

商業方法專利是否「傷」業方法專利

*陳 歆

一、前言

美國商業方法專利
申請案於近兩年遽
增。

甫於 1998 年六月 *State Street Bank & Trust Co. vs Signature Financial Group Inc.*¹ 和 1999 年十二月 *Amazon.com vs Barnesandnoble.com* 兩個關鍵性的專利侵害案，軟體程式和商業方法專利(Business Method Patents)的 1998 年申請案件數就有 45%的增加²而電子商務相關的專利於 1999 年有兩倍的暴增³；1999 年，美國專利暨商標局收到 289,000 件的專利申請案，其中有 2600 件是商業方法的發明。而核准的 160,000 件專利中，就有 583 件為商業方法專利⁴。專利律師基於各事務所的專利申請狀況，普遍認為 2000 年的統計會顯示商業方法專利申請的遽增，而 2000 年十二月又傳網路服務商(Internet Service Provider, ISP) NetZero 控告同為 ISP 的 Juno Online 相關永續廣告視窗專利的新聞

* 作者任職於國際通商法律事務所

¹ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.*, 1998 U.S. App. LEXIS 16869 (Fed. Cir. July 23, 1998).

² John T. Acquino, *Patently Permissive*, A.B.A.J., May 1999.

³ Under Secretary Dickinson Initiates Action Plan for Business Method Patents, *USPTO Today*, Spring 2000.

⁴ Ellen Messmer, *Network World*, July 3, 2000, www.nwfusion.com; 統計來自美國專利暨商標局(United States Patent & Trademark Office)網站www.uspto.gov, January, 2001.

⁵。儘管美國專利局已確認商業方法專利為正當的專利標的物 (patentable subject matter)，商業方法專利所引起的爭論仍方興未艾。目前歐洲多國和日本對商業方法專利或是根本拒絕受理或是設下嚴謹的限制；中華人民共和國則採取了「觀察」的態度而目前不受理。據瞭解，中華民國智慧財產局目前對商業方法專利雖然可正式受理，但以妾身未明處理之；此種「戒急用忍」態度似乎在反應商業方法專利所引起的種種法律問題和其對經濟發展的影響仍然須釐清。

我國對商業方法專利的認定尚未有定論，如何緩和其不良效益而維持其利益將為當務之急。

經歷過高的期望、妄想的投資以及其演展的網路公司「燒錢」經營模式之後，國內外的新興網路產業如今已進入生死整頓階段。所殘留的公司的初期概念創意思維，現在已變成生死關鍵競爭優勢的尋覓。在網路營業模式 (Internet business model) 的兩個基本問題－「錢從哪裡來？」和「如何打敗競爭對手？」－仍未解決之當兒，網路公司已向高科技產業借鏡，覬覦其專利權所帶來的競爭優勢，以期待轉「燒錢」成半導體製造產業般的「製錢」。網路公司究竟能否與傳統硬/軟體公司一樣利用專利權取得優勢？事實上，網路公司的「技術」是基於已有專利保護的通訊硬體，其「創新」則是基於「商業方法」之做生意概念，因此為使得該創新能轉為競爭優勢，就必須申請所謂「商業方法專利」(即所謂 business method patent)。

在美國，商業方法卻已經被斷定為符合專利法所界定的標的物 (patentable subject matter)。簡單的說，其邏輯是：美國憲法和國會的意旨並沒有排除商業方法專利為合法的一種製程（方法）專利權，而若新的商業概念無疑符合新穎、非顯而易見、和實用性的要件，則沒有理由不給予專利權。換

⁵ NetZero sues Juno, alleging patent infringement, International Data Group, IDG News Service\Hong Kong Bureau, December 28, 2000; NetZero suit hits Juno with restraining order. IDG News Service\Boston Bureau, January 8, 2001; www.idg.net.

