

知识产权法若干问题

zhi shi chan quan fa ruo gan wen ti

甘肃人民出版社

知识产权法若干问题

郑成思

甘肃人民出版社

责任编辑：刘耀东

封面设计：云 墨

知识产权法若干问题

郑成思

甘肃人民出版社出版

（兰州第一新村51号）

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/32 印张7.5 字数155,000

1985年4月第1版 1985年4月第1次印刷

印数：1——7,400

书号：6096·14 定价：1.05元

前 言

知识产权法（专利法、商标法、版权法等）在世界上已有二、三百年的历史，在我国则是近几年才发展起来的一个新的法学领域。随着我国对外开放和对内搞活经济政策的实行，以及我国对世界上的“新技术革命”的应战，知识产权法将在我国经济、技术和文化领域起着越来越重要的作用。目前，从事商标管理的部门已遍及全国；专利管理机关也将从上到下相应成立起来；版权问题也日益引起人们的关注。此外，技术（尤其是专利技术）的引进将逐步取代过去大规模成套设备的引进，外经外贸工作人员也必须把更多的注意力放到知识产权转让方面（而不能仅仅着眼于实物的进出口），多数法律院校及大专院校的法律系已开始增设知识产权课程。总之，这个新的法学领域中的问题正成为越来越多的人所关注、所研究的内容。

本书收入的我的二十三篇专论及七篇译文，多数曾在有关的学术杂志上发表。我希望这本文集，对关注和研究知识产权法的人们了解某些基本问题和一些特殊问题，能够有所帮助。同时，我也愿意与读者就一些问题继续进行讨论。

作者

一九八四年六月

目 录

前言	(1)
I、知识产权法与知识产权的国际保护	(1)
知识产权及其在美国的特殊情况	(1)
日本的技术转让管理法规*	(10)
谈谈英国版权法	(17)
英国修订版权法的绿皮书评介	(28)
英国“保护秘密权利的立法报告”简介	(38)
英国的专利申请程序	(43)
关于《出口贸易》中“商标”一节的几个问题	(49)
专利的地域性与《共同体专利公约》	(59)
谈谈《保护工业产权巴黎公约》的几个问题	(64)
《伯尔尼公约》与《世界版权公约》	(73)
第一部跨国版权法	(81)
发展中国家版权立法的新趋势*	(88)
II、知识产权法中的特殊问题	(101)
专利侵权的刑事制裁问题	(101)
专利诉讼由谁受理为宜	(106)
专利申请过程中的“关键日”与权利的利用	(112)
西方版权法的一个动态及其说明的问题	(117)
版权法与商品的自由流通	(131)
III、有关我国知识产权的问题	(137)

试论我国建立专利制度的必要性·····	(137)
试论中国专利法·····	(144)
从KNOW—HOW的一种译法说起·····	(152)
专利与技术秘密·····	(158)
巧合、抄袭与版权法·····	(163)
IV、合同法与知识产权转让合同·····	(171)
国际贸易中的合同法·····	(171)
专利许可证与许可合同·····	(181)
东欧国家特有的专利许可证的概念及其使用 程序*·····	(187)
专利许可证的特有条款及被许可人可摆脱的 几种限制*·····	(195)
技术转让合同的特有条款·····	(203)
商标许可证合同的法律选择问题*·····	(211)
版权的转让与许可证发放*·····	(217)
以版权为基础的交易*·····	(223)

目录中注有“”的几篇文章系译文。在本书中，译文的标题下均注明了原作者。

I 知识产权法与知识产权的国际保护

知识产权及其在美国的特殊情况

一九七九年签订的中美贸易协定以及中美高能物理协定都涉及到根据各自的法律及规章保护对方知识产权的问题。美国在这方面的法律制度同大多数国家差异较大，我们有必要在一般了解知识产权的同时，对美国的特殊情况进行一些分析和研究。

