

09/13.01
v-31

GAOXIN

JISHU

ZHISHI

CHANQUAN

BAOHU

XINLUN

高新技术

知识产权保护新论

◎ 王兵 主编

中国法制出版社

责任编辑 陈学军

图书在版编目 (CIP) 数据

高新技术知识产权保护新论/王兵主编. - 北京:
中国法制出版社, 2002.5
ISBN 7-80083-823-4

I. 高… II. 陈… III. ①权利国际公约 (1966)
②国际法: 刑法-文件-汇编 ③国际法: 刑事诉讼法
-文件-汇编 IV. ①D815.7②D997.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 77983 号

高新技术知识产权保护新论

GAOXIN JISHU ZHISHI CHANQUAN BAOHU XINLUN

主编/王兵

经销/新华书店

印刷/河北省涿州市新华印刷厂

开本/850×1168 毫米 32

印张/10.25 字数/252 千

版次/2002 年 5 月第 1 版

2002 年 5 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80083-823-4/D·788

(北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031)

定价: 19.00 元

(发现印装问题请与本社发行部联系 电话: 66062752)

(发现内容误差请与本社编辑部联系 电话: 66062438)

前 言

在中国即将正式加入世界贸易组织（WTO）的前夕，在中国著作权法和商标法修改后不久，清华大学法学院知识产权法研究中心于2001年11月27-28日在法学院明理楼成功地主办了高新技术知识产权保护新进展国际研讨会，来自加拿大、中国、日本和美国的代表出席了研讨会。代表中既有国内外知识产权研究领域内的著名学者，也有从事知识产权立法和司法实践的知名专家，还有从事知识产权律师事务、行政管理和教学的专家学者，包括最高人民法院民事三庭庭长蒋志培博士在内的中国政府知识产权司法部门和行政管理部的有关领导也出席会议并进行了学术交流。

此次国际研讨会的主题是高新技术知识产权保护的新进展，21名代表在会上宣读了他们的论文，还有一部分代表提交了论文。会议内容广泛，涉及高新技术知识产权保护的许多领域，包括网络技术、数字技术、计算机软件、生物技术、中草药、集成电路技术等。与会专家学者就高新技术领域知识产权保护的立法、司法、行政管理、教学中的新问题、新进展深入广泛地进行了讨论。既总结交流了中国的经验和问题，也涉及美国等发达国家知识产权保护的新进展；既总结交流了中国在加入WTO之前在知识产权保护方面所作的卓有成效的工

作，也研究讨论了在加入 WTO 之后所面临的问题和应当采取的对策；既有理论成果的交流和研讨，也有实际经验的总结和交流。此次高新技术知识产权保护国际研讨会是一次较高水平的交流会，也是一次及时的高新技术知识产权保护对策研讨会。

现将此次国际研讨会提交的论文汇集成册，供读者了解研究。原文为英文的论文（多数是国外代表的发言或者文字论文），编者组织人力将其译成了中文。对所有提交的中文文字的论文，编者除对个别文字进行了改正外，未作任何改动。由于时间较紧，错误在所难免；不完善之处，敬请读者谅解。

清华大学法学院知识产权研究中心 王 兵

2002 年 2 月 28 日

目 录

高技术知识产权保护的新进展·····	李顺德 (1)
从新案例看加拿大高技术知识产权保护 的新发展·····	亚历山大·麦克琪 (7)
防欺诈立法: 美国的经验、欧洲的做法 和新的挑战·····	彼得·安储·嘉司日 (14)
高新技术企业知识产权管理与保护·····	郭庆存 (18)
宝洁公司内部处理知识产权的 方法·····	布兰多·潘妮姬 (32)
清华大学在科技创新、成果产业化进程中 的知识产权保护和管理·····	赵莼善、周立 (37)

著作权法

新技术与国际版权公约的发展·····	郭寿康 (48)
中国版权法的修改与高科技有关的问题·····	王化鹏 (53)
从 Napster 案件看网路环境下的著作权 “合理使用”制度·····	程圆圆 王兵 (59)
网络环境下复制权界定的比较 研究·····	陈建民 闫伟荣 (70)
对数字环境中的版权的权利利用尽原则的一 点思考·····	吴伟光 (87)
版权法中精神权利的扩张与数字化环境下	

