



知识产权法(案例)专业英语

郑小军 王雪松 编著

English in the law of Intellectual Property (Cases)

哈尔滨工业大学出版社

21 世纪专业英语系列丛书

English in the Law of Intellectual Property (Cases)

知识产权法(案例)专业英语

郑小军 王雪松 编著

哈尔滨工业大学出版社

内容简介

为适应经济、科技的快速发展,通过原汁原味的英文介绍国外典型知识产权案例,作者在北京外国语大学法学院等高校讲授“知识产权法概论”的基础上编写了本书。

本书共 17 章,主要包括专利、商标、版权等知识产权法涉及的相关内容,可作为高等院校法学、对外贸易等专业教材,也可供知识产权工作者参考。

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法(案例)专业英语/郑小军,王雪松编著. —哈尔滨:
哈尔滨工业大学出版社,2010.9
ISBN 7-5603-2397-8

I. 知… II. ①郑… ②王… III. 知识产权法—
英语—教材 IV. H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 175493 号

责任编辑 田新华
封面设计 卞秉利
出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>
印 刷 东北林业大学印刷厂
开 本 880mm×1230mm 1/16 印张 14.25 字数 410 千字
版 次 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5603-2397-8
定 价 36.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

前 言

关于知识产权法的著述浩如烟海,涵盖了从实践最前沿的角度所论述的各种理论问题,到最基本的入门级教科书。读者可能会提出这样的问题:我应该看哪一本书,才能帮助我了解知识产权。我在美国读法律时,也听到有些美国同学说,知识产权法最混乱了,自相矛盾。甚至有些律师也说,知识产权是一团迷雾,只有热爱迷雾的人才能钻得进去。

我从 1984 年开始从事商标代理工作,是纯粹出于偶然原因,甚至可以说是一种对自己的惩罚。那时的商标代理是一种很没意义、枯燥乏味、整天趴在桌子前爬格子的苦工,从不关心格子之外的世界。从 1985 年起,大量的外国商标进入中国,情况有了很大的变化。记得在 1986 年,有一次代理一个外国客户刊登广告,是一个收购来的中国著名商标。这个客户并不打算要使用这个商标,只是想定时刊登一些最小的广告,作为象征性使用。我当时感到很不解:如果根本打算使用这个商标,干吗要花几十万美元去买它呢?

我是在这个行业做了近十年以后,才有机会到美国的 Franklin Pierce Law Center 去学习法律。这所法学院的知识产权课程连续十几年被评为美国最优秀课程。我在这里看到了知识产权的起源、它的社会背景以及在整个经济体系中的作用。

又是出于偶然的原因,我得以到上述那家客户的总部从事商标工作。这时我才真正明白他们为什么要花大价钱买一个根本不打算使用的商标。他们买下那个商标,目的就是让那个商标不再出现在

中国市场上(潜台词:没有了那个著名的商标,大家就站在同一个起跑点上,重新开始新的竞争,这不就是“一步到位”了吗;否则要想在中国市场上占有一席之地,恐怕要打几年的广告宣传战)。这种很简单的道理,在市场竞争的环境里,却不是一天形成的。我花了 15 年的时间,才明白这个道理:知识产权并不是关于“知识”的“财产权”。

国内有些专家学者认为,学习知识产权,就是要研究理论,不要去关心那些事务性的工作,那种工作是属于“工匠”的。我深不以为然。如果说,商场就是战场,那么在这个战场上,各种武器都有用武之地。

如果认为把知识产权的所有理论都弄懂就可以从事代理工作(实际上大多数代理就是这样),那就大错特错了。在战场上,“兵无常态,水无常形”,知识产权也是如此,所有原告的理论,都有相应的被告理论。别人用过的成功理论,在你的案子里不一定就能成功;同样,别人输掉的案子,不一定你就非输掉不可。

出于十几年的经验体会,我想本书可以被称做一部知识产权法的“兵书”。

关于编写目的

前面说了这么多,读者可能已经糊涂了,到底这本书是一本什么样的书?它与别的知识产权教科书有什么不同?我应不应该学这本书?如果要学,怎么学?

