

# 外资银行的专利壁垒与我国商业银行的专利战略

李 良 陈晓红

[摘 要] 在金融电子化和网络化时代,银行之间的竞争已经演变成金融产品之争。以花旗银行为代表的外资银行已经向我国国家专利局提交了多项金融产品专利申请,意图在我国银行业面前竖起一道“专利壁垒”。由于体制和观念的原因,我国银行业没有足够重视对金融产品的专利保护,金融产品专利数量少且质量低,金融产品专利保护意识薄弱,金融产品研发能力不足。对此,我国商业银行要通过专利检索与研发策略、专利申请策略、专利保护策略和专利实施策略等,构筑自己的专利战略;同时,辅之以一定的专利运行机构和专利激励制度,保证专利战略的贯彻执行,以应对外资银行的专利挑战。

[关键词] 商业银行;金融产品专利;专利壁垒;专利战略

从 1996 年起至 2003 年底,美国花旗银行已经向我国国家专利局提交了 19 项金融产品的“商业方法类”发明专利申请,现均已进入实质审查阶段。2003 年 4 月,国家专利局通过了对中国工商银行的牡丹国际卡“一卡双账户银行卡处理装置”的“实用新型专利”审查,同时这也是国内银行卡首次获得的国家专利。金融产品专利可以使商业银行强化自身的服务能力、金融创新日趋“品牌化”、对同类产品实现垄断并可由授权他人使用而获利,所以外资银行都非常重视金融产品的专利申请,并建立了相应的企业专利战略。由于体制和观念上的原因,我国银行业长期以来并没有重视金融产品专利对银行发展的作用,在外资银行的专利壁垒面前处处掣肘。因此,研究金融产品的可专利性及商业银行的专利战略,对处于转轨中的中国银行业具有很重要的现实意义。本文旨在从国外专利立法进程中寻求金融专利法律保护的可能性,通过对中外资银行专利数量、质量及种类的比较,分析中资银行在金融专利保护中所存在的问题,并为我国商业银行提出相应的专利战略措施。

## 一、金融产品的可专利性

所谓金融产品是指银行向客户提供的资金融通的具体形式和工具。<sup>[1]</sup>金融产品可分为两大类:一类是以技术服务特征为基础的金融服务产品,如智能点钞机、保险箱及运钞车等;另一类是以商业方法为基础的金融服务品,如票据清算系统和网上银行支付系统等。第一类的金融产品具有完全意义上的技术特征,根据我国专利法的有关规定是可以授予发明、实用新型或外观设计专利;而第二类金融产品的核心是商业方法,这里的商业方法是指为处理或解决商业经济活动或事物而由人

类智力创造的方法和规则。根据传统的知识产权理论,一项申请要想取得专利必须要具备两种资格,一是入门资格,即它必须是专利法所保护的客体;二是条件资格,即它必须要符合专利法规定的其他条件,如新颖性、创造性及实用性。专利并不保护所有的发明,它所保护的是一种技术方案或者技术构思;具体地说,它必须要属于技术领域 (technical field),具有技术性质 (technical character),能够解决某个技术问题 (technical problem),并且必须具有技术特征 (technical features)。<sup>[2]</sup>这是因为专利制度是一种授予专利权人垄断权的制度,其目的在于鼓励发明创造,推动发明创造的推广与运用,促进科学技术的进步与创新,而法律授予专利垄断权的交换条件是整个社会可以从发明创造的回报中获得利益。如果一项方案或构思的运作主要取决于人的思维,带有很强的主观色彩,内容又极其抽象,那么它就不可能给社会带来客观的、具体的、可操作的和实用性的结果,当然社会也就不可能从对非技术方案授予专利的过程中获得利益。因此,非技术方案或构思是不能被授予专利权的<sup>①</sup>。

从以上分析中可以看出,纯粹的商业方法或经营管理方法没有采用技术手段或者利用自然法则,也未解决技术问题和产生技术效果,因而不构成技术方案,所以它也不是专利权的客体<sup>②</sup>。我国专利法第 25 条第一和第二款明确规定:科学发现及智力活动的规则和方法不授

