



隆安律师实务与学术丛书

知识产权律师实务

徐家力 著

知识产权实务的特点在于理论和实践的结合。知识产权法学是实践法学，要解决实际问题，所以，知识产权学者要更多地从事律师实务。而对于具有实务经验的律师和法官来说，具备专业理论知识和专业素养又是不可缺少的。



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

隆安律师实务与学术丛书

知识产权律师实务

徐家力 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书基本上涵盖了律师知识产权实务的各个方面,分为知识产权律师实务概述、著作权律师实务、商标律师实务、专利律师实务、反不正当竞争律师实务、反垄断法知识产权律师实务、网络知识产权律师实务,以及涉外与美国、欧盟、日本知识产权律师事务等八编。全书既有理论阐述,也有丰富的案例分析。

本书适合律师、法律专业师生以及知识产权实务工作者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权律师实务/徐家力著. —上海:上海交通大学出版社,2012

(隆安律师实务与学术丛书)

ISBN 978-7-313-09053-9

I. ①知… II. ①徐… III. ①知识产权法—律师业务—研究—中国 IV. ①D923.404②D926.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 242391 号

知识产权律师实务

徐家力 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

昆山市亭林印刷有限责任公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 22.75 字数: 402 千字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-09053-9/D 定价: 48.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 0512-57751097

总 序

前些日子，一位律师同行请我帮他联系原来司法部的一位老领导，我问他什么事，他说隆安律师事务所要搞二十年所庆，想把原来的老领导请来庆祝一番。随着时间的飞逝，改革开放以来建立的合伙制律师事务所陆续进入了十年、二十年，甚至是三十年的发展阶段。隆安所今年建所二十周年整，对于在隆安名下执业的律师们来讲，二十年是个重要的时间节点，如何庆祝我们隆安所建所二十周年，是我们每一名隆安人都很关心、也很在意的事情。在几年之前，我提议：为纪念隆安成立二十周年，我们组织隆安律师撰写二十本理论与实务专著，编辑成一套《隆安律师实务与学术丛书》，以庆祝隆安建所二十周年。

我们不仅要组织隆重的庆祝仪式，还要邀请以往关切我们的老领导、老同事、老客户来参加庆祝活动。更重要的是能够成功编辑出版这么一套二十本的《隆安律师实务与学术丛书》，我认为这是献给隆安二十周年最好的生日礼物。开庆祝大会也好，盛情宴请也好，随着时间的推移，都可能被人遗忘，但出版了这套二十本的丛书却能成为我们隆安人的永久纪念。

现在网络很发达，网上阅读也成为人们读书的一个重要习惯。但是作为律师，把自己办过的案件进行梳理提高，撰写成书籍还是很有价值的。网络在线阅读在大多数时间只能提供信息。而知识的传播主要靠纸质书本，就是在网络信息发达的社会，纸质书本上所记载的知识也是很重要的。况且很多网上的知识或信息就是对纸质书本的电子化而已。所以，无论网络如何方便，纸质书本始终是我的偏爱。纸质书本还有一个好处，就是随时可以拿来翻阅，可以永久保存，任何时候都不过时。

律师在办理大量案件的同时，也积累了大量的案卷资料，但很少有律师有能力、有精力把自己办过的案件资料总结上升到理论层面，更难撰写成书。但我认为：一个好的律师一定是一个善于总结经验的律师，能够写出自己的办案体会、能够进行理论分析是一个律师的基本功。这二十本书就是隆安律师执业水平的一个展示，也是隆安人办理了成千上万个案件后的职业经验的总结和归纳，是隆安集体智慧的结晶，是隆安二十年的优秀成果。