的问题	王绍喜 (98)
版权的技术保护与限制	吴伟光 (111)
反思盗版泛滥现象——打击盗版盘	
两难：应从新认识，源头疏导	俞梅荪 (133)

专 利 法

中国专利法的修改及高技术专利保护	
的有关问题	乔德喜 (157)
美国与经营方法有关的专利	比尔·汉尼司 (165)
基于遗传资源所产生的知识产权利益	
分享机制与中国的选择	朱雪忠 (170)
生物技术发明可专利性的法律基础——评欧洲	
议会与欧洲理事会生物技术发明法律保护第	
98/44/EC 指令	王兵 程圆圆 (185)
试论生物技术的专利法律保护	田文英 宋海洋 (195)
生物信息的知识产权保护	刘贝 (206)
建立有中国特色的保护中药知识产权的	
法律体系	王兵 陈维国 姚 玲 (217)
中药的开发利用与知识产权保护	
——一块应当保有和扩大的阵地	孙国瑞 (229)
集成电路布图设计保护条例	袁德 (238)
集成电路布图设计保护法比较研究	郑胜利 (245)

商 标 法

从几起案例看商标司法保护的新发展	程永顺 (263)
域名是一种新的知识产权吗	孙雷波 梅臻 (278)

司法保护

- 人世后中国法院知识产权司法保护应注意
的几个问题 蒋志培 (290)
- 人世后进一步加强知识产权司法保护的
若干问题 罗东川 (299)
- 新技术条件下的著作权审判的基础 陈锦川 (309)

高技术知识产权保护的新进展

李顺德*

摘 要 高新技术的发展涉及到多方面的知识产权问题。在宏观上,不仅包括网络环境下的问题,电子商务中的问题,而且包括生物技术保护问题以及标准问题。在微观上,它又表现为版权法、商标法、专利法等具体的问题。这些问题有的已经得到解决,有的还在继续讨论。

在高新技术领域里,涉及到知识产权保护的大概涉及几个方面的问题:第一个是由于电子技术特别是微电子技术飞速的发展,相应地涉及到集成电路、计算机技术的发展,这样相应地带来电子网络、网络环境下知识产权保护的新问题。第二个是涉及到现代生物技术。第三个涉及到电子商务,也是在网络环境的一个延伸。第四个涉及到一个关于标准问题的。我想就这些问题作一介绍。

一、关于在网络环境下知识产权保护问题

它是随着信息技术特别是微电子技术的发展而产生的。具体地讲,有几个问题:第一,在网络环境下对版权的保护问题。这

* 中国社会科学院知识产权研究中心研究员。

里问题也很多，第一个问题是作品和录音制品的数字化问题。问题的焦点是作品和录音制品数字化是构成新的作品还是复制。现在这个问题基本上明确，即数字化以后的作品和录音制品仍不过是一种复制，没有产生新的作品。第二个问题是作品和录音制品在网络环境下的传播问题。这一问题也基本上解决了。现在除了 WIPO 在 1996 年的两个新的国际条约即世界知识产权组织的《版权条约》和《表演和录音制品条约》之外，我们新修改的著作权法也把这一问题加以明确了。第三个问题是对作品和录音制品的保密措施问题。这一问题 WIPO 的两个新条约已经规定。我国的著作权法也将此包括进来，也做出明确规定。第四个问题关于作品和录音制品的权利管理信息问题。第五个是数据库保护问题。这一问题分为三个层次：第一层次是按照一般作品给予保护，即要求数据库的所有内容必须有版权的作品来构成，这是在修改著作权法以前的保护方式。著作权法修改以后达到了第二步，即按 Trips 的规定，对于由数据和不具有版权资料，只要在安排或选择上具备智力创作的条件，也可以作为汇编作品来保护。第三个层次的保护涉及到 WIPO 在 1996 年终讨论的数据库公约，也是欧盟的一个相关数据库指令提到的，就是对数据库的特别权即立足于对数据库的投资而选择的保护。我们国家尚未达到这一步，但从世界范围来讲，要朝着这个方向去发展。第二，网络环境下对商业标志的保护问题。主要涉及域名问题，即在网络环境下，一个网络域名实际上成为一种商业标志。这方面的问题也是比较多的。

