

美国的 Bilski 案与中国的商业方法可专利性判断

Bilski Case in U.S. and Patentability of Business Method Related Applications in China

宋献涛 刘国伟

摘要

Bilski 案堪称继 Benson、Flook、Diehr、State Street Bank 案之后的又一里程碑案件，该案的判决精神和观点将对全球各国的专利保护客体范围、商业方法专利审查、软件专利审查等产生重大的影响。本文首先解读了美国联邦最高法院关于 Bilski 案的判决，然后分析了中美商业方法专利审查标准及其差异，接下来提出了我国在商业方法专利审查方面的改进思路，最后针对中国商业方法专利申请文件的撰写技巧为申请人提供了一些可行的建议。

关键词： 商业方法 专利保护客体
机器或转换检验法 技术三要素
智力活动的规则和方法

Key words: Business Method Patentable Subject Matter
Machine-or-Transformation Test Three Technical Elements
Rules and Methods for Performing Mental Acts

一、引言

2010 年 6 月 28 日，美国联邦最高法院以 5：4 的微弱优势，对备受瞩目的 Bilski v. Kappos 一案做出了最终判决，Kennedy 大法官出具了 16 页的判决意见书，并得到了四位大法官¹的支持，以 Stevens 大法官为代表的少数派²不赞同最终判决结果的判决理由，并出具了称大 47 页的意见书，但九位大法官一致认为：Bilski 所主张的运用对冲原理规避能源市场风险的方法是抽象思想，不属于专利保护的客体；在评判一项方法权利要求是否符合专利法第 101 条时，“机器或转换检验法”是有用且重要的工具，但不是唯一的判

¹ 这四位大法官是：首席大法官 Roberts 以及大法官 Thomas、Alito、Scalia。

² 这四位大法官是 Stevens、Breyer、Ginsburg、Sotomayor，其中，Stevens 是 Flook 案的多数派意见执笔人、Diehr 案的反对派意见执笔人，其在专利法领域颇具造诣，Bilski 案是 Stevens 大法官在退休前审理的收官之作，其继任者 Ms.Elena Kagan 于 2010 年 8 月 7 日在美国联邦最高法院宣誓就职，从而成为美国历史上第 112 位联邦最高法院法官和第四位女法官，也使得联邦最高法院历史上首次同时有两名女法官。

断标准。本文认为，*Bilski* 案堪称继 *Benson*³、*Flook*⁴、*Diehr*⁵、*State Street Bank*⁶案之后关于可专利性的又一具有里程碑意义的案件，该案的判决精神和观点将在世界范围内对专利保护客体范围、商业方法专利申请、软件专利申请等产生重大的影响。

二、商业方法及其可专利性

一项发明创造，若想获得专利保护，必须通过两道门槛的检验，第一道门槛把不属于专利法保护的客体排斥在外，第二道门槛把创新程度低的申请排斥在外，这是全球各国的通行做法⁷。也就是说，一项授权专利既应属于专利保护客体（又称可专利主题，*patentable subject matter* 或 *patent eligible subject matter*），还需达到一定的创新高度。判断一项发明创造是否属于专利保护客体，又称专利适格性（*Patent Eligibility*）或可专利性（*Patentability*）。

美国专利法第 101 条对专利保护客体做出了如下的宽泛规定：

任何人，但凡发明或者发现了任何新且有用的方法、机器、制造物或组合物，或其任何新且有用的改进，均可在符合本法所规定的条件和要求的情况下就此获得专利⁸。

由此可见，美国专利法认可四种类型的专利保护客体：（1）方法；（2）机器；（3）制造物；（4）组合物。

对于实体性的电子或机械装置及其制造工艺、药品、化工产品等，符合上述规定自然不在话下，但对于有些发明创造（尤其是方法专利）来说，在判断其是否符合上述规定时往往见仁见智，例如商业方法专利（*Business Method Patent*）申请即属此列。

商业方法是指实现各种商业活动和事务活动的方法，是一种对人的社会和经济活动规则和方法的广义解释，例如包括：证券、保险、租赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、服务、房地产、经营管理、企业管理、物流仓储、行政管理、事务安排等⁹。

商业方法专利起源于美国，随着高科技和经济的发展，逐渐被全球很多国家的专利制度所接受和保护，但世界各国在审查商业方法专利申请时把握的尺度却存在很大差异。即便在发源地美国，法律界、学术界对商业方法专利的争议也是持续不断。

³ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)。

⁴ *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)。

⁵ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)。

⁶ *State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)。

⁷ 魏征，《商业方法可专利性述评》，载于《中国专利代理》第2005年第3期。

⁸ *Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.*

⁹ 审查操作规程-实质审查分册，知识产权出版社，2009年出版，第229页。

我们先来简单回顾一下商业方法专利在美国的发展历史。

早期，美国对商业方法的可专利性采取了直接排除的作法，源于 1908 年的 *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F. 467 (2d Cir. 1908) 一案。*Hotel Security Checking* 的专利涉及一种用于现金登记和账户查验的方法，简单而言，向各个服务员分发纸片以及唯一编号，二者用于跟踪出纳所控制的订单和收据，以防止服务员盗用钱款。法院认为所主张的餐馆记账方法是一种商业方法且没有技术性，不属于授予专利权的范围。该案确立了商业方法不可专利的除外原则，成为商业方法专利历史上的一个里程碑，在此后多年内被许多案件援引。

上世纪八九十年代，随着计算机和互联网技术的蓬勃发展，越来越多的商务活动开始走向电子化和网络化。美国专利商标局（下文简称为 USPTO）在审查实践中逐渐发现：判断一项具体的计算机实现的发明是技术发明还是商业发明，已经不太切合实际。所以 USPTO 认为，审查员不必判断一项发明是不是商业方法，而只需要像对待其他发明一样根据法律规定判断可专利性即可。在这种情况下，一些商业方法专利申请获得了授权。

有些授权的商业方法专利引发了纠纷，其中最著名的当属 1998 年的 *State Street Bank v. Signature Financial Group*, (47 USPQ 2d 1596)。联邦巡回上诉法院（CAFC）以全席法官审理（en banc）的方式，肯定了 USPTO 对商业方法专利的开放态度，宣告商业方法专利除外原则已经寿终正寝¹⁰。CAFC 认为，商业方法专利应当具有和其他专利申请相同的资格，不应该因为它是商业领域的方法而将它拒于专利的大门之外；第 101 条应以是否产生“有用、具体和实在的效果”为判断标准¹¹，即，是否具备实用性（Utility）。此案之后的数年中，美国联邦最高法院一直拒绝提审 CAFC 关于 *State Street Bank* 案做出的判决，故业内普遍认为 *State Street Bank* 一案首次确认了商业方法的可专利性标准。

响应此案的判决，USPTO 很快创建了美国专利分类号 705 和专门审理商业方法专利申请的“技术中心 2100”。2000 年 3 月 29 日，USPTO 提出了一项关于商业方法专利的行动计划，为确保审查质量，扩招并培训审查员，扩大相关现有技术。此后几年，商业方法专利申请像洪水一般涌入 USPTO，呈现出前所未有的繁荣景象。一时之间，似乎“太阳底下一切事物”都有可能获得专利权，如软件编程、锻炼身体、洗脸刷牙等等。

但 2008 年 10 月 30 日，CAFC 在审理 *Bilski* 案后，推翻了以前的判断标准，转而创

¹⁰ CAFC 的法官 Rich 在该判决书中的原文为：We take this opportunity to lay this ill-conceived exception to rest.

¹¹ A claim is eligible for protection by a patent in the United States if it involved some practical application and it produces a useful, concrete and tangible result.

