

商业方法专利化对我国 电子商务的影响及其对策

张 斌 盛

摘要： 电子商务巨人 Amazon 公司诉 Barnes & Noble 公司专利侵权案标志着美国已将商业方法确定为可专利的主题，对此世界各国态度不一。商业方法专利化虽然是从保护创新出发，但它却给电子商务的发展带来诸多不利影响，如新颖性如何保证、管辖权的国际协调等。这些问题的解决，创新是根本，在创新的基础上，将自己创新的技术和方法在国内外寻求法律保护。与美国公司发生商业方法专利纠纷时，尽量避免美国法院行使管辖权，以减少我国电子商务企业因美国商业方法专利化而遭受损害。

关键词： 商业方法专利；电子商务；影响；对策

中图分类号： F 724.6 **文献标识码：** A **文章编号：** 1006-1894(2002)02-0001-04

商业方法专利准确地说应该叫“含计算机软件的商业方法专利”，由计算机软件和商业方法两个部分共同组成，其实质是通过计算机软件来实现商业方法。随着科学技术的突飞猛进，知识产权保护日益受到世界各国的重视，技术领域大规模的“圈地”运动正如火如荼地进行着。Internet 商业化和社会化使电子商务出现前所未有的增长势头，电子商务领域以商业方法专利为特征的“圈地”运动一经上演，就异常惨烈地摆在众多电子商务企业面前。1999 年 10 月 21 日全球知名的电子商务巨人 Amazon 公司诉另一家电子商务公司 Barnes & Noble 专利侵权案使商业方法的可专利性问题趋于国际化，本文主要讨论商业方法专利这一新生事物对我国电子商务的影响，并就此提出相应的对策。

一、问题的提出

1999 年 9 月 28 日，美国专利商标局(USPTO)授予 Amazon 公司一项名称为“通过通讯网络订购货物的方法及系统”(俗称“一次点击”)的专利权。得到专利权不足一个月，1999 年 10 月 21 日，Amazon 公司就将它作为锐利的进攻武器刺向它的头号竞争对手 Barnes & Noble 公司，诉 Barnes & Noble 公司侵犯其“一次点击”专利权，因为 Barnes & Noble 公司的经营模式中也使用了“一次点击”的功能。于是法院于 1999 年 12 月 1 日签发禁令，禁止 Barnes & Noble 公司在该案审理期间使用“一次点击”方法。虽然尚无法估计该禁令对 Barnes & Noble 公司圣诞节销售高峰期销售额带来多大的影响，但 Amazon 公司通过获取商

业方法专利权来达到打击竞争对手以增强自己竞争地位的效果显而易见。

此案在业界引起激烈的争论。国内外电子商务界和知识产权界人士之所以对于本案高度关注,不在于此案是否被认定侵权,其焦点在于,如果商业方法这类主题一旦从法律上确认了其可专利性,将会对电子商务未来的发展带来何种影响。关于商业方法是否应该被授予专利权世界各国意见不一。

以美国和日本为代表的国家赞同授予商业方法专利权。他们认为:专利权的实质在于保护人们的发明创造,因此商业方法领域的发明创造也应该受到专利权的保护,以鼓励人们的发明创造。这一点虽然美国和日本国内理论界一直争论不休,但两国政府态度明确。1999年美国法院对“一次点击”商业方法专利侵权案的判决为商业方法专利化确定了法律地位,同时也极大地推动了该领域的专利发明与申请。据美国专利商标局报道,该局仅在1999年就收到2600余件商业方法专利申请书,同时基于之前的申请,共对600余件商业方法授予专利权。同样,日本也赞成授予商业方法专利权。日本第2756488号专利——图形广告方法(Map Advertising Method)即属于商业方法专利,只是在日本通常被称为“商业模式专利”。

以欧盟为代表持反对授予商业方法专利权的国家认为:专利权应授予技术领域的发明创造,而商业方法属于商业领域而不属于技术领域,不应授予其专利权,即使该商业方法应用于电子商务领域也不例外。欧盟于10月9日发布了一份咨询文件,在咨询文件中,欧盟建议将现行的《欧洲专利公约》修改为:“专利技术应该授予任何技术领域的任何发明。只要它是新的、具有创造性和工业实用性”。文件认为计算机实施的发明,如果要获得专利保护,应显现出技术效果。仅仅是利用已知的自动化技术,则该发明不具备创造,不应授予专利权。

