

美国商业方法专利审查的去标准化 及对我国的启示

张玉敏 谢渊

内容提要：商业方法专利因其以商业方法为客体的特征及方法专利的属性在信息时代里倍受青睐。美国积极地回应了时代的需求，为商业方法专利的审查创设了标准化的审查方式，并不断调适测试法，促进了商业方法专利及相关产业的快速发展。而我国却一直在商业方法专利上采取盲目的保守态度。基于这样的背景，对美国商业方法专利的产生与演进进行了研究，总结美国商业方法专利标准化的审查方式及各项测试法，分析标准化审查方式的原因及功能，并揭示其审查方式去标准化的发展趋势，最后对照美国的经验，指出在我国放开商业方法专利的必要性和紧迫性。

关键词：商业方法专利 去标准化 测试法

Abstract: Because the object of business method patent is business method and the attribute of process patent, the business method patent is heavily favored in information era. The USA responded to this demand actively to created a set of standardized examination methods for it and modifies the test approach constantly. All of these have promoted the development of business method patent and related industry. However, China is blindly conservative to business method patent. In this context, the article researches the generation and evolution of business method patent in America, summarizes the standardized examination methods and various test approaches to it, analyzes the reasons and functionalities of these standardized methods, and discovers the trend of weakening the standardization in examination. At the contrast of American experience, the paper lastly points out the necessity and urgency for us to accept business method patent.

Key Words: business method patent; weaken the standardization; test approach

商业方法专利的方法专利属性及与商业活动的密切相关，使得其在当今以大数据^①和云计算^②为特征，以信息为重要财富形式的时代里备受青睐。但作为新事物的商业方法专利自诞生之初就面临着可专利性不明确、用以对比的在先技术和资料缺乏的难题。为解决法律难题并回应现实需求，以统一全国专利审判标准为己任的美国

联邦巡回上诉法院（CAFC）以案例的形式，探索出商业方法专利标准化的审查方式，先后确立了“弗雷曼 - 华特 - 阿伯利”测试法、“具体、实用、有形”测试法及“机器或转换”测试法。这些标准化测试法，一定程度上缓解了商业方法专利审查中的不确定性和不可预见性。但是，随着各界，尤其是美国国会和联邦最高法院（以下

作者简介：张玉敏，西南政法大学知识产权法学专业博士生导师、教授
谢渊，西南政法大学知识产权法学专业博士生

① 大数据通常意义上指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撮取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的资讯。大数据通常与云计算结合在一起，对数据进行有效地、快速地处理。大数据呈现出数据量大、类型繁多、价值密度低和速度快时效高的四项基本特征。大数据的出现创造了一个与物质世界相平行的新世界，它对社会经济生活产生的影响绝不限于技术层面，更本质上，它为我们看待世界提供了一种全新的方法，即决策行为将日益基于数据分析做出，而不是像过去更多凭借经验和直觉做出。http://baike.baidu.com/link?url=KQbMonm_h6ofEU7oiavGjb7NPaXt0UCCDuxajXOVQpZmM7rsVlgy5FQmZi2-jnz-g_2ssLjORl7i8U8lcvHrA_，最后访问日期：2013年10月15日。

② 云计算是基于互联网的相关服务增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。这种服务可以和软件、互联网相关，也可是其他服务。<http://baike.baidu.com/view/1316082.htm>，最后访问日期：2013年10月15日。

简称最高法院)对商业方法可专利性态度的明朗化,以及商业方法专利在先技术数据库的逐渐充实、具备基本比对功能,这些测试法或因过于宽泛而导致低质量的商业方法专利泛滥,或因过于强调与物质的联系而显得与实践需求脱节。最后的结果是这些测试法逐一被CAFC或最高法院撤销。最高法院更是于2012年3月12日借Mayo Collaborative Service v. Prometheus Laboratories Inc.案^③(Mayo再审案)判决对外暗示了其在商业方法专利审查中的去标准化倾向以及复活传统专利审查方式的意图。

相较美国商业方法专利审查方式的创新和测试法的频繁调整,我国在此方面显得颇为保守。包括《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南》在内的多个法律文件都没有明确涉及商业方法专利的内容。只有在国家知识产权局2004年的《商业方法相关发明专利审查规则(试行)》中对商业方法专利的审查进行了初步规范。实践中授予商业方法专利的数量也很少。这种情况与大数据时代经济和社会发展的要求不相适应。因此,本文试图通过对美国商业方法专利标准化审查方式及各项测试法的梳理,揭示其产生的原因及向传统专利审查方式回归的趋势,希冀对我国商业方法专利审查和司法政策提供借鉴。

一、商业方法专利的定义

尽管从第一件商业方法专利^④诞生算起,商业方法专利已经走过了二百多年的历程,但是,无论在各国的立法上,还是学者的著述中,商业方法专利的定义至今并未取得共识。

美国众议院议员Howard Berman、Rick Boucher曾在其呈交国会讨论的《2000年商业方法专利促进法》中认为:“商业方法是指下列方法之一:(1)一种经营、管理或者其他操作某一企业或者组织,包括适用于财经信息处理过程

的技术方法;(2)任何应用于竞技、训练或者个人技巧的技术方法;(3)上述(1)、(2)中所描述的由计算机辅助实施的技术或者方法。”^⑤在美国,商业方法专利主要被涵盖在专利分类705项下,705分类专利项下主要包括了“用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表的产生、用来决定货物和服务费用的资料处理和运算操作所对应的方法。”^⑥在紧随美国之后迅速接纳并发展商业方法专利的日本,其特许厅第四审查部部长井上正认为:“商业方法专利是一项通过计算机系统完成创造的发明。”^⑦一直强调商业方法专利创造性、技术性的欧盟,则作了这样的阐释:“商业方法涉及人、社会与金融之间关系的任何主题,具体可以包括以下内容:调查用户习惯的方法;市场营销的方法;服务的方法;记账方法;开发新市场和新交易的方法;服务的分配方法;制作方法的利用。在金融服务和与互联网有关的电子商务活动中则有更多的商业方法的专利。”^⑧

