



Legal Systems
on Intellectual Property Rights of United States

美国知识产权 法律制度研究



孙南申 等著



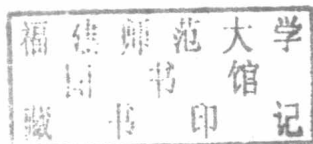
法律出版社
LAW PRESS · CHINA

复旦大学美国研究国家哲学社会科学创新基地
美国知识产权法律制度研究项目成果

Legal Systems
on Intellectual Property Rights of United States

美国知识产权 法律制度研究

孙南申 高凌云
徐曾沧 邬嘉磊
著



1027844



T1027845



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

美国知识产权法律制度研究 / 孙南申等著. — 北京:
法律出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5118 - 4086 - 8

I. ①美… II. ①孙… III. ①知识产权法—研究—美国 IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 237835 号

©法律出版社·中国

责任编辑/麦 锐

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/固安华明印刷厂

责任印制/吕亚莉

开本/A5

印张/11.25 字数/275 千

版本/2012 年 10 月第 1 版

印次/2012 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

重庆公司/023-65382816/2908

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 4086 - 8

定价:36.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

序 言

作为世界第一经济强国,美国是技术最为发达、掌握与拥有最多高科技成果与专利的国家,其原因不仅与经济和管理制度密切相关,知识产权制度更是在其中发挥了重要作用。

本书是一部全面论述美国知识产权法律制度的专著,亦是作者承担复旦大学美国研究国家哲学社会科学创新基地研究项目“美国知识产权法律制度研究”(项目号 07FCZD026)的最终研究成果。

近年来美国不断加强知识产权的制度创新与法律保护,并在严格的知识产权管理体制下实现技术创新与成果转化。因此,对美国知识产权法律制度的内容体系、实施机制和成功经验进行专项研究,对完善我国知识产权法律制度具有重要借鉴意义。

1. 学术价值

本项目的研究内容涵盖美国知识产权法律制度的立法内容体系、法律实施机制和保障作用机制等基本理论问题。将从理论上阐明美国现行制度下知识产权与技术创新及经济发展的互动关系及其知识产权立法与贸易法、竞争法的互补关系,论述美国知识产权制度设计的独特性及运行原理,分析美国知识产权的国内保护与国际保护的法律关系。

2. 实践意义

本项目的研究对于完善中国知识产权制度,加强对知识产权的法律保护,促进技术创新的法律保障,解决中美知识产权纠纷的应因对策,以及防止知识产权滥用和保护中国贸易利益,都具有重要的借鉴和实践价值,具体反映为以下五个方面:(1)通过分析美国知识产权法与贸易法的关系,阐明中美知识产权贸易纠纷的成因;(2)研究美国有关专利技术的商业实施机制,对我国科技成果的社会转化与应用具有一定的借鉴作用;(3)研究美国知识产权的司法保护的程序措施,对有效制止各种侵权,完善我国知识产权保护机制具有重要参考价值;(4)研究美国实施的技术标准与知识产权相结合的发展战略,有利于解决技术贸易壁垒中的知识产权问题;(5)充分了解美国知识产权海关保护程序,减少中国企业出口产品的侵权风险与法律障碍。

全书内容共设十章,除第一章是论述美国知识产权法律制度基本理论外,其余各章分别阐述美国有关知识产权的法律结构、司法保护、行政措施、海关保护、贸易保护、司法审查、反垄断措施、技术标准、技术创新、国际版权的法律制度。本书主要具有以下特点:

1. 在研究内容的结构方面,本书从法律体系、保护体系、管理体制三个层面,并从立法、司法、行政三个方面,对美国知识产权法律制度进行宏观与规范研究。对于所涉及中美知识产权纠纷的法律

问题,本书是从WTO/DSB的争端解决程序进行分析。对于美国知识产权法律制度的实施与发展中的特定问题,则进行微观与实证的研究,例如有关知识产权与技术标准关系、专利技术的商业实施、知识产权的国际保护与贸易关系、知识产权法与竞争法关系、知识产权的多重保护(司法、行政、刑事)等方面的问题。

