

美英两国商业方法专利适格性标准的悖离抑或趋同

李晓秋

(重庆大学法学院,重庆 400044)

摘要:商业方法的专利适格性在美国和英国一直是一个颇有争议的话题,两国的法院和知识产权局都在积极探寻其合理界限。美国联邦巡回上诉法院于2008年10月30日审结的In Re Bilski案采取了限缩商业方法专利适格性的模式,英国上诉法院于2008年10月8日宣判的Symbian Ltd. v. Comptroller - General of Patents案则表明将进一步放宽商业方法的可专利性条件。美国的“适度限缩”和英国的“有限扩张”的实践一方面显示了各国对于商业方法专利适格性标准质疑的不同回应;另一方面,这种不同路径也揭示了两国对于商业方法专利适格性边界的共同廓清,具有殊途同归、异曲同工之妙。美、英两国关于商业方法专利适格性标准的动向值得中国关注。

关键词:In Re Bilski ;Symbian ;商业方法专利适格性;悖离;趋同

中图分类号:DF523.2

文献标志码:A

文章编号:1008-5831(2010)05-0088-07

2008年10月8日英国上诉法院(Court of Appeal)维持了英国高等法院(High Court)关于Symbian Ltd. v. Comptroller - General of Patents案(以下简称Symbian案)^①的判决。与之相对应的是美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit)在2008年10月30日审结了令人关注的In Re Bilski案^②。两案均涉及商业方法专利适格性标准的重新审查,这表明美、英两国法院试图再次厘清商业方法之可专利性,摆脱数十年来的困扰,寻求新的判定路径。笔者追溯美英两国商业方法可专利性标准的蜕变历程,并对Symbian案和In Re Bilski案进行介绍和评析,进而得出美国适度限缩商业方法可专利主题和英国有限扩张商业方法可专利主题的路径看似悖离,但实际上却表达了共同的诉求:太宽、太窄的可专利主题都将减损商业方法专利存在的实益,遭致责难。基于此,必须重新探寻划定商业方法可专利主题的合理边界。

一、美、英关于商业方法专利适格性认定的不同进路

(一)从滴流到细流再到湍流:美国的历史追溯

在美国专利制度的历史长河中,有关商业方法在可专利主题中的定位一直

收稿日期:2009-12-08

基金项目:国家留学基金委2007年度“西部地区人才培养特别项目”(2007108816);重庆大学2007年度社科青年基金(CDSK2007-18);“中央高校基本科研业务费”资助项目(CDJSK100003)

作者简介:李晓秋(1972-),重庆人,重庆大学法学院副教授,博士研究生,主要从事知识产权法和网络法研究。

①Symbian Ltd. v. Comptroller - General of Patents, [2008] EWCA Civ 1066, [2009] R. P. C. 1.

②In re Bilski, 545 F. 3d 943 (Fed. Cir. 2008).

纠缠不止。在传统意义上,一般认为从事商业活动的方法不属于美国专利法 101 条“法定主题”^③的范畴。然而,这一原则却从来没有被明确地描述过^[1]。事实上,美国专利法并没有明确排除商业方法的可专利性,而对于商业方法是否可以作为可专利主题主要依赖于司法判例。1908 年 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. 案是确认商业方法专利保护原则的里程碑案件。在该案中,美国联邦巡回上诉法院第二巡回庭指出:“一个商业系统如果没有与执行商业的系统联系,这样的商业系统不是一种技术。”^④从而正式确立了商业方法在专利保护上的除外原则(genesis of business method exception)。这个原则曾被以后许多案件所引用,如 1942 年的 In re Patton 案中,法院同样指出,“一个与执行商业交易没有联系的商业方法不在专利法的可专利主题之内”^⑤。法官认为商业方法不在“工序、机器、制造品和物质的组分”的范围内,从而不属于一种技术(arts),不能取得专利权^⑥。法官创设的这一原则是基于美国专利法第 101 条(35 U. S. C. § 101)规定:凡发明或发现任何新颖而适用的工序(process)、机器(machine)、制造品(manufacture)、组合物(composition of matter),或其上述各项新颖而适用的改进,可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权。但商业方法除外原则并不能完全排除商业方法专利的衍生。因为人们对基于方法而得到的产品的可专利性是不持有任何异议的,而由于方法和方法产品之间的模糊性,加之审查人员的局限性、申请人或者代理人撰写的技巧性,美国专利与商标局早期在审查此类发明时极有可能不能完全阻止商业方法专利成为“漏网之鱼”^[2]。如此,商业方法专利犹如点点“滴流”,不时出现。

