

商业方法相关发明在中国国家知识产权局和欧洲专利局的审查新趋势

2022年9月

Nigel Lee, 专利师 nx1@dyoung.com

在我们之前的文章“中国国家知识产权局和欧洲专利局就计算机程序发明的最新审查实践发展”中，我们简要地讨论了国家知识产权局在《专利审查指南》修改稿中建议的计算机程序发明的审查方法，并将其与欧洲专利局的审查实践进行了比较。本文将深入该主题，通过分析国家知识产权局和欧洲专利局审查指南中的一些指导性示例，及中国复审无效部和欧洲技术上诉委员会近期公布的重要专利复审、无效决定，探讨两局针对商业方法相关发明的审查标准，尤其是该类发明通常也由计算机程序实施。

背景

商业方法专利曾经是专利界的一项禁忌，因为大多数国家传统上拒绝对纯商业方法的创新授予专利保护。例如，《欧洲专利公约》第 52(2)(c) 条明确排除了与商业活动的计划、规则和方法相关的主题或活动的可专利性。

在中国，虽然商业方法并未明确写入中国专利法第 25 条第 1 款的非专利客体的穷举性清单中，但纯商业方法传统上被视为智力活动的规则和方法，因此不属于专利保护的客体。即使涉及商业方法改进的权利要求中还包含技术特征，例如硬件特征等技术要素，也可能会因未能利用自然规律解决技术问题，不构成中国专利法第 2 条第 2 款要求的“技术方案”，而面临被驳回的风险。

21 世纪的最后十年见证了信息通信技术的快速发展，这些技术激发了包括商业模式在内的各种领域的创新。从那时起，世界各地的专利局开始授予越来越多与数字技术应用在商业实践中的相关专利。为了响应这一专利申请趋势，世界知识产权局于 2006 年在国际专利分类中引入了一个新的主组 G06Q，用于对商业方法专利进行分类，正式名称为“专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法”。2021 年 11 月，中国国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，特别强调了为互联网、互联网+、大数据、人工智能等“新业态新领域”技术发展知识产权保护制度的战略目标。现时，欧洲专利局和中国国家知识产权局每年收到数万以至数十万件商业方法类专利申请，需要对各自的专利审查实践不断作出改进和完善，从而在提供保护、鼓励创新和促进竞争之间取得平衡。

中国国家知识产权局审查标准的近况

国家知识产权局先前于 2021 年 8 月发布的《专利审查指南》修改草案（征求意见稿）仍在商讨中，目前有关商业方法专利的审查实践主要由 2019 年 12 月发布的《审查指南》所规定。在 2019 年版的各项更新中，第 II 部分第 9 章中包含了全新的第 6 节，这可以被视为计算机程序发明审查趋势的转折，其明确了不排除对商业模式创新进行专利保护的可能性。这包括对“新业态新领域”发明的创造性审查，这些发明涉及人工智能、互联网+、大数据、区块链，其权利要求通常包含技术特征和非技术特征（混合发明）。值得注意的是，“非技术特征”是指那些本身不属于专利保护客体的特征，例如科学发现、数学模型、商业模式等。因此，机器学习模型仍被视为专利法中的“非技术特征”，因为它们本质上是数学模型，即使它们被普遍理解为科学和技术的发展。

中国复审无效部指导性案例

2021 年复审无效部公布的 10 大专利无效案件中，以“一种移动电源的租借方法、系统及租借终端”案作为“新业态新领域”专利审查标准的典型案例。涉案专利要求保护一种方法、云服务器和移动电源租借终端，旨在利用移动终端提供移动电源租借，实现灵活的充电服务。租赁过程涉及移动终端、

