显赫，风靡一时，被 CAFC 和 PTO 做为判断商业方法可专利性的基本标准，但该测试法近年来风光不再，在 2006 年的 lab.corp.of America Holdings 案^[9]中已有三位最高法院法官质疑“有用、具体和有形的结果”测试法的有效性。而在 Bilski 案中 CAFC 认为，尽管该方法在确定一个申请是否属于《专利法》第 101 条的可专利主题时能提供有用的线索，但它同样是不充分的。同时表示，在 State Street Bank 案和 AT&T 案中运用“有用、具体和有形的结果”测试法进行的分析今后不再采用，从而最终否定其有效性。三是最高法院判例确立“装置或转化”测试法，它由 Benson 案、Flook 案和 Diehr 案三个判例建立起来^[10]，这三个判例都是上世纪七、八十年代最高法院的大作，在 State Street Bank 案后曾经沉寂一段时间，而如今 CAFC 回归传统，认为它被最高法院的诸多判例所遵循，是目前唯一适用的判断方法发明可专利性的测试法。至于“技术性创造”测试法，CAFC 认为“技术性创造”和“技术”都是模棱两可的，并且含义在不断变化，无论最高法院还是 CAFC 的判例都未明确采用过。

从 Bilski 案和 Comiskey 案可以看出，商业方法专利始作俑者的 CAFC 已经放弃了自己创立的以“有用、具体和有形的结果”标准来衡量商业方法的可专利性，而以最

高法院的“装置或转化”测试法取而代之，这显然是一个比前者更高的标准，显示出 CAFC 对商业方法专利的态度由激进趋向温和。同时，CAFC 坚持认为“商业方法除外”原则是不合法的，商业方法专利申请和其他方法专利申请的可专利性要求并无二致。表明美国法院不会全面否定商业方法专利，但是会对商业方法专利进行更严格的审视。

2. 商业方法专利申请上诉案件的法律适用

Comiskey 案除了上述关于判断商业方法可专利性的标准之争外，其争议的另一焦点则是 CAFC 在审理该案时的法律适用问题。Comiskey 诉称，他和 PTO、BPAI 争议的一直是专利申请是否具有的非显而易见性问题，双方从未对涉及专利申请的可专利性发生争议，非显而易见性涉及《专利法》第 103 条，而是否属于可专利主题则由《专利法》第 101 条规定，但 CAFC 却越俎代庖，适用《专利法》第 101 条判断专利申请的可专利性，显然是不恰当地行使裁判权。CAFC 的对此的解释是：最高法院在 SEC v. Chenery Corp., 案^[11]中就已确立了上诉法院有权以不同于原审判决的法律依据进行判决，这已被长期公认并且为诸多判例所遵循。这样做也是必要的，唯有如此才能避免将案件退回 PTO 重新考虑申请的可专利性所造成的资源浪费。同时认为上诉法院有权要求原裁判机关以另外的法律依据重新审理，这也有最高法院的 Dretke v. Haley 案^[12]为证。并且在法庭的审理中，该专利申请是否符合《专利法》第 101 条的问题也曾被充分提出。在《专利法》第 101 条和 103 条的关系上，CAFC 认为是否满足《专利法》第 101 条的要求是判断申请可专利性的第一道门槛，因此，在判断专利申请的可专利性时，《专利法》第 101 条必须优先适用，修正后的 Comiskey 案判决也要求 PTO 首先考虑专利申请是否具有可专利性，而非首先顾及专利申请的非显而易见性。这样一来，CAFC 的改判使 Comiskey 的专利申请前景将变得更为暗淡，本来已明确的一部分权利要求的可专利性现在变得模糊了，Comiskey 的专利申请可以说是雪上加霜。但 Moore、Newman、Rader 三位法官对 CAFC 的改判不以为然，认为 CAFC 误解了 Chenery 案，Chenery 案表明上诉法院只有在 (1) 为证明行政机构的决定是正确的；或者 (2) 行政机构所做决定的法律依据是错误时，才可以采用与原审不同的法律依据，因为这样可以避免资源浪费。但 CAFC 从未指出 PTO 裁决的法律依据错误，也未对其进行仔细分析，所以 CAFC 在未对 PTO 的非显而易见性裁决作出评判的情况下，就退回 PTO 重新审查，恰会造成资源浪费。因此 CAFC 不应回避对上述请求直接作出判决。不过，这只是少数法官的意见。

