



中国民商法专题研究丛书

梁慧星 主编

“十一五”国家重点图书

信息技术时代的 商业方法可专利性研究

李晓秋 著

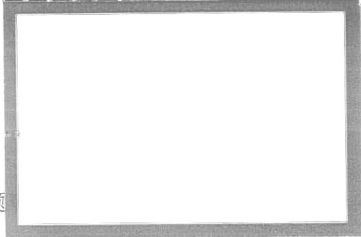


法律出版社
LAW PRESS · CHINA

信息技术时代的 商业方法可专利性研究



中国民商法专题
梁慧星 主编



信息技术时代的 商业方法可专利性研究

李晓秋 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

信息技术时代的商业方法可专利性研究 / 李晓秋著.
—北京:法律出版社,2012.6
ISBN 978-7-5118-3577-2

I. ①信… II. ①李… III. ①信息技术—应用—金融
—服务经济—专利—研究 IV. ①F830.3-18

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 114887 号

中国民商法
专题研究丛书

信息技术时代的商业方法
可专利性研究

李晓秋 著

责任编辑 刘文科
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 10.75 字数 289 千

版本 2012 年 6 月第 1 版

印次 2012 年 6 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 学术·对外出版分社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 世纪千禧印刷(北京)有限公司

责任印制 陶松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-3577-2

定价:28.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《中国民商法专题研究丛书》总序

我于1988年起担任中国社会科学院法学研究所民法研究室主任,开始考虑学术发展和人才培养问题。时值20世纪90年代初,中国内地遭遇学术著作出版难,尤其未成名的年轻学者的学术著作出版更难。遂仿照王泽鉴先生担任台湾大学法律学系主任时编辑出版《台大法学丛书》的办法,编辑出版《中国民商法专题研究丛书》。预计用二十年时间,出版100部民商法专题研究著作。

其编辑宗旨是,从中国改革开放和发展现代化的市场经济的实际出发,广泛参考发达国家和地区民商事立法的成功经验和最新判例学说,深入研究民商法的基本理论和实践中的重大法律问题,为中国民商事立法的现代化和民商事审判实务的科学化提供科学的法理基础,提升民商法理论水平,推出民商法理论研究人才,使中国民商法理论研究尽快赶上发达国家和地区的水平。

著作之入选丛书,不论作者职称、地位、亲疏,以学术性为唯一考量。不约稿、不组稿、不需推荐,

概由作者自荐。欢迎自荐博士学位论文。丛书虽以“民商法专题研究”为名,其入选著作并不以民商法学为限。涵盖民法、商法、民事诉讼法、仲裁法、经济法、环境法、国际私法、国际经济法、民商事国际公约惯例等领域,而与广义之“私法学”概念相若。

自1994年推出第一部著作始,迄今已有十余年了,已出版著作50部。出版社方面注意到本套丛书在国内外已产生良好影响和社会效益,决定自第51部著作始,重新设计、增大开本、改变装帧,更加精编精印。特补述丛书编辑缘起及宗旨,作为总序。

梁慧星

于北京城南清芷园

2005年12月8日

序言一

信息化时代的到来,给知识产权法注入了许多新议题,其中商业方法可专利性就是最令人纠结的议题之一。世界各国政府和学者从不同角度给出了不同的答案,然而孰是孰非尚未定论。随着人类社会从工业社会进入信息社会,无形的商业方法创新日益受到重视,沉睡在机器革命时代中的商业方法的可专利性问题被信息技术的到来彻底唤醒,该不该保护、如何保护处于激烈的争论之中,商业方法专利保护问题如一只巨大的螃蟹,张牙舞爪挡在我们前进的路上,我们无法逃避。寻找呵护商业方法创新、回应信息社会挑战的合理可行的法律路径是各国专利制度发展进程中必须慎重面对的问题。我国如何赢得信息社会的话语权,离不开对商业方法可专利性制度的认真考量和清楚诠释,这是“因时而动”的专利制度的应有之义。然而,迄今为止,

鲜见有对信息技术时代的商业方法的可专利性研究的体系化论述。李晓秋博士的《信息技术时代的商业方法可专利性研究》一书勇敢地选择了这个问题,在看到选题之初,我曾经想,这需要多大的学术勇气和人生智识!

