

涵盖商业方法的最新进展

一个最近的联邦巡回上诉法院的判决试图澄清什么是以及什么不是美国发明法案（AIA）的 CBM 专利过渡期复审程序规定的涵盖商业方法（CBM）。参见 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.*, 卷号 15-1966, (Fed. Cir. 2016). 在 AIA 的 18 节中，建立了一个复审程序，用于审查已经授权、符合 CBM 定义的专利的有效性，该程序中指出 CBM 专利被定义为“一种请求保护用于进行数据处理或应用在金融产品或服务的实践、行政或管理的其他操作方法或相应设备的专利，此外该定义不包括用于科技发明的专利”。Leahy-Smith 发明法案 (AIA), Pub. L. No. 112-29, § 18(d)(1), 125 Stat. 284, 330-331 (2011), 同时参见 37 C.F.R. § 42.301(a).

美国专利号 7,203,752（简称‘752 专利）涉及一种限制获取无线设备位置信息的系统和方法。专利审判与上诉委员会(PTAB)经 Google 的请求，对‘752 专利的 CBM 复审立案。参见 *Google Inc. v. Unwired Planet, LLC*, CBM2014-00006, 2014 WL 1396978, (PTAB. Apr. 8, 2014). 该立案决定基于 PTAB 发现权利要求中的“客户端应用”可能和商品或服务提供商有关，该提供商想要知道无线设备所在区域，从而可以通过向无线设备发送相关的广告，由于该位置服务涉及可能的销售服务，因此 PTAB 认定该专利附带于或补充于金融活动。见如上引用。

在 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.*，联邦巡回上诉法院判决‘752 专利并没有落入 CBM 专利定义的范围中，因此专利审判与上诉委员会（PTAB）对专利有效性 CBM 复审的立案是不恰当。具体地，联邦巡回上诉法院发现 PTAB 依据了错误的 CBM 专利定义，因此撤销了 PTAB 对该专利无效的最终决定，并将该案发回 PTAB 重审。更具体地，联邦巡回上诉法院不同意 USPTO 采纳的定义，其明显基于立法史而将 AIA 对 CBM 专利的定义撰写为：包括“请求保护本质属于金融的活动，附加或补充于金融活动之活动”的专利（重点后加）。77 Fed. Reg. 48734, 48735 (Aug 14, 2012).

联邦巡回上诉法院认为立法者做出的一般政策声明并不具有法律强制力和效力。参见 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.* 此外，关于 CBM 复审的立法讨论包括不同立法者的声明，且其中存在不一致。见如上引用。看上去 USPTO 在扩大符合 CBM 专利的定义时依据了参议员 Chuck Schumer 的单一声明。见如上引用。然而，联邦巡回上诉法院维持了提供法律操作标准的法规实际文本，且该文本并没有提及：仅仅是附带于或补充于金融活动

的活动。见如上引用。联邦巡回上诉法院注意到，几乎所有的专利都或多或少涉及潜在的商品或服务的销售。见如上引用。联邦巡回上诉法院通过几个诙谐的例子阐述了几个不是 CBM 的例子，比如说适用于银行金库的灯泡的假想专利并不因为其在银行金库的附带使用而是 CBM 专利，又如用于挖掘机的一个假想专利并不仅仅因为挖沟得到泥土随后被出售而是 CBM 专利。见如上引用。联邦巡回上诉法院推论，已经存在或可能存在的销售（或甚至是说明书中推断潜在的销售可能存在）并不足以推断出权利要求涉及法条(AIA § 18(d); 37 C.F.R. § 42.301(a)) 所要求的“执行数据处理或其它操作”或“商业产品或服务的实践、行政或管理”。

总而言之，这个判决应该会减少符合 CBM 专利的专利数量，这也许对持有附加于或补充于金融活动的专利持有人是一个福音。值得期待的是这个决定将会对 USPTO 此前依据存在缺陷的定义而立案、进行中的 CBM 复审产生什么样的影响。