我国专利制度主要借鉴欧盟的专利制度。目前,对含计算机软件的商业方法能否取得专利权我国政府持谨慎态度,认为计算机软件应该用著作权法保护。根据中国专利局颁布的自1993年4月1日起实施的“专利审查指南”的规定,原则上只有当计算机程序能够产生技术效果,构成一个完整的技术方案时方才具备可授予专利权的条件。而商业方法,因被视为是一种智力活动的规则和方法以及并未产生技术效果和不构成完整的技术方案,目前尚不作为专利权的授予对象。

二、商业方法专利对电子商务的影响

1. 商业方法专利的新颖性难以保证,使得电子商务领域的专利独占权与公用权之间的冲突更加激烈 独占权与公用权是专利领域的一对矛盾,专利权人一旦拥有了独占权同时就剥夺了公众的公用权。这一矛盾虽然一直存在,但在商业方法专利化后尤其突出,造成这对矛盾突出的重要原因主要是目前商业方法专利的新颖性难以保证。一项技术要想获得专利权,必须具备三性,即新颖性、创造性(非显而易见性)以及实用性。实用性一般容易满足,然而,在新颖性的判断方面专利审批部门遇到了前所未有的困难。专利技术的新颖性主要是指:该技术在提出专利申请之前从未被公开,因而从未被公众所知或使用过。专利审批部门在对专利进行审查时判断此项技术是否具有新颖性,主要依据就是“已有技术”,且更多的是依据公开出版物(包括以前申请的专利)。但是,我们知道商业方法专利的提出和实践

只是近几年的事情,再加上以往商业方法往往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将其记录下来,因此,专利审查部门没有足够的技术资料来对每项商业方法专利的新颖性进行判断。然而,如果在新颖性不能够被保证的情况下作出授权的决定,专利权人享有了该技术的独占权,这无疑将侵害公众的利益,剥夺了本可以自由使用该技术的电子商务企业使用该技术的权利,使其在竞争中处于不利地位。

日前,美国专利商标局授予的很多商业方法专利都被认为是缺乏新颖性而应该被撤销的。更有意思的是现在出现一种高额奖金悬赏“已有技术”的网站,这个网站提供一种悬赏机制,以奖励那些首先找到“已有技术”的人。

2. 专利的地域性特征与电子商务的无国界性的冲突 专利权带有地域性特征,即在一国获得专利权,在另一国不具有约束力。譬如,在美国获得的专利而在中国没有得到专利权,中国的企业在中国境内生产、使用及销售同类产品则不构成侵权。但因为电子商务显著优越于传统产业之处就是其超越国界的特性。正是因为电子商务这一优势,使得电子商务企业不论规模大小、资金实力的强弱以及市场营销能力如何都面临着同样大小的国际市场,这也正是电子商务得以蓬勃发展的重要因素之一。而美国商业方法专利在电子商务领域的广泛应用使专利权的地域性与电子商务的无国界性的冲突难以调和,两者的冲突集中表现在如果发生专利侵权诉讼,其管辖权如何确定。

举一个简单的例子,假如有一项商业方法在 A 国取得专利权,而 B 国对商业方法是不授予专利权的,因此该商业方法在 B 国无专利权。现在 B 国无专利权的一家电子商务企业使用了该专利,而且 B 国这家电子商务企业的客户很多是在专利权所在国 A 国网民。如果发生专利侵权诉讼到底由哪一国的法院受理是一个至关重要的问题。如果认定诉讼案的管辖地是具有专利权的 A 国,则 B 国这家电子商务企业属于侵权行为;反之,如果认定诉讼案的管辖地在 B 国,则由于专利的地域性特征,B 国的电子商务企业的行为不构成侵权。由此可见,由于管辖地的认定不同,不同的法律适用导致不同的结论。

上述假设,如果发生了专利权的跨国许可和转让,那么侵权认定就更麻烦了。法律适用又会引起争议,在电子商务领域又会多一个平行进口的问题。从这些情况来看,如何保护商业方法专利对专利权人自身而言也不是一件轻松的事情。

3. 商业方法专利化增大了电子商务的经营风险,阻碍了电子商务领域的技术创新

美国专利法采用的先使用原则,也就是说对于早年诞生的技术,作为最先使用人(发明人)可能先不申请专利,以便观察这项技术的商业价值,甚至坐视该项技术的使用与普及,几年后只要发明人愿意可以提出专利申请,一旦获得授权,作为专利权人,可以要求其他使用人停止使用或交纳许可费等。这种“回马枪”式的做法令其他经营者十分头痛且无可奈何。故有人称这种专利为“潜水艇”专利,也有人称其为埋在电子商务领域的“地雷”。

