

# 美国知识产权法

李明德 著

# 美国知识产权法

李明德 著



法律出版社  
LAW PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

美国知识产权法/李明德著. —北京:法律出版社,  
2003.10  
ISBN 7-5036-4519-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 084281 号

法律出版社·中国

责任编辑/王 扬

装帧设计/王际勇

出版/法律出版社

编辑/法律教育出版中心

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京中科印刷有限公司

责任印制/张宇东

开本/787×1092 毫米 1/16

印张/27.5 字数/528 千

版本/2003 年 10 月第 1 版

印次/2003 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn 电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn 传真/010-63939622

法律教育出版中心/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/jiaoyu@lawpress.com.cn

读者热线/010-63939659 传真/010-63939701

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

传真/010-63939777 中法图第一法律书店/010-63939781/9782

客服热线/010-63939792 中法图北京分公司/010-62534456

网址/www.chinalawbook.com 中法图上海公司/021-62071010/1636

电子邮件/service@chinalawbook.com 中法图苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-4519-9/D·4237

定价:39.00 元

## 作者简介

李明德,中国社会科学院法学研究所研究员,知识产权法研究室主任,中国社会科学院知识产权中心副主任,中国社会科学院研究生院博士生导师,法学系执行主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾在北京大学历史系、法律系学习,获得学士、硕士和博士学位。1995年至1997年在美国华盛顿大学法学院作访问学者,2001年在德国马普外国与国际专利、著作权和竞争法研究所任客座研究员,2002年在加拿大不列颠·哥伦比亚大学法学院做研究工作。出席过一系列国际性学术会议和研讨会,并用英文发表有关知识产权保护保护的演讲。曾参与中国专利法、著作权法、商标法修订的论证工作和与此相关的一系列学术会议及研讨会。出版专著、译著(包括合著、合译)7部,在《法学研究》、《环球法律评论》、《知识产权》和《中国版权》等刊物上发表论文约50余篇。主要著作有:《特别301条款与中美知识产权争端》(个人专著),《著作权法》(合著)(高等学校法学教材),《美国专利法中的等同理论》(论文),《版权产业与知识经济》(论文),《杜邦公司诉克里斯托夫——美国商业秘密法研究》(论文),等。

## 出版说明

“他山之石，可以攻玉”。英美法相对于我国法来说，或可谓“他山之玉”。

的确，无论从文化传统、历史源流，还是从法律渊源、法律方法、司法制度等各方面来看，英美法和我国法的差异都相当大。近代之前，两者差不多是沿着“东方是东方，西方是西方”的不同进路，各守其土，不相往来；近代以来，我国移植大陆法系，移植社会主义法系，以及构建有中国特色的法律体系，从英美法中获取借鉴处亦不为多。前瞻来日，这种状况或将改变。对于仍处于转型期的我国法来说，认识英美法，借鉴英美法，参其良制，取其法意，自有裨益于我们法治国家的建设。而事实上，就是在英美法和大陆法之间，两种曾经迥异的传统今天也正在进行着悄然地融合。各大法系之间的相互了解、借鉴、吸收、融合，既合所谓“东海西海，心同理全”的老话，更是不同法系之下的人民从事商务、政务、法务交往的实际需要。

认识英美法，尤其是系统地认识英美法，或是通过法学院学习，或需系统自学，这都要求有系统的英美法教材。我们推出这套“英美法教学书系”，主要是取材于英美国家法学家和法官教学、研究与审判实践中的优秀成果和成熟经验，内容包括英美法的具体制度、法学理论、司法技术和经典判例。目的在于提供一套从学说到判例、从理论到实践的系统全面的教学用书。具体来说，包括教科书、判例评注、经典判例汇编等各种形式。既注意充分展现英美法的特质，也尽量弥补我国学生学习外国法时因无法亲历而缺乏感性经验的缺憾；既重学理，也注意学以致用。或为忠实译笔，或为精心撰著，或为原版影印，或为博采选编。其中有在英美广受欢迎的优秀教材，也有精通英美法的华人的经典作品和新作。