20 世纪 70 年代和 80 年代之间,由于与计算机执行的有关产品的专利化的大幅度增加,法院的判决原则发生了大的转移,此时开始从可以专利的工

序(方法)中严格区分不具有专利适格性的“数学演算法(mathematical algorithms)”和“抽象的思想(abstract idea)”^[3]。而发明者为了获得专利,常将与软件有关的发明在撰写权利要求时作为一种机器(machines)或者系统(systems)。如在 Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. 案中,美国法院就支持了“现金管理帐户”这一权利要求^⑦。这种趋势随着美国最高法院(Supreme Court)审理涉及到软件有关的商业方法发明“三部曲”案件:1972 年的 Gottschalk v. Benson 案^⑧、1978 年的 Parker v. Flook 案^⑨、1981 年的 Diamond v. Diehr 案^⑩逐渐变得明朗,“商业方法不具有适格性”原则慢慢被打破,愈来愈多的商业方法专利逐渐形成一股“细流”^[4]。

1998 年的 State Street Bank 案^⑪被称为美国打开商业方法专利大门的开启者,随后跟进的 AT&T Corp. 案^⑫再次确认了商业方法具有可专利性,从而彻底宣告“商业方法除外原则”的死亡。这两个案件奠定了美国商业方法专利申请和授予的湍流即将汹涌而至。根据美国专利与商标局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)的统计,1997 年商业方法专利申请案 974 件,授予案 120 件;1999 年商业方法专利申请案 3 020 件,授予案 423 件;2000 年申请案飙升至 8 058 件,授予案 845 件;2007 年申请案继续稳步增长达到 11 378 件,授予案 1 330 件^⑬。

(二)从枯流到溪流:英国关于商业方法专利适格性的变迁

英国与其他欧洲国家一样,发明的技术性质是可专利主题的基石^[5]。无论在英国《专利法》(Patent Act 1977)的视野中还是《欧洲专利公约》(European Patent Convention, EPC)的规定中,商业方法是不具有专利适格性的^⑭。这可以追溯至 1907 年的 In Re

③美国专利法第 101 条允许下列在某种程度上具有重叠性而范围(类型)广泛的四种法定主题(statutory subject matter):方法(process)、机器(machine)、制造品(product)、合成物质(composition of matter)以及上述各种新颖而适用的改进。

④Hotel Sec. Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467, 469 (2d Cir. 1908).

⑤In re Patton, 127 F. 2d 324, 328 (C. C. P. A. 1942).

⑥美国 1952 年专利法修改时将原来使用的“技艺”(arts)一词改为“工序”(process)。

⑦Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc., 564 F. Supp. 1358 (D. Del. 1983).

⑧Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63 (1972).

⑨Parker v. Flook, 437 U. S. 584 (1978).

⑩Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175 (1981).

⑪State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

⑫AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F. 3d 1352 (1999).

⑬笔者根据美国专利与商标局关于商业方法专利申请和授权的数据统计而成(2009-02-25)。http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/.

⑭Patent Law (1977), S. 1(2)(c); <European Patent Convention>, art. 52(2).

