

美国商业方法专利的十年扩张与轮回： 从道富案到 Bilski 案的历史考察

刘银良

内容提要：1998 年道富银行案揭开了美国商业方法专利序幕。此后十年间，美国的商业方法申请、授权和诉讼风起云涌，但并未显示对美国金融业和电子商务业带来益处。2008 年美国联邦巡回上诉法院在 Bilski 案中放弃道富案标准，确立机器或转换标准，借以限制商业方法专利，但最高法院不予认可，商业方法专利判定重新回到不确定状态。考察美国商业方法专利的十年扩张与轮回，可有助于理解商业方法专利争论的实质，有益于把握我国的商业方法专利政策。

关键词：美国 专利 商业方法 道富案 Bilski 案

一、引言：一段历史的纠结

从 20 世纪 70、80 年代开始，随着信息技术和生物技术的发展，美国专利制度开始其扩张时代。生物材料、计算机软件和商业方法等渐次成为可专利主题（patentable subject matter）。可专利主题扩张引发了多方面的争论。这是可以理解的，因为一种新产权制度的设置，肯定对既有社会关系造成冲击，引发利益冲突。关于是否应当把商业方法作为可专利主题，就在美国专利法界（包括立法、行政、司法、从业者和研究者等）引发了持久、广泛的争论，从而使此前至少一个时代（十年）充斥着关于商业方法可专利性的历史纠结。

1998 年，美国专门负责专利上诉案件审理的联邦巡回上诉法院（CAFC）在道富银行信托公司诉签名金融集团公司案（以下简称“道富案”）中判决认为，商业方法并非美国专利法排除的主

题，乃由此揭开美国商业方法专利保护序幕。^①此后约十年间，商业方法专利在美国风起云涌，并先后影响到世界多个国家和地区，形成商业方法专利扩张的“大跃进”时代。2008 年，CAFC 在 In re Bilski 案（以下简称“Bilski 案”）中放弃道富案判定标准，提出较为严格的“机器或转换”标准。^②这似乎能够宣布一个狂热的商业方法专利时代结束。然而，美国联邦最高法院（以下简称“最高法院”）通过审理本案，虽然判决支持 CAFC 的结论，但却使用了不同理由，并对机器或转换标准给予限制，从而使商业方法专利判定重新回到不确定状态。^③

美国专利法的基础是其宪法中的“知识产权条款”，它赋予国会立法权力以保证发明者在一定时期内就其成果享有独占权，以促进实用技术的进步。^④据此，美国 1790 年专利法规定可申请专利的主题包括“任何实用的技术、制品、引擎、机器、装置或其任何改进”。1793 年修订

作者简介：刘银良，北京大学法学院、知识产权法学院副教授，法学博士。

①See *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

②See *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).

③See *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218 (2010).

④US Constitution, Article I, Section 8, Clause 8.

后的专利法把可专利主题扩展至物质组成,并规范其表述为任何新的和实用的“技术、机器、制品或物质组成”(art, machine, manufacture or composition of matter),以及它们的改进。^⑤

1952年美国专利法全面修订,选择使用“方法”(process)代替原来的“技术”,从此美国专利法下的可专利主题范畴即定型为“方法、机器、制品、物质组成”或它们的改进。^⑥这些涵义广泛的概念,经最高法院做扩展性解释,已延伸包括很多新型发明主题,如生物技术发明和计算机软件发明等。^⑦但最高法院也表明,可专利主题范畴的扩展并不意味着它没有限制,也不意味着它可包括每一种发现,如自然规律、物理现象和抽象概念都不是可专利主题。^⑧

从20世纪70年代初到80年代初约十年间,最高法院先后判决了三个案件,集中处理了计算机软件相关发明的可专利性。Benson案(1972年)认为,算法是一种抽象概念,仅涉及算法的方法不属于可专利主题,但这并不意味着任何计算机程序都被排除在可专利主题之外。^⑨Flook案(1978年)认为,如果发明在总体上仅涉及一种自然现象(自然规律)或数学算法,不构成可专利主题,但一种自然规律的具体应用或可构成可专利主题。^⑩Diehr案(1981年)认为,虽然单纯的计算机程序算法仅属于抽象概念,不是可专利主题,但却不能仅因为产品或方法涉及计算机软件,而认为相关产品或方法不具有可专利性。^⑪这意味着,计算

机程序或算法的存在,并不必然影响相关产品或方法的可专利性。

上述美国专利法的立法规定和司法实践,构成商业方法专利的历史背景。在此基础上,本文将对此前约十年间美国的商业方法专利过程进行分析,供我国在处理商业方法专利问题时参考。在Bilski案中,史蒂文斯大法官曾引用他的前辈霍姆斯大法官(Justice Holmes)——以格言“法律的生命在于经验而非逻辑”所著称的法学家——的话说,“一页历史值过一卷逻辑”。^⑫好在历史并未逝去久远,各种文献资料尚存,足以支持本文的论证。

尽管人们在各种表达中经常使用商业方法或商业方法专利等概念,但要在专利法语境下对它们下一个严谨、全面的定义却非易事。在本文中,“商业方法”是指从事商业活动的方法,可涉及金融、保险、银行、税收、电子商务等多个领域;“商业方法专利”(business method patent)是指涉及商业方法的专利,它可归于美国专利分类第705类,或国际专利分类(IPC)第G06F17/60类。^⑬

二、道富案:揭开商业方法专利序幕

自1790年美国专利法实施以来,虽然美国专利局也偶尔授予一些所谓的“金融专利”,^⑭但纯粹的商业方法基本被排除在可专利主题之外。在Hotel Security Checking案(1908年)中,所涉主题为一种防盗簿记系统,上诉法院认为,

^⑤See US Patent Act of 1790, Section 1; US Patent Act of 1793, Section 1; US Patent Act of 1836, Section 6; US Patent Act of 1839, Section 7.

^⑥See 35 U. S. C. 101.

^⑦See *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303 (1980); *J. E. M., Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.*, 534 U. S. 124 (2001).

^⑧*Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, at 309 (1980).

^⑨*Gottschalk v. Benson*, 409 U. S. 63 (1972).

^⑩See *Parker v. Flook*, 437 U. S. 584 (1978).

^⑪*Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175 (1981).

^⑫Justice Holmes, “a page of history is worth a volume of logic”, *New York Trust Co. v. Eisner*, 256 U. S. 345, at 349 (1921). 转引自 *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3239 (2010) (Stevens, J., concurring).

^⑬See USPTO, *Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods)*, White Paper Ver. 1.43, issued in 2000 (以下称“USPTO White Paper”), at 6-7. Available at <http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/whitepaper.pdf> (本文引用的所有电子文献的最后访问时间都是2010年9月6日,以下不再一一注明)。《国际专利分类表》第八版(*International Patent Classification*, 8th edition, 2006年初生效)为商业方法专利创设的分类类别为“G06F17/60”。

^⑭See Edmund Burke Commissioner of Patents, *List of Patents for Inventions and Designs, issued by the United States from 1790 to 1847*. 转引自 USPTO White Paper, at 2-3.

