第一编

知识产权律师实务概述

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　知识产权概述

一、知识产权的形成与发展

（一）世界知识产权的形成与发展

在民事权利制度体系中，知识产权是一项特殊的权利，其之所以区别于传统的民事权利而存在，是由于知识产权的客体是一种无形的精神财富，是一种知识产品。知识产权的客体，即知识产权的体现物不能简单地理解为具体的物品，如专利产品、印刷品、软盘、光盘等，而是隐含在这些具体物品中的无形物，如创意、发明、表达方式、程序结构、音频、视频内容等等。客体的非物质性或无形性是知识产权的本质属性所在，也是该项权利与有形财产所有权的最根本的区别。①

纵观知识产权形成与发展的历史，大致可以划分为以下两个阶段②：

第一阶段是从专利权的单一保护到商标权、著作权和专利权三大权利的保护，传统知识产权体系形成。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在某些商品上垄断经营的特权，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。但直到 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：（1）在威尼斯实施有关技术；（2）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 1624 年英国开始实施的垄断法规（The Statute of Monoplies）。它宣布

①参见吴汉东著《知识产权保护论》，载于《法学研究》 2000 年第 1期。

② 参见崔明霞、彭学龙著《商业秘密权的知识产权属性》。

了以往君主所授予的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，致使法国在为商标提供注册保护上占了创始国的地位。1804 年法国颁布的《拿破仑民法典》，第一次肯定了商标权应与其它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它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②。 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”等专有权的基点，成为保护作者的法律③。

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

①参见郑成思著《知识产权的起源》，载于中国法学网。

② 参见郑成思著《知识产权的起源》，载于中国法学网。

③ 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。

心的传统知识产权体系最终初步形成。

第二阶段是从传统知识产权向现代知识产权的转变。知识产权体系一个非常重要的成员——与反不正当竞争有关的权利直到19世纪末才出现。美国是最早产生现代意义上竞争法的国家，其立法包括反垄断和反不正当竞争两个方面,除大量判例外,还有《谢尔曼法》、《联邦贸易委员会法》、《克莱顿法》和《鲁宾逊－帕特曼法》①。英国现代竞争立法相对较晚，较全面地反不正当竞争法完成于20世纪的中叶，较有代表性的法律有《限制性贸易管理法》、《转售价格法》、《公平交易法》等②。德国于1905年对《不正当竞争防止法》重新进行了制定，并多次进行了修改。1957年又颁布了《反对限制竞争法》，使德国的反不正当竞争法体系更加完善，为德国的经济高速发展起到重要作用。日本最重要的反不正当竞争立法是指1933年制订的《反不正当竞争防止法》，该法以后经过多次修改，1993年曾作了较全面的修改。在此法中具体界定了12种不正当竞争行为，加强了对不正当竞争行为的立法力度，除高额罚款外，还有刑事制裁③.

知识产权国际公约、条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，是传统知识产权向现代知识产权转变的主要标志。

与传统知识产权体系相比，现代知识产权体系的范围大大扩展。首先，在原来版权、商标权、专利权之外，新型的知识产权类型，像与反不正当竞争有关的权利等进入了知识产权保护体系，并且反不正当竞争本身包含的范围也十分广泛，例如，限制竞争、反垄断、商业秘密等；其次，原来已有的知识产权

