



英美法案例精选丛书
英文版

Intellectual Property Law of the U. S.
(2nd Edition)

美国知识产权法

(第2版)

陈剑玲 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

英美法案例精选丛书 英文版

美国知识产权法

(第2版)

Intellectual Property Law of the U. S.

(2nd Edition)

陈剑玲 编著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美国知识产权法: 英文 / 陈剑玲编著. —2 版. —
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2012
(英美法案例精选丛书)
ISBN 978-7-5663-0458-2

I. ①美… II. ①陈… III. ①知识产权法 - 案例 - 美国 - 英文 IV. ①D971.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 208275 号

© 2012 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

美国知识产权法 (第 2 版)
Intellectual Property Law of the U. S.
(2nd Edition)

陈剑玲 编著
责任编辑: 王 煜

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 155mm × 230mm 20.75 印张 340 千字
2012 年 9 月北京第 2 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0458-2
印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 38.00 元

第一版总序

自 1984 年设立国际法专业以来，对外经济贸易大学法学院（原国际经济法系）已经走过了 20 个年头。在 20 年的时间里，经过几代人的努力，在培养懂法律、懂经贸和熟练运用外语（英语）的综合型人才、满足国内市场和国际市场的人才需求的道路上，对外经济贸易大学法学院已成为国内外经贸法律教育中一个具有自己特色和风格的人才培养基地和输送站。

对外经济贸易大学法学院的教学特色体系是从“国际商法”开始的，为了适应国际经贸全球化的发展潮流，我们希望，从对外经济贸易大学法学院走出的人才能够从国际化的视角理解和把握我国的法律，并且客观地认识不同国家的法律、国际法律之间的相互作用和影响。为此目的，我院几代教师编辑的教材，包括案例教材，都在强调具有国际化视角的教学和比较研究的重要性。

对外经济贸易大学法学院以独特的教学方法——案例教学和双语教学为代表，旨在通过引导学生对“原汁原味”的英文案例的阅读和研讨，学习不同国家在国际商贸领域的法律原理和规则，也通过对经典案例事实和纠纷场景的分析，帮助学生认识现实生活中经贸活动的规律和特点。

我们多年的教学实践已经证明：案例教学对于培养学生发现和归纳问题、分析和处理问题的综合能力，对于培养学生在错综复杂的事实和现象中分清真伪和主次、结合事实和法律推理的能力有直接的促进作用。

除了国际商法以外，对外经济贸易大学法学院国际法专业的另一个教学和研究方向是以 WTO 法律为主的国际经济法（公法）。本套英文案例选编丛书包含了这样两个方面的内容。

我院鼓励教师在教学、科研和法律实践中全面拓展才能和发掘潜力，同时，我们强调：教师的工作应以教学为中心，科研和法律实践应为提升

2 ■ 美国知识产权法（第2版）

教师的专业素质、提高教学水平而服务。参与本套丛书编写的同志都是我院具有多年教学经验的中青年教师，本套丛书是他们在对自己的教学心得的积累和总结的基础上精心编辑而成的，是他们对多年摸索的教学方法的总结；本套丛书也是我院几代人的教学成果的延续，更是我院“211工程”建设成果的组成部分。

20年来，我们欣慰地看到：对外经济贸易大学法学院的教学风格和特色也得到国家和社会的认可，早在20世纪七、八十年代，我院就经批准设有可招收国际经济法专业方向的硕士点和博士点；我院的“国际商法”教材和案例教材也广为流传；2002年我院的国际法专业被评为国家重点建设学科，现又增设了博士后流动站；学生和教师的规模日益扩大。我衷心希望：我院有更多的教师和学生加入案例教学和双语教学的尝试和探索中来，保持和发展特色，早日走上国际人才培养和学科全面发展的道路。

对外经济贸易大学法学院

沈四宝

2004年7月

第二版总序

近年来,随着全球经济一体化进程的加快和我国对外贸易总量的大幅攀升,我国与外国主体间的贸易摩擦和经济纠纷呈现不断上升的态势,与此同时,随着我国大国地位的日益显现,在有关国际组织的法律岗位上,我国应当有数量更多、职位更高的代言人。凡此种种,都对培养能够服务于我国利益的高端国际化法律人才提出急迫的需求;与此同时,也会引发这样的问题:我国的大学在培养此类人才方面应当发挥什么作用?