一、知识产权

版权、专利权及商标权通称知识产权 (intellectual property)，也有人曾译为“精神产权”，因为这三项内容都属于无形的财产权利。小专利（即实用新型）及外观设计专利（即日本所称的“意匠”）都归入专利一类，服务商标、防护商标、产地标记等都归入商标一类。

知识产权的三个方面在法律上的共同特点是专有性和地域性。从国际私法的角度来讲，这是它们与其他涉外民事权利的根本不同之处。所谓专有性，指的仅仅是权利人自己享

有版权、专利权或商标权，仅他自己可以利用或可以准许他人利用这些权利。地域性指的是这些权利仅仅在一国法律的管辖范围内可以受到保护。专有性也叫作独占性或垄断性，比较容易理解，而对地域性则要多讲几句。一个国家对外国知识产权给予的保护，是以本国法律为准的，它所保护的已不再是依外国法律产生的那种专有权。例如，我国对美商的商标给予的保护，是以我国现有的商标管理条例及有关的规章为依据的，并不以美国《商标法》为依据。美商要在我国就其商品享有商标权，必须在我国另行注册，注册后他享有的权利已不同于商标在美国产生时所赋有的那种权利了。到目前为止，地域性这个特点仅被《欧洲专利公约》开创了一个例外。根据这个公约，申请人在一个与约国申请了欧洲专利并获得批准后，就可以同时在所有与约国内部享有专利权。即使如此，《欧洲专利公约》也并没有取代各个与约国自己的专利制度，而是二者并存，申请人既可以按公约申请欧洲专利，也可以按某一国专利法申请该国专利。参加国更为广泛的《专利合作条约》则只在程序上起简化专利审查手续的作用，并不涉及各国专利法的实体，所以它毫不影响专利权的地域性。

知识产权的三个方面在法律上的不同点主要有：

受保护的对象不同，这是显而易见的，毋庸赘言。

获得保护的条件及程序不同。版权要求独创性，专利权要求新颖性、实用性、非显而易见性，德国、日本专利法称之为“技术先进性”，苏联专利法称之为“实质区别性”。商标权则要求商标有识别性。在大多数国家，版权在作品创作完成后就自然产生。专利权须经发明人申请，专利局批准

并公布后产生，商标权经商标注册或经商标付诸商业使用而产生。

保护期不同。版权保护期一般是作者有生之年加死后二十五年到五十年不等，极个别几个国家（西班牙、巴拿马等）为作者死后八十年。专利权保护期一般不超过二十年。商标权的保护期几乎是无限的，只要不间断商标的使用并按时办理续展手续即可。

二、美国与大多数国家知识产权的差异

过去，一部作品在美国必须到国会图书馆中的版权办公室登记并交送样本，才能享有联邦版权，而在大多数国家，作品获得版权并不需要在管理部门作任何登记，只要其创作是合法的（非抄袭的），就自然享有版权。新的美国版权法虽不再硬性规定必须登记，但仍规定了只要作品已出版，就必须在三个月内向国会图书馆交送样本，否则将处以罚金。

美国1976年《版权法》（即新版权法）仍旧保留了美国实行多年的“印制条款”，即美国作家的作品必须在美国出版印行其第一版，方能受到正常的版权保护。在新法中原定将这个条款于1982年7月废除。但在1982年6月，美国国会却又通过议票，继续实行这个条款。美国新版权法中第一次明确了计算机程序受版权保护，同时第一次系统地提出衡量“合理使用”的标准问题，这些已受到各国版权法学者们的注意。