① 专利法实施细则第 2 条第 3 款规定:发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

② 国家专利局《审查指南 2001》第二部分第一章。

[作者简介] 李良,男,上海大学知识产权学院,硕士生(上海,201800);陈晓红,女,中国人民银行连云港市中心支行,经济师(连云港,222000)。

予专利权;我国专利局颁布的《审查指南 2001》第二部分第一章也规定:组织、生产、商业实施及经济管理的方法及制度属于智力活动的规则和方法,不能被授予专利权。但是,金融产品中的商业方法并不是纯粹意义上的商业方法,它已经与计算机软件及网络紧密结合在一起,成为一种商业方法软件,如花旗银行的“集成全方位服务的客户银行系统及用于开启账户的系统和方法”、“数据管理的计算机系统和操作该系统的方法”,大通银行的“电子账目数据或交易传递系统”等。计算机软件是由版权法来保护的,所以这些金融产品中的软件完全可以受到版权法的保护;但版权法只保护软件的内容并不保护软件的内在构思,其对软件的“功能性”保护是不足够的。由于金融产品具有趋同性的特点,一家银行研发出某一金融产品后,其他银行很容易对其进行研究、借鉴构思并加以仿制,最终研发出足以与之相抗衡的金融产品。可以说,首先研发出某一金融产品的银行并不一定就是最终的胜利者,相反却很有可能因其他银行在产品基础上开发出更加完善的产品而在竞争中处于劣势。所以,版权对于金融产品的研发者来说,保护的过于狭窄。相比而言,专利法则注重保护软件中最核心的技术构思,更强调功能性的保护;并且可以通过公开技术方案来有效避免别人进行还未定性的软件反向工程行为,在最大限度上满足软件权利人排他性的权利要求。这也就是外资银行选择专利来保护其金融产品中商业方法软件的原因所在。而对于商业方法软件的可专利性,我国的专利法规并没有明确规定,因而有必要研究国外的立法进程来认识商业方法软件专利的发展,以期对我国金融产品的专利保护有所裨益。

## 二、国际上金融产品专利立法进程及借鉴

由于金融产品中的商业方法软件是与 IT 及网络紧密联系在一起的,所以对其予以专利保护的国家多为 IT 产业和网络经济发展迅猛的发达国家。国际上对商业方法软件专利的保护最初是在 IT 产业的巨头——美国兴起的,并随着网络经济的发展对欧盟、日本等发达国家的专利立法产生深远的影响。

从美国的专利历史来看,美国专利局(USPTO)与商标局和法院对商业方法软件专利的处理是犹豫的。美国专利与商标局和低级法院的早期决定反映出的观点认为商业方法软件是自然的产物,因此,它们被认为是不可专利的。但是在 1998 年的 State Street Bank & Trust Co. v Signature Financial Group Inc. 一案中,美国联邦巡回上诉法院(CAFC)做出了有利专利权人 Signature 公司的判决,最终判决专利权有效。<sup>[3]</sup>这一判决极大的增强了企业对商业方法软件可获得专利保护的认知和信心,成为商业方

法软件专利的经典判决。1998 年美国专利局公布的《电子商务商业方法》白皮书,将商业方法专利归类于美国专利分类码 705(US PAENT CLASS 705)。705 分类码包含各种处理、管理、计算和执行数据之机器或方法。该机器或方法主要运用于:企业管理中的监督、财务信息处理及商品与服务的计价方法。至此,美国已经基本完成了对金融产品中商业方法软件给予专利保护的立法工作。<sup>[4]</sup>

欧盟对商业方法软件专利最初也是不予支持的。按照欧洲专利公约第 52 条第(2)款的规定,商业方法软件是不能获得专利保护的<sup>①</sup>;并且欧洲专利法严格的遵循了技术性是发明专利基石的原则<sup>②</sup>。所以,没有明确技术性效果的商业方法软件是不能获得欧洲专利局(EPO)保护的。但是在 Pesion Benefit 一案中欧洲专利局认为:权利要求与设备和产品有关即可自动具有技术性。<sup>[5]</sup>这为商业方法软件可专利性打开了缺口。自此,欧洲专利局在实践上向美国走近了很多。

在日本专利法保护的历史上,对商业方法的发明也曾持否定态度,但在受到美国 1996 年新的专利审查指南和 1998 年 Signature 公司等判例的影响以及考虑到日本国内的专利申请现状,日本特许厅(JPO)也于 2000 年再次修改专利审查指南。修改后的审查指南规定:通过计算机完成多种功能的计算机程序本身可以被定义为产品发明;由软件处理的信息是通过硬件手段来具体实现,则上述软件可以被定义为专利法中所述的法定发明。此外,新审查指南还增加了与商业方法有关的发明创造性判断的实施例证。<sup>[6]</sup>

从美、欧、日等发达国家对商业方法软件专利保护的进程来看,尽管各方还有一些不同的观点和做法,但在对商业方法软件专利予以法律保护上还是一致的,不存在根本性的分歧,保护商业方法专利是大势所趋<sup>③</sup>。当然,这其中的过程也并非一帆风顺,几乎每个国家对商业方法软件专利的保护都无一例外的经历了拒绝—弱保护—扩大保护三个阶段。究其原因是整个社会与专利权人博弈的结果,而博弈的内在动因就是利益。由于美、

