

质疑电子商务商业方法的专利保护制度

万小丽¹, 苏芳荔²

(1. 华中师范大学 法学系; 2. 华中师范大学 信息学院, 湖北 武汉 430079)

摘要: 尽管电子商务商业方法专利保护已经成为事实, 但是我们应该正视商业方法确实不具有适格性和可专利性, 并且它本身的特点与专利法相冲突, 更何况当前电子商务商业方法专利的泛滥在很大程度上损害了社会公众利益。因此用专利保护是值得怀疑的。有必要另辟蹊径——实行特殊保护。

关键词: 电子商务商业方法; 适格性; 可专利性

中图分类号: F724.6

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2005)07-0178-03

0 前言

自从美国确立对商业方法的专利保护以后, 电子商务领域以商业方法专利为特征的“圈地运动”愈演愈烈。在此进程中, 2000年10月3日, 美国众议院共和党议员 Rick·Boucher & Howard·Berman 提出了一项旨在加强和完善商业方法的议案《商业方法专利促进法》^[1], 引起了巨大的轰动。商业方法专利似乎已经成为国际立法发展的一个新趋势。然而, 美国专利商标局所授予的一系列有关商业方法的专利遭到社会各界的普遍质疑, 甚至有人认为美国专利制度正在“崩溃”。这说明商业方法专利保护制度本身存在很多缺陷。

1 从专利制度本身质疑电子商务商业方法的可专利性

1.1 适格性

所谓适格性, 指是否属于专利保护的客体。我国传统的专利权客体包括发明、实用新型和外观设计。发明是指利用自然规律和规则, 运用自己的资金和智力创造出来的, 用以解决技术领域某一特定问题的新技术方案^[2]。所以那些没有利用自然规律的智力活动规则和方法都被排除在专利保护的范

围之外。纯粹的商业方法或经营管理方法就是一种智力活动的规则或方法, 当然不具有专利的适格性。我国《专利法》第25条明确规定智力活动的规则和方法不授予专利权。以美国而言, 根据1908年第二巡回上诉法院对 Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. 一案的判决, 认为餐馆记帐的商业方法不能获准专利, 而衍生出商业方法系专利保护之例外的见解, 认为商业方法并非专利法所保护之标的。后来为什么180°的大转弯确立对商业方法的专利保护, 有其原因——众所周知, 美国的软件产业在各国中是最发达的。如果专利法能够在商业方法的专利法保护方面有所突破, 那么计算机软件的专利保护问题也就随之解决。所以在美国貌似公允、全面的做法后面, 包藏着企图利用自身在该领域的领先地位垄断巨大经济利益的野心。后来, 美、日、欧对电子商务商业方法的专利审查已经避开适格性的审查, 直接通过“第一道门槛”。这是他们为了达到目的而采取的措施, 但是理论上还是站不住脚的。

1.2 可专利性

(1) 新颖性。新颖性, 是指申请专利的发明创造不属于现有技术 (或者叫在先技术), 即“在申请专利前从未被公开, 因而从未被公众所知或使用过”, 换句话说, 如果某项技

术在申请专利之前已经存在, 是一种“公开技术”, 则其新颖性就丧失了, 不得再申请专利。如果丧失了新颖性, 就算是已经被核准的专利, 事后也可能因此而被宣告无效。而商业方法有相当一部分是已经公开使用过的, 只是通过计算机软件或网络技术一包装, 便摇身一变成为申请专利的法定标的, 它的新颖性是值得怀疑的。比如说 priceline.com 的逆拍卖方式专利, 它的新思想在于“不是销售方而是购买方在 Internet 上规定价格和购买条件, 然后由销售方竞卖的经营方式”。在现实世界中, 价格洽谈及支付保证都是通过中介使用和逆拍卖专利一样的方法来进行的, 然而, 这一交易方式在电子商务中几乎没有。priceline.com 的高明之处就在于把现实社会中的商业方法系统化, 搬到电子商务中即取得专利。

而且对于电子商务商业方法专利的新颖性的判断十分困难, 因为没有足够的“现有技术”资料作为参照。我们知道商业方法专利的提出和实践只是近几年的事, 再加上以往的商业方法仅仅停留在管理者的脑海里, 有的甚至是一种商业秘密, 很少有人以文字或其他形式记录下来, 所以专利审查部门没有足够的技术资料来对每一项商业方法专利的新颖性进行判断。在这种情况下,

