

商业方法专利在美国的发展及我国的有关规定

作者姓名：金旭鹏

作者单位：北京润平知识产权代理有限公司

摘要：

本文对有关商业方法专利内容进行了阐述，介绍了几个美国具有代表性的有关商业方法专利案例，对比了中国有关商业方法专利的规则和要求，提出了本人对商业方法专利保护的观点和看法。

关键词： Alice（爱丽丝）案 商业方法 可专利性 抽象概念 软件

一、美国商业方法专利背景

在知识经济时代的背景下，专利权不仅仅是民事权利，它还是企业的竞争工具和国家发展战略中的重要举措。在美国，针对商业方法可专利性问题的讨论由来已久，可专利主题的定位一直纠缠不清。在传统意义上，一般认为商业活动领域的方法不属于美国专利法第 101 条“法定可专利主题”的范畴。立法上也没有明确承认或者排除商业领域中的方法的可专利性，事实上，“方法专利”在美国专利法中享有合法地位，实践中判断商业领域中的方法是否具有可专利性主要依赖司法判例。

二、商业方法及商业方法专利

商业方法是指为处理或解决商业经济活动或事务而由人类智力创造的方法或规则。传统的商业方法通常被认为是智力活动的规则或方法而不受专利法保护。随着因特网的发展，创造出无所不有的网络世界，专利保护也由仅针对传统的有形商品的创新发明扩大到无形商品的发明。因特网的发展还开启了电子商务时代，于是传统的商业方法与计算机软件网络相结合开始成为专利法保护的内容。

所谓“商业方法专利”（BMP: Business Method Patent），简单来说就是对商业方法授予的专利权，是指将商业活动的一般经营、管理规则与信息网络技术、计算机软、硬件相结合申请的专利。商业方法专利一般包括：通过计算机辅助实现的管理、经营或运作一个企业或组织的方法，业务运作与操作技术，以及计算机辅助实现的金融（财务）数据处理过程。从目前各国金融业的实践来看，商业方法专利已经涉及金融信息的收集与处理、金融业务的管理、金融产品与服务的销售，以及金融创新活动等主要金融活动。对于信息和知识密集型的金融业而言，商业方法构成了金融活动的主要内容。

三、美国主要商业方法专利判例

由于美国判断商业领域中的方法是否具有可专利性主要依赖司法判例，本文通过介绍美国近十几年来几个具有代表性的司法判例，

分析美国商业方法的可专利性要素，并且与我国的有关规定进行对比。

1. “商业方法除外”原则的确立

1908年美国“酒店安全检查公司”(Hotel Security)案是确立商业方法专利保护原则的里程碑案件。在该案中，联邦巡回上诉法院第二巡回庭指出，“一种商业方法如果没有与执行该方法的装置联系，这样的商业方法不是一种技术。”从而通过该判例正式确立了专利保护中的“商业方法除外原则”。这个原则曾被后来的许多案件引用。

2. “有用、具体和确实的结果”审查原则的确立——State Street 案

1998年美国联邦巡回上诉法院(CAFC)判决道富银行(以下简称“State Street 公司”)诉签名金融集团(以下简称“Signature 公司”)案中，Signature 公司拥有美国一项关于管理金融服务信息的数据处理系统专利。State Street 公司与 Signature 公司进行谈判希望得到 Signature 的授权。后来谈判破裂，State Street 公司在地方法院提起诉讼主张 Signature 拥有的专利无效。地方法院认为 Signature 的系统只是数字间的转换与计算，且由于受到之前的商业方法例外原则之影响，以不符合法定主体为由判定该项专利无效。法院认为本案中的专利申请可以适用如下两个除外原则，第一项除外原则是“数学算法”除外原则，第二项除外原则是“商业方法”除外原则。但该判决被 CAFC 推翻。巡回上诉法院认为：首先，专利法第 101