在道出“他山之石，可以攻玉”之后，那首《诗经·鹤鸣》接着说：“鹤鸣于九皋，声闻于天”。我们不妨用这句话，祝福中国法律与法律教育的演进和中国法律人的成长。不但是鹤鸣，更祝福鹤之翱翔。

法律出版社法律教育出版中心  
2002年8月

## 序 言

初到英美法系的发达国家去学习应用法学,给人印象最深刻的就是每天必须完成的百页左右的判例的阅读。这种教学方法一开始就会使中国去的学生感到摸不着头绪。原因是在国内的习惯使我们对章下的节,节下的大一、二、三、四,小一、二、三、四更熟悉些;对先定位、再定义,从法律概念到法律体系的教学路径更熟悉些。但日读百页判例的好处是逼着你自己从现象中找到实质,从不同观点的交织中得出自己的结论。于是真正“上了路”的学生会逐渐去掉偷懒的毛病,减少被人牵着鼻子走入歧路的危险。所以,看似很笨的、完全没有“逻辑”的教学方法,却使一大批中国法学者受益匪浅,也使许多与时俱进的法学教师开始反思过去我们承接下来的教学方法。当然,也并非没有始终“不上路”的学生,他们“学成”归来后,满脑子仍是判例的杂乱无章和没有逻辑;更重要的是,他们并没有丢掉总想走捷径的毛病。

由于有限的大陆法系教科书是可翻译的,而且很大一部分已被我们境外同胞于多年前翻译成了中文,所以我们对这一方面较熟并不足怪。况且,忘记是谁说的了——学习是一种娱乐。作为娱乐而读小说和看电视剧,每每希望先看到结局是什么,倒也是人之常情。通常的教科书把结论放在最前面,然后展开自己的法学体系去论述它,会使人感到很顺、很舒服,感到确实是一种娱乐。不过事物总有它的另一面。年少时候读《离骚》,“聊假日以偷乐”一句记得很深。因为“偷”在这里并不读作“偷懒”的“偷”,而应读作“偷”。当时十分不解;难道古人把“娱乐”与偷闲(进而“偷懒”)当作同义语?

习惯了先看到结论的学者,有时竟然在英美法的判例中找不到结论。读了半天某个判例,还是一头雾水;甚至把判决整个理解反了的,也大有人在。上一世纪90年代中期,有人在论文中引用美国版权法领域否定在临摹与复制之间划等号的重要判例 *Bleistein*,却是用它来证明“美国法院认为临摹等于复制”。本世纪初,又有人引用美国商标法领域禁止大公司侵害小公司在先权利的重要判例 *Goodyear Tire*,却是用它来证明小公司在先权应当为大公司的侵害行为让路。这些,都是习惯了走捷径的“学者”读不懂英美判例的典型。这些典型都较充分地再次说明了在科学的路上是偷不得懒的,不然的话,大则走弯路,小则闹笑话。但是说实在的,每天都在新增着的、每篇又极长的判例,与大陆法系教科书相比,几乎是不可翻译的。

即使在应用法学上比我们先走一步的境外同胞,也很难都译成中文让我们去“借鉴”了。所以国内要出论述英美法系某一法学学科的专著,则必须是不辞劳苦地钻进大量判例中去,又能够再钻出来(像前面讲及的把判决都读透了的情况,就属于没能够“钻出来”)而不去走捷径者,方可为之。

李明德教授从美国学成归来后,即已出版过专论美国政府知识产权海外保护的著作。该书把当时已有诸多论文及作为热点去谈的“特别 301 条款”作了全新的论述,已足见他绝非靠抄、剪、编、纂去“著书立说”之人,即属于不走捷径之人。