句話說，此邏輯係完全基於法律的意識而導致必要的結論；亦即，因其前提會自然引導其結論，就無辯論之餘地。我國，幸不幸不得而知，無此悠久完美的法律傳統，故毋需盲目地跟隨美國而勉強接受其對商業方法專利的認定。商業方法專利的取舍問題應由國家的經濟發展（尤其在蕭條環境時）做為首要考量；因而問題應轉為如何緩和商業方法專利的不良效應而同時保持其可能帶來的利益，方為當務之急。

若干商業方法專利
引起“愚蠢”之譏。

二、商業方法專利所引起的爭議

美國專利評論家阿哈內尼安(Greg Aharonian)在其所創辦的「專利新聞服務公司」(Patent News Service, 網址 www.bustpatents.com)，以半幽默半嚴肅的心態，提供參考「每月愚蠢專利」(“Stupid Patent of the Month”)。阿哈先生對商業方法專利，有極深的成見，因而讀者對其「淺見」應打一個折扣，但是他對專利的知識和批評的認真態度值得欽佩（若讀者有需要，他亦會提供收費的既有技術搜查服務）。他的網址曾提供下載以下的美國第 6,007,340 號「評估領導效能」之「愚蠢專利」：

A method for evaluating leadership effectiveness comprising the steps of:
gathering target information
quantifying at least one domain selected from the group consisting of having personal convictions, being visionary, building emotional bonds, being inspirational, being team oriented, being a risk taker, and having a drive to exceed;
comparing the target information with a standard, the standard including standard values of the domain;
and identifying non-standard responses of the target.

可勉強翻譯成：

一種評估領導效能之方法，包含步驟為：收集目標資訊，對以下構成群至少之一領域予以量化，構成群為個人信仰、遠見、建立情感關連、激勵、團隊導向、風險承擔及追求卓越；將目標資訊與一標準相比，此標準包含領域之標準值；及確認目標之非標準反應。

有些商業方法專利引起之爭議大概在於其令人感覺顯而易見。

如此的權利請求(claim)，不用加以評論，「愚蠢商業方法專利」本身便可自圓其說。「評估領導效能」專利之所令人不舒服的原因大概可歸於其「顯而易見」的「味道」(scent of obviousness)。一般人會認為如此的「構想」確實顯而易見，但是美國專利法的「顯而易見」的基準是兩件既有技術湊在一齊的組合對有普通能力的相關技術人員是顯而易見。以上所述的「愚蠢」專利會被核准的兩個主要緣故是：第一、商業方法專利的歷史僅五年，專利局的相關資料庫中找不到那顯而易見所需的兩件既有技術；第二、此領域的相關「技術」實在太簡單，幾乎任何人會有「普通能力」；導致顯而易見的「關」實在太容易過。

另外，專利下來之後，擬伸張權利的時候，恐怕會與亞馬遜線上書局的專利權遭限制雷同：亦即，法官在 *Amazon.com vs Barnesandnoble.com* 一案的禁止令判決書有以下的一段話：

The evidence indicates that Barnesandnoble.com can modify its “Express Lane” feature with relative ease to avoid infringement of the ‘411 patent. For instance, infringement can be avoided by simply requiring users to take an additional action to confirm orders placed by using Express Lane.

意思是：

證據顯示被告可很容易的修改其「快道」功能以避免

侵害。舉例，只需使用者再加一確認快道訂購之步驟即可避開專利侵害。」⁶

所以，即使專利侵害告訴之預前禁止令(preliminary injunction)訴請成立，因權利範圍之縮水解釋，商業方法專利權的排斥他人使用作用不大。更且，2001年二月十四日，美國聯邦巡迴上訴法庭之上訴判決居然推翻了地方法庭的預前禁止令⁷。

Juno Online Services 於今年一月在 *NetZero, Inc. vs Juno Online Services*⁸一案遭到使用「瀏覽器之外的滑旗廣告視窗」(browser-independent floating banner window advertisements)的臨時禁止令(Temporary Restraining Order, TRO)；但是，Juno 自稱該禁止令，因只牽涉第三人的廣告而 Juno 仍可利用滑旗來顯示自己的廣告（況且第三人廣告只佔其百分之四的收入），對其營業模式無大礙。該案的來歷是基於去年六月，Juno 控告 NetZero 和 CDMA 通訊大商 Qualcomm 侵害其「非上線廣告和內容顯示」專利。如此的你來我往沒完沒了卻即使侵害無大作用的相關商業方法專利官司恐怕只會對網路產業發展構成障礙而增加社會成本（和專利訴訟律師的收入）。

關於商業方法專利侵害的官司往來頻繁卻作用不大，妨礙網路產業發展。

三、贊同商業方法可專利的辯護理論

儘管如此，贊同商業方法可專利確有其支持者，他們的辯護理論可分三大類。其一是基於「正義」；亦即，因為商業方法是個人的「新」概念，法律的意識必須是保護發明人的創新發明；此意識形態可說是美國文化標準的單槍匹馬個人

⁶ *Amazon.com vs BarnesandNoble.com*, United States Federal District Court (Seattle), December 1, 1999.

