

APP专利保护研究

杨延超

内容提要：随着移动互联网技术的发展，APP产业呈现爆炸式增长，由此也引发全社会对APP知识产权保护的关注。相比较APP的版权保护和商标保护而言，APP的专利保护也被称为对APP“核心创意”的保护，因此尤为引发社会关注。然而，针对APP能否受到专利保护以及如何保护等方面，我国相关立法并未给予明确规范，专利审查及执法、司法实践也是众说纷纭。为此，有必要借鉴域外先进经验，针对社会普遍关注的APP专利的“新颖性”、“创造性”等问题给予准确界定，全面完善APP专利保护的立法规范，以期有效促进APP产业的健康发展。

关键词：移动终端应用程序 专利 知识产权

Abstract: The APP industry grows fast along with the development of mobile internet technology, which arouses great concern of IP protection for APP. Compared with copyright and trademark protection of APP, patent protection draws particular attention from the society, as it provides protection for APP's core creativity. However, patent protection for APP in China has lagged far behind the advanced countries in terms of legislation and registration procedures. In order to improve the protection of APP, it is necessary to set up special standards of novelty and creativity, and improve the legislation of patent protection based on the research of the experiences of other countries.

Key Words: APP; patent; intellectual property

一、问题的提出

APP是英文单词Application的缩写，其中文含义指移动终端应用程序。随着智能手机的普及和移动互联网技术的发展，APP产业在我国呈现爆炸式增长，其应用范围包括通信、游戏、视频播放、图像处理等众多领域。基于APP产业对社会生活的广泛影响，国家也先后出台一系列鼓励APP产业健康蓬勃发展的优惠政策。2015年6月16日，国务院发布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，全面鼓励包括APP在内各领域的创业创新。2015年7月4日，国务院印发《推动“互联网+”行动指导意见》，要

求进一步推动包括APP在内的移动互联网经济的发展。2016年5月19日，中共中央、国务院印发《创新驱动发展战略》，明确提出要推动“移动互联网”和“移动智能终端”的发展，显然，这无疑将再一次推动APP产业的创新升级。^①

当下APP的发展呈现百花齐放的状态，根据中国互联网数据中心的调查，“社交”、“新闻”和“电子商务”等类型功能的APP最为手机用户欢迎，“商务办公”、“金融理财”和“健康医疗”等类型APP的受欢迎程度也在迎头赶上。^②各种创新型的APP不断涌现，与此同时，有关APP知识产权保护的话题也引发社会普遍关

作者简介：杨延超，中国社会科学院法学研究所副研究员

① 发展新一代信息技术，增强经济社会发展的信息化基础。加强人类智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用，加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。

② 根据中国互联网数据中心针对“2014-2015年度中国手机网民对各类型移动应用欢迎状况调查”，各类功能的APP受欢迎程度分别为：1.即时通讯与社交应用占64.1%；2.新闻资讯占56.2%；3.音乐视频占49.8%；4.网络购物占46.0%；5.手机游戏占38.3%；6.图书阅读占34.9%；7.教育学习占28.1%；8.地图导航占27.6%；9.旅游出行占24.4%；10.商务办公占19.6%；11.金融理财占18.3%；12.健康医疗占15.5%。网址：www.199it.com/archives/398389.html，最后访问日期：2016年5月22日。

注。一个APP从产品创意到页面设计,再到大规模推广,几乎每个过程都与知识产权息息相关。APP页面内容、设计、美工等涉及版权问题,如果相关内容被他人抄袭就可能构成版权侵权,“大众点评”APP就曾向“食神摇摇”APP主张过类似的版权侵权^③。当然,除了版权法,权利人还可以通过商标法来保护APP,诸如在“微信”^④、“滴滴”等商标案件中,一系列与APP商标有关的争议引发社会热议。然而,无论是版权法还是商标法,都存在较大的局限性,因此它们都无法保护到APP的核心功能。就版权而言,如果侵权者改变了APP的页面设计,但依然模仿原创APP的功能,便可以绕开版权法保护;就商标而言,如果侵权者改变APP的名字,就可以绕过商标法保护。正是在这一背景下,APP的创业者开始寻求APP的专利保护,试图通过专利法来保护APP的核心思想与功能。