这次呈献给读者的《美国知识产权法》,又是他完成上一本书之后,辛苦耕耘五年的成果。这是一部把判例(及同样难懂而冗长的美国法律)读懂了,又有自己的分析及见解的著述。它对国内立法、司法及教学领域的读者们无疑是有帮助的。例如,侵权责任一节,会让读者看到:中国学者经常告诉人们的“只有确认了侵害者有主观过错,才能认定他侵犯了别人的权利”这一原则,又可以使读者明了:有些“对世权”居然就是从“对人权”转过来的,而这又绝不是所谓“债权物权化”——因为“财产的流转”化成了“财产的归属”这种事,毕竟有点离奇。至少,本书的作者没有打算去创作任何离奇的故事,他要展示给读者的东西,首先是自己已经弄清楚了的。做到这一点,并不是对作者的过高要求,却又不是任何作者都能做到的。

郑成思

2003年5月

# 目 录

<b>第一章 概 论</b> .....	( 1 )
一、联邦法与州法 .....	( 1 )
二、知识产权与自由竞争 .....	( 6 )
三、知识产权的范围 .....	( 14 )
<b>第二章 专利获得要件</b> .....	( 28 )
一、引言 .....	( 28 )
二、专利的客体 .....	( 31 )
三、新颖性 .....	( 34 )
四、非显而易见性 .....	( 38 )
五、实用性 .....	( 43 )
六、植物新品种 .....	( 46 )
<b>第三章 专利的侵权与救济</b> .....	( 53 )
一、专利权的内容与保护期限 .....	( 53 )
二、专利侵权的概念 .....	( 57 )
三、直接侵权:字面侵权与等同侵权 .....	( 60 )
四、间接侵权:引诱侵权与帮助侵权.....	( 64 )
五、进出口中的侵权 .....	( 68 )
六、未侵权的辩解 .....	( 72 )
七、侵权的救济 .....	( 78 )
<b>第四章 专利侵权中的等同理论</b> ——希尔顿化学公司案述评.....	( 84 )
一、引言 .....	( 84 )
二、案情简介 .....	( 86 )
三、等同理论是否继续有效 .....	( 88 )
四、“逐一技术要素”原则 .....	( 90 )
五、“功能—方式—效果”三一致与“实质性相同” .....	( 92 )
六、禁止反悔原则 .....	( 94 )
七、确定等同的时间 .....	( 96 )



八、等同理论的客观性 .....	( 98 )
九、陪审团与法官的作用 .....	( 99 )
十、联邦巡回上诉法院 .....	(101)
十一、几点结论 .....	(104)
<b>第五章 商业秘密法</b>	
——从“杜邦公司诉克利斯托夫”谈起 .....	(106)
一、引言 .....	(106)
二、案情简介 .....	(108)
三、商业秘密法与专利法 .....	(109)
四、商业秘密的构成 .....	(113)
五、正当与不正当手段 .....	(117)
六、第三人的责任 .....	(120)
七、商业秘密法的宗旨 .....	(123)
八、商业秘密的法律救济 .....	(127)
<b>第六章 版权的客体</b> .....	(133)
一、引言 .....	(133)
二、表述与思想观念 .....	(137)
三、作品的原创性 .....	(142)
四、作品的固定 .....	(149)
五、作品的种类:一般规定 .....	(153)
六、作品的种类:编辑作品和演绎作品 .....	(158)
七、作品的种类:其他问题 .....	(165)
<b>第七章 版权的内容</b> .....	(171)
一、版权标记与版权注册 .....	(171)
二、版权的内容 .....	(179)
三、版权的限制与例外 .....	(187)
四、版权的归属与转移的终止 .....	(193)
五、作者的精神权利 .....	(199)
<b>第八章 版权的侵权与救济</b> .....	(206)
一、版权侵权的认定 .....	(206)
二、代位侵权与帮助侵权 .....	(214)
三、侵权的意图 .....	(219)
四、合理使用 .....	(223)
五、诉讼时效 .....	(226)
六、版权侵权的救济 .....	(229)