① 欧洲专利公约第 52 条第(2)款规定不能获得专利的主题有:(a)发现、科学理论和数学方法;(b)美学作品;(c)进行智力活动、游戏或从事商业活动的方案、规则和方法及计算机程序;(d)信息的表达。

② 《关于欧洲专利授权的实施细则》规定:专利必须针对技术领域,必须与技术问题有关,并且应该把权利要求限定在发明的技术特征的范围內。

③ 2000 年 10 月,JPO、USPTO 和 EPO 在日本举行第 18 次三方会议,在关于商业方法软件专利问题上三方一致认为,使用计算机实现的商业方法必须具有技术内容才能获得专利权资格;把已被他人实施的公知的商业方法,只是做通常的自动化处理而得到的发明不具有创造性。<http://www.sipo.gov.cn/sipo/ywdt/gwzscqxx/2000112130019.htm>

欧、日等发达国家在网络经济中处于领先的地位,因此他们会依靠其强大的技术优势在发展中国家面前筑造一道“技术壁垒”;具体反映在金融领域就是外资银行利用其强大的资金优势、先进的营销理念及成熟的技术打造出有竞争力的金融产品,并对金融产品中核心的商业方法软件申请专利保护,在国有商业银行面前竖起一道“专利壁垒”,进而达到不战而胜的目的。

作为发展中国家,我国的电子商务和网络银行业务还处于初级阶段,科技水平不高、研发能力弱、缺乏核心专利技术,在总体上与发达国家的跨国公司和银行还有一定差距。所以,在商业方法软件专利的问题上,一方面,要借鉴发达国家的先进立法和判例;另一方面,也要关注与我国国情相似的其他发展中国家和地区的商业方法软件专利保护的状况。我国台湾地区对商业方法软件专利的保护主要是体现在 1991 年《电脑软体相关发明专利审查指南》和 1998 年《电脑软体相关发明专利审查基准》中。从 1991 年的原审查指南到 1998 年的新审查指南,事隔七年后的台湾地区并没有追随发达国家的步伐扩大对商业方法软件专利的保护,仍然是坚守着技术性专利法可专利主题的基石。这一点也反映了其对待商业方法软件专利所持有的谨慎态度。因此,现阶段我国的具体国情还不是真正到了“阳光下所有事物都可以获得专利保护”的时代<sup>①</sup>。如果我们放弃技术性而转用实用性来作为专利客体的标准,就会使我国银行业在金融电子化的浪潮中过早陷入外资银行的“金融专利”之中,轻则要支付对方高额的专利使用费,重则被对方诉之公堂。所以,在目前我国《审查指南 2001》把“计算机程序本身”排除在可专利客体之外的情况下,还是要坚持只有当“软件是为了解决技术问题,利用了技术手段和能够产生该技术效果<sup>②</sup>”才可以被授予专利的做法,充分利用“早期公开、延迟审查”的制度,采取比较灵活的政策<sup>③</sup>,以尽可能多的争取一段时间。调动各方面的力量来研究商业方法软件,分析其利弊并提前制定相应的对策;同时也让我国银行业在经营管理观念和科技研发力量上得以长足的发展,然后再着手对商业方法软件的专利予以保护。

### 三、我国商业银行金融产品专利保护的现状

为了能够更清楚地分析中、外资银行在金融产品专利上的差距,认识我国商业银行自身的不足,可以比较一下表 1 和表 2 两组数据。通过对中、外资银行申请专利的种类、数量及内容的比较,可以看到与外资银行相比,我国商业银行目前在金融产品专利保护上存在的主要问题是:

1. 金融产品专利数量少,并且主要集中于实用新型与外观设计。表 1 中所列的中资银行所有的发明专利只

表 1 中、外资银行专利申请种类及数量

银行名称		发 明	实用新型	外观设计	总 计
国有 商业 银行	工 商 银 行	9	40	7	56
	农 业 银 行	1	3	0	4
	中 国 银 行	2	0	2	4
	建 设 银 行	1	3	5	9
股 份 制 银 行	交 通 银 行	3	0	0	3
	招 商 银 行	1	0	1	2
	光 大 银 行	0	0	0	0
	浦东发展银行	0	0	0	0
	民 生 银 行	0	0	0	0
	兴 业 银 行	0	0	0	0
	中信实业银行	0	0	0	0
	深圳发展银行	0	0	0	0
	广东发展银行	0	0	2	2
	华 夏 银 行	0	0	0	0
外 资 银 行	美国花旗银行	19	0	0	19
	美国大通银行	6	0	0	6
	国民西敏寺银行	3	0	0	0