我欣喜地看到李晓秋博士在商业方法可专利性方向中经过探索取得的进展和进步,在为她高兴之余,也被她感动,为她担心,我不知道一位柔弱的女士“抛夫弃子”独自一人住在简陋的办公室,是如何度过重庆的酷暑的?从这个角度,她是一位让我敬重的问道者。在《信息技术时代的商业方法可专利性研究》一书中,李晓秋博士以求实为视角,探寻商业方法可专利性的真谛,以法学、经济学、管理学和政策学理论为研究工具,以产业利益和国家利益为研究主线,为读者细致勾勒了商业方法的可专利主题地位、可专利实质条件、商业方法可专利性的纷争、我国商业方法可专利性制度的现状及其未来愿景的全貌,在理论上廓清了商业方法可专利性的一些模糊认识,让人耳目一新,具有学术震撼力,在平实中实现了创新,推进了我国在此方面的学术研究的进展,在实践上为我国的立法、司法和专利审查实务夯实了理论基础,提供了操作层面上的指导。在本书中,针对信息技术时代商业方法可专利性领域的新现象、新规律、新命题,作者紧紧围绕商业方法创新与产业利益和国家利益的勾连关系,详尽梳理了美国、加拿大、日本、欧洲的商业方法可专利性变迁的路径,系统地阐述了授予商业方法专利权的可专利主题标准和可专利实质条件,提出了我国在信息技术时代和国家知识产权战略背景下重新建构商业方法可专利性制度的建议。作者研读了大量中外有关商业方法可专利性的学术文献,思路开阔,立意高远,行文流畅,逻辑演绎合理,分析有力,结论合理可信,是目前国内研究商业方法可专利性的一部力作。值得特别指出的是,该书的研究方法不仅对推动商业方法可专利性

十分有利,而且对于研究整个知识产权法领域的问题也可资借鉴。

李晓秋博士长期关注商业方法可专利性问题,该书是在她的博士论文《商业方法可专利性研究》(2010)的基础上,几经锤炼而成。近两年来,李晓秋博士对原博士论文潜心研磨,时刻追踪并补正最新研究成果,表现出她对知识产权法研究的热爱和敬畏。天道酬勤!呈献在您眼前的《信息技术时代的商业方法可专利性研究》是她五年来的所思、所想、所问的展示,是她学术生命的结晶。我们期待她在博士后以及以后的研究过程中秉持“吾生也有涯,而知也无涯”之理念,在今后有更多更好的作品问世,为中国知识产权法研究添色增香。同时,作为导师和同事,我更希望她能幸福开心。

齐爱民

重庆大学法学院教授、知识产权法专业博士生导师

重庆市法学学科带头人

2012年4月16日

序言二

在知识产权法领域,可专利性属于法学研究的基本范畴,然而商业方法是否具有可专利性一直是个颇具争议的话题。近四百年以来,世界各国立法和实践对于机器等技术产品的可专利性有着共识,但对于商业方法的可专利性却未给予一致的回答,一直纠缠于“商业方法除外原则”。在知识经济的背景下,专利制度之价值目标及运行理念都在发生着重大的嬗变。专利权不仅是民事权利,它还是企业的竞争工具和国家发展战略中的重要举措。随着以计算机和网络为代表的信息技术革命的到来,商业方法的创新成为电子商务、金融、保险、证券等企业繁荣和发达的制胜法宝,对于商业方法的保护和独占的强烈愿望将商业方法的可专利性问题推到了专利理论研究和立法的前沿。但是,迄今为止,尚未见有对信息技术时代商业方法的可专利性

研究的系统论述。在我国大力推进知识产权战略的背景下,追问“商业方法除外原则”之死亡抑或再生这样的元命题,寻求商业方法可专利性的法学答案,考量商业方法可专利性对信息技术时代的影响,探索商业方法可专利制度的选择和设计,无疑具有重要的理论价值和实践意义。

李晓秋博士的《信息技术时代的商业方法可专利性研究》一书以美国“比尔斯基”案为切入点,以维护产业利益和国家利益为主线,将商业方法可专利性问题与信息技术时代和国家知识产权战略紧密结合,提出了一个新的分析模式。可专利主题和可专利实质性条件是商业方法可专利性分析框架的基本内核,作者从概念演绎到历史回眸,从国外到国内,从传承到超越,对“商业方法除外原则”和“实用性、新颖性、创造性”标准展开了缜密的论证和评析。特别是对“方法”在概念与信息时代两个维度上的展开,基本回答了“商业方法除外原则”的法学命运和“三性”标准的可能路径,也在很大程度上弥补了国内对这一问题研究的不足。作者在本书的最后发出了“商业方法除外原则”再度死亡的呐喊,表现了作者尝试突破固有理论框架,“不畏浮云遮望眼”的莫大勇气,也体现了作者对产业利益和国家利益的“民忧我思”的深度关切。本书资料翔实新颖,既有对相关案例的跟踪分析,也有对美国、加拿大、日本和欧洲等国家和地区商业方法可专利制度的分析研判,同时对我国商业方法可专利性制度的现状和态度进行了详细的考察和阐释,提出了富有“本土化”色彩的建议。这对于中国在信息技术时代,特别是对云时代背景下的商业方法可专利性制度理论建构和制度完善具有一定的创新价值。

当前,知识产权制度充满变数,既有危机,也有机遇。正如狄更斯所言,“这是最美好的时代,也是最糟糕的时代”。在这个充满变数的时代,知识产权领域的诸多制度和问题需要我们去审视、检讨和重构。《信息技术时代的商业方法可专利性研究》就是这样的一部力作。“路漫漫其