我国对商业方法专利的研究起步较晚,有学者认为:“‘商业方法’是指从事商业活动的方法,可涉及金融、保险、银行、税收、电子商务等多个领域;‘商业方法专利’(business method patent)是指涉及商业方法的专利,它可归于美国专利分类第705类,或国际专利分类(IPC)第G06F17/60类。”^⑨2004年10月,我国国家知识产权局《商业方法相关发明专利申请的审查规则(试行)》中规定:“商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机和网络技术完成商业方法为主题的发明专利申请。商业方法相关发明专利申请是一种特殊性质的专利申请,既具有涉及计算机程序的共性,又具有计算机和网络技术与商业活动和事务结合所带来的特殊性。”^⑩

考察以上对商业方法专利的定义,分歧点主要在于是否必须利用计算机系统上。日本与我国

③ 132 S. Ct. 1289, 101 USPQ 2d 1961 (2012).

④ 美国最早的商业方法专利为1799年5月19日授予Jacob Perkins的“检验假钞”发明见USPTO《自动化金融与管理数据处理方法(包含商业方法)白皮书》。

⑤ Business Method Patent Improvement Act of 2000, H. R. 5364, 106th Cong (2000).

⑥ See UPC705, <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.thm>.最后访问日期:2013年12月2日。

⑦ [日]井上下:《网络空间中的专利》, <http://www.lookjapan.com/LBecobiz/02JanEF.thm>.最后访问日期:2013年12月2日。

⑧ See EPO 2000/05/19: Examination of “business method” application [EB/OL]. <http://eupat.fii.org/papri/epo-tws-app6/index.en.html> 2010-03-06.最后访问日期:2013年11月20日。

⑨ 刘银良:《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》,载《知识产权》2010年第6期,第90页。

⑩ 转引自张平:《商业方法软件专利保护:美国的实践及其启示》,载《法商研究》2005年第4期,第140页。

均强调商业方法与计算机和网络技术的联系，美国和欧盟则没有对此进行要求。换言之，分歧的焦点在于纯粹商业方法的可专利性上。由上述可知，美国持更为开放的态度，为纯粹商业方法发明在专利中留下一席之地（这是其惯于为未来发展留有余地的法律传统所致）。从实践效果看，这种开放的态度也确实促进了美国商业方法专利的发展。而我国则相对保守，并不承认纯粹商业方法的可专利性。

可能有人会担心商业方法专利泛滥会对经济发展造成阻碍，这种担心虽不无道理，但不是无法克服的。对商业方法可专利性持开放态度，解决的是让一切关于商业方法的发明取得申请专利的资格，激励商业方法领域的发明创造；而能否取得专利权还要看申请专利的商业方法是否符合授予专利权的条件，即可以通过严格掌握审查标准来防止商业方法专利泛滥。而这正是研究商业方法专利审查标准的意义所在。

二、美国商业方法专利标准化审查方式的产生、功能扩张和原因

作为新事物的商业方法专利，其之“新”体现在以下几个方面：1. 商业方法并未明确地落入美国《专利法》第101条可专利主题的范畴。^①2. 商业方法大多以计算机软件为载体，而计算机软件是否为适格的可专利主题，在当时本就已是一项充满争议的论题。这更增加了人们对商业方法作为可专利主题的疑虑。3. 可被简单概括为“做生意的方法”的商业方法，无法以传统的技术要求来判断其非显而易见性。4. 缺乏充分的数据库来完成商业方法专利申请与在先技术的比对。

商业方法专利之“新”导致传统的专利审查方法无法对其进行科学的评判，针对这一难题，CAFC探索出了商业方法专利标准化的审查方式。所谓标准化审查方式，是指商业方法专利申请只要能够满足既定测试法的要求，即可授予专利。

在确立标准化审查方式之初，其目的仅在于通过一种易于认定、可反复适用的测试法来判断商业方法专利申请是否属于可专利主题。但是，由于以下我们将要分析到的原因，仅是完成对专利适格性的判断并不能彻底解决商业方法专利申请可否获取专利的难题，因此标准化审查方式的功能逐渐扩张，逐步实现了对专利“三性”的取代，即申请只要能够通过当时所适用之测试法，便可授予专利，无需再对其是否满足专利“三性”进行考察。

标准化审查方式的产生及其功能扩张，既与CAFC的自身使命与喜好有关，也是基于当时现实困难的历史选择。

（一）美国联邦巡回上诉法院的使命与制定标准化判定方法的偏好

在CAFC建立之前，专利上诉案件由各联邦巡回法院管辖，但各巡回法院对专利案件掌控的标准并不一致。虽然不同的标准在最高法院会得到统一，但最高法院对专利案件的兴趣并不是很大。据统计，从1953年到1978年间，最高法院对专利有效性问题仅作出了四项裁决。^②最高法院对专利审查标准的校正职责在很大程度上只是处于一个理论的状态，各地方法院及巡回法院在专利问题上的分歧客观地长期存在。有数据表明，自1953年到1977年期间，第十巡回法院对所受理的近60%的专利有效性案件作出了维持有效性的判决，而这一数据在第八巡回法院仅为不足10%。^③

为了终结这样的状态，美国国会于1982年通过了联邦法院进步法案（The Federal Courts Improvement Act of 1982），依据该法案成立了联邦巡回上诉法院（CAFC），专门审理专利上诉案件，目的是“获取全国统一的、确定的以及可预见的专利审判结果。”^④为达到这一初衷，CAFC形成了设置一些可以重复适用、简单明确原则（bright-light test）的习惯。

^① 35 U. S. C. 101 Inventions patentable: “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.”