目前,专利法上没有专门关于APP专利的分类,与其相关的是时下备受瞩目的计算机软件专利和商业方法专利。APP本身的功能是依靠计算机代码来实现的,与传统软件相比较,它运行的介质主要为手机而非电脑,从本质上讲,它就是一个计算机软件。与此同时,绝大数的APP旨在实现一种商业方法。根据美国众议院议员Rick Boucher和Howard Berman在《2000年商业方法专利促进法》提案中的表述,商业方法包括(1)一种经营、管理和其他操作某一企业或

组织,包括适用于财经信息处理的技术方法;(2)任何应用竞技、训练或个人技巧的技术方法(包含由计算机辅助实施的技术或方法)。虽然有学者将商业方法分为与计算机程序有关的商业方法和与计算机程序无关的商业方法,但随着计算机技术的迅速发展,商业方法大都摆脱了原有人工计算的模式,绝大多数商业方法有赖于计算机程序。追溯我国商业方法专利历史,早在2003年前后,我国最早授权的商业方法专利也都与计算机程序紧密相关。^⑤因此,APP专利与商业方法专利虽不是同一概念,但随着移动互联网的发展,很多基于APP通信、金融、管理、娱乐等方面的专利已经落入商业方法专利的范畴,有关于商业方法专利的研究成果对于研究APP专利具有较高的参考价值。

然而,在涉及向国家知识产权局申请APP专利的时候,则不能简单地用计算机软件专利或者商业方法专利来概括,而是要根据现行《2015国际专利分类标准》具体确定其专利类型。国际专利分类标准向来主要是依据技术手段(或技术类型)对专利进行分类的。^⑥就实现APP功能的技术手段而言,涉及APP的专利主要属于“G06Q”分类^⑦,国家知识产权局在《我国在商业方法领域专利申请数据分析》一文中,对“商业方法专利”的分析也主要是参考G06Q分类。^⑧以下为根据“G06Q”分类检索到的“APP专利申请表”(表1)和“APP专利授权表”(表2):

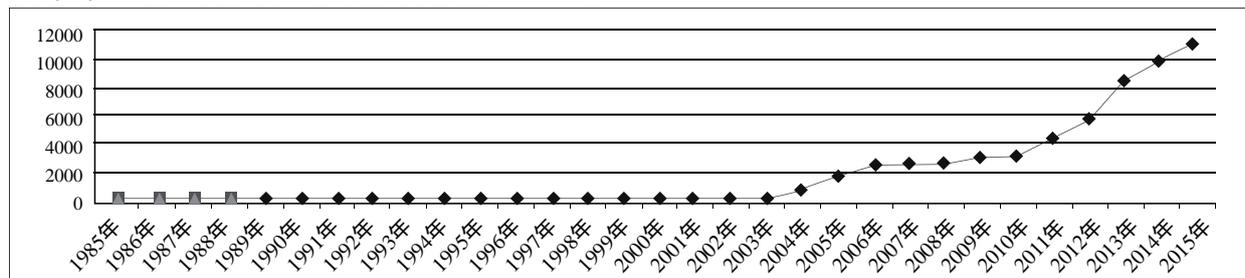


表1 APP专利申请表^⑨

③ 2012年2月,“大众点评”APP向“食神摇摇”发出律师函,声称“食神摇摇”抄袭“大众点评”APP中“商业信息、图片、用户点评、推荐菜、商户星级、评分、人均价格”等内容,并要求其停止侵权。与此同时,“大众点评”APP还向苹果APP store及谷歌google play等机构提交相关侵权证据,2012年5月-6月,“食神摇摇”APP分别被苹果APP store及谷歌的google play下架。

④ 创博亚太科技(山东)有限公司于2010年11月12日向商标局提出“微信”商标申请,核定服务为38类信息传达、电话业务、电话通讯、移动电话通讯等。2011年8月27日,经商标局初步审定公告,后被异议。参见北京市高级人民法院(2015)高行知终字第1538号行政判决书。

