

# 金融产品商业方法专利保护

中国社会科学院法学研究所 李顺德



## 作者简介

李顺德,中国社会科学院法学研究所研究员、教授、博士生导师、高级工程师、中国社会科学院知识产权中心副主任、国家自然科学基金委员会管理科学部专家评审组成员、中国世界贸易组织研究会学术顾问、中国知识产权研究会理事、中国科学技术法学会常务理事、中国法学会知识产权研究会副会长兼秘书长、中国法学会世界贸易组织法研究会常务理事、北京仲裁委员会和天津仲裁委员会仲裁员、北京市工商行政管理学会理事、“四五”普法国家中高级干部学法讲师团成员、世界知识产权组织(WIPO)世界学院远程教育课程导师、中国知识产权培训中心远程教育课程导师、天津知识产权进修学院兼职教授、福建行政学院和

福建经济管理干部学院兼职教授。著有《计算机软件和集成电路的知识产权保护》、《知识产权价值评估中的法律问题》(合著)、《知识产权法律基础》等。参加了我国专利法、商标法、著作权法、计算机软件保护条例、集成电路布图设计保护条例等法律、法规的制定和修改工作。

2002年年底,国内新闻媒体披露,从1996年起,花旗银行已经不动声色地在中国申请了19项金融产品的“商业方法类”发明专利。花旗在中国申请的19项专利大部分是网上银行的构成要素。19项专利的说明书总计长达1401页,其中内容最多的是“销售处理支持系统和方法”,其说明书长达165页。

这一消息的发表,在国内金融界引起了不小的震动,也引起社会各界对方法专利及相关知识产权问题的关注。

什么是“商业方法”?什么是“商业方法专利”?花旗银行在中国申请的这19项金融产品的“商业方法类”发明专利能否获得授权?如果获得授权将会给国内

金融业带来什么影响?造成什么后果?一时间,这些问题成为国内许多新闻媒体竞相采访、报道的热门话题。

中国已经成为WTO的正式成员,中国内地的金融服务业正在按照中国入世做出的承诺逐步开放。在这种背景下,出现的“商业方法专利”风波,确实引人深思,应该冷静思考,从容面对。

商业方法(Methods of Doing Business),是指为处理或解决商业经济活动或事务而通过人类智力劳动创造的方法或规则。此种“智力创造”的成果是否能授予专利,在法律界、学术界一直争议不断。传统的商业方法通常被认为是“智力活动的规则或方法”不受专利法保护,但网络环境中的商业方法由于可以与计算机软件或

硬件有机结合,正在逐步被广泛认可。

在美国,与网络相关的商业方法专利数量从1991年的2项、1998年125项,发展到1999年已有200多项。其中比较有名的就包括花旗银行所拥有的电子货币系统(Electronic Monetary System)、开放式电子商务信息代理人机制(Trusted Agents for Open Electronic Commerce)、美食网的在线订购系统(Internet Online sgroupsMethod and Apparatus)等。

有资料显示,截至2001年2月13日,花旗银行总共取得的64项美国专利中,与网上银行相关的商业方法专利占三分之二,共取得41项商业方法专利,其中与财务金融相关的有21项,与安全交易相关的有17项,与市场分析或市场预估相关的有2项,与电子购物相关的有1项。

其实,这里所说的“商业方法”不过是电子商务经营模式的一部分。1996年,美国专利商标局颁发的《专利审查程序手册M.P.E.P》中已经明确允许商业方法申请专利。1998年7月23日,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)就State Street银行诉Signature Financial金融集团一案作出判决,确认指导电子商务的经营模式的专利是合法、有效的。这一判决是针对Signature集团拥有的美国第5193056号专利而作出的,也是CAFC首次对涉及电子商务经营模式是否可以取得专利作出的判决,引起业内人士的高度关注。1999年1月,美国最高法院确认了这一判决,从而确立了电子商务经营模式专利保护的合法地位。

据美国专利与商标局的统计,1990年美国授予与网络有关的发明专利仅有22项;在1996年以前,涉及互联网的专利申请只有13件;截止到1998年,与网络有关的发明专利授权数已达2193件;1999年前3个月,有关互联网的专利授权达到695件。到2000年年底,有关电子商务的授权专利,美国已有1500多件,日本有将近200件。韩国宣称每年有关电子商务的专利申请达到3000~4000件,位居全球之首。美国有关商业方法专利的申请,1998年为1300件,1999年为2600件,到2000年5月已有4500~5000件。

在美国的影响和压力下,日本也将互联网上电子商务经营模式纳入专利保护,日本第2756488号专利——图形广告方法(Map Advertising Method Patent)就是一

例。

国内提交的第一件国外电子商务专利申请是在1994年5月9日(申请号94190313.3),国内提交的第一件电子商务专利申请是在1995年12月7日(申请号95117826.1)。到2000年底,中国已公开的直接与互联网技术有关的专利申请117件,与互联网相关的专利申请620件。目前中国对于商业方法不准备给予专利保护。

随着电子商务的发展,涉及互联网电子商务经营模式专利的纠纷也开始增加。针对这种情况,美国专利与商标局决定加强与电子商务有关的专利审查程序,以确保电子商务技术的创新。为此,该局决定从2000年3月29日起,增加涉及电子商务经营模式和技术专利申请的审查程序,增加一道复审程序,并由资深的专利审查员负责审理,同时专利局将加强与技术界的合作,定期召开研讨会,共同探讨与电子商务有关的专利事务。2000年10月3日,美国众议院议员提出《商业方法专利促进法议案》。

网上银行在全球范围迅速发展,汇丰银行在香港的70%的投资交易业务都是在网上完成的,网上银行的即时性和方便性已得到上百万网上用户的认可。国内网上银行的核心技术基本上是购买国外产品或者直接采用一些通用平台加以改造的,少有独创。在这种情况下,中国网上银行何去何从,值得认真探讨。RCC