这套丛书从无到有,从选稿到出版,可以说是历尽了千辛万苦。律师是十分繁忙的行业,每个律师手中都有大量的案件需要办理,日常工作都排得满满当当,在这种工作状况下让律师写出一本书,谈何容易?功夫不负有心人,在本套丛书作者的共同努力下,每位作者都克服了千难万险,终于完成了本套丛书的撰写,使之能够最后顺利出版。在此期间,我作为本套丛书的主编,像黄世仁逼债一样,“威逼”每一位律师作者,使他们饱受压力和煎熬,在此向参加本套丛书撰写的每一位作者深表谢意和十分诚挚的致歉。没有你们的辛勤劳作就不会有今天的这二十本书,你们的执业成就为隆安增添了很多光彩,同时,你们的大作更为隆安增加了光芒。

在本书的收集和编辑过程中,除了我本人作为主编应尽责任以外,隆安的很多同仁都为本套丛书作出了巨大贡献,他们是:宋宇博、智丽虹、石珊珊、杨奇虎、赵金一等。我指导的博士研究生王立梅、徐春成、于雯雯、王娜等,也为本套丛书做出了贡献。

感谢隆安寿步律师,没有他的“牵线搭桥”就没有此套丛书的出版,还要感谢提文静等编辑十分敬业的工作,感谢上海交通大学出版社出版此套丛书。

《隆安律师实务与学术丛书》主编

徐家力

2012年8月

序

在写完《律师实务》一书之后，我一直想再写一本《知识产权律师实务》。原因有四：一是《律师实务》经法律出版社出版后，反响很好。已经通过司法考试、准备从事律师行业的人大量购买此书，开设《律师实务》课程的各个大学也纷纷购买此书作为教材。由于市场反应较好，此书已经第四次再版，发行数十万册。这个情况激励我在此基础上续写一本《知识产权律师实务》。二是《律师实务》是一本基础性、综合性著作，未能深入论述某一方面的律师实务，没能把专业性的实务展现出来。而再写一本《知识产权律师实务》就能弥补《律师实务》一书的不足。三是知识产权实务是我近些年来主攻的业务。通过办理一大批大案要案，积累了一定的办案经验，也有了较为深刻的办案体会。把这些经验和体会总结一下，也是成书的重要原因。四是知识产权是比较新的法律领域，有很多业务前无古人。写一本介绍知识产权办案经验的书，对有志于从事知识产权业务的广大律师来说，也是一个启发和引导。基于以上四点，在《律师实务》一书的基础上，我撰写了《知识产权律师实务》一书。

律师业务的发展大致可分为“万金油”时代和专业分工时代。经过几十年的发展，中国律师业务开始进入了专业分工时代。其实，国外的律师早就开始了专业分工，律师专业分工的原因在于现代社会分工很细，律师业毕竟是服务业，服务业要适应服务的对象和要求，所以就有了律师的专业化分工。

在律师行业内，除了律师的专业化外，还有规模化和国际化的问题。加上品牌化，构成了我们通常讲的律师业“四化”，实际上，“四化”概括了律师业发展的基本原则和内容，但“四化”中最难的是国际化和专业化。所谓的规模化可以通过快速扩张就能达到，因为中国律师人才大有人在，有了人才，规模化就不难。品牌化经过若干年的发展和塑造，最后也会逐渐形成。国际化因为涉及语言能力，涉及海外经历，不是一朝一夕就能完成的，在“四化”中，国际化是比较难的。另一个比较难的就是专业化。律师的专业化需要一个过程，即学习和实践的过程，这个过程就是把自己变成这个行业专家的过程，只有成为这个行业的专家，才可能说实现专业化了。面对现代社会飞速发展和知识快速更新的局面，要想在这个领域成为一个专

家,也不是一件容易的事,所以,律师的专业化实现也是很困难的。比较幸运的是,我已经从事了很多年的律师业务,而这个业务里面就包含了知识产权这方面的内容。所以,从实践层面上讲,我一直在践行着专业化。另一方面,更重要的是:我有幸跟着郑成思和李顺德两位教授学习知识产权,并做了知识产权博士后研究,现在又成为知识产权专业的博士生导师。我的专业化道路与众不同。这本书就是我自己从“万金油”律师到知识产权专业化律师的一个学习总结。

