



West Nutshell Series
美国法精要·影印本

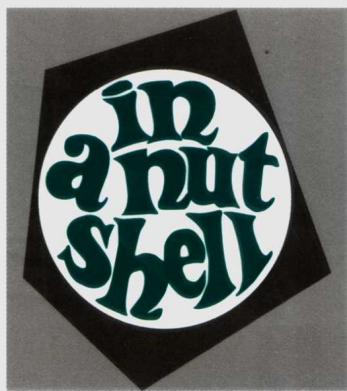
THOMSON
WEST

Intellectual Property:
Patents, Trademarks, and Copyright

3rd Edition

知识产权法:
专利、商标和著作权

[第3版]



®

Arthur R. Miller

Michael H. Davis

【美】阿瑟·R·米勒

迈克·H·戴维斯 合著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



West Nutshell Series
 美国法精要·影印本



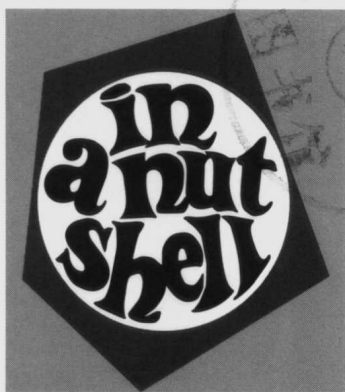
* T260036 *

D971.23/7

Intellectual Property:
 Patents, Trademarks, and Copyright

3rd Edition

知识产权法:
 专利、商标和著作权
 [第3版]



®

Arthur R. Miller

Michael H. Davis

【美】阿瑟·R·米勒

迈克·H·戴维斯 合著



法律出版社
 LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法:专利、商标和著作权/(美)米勒,(美)戴维斯著. —北京:法律出版社,2003.12

(美国法精要)

ISBN 7-5036-4563-6

I. 知… II. ①米…②戴… III. 知识产权法—美国—英文 IV. D971.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第094654号

COPYRIGHT © 1983,1990 WEST PUBLISHING CO.

COPYRIGHT © 2000 By WEST GROUP

Reproduced under license from The Thomson Corporation Hong Kong Limited trading as Sweet & Maxwell Asia

本书由汤姆森(香港)有限公司(以 Sweet & Maxwell Asia 之名营业)授权重印。

著作权合同登记号

图字:01-2003-7469号

©法律出版社·中国

责任编辑/郭亮

装帧设计/温波

出版/法律出版社·对外合作出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/外文印刷厂

责任印制/张宇东

开本/850×1168毫米 1/32

印张/16

版本/2004年1月第1版

印次/2004年1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

对外合作出版分社/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/copyright@lawpress.com.cn

读者热线/010-63939614

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 7-5036-4563-6/D·4281 定价:31.00元

总序

许传玺*

在美国法律教育界与律师实务界,这套“美国法精要”(Nutshell Series)是颇具特色的一套丛书。这套书最突出的特点当推它们的简捷明快、深入浅出。每种书均由富有教学经验的法学教授执笔,在三、四百页的篇幅内介绍某一法律部门的基本原理、主要法规和重点案例。

由于这些特点,这套丛书受到了无数美国读者的欢迎和喜爱。众多法学院的学生将这套书作为课外的辅助教材,由此掌握美国各主要部门法的精义。执业律师也经常借助这套书,以迅速了解自己尚未熟习的某些部门法,或者温习过去曾经学过的某些课程。

相信这套丛书也能赢得国内读者的欢迎。无论是法律专业的本科生、研究生,还是执业律师或其他人士,都能从这套丛书中获得有关美国法律的大量知识,对自己的学习和工作有所助益。此外,通过阅读原汁原味的英文来学习美国法律也应能提高读者的法律英语水平,促进与美国同行的直接对话与交流。

* 美国哈佛大学法博士(J. D.);耶鲁大学社会文化人类学博士;现任中国政法大学中美法学院院长、教授。

应原出版者的要求,这套丛书的国内版增加了中文前言,以介绍美国各部门法的概况、每种书的内容及原书作者等等。这些前言作者都是在美国受过专业教育或从事专门研究的法律学者甚或专家。相信他们的介绍会对读者有所帮助。

Happy reading!

