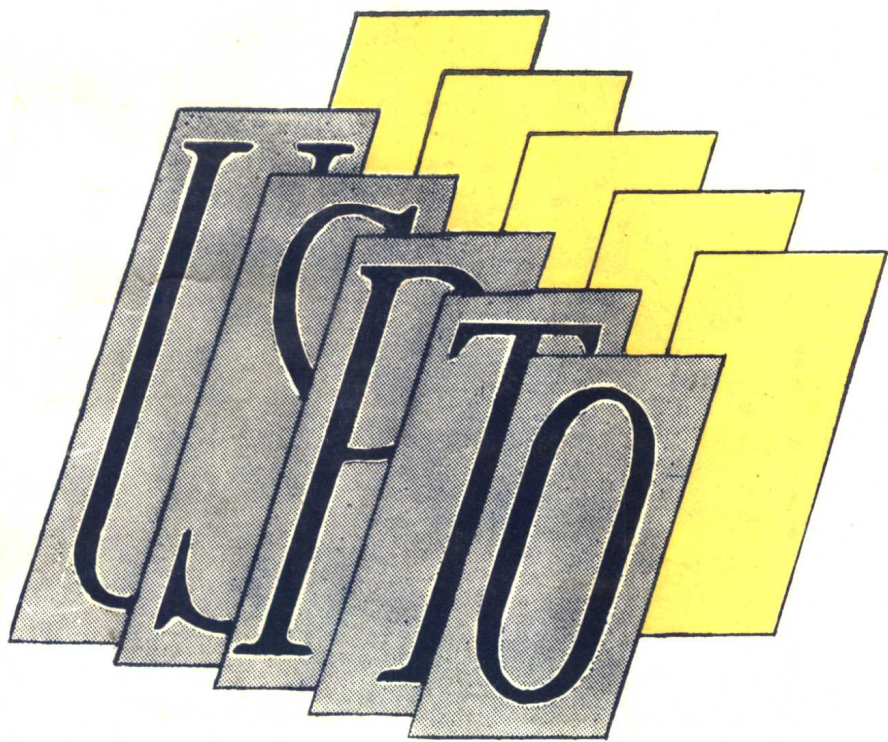


---

# 美国专利 及商标保护

---

孟庆法 冯义高编著



专利文献出版社

# 美国专利及商标保护

孟庆法 冯义高 著

专利文献出版社

**(京)新登字047号**

**美国专利及商标保护**

孟庆法 冯义高 著

※

专利文献出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京海淀区华新科技印刷厂印装

开本787×1092 1/32 印张13.5 字数303千字  
1992年5月 北京第一版 第一次印刷 印数5000

ISBN 7-80011-078-8/Z·72

定价：7.80元

# 序

一九八四年专利法和一九八二年新商标法的实施有力地促进了发明创造和技术进步，促进了社会主义商品经济的发展，促进了对外经济技术交流。随着改革开放的深入，今后我们将更加重视专利和商标的保护。

专利和商标保护主要有两个方面，一是专利项目的申请和授权，商标注册的审查和核准；二是专利、商标争议的解决和侵权的处理。我们要做好这两个方面的工作，使最后获得的专利权和商标权都能真正符合法律规定的条件，使所有有效的专利权和商标权都能确实受到保护。

我国知识产权制度还很年轻，这些年来专利申请量和授权量、商标申请量和注册量均增长迅速，形势极为喜人。随之而来的是争议和侵权案件也在不断增加。这些案件常常是相当复杂的，审理中既有法律问题又有技术问题，处理起来有一定的难度。

正如我们在起草专利法、商标法时曾吸收一些外国的经验一样，我们在执行法律、解决专利和商标争议和侵权案件时，也有必要吸取外国值得借鉴的东西。

美国知识产权制度历史较久，并一向重视判例。美国在专利和商标保护方面的某些判例可能对我们处理同类案件有参考价值。

本书的两位著者，孟庆法同志先后在贸促会专利代理部和商标代理部工作，曾在美国弗兰克林法学院学习知识产权法取得硕士学位，对美国的专利和商标法有一定的研究。冯义

高同志从事律师和专利代理工作，对科技成果保护和专利与商标的诉讼有一定的实践经验。他们二人合作写了《美国专利和商标保护》一书，其中介绍百余件案例是本书的特点和可贵之处。我相信它的出版问世是正合乎当前需要的。