⁷ *Amazon.com vs BarnesandNoble.com*, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, February 14, 2001.

⁸ *NetZero, Inc. vs Juno Online Services*, United States Federal District Court (Boston), December 26, 2000.

贊同商業方法可專利性的理論有：1. 「正義」；2. 「工業發展論」；3. 「無形財產上市價值論」。

主義「正義」論；其衍生之法理乃為避免不勞而獲的「搭便車」者。辯護理論之其二是「工業發展」論；亦即，為了促進工業發展，法律應鼓勵發明人創新，所以其獎賞為專利權之近二十年的獨佔權；在這二十年期間，發明人有機會基於其專利而發大財⁹；有才華的人因而會被鼓勵創新，導致國家的工業發展。辯護理論之其三是經濟體系下的「無形財產」上市價值論；亦即，新興公司 (start-ups)，尤其是網路公司，創業時經常只有一個構想和其保護該構想的專利可當作創業財產（雖然被稱為「無形財產」，因專利的證書應可視為一種「有形財產」）。創投公司的投資前估價分析 (pre-money valuation) 就會看專利當具體的決定性成敗財產；新興公司若沒有任何「財產」，經營前的估價難成，導致新公司無法成立。此贊同商業方法專利的「財產」論被視為促進網路新經濟體系 (new Internet economy) 的重要驅動器。

四、辯護理論的缺陷

贊同商業方法可專利的辯護理論，「正義」、「工業發展」、「和「財產」各論應加以分析。「正義」應是給予創造真正有價值之發明的發明人，而到目前為止，就筆者法律事務所的經驗而言，商業方法專利幾乎均為僅將一些傳統產業所用的商業方法搬移到網際網路上使用而已（因而商業方法專利被批評主要是其過於簡單的構想和其申請前與審查中之既有技術搜查工夫不足）。至於「工業發展」論，更可證明商業方法專利對促進工業發展無功效，據筆者近幾年專利申請經驗，絕大多數的商業方法的「發明人」是無意或有意的心存

⁹ 個人發明人基於其專利權而發財的例子微乎其微；企業產業的專利，因可引起授權和交互授權事宜似乎較有價值；但是反問，大公司之間亦可不用專利（和它所帶來的經費），而直接建立合作的策略聯盟關係；從這個角度來看，專利應是一種合作的催化劑，而非通常被視為引起爭議的障礙。

難以克服的不勞而獲之期待；他們的想法不外於：「專利一下來，我不必努力就馬上發大財」。稍微進步一點的想法是「發明人」真的認為其「構想」有價值而怕他人搭他創新發明的便車；至於此試問：此「發明人」努力了多久才想到此概念？他的創造，相較於傳統產業的雷同方法而言，真的是創新嗎？他的發明對相關工業的貢獻究竟是什麼？創新雖然亦可極簡單而仍然具有專利權，終究，商業方法彷彿與一般技術的傳統性發明不一樣。再之，因為商業方法專利僅有約五年的歷史，其對工業發展的貢獻不得而知，然而，現在很清楚的是，目前其效應只是廣受批評為僅增加煩惱而浪費時間的商業方法專利侵權訴訟案¹⁰，而相反的，商業方法專利之授權案例鮮少。雖然並非鐵律，科技元老如英特爾、德儀、IBM 等公司的授權可反映其專利的力量，而非威脅強迫性的商業方法專利授權成績幾乎是零。此成績意味著產業界對商業方法專利缺乏尊重，而不尊重的主要原因是一般的授權目標公司，對即將向他們伸張的商業方法專利權，在閱讀該專利之後，不免問：「這個居然可以拿到專利？！」。此反應的根據，除「太簡單」之外，亦會有一種「似曾相識」之感；亦即，此方法似乎多年前某某公司用過，現在想憑恃這個索取權利金未免太過荒唐。

此種反應的潛意識會促進兩種行動：其一是積極的尋找既有技術以準備進行舉發撤銷該專利的動作¹¹。其二是如同許多日本科技公司一般，因怕打官司，就消極的庭外協議，以

針對贊成可專利性
三理論的缺陷諸
如：構想過簡，既有
搜查技術不足、以及
商業方法專利目前
為止所產生的訴訟
多於利益，對促進工
業發展無效；

¹⁰ 較有名的侵權訴訟案有：Amazon.com vs BarnesandNoble.com, Priceline vs Expedia (Microsoft), British Telecom vs Prodigy, Juno Online Services vs NetZero, NetZero vs Juno Online Services .