<b>第九章 网络环境中的版权保护</b> .....	(235)
一、作品在网上的传播及其权利 .....	(236)
二、技术措施 .....	(240)
三、版权管理信息 .....	(245)
四、权利的限制与例外 .....	(250)
五、法律救济 .....	(254)
<b>第十章 商标的构成与商标权的获得</b> .....	(258)
一、引言 .....	(258)
二、商标的种类 .....	(262)
三、商标的要素 .....	(268)
四、不得作为或限制作为商标的标记 .....	(275)
五、商标的显著性 .....	(283)
六、商标权的获得 .....	(288)
七、联邦商标注册 .....	(291)
<b>第十一章 商标的侵权与救济</b> .....	(297)
一、混淆的可能性(上) .....	(298)
二、混淆的可能性(下) .....	(301)
三、反向混淆 .....	(305)
四、连带使用 .....	(308)
五、平行进口 .....	(313)
六、未侵权之辩解 .....	(317)
七、第三人责任:帮助侵权与代位侵权.....	(322)
八、救济措施 .....	(325)
<b>第十二章 反不正当竞争法</b> .....	(330)
一、引言 .....	(330)
二、假冒 .....	(336)
三、虚假广告 .....	(343)
四、毁人商誉 .....	(351)
五、淡化 .....	(355)
六、盗取他人商业价值 .....	(362)
<b>第十三章 外观设计的法律保护</b> .....	(370)
一、引言 .....	(370)
二、专利法的保护 .....	(373)
三、版权法的保护 .....	(380)
四、商标法的保护 .....	(385)

---

五、反不正当竞争法的保护 .....	(391)
六、几点归纳 .....	(394)
<b>第十四章 形象权</b> .....	<b>(397)</b>
一、引言 .....	(397)
二、形象权的概念 .....	(401)
三、形象权的客体 .....	(406)
四、形象权的限制 .....	(412)
五、形象权的保护期 .....	(416)
六、形象权的侵权与救济 .....	(420)
<b>主要参考书目</b> .....	<b>(424)</b>
<b>后 记</b> .....	<b>(425)</b>

# 第一章 概 论

## 一、联邦法与州法

美国立国之初制定的宪法大致划分了联邦政府与各州政府的立法权限。根据有关规定,凡是宪法中明确列举由联邦政府规范的事项,各州政府不得涉足;凡是宪法中没有说明是由联邦政府规范的事项,则由各州政府予以规范。这种划分也适用于对知识产权的保护。与此相应,美国知识产权法律也由两个部分构成。一是联邦法律,如国会依据宪法制定的专利法、版权法、商标法和反不正当竞争法等。一是州法,即各州主要由判例法构成的商业秘密法、反不正当竞争法、对于形象权和作者精神权利的保护等等。

美国宪法第1条列举了国会(由众议院和参议院构成)的立法权限。其中有两个条款与知识产权的保护有关,即“贸易条款”和“版权与专利条款”。联邦一级的知识产权法律就是由国会依据这两个条款的授权而制定的。

美国宪法第1条第8款第3项是国会制定贸易法律依据,一般称之为“贸易条款”。根据规定,国会拥有“规范与外国的贸易、各州之间的贸易以及与印第安部落的贸易”。联邦商标法(即1947年“兰哈姆法”)和反不正当竞争法(“兰哈姆法”第43条a款和c款),就是依据这一条款而由国会制定的。

