



南湖法学文库 | 总主编 吴汉东

美国软件专利保护 法律制度研究

Study on American Legal System of Software Patent Protection



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



南湖法学文库 | 总主编 吴汉东

本书是中南财经政法大学国家重点学科民商法学 211 学科建设项目的成果之一

美国软件专利保护 法律制度研究

Study on American Legal System of Software Patent Protection



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国软件专利保护法律制度研究/唐昭红著. —北京:法律出版社,2012
(南湖法学文库)
ISBN 978-7-5118-3032-6

I. ①美… II. ①唐… III. ①软件—知识产权法—研究—美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第001449号

© 法律出版社·中国

责任编辑/吴 昉

装帧设计/凌点工作室

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/北京中科印刷有限公司

编辑统筹/法律教育出版分社
经销/新华书店
责任印制/张宇东

开本/A5
版本/2012年1月第1版

印张/9.75 字数/254千
印次/2012年1月第1次印刷

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 978-7-5118-3032-6

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)

南湖法学文库编辑委员会

主 任 吴汉东

副 主 任 陈小君 齐文远 刘仁山

委 员	吴汉东	陈小君	齐文远	刘仁山	陈景良
	罗洪洋	张斌峰	张德森	刘 笋	高利红
	吕忠梅	樊启荣	刘大洪	雷兴虎	麻昌华
	姚 莉	方世荣	刘茂林	石佑启	王广辉
	郑祝君	张继承	蔡 虹	曹新明	吴志忠

总 序

历经几回寒暑,走过数载春秋,南湖畔的中南法学在不断精心酿造中步步成长。中南法学的影响与日俱增,这离不开长江边上这座历史悠久、通衢九州的名城武汉,更离不开中南法律人辛勤耕耘、励精图治的学术精神。中南学子源于各地聚集于此,又再遍布大江南北传播法学精神,砥砺品格、守望正义的同时也在法学和司法实践部门坚持创新、止于至善,做出了卓越的贡献。

纵观中南法学的成长史,从1952年9月成立中原大学政法学院,到1953年4月合并中山大学、广西大学、湖南大学的政法系科,成立中南政法学院,后至1958年成为湖北大学法律系,1977年演变为湖北财经学院法律系,转而于1984年恢复中南政法学院,又经2000年5月的中南财经大学与中南政法学院合并至今,中南财经政法大学法学院已然积淀了50年的办学历史。虽经几度分合,但“博学、韬奋、诚信、图治”的人文精神经过一代又一代中南学人的传承而日臻完善,笃志好学的研习氛围愈发浓厚。中南法学经过几十年的积累,其学术成果屡见丰硕。“南湖法学文库”这套丛书的编辑出版,就是要逐步展示中南法学的学术积累,传播法学研究的中南学派之精神。

中南法学经过数十载耕耘,逐渐形成了自成一格的中南法学流派。中南法律人在“为学、为用、为效、为公”教育理念的引导下,历练出了自有特色的“创新、务实”的学术精神。在国际化与跨地区、跨领域交流日益频繁的今天,中南法学以多位中南法学大家为中心,秉承多元化的研究模式与多样性的学术理念,坚持善于批判的学术精神,勇于探讨、无惧成论。尤其是年轻的中南法学学子们,更是敢于扎根

基础理论的研习,甘于寂寞;同时也关注热点,忧心时事,活跃于网络论坛,驰骋于法学天地。

从历史上的政法学院到新世纪的法学院,前辈们的学术积淀影响深远,至今仍给中南法学学子甚至中国法学以启迪;师承他们的学术思想,沐浴其熠熠生辉的光泽,新一代的中南法律人正在法学这片沃土上默默耕耘、坚忍不拔。此次中南财经政法大学法学院推出这套“南湖法学文库”,作为中南法学流派的窗口,就是要推出新人新作,推出名家精品,以求全面反映法学院的整体科研实力,并使更多的学者和学子得以深入了解中南法学。按照文库编委会的计划,每年文库将推出5~6本专著。相信在中南法律人的共同努力下,文库将成为法学领域学术传播与学术交流的媒介与平台,成为中南法律人在法学研习道路上的阶梯,成为传承中南法学精神的又一个载体,并为中国法学研究的理论与实践创新做出贡献。