资料来源:中华人民共和国国家知识产权局官方网站 www.sipo.gov.cn,2004-2-25 检索。

有 17 项,远不及花旗银行一家所申请的数量。而这有限的 17 项发明专利中,四大国有商业银行就占了 13 项;股份制银行中除了交通银行和招商银行外,其他各家股份制银行均没有一项发明专利。这反映出我国各商业银行“重软件、轻硬件”的业务发展观念,而软件在我国是不能申请专利保护的。可以说,在银行开拓业务的过程中,总会有些革新的技术方案可以申请专利保护,对此中资银行应该予以重视。相反,外资银行所申请的专利都为发明专利且数量很大,仅花旗银行就申请了 19 项发明专利。

2. 金融产品专利质量不高,缺乏科技含量。从表 2 中可以看到,我国商业银行发明专利的科技含量少,如识别人民币券别的方法和装置及防伪造、防涂改用的安全印刷油墨等,都是些功能比较简单的发明;而且有的发明已经明显过时,如解决微机跨越 2000 年世纪过渡问题的方法。外资银行申请的专利则都是些竞争力非常强的基础性核心专利,如花旗银行的“用于在账户之间传递资金的面向用户的自动系统”、“集成全方位服务的客户银行系统及用于开启账户的系统和方法”和大通银

① 在 Diamond v. Chakrabarty 一案中,美国最高法院的判决诞生了这句名言:Anything under the Sun that is made by man should be patentable(阳光下所有事物都可以获得专利保护)。

② 国家专利局《审查指南 2001》第二部分。

③ 美国德克萨斯仪器公司于 1959 在日本提起集成电路发明权的专利申请,日本特许厅充分利用“早期公开、延迟审查”的制度于 1989 年才批准了该项发明的专利权,保护了国内集成电路产业的发展。



表 2 中、外资银行部分专利申请内容

申 请 专 利 单 位		申 请 号	专 利 名 称	专 利 种 类	申 请 日	公 开 日
国有 商业 银行	中国工商银行广东省分行计算技术研究所	90104081.9	出纳记账机	发 明	1990.06.11	1991.02.13
	中国人民解放军国防科技大学电子技术研究所; 中国工商银行包头市昆都仑区办事处	93111635.X	一种识别人民币券别的方法和装置	发 明	1993.07.31	1995.02.08
	中国工商银行	02245724	一卡双账户银行卡处理装置	实用新型	2002.08.15	2003.04.09
	南开大学科技发展总公司; 中国农业银行镇江支行	93105891.0	防伪造、防涂改用的安全印刷油墨	发 明	1993.05.31	1994.12.07
	中国银行惠州分行	981222241.2	一种解决微机跨越 2000 年世纪过渡问题的方法	发 明	1998.12.11	1999.08.18
	中国建设银行新疆维吾尔自治区支行	00118434.2	客户银行直通系统	发 明	2000.06.21	2002.01.02
股份 制银 行	交通银行重庆分行; 中国重庆国际经济技术合作公司	92114572.1	相对荧光强度测定方法	发 明	1992.12.21	1994.07.20
	招商银行	95106265.4	集成电路卡通用变码印鉴器	发 明	1995.05.24	1997.03.19
	广东发展银行沈阳支行	02310201.2	广发卡标贴(二)	外观设计	2002.04.24	2002.11.20
外 资 银 行	美国花旗银行	96195804	集成全方位服务的客户银行系统及用于开启账户的系统和方法	发 明	1996.06.06	1998.08.26
	美国花旗银行	96197081	用于在账户之间传递资金的面向用户的自动系统	发 明	1996.07.23	1998.10.21
	美国大通银行	00804971	电子账目数据或交易传递系统	发 明	2000.01.11	2002.04.03
	美国大通银行	00810033	全球投资者客户访问系统	发 明	2000.05.05	2000.11.16
	国民西敏寺银行	98806376.X	付款方法及其系统	发 明	1998.06.26	2002.07.14

资料来源:同表 1。

行的“全球投资者客户访问系统”等,这些专利主要是配合新兴的网络技术而开发的金融服务与系统方法,都有很强的前瞻性;而且,外资银行众多的基础专利得到了广泛的运用,如花旗银行的“电子货币系统”专利已被其他相关专利引证高达 84 次,几乎是所有金融产品专利中被引证最高的,这就让花旗银行在网上银行业务中掌握了主动权,同时也带来了巨额的经济利益。