修远兮,吾将上下而求索”,在本书即将付梓之际,我衷心祝愿晓秋博士再接再厉,为社会奉献更多佳作。

是为序。

张玉敏

西南政法大学教授、知识产权法专业博士生导师

中国法学会知识产权法研究会副会长

2012年4月8日

谨以此书献给亲爱的爸爸、妈妈！

目 录

导论：“商业方法除外原则”的世纪轮回？ / 1

第一章 商业方法可专利性与创新 / 10

第一节 创新视阈中的商业方法可专利性制度 / 11

一、创新的含义 / 11

二、创新的种类 / 12

三、不同创新之间的关系 / 15

四、作为制度创新的商业方法可专利性 / 16

第二节 商业方法可专利性之争：创新的敌人 vs.
创新的朋友 / 17

一、商业方法可专利促进创新：“兴业” / 17

二、商业方法可专利抑制创新：“伤业” / 20

三、对争论的评介 / 24

第三节 商业方法可专利的理论基础 / 25

一、商业方法可专利的必要性与重要性 / 25

二、商业方法可专利的正当性 / 32

第四节 商业方法可专利性的反思与应对 / 41

一、商业方法可专利性何以成为一个问题？ / 41

二、商业方法可专利性之争的启示 / 45

三、商业方法可专利后的应对 / 47

小结:一场没有停止的争论 / 51

第二章 商业方法的界定 / 53

第一节 商业方法 / 54

一、商业 / 54

二、方法 / 56

三、商业方法 / 62

第二节 商业方法的分类 / 69

一、学理上的分类 / 69

二、专利法中的分类 / 71

第三节 商业方法与其他概念之辨析 / 74

一、商业方法与商业(经营/运营)模式、网络

商业模式 / 74

二、商业方法与计算机软件、商业方法软件 / 76

三、商业方法与金融商业方法、网上银行商业方法 / 76

第四节 商业方法的功能 / 77

第五节 商业方法创新之机理 / 78

一、商业方法变动的两种形态 / 78

二、商业方法变动之事由——技术视角下的创新

机理探析 / 79

小结:穿越迷雾 / 81

第三章 商业方法的可专利主题地位 / 83

第一节 可专利主题的一般原理 / 84

一、可专利主题的含义 / 84

二、可专利主题的意义 / 91

第二节 传统中可专利主题确定的基本原则 / 94

一、传统中可专利主题的肯定性条件——技术性 / 94

二、传统中可专利主题的否定要件 / 104

三、对传统中确定可专利主题的条件的评价 / 108

第三节 产品抑或方法:抽象思想/具体应用二分法

新视点 / 110

一、早期的可专利主题:能应用的、具体的物理形态

产品 / 110

二、从物理形态产品到制造方法:抽象思想/具体应用

二分法的确立 / 112

三、从制造方法到其他方法——传统的抽象思想/具体

应用二分法的困境 / 114

四、泛化的产品和方法:抽象思想/具体应用二分法的

重申和反叛 / 116

第四节 “商业方法除外原则”:误读与置辩 / 119

一、“商业方法除外原则”:传统观念下的“不能” / 119

二、“商业方法除外原则”:信息技术时代受到的挑战 / 123

三、“商业方法除外原则”的突破:信息技术时代的各国

调适 / 125

四、“商业方法除外原则”的评价 / 158

小结:传承与超越 / 162

第四章 商业方法的专利实质条件 / 164

第一节 专利实质条件的构成 / 165

第二节 商业方法的实用性 / 166

一、实用性的基本理论 / 166

二、实用性的判断标准和判断原则 / 170

三、实用性的国际立法例和比较分析 / 171

四、商业方法的实用性考量 / 178

第三节 商业方法的新颖性 / 182

一、新颖性在专利实质条件中的意义 / 182

二、新颖性的判断标准 / 184

三、新颖性的判断原则 / 189

四、新颖性的国际立法例与比较分析 / 192

五、商业方法的新颖性审查 / 196

第四节 商业方法的创造性 / 204

一、创造性的基本理论 / 204

二、创造性的判断标准 / 208

三、创造性的判断原则 / 209

四、创造性的国际立法例与比较分析 / 211

五、商业方法的创造性判定 / 216

小结:不变与应变 / 231

第五章 我国的商业方法可专利性制度

及其未来愿景 / 233

第一节 我国目前对于商业方法可专利性的

基本态度 / 234

一、立法方面 / 234

二、《专利审查指南》的规定 / 239

三、专利主管部门的审查实践 / 245

四、产业申请和获得授权情况 / 246

五、社会意识和学界反应 / 252

第二节 我国商业方法可专利性制度面临

的问题 / 253

一、与其他国家或地区的比较 / 253

二、我国商业方法可专利性制度存在的主要不足 / 256

第三节 国家知识产权战略背景下的商业

方法可专利性制度 / 263

一、创新与专利制度的全球化 / 264

二、专利政策的选择与国家知识产权战略 / 266

三、商业方法可专利性制度在国家知识产权战略中