设了机器或转换检验法 (machine-or-transformation test)，即，可专利的方法必须满足以下条件之一：(1) 关联到特定的机器或装置；(2) 涉及将一特定物转换到不同状态下或转换成另一物¹²。CAFC 在 *Bilski* 案判决书中指出：仅仅检验“有用、具体和实在的效果”是不够的，依据美国专利制度，*State Street Bank* 一案判决书中依赖上述检验结果的部分不再具有法律效力¹³。

CAFC 此判决一出，顿时引起业界哗然，人们纷纷猜测：十年前确立的“有用、具体和实在效果”检验法是否真要被抛弃？商业方法专利及软件专利的门槛是否要明显提高？

最担心者当属软件和电子商务产业，因为机器或转换检验法对其影响最大，如果联邦最高法院支持 CAFC 的判决，他们数亿美元的投资就打了水漂，从而将大大抑制软件产业的创新激情和动力。但也有学者指出，如果联邦最高法院支持 *Bilski*，那么，更多千奇百怪的专利申请将更加猛烈地涌入 USPTO，未来的创新之路将变得异常崎岖和危险。

面对业界的众多猜测，为了安抚民心，联邦最高法院决定提审 *Bilski* 案。2010 年 6 月 28 日，联邦最高法院做出了维持驳回 *Bilski* 专利申请的判决，但理由并不是采用机器或转换检验法，而是将 *Bilski* 的发明归为“抽象思想 (abstract idea)”。在判决书中，联邦最高法院纠正了 CAFC 的一些错误观点。首当其冲的是，联邦最高法院反对 CAFC 把机器或转换检验法作为判断是否满足可专利性的唯一工具。此外，联邦最高法院还亮明了自己的立场：**第 101 条的门槛不宜太高；商业方法不属于第 101 条直接排除的对象**¹⁴。

三、*Bilski* 案及其影响

(1) *Bilski* 案情简介

1997 年 4 月，发明人 *Bilski* 和 *Warsaw* 向 USPTO 提交了一份专利申请，其涉及能源市场中的商品买卖双方如何防止价格变化所带来的风险，这实质上是一种风险对冲 (hedge) 方法，没有涉及装置权利要求，主要的权利要求是权利要求 1 和权利要求 4，权利要求 1 描述了如何对风险进行对冲的一系列步骤，而权利要求 4 则将权利要求 1 的

¹² either be tied to a particular machine or apparatus or involve a transformation of a particular article into a different state or thing.

¹³ the 'useful, concrete and tangible result inquiry' is inadequate, and the portions of the *State Street* decision relying on this inquiry are no longer of any effect under US patent law.

¹⁴ Section 101 similarly precludes the broad contention that the term “process” categorically excludes business methods.

构思用简单的数学公式来表示，其中，权利要求 1 是这样表述的¹⁵：

一种对商品供应商以固定价格出售商品的消费风险成本进行管理的方法，包括下列步骤：

(a) 在所述商品供应商和所述商品的客户之间启动一系列的交易，其中所述客户以一个基于历史平均值的固定费率购买所述商品，所述固定费率与所述客户的风险状况相对应；

(b) 识别出所述商品的市场参与者，其与所述客户有一个相反的风险状况；

(c) 在所述商品供应商与所述市场参与者之间，以另一个固定的费率，启动一系列的交易，以使得一系列的市场参与者交易平衡一系列客户交易的风险状况。

1999 年 3 月，在实质审查程序中审查员认为，这项发明不是在具体装置（如计算机处理器）上实现的，其仅仅是抽象思想，解决纯数学问题，而未对实际应用进行限定，因此不涉及技术领域，故驳回了全部权利要求。

Bilski 不服，于 2000 年 4 月诉至美国专利上诉和冲突委员会（the Board of Patent Appeals and Interferences，简称 BPAI，相当于中国的专利复审委员会）。很显然，这个案子令 BPAI 颇费心机，经过 2003 年和 2006 年两次审理后，BPAI 与审查员持相同意见，认为本发明所涉及的是抽象思想中的智力活动，并不转换任何实体之物，故维持驳回决定。

Bilski 还是不服，于 2006 年 11 月向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提起诉讼。将近两年之后，2008 年 10 月，CAFC 以全席法官审理的方式，做出了维持驳回决定的判决。

在判决书中，CAFC 推翻了在 State Street Bank 一案中所创设的可专利性准则：判断一项发明是否为第 101 条所规定的可专利方法在于，是否产生有用、具体和实在的效果。CAFC 转而认为，只有满足如下条件之一的方法才属于专利保护客体：（1）关联到特定的机器或装置；（2）涉及将一特定物转换到不同状态下或转换成另一物¹⁶。由此，CAFC 得出结论：机器或转换检验法是进行第 101 条的客体分析的唯一检验法¹⁷，因此是依据第

¹⁵ A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:

(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumers;

(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and

(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

美国专利申请 No. 08/833,892，原文可以通过网站 http://en.swpat.org/wiki/Bilski's_patent_application_text 检索。

¹⁶ (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing

¹⁷ this “machine-or-transformation test” is “the sole test governing §101 analyses.”

101 条判断一个专利申请是否可专利的试金石¹⁸。通过采用该机器或转换检验法，CAFC 认定 Bilski 的申请是不可专利的。

CAFC 在判决书中还特别指出：仅仅检验“有用、具体和实在的效果”是不够的，按照美国专利法和判例法的传统，State Street Bank 一案判决书中依赖上述检验结果的部分已经不再具有法律效力。

Bilski 对此仍表示不服，于 2009 年 1 月向联邦最高法院提出请求，请求签发调卷令，对该案进行审理。在请求提审的同时，Bilski 等人还发动软件、电子商务、生物等领域的创新企业，频频通过媒体造势，向联邦最高法院施加舆论压力。2009 年 6 月，联邦最高法院终于决定受理此案。

经过整整一年时间的沉寂，在 2010 年 6 月 28 日，联邦最高法院 9 位大法官以 5: 4 的比例做出维持驳回决定的最终判决，但这次他们采用了不尽相同的判决理由，将 Bilski 所主张的方法归于不可专利的抽象思想。联邦最高法院 9 位大法官一致认为：自然规律、物理现象和抽象思想属于不可专利的客体，Bilski 所主张的方法因为属于抽象思想而不符合第 101 条的规定。

(2) 美国联邦最高法院对 Bilski 案的明确态度

通过审理 Bilski 案，联邦最高法院的多数派意见对商业方法可专利性阐明了如下立场。

第一、对于第 101 条中所提及的“方法（process）”一词，应本着鼓励发明创造的精神，做出宽泛的解释。多数派意见认为，1952 年国会在制定专利法时，选用了“任何”二字来修饰四种客体类型，而且参议院和众议院当时提供的立法报告也表明了专利保护客体应包括“太阳底下一切人造之物”的立场¹⁹，这些都清楚地表明在专利法意义上应对“方法（process）”做出宽泛的解释，否则就违背了立法宗旨。

以 Kennedy 为代表的多数派援引 Diamond 案，重申了两个重要的司法解释原则：1) 任何法院都不应向专利法中加入立法机关没有明确表达的限制条件²⁰；2) 除非有明文规定，否则，每一个单词都应取其普通的、符合时代发展的、一般的意思²¹。

至于第 101 条中所提及的“方法（process）”到底为何物，联邦最高法院认为自己没

¹⁸ thus the “test for determining patent eligibility of a process under §101,”

¹⁹ The statutory subject matter includes anything under the sun that is made by man.

²⁰ Courts “‘should not read into the patent laws limitations and conditions which the legislature has not expressed.’”