晓南湖畔书声朗,希贤岭端佳话频。把握并坚守了中南法学的魂,中南法律人定当继续开拓进取,一如既往地迸发出中南法学的铿锵之声。

是为序。

吴汉东
2011年2月1日

序

唐昭红是我校知识产权学院的一名老师,2002年开始跟随我攻读博士学位。记得她的硕士学位论文“商业秘密研究”是我指导的,发表在梁慧星先生主编的1997年版《民商法论丛》上,当时属该领域研究的上乘之作,引用率很高。2003年夏,唐昭红向我求教博士学位论文的选题问题,我的意见是:或者高屋建瓴或者因小见大,而最终选题的确定应基于平时的理论积累。2004年春,唐昭红结束北大微软项目访问学者的工作后,认真地向我汇报了她的学位论文选题——美国软件专利法律制度研究。看来,这次学术经历触动了她。

在知识产权研究领域,以单纯法学为学历背景的学者,极少选择专利问题作为研究对象。尽管专利法的研究以法律制度的构建为使命,并不涉及技术的发明创造,但知识的相对隔绝仍然是一只拦路虎。我期待唐昭红,越是艰险越向前。

2007年春,唐昭红向我提交了她的心血之作。这篇论文一反铺成罗列的八股论证和语焉不详的比较借鉴,通过窥软件专利之一豹而洞悉美国专利制度之全貌,让我倍觉欣喜。后来,反馈回来的校外评阅意见也都一致肯定了论文的研究角度、研究方法和对研究对象的准确把握。此外,同行们还对论文溢出的思想光芒和严谨的文风表示了赞赏。2007年夏,唐昭红完成答辩,赴美访问学习。临行,我嘱她进一步修改完善论文,如若可能,应对中国的软件专利保护提供参考意见,并争取早日出版专著。自2008年起,美国联邦巡回法院的软件专利保护立场发生逆转,许多软件专利问题又尘埃再起,唐昭红旅美归来,竟表示不能发表学位论文。

2 美国软件专利保护法律制度研究

终于,2010年6月,美国联邦最高法院宣布了比欧斯奇案的判决结果,重申了其一贯的专利扩张立场。对于唐昭红而言,该判决的公布如同射手锁定的目标重新出现了。2010年年底,唐昭红完成了论文的修改,增补“美国软件专利法律制度的自省与重构”一章,但她始终没有论及中国软件专利保护问题。

阅读唐昭红的作品,能感觉女性学者特有的敏感与细腻,但也有些许欠缺抽象归纳的遗憾。无论如何,学术也好,论著也好,是以其个性与质量彰显生命的。

吴汉东

2011年5月于南湖

目 录

导言	1
第一章 美国的经济与法律	4
第一节 美国经济	4
第二节 美国法律	20
第二章 美国专利法律制度	51
第一节 引言	51
第二节 美国专利法律制度的历史沿革	58
第三节 美国现行专利法律制度	69
第四节 美国专利法律制度之正当性	100
第三章 美国软件专利法律制度(上)	118
第一节 引言	118
第二节 软件的法律保护	124
第三节 软件专利保护——可专利主题障碍(1972 ~ 1980 年)	134
第四节 软件专利保护——可专利主题障碍(1981 ~ 1994 年)	149
第五节 软件专利保护——逾越可专利主题障碍 (1994 ~ 1998 年)	160

