

商業方法專利權保護範圍的確定和解釋

—蔣彤—

問題的提出

1998 年美國聯邦巡迴上訴法院對 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.¹ 一案的判決開創了商業方法專利保護之先河,使得美國從根本上掃除了商業方法專利保護的障礙。歐盟和日本雖然在專利授權條件上與美國存在或多或少的差異,但是將商業方法納入專利保護範疇的做法是一致的。尤其值得關注的是,歐洲專利局在實踐中推動審查員直接採用新穎性和創造性的方法評價涉及商業方法的專利申請,使得這一類申請更多地被作為一般技術申請來看待。歐洲專利局甚至認為,單獨審查保護的主題是不必要的。²

我國一直以來把商業方法視作《專利法》第 25 條所說的“智力活動的規則和方法”以及《實施細則》第 2 條第 1 款所說的非技術方案而排除在專利保護範圍之外。國際上對於專利保護客體審查逐漸淡化的趨勢以及經濟的日益全球化對我國的這種做法帶來了極大挑戰和衝擊。2003 年初,國家知識產權局對美國花旗銀行兩項電子商務商業方法專利申請的授權顯示出我國對於商業方法專利保護僅停留在保護客體的認識上,而與新穎性創造性有關的授權標準的研究顯得不足。值得注意的是,2006 年版《審查指南》摒棄了專利保護客體審查中的“貢獻論”,審查員不再引用現有技術對專利保護客體進行評述,相應地,一部分含有技術特徵的商業方法專利申請的權利要求從整體而言不再被認為屬於《專利法》第 25 條適用的範疇,進而要引用《實施細則》第 2 條第 1 款進行有關是否是技術方案的評述。這使得對商業方法保護客體之外的研究顯得更為必要。

商業方法專利一旦授權成為可主張的權利,如何確定其保護範圍不僅是通過專利無效宣告程序挑戰其有效性所不能迴

避的問題,更是專利侵權訴訟程序中要直接面對的問題。

商業方法專利權保護範圍的確定

1. 定義

商業方法是指以計算機和網絡技術為實現手段的,以商業活動所採用的經營模式或者進行商務活動的方法為主題的發明;對商業方法專利權的保護賦予商業方法專利權人排除或禁止他人無正當權源或事由情形下實施其特定的技術或技術思想的權利。商業方法專利權保護範圍在專利申請文件中的體現形式是權利要求書。

在闡述商業方法專利權保護範圍之前,有必要先理清我國確定專利權保護範圍的基本立場。

2. 我國的立場

綜觀英國、美國和德國的專利保護範圍確定原則的演變過程可以看出,現在無論是英美的周邊限定原則還是德國的中心限定原則,都與原先的原則本意發生了很大變化。如今,英、美吸取了發明精髓原則和等同原則作為周邊限定原則的補充,而德國的中心限定原則也滲透了“三段論”判斷方法。英、美最初的周邊限定原則過於強調權利要求的文字描述形式,這樣就使一些與權利要求文字相比屬於非實質性變化的實施行為無法落入權利要求的範圍,從而不能得到權利要求的有效保護,這也是英、美對這個原則作出補充的原因。德國的中心限定原則由於賦予法官自由解釋權利要求的自由裁量權過大,因而解釋的客觀性受到影響。這兩種原則本身都有局限性,而《歐洲專利公約》第 69 條給出了一種位於這二者之間的折衷立場,較好地克服了二者的片面性。

至於我國適宜採用何種原則，則應該從國情出發加以考慮。英、美的“周邊限定制”在保護範圍的確定上過分依賴權利要求的撰寫文字，而我國從 1984 年頒佈第一部《專利法》至今，專利制度才走過短短的二十年，因而申請人和代理人的撰寫水平還不能和專利制度發展較為成熟的英、美等國相比，在這種情況下，若採取“周邊限定制”對我國專利申請人顯然不利。德國的“中心限定制”雖不拘泥於權利要求書文字，但對法官的要求比較高。我國的現行審判體制不適宜由法官承擔這部分工作，因而“中心限定制”在我國也不可行。我國的實際情況決定了我們只能採取折衷立場。

