

日本商业方法专利的模式及借鉴

郭林将 王君

(浙江工商大学, 浙江 杭州 310035; 苏州大学, 江苏 苏州 215021)

摘要:历史上各国都将商业方法视为智力活动的规则和方法, 不予专利保护。随着信息网络和电子商务的发展, 日本将商业方法发明视为计算机软件的一种, 强调发明的技术性, 授予软件专利。我国也面临商业方法的专利性这一全新课题, 借鉴日本商业方法发明的处理原则和审查标准, 有利于促进我国民族企业和电子商务产业的发展。

关键词:商业方法专利; 软件专利; 技术性

中图分类号: D923.42

文献标识码: A

文章编号: 1008-7508(2007)06-0064-03

在专利制度建立之初, 各国无一例外地排除了商业方法的专利保护, 认为商业方法属于抽象的观念或原则, 不是专利法意义上的发明或技术方案。1998年美国联邦巡回法院(CAFC)在State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group, Inc.案中, 彻底否定了“商业方法除外”原则, 将专利审查的重点从“技术性”转向“实用性”。与美国不同, 日本将商业方法相关发明视为计算机软件的一种, 强调发明的技术性, 授予软件专利。

一、日本商业方法发明的审查标准

1、日本专利审查的一般规则

日本专利法第2条第1项规定, 发明是“利用自然规律作出具有高水平技术思想的创作”。第29条规定, 凡提出在工业上可利用之发明的人, 其发明可获得专利。如日本特许厅第四审查部部长井上正先生所言: “单纯的商业方法由于缺少技术特征被排除在专利保护之外, 尽管我们现在称为商业方法专利, 但这并不意味着我们突然开始保护那些传统专利法不保护的纯粹的商业方法和商业模式……

使‘思想’可以通过计算机系统以一个有形的方式加以解决从而可以获得专利, 这就是那些极具吸引力的所谓的商业方法专利。商业方法专利是一项通过计算机系统完成创造的发明。”^①可见, 日本专利法要求所有的专利发明必须利用“自然规律”, 形成“技术思想”, 实现“工业应用”。这就排除了某些利用其他规律如经济规律、管理规律, 而非自然规律的发明的专利申请。

2、与计算机相关发明的特殊审查规则

与计算机相关发明主要是指计算机软件(包括商业方法软件)。JPO规定的特殊审查规则主要是为了进一步保证软件发明满足利用“自然规律”, 实现“工业运用”的专利要求。在1975年版的《专利审查指南》中, JPO首次定义可专利的软件审查标准认为: 只有当软件成为某一设备或系统的组成部分时, 方能获得专利。计算机程序本身是不可专利的, 因为它仅仅是一串符号而没有控制某一工业过程的操作。处理数据的程序也同样被认为是不可专利的, 因为它只是“一种数据、记号的集合来反映或揭示某种社会或自然现象的方式”^②, 而没有与机器设备相联系。

收稿日期: 2007-08-25

作者简介: 郭林将(1982—), 浙江杭州人, 浙江工商大学民商法专业2005级硕士研究生; 王君(1983—), 浙江温州人, 苏州大学诉讼法专业2005级硕士研究生。

State Street Bank 案后,为了更好地处理商业方法专利的问题, JPO 颁布《专利审查指南》(2000 年版)规定, 计算机软件可以提出方法发明专利申请, 也可以提出产品发明专利申请。^④但无论何种专利申请, 申请人都必须在专利说明书中, 清楚而明确地描述软件如何控制计算机执行所需的操作步骤。申请人不能简单地描述“由一系列步骤组成的, 并用计算机实施……”。这样过于简单的描述没有达到日本专利法有关“发明必须清楚、准确的描述”的要求。这一要求无法满足, 就决定了专利审查员无法清楚地判断: 这些步骤究竟是由计算机独立执行的, 还是由操作人员运用计算机实施额外的辅助行为而完成的。