即使对“技术”概念做最自由的解释,一种商业交易系统如果不与具体实施方法相结合,就不属于“技术”,不是可专利主题。^⑮在 Joseph E. Seagram & Sons 案(1950年)中,所涉主题是一种针对消费者偏好的调和威士忌盲测方法,法院不认可它是可专利主题:“传统地,产业界一直在为开发更好的、能够持续取悦消费者的产品而寻求确定消费者的反应。通过授予专利让上诉人垄断如此巨大的营销和确定消费者偏好的领域,在我们看来,将没有法律依据地对科学和产业造成严重限制。”^⑯这些案件表明,纯粹的商业方法基本游离在美国专利法视野之外,此即“商业方法例外”。

里奇法官(Giles Rich, 1904—1999年)曾在一篇文章中指出,并非每种发明都可被授予专利,一件发明尽管可能对个人、公众或国防具有很大价值,但如果它不属于专利法第一百零一条列举的主题范围,它就不是可专利的发明。他打趣说,作为他那个时代伟大发明之一的尿布服务,就在可专利范畴之外。^⑰里奇不仅是美国1952年专利法起草人之一,后来他还相继在 CCPA(美国关税与上诉法院,CAFC前身)和 CAFC 主审专利上诉案件40多年,对现代美国专利法的诠释产生了巨大影响。例如,他曾参与审理有影响的 Chakrabarty 案和 Diehr 案,主笔其判决书,以开放的视角诠释专利法,主张可专利主题应延伸至有生命的物质和涉及计算机软件的方法等。^⑱他的一些重要判决得到最高法院的认可,但也招致广泛批评。1998年,当他以94岁高龄参与审理并主笔道富案时,他激进的专利思想又一次得到体现。这一次他的结论受到人们更多、更持久的批评,直到今天仍是如此,并且他的结论也在十年后为他 CAFC 的同事所实质抛弃。^⑲

道富案涉及登记公司于1993年获得的第5193056号专利,即“轮毂轮辐式金融服务配置数据处理系统”。该商业操作方法为管理多个共同基金而设计,要点在于把各共同基金作为轮辐,置于轮毂即投资组合控制下,实施集中管理,以节约管理成本、提高管理效率和避税等,在该操作过程中需要应用计算机。CAFC认为,虽然算法本身属于抽象概念,但当它实际应用时,如果产生“实用、具体和有形的结果”,就成为可专利主题。此前 CAFC 曾认为,使用一台仪器,经过计算,可把患者的心跳转换为心电图信号,它对应着一种实用、具体或有形的结果,即患者心脏状况,因而相关方法相当于抽象概念的实际应用;^⑳或者,相关数据通过机器,经过一系列计算,可以在光栅监视器上产生平滑波形,就相当于抽象概念的实际应用,即平滑的波形就相当于一种实用、具体和有形的结果。^㉑在本案中,所涉方法使用一台仪器,经过数学计算,可把代表具体金额的数据转换为分享价格,该价格被即刻固定,用作记录或报告目的,也可在管理和贸易等活动中使用,这相当于一种实用、具体和有形的结果,相关方法也相当于一种算法(或公式)的实际应用,不属于专利法排除的主题。^㉒换句话说,以价格、成本、损失、利润、百分比等数字表示的结果也可算作“实用、具体和有形的结果”,因而相关方法属可专利主题。

CAFC 还认为地方法院错误地理解了商业方法例外。它强调:“我们利用此机会终止这种错误构想的(商业方法)例外。从一开始,‘商业方法’例外就仅代表着一些概括的、不再适用的法律原理的应用……从1952年专利法开始,

^⑮See *Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.*, 160 F.467 (2d Cir. 1908).

^⑯*Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell*, 180 F.2d 26, at 28 (D. C. Cir. 1950).

^⑰See Giles S. Rich, *The Principles of Patentability*, 14 *Fed. Cir. B. J.* 135 (reprinted from 28 *Geo. Wash. L. Rev.* 393, 1960), at 135 - 136.

^⑱See *In re Chakrabarty*, 571 F.2d 40 (CCPA 1978); *In re Diehr*, 602 F.2d 982 (CCPA 1979).

^⑲See *In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 959-960 (Fed. Cir. 2008).

^㉑See *Arrhythmia Research Technology Inc. v. Corazonix Corp.*, 958 F.2d 1053 (Fed. Cir. 1992).

^㉒See *In re Alappat*, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994).

^㉓See *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, at 1373 (Fed. Cir. 1998).

商业方法已经——并且应当——享有对其他任何方法（process or method）所适用的可专利性法律要求。”^②

针对道富案，最高法院拒绝发布调卷令。^③1999年，CAFC又判决了AT&T案（涉及一种长途电话呼叫信息记录处理方法），进一步确认了道富案标准。^④道富案对于商业方法专利的具体意义包括：基本扫除了算法和商业方法的例外性障碍；认定商业方法从未被联邦法院认定为非专利主题；确立了商业方法可专利性判定的“实用、具体和有形的结果”标准。由于这些显著之处，道富案正式开启美国商业方法专利保护的序幕。

在其判决前后，道富案都曾引起人们极大关注，其中包括激烈的批评。有人认为，该案开启了一扇门，让本应扎根于科学、技术的专利，可用于保护人类思想的所有方面。^⑤有人担忧该案为那些比其他人快一点想出一种商业方法并通过计算机加以应用的人，打开了无限制占有的世界。^⑥还有评论认为，里奇法官的观点前后矛盾，因为他曾说尿布服务不属于可专利主题，但道富案的认定却相反。^⑦针对这些评论，Mayer法官总结说，道富案及其后续结果毫无疑问引发了“雷鸣般的齐声批评”。^⑧

在道富案后，为减少商业方法专利对于商业经营的不良影响，美国国会曾于1999年通过专利法修正案，规定对于“在先发明人抗辩”而言，其中的“方法”包括“商业方法”。^⑨这为产业界对抗商业方法专利侵权诉讼提供了法

定依据。

三、道富案后，商业方法专利势如潮水

据美国专利与商标局（USPTO）统计，它自1963年以来，就持续地为商业领域中的相关发明授予专利。^⑩涉及的具体领域，在20世纪90年代前主要为计算机化的邮资计价系统和收款系统，在20世纪90年代后逐渐转移至电子商务、金融交易系统和广告管理系统等。^⑪尽管如此，USPTO对于商业方法专利申请基本持排斥态度，认为它不属于法定主题。例如，1994年的《专利审查程序手册》（MPEP）曾明确规定，商业方法不属于法定可专利主题，相关申请可因此被驳回。^⑫后来随着涉及计算机应用的商业方法专利申请增多，审查员发现有时难以分清相关主题到底是技术方法还是商业方法，USPTO的态度遂开始转变，在1996年修订的MPEP中删除该规定，不再以不属于法定专题而驳回商业方法专利申请。为便于审查和统计，它还于1997年为商业方法专利设置专门的第705类即数据处理方法，其中主要包括使用计算机的商业方法，但也包括不涉及计算机应用的商业方法。

道富案后，USPTO发布临时审查指南，规定包括商业方法在内的所有方法，都必须能够产生“实用、具体和有形的结果”，才能够成为可专利主题，审查员不用考虑相关方法是否属于传统的技术领域。后来，为因应人们对于商业方法专利泛滥的批评，USPTO曾要求商业方法属于“技术领域”（technological arts）。但该

^②State Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, at 1375 (Fed. Cir. 1998).

^③See Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 525 U.S. 1093 (1999).

^④See AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999).