二、电子商务与知识产权保护问题

电子商务领域涉及到知识产权的问题主要有以下这些观点：第一个是电子商务的核心问题是数字信息，知识产权法律保护是

保护数字信息的工具，起着特殊的作用。第二个观点是知识产权贸易本身已经成为国际贸易一种新兴的领域，而且也成为电子商务当中一种主要商务活动。第三个观点认为知识产权也成为电子商务一种主要的交易对象。第四，电子商务模式已成为专利保护的一种客体，如经营方法问题，发展很快，也很有争议，在美国一些国家已作为专利保护客体。我们国家对此持非常慎重的态度，即对商业方法还不能成为我们专利保护的客体。第五个是电子商务为知识产权的获得提供了新的途径，如通过电子申请、电子注册，在专利和商标方面很多国家开始了这方面的尝试与实践。

三、现代生物技术与知识产权保护问题

这里涉及到以下几个问题。一个是以什么类型的知识产权来保护现代生物技术。这一问题也基本上有了答案，这里涉及到如何以专利来保护现代生物技术，这一问题讨论也比较多。这里又具体地涉及到几个小问题，一个是现代生物技术智力成果是发明还是发现，特别是涉及到基因专利，这一问题争论很久。现在也基本上有明确结论，即单纯地发现一个基因的排列是不能作为专利保护客体，必须明确指出它的性质和实际用途，符合专利有关的条件，才能授予专利权。第二个小问题是专利保护的生物体的范围包括什么，即包括到什么程度，各国在这一问题并不一样。第三个小问题是克隆技术应否给予专利。第四个小问题是植物和植物新品种，动物和动物新品种是否是等同概念。

对于现代生物技术保护，这里将结合一个实际的案例加以讨论。最近国内讨论热烈的孟山都公司申请的大豆基因专利问题，新闻界对此作了很多报道，大致的情况是孟山都公司就大豆基因向世界上 110 多个国家提出专利申请。有人认为这一申请如果得

到批准的话，将对中国的农业带来很大的损失。这里涉及到一个问题，即对现代生物工程技术专利保护究竟是个什么问题。这里应该分为三个问题来考虑，第一是基因专利本身，第二个是植物新品种的保护，两者不应混淆。第三个涉及基因资源的保护。这样分析就清楚了，首先，对于基因专利，我国现有专利法是应该给予保护。作为基因本身不是一个生命体，而是作为特殊的化学物质，按现有专利法不能排斥对基因专利的保护。如果有人对此申请，没有理由拒绝这种申请或不给授权，对基因本身我们应该有清醒的认识。第二，基因专利不等于给植物新品种的保护。我国对植物新品种并不给以专利保护，如果孟山都公司对新品种也要求专利保护，将被驳回。因此不涉及到新闻报纸上所担心的问题。第三个问题涉及到基因资源保护，这是目前各国关注的问题，也是在 WIPO 和 WTO 开始关注的问题。WTO 很快开展下一轮有关知识产权问题的探讨，发展中国家向 WTO 提出的几个新的议题，包括基因资源保护问题，传统民间文学表达的保护，还有涉及到传统知识（如中药）这一方面的问题。这三个议题发展中国家都提出来了，而且 WIPO 也作为一个新问题开始进行探讨。我们国家派团参加了这种会议，在国内也适当举行了一些研讨会。我国对此作了积极的准备。提供基因资源的发展中国家与利用基因资源的国家之间应该有一个利益平衡问题。这一问题的解决与当前现代生物技术的发展是密切联系的。回到本案，单纯地呼吁讲不对基因进行保护，是不科学的，行不通的。但是，如果要想同时申请获得植物新品种专利，在中国目前也是不会被授予的，所以担心是多余的。今后的努力是与国际同步，呼吁对基因资源的保护。这个问题应该重视起来，这样有利于更好地平衡这个问题以及促进现代生物技术的发展。

