



开放科学
(资源服务)
标识码
(OSID)

美国商业方法专利保护制度研究

汪涛 唐田田 智月

国家知识产权局专利局 北京 100088

摘要: [目的/意义] 现有文献没有全面梳理美国商业方法上百年来的发展趋势。本文通过展现涉及商业方法的判例在不同时期被建立、取代和变更的历程,反映美国司法实践的发展以及商业方法审查政策的曲折变化历程。[方法/过程] 就商业方法是否是适格客体而言,美国社会各界充满争论,相关司法判决和美国专利商标局(USPTO)的审查标准也一直左右摇摆。本文基于美国商业方法专利的定义,以美国商业方法的历年申请量为样本,着重从判例和审查政策两个方面,按时间线全面整理分析商业方法专利在美国的发展历程。[结果/结论] 美国商业方法上百年来的发展历程,证明了专利政策与产业发展阶段和维持竞争优势紧密相关。

关键词: 商业方法; 专利适格; Alice/Mayo 二分测试法; 美国专利客体适格性指南

中图分类号: D913.4; G35

Research on Protection System of Business Method of USPTO

WANG Tao TANG Tiantian ZHI Yue

China National Intellectual Property Administration, Beijing 100088, China

Abstract: [Objective/Significance] The existing literatures do not comprehensively sort out the development trend of business method in the past period. By showing the history of the establishment, substitution and change of the cases related to business method in different periods, it reflects the development of American judicial practice and the tortuous change of business method policy. [Methods/Process] As for whether business method is patentable, American society is full of controversy, and the relevant judicial decisions and USPTO's examination standards have been swaying. According to the definition of business method of

作者简介 汪涛(1977-), 北大法律硕士, 博士生研究生, 研究方向为电学领域专利审查标准; 唐田田(1980-), 硕士, 研究方向为电学领域专利审查标准, E-mail: 10830917@qq.com; 智月(1981-), 学士, 研究方向为电学领域专利审查标准。

引用格式 汪涛, 唐田田, 智月. 美国商业方法专利保护制度研究[J]. 情报工程, 2021, 7(5): 75-86.

USPTO, taking the number of applications over the years as a sample, focusing on both the case and the policy, this paper gives a fully comprehensive analysis of the development of business method of USPTO based on the time line.[Results/Conclusions] The development history of business method in the past period proves that patent policy is closely related to the development stage of the industry and maintaining competitive advantage.

Keywords: business method; patent eligibility; Alice/Mayo test; PEG

引言

在知识产权领域，对商业方法是否具有专利适格性这一问题的争论和研究从未停息。早在一百多年前，美国开始探索与尝试，1908年，Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. 案确立

的“商业方法排除对象”在美国存在很长一段时间。直到1998年，State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 案为商业方法的专利保护打开大门，美国专利商标局（以下简称USPTO）的相关统计数据显示，State Street Bank 案后商业方法的专利申请增长迅猛。

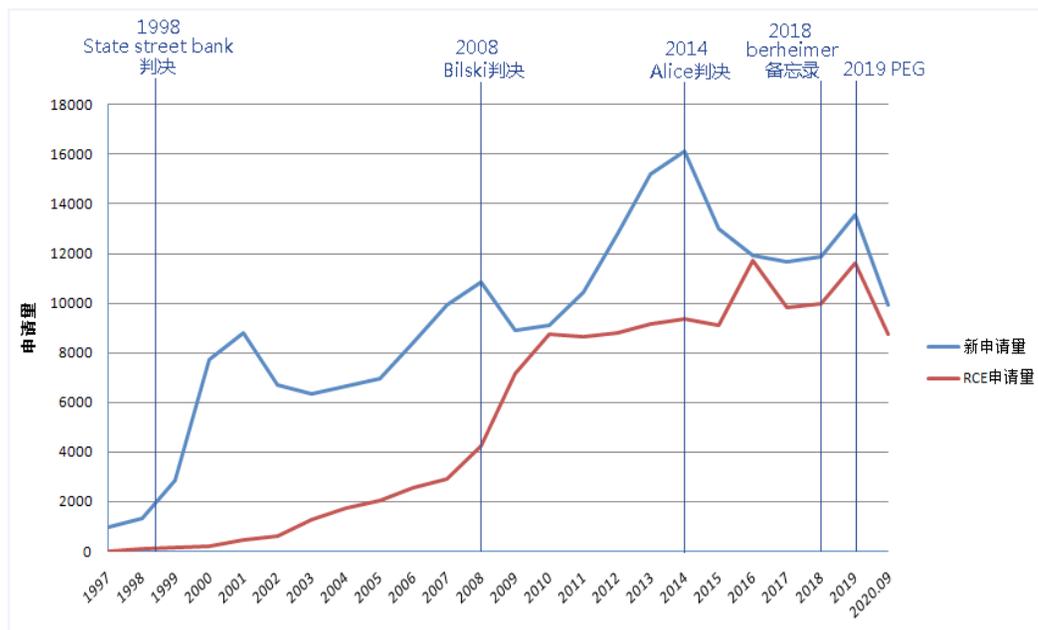


图1 1997-2020年美国商业方法专利申请量^[1]