^⑤John R. Thomas, The Patenting of the Liberal Professions, 40 B. C. L. Rev. 1139, 1160 (1999). 转引自 *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Mayer, J., dissenting).

^⑥William Krause, Sweeping the E-Commerce Patent Minefield: The Need for a Workable Business Method Exception, 24 Seattle U. L. Rev. 79, 101 (2000). 转引自 *In re Bilski*, 545 F.3d 943 (Mayer, J., dissenting).

^⑦See *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3248 (2010) (Stevens, J., concurring).

^⑧*In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 1004 (2008) (Mayer, J., dissenting).

^⑨See 35 U.S.C. 273 (a) (3).

^⑩See USPTO, *Patenting In Technology Classes - Count of 1963-2008 Utility Patent Grants (Class 705)*, at http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecsca/705clstc_gd.htm.

^⑪See USPTO White Paper - Automated Business Methods - Section III Class 705. At <http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/afmdpm/class705.jsp>.

^⑫See MPEP § 706.03 (a) (1994).

要求于2005年被其申诉与冲突委员会(BPAI)推翻,后者认为美国专利法并没有该技术性要求。^④这体现了美国专利法与《欧洲专利公约》的不同。^⑤

USPTO曾发布统计报告,对属于第705类

的商业方法专利进行统计与分析。^⑥统计期间为1963—2009年共计约47年。^⑦本文把1989年前授权的商业方法专利数量合并,然后分别列举1990—2009年期间每年的授权量,最后合计授权总量(结果见表1)。

表1 1963—2009年USPTO授予的商业方法专利统计表^⑧

YR	P-1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PT	768	100	95	89	164	171	117	155	246	493	717
US	513	71	72	61	124	126	87	115	194	401	557
FN	255	29	23	28	40	45	30	40	52	92	160
YR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	合计
PT	728	480	450	430	312	775	1260	1167	1685	1956	12358
US	609	398	370	359	257	617	1007	932	1297	1593	9760
FN	119	82	80	71	55	158	253	235	388	363	2598

注: YR (year) = 年份; PT (patent) = 授予的商业方法专利数量; US = 授予美国人的商业方法专利数量; FN (foreign) = 授予外国人的商业方法专利数量; P-1989 (pre-1989) = 1963-1989年间合计授予的商业方法专利数量; 合计 = 1963—2009年间合计授予的商业方法专利数量。

根据这些数据和其他相关数据,可解读关于美国商业方法专利的多重信息。

第一,关于商业方法专利增长趋势。在20世纪90年代初之前(以1992年为分界),USPTO授权的商业方法专利虽然也呈增长趋势,但增速缓慢,时涨时落,基本保持在两位数的规模(1989、1990年例外)。1993年之后基本呈快速增长趋势。

第二,关于商业方法专利权人分布。在USPTO授权的共计1.2万多件商业方法专利中,由美国人拥有的专利(9760)约占79%,由外国人拥有的专利(2598)约占21%。这意味着在美国的商业方法专利中,绝大部分是由美国的企业或其他权利人享有,外国企业处于不利的竞争地位。据统计,在拥有美国商业方法专利

的外国人中,排在前五位的国家分别是日本、英国、德国、加拿大和法国,其中以日本为最多,独自拥有一半由外国人获得的美国商业方法专利,在外国专利权人中处于遥遥领先地位。^⑨

第三,关于道富案对商业方法专利的影响。依据表中数据,1998年对1997年的商业方法专利增长率为100%,1999年对1998年的增长率为45%。这与道富案基本契合:该案判决于1998年7月23日公布,最高法院于1999年1月11日拒绝发布调卷令。这显示道富案对于商业方法专利授权产生了直接影响。

综上,自1993年以来,虽然商业方法专利申请及授权基本呈增长趋势,但平均速率不高,

^④See *Ex Parte Lundgren*, Appeal No. 2003—2088 (BPAI 2005) .

^⑤See European Patent Convention, Article 52 (1) .

^⑥需要说明,本文以下主要分析的数据是USPTO专门对于第705类专利进行检索得到的结果。如果运用“交互参照”(cross-inference)方法加以补充,相应的专利还会大幅增加。See USPTO - Patent Technology Monitoring Team (PTMT), *Patent Counts By Class By Year*, Table A1-1 and Table A1-2, at <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcby.htm>.

^⑦在1997年第705类创立之前,相关专利基本处于第395类和第364类(这两个分类早期分别是第235类分离出来)。See *USPTO White Paper - Automated Business Methods - Section III Class 705*.

^⑧See USPTO, *Patenting In Technology Classes, Count of 1963—2008 Utility Patent Grants (Class 705)*, at http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecsca/705clstc_gd.htm; *Count of 2005—2009 Utility Patent Grants (Class 705)*, at http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tecsca/705clstc_gd.htm.

^⑨See USPTO, *Patenting In Technology Classes - Count of 1963—2008 Utility Patent Grants (Class 705)* .

增势较弱,只是到1998年道富案后,商业方法专利申请及授权才出现猛烈增长趋势。这正如评论所说,道富案激发了商业技术业界申请商业方法专利的意识和激情,^④为商业方法专利“打开了泄洪闸门”,让人们对于商业方法专利产生“淘金心态”。^⑤

在USPTO授权的众多商业方法专利中,虽然不乏当今电子商务或金融业的重要方法,如亚马逊公司的“一次点击”专利等,但也不免鱼目混珠,一些常识性的商业方法甚至生活常识也被授予专利,这引发人们对于商业方法专利的嘲笑和批评。例如,曾分别有商业方法专利涉及“怂恿顾客在快餐店点更多食物的方法”和“出售专家建议的方法”等,甚至“获得专利的方法”也被授予专利。^⑥Mayer法官揶揄说,这些商业方法专利表现出“从有一些荒唐到真正的荒谬”。^⑦

面对越来越多的商业方法专利申请和公众的激烈批评,USPTO持较为谨慎的态度,也在不断完善相关专利审查程序,具体措施包括:培训具有交叉学科知识的专业审查员;完善数据库;明确新颖性和非显而易见性审查标准;在通常审查程序之后,设置第二层级复检程序,保证授权质量。^⑧它还尝试“专利同行”(Peer to Patent)项目,邀请公众参与评论相关商业方法专利申请并提供证据等。^⑨

在USPTO,与其他类别的专利申请相比,商业方法专利的授权等待时间更长,而授权率更低。例如,2007年所有技术领域的专利授权

时间平均约为32个月,而商业方法专利的授权时间平均约为54个月,期限延长约69%。^⑩在2002—2009年期间,USPTO的商业方法专利授权率约为9%,^⑪远低于平均授权率(一般超过50%)。这些因素或可有助于解释为什么在2001—2004年期间商业方法专利申请和授权数量曾有减少。^⑫

四、商业方法专利的社会效果评价

USPTO在1998年后约10年间共授予1万多件商业方法专利,那么其经济和社会效果如何呢?美国费城联邦储备银行的研究人员曾就它对美国经济尤其是金融业的影响给予研究。

一方面,该研究通过分析多种指标,发现至今并无充足证据可以证明商业方法专利已对金融机构的研发投入有显著影响,因而尚不能确定如此众多的商业方法专利是否为美国经济创造了价值。金融业与IT产业类似,在经营中并不较多地依赖于专利作为开发新产品的动力,而是较多地依赖于如市场领先时间、网络效应和交互操作性等因素。^⑬

另一方面,从商业方法专利侵权诉讼的泛滥及其不利影响的角度,可清楚地看到如此众多的商业方法专利为美国经济带来了不良影响。在美国金融业界,近年来被诉侵犯商业方法专利权的案件日益增多,侵权赔偿也较高。与专利领域的平均诉讼水平相比,涉及商业方法专利的诉讼数量要高出27倍。^⑭涉讼商业方法专

^④USPTO White Paper, at 9.