^② See Gloria K. Koening, Patent Invalidity: A Statistical and Substantive Analysis, New York: Clark Boardman, 1980, at 4.

^③ See Adam B. Jaffe, Josh Lerner: Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress and What To Do About It Copyright 2004 by Princeton University Press, at 91.

^④ See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Visitation and Custody of Patent Law, First Impressions an Online Companion to the Michigan Law Review, volume 16, No. 2, October 2007, at 28.

（二）现实的难题促成标准化审查方式功能的扩张

在1996年《与计算机程序有关发明的审查指南》中，美国专利商标局（USPTO）就曾要求专利审查员在处理商业方法专利申请时，应当采取与其他方法专利相同的审查方法。专利审查员应当首先判定申请的可专利性，再判断申请的新颖性、非显而易见性，以及是否充分披露。针对非显而易见性的审查，USPTO还确立了Graham标准，专利审查时应当首先确定专利请求的保护范围和在先技术的范围，比对在先技术和专利请求范围的不同处，再确定同领域技术人员，最后评价所有与非显而易见性相关的证据。

可以看出，在专利审查中的关键环节就是在先技术和同领域技术人员的确定。但对商业方法专利申请的审查，却在这两方面存在困难。

对商业方法专利政策的长时间收紧，造成的后果就是权利人为了保护自己的权利，转而采取诸如商业秘密，版权等方式，导致商业方法专利文献缺乏。从1998年State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc案^⑮（State Street案）开始，美国方才打开了商业方法可专利的大门。在当时的历史条件下，审查人员不但在非显而易见性的判断上困难重重，就连对新颖性的判断也是步履维艰。同时，正如专利分类705项所描述的那样，商业方法专利涉及的领域包括金融、管理、消费、服务、市场调查、计算机等，要求审查人员具有更广的知识面。要找到合格的、稳定的审查人员，对于USPTO而言也非易事。

于是，商业方法专利审查的重点就不得不前置置于可专利性上，已有判例也证实了这个观点。以CAFC为代表的法院花费大力气探讨所诉商业方法专利的可专利性后就对其是否应当授予专利作出结论，对专利“三性”，尤其是新颖性和非显而易见性，甚少论证。在2008年CAFC对In re Bilski案^⑯作出判决时，Newman法官就在其不同意见书中指出：“为获得可专利性，Bilski的发

明必须具备新颖性、非显而易见性，而且还应当满足可操作性等要求……我不知道Bilski的发明是否符合这些要求，法院并没有对其是否可以授予专利权进行审查，也没有运用除了101条以外的法条作为驳回申请的理由。”^⑰

在多种原因的合力下，原本用以判定专利适格性的标准化审查方式，逐渐实现了对专利“三性”审查的整合，商业方法专利的审查方式走上了标准化之路——对测试法的满足成为商业方法专利申请可以获得专利权的必要且充分的判断标准。

三、商业方法专利各项测试法的演进

标准化审查方式功能的实现是通过各项测试法来完成的。故对标准化审查方式进行研究，就必须考察各项测试法。

（一）为商业方法专利作铺垫的“商业方法除外”原则和“弗雷曼-华特-阿伯利”测试法

1. “商业方法除外”原则

该原则由联邦巡回上诉法院第二巡回法庭于1908年Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.案^⑱的判决中确立。法庭以诉争专利不具备非显而易见性而宣布该专利无效，并指出，单纯的商业方法不能被授予专利。此即为“商业方法除外”原则。“商业方法除外”原则采用一刀切的方式将所有的商业方法排除在专利授权范围之外。

商业方法专利之所以在当时没有得到认可，盖因为其所指向的对象为商业活动相关信息。而“信息”在那个崇尚有形物质的时代，并不是一种重要的社会财富形式，还未达到以专利权进行保护的程 度。相反，如果对其予以专利权保护，反而会在一定程度上破坏既有可专利主题体系和专利审查评价机制。

“商业方法除外”原则的影响直至State Street案判决对商业方法专利解禁之后才告终结。

^⑮ 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

^⑯ 545 F. 3d.

^⑰ See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 2007-1130, (Serial No. 08/833,892), IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 43.

^⑱ 160 F. 467 (2d Cir. 1908).

2. “弗雷曼 - 华特 - 阿伯利”测试法

“弗雷曼 - 华特 - 阿伯利”测试法由In re Freeman^①、In re Walter^②和In re Abele^③三案所建立，该三案解决了如何判定包含数学方法的计算机软件可否专利的问题。因商业方法大多以计算机软件为载体，故该测试法的出现在一定程度上为商业方法的可专利性扫清了障碍。

“弗雷曼 - 华特 - 阿伯利”测试法包括两个步骤：第一，首先判断该专利申请中是否包含数学计算方法；第二，如果授予该申请专利，会否先占该数学计算方法的所有运用。

但这个测试法的适用时间并不长，在In re Alappat案^④判决中，其即被宣布不再适用。CAFC甚至在State Street案中，将该测试法描述为“造成许多混乱的源头。”^⑤在In re Bilski案中，CAFC再一次指出，该测试法将专利请求强行拆分进行分步检测，与最高法院反对将请求项切分、然后基于个别限制来评价其可专利性的态度不符，而且，一些无法通过该测试法的专利申请，在事实上也是可专利的。^⑥因此，CAFC排除了该测试法的适用。

(二) 商业方法专利各项测试法及其适用中的问题

1. “具体、实用、有形”测试法及其适用中的问题

(1) 该测试法的确立与内容。由CAFC于1998年借State Street案确立的“具体、实用、有形”原则，是真正意义上的第一个商业方法专利标准化审查方式的测试法。

在该案中，被告拥有编号为5193056号的“服务配置资料处理系统”专利，用于实现投资架构的资料处理。原告在向被告要求授权被拒后，向马萨诸塞州法院起诉，称该专利主要是商业方法，属于可授予专利的例外，请求判决该专利无效。马萨诸塞州法院援引了“商业方法除外”原则，并且于判决中指出，维持该专利的效

