

## 美國最高法院在Bilski v. Kappos案中仍然留下對於商業模式的專利性做下模糊的判決



美國最高法院於2010年6月28日對Bilski v. Kappos案作出5比4的拉距判決。原告Bilski為一家能源產品公司，其就一種讓買家或賣家在能源產品價格波動時，可用來保護、防止損失或規避風險的方法申請商業方法專利（Business Method Patent）。但美國商標專利局審查人員以此發明只是一種解決數學問題，而為抽象而無實體呈現的想法為理由而拒絕。經該公司於專利上訴委員會上訴無效後，繼續上訴至聯邦巡迴法院與最高法院。

最高法院拒絕適用前審以美國專利法第101條（35 U.S.C. §101），創造發明是否為有用的、有形的及有體的結果作為認定方法專利的標準。而最高法院多數意見係採用「機械或轉換標準」（machine or transformation test）為專利法第101條可專利性之標準，認定如果創造發明的方法能與機械器具或配件相結合或轉換為另外一種物品或型態時，即認定此方法具可專利性。惟經法院適用此標準後，仍認定原告的商業方法不具可專利性。

一些批評認為，目前「方法」和「轉換」等關鍵字的定義還不清楚，而該判決並沒有澄清這些爭議，甚至帶來更多的疑惑。美國律師Steven J. Frank認為，雖然最高法院的意見放寬了可專利性的標準，但是並沒有提及認定可專利性的其他標準。

該判決亦未明確指出商業方法究竟要符合哪些實質要件，方具有可專利性。相當多的電子商務中所使用的「方法」都有專利，最有名的大概就是亞馬遜公司的「一鍵購買（one-click）」的網路訂購方法，還有Priceline公司「反向拍賣」（reverse auction）的方法等。許多電子商務、軟體及財務金融相關業者在這個判決之後，對於商業方法的專利性也感到相當的困惑。如果有方法專利的存在，那麼擁有這些專利的公司就可以放心了；但是，如果方法沒有可專利性，那麼對於現在擁有方法專利的權利人不管是一個很壞的消息。是否一些比較不抽象的方法就具有可專利性，而比較抽象的方法就專利性，判定的標準又在哪裡，對此，法院並沒有加以說明，在法院明訂出更明確的標準之前，目前仍留給美國商標專利局來判定。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

### 相關連結

- [Supreme court sheds no new light on business –method patents](#)
- [O'Brien : Supreme court decision still leaves us wondering : What can we patent](#)
- [Novartis, Myriad get boost after court patent ruling](#)
- [Supreme Court relaxes limits on innovations that can be patented](#)
- [Supreme Court ruling leaves e-retailers guessing](#)

### 相關附件

- [Bilski v. Kappos \[pdf\]](#)

上稿時間：2010年08月16日

資料來源：

Bilski v. Kappos，2010年06月28日，[www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf)，最後瀏覽日：2010年07月07日

Supreme Court ruling leaves e-retailers guessing，2010年06月29日<http://www.internetretailer.com/2010/06/29/supreme-court-ruling-leaves-e-retailers-guessing>，最後瀏覽日：2010年07月07日

Supreme Court relaxes limits on innovations that can be patented，2010年06月29日，<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/06/28/AR2010062803523.html>，最後瀏覽日：2010年07月07日

Novartis, Myriad get boost after court patent ruling，2010年07月01日，<http://www.businessweek.com/news/2010-07-01/novartis-myrriad-get-boost-after-courtruling.html>，最後瀏覽日：2010年07月07日

O'Brien：Supreme court decision still leaves us wondering：What can we patent，2010年07月04日，[http://www.mercurynews.com/breaking-news/ci\\_15424816](http://www.mercurynews.com/breaking-news/ci_15424816)，最後瀏覽日：2010年07月07日

Supreme court sheds no new light on business –method patents，2010年06月30日，<http://spectrum.ieee.org/at-work/innovation/supreme-court-sheds-no-new-light-on-businessmethod-patents>，最後瀏覽日：2010年07月07日

 推薦文章