3. 確定原則

我國對於專利權保護範圍的認定標準即《專利法》第 56 條的規定與《歐洲專利公約》第 69 條第 1 款的規定基本上是相同的。北京市高級人民法院 2001 年 9 月 29 日發佈的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》中明確，“確定專利權的保護範圍應當堅持以權利要求的內容為準的原則。以說明書及附圖解釋權利要求應當採用折衷解釋原則。既要避免採用‘周邊限定’原則，即專利的保護範圍與權利要求文字記載的保護範圍完全一致，說明書及附圖只能用於澄清權利要求中某些含糊不清之處；又要避免採用‘中心限定’原則，即權利要求只確定一個總的發明核心，保護範圍可以擴展到技術專家看過說明書與附圖後，認為屬於專利權人要求保護的範圍。折衷解釋應當處於上述兩個極端解釋原則的中間，應當把對專利權人的合理正當的保護與對公眾的法律穩定性及其合理利益結合起來。”

“以權利要求為準”和“說明書和附圖可以用於解釋權利要求”的相互關係是：前者是後者的前提，後者是對前者的修正補充。

4. 確定原則在商業方法專利中的適用

首先，專利申請人撰寫商業方法專利權利要求的目的在於保護商業方法本身，不希望要求得到的保護受到具體技術實現手段的限制，例如，不希望計算機網絡或通信設備等技術特徵的介入縮小商業方法本身所能及的保護範圍。為了達到這樣的目的，申請人通常採取的策略是儘可能採取“上位方式”撰寫權利要求。適當的“上位”當然是無可厚非的，但是當權利要求中僅體現出商業方法的步驟和流程，而沒有披露藉助計算機及網

絡實現商業方法或流程的具體實現手段時，在審查中很可能面臨被駁回的風險。這時申請人或專利權人如果不適當修改權利要求書，而僅僅一廂情願將說明書中的具體實現方案帶入權利要求，希望通過對保護範圍進行解釋來達到消除缺陷的目的，這樣做會被認定為超出了權利要求的限定範圍，增加了新的特徵，實質上對權利要求的保護範圍進行了不適當的限縮解釋。結合下面的實例可以更清楚地說明這一問題。

在一個自動交易系統中，提供一種交易方法和設備，能自動檢查其它交易所定單冊中的相應價格，如果不能在其它地方發現更好的價格，那麼交易所就允許匹配。獨立權利要求包括兩項，權利要求 1 為方法權利要求，權利要求 2 為產品權利要求。其中，權利要求 1 和 2 為：

“1. 一種與其它交易所連接的自動交易的方法，該方法包括以下步驟：接收一個定單；檢查哪個交易所當前出價最好，用於匹配所述定單，並且如果別的交易出的出價更好的話，那麼自動報出等於所述交易所更好價格的出價。

2. 一種連接到其它交易所的自動交易所，包括：用於接收定單的裝置；用於檢查哪個交易所當前出價最好以便匹配所述定單的裝置，和用於如果別的交易出的出價更好的話，則自動報出等於所述交易所更好價格的出價的裝置。”

本申請的目的在於發現從事網上交易的交易所中的最好價格，從而以最好的價格出價或者競價。權利要求 1 和 2 分別限定了一種自動交易的方法和一種自動交易的裝置，其中除“自動交易”的表述能夠體現出交易藉助了電子手段外，從權利要求的表述中根本看不出其保護範圍涉及與計算機及網絡技術相結合以實現網上自動交易的內容。從其以“上位”方式撰寫的權利要求來看，權利要求 1 和 2 還是想保護交易的方法和流程，權利要求 2 中儘管包含以人工交易方法步驟為功能性限定的接收裝置判斷裝置和出價裝置，但是各裝置都沒有體現與計算機及網絡技術結合的具體實現手段，也就是說權利要求 1 和 2 的保護範圍都不涉及專利法意義上的技術方案。申請人在審查過程中爭辯說，應該結合說明書考察權利要求，並強調說明書中描述了“本申請中權利要求表述在一個特定的交易所（制定的交易所）提供邏輯功能，並且從該制定的交易所到每一個其他的對特定的金融契約進行交易的交易所建立雙向數據通

信線路。採用根據本發明的數據通信網絡，將能夠足夠地減少所需的數據通信線路的數量，並且也因此減少網絡中發送的信息總量，由此可提高網絡的效率。”經審查該申請說明書，其中確實結合具體的通信網絡技術描述了網上交易的實現過程，那麼，這時能否將說明書的內容帶入權利要求 1 和 2 用於解釋權利要求呢？根據上面闡述的專利權保護範圍確定原則，這樣解釋已經超出了申請人在權利要求中闡明的期望保護的自動交易方法和自動交易裝置本身，實質上是改寫了權利要求的保護範圍，為上述方法和裝置增添了新的技術內容，從而超出了權利要求所表述的範圍，走向了“中心限定制”的極端。這種解釋是不能接受的。