Coopers Application 案,法庭阐述“你不能获得仅表现为方案或者计划的专利授权,比如变富的计划,让国家的政府变得更好的计划,商业的有效执行的计划”^⑤。根据《欧洲专利公约》第52条之(1)、之(2c)之规定,专利必须针对技术领域(technical field),必须与技术问题(technical problem)有关,必须具有技术特征(technical character),必须具有技术贡献(technical contribution)。然而吊诡的是,《欧洲专利公约》第52条之(3)却含糊不清地指出可以授予某些“如此这样(……as such)”的商业方法或者软件以专利权,其中关于“如此的商业方法”的技术贡献或者技术特点并没有明确规定。在20世纪70年代至90年代,英国知识产权局(Intellectual Property Office, UKIPO)、欧洲专利局(European Patent Office, EPO)等严格把守涉及到商业方法专利申请的审查大门,专利申请人极难获得专利权。VICOM案是欧洲专利局上诉委员会((EPO Boards of Appeal)采用技术贡献测试法对商业方法的可专利性进行判定的第一个案件,委员会认为VICOM案中的权利要求涉及到不可专利的数学方法,不具有技术特点,从而不能授予专利^⑥。该测试法随后在两个IBM案件^⑦中加以适用。英国上诉法院在1989年的Merrill Lynch's Application案^⑧,1991年的Gale's Application案^⑨,1997年的Fujitsu Limited's Application案^⑩等三案件中袭用欧洲专利局的“技术贡献测试法”,极力阻止商业方法的可专利性。

在1998年美国大开商业方法专利之门之后,欧洲专利局以及欧洲各国最开始对于商业方法专利申请的审查并没有盲目跟进^[6]。但是由于对“……如此这样”的解读差异,欧洲专利局和英国知识产权局的实践一直存有差异。在美国和日本相继授予商业方法专利政策的影响下,欧洲专利局也开始尝试支持商业方法专利^[7]。在2000年的Pension Benefits (T931/95) and Hitachi cases(T258/03)案中,欧洲专利局采用新的思路,即不再考查商业方法的专利适格性,而只是关注是否具有创造性(Inventiveness)。

但这样的思路并没有连续性。一个来自欧洲经济和社会委员会的主要是工业界代表的小组在2003年谴责欧洲专利局关于商业方法专利政策简直就是“一场混乱,是法律诡辩的恶果”^⑪。基于此,英国知识产权局和英国法院常常否决EPO授予的专利权在英国的效力。即使是欧洲专利局上诉委员会的决定也并非是其法定的先例^[8]。

2005年英国高等法院法官Peter Prescott意图尝试欧洲专利局的新路径而放弃对“技术贡献”的考查,但是他受到两方面的困扰:一是欧洲专利上诉委员会在一定程度上恣意摒弃“技术贡献”测试法;二是赞同对于创新技术采取新测试法^⑫。2006年英国上诉法院在合并审理Aerotel Ltd. v. Telco Holdings Ltd.案和Macrossan's Patent Application案^⑬中再次确认了英国知识产权局的这种传统模式,创设“四步骤法”: (1)阐释权利要求; (2)识别有无实际贡献; (3)这种贡献是否仅仅属于专利法排除的领域(如仅是计算机程序); (4)具有技术上的贡献吗?据此认为没有“技术贡献”的商业方法发明落入法定排除的可专利主题之内。该决定做出后,英国上议院拒绝受理Macrossan提出的上诉。这一决定遭致欧洲专利局的严重批评。随即,英国知识产权局提议请求欧洲专利局扩大委员会(EPO's Enlarged Board of Appeal)对商业方法可专利性进行澄清。遗憾的是,欧洲专利局长Alison Brimelow拒绝了此要求。但是Brimelow女士在2008年1月痛斥美国的专利处理方式,“他们对可授予专利这个问题的态度不是很严格:任何东西都可以被授予专利”。可见,从总体上看,英国坚守的“技术贡献测试法”路径对商业方法专利的授予比较慎重,没有经历美国的大肆开放保护期,即使到现在也仍然犹如小溪流,缓缓流来,绝无汹涌之势。

二、In Re Bilski案和Symbian案:案情简介

(一) In Re Bilski案

该专利是Bernard L. Bilski和Rand A. Warsaw于1997年4月10日向美国专利商标局申请的一个商

^⑤In Re Coopers Application, 19 RPC 53 (1901).

^⑥Case T-208/84, VICOM, 1987 EPOR 78(EPO Tech. Bd. App. 1986).

^⑦IBM/Data processor network (Decision T 06/83) [1990] EPOR 91 and IBM/Computer related invention (Decision T 115/85) [1990] EPOR 107.