四、知识产权与标准保护问题

这是一个新的动向，即知识产权保护与标准结合起来。按正常情况下，知识产权属于专有领域，一般的技术标准应属于公有领域。但现在的情况是有些行业将自己的新技术一方面申请专利保护，另一方面通过行业间结成了技术联盟，而制定了一些新的技术标准，拿这些标准作为他们的双重保护。具体地说有，IT 产业方面如欧洲数字电视广播联盟，开始形成了一系列数字电视的标准。再有如美国的数字电视标准组织也这么做。还有如移动通信的标准，还有如 DVD 六 C 联盟，即有六家生产 DVD 的核心企业，日立、松下、三菱、时代华纳、东芝和 JVC，在 DVD 方面自下而上以此技术为核心的联盟。这些联盟的共同特点是共同制定一些技术标准，在联盟内部大家对技术分享，而且所有涉及到这些标准都是有一定的专利或其他知识产权作为基础的，而这些知识产权基本上掌握在联盟的企业手中。这样，他们就通过双重的办法来保护自己的技术。这里带来一个新的问题，即对我们将来技术的发展有利还是不利，而且，这样的结果是把执行这些标准和知识产权的许可捆绑在一起。要执行他们的标准，必须用他们的技术，用他们的专利，要得到他们的许可，要向他们支付许可费，这样就强化了知识产权保护。从知识产权保护角度对他们是有利的，但对整个技术的发展是否有利，这是一个值得关注的问题，现还没有一个统一的结论。在高新技术领域里这是一个现实的问题，将来如何在法律上界定，需要我们进一步的探讨。这是一个新的动向。再有一个问题是，中国入世后从知识产权角度对我们的高新技术所产生的冲击和影响不仅仅是法律制度的修改，不仅仅是我们加强了知识产权保护。还有另外一方面即中国目前在高新技术领域我们的知识产权阵地被外国抢先占领。比如

计算机软件、彩电技术、还有 DVD 产业。我们的 DVD 产业发展很快但核心技术不在自己手中，而是在外国的大型公司如六 C 联盟手里，所以，我们 DVD 产业面临很大危机。还有一个更大的问题是 PC 机，PC 机我们国内发展很快，但仔细分析一下，涉及 PC 机许多核心技术也不在我们中国人手里，大量地集中在像 IBM 这样的公司手里，一旦 IBM 公司在适当时候找中国企业的麻烦，则对我们这一产业后果可想而知，这些问题值得我们进一步探讨。

从新案例看加拿大高技术知识 产权保护的新发展

亚历山大·麦克琪*

摘 要 在加拿大，经营方法的专利性问题和包括基因工程在内的生物技术的专利性问题引起了加拿大各方面的关注。加拿大法院和加拿大专利局在最近的几个判例中改变了传统对此不授予专利的立场，采取了灵活有效的作法，以促进高新技术的发展。

在知识产权保护的问题上，高技术革新的两个领域引起了人们相当的兴趣。具体地说是软件发明和经营方法以及包括基因工程 and 高级生命形态的生物技术的专利性问题。

一、经营方法的专利性问题

加拿大专利法第 2 条对发明作了定义，发明指“任何新的并且有用的技术、方法、机器、制造或化合物，或在这些方面任何新的并且是有用的改进”。“根据本条的条件和要求，发明或发现任何新的并且有用的方法、机器、制造，或化合物，或由此得到的任何新的并且有用的进步的人均可以获得专利。”根据《欧洲专利公约》，任何具有新颖性、创造性和工业适用性的发明

* 加拿大戈林律师事务所，著名律师。

均可授予专利。加拿大专利法与美国专利法和《欧洲专利公约》一样，对“任何仅仅是科学原理或科学概念”的专利性做出限制。美国专利法采用是这样的表述“自然规律、自然现象和抽象概念”。

虽然在加拿大授予软件和经营方法专利的法院判决几乎没有，但是，从美国上诉法院在 *State Street* 一案判决的立场来看，可以预见在不远的将来经营方法专利将在加拿大得到很大的发展。

在过去的几年里加拿大专利局在软件和经营方法发明的专利性问题的立场已经发生改变。在 1981 年联邦上诉法院对斯科兰伯格诉专利局长 (*Schlumberger v. Commissioner of Patents*) 一案做出了裁决。简要地说，案情是这样的：斯科兰伯格描述了一种预测地震的方法。传统上这被认为是属于可授予专利领域。这个申请描述了一种测试地质形成的方法，通过对测试得出的数据的组合与分析可以获得地面岩石形成的有用信息。这些数据通过地图、图表和附件得以表现。解释这些展示的数据可以获得碳氢化合物储存状态的关系，需要人为地对这些数据做出解释。法院认为这一发明仅仅是计算 (*mere calculations*)。虽然斯科兰伯格这一案例的判决反复地被加拿大专利局用于拒绝对仅仅是计算、自动化和职业技能授予专利 (专利法 27 (8))，但是，只要计算机和软件相关的发明涉及到有用技术的进步，在这一意义上它们具有实用性，那么它们在加拿大就可以被授予专利。