如图1所示，美国商业方法的专利申请量的变化趋势大致经历了五个阶段，在适用判例法的美国，每阶段都由里程碑式的案例推动着美国商业方法客体审查指南的发展。《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》^[2]中仅介绍了1998-2008美国商业方法扩张发展的十年。《美国商业方法专利保护的发展与现状及其对我国的启示》^[3]中主要介绍了美国商业近二十年的专利审查与司法审判经验，介绍了最初的“实用的、具体

的及有形的结果”标准，到“机器或转换”标准，以及2014年美国联邦最高法院在Alice案中明确适用“两步测试法”。现有文献没有全面梳理美国商业方法上百年来发展趋势。为弥补上述不足，本文从美国商业方法定义入手，重点分析美国商业方法五个发展阶段中里程碑式的判例，详细论述这些判例对美国商业方法的审查政策和相关申请趋势影响；最后，介绍美国商业方法的现行客体审查标准，及其存在的问题。

1 美国商业方法专利的定义

商业方法，一般来说是人们为达到某些商业目的，维持商业活动的运行而采取的手段和途径。美国两位议员Rick Boucher和Howard Berman提交的《2000年商业方法专利促进法议案》，对商业方法的种类进行了列举：“商业方法是指（1）管理、经营、运行企业或组织或者处理金融数据的一种专利方法，包括从事商业活动所使用的技术；（2）任何用于竞技运动、教导传授或个人技能的技术；（3）任何由计算机辅助实施的（1）中描述的方法或（2）中描述的技术。”除上述定义外，美国专利分类第705类^[4]也被认为是商业方法的分类位置。第705类的定义是：“用于执行数据处理运算或执行计算运算的装置和对应的方法，其中该装置或方法被独特地设计或者被用于企业实践、管理或经营，或者金融数据的处理，或者确定商品或服务费用。”从美国商业方法专利的定义可知，商业方法专利在美国是一个广义概念，

它不仅包企业行为，还涵盖人与人的交互、数据处理等领域。

2 美国商业方法的发展历程

从图1中可以看出，美国司法保护经历了拒绝、扩张、模糊回归、严格限缩、以及适度修正和再平衡五个阶段，每阶段都由里程碑式的案例推动着美国商业方法申请量的变化以及USPTO客体审查指南的发展。

2.1 商业方法保护的立法原点

几乎在整个20世纪，美国一直拒绝对商业方法进行专利保护。1908年，美国联邦第二巡回上诉法院通过Hotel Security案确立了“商业方法排除对象”原则。法院认为：该案属于抽象思维，不属于技术（Art）（注：美国在1790年专利法第101条，限定了专利法所保护的四种主题，即技术、机器、制品或组合物。在1952年修订专利法时，将“技术（Art）”修改为“方法（Process）”）、机器、制品或组合物中的任何一类，不能获得专利权的保护（需要注意的是，虽然该案确立了“商业方法排除对象”的原则，但该案却是以不具备新颖性被驳回的，并非因为不满足专利法第101条，此后商业方法不适格的判决中也鲜有直接援引“商业方法排除对象”）。该案属于单纯的商业方法发明，因为以当时的技术水平条件，还不存在“与计算机或其他硬件相结合的商业方法发明”。所以从严格意义上说，“商业方法排除对象”否定的仅仅是“单纯商业方法”的适格性，是基于避免对抽象思维的垄断的考量。

在立法层面，美国联邦法典（United States Code）第35编第101条（35 U.S.C. 第101条）规定了专利客体的四种法定类型。在司法层面，许多代表性判例认定“自然规律（natural law）、自然现象（natural phenomena）、抽象概念（abstract idea）”不是专利法所要保护的客体，称为“司法排除对象”。因此，商业方法是否受专利保护这一问题的原点在于对35 U.S.C. 第101条的解释。

2.2 美国商业方法专利保护的扩张

20世纪90年代，随着计算机技术在商业领域的广泛应用，美国对商业方法的专利适格性判断出现松动，美国联邦巡回上诉法院（以下简称CAFC）1998年对State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc案作出肯定判决，被认为是首次开启商业方法专利的绿灯。该案涉及一种“轴辐式金融服务体系数据处理”的方法，该方法把各个共同基金作为轮辐，置于轮毂即投资组合控制下，实施集中管理，以提高管理效率，操作过程中需要使用计算机。

CAFC认为，在判断一种方法是否具备适格性时，应侧重判断该方法是否具有实际应用。只要该方法产生“实用、具体、有形结果”（useful, concrete and tangible result）就具备适格性。该案首次将计算机实施的，能够产生“实用、具体、有形结果”的商业方法，认定为可以获得专利权的保护，这与九十年代计算机在商业活动中的紧密融合是密切相关的，法院已无法忽视由计算机技术实施的商业方法的专利保护问题。“实用、具体、有形结果”的