收稿日期: 2004-12-06

作者简介: 万小丽(1980-), 女, 四川江油人, 华中师范大学法学系硕士研究生, 研究方向为知识产权法; 苏芳荔(1981-), 女, 河南泌阳人, 华中师范大学信息学院硕士研究生, 研究方向为教育信息化。

美国出现了一种高额奖金悬赏“现有技术”的网站,以奖励那些首先找到“现有技术”的人。

(2)实用性。在此我们先来考察电子商务商业方法的实用性,因为商业方法在电子化之后很容易通过这方面的考察。在软件领域中,要符合这样的条件是轻而易举的事,因为软件是为了要达到某一特定功能而存在的,自然在执行后会产生实质的、具体的及实用的效用。电子商务商业方法中的软件程序(program)和通过计算机运行的控制系统(system)本身就是实用性的最好证明。例如,一位新西兰妇女获得了一项专利名为“整合界面用于卖主/产品指南的互联网站”(Integrated interface for Vendor/product Oriented Internet Websites)(第 5895454 号)。该技术是使用单一购物车通过不同网站进行购物的方法,它简化了网上购物过程,允许顾客从不同的网站上使用全球购物车来购物^[9]。从这个例子可以看出电子商务的商业方法的目的性很强,实用性是显而易见的。

(3)创造性。创造性是发明获得专利的又一实质性条件,美国称之为“非显而易见性”。我国《专利法》第 22 条第 3 款规定“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比较,该发明有突出的实质性特点和显著的进步……”。

正如前面所述,“在先技术”资料的缺乏,导致很多早已存在的商业方法,只不过是先被应用到网络中来,或更有甚者仅仅是作一些技术上的包装,便去申请了专利,其新颖性和创造性都是值得怀疑的。这在“一次点击”专利中体现得淋漓尽致。Amazon 公司申请的“one click”专利技术也就是当顾客上网消费时,系统自动将顾客的基本资料以及购买记录加以储存,使得以后再上网站则无需重复填写资料便可以进行消费设计,用户只需要一次点击即可将账单及送货信息安全地存储起来,完成购物过程。这只不过是购物过程最简化,很多其他经营者都已经采用了这一技术,只是没有申请专利而已,根本谈不上有突出的实质性特点和显著的进步。正因如此,在 1999 年 10 月就发生了 Amazon 公司控告 Barnes and noble 公司的“Express Lane”侵犯自己的专利权。为此, Barnes and noble 公司只好增加一道确认步骤而成为“二次点击”。这样的专利不仅失去

创造性,而且还在一定程度上阻碍了经济的发展。

美国现在已经不再重视电子商务商业方法的技术上的实现手段和技术效果,而用实用价值来代替技术价值。按照美国法院说的:“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊功能并符合软件要求就成了一台特殊用途的计算机”^[10],而这台计算机上运行的商业方法软件就具有了实用性。这些关于是否有技术效果的审查对于一个计算机应用软件来说太容易满足其标准了。结果是美国对商业方法的专利审查已经演变成新颖性和实用性的审查,而“在先技术”的缺乏和计算机网络的应用又使新颖性和实用性的审查变得容易。那么,商业方法的专利审查根本没有完全符合发明专利的标准,也就不能成为真正的发明专利。

2 从电子商务商业方法的特征质疑专利保护的妥当性

(1)超地域性。用于互联网的商业方法跨越时空,使地域范围和边界问题变得格外复杂,任何一个人在世界的任何一个角落,只要有条件接入网络就可以获知某一商业方法,并可以利用这一商业方法进行商务活动。这与地域性很强的专利权形成一种冲突。如果电子商务商业方法用专利来保护,会导致基于地域性保护的专利权人对互联网上的侵权行为只能表示莫大的无奈;另一方面网络经营者会经常遭遇突如其来的侵权诉讼。如果专利权人和未经许可使用专利的人不在同一国家,其诉讼管辖的选择更是纷繁复杂。