力，事实上会造成权利人对该领域会计方法的独占。据此，地方法院判决被告的专利无效。

被告不服州法院的判决，向CAFC提起了上诉。CAFC经审理认为，诉争商业方法通过对数学算法的使用，以机器的方式将一系列不连续的数字进行了整理、加工，最后形成股票的价格，这样一个结果是“具体、实用、有形”的。CAFC以该案为契机，确立了商业方法专利审查的“具体、实用、有形”测试法。

(2) 该测试法在适用中的问题。“具体、实用、有形”测试法将僵化保守的“商业方法除外”原则予以推翻，从此使倍受压抑的商业方法专利浮出水面。这种革命式的创造性举措，消除了商业方法专利请求审查在面对新颖性、非显而易见性时的束手无策。

但“具体、实用、有形”测试法在初期大致解决了可预见性和确定性问题后，随着商业方法专利申请的汹涌而至以及商业方法专利的大量授权，却招致了广泛批评，其被认为是增加立法成本的源头，尤其是在互联网的运用上。该审查标准最主要的问题是导致大量低质量的商业方法获得专利，影响了商业方法专利的整体质量。据一项学术研究发现，一个新的在线产品或服务的出现，有可能会侵犯4000项专利，且这些专利中的大部分权利要求都非常宽泛。^⑦而且，对于富有经验的专利撰写人而言，要将一项商业方法专利申请撰写得满足“具体、实用、有形”的要求，也是一件容易的事情，其结果就是部分质量低下的所谓“发明”获得专利，影响了商业方法专利的整体质量。Larry Downs就曾撰文抱怨过：“State Street案后，专利商标局开始对那些基础的系统以及简单的软件运用都授予专利，从Amazon的‘一次点击’到那些毫无创造性或非常宽泛的发明都获得了专利。专利被授予比如使用镭射器调教小猫的方法、保留办公室洗手间的方法、在快餐店激励消费者购买更多食物的方

^① 409 U. S. 63, 175USPQ 673(1972).

^② 573 F. 2d 1237(CCPA 1978).

^③ 618 F. 2d 758(CCPA 1980).

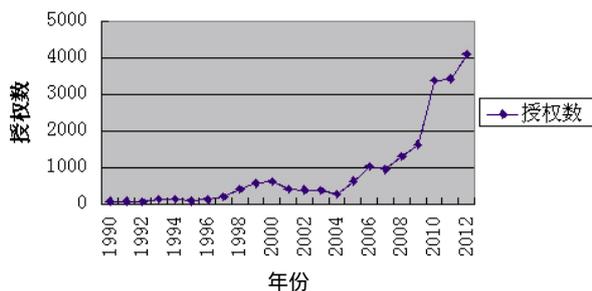
^④ 33 F. 3d 1526.

^⑤ See 149 F. 3d, at 1374.

^⑥ See 545 F. 3d, at 959.

^⑦ See Larry Downs: Supreme Court Hedges on Business Method Patents, at 5, http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.最后访问日期：2013年11月20日。

法,甚至连如何获取专利的方法也被授予了专利。”^{②6}Larry Downes将State Street案“具体、实用、有形”测试法的出台比喻为“打开了商业方法专利的汇洪闸”。^{②7}就连在“一次点击”商务专利上获得了巨大利润的Amazon公司首席执行官Jeff Bezos都有感于扩大保护带来的负面影响而呼吁国会修改专利制度。^{②8}“具体、实用、有形”测试法之后商业方法专利的大量授权,可以参看下图:



美国 1990 年 ~ 2012 年 705 类专利授权量趋势图^{②9}

CAFC于2008年在In re Bilski案的判决中对此项测试法进行了评析,认为其可以对某请求项究竟是指向某一基本原则,还是指向该基本原则之实际应用,提供有用的判断指标,但若拿来判断《专利法》第101条之可专利性,仍不足够。CAFC否定了由其一手创立之“具体、实用、有形”测试法,取而代之的,是在In re Bilski案中建立的严格的“机器或转换”测试法。

2. “机器或转换”测试法及其适用中的问题

(1) 该测试法的确立与内容。“机器或转换”测试法由CAFC在In re Bilski案中确立。该案诉争方法请求是一种针对以固定价格出售之商品

的消费性风险成本的管理方法。USPTO及专利上诉与争议委员会(BPAI)均以申请不符专利法第101条专利之适格性要求为由,驳回申请。

申请人不服,诉至CAFC。CAFC考察了最高法院作出的包括Benson案^{③0}、Diehr案^{③1}与Flook案^{③2}判决后,得出,如果诉争商业方法专利请求符合下列两个条件其中之一,就可授予专利:与特定机器或设备相联结,或将特定物品转变为不同状态或事物。^{③3}该测试法即为“机器或转换”测试法。

(2) 该测试法在适用中的问题。首先“机器或转换”测试法本身缺乏确定性。“机器或转换”测试法认为,一项商业方法专利申请只有在与机器相联结或能够实现物质或物质状态的转换时,才可获得专利权,其他不能满足该测试法的商业方法不可获得专利权。而且,该种机器或转换还必须能够在申请上施加“有意义的限制”,且不仅仅是“微不足道的额外解决步骤”。^{③4}

但该测试法的内容显然与CAFC自身之前就已表达过的观点有冲突,CAFC曾指出:“在作为整体的专利申请中,没有任何所谓‘核心’的部分是合法的特别元素。”^{③5}所谓的“额外解决步骤”无疑是在鼓励审查人员和法官将商业方法专利申请的不同元素进行衡量,并决定何为核心元素和重要元素。