标准就是基于上述形势所做的积极调整。

从图1可以看出State Street Bank案后商业方法的专利申请快速增长，1998年相比1997年增长39.4%。同时商业方法领域的授权率也显著增长，1998年相比1997年商业方法授权率增长100%^[5]。

申请量和授权量的快速增长带来了一系列的问题。首先，有学者认为“实用、具体、有形结果”审查标准导致大量低质量的申请获得专利，影响了商业方法专利的整体授权质量。研究表明，一个新的在线产品或服务的出现，有可能会侵犯4000项专利^[6]。其次，相关从业者认为，很容易将商业方法专利申请撰写成满足“实用、具体、有形结果”的要求，这导致仅通过撰写技巧即能使商业方法获得专利，而非实质提升商业方法发明的质量。最后，从美国经济的角度来看，USPTO在1998年后约10年间共授予1万多件商业方法专利，美国费城联邦储备银行的研究人员曾就这些专利对美国的经济尤其是金融业的影响开展研究，通过分析多种指标，并无充足证据证明商业方法专利对金融机构的研发投入有显著影响，因而尚不能确定商业方法专利是否为美国经济创造价值，因为金融业在经营中并不依赖专利作为开发新产品的动力，而是更多依赖于如市场领先时间、网络效应和交互操作性等因素。可见，在商业方法应用广泛的金融领域，越来越多的商业方法专利与产业更多的研发投入和利润回报之间并无因果关系，相反，却带来了无休止的诉讼和商业经营的不确定性，增加了企业经营成本。

随着商业方法申请量的增长，USPTO也

采取相应措施来应对，1999年提出一项商业方法专利行动计划，内容包括：对审查员进行技术培训、扩大现有技术的检索范围、指定用于商业方法专利审查的数据库、施行二级审查、由商务专家和资深审查员进行监督等^[7]。2000年《美国商业方法白皮书》揭示了商业方法专利性的历史变革，反映了USPTO对商业方法专利可能采取的策略。在该白皮书中，一方面，USPTO再次确认商业方法的可专利性，同时，认为商业方法的实际应用，就是能够产生“实用、具体、有形结果”，由此将发明的要求向实用性转化；另一方面，将商业方法专利正式列入专利法第705类专利，对如何提高第705类专利审查的质量、如何解决此类专利审查中存在的问题提出了指导性意见。

2.3 美国商业方法专利保护的模糊回归

进入21世纪，CAFC开始调整商业方法激进的保护规则，一系列判决显示CAFC试图收紧对商业方法的适格性判断，其中最值得关注的是2008年的Bilski案。Bilski案涉及一种商品提供者对以固定价格销售的商品的消费风险进行管理的方法，实质上是一种风险对冲(hedge)方法。USPTO认为该方法仅涉及抽象概念，没有与特定装置相连接，解决的是一种数学问题，因此不具备适格性。上诉到CAFC后，CAFC放弃了State Street Bank案的判定标准，采用了Benson案、Flook案和Diehr案中提出的“机器或转换”(Machine - or - Transformation Test)标准，具体而言，一项方法权利要求是否构成专利保护的客体，首先判断涉案方法发明是否与特定的机

器或设备相连接，如果是，则是适格的；如果不是，则继续判断该方法是否可以将特定物品转换为其他形态或物质，如果是，则是适格的。其认为，“机器或转换”原则是判断一项“方法”发明是否适格的唯一标准，Bilski案不满足此标准，因此是不适格的。

最高法院同样认定涉案专利无效，但并不认可CAFC所确立的“机器或转换”标准，其认为自然规律、自然现象和抽象概念是司法排除对象，Bilski案属于抽象概念，因此不具备适格性。然而，最高法院并没有完全否定“机器或转换测试法”，认为在进行适格判断时，机器或转换测试法提供了“重要且有益的线索”，但并不是检验适格性的唯一工具，因为其认为机器或转换测试法本身缺乏确定性。Rader法官就曾发出过疑问：“何种形式或程序的‘转换’才满足适格性的要求？与机器要如何连接才能满足测试法？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？什么叫做‘额外解决方案’？如果一项方法申请本来就可以以‘机器’的形式满足适格性的要求，为何还要与机器相连接或作为‘方法’来展示其专利的适格性？最高法院认定Bilski案属于抽象概念从而不适格，既削弱了CAFC在Bilski案中确立的机器或转换标准的重要性，也没有认同State Street Bank案中确立的实用、具体和有形结果的标准，导致商业方法专利的适格性判断处于一种不确定的状态。