^⑤Douglas L. Price, Assessing the Patentability of Financial Services and Products, 3 *J. High Tech. L.* 141, at 153, 155. 转引自 *In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 1004-1005 (Mayer, J., dissenting).

^⑥See, e.g., *In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 1004-1005 (Mayer, J., dissenting).

^⑦*In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 1004 (Mayer, J., dissenting).

^⑧See USPTO White Paper, at 12-22.

^⑨See USPTO, *FY 2009 USPTO Performance and Accountability Report*, 3.2.2, at http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2009/mda_02_02.html.

^⑩See Robert M. Hunt, *Business Method Patents and U. S. Financial Services*, Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 08-10/R, February 2009, at 3, available at <http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/workingpapers/>; USPTO, *FY 2007 USPTO Performance and Accountability Report*, 3.2.2, at http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/30202_sglperfm.html.

^⑪USPTO, *Class 705 Application Filing and Patents Issued Data*, at <http://www.uspto.gov/patents/resources/methods/applicationfiling.jsp>. 注意此处USPTO的统计数据与上述表1中的一些统计数据不符,但相差较小,并不影响相关结论。

^⑫See Robert M. Hunt, *supra* note 46, at 5.

^⑬See Robert M. Hunt, *supra* note 46, at 6-9.

^⑭See Josh Lerner, “The Litigation of Financial Innovations”, NBER Working Paper No. 14324, 2008. 转引自 Robert M. Hunt, *supra* note 46, at 15-16.

利多为个人或小公司拥有,而被告多是大银行、金融公司或交易所,如芝加哥商品交易所、纽约商品交易所和美国证券交易所等,即使是美国中央银行也曾被诉侵犯他人商业方法专利。^④

在很多商业方法专利诉讼案中,起诉人可能并非专利权人,而是专利持有公司或称“专利钓鱼者”(patent troll)。涉案商业方法可能属于常识性的商业实践,其描述可能使用日常概念,这反而会给商业方法专利权的确认带来模糊性,让人们难以事先确定权利范围,从而导致非故意侵权发生。这正如最高法院所说,当日常使用的、简单的词汇被应用于生活的真实时,会孕育着模糊不清。^⑤研究表明,针对商业方法专利的权利要求解释的上诉案件,比涉及一般专利此类问题的案件,要高出6倍。^⑥

从专利权人(或其受让人、受托人)角度看,商业方法专利的模糊性特点使之适于专利钓鱼。权利人可能潜伏较长时间,等使用者市场开拓较有成效时,再现身要求使用者支付专利许可使用费,如果不能如愿,就可能提起诉讼并要求法院发布禁令和判决被告赔偿损失等。如果使用者或被告人不能成功地主张相关商业方法专利无效,就可能被认定为侵权并承担相应的法律责任。面对日益增多的、代价昂贵的商业方法专利侵权诉讼,美国金融业一时风声鹤唳,草木皆兵。

该研究认为,虽然商业方法专利侵权诉讼的多发和高数额赔偿本身并不能说明很多问题,但如果同时考虑到至今尚无证据证明商业方法专利对于美国经济具有积极意义,则人们就应当考虑如何完善当前的商业方法专利制度,这正是美国立法和司法系统尝试而未完成的事情。^⑦

在电子商务领域,商业方法专利的效果又如何呢?亚马逊公司的“一次点击”专利是一个较好的例证。“一次点击”也称“一次点击购

买”,是指消费者在利用已注册的相关信息的前提下,通过点击一次鼠标,就可完成在线购物。这是亚马逊书店的核心交易方式,也为其他网上电子书店和商店广泛采用。该专利名为“通过通讯网络处置购物订单的方法和系统”,属第705类,专利号为USP 5960411,授权日为1999年9月。在授权后,亚马逊曾起诉另一公司的“快车道”(Express Lane)经营方法侵犯其专利权,要求法院发布临时禁令。该禁令后被CAFC撤销,双方后来也以和解形式终止诉讼。^⑧该专利于2007年被USPTO宣布部分无效,理由包括不具有新颖性和创造性等,亚马逊通过进一步限定其专利权范围至“购物车模型”,才重新得到USPTO认可。

针对亚马逊的起诉行为,自由软件基金会曾发起“抵制亚马逊”行动,呼吁公众以不在亚马逊交易等方式,抵制它企图通过一种简单的商业方法专利而垄断互联网电子商务。在亚马逊与被告和解后一段时间,抵制行动才结束。抵制呼吁书对于商业方法专利和相关的专利授权活动及司法判决提出了控诉:“亚马逊提起诉讼以阻止人们使用这种简单的想法,显示它确实意图垄断这种想法,这是对互联网和一般电子商务的侵犯……尽管今天只有一家公司被起诉,但这问题影响整个互联网……对于发生的这些事情,并非仅亚马逊有错。美国专利局使用了很低的授权标准该受责备。美国法院支持他们该受责备。美国专利法规定可对信息操纵技术和通讯模式授予专利该受责备——这是一种概括性的有害政策。”^⑨

亚马逊处于尴尬地位,其CEO曾就公众呼吁亚马逊放弃其商业方法专利等问题发布公开信,叙述亚马逊在面对泛滥的商业方法专利(和软件专利)时的无奈,认为让规制商业方法专利的规则“停止伤害我们所有人”是可能的。他认为,亚马逊的竞争优势并不主要来自于专利,而是

^④See Robert M. Hunt, *supra* note 46, at 17 - 18.

^⑤See *Brenner v. Manson*, 383 U. S. 519, at 529 (1966).

^⑥See James Bessen and Michael J. Meurer, *Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk*, 2008, Princeton: Princeton University Press. 转引自 Robert M. Hunt, *supra* note 46, at 28.

^⑦See Robert M. Hunt, *supra* note 46, at 28 - 29.

^⑧See *Amazon.com v. Barnesandnoble.com*, 239 F. 3d 1343 (Fed. Cir. 2001).

^⑨GNU, *Why we boycott Amazon*, at <http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html>.