此外,“机器或转换”测试法还存在着表述模糊的弊端。Rader法官就曾发出过疑问:“何种形式或程序的‘转换’才满足可专利的要求?与机器要如何联结才能满足测试法?所要求的机器是如Benson案中那样‘独特的’机器还是一台普通用途的计算机就可以了?”^{③6}什么叫做‘额外

^{②6} See Larry Downes: Supreme Court Hedges on Business Method Patents, at 3, http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.最后访问日期:2013年11月20日。

^{②7} See Larry Downes: Supreme Court Hedges on Business Method Patents, at 3, http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.最后访问日期:2013年11月20日。

^{②8} 刘颖丽编译:《Amazon首席执行官Bezos呼吁专利法改革》,.....<http://www.jcbr.com.cn/jbhg/2000/html/2000/03/14/999200000314001/jtm>,最后访问日期:2013年12月27日。

^{②9} See USPTO, Patenting In Technology Classes, Count of 1963-2012 Utility Patent Grants(Class 705), http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecstca/705clstc_gd.htm,最后访问日期:2013年12月26日。

^{③0} 409 U.S. (1972).

^{③1} 450 U.S. (1980).

^{③2} 437 U.S. (1978).

^{③3} See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961.

^{③4} See In re Bilski, Maj. op. at 24.

^{③5} See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23.

^{③6} 事实上,在CAFC对In re Bilski案判决作出之前,BPAI已经在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了结论,一台一般用途的计算机不是特定的机器。见John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, <http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/the-death-of-go.html>,最后访问日期:2013年11月20日。

解决步骤’？如果一项方法申请本来就可以以‘机器’的形式满足专利合法性的要求，为什么还非要要求与机器相联结或作为‘方法’来展示其专利的合法性？”^{③⑦}

其次，“机器或转换”测试法是对最高法院既有判决的误读。最高法院在Benson案中表述过，如果一项方法专利申请与某种机器或设备相联、或将物质转化成了“不同的状态或另一种事物”，则是可获专利的。^{③⑧}但最高法院却从不认为如果方法专利申请未满足以上条件即不可得到专利保护，“我们不认为一项方法专利如果没有满足之前的判例就不可获得专利”^{③⑨}。

在同样被CAFC奉为行动准则的Diehr案中，最高法院也没有将机器或转换作为衡量商业方法专利申请可否专利的唯一标准：“可能会有这样的观点，即认为最高法院只认识到了那一类与特定设备相联结或可将物质转换为‘另一种状态或事物’的方法。在Benson案判决中，我们已经指出，即使一项方法专利申请没有满足之前判例的要求也有可能是被授予专利的。”^{④⑩}

再次，“机器或转换”测试法实质上是对专利法第101条的误读。CAFC认为，任何申请只要没有实现物质的转换或与特定机器相联结，就不是第101条中“process”的范畴，而且认为从1793年的专利法以来一贯如此。

1952年美国专利法第101条就“可专利主题”如此表述：“任何人发明或发现任何（any）新而有用之方法（process）、机器、制品或物之组合，或任何（any）新而有用之改良者，皆得依本法所定之规定及条件获得专利。”（需要指出的是，1793年《专利法》第101条在可专利主题上几乎采用了相同的表述，只是用

“art”，而不是“process”来表达“方法”。）同时，1952年《专利法》第100条（b）还专门对“process”进行了定义，“方法（process）系指方法（process）、技术或步骤，并包括已知方法（process）、机器、制品、物之组合或材料之新用途。”^{④①}

CAFC的问题似乎就在于对第101条和第100条（b）中“any”和“process”的误读。

在Diamond v.Chakrabarty案^{④②}中，最高法院专门就《专利法》101条“any”进行了分析并指出，法条中对该词语的采用，正是因为国会“考虑到专利法应当拥有开放的范畴”^{④③}。最高法院引用了“阳光下任何人造之物均可专利”^{④④}来阐释立法意图，表明不应当以宽泛的概括性语言排除来自未知领域主题的专利权获取。

在CAFC对“process”进行限制性定义的问题上，最高法院也是持反对态度的。最高法院于Bilski案再审判决中指出，对法律的解释应当以“通常的、当代的、普通的”的方式进行，而且不应当以“法律没有明示的含义来解释法律”。法官Newman也在其反对意见书中写道：“1952年《专利法》第100条（b）使用了1793年专利法就曾使用的‘art’，并使用了‘method’，而且于该定义上未施加任何限制性条件。CAFC却将‘process’加以限制，将其局限在了与特定机器相联结或实现了物质的转换上，这是对已实施两世纪的法定定义的曲解。”^{④⑤}

四、美国商业方法专利审查方式的去标准化趋势

从商业方法专利测试法的历史演进来看，无论采取什么样的测试法，都会招致批评和质疑。

^{③⑦} See Rader ' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit , 2007-1130 , (Serial No. 08/833,892) , IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.

^{③⑧} See 409 U.S. (1972), at 67.

^{③⑨} See 409 U.S. (1972), at 55.

^{④⑩} See 450 U.S. (1980), at 186-87.

^{④①} 35 U.S.C. 100 Definitions. (b): "The term 'process' means process, art, or method, and includes a new use of a know process, machine, manufacture, composition of matter, or material."

^{④②} 447 U.S. 303 (1980).

^{④③} See 447 U.S. 303 (1980), at 309.

^{④④} See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952), at 308.

^{④⑤} See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit , 2007-1130 , (Serial No. 08/833,892) , IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.