为保证软件发明符合“利用自然规律”的要求, 日本《专利审查指南》确立“两步测试”原则: 第一, 利用软件控制一项机器设备或由软件控制一系列数据操作并在某一物质客体上运行的发明, 通常认为是合法的专利主题; 第二, 若根据第一步测试方法, 无法判断是否“利用了自然规律”, 那么该发明必须满足第二步测试要求“由软件处理的信息……必须具体的与正在使用的硬件资源相联系。”^⑤

认定发明是否为技术性, 日本的专利实践也为我们提了一种简便有效的方式。第一, 专利审查员只需认定发明的软件部分是否与物质设备或物质数据相联系, 而两者之间的关系可从专利申请递交的专利申请书、专利说明书中轻松获取。第二, 若从专利申请书、专利说明书无法判断两者之间的关系, 但专利说明书能“直接描述”软件与硬件之间的相互联系, 也视为符合技术性要求。^⑥

综上所述, 专利说明书必须表明计算机如何读取软件、运行软件, 并将软件与计算机硬件相结合, 从而实现数字或信息的处理。即使软件存在于某种硬件设备中, 并不必然表明该软件就是可专利的主题。只有专利说明书中明确、具体地描述“如何将计算机软件和硬件设备相结合共同运行”, 该申请方能获得专利。而且给予专利权保护的仅限于“具体运用计算机软件操作硬件设备, 处理信息”的部分。当然需要说明的是: 《专利审查指南》确立了与计算机有关发明的特殊审查规则, 但并不是说每一个使用软件的发明都需要一般规则和特殊规则的双重审查标准。只有当一般规则不足以审查发明申请时, 才需要运用特殊的软件审查标准和要求, 保证软件发明申请“利用了自然规律”。

二、日本商业方法发明审查标准的价值分析

日本坚持技术性的资格要件, 克服了美国实用性标准所产生的负面影响。CAFC 在 State Street Bank 案中强调: “只要发明产生‘有用的、具体的、有形的结果’就应授予专利, 即使这种有形的结果表现为价格上升、成本减少、利润扩大。”^⑦在实用性标准之下, 美国对授予商业方法专利几乎没有任何限制条件, 因为任何发明都有某种实用价值。一个典型的例子就是 USPTO 授予了一个名为“利用一个现有的塑料容器作为锻炼器材的商业方法”以专利权。^⑧这个所谓的锻炼器材就是一个用于盛装产品的塑料容器。在最初的产品消费完后, 就在这个容器中装入一定的物质以达到锻炼所需的重量。相关的商业方法包括了将废旧容器作为锻炼器材的新用法和废旧容器循环利用而产生的环保、健康利益。然而, 这种商业方法实质上毫无新颖性和创造性。Robert J. Hart 教授就批评道: “这种发明的本质就像在水桶上贴一个标签借以说明如何填充物体进行锻炼。”^⑨

JPO 明确界分了不可专利的抽象观念和可专利的具体技术, 降低了对抽象观念授予专利的风险。发明的技术性要求将所申请的发明限定在合理范围之内, 减少了“问题专利”, 更有利于实现“促进科学和实用技术进步”的专利法宗旨。一个著名的例子就是 JPO 运用此标准驳回了非常著名的并已获得美国专利的 Priceline. com 的“反向拍买”商业方法专利申请。同时, 将商业方法发明作为计算机软件的一种形式, 使之有了更多的便于检索的在先技术包括在先的软件专利和非专利的软件技术, 提高了专利授予质量。最后, 技术性要求一个非常现实的作用就是减少了潜在的专利申请, 缓解了已经繁重不堪的 JPO 的工作压力。

三、我国的借鉴与专利审查实践

随着信息网络和电子商务的迅速发展, 我国应如何处理商业方法这一新兴专利客体。笔者认为, 我国应借鉴日本的专利政策——将商业方法相关发明作为计算机软件授予软件专利。具体而言: 第一, 商业方法软件必须与电脑或其他相关设备相联系; 第二, 必须遵从专利法的传统要求, 强调发明的“技术性”和“利用自然规律”。

1、我国专利法律资源分析

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。《专利法实施细则》第 2 条规定, 发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。《专利审查指南》(2006 年修订