²¹ words will be interpreted as taking their ordinary, contemporary, common meaning

必要做出进一步规定，因为美国专利法 100(b)已经将其定义为：一种方法、技艺或过程包括已知方法、机器、制造物、组合物或材料的新用途²²。

第二，基于上述扩张性解释，多数派意见认为，第 101 条本身并没有直接排除商业方法²³。以 Kennedy 为代表的多数派认为，商业方法的可专利性得到了 1999 年颁布的《美国专利法》第 273 条的支持，该条款规定商业方法只是第 101 条所规定的众多方法中的一种类型，至少在有些情形下其是可专利的²⁴。这一观点向世人传达了一个积极的信号：对于任何创新，专利大门都是敞开的；在第 101 条款的大门面前，不应因商业方法（甚至包括纯商业方法）权利要求冠有“商业”二字而将其与其他方法权利要求区别对待，相反，它们理应获得同等待遇，关键是看商业方法权利要求是否会“抢占（preempt）”抽象思想。

第三，虽然对第 101 条的“方法”应作宽泛理解，但其范围也不是无边无际的，联邦最高法院根据 Benson、Flook、Diehr 等先例确立了第 101 条的三个具体例外：自然规律、物理现象和抽象思想²⁵。长期以来，抽象思想例外的原则在联邦最高法院一直有很深的历史根基。在 Bilski 案的判决中，虽然九位大法官对有些问题存在意见分歧，但在用抽象思想驳 Bilski 申请时，他们是完全一致的。

第四，第 101 条不是确定能否授予专利权的唯一工具。联邦最高法院旗帜鲜明地指出，**第 101 条的可专利性条件只是第一道门槛的入门级检验，第二道门槛的第 102 条（新颖性）、第 103 条（非显而易见性）、第 112 条（最佳方式、充分公开等）可进一步检验是否满足授权的实质条件**²⁶。联邦最高法院还强调：第 101 条的门槛不宜设置得太高，审查员应避免把主要精力放在第 101 条上而不考虑第 102、103、112 条，除非在特别极端的情况下；如果不能用抽象思想等先例直接排除而存在模棱两可的情形，就应在第 101 条这道关卡将其放过，留到后面的第 102、103、112 条，甚至无效或诉讼程序来解决。

的确，专利审查涉及多个环节，类似于通关游戏，第一关通常应该比较容易，接下来才是一关比一关难，否则，很容易让参与者从一开始就产生挫折和失败感。一项发明创造，即便通过了第 101 条的检验，只表明其满足类型要求，具有授权的潜在可能性，

²² a process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material

²³ Section 101 similarly precludes a reading of the term “process” that would categorically exclude business methods.

²⁴ Section 273 thus clarifies the understanding that a business method is simply one kind of “method” that is, at least in some circumstances, eligible for patenting under §101.

²⁵ This Court’s precedents provide three specific exceptions to §101’s broad principles: “laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas.”

²⁶ The §101 patent-eligibility inquiry is only a threshold test. Even if an invention qualifies as a process, machine, manufacture, or composition of matter, in order to receive the Patent Act’s protection the claimed invention must also satisfy “the conditions and requirements of this title.”§101. Those requirements include that the invention be novel, see §102, non-obvious, see §103, and fully and particularly described, see §112.

但最终是否能够得到授权，还取决于后续的很多程序。

第五，USPTO 和 CAFC 过去两年一直在使用“机器或转换检验法”来评估方法权利要求是否符合第 101 条的规定，联邦最高法院认为该检验法的限制性过强，而且也得不到专利法或联邦最高法院先例的支持。Kennedy 大法官认为，机器或转换检验法会给很多领域的创新的可专利性带来不确定性²⁷，新的技术需要新的检验法²⁸。Kennedy 大法官还引用 Benson 案指出，法院不应将方法专利局限于古老的技术，那将导致创新技术没有发展空间²⁹。

但是，联邦最高法院也没有完全否定机器或转换检验法，而是对其给予了客观公允的评价：在评估一项方法权利要求是否符合第 101 条的规定时，机器或转换检验法提供了“有益的重要线索”，是一个很好的研究工具，但并非决定发明是否属于专利保护客体的唯一检验法³⁰。

也就是说，联邦最高法院并不反对使用机器或转换检验法，它只是反对把机器或转换检验法摆在至高无上的地位。虽然目前还没有哪个法院曾认定过某一方法权利要求虽未通过机器或转换检验法但却仍是可专利的，然而，这种可能性仍存在。所以，Bilski 案的判决结果给人带来了无限的遐想空间：或许将来有一天，某个方法权利要求，虽然未通过机器或转换检验法，但也有可能属于专利保护客体。

从美国联邦最高法院对 CAFC 的上述批评可以看出，CAFC 将商业方法可专利性判断标准错误地设计成：通过机器或转换检验法是符合第 101 条的必要条件。在判断商业方法可专利性时，联邦最高法院的立场是：有的权利要求即使能通过机器或转换检验法也未必符合第 101 条的要求；反之亦然，有的权利要求虽然通不过机器或转换检验法，但实际上却有可能符合第 101 条的要求。

在判断方式上，美国联邦最高法院斩钉截铁地反对以机器或转换检验法作为商业方法可专利性的唯一判断标准。美国联邦最高法院在判决书中多次强调，在判断一种方法是否符合专利法第 101 条时，机器或转换检验法虽能提供“有益的重要线索”，但绝对不是唯一的标准。

联邦最高法院并未提供关于商业方法可专利性的新检验法。因为联邦最高法院是基

²⁷ the machine-or-transformation test would create uncertainty as to the patentability of software, advanced diagnostic medicine techniques, and inventions based on linear programming, data compression, and the manipulation of digital signals

²⁸ new technologies may call for new inquiries

²⁹ freeze process patents to old technologies, leaving no room for the revelations of the new, onrushing technology[.] . . . is not our purpose

³⁰ although that test may be a useful and important clue or investigative tool, it is not the sole test for deciding whether an invention is a patent-eligible “process” under §101.

于抽象思想的先例驳回 *Bilski* 案的，所以，它认为自己无需具体定义什么样的方法构成可专利的商业方法以及什么样的方法不构成可专利的商业方法。Kennedy 大法官认为，*Benson* 案、*Flook* 案、*Diehr* 案已经对什么样的方法构成第 101 条的可专利方法提供了必要的判断准则。

尽管联邦最高法院不同意将机器或转换检验法作为可专利性判断的唯一工具，但它没有否认机器或转换检验法的重要作用，也没有给出如何判断可专利性的具体判断法则，而是寄希望于 CAFC 在今后的审判实践中继续探索。为此，联邦最高法院指出，“需要注意的是，虽然多数派意见并未认可 CAFC 过去对第 101 条的解释，但本院绝不会阻止 CAFC 推出符合专利法和最高法院先例的其他限定性准则³¹”。从这个意义上讲，联邦最高法院认为商业方法可专利性的判断标准不应仅关注“有用、具体和实在的效果”，还应该考虑其他合法的限定条件，因此，*State Street Bank* 案所确立的专利大门需要收紧一些，否则就可能会出现很多问题专利。

但另一方面，联邦最高法院多次强调机器或转换检验法并非决定发明是否属于专利保护客体的唯一检验法，从这个意义上讲，联邦最高法院认为机器或转换检验法过于机械和严格，有时可能会伤及无辜。

总的来看，联邦最高法院的判决书在暗示：CAFC、USPTO、BPAI 应在 *State Street Bank* 案确立的可专利判断标准的基础上稍微严格一些，但机械地适用机器或转换检验法就有点矫枉过正了。

综上所述，美国联邦最高法院通过再审 *Bilski* 案判决，对美国专利法中的第 101 条的解读有两个重要的意义：(1) 第 101 条的范围应作宽泛解释，但也不是没有限度；一方面，这消除了软件、生物等高科技产业的担心，重新激发了人们申请专利的热情，另一方面，也告诫人们，抽象思想等三个例外是不可逾越的鸿沟；(2) 对机器或转换检验法给予了客观的评价，鉴于其具有较强的操作性，肯定了它有益的提示作用，但指明其不是排他性的检验，也就是说，即便通不过机器或转换检验法，也未必就不属于专利保护客体。

(3) *Bilski* 案的影响

联邦最高法院的判决起到了正本清源、拨乱反正的作用，它确切地向世人昭示：第 101

³¹ Notably, the majority did not endorse any past Federal Circuit interpretation of § 101, though the Court "by no means foreclose[d] the Federal Circuit's development of other limiting criteria" consistent with the Patent Act and Supreme Court precedent.