反复调整的测试法为何总是不能满足司法实践？宽松与严苛之间是否真的存在一个可以被发现的、同时又能在不同商业方法专利诉求上普遍适用的平衡点？是制定的测试法出现了问题，还是总是希望制定测试法、以标准化的方式审查商业方法专利的理念出了问题？最高法院 Bilski 再审案后，美国司法给了我们一系列的暗示：美国的商业方法专利审查正走上一条去标准化的道路。

（一）Bilski 再审案——去标准化的标志

2009年6月3日，最高法院发布调卷令，全体法官参与了再审 Bilski 案。全体法官一致同意驳回上诉，判定诉争发明为不可专利主题。以 Kennedy 为代表的5位大法官撰写的多数意见中，确认争议发明仅仅属于抽象思想，不具有可专利主题地位；强调“具体、实用、有形”测试法不能再用于判定商业方法的可专利性，“机器或者转换标准”也并非判定商业方法可专利性的唯一标准；并再次指出商业方法属于可专利主题。该案判决出台前，法院收到了大量法庭之友的意见，多数意见希望最高法院借此案重新制定测试法。但最高法院却在否定“机器或转换”测试法作为商业方法专利审查的唯一判断标准后戛然而止。该案判决被认为是美国商业方法专利审查去标准化的标志性判例。

（二）Mayo 再审案——去标准化的再次重申和传统专利审查方法的回归

Prometheus 公司拥有 623、302 号方法专利，用以测试向患者施给疏基嘌呤药物合适剂量的方法。Mayo 公司通过 Prometheus 公司的授权获得该两项专利的使用许可。但其后 Prometheus 公司发现，Mayo 公司未经其允许，自行研发并使用与其 623 和 302 号专利类似的方法。Prometheus 公司遂向加州南区联邦法院提出专利侵权诉讼。Mayo 公司则向该院提出判定专利无效的申请，所持的理由为该两项专利为违反《专利法》第 101 条的不适格主题。加州南区法院经审理后，认为诉争专利实为揭示疏基嘌呤给药剂量与患者人体代谢水平变化关系的一种自然现象，按照最高法院在 Benson 案中所确立的原则，仅是对自然现象的揭示不属于可专利主题。该院于是判决两专利无效。

Prometheus 公司不服地方法院的判决，上诉至 CAFC，要求确认诉争专利的有效性。CAFC 援引了“机器或转换”测试法，认为诉争专利利用了药物剂量和代谢浓度间的自然关系，通过专利方法的运用实现了对患者的治疗，判定该两项专利有效。Mayo 公司向最高法院申请再审。最高法院研究后要求 CAFC 撤销原判，并以 Bilski 案为标准重新审理 Mayo 案。2010 年 12 月，CAFC 经重新审理，认为诉争专利并未对“嘌呤药物代谢物及其疗效和毒性相互关系”的所有运用实现先占，也符合“机器或转换”测试法，CAFC 再一次作出了专利有效的判决。2011 年 6 月 20 日，最高法院裁定再审 Mayo 案。次年 3 月 20 日，最高法院作出判决，623 及 302 号专利仅为对自然法则的描述，而不是对自然法则的实际运用，判定该两项专利无效。

Mayo 案再审判决的出台，进一步推动了去标准化的趋势。从 Mayo 再审判决的内容，我们大致可以归纳出最高法院以下几个观点或倾向。

第一，再次否定“机器或转换”测试法作为可专利主题判断标准的唯一性。最高法院在再审判决中指出：“我们从未指出该方法是判定自然法则的唯一检测法。这意味着即使通过该检测法，申请仍然有可能被排除在专利标的物范围之外”⁴⁶

第二，最高法院并不急于创立新的测试法。最高法院在 Mayo 再审案中指出 Prometheus 公司的两项专利系对自然法则的描述，而不是对自然法则的具体运用，并且在否定“机器或转换”测试法的唯一性时，认为应当在专利适格性判定时引入“增加实用性特征”的标准。但对于如何区分自然法则与自然法则的运用，何为“增加实用性特征”，最高法院却没有作出明确的指引。

第三，专利法可专利性条款及专利“三性”条款功能的复位。作为专利审查门槛性条件的《专利法》第 101 条在标准化审查方式下，一直是与控制专利“三性”的第 102、103 及 112 条捆绑在一起的，这四个法律条文在标准化审查方式下，均丧失了其本来的功能与意义。能够通过测试法的商业方法专利申请，不必再进行专利主题是否适格、是否能够满足专利“三性”的考察。不可否认，标准化审查方式为商业方法专利申请的评断带来了确定性。但同时，标准化审查方

⁴⁶ See 566 U. S. (2012), at 19.

式也导致了《专利法》第101条至103条、以及第112条功能的弱化。在Mayo再审案中,我们却看到了可专利性条款及专利“三性”条款功能的复位。

在再审判决中,最高法院否定了USPTO对《专利法》第101、102、103及112条的认识。USPTO在审查623和302号专利申请时认为,“任何超出了自然法则本身的运用,都应该属于第101条规定的适格专利主题,第102、103和112条能将不符合要求的申请排除在外”。最高法院对USPTO的这种态度持否定意见,认为第101条是申请可否授以专利的门槛性条件。如果忽视第101条此项功能,主张将其与规定专利“三性”的第102、103和112条结合起来一并审查专利申请,将识别可专利主题的任务后移,第101条便丧失了其存在意义。

(三) 去标准化的原因及其实质

无论是宽泛的“具体、实用、有形”测试法,还是严苛的“机器或转换”测试法,抑或是如今一切均被推翻、无标准可循的状态,其实质都是对现实需求的回应,以及法律实用主义的调适。

1. 商业方法专利审查基础情况的变化是去标准化的直接诱因

商业方法专利标准化审查方式在其产生之初,是用以解决商业方法可专利性问题的。只是由于多种原因,这种标准化的审查方式才逐步取代传统的专利“三性”审查。我们可以将标准化审查方式的出现及其存在的背景归纳为:商业方法可专利性存疑、在先技术数据缺乏。