¹¹ 既有技術證據可來自以上所述之阿哈先生所創辦的 Patent News Service、亞馬遜貝佐(Jeff Bezos)所成立專門提供既有技術的新網路公司 <http://www.bountyquest.com/>、或產業界之常識、馬路消息等來源。

許多商業方法專利
給予發明人虛假的
期望，實際上未授權
並遭舉發，徒增社會
成本。

兩、三萬美元打發掉這個麻煩的製造者¹²。擬挑選積極做法者有 1999 年的統計數值可參考：約 40% 的商業方法專利舉發案成功¹³，且絕大多數遭權利範圍之縮水¹⁴。擬挑選消極做法者，因一般商業方法專利理論上的權利範圍極為廣泛，而基於僅兩、三萬美元的代價就能解決問題的事實（比訴訟案的平均一百美元律師費用少許多），商業方法專利之權利金取得實有專利勒索之嫌。如今之眾多訴訟案以及其近似勒索的權利伸張方式之效果，社會成本之增加可期，而網路驅動的工業發展恐怕會受挫。

再者，萬一某「發明人」確實基於其商業方法專利而大發橫財，必會鼓勵眾多雷同心裡的人申請商業方法專利，但繼而成功的取得權利/賠償金的可能性微乎其微；其較具體的作用毋寧是專利局的申請案大塞車，官司的社會成本和專利律師的收入遽升，和「發明人」的挫折感日益加深。商業方法專利近幾年的不甚輝煌經歷告訴我們，在眾多的商業方法「發明人」中，可觀察到許多期望全依靠商業方法專利來取得競爭優勢。因為商業方法多半的構想極為簡單以及其審查時的既有技術搜查不足，商業方法的專利權通常不堪一擊，因此會給予「發明人」一種虛假的期望 (false hope)，而此期望會使得「發明人」的焦點，從應該注重的營業模式、產品/服務研發進展、推銷、市場分析等更重要，更具體的經營成敗關鍵項目移開。

至於第三個辯護理由，商業方法專利為新興公司的驅動器之「財產」論，2000 年後半年的網路產業全球性的淒慘遭

¹² Ellen Messmer, *Network World*, July 3, 2000, www.nwfusion.com.

¹³ Jerry Reidinger, Perkins Coie Law Firm: "...about 60% of patents do withstand the appeals process"; quoted in Ellen Messmer, *Network World*, July 3, 2000, www.nwfusion.com. 但 Reidinger 亦加以："I'm not aware of any significant e-commerce patent that has been overturned." 因商業專利訴訟案近兩年才出現，此句難評估。

¹⁴ 亞馬遜的專利權範圍在禁止令訴請審核過程中已經遭縮水。

遇充分的表明這些不成熟的網路公司給予這些號稱機智頗高又世故的創投公司一個慘痛的教訓：僅是無形的商業方法「構想」和其專利所代表的「創新」恐怕遠不足為投資的基石，結果是受重挫的創投公司就紛紛回到傳統的「三 P 基本面」投資分析方式；亦即，公司的產品 (Product)、人事 (People)、和獲利能力 (Profitability)的具體計畫與時間表。

著名的智慧財產權學者，哈佛大學法學院教授樂斯克 (Lawrence Lessig)於華爾街日報所刊登的文章的標題為「線上專利，讓它們繼續懸而未決」(“Online Patents: Leave Them Pending”, “pending”, 亦指在審查中的專利申請案)¹⁵，巧妙的反應了許多學術界人士對於商業方法專利的看法。另外，紐約大學之戴費斯教授 (R.C. Dreyfus) 頗帶悲觀語氣的指出：「商業方法的專利帶來了兩個大難題，其一是專利的品質問題，其二是原則上的疑惑：商業競爭應否接受獨佔權的觀念¹⁶。連成功獲得 *Amazon.com vs Barnesandnoble.com* 禁止令判決的亞馬遜創辦人貝佐 (Jeff Bezos)在網際網路所傳發的「公開信」中寫過：「我相信目前相關商業方法和軟體專利的法規終究可能會害死我們大家（業者）」¹⁷。貝佐繼而提倡了相關商業方法專利制度的改善措施，其主要提案有三：第一是商業方法和軟體專利應被視為與傳統的電子、機械、化學、及生技專利不同。此建議雖然確實在反映事實，法理的關仍然難過。世界各個有專利法的國家均承認方法（製程）專利；

