

商业软件专利化问题研究

张 冬

(哈尔滨工程大学 人文学院, 哈尔滨 150001)

摘要: 软件版权保护与专利保护存在巨大差异,目前中国并没有实现对软件的实质性保护,只限于版权范畴。美欧日对商业软件专利化研究已经超越是否予以保护的基础性问题,而是潜心于如何最合理认定商业软件专利化的技术认定标准问题,甚至正在启动联合专利直通车的跨国计划。在中国国内技术竞争和美欧日软件专利化大幅革新的推动下,软件专利法议题开始纳入中国专利法修改的考量之列。如果熟悉美欧日的立法现状和认定方法,就会对中国市场上的创意保护及开源软件的相关争议有所释解。可以预见的,中国对商业软件提供实质保护具有重大的创新意义。

关键词: 软件专利化; 保护与限制; 专利法修改

中图分类号: DF523.2

文献标志码: A

文章编号: 1009-1971(2009)01-0083-05

有关是否应给予软件专利化的问题,中国主要通过版权法对其进行保护,然而由于版权仅保护软件的表达形式而不能对其内涵进行保护等无法克服的缺陷,将软件纳入专利法保护的模式近年来获得很高的呼声。对于计算机软件的专利化,美欧日专利局已不存在疑惑,目前更多关注和讨论的是认定专利权时商业方法软件发明所应具备的具体判断标准。相比之下,中国尚处在是否专利化的争论阶段。目前对软件的保护层面上不承认软件专利权;虽然专利局也在受理该类申请,但申请主题只是限定为计算机程序与某种计算机装置的结合。对软件保护尚属观望态度,尚没有采取实质性的保护措施。

就此,笔者拟采用中西纵横类比分析法,通过剖析商业软件专利化的立法现状和认定方法,解释创意保护及开源软件的相关争议,阐述了中国滥用专利权规范中对商业软件提供实质保护的深远意义。

一、浏览美欧日商业软件专利化的立法现状

1995年美国专利商标局规定了软件专利化

的相应审查基准:一是被计算机程序或其他形式软件控制的计算机或其他可程序控制性装置视为一种可专利“机器”(machine);二是在计算机或计算机协助下实施的一系列特殊的操作步骤视为一种可专利“过程”(process);三是当在计算机上动作时,能用来控制计算机以某种特殊方式动作的计算机可读内存,视为一种可专利“制品”(article of manufacture)。1998年开始,美国司法界完全确定了计算机软件可以成为专利法保护的标的。随着美国1998年道富银行(State Street Bank)一案的终审判决,三方专利局重新修改了各自的专利审查指南,增补了许多有关商业方法软件发明的审查指导意见。

欧洲各国在经过长期的辩论后,欧洲专利局于2001年发布了新的审查指南,确认了欧洲专利局近年来在计算机软件上的扩大保护政策。《欧洲专利公约》经历了由否定软件的可专利性到承认软件是专利法保护的客体的转变,公约表示可将计算机硬件系统与软件当成一个整体,如具有技术效果,可授予专利权。

日本于1992年公布《新软件专利审查标准框架方案》将软件发明对象分为用于控制与计算机连接的设备的软件发明;用于控制计算机硬件的软件发明;用于利用计算机硬件进行应用领

收稿日期: 2008-09-16

基金项目: 司法部法治建设与法学理论研究科研项目(07SFB2039)

作者简介: 张冬(1969-),女,山东寿光人,副教授,法学博士,从事涉外知识产权、ADR研究。

域特有信息处理的软件发明;用于控制计算机及相关装置的软件发明,并必须采用物理量控制或用于控制物理量。1997年起,日本又将固化在 CD-ROM 或软盘上的符合一定条件的软件追加为可专利的对象。

二、调查中国商业软件保护的漏洞:识别专利与版权认定的差异

1 认识中国商业软件保护的立法漏洞

通常情况下,中国计算机软件适用版权法保护。《著作权法》第 3 条直接将计算机软件作为作品的一个类型加以保护。《计算机软件保护条例》也是根据版权法来制定的。因为版权法不保护创意,只保护表达形式,在商业软件保护中潜在重大漏洞。