美国宪法第1条第8款第8项是国会制定版权法和专利法的依据,一般称之为“版权与专利条款”。其具体规定是:“为了促进科学和实用技术的发展,”国会拥有“保障作者和发明者在有限的期间内就他们各自的作品和发现享有专有权利。”其中,与版权相关的字词有“科学”、“作者”、“作品”和“专有权利”等;与专利权相关的字词有“实用技术”、“发明者”、“发现”和“专有权利”等。按照制定宪法时代的语言习惯,“科学”是指作者的作品,“实用技术”是指发明者的成果。与此相应,如果将这段话分解开来,与版权有关的规定就是:“为了促进科学……的发展,”国会拥有“保障作者在有限的期间内……就他们各自的作品享有专有权利”;与专利权有关的规定就是:“为了促进……实用技术的发展,”国会拥有“保障……发明者在有

限的期间内就他们各自的……发现享有专有权利”。〔1〕

在制定联邦一级的知识产权法律时，“版权与专利条款”和“贸易条款”并不是截然分离的。“版权与专利条款”虽然明确了版权法和专利法的立法依据，但“贸易条款”并没有明说是商标法和反不正当竞争法的立法依据。事实上，美国国会于1870年颁布的第一部商标法就不是依据“贸易条款”，而是依据“版权与专利条款”制定的。到了1879年，最高法院宣布这部商标法违宪，因为商标既不是“版权与专利条款”中可获版权保护的“作品”，也不是可获专利保护的“发明”。国会不能依据“版权与专利条款”提供对于商标的保护。〔2〕直到1947年，国会才依据“贸易条款”制定了联邦的商标法和反不正当竞争法。其具体解释是，与商标联系在一起的大多数商品或服务，都是美国对外贸易及各州之间贸易的客体；商标与对外贸易和州际贸易密切相关，属于“贸易条款”规范的对象。而在1970年的《植物新品种保护法》和1984年的《半导体芯片保护法》中，虽然受保护的客体属于“发明”的范畴，但两部法律又都明确宣称是依据“版权与专利条款”和“贸易条款”而制定的。这似乎是强调，受保护的植物新品种和半导体芯片，同时还与贸易密切联系在一起。应当说，这种与贸易的密切关系也适用于对版权和专利等其他知识产权的保护。

自1787年美国宪法制定以来，在知识产权的保护上，联邦法与州法所规范的领域发生过很大的变化。在将近两个世纪的时间里，州法在知识产权保护上的重要性要远远大于联邦法律。就版权的保护来说，虽然国会在1790年就制定了版权法，但在1976年版权法实施以前，联邦版权法只保护已发表的作品，未发表的作品则一直由州法予以保护。就发明创造的保护来说，国会虽然在1790年就制定了专利法，但直到今天，发明创造中的相当一部分仍然由各州的商业秘密法加以保护。这表明，在对于“作品”和“发明”的保护上，美国一直存在着双重的联邦法律体系和州法律体系。至于商标和反不正当权利的保护，在传统上一直属于州法规范的领域。其中在商标的保护上，国会虽然在1870年通过了一部商标法，但很快就被最高法院判决为违宪。

但到了20世纪中叶以后，美国在知识产权的保护上，发生了由州法向联邦法倾斜的重大变化。首先是1947年“兰哈姆法”的制定。“兰哈姆法”不仅确定了联邦一级的商标注册规则，在很大的程度上取代了各州的商标法，成为对商标提供保护的主要法律依据。而且，其中的第43条(a)款还是一个非常广泛的反不正当竞争的条款，在很大的程度上取代了各州的反不正当竞争法。今天，当我们说到美国

〔1〕 See Lutz, *Patents and Science: A Clarification of the Patent Clause of the U. S. Constitution*, 18 Geo. Wash. L. Rev. 50 (1949).

〔2〕 *The Trade-mark Cases*, 100 U. S. 82 (1879).

