



知识产权保护理论与实务研究丛书

知识产权律师实务

ZHISHI CHANQUAN LÜSHI SHIWU

主编 / 徐家力



人民法院出版社

知识产权保护理论与实务研究丛书

贵州师范大学教材和学术出版基金资助项目

知识产权律师实务

ZHISHI CHANQUAN LÜSHI SHIWU

主编 / 徐家力

撰稿人 / 徐家力 吴惠文 于建新
王文书 张敏华 郭元艺
费国平 易先兰 沈 红
张 斌 张 鹏

人民法院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

知识产权律师实务/徐家力主编. —北京:人民法院出版社, 2006. 3

(知识产权保护理论与实务研究丛书)

ISBN 7-80217-211-X

I. 知… II. 徐… III. 知识产权法 - 基本知识 - 中国 IV. D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 012152 号

知识产权律师实务

徐家力 主编

责任编辑 林志农 张彦春

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京市东城区东交民巷 27 号 (100745)

电 话 (010)85250563 (责任编辑) 85250516 (出版部)
85250558 85250559 (发行部)

网 址 www.courtpress.com

E - mail courtpress@sohu.com

印 刷 北京人卫印刷厂

经 销 新华书店

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

字 数 524 千字

印 张 27.625

版 次 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80217-211-X

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究

主编简介



徐家力教授于1983年毕业于北京大学法律系，获法学学士学位；同年考入中国政法大学研究生院，1986年获法学硕士学位，同年进入最高人民检察院工作；2000年获中国政法大学法学博士学位；2000年8月至2001年8月，作为美国纽约大学访问学者访美；2003年11月师从郑成思教授，获中国第一位知识产权博士后。

徐家力老师现任隆安律师事务所合伙人会议主任、一级律师，中国政法大学知识产权研究中心主任，贵州师范大学法学院院长兼知识产权中心主任，中国社科院知识产权中心特聘教授，北大、清华、中央财大法学院及社科院法学所法律硕士导师，美国杜肯大学法学院兼职教授，中国法学会知识产权研究会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，全国律协信息网络及高新技术委员会副主任，国家知识产权战略人才库专家，北京九州世初知识产权鉴定中心专家，北京市人大常委会立法咨询专家，北京律协商标专业委员会副主任。

多年来，徐家力老师一直致力于知识产权方面的研究，以自己从事律师职业数十年的丰富实务经验，结合投身于教学和科研当中的理论研究，发表了《网络法律理论与实务》、《信息产业发展的有关法律问题》、《商标专用权的法律保护》、《技术转让合同的法律保护》等大量的学术论文，而且发表了一系列颇具实践指导意义的学术报告和专题著作，包括《域名与商标冲突及其解决对策》、《知识产权法修改和加入WTO的关系》、《电子证据的法律问题》、《论药品知识产权的保护》、《论知识产权的滥用》、《谈对商号权的知识产权保护》等等。徐家力老师还参加了《专利法》、《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等知识产权法律、法规的制定及修订活动。

目前，徐家力老师正在积极参加国家知识产权战略的制订和有关的科研项目。作为一名执业多年的律师，他不仅撰写发表了大量的专著和文章，更是办理了许多著名的知识产权案件，如茅台酒商标纠纷案、长城干红葡萄酒商标纠纷案、中国网络侵权第一案、中国公民诉外国出版公司侵权第一案、郑成思等知识产权七学者诉书生公司案等。

1996年徐家力老师被评为北京首届“十佳”律师，1999年作者被评为“人民满意的好律师”。2004年被评为“知识产权风云人物”。

序

法官与律师合作著书的不少，法官为律师写的书作序的并不多见。律师、法官本是同一战壕的战友，囿于履行职务，双方又保持着矜持、谨慎的关系。我之所以答应为这本律师写的书写序，是因为这些律师们确实是做了一件有意义的好事，将他们丰富的知识产权律师实务经验总结提炼汇编成册，让更多的读者受益。这部书不仅值得律师们一读，我想知识产权理论界和知识产权法官们也不妨一读，切磋技艺。

