

บทที่ 3

การให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ ภายใต้กฎหมายของต่างประเทศ

ในบทที่ 3 นี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง การให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร โดยจะพิจารณาเรื่องความหมายของการประดิษฐ์ ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้และการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ รวมถึงแนวทางการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมายของทั้งสามประเทศ

การที่ผู้เขียนเลือกพิจารณากฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเพราะ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่เริ่มให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาว่า เพราะเหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ และเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

ส่วนที่ผู้เขียนเลือกพิจารณากฎหมายของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรนั้นก็เนื่องมาจาก ประเทศดังกล่าวเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของโลก จึงเป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มประเทศทั้งสองมีแนวทางในการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจอย่างไร

ในบทนี้ ผู้เขียนจะแยกพิจารณากฎหมายของทั้งสามประเทศออกเป็น 2 ส่วน คือ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่ง และกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรอีกส่วนหนึ่ง การที่ผู้เขียนพิจารณากฎหมายของสหภาพยุโรปพร้อมกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรนั้น เนื่องจากสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) อีกทั้งเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Convention : EPC) ดังนั้น กฎหมายภายในของสหราชอาณาจักรจึงมีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแยกพิจารณากฎหมายของทั้งสองออกจากกัน

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับสิทธิบัตรไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ (1) ต้องเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ (patentable subject matter) (2) เป็นประโยชน์ (useful) (3) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty) (4) ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (non-obvious) ¹ การประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ศาลของสหรัฐอเมริกา ยังได้มีคำตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ว่า “การประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ ให้ความหมายรวมถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์” (anything under the sun that is made by man) ² ด้วย

สหรัฐอเมริกาไม่มีการบัญญัติข้อยกเว้นสำหรับการประดิษฐ์ที่นำมาขอรับสิทธิบัตรไว้ อย่างชัดเจน ที่มีอยู่ก็เกิดจากคำพิพากษาของศาลเป็นส่วนมาก ข้อยกเว้นสำหรับการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ ความคิดที่เป็นนามธรรม (abstract ideas) กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (law of nature) และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (physical phenomena) ³

ในช่วงแรกของการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และศาลได้ปฏิเสธการให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) เนื่องจากเห็นว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นเพียงผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) ซึ่งไม่มีคุณค่าควรที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ข้อยกเว้นสำหรับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจนี้ได้เกิดขึ้นในปี 1908 โดยศาลอุทธรณ์คณะที่สอง (the Second Circuit Court of Appeal) ได้มีคำตัดสินไว้ในคดี Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. (160 F. 467, 2d Cir. 1908)

ต่อมาในปี 1983 ในคดี Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ⁴ ศาลสหรัฐอเมริกาได้มีคำพิพากษาให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนิน

¹ โปรดดู United States Code, Title 35, Section 101.

² โปรดดูคดี Diamond v. Chakabarty, 206 USPQ 193 (1980).

³ โปรดดูคดี Rubber Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874).

⁴ 564 F. Supp. 1358 (D. Del. 1983).

การทางธุรกิจของบริษัท Merrill Lynch โดยวินิจฉัยว่า วิธีการที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นวิธีการที่ได้รับความคุ้มครอง เพราะเป็นวิธีการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์อื่นทำให้กิจกรรมทางธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากวิธีการดังกล่าวทำโดยใช้ฝีมือของมนุษย์ (done by hand) แล้ว ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (unpatentable) แต่คดีนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods)

อย่างไรก็ดี ในปี 1998 ศาลสหรัฐอเมริกาได้มีคำพิพากษากำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods or methods of doing business) เป็นสิ่งที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ (patentable) ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาของศาลในคดี State Street Bank⁵ คำพิพากษาดังกล่าวถือเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วิธีการดำเนินการทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ไม่คำนึงว่า วิธีการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเทคนิค (technical effect) หรือไม่ก็ตาม

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายสิทธิบัตรฉบับแรกในปี ค.ศ. 1790 โดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีเจตนารมณ์ 2 ประการคือ เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของผู้ประดิษฐ์ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการ⁶ ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ในบทบัญญัติมาตรา 8 ที่ว่า

"The Congress shall have power ... to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries."

"รัฐสภามีอำนาจในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาการ โดยการให้อำนาจเด็ดขาดแก่ผู้สร้างสรรค์และผู้ประดิษฐ์สำหรับงานเขียนและการคิดค้นของบุคคลดังกล่าวภายในเวลาอันจำกัด"

⁵ 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

⁶ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า 18.

จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่า รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่เจตนารมณ์ที่จะให้ความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรแยกต่างหากจากกัน กล่าวคือ ลิขสิทธิ์ (copyright) ใช้เพื่อคุ้มครองงานเขียน (writings) ของผู้สร้างสรรค์ (authors) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (science) และสิทธิบัตร (patent) ใช้เพื่อคุ้มครองการคิดค้น (discoveries) ของผู้ประดิษฐ์ (inventors) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาการ (useful arts)

1.1 ความหมายของการประดิษฐ์

รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาหลายฉบับ พระราชบัญญัติฉบับล่าสุดคือ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1952 (The Patent Act of 1952) โดยมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติได้กำหนดความหมายของ "การประดิษฐ์" (invention) ว่าหมายถึง การสร้างสรรค์หรือการคิดค้น⁷ ซึ่งถือเป็นการบัญญัติความหมายอย่างกว้างและไม่ชัดเจนเท่ากับกฎหมายไทย

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการชาวอเมริกันท่านหนึ่ง (Utermann) ได้อธิบายความหมายเพิ่มเติมสำหรับคำว่า "การประดิษฐ์" ดังนี้ "สิ่งใดจะมีอยู่แล้วตามธรรมชาติหรือไม่ มิใช่สาระสำคัญ ความสำคัญอยู่ที่ว่า ได้มีการใช้กรรมวิธีทางเทคนิคเพื่อผลิตสิ่งดังกล่าวหรือไม่ หรือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่อาจนำไปประยุกต์ใช้ในทางเทคนิคหรือในทางอุตสาหกรรมได้หรือไม่"

หากสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดจากการใช้กรรมวิธีทางเทคนิคในการผลิต หรือเป็นสิ่งที่อาจนำไปประยุกต์ใช้ในทางเทคนิคหรือในทางอุตสาหกรรมได้ แม้ว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่ตามธรรมชาติ ก็มิได้หมายความว่าสิ่งนั้นมิใช่การประดิษฐ์ กล่าวคือ สิ่งที่เป็นผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) โดยตรง เช่น ดีเอ็นเอ (DNA) ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ แต่หากมีการสกัดสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยกรรมวิธีทางเทคนิค สารสกัดที่ได้จะถือเป็นการประดิษฐ์ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา เพราะสารสกัดดังกล่าวได้มาโดยการใช้กรรมวิธีทางเทคนิค

จากแนวคำพิพากษาของศาล แสดงให้เห็นว่า กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามการคุ้มครองผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) และถือว่าผลผลิตของธรรมชาติเป็นการ

⁷ โปรดดู United States Code, Title 35, Section 100.

ประดิษฐ์ (invention) ตามกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาในคดี Merck and Co. v. Olin Mathieson Chem. Corp. (253 F.2d 156, 116 USPQ 484-488 (4th Cir. 1950)) ซึ่งศาลอุทธรณ์คณะที่สี่ได้ตัดสินรับรองคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับวิตามินบี 12 โดยวิตามินดังกล่าวเป็นสารที่มีอยู่ตามธรรมชาติในระดับของมนุษย์ ผู้ทรงสิทธิบัตรในคดีนี้ได้พบคุณสมบัติของสารดังกล่าวในการรักษาโรคโลหิตจาง และได้สกัดสารดังกล่าวจากของเหลวในระดับของมนุษย์ให้อยู่ในรูปของสารบริสุทธิ์ ศาลอุทธรณ์คณะที่สี่ได้ตัดสินว่า สารที่ได้จากการสกัดจากตัวดังกล่าวเป็นการประดิษฐ์ โดยให้เหตุผลว่า

“บทบัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ห้ามการออกสิทธิบัตรสำหรับสิ่งที่เป็นผลผลิตของธรรมชาติ หากสิ่งนั้นเป็นการประกอบกันของสารใหม่และมีประโยชน์ (a new and useful composition of matter) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร”⁸

ในปี 1951 คณะกรรมการอุทธรณ์ของสำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ได้มีคำวินิจฉัยในคดี Ex parte Foster (90 USPQ 16 (P.O. Bd. App. 1951)) ว่า พันธุ์พืชใหม่ที่ถูกค้นพบโดยบุคคลนั้นไม่ถือเป็นการประดิษฐ์ เพราะผู้ที่ค้นพบไม่ได้กระทำการใด ๆ ที่ถือว่าการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชดังกล่าว

ในช่วงทศวรรษที่ 70 คำวินิจฉัยของสหรัฐอเมริกาในประเด็นเกี่ยวกับผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) ยังคงเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาโดยตลอด

ในปี 1977 ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินคดี In re Bergy (563 F.2d 1031, 195 USPQ (BNA) 344 (CCPA 1977)) ว่าจุลชีพที่เกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์ เป็นสิ่งนี้อาจขอรับสิทธิบัตรได้ โดยศาลถือว่า จุลชีพดังกล่าวเกิดจากการทำขึ้นของมนุษย์โดยการใช้กรรมวิธีทางห้องปฏิบัติการ

ในที่สุด แนวคำวินิจฉัยของศาลสหรัฐอเมริกาได้เป็นที่ยุติลงในปี ค.ศ. 1980 ในคดี Diamond v. Chakrabarty (206 USPQ 193 (1980)) คดีนี้เป็นคดีที่ศาลได้วางหลักการสำคัญเกี่ยวกับการเป็นการประดิษฐ์ของผลผลิตของธรรมชาติ (product of nature) โดยศาลได้พิพากษา

⁸ จักรกฤษณ์ วรรณ, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์. หน้า 89.