2. 在研究成果的应用性方面,本书通过专项实证研究,为解决我国知识产权发展战略和技术创新法律保障所面临的实际问题,提供理论依据与对策方法。这些问题包括以下方面:(1)借鉴美国知识产权司法保护的实施程序及救济措施,为减少我国企业面临的知识产权侵权风险,有效制止各种侵权提出完善措施与解决途径。(2)分析美国海外知识产权单边保护程序对中美贸易关系的影响,为解决中美知识产权纠纷提出应对思路。(3)分析美国技术性贸易壁垒中的技术标准与知识产权因素,为消除我国贸易出口面临的技术性贸易壁垒障碍提出法律对策。(4)借鉴美国知识产权政府管理体制与美国对技术的商业实施机制,改变我国知识产权行政管理中的制度缺陷与监管不力现状,加强科技创新进程中的产、学、研的科技合作,促进科技成果的社会转化与应用。

3. 在研究方法上,本书采用规范分析、实证分析与比较分析相结合的方式进行研究,从理论上总结出美国知识产权法律制度的内容体系、法律特征以及对我国的借鉴作用。在此基础上,对知识产权制度现状、知识产权纠纷、法律保护中的问题进行实证分析,找到完善措施与解决途径。对美国有关技术创新的政策、法规和评估进行比较分析,为构建我国技术创新保障体系提供借鉴。

本书主要作者孙南申教授现为复旦大学法学院院长、博士生导师,高凌云博士现为复旦大学法学院副教授,徐曾沧博士现为广东省高级人民法院法官。此外,还有邬嘉磊(复旦大学法学院法律硕士)参与本书第六章的撰写工作。本书由孙南申教授负责全书内容

篇目设计、确定写作原则与方法、修改全书初稿和最终定稿,并承担本书重要章节的撰写。全书的具体章节撰写分工如下:

- 第一章 孙南申(第一、二节) 徐曾沧(第三、四节)
- 第二章 高凌云
- 第三章 高凌云(第一、二、四节) 孙南申(第三节)
- 第四章 徐曾沧
- 第五章 高凌云(第一、二、三节) 孙南申(第四节)
- 第六章 孙南申(第一节) 邬嘉磊 (第二、三、四、五节)
- 第七章 徐曾沧
- 第八章 徐曾沧
- 第九章 孙南申
- 第十章 孙南申

孙南申
于复旦大学法学院
2012年7月

目 录

第一章 美国知识产权法律制度导论 /1

第一节 美国知识产权法律制度的基本构成 /1

第二节 美国知识产权的政府管理体制 /15

第三节 美国知识产权的贸易与边境保护 /18

第四节 美国知识产权法律制度中的特殊问题 /25

第二章 美国知识产权法律结构体系 /36

第一节 美国知识产权法律结构体系概述 /36

第二节 美国专利法 /40

第三节 美国版权法 /51

第四节 美国商标法 /64

第五节 美国商业秘密保护法 /75

第三章 美国知识产权法律保护体系 /80

第一节 美国知识产权司法保护体系概述 /81

- 第二节 美国知识产权的民事与刑事保护/82
- 第三节 美国知识产权法律保护的行政措施/95
- 第四节 美国知识产权法律保护的域外效力/102

第四章 美国知识产权海关保护制度/113

- 第一节 知识产权海关保护基本理论/113
- 第二节 美国知识产权海关保护的法律渊源/115
- 第三节 美国知识产权海关保护法律机制/119
- 第四节 对我国的借鉴与启示/125

第五章 美国知识产权贸易保护制度/137

- 第一节 美国知识产权贸易保护的单边程序/137
- 第二节 美国单边保护程序与 WTO 多边规则的关系/146
- 第三节 美国知识产权的贸易保护制度对中国的影响/148
- 第四节 中美知识产权纠纷问题法律分析/153

第六章 美国知识产权保护的司法审查制度/174

- 第一节 美国司法审查制度的界定与实践/174
- 第二节 “337 条款”与司法审查的关系/192
- 第三节 “337 条款”案件的司法审查对象/198
- 第四节 “337 条款”案件的司法审查主体与范围/209
- 第五节 对中国企业“337 调查”现状与司法审查案例/213