条规定：凡发明或发现任何新颖而实用的程序、机器、产品、物质的组分，或其上述各项新颖而实用的改进，可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权。其次，不应该 Signature 的数据处理系统是一种商业方法而被排除在专利之外。只要取得了有用、具体与有形的结果，通过了专利性的标准审查。它被授予的专利就应该是有效的。CAFC 对“数学算法”或“商业方法”是否可以构成排除保护的争论做一厘清。

“数学算法”例外原则的错误

联邦最高法院在 *Diamond v. Diehr* 一案中曾经指出三项不受专利保护的客体，即“自然定律、物理现象及抽象意念”。并且只有在数学演算法是完全是表彰抽象意念时才无法获得专利。亦即如果数学演算法能够产出任何“有用、具体与有形的结果”，便可受到专利的保护。

本案中，巡回上诉法院认为数据的转换，表现为通过机器的一系列数学计算，将那些离散的美金数额，转换成一种最终的共有价格，从而构成了有关数学计算、公式或者算法的实际运用，因为该过程产生了“一个有用、具体且有形的结果”——一种最终的共有价格，所以可以受到专利的保护。

“商业方法”例外原则的错误

由于地方法院的判决表示，纵使被告专利中的数学演算符合专利保护的要件，该专利因系属“商业方法”而仍属无效。巡回上诉法院在判决中借此机会将这个想法拙劣的除外原则予以废止。

CAFC 从未使用过商业方法除外原则来确认一件发明的不可专利性。State Street 公司认为之前的案件中存在商业方法除外原则。CAFC 宣告 Maucorps 和 Meyer 案中的发明无效，是依据抽象思想这一规定，Hotel Security 一案法院判决涉案专利无效是因为其缺乏新颖性和创造性，都不是根据商业方法除外原则。自此，专利领域中长期以来“商业方法除外”原则被打破，商业方法专利成为了一个新的课题。

3. 申请走向严格——Bernard Bilski 和 Rand Warsaw 案

2010 年的 Bilski 案中，Bilski 主张的发明解释了商品的买家和卖家如何才在能源市场上预防或对冲价格变动风险。审查员驳回了 Bilski 的专利申请，认为该发明“不是在具体的设备上实施，而只是对一个抽象概念的操作，在应用范围没有限制的情况下，解决了一个纯粹数学问题，因此该发明所指向的不是技术工艺”。美国专利复审和干预委员会裁定维持原裁定。

CAFC 认为满足以下条件则被主张的工序可被授予专利：（1）该发明直接关联具体的机械设备；或者（2）该发明将具体物体转化成其他状态或者其他东西。CAFC 结论认为，这种“机器或转换”标准是“根据第 101 条进行分析时适用的唯一标准”，应用该标准，认定上诉人的专利申请不具有可专利性。

CAFC 在最高法院提出三个论点，论证 Bilski 所主张的工序不属于法定专利对象：（1）该发明既没有关联具体的机械设备，也没有转

化物体；（2）该发明涉及的是商业方法；以及（3）该发明只是抽象概念。对于前两个论点最高法院认为机械关系标准或物质转化标准不是判断第 101 条所规定的可授予专利权工序的构成要件唯一标准，商业方法并未被明确排除在第 101 条所规定的可授予专利权的工序之外。不过，最高法院结论认为，Bilski 所主张的工序不属于法定专利对象，但原因是该工序是抽象概念。

Bilski 判决的出现也很大程度反映了美国各界对于商业方法专利的态度。法官商业方法专利申请从 1997 年的不到 1,000 件，到 2007 年发展到超过 11,000 件的事实展示了从可笑到的确荒谬的过程。因此，Bilski 案件的出现，也适时地调整了专利权人和社会公众之间的平衡关系。

Bilski v. Kappos 案的判决结果，标志着“实用、有形与具体结果”标准的彻底终结，但对于如何区分不可专利的“抽象思想”与可专利的“方法”，美国联邦最高法院在肯定“机器或转换”标准具有重要作用的同时，却否认该标准是审查一项方法是否能够满足专利客体要求的唯一判断准则。