① 参见陈有西著《反不正当竞争法适用概论》人民法院出版社1994年9月第1版，第29～30页。

②参见陈有西著《反不正当竞争法适用概论》人民法院出版社1994年9月第1版，第29～30页。

③参见陈有西著《反不正当竞争法适用概论》人民法院出版社1994年9月第1版，第31页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的保护客体随着社会与经济的发展也在不断扩充，例如，在软件出现并逐步发展起来后，许多国家给予其版权保护，而药品的生产方法和工艺从不受保护到成为可专利性主题，期间也同样走过了艰难的探索之路；再次，标识性知识产权日益受到重视。商标产生历史比较悠久，但由于商品经济不发达，在一段很长的时间内商标的受重视程度甚至还不如“招牌”、“招幌”，顾客多是根据商品或服务提供者的位置、门面去识别商品或服务的不同来源。随着大规模商业活动的发展，商标的识别、宣传等功能越来越显著，人们对它的保护意识也随之不断加强。在世界贸易组织的法律文件中，知识产权是与货物贸易、服务贸易并列的跨国贸易活动的三大支柱之一。可见知识产权在经济知识化的今天，重要性不言而喻。知识产权是一个不断发展的开放体系，从传统知识产权到现代知识产权，到目前备受瞩目的随着网络与电子商务的兴起而产生的网络知识产权，所有经济领域的变革都已经或者正在促使知识产权发生变化。我们有理由相信随着经济和科技的发展，不断会有新的权利及其客体涌现，融入知识产权的大家庭。

（二）知识产权在我国的形成与发展

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 1 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 1 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》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，也成为了国民党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 2 年即宣告倒

①参见郑成思著《知识产权法》法律出版社 1997 年 7月出版，第 310～312 页。

台，但该部法律的主要内容则影响了 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 1 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①。

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，1950 年当时的政务院颁布了《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，《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②。

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 1 次修改。从 1985～2000 年短短的 15 年，我国的专利申请总数达到了 100 万件③。

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 1 部《商标法》,第 2 年国务院颁发了其实施条例。《商标法》及其实施条例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 1 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。④

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

①参见蒋志培著《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。

② 参见顾勇华著《专利制度与专利实务》，载于经法网 www.economiclaw.com.cn。

③参见顾勇华著《专利制度与专利实务》，载于经法网 www.economiclaw.com.cn。

④参见李东生著《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》。

制订的《民法通则》规定“著作权”受法律保护。我国第1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《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。

自1985年开始，我国还先后参加了一系列保护知识产权的国际公约、条约或协定，如《保护工业产权巴黎公约》（1985年）、《商标国际注册马德里协定》（1989年）、《世界版权公约》（1992年）、《保护文学艺术作品伯尔尼公约》（1992年）、《专利合作条约》（1993年）、世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》（2001年）①。

为加强对知识产权的保护，遵守我国加入WTO时的承诺和履行TRIPS协议，我国在修改《专利法》、《商标法》、《著作权法》、《计算机软件保护条例》、《专利法实施细则》，制定《集成电路布图设计保护条例》，以及最高人民法院发布《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》之后，2002年我国又修改了《商标法实施条例》和《著作权法实施条例》，最高人民法院又发布《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，有力地促进了我国比较完备的知识产权法律制度的建立。

二、知识产权的概念

对于知识产权概念的定义，长久以来我国法学界都争论不断，远未达成共识。概括地说，目前我国著述中对知识产权概念的定义主要有以下三种观点：

一种观点将知识产权定义为人们对其创造性的智力成果依法享有的专有权利，持这种观点的以郑成思先生等为代表。他指出知识产权是人们可以就其智力创造的成果所依法享有的专有权利。为了说明这一定义的正确性，郑成思先生在多件作品中反复论证、强调知识产权的客体，包括商业标志，都是具有创造性的智力成果。此外，张平在其所著的《知识产权法详论》中也认为知识产权是指知识产权所有人对其从事智力活动而创造的智力成果依法享有的权

①参见吴玉章、冯军、邹海林等著《中国二十五年来的法治历程》，载于中国网www.China.com.cn。

利。[①]

另一种观点将知识产权定义为人们对其创造性的智力成果和商业标记依法享有的专有权利。例如，刘春田在其主编的《知识产权法教程》中将知识产权定义为“智力成果的创造人依法享有的权利和生产经营活动中标记所有人依法享有的权利的总称”[②]，吴汉东在其主编的《知识产权法》中则将知识产权定义为“人们对于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的标记信誉依法享有的权利”[③]。再如，王谢春编著的《知识产权侵害赔偿》中使用的知识产权概念，是指智力成果的创造人依法享有的对其智力成果的权利和工商业活动中商业标记所有人对其商业标记的权利的总称[④]。