这本书的全部内容都是用英文写成(除了一些后加的导读和注释),无疑对学生的英文程度要求很高,应该是至少达到英语四级以上。它的读者对象应该是所有希望了解并打算从事知识产权工作的人。我们在北京外国语大学法学专业使用这一教材已有近 10 年时间,大多数学生在学习期间的反映是:太难;而毕业以后的反映是:非常有用。

我们当时编写这样一部教材的考虑是:(1)知识产权法是教育部所规定的 14 门核心课程之一,所以必须开设;(2)北京外国语大学的教学指导方针是鼓励尽量多开设双语(并尽量加大外语比重)的课程;(3)北京外国语大学学生的英语素质比较好;(4)最重要的一点是:知识产权这门学科从一开始就是从国外移植过来的,几乎所有的理论概念都是翻译过来的,作为一门基础课,与其通过使用翻译过来的文字去学习二手知识,不如还它的本来面目,使学生能够不仅知其然,还能够知其所以然;(5)使用该部教材不仅让学生了解法律内容,同时也将大幅度提高他们的英文阅读和写作水平。

关于教学方法

本书的教学形式基本上是按照一个学期的课时(17 个教学周)分为 17 个单元。每个单元有一些背景性知识介绍,然后是案例阅读。学生必须要在上课之前仔细阅读本周内容并写出案例梗概(Case Briefing)。

作为教师,讲述本书的目的不能仅限于介绍基本概念(应该设想学生在阅读背景部分时已经理解了基本概念),而是将重点放在启发学生、拓宽学生的思路上,使学生掌握分析和处理问题的方法。

本书的一个重要特点是案例教学。我想借此机会对什么是案例教学阐述一下自己的观点。

案例作为法律的渊源,即“案例法”(Case Law)起源于英国,即普通法中的 Stare Decisis(= Let the Case Stand)原则。有一个误区必须排除:在先案例的权威性并不是因为有了过去已经裁定的案子,所以将来也必须照猫画虎。如果是同一件事,那么应该依照“一事不再论”的原则(Res Judicata)不予受理;而 Stare Decisis 的原则是,在分析事实的基础上,法官通过逻辑方法推导出的定律就成为了“法律”;如果以后的事实是相同的,那么就应该比照案例,采用相同的“法律”。

英美法体系与欧洲大陆的罗马法体系最大的不同是:后者的法律条文来自于判例、学者的著述以及立法者的定制,并将其抽象化,成为单纯的成文法。而前者则是不将法律原则抽象化,也不用条文形式把原则落实到法规中,而是用“法庭意见”(Court Opinions)的形式,保留法官判案的整体思路。其中,法律原则以形象思维的方式加以表述。譬如在如何解释专利权限的问题上,最基本的原则是,专利权不能超出权利人的请求范围。但是为什么后来又有了“等同理论”(Doctrine of Equivalents)呢?法庭解释说:发明一部机械设备,是为了执行某项功能,而不是为了用语言来描述它,所以语言不可能尽善尽美地描述一项发明,因此在理解专利权限的外延时,应该从实际的角度出发,分析侵权人是否有意以微小的差异来钻文字上的漏洞。从这个意义上说,“等同理论”并不是放弃了“严格解释”(Literal Interpretation)的原则,而是进一步阐述了权利界定的方法。再进一步说,“等同理论”这种扩张性解释要受到“审查过程禁言”(Prosecution History Estoppel)原则的限制,那么在审查过程申请人已经放弃了的权利,是否可以通过“等同理论”再重新获取呢?从逻辑和公平的角度上说,似乎应该是不可以的,但 2002 年美国最高法院在 Festo v. Shouketsu 一案中又有了新的解释。

这一切说明,指导人类行为的准则,应该是与自然界中的规律是一样的,它是不以“人”的思维意识为转移的(在英文中人类的“法律”和自然界的“定律”是同一个概念,即 Law)。那么以条文形式表述的法律,从本质上说,它只是书写这一条文的人(法学家、法官、立法者)对“法律”的解读,而每个人的理解能力和文字表达能力,他所在的历史环境和社会环境都是不同的,因此,成文法必然有它文字表述上的局限性。同时,修改成文法也是一个缓慢的过程,必然会造成法律的滞后。而不成文法(或案例法)的特点是,它的原则是在具体事实中产生出来的,法官能够根据不同的事实,运用逻辑的方法推导出应该

适用的法律。这样,就使得法律的运作能够随时根据客观的变化而进行调节。

当然,案例法绝不是法官个人的独角戏,判案要有双方的争辩,有案例的限制,有逻辑的规范,有上诉法庭的制约,还有立法机构的最终弥补。因此可以说,案例法是一部高度有效的法律机器,它既能根据环境的变化而及时做出调整,又能在不同的时代环境中推进自身的完善,同时还具有多种机能的微调功能。这可能是为什么世界上将近一半的国家采用英美法体系的原因。