美国社会各界对此案也反应不一：美国计算机和通讯工业协会主席对本案判决持强烈的批评态度。他认为，对于被仅持有专利而没有

业务的专利钓鱼者盯上的公司，它们所面临专利诉讼的不确定性，将会因本案而更加恶化，增加了商业不确定性和法律成本。然而拥有数百项商业方法专利的 IBM 公司和一些生物技术公司对本案判决表示赞同和支持。IBM 认为，专利法需要保护商业方法专利，但不能门槛太低，造成商业方法专利泛滥。但同样拥有众多商业方法专利的微软公司以及谷歌公司等，对于本案基本持批评态度。

虽然 *Bilski* 案饱受争议，USPTO 还是基于此案的判决结果修改了客体审查标准，USPTO 在 2009 年 8 月颁布了新的《可专利客体暂行审查指南》^[8]。规定专利适格性必须同时满足两个条件：（1）必须是四种法定类型之一；且（2）对权利要求进行整体分析，以判断是否指向抽象概念。2010 年 7 月 1 日发布了《在 *Bilski* 案视角下审查程序的临时指南》，指出计算机实施方法的适格性审查要判断（1）是否充分应用了特定的机器或装置；（2）是否对抽象概念的应用仅仅是对抽象概念的先占；（3）是对抽象概念的运用还是仅仅简单的描述。在上述两个文件的基础上，USPTO 发布了新版《专利审查程序指南》（MPEP），帮助申请人更好地理解审查员如何进行适格性审查。

2.4 美国商业方法专利的严格限缩

Bilski 案中，尽管没有全盘否定商业方法的专利适格性，但由于未能形成多数意见，不具有先例约束力，CAFC 限缩商业方法专利的尝试陷入困局。直到 2014 年 *Alice Corp. V. CLS Bank Int* 案的出现，美国最高法院对商业

方法的专利适格性给出了严格的限制。

Alice 案主要涉及买卖双方进行交易时，能够借助作为第三方的系统，确保金融交易的安全，降低交易风险。CAFC 小法庭审理判定涉案权利要求并未明确指向抽象概念，但各法官意见不一。基于该案出现的意见分歧，2012 年 CAFC 对该案启动了全员法官参加的满席（en banc）审理，但参与此案的 10 名法官们意见分歧十分严重，发表了 7 种不同的意见，最后仅以一段简短的法庭意见（*percuriam opinion*）维持了联邦地区法院的判决。

由于 CAFC 的满席判决并未形成多数意见，不具有先例约束力。当 CLS 向 CAFC 提交再次听证的请求书之后，众多知名公司，如谷歌、推特、电子前线基金会（EFF）、领英（LinkedIn）、英国航空公司（British Airways），都向 CAFC 提交了法庭之友意见书（*amicus curiae* briefs），表示支持 CLS。2013 年美国最高法院对此案下达调案复审令，2014 年 6 月 19 日，最高法院就该案做出判决，明确了方法类专利的审查标准：（1）自然规律、自然现象和抽象概念不能获得专利保护。（2）判断涉及自然规律、自然现象和抽象概念的权利要求是否满足专利法第 101 条规定的适格客体时，应适用 Mayo 二分测试法。

依据 Mayo 二分测试法，第一步，判定该方法权利要求涉及“中间结算（*intermediated settlement*）”这一抽象概念，最高法院并没有对“抽象概念”做出定义或者限定，而是以引用先例的方式对“抽象概念”进行例举，本案所涉的中间结算与 *Bilski* 案中对冲操作相似，二者都是“商业系统中普遍存在的基本经济业

务”，属于“抽象概念”范畴。第二步，判定该方法仅涉及一般的计算机应用，因而无法转化为满足适格性的发明：对于“发明构思”，仅通过引用先例的方式给出一些例举，未包含“发明构思”的情形包括：（1）仅仅在涉及抽象概念的部分增加“应用之”或者“通过计算机应用之”之类的词语；（2）“将抽象概念的应用限定在某一个特定的技术环境”。包含“发明构思”的情形包括：（1）对已有技术做出改进，“解决了传统工业领域的技术问题”；（2）“对计算机本身的功能做出了改进”。从该方法权利要求的各个技术特征的角度来讲，计算机所执行的创建电子记录、跟踪交易情况以及自动发出指令等都是般计算机的基础和普通功能；从该方法权利要求的整体来看，其所要求保护的仅仅是利用一般计算机实施“中间结算”这一抽象概念。因此，该方法权利要求不存在发明构思，因而不具备适格性，应当被判无效。同时，涉及该方法的计算机系统和计算机可读存储媒介因为同样的理由不具有可专利性。

Alice 案的重要意义在于，对此前涉及适格性判断的一系列案件进行全面总结，确立了对含有抽象概念的发明进行适格性判断的基本原则和方法——“Mayo 二分测试法”。Alice 案后，USPTO 对商业方法专利授权标准再度收紧，众多商业方法发明被视为抽象概念，同时 USPTO 将与银行、投资和支付交易相关的申请都划归为“基本商业实践”或“组织人类活动的方法”。因此，申请类似的发明很难获得专利权，唯一的希望是在申请文件中清楚表明