云服务器和移动电源租借终端之间的通信，并通过自动匹配移动终端和租借终端中可用的移动电源的技术规格来进行。

最接近的现有技术公开了一种基于手机应用的自行车租赁管理方法。该案中提出了一个问题，即应用场景的差异是否足以满足创造性的要求。根据最接近的现有技术，租赁方需要检查可供租赁的自行车的状况，并根据自己的喜好选择合适的自行车。相比之下，涉案专利的租借过程完全由移动终端、云服务器和移动电源租借终端组成的系统控制。选择移动电源的过程无需用户干预，尤其是租赁方无需检查租借终端中的移动电源即可完成租借。在此基础上，复审无效部的决定认为上述区别特征提供了方便用户的技术效果和更可靠、更高效的租赁流程。具体而言，复审无效部裁定，该发明的应用场景在没有过多用户参与的情况下，取得了可靠的技术效果。鉴于这些技术效果不是商业规则本身可以提供的，而是通过商业规则和相应技术特征的整合，复审无效部认为涉案权利要求的非技术特征和技术特征是相互支持和相互作用的。

该无效决定表明，在判断区别特征为商业规则的发明的创造性时，不应盲目地否定该商业规则的作用。相反，应审查技术特征与商业规则之间的相互作用，以确定该技术方案作为一个整体是否能够通过各个特征的相互支持和相互作用来解决技术问题，并产生技术效果。

中国国家知识产权局《专利审查指南》示例

上述无效决定呼应了审查指南 II. IX-6. 1. 3 中对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的新颖性和创造性审查的规定，特别是审查示例“一种物流配送方法”中强调的非技术特征和技术特征在功能上“彼此相互支持、存在相互作用关系”的分析。具体而言，权利要求的方法与现有技术的区别在于批量通知订单到达的步骤。通过引入新的物流配送规则以及调整服务器、物流终端和用户终端之间的数据结构和数据通信方式，实现了物流配送规则和技术特征在功能上彼此相互支持、存在相互作用的关系。示例中的发明解决了如何提高如何提高订单到达通知效率进而提高货物配送效率的技术问题。此外，国家知识产权局还认可了一种技术效果，即通过更快地通知订货到达情况的信息来增强用户体验。

欧洲专利局审查标准

欧洲专利局在其审查指南 G-VII 3.6 中规定了涉及非技术特征和技术特征的混合发明的创造性审查实践，在指南的 2022 年 3 月版中也强调了该实践采用“COMVIK 方法”。该方法得到了扩大上诉委员会（Enlarged Board of Appeal）2021 年发布的 G 1/09 决定的确认。欧洲专利局指南 G-VII 5.4.2.1 - 5.4.2.5 还提供了五个示例来说明 COMVIK 方法如何应用于评价混合发明的创造性。其中，“在移动设备上促进购物的方法”的示例可以被视为一个基准案例，因为在欧洲专利局分别与中国国家知识产权局和日本专利局联合编写的两份比较研究报告中，该示例被多次引用来解释欧洲专利局的实践。

欧洲专利局《专利审查指南》示例

在“在移动设备上促进购物的方法”示例中，与现有技术的区别在于：（1）允许用户选择两个或多个产品进行购买，而不是仅选择单个产品；（2）为用户提供购买产品的“最优购物路线”；（3）根据缓存中存储的先前最优购物路线确定当前最优购物路线。欧洲专利局审查指南确定区别特征（1）和（2）与商业规则相关，因此是非技术性的，并且对现有技术没有技术贡献。只有区别特征（3）作出了技术贡献，而客观的技术问题是如何改进现有技术的方法以有效地实现以特征（1）和（2）为基础的商业概念。

欧洲专利局似乎普遍地不倾向于承认商业规则产生的技术效果。事实上，欧洲专利局审查指南中讨论的所有相关案例中，得出的结论都是商业规则不能提供任何技术性质。

技术上诉委员会的上诉决定

除了欧洲专利局审查指南的示例外，COMVIK 方法在近年的技术上诉委员会（Technical Board of Appeal）决定中也被广泛应用于涉及技术特征和非技术特征的混合发明：

T 1259/15

该申请的主题涉及用于确定存储在存储容器中的物理对象的位置的手持设备。最接近的现有技术公开了可以使用移动设备来读取标签以识别物理对象和位置，尽管它未有公开物理对象和放置物理对象的存储容器的逻辑关联。

在该决定中，技术上诉委员会认为，将两个项目彼此和/或位置信息在逻辑上关联起来，当单独考虑时，不能解决技术问题。委员会还驳回了通过基于逻辑关联识别存储物理对象的容器能够产生技术效果的论点。