中国现代的知识产权保护制度历经二十年的快速发展和成长，已经达日臻完善、运转正常。对知识产权的司法保护是知识产权保护制度中关键的一环，近年来所取得的显著成绩有目共睹。党的十六届五中全会把致力于建设创新型国家作为我国面向未来的重大战略，同时将知识产权问题提到了前所未有的高度，突显了保护知识产权的重要性和紧迫性。为了贯彻实施好国家的知识产权法律，除了知识产权行政执法途径外，对知识产权的司法保护是最为全面、充分和强有力的保护。在各级人民法院和全体知识产权法官的努力下，我国的知识产权司法保护工作，正在从一个台阶迈向另一个更高的台阶。在这个发展过程中，法官们无疑付出了巨大的艰辛。同时，我们也不能忘记那些活跃在法庭内外从事知识产权事业的律师们。因为他们不可或缺的参与，使我们的审判活动更加严谨并充满了活力。每个案件虽说最后都是由法官作出裁判，但对于律师的代理意见，法官是非常重视的，法庭往往是从优秀的律师的代理意见中得到启发。从这一点来看，律师的参与对于法院的审判工作是很重要的，如果说我们的知识产权审判工作取得了一些成就，那么，这些成就与律师们的辛勤工作是分不开的。无论法官还是律师，都是在为保护知识产权而工作，只不过工作的方式和方法不同，目的

都是一样的。

近几年来，随着人民法院的司法改革步伐的加快，专业性审判活动越来越突出，特别是知识产权的审判活动，从基层法院到最高人民法院已经形成了知识产权特色审判活动。在这个背景下，律师的分工也越来越细，律师“万金油”的时代一去不复返了，专业性的法律纠纷要求专业性的律师来办理，我们知识产权法官深有感触。本书的作者就是这些知识产权专业律师，他们都有很长的知识产权案件代理时间，积累了丰富的律师实务经验。其中主编徐家力律师不仅是著名的知识产权专业律师，同时，也是知识产权法学的知名学者，还兼任多家大学的知识产权专业教授。因此，他们用心和实践感悟写出的书，从理论和实践上都会对知识产权保护事业颇有受益处的，我衷心希望通过这部书的出版能够进一步促进知识产权的律师实务的发展，提高律师的知识产权业务水平，也帮助人民法院提高案件质量。在社会各界的努力下，共同为我国的知识产权保护事业做出贡献！是为序。

蒋志培^①

2006年3月1日

^① 作者系最高人民法院知识产权庭庭长

前 言

知识产权起源于欧洲,其发展主要经历了两个阶段:第一阶段是传统知识产权的形成,即从专利权的单一保护到商标权、著作权和专利权三大权利的保护;第二阶段则是从传统知识产权向现代知识产权的转变,其中既有新的客体进入了知识产权的保护范围,例如与反不正当竞争有关的权利;同时原来已有的知识产权保护客体随着社会与经济不断发展扩充,例如软件的版权保护及药品的生产方法和工艺成为专利性主题。目前法学理论界对于知识产权的定义还未达成共识,但都一致认为知识产权的保护客体是知识产品。知识产品作为一种无形的精神财富,它与以物为权利客体的物权及与以行为为客体的债权存在着本质的区别。因此在民法体系中,保护智力成果的知识产权已成为与物权、债权等并列的独立分支。

知识产权制度产生的初衷是赋予创作和发明等有关权利人以专有使用权或实施权,以获取商业利润,回报创造性劳动,同时防止他人侵犯智力成果拥有者的无形资产。但是进入知识经济时代后,随着世界经济和科技的飞速发展,知识产权的重要性日益突显。在世界贸易组织的法律文件中,知识产权被视为与货物贸易、服务贸易并列的跨国贸易活动的三大支柱之一。不仅如此,很多国家还认识到,在未来全球竞争中,其实质就是经济的竞争,经济的竞争是科学技术的竞争;科学技术的竞争,归根到底就是知识产权的竞争。因此近年来在世界范围内,知识产权不仅被各国视为科技问题、经济问题,乃至演化成重大的政治问题、国际问题。许多国家,尤其是发达国家已把知识产权保护问题提升到国家大政方针和发展战略的宏观高度,把加强知识产权保护作为其在科技、经济领域夺取和保持国际竞争优势的一项重要战略措施。^①我国知识产权制度实

^① 参见 2005 年 6 月 17 日《中国科技信息》。

施至今已经有 20 年的历史，与发达国家相比，我们的知识产权保护还相当的落后，但随着知识产权保护意识的不断提升，我国正在逐步与世界接轨，完善知识产权制度，加强知识产权保护。

知识产权的重要性迅速波及到律师实务领域，并产生了重大影响。知识产权律师实务作为一项传统同时又是新型的律师实务受到了整个律师界的极大关注，成为律师实务的一个重要组成部分。近年来，随着人们知识产权保护意识的觉醒和不断提升以及知识产权在我国社会生活中扮演的角色日趋重要等因素，特别是我国成功加入世界贸易组织后，知识产权业务在律师业务中所占的比重呈逐年递增趋势。并且律师参与的知识产权业务范围也从过去较单一的侵权诉讼案件逐步扩展到涉及仲裁、诉讼、知识产权权利申请、企业日常知识产权保护规划等更为广泛、全面的领域。尤其在网络与电子商务兴起并飞速发展起来之后，涌现出一大批从事网络知识产权业务的律师，他们在制止网络侵权行为、保护网络知识产权方面为客户提供高效、优质的法律服务，为我国网络行业持续、健康的发展做出了积极贡献。