ว่า แบบที่เรียกรวมที่สร้างขึ้นโดยกรรมวิธีทางชีววิทยา ถือเป็นการประดิษฐ์ที่อาจนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ โดยศาลได้ให้เหตุผลว่า กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างการประดิษฐ์ที่ไม่มีชีวิตกับการประดิษฐ์ที่มีชีวิต กฎหมายเพียงแต่กำหนดว่า สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ต้องเป็นผลงานของมนุษย์ และมีได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กฎหมายสิทธิบัตรมิได้ปฏิเสธการคุ้มครองแก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ ศาลยังได้กล่าวสรุปไว้ด้วยว่า กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้มีความคุ้มครอง “สิ่งใด ๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์” (anything under the sun made by man)⁹

นอกจากนี้ มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกายังได้บัญญัติถึงสิ่งที่เป็นการประดิษฐ์ไว้ดังนี้¹⁰

- (1) กรรมวิธี (process)
- (2) เครื่องจักรกล (machine)
- (3) ผลิตผล (manufacture)
- (4) ส่วนประกอบของวัตถุ (composition of matter)
- (5) การกระทำใด ๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นดีขึ้น (any new and useful improvement thereof)

- (1) กรรมวิธี

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 100 ได้นิยามความหมายของคำว่า “กรรมวิธี” (process) ดังนี้

“The term “process” means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material”

⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 91.

¹⁰ โปรดดู United States Code, Title 35, Section 101.

"กรรมวิธี หมายถึง กรรมวิธี วิธีการ และให้รวมถึงการนำเอากรรมวิธี เครื่องจักรกล ผลิตผล ส่วนประกอบของวัตถุ หรือวัสดุที่มีอยู่แล้วไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่แตกต่างไปจากเดิมด้วย"

(2) เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกล (machine) คือเครื่องมือที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทางจักรกลซึ่งรวมเข้ากันเพื่อใช้ในการผลิต เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องจักรซึ่งใช้ในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น

(3) ผลิตผล

ผลิตผล (manufacture) คือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการผลิต ไม่ว่าจะโดยแรงงานของมนุษย์หรือโดยเครื่องจักร เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข ฯลฯ

(4) ส่วนประกอบของวัตถุ

ส่วนประกอบของวัตถุ (composition of matter) คือ ส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะเกิดจากการผสมผสานทางเคมี (combination of two or more chemical) หรือผลจากการประกอบกันของวัสดุ (materials) เช่น น้ำยาล้างรูปซึ่งเกิดจากการนำสารเคมีมาผสมกัน หรือสิ่งทอซึ่งเกิดจากการประกอบกันของใยผ้า เป็นต้น

(5) การกระทำใด ๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นดีขึ้น

การกระทำใด ๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นดีขึ้น (any new and useful improvement thereof) ได้แก่ การทำให้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดีขึ้น กล่าวคือ การกระทำใด ๆ อันเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิม เช่น การประดิษฐ์ปากกาลูกกลิ้งที่มีหมึก 4 สีในหนึ่งด้าม เป็นต้น ¹¹

¹¹ เรียบเรียงจาก Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property : The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets (New York : West Legal Studies, 1999).

สรุปคือ กฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ถือว่า สิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์เป็นการประดิษฐ์ที่อาจได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร หากการประดิษฐ์ดังกล่าวมีคุณลักษณะครบตามที่กฎหมายกำหนด (เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย และเป็นประโยชน์) โดยไม่คำนึงว่า การประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่

เมื่อพิจารณาความหมายของ "การประดิษฐ์" (invention) ตามหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ถือเป็น การประดิษฐ์ที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพราะวิธีการดำเนินการทางธุรกิจถือเป็นกรรมวิธีตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นสิ่งที่เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์

1.2 ลักษณะของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้

มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา กำหนดว่า "หากผู้ใดทำการประดิษฐ์หรือการคิดค้นที่ใหม่และเป็นประโยชน์ซึ่งกรรมวิธี เครื่องจักรกล ผลิตผล หรือส่วนประกอบของวัตถุ หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งใหม่และเป็นประโยชน์อันทำให้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นดีขึ้น ผู้ผู้นั้นย่อมได้รับสิทธิบัตรในสิ่งดังกล่าว หากสิ่งนั้นมีคุณสมบัติครบตามที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนด"¹²

นอกจากนี้ มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ยังกำหนดเพิ่มอีกว่า "การประดิษฐ์ที่จะได้รับสิทธิบัตร ต้องเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย โดยบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในงานประเภทนั้น"¹³

จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าว จะเห็นว่า พระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา กำหนดให้สิ่งที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้

1. เป็น การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (new) คือ ไม่มีผู้ใดรู้หรือใช้การประดิษฐ์นั้นอยู่ก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตร นอกจากนี้ มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐ

¹² โปรดดู United States Code, Title 35, Section 101.

¹³ โปรดดู United States Code, Title 35, Section 103.

อเมริกายังมีข้อกำหนดยกเว้นไม่ให้สิทธิบัตรแก่ การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรใน สหรัฐอเมริกาอยู่ก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตร, การประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ต่อ สาธารณะ (public use) หรือมีการจำหน่าย (on sale) ในสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี, การประดิษฐ์ที่ผู้ประดิษฐ์ได้ทิ้งร้าง (abandoned), การประดิษฐ์ที่มีผู้ ยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วในต่างประเทศเป็นเวลา 12 เดือน ก่อนที่จะมีการนำการ ประดิษฐ์ดังกล่าวมายื่นขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และการประดิษฐ์นั้นได้รับ สิทธิบัตรแล้วก่อนวันที่มีการขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา¹⁴

2. *ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (non-obvious)* คือ ต้องไม่สามารถคิดหรือทำได้โดยง่าย โดยบุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญในสาขาของการประดิษฐ์นั้น ๆ¹⁵ (to be nonobvious to a person having ordinary skill in the area of technology related to the invention) ซึ่งการจะพิจารณาว่า การประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นที่ ประจักษ์โดยง่ายหรือไม่นั้น จะพิจารณาโดยการเปรียบเทียบกับงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) และบางครั้งก็อาจพิจารณาโดยนำปัจจัยภายนอกอื่นมาใช้ในการ ประกอบการพิจารณา (nontechnical and objective factors) เช่น ผลกำไรจากการ จำหน่ายสินค้า (commercial success), ความต้องการของสังคมสำหรับการ ประดิษฐ์ในสาขาวิทยาการนั้น ๆ เป็นอย่างมาก (long-felt need) เป็นต้น¹⁶
3. *เป็นประโยชน์ (useful)* คือ การประดิษฐ์ที่ให้คุณค่าแก่สังคม (present value to humanity) และสามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ (practical application)

นอกจากนี้ ศาลสหรัฐอเมริกายังได้กำหนดแนวทางซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการคุ้มครอง ด้านสิทธิบัตรแก่ "สิ่งใด ๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์" (anything under

¹⁴ โปรดดู United States Code, Title 35, Section 102.

¹⁵ เที่ยงจาก Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property : The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets.

¹⁶ โปรดดูคดี In Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966).

the sun that is made by man)¹⁷ รวมถึง "การประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ เป็นรูปธรรม และให้ผลที่จับต้องได้" (produce a useful, concrete and tangible result)¹⁸

จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มุ่งให้ความสำคัญคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อพิจารณาแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า สหรัฐอเมริกาได้สร้างความยืดหยุ่นในกฎหมายสิทธิบัตรของตนมากกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสิทธิบัตรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการขยายการเติบโตทางอุตสาหกรรม และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้มากกว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้ประดิษฐ์คิดค้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงอาศัยกฎหมายสิทธิบัตรในการปกป้องผลประโยชน์และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ผู้ลงทุนของตน

1.3 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกามีได้มีการบัญญัติข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่จะนำมาขอรับสิทธิบัตรไว้ชัดเจนอย่างเช่นสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคำตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกา และแนวปฏิบัติ (Guidelines) ของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) รวมถึงคู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (Manual of Patent Examining Procedure : MPEP) ของสหรัฐอเมริกาแล้ว ผู้วิจัย จึงอาจสรุปข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่จะนำมาขอรับสิทธิบัตรได้สามประการคือ

1. กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ (laws of nature) คือ สิ่งที่เป็นนามธรรม ทฤษฎี ความคิด หรือแนวความคิดที่ปราศจากตัวตน¹⁹ ซึ่งหมายรวมถึงกฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (scientific truths) และคณิตศาสตร์ (mathematical algorithms)

2. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (natural phenomena) คือ เหตุการณ์ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สนามแม่เหล็ก (magnetism) และกระแสไฟฟ้า (electricity) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

¹⁷ โปรดดูคดี Diamond v. Chakrabarty (206 USPQ 193 (1980)).

¹⁸ โปรดดูคดี In re Alappat (33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994)).

¹⁹ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร : แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2, หน้า 88.

การนำเอาพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ในการส่งสัญญาณนั้น ถือเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เนื่องจาก เป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ (practical application)²⁰

3. แนวความคิดที่เป็นนามธรรม (abstract ideas) คือ ความคิดที่ยังไม่เป็นรูปร่าง ซึ่งถือเป็นความจริงขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนควรมีสิทธินำไปใช้ได้ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย²¹

1.4 แนวทางการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมายสหรัฐอเมริกา

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Examination Guidelines for Computer-Related Invention : Guidelines) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 โดยแนวปฏิบัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวปฏิบัติในการพิจารณาตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related invention) ซึ่งรวมถึงการประดิษฐ์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ และการประดิษฐ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการประมวลผล

โดยแนวปฏิบัติดังกล่าว (Examination Guidelines for Computer-Related Invention) ไม่ถือเป็นกฎหมาย เพียงแต่เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกกำหนดขึ้นโดยยึดกฎหมายและคำตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก แนวปฏิบัตินี้ (Guidelines) จะถูกนำมาใช้เฉพาะกับคำขอรับสิทธิบัตร (applications) ที่ข้อถือสิทธิ (claims) มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computers) ไม่ว่าจะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ (hardware) หรือซอฟต์แวร์ (software) ก็ตาม ดังนั้น แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Examination Guidelines for Computer-Related Invention) จึงถือเป็นการกำหนดมาตรฐานที่แน่นอนสำหรับการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาขานี้ ซึ่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดแนวปฏิบัตินี้ขึ้นเพื่อช่วยลดความลำบากในการ

²⁰ โปรดดูคดี In re Breslow, 616 F.2d 516, 519-21, 205 USPQ 221, 225-26 (CCPA 1980).

²¹ โปรดดูคดี In re Warmerdam, 33 F.3d 1354, 1360, 31 USPQ 2d 1754, 1759 (Fed. Cir.

พิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer program)

แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (Examination Guidelines for Computer-Related Invention) ได้กำหนดแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาคำขอที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) พิจารณาว่า ผู้ยื่นคำขอ (applicant) ได้ทำการประดิษฐ์อะไร และต้องการที่จะขอรับสิทธิบัตรสำหรับสิ่งใด โดยเจ้าหน้าที่จะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดของการประดิษฐ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอรับสิทธิบัตร มิใช่พิจารณาเฉพาะรายละเอียดในข้อถ้อยสิทธิ (claims) เท่านั้น
- 2) ทำการตรวจค้น (search) งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) เพื่อเปรียบเทียบกับการประดิษฐ์ที่นำมาขอรับสิทธิบัตร
- 3) พิจารณาว่า ข้อถ้อยสิทธิ (claims) ของการประดิษฐ์นั้นเป็นไปตามที่มาตรา 101 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดหรือไม่²² ซึ่งการจะพิจารณาว่า การประดิษฐ์ใดสามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาโดยแยกประเภทตามข้อถ้อยสิทธิ (claims) ของการประดิษฐ์ โดยมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ
 - ข้อถ้อยสิทธิของการประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ (product claims) คือ การพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่เป็นสิ่งของ (things) อันได้แก่ เครื่องจักร (machine) ผลิตผล (manufacture) และส่วนประกอบของวัตถุ (composition of matter)
 - ข้อถ้อยสิทธิของการประดิษฐ์ประเภทกรรมวิธี (process claims) คือ การพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่เป็นการกระทำ (acts) ซึ่งได้กระทำต่อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง อันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลบางประการ
- 4) พิจารณาว่า ข้อถ้อยสิทธิ (claims) ของการประดิษฐ์นั้นเป็นไปตามที่มาตรา 102 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกากำหนดหรือไม่²³

²² โปรดดู United States Code, Title 35, Section 101.

ซึ่งกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related process) ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ จะต้องมียุทธศาสตร์ดังนี้²⁴

- 1) กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related process) ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกิดขึ้นภายนอกคอมพิวเตอร์ (outside computer) ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าว อาจมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผลมาจากการใช้ขั้นตอนการทำงานตามที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer program) สั่งการ ซึ่งกรรมวิธีตามลักษณะนี้ จะต้องเป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการจัดการกับวัตถุที่สามารถจับต้องได้ หากผลที่ได้จากการใช้กรรมวิธีดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (computer) ตามปกติ กรรมวิธีนี้ก็ยังสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ตัวอย่างเช่น

- วิธีการทำให้น้ำยางอยู่ตัวสำหรับทำเป็นแม่พิมพ์ (mold) ซึ่งวิธีการนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณเวลา เพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้น้ำยางอยู่ตัว และได้รูปแบบแม่พิมพ์ตามที่ต้องการ
- วิธีการควบคุมกลไกการทำงานของหุ่นยนต์ (robot) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณตำแหน่งการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

(ข) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการแปลงข้อมูลที่อยู่ภายนอกคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (computer data) ซึ่งหากเป็นกรรมวิธีที่มีประโยชน์ใน "โลกแห่งความเป็นจริง" (real world) กรรมวิธีนี้ก็ยังสามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ ตัวอย่างเช่น

- วิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า และข้อมูลการเต้นของหัวใจมนุษย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจ อันจะทำให้สามารถคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ และทำให้สามารถรักษา

²³ เปรียบเรียงจาก Sue Ann Mota, "Internet business method patents-the Federal Circuit vacates the preliminary injunction in Amazon.com v. Barnesandnoble.com," The John Marshall Journal of Computer & Information Law 19 (Spring 2001) : 523-534.

²⁴ เปรียบเรียงจาก The United States, Department of Commerce, Patent and Trademark Office, "Examination Guidelines for Computer-Related Invention," 61 Federal Regulations 7478 (February 28, 1996).

คนที่มีอาการหัวใจวายได้ทันท่วงที ดังนี้ ถือเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง (real world)

- วิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสำรวจหาแผ่นดินไหว ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นถึงพลังงานของแผ่นดินไหว โดยการสัญญาณคลื่นของแผ่นดินไหวให้กลายเป็นคลื่นสัญญาณไฟฟ้า ดังนี้ ถือเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในโลกของความจริง (real world) เนื่องจาก ช่วยให้สามารถสำรวจหาแผ่นดินไหวได้
- 2) กรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (computer-related process) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ (practical application) ในสาขาเทคโนโลยีนั้น ๆ ย่อมสามารถขอรับความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรได้ ตัวอย่างเช่น
- วิธีการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการโอนข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล และการกู้ข้อมูลระหว่างที่เก็บข้อมูลซึ่งถูกนำมาใช้บ่อย ๆ (cache) กับฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ซึ่งทำให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้เร็วกว่า
 - วิธีการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้พร้อมกัน ถือเป็นกาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (computer)

จากการศึกษาแนวปฏิบัติ (Guidelines) นี้ จะเห็นว่า แนวทางการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเปิดโอกาสในการให้ความคุ้มครองแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer program) เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเห็นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางอย่างไม่ได้เป็นเพียงวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (mathematical algorithm) เท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ (practical application) ได้ ดังนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางประเภทจึงสมควรที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

นอกจากนี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ยังได้มีการออกคู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (Manual of Patent Examining Procedure : MPEP) เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติสิทธิบัตรด้วย มีข้อสังเกตว่า คู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (MPEP) ได้กำหนดให้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ปฏิเสธการให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods or methods of doing business) ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ถูกบัญญัติไว้ในคู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (MPEP) ของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งถึงปี 1996

อย่างไรก็ดี ในคู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (MPEP) ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 7 ประจำปี 2000 ก็ได้มีข้อกำหนดยกเว้นไม่ให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจอีก ซึ่งต่อมาก็ได้มีการจัดทำคู่มือกระบวนการตรวจสอบสิทธิบัตร (MPEP) ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 8 ประจำปี 2001 โดยคู่มือฉบับนี้ (MPEP) ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับการตรวจสอบข้อถือสิทธิ (claims) ที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business) ไว้ว่า ให้เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาข้อถือสิทธิ (claims) ที่เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจเช่นเดียวกับการพิจารณาข้อถือสิทธิประเภทกรรมวิธี (process claims) ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความยุ่งยากในการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ²⁵

ในขณะที่ ศาลสหรัฐอเมริกาก็ต้องพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method patents) จำนวนมาก เนื่องจากมีการฟ้องร้องกันในเรื่องของการละเมิดสิทธิบัตร และการขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ขาดคุณสมบัติตามที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนด ดังจะเห็นได้จากการฟ้องร้องในคดีของ Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 73 F.Supp.2d 1228 (W.D. Wash. 1999)

ในปัจจุบัน ทั้งสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) และศาลต่างมีความเห็นพ้องกันว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (new) ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (non-obvious) โดยบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญในงานประเภทนั้น ๆ และเป็นประโยชน์ (useful) ย่อมเป็นสิ่งที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งศาสตราจารย์ Raskind นักวิชาการชาวอเมริกา ก็ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่จะได้รับสิทธิบัตร จะต้องเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เท่านั้น”²⁶

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยจะขอพิจารณาการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งออกเป็นสามช่วง คือ

²⁵ เรียบเรียงจาก The United States, Patent and Trademark Office, “Manual of Patent Examining Procedure : Section 2106.” Available from : <http://www.uspto.gov> [2004, March]

²⁶ เรียบเรียงจาก Leo J. Raskind, “The State Street Bank decision : The bad business of unlimited patent protection for methods of doing business,” 10 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., 61 (1999).