还有一种是近年兴起的观点，认为知识产权是民事主体所享有的支配创造性智力成果、商业标志以及其他具有商业价值的信息并排斥他人干涉的权利。例如，张玉敏在其所著《论知识产权的概念与法律特征》中就有详细的论述。他通过对上述两种知识产权定义的研究，提出了知识产权定义新论，他认为知识产权所保护的对象是包括智力活动所创造的成果和商业标志在内的具有商业价值的非物质性信息。知识产权法所保护的，正是人们对这种信息的控制和支配。

上述三种知识产权的定义反映了不同时期不同学者看待问题的不同角度，笔者无意去评论孰优孰劣，因为它们的目的都是基于帮助人们去更好的认识知识产权这一特殊的民事权利，了解它与其他民事权利最重要、最根本的区别。“殊途同归”，就这一点来说去讨论其优劣已显得没有什么意义。事实上，无论我们对知识产权的定义有着怎样的认识，目前来说，国际上和国内对于知识产权所包含的范围还是一致认同的。按照《世界知识产权组织公约》第 2条的规定，知识产权包括下列权利：(1) 与文学、艺术及科学作品有关的权利，即版权或著作权。(2) 与表演艺术家的表演活动、与录音制品及广播有关的权利，即邻接权。(3) 与人类创造性活动的一切领域的发明有关的权利，即专利权（包括发明专利、实用新型和非专利发明的权利）。(4) 与科学发现有关的权利。(5) 与工业品外观设计有关的权利。(6) 与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利。(7) 与防止不正当竞争有关的权利。(8) 一切其他来自工业、科学及文学艺术领域的智力创作活动所产生的权利[⑤]。TRIPS 协议第 1部分第 1条则规定，本协议知识产权是指本协议第 2 部分第 1～7节中所

①参见张平著：《知识产权法详论》，北京大学出版社 1994 年第 1版。

②参见刘春田主编：《知识产权法教程》，法律出版社 1997 年 9月出版。

③ 参见吴汉东主编：《知识产权法》，北京大学出版社 1998 年出版。

④ 参见王谢春编著：《知识产权侵害赔偿》第 5页。

⑤参见《中国的知识产权制度》第 229～230 页。

包括所有权利，即（1）版权与邻接权；（2）商标权；（3）地理标志权；（4）工业品外观设计权；（5）专利权、（6）集成电路布图设计权；（7）未披露过的信息权①。

根据上述国际公约给知识产权下的定义，知识产权包括了发明、发现、作品、商标、商号、反不正当竞争等一切智力创作活动所产生的权利。

三、知识产权的特点

关于知识产权的特点，法学界也有不同的看法。但一般都认为“专有性”、“地域性”、“时间性”是知识产权的基本特点。

（一）专有性

知识产权的专有性也称排他性或独占性，是指知识产权的所有人对其权利客体享有的实施、占有、收益和处分的权利。知识产权的专有性主要表现在两个方面：一方面，无形财产为权利人所独占，权利人垄断这种专有权利并受到严格保护，没有法律规定或未经权利人许可，任何人不得使用权利人的知识产品。例如，一项技术方案，甲、乙两人各自独立发现，甲在乙前面向专利局申请专利获得批准，那么乙想实施这项专利技术就必须经甲同意，否则就是侵犯专利权。而作为权利人，甲可以自己行使，也可以转让他人行使并从中取得报酬。另一方面，对同一项知识产品，不允许有两个或两个以上同一属性的知识产权并存。例如，两个相同的发明物，根据法律程序只能将专利权授予其中的一个，而以后的发明与已有的技术相比，如无突出的实质性特点和显著的进步，也就不能取得相应的权利。