在美国，不同人就同一项发明申请专利时，其原则是发明在先者获专利权。而在技术发达、经济交往空前发展的现

代，要想确定发明日期的先后，有时是相当困难的。所以世界上除美国以及专利制度受美国影响的加拿大、菲律宾之外，几乎所有国家都规定申请在先者获专利权。但如果有人认为美国的“发明在先获专利”的原则对一切发明一视同仁，那就错了。美国《专利法》有一条规定：不能抛开在国外的专利申请日来确定国外发明的完成日。这就是说，仅仅对于在美国搞出来的发明才实行“发明在先”原则，而对于在外国搞出后提交美国专利局申请专利的发明，实际上仍适用“申请在先”原则。同时，对于在美国国内搞出的发明，《专利法》中又规定：在确定优先权时，必须考虑发明人付出的劳动代价，即专利法中所说的“diligence”。这是什么意思呢？原来，美国专利法把一切发明活动归纳为两步，第一步叫作形成（发明）概念的过程（conception），第二步叫作实现概念的过程（reduction to practice），完成第二步的日期即是法定的“发明日期”，也就是借以确定优先权的日期。有的发明人虽然实现某个发明概念在后，但他不仅是首先提出发明概念的人，而且在实现概念的过程中付出了更多的劳动，所以就不能完全排除他获得专利权的可能性。这就使美国的“发明在先”原则受到上述两个方面的修正，即对国外搞出的发明和对付出劳动代价的后发明人不适用。于是本来就不太好掌握的“原则”变得更加不确定了。七十年代，大多数发达国家都根据经济和科技的发展修订了专利法，美国虽在八十年代初修订了专利法，但基本保留了上述特点。

在美国，商标只要商业活动中被使用、又不曾无故间断使用，就自然产生商标权。而在大多数国家，则必须在政

府的工商行政管理部门或专利商标局注册之后，才能享有商标权。当然，在美国已经使用的商标也可以在联邦注册，不过这种注册仅仅是对已经存在的商标权给以官方的承认，注册后在诉讼中可以处于有利地位，但并不靠注册使商标权得以产生。美国关税与专利上诉法院一九七九年的一则判例最能说明这个问题。这个判例指出：司法执行的结果只能撤销某个商标的联邦注册，但不可能撤销商标本身。此外，美国《商标法》所使用的许多术语也与其他国家不同。比如，在美国虽然允许向第三方发放使用商标的许可证，但从商标法中却找不到“许可证”(license)或许可人及被许可人(licensor and licensee)，凡使用这些词的地方，它都代之以“有关法人”(related company)这个词组，往往使人乍一看摸不着头脑。而一般国家称呼“服务商标”(service mark)的场合，美国商标法中都代之以“为服务而使用的商标”(trademark for services)这种烦琐的表达方式。

美国联邦专利商标局的商标注册簿分为“主”与“附”两个注册簿。有些商标(例如说明性商标，地理名称商标)如果具有“第二含义”，则虽不能在主簿注册，却仍能在附簿注册。商标在主簿注册后，五年之内若无第三方提出争议，则成为“无争议商标”，即：此后任何人不得再对其有效性提出争议。美国至今尚未参加任何专门的商标保护的国际协定，只是在它参加的《保护工业产权巴黎公约》中，包含商标保护条款。

三、美国知识产权三个方面的共同点

在美国，知识产权的三个方面除了第一部分中讲过的专

有性和地域性之外,还有一个特有的共同点,那就是它们都受到州普通法和联邦法的双重保护。已发表的作品、已获专利的发明、已在联邦专利商标局注册的商标受到联邦立法的保护;未发表的作品中的一部分、未申请专利(或虽申请但没批准)的发明、没在联邦注册的商标,受到州普通法的保护。

美国新版权法(1976年颁布、部分条文1978年生效、部分条文1982年生效)虽试图取消对版权的双重保护制度,但仍对州普通法的保护范围作了保留,使之对未发表而又不能在联邦登记的创作如讲演、表演等提供保护。

美国法学家经常把未公布的发明与未发表的作品相提并论,因为它们都是公众无法利用的,都受州法律保护。一项发明要获得专利,先决条件之一就是发明人同意将其内容公布,使公众能利用它,这里指的是利用其中的专门知识,随便复制发明物则是法律禁止的,作为公布的“代价”或报酬,就是作者得到专利权。未公布的发明在美国称为商业秘密(trade secret),以与专利相对。发明者对于未曾公布的发明所享有的权利被称为“普通法商业秘密权利”。在一般国家,未申请专利(未公布)的发明不受法律保护,只能由发明人自己凭保密而享有实际上而不是法定的独占权。如果发明人泄露了秘密,那么他的发明就从此进入了公有领域(public domain),他不能再享有任何权利。如果与发明人订了合同、有义务为他保密的人泄露了发明秘密,后果也是一样。只是在后一种场合,发明人可以对泄密人起诉,要求得到赔偿,但却不可能要求已进入公有领域的发明重新成为自己的独占产权。