1999年4月
于哈佛法学院

前 言

王春燕*

知识产权一词是一组权利的统称。传统上,这组权利包括专利权、商标权和著作权。有关这三项权利的保护构成了现代知识产权制度的基本内容。知识产权教科书及知识产权课程通常也都涵盖了这三项权利。在普通法国家如美国,除了通过制定法保护知识产权外,还通过判例法保护知识产权。

《知识产权法:专利、商标和著作权》一书从知识产权的基本原理、制定法规定与判例法规则等方面,系统而又深入浅出地论述了美国知识产权制度的基本内容,可以作为中国读者了解美国知识产权制度的基本读物。本书由专利、商标与著作权三部分构成。其中有关专利的部分包含以下基本内容:专利保护的基础,其中涉及美国专利法的起源与发展,专利保护的基本原则,专利保护理论等问题;专利保护的客体,其中讨论思想与应用,法定范围,方法发明,三类产品发明的区分,与计算机有关的专利,植物及设计专利;可专利性——新颖性与法定障碍,其中涉及国外在先专利

* 北京大学法学学士;中国人民大学法学博士候选人;美国哈佛大学法学院访问学者;现任中国人民大学法学院副教授。

或出版物公开,国内在先专利或公知公用,公开性与有限披露,优先权等;可专利性——实用性,其中包括实质上的实用性,假定的实用性;可专利性——非显而易见性,其中包括发明与非显而易见性,发明的否定性规则,法定审查,非显而易见性与新颖性等;获得专利的程序,其中讨论专利权人,共同发明,说明书与权利要求,诚实的义务,司法复审等问题;侵害专利权,其中讨论(申请文件)禁止反悔,权利要求的解释,专利权,直接、间接以及共同侵权,修理与重作,侵权抗辩——权利滥用,在先使用人的抗辩等内容;救济,其中涉及禁令救济,损害赔偿以及律师费等问题;专利法以及州与联邦规定的交叉。

有关商标的部分包含以下基本内容:商标保护的基础,其中包括商标法的起源与发展,普通法上的商标,联邦注册等内容;显著性,其中涉及不同的市场,在先使用,第二含义与描述性,有关姓氏、地理标志及不道德标志的禁用性规定等;淡化与商标原理的扩展,其中涉及商标与信誉,扩展的可能性,受保护的利益,州反淡化法,联邦反淡化法;商标保护的丧失与部分保护,其中涉及部分权利,并存注册,放弃,无可争议性等问题;商标实践,涉及在商业中首先使用以及起诉权等问题;商标保护对象,其中包括证明商标,集体商标,服务商标;侵害商标权,其中包括商标的类似,商品或服务的类似,市场的特点与类似性,抗辩——合理与间接的使用,灰色市场商品等;救济,包括禁止令救济,损害赔偿,律师费等问题。

有关著作权的部分包含以下基本内容:著作权保护的基础,其中包括著作权法的起源与发展,著作权法案,普通法上的与制定法上的著作权之区分,著作权保护的基本原则;著作权的对象,其中包括原创性,可著作权作品,创作与

固定, 计算机程序, 半导体芯片保护法, 著作权保护手续——注册与通告等问题; 独占权, 涉及复制, 演绎作品, 发行, 表演, 展览, 数字传送表演, 其他与数字技术有关的权利等内容; 侵犯著作权, 涉及侵权证据, 侵犯音乐作品版权, 侵犯文学作品著作权等内容; 合理使用, 其中包括合理使用的动态, 使用的目的与特点, 作品的性质, 使用的比例与实质, 对原作者作品的销售的影响, 模仿与讽刺, 合理使用与自由表达等内容; 著作权的归属, 涉及对著作权的多重请求, 合作作者的权利, 著作权的期限, 转让的终止, 雇员作品等问题; 形式要求, 包括注册与通告; 救济, 涉及禁令救济, 损害赔偿与收益, 刑事处罚, 律师费与诉讼费用等内容; 著作权法以及州与联邦规定的交叉, 涉及联邦法优先原则, 州法的救济, 联邦法的救济, 精神权利与伯尔尼公约等内容; 国际协议, 包括国民待遇与最低标准, GATT、NAFTA 与 TRIPS, 特殊 301 条款等内容。