条的大门对商业方法依然是开放的。

显然，这一判决对于软件和医药行业是利好消息，生物技术行业组织以及先进医疗技术协会纷纷对此表示热烈欢迎，认为 CAFC 将“机器与转换”作为专利保护客体的唯一判断标准过于机械和严格，而联邦最高法院的判决意见将更有利于创新。美国法学会 (American Law Institute, ALI) 和美国律师协会 (American Bar Association, ABA) 也对联邦最高法院的判决表示满意，认为对第 101 条的宽泛解释将向更广泛的专利主题打开大门，能够激励未来重要但尚未可知的创新。

在该判决做出后的短短几个小时，参议院司法委员会主席 Patrick Leahy 在接受采访时就指出：法院受到了过时的法律条文的约束，所以，国会现在应该采取行动了。所以可以预期的是，立法机关做出响应也将不是遥远的事。

当天，USPTO 也发出备忘录³²，在其中指出，判断一项发明是否为第 101 条规定的方法时，可以继续使用机器或转换检验法，但同时还应当考虑其是不是抽象思想。如果通过了机器或转换检验法，就可基本归为可专利客体，除非有明确迹象显示其针对的是抽象思想；如果未通过机器或转换检验法，就可基本归为不可专利客体，除非有明确迹象显示其针对的不是抽象思想。当然，在根据第 101 条以抽象思想为由驳回权利要求时，应给出具体理由和推理过程，以便申请人有机会解释其权利要求为何不是抽象思想。实际上，USPTO 认为审查员可以把机器或转换检验法作为默认的检验法，同时应判断是否会造成抢占抽象思想，由此对可专利性得出一个初步结论，但申请人可以对此提出争辩意见。

Bilski 案判决做出的第二天，联邦最高法院立即对几个备受关注的相关案件做出了处理决定。对于 Ferguson 案，联邦最高法院拒绝签发调卷令，因为 CAFC 已经将其“营销范例”归入抽象思想而认为其不符合第 101 条的规定，这与联邦最高法院对 Bilski 的判决精神是一致的。对于 Classen 和 Prometheus 两案³³，联邦最高法院签发调卷令后，撤销原判，发回 CAFC 要求根据 Bilski 的判决进行重新审理。

四、最新的美国商业方法专利审查方式和判断标准

2010 年 7 月 27 日，USPTO 结合 Bilski 案的最终判决结果，再次就商业方法可专利

³² 标题为“Supreme Court Decision in Bilski v. Kappos”的 MEMORANDUM，于 2010 年 6 月 28 日由 Robert W. Bahr 签发。

³³ <http://www.patents4life.com/2010/06/prometheus-v-mayo-sent-back-to-federal-circuit/>，2010 年 8 月 18 日访问。

性的判断标准发出备忘录³⁴。

根据这份备忘录，评估一项方法权利要求是否可专利的总体原则是：只要未被归入公认的三个例外（自然规律、物理现象、抽象思想），就属于第 101 条的宽泛客体保护范围。

USPTO 认为，审查员在判断一项权利要求是否属于抽象思想时，应从整体上（as a whole）进行分析，并需要考虑很多相关因素，既包括有利于确立可专利性的因素，也包括不利于确立可专利性的因素。有利于确立可专利性的因素要么满足机器或转换检验法的标准，要么能证明抽象思想得到了实际应用；不利于确立可专利性的因素既不满足机器或转换检验法的标准，也不能证明抽象思想得到了实际应用。在不同的情况下，会涉及到不同的因素；在某一件申请中可能只涉及一部分因素。结论的做出不应仅仅基于相关因素中的某一个因素，而忽略了其他因素。

具体而言，在判断一项方法权利要求是否为抽象思想时需要考虑如下因素：

1. 该方法是否涉及特定的机器或由特定的机器执行？如果是，则权利要求被归入抽象思想的可能性就很低；如果否，则权利要求被归入抽象思想的可能性就很高。如果权利要求中记载了机器或装置或者内在地包含了机器或装置，仍需进一步考虑以下因素：

(1) 机器或装置的组成部件是特定性的还是概括性的，即，权利要求中的机器可被具体化到何种程度（不是任意和所有的机器）。在方法权利要求的步骤中加入特定机器或装置的做法有利于确立可专利性。

(2) 机器或装置是否执行方法权利要求的步骤？如果方法的执行必须求助于机器或装置，则有利于确立可专利性；如果机器或装置仅仅是方法的操作对象，则不利于确立可专利性。

(3) 机器或装置的参与是不是解决方案之外的活动（*extrasolution activity*）或应用场合限定（*field-of-use*），即，机器或装置对方法权利要求的步骤的执行所施加的是不是有意义的限制？如果机器或装置对方法的执行只有名不副实的或无关紧要的贡献（例如，在数据采集步骤中或应用场合限定中），则不利于确立可专利性。

2. 方法的执行是否导致或涉及特定物的转换？如果有这样的转换，则权利要求被归入抽象思想的可能性就很低；如果无，权利要求被归入抽象思想的可能性就很高。如果有转换，仍需进一步考虑以下因素：

³⁴ 标题为“Interim Guidance for Determining Subject Matter Eligibility for Process Claims in View of *Bilski v. Kappos*”的 MEMORANDUM，于 2010 年 7 月 27 日由 Robert W. Bahr 签发。

(1) 该转换是特定性的还是概括性的。转换越具体，就越有利于确立可专利性。

(2) 所记载之物的具体化程度，即，可被具体确定的程度（不是任意和所有物）。针对概括之物所施加的转换不利于确立可专利性。

(3) 转换的性质，即状态或物的改变类型或程度。例如，如果具有不同的功能或用途，则有利于确立可专利性；如果仅仅是位置不同，则不利于确立可专利性。

(4) 所转换之物的性质。如果它是物体或物质，则有利于确立可专利性；如果仅仅是概念（如合同中规定的义务或智力判断），则不利于确立可专利性。

(5) 涉及的是不是解决方案之外的活动或应用场合限定，即，转换对方法权利要求的步骤的执行所施加的是不是有意义的限制？如果转换对方法的执行只有名不副实的或无关紧要的贡献（例如，在数据采集步骤中或应用场合限定中），则不利于确立可专利性。

3. 即便没有特定的机器、装置或转换，权利要求方法的执行是否涉及对自然规律的利用？如果利用了自然规律，则权利要求被归入抽象思想的可能性就很低；如果未利用自然规律，权利要求被归入抽象思想的可能性就很高。如果利用了自然规律，仍需进一步考虑以下因素：