Bilski v. Kappos 案判决并未对商业方法的可专利性争议划上圆满句号，传统理论与现代技术如何衔接仍留待司法实践予以解决。商业方法的可专利性虽然被予以肯定，但考虑到其与抽象思想之间纠缠不清的联系，美国法院与专利商标局在对其客体适格性进行评价时仍将采取极其谨慎的态度。虽然不是唯一的审查准则，“机器或转换”标准仍是判断申请人是否意欲先占某项抽象思想，抑或对该思想的特

定应用主张专利保护的利器。在未来相当一段时间内美国的商业方法和软件专利的授权标准无疑会变得严格，但这毕竟不是最终的裁决。

4. 回归法 101 条，抽象概念不具有可专利性——Alice Corp. 和 CLS Bank 案

2014 年，美国最高法院裁决了 Alice 案。虽然在最高法院的观点中没有实际地包括“软件”一词，但本案却被认为对软件专利具有潜在的毁灭性的影响而吸引了专利从业者的广泛参与。其原因是软件专利通常不会描述源代码，而是描述一些更通用的东西，例如由代码实现的过程的步骤。

Alice 公司是一家拥有组合专利的澳洲公司，在美国拥有四项专利。其专利涉及用于结算交易以避免“合约对方”或“结算”危险的电脑交易平台，包括用计算机实现第三方代表其他两个缔约方持有资金并托管的方法。2007 年，CLS 银行提起确认之诉，请求地区法院认定 Alice 所拥有的四项专利无效。Alice 公司提出了 CLS 侵权的反诉。地区法院判决 CLS 公司胜诉，宣告 Alice 公司的四项专利无效。而 2012 年 7 月联邦上诉巡回法院推翻了地方法院判决，合议庭有争议地支持了 Alice 的专利权。最终上诉法院经过重新审理，于 2013 年 5 月宣告该专利权无效。之后该案件被上诉至美国最高法院。该案于 2014 年 6 月 19 日结案，美国最高法院以“基本的经营手段不能被认定为专利”为由，维持了原判。

美国专利法第 101 条规定：“凡发明或者发现任何新颖且实用的

方法、机器、产品或物质组合，或者对其进行的任何新颖且实用的改进，可按照本法所规定的条件和要求获得专利”。本条款的例外包括自然法则、自然现象以及抽象概念。这些内容不具有可专利性，不管他们有多创新、新颖或天赋。

Alice 公司声称，其取得的专利涵盖了一项电子托管服务。该服务能够确保交易双方在在线金融交易中各自履行他们的义务。基本上，买方首先将所需款项转入电子托管，卖方随即将出售的证券转入电子托管，即交易完成。一旦完成上述过程，持有托管物的第三方会关闭交易并且处理买卖双方的义务。Alice 公司主张，其计算机实施发明符合专利申请条件。

CLS 银行主张，Alice 公司的专利属于使用计算机实现抽象思想，最高法院的判例证明，仅仅在电脑之类的机器上实现一个抽象想法并不能符合可专利条件，请求法院确认 Alice 公司专利无效。银行认为，Alice 公司的专利只是单纯地声明了第三方保证金保管的基本经济通行规则，“对路径和计算机基本功能做出总结，并不能使 Alice 的发明符合专利申请要求”。

地区法院认为，涉案专利属于专利法第 101 条所述的抽象思想，不具有专利资格，Alice 公司的专利无效。地区法院遵循了 2010 年 Bilski 诉 Kappos 案的判决，美国最高法院在该案中认定，运用对冲原理规避能源市场风险的方法只是抽象思想，不能成为可授予专利对象。

联邦巡回法院全席认为，Alice 公司主张专利权的托管方法不具

有专利资格，因为它只是一个抽象的思想，因此维持了地区法院的判决。然而最终判决意见却出现了严重分歧，法院就软件发明是否能够以及何时能够成为可专利对象的问题，发表了不同甚至矛盾的看法，针对该问题也没有进一步澄清。这是最高法院自 1972 年 Gottschalk 诉 Benson 案以来又一个关于软件可专利性的案件。在 Gottschalk 诉 Benson 中也认为计算机实施方法专利主张太过抽象以至于不可作为专利对象。