- (ก) ช่วงก่อนมีคำตัดสินคดี State Street Bank ซึ่งเป็นคดีที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ
- (ข) ช่วงที่มีคำตัดสินคดี State Street Bank
- (ค) ผลที่ตามมาหลังจากคำตัดสินคดี State Street Bank

(ก) ช่วงก่อนมีคำตัดสินคดี State Street Bank

ในอดีต วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ในคดี Ex parte Abraham (1868 Comm'r Dec. 59,59 (Comm'r Pat. 1868)) ศาลได้วินิจฉัยว่า การให้สิทธิบัตรแก่วิธีการจัดทำบัญชี (methods of book-keeping) ถือเป็น การขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตร

และในคดี United States Credit Sys. Co. v. American Credit Indemnity Co. (53 F. 818,819 (S.D.N.Y. 1893)) ศาลก็ได้มีคำตัดสินไปในทางเดียวกันว่า วิธีการในการทำธุรกรรมทางธุรกิจตามธรรมดา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้

ในคดี Hotel Security Checking Co. v. Lorraine (160 F. 467 (2d Cir. 1908)) ศาลได้มีคำพิพากษาว่า "วิธีการสำหรับเครื่องรับจ่ายเงินสดและการตรวจสอบบัญชี" (methods of means for cash registering and accounting checking) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เนื่องจาก วิธีการในการจัดทำบัญชี (bookkeeping) นั้นขาดคุณสมบัติเรื่อง "ความใหม่" (new) นอกจากนี้ ศาลยังกล่าวอีกว่า วิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (obvious) อย่างไม่ไรก็ดี ศาลในคดีนี้ไม่ได้ทำการวินิจฉัยว่าวิธีการดำเนินการทางธุรกิจถือเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ (subject matter) แต่ที่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจในคดีนี้ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้น เป็นเพราะไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี ในปี 1889 "วิธีการจัดการด้านการเงินโดยอัตโนมัติ" (automated financial management) ก็ถือเป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจอันแรกที่ได้รับสิทธิบัตร(หมายเลขสิทธิบัตร คือ 395,781 395,782 และ 395,783) โดยที่เป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับวิธี

การ (method) และอุปกรณ์ (apparatus) ที่ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลสถิติสำหรับกิจการโดยอัตโนมัติ²⁷

จากคดีข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า “วิธีการจัดการด้านการเงินโดยอัตโนมัติ” นี้ เป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรในลักษณะที่เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (computer-related invention) เนื่องจากเป็นการขอรับสิทธิบัตรในกรรมวิธีและอุปกรณ์ ดังนั้น จึงมิได้เป็นการให้สิทธิบัตรแก่ตัวกรรมวิธี (process) โดยตรง

นอกจากนี้ ในปี 1971 ยังได้มีการออกสิทธิบัตรหมายเลข 3,573,747 สำหรับ “ระบบการสื่อสารที่ทำให้เกิดการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนทรัพย์สินระหว่างผู้ซื้อ” (Communication System for Effectuating the Sale or Exchange of Fungible Properties between Subscribers) ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และหุ้น โดยระบบการดำเนินการดังกล่าวจะทำงานโดยอัตโนมัติ โดยการจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ขายที่เสนอราคาต้องตรงกัน

ตัวอย่างคดีที่ศาลยอมรับการให้สิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method patents)

- คดี Rand, McNally & Co. v. Exch. Scrip-Book Co. (187 F. 984 (7th Cir. 1911)) ซึ่งศาลได้พิพากษาให้สิทธิบัตรแก่สมุดคู่มือของค่าโดยสารรถไฟ (railroad fare coupon book)
- คดี Cincinnati Traction Co. v. Pope (210 F. 443 (6th Cir. 1913)) ซึ่งศาลได้พิพากษาให้สิทธิบัตรแก่สมุดคู่มือที่สามารถแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้ (coupon book with detachable parts)
- คดี Paine, Webber, Jackson & Curtis, Inc. v. Merrill Lynch, Fenner & Smith, Inc. ซึ่งศาลได้พิพากษาให้สิทธิบัตรแก่วิธีการให้บริการทางการเงินซึ่งเชื่อมโยงบัญชีแต่ละบัญชีเข้าด้วยกัน (financial services method that linked individual accounts)

²⁷ เปรียบเทียบจาก The United States, Patent and Trademark Office, “White Paper on Automated Financial of Management Data Processing Methods (Business Methods).” Available from : <http://www.uspto.gov/web/menu/busmetho/index.html> [2001, February 6]

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ที่ได้รับขอรับสิทธิบัตรก่อนที่จะมีคำตัดสินในคดี State Street Bank และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,333,184 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบการบันทึกข้อมูลการโทรศัพท์ (call message recording for telephone systems) (คดี AT&T v. Excel Communications, Inc.)
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,745,681 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับรถเข็นซื้อของบนเว็บ (Stateless Shopping Cart for the Web) ของบริษัท Sun Microsystems
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,794,207 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการประมูลย้อนกลับ (Reverse Auction) ของบริษัท Priceline.com โดยบริษัท Priceline.com ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรในวันที่ 4 กันยายน 1996 และได้รับสิทธิบัตรในวันที่ 11 สิงหาคม 1998
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,960,411 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยการคลิกครั้งเดียว (One-click buying) ของบริษัท Amazon.com โดยบริษัท Amazon.com ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรในวันที่ 12 กันยายน 1997 และได้รับสิทธิบัตรในวันที่ 28 กันยายน 1999

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า การออกสิทธิบัตรในช่วงแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งออกให้แก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจนี้ เป็นการให้อนุญาตที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจาก การตีความกฎหมายที่เคร่งครัด แต่หลังจากที่มีคำตัดสินคดี State Street Bank ในปี 1998 ซึ่งยอมให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้แล้ว จะเห็นว่า สิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method patents) ทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องกันมากมาย เช่น การฟ้องร้องคดีของบริษัท Amazon.com และการฟ้องร้องคดีของบริษัท Priceline.com เป็นต้น

(ข) ช่วงที่มีคำตัดสินคดี State Street Bank

ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกาได้มีคำตัดสินในคดี State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. (149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)) กำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคำตัดสินของศาลดังกล่าวถือเป็นการยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ โดยสิทธิบัตรนี้เป็นของบริษัท Signature ซึ่งมีชื่อว่า “ระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับบริการด้านการเงินระหว่างศูนย์กลางและหน่วยรอบข้าง” (data processing system for hub and spoke financial services configuration)

ศาลอุทธรณ์ในคดีนี้มีความเห็นว่า การยกเว้นไม่ให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้นเป็นการไม่ถูกต้อง เนื่องจาก วิธีการดำเนินการทางธุรกิจก็ถือเป็นกรรมวิธี (process) อย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงควรได้รับการพิจารณาเหมือนกับกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ หากวิธีการดำเนินการทางธุรกิจมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด (เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย เป็นประโยชน์) ย่อมถือเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า ทั้งวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการและวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย

อย่างไรก็ดี มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า ศาลในคดี State Street Bank ตัดสินโดยเน้นเฉพาะการตีความตัวบทกฎหมายมากกว่าที่จะคำนึงถึงนโยบายการตลาด²⁸ คำพิพากษาในคดีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาในคดี Diamond v. Chakrabarty (447 U.S. 303, 206 USPQ 193 (1980)) คดีนี้เป็นคดีที่ตัดสินเกี่ยวกับการให้สิทธิบัตรแก่แบคทีเรีย ซึ่งเป็นคำตัดสินที่ทำให้การขอรับสิทธิบัตรกรรมวิธีเปิดกว้างมากขึ้น โดยศาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ในคดีนี้ว่า สิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ได้แก่ "สิ่งใด ๆ ก็ตามที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ซึ่งกระทำโดยมนุษย์" (anything under the sun that is made by man)

ในสหรัฐอเมริกา ได้มีการตีความกฎหมายสิทธิบัตรอย่างกว้างโดยศาล ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหาในการตีความกฎหมายดังกล่าว รัฐสภาจึงควรที่จะออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อจำกัดการตีความกฎหมายของศาล อันจะช่วยให้กฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้น

คดีที่ได้รับอิทธิพลจากคำตัดสินในคดี State Street Bank คือ คดี AT&T v. Excel Communications, Inc. (172 F.3d 1352, 1358, 50 USPQ 2d. 1447, 1452 (Fed. Cir. 1999)) การประดิษฐ์ในคดีนี้ คือ ระบบโทรศัพท์ที่สามารถบันทึกข้อมูลการโทรโดยการแสดงข้อมูลเครื่องรับของผู้รับโทรศัพท์ทางไกลเพื่อการเก็บเงินในอัตราที่ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความเป็นฝ่ายรับหรือโทรออก โดยศาลได้วินิจฉัยว่า การพิจารณาว่าการประดิษฐ์นี้เป็นสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่นั้น ไม่ได้พิจารณาจากการที่มีกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรืออัลกอริทึมเป็นส่วนประกอบของการ

²⁸ เปรียบเรียงจาก Jason Taketa, "The future of business method software patents in the international intellectual property system," *Southern California Law Review* (May 2002).