(1) 对自然规律的利用是特定性的还是概括性的。如果利用了在很多领域都有广泛应用价值的自然规律，则不利于确立可专利性，例如，权利要求只是概括性地记载了自然规律的效果或者主张能实现该效果的每一种模式，从而试图对自然力或对科学事实取得垄断的专利权（例如，权利要求为“在远处使用电磁学来发射信号”）。

(2) 方法所记载的对自然规律的利用是否仅仅涉及主观判断，例如，关于自然规律的思考方式。将自然规律应用于对自然规律的特定思考方式或反应方式，不利于确立可专利性。

(3) 涉及的是不是解决方案之外的活动或应用场合限定，即，利用自然规律对方法权利要求的步骤的执行所施加的是不是有意义的限制？如果利用自然规律对方法的执行只有名不副实的或无关紧要的贡献（例如，在数据采集步骤中或应用场合限定中），则不利于确立可专利性。

4. 在该方法步骤的执行中是否涉及一般构思（也可称为原理、理论、计划或安排）？如果涉及这样的一般构思，则暗示权利要求可能会被归入抽象思想。当涉及一般构思时，还需要进一步考虑以下相关因素：

(1) 该方法中所表达的此构思的使用程度如何？如果其将抢占（preempt）此构思在

其他领域中的所有应用，即，该权利要求实际上试图对此构思取得垄断权，则不利于确立可专利性。

(2) 该权利要求的抽象和宽泛程度，如果其涵盖了此构思的已知使用和未知使用，或由现有的或未来设计出的任何机器执行，甚至不需要任何装置，则不利于确立可专利性。

(3) 如果该权利要求实际上将涵盖针对一个特定问题的所有可能解决方案，即，权利要求只是声明了问题所在，而没有描述针对此问题的特定解决方案，则不利于确立可专利性。

(4) 该构思是否足够具体化或是否通过举例进行了说明，即，是否以某种具体方式来执行？但是，请注意，如果仅将抽象思想限定到某一个应用场合或者仅增添一些解决方案之外的组件，则此构思不会因此而变成可专利的。通过大量实例说明的构思有利于确立可专利性。

(5) 各步骤的执行机制，例如，方法的执行是否为可观测可验证的，而非主观的或不可感知的？可观测可验证的步骤有利于确立可专利性。

(6) 一般构思的例子包括但不限于以下内容：

- ◇ 基本经济惯例或理论（例如，对冲、保险、金融交易、营销）
- ◇ 基本法律理论（例如，合同、争端解决方式、法律法规）
- ◇ 数学概念（例如，算法、空间关系、几何学）
- ◇ 智力活动（例如，进行判断、观察、评估或给出意见）
- ◇ 人际交往或关系（例如，交谈、约会）
- ◇ 教学概念（例如，记忆、重复）
- ◇ 人类行为（例如，锻炼、洗衣、遵守法规或指示）
- ◇ 讲授“应该如何做生意”

USPTO 认为，当从整体上分析方法权利要求是否为抽象思想时，应考虑上述因素，但是，对于特定的一项权利要求，并非必须考虑上述的全部因素，因为有的因素可能并不适当。一旦确定出属于专利保护客体，分析过程即告结束。此外，任何一个因素都不是排他性的或穷举的，每个因素的权重应根据具体情况而变。USPTO 表示，它还将根据科学技术的发展和社会的需要，推出其他更适当的因素。特别是，USPTO 还面向社会公众征求如下案例，以便更好地指导审查工作：1、虽不满足机器或转换检验法，但却因为没有记载抽象思想而属于专利保护客体；2、虽满足机器或转换检验法，但却因为记载了

抽象思想而不属于专利保护客体。

USPTO 还表示，在有些情况下审查员可能无法轻易地确定某一方法权利要求的可专利性，如果认真考虑了现有的各种相关因素仍无法将其归入抽象思想，则可视为其属于专利保护客体。USPTO 在备忘录中强调，**第 101 条只是一个粗略的过滤器，所以根据第 101 条判断是否具有可专利性只是一道门槛级的检验，通常应将第 102、103、112 条作为评估是否授予专利权的主要工具**³⁵。USPTO 在备忘录中还特别强调，审查员在依据第 101 条发出审查意见时，**应提供清楚的说理过程来支持其判断结果，审查员所下的结论必须基于整体分析**。不管是驳回还是授权，审查员都应当具体指明他/她在进行判断时所依据的因素。如果审查员用第 101 条基于抽象思想来驳一项权利要求，则应该让申请人有机会解释其权利要求为什么不属于抽象思想。具体而言，审查员必须指明在分析过程中所依据的各种因素，这样，如果申请人认为审查员把权利要求归为抽象思想的结论是错误的，才能够有针对性地做出具体抗辩。

综上所述，在判断一项商业方法专利申请是否属于专利保护客体时，应以机器或转换检验法为主，以是否有明确迹象指向抽象思想为辅，这其中需要考虑前面所列出的很多相关因素。虽然 USPTO 在备忘录中针对满足机器或转换检验法的情形还列出了很多进一步的考虑因素，但实际上，一旦能通过机器或转换检验法，客体审查这一关基本上就过了。USPTO 之所以列出很多相关因素，是为了和联邦最高法院关于 *Bilski* 案的判决精神保持一致，因为 *Bilski* 案判决结果为如下的一些权利要求留出了可能性：虽通不过机器或转换检验法但却可能属于专利保护客体，或者，虽通过了机器或转换检验法但却仍不属于专利保护客体。但事实上，全美还没有哪个法院判决过某项未通过机器或转换检验法的权利要求属于专利保护客体，USPTO 自己现在也想收集一些能通过机器或转换检验法但却会被归为抽象思想的例子，以供审查员参考，故而才会在备忘录中向社会公众征集相关实例。

虽然联邦最高法院维持驳回 *Bilski* 的权利要求，但 *Bilski* 一方的代理律师仍多次向社会公众表示：将通过修改权利要求的方式，使之构成可专利客体。而专业人士也预测：只要增加处理器、存储器等硬件装置，或者把权利要求修改成计算机化的过程（例如计算机实现的方法），就很容易通过机器或转换检验法。

³⁵ Section 101 is merely a coarse filter and thus a determination of eligibility under § 101 is only a threshold question for patentability. Sections 102, 103, and 112 are typically the primary tools for evaluating patentability unless the claim is truly abstract.

五、我国关于商业方法专利申请的审查方式

2001年的审查指南中提出了“贡献论”：将一项权利要求的特征分为两部分，一部分是与现有技术共有的特征，另一部分为对现有技术做出贡献的特征，如果“贡献”部分的特征是智力活动的规则或方法，则该权利要求是不可专利的。

“贡献论”是一个操作性很强的有效工具，但其主要问题在于：

第一、把权利要求的特征肢解为两部分的作法从根本上违背了整体分析原则，容易发生误判。例如，一项发明与现有技术的共同特征是技术性的，但却可能因“贡献”特征是智力活动的规则或方法而被归为不可专利的客体。

第二、不符合正常的审查规律，造成了逻辑上的混乱。三要素是一项方案本身固有的特性，不取决于现有技术的选择，在检索前就可以确定，“贡献论”把专利审查的第一道门槛和第二道门槛混为一谈，造成第一道门槛有越俎代庖之嫌。

第三、导致了结果的不确定性。不同的审查员在运用“贡献论”进行客体判断时可能会选择不同的现有技术，从而得出不同、甚至截然相反的结论。

由于上述原因，2006年和2010年的审查指南中摒除了“贡献论”，转而采用先以智力活动规则和方法直接排除、再检验是否构成技术方案的做法。

专利法第2条给出了如下的正面定义：发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。第25条则从反面排除智力活动的规则和方法（类似于通过先例直接排除抽象思想），对一些特定类型的商业方法专利申请进行了限制。这两个法条一正一反相结合，被审查员用来判断一项商业方法发明是否属于专利保护客体。