^⑧Merrill Lynch's Application, [1989] RPC 561.

^⑨Gale's Application, [1991] RPC 305.

^⑩Fujitsu Limited's Application, [1997] RPC 608.

^⑪Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Patentability of Computer - Implemented Inventions,' 2003 O. J. (C 61) 154, 156 - 157,

^⑫In Re CFPH L. L. C.'s Application, [2005] EWHC 1589 (Pat), [2006] R. P. C. 5.

^⑬Aerotel Ltd. v. Telco Holdings Ltd (and others) and Macrossan's Patent Application, [2006] EWCA Civ 1371.

业方法专利(No. 08/833,892),涉及商品提供者对以固定价格销售的商品进行消费风险成本管理的方法。其所说“消费风险”比如由于天气原因,需要比商品设计值消耗更多或更少的能源。该申请共有11项权利要求,其中,第一个权利要求为:(1)一种以下列步骤管理商品提供者以固定价格所销售商品的消费风险成本的方法:在所述商品提供者与所述商品消费者之间发生一系列交易,其中,所述消费者以基于以往平均值的固定价格购买所述商品,该平均值与所述消费者的风险状态相应;(2)确定所述商品的市场参与者针对所述消费者具有一种反风险能力;(3)在所述商品提供者与所述市场参与者之间以第二次固定价格发生一系列交易,以平衡所述消费交易的风险状态^④。

在专利局审查程序中,审查人员认为该申请涉及一种“抽象思想”,且没有使用电子设备,因而不属于提高人类效力的技术范畴,不符合美国专利法第101条中的“方法”之专利权客体,因而决定驳回。专利上诉暨冲突委员会(Board of Patent Appeal & Interference, BPAI)也同样支持上述理由。申请人不服,起诉至美国联邦巡回法院。该院经讨论后决定全体法官(en banc)审议该案。在2008年5月8日的口头审理中,法庭考察以下五个问题:(1)根据专利法第101条,权利要求1是否属于可专利之客体?(2)根据专利法第101条,决定一个方法是否是可专利之客体应适用什么标准?(3)因为构成抽象思想或者精神过程,是否该客体就不是专利客体?包含精神与物理步骤的权利要求何时能产生可专利的客体?(4)一种方法是否必须产生一种物品物理变化,或者必须与一个机器相结合才能成为第101条下的可专利之客体?(5)本案中,重新考虑State Street Bank和AT&T Corp.两案是否适当?如果适当,两案是否应被全部推翻(overruled in any respect)?

全员庭审法院审判长Paul Redmond Michel连同Lourie、Schall、Bryson、Gajarsa、Linn、Dyk、Prost和Moore法官起草的法院判决意见书主要关注的是第二个问题,即在确定某种方法是否是第101条下具有专利适格性的标的物时应采用的适当标准。他们认为,在下列情况下,所主张的方法肯定具有第101

条项下的专利适格性:(1)该方法是与某特定机器或设备搭配的;(2)该方法可将某特定物品转变为其他形态或物体^⑤。在将专利适格性限于满足“机器或转变检验标准(Machine or Transformation)”的方法过程中,CAFC驳回或否定了其他四种检验标准^⑥。最重要的是,法庭认为State Street Bank案中“有用的、具体的且有形的结果(useful、concrete、tangible result)”的检验标准未充分限制第101条项下方法的专利适格性,这将导致商业方法专利化的扩大,侵蚀社会公众的利益。