联邦一级的反不正当竞争法时,主要就是指“兰哈姆法”中的第 43 条(a)款。<sup>[3]</sup> 其次是 1976 年版权法的制定。1976 年版权法不仅将未发表的作品纳入了联邦法规规范的领域,而且制定了一个说明联邦法和州法在版权保护上关系的第 301 条,将原来属于州法保护的内容大多纳入了联邦法的范围。此外,美国版权法在传统上强调对作品的利用,因而只提供对于经济权利的保护,不提供对于作者和表演者精神权利的保护。与此相应,作者和表演者的精神权利也一直由州法予以保护。而到了 1990 年的“视觉艺术家权利法”,联邦版权法又提供了对视觉艺术品的创作者和表演者的精神权利的保护。州法对于版权保护的领域再次缩小。

联邦法与州法在知识产权保护上所规范领域的变化,与美国宪法第 6 条和最高法院对该条的解释或适用密切相关。根据规定,美国宪法、依据美国宪法制定的法律以及美国签订的条约,是美国的最高法律,各州的法官都必须受其约束。这一般被称为“最高权力条款”。按照这一条款,州法不得介入应当由宪法和联邦法律规范的领域,凡是与宪法和联邦法律冲突的州法,都必须让位于宪法和联邦法律。

自 60 年代以来,美国最高法院依据宪法中的“最高权力条款”,就知识产权保护上联邦法与州法的关系做出了一系列具有深远影响的判决。大体说来,这些判决可以分为两个系列。

第一个系列是“西尔斯—康柏”。<sup>[4]</sup> 这两个案例的案情和判决意见基本相似,都是美国最高法院于 1964 年做出的。在“西尔斯”一案中,原告拥有一个灯柱的外观设计,为被告所仿造;在“康柏”一案中,原告拥有一个照明支架的设计,也为被告仿造。在两个案例中,原告都获得过外观设计专利,但在诉讼中又被下级法院宣告为无效。然而,下级法院在宣告原告专利权无效的同时,又禁止被告仿造原告的外观设计,因为被告的仿制品与原告的产品极为相似,会造成消费者的混淆。最高法院则裁定,州一级的反不正当竞争法不得保护属于“版权与专利条款”范围的作品和发明;如果有关的作品或发明不符合版权法或专利法的保护标准,就应该进入公有领域。如果以州的反不正当竞争法保护不符合专利法要求的发明创造,就会违背专利法保护真正的发明创造的宗旨,甚至会延长对期限届满的专利权的保护。这实际上是把属于公有领域的东西纳入了专有领域,对原告提供了等同于专利权的保护。最高法院指出:“正如各州不能直接侵入联邦专利法一样,各州也不得依据其他的法律,如禁止不正当竞争的法律,提供某种与联邦专利法的宗旨相冲突的保护。”<sup>[5]</sup>

在联邦法与州法的关系上,“西尔斯—康柏”的判决在逻辑上显得有些极端,即

[3] 还包括 1996 年制定的“反商标淡化法”,后被纳入“兰汉姆法”第 43 条 d 款。

[4] *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225 (1964); *Compeo Corp. v. Day - Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234 (1964).

[5] *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225 (1964).

凡属于“版权与专利条款”范围的作品和发明,州法都不得提供保护。但在另一个系列“哥德斯坦—凯文尼”的判决中,最高法院的态度有了明显的改变。按照后一个系列的判决,在对于作品和发明的保护上,联邦法律对州法的排除,不是宪法条款上的排除,而是版权法和专利法保护范围上的排除。如果是宪法条款上的排除,那么凡属于“版权与专利条款”范围的作品和发明,即使联邦版权法或专利法没有提供保护,州法也不得提供保护。如果是版权法和专利法保护范围上的排除,则州法可以对联邦版权法和专利法不提供保护的作品和发明予以保护。