知识产权实务的特点在于理论和实践的结合。知识产权法学不是理论法学,而是实践法学,是要解决实际问题的,光有抽象的理论和原则是不能解决具体问题的。所以,它要求知识产权学者走出书斋和课堂,深入实际解决具体问题,对知识产权学者来说就是要更多地从事律师实务。

对于具有实务经验的律师和法官等实务工作者来说,具备专业理论知识和专业素养又是不可缺少的,只有这样,才能使知识产权实务上升到理论的高度,并做到理论和实践的结合。

这本书基本上涵盖了律师知识产权实务的方方面面。当然,知识产权是动态和发展的。很多新出现的事务还需要我们在今后执业过程中不断学习和总结,形成实务经验,并在此基础上把自己锻炼成合格的知识产权律师和专家。

是为序。

徐家力

2012年8月

目 录

第一编 知识产权律师实务概论

第一章 知识产权概述.....	3
第一节 知识产权的形成与发展.....	3
第二节 知识产权的概念.....	7
第三节 知识产权的特点.....	8
第二章 知识产权律师实务概述	10
第一节 知识产权律师实务的特点	10
第二节 知识产权律师实务的服务领域	12
第三节 知识产权律师实务的专业要求	16

第二编 著作权律师实务

第三章 著作权概述	21
第一节 著作权的重要性和特点	21
第二节 我国的著作权保护发展史	22
第四章 著作权非诉讼律师实务	25
第一节 著作权非诉业务范围	25
第二节 著作权非诉律师实务	26
第五章 著作权诉讼律师实务	34
第一节 著作权诉讼业务范围	34
第二节 著作权诉讼律师实务	35

第三编 商标律师实务

第六章 商标律师业务范围	57
第一节 商标非诉业务领域	57
第二节 商标诉讼业务领域	60
第七章 商标律师实务	62
第一节 商标非诉讼律师实务	62
第二节 商标诉讼律师实务	76

第四编 专利律师实务

第八章 专利律师实务概述	89
第一节 专利和专利法	89
第二节 专利律师实务	92
第三节 专利律师应具备的素质和技能	94
第九章 专利非诉讼律师实务	96
第一节 专利申请中的律师实务	96
第二节 专利合同中的律师实务	109
第十章 专利行政诉讼概述	115
第一节 专利行政诉讼	115
第二节 侵权诉讼	117
第三节 专利合同诉讼	124

第五编 反不正当竞争律师实务

第十一章 反不正当竞争律师业务领域	133
第一节 反不正当竞争非诉业务范围	133
第二节 反不正当竞争诉讼业务范围	134
第十二章 反不正当竞争律师实务	137
第一节 日常法律顾问律师实务	137