(二)Symbian案

英国著名手机软件制造商Symbian Ltd.向英国知识产权局提出一项旨在解决手机上执行DLLS(Dynamic Link Library)的冲突,并通过该技术可以让该系统更稳定地执行申请(No. GB 0325145.1)。2007年7月30日英国知识产权局以该申请案中的发明不符合英国《专利法》第1条第(2)项的规定即不具有专利适格性而拒绝授予专利权。2007年12月12日至13日,知识产权局复审委员会举行听审,听审官S. E. Chalmers女士维持了审查员的拒绝意见^⑦。Symbian Ltd.对此不服,向英国伦敦地区的高等法院提起诉讼,审理该案的法官Patten J.摒弃了英国上诉法院在2006年审理Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd.中确立的判定商业方法可专利性的“四步骤”测试法。他认为英国知识产权局不应将可专利主题的排除范围设定太宽泛。基于此,高等法院推翻了英国知识产权局的决定,认为与现有技术环境下的计算机装置相比,安装了DLLS程序的计算机或移动电话能够更快更可靠地运行,因此对该软件应予以专利保护,并指出英国知识产权局与欧洲专利局在阐释《欧洲专利公约》第52条第(3)项上存在明显的背离^⑧。英国知识产权局不服此判决,向英国上诉法院提起上诉。2008年10月8日,由来自英国议会的议员兼法官David Edmond Neuberger和法官Jacob、Maurice Kay L. JJ做出判决,进一步厘清了“技术贡献的认定”,肯认“四步骤”测试法,但同时也指出UKIPO不应过于僵化。由法官David Edmond Neuberger起草的法院判决意见书中通过援引欧洲专利局1987年关于Vicom/Computer-related

^④Appendix of Re. Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw, Text of patent application serial number 08/833892, US Court of Appeals for the Federal Circuit 2007. (2009-09-01). http://www.uspto.gov/go/com/sol/2007-1130bilski_joint_appendix.pdf.

^⑤In re Bilski, 545 F.3d 954 (Fed. Cir. 2008).

^⑥其他四种分别为Freeman-Walter-Abele test、State Street test、Technological Arts test、Physical Steps test。

^⑦2007年9月5日,EPO授予Symbian Ltd.基于同样的申请案中的发明以专利权。

^⑧Comptroller General Of Patents v. Symbian Ltd., [2008] EWHC 518 (Pat).

invention 案、1990 年关于 IBM/Data processor network 案和 IBM/Computer related invention 案所采用认定“技术贡献”的原则以及英国上诉法院适用欧洲专利局委员会确立的该原则的三个案件,即 Merrill Lynch's Application 案、Gale's Application 案、Fujitsu Ltd's Application 案,判定该公司已在欧洲专利局获授权的该专利有效,支持英国高等法院于 2008 年 3 月对此案的裁决,驳回上诉。上诉法院的判决表明,在英国的现行法律框架下,若商业方法专利申请相对于现有技术而言具有技术贡献,即可被授予专利权。

三、In Re Bilski 和 Symbian:比较分析

(一)悖离:美国的适度限缩 vs 英国的有限扩张

1. “机器或者变形”标准的复活:美国对于商业方法专利适格性的适度限缩

专利技术为磐石,洞悉时代脉动。美国联邦巡回上诉法院 1998 年 State Street Bank 的判决打开了美国专利商标局授予商业方法专利申请的大门^[9-10],但也同时打开了“潘多拉的盒子”。美国商业方法专利的泛滥已经为人诟病,特别是对商业方法软件专利适格性的认定的模糊和宽泛。有学者此前指出商业方法专利就是“不良专利”^[11]。随着商业方法专利权利人对专利法的把弄,落入专利法空隙的“专利丛林(patent thicket)”、“专利魔头(patent troll)”也频频出招,深得软件行业和一些大型高科技公司的厌恶和痛恨,美国法院和美国专利商标局也深受其扰,并由而促使他们对商业方法专利申请的重新审视^[12]。从 2005 年开始,美国启动“世纪专利法修改”^⑨,剑指革新专利商标局授予的低质量的商业方法专利。在 In Re Bilski 案中,合议庭在庭审中摒弃了 1998 年 State Street Bank 案中确立的判定可专利主题的“有用的、具体的、有形的结果”原则,复活了发端于 1972 年的 Gottschalk v. Benson 案中并运用于 Diamond v. Diehr 案的“机器或者转变”原则,从而一改以前的宽松标准。美国联邦法院拒绝沿袭 State Street Bank 案中的测试法,意图收紧商业方法专利适格性的宽口径,从而阻止不良商业方法专利的出现,严重关切社会公众的利益和福祉。

2. “四步骤”法的合理运用:英国的有限扩张

2006 年英国上诉法院在审理 Aerotel/Macrossan 案中创设了 Aerotel/Macrossan 测试法,即“四步骤”