本发明提供发明构思或是权利要求的限定显著超出抽象概念本身，但证明与支持这一主张并不容易。因此，Alice 案后，美国商业方法发明很难获得专利权。如图 1 所示，Alice 案后，商业方法的申请量呈断崖式下降。此外，大量与 Alice 案类似的专利申请被法院和美国专利审理和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，以下简称 PTAB）宣布无效。根据美国学者 Jennifer 统计，Alice 案后截至 2015 年 6 月 19 日，PTAB 的判决中援引了 198 次 Alice 案，地区法院的判决中援引了 63 次 Alice 案，CAFC 援引了 11 次 Alice 案。

此外，在审查环节，如图 2 所示，Alice 案后，USPTO 的研究表明，“受 Alice 案影响”的 33 个技术领域，在 Alice 案做出判决后的 18 个月内，USPTO 发出的第一次官方审查意见通知书（下文简称一通）以专利不适格为由拒绝的比例增加 31%。

“Mayo 二分测试法”看似简单明了，但因为美国最高法院没有明确给出“抽象概念”的定义，以及如何在权利要求中识别抽象概念，因此审查实践中应用两分测试法并不容易。如图 3 所示，对于这些技术领域，专利审查的不确定性（计算方法为：USPTO 的审查员在半年时间内，一通以专利客体适格性为由拒绝的数量除以一通总量，计算这个数量在半年时间内的变化情况）增加了 26%^[9]。