ประดิษฐ์ แต่จะพิจารณาว่าการประดิษฐ์ดังกล่าวมีประโยชน์ เป็นรูปธรรม และให้ผลที่จับต้องได้ (produce a useful, concrete and tangible result) หรือไม่

ความแตกต่างระหว่างคดี State Street Bank และ คดี AT&T v. Excel Communications, Inc. คือ สิทธิบัตรของคดีแรกอยู่ในประเภทของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ สิทธิบัตรของคดีหลังอยู่ในประเภทของสิทธิบัตรกรรมวิธี²⁹

ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาได้ให้สิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์ที่หลากหลายขึ้นสำหรับการประดิษฐ์ประเภทกรรมวิธี (process) เช่น วิธีการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet search methods) การส่งค่าไปรษณีย์ (delivery of postage) ระบบการควบคุมการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet server access control) รถเข็นซื้อของอิเล็กทรอนิกส์ (electronic shopping carts) เป็นต้น³⁰

อนึ่ง สหรัฐอเมริกาจะทำการตรวจสอบการประดิษฐ์โดยคำนึงเรื่อง “ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” (commercial utility) มากกว่าที่จะคำนึงถึง “หลักกระบวนการทางเทคนิค” (technical effect doctrine) ดังเช่นสหภาพยุโรป³¹ กล่าวคือ สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาได้นั้น ไม่จำเป็นต้องมีกลไกทางเทคนิค (technical feature) ก็ได้ หากการประดิษฐ์ดังกล่าวมีประโยชน์ในทางการค้า ก็อาจขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย

ตัวอย่างสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method patents) เช่น

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,774,870 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรโปรแกรมการให้รางวัลการซื้อสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (an online shopping rewards program) ของบริษัท CilckReward

²⁹ เรียบเรียงจาก Matthew G. Well, “Internet business method patent policy,” *Virginia Law Review* (June 2001).

³⁰ เรียบเรียงจาก William D. Wiese, “Death of a myth : The patenting of internet business models after State Street Bank,” *Intellectual Property Law Review*. 17 (2000).

³¹ เรียบเรียงจาก Michael Chissick and Alistair Kelman, *Electronic commerce : Law and practice*. 2nd edition (London : Sweet & Maxwell, 2000).

- สิทธิบัตรหมายเลข 5,794,207 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการประมูลย้อนกลับ (Reverse Auction) ของบริษัท Priceline.com
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,794,210 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรวิธีการทดแทนให้แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ให้ความสนใจในโฆษณาบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต (a method for compensating users for paying attention to an advertisement information distributed over a computer network such as the Internet)
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,797,127 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรระบบการซื้อตั๋วเครื่องบินที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อสามารถซื้อตั๋วที่แน่นอนในราคาที่แน่นอน (a system for the purchase of airline tickets in which facilities are provided for users to purchase an 'option to buy' a certain ticket at a certain price) ของบริษัท Priceline.com
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,799,285 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรวิธีการและระบบสำหรับช่วยผู้ขายรายเล็กในการลงทะเบียนสินค้าเพื่อขายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (a method and system for enabling a small seller to register its goods for sale through a third party distributor)
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,855,008 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรระบบการดึงดูดใจประชาชนทางด้านการเงินให้ดูข้อความทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (a system that provides financial incentives for citizens to view political messages on the Internet)
- สิทธิบัตรหมายเลข 5,960,411 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรสำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยการคลิกครั้งเดียว (One-click buying) ของบริษัท Amazon.com
- สิทธิบัตรหมายเลข 6,018,721 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในวิธีการและระบบสำหรับปรับปรุงการตรวจสอบและควบคุมหลักทรัพย์ (method and system for improved collateral monitoring and control) ของบริษัท Citibank ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลูกค้าในการตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์ในราคาที่ลูกค้าพอใจ

(ค) ผลที่ตามมาหลังจากคำตัดสินคดี State Street Bank

ความสำคัญของคำตัดสินในคดี State Street Bank คือ เป็นคำตัดสินที่ยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ แต่เดิม วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซึ่งคดี State Street

Bank ถือเป็นคดีที่ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองของกฎหมายสิทธิบัตรให้ครอบคลุมถึงวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ

หลังจากมีคำตัดสินในคดี State Street Bank ก็ได้มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรสำหรับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) เป็นจำนวนมาก รายงานของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) เปิดเผยว่า ในปี 1998 ได้มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นจำนวน 1,300 ฉบับ และได้มีการออกสิทธิบัตรให้แล้วจำนวน 420 ฉบับ และในปี 2000 ได้มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจจำนวน 7,800 ฉบับ และได้มีการออกสิทธิบัตรให้แล้วจำนวน 899 ฉบับ แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2001 แม้จะมีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจกว่า 10,000 ฉบับ แต่ได้มีการออกสิทธิบัตรให้เพียง 433 ฉบับเท่านั้น³²

แม้จะมีการเพิกถอนสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจบางฉบับ แต่การเพิกถอนดังกล่าว เกิดจากสาเหตุของการขาดคุณสมบัติเรื่อง “ความใหม่” (novelty) หรือเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (mathematical algorithm) มิได้เกิดจากการที่สิ่งที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรนั้นเป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business)³³ ตัวอย่างเช่น สิทธิบัตรหมายเลข 5,926,796 ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการขายสมาชิกนิตยสารในราคาขายปลีกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจนี้ได้ถูกเพิกถอนเพราะขาดคุณสมบัติเรื่อง “ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย” (non-obvious) กล่าวคือ วิธีการดำเนินการทางธุรกิจนั้นเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงชิ้นนั่นเอง³⁴

³² เรียบเรียงจาก Wynn Coggins, “Business methods still experiencing substantial growth-report of fiscal year 2001 statistics,” Last Modified on November 15, 2001. Available from : <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/fv2001strport.html>

³³ เรียบเรียงจาก Frank W. Dahn, “Methods of doing business,” *Journal of the Patent Office Society* 85, 91 (1991).

³⁴ เรียบเรียงจาก Larry A. Dimatteo, “The new problem of business method patents : The convergence of national patent laws and international internet transactions, in Symposium Article : E-Commerce in the digital millenium : The legal ramifications of the DMCA and business method patents,” *Rutgers Computer and Technology Law Journal*. (2002).

ตัวอย่างคดีที่เป็นผลมาจากการให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1999 บริษัท Amazon.com ได้ทำการฟ้องร้องคดีต่อศาลแขวงสหพันธรัฐ (Federal District Court) ว่า บริษัท Barnesandnoble.com ได้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรหมายเลข '411 ซึ่งเป็นของ บริษัท Amazon.com โดยสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับวิธีการและระบบการซื้อขายสินค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยการคลิกครั้งเดียว (One-click buying) บริษัท Amazon.com อ้างว่า วิธีการสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท Barnesandnoble.com ที่เรียกว่า "วิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยช่องทางด่วน" (Express Lane) มีลักษณะเช่นเดียวกับวิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข '411 ดังนั้น บริษัท Amazon.com จึงได้ยื่นร้องต่อศาลให้ทำการตัดสินเบื้องต้น

ศาลได้รับคำร้องตามคำขอของ บริษัท Amazon.com พร้อมทำการวินิจฉัยโดยการพิจารณาปัจจัยประกอบสี่ประการด้วยกันคือ

(1) *ความเป็นไปได้ของความสำเร็จของการประดิษฐ์ (Likelihood of Success on the Merits)* บริษัท Barnesandnoble.com อ้างว่า คำร้องของโจทก์ฟังไม่ขึ้น เพราะสิทธิบัตรหมายเลข '411 ไม่มีผลบังคับ เนื่องจาก เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่าย (obvious) และเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) นอกจากนี้ บริษัท Barnesandnoble.com ยังอ้างอีกว่า วิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยช่องทางด่วน (Express Lane) ไม่ได้ละเมิดข้อถือสิทธิใด ๆ (any claims) ของสิทธิบัตรหมายเลข '411

เนื่องจากสิทธิบัตรหมายเลข '411 ถูกสันนิษฐานว่ามีผล ภาระการพิสูจน์ตามคำกล่าวอ้างของ บริษัท Barnesandnoble.com จึงเป็นหน้าที่ของ บริษัท Barnesandnoble.com ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นตามคำกล่าวอ้างได้ โดยศาลเห็นว่า งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ที่ บริษัท Barnesandnoble.com อ้างว่าเหมือนกับวิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข '411 นั้น ปรากฏว่ามีความแตกต่างกันในส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญ (key) ของแต่ละงาน

นอกจากนี้ ศาลยังเห็นอีกว่า วิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยการคลิกครั้งเดียว (One-click buying) ถือเป็น การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ได้โดยง่าย (nonobvious) แม้ว่าวิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข '411 จะดูง่าย (simple) แต่ก็มิได้หมายความว่า ความง่ายนั้นจะทำให้การประดิษฐ์กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ (expert) กล่าวว่า วิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข

'411 นี้ ถือเป็นวิธีการสร้างนวัตกรรม (innovative) อย่างหนึ่ง ดังนี้ แสดงให้เห็นว่า วิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยการคลิกครั้งเดียว (One-click buying) ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ (ordinary skill) และศาลยังได้ชี้ให้เห็นอีกว่า ความสำเร็จที่เกิดจากการใช้วิธีการตามการประดิษฐ์ (commercial success), การที่การประดิษฐ์สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมานานได้ (long-left need) และการที่การประดิษฐ์ส่งผลกระทบต่อคู่แข่ง เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่า วิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข '411 ถือเป็นวิธีการประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์ได้ง่าย (nonobvious)

ศาลแขวงสหพันธรัฐได้สรุปว่า วิธีการตามสิทธิบัตรหมายเลข '411 ของ บริษัท Amazon.com นั้นมีผลบังคับ และวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยช่องทางด่วน (Express Lane) ของ บริษัท Barnesandnoble.com มีลักษณะเหมือนกับวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยการคลิกครั้งเดียว (One-click buying) ของ บริษัท Amazon.com จึงทำให้ บริษัท Barnesandnoble.com กระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรหมายเลข '411 ดังนั้น บริษัท Amazon.com จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการประดิษฐ์ของตน