电子商务的特点之一在于电子商务企业不论规模大小、起步先后、国别如何在竞争中几乎处于平等地位,商业方法专利的出现很有可能破坏这种竞争机制。Internet 用户呈几何级数增长,网络环境“一切免费”是主要原因之一,可商业方法专利的出现与“一切免费”恰恰相反,很可能导致电子商务领域的关键方法被少数几个大公司掌控,未来的起步者必须花费大量的时间和金钱穿过重重法律障碍,而没有更多的精力创新。

三、我国发展电子商务应采取的对策

电子商务是我国正蓬勃发展的一项产业,全球经济一体化以及电子商务全球化将使中国电子商务企业不仅需要面对日益变化的中国市场及其法律环境,而且还应关注西方主要国家电子商务发展进程中的市场与法律环境之变化。对许多中国电子商务公司而言,国外商业方法专利化无疑会对他们的全球竞争策略产生相当大的影响,因为如果竞争对手将某种商业方法申请专利,并获得授权,则将意味着可以据此诉中国公司侵权。对此,中国公司根据其自身情况可以考虑采取以下的措施:

1. 电子商务企业应该提高自身的知识产权保护意识 近年来,我国政府加强了知识产权宣传和教肓,取得了显著成果,但因为我国起步较晚,知识产权保护的整体水平还不高,大多数企业的知识产权保护意识还比较弱,因此,我国的电子商务企业必须充分意识到未来的竞争将是具有自主知识产权的高新技术的竞争,加强知识产权保护刻不容缓。专利保护是法律保护的一种,虽然我国目前还不对商业方法授予专利权,但我国电子商务企业可以一方面使用对有关网页界面的版权保护、对商业秘密的反不正当竞争保护,辅以服务商标的商标、品牌保护等方法对企业进行知识产权保护;另一方面,可以将自己具有良好发展前景的商业方法申请国际专利,向给予商业方法专利权的国家申请专利。具体做法是:第一步先就该商业方法向中国知识产权局提出专利申请。我国专利法规定要向国外申请专利,首先必须先申请中国专利而不论这种主题在中国是否属于可授予专利权的主题。第二步再向授予商业方法专利权的国家提出专利申请,以使本公司的商业方法在客户集中国获得专利保护。

2. 在认真研究竞争对手所在国有关管辖权的法律规定和通行做法的基础上,加以灵活运用,以免在发生诉讼时由于管辖权问题而处于不利地位 在进行国际贸易时,要密切关注竞争对手申请商业方法专利的情况,评估被指控侵权的可能性,适时地调整自己的竞争策略。可以根据美国法院通常根据网站经营者同网上消费者互动程度来考虑美国法院对中国电子商务企业从事全球电子商务时可能发生的管辖权的问题,采取相应的营销策略与技术措施,以避免发生侵权诉讼时美国法院行使管辖权。

3. 努力加强自身电子商务经营方法的改进和技术进步 要在竞争中处于优势地位,技术创新才是根本。美国商业方法专利的不断涌现,是因为更新、更好的商业方法和技术的不断涌现。专利竞争也就是方法和技术上的竞争,电子商务企业一定要加强电子商务经营方法的改进和技术的提高,并加以保护,只有这样才能赶超国际领先水平,才能在激烈的国际竞争中立于不败之地。

(作者单位:华东师范大学)

参考文献:

- [1] Rochelle Cooper Dreyfuss(2000) "Are Business Method Patents Bad for Business?" 16 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 263.
- [2] John Fry(2001) "Assessing and Minimizing the Risks of Business - Method Patents" From <http://www.gigalaw.com/articles/>. 2001.9.8
- [3] 巫玉芳:"2000 年美国《商业方法专利促进法议案》评析",《电子知识产权》2001 年第 5 期,第 50-52 页。
- [4] 张平:"计算机软件专利保护观念在电子商务环境下的变革",《知识产权》2000 年第 5 期,第 26 页。
- [5] 马晓:"电子商务专利引发的几点思考",<http://www.iplaw.pku.edu.cn/>,2001.9.8
- [6] 中国知识产权局网站,<http://www.cipo.cn.net/>,以及美国专利商标局(USPTO)网站,<http://www.uspto.gov/>