按照版权法的规定,一个商业软件版权保护的内容主要是计算机程序和文档。程序包括源程序和目标程序。程序是一些计算机语言组成的符号系列,就是所谓的源代码。软件的文档含义比较广,法律规定的文档包括软件的使用说明等,这完全就是一篇文章。而软件内容文档可以理解为编写源代码的提纲,好的文档甚至相当于源代码。也有很多个人开发的软件,是不写文档的,这样软件为版权法保护的主要就是源代码。源代码非专业人士不懂是什么东西,其实可以看成是一篇文章,只不过文字是专门的计算机语言。版权只能保护软件表现形式的风险是,一旦程序的思想、结构被竞争对手识破,则版权的保护防线就会被竞争对手轻易地绕过。

技术上,软件这个智力成果至少由两部分组成:技术方案和源代码。而软件更体现智力成果的是技术方案,并不是版权保护的源代码的编写,编写程序是比较初级的工作,不需要太多的技术水准。而技术方案中国法律不予保护,包括现有专利法和版权法。

进一步的剖析中国专利法对商业软件的保护程度。仔细研究会发现,中国《专利审查指南》并没有真正实现对软件的实质保护。该指南将计算机软件发明归为四类,其申请主题必须是计算机程序与某种计算机装置的结合。然而事实上,计算机软件专利与其他类型的专利不

同,构成发明最实质部分的计算机程序部分非常容易与所控制的计算机装置相分离,并且通常是记录在特定载体后直接进入流通领域的;同时,购买者也是将购入的记录载体装入并存储于计算机硬盘后使用的。可见,中国现有的这种专利“保护”并不到位。

2 基于此,我们有必要分析一下软件版权保护与专利保护的差异

其一,内容上,版权法保护形式,专利法保护创意思想。版权法保护的是软件的源代码,软件的核心内容——技术方案创新可以申请专利,适用《专利法》来保护,这样两者结合使软件得到更加完善的保护。

其二,条件上,版权是自动取得,取得的时间以开发完成的时间为依据,一完成即自动取得版权,受到版权法的保护,对软件的内容不进行任何的审查,无论软件源代码写得如何,即自动取得版权,受版权法的保护。专利则必须符合专利申请的条件,需要向专利局申请,是否授予专利权需要专利局进行审查后审批。

其三,时间上,发明专利的保护时间为 20 年,从申请日开始计算,软件版权的保护时间为 50 年,从开发完成之日起就受版权保护。

可见,中国商业软件的立法保护有待于完善,关键问题是专利权认定客体应予拓宽,涵盖对软件程序方案的保护。

三、剖析商业软件专利化的认定:美欧日专利局商业软件专利认定上的比较

商业软件可以受到专利法保护,具体的保护的事项分为三个层面^[1]:程序本身受版权法保护、使用程序的发明受专利法保护及与程序相关的发明(产品、方法)受专利法保护。

1 商业软件专利化的操作原则

(1) 非显而易见性原则

美国专利法第 103 条是关于创造性即非显而易见性(non-obviousness)的原则规定。对于一项商业方法软件专利来说,非显而易见性的审查在于判断该软件是否有技术上的实现手段和技术效果。

在美国专利商标局的一份文件 (Formulating and Communicating Rejections Under 35 U. S. C 103 for Applications Directed to Computer-Implemented Business Method Inventions) 中,专门就与计算机相关的商业方法发明的创造性审查作出了规定。其中列举了一些按照美国专利法第 103 条以不具有非显而易见性为由作出的拒绝申请的例子^[2]。

(2) 在先技术 (Prior Art) 原则

“在先技术”资料的缺乏和不统一成为商业方法软件专利审查的障碍。美国国会通过一项特别法案,向专利局追加拨款,建立这样一个数据库。目前,美国专利商标局已经公布了一份完整的已有商业方法的专利数据库,在先技术的检索在商业方法软件申请的审查上具有举足轻重的意义。