(2) ความเสียหายที่ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ (Irreparable Harm) เนื่องจาก บริษัท Amazon.com สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการประดิษฐ์ของตน จึงทำให้เกิดข้อสันนิษฐานที่ว่า มีความเสียหายที่ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้เกิดขึ้นกับ บริษัท Amazon.com ซึ่ง บริษัท Barnesandnoble.com ไม่สามารถโต้แย้งข้อสันนิษฐานดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท Amazon.com ยังได้เสนอหลักฐานที่สมบูรณ์ต่อศาลว่า บริษัทฯ ได้สูญเสียโอกาสในการสร้างความโดดเด่นและความภักดี (loyalty) ของลูกค้าในช่วงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้น ซึ่งความสูญเสียนี้ไม่สามารถประเมินค่าได้ และจะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายเดือน

(3) การถ่วงดุลทางการค้า (Balance of Hardship) ศาลแขวงสหพันธรัฐเห็นว่า บริษัท Barnesandnoble.com สามารถแก้ไขวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยช่องทางด่วน (Express Lane) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำละเมิดต่อสิทธิบัตรหมายเลข '411 ได้โดยง่าย โดยบริษัท Barnesandnoble.com ควรเพิ่มขึ้นตอนบางอย่างในการยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัท Amazon.com เสียประโยชน์เบื้องต้นสำหรับวิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยการคลิกครั้งเดียว (One-click buying) ถ้าไม่มีคำสั่งตัดสินเบื้องต้นนี้

(4) ประโยชน์ของสาธารณะ (Public Interest) ศาลได้ชี้ให้เห็นว่า สังคมได้ใช้การประดิษฐ์นี้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic commerce) ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ และจะทำให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นและความหลากหลายในทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในทางตรงข้าม การประดิษฐ์ (innovation) จะถูกขัดขวางหากปล่อยให้ผู้อื่นมีสิทธิใช้การประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้อย่างอิสระ ดังนั้น การให้ความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่การประดิษฐ์ จะช่วยส่งเสริมให้มีการพยายามในการประดิษฐ์คิดค้นและการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น

การให้ความคุ้มครองแก่ บริษัท Amazon.com ต่อไป จะทำให้คู่แข่งทางการค้าของบริษัท Amazon.com ต้องพยายามคิดค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสาธารณประโยชน์

ดังนั้น ศาลจึงมีคำสั่งห้ามมิให้บริษัท Barnesandnoble.com ใช้วิธีการสั่งซื้อสินค้าด้วยช่องทางด่วน (Express Lane) และต้องจ่ายพันธบัตร (bond) ให้แก่ บริษัท Amazon.com เป็นจำนวน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ³⁵

เมื่อพิจารณาคดีดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาเห็นประโยชน์ของการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจมากกว่าผลเสีย ดังนั้น จึงส่งผลให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจกลายเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งผู้วิจัยก็เห็นด้วยกับการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงแต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรที่จะมีการกำหนดแนวทางในการให้ความคุ้มครองที่ชัดเจนกว่านี้ เพื่อช่วยขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method patents) ซึ่งอาจทำโดยการออกกฎหมายเฉพาะ (sui generis) เพื่อช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้

³⁵ โปรดดูคดีของ Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 73 F.Supp.2d 1228 (W.D. Wash. 1999).

1.5 แนวทางในการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นจากสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ

หลังจากคำตัดสินในคดี State Street Bank จะพบว่า สหรัฐอเมริกาได้ออกพระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้ประดิษฐ์ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ค.ศ. 1999 (The Inventors Protection Act as part of the Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999) หรือที่เรียกว่า "First Inventors Defense" หรือ "prior user" ³⁶ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ปกป้องสิทธิของผู้ประกอบการที่ใช้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ถูกนำมาขึ้นขอรับสิทธิบัตรโดยสุจริต ก่อนวันที่มีการยื่นขอรับสิทธิบัตรอย่างน้อย 1 ปี ที่สหรัฐอเมริกากำหนดเช่นนั้น เพราะเกรงว่า ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มาทีหลังอาจทำลายกิจการที่มีอยู่ก่อนเพียงเพราะผู้ประกอบการนั้นได้รับสิทธิบัตรในวิธีการดำเนินการทางธุรกิจซึ่งเป็นวิธีการที่กิจการตามปกติได้ใช้ก่อนแล้ว ³⁷

อนึ่ง ได้มีการร้องเรียนสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) เนื่องจาก ผู้ตรวจสอบไม่ทำการตรวจสอบสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจให้ละเอียด หรือมีข้อผิดพลาดในการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) ดังนั้น สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์เรื่อง "การเริ่มต้นสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ" (Business Method Patents Initiative) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความชำนาญของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรในสาขาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ โดยประกาศฉบับนี้กำหนดให้มีการใช้ "หลักการตรวจครั้งที่สอง" (second look doctrine) กับการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรหลังจากมีคำตัดสินในคดี State Street Bank ซึ่งหลักการนี้จะใช้ในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรในประเภท 705 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ระบบประมวลผลข้อมูล เกี่ยวกับการเงิน วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการกำหนดราคา" (Class 705 entitled "Data Processing : Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination") กล่าวคือ หากคำขอรับสิทธิบัตรใดมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจตามที่กำหนด คำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ³⁸

³⁶ โปรดดู United States Code, Title 35, Section 273.

³⁷ เปรียบเรียงจาก Shelia M. Ryan and John M. Bagby, "An idea whose time has come : Patenting software and business methods," *Business Law Today* 33, 37 (February 2001).

ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาได้มีการออก “White Paper” เกี่ยวกับ “ระบบการประมวลผลข้อมูลทางการเงินหรือการจัดการ (วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ)” (Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods)) เพื่อเสนอคำแนะนำสำหรับการเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การเสนอให้ผู้ตรวจสอบได้รับการฝึกที่เหมาะสม เพิ่มความสามารถในการตรวจค้น (search) งานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art) และการตรวจสอบอีกครั้ง (second-level review) สำหรับคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจในประเภท 705 เป็นต้น ด้วยวิธีการตรวจสอบดังกล่าว จะช่วยลดจำนวนสิทธิบัตรที่ขาดคุณสมบัติเรื่อง “ความใหม่” (new) และ “ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย” (non-obvious)

นอกจากนี้ สมาคมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสหรัฐอเมริกา (The American Intellectual Property Law Association) ยังได้มีการออก “White Paper” เกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (White Paper on Patenting Business Methods : AIPLA White Paper) ซึ่งมีคำแนะนำ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. วิธีการดำเนินการทางธุรกิจควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับการประดิษฐ์อย่างอื่น
2. ไม่ควรมีการทดสอบพิเศษหรือการตีความกฎหมายสิทธิบัตรเป็นการพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ
3. ผู้ทรงสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจชาวอเมริกาไม่ควรมีข้อเสียเปรียบคู่แข่งซึ่งเป็นคนต่างชาติ เพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
4. สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าควรรวบรวมงานที่ปรากฏอยู่แล้วของวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ได้รับสิทธิบัตร รวมถึงวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ
5. สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าควรจ้างผู้ตรวจสอบเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบเหล่านี้ควรมีพื้นฐานความรู้ด้านธุรกิจ เช่น มีปริญญาโทบริหารธุรกิจ และควรพัฒนาความชำนาญและฝึกฝนผู้ตรวจสอบดังกล่าว

³⁸ เรียบเรียงจาก The United States, Patent and Trademark Office, “Patents : PTO to add additional layer to review of electronic commerce business methods,” 59 PTCJ 710 (March 31, 2000).

6. รัฐสภาควรส่งเสริมสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าด้วยการให้สำนักงานฯ ใช้เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บมาอย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบดังกล่าว
7. ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่ใช้ยู่ขณะนี้ เพื่อช่วยให้บุคคลภายนอกสามารถดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งด้วยการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลแขวง โดยไม่มีการใช้หลักกฎหมายปิดปากมาผูกมัดคำวินิจฉัยของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่ได้รับการทบทวนโดยศาลแขวง
8. ให้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหลังจาก 18 เดือนนั้น มีผลบังคับใช้
9. ควรตีความกฎหมายป้องกันผู้ประดิษฐ์รายแรกอย่างกว้าง เพื่อครอบคลุมข้อถือสิทธิเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจทั้งหมด ไม่ว่าข้อถือสิทธินั้นจะอยู่ในรูปแบบใด³⁹

³⁹ เรียบเรียงจาก American Intellectual Property Law Association, White Paper on Patenting Business Methods (November 27, 2000) :

1. Business method inventions should remain protected under the same framework of laws under which other inventions are protected.
2. No special test or interpretation of the patent laws should be applied to business method patents.
3. United States inventors of business method patents should not be substantively or procedurally disadvantaged compared to their foreign competitors by changes in U.S. patent laws.
4. The PTO should collect non-patent business methods prior art, including material describing business methods not implemented on a computer.
5. The PTO should continue to hire more examiners with business backgrounds, such as MBAs, and should aggressively improve the skills and training of new examiners.
6. Congress should restore to the PTO full use of fees collected in order to fund these improvements.
7. The current laws should be amended to provide for third party reexamination procedures with a right of appeal to the Federal Circuit, and with no estoppel attaching to PTO decisions not reviewed by the Federal Circuit.
8. The new laws regarding publication of U.S. applications after 18 months should be allowed to have their effect.