3. 金融产品专利保护意识薄弱。我国商业银行的专利意识普遍较差,从领导到员工对专利及专利战略都没有充分的了解,对已经研发出来的金融产品也没有申请专利保护。如工商银行牡丹国际卡的“一卡双账户银行卡处理装置”是 1996 年开发出来的,但实施专利申请的时间却是 2002 年 8 月;并且现在各家银行基本上都独立开发出了具有自己特色的银行卡,但是他们并没有像工商银行一样对本行的银行卡申请专利保护,可见各商业银行还并没有真正了解金融产品专利更谈不上去保护了。相比而言,外资银行非常重视金融专利的研究和保护。他们充分意识到金融产品的创新是金融创新的重点所在,而专利制度则是金融产品创新的助推器。在外资银行中,从董事长、经理阶层甚至到普通员工都有很强的专利意识,他们知道如何通过专利制度来保护金融产品以实现银行的进一步发展,已经树立起“产品未到,专利先行”的

市场战略和经营理念。如花旗银行从 20 世纪 70 年代就在美国申请专利,80 年代在日本申请专利,而 90 年代在中国申请专利也是其总行全球专利保护战略的一部分。

4. 金融产品的研发能力明显不足。由于受到计划经济的影响,我国的银行业长期以来走的是粗放型经营的路线,并不重视对金融产品的研发。只是在最近几年随着从粗放经营向集约经营的转变,才开始重视金融产品的研发。但是由于我国商业银行的不良贷款比例还比较高,投入研发的资金不足,再加以我国 IT 产业科研实力不足,所以国内商业银行往往是直接购买国外的产品或利用现有的通用平台加以改造,没有研发出自己的核心技术。而抢滩登陆我国的外资银行大多历史悠久,资金实力雄厚,能够将足够的资金投入到了技术革新上。他们大多与知名的电脑网络公司有良好的合作关系,科研实力雄厚,创新能力强,申请专利的数量就多,为其带来的经济收益也就越大,经济收益的增加反过来又为技术创新注入了更多的资金,这样便走上了研发—收益—研发的良性循环轨道。

#### 四、我国商业银行专利战略的制定和执行

##### (一) 专利战略的制定

商业银行专利战略是指,银行为了本身的长远利益

和发展,充分运用专利制度提供的法律保护,在技术竞争和市场竞争中谋求最大经济利益,并保持自己技术优势的一系列策略的总和,具有技术性、法律性、保密性及地域性等特点。银行专利战略主要是为了解决研发专利产品、确立自己的专利、科学的实施专利及防止别人侵犯专利等问题,具体包括以下四个策略:

1. 专利检索与研发策略。一项技术方案或构思要获得专利保护是以向世人公开为前提的。而这些方案或构思就反映在专利申请书、正式说明书、专利公告、专利文摘和专利索引等一系列的专利文献中。这些专利文献是个巨大的技术宝库,其中最近的专利文献反映着当今科技的前沿领域,是最新、最迅速、最详细和最可靠的技术信息。据世界知识产权组织统计:专利文献所记载的科技信息量约占整个技术信息量的90%,利用专利文献可缩短研发周期的60%,节约费用40%。<sup>[7]</sup>通过检索与分析这些专利文献,可以了解国内外该领域中各种技术发展现状和动向,获得竞争对手的技术发展水平及研发实力等方面的资料,从而制定、调整本企业的技术创新和市场开发方向。所以,银行在研发专利之前一定要对本技术领域内的专利文献进行详细的检索分析,这既有利于避免重复开发,又有利于从其他银行的金融专利中开拓思路。通过检索专利文献明确银行的开发目标后,还应该制定相关的专利研发策略。鉴于我国商业银行目前的科技水平还不是很,很多的技术设备都是从国外引进的,应围绕所引进的基本性关键专利技术进行应用性的研究开发,构筑起严密的外围专利网,对原来的基本性关键专利(基本专利)进行反限制,争得与对方交叉许可的筹码<sup>①</sup>。这种外围专利开发投资少、实用性强、研发周期短,能够满足商业银行业务迅速发展的需要。而在商业银行技术比较成熟的领域则可以进行核心专利或基本专利的开发。基本专利的科技含量高、应用范围广,可以给银行带来长期的收益。但是它的投资大、研发周期长,如果商业银行本身的实力不足是有很大风险的。所以,商业银行在研发基本专利时可以与其他科研机构或合作伙伴共同开发,由双方共同投资、共担风险、共同受益。如工商银行与微软(中国)有限公司已经在个人网上银行系统安全体系建设及其他IT系统建设等方面开始了合作。