第三個缺陷為：無形的「構想」和「創新」不足以成為投資的基石。

學術界對商業方法專利並不樂觀，產業界亦希望有所改善。

¹⁵ Lawrence Lessig, Online Patents: Leave Them Pending, *Wall St.J.*, Mar.23,2000.

¹⁶ Rochelle C. Dreyfuss, Are Business Method Patents Bad for Business?, *Santa Clara Computer & Hight Tech Law Journal*, 16, 263, 267 May 2000.

¹⁷ “I now believe it’s possible that the current rules governing business method and software patents could end up harming us all”. Jeff Bezos, *An Open Letter from Jeff Bezos on the Subject of Patents*, Internet publication, February 2000.

業界雖對商業方法專利提出「與傳統專利區別」及「縮短有效期間」的建議，但於法無據。較具實益的建議係「為申請案件建立公布機制」。

商業方法與其他（如化學）方法的任何有法律意義之分辨區別，輕則會為極牽強，嚴重的話則會構成極難解的法律問題（例如，方法為專利法的合法標的物，唯相關商業方法卻有不同，為何？）。美國專利侵害起訴案一開庭就立刻會面對如何處理貝佐此全為自造的「方法區別」。貝佐的第二個建議是縮短商業方法專利的有效期間為三至五年。他認為在快速變化的網路和軟體開發產業界，三至五年足為給予發明人充分利用其發明的「領先時間」（lead time）。依法律的觀念而言，前提仍然是更改有效期間之法律根據為何，因而就必須重回第一個提案的焦點：商業方法與其他方法的專利法地位若無不同，有效期間的區別為何？因而又會引起法理問題（例如，方法專利是帶有一種權益，唯相關商業方法卻不同，為何？）。但是，法律根據雖難找，實際作用是有，至少獨佔權有效期間的剪短會減弱商業方法專利對網路/軟體產業發展的負面影響（三或五年之後，該方法概念就歸於免費使用之公有性質）。貝佐的第三個提案是專門為商業方法專利申請案建立一個公佈機制；例如申請後的幾個月之內，業界可提出相關既有技術證據以舉發申請案為目的（類似商標的異議（opposition）制度）。此提案的動機是面對以上所提的相關商業方法之既有技術資料短缺問題。因為純軟體專利只有約八年而商業方法專利只有約五年的歷史，各國政府的專利局有關純軟體程式和商業方法的資料短缺；反觀電子、機械、化學的資料庫有上百年的資料累積可參考¹⁸。此提案與前兩個提案相比，似乎較有價值（雖然仍有無端區別的法律根據困難），但是實際執行會產生一些問題；產業界須對「專利公報」（Patent Gazette）做定時的閱讀，而很多網路和軟體公司為新興公司，沒有執行定時閱讀專利公報的機構或制度。縱然有資料提供，是否確為公佈的商業方法發明的既有技術？由於回

¹⁸ 較晚發展的生物科技專利亦面對同一個資料庫資料短缺的問題。

答此問題需要做該商業領域技術和專利權利範圍的分析，核准前公佈的作用是將原於申請後的重審 (re-examination) 和舉發 (invalidation) 程序提前在第一審時執行。如此做，專利申請案的公佈異議會助於專利局彌補其資料庫的不足而藉此促進商業方法專利的品質提升。貝佐畢竟是個成功的生意人，以身作則建立自己的「搜尋獵賞」網站 <http://www.bountyquest.com> 來促進既有技術的提供。網站的「構想」(試問：是否能申請商業方法專利?) 是請被指控專利侵害或正在擬定經營模式的公司或私人提供相關該專利的基本資料(如構想形容，請求權 (claims)，和申請日)在該網站公佈；之後，由網際網路大眾以獎賞為誘因，提供相關既有技術資料(如，學術報告、廣告、媒體報導等證據)，以便舉發該專利。此舉，好比新軟體開發的使用者試驗 (beta test) 一樣，讓社會大眾(至少網際網路大眾)提供既有技術搜查服務來彌補專利局資料庫的不足。