来自于如服务、价格和选择等多种方面。这与上述对美国金融业的研究结论基本一致。该 CEO 强调, 亚马逊既会注重在相关方面不断提高, 也会在使用专利方面更为谨慎。他还提出了如何改革商业方法专利的建议, 其中包括“快专利”(fast patents) 制度, 即通过实施较为严格的授权标准和规定较短的专利保护期(由于互联网传播的广泛性和快速, 赋予商业方法专利 3-5 年的独占期就能够让权利人获得足够回报), 达到“更少、更好、更短”的理想境地。^②

这表明, 即使是如亚马逊公司这样的商业方法专利受益者(至少在表面上), 对于商业方法专利也抱有无奈与反感的复杂态度。拥有更多商业方法专利的美国微软公司也是如此, 它也曾质疑创立商业方法专利的智慧何在。^③

综上所述, 即使在商业方法专利应用广泛的金融和电子商务两大领域, 并未有证据显示商业方法专利对于产业带来了更多的研发投入和利润回报, 相反地, 它却带来了无休止的诉讼和商业经营的不确定性, 增加了企业经营和产业发展的成本。这些都是商业方法专利引起人们较多反感和批评的原因所在。

五、Bilski 案: 一个本应是里程碑案件的幻灭, 终点又回到起点

在饱受责备十年后, CAFC 终于等来了可以亲自推翻其道富案判决的机会。

2007 年, 发明人 Bilski 等就 BPAI 认可 USPTO 驳回其专利申请上诉至 CAFC。该专利申请涉及一种商品(包括期货)贸易对冲风险控制方法, 其要点在于通过一系列商业操作使相关价格固定以减少市场波动所可能带来的经营风险。USPTO 的审查员认为此方法仅涉及抽象概念操作, 没有与一种特定装置相联系, 解决的是数学问题, 不属于技术领域。BPAI 虽然认可审查员的驳回结

论, 但却认为, “技术领域”标准并没有得到判例法支持, 并且也不能仅以发明没有与一种特定装置相联系就驳回其专利申请, 因为发明还可能涉及物质转化。BPAI 认为, 申请人的方法仅涉及抽象概念, 其运用并未产生“实用、具体和有形的结果”, 因而不属于可专利主题。^④

在听证后, CAFC 主动适用“全席审理”程序, 全体 12 名法官悉数参加。CAFC 于 2008 年 10 月 30 日给出内容极为丰富的判决书, 认为上诉人的专利不是可专利主题。体现多数派(9:3)意见的判决结论首先对此前曾流行的几个可专利主题判定标准进行分析。“Freeman - Walter - Abele 标准”由 CCPA 于 20 世纪 70 年代末至 20 世纪 80 年代初确立, 主要用于判断算法的可专利性, 包括考察权利要求是否叙述了一种算法以及算法是否以任何方式应用于物理因素或方法步骤。^⑤ CAFC 认为该标准已不足于判断可专利主题, 因为没能通过此标准的发明仍有可能属于可专利主题。对于道富案确立的“实用、具体和有形的结果”标准, CAFC 也认为是不够的。关于“技术领域”标准, CAFC 认为, 技术或技术领域等概念含义不明确且经常变动, 并且最高法院和它都没有确切地适用过此标准, 在此它也不打算适用。

在放弃这些标准后, CAFC 根据最高法院在 Benson 案、Flook 案和 Diehr 案中的判决, 确立了“机器或转换标准”(machine - or - transformation test), 并把它作为判断方法发明可专利性的唯一标准。该标准的适用可分为两个步骤: 看发明是否与一种特定机器或装置相连; 如果否, 看它是否把一种特定物品(article)转换成不同状态或物质(thing); 如果否, 该发明就不是可专利主题。^⑥ 例如, 对于公共的或私人的法律义务(债)、法律关系或商业风险等抽象事物的转换或操纵, 都不能满足该机器或转换标准,

^②See Jeff Bezos, *Bezos and O' Reilly Spearhead Call for Patent Reform - An open letter from Jeff Bezos on the subject of patents*, published on March 9, 2000, at http://oreilly.com/news/amazon_patents.html.

^③See Larry Downes, *Supreme Court hedges on business method patents*, at http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.

^④See *In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 949-950 (Fed. Cir. 2008).

^⑤See *In re Freeman*, 573 F.2d 1237 (CCPA 1978); *In re Walter*, 618 F.2d 758 (CCPA 1980); *In re Abele*, 684 F.2d 902 (CCPA 1982).

^⑥See *In re Bilski*, 545 F.3d 943, at 961-962 (Fed. Cir. 2008).

因而不是可专利主题。^②

CAFC 拒绝走的更远, 拒绝认定在美国专利法中存在“商业方法例外”, 因此它仍然部分支持道富案结论。^③ 对判决持反对意见的 Mayer 法官指出: “专利制度旨在保护和促进科学和技术的进步, 而非如何实施商业交易的想法……为商业方法提供专利保护缺乏宪法和法律依据, 它可能阻碍而非促进革新, 并且占有应当属于公有领域的事物。”^④

尽管 CAFC 并未明确解释何为“物品”或“特定的机器”, 但它确立的“机器或转换”标准能够在一定程度上限制抽象的商业方法专利, 尤其是未能与特定的计算机或其他装置相联系的商业方法专利。USPTO 对此标准特别重视, 曾于 2009 年 1 月发出通知, 要求审查员使用依据该判决修订过的 MPEP 第 2106 节规定的标准。在适用该标准时, 审查员需要注意两点: 第一, 如果当事人仅对所属技术领域做出限制, 并不足以使不合格的方法转变为可专利主题; 第二, 对处于发明方案之外的非显著的技术改善, 并不能够让不可专利的方法转化为可专利主题。^⑤

CAFC 判决后, 原告上诉, 最高法院于 2009 年 6 月 1 日发出调卷令。在此前的 eBay 案 (2006 年) 中, 肯尼迪大法官在附具意见中, 曾评论一些商业方法专利具有潜在的模糊性和可疑的有效性。^⑥ 在 Laboratory 案 (2006 年) 中, Breyer 大法官 (Stevens 和 Souter 加入) 就拒绝发出调卷令发表反对意见, 认为道富案提出了错误的法律标准, 若依据此标准, 可能把最高法院认为不属于可专利的主题认定为可专利主题。^⑦ 因此就 Bilski 案, 人们对于最高法院充满了期待, 希望它能够对商业方法专利做出态度鲜明的判决, 以此开辟新的历史。最高法院于

2009 年 11 月 9 日开庭审理本案, 于 2010 年 6 月 28 日即法定期限最后一天公开判决书, 显示在最高法院内部对于本案充满了争议。它虽然在涉案方法不具有可专利性问题上一致认可 CAFC 的规定, 但却以微弱优势 (5: 4) 否认了 CAFC 认定的机器或转换标准的唯一性。

关于机器或转换标准在判定“方法”是否为可专利主题中的作用, 最高法院虽然认可它是一种重要的、具有实用价值的线索或调查工具, 但却不认可它是唯一的判定标准。最高法院认为, CAFC 违背了它在 Diehr 案中阐述的两个法律解释原则: 第一, 法院在阐释法律中不应加入立法者没有明确规定的限制和条件; 第二, 除非已有定义, 词语都应当以其“通常、当代和普通的意义”加以解释。^⑧ 而在通常、当代和普通的意义上, 专利法并没有要求方法一定要与机器相联系或者能够转换一种物品至不同形态或物质。USPTO 建议最高法院在理解方法概念时, 应与专利法第一百零一条规定的其他三种可专利主题即“机器、制品或物质组成”相联系, 但最高法院认为, “文理解释原则” (doctrine of noscitur a sociis) 在此并不适用,^⑨ 因为专利法第一百条 (b) 已经给出方法的定义,^⑩ 而其中任何一项内容都没有提示需要与机器或物品转换结合在一起。^⑪

最高法院认为, 从专利法第一百零一条的规定并不能够推出商业方法属于被排除的主题。从该条款的文本看, 方法 (process) 可至少包括一些商业方法。从方法概念的通常、当代和普通意义上理解, 在方法中也不能够排除商业方法。并且, 从专利法第二百七十三 (b) (一) 条明确赋予商业方法在先发明人一种抗辩权出发,

^②See *In re Bilski*, 545 F. 3d 943, at 963-964 (Fed. Cir. 2008) .