(2)更新快。因为商业方法专利是传统商业方法和 IT 技术的结合体,与传统技术相比,高新技术的更新速度相当快,发明专利的保护期限对于电子商务商业方法而言过长,足以使原有技术更新换代,失去生命力。我们应缩短对电子商务商业方法的保护时间,3 至 5 年比较合适。另外,将商业方法转化成“网络版”所耗费的工作量与垄断权所获得的利益不相称,所花时间和成本远比其他发明要少得多,同样给予 20 年的保护,显失公平。

(3)通用性。很多行业方法都是某一行业的基本经营管理模式,就像在先分析的“one click”技术。倘若这些基本技术都被授

予了专利,那么要想进入这一行业的经营都必须为使用这些基本技术而支付使用费,沉重的商业负担会阻碍竞争,阻碍这一行业的发展。即使用专利来保护电子商务商业方法,那么我们要确定保护的实质部分是 idea、program 还是 system。现在专利权人都想锁定在“idea”这一部分,扩大自己受专利保护的范 围,就是说,只要运用了同一思想,不管它是何种程序或系统,都将构成侵权。然而,事实上很多“idea”在被申请专利以前早就存在,而且是通用的商业经营方法,在专利化后,成为限制非专利权人进行电子商务活动的武器,是不公平的,同时也扼制了网络环境下的竞争与创新。

3 从公众利益与专利权人利益的平衡质疑电子商务商业方法专利

专利权具有很强的专有性、独占性、垄断性,表面上看它似乎是为了保护专利权人的“私权”而设置的,是国家赋予某一发明创造人的“特权”。但是,恰恰相反,“专利立法的着眼点主要不在保护个人权利,而在争取和维护社会利益”^[11]。专利制度的宗旨在于鼓励发明创造和技术公开,促进科学技术的进步和创新。于是,我们需要在公共利益和个人利益之间寻求平衡点。

如果伯纳斯·李当初为自己的万维网发明申请专利或是限制它的使用,今日的互联网很可能是另一番面貌。正是伯纳斯·李和同事、比利时科学家罗伯特·卡约当年的无私奉献,使得任何需要的人都可以免费使用万维网,互联网也因此以前所未有的速度获得了发展。伯纳斯·李牺牲了自己可能拥有的专有权,维护了公众利益,促进了整个社会的发展。从某种意义上讲,他才是真正维护了专利制度的尊严。然而“当前的软件专利保护的发展有些失控了”^[12]。偏离了专利制度的宗旨,湮灭了社会公众利益。伯纳斯·李认为,当前时兴的软件专利保护(包括电子商务商业方法的专利保护)不仅会压抑研发人员的创造力,也不利于新技术的广泛传播和应用。至今,他依然坚持着自己当年的理念,坚决反对对全球专利权和版权保护的泛化趋势。

美国近年来授予了很多电子商务商业方法专利,致使专利制度走得太远,使天平偏向于专利权人利益,损害了公众利益,结

果是阻碍了网络经济的发展,有悖于专利制度的宗旨。表现如下:①有相当一部分商业方法是基本的经营管理模式,是进入相关行业的基本技术。如果垄断权扩大到人们进行日常的商业活动也落到侵权的范围里,就成了不合理的垄断^[1]。社会公众失去了合理的使用权。②网络经营者在开展商业活动之前得须彻底调查其经营计划是否侵犯了他人的专利,降低了经济效率,商业方法发明专利不仅没有能成为再次创新的跳板,反而成了被起诉侵权的火种,使众多电子商务经营者面临法律风险的恐慌。或者经营者向专利权人申请许可使用,多种商业方法专利许可费加重了商业成本,阻碍了竞争,而且势必会使竞争者抬高售价,对消费者不利。③电子商务方法有时具有唯一性,即在某一交易领域可能只有一种交易方法,没有其他方法可以选择,如果将这种电子商务方法授予垄断权,同样也会限制社会的发展,难以与社会公众利益相协调。④许多所谓的商业方法专利是那些存在多年的传统商业方法仅仅被计算机软件化后的结果,对于一个程序员来说,他可能不需要太多的创造性劳动就可以完成一件发明,这是与专利制度的基本精神相违背的,这种低质量的专利大量泛滥会让专利制度失去尊严。专利法是要保护有创造性的发明,鼓励发明,不是为了保护专利权人的利益而牺牲社会的进步与发展。电子商务商业方法专利保护已经危及社会公众利益,我们应该正视这一点。正如伯纳斯·李所说:“对软件的专利保护已经危及到推动互联网技术发展的核心精神。”到此,我们是不是应该反省一下用专利制度来保护电子商务商业方法是否合适?