胡明正

一九九一年八月

## 前 言

人们为了有效地进行科学研究和经济活动，与同业展开竞争，需要通过立法来保护自己的合法权益。一九八二年颁布的《商标法》和一九八四年颁布的《专利法》正是适应了这种形势的需要，它们的实施，有力地促进了我国社会主义商品经济的发展，促进了我国的发明创造与科学技术的进步，也使我国知识产权保护有了一个良好的开端。随着知识产权制度的健全和运行，如何保护真正合法的、有效的专利权和商标权将成为人们极为关注的问题。

目前我国经济和科技管理体制正发生深刻变化，党中央改革开放政策的进一步实施，新的发明创造将会大量涌现，专利申请量和授予专利权数量、商标申请量和注册量势必大幅度增加。随之而来的在商品市场交换关系中争议和侵权案件也将增多。但由于我国知识产权制度建立的时间还不长，正确地运用两法对专利及商标进行有效的保护方面还缺乏经验，有必要吸取和借鉴一些对我国有益的、外国的经验与方法。为此，我们在查阅了美国有关的法律和大量的判例，参考了有价值的专著和资料后，加以综合、归纳和概括论述，按专利和商标两部分各分八章编写了这本书。美国是实行判例法的国家，书中用大量判例对各章节内容加以阐述，并将所用案例目录索引分别附于专利和商标篇末。希望通过我们的努力，对广大读者的工作能有所帮助。

本书能和读者见面，在此要感谢中国国际贸易促进委员会法律顾问、中国知识产权研究会常务理事胡明正同志在百

忙中为本书作序。还要感谢中国专利局汤宗舜、专利文献出版社的支持及文献编辑室黄树玉同志的帮助和付出的辛勤劳动。

由于著者水平有限，缺点和错误难免，切望读者批评指正。

孟庆法 冯义高  
一九九一年八月于北京

# 目 录

## 第一篇 专 利

<b>第一章</b>	美国专利法概况	(3)
<b>第二章</b>	专利的取得	(7)
第一节	可取得专利的内容	(7)
第二节	先发明原则	(12)
第三节	新颖性与非显而易见性	(20)
第四节	权利要求的若干法律问题	(29)
<b>第三章</b>	专利诉讼的若干法律问题	(33)
第一节	司法管辖权问题	(33)
第二节	侵权诉讼当事人	(45)
<b>第四章</b>	专利侵权	(53)
第一节	直接侵权	(53)
第二节	间接侵权	(80)
第三节	“等同物”理论的适用	(92)
<b>第五章</b>	侵权诉讼中被告的辩护	(109)
第一节	辩护的种类	(109)
第二节	《专利法》中的有关规定	(110)
第三节	以“专利无效”作为辩护理由	(111)
第四节	以“欺骗”或不正当手段取得专利作为辩护理由	(116)
第五节	以“实验性使用”作为辩护理由	(126)
第六节	以“滥用专利”作为辩护理由	(128)



第七节	以“懈怠”作为辩护理由	(144)
第八节	以“禁止反悔”作为辩护理由	(149)
<b>第六章</b>	专利权人可取得的补救	(152)
第一节	《专利法》中的有关规定	(152)
第二节	经济赔偿	(154)
第三节	禁令性救济	(177)
<b>第七章</b>	对非职务发明人的保护	(180)
第一节	概况	(180)
第二节	案例分析	(181)
<b>第八章</b>	若干法律问题	(186)
第一节	双重专利问题	(186)
第二节	专利的重新颁发与相应产生的“介入权 利”问题	(192)
第三节	对“装置加功能”权利要求的解释	(201)
<b>案例索引</b>		(204)