与一般的民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼涉及的律师实务相比，知识产权律师实务具有以下特点：

一、范围广。知识产权涉及的范围很广，就目前来看，大的范畴包括商标权、专利权、版权、反不正当竞争等。单是版权之下就有署名权、发表权、修改权、保护作品完整权、使用和获得报酬权等之分，因此相应地，知识产权律师实务的范围也就相当广泛。

二、专业性强。知识产权律师实务的专业性较强，涵盖了电子、物理学、信息技术、计算机、化学、化工、医药、生物技术、自动化、机械等许多技术领域的知识，他们与法律知识分属不同的知识领域，但在律师参与知识产权实务中却是必备的。

三、类型新。知识产权的发展速度相当快，很多知识产品都进入了知识产权的保护体系。特别是网络的普及和电子商务的兴起，在网络这一“虚拟世界”如何保护知识产权成为了当前知识产权保护的热点问题，其纠纷类型也就成为了知识产权律师实务的又一突出特点。

四、难度大。知识产权律师实务难度大主要体现在证据的收集、

保全难度大及赔偿请求被完全支持的可能性小两个方面。

基于以上原因,知识产权律师实务对从事于或有志于从事这方面业务的律师提出了较高的专业技能要求。北京市隆安律师事务所作为较早从事知识产权律师实务的律师事务所,在这面积累了丰富的经验,鉴于目前市场上此方面书籍的匮乏,本着与广大律师行业人员及有关律师实务研究人员共同探讨与研究的目的,继《律师实务》一书后,我们精心编写了这本知识产权专题律师实务——《知识产权律师实务》,奉献给广大读者。本书的作者均系在知识产权领域有着丰富经验的执业律师,因此与一般的法学理论书籍不同,如何处理知识产权相关业务中的实际问题成为本书的重点,而有关的理论知识介绍仅是起到抛砖引玉的作用。参照知识产权传统划分方法,本书按照以下体例进行编写:首先对知识产权及知识产权律师实务的相关内容进行介绍,然后分为六编具体阐述著作权律师实务、商标律师实务、专利律师实务、反不正当竞争律师实务、网络知识产权律师实务、涉外知识产权律师实务,最后还介绍了美国知识产权律师实务的一些基本情况,以便读者与我国知识产权相关内容进行比较。在每一编知识产权律师实务的论述中,本书主要按照诉讼与非诉讼两方面分别介绍其中涉及的业务范围领域,并根据司法实践全面、详细地阐述了涉及每一类案件律师可能面临的问题及处理的对策和技巧。此外,本书还针对每一类具体案件精选了一些典型案例(其中不乏编者亲自办理和参与的案件),从律师的视角分析案件的着眼点及关键所在,并适当提示了我国相关法律规定的不足之处,旨在突出其实践操作性,以期本书能成为广大法学爱好者和律师界同行一本有用的工具书。

由于本书篇幅所限,加之知识产权内容纷繁复杂,本书仅就知识产权律师实务中的主要典型问题进行了介绍和论述。至于错误与疏漏之处更是在所难免,衷心希望广大读者与律师同行批评指正。

编者

2006年3月1日

目 录

第一编 知识产权律师实务概述

第一章 知识产权概述	(3)
第二章 知识产权律师实务概论	(13)
第一节 知识产权律师实务概述	(13)
第二节 知识产权律师实务服务领域和专业要求	(15)

第二编 著作权律师实务

第一章 著作权概述	(23)
第一节 著作权的重要性和特点	(23)
第二节 我国的著作权发展史	(25)
第三节 主要的涉及著作权权利的国际条约	(26)
第二章 著作权非诉讼律师实务	(30)
第一节 著作权非诉讼业务范围	(30)
第二节 著作权非诉讼律师实务	(31)
第三章 著作权诉讼律师实务	(36)
第一节 著作权诉讼业务范围	(36)
第二节 著作权诉讼律师实务	(37)

第三编 商标权律师实务

第一章 商标权律师业务范围	(63)
第一节 商标权非诉讼业务领域	(63)
第二节 商标权诉讼业务领域	(67)
第二章 商标权律师实务	(68)

第一节 商标权非诉讼律师实务	(68)
第二节 商标权诉讼律师实务	(83)

第四编 专利律师实务

第一章 专利律师实务概论	(107)
第一节 专利和专利法概述	(107)
第二节 专利律师实务概述	(109)
第三节 专利律师应具备的素质和技能	(111)
第二章 专利非诉讼律师实务	(113)
第一节 专利申请中的律师实务	(113)
第二节 专利合同中的律师实务	(128)
第三章 行政诉讼的概述	(134)
第一节 行政诉讼	(134)
第二节 侵权诉讼	(143)
第三节 合同诉讼	(149)