在1973年的“哥德斯坦”一案中,<sup>[6]</sup>下级法院依据加利福尼亚州的刑法裁定,被告对他人的录音制品进行盗版构成了犯罪。在上诉中,被告对加州刑法禁止未经授权而复制他人录音制品的规定和下级法院由此而做出的判决提出了挑战。由于当时的联邦版权法不提供对于录音制品的保护,被告依据“西尔斯—康柏”判决提出,加州刑法的有关规定违背了版权法的宗旨。因为,国会在版权法中未提供对于录音制品的保护,就表明录音制品是在公有领域中。最高法院在判决中则指出,虽然宪法的版权条款是要确立一个全国统一的制度,但这并不表明所有的作品都具有全国性的利益,或者各州的立法在任何情况下都是不必要的和被排除在外的。对于某些仅具有本地重要性的作品,各州可以给予版权保护。在这方面,不存在将所有的作品都纳入联邦保护的范畴而州法不能授予版权的僵硬结论。最高法院还指出,国会在制定版权法时,并没有对所有的作品提供版权保护,但同时也没有将这些作品置于公有领域的打算。“就音乐表演的录制品来说,不存在州法与联邦法的冲突。关于这一类‘作品’,国会并没有划出保护的刻度,而是将之放在了无人照管的领域中。因而不存在各州不得自由行动的理由”。在“哥德斯坦”一案中,最高法院还引述1941年的一个判例,说明了在特定情况下联邦法律取代州法,或者州法依据“最高权力条款”而无效的标准,即州法是否构成了“完全地实现和达到国会的宗旨和目标的障碍”。<sup>[7]</sup>

在1974年的“凯文尼”一案中,<sup>[8]</sup>原告在与被告具有雇佣关系时,依据保密合同向被告披露了属于商业秘密的生产合成水晶的技术。后来被告另行组织公司,继续使用有关的技术与原告进行竞争。联邦地方法院依据俄亥俄州商业秘密法裁定,禁止被告披露和使用原告所主张的40项商业秘密中的20项,直到被告获得合法授权或这些商业秘密为一般公众所知悉。被告在向最高法院的上诉中提出,俄亥俄州商业秘密法应当为联邦专利法所取代,因为它违背了国会制定专利法的宗旨。被告说,依据“西尔斯—康柏”,没有及时申请专利的生产方法已经进入

[6] Goldstein v. California, 412 U. S. 546 (1973).

[7] Hines v. Davidowitz, 312 U. S. 52 (1941).

[8] Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U. S. 470 (1974).

公有领域,州法不得禁止使用。最高法院则裁定,俄亥俄州的商业秘密法并没有被联邦专利法所取代。最高法院论证说,正如“哥德斯坦”一案所指出的那样,当国会没有把录音制品纳入版权法的保护范围时,各州可以自由采取行动予以保护。同样,对于专利法不予保护的发明,各州也可以加以规范。在这方面,专利法是通过赋予发明者以有限的专有权利的方式,换取发明者公开其发明创造,从而推动技术的发展;商业秘密法的目的则是维护商业道德准则和鼓励发明。二者的宗旨并不冲突。

尽管“歌德斯坦—凯文尼”在联邦法和州法的关系上采取了较为温和的态度,承认州法可以对版权法和专利法不予保护的“作品”和“发明”提供保护。但到了1979年的“博尼塔”一案中,<sup>[9]</sup>最高法院又回到了“西尔斯—康柏”的判决。“博尼塔”涉及佛罗里达州一项禁止以模具直接复制他人船体设计的法律。最高法院在裁定佛州的该项法律无效时指出:尽管自西尔斯一案以来,就联邦专利法取代州法的范围来说,最高法院的一些判决确实采取了不甚僵硬的态度。“但西尔斯一案得出的结论是正确的,即对于那些不受联邦法律保护智力创造,各州不得提供类似专利权的保护”。非常有意思的是,最高法院在肯定“西尔斯—康柏”判决的同时,又试图对“哥德斯坦—凯文尼”的判决也加以肯定。最高法院指出,“凯文尼”一案是肯定了州法对商业秘密的保护,但本案所涉及的佛州法律是禁止公众对公开流通的产品进行反向工程。“在本质上,佛罗里达的法律是禁止社会公众对公有领域中的产品进行某种形式的反向工程。显然,这是联邦法赋予专利权所有人的权利之一,从来就不是各州依据反不正当竞争法或商业秘密法予以保护的内容。”