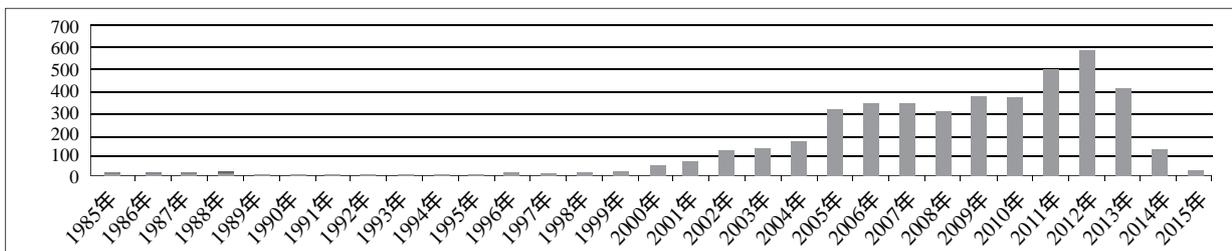
⑤ 如花旗银行的两项专利:一、数据管理的计算机系统和操作该系统的方法(专利号:9619072.0);二、电子货币系统专利(专利号:92113147.x)。

⑥ 参见《2015年版国际专利分类表》,http://www.sipo.gov.cn/wxfw/zlwxxxgfw/zsyd/bzyfl/gjzfl/201502/t20150202_1070536.html,最后访问日期:2016年5月22日。

⑦ G06Q分类专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法。

⑧ 参见“国家知识产权局网站”,网址:http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/zlsd/201509/t20150923_1179189.html,最后访问日期:2016年5月22日。

⑨ 使用soopat查询软件,获取查询结果,参见http://www.soopat.com,注册后通过用户名密码查询,最后登录查询日期:2016年5月22日。

表2 APP专利授权表^⑩

显然,根据表1可见,我国APP专利是随着我国移动互联网技术的发展而逐步兴起,在2003年之前处于比较低迷的状态,而在2003年之后呈现大幅增长趋势,在2015年,APP相关专利申请数量超过1万件,达到峰值。再根据表2可见,虽然近些年来我国APP专利申请数量急剧增加,但授权数量却极少,最高的2012年还不足600件,这说明绝大多数APP专利申请最终并没有被授权,这也让众多APP设计者倍感困惑:APP是否能够受到专利保护?APP需要符合什么样的条件才能被授予专利?长期以来,我国专利法缺少对类似APP以及有关商业方法专利的保护规范。面对愈发迫切的社会需求,国家知识产权局在2000年之后开始探索APP等类似形式的专利保护问题,并与华为、中兴通讯、雅虎、腾讯和百度等大型企业以及中国银行、中国建设银行等金融机构进行广泛探讨。2009年1月,国家知识产权局就“商业方法专利的审查方式”作出尝试性规范,但由于缺少法律的明确定位,对于社会普遍关心的“APP能否申请专利,以及如何申请专利”等重要问题并没有给予准确回答。为此,国务院在2015年6月出台的《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》^⑪,将“研究商业方法等新形态创新成果的知识产权保护”列入当前亟待解决的重要问题。

二、我国APP专利保护存在的主要问题

(一) 我国APP专利保护的法律法规不明确

有关APP专利申请,在我国现行《专利法》(2008年12月27日修正)中还找不到对应的规范。国家知识产权局2010年修订《专利审查指

南》时,也没有明确规定APP等商业方法类的专利地位。国家知识产权局曾于2004年出台《商业方法相关发明专利申请的审查规则(试行)》,这是与APP专利申请关系最密切的一份文件,但后来由于受到美国次贷危机等因素的影响,该文件已于2008年4月废止,此后我国便再没有出台有关APP等商业方法专利的专门文件。2009年,为了应对实践中商业模式专利保护需求,国家知识产权局在其内部的《审查操作规程》^⑫中,规定了商业方法发明专利申请的相关事项,并将商业方法分为两种:纯粹的商业方法和与互联网技术相关的发明。显然,按此内部《审查操作规程》,APP专利当属与互联网技术相关的发明。

由于缺少专门的规范,APP申请专利时只能参考国家知识产权局《专利审查指南》中最相近似的规定。《专利审查指南》在其第九章作出了《关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定》(以下简称《计算机程序发明若干规定》)。由于APP的各项功能主要依赖于计算机程序完成,因此可纳入计算机软件专利范畴。

