

## 欧洲专利局和英国知识产权局 软件和商业方法专利授权比较

软件和商业方法专利一直是欧洲专利从业者之间经常讨论的一个颇具争议性的话题。本所提供的这份介绍材料经过更新，旨在介绍当前的情况，澄清常见误解。

### 背景

近年来，欧洲专利局（EPO）和英国知识产权局（UKIPO）在评估计算机软件和商业方法专利申请是否可以接受时所采用的方法发生变化，申请人由此感到有很多不解之处以及不确定性。

问题主要出在《欧洲专利公约》（European Patent Convention, EPC）第52条第2款，英国《专利法（1977年）》（Patents Act 1977）的第1条第2款与之相同。

《欧洲专利公约》第52条第2款列出了一份清单，清单里的活动都不能被视为发明（通常称为“被排除主题”的类别），具体内容如下：

- 发现、科学理论和数学方法；
- 美学创作、开展智力活动、游戏或商业方案规则和方法、计算机程序；以及
- 信息表现形式。

《欧洲专利公约》第52条第3款对第52条第2款进行了修饰，规定第2款排除的范围仅限于当申请或专利只涉及这些主题本身。

因此，即使一项发明涉及到被《欧洲专利公约》第52条第2款排除的主题，仍然可能在英国和欧洲专利局获得专利。不过，以“本身”加以限制的做法已经被用来限制这些类别里可允许主题的范围。

### 欧洲专利局对《欧洲专利公约》第52条第2款和第3款的解释

欧洲专利局技术上诉委员会的第T208/84号判例（以下简称“Vicom”）是第一个涉及以计算机软件为主题的重要判例，所申请的是一种对图像进行数字处理的方法。虽然这种方法只是执行了某种算法的具体步骤，但是仍然获准授权。原因是这种处理被视为具有技术性，所以并未由于与计算机程序或数学方法有关而被排除。

有关一项发明必须具有技术性的法律依据源自《欧洲专利公约》的如下规定：

- “对于专利权的申请必须以相关发明的技术特征界定要求保护的内容”（《欧洲专利公约》实施细则第43条第1款）；以及
- “说明书必须：(a) 指定相关发明所属的技术领域”（《欧洲专利公约》实施细则第42条第1款a小节）。

1999年，欧洲专利局技术上诉委员会在第T935/97和T1173/97号判例（以下简称“IBM”）中规定，可以对以“计算机程序产品”的形式和以“记录了程序的计算机可读介质”形式提出的权利要求进行授权。

在IBM案之后，欧洲专利局形成了允许直接以软件提出权利要求的做法。只要符合清晰性、公开充分等其他要求，这一做法将持续下去。

在第T931/95号判例（以下简称“退休金福利”）中，上诉委员会指出专利申请必须界定非排除主题并且具有新颖性和创造性。在该案例中，要求得到专利保护的主体是一种用于控制退休金福利计划的方法和设备。虽然该申请在要求保护其方法的说明中谈及了技术手段，但是却因为仅仅涉及商业方法本身（而未能定义非排除主题）被驳回。

但该申请中有关设备的权利要求因为界定了技术特征，所以并未因为涉及被排除主题而被驳回。不过最终该申请还是由于缺乏创造性而被驳回，因为上诉委员会认为有关设备的权利要求与现有技术区别属于经济领域（即非技术领域），所以具有创新意义的部分并没有在技术上做出贡献。该判例标志着欧洲专利局对于非排除主题的处理方式出现了重大变化。

随后，在第T258/03号判例（以下简称“日立”）中，技术上诉委员会认为在评估该项发明的特征所做出的技术贡献时，在设备与方法之间不应做出区别。所以，在评估涉及技术设备（例如计算机）的方法时也应该根据是否具有创造性来考虑。

依据“退休金福利”和“日立”案的判决，如果专利申请涉及技术特征，则不会仅仅因为与被排除主题相关而被欧洲专利局驳回。关键要看在技术特征上是否与最接近的现有技术相区别，而且该特征是否为某一技术问题提供了并非显而易见的解决方案。也就是说，是否具有创造性。根据第T641/00号判例（以下简称“Comvik”）采用的方法来判断，如果一项特征对该发明的技术性没有任何贡献，那么它对评估该发明是否具有创造性就没有意义。

2008年，欧洲专利局主席通过第G3/08号提交案，将计算机程序能否获得专利的问题提交给欧洲专利局扩大上诉委员会考虑。这份提交案在随后的很长时间内收到了多份法庭之友文书，但是扩大委员会以一个法律技术细节为由拒绝回答提交案中的问题，认为现有的判例法中不存在不统一的情况，所以提交案本身没有达到相关法律的要求。