^③See *In re Bilski*, 545 F. 3d 943, at 960 (Fed. Cir. 2008) .

^④*In re Bilski*, 545 F. 3d 943, at 998 (Mayer, J., dissenting) .

^⑤See USPTO, *Guidance for Examining Process Claims in view of In re Bilski*, signed on January 7, 2009, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/documents/bilski_guidance_memo.pdf.

^⑥See *eBay v. MercExchange*, 547 U. S. 388, at 397 (2006) (Kennedy, J., dissenting) .

^⑦See *Lab. Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs., Inc.*, 548 U. S. 124, at 136-137 (Breyer, J., dissenting) .

^⑧See *Diamond v. Diehr*, 450 U. S. 175, at 182 (1981); *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3225-3226 (2010) .

^⑨依据该规则, 对于含义模糊的概念, 可从与之联系的相邻词语中寻求更为准确的解释。See *United States v. Stevens*, 130 S. Ct. 1577, at 1588 (2010); *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3226 (2010) .

^⑩35 U. S. C. § 100 (b) .

^⑪See *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3225-3226 (2010) .

也似乎能够推定法律本身就认可商业方法属于一种方法,至少在一些情形下具有可专利资格,否则该条款就没有存在的必要。如果不这样理解,就可能违背法律解释的原则之一,即对任何法律条款的解释都不应使其他条款成为多余。^②

最高法院认为,由于上诉人的发明可作为一种抽象概念被排除可专利性,它就无需进一步解释什么构成了“方法”,而仅需指出第一百(b)条对方法的定义和它在 *Benson*、*Flook* 和 *Diehr* 案的判决。针对如此敏感的议题,最高法院也不愿人们对其判决有歧义性解读,遂申明人们既不应把本案理解为是对 CAFC 道富案判决的支持,也不应理解为企图限制 CAFC 发展新的标准,但新标准应当能够促进实现专利法目的,并且不与专利法规定相冲突。^③

无论是 CAFC 的判决,还是最高法院的判决,其中都有持相同或反对意见的法官附具有详尽论证。这些不同意见非常有价值,它们既反映了关于商业方法专利观点的多样性,也进一步探究了法律解释原则。在最高法院的判决中,主张商业方法不属于可专利主题的有四名大法官,由史蒂文斯撰写的意见 (*Ginsburg*、*Breyer* 和 *Sotomayor* 加入) 纵横驰骋,论证了美国专利法的由来和演变,极富学术价值。他说,由于没有来自国会的清晰指导,法院仅能够依靠有限的文本、历史和功能性线索,而这些线索都指向一个相同结论,即商业方法本身并未被法律所涵盖。^④

因此,尽管 CAFC 对于 *Bilski* 案的判决可称为商业方法专利的里程碑案件,本应在商业方法专利发展史上有所作为,但无奈被最高法院的判决实质地否定,而最高法院的多数意见,无论如何,都算不上经典。最高法院判决的精彩之处,或许只是显示了它对于商业方法可专利问题的多样性意见,以及它所阐述的多种法律解释原则。一个里程碑案件由此幻灭:它深失众望,受到人

们的普遍批评,就是可以理解的了。^⑤

例如,有人认为,最高法院在追求一种中庸之道,遗留很多问题没有解决。它拒绝为商业方法专利划定明确界限,其分歧带来了明显的争议。^⑥ 有人评论说,人们曾经高度期望最高法院能够在模糊的、充斥诉讼的商业方法专利领域做好清理工作,但它却没有成为一个里程碑式的判决,它对专利钓鱼者、专利掮客、专利律师和游说者等发出的明确信号是“继续游戏吧!”^⑦ 美国计算机和通讯工业协会主席也对本案判决持强烈的批评态度。他说,对于被那些仅持有专利而没有业务的专利钓鱼者盯上的公司,它们面临的专利诉讼的不确定性,将会因本案而更加恶化,它们“将被迫探索一个越来越抽象的专利矿藏,增加商业不确定性和法律成本。今天的判决除了专利律师外很少有人受益。”^⑧

拥有数百项商业方法专利的 *IBM* 公司和一些医疗方法领域的生物技术公司或其组织对本案判决表示赞同和支持。*IBM* 认为,该判决和它所主张的商业方法专利保护政策基本一致,即专利法需要保护商业方法专利,但又不能门槛太低,造成商业方法专利泛滥。然而,同样拥有很多商业方法和软件专利的微软公司,以及新兴的谷歌公司等,对于本案基本持批评态度。^⑨

综上,最高法院表面上因所涉发明属于抽象概念而判决认同 CAFC 的结论,然而实质上,它既削弱了 CAFC 在 *Bilski* 案中确立的“机器或转换”标准的重要性,也没有认同它在道富案中确立的“实用、具体和有形的结果”标准。这样做的结果是,美国联邦法院对于商业方法专利的态度,又基本回到 1998 年道富案之前的不确定状态。只是人们现在知道,商业方法并没有被美国专利法明确地排除,一些商业方法可能属于可专利主题,而至于何种商业方法才

^②See *Corley v. United States*, 129 S. Ct. 1558, at 1566-1567 (2009); *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3228-3229 (2010).

^③*Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3231 (2010).

^④*Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3257 (2010) (Stevens, J., concurring).

^⑤See Peter Whoriskey, “High court relaxes limits on patents; But it rejects a claim for a business method”, *The Washington Post*, June 29, 2010, at A07.

^⑥John Schwartz, “Broad View Of Patents On Methods”, *The New York Times*, June 29, 2010, at 1.

^⑦Steve Lohr, “Ruling leaves patent law unclear”, *The International Herald Tribune*, June 30, 2010, at 19.

^⑧*ibid.*

^⑨See John Schwartz, *supra* note 76; Steve Lohr, *supra* note 77.

可能为 USPTO 和联邦法院（尤其是最高法院）所认可，仍处于待定状态，需要依赖今后 CAFC 和最高法院的判决或者国会的立法来澄清。

六、结论与启示

1998 年，当里奇法官写下道富案判决书时，持激进的“支持专利”态度的他可能并未预料到未来十年会成为美国商业方法专利急剧扩张的时代。伴随着人们对道富案普遍、持久和尖锐的批评，USPTO 授予了上万件商业方法专利，在美国金融业界和电子商务业界也引发了商业方法专利的“万家诉讼”。他未必能够预料的，还肯定包括他的判决结论会在十年后为他在 CAFC 的同事以全席审判的方式所实质推翻。他所能聊感欣慰的，可能是美国最高法院以拒绝划定商业方法可专利性界限的方式，继续为“一些”商业方法专利保留着入门资格。在这短短的一个时代，随着所谓信息时代对工业时代的超越，人们也目睹了美国商业方法专利制度的沉浮。