《计算机程序发明若干规定》还专门通过列举案例的方式说明计算机软件授权的条件,对其案例的实证分析有助于总结APP专利申请的条件。

根据《计算机程序发明若干规定》给出的例证分析,对于纯粹智力规则的专利申请均被排除在专利授权范畴之外。为此,《计算机程序发明若干规定》列举了“利用计算机程序求解圆周率的方法”、“一种自动计算动摩擦系数的方法”、“一种全球语音文字通用转换方法”等计算机程序,上述发明旨在保护智力活动的规则和方法,因此被排除在专利保护范围之外。与此同时,《计算机程序发明若干规定》还列举了可授

^⑩ 同注释^⑨。

^⑪ 国发[2015]32号文件。

^⑫ 这是个内部审查文件,具体为《实质审查分册》第9章第4部分。

予专利权的计算机程序，如“一种控制橡胶模压成型工艺”、“一种扩充移动计算机设备存储容量的方法”、“一种去除图像噪声的方法”和“一种利用计算机程序测量液体粘度的方法”等。上述发明作为技术方案，实现了对外部物理状态的改变，亦或提升了计算机内部功能，故而属于授权专利权的范畴。《计算机程序发明若干规定》在解释汉字编码方法能否授权的问题时，还特别强调，如果仅仅只是计算机汉字输入方法，则属于《专利法》第25条第（二）项规定的智力活动规则，不属于专利法保护的客体；如果它与键盘相结合，构成计算机文字的输入方法，则属于专利的保护范畴。《计算机程序发明若干规定》的解释对于APP发明申请具有重要的参考价值。根据《计算机程序发明若干规定》，APP如属于“纯粹的智力规则”则被排除在专利授权范围之外；如属于一项“技术方案”则被纳入专利授权范围。但在APP个案中如何判定“纯粹的智力规则”或是“技术方案”，还有待于出台专门的、更加细化的标准。

（二）有关 APP 专利的审查方法不科学

2008年之后，国家知识产权局针对商业方法专利审查方法提出了3种并行的审查思路，即：

（1）根据专利说明书所描述的背景技术或公知常识来判断是否属于专利保护客体；（2）根据专利检索结果，通过引证对比文件来判断是否属于专利保护客体；（3）依据检索到的现有技术来评述新颖性或创造性。然而，经过对计算机商业方法专利508个驳回案件的分析，发现审查员使用对比文件的仅占7.5%，92.5%未使用对比文件。^⑬这也说明，审查员主要采用的是第（1）种审查思路，仅根据公众常识作出判断，而没有引用对比文件予以论证。

与此同时，在对我国681件涉及商业方法专利复审案件驳回理由分析后，以评述专利创造性为驳回理由的占19.53%，以评述专利客体为驳回理由的占74.6%，以“属于智力活动的规则和方法”为驳回理由的占1.17%。在该681件案件中，有美国同族的360件，在美国专利商标局审查过

程中，评述创造性的总计为317件，占88%；评述客体的12件，占3.4%；采用其他方式审查的31件，占8.6%。在681件案件中，有欧洲同族专利287件，在欧洲专利局审查过程中，评述创造性的总计199件，占69.3%；评述客体的11件，占3.8%；以其他方式审查的31件，占26.9%。^⑭显然，通过上述对比分析，在涉及APP等商业方法专利案件审查时，在评述创造性的比例方面，我国知识产权局（19.53%）远远低于美国专利商标局（88%）和欧洲专利局（69.3%）。如此直接根据公知常识作出判断，缺少对其创造性的评述，缺少引证文件的论证的审查方法，势必导致驳回决定的科学性和说服力不足。

（三）缺少 APP 专利“新颖性”、“创造性”具体适用标准

根据我国《专利法》规定，“新颖性”、“创造性”是发明专利授权的重要条件。所谓“新颖性”是相对于现有技术而言的，如果在申请日之前不属于现有技术，则有新颖性；反之，如果在申请日之前已经公开，则没有新颖性。按照《专利法》规定，技术公开的方式有很多，包括出版物公开和使用公开等多种形式。世界各国普遍采用的是世界公开标准，即在申请日之前在世界范围内被公开了，该项发明即失去新颖性。与其他类型专利相比较，APP专利的新颖性是较难查询对比文件的，它一般不会记载于申请日之前的文献（论文或出版物）中，所以判断APP的新颖性则是其审查过程中的一个难题。