5. “以權利要求為準”的含義

商業方法特徵與技術特徵的關係

對於商業方法專利權利要求而言，上述原則仍然適用。需要探討的問題是，既然權利要求的保護範圍是由技術特徵限定的，那麼商業方法的流程或步驟特徵是否屬於技術特徵？它們在整個發明專利權保護範圍確定中的地位 and 作用又是什麼？

首先，對於技術特徵，各國尚無明確統一的定義，我國專利法律中未作明確界定。業內主流的認識是，技術特徵是指對“自然規律”（自然力）的利用（的特徵）。³

其次，我們再分析與商業方法有關的特徵是否屬於技術特徵。根據上述定義，傳統商業方法中的商業方法流程、步驟、模式特徵由於沒有利用自然規律和自然法則，不應該屬於技術特徵的範疇。但是，如果在商業方法專利中商業方法特徵和計算機網絡及通信設備等技術特徵結合在一起，僅僅以功能性限定的方式作為對這些技術特徵用途的描述，如“一個津貼計算裝置，用於確定各所述在冊雇員的定期津貼”，“一個處理器裝置，用於確定是否多個潛在的賣方接受所述購買要約並用於確定所述顧客從所述多個接受的賣方之一購買”，當津貼計算方法、根據購買要約確定賣方的方法由於承載於計算裝置、處理器裝置、計算機系統這些技術手段和媒介之中時，它們已經和這些技術手段結合成為不可分割的一個整體，這時，單獨的商業方法特徵已經不存在，代之以具有商業方法用途的技術特徵。

商業方法用途的技術特徵的地位和作用

既然商業方法特徵已經和技術特徵結合成為不可分割的

一個整體，則這些具有商業方法用途的技術特徵自然是整個技術方案的一個有機組成部分，對權利要求的保護範圍起着限定作用，而每一個商業方法特徵的實際限定作用最終體現在該權利要求所要求保護的主題上。這在 2006 年版《審查指南》3.1.1 中可以找到依據。其實，這個問題反向思考就更容易明白。如果把商業方法特徵單獨視為非技術特徵，從而在確定權利要求的保護範圍時不予考慮，那麼整個權利要求就剩下“一個計算裝置”、“一個處理器裝置”、“一個計算機系統”之類的主題名稱，公眾面對這樣的權利要求解釋方式將無所適從，因為他們不知道何種產品何種行為會落入該權利要求的保護範圍，從而造成侵權。這樣的解釋方式和認定方式從反面告訴我們，對商業方法特徵不能孤立看待，應該把它們及其所限定的技術特徵作為一個整體對待。

如何看待對權利要求中有關商業應用領域的限定

在一些商業方法專利產品獨立權利要求中，其前序部分除了發明的主題名稱以外，還記載了發明的商業應用領域。例如“一種用於在投資者、經紀人和保管方之間傳送證券結算信息的計算機處理和數據傳送裝置”。本例中，用作定語修飾作用的用途和主題名稱共同構成了所要求保護的主題，其實際限定作用取決於對計算機處理和數據傳送裝置帶來的影響。

在進行新穎性和創造性審查時，常常遇到這樣的問題：現有技術中能夠檢索到一種計算機處理和數據傳送裝置，其用途卻不是在投資者、經紀人和保管方之間傳送證券結算信息，這時，能否認為權利要求中的用途僅僅是用於幫助公眾理解權利要求的注釋，對權利要求保護範圍沒有任何限定作用呢？

商業方法專利通常是以現有的計算機信息網絡技術為具體實施手段的，用以實現商業行為或經營方式的發明，其中的商業經營理念和計算機信息網絡技術已經成為一個不可分割的統一體，因此如果去除其具體的商業應用領域的限定對其加以保護，等於擴大了其保護範圍，直接侵佔了現有技術，從而對公眾利益造成侵害。在確權程序的保護範圍解釋中限定了商業應用領域，同樣在侵權訴訟程序中專利權人也不得作相反的解釋，這也是禁止反悔原則的本意。因此，商業應用領域的限定具有實質意義，是不能忽略的。