2	美国软件专利保护法律制度研究	
第六节	软件专利保护——逾越可专利主题障碍 (1998 ~ 2007 年)	169
第七节	结语	178
第四章	美国软件专利法律制度(下)	185
第一节	引言	185
第二节	软件专利说明书——详尽公开	188
第三节	可专利性审查——现有技术“瓶颈”	201
第四节	软件专利的保护——侵权之诉	211
第五节	结语	221
第五章	美国软件专利法律制度的自省与重构	231
第一节	引言	231
第二节	联邦巡回法院的反思与自省——比欧斯奇案的上诉审	237
第三节	软件专利主题的司法重构——比欧斯奇案的终审	248
第四节	非显而易见性判断的司法重构——联邦最高法院 关于 KSR 案的判决	256
第五节	结语	269
主要参考文献		290
后记		300

导 言

一、关于选题

我所选择的论题——美国软件专利保护法律制度研究,无疑是知识产权法领域的一个焦点问题,当然,它绝不是一个崭新的论题。实际上,在国际范围内,自有软件的法律保护问题以来,软件的专利保护即成为一个可选模式,即便在过去的几十年间,软件的专利保护没有成为软件法律保护架构的中坚,人们对软件的专利保护也从未轻言放弃。在国内,软件产业方兴未艾,1991年《计算机软件保护条例》^{〔1〕}对软件提供著作权保护;与此同时,我国专利法律制度亦将软件纳入其保护范围。据统计,技术含量较高的发明专利中,本国企业、本国企业申请最集中的领域之一就是汉字输入法。^{〔2〕}而有关美国软件专利保护法律制度的研究,无论是从国家知识产权战略的高度,还是知识产权学界理论追踪的角度,近年来已渐成气候,因此,关于美国软件专利保护法律制度的铺陈与罗列,已有研究成果推出。然而,单纯的铺陈与远距离的揣度,终究使人雾里看花,不明就里。

我的研究旨在进入美国经济与法律的语境说明美国软件专利保护的必然性及其制度选择的合理性与局限性。为此,我将首先置换自己的视角,即不是从一个追逐者的角度而是从美国的角度——仅仅是

〔1〕 2001年12月20日,我国颁布了新的《计算机软件保护条例》,同时废止1991年旧条例。

〔2〕 田力普:“自主创新与知识产权”,载 <http://www.kmcenter.org/ArticleShow.asp?ArticleID=2624>。

美国的角度看待软件的专利保护。我的尝试如同人类外层空间的遨游一般,只为得出类似“地球是一颗蓝色行星”的简单结论。

二、关于论域

与软件专利保护相关的最直接的因素,无疑是经济与法律理念。因此,尽管法律制度选择的条件是多元的,但我将拿捏住美国经济与法律的脉搏,感受、思辨并找寻答案。

在这个章节中,我将追溯美国建国以来的经济发展历程,关照其新经济的建构与形塑,并说明美国经济在全球经济结构中的位置与意涵。同时,我也将展开对美国法制与法律理念的巡礼,说明美国法律的务实精神。

这样的论域或许失之过窄。例如,一个显明的问题是:对哲学思潮的忽略以及一般人性提炼的欠缺是否会影响研究结论的正确性?对此,我的回答是,过多的旁骛将可能导致方向的迷失。如果这个回答有强词夺理的嫌疑,剩下的,我就只能庆幸美国不曾拥有欧洲那般繁星满天的思想巨匠。另外,我将努力基于自己现有的知识结构有意识地进行一些补正。

三、关于方法

我的研究将主要采用历史分析与实证分析的方法。历史分析方法以民族个性及法律文化多元性为背景,陈述特定法律制度的历史成因。实证分析方法是基于数学与逻辑学的研究方法,我之所以偏爱实证分析方法——这个非形而上学的方法,乃是希望我的研究能够称得上是“科学”的。

就宏观的社会科学研究而言,方法论的转变始于古代政治哲学向经典社会理论的递升。昂格尔论述道:“社会理论是对社会的研究,其典型特征始见于孟德斯鸠及其同时代人和后继者的著述,并在马克思、杜克海姆和韦伯的著作中达到了某种顶点……古人的政治哲学既是描述性的又是规范性的。这意味着它远不止关心社会应该如