“创造性”是APP专利被授权的另一个重要条件。一般而言，判断一项发明是否具有创造性，首先是确定最相近的现有技术；然后，从最相近的技术出发，判断该发明对同一领域的一般技术人员而言是否显而易见的。这里的技术人员只是一种假设，他是指所属技术领域内的一般的、中等水平的技术人员，因此，对于不同技术领域假设人的标准也会有所区别。然而在涉及APP专利时，问题会变得更加复杂，它既涉及计算机程序领域，又涉及商业方法领域，那么，这里“创造性”的标准是什么，是计算机技术的创

^⑬ 参见《涉及商业方法的专利申请的审查思路》，载国家知识产权局网站：http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201406/t20140625_970979.html，最后访问日期：2016年5月22日。

^⑭ 同注释^⑬。

造性或是商业方法领域的创造性，都还有待于进一步细化规定。

三、国外APP专利保护经验的借鉴

(一) 长期探索，寻找合理的授权标准

美国是较早出台包括APP在内的商业方法专利的国家。APP在使用过程中大都涉及对数据输入、数据输出和数据存储的过程，在1998年之前的美国，类似情况不会被授予专利的。1998年在“State Street Bank & Trust Co.v. Signature Financial Group, Inc.”案^⑮中，美国联邦巡回上诉法院废除了“商业方法除外原则”，并进一步论证，不能仅仅由于发明涉及了数据输入、数据输出或数据存储而否认其专利性。这个判决宣告了专利审查的重点从技术性（useful arts）转向了实用性（practical utility）。这也意味着计算机软件著作权申请已不限于机器或装置，而且已经延伸到公司的经营管理范畴。按照美国法院的观点：“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机”。^⑯在1999年AT&T Corp.v.Excel Communications, Inc.案^⑰中，联邦巡回上诉法院甚至认为，数学公式作为一个整体是否产生了一个“有用的、具体的、有形的结果”，只要满足《专利法》第101条规定的基本要求，由计算机程序所控制的电脑就成为可专利的发明。^⑱

事实上，绝大多数的APP作为计算机程序，最终都将实现一个“有用的、具体的、有形的结果”，因此，按照美国1998年、1999年判例所确立的标准，绝大多数的APP都将被纳入可专利授权的范围。然而，在2008年In re Bilski案中，Bilski申请保护的主体涉及“一种风险成本的管理方法”，这一次，联邦巡回上诉法院并没有援

用以往所谓“有用的，具体的，有形的结果”的标准授予专利，恰恰相反，其作出了不授予专利权的决定。联邦巡回上诉法院判决的理由是：该方法并未与机器相关，且该方法并未将任何物体转换为其它状态或物体。^⑲显然，2008年Bilski判例提出的“转换物体的状态”要求，要比以往授权标准严格得多，用到APP发明领域，普通的管理、娱乐、游戏类APP应用程序都很难达到这一标准。事实上，针对商业方法发明授权，美国走过了从“完全否定”到“肯定”，再到“部分肯定”的道路，而每一时期的判决标准又恰是与当时的经济政策紧密相关。简言之，在商业方法刺激经济大发展时期，采用较宽松的审查标准；当商业方法发明过于泛滥时，又改变为较为严格的标准。

(二) 针对商业方法进行专门立法

美国专利商标局将商业方法软件划归到专利分类705类，并且有一个专门的工作组——2160工作组^⑳，审查员须具备计算机、商业、金融、保险领域专业背景。美国2000年10月通过的《商业方法促进法》议案第4条规定：“如果商业方法仅仅是将现有技术应用于计算机系统或因特网，则该发明应被认为是显而易见的”^㉑。美国专利商标局针对商业方法的审查，还专门出台了指导性文件，在Guidelines for Computer-Related Invention Patent Application^㉒文件中，将功能性描述和非功能性描述严格区分，根据该文件规定，诸如像学习或游戏类APP软件中，非功能性描述（画面、数据资料）因不具有任何技术功能，不作为创造性的审查内容。美国专利商标局的另外一份文件（Formulating and Communicating Rejections Under 35 U.S.C 103 for Applications Directed to Computer-Implemented Business Method

