

涵蓋商業方法的最新進展

一個最近的聯邦巡迴上訴法院的判決試圖澄清什麼是以及什麼不是美國發明法案（AIA）的 CBM 專利過渡期複審程式規定的涵蓋商業方法（CBM）。參見 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.*，卷號 15-1966, (Fed. Cir. 2016). 在 AIA 的 18 節中，建立了一個複審程式，用於審查已經授權、符合 CBM 定義的專利的有效性，該程式中指出 CBM 專利被定義「一種請求保護用於進行資料處理或應用在金融產品或服務的實踐、行政或管理的其他操作方法或相應設備的專利，此外該定義不包括用於科技發明的專利」。Leahy-Smith 發明法案 (AIA), Pub. L. No. 112-29, § 18(d)(1), 125 Stat. 284, 330-331 (2011)，同時參見 37 C.F.R. § 42.301(a).

美國專利號 7,203,752（簡稱'752 專利）涉及一種限制獲取無線設備位置資訊的系統和方法。專利審判與上訴委員會(PTAB)經 Google 的請求，對'752 專利的 CBM 複審立案。參見 *Google Inc. v. Unwired Planet, LLC*, CBM2014-00006, 2014 WL 1396978, (PTAB. Apr. 8, 2014). 該立案決定基於 PTAB 發現權利要求中的「用戶端應用」可能和商品或服務提供者有關，該供應商想要知道無線設備所在區域，從而可以通過向無線設備發送相關的廣告，由於該位置服務涉及可能的銷售服務，因此 PTAB 認定該專利附帶于或補充于金融活動。見如上引用。

在 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.*，聯邦巡迴上訴法院判決'752 專利並沒有落入 CBM 專利定義的範圍中，因此專利審判與上訴委員會（PTAB）對專利有效性 CBM 複審的立案是不恰當。具體地，聯邦巡迴上訴法院發現 PTAB 依據了錯誤的 CBM 專利定義，因此撤銷了 PTAB 對該專利不正確最終決定，並將該案發回 PTAB 重審。更具體地，聯邦巡迴上訴法院不同意 USPTO 採納的定義，其明顯基於立法史而將 AIA 對 CBM 專利的定義撰寫為：包括「請求保護本質屬於金融的活動，附加或補充于金融活動之活動」的專利（重點後加）。77 Fed. Reg. 48734, 48735 (Aug 14, 2012).

聯邦巡迴上訴法院認為立法者做出的一般政策聲明並不具有法律強制力和效力。參見 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.* 此外，關於 CBM 複審的立法討論包括不同立法者的聲明，且其中存在不一致。見如上引用。看上去 USPTO 在擴大符合 CBM 專利的定義時依據了參議員 Chuck Schumer 的單一聲明。見如上引用。然而，聯邦巡迴上訴法院維持了提供法律操作標準的法規實際文本，且該文本並沒有提及：僅僅是附帶于或補充于金融活動的活動。見如上引用。聯邦巡迴上訴法院注意到，幾乎所有的專利都或多或少涉及潛在的商品或服務的銷售。見如上引用。聯邦巡迴上訴法院通過幾個詼諧的例子闡述了幾個不是 CBM 的例子，比如說適用於銀行金庫的燈泡的假想專利並不因為其在銀行金庫的附帶使用而是 CBM 專利，又如用於挖掘機的一個假想專利並不僅僅因為挖溝得到泥土隨後被

出售而是 CBM 專利。見如上引用。聯邦巡迴上訴法院推論，已經存在或可能存在的銷售（或甚至是說明書中推斷潛在的銷售可能存在）並不足以推斷出權利要求涉及法條(AIA § 18(d); 37 C.F.R. § 42.301(a))所要求的「執行資料處理或其它操作」或「商業產品或服務的實踐、行政或管理」。

總而言之，這個判決應該會減少符合 CBM 專利的專利數量，這也許對持有附加于或補充于金融活動的專利持有人是一個福音。值得期待的是這個決定將會對 USPTO 此前依據存在缺陷的定義而立案、進行中的 CBM 複審產生什麼樣的影響。