ไม่เพียงเท่านั้น รัฐสภาสหรัฐอเมริกายังได้มีความพยายามในการขจัดปัญหาที่ยากที่เกิดจากสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ โดยการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีชื่อว่า “The Business Method Patent Improvement Act” ร่างพระราชบัญญัตินี้เสนอให้มีการโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจภายใน 18 เดือน, อนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถเสนองานที่ปรากฏอยู่แล้วเพื่อเป็นการบันทึก หรือการดำเนินการร้องเรียนเพื่อคัดค้านการออกสิทธิบัตร, ให้มีการจัดทำบัญชีของวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว, ให้ดำเนินการคัดค้านสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้วภายใน 9 เดือน นับจากวันออกสิทธิบัตร และกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต้องบรรยายขอบเขตของวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง เพื่อการตรวจค้นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว (prior art)

ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะเห็นว่า สิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ มีความแตกต่างจากเทคโนโลยีในสาขาอื่น จึงควรที่จะมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อช่วยในการดูแลเป็นพิเศษ

โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ ยังได้กำหนดความหมายของ “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” (business method) และการประดิษฐ์ที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business method invention) ไว้ดังนี้

(เอฟ) “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” ให้ความหมายถึง

(1) วิธีการซึ่งใช้ใน-

(เอ) การบริหาร, การจัดการ หรือ การดำเนินการอย่างอื่นในวิสาหกิจหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการจัดการ หรือการดำเนินธุรกิจ หรือ

(บี) การประมวลผลข้อมูลทางภาวะเงิน .

(2) เทคนิคใด ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การสั่งสอน หรือ ความชำนาญส่วนบุคคล และ

(3) วิธีการใด ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการตาม (1) หรือ เทคนิคใด ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการตาม (2)

9. The first inventors defense should be interpreted broadly to encompass all claims to methods of doing business regardless of the form of the claims.

- (จ) “การประดิษฐ์ที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” ให้ความหมายถึง
- (1) การประดิษฐ์ใด ๆ ที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ด้วย)
 - (2) การประดิษฐ์ใด ๆ ซึ่งประกอบด้วยข้อถือสิทธิที่เป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ⁴⁰

จากความหมายข้างต้น จะเห็นว่า เป็นการให้คำนิยามที่มีความหมายกว้างมาก ทั้งนี้ อาจเพราะต้องการให้ครอบคลุมขอบเขตของวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ (business practice) ทั้งหมด แต่การให้คำจำกัดความที่กว้างเช่นนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาความไม่แน่นอนอันอาจทำให้เกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันขึ้น อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ก็มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับขอบเขตในคดี State Street Bank และกรอบของ “White Paper”

⁴⁰ เြียบเรียงจาก H. R. 5364

Business Method Patent Improvement Act of 2000 (Introduced in the House)

SEC. 2. DEFINITIONS.

Section 100 of title 35, United States Code, is amended by adding at the end the following:

(f) The term ‘business method’ means—

(1) a method of--

(A) administering, managing, or otherwise operating an enterprise or organization, including a technique used in doing or conducting business; or

(B) processing financial data;

(2) any technique used in athletics, instruction, or personal skills; and

(3) any computer-assisted implementation of a method described in paragraph (1)

or a technique described in paragraph (2).

(g) The term ‘business method invention’ means--

(1) any invention which is a business method (including any software or other apparatus); and

(2) any invention which is comprised of any claim that is a business method.

แม้ขณะนี้ จะยังไม่มีคำนิยามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับ “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” (business methods or methods of doing business) แต่เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์เรื่อง “การเริ่มต้นสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” (Business Method Patents Initiative) ที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้กำหนดประเภทของคำขอรับสิทธิบัตรที่ต้องถูกตรวจสอบเป็นครั้งที่สอง (second look doctrine) ไว้ จึงทำให้พอจะอนุมานได้ว่า “วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ” น่าจะหมายถึงวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบประมวลผลข้อมูล ทางด้านการเงิน วิธีปฏิบัติทางธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการกำหนดราคา” (Data Processing : Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price Determination)

อนึ่ง ในขณะที่ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ รัฐสภาสหรัฐอเมริกาก็ยังคงไม่ได้ผ่านร่างกฎหมาย “The Business Method Patent Improvement Act” โดยเนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงไม่ต่างไปจากที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา

2. ประเทศสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์หลักของระบบสิทธิบัตรในยุโรปคือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการดำเนินการทางธุรกิจไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรในยุโรปได้ แต่เครื่องจักรหรือกรรมวิธีทางเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้⁴¹ ในยุโรป สิ่งที่ถูกถือเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องมีลักษณะทางเทคนิค (technical character) หรือเกี่ยวกับการสอนในทางเทคนิค (technical teaching) กล่าวคือ วิธีการทางเทคนิคที่นำมาใช้จะต้องสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคที่มีอยู่ได้

การประดิษฐ์ที่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรตามอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Convention : EPC) และกฎหมายของสหราชอาณาจักรได้ จะต้องเป็นการประดิษฐ์ขั้นใหม่ (new) มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive step) และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (capable of industrial application)⁴² ทั้งอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปและพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแห่งสหราชอาณาจักรต่างก็ได้บัญญัติถึงการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรไว้ ซึ่งวิธี

⁴¹ เรียบเรียงจาก Keith Beresford, Special report : Patenting software under the European Patent Convention (London : Sweet & Maxwell, 2000).

⁴² โปรดดู EPC, Article 52 (1) และ UK Patent Act 1977, Section 1 (1).

การดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปก็ได้เริ่มให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจบ้างแล้ว โดยเจตนารมณ์ของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป คือ ให้สิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่หากสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่วิธี ก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ในช่วงแรก (ค.ศ. 1961-1965) สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรยังไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ จะมีก็แต่เพียงการระบุไม่ให้ความคุ้มครองแก่วิธีการในการคำนวณ (method of calculation) ต่อมาในปี 1969 ก็ได้มีการกำหนดบทกเว้นเพิ่มเติมสำหรับการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรไว้ว่า ให้รวมถึงวิธีการที่นำมาใช้เกี่ยวกับด้านการเงินและการจัดทำบัญชี และในช่วงปลายปี 1971 อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปก็ได้กำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods or methods of doing business) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) ดังนั้นกฎหมายและแนวทางการตัดสินของศาลสหราชอาณาจักร จึงต้องมีความสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office : EPO) และอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC)

โดยปกติแล้ว สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) และประเทศสหราชอาณาจักรจะไม่ให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ แต่หากวิธีการดำเนินการทางธุรกิจใดเป็นการประดิษฐ์ขั้นใหม่ (new) และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive step) หรือเป็นวิธีการทางเทคนิคซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจ วิธีการดังกล่าวก็อาจนำมาขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย⁴³

⁴³ เြียบเรียงจาก Notice from the European Patent Office dated 26 March 2002 concerning business method. Available from : http://www.european-patent-office.org/news/info/2002_03_25e.htm

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ทำให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods or methods of doing business) เป็นสิ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ในขณะที่ สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรมีความเข้มงวดในการให้สิทธิบัตรแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (methods of doing business) มากกว่าสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร จะต้องมีการบวกรวมการทางเทคนิค (technical effect) แต่สหรัฐอเมริกาไม่คำนึงว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นจะมีลักษณะทางเทคนิคหรือไม่ หากวิธีการดังกล่าวมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (commercial utility) และมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty) ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย (non-obvious) และเป็นประโยชน์ (useful) ก็ย่อมสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

2.1 สหภาพยุโรป

กฎหมายสิทธิบัตรที่สหภาพยุโรปใช้ก็คือ อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) โดยข้อ 52 แห่งอนุสัญญาได้กำหนดดังนี้

- (1) สิทธิบัตรสหภาพยุโรปจะอนุมัติให้แก่การประดิษฐ์ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (industrial application) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (new) และมีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงชัน (inventive step)
- (2) สิ่งต่อไปนี้ ถือเป็น การประดิษฐ์ที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม (1)
 - (เอ) การค้นพบ (discoveries) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (scientific theories) และวิธีการทางคณิตศาสตร์ (mathematical methods)
 - (บี) งานสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม (aesthetic creations)
 - (ซี) แบบแผน กฎเกณฑ์ และวิธีการ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด การเล่นเกม หรือการดำเนินธุรกิจ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and program for computers)
 - (ดี) การแสดงข้อมูล (presentation of information)

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นว่า สิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรภายใต้อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ

1. สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม (industrial application)
2. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (novelty)
3. มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (inventive step)

ซึ่งการประดิษฐ์ที่จะถือว่าสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้นั้น จะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีกระบวนการทางเทคนิค (technical effect) หรือมีประโยชน์ทางเทคนิค (technical contribution) กล่าวคือ ต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หากการประดิษฐ์ดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นย่อมมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด และอาจขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายได้

แม้อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป จะกำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ แต่ในปี 1999 สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ก็ได้ออกแนวปฏิบัติ (guidelines) กำหนดให้ วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หากวิธีการดังกล่าวมีลักษณะทางเทคนิค (technical character) การที่การประดิษฐ์นั้นเป็นวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ ไม่ทำให้วิธีการดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้

และในปี 1999 นี้ คณะกรรมการสหภาพยุโรป (European Commission) ยังได้ทำการศึกษาข้อตกลง ว่าด้วยเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Study Contract ETD/99/B5-3000/E/106 on the Economic Impact of Patentability of Computer Programs) อีกด้วย ซึ่งเรื่องที่เป็นหลักในการศึกษาก็คือเรื่อง "สิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ" โดยการศึกษาดังกล่าวมีข้อสรุป 3 ประการดังนี้