^⑮ 涉及专利是利用一个计算模型，根据当天市场变化计算出投资基金收益和费用，从而帮助投资者购买基金。地方法院认为，该专利既涉及商业方法又涉及数学公式，故判决专利无效。然而美国联邦巡回上诉法院认为，地方法院错误地将该专利视为一个过程，但它实际上一个“机器”。

^⑯ 张平：《论商业方法软件专利保护的创造性标准》，载《知识产权》2003年第1期。

^⑰ AT&T公司对一项长途电话计费系统拥有专利。地方法院认为，权利要求中包涵了一个数学公式，因而无效。然而，联邦巡回上诉法院再次否定了地方法院的判决，认为该专利有效。

^⑱ 沙海涛：《电子商务商业方法软件的专利保护（下）》，载《电子知识产权》2003年第3期。

^⑲ 姚克实、吴晓群：《IN RE BILSKI 案：确定专利标的物的新动向》，载《电子知识产权》2009年第3期，第55页。

^⑳ 参见uspto的网站报导Wynn Coggins, Business Methods Still Experiencing Substantial Growth - Report of Fiscal year 2001 Statistics. <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fy2001strport.html>，最后访问日期：2016年5月22日。

^㉑ 巫玉芳：《“2000年美国商业方法专利促进法议案”评析》，载《电子知识产权》2001年第5期。

^㉒ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100.htm#sect2106>，最后访问日期：2013年3月6日。

Inventions)^{②③}例举了明显不具有创造性的案例，以帮助审查人员在审查包括APP在内的商业方法专利时予以参考。

在美国State Street Bank案后，日本立即对商业方法软件专利高度重视。2000年日本修改后的《与计算机软件有关的发明（含与商业方法有关的发明）的审查指南》认为，商业方法专利可以作为与软件有关的专利而获得批准。与此同时，日本还增设电子商务审查室，集中审查商业方法发明。^{②④}日本特许厅2001年4月还发布了一份“商业方法发明不具有专利性的范例”^{②⑤}，其中非常详细例举了不构成专利法“发明”的情况，也成为日本判断APP类专利创造性的指导性文件。根据该份指导性文件，将工业技术应用于另一特殊领域的不会授予专利，如，将“搜索系统”应用于房地产领域而形成的“房地产搜索”APP，将不会被授予专利；再如，将手动自动化的不会授予专利，如发明一个接收指示的APP，用它来接收以前用传真或电话接收的指示，也不会授予专利权。

（三）为有效判断“新颖性”，设立专门检索数据库

与其他类型专利不同，APP专利大都为商业使用目的，在申请之前一般不会记载于论文或其他出版物之中，因此有必要建立专门的数据库，为此美国国会通过了一项特别法案，向专利商标局追加拨款，建立专门数据库。目前，美国专利商标局正在使用的商业方法的专利数据库，成为审查人员检索商业方法时的重要依据。1997年，日本建立了一个计算机软件数据库（computer software database），日本特许厅第四审查部将其作为一个非常重要的检索资源。2000年10月，美国、日本、欧盟在日本举行三方会议，这次会议上，三国专家讨论的并不是商业方法发明是否应当获得保护，而是如何保护的问题。由于长期以来商业方法缺少文献记载，三方也没有共同使用的检索资源和现有技术文献，由此造成审查困难，本次会议讨论的重点是商业方法领域

中的技术文献共享、检索技术合作、专利审查质量提高。

除了建立专门的商业方法数据库，美国甚至还出现了专门的悬赏网站，以激励公众帮助寻找在先技术。如果发布者对某项专利的“新颖性”有异议，但又苦于无法找到在先技术，便可以通过该网站发布悬赏公告，并提供奖金，谁最先找到，即可获得该笔奖金。^{②⑥}

四、完善我国APP专利保护若干建议

（一）就APP专利申请或者就商业方法作出专门规范

国家知识产权局有必要就APP专利申请或者就商业方法作出专门规范，并结合国家知识产权局已经授权或者驳回的APP专利案例，为APP专利申请作出具体指引，重点解决社会普遍关注的三个方面的问题：