法,该测试法后来由英国知识产权局在 2007 年 11 月 2 日和 2008 年 2 月 7 日以“通知”的形式进行告知。高等法院在审理 Symbian 案时指出,英国知识产权局拒绝授予专利的决定是因为忽视了该方法的第四步骤即是否有实质的技术贡献。因为英国知识产权局的逻辑是审查员通过第三步骤发现该申请案中的贡献正好落入单纯的计算机程序范畴,所以审查员停止考查第四步骤。法官 Patten J. 认为这样的逻辑是有问题的,他指出如果 Aerotel/Macrossan 案件的决定在某种程度上是含糊的,这样的话即使第三步骤看起来是决定性的,无论如何第四步骤都是必要的检测。英国上诉法庭支持“四步骤”测试法,但反对盲目运用此法。法官们认为此法中的最后一个步骤没有明确追问这样一个问题,即由计算机执行的商业方法发明是否提供了一个技术贡献。在过去,商业方法必须要与装置相连接,该装置与商业方法从整体上必须要具有“技术贡献”,如此,才可能被授予专利权。否则,单纯的装置的“技术贡献”或者商业方法的创新都不可能获得专利权。2008 年 12 月 8 日,英国知识产权局根据英国上诉法院对 Symbian 案的判决新发布了涉及计算机执行的商业方法可专利性的审查通知,清楚表明了在今后的可专利性审查中将运用第四步骤中审查商业方法发明是否具有“技术上的贡献”,如果计算机执行的商业方法发明具有这种技术上的特点,那么这种技术将不再排除在可专利主题之外。可见这一点显然比以前前进了一大步^⑩。

(二)趋同:法院旨趣均在于探寻商业方法专利适格性的合理边界

从商业方法进入可专利主题的历史看,无论是美国还是欧洲、日本、加拿大、中国等,都不是从一而定的。各国对于商业方法是否可以专利化经历了一个变迁的过程。这种嬗变的艰难历程也表明了各国立法者和实践者对新兴技术的不同态度。然而不管这种态度如何,法律的本意在于寻求保护的边界,没有边界的权利和义务将使这样的法律制度设计而变得“失灵(disfunction)”。美国是世界上软件技术起源国也是运用最为广泛的,技术创造人的游说和本身发展的要求迫使美国最高法院在 1980 年一改当年初衷从而向美国专利商标局施加压力,要求

^⑨2007 Patent Act Reform, 2007 Patent Reform, 2009 Patent Reform. 但是 2009 Patent Reform 在刚刚向美国众议院和参议院介绍完毕已经招致否决,现改为替代案,主要解决专利侵权问题。

^⑩Patents Act 1977: Patentability of computer program. (2009-04-02). <http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-pn/p-pn-computer.htm>.

为商业方法特别是用计算机执行的商业方法软件授予专利权^[13]。其后经过近 20 年的波折发展,美国联邦巡回上诉法院一锤定音,吹响了美国专利商标局敞开授予商业方法专利大门的号角。在 1999 年到 2000 年间,美国的商业方法专利申请量(商业方法申请多属于美国专设的 705 类)一路飙升,甚至达到洪水泛滥的地步。然而,从 2000 年开始,学界、实务界以及社会各界对此反应异常激烈,加之审查员对“具体、有形、有用的结果”的标准的不同理解,以及先前技术的缺乏,导致美国和世界各国对美国关于商业方法专利授予模式的担忧、质疑和批评^[14]。于是限缩商业方法专利适格性的呼声不断高涨,到今天依然未绝^[15]。自 2005 年开始,美国最高法院开始在一些案件中表达了重新检视可专利主题的倾向,联邦巡回法院亦认为先前“具体、有形、有用的结果”标准并不能排除不能授予专利权的商业方法,从而复活“机器或者变形”原则,限缩部分商业方法获取专利权的可能性。美国专利商标局新任局长也撰文对此表示关注^[16]。