第二节 反不正当竞争诉讼律师实务	139
------------------	-----

第六编 反垄断知识产权律师实务

第十三章 反垄断知识产权实务	163
----------------	-----

第一节 微软垄断案引发的思考	163
----------------	-----

第二节 反垄断法与知识产权滥用	168
-----------------	-----

第十四章 其他国家相关反垄断律师实务	174
--------------------	-----

第一节 美国反垄断律师实务概述	174
-----------------	-----

第二节 欧盟反垄断律师实务概述	181
-----------------	-----

第七编 网络知识产权律师实务

第十五章 网络知识产权律师业务领域	187
-------------------	-----

第一节 网络知识产权业务概述	187
----------------	-----

第二节 网络知识产权律师业务范围	188
------------------	-----

第十六章 网络知识产权律师实务	191
-----------------	-----

第一节 数字化和网络传输纠纷中的律师实务	191
----------------------	-----

第二节 网络链接、搜索引擎纠纷中的律师实务	200
-----------------------	-----

第三节 涉及网络服务提供者民事责任纠纷的律师实务	209
--------------------------	-----

第四节 网络数据库纠纷中的律师实务	215
-------------------	-----

第五节 域名纠纷中的律师实务	222
----------------	-----

第八编 涉外与美国、欧盟、日本知识产权律师实务

第十七章 知识产权国际公约	235
---------------	-----

第一节 专利的国际保护	235
-------------	-----

第二节 商标的国际保护	247
-------------	-----

第三节 版权及邻接权的国际保护	263
-----------------	-----

第四节 传统知识的国际保护	271
---------------	-----

第十八章 美国知识产权制度与律师实务	277
--------------------	-----

第一节 美国版权制度与律师实务	277
-----------------	-----

第二节 美国专利权制度与律师实务·····	281
第三节 美国商标制度与律师实务·····	294
第十九章 欧盟知识产权制度与实务·····	308
第一节 欧盟知识产权非诉讼实务·····	308
第二节 欧盟知识产权诉讼实务·····	316
第二十章 日本知识产权制度与实务·····	319
第一节 日本知识产权非诉讼实务·····	319
第二节 日本知识产权诉讼实务·····	323
附录 1 作品著作权登记申请表·····	326
附录 2 作品著作权登记流程·····	328
附录 3 计算机软件著作权登记申请表·····	329
附录 4 电视节目著作权许可使用合同·····	332
附录 5 商标注册流程图·····	339
附录 6 商标注册申请书·····	340
附录 7 转让申请/注册商标申请书·····	341
附录 8 商标异议申请书·····	342
附录 9 商标使用许可合同备案申请书·····	343
附录 10 专利申请流程·····	344
附录 11 专利委托申请书·····	345
参考文献·····	346
后记·····	350

第一编

知识产权律师实务概论

第一章 知识产权概述

第一节 知识产权的形成与发展

一、知识产权的产生与发展

在民事权利体系中,知识产权是一项特殊的权利。其与传统民事权利的本质区别在于知识产权的客体是一种没有形体的精神财富,是一种知识产品。知识产权的客体,不是具体的物品,如专利产品、书籍等印刷品、软盘、光盘等,而是隐含在这些具体物品中的无形物,如发明、作品、数据信息、音频/视频等。

知识产权起源于欧洲,其中专利最先问世。早在中世纪,欧洲就出现了君主赐给工商业者垄断经营某些商品的特权,它们很像我国古代政府实行的盐铁专营,但与今天我们所说的“专利”并不相同。直到“1474年威尼斯才颁布了世界上第一部最接近现代专利制度的法律。之所以仍不能把它称为专利法,主要因为它的出发点是把工艺师们的技艺当作准技术秘密加以保护,而专利本身具有“公开”的含义。之所以称它为“准技术秘密”,是因为威尼斯当时的法律要求,获得专利的前提是:第一,在威尼斯实施有关技术;第二,要把该技术教给当地的相同领域的工艺师,而这些工艺师对外则承担保密义务。”世界上第一部现代含义的专利法诞生于工业革命的发源地——英国,它就是1623年英国开始实施的垄断法规。“它宣布了以往君主授予发明人的特权一律无效。它规定了发明专利权的主体、客体、可以取得专利的发明主题、取得专利的条件、专利有效期以及在什么情况下专利权将被判为无效等等。这些规定虽然比较原始、简单,但却为后来所有国家的专利立法划出了一个基本范围,并且其中的许多原则和定义一直沿用至今”^①。

虽然英国1618年首先处理了商标侵权纠纷,但之后很长一段时间英国都停滞在以判例保护商标的水平上。法国是最早为商标提供注册保护的国家。1804年

^① 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社2001年版,第6~7页。

法国颁布的《拿破仑民法典》，第一次肯定了商标权应与其他财产权同样受到保护。在这前后的1803年和1809年，法国还先后颁布了两个《备案商标保护法令》。后一个法令再次阐明了商标权与其他有形财产权相同的地位。这是最早的保护商标权的成文法。1857年，法国又颁布了一部更系统的商标保护法《商标权法》，首次确立了全面保护注册商标的制度。继法国之后，英国于1862年颁布了成文商标法（但仍不是注册商标法，英国的第一部注册商标法颁布于1875年），美国于1870年、德国于1874年先后颁布了注册商标法^①。