2. 专利申请策略。在金融产品研发出来以后,就应考虑是否申请专利、何时申请专利、何地申请专利及申请何种专利,这也就是专利申请策略所要解决的问题。(1)专利的申请和维持需要较高的费用,商业银行要以效益为原则严格进行筛选。可以先对那些技术成熟、实用性强、能够迅速打开并占领市场的金融产品申请专利保护;对于那些技术暂时还不完善、市场前景尚不明朗

的金融产品不予申请专利。对决定不申请专利的金融产品,银行也要采取一定的处理方式,如定期出版技术公报和定期公开未申请专利的技术成果等。目的是在申请专利没有良好效益的前提下,破坏其他竞争对手申请专利的可能性。这样既保护了自己使用该技术的权利,又避免了为人所限。(2)专利权是依权利人在先的申请而由国家授予的,商业银行在决定申请专利后应该尽快委托专利代理机构办理申请事宜。随着我国全面放开人民币业务,国内商业银行面临着外资银行的全方位冲击,更应该抓紧时间对自己的金融产品进行全面的盘点,对技术含量高、市场占有率高的产品申请专利保护,以便对今后外资银行人民币业务的开展形成限制。(3)专利权具有很强的地域性,仅在授权国范围内受到法律保护,所以商业银行要根据自己的实力和业务发展方向选择合适的专利申请地域。我国四大国有商业银行在海外的分支机构较多,实力雄厚,可以考虑全球专利策略,在向我国国家专利局申请专利的同时以PCT的方式向外国申请专利,积极开拓海外市场<sup>②</sup>;而一些区域性的股份制商业银行则可以把专利地域定在国内,以在中国申请专利为主。(4)专利分为发明、实用新型和外观设计三类,不同的专利对于新颖性、创造性和实用性的要求也不同。商业银行应按专利的科技含量不同选择申请专利的种类。对于基本专利应该申请发明专利,对于外围专利则可以考虑实用新型和外观设计。而对于金融产品中的商业方法软件除了申请版权保护外,还可以同时提起专利申请。这是因为虽然现阶段我国还未规定商业方法软件可以授予专利,但是随着电子商务和科技水平的发展,将来很有可能对此予以专利保护,届时银行就可以按照专利权“申请在先”原则优先得到商业方法软件的专利权。

3. 专利实施策略。在金融产品获得专利保护后,专利就成为商业银行的无形资产。作为权利人,商业银行除了要把专利运用到业务中发挥经济效益外,还可以通过签订合同的方式许可其他银行实施专利,以进一步盘活无形资产。以工商银行牡丹国际卡的“一卡双账户银行卡处理装置”为例,在工商银行没有业务网点的城市,可通过与当地的商业银行签订独占实施许可合同的方式

① 对基础专利进行二次开发所取得的新技术方案或产品,只要符合专利法规定的实质条件仍是可以被授予专利的,只不过这种专利的实施要得到在先产品专利权人的许可,所以被称为从属专利;另一方面,在先产品专利权人如果要想使用从属专利,也要得到新产品专利权人的许可,这样就形成了对在先产品权利人的反限制。所以双方往往会交叉许可对方使用自己的专利。

② 通过《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty, PCT)可以在一个国家专利局(受理局)以一种语言提交的一项申请在申请人所指定的所有各PCT成员国均具有同等的效力。

式授权其在该地域内独家实施此技术,这样既可以借对方的网点来占领当地的银行卡市场,又可以省去开办本行分支机构的成本及得到丰厚的许可费用。除了自己实施与许可他人实施以外,商业银行还可以凭借自己的外围专利与拥有基本专利的权利人进行谈判,争取双方交叉许可的可能,以减少引进技术的成本,达到“以小换大”的目的。

4. 专利保护策略。专利权作为一项排他性的权利,在申请和实施过程中难免会受到他人的侵害。这就要求商业银行经常进行专利检索,主动跟踪和搜索竞争对手的专利申请信息;并着重收集对手专利侵权的证据,及时向对方提出侵权警告,迫使侵权人和自己达成和解;在适宜的时机也可向侵权人表示允许其实施自己专利的意向,与对方达成专利实施许可合同。这样一则可以节省诉讼费用、律师费、免去侵权举证的责任;二则可以与对方建立合作关系,收取专利使用费。当然,如果没有和对方达成和解,就要果断的提起专利诉讼,以有效打击竞争对手,确保自己的市场优势。