4 对电子商务商业方法保护方式的设想

从上述分析我们不难看出,电子商务商业方法的专利保护与传统的专利法格格不入,而且从某种程度上讲阻碍了电子商务的发展。所以,我们应该寻求特殊的保护方式。我认为可以将之单列在其它知识产权的范畴更为恰当,使其与商业秘密、集成电路布图设计等并列。理由是:第一,商业方法毕竟是人们的智力活动创造的成果,理应由知识产权来保护。第二,用专利保护又产生种种冲突。第三,著作权法保护计算机软件,但我们知道著作权法对计算机软件的保护力度是不够的,这也是美国及其他西方国家极力用专利保护商业方法从而起到保护计算机软件的原因。电子商务商业方法包括计算机软件那一部分,除此之外还有方法和控制系统。再者,基于电子商务商业方法的较高经济利益,需要给予较强的专有权,所以用著作权保护也是不妥当的。第四,商标法肯定不能保护商业方法,因为它不是标记。实质上,传统的商业方法是不受保护的,更确切地说的不受公开保护的,有些可以作为商业秘密来保护。然而现在正是将其运用于电子网络之后被迫公开,又因其蕴含有巨大的商业价值,人们开始重视对它的独占权。那么,将电子商务商业方法单列在其它知识产权范围内给予保护是可行的。

我们可以借鉴一些著作权法和专利法的有关规则和方法,通过保护计算机软件或程序、系统,来间接保护一些新颖的商业方法。也可以参考商标权的保护方式,在相同或近似的领域内对软件程序“program”和控制系统“system”进行保护,这样也可以防止因为单纯的保护商业方法“idea”而泛化保护范围导致不公平竞争。笔者考虑应该从两个层次上来保护电子商务的商业方法:第一个层次,通常在一定领域内只保护其软件程序“program”和控制系统“system”。原因是有一

大部分电子商务商业方法实质上是传统商业方法的电子化或者网络化,如果保护到商业方法“idea”,会对已经使用的人不公,甚至还会造成对基本商业模式的垄断,阻碍行业的发展。第二个层次,对确实具有新颖性和创造性的商业方法“idea”给予专有权保护。知识产权的宗旨是鼓励创新的,不乏有人会想出新奇有效的商业方法,我们应该激发这些人的创造力,推动社会进步。通过这两个层次的保护,既避免了不公平竞争和泛化垄断,又激发人们努力创新。借鉴其他知识产权的保护方式,我们可以立一项为电子商务商业方法权,至于具体的权利内容以及保护规则有待进一步论证和思考。在我国立法者徘徊之际,希望本文能引起他们一些思考。

参考文献:

- [1] 巫玉芳. 2000年美国《商业方法专利促进法议案》评析[J]. 电子知识产权, 2004, (5): 50.
- [2] 吴汉东. 知识产权法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2003. 104.
- [3] 巫玉芳. 美国互联网上商业方法专利保护简介(上)[J]. 电子知识产权, 2002, (3): 38.
- [4] 张平. 论商业方法软件专利保护的创造性标准——美、日、欧三方专利审查之比较[J]. 知识产权, : 25.
- [5] 衣庆云, 谭立荣. 论专利法是社会本位法[EB/OL]. http://www.sipo.gov.cn/sipo/zcl/wzz/20011011_1512.htm.
- [6] 万维网之父. 互联网被束缚了[EB/OL]. http://gb.chinabroadcast.cn/2001/2004/06/21/144@203381_1.htm.
- [7] 张平. 美、日、欧在商业方法软件上的专利保护之争[M]. 北京: 知识产权出版社, 2002. 180.

(责任编辑:汪智勇)

Oppugning Patent Protection for Business Method of E-commerce

Abstract: Although it has been a fact that business method of e-commerce is protected by patent, we should confront reality that it is not competent and patentable, and its features collide with patent law, even current business method of e-commerce patent is overrunning to damage the social public benefits. Therefore that brings us on oppugning patent protection for business method of e-commerce. We must find another Way—a sui generis system.

Key words: business method of e-commerce; competence; patentability