最高法院确认了 Alice 公司与 CLS 国际银行案的判决，称前者的想法只是基础的经济实践和“现代经济的基础构成”。最高院一直都认为，自然规律、自然现象和抽象想法都不可以申请为专利。大法官克拉伦斯·托马斯（Clarence Thomas）在裁定中认为，涉案专利是“一个不符合专利条件的抽象想法”。他补充说：“仅仅要求普通的计算机执行行为并不能将这种抽象的想法变成一个符合专利条件的发明。”

对于 Alice 公司起诉 CLS 国际银行一案，美国最高法院最终裁定 Alice 的专利无效。法院的基本观点是：Alice 的专利属于使用计算机实现抽象思想，不具有专利资格。该裁决让打击软件专利变得更容易，也为其他类似案件树立了榜样。该案的判决明确了抽象概念和通用元素的结合并不能使得一件专利的权利要求具有可专利性，这可能会收紧过去美国在软件专利、商业方法专利上过于宽松之势。

Alice 案并非关于新颖性或非显而易见性。要获得专利，发明人必须将申请提交到美国专利和商标局。大家都知道，即使正确撰写，

99%的专利申请最初也会被驳回。在这时，发明人需要争辩其发明是可专利的。大多数的专利申请因不具有新颖性被驳回，例如，发明在现有技术的基础上是明显的或可预料的。确实，当在州地方法院起诉中质疑专利的有效性时，大多数质疑者选择证明已获专利的发明不具有新颖性。然而，Alice 案是关于什么样的想法符合专利保护的条件的，而不是关于一个想法是否足够新颖到能够进行专利保护。

虽然在最高法院的观点中没有实际地包括“软件”一词，但本案却被认为对软件专利具有潜在的毁灭性的影响而吸引了专利从业者的广泛参与。其原因是软件专利通常不会描述源代码，而是描述一些更通用的东西，例如由代码实现的过程的步骤。通过描述算法的阶段来实现底层软件要实现的功能。软件专利通常更类似于映射出代码概况的流程图而非代码本身的每行细节。软件专利可以通过这样来宣称步骤，例如“基于 X 来确定 Y”或“基于 U 来计算 Z”等。软件专利中使用动名词术语，例如“获得”、“传送”、“确定”、“发送”、“存储”等。动名词术语会使得软件专利变得强有力，通过覆盖宣称的算法的少量一般性步骤，以源代码形式的该算法的实施将会侵犯软件专利权。

Alice 案中的专利是软件专利。这些专利描述了使用托管来进行金融交易的步骤，但是是通过在计算机上自动化来请求保护这些一般性步骤。如果这些专利被无效，其他软件专利将与 Alice 案中的专利具有相同的命运。Alice 案的裁决将影响未来的商业方法专利申请。

从以上几个典型判例可以看出，美国商业方法专利经历了“否定

-大部分否定-肯定-少部分肯定-大部分肯定-少部分肯定”的演变路径。“酒店安全检查公司”的判例中，因商业方法不在“工序、机器、制造品和物质的组合”的范围内，从而不属于一种技艺，不能授予专利权；“有用、具体和确实的结果”审查原则的确立使得商业方法专利急剧扩张；在“Bilski 案”中，对商业方法的判断首先考虑申请发明是否属于可专利主题范畴，而不再仅仅以实用性代替可专利性，这极大地限缩了商业方法专利的范围；“Alice 案”进一步明确了抽象概念不具有可专利性，今后对商业方法专利将更加严格。

四、中国对商业方法专利的要求

与美国现时趋于明确的情况相比，中国专利《审查指南》早已就商业方法专利提供了较为明确的规定。

《审查指南》规定，商业方法专利在审查中需要判断其是否仅仅涉及智力活动的规则和方法。要求如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种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。因此，无论是就电脑程序或商业程序提出权利要求，只要有关程序能提供技术方案，便可取得专利。根据《审查指南》，涉及程序的技术方案满足以下条件就能够确定其属于专利保护的客体：（1）旨在解决技术问题；（2）遵循自然规律；及（3）产生符合自然规律的技术效果。