毋庸置疑的是,能够服务于我国利益的高端国际化法律人才必须是学贯东西的人才,必须具有我国国内法律教育的背景,懂得中国国情和精通中国的法律。因此,作为他们成才的第一步,必须在中国的法律院校接受教育。这就决定了,我国的法学院在培养此类人才方面是可以有所作为的。

接下来的问题是,中国的法律院校应如何在学生接受国内教育的阶段,特别是在大学本科阶段,为他们后来成为高端国际化法律人才,在知识储备和能力培养方面奠定良好的基础?实践证明,高端国际化法律人才在其接受教育的过程中,必须在基础英语、法律专业英语、中国法知识、外国法知识,以及交叉学科知识等多个方面积累知识和扩展能力。由此为今后的出国深造,特别是在特定的专业法律领域的成功发展,奠定坚实的基础。

因此,对法律专业英语的学习是培养高端国际化法律人才的重要环节。进一步说,随着近年来我国法律事务中涉外内容的增加,即使对一般的法律工作人员来说,要胜任日常的工作,通常也需要在相当的程度上具备法律专业英语的能力。

本系列教材是很好的适合于在我国法律院校开展法律专业英语教学的教材。首先,本系列教材是以英美法为内容的教材。目前,英美法不仅

2 ■ 美国知识产权法（第2版）

在解决国际商事争端的法律体系中明显地占据着主导地位，并且 WTO 争端解决机制的运作模式也是以英美法为基础进行设计的。其次，本系列教材是案例教材。采用这套教材，有助于推动案例教学和法律教学改革的开展。最后，本系列教材自 2007 年出版以来，已经为一些法律院校采用。实践证明，这套教材的编写和使用对于我国国际化法律人才的培养已经起到了一定的作用。其效果之一是，由于这套教材中的案例大都是精选的为美国法学院的教材所采用的经典案例，在国内学习过此套教材的学生，借助原来学习的基础，在后来去英美法国家留学的过程中，往往能驾轻就熟，获得较好的成绩。

本系列教材第二版中的各个教材对第一版作了不同程度的改进和完善，进一步提高了质量。在这一版付梓之际，我谨代表作者们对使用本教材的各位教师表示衷心的感谢，并希望在我国的法律院校中，有更多的教师加入我国国际化法律人才培养的教师行列。

对外经济贸易大学

法学院 院长

王 军

2012 年 7 月

前 言

本书是对外经济贸易大学法学院国家重点学科建设项目英美法案例精选丛书（英文版）中的一辑，是编者从知识产权法三大主要领域，即版权法、专利法和商标法中选择的美国经典案例为基础编录而成的。

美国是世界上施行知识产权制度最早的国家之一，其知识产权法体系的起源可以追溯到联邦政府成立的第一天。美国的奠基人早就已经认识到了知识产权法的重要性，并在美国联邦宪法第 1 条第 8 款中予以确定和保证：“国会有权保障作者和发明人对各自的作品和发明在一定期限内的专有权利，以促进科学和实用艺术之进步。”美国的第一部专利法早在 1790 年就颁布实施，之后历经多次修订，对美国的经济发展和科技进步产生重大影响。迄今，美国已经基本建立起一套完整的知识产权法律体系，内容主要包括专利法、商标法、版权法等。建国二百多年以来，美国经济科技等多方面走在世界前列，其重要原因也在于其经济制度适应生产力发展，其中知识产权制度的完善也是一大因素。例如，通过专利制度促进发明创造和技术进步，促进了企业在市场竞争中利用技术创新和知识产权获取最大经济效益和市场份额。除了以促进科学技术的发展为己任之外，美国的知识产权制度长期试图协调多种复杂的利益，例如由于美国法律体系的特殊性，即联邦和州法共同作用，知识产权法一直致力于保持联邦法和州法之间的平衡。又如在商标法的领域，法律在保护商标权利以创造公平竞争环境的同时，必须时刻意识到商标权的根本性目的在于帮助消费者辨认商品来源，因此对经营者商标权利的保护不能过于宽泛而变得不必要。