因此，提高 35 U.S.C. § 101 特别是 Mayo 二分测试法适用的清晰度、一致性和可预测性，已经成为近年来美国发明人、企业和法官们的共同呼声。

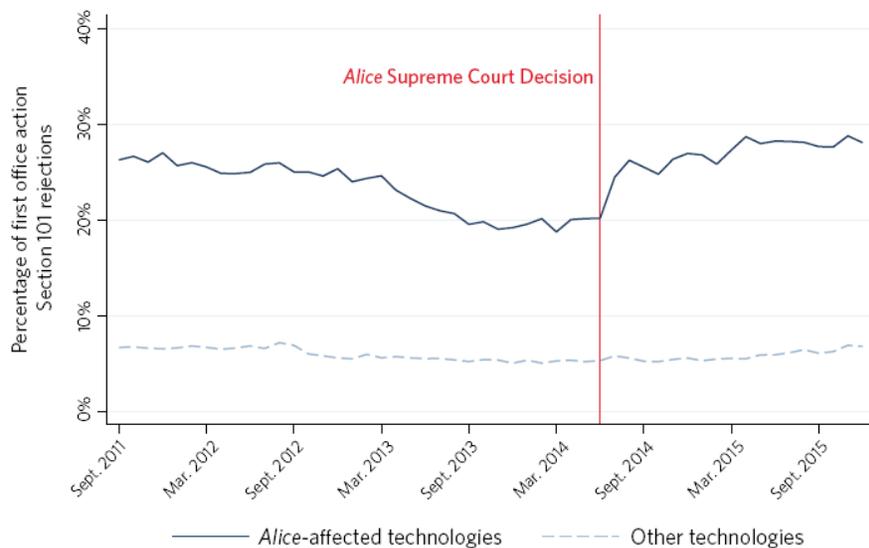


图 2 Alice 案后相关领域一通以第 101 条为由拒绝的比例

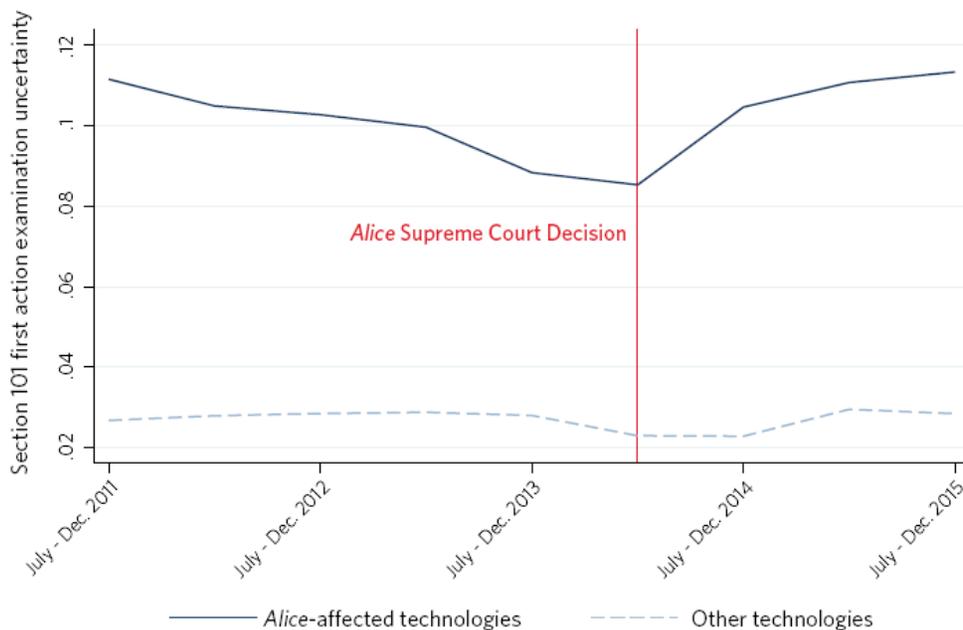


图 3 Alice 案后相关领域一通以第 101 条为由拒绝的比例的变化

2.5 美国商业方法专利的适度修正和再平衡

最高法院判决后不久, USPTO 根据 Alice 案的判决以及《根据 Alice 判决的审查指南备忘录》发布《2014 专利客体适格性审查临时指南》, 2015 年对该临时指南进行补充完善,

2016 年 5 月 4 日, 最终确认了 2015 年 7 月的修订版《依据第 101 条判断可专利性时, 审查员进一步可专利性审查指南》。同时, 在联邦巡回上诉法院做出典型案件判决后 USPTO 及时发布备忘录来解释最新的法律适用, 截至

2018年10月，USPTO共发布了6起典型案件的备忘录（Alice案后，联邦巡回上诉法院审理的Enfish案、Rapid Litigation案、McRo案、Finjan案、Berkheimer案以及Vanda案均属于典型案例。基于案件具有重要影响，USPTO均在这些案件审理后发布了备忘录），用于指导专利审查与司法审判。其中2018年4月的《Berkheimer备忘录》解决附加元素（或附加元素的组合）是否表示公知的、惯用的、常规的活动这一问题。2019年1月7日，USPTO正式发布2019版“美国专利客体适格性指南”（Patent Subject Matter Eligibility Guidance，下文称PEG，隶属于《美国专利审查指南》（Manual of Patent Examining Procedure））并广泛征集公众意见，针对用户反馈最为集中的问题，2019年10月对PEG作了再次修改和澄清，此次更新旨在提高审查专利适格性时的整体清晰度、一致性与可预测性。2019年10月17日，USPTO针对收集到的公众意见，再度发布一份长达22页的更新版本（October PEG Update）。此更新版本主要涉及以下三方面的改变：（1）细化Alice/Mayo二分测试法（Mayo案和Alice案中均使用了二分测试法，之后将其称为Alice/Mayo二分测试法）的步骤2A；（2）细化抽象概念的分组；（3）判断附加元素是否整合至实际应用。

针对之前一直没有给出定义的抽象概念，2019版PEG提炼汇总了法院认定的抽象概念，并对其进行分组。具体而言，将抽象概念分成三个组别：（a）数学概念；（b）组织人类活动的方法；管理人与人之间的个人行为或关系或互动；以及（c）智力活动。其中商业方法

相关的内容与（b）组别相关。

2019版PEG进一步将（b）组别细分为三个子集，每个子集给出多个示例，为判断权利要求是否涉及商业方法提供更多信息。①基本经济原理或实践：法院使用“基本经济原理或实践”来描述与经济和商业有关的概念，其包括对冲、保险和降低风险。相关示例：降低结算风险；执行下注游戏的规则；基于报价的价格优化等。②商业或法律互动：包括合同形式的协议、法律义务、广告、营销或销售活动或行为、商业关系等。相关示例：通过执行计算管理稳定的保值人寿保险；根据保险单（即合同形式的协议）处理承保损失或保单事件的保险索赔等。③管理个人行为、人际关系或人与人之间的交互：包括社交活动、教学和遵守规则或指示。相关示例：神经学家在测试患者神经系统功能紊乱时应遵循的智力活动；输入数据时考虑历史使用信息等。在审查实践中，USPTO审查员可以依据上文描述的三种情形，判断权利要求是否涉及商业方法。

统计数据表明，2019版PEG发布后，商业方法领域专利审查确定性和一致性稳步提高^[10]。

如图4和图5所示，2019PEG发布一年后，受Alice案影响的技术领域，一通以专利客体适格性为由拒绝的比率降低25%；一通以专利客体适格性为由导致审查的不确定性降低44%。也就是说，2019PEG为专利适格决策过程提供了清晰和明确的参考，降低了审查员之间就客体适格性判断的不一致性。对于专利申请人来说，这是一个更加一致和可预测的审查过程。