那以来，欧洲专利局一直继续采用“退休金福利”、“日立”和“Comvik”及其他类似判例中形成的惯例。


### 欧洲专利局目前的做法

如果一项专利申请包含由计算机实现的主题或商业方法的主体，欧洲专利局在评估时采用以下的测验方式：

1. 找出最接近的现有技术；
2. 找出专利申请中最接近现有技术，同时又做出技术贡献的区别特征（即旨在解决某一技术问题的技术特征）；以及
3. 从技术问题的角度，评估该（技术）区别特征对该领域的技术人员是否显而易见。

可以看出，欧洲专利局非常重视发明的所谓“技术特征”和“技术问题”。这也引发了另一个问题：到底需要满足什么条件才能使某一特征和问题具有“技术性”。欧洲专利局技术上诉委员会在第T1670/07号判例（以下简称“诺基亚”）中就“什么是非技术性”提供了一些指引。

我们这里提出一个比较极端的情况作为参考。毫无疑问，计算机本身就构成了一项技术特征。相反，退休金福利的计算方法则是一项非技术特征。不过，当计算机是用来计算退休金福利时怎么办？这项新特征在整体上具有技术性吗？如果不是，哪些部分具有技术性？



近年来的一种趋势是尽量避免承认申请中的某项特征包含在一定条件下会被视为非技术性的因素。比如，在向欧洲专利局提交计算机实现的发明和商业方法发明的专利申请中就出现了三种不同论点，清楚地表明了上述趋势。

第一种论点是：只要是使用了技术措施那就必然是技术性的。因此，使用计算机来计算退休金福利是完全具备技术性质的特征。不过，在“诺基亚”判例中，这种论点被驳回而且被认为不过是试图把计算机的技术性“转嫁”给退休金福利的计算方法。换言之，所表现出的唯一技术特征是计算机本身，而不是退休金福利的计算方法。由此得出的结论是，要想通过硬件的使用来获得专利，那么相关的这个使用最好不是在非技术领域。

第二种论点是：如果一项特征能够促使用户进行一项技术性行为，则该特征必然是技术性质的。例如，可以说Microsoft Windows的“开始”图标会促使用户以某种方式与计算机互动。因此，该图标本身是一项技术特征。这种论点在智能手机时代很常见，因为智能手机通常会利用有限的触摸屏面积来促使用户以某种方式进行人机交互。但是，在“诺基亚”判例中，上诉委员会将该论点驳斥为所谓的“断链”，认为在此特征促使下最终实现的任何人机交互都将完全取决于用户的思维过程，因此无法保证这个特征每次都能导致人机之间的技术交互。所以，如果某项特征是常规技术手段，例如由LCD显示器提供信息来建议用户交互，这种特征基本上不可能被欧洲专利局接受。

第三种论点是：专利法上有一条被普遍接受的原则，即评估创造性时必须考虑技术偏见。例如，如果现有技术公认某一事项只能以某一特定方式完成，而一项专利而一项专利申请给出了不同的但却同样可行的方式，则具有创造性。因此，第三种论点是尝试将此原则用于非技术特征。也就是说，如果一项涉及新商业方法的专利申请与直觉不符，或完全不同于已知的商业方法，则该新商业方法具有创造性。但是，在“诺基亚”判例中，上诉委员会驳回了这种论点，认为这种抗辩只能适用于技术偏见。在上面的例子中，只要是技能熟练的人员就都能够使用计算机对退休金福利进行非技术性计算，不存在他们做不到的技术原因。换句话说，以新方式给计算机编程并不构成技术偏见。因此，如果计算机只以常规方式来使用，即使以新的商业方法运作，也不太可能被视为具有创造性。

### 欧洲专利局授予专利的领域有哪些？

欧洲专利局已经授权过的可归类为软件和商业方法类发明的领域包括：图像处理、图形处理软件、人工智能、用户界面、语音识别、操作系统、遗传算法、遗传信息挖掘系统、数据库系统和金融交易系统等。

### 英国知识产权局与欧洲专利局做法的差别之处

英国知识产权局曾尝试效仿欧洲专利局的方式处理与软件和商业方法相关的发明。但是由于英国知识产权局受英国法院已作出的判决先例约束，经常出现与欧洲专利局的决定不一致的情况。