中国本身的知识产权体系目前尚处于逐渐完善的阶段。在入世的大背景下，如何运用知识产权制度来促进社会科学技术的进步，在与国际体系接轨的同时又最大程度地保护本国知识产权是一项刻不容缓的任务。美国知识产权制度发展到今天，已经相对比较成熟和完善。研究美国知识产权

2 ■ 美国知识产权法（第2版）

法律体系、管理机制、政策考虑和实施战略的主要经验，将对我国知识产权法律体系的建立和管理体制的改革有极大的启示和借鉴作用。

本书选录了美国版权法、专利法、商标法三个领域中的一些经典案例，旨在通过研究原汁原味的案例，介绍美国知识产权法框架体系中的一些基本原则。由于篇幅所限，本书难以对三大部门法中的相关经典案例作一个非常全面的介绍，因此，本书的重点主要是在版权法上。读者在阅读案例时，可以跟随美国法官的思路，理解其如何在综合考虑多方因素的基础上，尽量维护多种利益的平衡，并得出最终的判决。案例后面附有思考题，以帮助读者更快地理解每个案件的焦点问题。本次再版对部分案例进行更新，以体现美国知识产权法的最新发展。

因编者本人的专业和英语能力所限，书中错误和疏漏在所难免，请读者拨冗指正。

陈剑玲

2012年6月于对外经济贸易大学

目 录

Contents

第一编 美国版权法

第一章 版权保护的条件	3
第一节 表达和思想观念	3
案例 1 Baker v. Selden	4
案例 2 Nichols v. Universal Pictures Corporation	10
案例 3 Morrissey v. Procter & Gamble	15
第二节 作品的原创性	17
案例 4 Feist v. Rural	18
案例 5 Gracen v. Bradford Exchange	24
第三节 作品的固定	29
案例 6 White Smith Music Pub Co. v. Appollo Co.	30
案例 7 National Football League v. McBee & Bruno's, Inc.	34
第四节 版权标记	38
案例 8 Hasbro Bradley, Inc. v. Sparkle Toys, Inc.	39
第五节 版权保护的消极条件	47
案例 9 Mitchell Bros. v. Cinema Adult Theater	47
第二章 作品的类型	55
第一节 一般形式	55
案例 10 Andrew Leicester v. Warner Brothers	56
第二节 特殊形式	63
案例 11 G. Ricordi & Co. v. Paramount Pictures, Inc.	64
案例 12 New York Times Co. v. Tasini	67
第三章 版权的保护期限	73
案例 13 Eric Eldred v. John D. Ashcroft	74

2 ■ 美国知识产权法 (第2版)

第四章 版权的内容	87
第一节 作者的权利	87
案例 14 Columbia Pictures Industries v. Redd Horne	88
案例 15 Quality King Distributors, Inc. v. L'Anza Research Int'l, Inc.	95
第二节 合理使用	98
案例 16 Harper & Row Publishers v. Nation Enterprises	100
案例 17 Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.	108
第五章 版权的侵权和救济	123
第一节 侵权	123
案例 18 Sony Co. v. Universal City Studios, Inc.	125
案例 19 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.	142
第二节 救济	146
案例 20 F eltner v. Columbia Pictures Television, Inc.	147
案例 21 Boisson v. Banian Inc.	149
第六章 版权法和其他知识产权法的关联	157
第一节 版权和专利	157
案例 22 Mazer v. Stein	158
第二节 版权和商标	163
案例 23 Dastar Corp. v. Twentieth Century Foxfilm Corp.	163
第七章 和计算机软件有关的版权问题	167
第一节 保护的 范围	167
案例 24 Computer Associates International, Inc., v. Altai, Inc.	167
第二节 保护的 限制	192
案例 25 S ega Enterprises Ltd. v. Assolade, Inc.	193
第八章 版权滥用及其规则	211
案例 26 L asercomb America v. Reynolds	212
案例 27 Practice Management Information Corp. v. AMA	215