由上可知，判断商业方法可专利性的标准受到美国法院更严格的解释和限制，这也是美国近年来对商业方法专利态度的大势所趋，早在 1999 年，美国国会通过的《美

国发明人保护法案》就规定,如果被告能够证明在商业方法专利有效申请日之前一年,其已经在使用该商业方法发明,则被告将可以在被指控侵犯他人的商业方法专利的诉讼中免责^[13]。该法案是国会专门针对因商业方法专利而引起的侵权诉讼而制定,目的是为被告提供抗辩事由,而国会近年也正在讨论禁止授予避税方法专利^[14]。USPTO也提出了改进商业方法专利质量的措施,主要包括:加强对审查员的有关商务实践中的技术训练;由主审查员(审查学习和训练过程中的优秀者)对在美国《专利分类指南》第705类(商业方法专利基本上被归入在此分类)中所有申请进行强制性的第二次审查;扩大USPTO的质量审查办公室对在美国《专利分类指南》第705类中专利的抽样审查范围;对在美国《专利分类指南》第705类中的申请,进行与商业有关的非专利文献强制性检索^[15]。而自从最高法院在eBay案中否定了这种自动发布永久禁令的做法,明确指出专利诉讼中永久禁令的发布必须考虑传统的四要素测试法后,美国就有评论认为,由于商业方法专利本身的特点,很难满足四要素测试法,这将构成商业方法专利权利人获得法院永久禁令的一道难以逾越的障碍^[16]。还有美国学者对eBay案后的30个判例进行了研究,发现在23个发布禁令的案例中,有22个案例的专利权人与侵权人是直接的竞争者。在7个拒绝发布禁令的案例中,有5个案例的专利权人自己不实施专利,或专利权人与侵权人不存在商业上的竞争(或两者兼而有之)。这表明是否自己实施专利,侵权人与专利权人是否存在商业竞争已成为地方法院发布禁令的关键因素^[17]。由于有不少商业方法专利权利人本身并不实施专利,美国法院对专利侵权诉讼中发布永久禁令的限制态度,无疑对商业方法专利权利人的权利行使有相当的约束。

美国近年来在商业方法专利上趋于严格的作法,说明了即使在经济和科技实力称霸全球的美国,过于泛滥的商业方法专利也会损害国内的公共利益。必须在技术创新、促进竞争和公共利益之间寻找利益的最佳平衡点。

三、对我国的启示

商业方法专利,同其他专利一样,做为知识产品,可以被看做是一定数量的信息,从长期的观点看,信息是取之不尽,用之不竭的资源,但在一定时期内,信息的总量是有限的,是一种稀缺的资源,因而信息的私有和公有呈现此消彼长的关系,所以必须合理确定专利权人的权利边界。就商业方法专利而言,首先,由于商业方法专利通常与计算机软件相结合,获得专利就意味着权利人在商业方法和计算机软件两个领域同时得到专利保护,无疑将大大增强专利权人的竞争优势,这是一般的产品或方

法专利所无法比拟的。出于维护公共利益的考虑,很多国家都将商业方法和计算机软件排除在专利法之外,而将商业方法和计算机程序合为一体的商业方法专利,理应对其进行更严格的审视。从另一个角度看,专利权人之外的第三人如果未经许可,使用商业方法或计算机软件中的任何一项,都可能被视为侵权行为,专利侵权的可能性大幅上升。可见,商业方法专利比其它类型的专利具有更强的垄断性,对竞争的限制也更为明显。

其次,电子商务是商业方法专利的集中领域,由于网络世界无国界的特点,专利权人的控制力将超出一国的地域范围。对整个行业的其他竞争者产生影响,特别是在电子商务发展的初期,所授予的专利大多是基础专利,是进入相关市场不可逾越的门槛。在方法专利化——专利标准化——标准许可化的模式下,其他经营者如要进入市场,必须支付高额许可使用费,必将阻碍电子商务的发展,也破坏了人们对网络空间信息资源的共享。

最后,从履行国际条约的义务看,根据TRIPs协议第27条第1款规定:一切技术领域内的任何发明,无论产品发明或方法发明,只要它们是新颖、具有创造性并可付诸工业应用,均应有可能获得专利。同时,在第27条第3款列举以下几项可不授予专利:1.人类或动物的诊断、治疗和外科手术方法;2.除微生物以外的动植物以及生产它们的生物性方法(非生物性和微生物方法除外)。对于何谓“技术领域”,TRIPs协定并未给出明确的解释,而是将解释的空间留给了其成员。因此,商业方法专利是否属于TRIPs协定的保护范围,从协议本身并不能得出明确的答案。换言之,不授予商业方法专利保护,并不违反TRIPs协议。因此,我国对商业方法专利应三思而后行。

另一方面,与美国《专利法》第101条和103条类似的内容也我国专利法中也有规定,如我国《专利法》第25条规定,智力活动的规则和方法不授予专利权。第22条规定,发明和实用新型应具备新颖性、创造性(非显而易见性)和实用性。但对于智力活动的规则和方法如何理解,专利申请的创造性如何把握,无论在立法还是司法实践上都还十分欠缺。上述判例也为我们提供了一种思考的路径,因此通过对美国相关判例的研究,对我国专利法的完善和发展不无裨益。DIP

(作者单位:厦门大学法学院)

参考文献:

- [1] State Street Bank & Trust Co.v.Signature Financial Group Inc. 149 F.3d 1368 (Fed. Cir.1998).
- [2] In re Bilski, No.2007-1130,545 F.3d 943 (Fed. Cir.2008).
- [3] In re Comisey, No.2006-1286, 554 F.3d 967 (Fed. Cir.2008).