当然,我并不否定大陆法体系的优点(同时也是英美法体系的缺点)。法律的钻研和探讨是没有止境的,在某种程度上,落实到文字上的法律,不论它有哪些不足,毕竟为法律的应用提供了现成的答案。而不成文法浩如烟海的资料确实让每一名法律工作者(不光是法学院的学生)时有“望洋兴叹”的感觉。

理解了案例的作用,就不难理解为什么要采用“案例教学法”了。针对案例教学法,可能也存在一个误区,即案例只是用来说明如何应用法律原则。有些老师也可能只是把案例当做调节课堂气氛的小插曲,或讲几个故事作为案例。这并不是案例教学法。英美案例教学法侧重讲解法律原则是如何从案例中产生的。

这种教学法产生于 19 世纪末哈佛法学院,在此之前美国的法学教育基本上是“师傅带徒弟”的形式。由于本书只针对知识产权法的教学,因此不必将案例教学的方法展开论述,那是“法律调研与法律写作”基础课程的内容。

关于教学对象

在大陆法系的学术环境中讲授英美法是一种挑战,不仅英文学习的难度很大,在思维模式上也有许多不相容之处。我们在北京外国语大学的做法是:在二年级开始《普通法概论》和《财产法》、《侵权

法》的课程,三年级开设本书的课程。但实际上,本书可以视学生的程度和教学目的而灵活运用。

对于法专业的学生,通过学习本书,可以大幅度提高他们的阅读和理解英文法律文书的能力,同时也可以获得初步理解英美法体系的一个新视角。

对于非法律专业英文程度比较好的学生,本书可以用做深入了解知识产权体系的工具,同时可以扩大他们的视野。

关于缺陷

很少有人会在一本书的《前言》中谈论其缺陷,但在本书中,这的确是存在的。第一,大多数法学著述是多人共同努力的成果,体现了集体的智慧,也融会了集体的教学实践经验。而本书从法律专业的角度来讲,在专业教学上没有同事可以商量,取长补短(当然,合作者王雪松老师为英语专业教师,所以在语言方面我们并不担心),由此而可能产生的种种弊端,先请各位同学和教师多多包涵。但至少有一点我可以做自我解释:这部教材并不完全是我的个人独创——在美国的所有法学院,大家都是采用类似的教材和教学方法。所以请各位放心:这种教材和教学方法并不是一种“新教派”。第二,本书作为知识产权法教材,有点不像传统的教科书,里面没有详尽的“名词解释”、“课后练习”、“单元评测”等等。这并不是出于疏忽,而是希望同学们能有更宽松的思维环境。但是其代价是,不同的教师可能会有非常不同的教学方法,因而会产生非常不同的教学效果。第三,这本书里所探讨的问题很“难”理解,可能同学们要到毕业以后通过多年的工作才能真正理解,它并不能现场解答所有关于知识产权的迷雾。对最后一点,我的忠告是:Hang on to it; you will know it when you know it.

目 录

Contents

1. Introduction	
第 1 章 绪论	1
2. Patentability: Subject Matter	
第 2 章 专利保护标准及内容	23
3. Patentability: Non-Obviousness	
第 3 章 专利保护及创造性	49
4. Patent Application and Patent Rights	
第 4 章 专利申请及专利权	76
5. Patent Claim Interpretation	
第 5 章 专利权利要求的解释	90
6. Trademark Basics (I)	
第 6 章 商标基础知识(1)	119
7. Trademark Basics (II)	
第 7 章 商标基础知识(2)	145
8. Registrability	
第 8 章 商标注册的审查	168
9. Trademark Infringement: "Likelihood of Confusion"	
第 9 章 商标侵权的判定标准之一:“可能造成混淆”	188
10. Trademark Prosecution	
第 10 章 商标的审查及核驳答辩	227
11. Other Unfair Trade Practices	
第 11 章 其他不正当竞争行为	240
12. Dilution	
第 12 章 商标淡化	256

13. Trade Secret	
第 13 章 商业秘密	274
14. “Right of Publicity” and Other Trade Indicia	
第 14 章 “公开受益权”及其他商业标识	293
15. Copyright: The Exclusive Rights	
第 15 章 版权:专用权	315
16. Copyright Infringement & Fair Use	
第 16 章 版权侵权及合理使用	336
17. Intellectual Property & Antitrust	
第 17 章 知识产权与反垄断法	390

Introduction

第1章 绪 论

【导 读】

知识产权法是一门相对比较新的学科,在某种程度上也是比较难以理解的学科,不仅因为这门学科涉及某些前沿性的科学技术问题,而且因为这门学科的理论与实践都极为庞杂,每当一个新的理论兴起,马上就会有与之相对应的理论同时兴起。