第七章 美国知识产权保护中的反垄断限制/223

- 第一节 美国知识产权法对专利权滥用的规制/223
- 第二节 美国反垄断法对专利权行使的规制/233
- 第三节 美国知识产权反垄断限制对我国的启示/242

第八章 美国知识产权保护中的技术标准问题 /252

第一节 技术标准中知识产权法律问题 /252

第二节 技术标准中专利信息不披露的反垄断法调整 /266

第三节 技术标准中专利联合许可的反垄断法调整 /278

第四节 技术标准中专利拒绝许可的反垄断法调整 /285

第五节 技术标准中专利许可超高定价的反垄断法调整 /296

第九章 美国技术创新的政策与法律保障 /309

第一节 技术创新法律保障的基础与功能 /310

第二节 美国技术创新的管理措施与优惠政策 /314

第三节 自主创新的技术转移机制 /320

第四节 技术创新的法律保护 /322

第十章 美国版权国际保护的法律适用 /327

第一节 版权国际保护法律适用的意义 /327

第二节 美国国际版权法律适用的理论与实践 /329

第三节 中国涉外版权法律适用与借鉴 /344

参考文献 /351

第一章 美国知识产权法律制度

导论

美国知识产权法律制度由其立法结构体系与法律保护体系两方面构成。立法结构体系主要是权利法方面的知识产权制度,具体确立法定权利的范围,其性质为财产法,主要以制定法为渊源。法律保护体系主要是救济法方面的知识产权制度,具体保障权利的实施,其性质为侵权法,主要以判例法为渊源。后者的重要性在于,没有法律救济,就没有法定权利。因此,美国知识产权法律制度是以联邦立法为主体、联邦法院为中心的立法与司法体制的融合体。

第一节 美国知识产权法律制度的基本构成

一、美国知识产权的立法结构体系

美国实行联邦法和州法并存的两级法律体

制,联邦政府和各州都有知识产权立法权。判例法是美国法律的传统与重要渊源,有关知识产权的判例有解释和创制知识产权法律的作用。^{〔1〕}近年来,在知识产权立法方面,成文法的比重也逐渐增大。美国知识产权的法律渊源包括国内法渊源和国际法渊源两方面。就国内法渊源而言,由联邦宪法知识产权条款、专利法、商标法、版权法、商业秘密法,以及其他知识产权法律法规组成;就国际法渊源而言,由美国所加入的双边和多边知识产权国际条约构成。

虽然美国联邦政府与各州均有知识产权立法权,但以联邦的制定法为主,而各州制定的知识产权法律保护主要以普通法为主。随着知识产权的跨州交易与纠纷的增多,联邦立法的比重逐渐加大。美国成文的专利法与版权法均属联邦立法,而商标法则由州法层面的普通法与联邦层面的成文法两大系统构成。一方面,联邦成文法的制定,既可消除美国各州普通法的冲突,又可避免美国国内法与国际条约的抵触。另一方面,判例法也具有对成文法的解释作用。美国成文法与判例法相结合的制度,在知识产权法律制度中得到充分的反映。

(一) 国内法渊源

1. 联邦宪法知识产权条款

1787年9月制定的《美利坚合众国宪法》第1条第8款第8项明确规定:“为发展科学和实用技术,国会有权保障作者和发明人在有限的时间内对其作品和发明享有独占权。”这是版权和专利立法方面最高层级的法律渊源。

2. 专利法

美国是世界上最早制定并实施专利法律制度的国家之一,有关

〔1〕 美国知识产权判例有效地解决了知识产权保护中出现的新问题,不断扩展和创造了知识产权法律的内涵和外延,及时、高效地推动了知识产权制度的发展,从而提高了美国知识产权保护的灵活性。

专利立法的表现形式主要包括:

(1)《美国法典》第35号(35 U. S. C)。美国专利立法现列为美国法典第35号。其实,美国专利法早在1952年7月19日就由国会通过,并于1953年1月1日生效,后在1984年和1994年进行过两次重大修订。1999年11月29日,美国总统克林顿签署了《美国发明人保护法》,其中多项重要条款直接列入《专利法》,包括将完全审查制度改为早期公开延迟审查制等,但大抵仍为1952年法案的架构。2007年9月7日,美国国会开始正式讨论《2007年专利改革法案》,包括多条修订内容,其中最重要的是“改发明制为先申请制”以及“所有申请均适用18个月公开的规则”。^{〔1〕}2011年6月23日,此改革法案在美国众议院获得通过,这是美国专利制度继1952年《专利法》后最重要、最复杂的修订。

(2)联邦法规第37号(37 C. F. R)。作为补充性立法,联邦法规第37号是有关专利权、商标权、著作权等知识产权法的施行条例。

(3)专利审查基准(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)。由美国专利与商标局(Patent and Trademark Office, PTO)制定,专利审查基准主要供各审查委员于审查专利申请案时参考适用,其性质为联邦政府部门的行政规章。