全美律師公會智財組的專利暨網路委員會對商業方法專利之看法認為：申請者在申請前進行完整的既有技術搜查。但此建議不具強制性且範圍不確定；

五、全美律師全國公會如何看商業方法專利

美國全國律師公會所屬之智慧財產權組 (Intellectual Property Section of the American Bar Association) 的專利暨國際網路委員會 (Special Committee on Patents and the Internet) 在其年報中針對商業方法專利的品質亦提出建言：第一、該委員會呼籲專利律師應盡所能在申請前進行較完整的既有技術搜查，尤其應該利用網際網路以及其他不傳統性的資料資源來尋找相關既有技術¹⁹。但是，該委員會同時亦承認因無法律根據，美國專利局不得強迫專利申請者進行既有技術的搜查，而搜查的最低標準亦無從界定；原因是該委員會不得不顧慮因經濟狀況或無資料取出設備或接觸機會，有一些申請

¹⁹ ABA Section of Intellectual Property Law, Special Committee on Patents and the Internet, *Annual Report*, June 2000.

該委員會並認為：專利審查員及相關業者的搜查應更有效率。

者的確無法自行做搜查的事實²⁰。而且，申請者即使有能力執行既有技術搜查，因尤為商業方法的搜查方式缺乏慣例，其搜查範圍亦無從界定²¹。鑑於此顧慮，該委員會不得不加以說明：申請者不須揭露多於聯邦規則法典第 37 冊第 1.56 款所規定的既有技術，「應提供申請人所知之所有相關專利可行與否的資料」²²。該委員會的本意雖然可佩，結果只是毫無實質作用的「鼓勵」而已。律師公會僅能以鼓勵來提升商業方法專利品質，其做法實顯一籌莫展。尤其對以案件數量取勝的專利律師，鼓勵他們自己花時間、精神、和智慧加強在本來就會減弱其正在撰寫的申請案請求權的既有技術搜查動作，實在強人所難。

第二、該專利暨網際網路委員會亦勸告專利局的審查員應依更有效率的搜查工具、花更多的時間搜查更多元化的相關資料庫來加強搜查的功能。相關業者亦應加強其相關資料庫以及其搜尋引擎。該委員會亦建議專利局應可擬定相關由網際網路所取得的既有技術資料的可靠性基準²³。總之，與以上的「鼓勵」一樣，如此的「勸告」恐怕無多大實質作用。該委員會最後（似乎在缺法根據的狀況之下）儼然有表決：「美國全國律師公會的智慧財產權組原則上反對就專利法之第 35 條之第 101 款的任何以排除商業方法為專利標的物的任何修

²⁰ 此顧慮是基於美國專利法的一個基本平等民主觀念，任何人，無論其經濟狀況如何，有權申請專利；因為此觀念，發明人可毋需經專利律師或代理人而自行向美國專利局申請專利；當然，因專利申請書的體裁特徵，自行申請而獲得適當的專利權的可能性不大，所以絕多數的發明人還是請專利律師代辦身影事宜。

²¹ ABA Intellectual Property Section Special Committee on Patents and the Internet *Annual Report*, 2000 ABA Summer IPL Conference, Boston, June 2000.

²² “To submit all information known to the applicant to be material to patentability.” 37 *CFR* 1.56.

²³ 與註腳 11 同。

改」²⁴。因該委員會所呼籲的「措施」對商業方法專利的問題並無實際解決之作用，此舉不免有自保（專利律師生意）權益之嫌。因美國全國律師會的支撐理論缺乏根據，此嫌疑更加重了。該公會表決的理論基礎有三個論點：第一是當時擬定專利法的國會無意旨將商業方法排在原擬頗廣泛的可專利標的物之外。在美國憲法立法的十八世紀末至若干修憲法案之二十世紀末此段時期內，商業方法專利的思念仍不存在，國會如何對商業方法專利可專利性表示意見難以想像；又，純邏輯而言，因「無意旨排除」不等於意旨容納（問題還沒有正式提出而已）。國會意旨的法理根據理論，雖為法律辯論之慣例方法，應用在近幾年才出現的公用網際網路極為勉強。第二個論點是商業方法專利的特定排斥會與美國專利法之基本目標不符。此論點的前提是基於一個值得辯論的課題：專利法的基本目標究竟是什麼？該委員會似乎已無端的設定目標為擴大標的物範圍。就此專利標的物的廣泛或狹義問題，有兩百多年未解決的辯論歷史（例如，生命是否專利的合法標的物），因而公會的結論至少牽強，至多不正直。第三個論點是商業方法專利的排斥會對美國經濟發展施以傷害。該委員會提出 *State Street* 一案為針對國家經濟發展之正面判例²⁵。以美國製藥產業為例，其支撐理論的重點是，美國的藥物產業，比起不允許藥物專利的南美洲國家，係絕對領先的，如此的事實就「證明」寬鬆的專利標的物定義有利於