加拿大专利法第 16.03 条规定，一项具有可专利性的发明应当具备以下条件：

(a) 这一发明是否涉及到一种有用的技术 (与一件美术品相区别。后者仅仅是个人技能，智力推理或判断的结果，仅仅具有智识上或美感上的吸引力)。

(b) 这一发明是否可以依发明人描述的方式进行操作、控制

和再生产，从而无论何时适用，这一期待的结果都不可避免地发生。

(c) 这一发明是否不仅仅是科学原理或抽象的概念。

加拿大专利局最近颁发了新的指南草案 (Draft Guideline)。这一草案是从 2000 年 11 月 20 日起准备的。这一草案是专利审查员在软件和经营方法专利方面的培训手册，目前这一草案的格式仅仅是内部使用。这一指南草案已经提交给加拿大知识产权学院征求意见和建议。一旦收到从此学院反馈回来的建议，它将对加拿大专利法做出相应的修改。如下面第八部分的注释可看到，虽然这一草案提供了可准许请求的几个有用的例子，但它并没有回答这样一个问题，即在一个实际的工业上或商业上的申请中哪些因素将被加以考虑。指南草案规定“软件发明的审查将采用与其他发明相同的可专利性的标准，在判断创造性或非显而易见性时，人为操作的计算机化本身并不能使自动化方法具有可专利性。对于可专利性的方法发明而言它必须具备比此更多的东西，而不仅仅是对已知的不同方法步骤的计算机化。”

加拿大专利局在最近颁发的指南中，对经营方法作了这样的表述：

“随着计算机在保险、健康医疗、金融和其他商业活动中的广泛应用，经营方法专利申请的数量不断增加。以前发生的网上订购系统的请求显然属于这一类别。然而，尚没有一个经营方法请求的明确定义，而且，虽然出于专利分类的目的规定了经营方法专利是有用的，但这一分类在审查中未被采用。斯科兰伯格案并没有排除对软件的专利保护。一个经营方法的请求应该得到与其他申请一样的受理。对于经营方法是否具有可专利性的问题，专利上诉委员会的回答是尚未发现任何这样的标准，应根据每个申请的各自特征作出审查。”（加拿大专利局指南，第八章）。

相应地，只要申请符合专利性的要求，即具有新颖性、创造

性和实用性，加拿大专利局将对软件发明和经营方法发明授予专利。

二、包括基因工程在内的生物技术的专利性问题

这是过去几年引起加拿大法院很大关注的新技术领域，受到加拿大专利上诉委员会和加拿大联邦法院与最高法院强调的主要问题是活物质（living matter）的专利性问题和最近的称为属于活物质的“高级生命形态”的专利性问题。

这一问题完全是出于申请一个加拿大专利的实际目的而引起的。Abitibi 公司通过我们渥太华事务所请求一项关于酵母菌培养基系统的专利。这种培养基被修改和调整以消化吸收从植物木髓（wood pulp）处理得到的溶液。结果，方法专利的请求被审查者准许。对酵母菌培养基的请求则被认为不具有专利性而驳回，理由是活物质不属于专利法第 2 条含义的范围之内。1982 年 3 月，加拿大专利上诉委员会推翻了专利局的决定。并对这一请求授予专利。与此同时上诉委员会第一次提出高级生命形态专利性问题的引证：

“如果一位发明人发明了一种新的非显而易见的昆虫，这种昆虫以前并未存在（因而不是自然的产物）…并且有用的…那么它与微生物一样都是人类的新工具，没有什么区别。由于还有其他更高一级的生命形态，发明人依自己意愿能够持续地对此再生产是不大可能的，因为更多的复杂生命形态倾向于在个体之间不断地变化。但是，如果最终可能获得这样的结果，并且专利性的其他要求又得到满足，那么我们没有理由对此作出不同的对待。”

这一案子没有进一步上诉。

接着的另一个案子是高培（Hi-Bred）公司的申请，同样来