但目前的情形已经发生了几乎根本性的变化,即,商业方法的可专利性得到了普遍的认同,商业方法专利在先技术数据库经过多年的发展也已基本具备比对的功能。从1998年“具体、实用、有形”测试法确立以来,商业方法专利经历了近二十年的发展,其间已经积累了较为充足的经验和数据,足以建立起可以比对的在先技术数据库。包括CAFC以及最高法院的多个判决,也从最早时对商业方法可专利性的避重就轻,到直接表述“阳光下任何人造之物皆可专利”。从行政的角度,USPTO也先后在其审查指南、过渡性审查指南及白皮书中多次认可商业方法的

专利性。^{④7}当然,最具份量的是2011年发布的美国发明法案(American Invention Act),其中就有18条之多专门涉及商业方法专利的。商业方法专利标准化审查方式赖以存在的基础产生了巨大的变化。

2. 科学技术的发展是去标准化的现实要求

人类所处的社会,早已不是物质材料至上的工业时代了,而是以数据处理为基本特征的信息时代,近年来云计算以及大数据的出现,更是强化了信息时代的非物质化特性。曾经出现过的各种测试法,或者过于宽泛、未为未来科技发展留出余地,或者过于强调与物质的联系而丧失了法律的前瞻性。在这样一个日渐成熟的信息时代里,商业方法专利所需要的是一个具有更强稳定性、更大包容性的审查方式,曾经适用于工业时代的以可专利性审查取代专利“三性”审查的标准化审查方式,已不再适应现实的要求。

3. 去标准化的实质是实用主义倾向的最高法院对形式主义倾向的CAFC的胜利

CAFC享有统一的、完整的专利上诉案件专属管辖权,但这种管辖权在面对最高法院的权力时,变得弱化了许多。在遇到以下几种情况时,最高法院会考虑颁布调卷令,审理专利案件:

(1) CAFC作出的判决与最高法院在其他领域确定的原则有异;(2) CAFC偏离了最高法院的专利法原则;(3) 解决与CAFC间的内部问题;(4) 律师联盟或法庭之友施加较大压力。

最高法院的再审判决不可避免地可能与CAFC的判决发生冲突,但其从来就不避讳这一结果,也不会顾及CAFC的专利上诉案件专属管辖权。这在影响甚大的KSR v. Teleflex案^{④8}(KSR案)中,表现的尤为充分。

CAFC在对该案诉争专利的非显而易见性进行审查时,使用了其TSM标准(teaching, suggestion or motivation)。该案在最高法院再审时,最高法院却推翻了这个CAFC已适用了25年之久的非显而易见性判断标准,认为CAFC僵化且教条地适用该标准,并直接复活了其于1966年于Graham v. John Deere Co.案^{④9}中确立的非显而易见性判断标准。有学者如此评价最高法院

^{④7} 见USPTO1995年、1996年1997年及2005年《专利审查指南》,1998年《自动化金融或管理数据方法白皮书》,2009年、2010年《过渡性审查指南》以及2012年《涵盖商业方法专利的过渡方案的实施细则》、《涵盖商业方法专利的过渡方案——技术性发明的认定》。

^{④8} 550 U. S. 398 (2007).

^{④9} 383 U. S. 1 (1966).

对CAFC的态度：“KSR案件反映了最高法院对CAFC非显而易见性分析方法上的根本分歧。最高法院对CAFC在非显而易见性标准化道路上所走的每一步都持否定的态度。”^{⑤0}最高法院这种不将自身终局裁判权放置于CAFC专利上诉案件专属管辖权背景下行使的行为，导致的后果是使“CAFC日益狭隘、僵化地理解最高法院的判例”。^{⑤1}

可以说，最高法院对CAFC专利上诉案件专属管辖权的态度是CAFC形成形式主义倾向的外部原因。而CAFC本身对统一的专利审判标准的追求，对确定性和可预见性的渴望，对先例和原旨主义式法律解释的依赖，则是CAFC形成形式主义倾向的内因。其在商业方法专利领域先后推出“具体、实用、有形”测试法以及“机器或转换”测试法，无一不体现出其希望以简单逻辑推理方式，直接从既有判决和原则推导出新案结果的思考进路。

但是，“对确定性的过分强调可能导致我们崇拜一种无法容忍的刻板教条。”^{⑤2}正如霍姆斯指出的那样，“经验”总是先于“逻辑”的，法官在判决时除了要遵循“逻辑”外，更应当考虑的是“时代的需要，流行的道德和政治理论，对公共政策的公开的或潜意识中的直觉，甚至法官与其同胞分享的偏见。”^{⑤3}

实用主义司法的核心，是“一种把政策判断基于事实和后果，而不是基于概念和一般原则的倾向”。^{⑤4}实用主义不认可形式主义对逻辑推理的过分依赖，反对那种无视具体案件时间、空间的三段论式的僵化推论。实用主义要求法官在审理案件时处理好两种确定性间的关系，即自己工作小范围内的一致性的这种确定性，以及在必要时推翻先例以确保与普通法保持一致性的这种大确定性。^{⑤5}

相较CAFC，最高法院拥有更大地与实用主义靠近的自由。宪法并没有为解决大多数现代法律问题提供确定的指导，而且最高法院的法官也丝毫不担心自己的判决会被更高一级的法院所推翻。因此，“在最高法院这一层，实用主义因为这两个事实而受到进一步的鼓励”。^{⑤6}审查方式的去标准化，则是实用主义倾向的最高法院与形式主义倾向的CAFC在商业方法专利领域较量的结果。

五、美国商业方法专利审查经验对我国的启示

（一）我国商业方法专利的审查方式

我国现行专利法和专利法实施细则中并未专门提及商业方法专利，既未给出明确的定义，也未对其是否属于可专利主题、应当适用何种审查方式进行描述。国家知识产权局2004年颁布的《商业方法相关发明专利申请的审查规则（规则）》中，将商业方法相关发明专利申请解释为“一种特殊性质的专利申请，既具有计算机程序的共性，又具有计算机和网络技术与商业活动和事务结合所带来的特殊性”，将商业方法专利与计算机和网络技术牢牢锁定，并排除纯粹商业方法获取专利权的可能。

按照该审查规则的要求，商业方法专利的审查遵循与其他普通专利大体类似的步骤：第一步，审查可专利性；第二步，审查新颖性和创造性。

可专利性的审查，主要是确保所递交之商业方法专利申请能够满足专利法的“技术”要求，以及可专利主题的要求。^{⑤7}进行“技术”判断时，采用的是“三要素判断法”，即“为解决技术问题，采用技术手段并获得技术效果”。对递交申请是否系“智力活动的规则和方法”，审

^{⑤0} See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.