虽然《审查指南》并无对“自然规律”的定义，但从《审查指南》

中可以推断符合“自然规律”是指不需要重大的人为干预。例如，如果有关程序的关键步骤需要由操作人员决定在特定条件下使用什么参数，则不会被视作遵循自然规律。

《审查指南》同样没有指明什么是“技术效果”，但根据《审查指南》中的说明和例子可以将某个技术特征的“技术效果”归纳为该技术特征在整个技术方案中所起的作用。通常，有益效果可以由产率、质量、精度和效率的提高，能耗、原材料、工序的节省，加工、操作、控制、使用的简便，环境污染的治理或者根治，以及有用性能的出现等方面反映出来。有益效果可以通过对发明或者实用新型结构特点的分析和理论说明相结合，或者通过列出实验数据的方式予以说明，不得只断言发明或者实用新型具有有益的效果。但是，无论用哪种方式说明有益效果，都应当与现有技术进行比较，指出发明或者实用新型与现有技术的区别。机械、电气领域中的发明或者实用新型的有益效果，在某些情况下，可以结合发明或者实用新型的结构特征和作用方式进行说明。但是，化学领域中的发明，在大多数情况下，不适于用这种方式说明发明的有益效果，而是借助于实验数据来说明。同时，需要注意，纯粹在机器执行一项已为人知的程序以进行自动化，会被视为显而易见，例如，Alice 案，这样的申请在美、中两地的专利法下，均无法取得专利。

五、结束语

本文介绍了商业方法专利在美国和我国的情况。目前，在美国和中国，对商业方法专利的要求区域相同，纯粹的抽象概念不论是否使用计算机来执行都不可能授予专利。因此，对于商业方法专利应更关注其方法本身的属性是否属于可专利的范围，其次是方法是否具有创新性。

通过本文介绍的商业方法专利的判例，可以看出商业方法专利的判断标准在美国曾经非常严格也经历过非常宽松，这一点与我国对商业方法专利所持的一贯的态度不同。

本文所介绍的商业方法专利的判例，既是商业方法可专利性的发展历程，也是美国法院和专利商标局对待经济发展的积极态度。专利的基本原理是以技术公开换取专利保护，或者说垄断。这种原理是在对价基础上的利益平衡。在美国，专利法不折不扣地与美国知识产权公共政策相生相融，因为美国专利法的践行需要印证立宪者的理念，即合理的可专利主题界限和适当的可专利性条件不仅能为权利人添加利益之油，同时也为社会公众提供更为丰富的先进技术。在我国也是如此。在互联网化高速发展的今天，迫切需要通过专利的方式对商业方法进行保护，从而占领市场高低，在竞争中获得话语权。这不仅是对发明创造者劳动的尊重，也是国家利益的体现。因此，在经济全球化和专利化生存的时代，应尽快在国家知识产权战略指导下确立我国商业方法可专利性标准。

参考文献

1. 《知识产权》2010年第6期第89-100页，美国商业方法专利的十年扩张与轮回：从道富案到Bilski案的历史考察，刘银良。
2. 黄毅、尹龙：《商业方法专利》，中国金融出版社2004年版。
3. 崔国斌，专利法上的抽象思想与具体技术——计算机程序算法的客体属性分析，清华大学学报（哲学社会科学版），2005年第3期第20卷。
4. In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)。
5. State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)。
6. Alice Corp. v. CLS Bank Int'l (S. Ct. 2014)。
7. <http://www.jdsupra.com/legalnews/thoughts-on-alice-corp-v-cl-1s-bank-int-67936/> 访问时间：2015年1月22日。
8. <http://www.ip-talents.com/Html/NewsView.asp?ID=1855&SortID=72&SortID=71> 访问时间：2014年10月22日。
9. <http://www.bitlaw.com/source/cases/patent/index.html> 访问时间：2015年1月28日。