事实上，所有权也具备专有性的特点，但知识产权与所有权在专有性效力方面是有区别的。首先，所有权的排他性表现为所有人排斥非所有人对其所有物进行不法侵占、妨害或毁损，而知识产权的排他性则主要是排斥非专有人对知识产品进行不法仿制、假冒或剽窃，这也是侵犯知识产权比较隐蔽、一般不为人所知的主要原因；其次，所有权的独占性是绝对的，即所有人行使对物的权利，既不允许他人干涉，也不需要他人积极协助，在所有物为所有人控制的情况下，且无地域和时间的限制。而知识产权的独占性则是相对的，这种垄断性权利往往要受到权能方面的限制（如著作权中的合理使用、专利权中的临时过境使用、商标权中的先用权人使用等），同时，该项权利的独占性只有在一

①见《关贸总协定中知识产权协议》第一部分第1条，郑成思翻译。

定空间地域和有效期限内才发生效力[①]。

（二）地域性

知识产权虽然具有专有性，但在空间上的效力并不是无限的，而是受到地域的限制，即一般只有在经登记或批准获得保护的国家才有效。除签有国际公约或双边互惠条约的以外，知识产权没有域外效力，其他国家对这种权利没有保护的义务，任何人均可在自己的国家内自由使用该智力成果，既无须取得权利人的同意，也不必向权利人支付报酬。如果需要某一国家或几个国家对其知识产权进行保护，必须按这些国家法律进行申请，经审查批准后才能受到法律保护。

一些人认为上述知识产权的地域性主要是针对商标权和专利权而言，因为它们的取得必须经国家法律直接确认或批准，据此他们断言像版权这样自动受保护的知识产权并不具有地域性。笔者认为这种认识是错误的。《伯尔尼公约》规定对版权采取自动保护原则，但这并不说明一部作品自创作完成之日起就在所有《伯尔尼公约》的成员国自动受到保护。因为不同的国家都是按照本国著作权法对作品提供保护的，一部作品能否取得著作权、著作权的内容以及保护方法和保护期限，都要依照各成员国自己的法律决定[②]。这就是版权地域性的具体体现。

（三）时间性

知识产权时间性的特点表现为知识产权仅在法律规定的期限内受到保护，一旦超过法律规定的有效期限，这一权利就自行消灭，其保护对象就成为整个社会的共同财富，为全人类共同使用。如我国法律规定，发明专利的保护期限为 20年，实用新型和外观设计专利的保护期限为 10 年等。法律之所以对知识产权规定存续期间，是为了平衡权利人和社会公众之间的利益。知识产权制度既要注重保护智力成果创造者的合法权益，又要促进文化知识的广泛传播。如果给予权利人无限期的保护，势必会造成智力成果被权利人一直独占的局面，影响它们的广泛传播，阻碍社会的发展。因此知识产权的时间限制，正是反映了建立知识产权法律制度的社会需要。

①参见吴汉东著《关于知识产权本体、主体与客体的重新认识——以财产所有权为比较研究对象》,载于《法学评论》 2000 年第 5期。

②参见张玉敏著《论知识产权的概念与法律特征》，载于唐广良主编《知识产权研究》（第十三卷),中国方正出版社 2003 年 1月出版。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

但是目前有些学者指出①，并不是所有的知识产权都具有时间性，只有专利权、著作权和一些类似的权利，如植物新品种具有这一特点。而对识别性标记的保护却没有上述特点，因为对商标等识别性标记的保护不会产生权利人利益和社会公众利益冲突的问题，商标等识别性标记使用的时间越久，识别性就越强，其维护社会公共利益和消费者利益的作用就越强。相反，如果法律规定商业标志权的存续时间，期满权利消灭，则会造成社会经济秩序的混乱，损害消费者的利益。《商标法》之所以规定商标注册的有效期，实际上并不是为了限制商标权的存续期间，而是为了防止大量死亡商标充斥注册簿，避免商标资源的浪费。