第二编 美国专利法

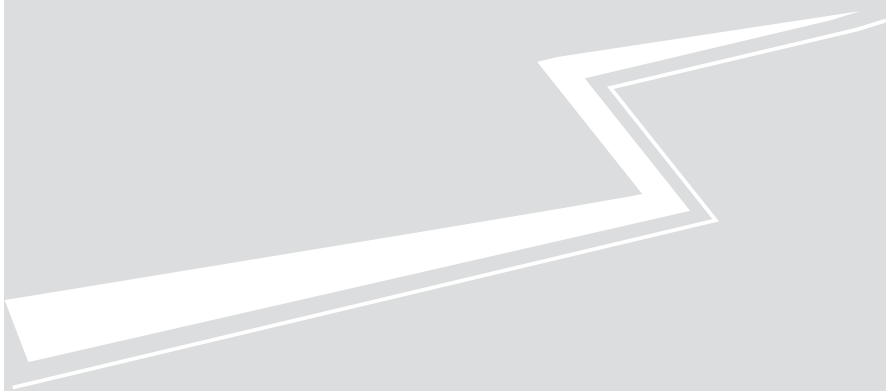
第九章 专利保护的对象·····	223
案例 28 Diamond v. Chakrabarty ·····	223
第十章 获得专利权的条件·····	233
案例 29 Graham v. John Deere Co. of Kansas City ·····	233
案例 30 Bremner v. Manson ·····	243
案例 31 TP Laboratories, Inc. v. Professional Positioners, Inc. ·····	251
第十一章 专利权的内容·····	263
案例 32 Paper Converting Machine Company, Appellee, v. Magna-Graphics Corporation, Appellant ·····	263
第十二章 侵权·····	269
案例 33 Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyokabushiki Co. ·····	270
第十三章 专利滥用·····	283
案例 34 Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co. ·····	284

第三编 美国商标法

第十四章 保护的条件·····	291
案例 35 In Re Sun Oil Co. ·····	292
案例 36 In Re Budge Manufacturing Co., Inc. ·····	296
案例 37 In Re N.A.D. INC., also trading as North American Drager ·····	300
第十五章 商标种类·····	305
案例 38 In Re Advertising & Marketing Development ·····	305
案例 39 Midwest Plastic Fabricators, Inc. v. Underwriters Laboratories Inc. ·····	311

第一编

美国版权法



第一章

版权保护的条件

第一节 表达和思想观念

思想/表达二分法 (idea/expression dichotomy) 是美国版权法中一个著名的原则。该原则基本的含义是指：思想观念本身不能得到版权保护，必须通过一定的表达形式表达出来，才能够得到版权法的保护。美国 1976 年《版权法》第 102 条明确地规定了这一原则。至目前为止，这一理论已经成为美国版权法上最为重要的原则，并获得了世界范围内的承认。

版权意义上的思想观念的含义要比通常说的思想观念宽泛得多，主要是指概念、术语、原则、客观事实、创意、发现等。表达就是对上述思想观念的各种形式或方式的表达。

思想/表达二分法意味着作者不能将作品中所体现的思想观念据为己有；对于同样的思想观念，他人可以自由利用或者自由进行原创性的再表达；由此形成的表达或作品，同样可以得到版权法的保护。

思想/表达二分法这一原则通过案例法得到不断发展。最早确立这一原则的是 *Baker v. Selden* 案。最高法院在该案中的判决对美国版权法的发展产生了深刻的影响。在该案中，法院裁定：原告可以禁止别人复印出版他的书，但不能禁止被告使用原告书中所描述的会计方法。