6. 撰寫方面的要求

商業方法專利獲得授權後,如果發生了侵權訴訟,被控侵權人可以從多個方面進行侵權抗辯。比如,提起涉案專利無效,主張侵權例外、超過訴訟時效或者懈怠,控告權利人濫用權利,揭露專利權人在專利申請過程中的欺騙行為以及自由公知技術抗辯等,其中在我國使用最多的抗辯手段就是請求宣告涉案的商業方法專利權無效。被控侵權人可以在無效宣告程序中對涉案專利的有效性提出挑戰和質疑,一旦專利權被宣告無效的決定生效,被控侵權人就無需再承擔專利侵權的法律責任。在《專利法》規定的無效理由中,與專利權保護範圍有關的規定是《專利法》第 26 條第 4 款、《專利法實施細則》第 20 條第 1 款及第 21 條第 2 款。另外,在商業方法專利的授權審查階段,上述法律條款也是除新穎性和創造性以外對商業方法專利保護範圍進行限制的有效手段。

與此相關的,在權利要求書的撰寫中,首先要求權利要求書中應該寫入體現與計算機及網絡技術具體結合的技術特徵。其次,體現的技術特徵應該與權利要求所預期解決的技術問題息息相關,這裡主要強調的是技術問題、技術手段和技術效果這“三要素”中技術問題與技術手段的對應性。例如,一種網上拍賣方法及裝置,其中所涉及的通過設置延時窗的技術手段就與解決通信延時給網上拍賣帶來的異地拍賣不同步的技術問題相關,而僅僅聲稱藉助了計算機網絡手段尚不能被認為應用了解決具體技術問題的技術手段。應注意這裡強調的是技術問題,而不是商業問題。由於技術手段的存在價值取決於技術問題的解決,而當技術問題由於相應技術手段的實施而得以解決的時候,發明勢必會產生與技術問題相應的技術效果。對於在權利要求書中僅進行概括性限定的內容,包括對有關技術實施手段的概括以及對商業實施內容的概括,說明書中都應該有充分的信息來支持所述權利要求,並且公開的程度要以本專業領域技術人員能夠實施為準。

商業方法專利權保護範圍的解釋

《專利法》第 56 條既是確定專利權保護範圍的依據,又是以說明書和附圖解釋權利要求的根據。

1. 解釋的必要條件

美國聯邦索賠法院 1967 年在 Autogiro Co. of America v. United States 一案中所作的判決認為,“由於文字本身具有的局限性使得權利要求從表面來看不可能是完全清楚的。為了消除文字表達和發明之間的差距,必須瞭解發明思路和發明背景,對發明的深入瞭解很可能會改變對權利要求的直觀理解。”由於商業方法專利本身具有商業問題與技術問題交織,商業方法流程、模式與計算機網絡及通信技術手段融合的這些特點,因而商業方法專利權利要求的文字描述中經常出現商業領域的用語。如果僅從計算機、通信等技術領域來對權利要求進行一般的文字理解,恐怕就會出現上述判決中的問題。因此,為了彌合不同領域文字表達和發明實質內容間的差距,只有一個辦法,那就是瞭解發明的整體思路及背景,知道發明人要解決的商業問題是什麼,在解決商業問題中如何藉助技術手段達到其目的。這時,如果不參看說明書及附圖恐怕很難搞清楚在解決商業問題背後是否還隱藏着技術問題以及與解決該技術問題有關的技術方案,這裡的技術方案應該理解成商業方法特徵和技術特徵有機融合形成的方案。

2. 解釋的主體

誰有權對權利要求進行解釋,長久以來,無論在國內國外都是一個爭議頗多的問題。究其本源,還是由於對權利要求解釋的性質的理解不同造成的,即:對權利要求進行解釋究竟是法律問題還是事實認定問題。

在美國,若認為是法律問題,那麼解釋的主體就是法官,若是事實認定問題,那麼有權解釋的就是陪審團。美國最高法院認為,對權利要求的解釋屬於法官的職責範圍,不應當由陪審團作出裁決。

在我國的專利司法實踐中,對此問題一直沒有明確的答案。由於專利侵權案件和專利無效案件採取分開審理的方式,使得這一問題變得較為複雜。根據我國現行法律,侵權案件由各地有管轄權的中級人民法院審理,無效案件則由專利複審委員會審理。一種普遍接受的觀點是,在侵權訴訟的審理中,通常由法官作出解釋,而在對專利無效宣告請求的審理中,專利複審委員會有權對保護範圍作出解釋。