英国上诉法院对富士通公司申请（简称为“富士通”）所作的判决确定了英国的做法。在这项上诉案中，原告方因使用计算机进行晶体建模的专利申请被驳回而提起上诉原告方因使用计算机进行晶体建模的专利申请被驳回而提起上诉。英国上诉法院的法官确认，如果某项申请的主题从表面上看落入法定排除范围内，判断是否可以获得专利的一个标准就是：被要求保护的发明是否作出技术贡献。在英国的“富士通”案和欧洲专利局的“IBM”案后，英国知识产权局发布了一项做法说明，宣布处理与软件相关发明时将“与欧洲专利局保持一致”。

然而，虽然欧洲专利局在“退休金福利”案和“日立”案之后转而采用目前以“创造性”为测验标准的做法，但是英国知识产权局仍然继续采用以“技术贡献”为测验标准的做法，因为在“富士通”案之后只能遵循先例。因此，实践中英国知识产权局和欧洲专利局对《欧洲专利公约》措辞的解读存在分歧。





2006年，两个涉及被排除主题的案例（即 Aerotel Ltd 诉 Telco Holdings Ltd案和 Macrossan 的专利申请案）在提交到英国上诉法院后被合并成一个判决。上诉法院重申支持英国的传统做法，即在确定可否授权某项专利申请时，技术贡献起决定性作用。

不过，英国知识产权局根据专利法院的另外两项判决，发布了另一项做法说明，宣布不会仅凭其形式就驳回有关计算机程序或载体上程序的权利要求。2008年下半年上诉法院又对 Symbian Limited诉 Comptroller General of Patents 专利案作出了判决。该案是英国知识产权局针对地方法院作出的判决结果提起的上诉。在专利审查过程中，英国知识产权局驳回了Symbian 软件的相关专利申请（在计算设备上使用动态链接库访问数据），而地方法院做出的判决推翻了英国知识产权局的决定。在上诉中，英国知识产权局主张除非计算机程序具有新颖效果，否则不能获得专利。

上诉法院不同意英国知识产权局的主张，认为如果计算机程序在计算机上运行时可优化计算机性能，例如能够增强可靠性，改善其功能，就可以授予专利。在 Symbian 案中，因为该软件“必然会产生使计算机更好运行的连锁效应”，所以可以授予专利。也就是说，在计算机之外具有新颖效果不是专利申请的先决条件。

上诉法院对 Symbian 的判决并不等于直接采纳了欧洲专利局在软件发明上的做法。但是，它确实表明英国和欧洲专利局的做法应产生相同的结果。这一判决意味着英国在与软件相关发明的专利考量上采取与欧洲专利局基本相同的立场，只是理由根据不一定相同。

然而，由于英国与欧洲专利局在具体个案中仍然可能采用不同的做法，所以很有可能出现欧洲专利局批准了但在英国知识产权局未能通过的情况，反之亦然。

### 对申请人的影响

如果申请内容完全属于商业方法，或者计算机程序仅仅含有传统计算机程序的步骤，则英国和欧洲专利局都不会通过。然而，在中间地带仍然存在不确定性，对同一要求保护的发明采用两种处理方法可能会产生不同的结果。

由于国家法院对欧洲专利局授予的专利是否有效具有最终决定权，所以申请人和专利权所有人应该知道，鉴于处理方法存在差异，即使欧洲专利局已经批准您在计算机上实现的发明获得专利，这项专利仍然面临着被国家法院撤销的风险，其风险超过其他技术领域的专利。

为了提高商业方法和与软件相关的专利申请的成功率，降低被国家法院撤销的风险，申请人应该确保在相关的申请中描述物理和技术的组成部分，突出说明该发明以及潜在子发明所具有的技术优势。申请人应该在专利说明书中全面、详细地说明数据处理的具体步骤、不同组成部分通过使用传统硬件和软件而实现的互动以及这些步骤所实现的技术优势。

作者：John Brunner, Gary Small, 与 Sean O'Kane

### 联系我们

卡兰（Carpmaels & Ransford LLP）事务所拥有一支信息和通信技术（ICT）专家团队，对客户满腔热情，对工作细致出色。最近几年中，我们在欧洲专利局和英国知识产权局经手过一些重大软件专利案件。我们拥有雄厚的知识专长和丰富的实践经验，是在欧洲和英国获得计算机实现发明专利的好参谋。如果需要更多信息，请发邮件至 [china@carpmaels.com](mailto:china@carpmaels.com)。

卡兰事务所总部位于伦敦，是欧洲领军知识产权事务所。有关本所或业务的详细信息，请访问我们的网站 [www.carpmaels.com](http://www.carpmaels.com)。

本材料仅提供软件和商业方法专利授权的概要信息。不应根据本文信息采取行动，而应首先寻求专业建议。

卡兰事务所受知识产权监管委员会 (IPREG) 监管。