^{⑤1} See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.

^{⑤2} [美]卡多佐：《法律的成长 法律科学的悖论》，董炯、彭冰译，中国法制出版社2002年版，第13页。

^{⑤3} Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at 1.

^{⑤4} [美]理查德·A·波斯纳：《超越法律》，中国政法大学出版社2001年版，第167~169页。

^{⑤5} 张芝梅：《法律实用主义》，法律出版社2008年6月第1版，第58~59页。

^{⑤6} [美]理查德·A·波斯纳：《法律、实用主义与民主》，凌斌、李国庆译，中国政法大学出版社2005年11月第1版，第79页。

^{⑤7} 《专利法》第2条对“发明”作为如下定义：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的技术方案。”第25条则将“智力活动的规则和方法”排除在了可专利主题之外。

查指南给出了明确的判断方法：如果申请仅仅体现了智力活动的规则和方法，或除了智力活动的规则和方法外仍有其他内容，但该其他内容未能体现技术贡献，则不可获得专利权；如果申请在智力活动规则和方法外的其他内容体现了技术贡献，则该项申请可以获得专利授权。

在对商业方法专利申请完成了可专利主题审查后，则应进行新颖性和创造性的评判，此种评判方法与其他专利的评判方法完全相同。

总之，我国将商业方法专利大体视同于其他普通专利，在对其进行审查时亦适用普通的审查方法，因对技术性的强调，商业方法在我国获得专利权是一件比较困难的事情。国家知识产权局电学发明审查部部长李永红就曾在轰动一时的花旗银行商业方法专利授权事件后撰文指出：“这种判断方式也许过于保守。但是，在我们尚不能找到更加清晰的判断方法之前，在我们尚不能预测更加激进的做法会对经济社会带来何种影响之前，谨慎的做法不失为退求其次的选择。因为，潘多拉盒子一旦打开，一切将难以收复。”^⑤

（二）美国经验对我国的启示

从结论上看，目前美国商业方法专利的审查方式呈现出与我国审查方式趋同的态势，即先进行可专利主题的审查，再判定新颖性和创造性（非显而易见性）。但这种表面上趋同的背后，却是美中两国在商业方法专利领域截然不同的政策取向。

美国向传统专利审查方式的回归，是对于“具体、实用、有形”测试法带来的商业方法专利泛滥和“机器或转换”测试法所致的机械和保守的反思，其对商业方法专利的政策基调仍然坚持“阳光下任何人造之物皆可专利”的积极开放态度。美国在商业方法专利审查方式上的探索，已经进行了上百年。这一路走来，美国已是世界上拥有商业方法专利最多的国家，不但积累了丰富的商业方法专利经验，促进了自身新兴产业的长足发展，而且借助经济、政治的优势地位，向全球输出其商业方法专利理念，从根本上影响了世界其他国家的专利格局和专利战略。

反观我国，在商业方法专利上却一直采取保守的立场，通过强调商业方法与计算机硬件或软

件的关系，并以技术性条件抬高商业方法获取专利的门槛，以阻滞国外商业方法专利大举进入我国，从而达到保护国内尚不发达的计算机软件、电子商务、金融等相关产业免遭国外竞争对手商业方法专利冲击的目的。

但是，这种保护政策是一把双刃剑，特别是在如今这样一个贸易全球化、网络化的时代里。专利已逐渐脱离了其从前所依赖的硬件或机器，更多地表现为方法专利或软件专利，呈现出去硬件化的趋势。在计算机技术与网络技术高速发展并广为普及的语境下，专利的这种去硬件化趋势使得专利的地域性特征逐步弱化。我国纵然可以通过各种方式关闭域外商业方法在中国获得专利授权的大门，但这扇大门却也同时向国内企业关闭了。更为重要的是，在商业方法专利上的保守政策压抑了国内企业的创新欲望，导致我国企业拥有商业方法专利的数量和质量与国外、特别是美国的竞争对手相比，存在巨大差距。商业方法专利的缺失，使我国企业走出国门，参与国际竞争面临巨大的专利风险。保护政策实施的结果可能主要是伤及自身。

我国已经进入了进一步深化改革开放的新阶段，包括专利政策在内的各项制度措施必须迅速建立以适应经济需求。保守的商业方法专利政策显然是与这样的战略相悖的，其正逐渐将我国的商业方法和相关产业逼上一座“孤岛”。而在这座“孤岛”之外，以美国为首的发达国家却正在进行着一场商业方法专利领域的“圈地运动”，并在商业方法专利上继续践行着其技术专利化—专利标准化—标准全球许可化的做法，同时，通过对商业方法专利制度的建立与不断修正，促进了其国内金融、电子商务等产业的快速发展。

实现我国的战略目标，在专利政策上放开商业方法专利是一道绕不过的坎。人们所担心的放开商业方法专利会造成的种种困难，完全可以通过严格把握审查方式和标准的路径来解决，美国在这方面已经给我们提供了充分的示范。在这样一场斗争中，如果我们连上场都不愿意的话，那么当以美国为首的国家完成了在商业方法专利领域的“圈地运动”后，我们也许就只有缴纳专利许可费的资格了。■

^⑤ 李永红：《软件专利申请带来的困惑与思考》，载《中国专利与商标》2008年第3期，第26页。