何组织,也不止想将其有关个人和社会的观点付诸实践,因为这两者都可以说是非常现代的社会理论。它表明,传统的理论所采用的方法,与区分事实和价值、描述和评价的做法在很大程度上是不同的。”〔3〕

在法学领域,“18世纪中期,欧洲发生了一种深刻的思想转型,它从不同的出发点表达了对经由理性可获致的自然法的弃置;这一弃置是彻底的,以至于到19世纪的时候,关于自然法的任何观念都不再那么流行”。〔4〕法理念的变革导致概念工具及方法论工具的重铸,孟德斯鸠、埃德蒙·伯克、杰米里·边沁在那个时代开启了法学观念的新纪元,同时也开启了法学方法的新纪元。历史分析方法将法学从超验的自然法理念的泥潭中引领到客观的社会存在,实证分析方法为法学研究清扫了空洞概念的尘埃。这些崭新的研究方法犹如来自法理洞穴外的阳光让古老的法学焕然一新,并还给了法学作为独立学科的尊严。

如同工具的功能限制一样,法学研究的方法也存在局限性。历史分析方法在维持清晰的因果关系界限时难免诉求于某种决定因素或终极原因,从而牺牲某些复杂的历史真相。实证分析方法因其对于数学与逻辑等抽象形式的刻意追求而流于僵化。所有这些弊端必然最终损及我的研究结论。不过,我希冀着我立论的对立面作出适当的调和,同时,我也时时告诫自己把握分寸。

〔3〕〔美〕昂格尔:《现代社会中的法律》,吴玉章等译,中国政法大学出版社1994年版,第3页。

〔4〕〔爱尔兰〕J. M. 凯利:《西方法律思想简史》,法律出版社2002年版,第260页。

第一章 美国的经济与法律

第一节 美国 经济

一、美国经济回溯

(一) 北美殖民地经济

美洲大陆的开发肇始于中世纪的地理大发现与航海技术的发达,这两项人类智识的成果直接导致了欧洲海外的扩张与殖民活动的发展。16 世纪葡萄牙和西班牙的海外贸易将欧洲经济力量的重心由意大利和地中海转移到了大西洋;与此同时,欧洲进口物品的激增以及亿万资产的迅速涌入,进一步刺激了企业家的雄心。

为了分享海外市场的巨大利益,英国、法国、荷兰等国家相继将贸易空间拓展到北美大陆。1607 年,英国殖民者在弗吉尼亚的詹姆斯敦建立了第一个永久性殖民地,此后的 40 年间,8 万英国移民在北美建立了 20 个自治的殖民地。英国从其日益扩大的殖民地获得了可观的经济利益——欧洲市场对英国殖民地的农产品需求旺盛带来的经济利益。至 1700 年,北美殖民地的经济已开始呈现繁荣景象。

不容忽视的是,移民奔赴美洲的另一深切动机则是对于宗教信仰自由的追求。1620 年秋,102 名追求信仰纯洁与信仰自由的清教徒^{〔1〕}乘

〔1〕 清教徒“分离主义”运动起源于英国的林肯郡、约克郡和诺丁罕郡。1606 年在诺丁罕郡的小镇司克罗比村(Scrooby)里,有一群人退出了英国国教,并且不畏牺牲组成了一个神与约民的团体。数年后这些人远走荷兰,1620 年这些清教徒乘坐“五月花号”到了北美。

坐一艘被称作“五月花号”的帆船离开欧洲来到了北美大陆。这批不惜牺牲一切坚守信仰的宗教难民正是美洲自由的清洁源头〔2〕。

黄仁宇先生站在新千年的入口感悟现代化与资本主义,深切地认识到,英国在北美拓殖成功的背景条件有三点:一是宗教上的宽容;二是社会上的向上流动性;三是土地领有权容易取得。应该说,土地领有权的容易取得是北美资本主义经济的起点,因为正是土地这一生产要素的获得促成了资本的原始积累。黄先生进一步指出,“土地容易获得或主权不明,并不足以构成资本主义。以上情形之有利于资本主义展开者,乃是大多数移民以全部劳力施于土地耕耘,加以又有剩余,利于初期资本之积累,等到资本凑成,却不受封建体系之限制,又有欧洲移民继续输入,遂利于资本主义展开”。〔3〕