作品的“表达”是丰富多样的。对于小说、诗歌、散文等文学作品，可以文字或等同于文字的各种符号（如数字符号）作为其思想或情感的表达；绘画、书法等美术作品则以线条、色彩等作为其表达。如果在一部作品中其思想与表达清晰可辨，则对其表达的保护相对简便易行。但是，正如法院在 *Nichols v. Universal Pictures Corporation* 一案中所揭示的那样，“任何一部确定的作品都可以是许多思想和表达的混合”。在实践中，区分思想和表达并非一件易事。例如，对作品中牵涉的创造的“素材”是更接

近于思想还是更接近于表达，有时并不能很简单地判定。以文学作品的情节而论，基本的情节应当是创作的基本素材，属于思想与事实的范畴。普通的人物角色更趋向于被认定为“思想”，但一个卡通角色可能更容易被认定为“表达”。由此体现的是“情景”理论：相同主题里通用的情节、人物、场景不受到版权保护，任何人在同一主体的作品中都可以使用。

作为思想/表达二分法原则的例外，当某种思想观念只有一种或者几种有限表达的时候，以至于无法从表达中区分思想，则版权法不保护思想观念也不保护表达，因为对表达的保护会损害到他人对思想的自由获取。在极端的情况下，如果思想和表达混合在一起，授予版权相当于对于抽象的思想授予了版权。因此，为保护公共利益，不能因授予某一人的版权而剥夺了公众在该领域的权利。Morrissey 一案即体现了这一原则。

二分法原则实质上属于确保版权利益平衡的基石性范畴。版权法确立思想与表达二分法原则的目标，是在通过向作者提供合理的利益，以实现促进创作和保障公众利益之间的平衡。

案例 1

Baker v. Selden

101 U.S. 99 1879

MR. JUSTICE BRADLEY delivered the opinion of the court.

Charles Selden, the testator of the complainant in this case, in the year 1859 took the requisite steps for obtaining the copyright of a book, entitled "Selden's Condensed Ledger, or Book-keeping Simplified", the object of which was to exhibit and explain a peculiar system of book-keeping. In 1860 and 1861, he took the copyright of several other books, containing additions to and improvements upon the said system. The bill of complaint was filed against the defendant, Baker, for an alleged infringement of these copyrights. The latter, in his answer, denied that Selden was the author or designer of the books, and denied the infringement charged, and contends on the argument that the matter alleged to be infringed is not a lawful subject of copyright.

A decree was rendered for the complainant, and the defendant appealed.

The book or series of books of which the complainant claims the copyright consists of an introductory essay explaining the system of book-keeping referred to, to which are annexed certain forms or banks, consisting of ruled lines and headings, illustrating the system and showing how it is to be used and carried out in practice. This system effects the same results as book-keeping by double entry; but, by a peculiar arrangement of columns and headings, presents the entire operation, of a day, a week, or a month, on a single page, or on two pages facing each other, in an account-book. The defendant uses a similar plan so far as results are concerned; but makes a different arrangement of the columns, and uses different headings. If the complainant's testator had the exclusive right to the use of the system explained in his book, it would be difficult to contend that the defendant does not infringe it, notwithstanding the difference in his form of arrangement; but if it be assumed that the system is open to public use, it seems to be equally difficult to contend that the books made and sold by the defendant are a violation of the copyright of the complainant's book considered merely as a book explanatory of the system. Where the truths of a science or the methods of an art are the common property of the whole world, any author has the right to express the one, or explain and use the other, in his own way. As an author, Selden explained the system in a particular way. It may be conceded that Baker makes and uses account-books arranged on substantially the same system; but the proof fails to show that he has violated the copyright of Selden's book, regarding the latter merely as an explanatory work; or that he has infringed Selden's right in any way, unless the latter became entitled to an exclusive right in the system.

The evidence of the complainant is principally directed to the object of showing that Baker uses the same system as that which is explained and illustrated in Selden's books. It becomes important, therefore, to determine whether, in obtaining the copyright of his books, he secured the exclusive right to the use of the system or method of book-keeping which the said books are intended to illustrate and explain.

It is contended that he has secured such exclusive right, because no one can use the system without using substantially the same ruled lines and