从另一个角度上说,知识产权法作为一个体系也只是近几十年才进入我们的生活。我国现代意义上的《商标法》于1983年实施、《专利法》1985年实施、《著作权法》到20世纪90年代才制定。

知识产权法与反不正当竞争有什么关系?有些学者认为:知识产权法是关于将知识作为财产加以保护的定律,而反不正当竞争只是另一部法律;进而认为,反不正当竞争往往涉及知识产权,因此应该列入知识产权法中。法律的分类如果脱离了实践,仅仅空谈学术意义上的分类是很无聊的闭门造车。纵观知识产权的历史发展,不难看出,它只是市场竞争规则的高度发展所带来的结果之一。从这个意义上说,我们在探讨知识产权问题的时候,始终不应该忘记,知识产权法的根本目

的在于保护竞争机制、防止不正当竞争和保护消费者的利益。

知识产权到底是什么？它是不是一种财产？如果它是一种财产，为什么对它的拥有要设定时间限制？知识产权的强烈排他性说明它是一种垄断权，垄断与竞争是相反的概念，为什么我们要在保护竞争机制的同时又要保护这种垄断权？我们应该如何在保护它的同时，界定一些必要的限制？目前国际上大体统一的知识产权体系与其说是解决了知识产权的保护，不如说是带来了更大和更多的问题。比如，经过 20 多年的发展，中国的知识产权体系已经基本上趋于完备，但是中国的企业界突然发现，中国的知识产权基本上操控在外国公司手中，大量的专利、商标和版权已经构成完整的壁垒，任何一项“新”产品或技术都可能会侵犯到他人现有的权利。

在 19 世纪，强制推行不公平贸易的手段是“炮舰政策”；在 20 世纪，强势货币政策、美元贬值可以说是掠夺财富的另一种手段。那么，知识产权会不会是 21 世纪新的“杀手铜”？

我们在学习知识产权的时候，不应该局限于探讨技术性问题和纯法律问题，而忘记了它是可以用来大规模干预经济的一种手段。

另一个问题是：我们为什么要学习英文的知识产权法？中国虽然已经拥有相对完备的知识产权法条文，但是不可否认的是，知识产权的基本概念几乎完全是从国外翻译过来的，而当年的翻译又习惯于中国式英语，缺少原汁原味。这种移植过来的知识充其量是二手知识。通过英美国家的原文案例，我们可以掌握一手知识，而且可以既知其然，又知其所以然。

Intellectual property issues have become so hot over the past decades that they have almost turned a touchstone for life or death of many corporations, and even for international relations between countries. In colleges and universities, courses on general survey of these topics, or on actual practical skills, are offered throughout the world in order to bring students, or even practitioners, up to date with the current trend. In our country, the *Law of Intellectual Property* is a “core course” required for all

degree law students and is an important test subject of the bar examination.

Why is this so? In what way is it really important that it affects our everyday life? And indeed, what is intellectual property, anyway? To many, including some legal practitioners, the subject of intellectual property matters is undoubtedly shroudedⁱ in a huge cloud of mystery. Some see it as a lucrativeⁱⁱ business, generating enviable incomes for those eliteⁱⁱⁱ patent and trademark attorneys whose circle is closed; others treat it as a matter so academic that it can be understood and handled by the few learned professionals, because it is so “intellectual.”

There is no doubt something “intellectual” about this untouchable and intangible property, as this part of legal business evolved over the recent past hundred years. The subject matters have been sufficiently clarified, the case law and statutory law have developed and implemented in all industrialized and developing countries, and the work of an intellectual property practitioner has been pretty much standardized. Because of the inherent technical nature of some of the issues, such as the cutting-edge improvements on technologies of machinery, biology or chemistry, the legal issues around such subjects have become extremely complicated. In this sense, we have no difficulty finding a flavor of intellect in it.

Property! Everything, no matter how far removed from the talk of the street, must come down to earth, and everything carries a price tag, no matter how intellectual. Same thing with intellectual property law practices. In most of the cases about intellectual property disputes, all have to boil down to one thing—money. Here, I use the word “money” not in the sense of cash value, but as a symbolic expression to mean: who controls what, in a competitive market, in order to gain competitive advantage for bigger profit over his competitors.

This preliminary introduction is intended to lay bare the mystic subjects of intellectual property laws that we are going to study, and hopefully, it will help you get a “bigger picture” from the dry conceptual analysis and the

long, tedious and hard-to-read cases that could drive the most hard-working student to sleep.