上述美国专利法律制度主要具有以下特点:

一是先发明原则。^{〔2〕}所谓先发明原则,是将专利权授予该发明的首先发明人,只有该发明人才有权提出专利申请。若发明人为受雇人且是职务上所完成的发明,则须让渡(assign)给雇佣人。

二是特别的专利类型。美国专利法保护的范围包括发明专利(invention patent)、植物专利(patent for plant)、外观设计(patent for design),以及依法登记的发明。我国专利法中规定有实用新型专

〔1〕 又称新颖性宽限期(grace period)。

〔2〕 因《专利改革法案》已于2011年6月在美国参议院获得通过,现已改为“先申请原则”。

利,在美国专利法中没有对应的专利类型。

三是相对新颖性原则。发明自向大众公开(已公开使用或销售,或已见于刊物)起一年的宽限期(grace period)内,仍可申请专利并给予专利保护。

四是信息披露原则(Information Disclosure Statement)。发明人、申请人以及代理人在专利申请期间,对美国专利与商标局负有诚实公正及善意的义务,即应将知悉的关于专利申请的新颖性、实质进步性等相关资料披露给美国专利与商标局。^[1] 否则,将构成对美国专利与商标局的欺诈行为,可致使所取得的专利权无效。信息披露为美国专利申请案必经程序,且有明确具体的时间要求。^[2]

五是公告即核准原则。经审定核准的专利申请,专利申请人于缴纳专利证书费后,即核准而公告大众。

六是独特的分类系统。美国沿用自己的专利分类,基本上不采用国际专利分类,只是将美国分类号转换成IPC分类,标在其专利文献的首页。

3. 商标法

商标法的重要性源于美国广告业的迅猛发展,为了使不断更新的产品被迅速接受,并获得稳定的消费者,以减少投资风险,生产者日益重视广告的投入,同时需要商标法的大力保护。早在1870年,美国国会就制定了第一部成文的《联邦商标法》,后因被判定违宪而废除。1891年又重新制定了《联邦商标法》,之后还经过了多次修订。美国商标法律制度的主要特点如下:

[1] 37 CFR § 1.56(a).

[2] 37 CFR § 1.56 对于信息披露的时间要求包括以下两点:(1)申请日起三个月内或第一次审定前;或(2)前项规定之后,而于最终审定获核准通知之前,唯需另呈证明或费用;或于最终审定获核准通知之后,而于付领证费之前,唯需另呈证明和请求及付请求费。此外,信息披露在申请案取得专利前可能需呈报数次,特别是美国专利申请案之国外相应案有检索报告(Search Report)或核驳引据案时,均需于申请人知悉之日起三个月内向美国专利与商标局呈报。

(1) 两级法律保护。除联邦商标法外,全美 50 个州也都有自己的商标法,所以美国共有 51 个商标法。一个企业可以进行联邦商标注册,也可以仅在某一个州注册,但其获得的法律保护因联邦法和州法的不同而有很大差异。未在美国专利与商标局注册的商标,适用所在州的法律保护。如果它与某个在联邦注册的商标相抵触,那么在联邦注册的商标就有优先使用和优先被保护的权利。

(2) 使用在先原则。即商标的先使用者获得商标法的保护。这是由于商标法的立法依据来自宪法的贸易条款,因此,必须先有贸易和商标的实际使用,才能获得法律保护。虽然美国引入了注册制度,但“使用在先”是申请注册的先决条件。1988 年,美国《商标法》作出修改,允许申请人基于使用的意图而申请商标,对使用在先原则有所松动。在使用在先原则的基础上,商标可以注册,也可以不注册。不注册商标只要处于使用状态也可获得法律保护:当因受到侵权而提起诉讼时,必须提供使用在先的证据。注册商标的所有权人有权追究商标冒用者的法律责任,并要求经济赔偿。如果公司或个人的商标未经注册,商标的先使用者只能向法院要求停止商标侵权者的使用行为,而不能获得相应的经济赔偿。

(3) 驰名商标严格保护。联邦和州的商标法都通过对商标淡化行为加以法律限制等方式,给予驰名商标更严格的保护。1947 年,马萨诸塞州通过第一部《商标反淡化法》。1996 年,美国颁布了《联邦商标反淡化法》,规定了驰名商标的保护和使用原则以及混淆、诋毁行为的法律责任等内容,并解决了与互联网域名有关的商标淡化问题。