与第一版(1983年版)和第二版(1990年版)相比, 呈现在读者面前的第三版根据美国新的立法以及数字技术的发展, 加入了新的内容。例如, 第 13 章中的联邦反淡化法, 第 21 章中的与数字技术有关的权利等, 并增加了第 28 章(国际协议)。

本书第一作者阿瑟·R·米勒(Arthur R. Miller) 1955年毕业于罗切斯特大学(University of Rochester), 主修历史, 获文学学士学位, 1958年毕业于哈佛法学院, 获法学学士学位, 自 1972 年起任哈佛法学院终身教授。米勒教授的研究领域包括民事程序、版权等, 其代表作品有:《民事程序》(与 J. Cound 等合作, 西方出版公司, 1997 年);《联邦实务与程序》(与 C. Wright 等合作, 西方出版公司, 1997 年);“对计算机程序、数据库及计算机生成作品的版权保

护:自 CONTU 以来有任何新的变化吗?”(《哈佛法律评论》第 106 卷,1993 年)、《米勒法庭》(Houghton Mifflin, 1985 年)等。第二作者迈克·H·戴维斯(Michael H. Davis)先后毕业于 Occidental 学院(文学学士),Hofstra 法学院(法博士),哈佛法学院(法硕士),现任美国克利夫兰州立大学克利夫兰-马歇尔法学院教授,并兼任《法国法杂志》编辑;他的教学领域包括侵权法、知识产权、比较法等,其发表的作品涉及比较法、法理及知识产权等领域。

2003 年 12 月于哈佛法学院

ACKNOWLEDGMENTS

This Third Edition owes its existence to Dana Neacșu who, so filled with provocative thoughts, taught me the subversive fact that a good idea is its own incentive. Without her assistance, example, and love, I would not be able to thank my co-author for the pleasure of working with him.

M.H.D.

RESEARCH REFERENCES

Key Number System: Copyrights and Intellectual Property c=1 et seq.; Patents c=1 et seq.; Trade Regulation c=1 et seq.

Am Jur 2d, Copyrights and Intellectual Property §§ 1 et seq.; Patents §§ 1 et seq.

Corpus Juris Secundum, Copyrights and Intellectual Property §§ 1 et seq.; Declaratory Judgments §§ 94-99; Federal Courts § 169(7); Patents §§ 1 et seq.

ALR Index: Copyright and Literary Property; Patents; Trademarks, Tradenames, and Unfair Trade Practices

ALR Digest: Computers and Databases § 21; Copyright §§ 1 et seq.; Patents §§ 1 et seq.; Trademarks, Tradenames, and Unfair Trade Practices §§ 1 et seq.

Am Jur Legal Forms 2d, Copyright and Literary and Artistic Property §§ 72:13-72:264; Internet Transactions §§ 150A:20, 150A:30, 150A:38; Patents §§ 196:1 et seq.; Suretyship § 244:87; Trademarks and Tradenames §§ 247:1 et seq.

Am Jur Pleading and Practice (Rev), Copyright and Literary Property §§ 4 et seq.; Patents §§ 31 et seq.; Trademarks and Tradenames §§ 5 et seq.

RESEARCH REFERENCES

- 54 Am Jur Trials 261, **Defending the Software Infringement Case**; 9 Am Jur Trials 293, **Copyright Infringement Litigation**; 8 Am Jur Trials 359, **Trademark Infringement and Unfair Competition Litigation**
- 52 POF3d 107, **Proof of Copyright Infringement by Unauthorized Use of Software**; 35 POF3d 255, **Extraordinary Remedies for Trademark Infringement**; 30 POF3d 427, **Artists' Moral Rights Claims Under Copyright Act Section 106a and Corresponding State Statutes**; 28 POF3d 379, **Proof of Extraordinary Remedies for Copyright Infringement**; 26 POF3d 537, **Proof of Music Sampling in Copyright Infringement**; 22 POF3d 623, **Common-Law Trademarks or Trade-Name Rights in Geographical Areas of Prior Use**; 22 POF3d 691, **Proof of Distinctiveness and Secondary Meaning of Trademark or Service Mark**; 20 POF3d 431, **Copyright Infringement of Literary Works, Including Compilations and Other Fact-Based Works**; 18 POF3d 721, **Copyright Infringement of a Screenplay**; 17 POF3d 609, **Monetary Recovery for Trademark Infringement**
- 50 POF2d 263, **Damages For Copyright Infringement**; 23 POF2d 203, **Employee's Right to Compensation for Employer's Use of Employee's Inventive Idea**; 19 POF2d 163, **Unfair Competition-Misuse of Trade Secret by Former Employee**