委员会认可的要求保护的发明的唯一技术效果是使用手持设备的逻辑关联方法步骤的自动化。此外，委员会将项目彼此逻辑关联的步骤理解为独立于自动化流程的技术实施。因此，委员会认定，非技术特征无助于整体解决技术问题，并得出结论认为，要求保护的主体不涉及创造性。

T 0658/18

涉案专利申请要求保护一种进行支付和非支付交易的无线设备，特别是移动设备上的聚合软卡。

最接近的现有技术公开了一种在移动设备上使用软卡代替实体卡的技术方案。它进一步描述了主要组件软卡和次要组件软卡，但没有公开请求和提供单个聚合软卡的要求过程，审查部门认为该功能是业务规则且非技术性的。

然而，委员会不同意审查部的调查结果，并确定生成具有聚合的软卡实际上涉及技术特征，例如提供用于访问映射数据库的受信任的管理服务器(Trusted Manager Server)以及提供包括应用程序标识符列表的链接。因此，委员会认为在没有针对这些特征的检索结果的情况下，无法做出关于有效性的决定，故将案件发回审查部门进行检索和进一步审查。

欧洲专利局和中国国家知识产权局之间不可避免的分歧？

上面讨论的中国国家知识产权局和欧洲专利局指南示例和实际案例或多或少涉及商业规则的改进。从上述案例可以看出，中国国家知识产权局对商业方法发明的创造性评价方法与欧洲专利局有许多相似之处，部分原因是中国采用的“三步法”和欧洲的“问题-解决方案”方法，都涉及识别与最接近现有技术的区别特征，并根据这些区别特征达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，从而判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。此外，欧洲专利局和中国国家知识产权局一致认为，在评价创造性时，应将商业规则等非技术特征作为解决特定技术问题的技术方案的一部分来考量。

值得注意的是，在确定非技术特征是否对技术效果作出了贡献，以至非技术特征是否支持创造性，两局的看法开始出现分歧。为了帮助进行评估，欧洲专利局指南 G-II 3.3 提供了技术应用列表，作为非技术特征，特别是对数学模型如何产生技术效果提供了参考。然而，列表中的技术应用例子似乎都与商业方法无关。

另一方面，中国国家知识产权局普遍认同非技术特征与技术特征在共同作用、相互支持下产生的简化用户操作、提供用户便利、提升用户体验等有益效果属于技术效果，然则该论点似乎不太可能被欧洲专利局接纳。

在确定非技术特征是否有助于技术效果的背景下，欧洲专利局的 COMVIK 方法因此似乎相比中国国家知识产权局基于非技术特征和技术特征之间“在功能上彼此相互支持、存在相互作用的关系”的方法更严格，尽管中国专利法第 2 条第 2 款还额外地要求发明作为一个整体必须为利用自然规律的“技术方案”。

由此可见，中国国家知识产权局采取了更具创新性的方法来处理混合发明的创造性问题，但仍有待最终发布的审查指南修改和未来的复审无效部指导性案例来确立“在功能上彼此相互支持、存在相互作用的关系”的标准。另一方面，欧洲专利局更倾向于通过优化基于 2002 年的判决以传统的方法来处理该问题。这种方法是否足够灵活，从而为快速发展的资讯科技业务和技术领域的创新提供适当的保护，仍需进一步观察。

结论

从这些观察中可以得出的结论是，申请人在撰写与商业方法创新相关的专利申请时，可以根据中国国家知识产权局审查指南和复审无效部决定中的指导，考虑从非技术特征（商业规则）与技术特征（实施商业规则的技术手段）在功能上彼此相互支持、存在相互作用的关系的角度来描述相关发明。此外，说明书和权利要求中记载的商业模式元素可能需要表述为由于商业模式的实施而对硬件、信号或数据结构等技术特征的改变，以便在欧洲专利局 COMVIK 方法下，支持非技术特征能作出技术贡献的论点。从长远来看，随着中国国家知识产权局和欧洲专利局在实体专利法协调方面取得进展，加上中国与欧洲的交互专利申请量近年屡创新高，在撰写专利时能考虑到两局的审查趋势可能是更具效益的。