① 参见张玉敏著《论知识产权的概念与法律特征》，载于唐广良主编《知识产权研究》（第十三卷），中国方正出版社 2003年 1月出版。

第二章　知识产权律师实务概论

第一节　　知识产权律师实务概述

一、知识产权律师实务概念

知识产权律师实务是律师针对当事人委托的事项，运用法律进行律师业务实际操作、对具体涉及知识产权案件的各项法律事务进行处理的业务流程。知识产权律师实务涉及律师办理知识产权案件过程中，对整个案情的把握，对相关法律知识的运用、对整个案件综合判断并提出处理方案等全过程，涵盖了一个律师办理知识产权案件的方方面面。具体来说，知识产权律师实务是律师全部工作过程，如接受当事人委托提出诉讼请求、进行答辩，收集、提供和运用证据、发表自己的法律意见和建议，进行质证，与其他当事人、法院、仲裁庭和有关人员进行沟通工作等等。

知识产权律师实务是律师实务的一个重要组成部分。近年来，随着知识产权侵权行为愈演愈烈和知识产权在我国社会生活中扮演着越来越重要的角色，特别是我国成功加入世界贸易组织后，知识产权业务在律师业务中所占的比重呈逐年递增趋势。并且律师参与的知识产权业务的范围也从过去较单一的侵权诉讼案件逐步扩展到涉及仲裁、诉讼、知识产权权利申请、企业日常知识产权保护规划等更为广泛、更为全面的领域。尤其在网络与电子商务兴起并飞速发展起来之后，涌现出一大批主要从事网络知识产权业务的律师，他们在制止网络侵权行为、保护网络知识产权方面为客户提供了高效、优质的法律服务，为我国网络行业持续、健康的发展作出了一定贡献。

二、知识产权律师实务特点

知识产权律师实务是律师实务中一个相对较新的领域，它与一般的民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼中涉及的律师实务有着明显不同，笔者认为它至少具

有以下几个显著特点：

（一）范围广

知识产权涉及的范围很广，就目前来看，大的范畴包括商标权、专利权、版权、反不正当竞争等，版权之下有署名权、发表权、修改权、保护作品完整权、使用和获得报酬权等之分；专利之下有发明专利、实用新型专利、外观设计专利之分，而不正当竞争有限制竞争、商业贿赂、商业诋毁、侵犯商业秘密、不正当有奖销售、虚假宣传等之分，相应地，知识产权律师实务的范围也就相当广泛。可以说，律师能够介入的知识产权实务的范围几乎包括了知识产权的所有领域。

（二）专业性强

与其他律师实务相比，知识产权律师实务的专业性明显较强，其中尤以专利律师实务最为突出。专利律师实务涵盖了电子、物理学、信息技术、计算机、化学、化工、医药、生物技术、自动化、机械等许多技术领域的知识，他们与法律知识分属不同的知识领域，但在律师参与专利实务中却是必备的，例如，专利案件中常常会遇到比较某一专利和其他技术方案的技术特征等类似问题，如果办案律师没有相关技术知识的功底，是无法理解和比较其技术特征的，也就谈不上提供最终的法律解决意见。正是基于上述考虑，一直以来我国进行专利代理人资格考试时，都要求参考者必须具有工科背景。事实上，目前我国实践中从事专利业务的律师也基本上具有工科背景，掌握了比较深厚的理工科知识。

（三）类型新

知识产权的发展速度相当快，很多知识产品都进入了知识产权的保护体系。特别是网络的普及和电子商务的兴起，在网络这一“虚拟世界”如何保护知识产权成为了当前知识产权保护的热点问题，纠纷类型新也就成为了知识产权律师实务又一突出特点。近几年来，无论是国外还是国内发生的有关侵犯网络知识产权的案件都不在少数，它们涉及的具体内容有网络传播权、域名、网络数据库和基于网络链接、搜索引擎等网络技术引发的知识产权纠纷等，这些都是在网络与电子商务发展起来之前不可预料的。可以说，知识产权律师实务是所有律师实务项目中对社会技术发展最为敏感的一个领域。