1946年之前，美国联邦法几乎对商标权的保护不起什么作用。但1946年联邦的《商标法》规定：商标若经主管部门注册，则五年之后将成为无可争议的。这就是说，虽然商标一经使用就受到州法保护，但若在联邦注册后，它就受到双重保护，就有权在美国境内排斥与之有冲突的其他商标。比如，注册人原先并没有在某个州从事商业活动，那个州有个使用相同商标的人，凭普通法享有自己的商标权；但注册人的商标成为无可争议之后，可以宣布自己“有可能”在那个州经商，宣布后者的商标“有可能”与自己的注册商标混同，在这种情况下，后者只能偃旗息鼓。所以，虽然美国除联邦设有专利商标局外、各州均有商标管理部门，但在州里申请注册的人却很少，外国人更是大多只在联邦注册。因为在联邦注册后所受的保护已经高于并包括了在州注册应受的保护，所以如果在联邦和州两级都注册，就无异于画蛇添足了。

四、美国知识产权三个方面的不同点

在美国，知识产权的三个方面除第一部分中讲过的不同点之外，还有一个特有的不同点，那就是联邦政府及联邦法留给州及州普通法行使管辖权的范围对三者各不相同。州及州普通法在商标权方面的管辖范围较广，在版权方面稍窄，在专利权方面更窄。有人认为，从发展趋势看，联邦在这三方面的管辖权都将越来越大，而留给州的权力将越来越小。一百多年前，有的美国发明人满足于获得一州或数州范围内的专利权，而不打算费心去弄到美国专利，现在这种现象业

已绝迹。1946年之前，美国的联邦商标法中甚至没有任何条文涉及到服务商标，只是由法院根据普通法对服务商标的存在给予确认。1976年美国新版权法产生之前，联邦对于未发表的一切作品均无能为力，现在则只对其中不能登记的部分不予保护。但总的说来，在可预见的时期内，还不可能设想州普通法的权力被缩小到零。

州普通法对商标权管辖范围较广，是由于商标不同于发明，也不同于作品。不会有什么未发表的商标或秘密商标，所以商标不存在公布前后的两种性质问题，它的产生完全凭借州普通法。而且，商标即使在联邦注册之后，商标权所有人仍旧可以在州法院对侵权人起诉。

对于版权，州法不仅仍旧起着一定作用，而且州还对涉及版权问题有立法权，如加利福尼亚州的刑法就把未经许可而转录演出的唱片以用于出售的行为定为犯罪。

至于专利权，因为只有向美国专利局提交申请案并获批准之后才产生，除专利法之外，其他法均不产生专利权。专利法则是联邦法，所以严格地说，专利权只受联邦法保护，州法保护的仅仅是商业秘密。这点对我们却很重要，因为我国尚未建立专利制度，我们不可能向任何国家（包括美国）申请专利权。国内报刊有关的报导，严格来说是不正确的，例如，1979年11月《人民日报》报道说杭州制氧机厂向联邦德国出售一项“专利权”，而正确的说法应是出售了一项“技术秘密”。我们对美国进行技术出口，就不可能受到美国的专利保护，只可能以许可证方式或其他方式受到美国对技术秘密或商业秘密给予的保护。我国有的农业技术已经在向美国出口，所以了解到这一点是十分必要的。

美国各州用于保护部分未发表作品、未公布的发明及商标中的权利的法律，来源于法院的判例，所以普通法有时也称判例法。在美国，除受法国影响较深的路易斯安那州以及其它一两个州将判例法编纂成典之外，绝大多数州并没有民法典，与知识产权有关的民事权利均靠判例来调节。