版)第2部分第1章对“智力活动的规则和方法”的审查原则是:第一,如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法,则不应当被授予专利权。如果一项权利要求,除其主题名称以外,对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法,则该权利要求实质仅仅涉及智力活动的规则和方法,也不应当被授予专利权。例如:组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法和制度;统计、会计和记账的方法;计算机程序本身。第二,除了上述第一点所描述的情形之外,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智力活动的规则和方法,不应当根据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。《专利审查指南》第2部分第9章对“涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准”规定,如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律的技术效果,则这种解决方案属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案,属于专利保护的客体。

从《专利审查指南》可知,我国并没有对商业方法专利申请一概排斥,只要商业方法能在计算机上运行,解决技术问题,利用遵循自然规律的技术手段,获得符合自然规律的技术效果,就属于技术方案,属于专利保护的客体。只有那些纯粹的组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法和制度才属于智力活动的规则和方法,不授予专利。因此,虽然我国专利制度没有直接规定商业方法的定义和处理原则,但是从有关“智力活动的规则和方法”和“涉及计算机程序的发明专利申请”的规定中,已经揭示了商业方法可以作为计算机软件的一种形式,授予专利。

2、我国商业方法专利审查实践

我国的专利审查实践也反映了同样的处理原则。2002年末至2003年初,国家知识产权局对美国花旗银行的“电子货币系统(申请号92113147)”^④和“数据管理的计算机系统和操作该系统的方法(申请号96191072)”两项发明授予专利。以“电子货币系统”为例,授予专利的原因是:该系统已不是纯粹的商业方法,而是一项技术方案。该系统本质上是一种关于电子货币交易、结算、监督的商业方法软件,其在计算机上运行并依靠电子货币产生装置、交易装置、柜员装置、安全

装置等辅助设备,处理客户与发行银行、发行银行与接收银行以及各参与银行之间的电子数据,从而实现交易的准确、及时和安全。所以该电子货币系统就是一种“采用技术手段,解决技术问题,产生技术效果”的技术方案。可见,我国引进日本商业方法发明的处理原则具有现实的法律资源和实践基础。

随着计算机技术、网络技术以及电子商务的飞速发展,如何处理商业方法相关发明已成为我国急需解决的重大问题。目前,我国信息网络、电子商务尚处于发展阶段,还无法与国外的大公司抗衡,如果一味跟随美国,盲目扩大专利保护客体,降低专利审查标准,会使美、日、欧等国的企业在我国抢先注册大量商业方法专利,使我国民族企业和高科技产业遭受毁灭性打击。因此,我国更应借鉴日本的有益经验,在原有专利客体和审查标准之下,利用现有的法律资源,解决商业方法发明的专利性问题,体现法律的前瞻性和包容性。

注 释:

①沙海涛. 电子商务商业方法软件的专利保护[J]. 电子知识产权, 2003, (2).

②从随着时间先后顺序而进行的一系列操作步骤看,软件可视为方法发明;若从软件运行所执行的功能角度看也可视为产品发明。

③《日本专利审查指南(1975年版)》第2章第1条。

④⑩电子货币系统是提供一种完整的货币系统其具有可与传统纸币交换的电子货币包含(1)发行银行或金融机构其可连至一货币产生装置处以产生并发行给用户电子通用货币,或电子信用授权的电子货币;(2)往来银行其可接收或分配电子货币;(3)多个交易装置其可被用户使用以储存电子货币,与参与银行的线上系统实施货币交易;(4)柜员机装置,以对交易装置进行程序处理并接界至发行及往来银行,并供发行与往来银行本身间的接界之用;(5)一安全配置以保持系统的整体性;以及(6)核对及结算程序俾监督及决算货币系统。

⑤《日本专利审查指南(2000年版)》第7部分第1章第11条。

⑥James S. Sfeakas, Controlling Business Method Patents: How The Japanese Standard For Patenting Software Could Bring Reasonable Limitations To Business Method Patents In The United States, 16 Pac. Rim L. & Pol'y 197 (2007).

⑦149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

⑧U. S. Patent No. 6, 241, 641.

⑨Matthew E. Fink, Patenting Business Methods in Europe: What Lies Ahead?, Trustees of Indiana University Indiana Law Journal 79 Ind. L. J. 299 (2004).