該委員會決議反對專利法為排除商業方法專利的修改，但其理論基礎不堅強，其理論如下：1. 認為立法當時國會無意排除；2 排斥商業方法與專利法基本目標不符；

²⁴ “RESOLVED, that the Section of Intellectual Property Law is opposed, in principle, to any amendment or interpretation of Section 101 of Title 35 of the United States Code that excludes business methods from the class of statutory subject matter.” *ibid.*

²⁵ 的確是針對專利律師的經濟發展有正面的作用。

3. 排斥商業方法有害美國經濟發展。但其論證過程邏輯不健全，被譏為是維護專利律師利益的手段。

經濟發展²⁶。繼而邏輯的連線有意無意的延伸至商業方法；許多國家，包含若干歐洲國家以及日本，不允許或極限制商業專利的申請，而美國的電子商務產業在旺盛，足以「證明」商業方法專利促進經濟繁榮的功效²⁷。該委員會竟是重視邏輯的律師為成員的全國公會，因前因後果關連極缺，其邏輯觀念顯然不健全，導致整體辯護理論毫無說服力。美國的製藥產業領先的理由很多，而主要應是優越的大學研究所（如哈佛），著名的研究醫院（如 Sloan-Kettering），有效的政府經費贊助制度（如國家衛生院，National Institutes of Health, NIH）等等原因，藥物可專利應該只是其中之一的因素而已。至於美國電子商務的旺盛，同樣理由很多，譬如美國高科技及電腦業的全球領導地位、電腦使用率之最高、先進通訊公共設施等等因素；而商業方法專利對於美國電子商務發展的貢獻應該目前仍未揭曉但偏於負面（例如，專利侵害訴訟案之頻繁、因無謂權利金付出而成本提升等阻礙發展的負面影響）。

²⁶ “The existence of business method patents is squarely at the center of turture U.S. economic development. The pharmaceutical industry is just one case in point. There are many countries (in South America, for example) in which the patenting of pharmaceutical inventions is prohibited or severely restricted, based on the assumption that the private ownership of such cirtically important inventions is contrary to the general public good. In contrast, the U.S. patent system has allowed for the patentability of virtually any pharmaceutical invention that meets the basic statutory requirements for patentability. In the U.S., the market, not government control, is thought to be the most efficient method by which to achieve the public good. Not coincidentally, the U.S. now enjoys one of the world’s most active and innovative phamaceutical industries. *ibid*”

²⁷ “Similarly, there are many countries (incuding Japan and many European countries) in which the patenting of business method inventions has been clearly prohibited or severely restricted. In contrast, the U.S. patent system has allowed such innovative methods to be patented. Clearly, e-commerce has flourished most notably in the U.S. Innovation-rich countries, in particular, flourish in an environment that provides comprehensive and effective patent protection. The latest of these industries – e-commerce industry – is no different. *ibid*.”

律師公會此「邏輯的失敗」(failure of logic)，難免聯想至美國專利律師，為促進專利申請的商機，預先設定立場而後積極的尋找合理化的理由；其不擇手段的催促商業方法為合法專利恐怕就是律師公會的「商業方法」吧！

六、美國專利暨商標局如何面對商業方法專利問題

美國專利暨商標局，因為執行專利申請的唯一政府機關，有機會施予較具體面對商業方法專利問題的解救方法。但是受戒於以上所述的方法專利前提論，專利局已明確斷定商業方法專利的合法性，焦點卻放在如何提升商業方法專利的品質以及爭取產業界的認同。