4. 版权法

版权产业是美国的重要经济部门,涉及新闻、出版、影视、音乐、软件等行业的相关经营活动。版权法是版权产业发展的基础与保障。美国早在 1790 年就颁布了统一的《联邦版权法》。此后,又先后于 1873 年、1891 年、1909 年、1976 年、1980 年、1990 年、1998 年、

2005 年进行了多次修改。这些修改都是随着新技术的出现或加入相关国际公约^{〔1〕}而逐步扩大保护的范 围,反映了从“印刷版权—电子版权—网络版权”的版权载体发展与版权保护创新的过程。总体而言,美国的版权制度主要具有以下特点:

(1)实行注册登记制度。与大多数国家实行的版权自动取得制不同,美国长期以来实行版权注册登记制度,即在美国版权办公室注册登记的著作权可以获得更好的版权保护,同时应使用版权标志“c”。1976 年以前,美国《联邦版权法》对未发表的作品不提供版权保护,但各州的普通法对未发表的作品提供普通法的权利保护。1976 年之后,美国《联邦版权法》才开始为未发表的作品提供版权保护。

(2)注重经济利益保护。美国的版权制度奉行“商业版权”学说,认为版权是复制的权利(the right to copy),实质是版权人享有排除他人为商业目的而复制其作品的专有权,因此强调作品的经济价值。美国版权法一直注重对版权人经济利益的保护,不仅保护作品在法定条件下的转让和使用,而且规定雇佣他人代为创作作品和出卖版权也是合法的,版权人可以用自己的名字发表买下来的作品,也可以任意处置归属于他的作品。

(3)提供版权回收制度。作者或其配偶及子女在作者转让版权的所有权或使用权 35 年后,可按照法定程序将版权收回,从而给作者提供了更有力的版权保护。

(4)延及计算机软件保护。1980 年 12 月,美国通过《版权法》修正案第 101 条,将计算机程序作为版权保护的客体,即目标代码所表达的各种程序也将得到保护。但对于计算机技术创新的思想内容而言,《版权法》的保护力度远不能及。在美国,对计算机软件这一复杂的客体,可分别通过《版权法》、《专利法》、

〔1〕 美国于 1989 年 3 月加入《伯尔尼公约》后,对 1976 年《版权法》作了重大修改,主要反映在版权授予及保护期限等方面,与此前的美国版权制度存在明显的差异。

《商业秘密法》的规定主张权利保护。

5. 其他法律

以上美国的知识产权立法主要是在美国联邦境内实施的知识产权制度,其主要功能在于通过一系列立法授权美国司法机关与行政机构保护相关知识产权在美国境内不受侵犯。对于涉及国际贸易、技术进出口、域外领域等具有涉外因素的知识产权问题,美国还专门有以下专项的知识产权立法:

(1)1979年《出口管理法》。主要是限制涉及军事技术的出口与控制高端专利技术的域外传播。

(2)1930年《关税法》的“337条款”。主要是限制与禁止侵犯美国知识产权的货物进口与境内销售,并允许权利人申请临时禁令或禁止进口令。

(3)《综合贸易与竞争法》的“301条款”。其作用在于阻止侵犯美国知识产权的侵权产品在国外生产与销售,其实施主要是通过美国贸易代表的国际谈判,向外国政府施加压力,以使其制定与实施更为严厉的法律,保护美国知识产权在国外不受侵犯。

(4)知识产权国家战略的立法。1980年联邦政府通过《拜杜法案》,将知识产权发展与保护提升到国家战略层面。此后又陆续通过制定1986年《联邦技术转移法案》、1998年《技术转让商业化法案》、1999年《美国发明家保护法令》等立法来具体实施知识产权国家战略。

(二)国际法渊源

以上所述联邦政府和各州的知识产权立法构成了美国知识产权法律制度的主体。除此之外,美国历年来加入的一系列知识产权国际公约与国际协定,亦可视为美国知识产权法律制度的法律渊源。根据美国宪法,美国联邦立法和美国缔结或加入的国际条约均为美国“最高法律”(supreme law),具有同等法律地位。这些知识产权国际公约和国际协定中有关知识产权保护的内容与规则,既是美国应当承担的知识产权保护的国际义务,也成为其对外主张知识产权保