日本修改后的《与计算机软件有关的发明(含与商业方法有关的发明)的审查指南》认为商业方法专利可以作为与软件有关的专利而获得批准,近年来日本特许厅审查四部增设电子商务审查室,这一审查室专门审查在商业方法软件比较集中的 IPC 分类 G06F17/60 的专利申请^[3]。1997 年,日本专利局建立了一个计算机软件数据库 (Computer Software Database 简称 CSDB),到 2001 年 10 月止,该数据库大约包含有 130 000 件日本的非专利文献,日本特许厅第四审查部将其作为一个非常重要的检索资源。各国授予的商业方法软件专利可能会由于在先技术检索的差别而有很大不同的结果。

2 商业软件专利化的认定条件

通常情况下,美欧日对商业软件专利化的认定是从以下三个角度予以判断的。

一是计算机上被执行商业方法申请无论商业方法本身是否被公知还是显而易见,均要求整体方案具有创造性;二是在计算机上被执行商业方法申请作为一个物理整体不要求具有创造性,但商业方法本身是非显而易见的;三是在计算机上被执行商业方法申请作为一个物理整体没有创造性,而且商业方法本身也是公知的和显而易见的,该申请仅仅是将商业方法简单的计算机软件化。

对于美国专利商标局来说,符合上述第一、二项条件的申请可以认为具有创造性,第三项是

没有创造性的。对于欧洲专利局来说,满足第一项条件的申请具有创造性,而第二项和第三项条件的情况是没有创造性的(但是在德国法院,可能持有与美国相同的观点),在日本专利局,第二项和第三项的情况是绝对没有创造性的,即使对条件第一项的判断,也要严格审查其在技术解决方案上的创造性的贡献。

从上述比较而言,以一项涉及人事安排的方法发明来说,欧洲专利局更看重在这样的方法中对技术问题解决贡献的大小,美国专利局很少考虑技术因素,而更多考虑的是效果,日本专利局在以往涉及的有关人事安排的申请案中由于技术含量非常之少,所以大多是遭到驳回的。日本采取了较为严格的审查制度,但随着商业方法软件在互联网上应用的扩大和成熟,日本绝不会让本国的申请人处于不利的竞争局面。

颇具前瞻性的是,三方将把合作框架中的有关商业软件领域中“在先技术”文献检索方面的合作作为重点。三方专利局正在寻求一种可以执行的审查指南以适应三国的专利制度同时也兼顾他国,即“专利审查高速公路网络”。它的研究基于提高各国专利注册的透明度和速度,减少滥用专利权合同和专利权争议的蔓延。譬如,当首次申请局 (OFF) 就某件申请的权利要求作出可获准/可授权决定时,申请人可就相应申请向二次申请局 (OSF) 提出加速审查请求, OSF 则可利用 OFF 的检索与审查结果。在 2007 年 11 月举行的日美欧三局局长会议上,日本专利局 (JPO) 和美国专利商标局 (USPTO) 就自 2008 年 1 月起正式实施“高速公路”达成一致;美国专利商标局与欧洲专利局 (EPO) 则决定将开始试行类似的“高速公路”项目,即欧洲申请人可在“扩展的欧洲检索报告”制度基础上参与该项目。同时,中国对专利审查的国际合作也正在谨慎探索。

3 商业软件滥用认定的方法

各国司法界特别是发达国家的一些法官,对计算机软件的滥用认定主要从两个软件的相似性或完全相同来判断,他们总结了如“SSO 准则”、“抽象检验法”等鉴别办法。通过上述办法可以帮助法官比较准确地对侵犯计算机程序专利权或版权行为予以认定。

一般来说,具体认定和识别滥用软件时通常

选择以下三种方法^[4]:

一是对被识别的软件与正版软件直接进行软盘内容对比或者目录、文件名对比。如果这两者完全一致,就可以认定没有手续而拥有该软件并进行使用或销售者为软件侵权者;如果并非完全一致,而只是大部分一致,就要在这个基础上进行下面的步骤。在比较过程中,要注意三英寸盘与五英寸盘的区别,碰到这样的情况时,最好将比较的内容列于纸上,更方便识别。