如果说土地的占有是取得资本原始积累的先决条件,那么北美移民通过土地获利的主要途径则是专业化生产与市场的结合。一方面,商业组织要求北美殖民地的农业在各地树立专业;另一方面,英国《航海法案》(Navigation Act)〔4〕的颁行与较为低廉的水运费也促进了农业生产的专门化。那时,南部各殖民地最重要的物产是烟草,其次为稻米、靛青;中部宾州主要生产食物;东北部新英格兰则出产玉米、木材。一位美国历史学家总结道:“自殖民地开始以来,商业即与农业结合为一元。”另一位学者则声称,“商业和船运移动了社会的福利轮轴”。〔5〕

〔2〕 这批清教徒的领袖布雷德福(william Bradford)在其著作《普利茅斯拓荒记》(Of Plymouth Plantation)中,描写了他们前往新大陆的动机:他们怀着一份“为了把基督国度的福音传入世界地极而立下良善根基的伟大盼望和内在迫切;纵然只会是别人执行此一伟大工程的踏脚石,心中也没有遗憾了”!

〔3〕 黄仁宇:《资本主义与二十一世纪》,生活·读书·新知三联书店1997年版,第295页。

〔4〕 1651年和1660年通过的《航海法案》规定:由殖民地输往母国的所有产品都应由英国船只运送,并禁止殖民地直接输出某些“专门列出的”产品。该法案得到严格实施。

〔5〕 转引自黄仁宇:《资本主义与二十一世纪》,生活·读书·新知三联书店1997年版,第302页。

资本主义^[6]和重商主义^[7]共同推动了殖民地经济的繁荣,同时也制约着殖民地经济的发展。1733年英国议会通过法案,对法属殖民地输入英国的蔗糖和糖浆课以极重的关税。这种征取进而影响了整个大西洋的贸易,因此遭到了殖民地的抵制。同时,英国议会倾向母国资本家利益,将殖民地视为英国农业产品和工业原料的供给地及英国工业制成品的销售市场。为此,英国政府采取控制货币流量的金融政策压制殖民地经济,英国既不向北美洲输出货币,又不在

[6] 剑桥大学学者陶蒲((Maurice Dobb)把有关资本主义的理论归结为三派:其一,注重生产关系之转变(马克思唯物主义学派),认为资本主义是以资本剥削雇佣劳动为主要基础的社会;其二,注重资本主义精神(韦伯唯心主义学派),认为新时代的资本家将存积资本当做一种高尚事业,并赋予虔诚的宗教性;其三,注重自然经济蜕变为金融经济的过程。黄仁宇先生认为资本主义与现代化不可区分,借着批判陶蒲所谓“三种学派”,黄先生称:“首先必须承认它有超越国界的技术性格,更要看清它的展开在世界各国有不同的时间表……如此一来,资本主义才可视作为一种绵延好几个世纪,至今尚未中断的全球性庞大组织与运动。所谓技术性格可以归纳为:(1)资金广泛的流通(wide extension of credit),剩余资本透过私人贷款的方式彼此往来;(2)经理人才不顾人身关系的雇佣(impersonal management),因而企业扩大超过所有者本人耳目能监视之程度;(3)技术上之支持因素通盘使用(pooling of service facilities),如交通通信、律师事物及保险业务等,因此各企业活动范围又超过本身力之能及。以上三个条件全靠信用,而信用必赖法制维持……以上三个条件的开展必赖社会内低层组织内各类经济因素的配合,盖能公平而自由的交换,然后所有权和雇佣关系才能重重相因,构成一个大罗网。”(参见黄仁宇:《资本主义与二十一世纪》,生活·读书·新知三联书店1997年版,第31页)另一种通俗的说法:资本主义是一种生产、分配和交换制度,其中积累的财富被私人用来进行旨在获取利润的投资。它的本质特征是私人实业、市场竞争和牟利经营。(参见超凡:《世界通史·上卷(二)》,北方妇女儿童出版社2001年版,第430页。)