The basics of intellectual property (often abbreviated as “IP” or “IPR” for *intellectual property rights*) matters include. (a) patent, which deals with technological inventions; (b) trademark, which is a word, a symbol, a piece of music or even some peculiar scents—or any other indicia to a particular source as a tradesman’s product or services; (c) copyright - the right of authorship or right of reproduction to a copyrighted work; (d) trade secret—anything you intend to cover and did cover for business reasons; and (e) some other miscellaneous topics ranging from contracts involving technology or trade licensing, to the publication of a news story, or even the inappropriate imitation of one’s face, signature or voice. But that’s all you need to know what is technically involved in the IP business. Practically, it includes everything, and anything you can name.

Then, where does the property fit in? Is it really property? And how different is an intellectual property from the “real” properties? How different is a patent from a house?

Now that we have already had some experience in PROPERTY and TORT laws, we know that a piece of property can be *created*, *passed* to others or to one’s descendants, *terminated*, or even *destroyed* (not in the sense of destroying a house). In a house situation, we see a particular parcel of land on which stands a walled structure with a roof. Once you “have” it, you not only have four walls to live in, and become an owner of these walls, you also acquire certain important rights which are usually not as immediately conspicuous as the house itself. We call it a “bundle of rights”—the “real” estate. In other words, besides being an owner of title to the piece of land, you have the right to use it for benefit, abuse it by laying waste to it (provided you don’t step on others’ rights), or not to use it at all. In this sense we see something interesting. First and foremost, the rights are totally different from the *thing* itself. Usually a thing, like the

land, cannot be created or destroyed. It's there for ever. But rights are relative. They can be created, associated with economic benefits, transferred or terminated. To say one has right to something is not a conclusion, but a status of degree, because, as we know it, one may have superior right over some, but not others. In short, people, as holders of rights, come and go, but the thing (the house and the land) remains there for ever.

The intellectual property is different. First of all, the *thing* is usually not there that you can see and touch. Maybe we can even say, the *thing* is nowhere, and what is left is only the rights to do things.

Take patent, for example. What is important to the patentee is not the right to use, make and sell a patented process or products, but the right to stop others from using, making or selling them. As for the particular patented item (a single product), he is not interested as to who owns it because it is always purchased by someone who will acquire full title to it.

For trademarks, one can own a trademark right to a particular word or symbol, whether he created it or merely appropriated it by adoption. In the former, the immediate example may be KODAK® for films, and in the latter, the word CAMEL for cigarette or a flying horse for an oil business. How does the property right arise in these situations? Simply because the Eastman Kodak Company coined the word, it can exclude all others from using it, or can it not? How about a newspaper journalist who created a special expression or a politician who is the first to use a catchy phrase? Do they have the exclusive right?^{iv} More confusingly, a tradesman takes an everyday word from the dictionary, or a figure from ancient Greek mythology (e.g., the Pegasus, or the "flying horse" owned by Mobile), as his trademark. Why should he have the exclusive right over others who may also be interested in these words or figures and find them useful for their businesses?

In copyright, an author writes a book which is published and a copy of

which is sold to a buyer who, rather than the author, has the exclusive ownership to that particular copy. So what is important as the “copyright” for the author or publisher?

Most legal literatures may simply provide a ready answer by saying that these rights are stipulated in the law. Then, ask yourself a question: where does the “law” come from? Why, how, and to what degree are these rights justified and protected?

Intellectual property studies involve more questions than answers. The laws are developing, and the practical skills vary from country to country. The business of IP practice is totally different from that which I knew nearly twenty years ago, some of which is good in keeping up with the world’s trend, and some can be very startling. It does not matter whether or not you will become engaged in this business in the future. But through this course, I hope you can pick up some useful knowledge and skills that will be beneficial for your future practice, in law, or in other walks of life. When you take on the study subjects, you should keep your mind open and critical, like any other legal practitioners of law. Do not take a whole-sale answer when you have a question. Challenge yourself. Put a question mark on what they say as an obvious solution, see if you can identify some issues of deeper meaning, and lead your study to a more advanced stage. That’s what they mean by “think like a lawyer.”

In this course, as we have done previously for other courses that dealt with general topics of legal studies, the property and torts, our examination of the intellectual property matters are mostly based on case studies and analyses, rather than memorizing a few simplified definitional terms and concepts, because the issues and solutions are best illustrated in a confrontational situation where competing interests are fully presented from both sides over the issue.

This course will run roughly from a general introduction to the competitive process, which is this Unit, to the problems of patent,