反观英国,英国知识产权局历来奉行颇为严格的商业方法专利审查原则,在这一点上,既不同于欧洲专利局的混乱实践,更不同于美国的“敞开式”审查基准,“技术贡献”的基准将商业方法专利申请远远挡在授权的大门之外。当然,即便这样,英国法院和知识产权局的做法并不是一成不变。2006 年,英国上诉法院确立“四步骤”测试法,这表明英国上诉法院对于商业方法的可专利性发生了分水岭的转变。这种改变主要在于面对来自美国微软等公司的游说,加之国内中小企业的压力,英国上诉法院和高等法院在审理 Symbian 时,尝试放松商业方法专利适格性标准的认定。在这一点上,英国法院虽强调不一定拘泥于欧洲专利局的决定,但仍然体现了与欧洲专利局决定的一致。英国知识产权局通知指

出,对于有“技术贡献”者,即使在以前不能获得专利权的商业方法,现在则可以获得专利权。英国采用新的“技术贡献”标准较好地控制了商业方法专利化,适度的扩张有利于潮流的融合,其与美国法院对商业方法专利化的限缩路径基本一致:追寻商业方法专利适格性的合理界限,平衡发明人和社会公众的利益^[17]。

四、结语

2008 年的 In Re Bilski 案很可能并不代表商业方法专利适格性争论的最终结果,就判决本身合议庭中的三位大法官也表示了异议^②。不仅如此,判决并未明确限制商业方法的专利适格性,也未对“机器或者转变”标准的进一步适用提供指导。换言之,该标准仍然有模糊之处,难以为商业方法的专利适格性划定准确的边界^③。美国最高法院有可能希望在 2010 年通过对该案或其他类似案件的重新审视,以进一步澄清该问题。Symbian 案件同样不是英国对于审查计算机执行的商业方法发明的最终标准,尚需等待欧洲专利局扩大委员会的解释^④。另外还需考量英国知识产权局审查员的智慧和经验。然而,无论是美国法院的探索抑或英国法院的追问,两国都致力于商业方法专利适格性标准这个精灵一般的论题。美国将过于宽泛的标准收拢,英国将过于狭窄的标准放开,两国虽采用不同的路径,有着不同的设定和兑变,但其目的是一样的,为发明人和公众寻求一种利益的平衡,为技术的发达提供足够的法律保障。

参考文献:

- [1] JOHN W, BAGBY. Business method proliferation: convergence of transactional analytics and technical sciences[J]. The Business Lawyer, 2000(56):423.
- [2] 张平. 商业方法软件专利保护:美国的实践与启示[J].

① 大法官 Haldane Robert Mayer 在提出异议时主张将专利适格性限于代表“技术”或“科技”的方法,但法院拒绝采纳 Mayer 法官的立场,断定这些用词太过模糊且变幻不定。已经被任命为首席大法官的 Randall Ray Rader 在对主要观点进行批判时,坚持认为“可授予专利权”之测试仅能反映出过时的技术,他认为第 101 条定义的“可授予专利权”的程序应包括任何新型有用的程序(标的物),专利局或法院可根据第 102 条、第 103 条和第 112 条规定对这样的程序是否可授予专利权进行判定。大法官 Pauline Newman 不同意主要观点对“程序”之定义,认为该定义违反了法律规定和先例,并认为可授予专利权的程序可为任何程序,而其是否为基本真理、自然法则或抽象观念在所不问。同样,法院拒绝采用各法官顾问主张的不允许软件、商业方法以及其他各类方法具有专利适格性的硬性排除规则。参见 In re Bilski, 545 F.3d 966, (Fed. Cir. 2008)。

② 2009 年 3 月,CAFC 法官审判组在 In re Ferguson 一案中对于 In re Bilski 案件中所确立的原则出现了分裂,大法官 Arthur J. Gajarsa 提出并得到 Haldane Robert Mayer 大法官支持的多数观点认为,Bilski 案件中指出的“有用,具体,有形”原则对于美国专利法 101 条项下确立可专利主题是不充分的,应不予再采用,另外其他的测试方法也不应采用。但 Newman 则持不同的观点,她认为,多数人的观点错误地“涤除先例(sweeping rejection of precedent)”,她坚持认为 State Street Bank 案件中部分是正确的,因为此案中的测试方法直接涉及计算机的方法,而 Bilski 案的测试正好满足这点,它的权利要求不是一种方法,而是一种机器。参见 http://en.wikipedia.org/wiki/In_re_Bilski。