值得一提的是，《审查指南》第二部分第一章4.2以举例的方式，专门将“组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度”归入智力活动的规则和方法，这奠定了商业方法专利申请在中国难以获得批准的基调。

按照现行《审查指南》的规定，对于既包含技术特征又包含智力活动规则和方法特征的发明创造，就整体而言其不是智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性，而需要在个案中具体分析，判断其是否具备技术三要素，如下图所示：

据此，SIPO 把涉及商业方法的发明分为纯商业方法发明和商业方法相关发明，前者是指以单纯的商业方法为主题的发明，属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的智力活动的规则和方法，直接予以排除，后者是指以利用计算机及网络技术实施商业方法为主题的发明，需要根据个案加以具体分析，判断是否具备技术三要素³⁶。

对于商业方法相关发明专利申请的审查，审查员通常根据不同情形采用以下 3 种审查方式：

（1）当根据说明书描述的背景技术和 / 或公知常识，审查员可以确定要求保护的发明所要解决的问题不是技术问题时（检索前），则直接依据专利法第二条评述其不构成技术方案，不属于专利保护客体。

（2）当说明书中针对所描述的背景技术说明了要求保护的发明所要解决的技术问题，但审查员针对其声称要解决的技术问题所进行的检索表明该技术问题客观上已经解决，并且审查员可以初步判断其实际上解决的问题（由审查员对案件整体分析后确定）不是技术问题，例如某种新型的商业运作模式时，则审查员应当根据引证检索结果（检索报告中将所引证的检索结果填写为 A 类文件）指出其所要解决的不是技术问题，因此不属于专利法第二条所说的技术方案，不属于专利保护客体。

（3）如果通过上述两种审查方式不能排除要求保护的发明属于非专利保护客体，审查员将进一步进行检索，当审查员检索到影响该申请的新颖性和/或创造性的现有技术时，则可以直接依据所检索到的现有技术评述新颖性和/或创造性。

³⁶ 审查操作规程-实质审查分册，知识产权出版社，2009 年出版，第 230 页。

六、我国商业方法专利审查中存在的问题

由上可知，对商业方法专利申请，SIPO 坚持与其他客体审查相同的原则，因此，争议主要集中在是否属于智力活动的规则和方法以及是否具备技术三要素。审查实践中主要存在如下问题：

第一，对整体分析不够重视，未走出“贡献论”的窠臼。

虽然现在的《审查指南》摒弃了“贡献论”的说法，但“贡献论”的影子还常见于审查意见通知书中，例如，下面的审查意见颇具代表性：

【例 1】³⁷ 权利要求 1 请求保护一种用于运行一第一终端以将一内容赠品提供给一第二终端的方法，其中所述第一和第二终端选择性地与一赠品服务器进行通信，所述方法包含：……。该解决方案虽然通过计算机、服务器执行计算机程序对赠品提供过程进行控制，但计算机、服务器是公知的装置，计算机与服务器之间进行目录请求和传输是公知技术，对赠品提供过程进行控制既没有给计算机、服务器的内部性能例如数据传输、内部资源管理等带来改进，也没有给计算机、服务器的构成或功能带来任何技术上的改变。而该方案所要解决的问题是如何根据用户主观愿望按其需要来给予赠品，不是技术问题，采用的手段是通过一个人为定义的与接受赠品的终端兼容的目录，并按照目录来选择和提供赠品，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段，获得的效果是根据用户自身需求来提供赠品，进而避免兼容性和重复购买，不是符合自然规律的技术效果。

【例 2】³⁸ 权利要求 1 请求保护一种用于电话网关装置从分发服务器接收区域性服务的方法，采用的方案为：电话网关装置将区域中的服务器请求发生给分发服务器，接收分发服务器提供的实体列表，并基于概率参数抽签方式按次序显示实体列表。上述方案利用了本领域公知的通信设备：电话网关装置和分发服务器，还利用了本领域公知的通信技术：发送、接收和显示，但是该方案的采用并未对上述公知的通信设备带来结构或性能上的改进，也未对上述公知通信技术做出任何贡献。该方案所要解决的问题是：如何在区域内有针对性地提供商品和服务的相关信息，并非技术；所采用的手段为商户、中间机构和客户之间确定的商业规则，并非技术手段；能够达到的效果为：商业信息分发的可选择性，并非技术效果。

仔细推敲一下，上述审查意见至少存在如下问题：

1、未进行整体分析，在本质上仍落入了“贡献论”的窠臼。审查员先是把权利要求

³⁷ 参见发明专利申请 200580018729.0 的驳回决定。

³⁸ 参见发明专利申请 200710195934.5 的驳回决定。

中的计算机、服务器、目录请求和传输、电话网关装置、分发服务器等归为公知技术而予以排除，然后评判该权利要求是否具备技术三要素，这与《审查指南》反复强调的整体分析是相悖的。如果按照这种思路来评判《专利审查指南》第二部分第九章第三节的例4（一种控制橡胶模压成型工艺的方法）³⁹，恐怕也会得出其不属于专利保护客体的结论。解读《审查指南》第二部分第九章第二节（2），不难得出一个明晰的结论：如果审查员反驳一项权利要求的依据是专利法第二条、而非第二十五条，这说明这项权利要求就整体而言不是智力活动的规则和方法，而是包含技术特征。既然包含技术特征，按照《审查指南》第二部分第一章第二节的规定，应该就能得出采用了技术手段的结论，但大量的审查意见却在以专利法第二条为反驳理由的情况下得出未采用技术手段的结论。这就出现了逻辑上的混乱：难道技术手段不是由技术特征来体现的吗？难道有的技术特征体现的是非技术手段？

2、对技术手段的认定前后矛盾。审查员先是承认计算机、服务器、电话网关装置、分发服务器等是公知的装置，计算机与服务器之间进行目录请求和传输、接收、发送等是公知技术，后来又得出未利用技术手段的结论。这不禁让人产生几个疑问：第一、审查员在未经检索的情况下怎么知道具有上述功能的计算机、服务器、电话网关装置、分发服务器等是公知的装置以及在它们之间进行目录请求和传输是公知技术？第二、即便是公知技术，难道公知技术不算技术手段吗？第三、如果与计算机、互联网结合的发明都以采用公知技术而被驳，我们的专利制度到底保护什么样的新技术？

3、由“既没有给计算机、服务器的内部性能例如数据传输、内部资源管理等带来改进，也没有给计算机、服务器的构成或功能带来任何技术上的改变”得出不属于专利保护客体的结论，在逻辑上站不住脚。《审查指南》第二部分第九章提供了一些属于专利保护客体的例子，它们有的给计算机、服务器的内部性能例如数据传输、内部资源管理等带来了改进，有的给计算机、服务器的构成或功能带来了技术上的改变，但这些例子不是排他性的，只能说明具有这些改进或改变的发明属于专利保护客体，而不能排除这些例子之外的其他情形，即无法否定不具有这些改进或改变的发明的可专利性。例如，《审查指南》第九章第三节的例6（去除图像噪声的方法）既没有带来内部性能改进，也没有带来任何构成或功能上的改变，但却属于专利保护范围。再举个例子，加密/解密方法一般既没有给内部性能带来改进，也没有在构成或功能上带来技术改变，但授权的比比皆