## 第二篇 商 标

<b>第一章</b>	商标法的历史	(211)
<b>第二章</b>	商标的产生与注册	(218)
第一节	商标的产生与目的	(218)
第二节	商标的注册	(220)
第三节	商标注册的异议与撤销	(240)
第四节	高标的并存注册与使用	(245)
第五节	商标注册的行政程序与司法程序	(247)
<b>第三章</b>	商标及不正当竞争案件的司法管辖权 问题	(250)

<b>第四章</b>	法律关系诉讼、简易判决与陪审中的几个问题	(258)
第一节	法律关系诉讼	(258)
第二节	简易判决问题	(262)
第三节	商标案件的陪审问题	(264)
<b>第五章</b>	商标侵权与救济	(269)
第一节	联邦《商标法》的有关规定	(269)
第二节	侵权诉讼的法院选择	(275)
第三节	侵权诉讼中的举证问题	(276)
第四节	商标侵权案例分析	(283)
第五节	商标侵权补救案例分析	(297)
<b>第六章</b>	产品及产品包装的仿制涉及的若干商标问题	(303)
第一节	问题的产生与冲突	(303)
第二节	产品外观包装的保护	(305)
第三节	“美学功能”理论问题	(311)
<b>第七章</b>	商标保护的扩大	(316)
第一节	非竞争性产品的商标使用	(316)
第二节	“并行使用”(Collateral Use)	(326)
<b>第八章</b>	若干法律问题	(332)
第一节	美国的“假冒”与“仿冒”问题及有关法律	(332)
第二节	商标的放弃及第三人再使用	(342)
第三节	商号(Trade Name)	(344)
第四节	三维物体商标注册	(349)
第五节	商业外观(Trade Dress)	(353)

第六节 “灰色市场” (Grey Market) .....	(356)
第七节 外国人在美国注册商标的若干问题.....	(366)
第八节 美国国际贸易委员会 (ITC) 对商标保护的 作用.....	(376)
<b>案例索引</b> .....	(382)
<b>附录一</b> 美国《1984年商标仿冒法》.....	(385)
(《美国法典第18编修正》)	
<b>附录二</b> 修改后的美国《1946年商标法》 (1986年版) .....	(387)

第一篇  
专利



## 第一章 美国专利法概况

与大陆法系国家和我国不同，美国是一个实行判例法的国家，判例在美国法律制度中起着十分重要的作用。

所谓判例法 (case law)，是指法院审理案件时，将以前的判例看作一种规范，并且期望从中得到根据、惯例、应该；法院的审理意见在某种情况下往往成为必须遵循和适用的原则或规则（摘自《牛津法律大辞典》）。判例法与成文法的主要区别在于：判例法产生于诉讼事件，而成文法可以预先通过，并适用于一般案件，而不仅仅是特定的案件。

就专利法来说，尽管有美国国会制订的《专利法》，但联邦法院所作的有关判例也构成了美国专利法的一个重要部分。按照美国法学界的观点，《专利法》本身的条款往往并不具有确切的含义，只有通过美国联邦法院对具体条款在具体案件中的解释，才会使该条款具有确切的含义。

因此，本书在介绍美国《专利法》以及有关成文规定的同时，重点放在有关判例，尤其是美国联邦最高法院和上诉法院判例的介绍与分析上。

美国第一部《专利法》是在1790年正式颁布的，它标志着美国对工业产权的保护进入了一个新的起点。当时的美国总统华盛顿曾亲自写信给美国国会，他在信中曾这样写道：“该法案（指《专利法》）应该通过，以鼓励国内技术与人才

的发挥。”这也可以说是当时美国国会立法的主要宗旨。

二百年过去了，美国《专利法》已经经历了多次修改，现行的美国《专利法》是1952年颁布的。之后，几乎每年美国国会都对该法进行一些小的修改，其中在1981年1月27日曾作过一次较大的补充修订。

从专利法（包括制订法和判例法）的内容看，美国有其独特的风格。

首先，美国实行不公开专利审查制度，即在专利申请阶段，专利局不将申请内容公开，只有在专利被批准后才予以公开，这与我国和其他许多国家实行的早期公开、延迟审查制度不同。