1. APP专利授权的条件

根据专利法的规定，发明专利申请需要符合“新颖性”、“创造性”、“实用性”等标准，就APP专利而言，如何理解这些授权标准，尤其是其中的“创造性”问题，是技术的创造性还是商业方法领域的创造性等，都有必要在专门文件中通过具体案例的方式作出回答并给予指导。

2. APP专利申请文件的写作方法，尤其是“权利要求书”的写作方法

“权利要求书”是专利申请中核心文件，在涉及计算机程序的权利要求书撰写方面，《审查指南》曾明确，计算机软件既可以作为一种方法来申请专利，也可以作为一种“装置”来申请专利，显然，这里的“装置”并非真正装置而是一种虚拟的功能模块。那么，在涉及APP的权利要求书中，是以“方法”形式还是以“装置”形式来撰写，都还需要进一步明确规范。

3. APP专利驳回的条件

就APP专利而言，哪些会落入“智力活动的规则和方法”而被排除在专利授权范围，有必要在专门文件通过具体案例方式作出指引，从而避免不必要申请浪费。

^{②③} <http://www.uspto.gov/web/menu/busmethp/busmeth103rej.htm>，最后访问日期：2016年5月22日。

^{②④} 日本特许厅在审查四部增设电子商务审查室，该审查室专门审查包括APP在内的各类商业方法专利。

^{②⑤} 参见日本特许厅发布的“Examples of Business Related Inventions without Patentability”，<http://www.jpo.go.jp/index.htm>，最后访问日期：2002年6月2日。

^{②⑥} 参见张平：《论商业方法软件专利保护的创造性标准——美、日、欧三方专利审查之比较》，载《知识产权》2003年第1期，第28页。

（二）完善 APP 专利申请审查方法，强化引用文件使用

根据《专利法》第2条第2款的规定，APP专利申请只有构成“技术方案”才是专利保护的客体。根据国家知识产权局《审查指南》的要求，如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身，或仅仅记录在载体上的计算机程序，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。既有智力规则又有技术方案，不属于《专利法》第25条的排除的范围。因此，APP专利必须落入“技术方案”的范畴才可能受到专利法的保护。

在涉及APP专利审查时，可以使用“二分法”：第一，APP属于“智力活动的规则和方法”的情况，应严格根据《专利法》第25条规定，将其排除在专利法的保护范畴之外；第二，如果APP在用户体验方面或者归属为解决一个具体的技术问题，则应将其纳入专利法保护的范畴，进而再对其“新颖性”和“创造性”等内容进行进一步审查。在涉及互联网商业模式专利“新颖性”的审查中，仍然要遵守《审查指南》对技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果四个方面的审查原则。在判断商业模式“创造性”问题时，重点审查该商业模式到底解决了怎样的技术问题，仅仅是现有技术的简单组合，或者是对数据的简单搜索，对于所属技术领域的人员而言，这一切都是显而易见的，这些都

意味着它不具备“创造性”特征。在采用上述二分法审查APP专利的过程中，除非明显能通过《专利法》第25条排除的，审查人员都应尽可能通过第二种方法予以审查，尤其需要在审查文件中提升对“创造性”的评述比例，与此同时，加强对引证文件的使用，增强驳回文件说服力。

（三）建立 APP 专门数据库，加强“新颖性”、“创造性”有效审查

APP能否最终授权还取决于“新颖性”和“创造性”问题的判断。就“新颖性”而言，这取决于申请专利与现有技术的比较，由于我国现在还没有建立专门的APP数据库，所以在“新颖性”问题的判断上难免缺乏科学性和准确性。为此，我国有必要建立专门的数据库。在这一过程中，国家知识产权局可以与国家版权局建立数据共享，以获取APP在先版权登记的相关数据，从而多渠道完善检索数据库内容。同时与美国、欧洲、日本等相关数据库建立合作联系，构建APP专利国际查询系统，从而实现APP专利新颖性的准确查询，提升APP相关专利授权质量。

与此同时，我国还有必要建立APP专利“创造性”的法定标准。如果在商业方法和计算机技术二方面均具有创造性，那么可视为其整体具有创造性；如果商业方法和计算机技术方面均没有创造性，但组合在一起具有创造性，也可以视为具有创造性；如果商业方法和计算机技术是都是现有技术，只是简单组合在一起，那么该APP专利将被视为缺少创造性。■