第五编 反不正当竞争律师实务

第一章 反不正当竞争律师业务领域	(155)
第一节 反不正当竞争非诉讼业务范围	(155)
第二节 反不正当竞争诉讼业务范围	(156)
第二章 反不正当竞争律师实务	(160)
第一节 日常法律顾问律师实务	(160)
第二节 反不正当竞争诉讼律师实务	(162)

第六编 网络知识产权律师实务

第一章 网络知识产权律师业务领域	(203)
第一节 网络知识产权业务概述	(203)
第二节 网络知识产权律师业务范围	(204)
第二章 网络知识产权律师实务	(207)

第一节	数字化和网络传输纠纷中的律师实务	(207)
第二节	网络链接、搜索引擎纠纷中的律师实务	(223)
第三节	涉及网络服务提供者民事责任纠纷的律师实务	(234)
第四节	网络数据库纠纷中的律师实务	(240)
第五节	域名纠纷中的律师实务	(248)

第七编 涉外知识产权律师实务

第一章	绪论	(261)
第一节	知识产权国际保护的重要性	(261)
第二节	律师在推进知识产权国际保护中的作用	(262)
第二章	工业产权的国际保护	(263)
第一节	专利的国际保护	(263)
第二节	商标权的国际保护	(271)
第三章	版权及邻接权的国际保护	(291)
第一节	版权的法律适用	(291)
第二节	版权和邻接权的保护途径	(297)
第四章	其他知识产权的保护	(300)
第一节	集成电路知识产权的国际保护	(300)
第二节	数据库的国际保护	(302)
第三节	网络域名的国际保护	(305)

第八编 美国知识产权律师实务

第一章	美国版权律师实务	(315)
第一节	美国版权法和版权律师业务的基本概述	(315)
第二节	联邦和州的不同管辖范围以及版权的保护期	(320)
第三节	律师介入版权诉讼业务应当注意的问题	(322)
第四节	律师介入有关版权转移的法律服务应当注意的问题	(372)
第五节	律师为出版登记手续提供法律服务应当注意的问题	(376)
第二章	美国商标律师实务	(380)
第一节	美国法律中涉及商标的相关概念	(380)
第二节	商标权的获得及商标专用权的使用	(384)

第三节 商标侵权案件处理实务	(387)
第三章 美国专利律师实务	(401)
第一节 专利的申请与获得	(401)
第二节 专利的申请	(404)
第三节 专利的获得	(405)
第四节 专利的侵权与救济	(411)
第五节 侵权诉讼中被告的辩护	(418)
参考文献	(422)
后记	(426)

第一编

知识产权律师实务概述

第一章 知识产权概述

一、知识产权的形成与发展

(一) 世界知识产权的形成与发展

在民事权利制度体系中,知识产权是一项特殊的权利,其之所以区别于传统的民事权利而存在,是由于知识产权的客体是一种无形的精神财富,是一种知识产品。知识产权的客体,即知识产权的体现物不能简单地理解为具体的物品,如专利产品、印刷品、软盘、光盘等,而是隐含在这些具体物品中的无形物,如创意、发明、表达方式、程序结构、音频、视频内容等等。客体的非物质性或无形性是知识产权的本质属性所在,也是该项权利与有形财产所有权的最根本的区别。^①

纵观知识产权形成与发展的历史,大致可以划分为以下两个阶段^②:

第一阶段是从专利权的单一保护到商标权、著作权和专利权三大权利的保护,传统知识产权体系形成。知识产权起源于欧洲,其中专利最先问世。早在中世纪,欧洲就出现了君主赐给工商业者在某些商品上垄断经营的特权,它们很像我国古代政府实行的盐铁专营,但与今天我们所说的“专利”并不相同。但直到1474年威尼斯才颁布了世界上第一部最接近现代专利制度的法律。之所以仍不能把它称为专利法,主要因为它的出发点是把工艺师们的技艺当作准技术秘密加以保护,而专利本身具有“公开”的含义。之所以称它为“准技术秘密”,是因为威尼斯当时的法律要求获得专利的前提是:(1)在威尼斯实施有关技术;(2)要把该技术教给当地的相同领域的工艺师,而这些工艺师对外则承担保密义务。

世界上第一部现代含义的《专利法》诞生于工业革命的发源地——英国,它就是1624年英国开始实施的垄断法规(The Statute of Monopolies)。它宣布

^① 参见吴汉东著《知识产权保护论》,载于《法学研究》2000年第1期。

^② 参见崔明霞、彭学龙著《商业秘密权的知识产权属性》。