第二，美目前采用的是“先发明原则”，也就是说谁先做出发明谁有权取得专利。这与世界上绝大多数国家实行的“先申请原则”有着本质上的区别。这种原则的必然产物是所谓“抵触程序”，以解决谁是真正的先发明人并享有发明优先权。“抵触程序”带来了一些十分复杂的问题，美国专利界中要求修改这种“先发明原则”的呼声日益增高。1987年，在协调专利法的世界性会议上，美国代表团提出了作为修改自己已经实行二百年的“先发明原则”的一揽子方案，但要真正从根本上改变这种原则恐怕还需要一段相当长的时间。

第三，美国《专利法》中没有直接对不能取得专利的发明内容予以规定。这样，什么样的发明可以取得专利权便完全取决于法院对《专利法》第101条的解释。总的来讲，美国对专利所涉及的内容范围定得较宽松，《专利法》明文规定了对植物新品种的保护，但没有规定对动物新品种给予同样的保护。尽管如此，美国联邦最高法院和其他一些法院在

近几年的判例中已明确表示，凡属人工制成的生物均可获得专利保护。

第四，美国不实行对专利申请的异议程序，这与目前世界上大多数国家的做法不同。按照美国《专利法》的规定，美国专利与商标局（英文缩写为PTO）批准专利申请后，只要申请人按时缴纳证书费便可以获得专利证书。如果在今后产生专利有效性纠纷，则由各联邦地区法院解决。无效问题可以在17年的保护期内任何时间产生。

关于对专利权的保护，美国目前所采用的办法与我国有所不同，首先是程序上的不同。

在美国，所有的专利侵权（包括专利许可合同产生的纠纷）案件都是由法院来解决的，而在我国，当事人往往有更大的选择性。例如，专利侵权案件可以由专利管理机关处理，也可以由法院处理，至于许可合同的纠纷，往往是由工商行政管理部门的合同仲裁机构来解决，这样无疑减轻了人民法院的压力。

另外，美国法院在专利诉讼中采用所谓的“披露”程序，这种程序有其独特之处，但世界上绝大多数国家不采用这种做法。国内外法律界对这种做法的优劣褒贬不一，本书谈及此内容，可供大家分析参考。

关于美国联邦法院处理专利侵权案件的特点，可概括成以下几条：

1. 程序复杂；
2. 时间冗长；
3. 保护严格。

每年，美国各联邦法院都要受理大量的专利侵权案件，



其数量之大，内容之复杂，在世界各国中首屈一指。一个普通的专利侵权案件从起诉到结案，往往需要几年的时间，有些则更长，这与我国法院的做法不同。但在另一方面，法院在审理一个案件时也往往是十分周密的，尽管不同的法院在对专利保护的程度的处理上会有差异，但总的来讲，这种保护是较为严格的，一旦被告判定侵权，所受的惩罚也是十分严厉的。在一些著名的大案中，被告被判数亿甚至十亿美元之上的赔偿来弥补受害方受到的损害及损失。另外，对于故意侵权的情况，法院可视具体情况加倍判定赔偿金额。毫无疑问，这种严厉的措施在某种程度上对专利侵权起到了抑制作用，较为有效地保护了专利权人的合法权益。就这一点来讲，我国从事专利的专业人员和司法界的有关人员可资借鉴。

作为资本主义经济大国，美国的专利保护制度在当今国际经济中起着重要的作用。

目前，美国专利与商标局每年大约收到10万件专利申请，其中来自国外的申请占了相当大的比例。在我国向国外提出的专利申请中，向美国提出的申请占了相当大的比例。

随着我国发明人在美国取得的专利日益增多，今后不可避免地要产生有关专利的纠纷以及专利侵权问题，另外，在向美国出口产品的过程中，有时也会产生形形色色的专利问题，了解美国的专利法及有关知识，无疑有助于我国的企业、发明人以及有关部门认识 and 解决这些问题。

本书将结合判例，对专利的取得、美国法院对专利侵权的处理以及若干法律问题作较为细尽的介绍。