美國專利暨商標局
將焦點置於提升商業方法專利之品質
並爭取產業界認同。

對品質的提升，美國專利局有三個方案：第一是與工業公會及若干企業代表公司合作來設法加強審查員的相關技術訓練，包含相關銀行、財經、電子商務、保險、及網際網路基本設施的教育和建言。訓練到第一階段之後，該專利局擬公佈訓練項目以便爭取更多產業建議。第二是依據 *State Street Bank* 以及 *AT&T vs Excel* 兩案的判決為指南以便更新有關軟體及商業方法發明的審查基準。第三是規定審查員須擴大既有技術的搜查範圍以包括國內外專利文件以及非專利文獻(non-patented literature, NPL)為目的。審查員亦受命執行就商業方法之申請案時必須進行第二次審查，包含參考所有已核准的第 705 類別²⁸（軟體及使用電腦相關之商業方法）申請案以確認目前檔案的審查均符合新的搜查規定、核准基準、以及權利範圍再審之要件。另外，專利局擬擴大其品質保管檢查之抽樣規模 (sampling size)，以便更嚴謹地控制商業方法專利的品質。

對爭取產業界認同的課題，美國專利局有三個提案：第一是「顧客夥伴」之計畫(Customer Partnership Plan)，類似幾

²⁸ Section 705: software- and computer-implemented business methods

年前所執行的生物科技計畫，以每季舉行會議方式來互相溝通及討論雙方所關心的問題，並建立與軟體、網際網路、及電子商務等產業之正式夥伴關係。第二是專利局擬邀請擁有商業方法專利的代表公司參與其舉辦的「圓桌論壇」(Roundtable Forum)以便討論商業方法專利若干問題的其解決方法，和如何改進目前的審查過程。第三個提案是邀請企業界提供「企業反饋」(Industry Feedback)，以便對產業界的顧慮更加瞭解。

我國智財局亦將面對既有技術搜查困難的問題，故建議應縮短有效期間為四年及採早期公開制度。

七、對中華民國智慧財產局面對商業方法專利的建議

因中華民國智慧財產局一定將面對與美國雷同的既有技術搜查困難，而因以上所述的種種問題，搜查品質難以短期內改良，故智慧財產局應考慮採用縮短的有效期間以及早期公開，兩個措施來面對商業方法專利。亞馬遜貝佐所提倡的分開商業方法專利與其他方法專利而給予前者僅三至五年的有效期間（例如可採用貝佐的三與五之間的四年為有效期間）。在快速變化的網際網路世界裡，四年應是相當程度的利用專利權的足夠時間。至於早期公開，中華民國已經有專利申請後的十八個月即公開的制度；但是智慧財產局審核專利申請案的效率過高，經常未滿十八個月時間，專利已核准下來，如此早期公開無作用。就商業方法專利申請案，應較緩慢更加仔細的審查，以便給予審查中可以公佈求異議方式增加既有技術搜查資料。

國家人才濟濟，發明一個有創新的商業方法不無可能，在激烈競爭的網路環境裡，持有一件有價值的專利，即使只有四年的有效期間，毫無疑問可增強競爭力，且智財局的任務應是盡所能的，基於較完整的既有技術搜查，只核准有品質的專利，以免專利權人做不切實際的期待。一件強而有力的專利（所謂“strong patent”）可以賺取權利金亦可以交互授

權方式取得他人的技術使用權；換句話說，雖然基於法律、技術、和傳統專利的觀點，商業方法專利的確不搶眼，但是競爭對手若擁有有價值的商業方法專利，而自己公司卻沒有，公司只有兩個選擇，花大錢打官司或花大錢支付權利金。如此，似乎不如事先花小錢申請自己的商業方法專利，但公司千萬別奢望僅商業方法專利本身會帶來財富。

公司應申請有價值的商業方法專利，以避免將來支付高額權利金，但不應對獲取暴利期待過高。

更正啟事

敬告讀者，前期月刊更正如下：

一、90年2月第26期月刊第66頁第四、五行：「代表美國五大唱片公司的美國唱片業協會 Recording Industry Association of」為誤植，應予刪除。

二、90年3月第27期月刊第100頁，註95不完整部分為：「大樂光江，米國知的所有權紛爭 ADR（代替的紛爭解決手段）解決，，47卷5期，1994年，57頁。另見 Farrel Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n, 949 F2d 1147 (Fed. Cir. 1991).」

疏漏之處，請讀者見諒！！