1709年，英国议会通过了世界上第一部版权法——《安娜法》。颁布《安娜法》的主要目的，是为了防止印刷者不经作者同意就擅自印刷、翻印或出版作者的作品，以鼓励有学问、有知识的人编辑或写作有益的作品。这部法律表明了印刷出版者或书商与作者各自应享有的不同专有权：印刷出版者或书商将依法对他们印制与发行的图书，享有翻印、出版、出售等专有权；作者对已印制的书在重印时享有专有权；对创作完成但尚未印制的作品，也享有同意或禁止他人“印刷出版”的专有权，亦即“版”权。《安娜法》将“印刷”当作版权的基础，把翻印之权作为一项首要的版权，这一特点在西方很多国家保留了下来。1791年，法国颁布保护作者权利之一的《表演权法》，1793年，又颁布了全面的《作者权法》，将版权法从标题到内容离开了“印刷”、“出版”等专有权利的基点，成为保护作者的法律^②。这一时期以及后来的法国、德国、日本等国的版权法，都首先强调作者的精神权利（人身权）受保护，亦即作者享有发表权、署名权、更改权、保持作品完整权等等，然后才谈得上经济权利。这就形成了现在英美法系国家和大陆法系国家在版权保护方面侧重点不同的激烈争论。从专利法诞生到商标权、版权受到保护，经过几百年的发展演变，以商标权、著作权和专利权为核心的现代知识产权体系最终形成。

知识产权国际公约的制定对知识产权的发展与完善起到了重要的推动作用。1967年《建立世界知识产权组织公约》将知识产权划分为以下8类：著作权、邻接权、与发明有关的权利（专利发明权、实用新型权和非专利发明权）、发现权、外观设计权、与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利、与防止不正当竞争有关的权利和其他一切来自工业、科学和文学艺术领域的智力创造活动所产生的权利。世界知识产权组织《与贸易有关的知识产权协议》（即TRIPs协议）将其所调整的知识产权范围界定为：版权与邻接权、商标权、地理标志权、工业品外观设计

① 参见郑成思著：《知识产权的起源》，载于中国法学网。

② 参见蒋志培著：《论知识产权的概念、历史发展及其法律保护的含义》，载于中国知识产权司法保护网。

权、专利权、集成电路布图设计权和未披露信息(即商业秘密)专有权。《建立世界知识产权组织公约》与《与贸易有关的知识产权协议》是真正界定知识产权保护范围并称得上完整意义上的知识产权国际条约,它们几乎涵盖了知识产权保护的所有领域。在国际知识产权公约的推动下,世界主要国家的知识产权权利体系日益扩展。

二、知识产权在中国

我国是印刷术的发源地,并且在很早的时候就出现了对作者、编者和出版者进行保护的萌芽^①。商标方面,据记载早在北宋年间山东济南“刘家功夫针铺”就使用了“白兔儿商标”,上面既有白兔图形,还标有“济南刘家功夫针铺”字样。虽然我国古代就出现了知识产权的某些形式,但我国自古以来“重农抑商”的经济发展政策和“民刑不分、民刑合一”的法律指导思想,使得知识产权制度在我国真正产生起来不过是近代的事。