[7] 15~17世纪流行于欧洲的一种经济理论。该理论从商业资本的观点出发考察经济生活,赞美商人并维护商人的利益,把对外贸易视为国家富强的工具。当时的资本主义经济需要国家政权支持,特别是在对国外贸易上需要借助国家政权来保护本国经济,因此该学派主张国家干预经济生活。约瑟夫·熊彼特将重商主义体系分解为出口垄断主义、外汇管制和贸易差额。(参见[美]约瑟夫·熊彼特:《经济分析史》,商务印书馆1991年版,第500页。)

北美洲铸造货币,并禁止贵重金属匮乏的北美 13 州^[8]输入金银以铸造货币,由此造成流通货币不足,致使殖民地商人遭受贸易损失。七年战争^[9]后,英属殖民地扩大了一倍,为了解决庞大的财政开支问题,英国政府通过一系列法案,对殖民地开征印花税、糖税、铅与颜料的进口专税,并将茶叶交予东印度公司专卖;^[10]同时,英国下令阿尼干尼山以西之地尽为国王所有,各殖民地不得染指。这些举措不仅增加了殖民地的贸易成本,而且阻碍了殖民地正在发展的经济。^[11]

1773 年 12 月 16 日,塞缪尔·亚当斯率领 60 名“自由之子”,化装成印第安人潜入停靠在波士顿的英国商船,将船上价值约 1.5 万英镑的 342 箱茶叶倾入大海。这就是拉开美国独立战争帷幕的波士顿倾茶事件。英国与北美殖民地关系骤然紧张,茶叶的所有者东印度公司亦强烈要求赔偿损失,英国政府决定惩治波士顿人。英国关闭了波士顿港口,将战船和军队派进殖民地,大炮、滑膛枪和刺刀取代了征税用的钱袋和税票。恐怖笼罩了波士顿,革命已不可避免。1775 年 4 月 19 日,美国独立战争打响了第一枪。1776 年 7 月 4 日,北美 13 个州签署了《独立宣言》,美利坚合众国成立。

可以说,北美殖民地经济自始即是资本主义经济延伸的产物,而北美殖民地经济的发展、壮大更是促使了北美资本主义经济体制的长成,“除了纽约地产还保有若干封建的性格,南方奴隶制仍与一般体制

[8] 1754 年 7 月 10 日,北美 13 个州的代表在本杰明·富兰克林的召集下于纽约开会,要求统一。本杰明·富兰克林得到英国政府的支持。英国认为,统一有利于控制印地安人。统一的新政府由英国任命的总督领导。

[9] 1756~1763 年,英、法在北美展开了争夺殖民地的战争,英国取得了胜利。1763 年巴黎和会中,英国从法国、西班牙取得加拿大、佛罗里达以及北美洲中部。

[10] 1773 年,英国当局颁布了茶叶税法,对殖民地进口一磅茶征 3 便士税,但免去东印度公司向殖民地销售茶叶的关税,同时禁止殖民地买卖走私茶。

[11] 殖民地的成长与繁荣大部分依靠向西拓土,通常呈波状推进。开路先锋带着家眷向荒野挺进,拓垦田园并将地产转手后又继续前进。后来者(受让人)则修筑道路,架设桥梁,完善住所,并将房产转手与再后来者。这样的资本原始积累,刺激了市镇的发展,随着人口增长与出产的增多,服务业也得到发展,依次类推,最终带动整个北美经济的发展。