涉及商業方法的專利,既包含計算機、通信技術,同時又包含商業運作的專業知識,因此,解釋商業方法權利要求保護範

圖,既要懂法律知識,同時還要有技術背景和商業知識。這也是美國專利商標局要求審查分類 705 發明(商業方法發明類)的審查員既具有相關商業學位,同時還具有直接屬於分類 705 中的專利申請審查的商業產業經驗的原因所在。我國的現狀是,國家知識產權局和專利複審委員會的相關領域的審查員基本都不具備商業學位以及商業應用的背景,至於法院,還有技術背景的雙重欠缺。因此,一方面商業方法權利要求解釋的主體專業素質還有待提高,另一方面,商業方法專利的保護範圍由兩個主體解釋,判定的標準和原則也有待統一。一直以來,在專利審查和專利侵權審判這兩個程序中,解釋權利要求的方法不完全相同。這種前後認定的不一致會給專利無效和專利侵權審理中保護範圍的確定帶來不確定因素。而專利無效案件和侵權案件合併審理對解決商業方法保護範圍的解釋問題會帶來有益的效果。這種合併審理的優勢在美國聯邦巡迴上訴法院 2001 年 2 月 14 日就 Amazon.com, Inc.v.Barnesandnoble.com, Inc.(即“亞馬遜一次點擊”)一案的判決中顯露無疑。美國聯邦巡迴上訴法院認可了該案被控侵權人的思路,即在承認專利有效但不構成侵權與侵權成立但專利應被無效的選擇中認定侵權成立,繼而以專利權人的認可作為基礎得出專利權無效的結論。該案對於我們解決商業方法專利侵權中保護範圍的認定不一致問題提供了有益的借鑒。

3. 如何對商業方法專利權利要求進行解釋

商業方法權利要求的解釋,同樣遵從一般解釋原則、外來技術特徵原則和差別權利要求原則。筆者對於共性問題在此不作討論,僅就商業方法領域的具體適用作一些探討。

對權利要求中有關商業方法用詞含義的理解

美國法院一般按照慣常的、普通的字面含義解釋權利要求中的文字和措辭,但是也存在例外的情況。例如,發明涉及新的尖端技術,而字典中又沒有合適的措辭來描述此類技術,或者由於發明人欠缺對有關技術領域的規範術語的表達能力,在這些情形下,美國專利法允許發明人自己定義詞彙。

同樣,在商業方法專利申請中,專利權人也有按照自己的意願選擇技術術語和表達方式的權利,即允許其採用措辭的含義與該措辭的普通含義有所不同。當然這樣做的前提是申請文件的說明書本身滿足清楚公開的必要要求。

我國《審查指南》2.2.7 中對此也有相似的規定。

我國的規定實質上與美國的一般解釋原則是一致的,綜合了美國的一般解釋原則和申請人自定義解釋原則的優點。其合理性在於,對用語採取所屬領域的一般的慣常解釋的同時還兼顧到發明人對於發明的特殊需求。採取慣常解釋的好處在於,使包括發明人在內的各方當事人、專利局、法院乃至公眾對於權利要求的解釋有一個統一的依據和尺度。兼顧專利權人的特殊需求是因為語言和文字的發展常常不能適應發明創造的需求。當依照技術領域的常規理解和發明人自己定義的理解對於解釋權利要求的保護範圍產生衝突時,應該優先考慮專利權利要求書和說明書中對所採用的措辭和術語的含義作出的特殊解釋。只有當說明書中沒有特殊解釋,同時根據說明書的具體實施例也不能認定權利要求中採用的措辭和術語具有特殊含義時,才能推定該措辭和術語具有所屬技術領域中技術人員通常理解的含義。

對功能性限定特徵的解釋

商業方法專利的特點在於商業方法特徵和計算機網絡及通信設備等技術特徵的結合,而在權利要求中,商業方法特徵一般以功能性限定的方式描述其依附的技術手段的用途,比如“一個津貼計算裝置,用於確定各所述在冊雇員的定期津貼”。而不論是在專利新穎性和創造性的審查中,還是在專利侵權訴訟的審理中,如何確定這類權利要求的保護範圍是審查員和法官必須要面對的問題。在專利審批過程中和專利侵權判斷中對權利要求中的功能性限定特徵的使用和解釋上,中美兩國的做法並不相同。