鸦片战争以后,外国列强的蜂拥而至虽然给中华民族带来了近一个世纪的深重灾难,但在客观上也促进了我国近代民族工业的形成和发展。在学习国外先进工业技术的同时,建立与之相匹配的法律制度,特别是有关知识产权保护制度也逐渐成为一种需要。专利方面,“戊戌变法”中光绪皇帝颁布的《振兴工艺给奖章程》可以算是我国第一部专利法的雏形。虽然后被废除,但专利制度却在地方各省扎根。民国时期第一部专利法的雏形为1911年12月12日由工商部颁布的《奖励工艺品暂行章程》,该章程揭示了“先申请原则”、“权利转让”、“法律责任”等重要理念。1932年颁布的《奖励工业技术暂行条例》以及其实施细则、《奖励工业技术审查委员会规则》等构成了比较完整的体系,也成为了国民政府专利法框架的基础。版权方面,1910年清政府颁布了我国第一部著作权法《大清著作权律》,虽然清政府第二年即宣告倒台,但该部法律的主要内容却影响了1915年北洋政府《著作权法》、1928年国民政府《著作权法》等法律的制订和修改。至于商标方面,虽然清政府颁布过《商标法》,但我国第一部真正付诸实施的商标法是北京政府1923年颁布的《商标法》,共44条,同年紧接着又颁布了37条《商标法实施细则》。此后除1930年重新颁布商标法外,直至全国解放并无大的改进^②。

新中国成立后,我国知识产权制度的发展进入了一个崭新的时期。专利方面,

① 参见郑成思著:《知识产权法》,法律出版社1997年版,第310~312页。

② 参见蒋志培著:《论知识产权的概念、历史发展及其法律保护的含义》,载于中国知识产权司法保护网。

1950年政务院颁布了《有关保护发明创造的条例》(以下简称为《条例》),《条例》虽然承认了发明创造,但发明的所有权还在国家,并且全国各个单位都可以无偿利用。在当时高度集中的计划经济体制下,《条例》的规定基本未起到鼓励发明创造的作用,从1950年8月到1963年11月《条例》废止时,我国仅批准了4项专利和8项发明^①。改革开放后,经济发展和对外交往都对发明创造的保护制度提出了要求,1978年我国开始研究建立专利制度的必要性,1980年成立国家专利局,并负责起草专利法,几经周折终于于1984年颁布了《专利法》,1985年国务院又制定和颁布了《专利法实施细则》。至此我国专利保护制度基本形成。1992年,《专利法》进行了第一次修改。从1985年到2000年短短的十五年,我国的专利申请总数达到了100万件^②。

商标方面,1950年,当时的政务院就颁布了《商标注册暂行条例》及其施行细则,但直到1982年,为适应新时期加强商标保护的迫切需要,我国才制定了新中国成立后的第一部《商标法》,第二年国务院颁发了其实施细则。《商标法》及其实施细则对于保护注册商标专用权,维护市场秩序,鼓励公平竞争,保护消费者的合法权益,促进中国经济的健康发展,发挥了非常重要的作用。1993年我国对《商标法》进行了第一次修改,并颁布了《关于惩治假冒注册商标犯罪的补充规定》(后纳入修改后的《刑法》中)。修改后的《商标法》增加了对服务商标的保护,完善了注册程序。之后,国家工商行政管理局先后制定了《特殊标志管理条例》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《商标评审规则》、《驰名商标认定和管理暂行规定》和《商标代理管理办法》,进一步健全和完善了商标保护制度^③。

版权方面,1985年文化部发布《图书、期刊版权保护试行条例》。1986年制订的《民法通则》规定“著作权”受法律保护。我国第一部著作权法是1990年9月颁布的,次年6月,国务院发布了《著作权法实施条例》和《计算机软件保护条例》。1993年出台的《反不正当竞争法》是对我国知识产权保护的有利补充,它规定对商业秘密、厂商名称、知名商品特有的名称、包装和装潢等提供相应的保护。

此外,我国还制订了《计算机软件保护条例》、《知识产权海关保护条例》、《植物新品种保护条例》、《集成电路布图设计保护条例》等一系列与知识产权保护相关的法规。

① 参见顾勇华著:《专利制度与专利实务》,载于经法网 www.economiclaw.com.cn。

② 同上。

③ 参见李东生著:《有效利用商标制度对发展中国家的益处——强化商标保护、崇尚公平竞争、促进经济健康发展》,载于国家知识产权局《中非知识产权论坛》。