（四）难度大

知识产权律师实务难度大主要体现在以下几个方面：

1. 证据的收集、保全难度大。律师在代理原告进行知识产权诉讼时，对方当事人往往是一些国家行政机关或事业单位，例如，出版社、商标评审委员会、专利复审委员会等，他们处于强势地位，在这种类似于“民告官”的案件中律师调查取证阻力相当大。此外，例如，在涉及侵犯网络知识产权的案件中，由于网络本身的特点，证据极易被修改或破坏、甚至灭失，所以往往权利人或其律师还未对证据进行收集、保全，就已经被删除了。

2. 赔偿请求被完全支持的可能性小。办理过知识产权案件的律师往往都有这样的体会：案件的侵权事实十分清楚、明了，但由于原告无法对自身损失或被告的侵权所得进行举证，导致法院最后的判决仅在酌定的基础上支持原告的部分请求，甚至有时候还不够原告支付律师费。现在法院也意识到了这一点，目前正出台一系列司法解释试图逐步解决这一问题。

第二节　知识产权律师实务服务领域和专业要求

一、知识产权律师实务范围和服务领域

（一）商标权律师实务

商标权律师实务是知识产权律师实务的一项基本领域，包括诉讼代理和非诉讼代理两部分。

律师介入商标权非诉讼代理业务主要包括以下方面：

1. 代理商标注册申请事务。根据当事人的委托，律师既可以代理当事人申请国内商标注册，即代理当事人向商标管理机关提出注册商标申请，经商标管理机关审查批准后，授予当事人商标专用权，也可以根据国际公约或条约的规定，向当事人提供与商标国际注册申请有关的服务。

2. 代理商标变更、转让、续展等申请事务。当企业或个人需要变更商品或服务的商标、转让其商标专用权，商标有效期满需要通过续展注册来延续商标专用权时，律师接受当事人的委托，可以代为办理，在实际操作中应根据商标管理机关的规定注意有关程序方面的问题。

3. 代理商标异议或异议复审申请事务。当出现对初步审定、予以公告的商标有异议的情况，律师可根据当事人的委托，向商标局提出异议。如果对商标局针对异议作出的裁定仍不服，律师还可以代为向商标评审委员会提出复审。这是从异议人的角度来说，作为对方当事人来说，可委托律师进行驳回商

标注册申请、复审的答辩。

4. 代理撤销注册商标申请事务。已经注册的商标，如果违反了商标法的禁止性规定，律师根据有关当事人的委托，可代为向商标评审委员会提出撤销该注册商标的申请。

5. 代理商标使用许可法律事务。根据《商标法》的有关规定，商标权人可以将其注册商标许可他人使用，但许可方和被许可方必须签定书面商标许可使用合同。而一般当事人对商标法律知识不甚了解，又多想通过合同为自己争取较多的利益，因此起草、审查商标许可使用合同的法律事务多是交由专业的律师来操作。这也是律师商标非诉讼业务中一个比较重要的项目。

律师代理商标诉讼主要是指律师接受商标权人或其他利害关系人的委托，在法律规定的范围内，根据当事人的授权，为当事人的利益，代理当事人进行诉讼的行为。律师代理商标诉讼案件的类型有：

1. 商标行政案件。商标行政案件是指当事人不服商标评审委员会所作出的行政决定和各级商标管理机关所作出的行政处理决定而起诉到人民法院的案件。具体包括：(1) 不服商标评审委员会维持驳回商标申请复审决定的案件；(2) 不服商标评审委员会对异议申请裁定的案件；(3) 不服商标评审委员会维持或撤销注册商标裁定的案件；(4) 不服商标管理机关作出的行政处理、行政处罚等案件。