二是安装成功后,要进行使用过程对比。使用过程中涉及的加密、解密过程选择暂且不去管它,只是对使用过程中的屏幕显示、功能、功能键、使用方法以往范例等进行对比,特别是对于屏幕显示,要仔细对其普通文显和下拉、弹出菜单的方位、内容、选择项等进行对比。

三是代码对比。计算机程序指为了得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列,或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语言序列,包括源程序和目标程序。源程序指的是可以由人类理解的高级语言如 C 语言、FORTRAN 语言等组成的代码序列,它必须进行编译才能被计算机所运行。一般来讲,计算机软件单独以源程序方式向外传播的情况较少,大多是以目标程序的形式向外传播,而不向外公布其源程序。

四、结 语

毋庸讳言,中国仍处在是否开展商业软件专利化的争论阶段。主张非专有模式的“开放源代码软件”人士坚决反对专利权保护延展到商业创意、商业软件呼吁在中国行政化地推广 Linux 操作系统。^①笔者对此不敢苟同。不可否认的,商业软件作为产品,已经成为世界各国的

重要进出口类别,更是一国迎战未来创新时代的重要竞争工具,没有对商业软件的真正专利化保护,必将阻碍国际贸易和本国计算机技术的长足发展;^②同时,对滥用规制的司法执行上,只限定在对版权层面上的个体物件的保护,对更多超物件的侵权行为将无法执行滥用规制,创意的模仿为同行业不耻,但是这并不构成版权法上的滥用,这将导致知识产权法律体系调整范围上的重大缺失^[5]。

国际上,将计算机软件纳入到专利法的保护体系已经是大势所趋。但是基于专利法在知识产权法律体系中具有最强的排外性,一旦发明创造获得专利权,软件专利权人在一定期限内拥有了对其软件专利发明的垄断权。所以中国采取逐步实现软件专利化的审慎态度,从这个角度讲,也有一定道理。

但是,权衡经济和法律利害,上述基于开放源代码的目的而推迟商业软件专利化进程的呼吁不值得考虑;我们需要敦促的,应是切切实实地完善中国滥用专利权中商业软件保护认定的操作规范,这对于中国构建知识产权自主体系具有现实而深远的社会意义。

参考文献:

- [1] 应明. 计算机软件程序专利保护在美国的发展趋势 [J]. 知识产权, 2001, (1): 41.
- [2] BOUDREAY K. Does Opening a Platform Stimulate Innovation? The Effect on Systemic and Modular Innovations [J]. Social Science Research Network, 2007, (1).
- [3] [日] 吉藤幸朔. 专利法概论 [M]. 宋永村、魏启学, 译. 北京: 专利文献出版社, 2004: 45-46.
- [4] 张平. 论商业方法软件专利保护的创造性标准 [J]. 知识产权, 2003, (1): 69.
- [5] MANN R J. Commercializing Open Source Software: Do Property Rights Still Matter? [C] // 20 HARV. J L & TECH. Berkeley: The Berkeley Electronic Press, 2006.

^①开源软件的英文为 open source software 简称为 OSS 直接的字面意思是公开源代码的软件,软件既然连源代码都公开,因此开源软件具备可以免费使用和公布源代码的主要特征。引自 Richard Stallman The GNU.

^②创意产业之父霍金斯 (John Howkins) 在《创意经济》一书中第一次提出了创意产业这个概念,“资本时代已经过去,创意时代已经到来”。

Legal Review on Commercial Software Patentability

ZHANG Dong

(School of Humanities, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

Abstract There are huge differences between the software copyright protection and patent protection. And as for software today, China provides merely with protection of copyright rather than full scopes. Compared with the United States, EU and Japan, their focus is just on how to reasonably identify the technology standards of patentability in practice, instead of the basic theory of whether to protect or not. And they even have issued a united plan of multinational software patentability. As for the hot conflict between open source software and innovation protection, this paper will definitely have made sense the conflict trend if expbring particular legal development and identification method of developing nations. Thus commercial software patentability has a significant innovative meaning.

Key words software patentability, protection and limitation, patent law modification

[责任编辑 王 春]