在论述为什么拒绝认定机器或转换为唯一判定标准时，最高法院认为，对于在工业时代发明的方法而言，机器或转换标准可能是足够的，但是对于信息时代的很多发明来说，包括如软件、医疗诊断方法、基于线性规划或数据压缩或数字信号操作的发明等，在判断其可专利性时，该标准却可能带来不确定性。^⑧最高法院还从利益平衡的角度论证它为什么要采取中庸态度，赋予一些商业方法专利保护：“这个（信息）时代把创新的可能性放到更多的人手上，为专利法带来了新困难。随着更多的人尝试革新和为其发明寻求专利保护，专利法面对着在两者之间维系平衡的极大挑战，一是保护发明人，二是不对其他人可以独立地和创造性地应用基本原理所发现的方法赋予独占性。本判决不应被解读为决定在何处维系该平衡。”^⑨显然，最高法院仍是从实用主义角度出发论证商业方法专利及其判定标准的合理性。

那么，从工业时代到信息时代，专利制度的技术性根基是否应当有所变化？最高法院的史蒂文斯大法官坚决否认：“至少从亚述商人时代开始，人们就已创造出越来越好的商业行为方式。然而看起来，无论是（美国宪法中的）专利条款，还是早期的专利法或者现行（专利法）第一百零一条，都没有考虑或公开解释说这些革新是可专利的。尽管要精确定义什么是第一百零一条下可专利的‘方法’是困难的，但历史的线索都汇集于一个结论：商业方法不是一种‘方法’。”“宪法赋予国会促进革新的重要权力。在行使该权力时，国会建立起一套复杂的知识产权体系。在此体系下，可专利主题的范畴是宽泛的，但却并非没有止境。”^⑩

可见，关于商业方法是否属美国专利法下的可专利主题，即使在美国最高法院内部，即使在美国各产业界（包括软件、网络服务、电子商务、金融和法律服务行业等），都充满了争论和不同意见。从 1998 年开始，争论从来没有停止过，相关司法判决和 USPTO 的审查标准也一直处于变动之中。这就是此前十余年间，美国商业方法专利从扩张到重新面临不确定性的时代轮回。

在道富案后的美国商业方法专利扩张年代，美国曾挟 WTO/TRIPS 协议的利器，在世界范围内大力推广其商业方法专利政策，先后在 WTO、WIPO 等国际组织和多个国家或地区产生不同程度的影响。面临着商业方法专利国际潮流，很多国家或地区做出了策略选择。《欧洲专利公约》（EPC）规定单纯的商业方法不是可专利主题。^⑪依据其判例法和审查实践，商业方法需要与“技术特征”相结合，才可成为适格主题。^⑫相应地，欧洲多国都有类似的严格规定，如英国专利法明确规定商业方法不可专利。^⑬一般认为，EPC 和欧洲多国的专利制度基本秉承了专利法的“技术”维度，这与 USPTO 和美国联邦法院强调不以“技术领域”为要素判断可专利主题形成鲜明对照。

^⑧See *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3227–3228 (2010).

^⑨See *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3228 (2010).

^⑩*Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, at 3249–3250, 3257 (2010) (Stevens, J., concurring).

^⑪European Patent Convention, Articles 52 (1), 52 (2) – (3).

^⑫See, e.g., EPO 0931/95 (2000); Guidelines for Examination in the European Patent Office (2010), Part C, Chapter IV–1, 1.2 (ii); Chapter IV–4, 2.3.5.

^⑬See UK Patent Act (1977, amended 2007), Section 1 (2) (c).

我国在1998年之后,也持续面临商业方法专利申请“国际化”大潮的压力,在专利审查实践和管理中遇到很多挑战。我国相关的专利审查政策和标准也有针对性地进行了细化和明确,坚持以“技术特征”为考察商业方法(和计算机软件)可专利性的入门标准,要求专利申请案应针对技术问题,通过技术手段,获得技术效果,以满足专利法对于“技术方案”的

要求,否则相关主题就可能因属于“智力活动的规则和方法”而被排除可专利性。^⑥这与EPC的规定和欧洲专利局的标准基本一致。应当理解,这是判断商业方法可专利性的合理标准,具有坚实的制度理性基础,并非我国作为发展中国家而做出的权宜性政策选择。因此,我们应有理由做理直气壮的坚守,以维系专利制度的合理性和社会效益的最大化。■

^⑥参见我国《专利法》(2008年修订)第二条第二款、第二十五条第一款第(二)项;《专利审查指南》(2010)第二部分第一章第4.2节、第二部分第九章第2节。

新书推介

河南省知识产权局局长、中国知识产权研究会常务理事郭民生的力作《通向未来的制胜之路——知识产权经济及其竞争优势的理论与实践》,是其多年来持之以恒学习的结晶,特别是该书非常鲜明地提出了“知识产权经济”的理论命题,并就此进行了全面深入的理论阐述和实践总结。

“知识产权经济是由传统经济向知识经济演化进程中客观存在的一种以知识产权资源作为主导生产要素,政府、法人与公民依靠现代知识产权制度、政策法律和世贸规则,在创造(创作)、管理、保护和运营知识产权资源,并对资本、人才及其他有形资源进行市场配置、集约经营、管理创新和财富创造的过程中逐步形成的、具有自身运行规律、独特运营技巧和良好发展前景的全新经济形态”。这是郭民生在该书中的论述,是很有意义的探索发现。

知识经济已经为大家所熟悉,而认识并把握知识产权经济还需要社会性共识,郭民生的贡献就在于此。他阐述了知识产权经济的概念体系,确立了知识产权经济理论的基本框架;丰富了知识产权优势理论;界定了知识产权产业的内涵;提炼了知识产权产业的商业模式;构造了知识产权文化的模型;提出了应对知识产权经济及其竞争优势的战略对策,还为此设计了“知识产权经济与知识产权优势综合评价指数”并予以试用。

在知识经济时代,知识产权发挥着极为重要的作用。产权作为市场经济的基础,对我国的重要性日益凸现,作为无形财产的知识产权只有二十多年的历程,伴随着改革开放的深化,更需要进一步的发展。郭民生的这部力作是在知识产权方面有积极意义的探索。■

(中国知识产权研究会副秘书长、副研究员马秀山)

历史考察

作者: [刘银良](#), Liu Yinliang
作者单位: [北京大学法学院、知识产权法学院](#)
刊名: [知识产权](#) **PKU|CSSCI**
英文刊名: [INTELLECTUAL PROPERTY](#)
年, 卷(期): 2010, 20(6)

参考文献(88条)

1. [See Corley v. United States, 129 S. Ct. 1558, at 1566-1567 \(2009\); Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3228-3229 \(2010\)](#)
2. [Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63 \(1972\)](#)
3. [Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, at 309 \(1980\)](#)
4. [See Brenner v. Manson, 383 U. S. 519, at 529 \(1966\)](#)
5. [See Robert M. Hunt, supra note 46, at 17-18](#)
6. [Josh Lerner The Litigation of Financial Innovations \[NBER Working Paper No. 14324\] 2008](#)
7. [USPTO White Paper-Automated Business Methods-Section III Class 705](#)
8. [See US Patent Act of 1790, Section 1; US Patent Act of 1793, Section 1; US Patent Act of 1836, Section 6; US Patent Act of 1839, Section 7](#)
9. [US Constitution, Article I, Section 8, Clause 8](#)
10. [Edmund Burke Commissioner of Patents List of Patents for Inventions and Designs, issued by the United States](#)
11. [USPTO Automated Financial or Management Data Processing Methods \(Business Methods\), White Paper Vet. 1. 43](#)
12. [Justice Holmes, "a page of history is worth a volume of logic", New York Trust Co. v. Eisner, 256 U. S. 345, at 349 \(1921\). 转引自 Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3239 \(2010\) \(Stevens, J, concurring](#)
13. [专利法](#)
14. [See UK Patent Act \(1977, amended 2007\), Section 1\(2\)\(c\)](#)
15. [See, e.g., EPO 13931/95 \(2000\); Guidelines for Examination in the European Patent Office \(2010\), Part C, Chapter IV-1, 1.2\(ii\); Chapter IV-4, 2.3.5](#)
16. [European Patent Convention, Articles 52\(1\), 52\(2\)-\(3\)](#)
17. [Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3249-3250, 3257 \(2010\) \(Stevens, J, concurring](#)
18. [See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3228 \(2010\)](#)
19. [See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3227-3228 \(2010\)](#)
20. [See John Schwartz, supra note 76; Steve Lohr, supra note 77](#)
21. [ibid](#)
22. [Steve Lohr Ruling leaves patent law unclear 2010](#)
23. [John Schwartz Broad View Of Patents On Methods 2010](#)
24. [Peter Whoriskey High court relaxes limits on patents; But it rejects a claim for a business method 2010](#)