(1) 中美兩國相關立法、審查和侵權判斷立場的比較

對功能性限定使用的法律規定

使用功能性限定在美國專利法中是明確給予肯定的,而在我國《專利法》及其實施細則中都無相關規定,只是在《審查指南》中涉及到這一內容。在 2006 版《審查指南》中,使用功能性限定不再與權利要求的保護範圍是否清楚相關,而是與權利要求的支持問題相關,其中雖然沒有禁止在產品權利要求中使用功能性限定,但是對這種使用作了限制,一般原則是“應當儘量避免使用”,在不得已情況下的使用則受到十分嚴格的條件限制。同時,《審查指南》還規定不允許出現純功能性的權利要求。

功能性限定的解釋原則

兩國對於如何從帶有功能性特徵的表述中確定整個權利要求的保護範圍也存在差異。美國專利法的第 112 條第 6 款明確規定,“採用這種方式撰寫的權利要求應當被解釋為覆蓋了說明書中所記載的相應結構、材料或動作以及其等同物”,而我國《審查指南》則規定,“對於權利要求中的功能性特徵,應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”。美國專利局早期對功能性限定特徵作較寬的解釋,即“功能性限定特徵不僅覆蓋了其說明書中記載的具體實現方式,而且覆蓋了所有能夠實現所述功能的任何其他方式”,之後經歷了關於功能性限定特徵的一場爭議,現在的解釋原則是根據美國聯邦巡迴上訴法院在判決中確認的,即功能性限定特徵不是用來擴大權利要求中措辭的字面含義,而是用來縮小其範圍的。這種改變表明美國法院對功能性限定特徵進行限制性解釋,其目的就是為了限制它的使用。而我國則正好相反,對於功能性限定採取了撰寫從嚴保護從寬的解釋原則。

4. 功能性限定給保護範圍帶來的影響

我國現行專利法律體系中,對專利審批階段功能性限定的使用採取了從嚴限制即不主張使用的態度,而在授權審批和侵權訴訟程序中則對權利要求中的功能性特徵作“上位”解釋,即功能性特徵不僅覆蓋了其說明書中記載的具體實現方式,而且覆蓋了能夠實現該功能的任何其他方式。而美國恰恰相反,在立法中肯定功能性限定的使用,而在授權審批和侵權訴訟程序中將功能性限定特徵限制在僅僅覆蓋了說明書中所記載的具體結構、材料、步驟及其等同物。

我國的做法看起來和美國的效果差不多,其實不然。由於商業方法專利的特殊性,通過檢索獲得現有技術將在相當一段時間內處於比較艱難的狀況,這樣就使新穎性和創造性的審查更多地流於形式,沒有起到限制功能性限定範圍的作用。另外,由於電學領域的特殊性,使用功能性限定撰寫權利要求在所難免,而一旦權利要求授權,由於我國採取從寬的解釋,造成事實上的兩頭從寬,必然導致專利權人得到的權利要求的保護範圍比美國獲得的範圍還寬,從而損害公眾的利益。特別是商業方法專利如果保護範圍過寬,由於其中蘊藏着巨大的行業利益和經濟利益,一旦外方的權利人在我國主張權利,6cDVD 事件的

歷史必將重演。

因此,我國必須正視這種立法上的差異,並充分估計其給我國帶來的影響,找出切實可行的辦法。其實,功能性限定問題在通信和計算機領域也普遍存在。因為隨着計算機和通信技術的飛速發展,人們對硬件設備本身作出改進的餘地和可能性越來越小,軟件技術的發展空間卻越來越廣闊。在產品權利要求中,有關軟件方法一般以功能性限定方式體現。在這些專利中,有些還是基礎專利,比如一些授權的商業方法專利。如果對其中的功能性限定特徵的解釋不附帶具體實施方式及其等同物的限制,那麼在侵權訴訟中專利權人憑藉功能性限定的“上位”優勢將佔儘先機。對此,筆者以為,應該借鑒美國對於功能性限定的解釋原則,將現有《審查指南》中的相關規定修改為“採用功能性限定方式撰寫的權利要求應當被解釋為覆蓋了說明書中所記載的相應結構、材料或動作以及其等同物。”這一原則不僅適用於授權審批,也同樣適用於侵權判定。這種兩頭從嚴的解釋將對我國更為有利。