③ 2008 年 Symbian 审结仅仅两周后,欧洲专利局局长 Alison Brimelow 女士向扩大委员会(EPO's Enlarged Board of Appeal)提出四个方面关于计算机程序的可专利性和《欧洲专利公约》第 52 条阐释的问题,期望廓清商业方法发明的可专利性,从而减少不确定性和模糊性。
欢迎访问重庆大学期刊社 <http://qks.cqu.edu.cn>

- 法商研究,2005(4):138-145.
- [3] 吴伟光. 商业方法可专利性研究[J]. 互联网法律通讯, 2005(11):23.
- [4] 孙海龙, 曹文泽. 计算机软件专利保护法律问题研究[J]. 法学家,2002(2):45-52.
- [5] MICHAEL LIKHOVSKI. Fight the patent wars [J]. E. I. P. R., 2001(6):268.
- [6] 贾丹明. 欧洲商业方法专利分析[J]. 中国发明与专利, 2007(5):38-39.
- [7] 袁建中. 综观全球软件专利发展十年回顾[J]. 电子知识产权,2009(4):50-56.
- [8] ROBERT E, THOMAS, LARRY A, et al. Harmonizing the international law of business method and software patents: following Europe's lead [J]. Tex. Intell. Prop. L. J., 2007,16(1):17.
- [9] 张平, 卢海鹰. 从拒绝保护到大门洞开——纵论计算机软件的可专利性[J]. 中外法学,2001(2):222.
- [10] 徐振康. 门户大开——谈商业方法的可专利性[J]. 科技法律透析,2000(4):50.
- [11] MARK LEMLEY, DOUGLAS LICHTMAN, BHAVEN SAMPAT. What to do bad patent [J]. Regulation, Winter 2005-2006(4):10.
- [12] 亚当·杰夫, 乔希·勒纳. 创新及其不满: 专利体系对创新与进步的危害及对策[M]. 罗建平, 兰花, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2009:183.
- [13] 刘尚志, 陈佳麟. 电子商务与计算机软件之专利保护——发展、分析、创新与策略[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2004:129.
- [14] ROCHELLE DREYFUSS. Are business method patents bad for business? [J]. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 2000,16(2):263.
- [15] Editorial: Quick, Patent It! [EB/OL]. (2009-11-10). <http://www.nytimes.com/2009/11/08/opinion/08sun3.html?>
- [16] DAVID J, KAPPOS, JOHN R, et al. Bluestone. A technological contribution requirement for patentable subject matter: supreme court precedent and policy[J]. Nw. J. Tech. & Intell. Prop, 2008(6):170.
- [17] NARI LEE. Patent eligible subject matter reconfiguration and the emergence of proprietary norms: the Patent Eligibility of business methods[J]. IDEA, 2005(43):321.

Divergence or Convergence to the Patent-Eligibility of Business Method in US and UK

LI Xiao-qi

(College of Law, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

Abstract: Qualified business method patent issues in the United States and the United Kingdom is a very controversial topic, the United States and the United Kingdom Intellectual Property Office of the Court are actively exploring. October, 30, 2008 from the U. S. Federal Circuit Court of Appeals concluded to take the limit *Re Bilski* reduce business method patent right of the model grid, October 8, 2008 the British Court of Appeal handed down the *Symbian* cases indicates that further relaxation of the UK business methods will be the theme of the scope of the patent. America's "moderate shrinkage limit" and the United Kingdom "limited expansion" of the practice of States on the one hand, shows the relevance of patents for business methods for the grid of the different standards in response to questioning; on the other hand, this really reveals the different paths the two countries for business method patent qualified dissection of the common border with achieving the same similar. It is necessary for China to draw attention on legislations and practices in US and UK.

Key words: In *Re Bilski*; *Symbian*; patent-eligibility of business method; divergence convergence

(责任编辑 胡志平)