知识产权诸方面在美国也还有一些其他不同点，例如《美国国内税法》规定，专利权的出售或转让，所得收入可以按资本收益对待，而版权的转让则不能。

从本文第三、四两节中我们可以看到，美国在知识产权的保护方面与大多数国家存在着重大差别，主要的原因之一，就在于州和联邦两种司法管辖权及立法权的并存。在整个法律体系上，英美法系不同于大陆法系；而在有关知识产权这种地域性很强的权利方面，美国又具有连英国也没有的更为独特的地方，这是因为英国不存在独立性很大的几十个州。我们有时把国际私法称为冲突法或比较法，但在美国州际的法律差异也称冲突法，美国的比较法学则不仅比较国与国的法律，而且比较本国州与州的法律。州际法律的差异，在一定场合会起关键作用。例如签订合同时，对于其中“法律适用条款”如何订，各州的法律就不一样（美国没有联邦合同法），有的州规定可以适用第三国法律，有的州则规定不可。而在我国尚未制订许多法律的情况下，我们同美国有关公司打交道往往要协议适用第三国法律，以免适用对方法律对我不利。这样我们就有必要对有关的州的法律或判例有所了解。

在日益发展的中美经济文化交往中，我们会越来越多地遇到知识产权方面的问题。例如商品进出口中必然会遇到商

标权问题，合作出版会遇到版权问题，在技术进出口中会同时遇到专利权（技术内容）、版权（技术资料的表达形式）以及商标权问题。了解美国知识产权的特殊情况将有助于我们增进交往，促进我国的“四化”建设。

日本的技术转让管理法规

（日）涩谷达记*

六十年代以来，日本经济发展显著。过去20年到30年的技术革新取得成果。这些技术革新以引进先进工业技术为起步、又靠它维持。国内技术得到发展，主要在化工、汽车制造、钢铁及电子等工业部门。但是，1979年国家从国内技术的出口中获得的年收入为120亿日元，而从国外引进技术却花了192亿日元。这说明日本仍然是个技术进口国。

各国对技术的进口一般都有行政上的限制。日本的限制主要体现在控制外汇使用及反垄断法中。

一、在外汇管理方面的限制

（一）法律的发展过程

从1980年12月1日起，技术进口外汇管理有很大改变。从前，原则上禁止自由引进外国技术。特殊情况的引进还必

* 作者系东京大学法律教授

须取得通产大臣签发的许可证。1946年颁布了“外汇及外贸管理法”（下称“外汇管理法”）。1950年颁布了“外国投资法”，该法规定：技术援助合同的有效期及报酬的支付期限为一年或不满一年（即《B型技术援助合同》），签订之前须取得通产大臣同意。该法对上述期限超过一年的《A型技术援助合同》也有规定。《外汇管理法》能促使国际收支平衡、外汇基金使用恰当。该法要求通产大臣对《B型合同》申请案逐个进行专门审查后决定批准与否。《外国投资法》旨在积极引进优越的外国技术，使政府有机会从进口的技术中选择出路，以达到战后经济复苏的积极政策要达到的目标。

很幸运，上述两法颁布后，日本经济的恢复取得了稳步的进展，外汇状况越来越好，日本商业的国际竞争力也加强了。1963年，日本被“国际销售联合会”定为该会第八条范围的国家，这就要求日本取消以国际收支平衡为理由对一般国际贸易中的支付与基金的流通所作的限制。1964年，日本加入了“经济合作发展组织”。这样，上述两法所规定的许可与批准手续就增添了特殊内容。

1968年，《外汇管理法》对审查程序一项进行了修改：审查目标应集中在技术的进口对国民经济是否会产生不利影响的问题上。某些技术的进口，可以免去审查程序。几年后，一些类型的进口技术原则上都免于审查：合同申请书两周内呈交到主管大臣后，日本银行就有权代表主管大臣发放许可。日本银行提交有关合同的实质内容的说明，申请者在日本银行备案，许可证或批准书就自动发放。这样，日本的技术进口在1968、1972、1974年分几