對我國現有法律框架下立法的修改建議

1. 建立適用於授權前和授權後的統一的確定原則

鑒於專利侵權案件的審理依司法途徑,而宣告專利權無效案件的審查循行政途徑,為使商業方法專利保護範圍的確定具有一致性,應該制定統一的商業方法專利權保護範圍的確定原則。這樣做,可以保證從審查程序開始直至授權程序結束都能依據相同的判斷原則和尺度對商業方法專利的保護範圍進行限定;進入無效程序之後,也能夠依據統一的標準進行確權程序的審查;在侵權訴訟程序中,依然根據相同的原則解釋權利要求的保護範圍。這樣做,可以避免專利有效性審查與專利侵權審查各行其是,也使得公眾對於商業方法專利權保護範圍的確定有據可查。

2. 修改現有審查指南

(1) 修改有關功能性限定的解釋範圍

我國目前在專利審查和侵權訴訟程序中對功能性限定的解釋採取實質上兩頭從寬的做法對於我國商業方法專利保護十分不利,因此應當及時修訂《審查指南》中相應章節,將相關

Construction of Claims of Patent for Business Methods in China

Jiang Tong

Raising of the issue

The ruling delivered by the US Court of Appeals for the Federal Circuit (the CAFC) in 1998 in the *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*¹ marks the beginning of the patent protection for business methods, and has removed, once and for all, the barrier to patent protection for business methods in the U.S.. While the requirements for patent grant in the EU and Japan are somewhat different

from those in the United States, the practice to bring business methods under the patent protection there is the same as that in the United States. It is particularly noteworthy that the EPO practically encourage its examiners to assess applications for the patent for business method in terms of novelty and inventiveness, which makes it more likely for such applications to be treated as those relating to the ordinary technologies. The EPO even considers it unnecessary to separately examine the claimed subject matter.²

內容修改為“對於權利要求中的功能性特徵，應當理解為覆蓋了說明書中所記載的相應結構、材料或動作以及其等同物。”

(2) 增加商業方法專利保護範圍確定原則的內容

明確《專利法》第 56 條第 1 款賦予的商業方法專利權保護範圍確定原則的含義；加入對商業方法特徵和商業應用領域限定與權利要求保護範圍的關係的解釋；明確商業方法特徵不能被單獨割裂考察，商業方法特徵和其修飾的技術特徵應被視為不可分割的一個整體；具有商業方法用途的技術特徵應被看作整個技術方案的一個有機組成部分，對權利要求的保護範圍起着限定作用；商業應用領域在專利權保護範圍中同樣起着限定作用。

(3) 增加商業方法專利申請的權利要求撰寫的規定

首先要求權利要求書中應該寫入體現與計算機及網絡技術具體結合的技術特徵；其次，寫入的技術特徵應該與權利要求所預期解決的技術問題息息相關，在技術問題、技術手段和技術效果這“三要素”中，技術問題與技術手段應相互對應；另外，對於在權利要求書中僅進行概括性限定的內容，包括對有關技術實現手段的概括以及對商業實施內容的概括，說明書中應該有充分的信息支持所述權利要求，並且公開的程度要以本專業領域技術人員能夠實施為準。■

作者：國家知識產權局專利複審委員會通信申訴處審查員

*本文觀點不代表國家知識產權局專利複審委員會的官方意見

¹ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q. 2d 1596 (Fed. Cir. 1998), 參見 <http://law.findlaw.com/fed/961327.html>. 轉引自張平：“回顧與分析—美日歐載商業方法軟件上的專利保護之爭”，《上海知識產權論壇》，上海大學出版社 2002 版，第 32 頁。

² 參見《歐洲專利局申訴委員會的判例法》，2001 年 12 月第四版，發明的技術性部分。在 T 931/95 (OJ 2001, 441) 中，申訴委員會闡述當審查涉及的發明是否被認為是 EPC Art.52(1) 意義下的發明時，根據 EPC 區別發明的“新的特徵”和發明中從已有技術中公知的特徵是沒有依據的。因此根據 EPC 而採用所謂的技術貢獻方法用於這個目的是沒有依據的。確實，這個方法混淆了對“發明”的要求和對“新穎性”以及“創造性”的要求。而在 T 1173/97 (OJ 1999, 609) 中，申訴委員會曾主張為了審查新穎性和創造性的目的而確定發明關於現有技術取得的技術貢獻比根據 EPC Art.52(2) 和 (3) 確定可能的排除更為適當。

³ 張榮彥：“對複審及無效程序中有關問題的探討”，《中國知識產權報》，2001 年 11 月。