当最高法院做出“哥德斯坦”和“凯文尼”等判决后,很多人认为,即使“西尔斯—康柏”判决没有被明确推翻,其效力也已经仅限于具体的案情,对未来的司法不会产生多大影响。然而,“博尼塔”一案的判决却否定了这种看法。而且,“博尼塔”试图折衷两个系列判决的意见,也为联邦法和州法在作品与发明保护上的关系留下了值得探讨的空间。

就在最高法院依据宪法的“最高权力条款”,通过“西尔斯”、“康柏”和“博尼塔”等判例缩小州法在“作品”和“发明”保护上的领域时,国会也依据“最高权力条款”和“版权与专利条款”,在“作品”的保护方面大大削减了州法的领域。这就是1976年版权法第301条的制定。根据规定,自1978年1月1日以后,联邦版权法在以下三种情况下排除各州的版权法:当有关的权利等同于版权法第106条所规定的各项专有权利时;当作品是固定于有形介质上的表述时;当作品属于版权法第102条和第103条所确定的受保护客体时。版权法第301条明确规定:“任何人不得依据任何州的普通法或制定法,就任何这类作品享有任何这类权利或等同的权利。”

[9] Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U. S. 141 (1989).



这样,州法在版权保护上就只剩下了未固定在有形介质上的作品和作者的精神权利。而就精神权利的保护来说,1990年的“视觉艺术家权利法”又将其中的一部分纳入了联邦版权法的范围。

联邦法律在知识产权保护上作用的日益增大,主要是由两个原因造成的。第一个是科学技术的迅速发展及其在全国甚至全世界范围的广泛运用,要求联邦政府采取统一的保护措施,积极解决相关智力成果保护中的有关问题。计算机软件技术、数字化技术、网络技术和生物工程技术等等,都具有这样的特性。相反,以分散而不统一的,发展缓慢的各州的普通法和制定法来保护相关的智力成果,已经难以适应科技发展的需要。第二个原因是经济全球化和知识产权在国际贸易中所占的比重日益增大,需要美国在有关知识产权的国际事务中发出一个统一的声音,而不是各州参差不齐的声音。美国贸易法中要求贸易伙伴保护其知识产权的“特别301条款”的制定及其实施,美国在推动世界贸易组织“与贸易有关的知识产权协议”的制定中所起的作用,都说明了这一点。

尽管如此,州法在知识产权的保护上仍然发挥着很大的作用。例如,各州的商业秘密法对专利法不予保护或达不到专利保护要件的种种发明创造,提供着不可替代的保护。又如,尽管有联邦的商标法和反不正当竞争法的存在,各州的商标法和反不正当竞争法依然对有关的权利提供着不同程度的保护。此外,各州的普通法还通过一系列判例培育了对“形象权”(the right of publicity)的保护,以及对“思想观念提供权”(the law of idea submission)的保护等。<sup>[10]</sup>所有的这一切都表明,在美国对于各种知识产权的保护中,州法仍然具有非常重要的作用。以联邦法和州法两个体系对各种知识产权提供不同程度或不同角度的保护,是美国不同于其他国家的一个特点。研究和理解美国知识产权法律,必须在注意联邦法律的同时,对州法也给予足够的重视。

## 二、知识产权与自由竞争

知识产权法是保障人类就其创造性的智力劳动成果享有权利,从而鼓励人类进一步从事创造性活动的法律。知识产权法所保护的人类智力劳动成果主要有文学艺术作品、计算机软件、技术发明、工业品外观设计、各种商业性标记等。与此相

[10] 形象权是指在社会公众中享有一定声誉的个人,有权禁止或许可他人商业性地使用其身份,如姓名、肖像等。有关论述详见本书第15章“形象权”。思想观念提供权是指,未经许可而商业化地使用了他人的思想观念,应当依据合同或公平原则支付报酬。