1. ให้ยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ภายใต้กฎหมายสหภาพยุโรป เชื่อว่าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer program) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ (computer) เป็นส่วนประกอบของการประดิษฐ์ จะทำให้การประดิษฐ์นั้นมีวิหยาการทางเทคโนโลยี ซึ่งทำให้แนวทางในการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของสหภาพยุโรปเป็นเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา
3. กฎหมายสหภาพยุโรปอาจไม่จำกัดเงื่อนไขในการขอรับสิทธิบัตรโดยดูจากสาขาเทคโนโลยี

ซึ่งการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่มีลักษณะทางเทคนิค ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้⁴⁴

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2000 คณะกรรมการสหภาพยุโรป (European Commission) ได้เสนอกฎหมาย (Directive) ว่าด้วยเรื่องการประดิษฐ์ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ (computer-implemented inventions) โดยกฎหมาย (Directive) ดังกล่าวกำหนดให้ วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หากใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินการ จากบทบัญญัตินี้อาจสรุปได้ว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่มีลักษณะทางเทคนิคใด ๆ ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้⁴⁵

ร่างกฎหมาย (Directive) ดังกล่าว จะยกเลิกข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ เช่น วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ให้เป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หากมีประโยชน์ทางเทคนิค (technical contribution) หรือมีลักษณะทางเทคนิค (technical feature) และมีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่มีกระบวนการทางเทคนิค (technical effect) จึงไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหภาพยุโรป เช่น

- คำวินิจฉัยที่ T0022/85 (OJ EPO 1990) ซึ่งเกี่ยวกับระบบประมวลผลสรุปของเอกสาร (Document Processing Abstracting) ของบริษัท IBM การประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตรนี้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำการสรุปเอกสารโดยอัตโนมัติ คณะกรรมการอุทธรณ์เห็นว่า การประดิษฐ์นี้เป็นเพียงการจัดเรียงระบบการทำงาน ซึ่ง

⁴⁴ เรียบเรียงจาก Larry A. Dimatteo, "The new problem of business method patents : The convergence of national patent laws and international internet transactions, in Symposium Article : E-Commerce in the digital millenium : The legal ramifications of the DMCA and business method patents," *Rutgers Computer and Technology Law Journal*.

⁴⁵ โปรดดู Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions – Frequently asked question. Available from : http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/02-32.htm

แสดงออกในรูปของการทำบทสรุปเท่านั้น โดยไม่มีลักษณะทางเทคนิคใด ๆ เลย ดังนั้น จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้

- คำวินิจฉัยที่ T0854/90 (OJ EPO 1993) ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องจักรที่บริการตนเอง (method of operating self-service machine) การประดิษฐ์ในคำขอรับสิทธิบัตร นี้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องจักรที่บริการตนเอง เช่น เครื่องแลกเงิน (cash dispenser) ที่สามารถทำงานได้โดยการอ่านค่าในการ์ด (machine-readable card) ดังนี้ ถือเป็นเพียงการใช้คำสั่งกับเครื่องจักรเท่านั้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ทางเทคนิค แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่ว่า การประดิษฐ์ดังกล่าวเป็นเพียงวิธีการตามธรรมดาเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่มีกระบวนการทางเทคนิค ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายสหภาพยุโรป เช่น

- สิทธิบัตรหมายเลข 399,805B ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับการจัดการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้า
- สิทธิบัตรหมายเลข 829,056 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับระบบที่ช่วยให้ความสะดวกในการซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ด้วยบัตรเครดิต (credit card) โดยผู้ซื้อจะทำการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิตกับผู้ขาย แล้วผู้ขายจะทำการส่งรหัสที่ใช้ในการลงทะเบียนให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อช่วยป้องกันการซื้อสินค้าโดยผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิ์

2.2 สหราชอาณาจักร

มาตรา 1 (1) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1977 ของสหราชอาณาจักรก็ได้บัญญัติไว้เช่นเดียวกับอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป (EPC) ว่า "การประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้นั้น ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้"

- (เอ) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- (บี) มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
- (ซี) สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม
- (ดี) ต้องไม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตาม (2) ⁴⁶

⁴⁶ โปรดดู UK Patent Act 1977, Section 1 (1).

และมาตรา 1 (2) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1977 ก็ได้บัญญัติถึงสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตร ดังนี้

(เอ) การค้นพบ (discoveries) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (scientific theories) และวิธีการทางคณิตศาสตร์ (mathematical methods)

(บี) งานวรรณกรรม (literary) ภาพยนตร์ (dramatic) ดนตรีกรรม (musical) ศิลปกรรม (artistic work) หรืองานสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม (aesthetic creations)

(ซี) แบบแผน กฎเกณฑ์ และวิธีการ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด การเล่นเกม หรือการดำเนินธุรกิจ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and program for computers)

(ดี) การแสดงข้อมูล (presentation of information)⁴⁷

สหราชอาณาจักรมีแนวทางว่า การพิจารณาเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการดำเนินการทางธุรกิจ ผู้ตรวจสอบต้องทำการพิจารณาโดยแยกจากกัน เพราะวิธีการดำเนินการทางธุรกิจไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เพียงเพราะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการดำเนินการ

แม้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรสหราชอาณาจักรจะเป็นเช่นเดียวกับอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป แต่แนวทางการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของสหราชอาณาจักร มีแนวโน้มที่เข้มงวดกว่าแนวทางของสหภาพยุโรป แม้กฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรจะได้รับอิทธิพลมาจากอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรก็ยอมรับว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ หากวิธีการนั้นมีกระบวนการทางเทคนิค (technical effect)⁴⁸

ตัวอย่างวิธีการดำเนินการทางธุรกิจที่ขอรับสิทธิบัตรตามกฎหมายสหราชอาณาจักรไม่ได้ เช่น

⁴⁷ โปรดดู UK Patent Act 1977, Section 1 (2).

⁴⁸ โปรดดู Patent Notices : Patent Act 1977 : Interpreting Section 1 (2). Available from : <http://www.patent.gov.uk>

- คำขอรับสิทธิบัตรของ Bilgry Samson Limited (Patent Decision of the Patent Office 0/577/01) ซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจตามธรรมดา
- คำขอรับสิทธิบัตรของ Dell USA LP (Patent Decision of the Patent Office 0/177/02) ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) สามารถใช้คำสั่งเฉพาะในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.3 แนวทางการให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจโดยกฎหมายสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

แต่เดิม อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปและกฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร กำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถูกใช้บังคับมาเป็นเวลาหลายปี แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เกิดปัญหาในการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร

โดยปกติ สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) และสำนักงานสิทธิบัตรสหราชอาณาจักร ต่างก็ใช้หลักกระบวนทางเทคนิค (technical effect doctrine) ในการพิจารณาว่า การประดิษฐ์ใด เป็นสิ่งที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ กล่าวคือ หากการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่มีลักษณะทางเทคนิค (technical feature) ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้กำหนดแนวปฏิบัติ (Guidelines) ในการตรวจสอบการประดิษฐ์ตามอนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรปว่า "การประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ ต้องเป็นสิ่งที่มีความลักษณะทางเทคนิค"⁴⁹ และสำนักตัวแทนสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร (The Chartered Institute of Patents Agents Guide to the Patent Act 1977 : CIPA) ก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้เช่นเดียวกับสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) กล่าวคือ ลักษณะทางเทคนิค (technical feature) จะเป็นหลักที่ใช้ในการพิจารณาว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรตามที่มาตรา 1 (2) กำหนดไว้หรือไม่

⁴⁹ โปรดดู EPO Guidelines C, Chapter IV, 1.2 (ii).

แม้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร แต่เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา จึงทำให้การให้ความคุ้มครองแก่วิธีการดำเนินการทางธุรกิจของทั้งสองประเทศมีแนวโน้มไปในทางเดียวกับสหรัฐอเมริกา เพียงแต่มีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่า กล่าวคือ วิธีการที่จะขอรับสิทธิบัตรได้ จะต้องไม่เป็นเพียงวิธีการธรรมดาที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ แต่จะต้องมีลักษณะทางเทคนิค (technical feature) ด้วย

อย่างไรก็ดี เมื่อเดือนมกราคม 2001 องค์การสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Organization) ได้จัดประชุมเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตรวิธีการดำเนินการทางธุรกิจว่า สมควรที่จะแก้ไขกฎหมาย โดยการยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้วิธีการดำเนินการทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการยังไม่สามารถตกลงกันได้ เพราะเกรงว่าหากแก้ไขกฎหมายแล้ว อาจทำให้กิจการขนาดเล็กและนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อิสระเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

ในเดือน สิงหาคม 2001 สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการทางธุรกิจว่า วิธีการดำเนินการทางธุรกิจ (business methods) ที่ไม่มีกระบวนการทางเทคนิค (technical effect) ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้⁵⁰

“หลักกระบวนการทางเทคนิค” (Technical Effect Doctrine) ถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นอยู่ในสาขาของเทคโนโลยี ซึ่งสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) จะใช้เป็นหลักการในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร เพื่อพิจารณาว่าการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไรก็ดี สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) ไม่ได้กำหนดคำนิยามของ “กระบวนการทางเทคนิค” (Technical Effect) ไว้ ดังนั้น จึงทำให้เกิดเป็นปัญหาในการตีความว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นมีกระบวนการทางเทคนิคหรือไม่

⁵⁰ Available from : http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2001_08_13_e.htm