RESEARCH REFERENCES

Use Westlaw® to Research Patent Law

Access Westlaw, the computer-assisted legal research service of West Group, to search a broad array of legal resources, including case law, statutes, practice guides, current developments and various other types of information. Consult the online Westlaw Directory to determine databases specific to your needs.

Searching on Westlaw

With Westlaw, you can use the Natural Language search method, which allows you to describe your patent law issue in plain English. For example, to retrieve documents discussing the patents on genetically modified seeds, access the Federal Intellectual Property-Cases database (FIP-CS) and type the following Natural Language description: patents on genetically modified seeds

You can also use the *Terms and Connectors* search method, which allows you to enter a query consisting of key terms from your issue and connectors specifying the relationship between those terms. For example, to search for the phrase reduction to practice in the same paragraph as the phrase prior application, type the following *Terms and Connectors* query: "reduction to practice" /p "prior application"

RESEARCH REFERENCES

Use KeyCite® to Check Your Research

KeyCite is the citation research service available exclusively on Westlaw. Use KeyCite to see if your cases or statutes are good law and to retrieve cases, legislation or articles that cite your cases and statutes.

For more information regarding searching on Westlaw, call the West Group Reference Attorneys at 1-800-REF-ATTY (1-800-733-2889).

TABLE OF CASES

References are to Pages

- Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2nd Cir.1976), 174
- Adobe Systems Inc. v. Southern Software Inc., 45 U.S.P.Q.2d 1827 (N.D.Cal.1998), 307
- A. F. Stoddard & Co., Ltd. v. Dann, 564 F.2d 556, 184 U.S.App. D.C. 71 (D.C.Cir.1977), 105, 114
- Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville Co., 270 U.S. 390, 46 S.Ct. 324, 70 L.Ed. 651 (1926), 94
- Alfred Bell & Co. v. Catalda Fine Arts, 191 F.2d 99 (2nd Cir.1951), 298
- Allard Enterprises, Inc. v. Advanced Programming Resources, Inc., 146 F.2d 350 (6th Cir.1998), 236
- Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 399 N.Y.S.2d 628, 369 N.E.2d 1162 (N.Y.1977), 189
- Allstate Ins. Co. v. Allstate Inc. Co., 307 F.Supp. 1161 (N.D.Tex. 1969), 195
- Aloe Creme Laboratories, Inc. v. American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc., 1976 WL 21119 (Trademark Tr. & App. Bd.1976), 246
- Aluminum Co. of America, United States v., 148 F.2d 416 (2nd Cir.1945), 141
- American Institute of Architects v. Fenichel, 41 F.Supp. 146 (S.D.N.Y.1941), 361
- American Intern. Pictures, Inc. v. Foreman, 576 F.2d 661 (5th Cir.1978), 328
- American Metropolitan Enterprises of New York, Inc. v. Warner Broa. Records, Inc., 369 F.2d 903 (2nd Cir.1966), 408
- American Sec. Bank v. American Sec. & Trust Co., 571 F.2d 564 (Cust. & Pat.App.1978), 211, 212