³⁹ 该案例来自 *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)。

是。

第二，申请人和审查员之间以及不同的审查员之间，对技术三要素的认识不一致。

在客体审查过程中，技术三要素的认定发挥着至关重要的作用，但遗憾的是，《审查指南》没有正面回答何为技术问题，对技术手段和技术效果的修饰也只是采用了套话式定语“利用了自然规律”和“符合自然规律”，关于“技术特征”的描述（“技术手段通常是由技术特征来体现的”）就更虚了，所以，认定技术三要素时，仁者见仁，智者见智，相应地，一项发明是否可专利，结论常因人而异，甚至截然相反。

【例 3⁴⁰】一项发明对 GSM 通信系统中传统交织方法进行了改进，结果导致表格明显缩短，所需要的存储器容量也比常规 GSM 交织器中所用的存储器容量有了明显降低。

审查员在审查意见通知书中指出，该交织方法仅仅涉及对序列中的比特进行交织的算法，而算法的本质属于人的抽象思维方式，属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

众所周知，在移动通信中，信道的干扰、衰落等产生较长的突发误码，采用交织技术可以使误码离散化，接收端用纠正随机差错的编码技术就能消除随机差错，从而改善整个数据序列的传输质量。简单地说，交织就是把码字的 b 个比特分散到 n 个帧中，以改变比特间的邻近关系， n 值越大，传输特性越好，但传输时延也越大，所以在实际应用中必须根据具体情况决定对哪个比特进行分散、分散多少量，而不能随意设定，这正是交织的技术含量所在。

笔者阅读完说明书发现，传统的交织方法对存储器容量要求很高，需要存储很大的表格来引导比特交织，所以对接收和发送造成了很大的负担，本发明是对传统交织方法的改进，其并非要保护对比特随意进行重新排列的行为本身，而是要保护与 GSM 通信系统相结合的改进交织方案，由于上述的“存储”、“识别”、“递增”等手段，本发明无需像传统的交织方法那样将整个表格全部存储到存储器中，从而明显降低了对存储器的容量需求。

按照专利法的基本原理，对于“智力活动的规则或方法”本身授予专利权，会损害公共利益，那将导致社会公众无法在此基础上进行创新。但反过来看，专利法鼓励的恰恰就是如何应用“智力活动的规则或方法”去解决生产生活中的具体问题，保护的正是以此为基础做出的发明方案。

⁴⁰ 参见发明专利申请 200480034156.6 的第三次审查意见通知书。

我们知道，交织技术是传统通信、3G 通信、4G 通信中的关键技术，很多教科书和技术手册中对此都有深入的讨论和研究，所以，其具备技术性不应成疑问；虽然什么是技术手段需要在具体情况下具体分析，但对于加密/解密、调制/解调、交织/解交织、压缩/解压缩等基础通信理论的技术性，通常无需质疑。现代的很多算法、协议都是为了解决技术问题应运而生的，已经不属于简单的人为约定，而是应用到了工程技术领域，能达到良好的技术效果，不能因为一项权利要求中出现了算法或协议，就否认其可专利性，关键看是否用在特定技术领域、能否解决具体问题。

审查员在认定技术三要素时倾向于走严格路线，所以很容易把存在相当技术难度的问题归为非技术问题，把一些颇具技术含量的特征视为非技术特征，而申请人则往往从宽解释，因而常会得出相反的结论。

实践中，多数审查员只要一看到与商业领域相关的发明，就先入为主地为其设定一个商业目的，把涉案申请归为试图解决商业问题、以商业规则为手段、不具备技术效果。而到申请人那里，则会觉得审查员个人主观色彩太重，重结论而轻说理。

对商业方法相关申请进行客体审查时，审查员也经常面临左右为难的困境：如果亮绿灯，有时难以达到自己的“内心确信”，且存在通不过质检的可能性，而如果驳回申请，又觉得自己说理不够充分，难以让申请人和代理人信服口服。同样，申请人在收到此类审查意见时，在陈述意见时，也难以做出有针对性的具体回应，只能泛泛地解释涉案申请要解决的并非主观问题，所采用的技术特征以自然规律为基础，而非仅仅利用了人为设定的规则，取得的效果也是客观存在的，而不会因个体感觉差异而有所变化等等。最终的结果就是，公说公有理，婆说婆有理。

七、从美国的做法看我国对商业方法专利审查的改进空间

笔者建议，从如下方面入手改进我国的商业方法专利审查：

第一，以积极务实的态度，打好理论基础，稳妥推进商业方法的可专利性。

对商业方法相关发明授予专利权，既是经济和社会发展的内在需要，也是世界各国专利立法的大势所趋，我们应该清醒地认识到，商业方法专利已经不再是一个该不该保护的问题，而是一个该如何保护、如何鼓励的问题。

在美国，软件专利也经历了一个从严到宽的审查过程，最初被直接排挤，后来逐渐

获得认可和支持，而正是由于政策上的鼓励和保护力度的加强，才为美国软件产业的繁荣发展营造了有利的成长环境，使得美国在软件领域一直处于世界领先的地位，培育出了一大批世界级的软件巨头。

其实，对商业方法专利的政策，就连发达的美国也在不断纠正认识和加深理解，力争做出准确的判断。1998年 State Street Bank 案被认为是美国对商业方法的开闸放水(open floodgate)事件，之后一大批低质量、低价值的专利得到授权，遭到了社会公众的诟病，这其中就有亚马逊公司著名的一次点击购物支付专利(专利号为 US5960411)。为了改变这一局面，2001年，USTPO 曾要求商业方法相关发明必须运用或提高“技术水平(technical arts)”。但在 2005 年，BPAI 在审理 Lundgren 案⁴¹时推翻了这一要求，指出方法权利要求的可专利性无需涉及技术方面。BPAI 认为，只要涉及将某一物转换成另一物或将物理对象转换到不同的状态，或者，产生“有用、具体和实在的效果”，即属于专利保护的客体。2008年，CAFC 在 Bilski 案中转而创设了机器或转换检验法。今年，最高法院又对 CAFC 稍显过激的观点进行纠正。

作为一个在知识产权领域相对落后的国家，我国应加强商业方法专利理论、立法和案例的研究，借鉴欧美日等发达国家的成功经验，吸取他们的教训，在立足技术性的基础上，逐步放宽、求稳求准，消除客体审查的不确定性，给商业方法专利范围最终设定一个清楚合理的界限。

第二，对技术方案的认定应重视整体分析，走出“贡献论”的窠臼，对于一些重要术语，应给出一个明确的可操作的判断标准，以尽量避免审查员主观因素对申请人产生不利影响。

现行专利法、实施细则、审查指南对技术三要素的规定不够明确且缺乏可操作性，不易于准确把握，虽然《审查指南》第二部分第九章提供了四个专利保护客体的例子，但逻辑推理过程比较简单，就连资深的审查员都很难从中发现它们之所以构成技术方案的共性所在⁴²。这些导致审查员认定技术三要素时自由裁量的空间较大。

审查员在进行客体审查时，把技术问题的认定摆在了至关重要的位置，而认定技术问题却需要依赖检索，所以，这又回到了“贡献论”的老路上，因为要解决什么样的问题是一个方案本身的固有特性，不会随对比文件而变，只需针对权利要求进行整体判断

⁴¹ 本案讲述如何根据绩效指标计算某一管理人员的适当补偿，然后支付给该管理人员。本案开始遭到驳回，后来得到授权。

⁴² 李永红，《软件专利申请带来的困惑与思考》，载于《中国专利与商标》2008年第3期。

即可获知。

要改善这种局面，有两个办法：一、仿效 USPTO 的做法，发布指导意见，细化客体审查时需要考虑的各种具体因素，重视整体分析，增强审查意见的逻辑性和说理充分，切忌基于某个特征或沿某个套路草率下结论。二、修改审查指南或制定司法解释，对技术三要素给出具有较强操作性的定义，例如，EPO 在判断客体的技术性时，强调整体分析，区分一般的技术效果和进一步的技术效果，尤其注重考虑进一步的技术效果，并对进一步的技术效果进行了举例说明⁴³。