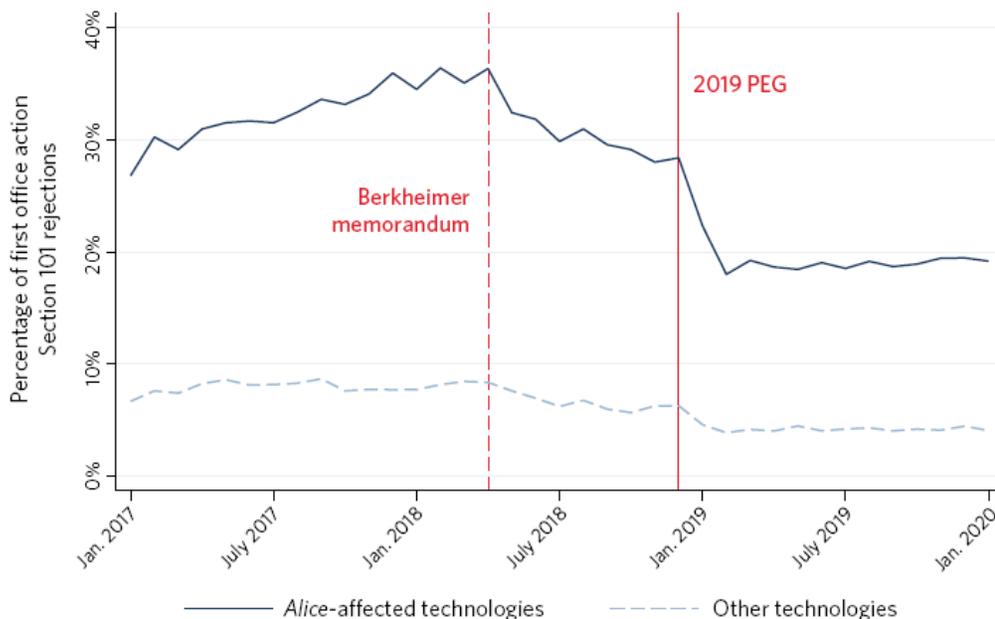


图 4 Alice 案后相关领域一通以第 101 条为由拒绝的比例

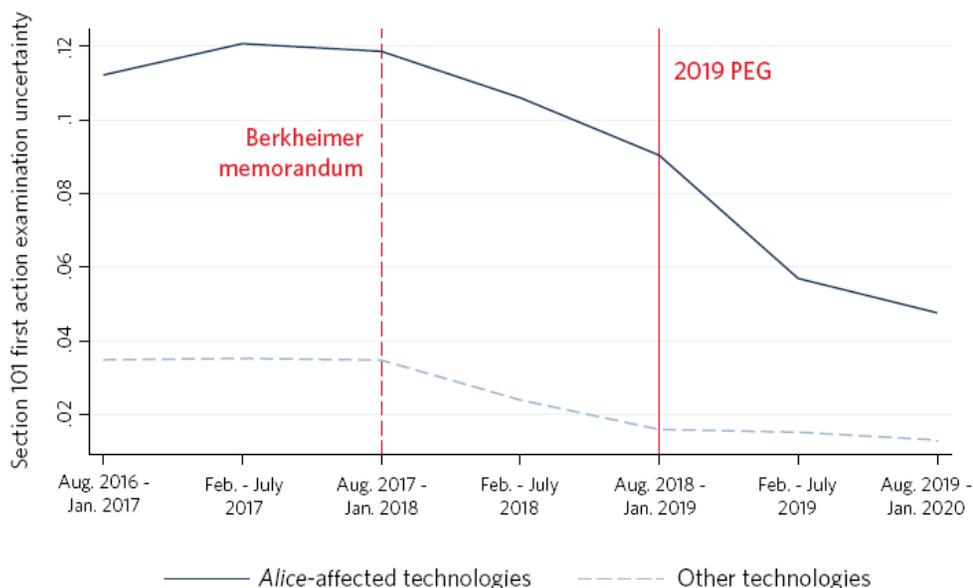


图 5 Alice 案后相关领域审查员一通以第 101 条为由拒绝的比例变化

3 2019 PEG 遗留问题

近些年来，美国 PEG 的修改较为频繁，一方面反映 USPTO 及时响应专利适格性的审查政策变化，另一方面也反映了该领域法律适

用的不稳定性。美国最新的 2019 版 PEG 虽然在一定程度上解决了抽象概念判断准确性和一致性的问题，但仍存在以下问题有待后续进一步完善。

一是在 Alice/Mayo 二分测试法中，步骤

2A 的第二分支与步骤 2B 中重复判断“附加元素对计算机性能或其它技术领域做出改进；附加元素可结合特定机器或应用司法排除对象，特定机器或产品与权利要求不可分割；附加元素将一件特定物品变换或还原成另一种状态”等步骤时，造成判断冗余。二是虽然 2019 版 PEG 将抽象概念细化成三个组别，同时还将每个组别细化成子集，并具体阐释各个子集的概念和示例，但是对抽象概念进行分组的工作并不是一劳永逸的。因为受美国司法体制的影响，抽象概念的分组是建立在之前司法判例的基础上，当司法判例发生变化时，抽象概念下的各个组别、各个组别的子集和示例都会相应进行变化。也就是说，美国审查指南伴随司法判例发生变化，将是一个常态机制，导致 PEG 的法律适用存在长期的不稳定性。此外，对抽象概念下的各个组别及其子集的概念定义和适用范围，是否准确和清晰概括到大部分审查员都可统一适用的程度，还有待接下来审查实践工作中的执行和验证。三是 2019 版 PEG 的判断步骤 2A 的第二分支“是否整合到实际应用”和步骤 2B “是否提供发明构思”，其判断实际上是引入创新性评判的思路，例如，当计算机设备与商业方法紧密融合时，在判断步骤“是否整合到实际应用”中，通常会判断该计算机设备是否是通用的计算机；在判断步骤“是否提供发明构思”中，通常会进行 WURC (it was a well-understood, routine, conventional activity or element. 2018 年 4 月《Berkheimer 备忘录》解决附加元素或组合是否属于 WURC，主要针对 Alice 案过于严格，对其进行修订，放宽了对适格性的要求) 的判断。目前对这些