#### (二)执行专利战略的配套措施

构建起商业银行的专利战略后,还需要建立配套的机构和制度来保证贯彻执行。笔者认为,在我国银行业对专利予以重视的基础上,应着手建立专门的专利运行机构并制定相应的专利激励制度。

1. 建立并完善商业银行专利战略运行机构。由于专利涉及科技、法律和经济等多方面因素,需要多个部门的协调,所以笔者认为应在商业银行内部建立专门的专利管理部门,直接隶属于行长领导,负责制定企业的知识产权发展战略,把专利检索与研发策略、专利申请策略、专利实施策略和金融专利保护策略落实到具体工作中。专利管理部的基本工作是通过科学的管理促进银行的技术创新,形成商业银行的自主核心专利,有效地利用和保护专利,参与银行经营策略、方针的制定,把专利战略切实的融入到银行的总体发展战略规划中去。它的主要职能是负责银行专利战略以及各种具体实施计划的制定,办理专利申请、专利检索等的日常工作,收集各种专利信息和技术情报,负责处理专利权引发的纠纷,组织对本行员工的专利知识培训工作,引进高素质的复合型专利管理人才等。需要指出的,不仅那些拥有专利的商业银行要设立专利管理部,没有专利的商业银行更需要设立专利管理部。因为对于自身技术、资金不充足的地方性商业银行来说,通过检索研究其他商业银行的金融专利,可以在其基本专利上加以改进形成外围专利,甚至可以针对对方在专利撰写中的漏洞而利用专利制度中宣告无效的规则将其金融专利宣布无效,为自己研发金融专利打开方便之门。所以,没有专利的商业银行对专利制度的特性和功

能的运用比对专利本身的运用要更为重要。

2. 制定合理的专利激励制度。美国总统林肯曾说过:专利制度是浇在智慧火花上的利益之油<sup>①</sup>。专利制度正是通过对发明创造人精神上和物质上的奖励,以充分调动起人们创造的欲望,达到促进科技进步的目的。尽管我国专利法实施细则详细规定了对发明人或设计人的奖励办法<sup>②</sup>,但很多中资银行并没有建立起相应的内部激励机制和利益分配制度,使专利的激励制度变成一纸空文,严重挫伤了科技人员的创造性和积极性。因此,有必要针对发明或设计在研究开发不同阶段的特点,由商业银行的人事部门与专利部门根据国家专利法实施细则,制定合理的内部激励制度,具体来说有以下几点:(1)银行工作人员的发明或设计一经专利管理部评估后,认为符合条件决定为其申请专利的,都应该给予一定数额的奖励。(2)该项发明或设计被授予专利后,银行人事部门应对发明人或设计人通报嘉奖,并会同专利管理部对其给予数额较大的物质奖励。(3)该项发明或设计实施后,银行人事部门和专利管理部门应从所得利润中提取合适的比例作为发明人或设计人的报酬;如果该项发明或设计被许可给其他单位实施的,银行人事部门和专利管理部门还应从许可使用费中提取合适的比例作为发明人或设计人的报酬。股份制银行也可以将对发明人或设计人的奖励和报酬折算成股份,以进一步激励员工的发明创造。通过这种激励制度,无论该项发明或设计最终是否申请到专利,发明人或设计人都可以得到切实的物质利益,并且随着发明或设计被授予专利、实施、转让,发明人或设计人的经济效益也会随之增加,这就有效地激发了科技人员的创新欲望,同时提高银行的科技竞争力。□

#### [参考文献]

- [1] 伍绍平.实用金融知识问答[M].广州:广东经济出版社,1999.79.
- [2][5][6] 张平.美、日、欧在商业方法软件上的专利保护之争[A].专利法研究[C].北京:知识产权出版社,2002.178、182、185.
- [3] 张晓都.专利实质条件[M].北京:法律出版社,2004.54.
- [4] 李丹,吉宏伟,夏云飞.我国金融产品专利保护的现状及对策研究[J].广西大学学报,2003,(8):62-64.
- [7] 夏云飞,李向东.利用专利文献制定企业专利战略[J].科学管理研究,2003,(1):64-66.

(责任编辑:梅言)

① 原文是:The patent system added the fuel of interest to fire of genius.这句话至今仍镌刻美国专利局的大门上。

② 我国专利法实施细则第74-77条明确规定了对发明人或设计人进行经济奖励的具体方法和数额。



## Micro-Behavior Decision Making by Our Commercial Banks regarding Human Resources Demand Option

Luo Mingzhong

[**Abstract**] An organization is a team composed of different individuals bound together by their common interest. Organizational behavior is centralized demonstration of personal behavior. It is often the case that a leader's opinion has a huge impact on the organizational behavior. An organization should aim at the maximization of its interest. Commercial banks as economic organizations should make decisions in consistency with "logic of collective action". When applied to human resources demand option of our commercial banks, this logic is manifested by the fact that: external physical impression is compulsory, practical and potential capability is an important factor; human relations and geological location are a factor to be considered. There are special requirements on the moral standing and quality of the staff. Therefore, in optimizing the behavioral decision-making of human resources option by our commercial banks, we must stick to the principle of "applicable and appropriate", standardize the process, de-emphasize personal will, and reinforce the comparison of cost return. In so doing, we can meet requirement of the new time.