TABLE OF CASES

- American Tobacco Co. v. Werckmeister, 207 U.S. 284, 28 S.Ct. 72, 52 L.Ed. 208 (1907), 405
- Anderson v. Natta, 480 F.2d 1392 (Cust. & Pat.App.1973), 67
- Ansul Co. v. Uniroyal, Inc., 301 F.Supp. 273 (S.D.N.Y.1969), 45
- Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc., 684 F.2d 1316 (9th Cir.1982), cert. denied CPG Products Corp. v. Anti-Monopoly, Inc., 459 U.S. 1227, 103 S.Ct. 1234, 75 L.Ed.2d 468 (1983), 220
- Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp., 714 F.2d 1240 (3rd Cir.1983), 312
- Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435 (9th Cir.1994), cert. denied 513 U.S. 1184, 115 S.Ct. 1176, 130 L.Ed.2d 1129 (1995), 313
- Application of (see name of party)**
- Arbrook, Inc. v. American Hospital Supply Corp., 645 F.2d 273 (5th Cir.1981), 148
- Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464 (2nd Cir.1946), 345
- Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 84 S.Ct. 1526, 12 L.Ed.2d 457 (1964), 137
- Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 81 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961), 141
- Arzberger, In re, 27 C.C.P.A. 1315, 112 F.2d 834 (Cust. & Pat.App.1940), 38
- A. T. Cross Co. v. Jonathan Bradley Pens, Inc., 355 F.Supp. 365 (S.D.N.Y.1972), 196
- Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc., 73 F.3d 1573 (Fed.Cir.1996), 130
- Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals, 773 F.2d 1230 (Fed.Cir. 1985), 147
-
- Baker v. Selden, 101 U.S. 99, 25 L.Ed. 841 (1879), 302
- Barofsky v. General Elec. Corp., 396 F.2d 340 (9th Cir.1968), 39
- Bayer, Application of, 568 F.2d 1357 (Cust. & Pat.App.1978), 60
- Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y.1921), 177
- Beatrice Foods Co., Application of, 57 C.C.P.A. 1302, 429 F.2d 466 (Cust. & Pat.App.1970), 210
- Beech-Nut Packing Co. v. P. Lorillard Co., 273 U.S. 629, 47 S.Ct. 481, 71 L.Ed. 810 (1927), 168
- Berlin v. E. C. Publications, Inc., 329 F.2d 541 (2nd Cir.1964), cert. denied 379 U.S. 822, 85 S.Ct. 46, 13 L.Ed.2d 33 (1964), 367

TABLE OF CASES

- Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc., 215 F.3d 1351 (Fed.Cir.1999), 39
- Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S. 299, 23 S.Ct. 298, 47 L.Ed. 460 (1903), 297, 343
- Blue Bell, Inc. v. Farah Mfg. Co., Inc., 508 F.2d 1260 (5th Cir.1975), 230, 235
- Blue Bell, Inc. v. Jaymar-Ruby, Inc., 497 F.2d 433 (2nd Cir. 1974), 229, 230, 235
- Bodin, United States v., 375 F.Supp. 1265 (W.D.Okla.1974), 371
- Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 109 S.Ct. 971, 103 L.Ed.2d 118 (1989), 150, 151, 152
- Borst, Application of, 52 C.C.P.A. 1398, 345 F.2d 851 (Cust. & Pat.App.1965), 47
- Bose Corp., Application of, 546 F.2d 893 (Cust. & Pat.App.1976), 237
- Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., 510 F.2d 1004 (5th Cir.1975), 198, 199, 270
- Brana, In re, 51 F.3d 1560 (Fed.Cir.1995), 70
- Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 86 S.Ct. 1033, 16 L.Ed.2d 69 (1966), 69, 70, 86
- Bright Tunes Music Corp. v. Harrisongs Music, Ltd., 420 F.Supp. 177 (S.D.N.Y.1976), 340, 341
- Bromberg v. Carmel Self Service, Inc., 198 U.S.P.Q. 176 (Trademark Tr. & App. Bd.1978), 185
- Brown Instrument Co. v. Warner, 161 F.2d 910, 82 U.S.App.D.C. 232 (D.C.Cir.1947), 305
- Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd., 35 F.3d 1527 (Fed.Cir. 1994), 255
- Brunswick Corp. v. Champion Spark Plug Co., 689 F.2d 740 (7th Cir.1982), 90
- Buck v. Jewell-La Salle Realty Co., 283 U.S. 191, 51 S.Ct. 410, 75 L.Ed. 971 (1931), 332, 333
- Bundy, In re, 842 F.2d 430 (Cust. & Pat.App.1981), 112
- Burgess Battery Co., In re, 27 C.C.P.A. 1297, 112 F.2d 820 (Cust. & Pat.App.1940), 251
- Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 40 F.3d 1223 (Fed.Cir.1994), 62
- Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc., 143 F.R.D. 611 (E.D.N.C.1992), 106
- Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53, 4 S.Ct. 279, 28 L.Ed. 349 (1884), 297