因素并没有统一的评判标准，其主要基于审查员的审查经验和从司法判例中得出的启示来进行，不同审查员的评判标准可能存在差异。此外，虽然统计数据表明 2019 版 PEG 后稳定性和一致性有所提高，可能存在从业者或申请人按照 2019 版 PEG 中的“整合到实际应用”和“提供发明构思”的要求进行文字撰写上的修改，从而通过了客体适格性的审查，如何避免仅仅通过撰写技巧而规避适格性审查，也是 USPTO 应该关注的问题。

4 结论

美国关于商业方法专利适格性标准的探索，已进行了上百年。商业方法是否是适格客体，在美国最高法院和产业界（包括软件、网络服务、电子商务、金融和法律服务行业等），都充满了争论和不同意见，相关司法判决和 USPTO 的审查标准也一直处于左右摇摆之中，回顾其专利保护历程，可发现以下几个重大变化。

(1) 动态波动，趋于平稳：对于商业方法，美国司法保护经历了拒绝、扩张、模糊回归、严格限缩、限缩的纠结与困顿、与再平衡的制度性变迁，虽然美国专利法或者司法判例并未排除商业方法获得专利保护的可能性，但将商业方法与通用计算机结合，已不能通过客体适格性审查，必须保证两者结合有实际应用或产生发明构思。动态波动原因在于：法院在适格性判断时，除需要满足专利法的成文法的规定以外，还需考虑时代背景下多方利益诉求的博弈和协调，商业方法在不同时期给予不同保护

政策,是美国司法部门依据产业发展、兼顾各方利益的应对策略。也就是说,美国商业方法的专利保护不仅仅是法律问题,背后潜藏着产业利益和国家利益。

(2) 发布审查指南是 USPTO 适应美国政策调整的一种方式。这些审查指南基于美国法院的相关判例,对 35 U.S.C. 第 101 条作出内部行政解释,从而指引帮助审查员,力图使专利审查实践与司法实践保持一致。USPTO 近年来对 PEG 的修订非常频繁,美国最高法院 Alice 案、Berkheimer 案等一系列案件以及联邦巡回上诉法院的适格性标准有重大调整时,会对 PEG 作出适应性修改。

(3) 美国法院还是回归立法本意,进一步放宽了适格性要求,从放弃造成商业方法专利泛滥“实用、具体、有形结果”、认定“机器或转换检验方法”并不是检验适格性的唯一标准,再到 Alice 案中的“Mayo 二分测试法”,最终回归到“抽象概念”的判断上面;在抽象概念的判断过程中,USPTO 审查员放弃之前使用的“识别抽象概念的适格性客体快速参考表单”(也称为“案例比较法”),使用抽象概念的分组来进行判断,也就是说,随着司法判例对司法排除对象的澄清,一步步推进商业方法评判标准的统一和完善。

回顾美国这一百年来对商业方法专利保护的变化,其中出现了过度扩张以及严格限缩的大起大落,也进一步证明了专利政策与产业发展阶段和维持竞争优势紧密相关。放在百年的历史长河中,专利政策是否真正推动创新,留待时间来检验。

参 考 文 献

- [1] Business Methods [EB/OL]. [2021-01-08]. www.uspto.gov/businessmethods.
- [2] 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 [J]. 知识产权, 2010(6):89-100.
- [3] 吕磊. 美国商业方法专利保护的发展与现状及其对我国的启示 [J]. 法学杂志, 2019, 40(3):96-104.
- [4] Classification Resources [EB/OL]. [2021-01-08]. <https://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc705/defs705.htm>.
- [5] Downes L: Supreme Court Hedges on Business Method Patents [EB/OL]. (2010-06-28) [2021-01-08]. http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.
- [6] American Inventor's Protection Act of 1999 [EB/OL]. [2021-01-08]. <https://www.uspto.gov/patents/laws/american-inventors-protection-act-1999>.
- [7] 陈健. 商业方法专利研究 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2011.
- [8] Adjusting to Alice [EB/OL]. [2021-01-08]. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/OCE-DH_AdjustingtoAlice.pdf.