25. [Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3257 \(2010\) \(Stevens, J, concurring\)](#)
26. [Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3231 \(2010\)](#)
27. [See Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303 \(1980\) ; J. E. M, Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’ l, Inc, 534 U. S. 124 \(2001\)](#)
28. [See 35 U. S. C. 101](#)
29. [See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3225–3226 \(2010\)](#)
30. [35 U. S. C. \(\) 100\(b\)](#)
31. [依据该规则, 对于含义模糊的概念, 可从与之联系的相邻词语中寻求更为准确的解释. See United States v. Stevens, 130S. Ct. 1577, at 1588 \(2010\) ; Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3226 \(2010\)](#)
32. [See Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175, at 182 \(1981\) ; Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3225–3226 \(2010\)](#)
33. [See Lab. Corp. of Am. Holdings v. Metabolite Labs, Inc, 548 U. S. 124, at 136–137 \(Breyer, J, dissenting\)](#)
34. [See eBay v. MercExchange, 547 U. S. 388, at 397 \(2006\) \(Kennedy, J, dissenting\)](#)
35. [USPTO Guidance for Examining Process Claims in view of In re Bilski 2009](#)
36. [in re Bilski, 545 F. 3d 943, at 998 \(Mayer, J, dissenting\)](#)
37. [See In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 960 \(Fed. Cir. 2008\)](#)
38. [See In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 963–964 \(Fed. Cir. 2008\)](#)
39. [See In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 961–962 \(Fed. Cir. 2008\)](#)
40. [See In re Freeman, 573 F. 2d 1237 \(CCPA 1978\) ; In re Walter, 618 F. 2d 758 \(CCPA 1980\) ; In re Abele, 684 F. 2d 902 \(CCPA 1982\)](#)
41. [See In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 949–950 \(Fed. Cir. 2008\)](#)
42. [Larry Dowries Supreme Court hedges on business method patents](#)
43. [Jeff Bezos Bezos and O’ Reilly Spearhead Call for Patent Reform—An open letter from Jeff Bezos on the subject of patents 2000](#)
44. [GNU, Why we boycott Amazon](#)
45. [See Amazon. com v. Barnesandnoble. com, 239 F. 3d 1343 \(Fed. Cir. 2001\)](#)
46. [See Robert M. Hunt, supra note 46, at 28–29](#)
47. [James Bessen; Michael J. Meurer Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk 2008](#)
48. [See Robert M. Hunt, supra note 46, at 6–9](#)
49. [See Robert M. Hunt, supra note 46, at 5](#)
50. [USPTO Class 705 Application Filing and Patents Issued Data](#)
51. [USPTO, FY 2007 USPTO Performance and Accountability Report, 3. 2. 2](#)
52. [Robert M. Hunt Business Method Patents and U. S. Financial Services, Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 08–10/R 2009](#)
53. [USPTO FY 2009 USPTO Performance and Accountability Report, 3. 2. 2](#)
54. [See USPTO White Paper, at 12–22](#)
55. [In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 1004 \(Mayer, J, dissenting\)](#)
56. [See, e. g, In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 1004–1005 \(Mayer, J, dissenting\)](#)

57. [Douglas L Price Assessing the Patentability of Financial Services and Products](#)
58. [USPTO White Paper, at 9](#)
59. [USPTO Patenting In Technology Classes-Count of 1963-2008 Utility Patent Grants\(Class 705](#)
60. [Count of 2005-2009 Utility Patent Grants\(Class 705\)](#)
61. [USPTO Patenting In Technology Classes,Count of 1963-2008 Utility Patent Grants\(Class 705\)](#)
62. [在1997年,第705类创立之前,相关专利基本处于第395类和第364类\(这两个分类早期分别是第235类分离出来\). See USPTO White Paper-Automated Business Methods-Section III Class 705](#)
63. [USPTO-Patent Technology Monitoring Team\(FTMT\) Patent Counts By Class By Year,Table A1-1 and Table A1-2](#)
64. [See European Patent Convention,Article 52\(1](#)
65. [See Ex Parte Lundgren,Appeal No. 2003-2088\(BPAI 2005](#)
66. [See MPEP\(ζ\) 706. 03\(a\) \(1994](#)
67. [See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218\(2010](#)
68. [See In re Bilski, 545 F. 3d 943\(Fed. Cir. 2008](#)
69. [USPTO Patenting In Technology Classes-Count of 1963-2008 Utility Patent Grants\(Class 705\)](#)
70. [See 35 U. S. C. 273\(a\) \(3](#)
71. [In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 1004\(2008\) \(Mayer, J, dissenting](#)
72. [See Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218, at 3248\(2010\) \(Stevens, J, concurring](#)
73. [William Krause Sweeping the E-Commerce Patent Minefield:The Need for a Workable Business Method Exception 2000](#)
74. [John R. Thomas The Patenting of the Liberal Professions 1999](#)
75. [See AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc, 172 F. 3d 1352\(Fed. Cir. 1999](#)
76. [See Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 525 U. S. 1093\(1999](#)
77. [State Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F. 3d 1368, at 1375\(Fed. Cir. 1998](#)
78. [See State Strec Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F. 3d 1368, at 1373\(Fed. Cir. 1998](#)
79. [See In re Alappat, 33 F. 3d 1526\(Fed. Cir. 1994](#)
80. [See Arrhythmia Research Technology Inc. v. Corazonix Corp, 958 F. 2d 1053\(Fed. Cir. 1992](#)
81. [See In re Bilski, 545 F. 3d 943, at 959-960\(Fed. Cir. 2008](#)
82. [See In re Chakrabarty, 571 F. 2d 40\(CCPA 1978\); In re Diehr, 602 F. 2d 982\(CCPA 1979](#)
83. [See Giles S. Rich, The Principles of Patentability, 14 Fed. Cir. B. J. 135\(reprinted from 28 Geo. Wash. L. Rev. 393, 1960\), at 135-136](#)
84. [Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell, 180 F. 2d 26, at 28\(D. C. Cir. 1950](#)
85. [See Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co, 160 F. 467\(2d Cir. 1908](#)
86. [Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175\(1981](#)
87. [See Parker v. flook, 437 U. S. 584\(1978](#)
88. [See State Stree Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc, 149 F. 3d 1368\(Fed. Cir. 1998](#)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zscq201006016.aspx