[**Key words**] commercial banks, human resources, organizational behavior, behavioral decision making

## An exploration into Gradual Performance Appraisal and Distribution Model of Our State-Owned Commercial Banks

Yu Jongyan

[**Abstract**] To date, state-owned commercial banks are generally baffled by the lack of competitive edge. The crux of the matter is that there is a great gap in terms of incentive scheme and rewarding system as compared with joint-stock commercial banks. Through comparison, it is shown that there leaves much to be desired in the distribution system of state-owned commercial banks. Then discussion is made on the need to establish a profit-centered evaluation and distribution system from the perspective of institutionalizing operational system of modern commercial banks and increasing the core competitiveness of business units. Furthermore, in view of the existing operation model and the ongoing in-depth reform of state-owned commercial banks and with the objective of increasing their competitiveness, it is proposed that a profit-centered evaluation and distribution system be established first in secondary branches at operation level and gradually spread to the entire bank. Finally suggestions and requirements are given regarding performance appraisal model in secondary branches.

[**Key words**] state-owned commercial banks, secondary branches, distribution mechanism, performance appraisal

## Patent Barriers of Foreign Funded Banks and Patent Strategy of Our Commercial Banks

Li Liang Chen Xiaohong

[**Abstract**] At the age of computerized and networked finance, banking competition has evolved into competition of financial products. Foreign funded banks represented by Citibank have already submitted applications for patent of several financial products to our State Patent Office in the hope of erecting a "patent barrier" in front of our banks. Due to institutional and conceptual reasons, our banking industry does not lay stress on protecting financial products by patent. As a result, patent financial products are small in number and poor in quality. Patent is seldom used to protect their financial products and their R & D remains at a low level. So, our commercial banks should work out their own patent strategy through various tactics such as patent retrieval and development, patent application, patent protection and patent enforcement. At the same time, they should put in place as a supplementary measure patent operation agencies and patent incentive system to ensure the discharge of patent strategies in a bid to meet the challenge from the foreign funded banks.

[**Key words**] commercial banks, patent of financial products, patent barrier, patent strategy

## How to Compensate for the Loss in Disposing of Non-Performing Assets of State-Owned Commercial Banks

Li Zhigang

[**Abstract**] So far, non-performing assets constitute the biggest barrier to the reform and development of state-owned commercial banks. According to international experience, losses incurred in disposing of non-performing assets are chiefly borne by national finance, the central bank, commercial banks, capital injection by a third-party and issuing of currency. Government capital is the main source. Based on international experience and in consideration of the existing state financial capability, foreign exchange reserve of the central bank, financial profile of commercial banks and social investment trend, it is proposed that such losses should be accommodated through reasonable distribution and multi-channels. In other words, these losses can be equally covered by additional T-bonds, the use of foreign exchange reserve of the central bank, self-reduction by commercial banks and introduction of social funds. These measures will pave the way for their reform and development.

[**Key words**] state-owned commercial banks, non-performing assets, compensate for the loss, compensatory approach

## Analysis of the Theory of Enterprise Financing Structure and Financing Behavior of China's Listed Companies

Cao Weihua

[**Abstract**] Enterprise financing should be targeted at achieving maximum enterprise value. This is also the theory base of financing structure in the west. However, due to the special equity structure of public companies in our country, real shareholders are out of control of the company. Analysis of the objectives of holders of state shares and legal person shares as well as public investors shows that they do not aim at maximization of enterprise value. This fact puts the policy-making of our listed companies at variance with the theory of financing structure in the west. Equity financing inclination is an inevitable outcome resulting from self-analysis of cost-benefit by the internal controllers. Therefore, equity reform must be carried out so that the real equity investors are brought into place and competitive mechanism of capital market is activated. To stimulate managers to work harder, the principle of the survival of the fittest must be applied and an incentive mechanism must be effectively operated. When maximization of enterprise value becomes the common goal of both clients and agents, financing behavior of an enterprise will surely be rationalized.

[**Key words**] listed company, financing structure, financing behavior, equity structure, manager's market