2. 侵犯商标专用权的案件。按《商标法》的规定，下列属于侵犯商标专用权的行为：(1) 未经商标注册人的许可，在同一种商品、服务或者类似商品、服务上使用与其注册商标相同或者近似的商标；(2) 销售侵犯注册商标专用权的商品；(3) 伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识；(4) 未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场等。这也是律师代理侵犯商标专用权案件的切入点。

3. 商标合同纠纷案件。商标合同纠纷是指当事人在签订、履行商标许可使用合同或商标转让合同过程中发生争议而引起的纠纷，主要包括商标许可使用合同纠纷和商标转让合同纠纷两类。

（二）专利权律师实务

专利权律师实务包括诉讼代理和非诉讼代理两个方面。

律师进行专利非诉讼代理主要包括以下两方面内容：

1. 专利申请。专利申请是专利律师工作的一项重要内容。专利申请分为发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请三种。律师根据所属的不同专利类型，依据《专利法》和《专利法实施细则》的有关规定，在专利申请过程中主要进行下列工作：(1) 在专利申请准备阶段，翻译专利申请文件、撰写专利

申请文书等；(2) 在专利申请中，按照《专利法》和《专利法实施细则》的规定，填写专利申请文件，提供外观设计的图片或照片等；(3) 依法请求专利局对发明专利申请进行实质审查，这是发明专利申请独有的程序。

2. 专利许可使用和专利转让。专利许可使用和专利转让都必须签定书面合同，并且我国对于专利转让、特别是向国外转让有着非常严格的规定，因此律师的介入十分必要。

律师介入专利诉讼纠纷的服务领域包括：

1. 专利申请权纠纷案件。专利申请权纠纷主要包括：(1) 关于职务发明与非职务发明的争议，此类纠纷主要是由发明人或设计人与其单位就谁有权对一项发明创造申请专利而产生的纠纷；(2) 关十涉及合作完成或接受委托完成发明创造谁有权申请专利的纠纷；(3) 关于谁是发明人或设计人的纠纷。

2. 专利权属纠纷案件。专利权属纠纷主要包括：(1) 职务发明创造，被发明人或设计人作为非职务发明申请专利并获得了专利权而引起的纠纷；(2) 非职务发明创造，被单位作为职务发明申请专利并获得专利权而引起的纠纷；(3) 委托开发完成的发明创造，在当事人未明确约定的情况下，该发明创造的委托开发方申请专利并获得专利权而引起的纠纷；(4) 合作开发所完成的发明创造，在无合同约定又无其他各方声明放弃其所共有的专利申请的情况下，该发明创造被共有人中的一方申请专利并获得专利权而引起的纠纷。

3. 专利侵权纠纷案件。根据专利法的有关规定，侵犯专利权的行为主要有：(1) 未经专利权人许可，制造发明、实用新型、外观设计专利产品的行为；(2) 未经专利权人许可使用发明、实用新型专利产品的行为；(3) 销售、许诺销售发明或者实用新型专利产品的行为；(4) 进口发明、实用新型、外观设计专利产品的行为；(5) 使用专利方法的行为；(6) 使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为；(7) 假冒他人专利的行为。

4. 专利合同纠纷案件。专利合同纠纷是指当事人在签订、履行专利许可合同或专利转让合同过程中发生争议而引起的纠纷，主要包括专利许可合同纠纷和专利转让合同纠纷。

5. 专利行政案件。专利行政案件，是指当事人不服专利主管机关所作出的行政决定和专利管理机关所作出的行政处理决定而起诉到人民法院的案件。具体包括：(1) 不服专利复审委员会维持驳回申请复审决定的案件；(2) 不服专利复审委员会专利权无效宣告请求决定的案件；(3) 不服国务院专利行政部门实施强制许可决定案件；(4) 不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决案件；(5) 不服国务院专利行政部门行政复议决定案件；(6) 不服管理专利工作的部门行政决定案件。

需要全本请访问 www.ertongbook.com