- [4] Hotel Security Cheeking Co.v.Lorraine Co.160 F.467 (2d cir.1908).
- [5] AT&T Corp.v.Excel Communications,Inc..172 F.3d 1352 (1999).
- [6] Michael J.Meurer. Business Method Patent and Patenr Flood. Journal Of Law & Policy, Vol.8 (2001), pp.322-327.
- [7] In re Freeman, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978); In re Walter, 618 F.2d 758 (CCPA 1980); and In re Abele, 684 F. 2d 902 (CCPA 1982).
- [8] In re Grams, 888 F.2d 835, 838-839 (Fed. Cir.1989).
- [9] Lab.Corp.of Am.Holdings v. Metabolite Labs.Inc., 548 U.S.124 (2006) (Breyer, J. dissenting).
- [10] Gottschalk v. Benson,409 US.63 (1972). Parker v.Flook, 437 U.S.584 (1978), Diamond v.Diehr, 450 U.S.175 (1981).
- [11] SEC v. Chenery Corp. 318 U.S. 80, 88 (1943).
- [12] Dretke v. Haley, 541 U.S. 386, 388-89 (2004).
- [13] 35 U.S.C. §287(c) (1999).
- [14] Patent Reform Act of 2007, H.R. 1908, 110th Cong. (2007).
- [15] United States Patent and Trademark Office , Business Methods Patent Initiatives : An Action Plan[EB/OL]. [2009-06-18].http ://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html.
- [16] Jonathan H. Urbanek, A Postmortem for Permanent Injunctions Against Business Method Patent Infringement in the Wake of eBay V. MercExchange. Depaul Law Review, Vol.57(2007-2008).pp. 608-609.
- [17] Virginia K.Demarchi, injunctions after eBay v.mercExchange [EB/OL]. [2009-03-23]. [2009-06-18].http://www.fenwick.com/docstore/Publications/Litigation/Injunctions_After_eBay.pdf.

(上接第 66 页)

and of the Council on the Patentability of Computer-Implemented Inventions [R].Commission of the European Communities,Brussels, 2002, p. 2.

[7] Rentocchini, Francesco. Software Patenting in the European Union: Empirical Insights [J/OL]. [2008-03]. (March 2008). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1141714>

[8] Florian Mueller. More Lisbon, less Munich[J]. Parliament Magazine, 2006(3).

[9] 1979-2004 European Software Patent Statistics (Applicant Countries)[R]. from Gauss System 2005.3.

[10] James Sood, Frank DuBois. The Use of Patent Statistics to Measure and Predict International Competitiveness [J]. The International Trade Journal, Vol IX, No. 3, Fall 1995.

[11] Dietmar Harhoff, Frederic M. Scherer, Katrin Vopel. Citations, family size, opposition and the value of patent rights[J]. Research Policy, 32 (2003):1343 - 1363.

[12] B.W. Hall, G. Thoma, and S. Torrisi., "The market value of patents and R&D: Evidence from European firm [R]. Technical Report WP n.186, Centre for Research and Internationalization (CESPRI), Bocconi University, 2006(10).

[13] Study of the effects of allowing patent claims for computer-implemented inventions[R]. sponsored by the European Commission, a joint study by MERIT (University of

Maastricht, Netherlands), Centre of Intellectual Property Law CIER (University of Utrecht, Netherlands), Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam, Netherlands), Telecommunication Engineering School at the Universidad Polit?ecnica de Madrid (UPM), Spain and Centre for Research on Innovation and Internationalization (CESPRI) at Bocconi University, Milan, Italy.

[14] John D. Collins. Software and Business Method Patent Laws: How Europe and the United States Compare[J]. IP&Technology Programme, ISSN 1750-7146, 2006.

[15] EU Rejects Controversial Software Patents Proposal [EB/OL]. [2005-07-06]. eWeek.com, at <http://www.eweek.com/c/a/Enterprise-Applications/EU-Rejects-Controversial-Software-Patents-Proposal/>.

[16] Greg Aharonian. Why All Business Methods Achieve a Technical effect?[EB/OL]. [2001-10]. Internet Patent news Service, latest version at www.bustpatents.com/aharonian/bzmt-dtch.htm.

[17] Kim Gagne. U.S. Comments on the Draft European Parliament Amendments to the Proposed European Union Directive on the Patentability of Computer-Implemented Inventions[R]. U.S. Mission to the European Union, Economic Affairs Section, 2003.