第三，扩大现有技术数据库，降低客体审查的门槛，存疑案件可放在第二道门槛进行检验。

一项发明创造，若想获得专利保护，必须通过两道门槛的检验，第一道门槛判断是否满足可专利性（类似于是否符合报名条件），如果不满足，则可直接驳回申请，以免浪费审查资源；如果满足，还要通过第二道门槛，判断其是否符合授予专利权的实质条件，即新颖性、创造性等（类似于划定分数线或控制通过率的录取条件）。也就是说，一项授权专利既应属于专利保护客体，还需达到一定的创新高度。这两道门槛的意义是不一样的，第一道门槛把不属于专利法保护的客体排斥在外，第二道门槛把一些创新程度低的申请排斥在外，并且，“大门宽，二门严”是世界各国普遍奉行的做法⁴⁴。以通过司法考试或专利代理人资格考试为例，报名条件和录取条件必须同时满足，但报名条件通常不会设置过于严格的标准，否则不利于从大范围内选拔优秀人才。专利制度也是如此，除了少数的基本思想或规则不能被垄断以外，凡是对现有技术做出贡献的，就可以考虑纳入专利保护范围内，重要的是看其是否符合授予专利的实质条件。

鉴于发明创造的丰富多样性以及新生事物的不可预知性，总有一些申请，在进行客体审查时，难以得出一个明确的结论。在这种情况下，如果审查员根据初步印象（*prima facie case*）不易直接排除掉，就不妨让其先通过第一道门槛，留待第二道门槛用创造性来驳，那样更容易让人心服口服。美国联邦最高法院和 USPTO 明确透露出了对这种观点的赞许，EPO 很多审查员在实践中也是这样做的，并且，这种观点在《审查操作规程-实质

⁴³ Guidelines for Examination in the European Patent Office, Part C, IV-5, 2.3.6, “However, if a computer program is capable of bringing about, when running on a computer, a further technical effect going beyond these normal physical effects, it is not excluded from patentability. This further technical effect may be known in the prior art. A further technical effect which lends technical character to a computer program may be found e.g. in the control of an industrial process or in processing data which represent physical entities or in the internal functioning of the computer itself or its interfaces under the influence of the program and could, for example, affect the efficiency or security of a process, the management of computer resources required or the rate of data transfer in a communication link.

⁴⁴ 魏征，《商业方法可专利性述评》，载于《中国专利代理》第2005年第3期。

审查分册》中也得到了体现，还被 SIPO 的一些资深审查员推崇为我国应努力追求的理想评价模式⁴⁵。

所以，当务之急是扩大现有技术数据库，提高审查员的检索能力和利用创造性提出反驳意见的说理能力。

八、关于中国商业方法专利申请文件撰写的建议

通常情况下，一项商业方法发明，若想在中国通过客体审查关，必须与计算机、网络技术相结合，否则会被归入智力活动的规则和方法而直接排除，但即便与计算机、网络技术相结合，也未必就能通过客体审查关，因为只有构成中国专利法意义上的技术方案，同时具备技术三要素，才属于专利保护的客体，但审查指南对技术三要素规定不够具体且缺乏可操作性，所以导致实践中审查员认定技术三要素时自由裁量的空间较大，给申请人带来了一些不利影响。例如，审查员常会以采用本领域公知的软硬件作为商业活动的运行平台为由而认为其不具备技术性。

但以上事实并不等于说商业方法专利申请不可能越过客体审查这道关，在目前政策和法规不变的情况下，如果申请人密切关注审查指南的相关规定和审查员的态度倾向，在撰写商业方法专利申请文件时多运用一些技巧性处理，就商业方法相关发明获得专利权也并非不可能完成的任务。笔者根据自己的实践经验，现给出如下建议，供申请人参考：

首先，要全面规范发明名称、技术领域、技术问题、技术效果，突出整个方案的技术性，在技术问题和技术特征方面做足文章，让审查员相信所要解决的是实实在在的客观技术问题，在撰写权利要求和说明书时，要善用彰显“技术性”的词语，慎用商业活动行为、商业规则等敏感性词语⁴⁶。例如，把发明要解决的问题确定为增强交易安全、提高交易可靠性、节约交易成本、提高交易效率、加快传输速度、提高资源利用率、控制工业过程、管理计算机资源、改善计算机系统的内部运行性能等，把技术手段明确为加密/解密、加扰/解扰、交织/解交织、鉴权认证、改进传输机制等等，以便使发明看上去更像是一个技术方案，只能通过技术性途径而非人为设定的商业交易规则来解决面临的问题。

其次，尽可能朝硬件上靠拢，与纯商业方法划清界限，在附图中给出硬件框图，在

⁴⁵ 崔艾平，《对涉及“智力活动的规则和方法”发明的专利性评判》，载于《中国专利与商标》2006年第4期。

⁴⁶ 魏征，《商业方法可专利性述评》，载于《中国专利代理》第2005年第3期。

说明书中详细举例说明。根据中国的审查实践，可给予保护的商业方法专利通常应与计算机或网络环境相结合，尤其是与特定的硬件相结合。例如，如果能够写成一个类似ATM机的装置或系统，以代替人工柜台操作，减少劳动强度，提高工作效率等等⁴⁷，则其通过客体审查的概率就很高。

再者，可以先从关键点的技术角度（如加密/解密算法、鉴权机制、数据格式转换）入手撰写独立权利要求，然后在从属权利要求中通过增添附加特征扩展成商业方法或系统。一般情况下，独立权利要求通过客体审查之后，审查员就不会再否定从属权利要求的可专利性。这样，独立权利要求和从属权利要求就不会存在技术性问题，而其他竞争者若想避免侵权，就只能避开含该技术特征的商业方法或系统了。

九、结语

商业方法专利自从问世以来，一直被激烈的争论所包围，有些人认为对商业方法授予专利权会阻碍创新，因为商业方法专利所涉及的一些内容原本应当属于人类共同的财富，就如同自然规律、科学发现、物理现象一样，是人类进行创新的基石，对此授予垄断权就相当于在创新道路设置障碍，而另有一些人则认为，商业方法专利所涉及的内容也是智力劳动的结晶，包含独特的创意，具有内在的科学性、合理性、先进性和实用性，专利法应该同版权、商标权一道为其保驾护航。例如，美国联邦最高法院在审理 *Bilski* 一案时就分成了两大阵营，以 *Stevens* 为首的四名法官坚持认为不应该对商业方法给予专利保护，而 *Kennedy* 等其他五名法官则持相反意见。

或许，争论的关键点不在于对商业方法给予专利保护是激励创新还是抑制创新，而在于如何平衡专利权人和社会公众的利益，更具体地说，如何通过制定客观公正合理的可专利性标准，在可获得专利保护的范围和不可获得专利保护的范围之间划出一条相对明确和清晰的分界线。

作者：宋献涛、刘国伟，北京律盟知识产权代理有限责任公司，专利代理人

电话：85187141-39 手机：13366900814 邮件：cnpatattorney@gmail.com

地址：北京市东长安街1号东方广场西一办公楼1008室 邮编：100738

⁴⁷ 魏征，《商业方法可专利性述评》，载于《中国专利代理》第2005年第3期。