

 新视点 知识产权

AMERICAN INTELLECTUAL
PROPERTY LAW

(2nd edition)

美国知识产权法

(第二版)

李明德 | 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

C14033962

D971.23

08-2

新视点 知识产权

AMERICAN INTELLECTUAL
PROPERTY LAW

(2nd edition)

美国知识产权法

(第二版)

李明德 | 著



北航

C1722275



法律出版社

LAW PRESS · CHINA

D971.23

08-2

图书在版编目(CIP)数据

美国知识产权法 / 李明德著. —2 版. —北京:
法律出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5118 - 6096 - 5

I. ①美… II. ①李… III. ①知识产权法—美国
IV. ①D971. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 035415 号

美国知识产权法(第二版)

李明德 著

责任编辑 王 扬

装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

版本 2014 年 4 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 三河市兴达印务有限公司

印张 64.5 字数 1190 千

印次 2014 年 4 月第 1 次印刷

编辑统筹 独立项目策划部

经销 新华书店

责任印制 张建伟

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939659

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-6096-5

定价:158.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)



北航

C1722275



李明德 现任中国社会科学院法学研究所研究员、知识产权法首席专家，中国社会科学院研究生院博士生导师，中国社会科学院知识产权中心主任，国家社科基金学科评审组专家，中国知识产权法学研究会常务副会长，国家知识产权专家咨询委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。自1991年于北京大学获法学博士学位后，曾在美国华盛顿大学法学院做访问学者，在德国马普外国与国际专利、著作权和竞争法研究所任客座研究员，在日本知识产权研究所（IIP）任特聘研究员。多次参加世界知识产权组织、联合国教科文卫组织、欧盟委员会、美国、德国、英国、日本、韩国、新加坡、印度等国组织的国际会议，用英文发表有关知识产权的演讲。参与中国《专利法》、《著作权法》、《商标法》的修订工作，参与国家知识产权战略的制定工作，主持起草《著作权法》修订专家建议稿。出版专著16部，发表中英文论文九十多篇。

本书第一版

于2009年荣获中国社会科学院法学研究所和
国际法研究的首届法学研究优秀科研成果一等奖；

于2011年荣获中国社会科学院第七届优秀科研成果三等奖。

序 言

初到英美法系的发达国家去学习应用法学,给人印象最深刻的就是每天必须完成的百页左右的判例的阅读。这种教学方法一开始就会使中国去的学生感到摸不着头绪。原因是在国内的习惯使我们节下的节,节下的大一、二、三、四,小一、二、三、四更熟悉些;对先定位、再定义,从法律概念到法律体系的教学路径更熟悉些。但日读百页判例的好处是逼着你自己从现象中找到实质,从不同观点的交织中得出自己的结论。于是真正“上了路”的学生会逐渐去掉偷懒的毛病,减少被人牵着鼻子走入歧路的危险。所以,看似很笨的、完全没有“逻辑”的教学方法,却使一大批中国法学者受益匪浅,也使许多与时俱进的法学教师开始反思过去我们承接下来的教学方法。当然,也并非没有始终“不上路”的学生,他们“学成”归来后,满脑子仍是判例的杂乱无章和没有逻辑;更重要的是,他们并没有丢掉总想走捷径的毛病。

由于有限的大陆法系教科书是可翻译的,而且很大一部分已被我们境外同胞于多年前翻译成了中文,所以我们对这一方面较熟并不足怪。况且,忘记是谁说的了——学习是一种娱乐。作为娱乐而读小说和看电视剧,每每希望先看到结局是什么,倒也是人之常情。通常的教科书把结论放在最前面,然后展开自己的法学体系去论述它,会使人感到很顺、很舒服,感到确实是一种娱乐。不过事物总有它的另一面。年少时候读《离骚》,“聊假日以偷乐”一句记得很深。因为“偷”在这里并不读作“偷懒”的“偷”,而应读作“愉”。当时十分不解:难道古人把“娱乐”与偷闲(进而“偷懒”)当作同义语?

习惯了先看到结论的学者,有时竟然在英美法的判例中找不到结论。读了半天某个判例,还是一头雾水;甚至把判决整个理解反了的,也大有人在。上一世纪90年代中期,有人在论文中引用美国版权法领域否定在临摹与复制之间画等号的重要判例 *Bleistein*,却是用它来证明“美国法院认为临摹等于复制”。本世纪初,又有人引用美国商标法领域禁止大公司侵害小公司在先权利的重要判例 *Goodyear Tire*,却是用它来证明小公司的在先权应当为大公司的侵害行为让路。这些都是习

惯了走捷径的“学者”读不懂英美判例的典型。这些典型都较充分地再次说明了在科学的路上是偷不得懒的,不然的话,大则走弯路,小则闹笑话。

但是说实在的,每天都在新增着的、每篇又极长的判例,与大陆法系教科书相比,几乎是不可翻译的。即使在应用法学上比我们先走一步的境外同胞,也很难都译成中文让我们去“借鉴”了。所以国内要出论述英美法系某一法学学科的专著,则必须是不辞劳苦地钻进大量判例中去、又能够再钻出来(像前面讲及的把判决都读拧了的情况,就属于没能够“钻出来”)而不去走捷径者,方可为之。

李明德教授从美国学成归来后,即已出版过专论美国政府知识产权海外保护的著作。该书把当时已有诸多论文及书作为热点去谈的“特别 301 条款”作了全新的论述,已足见他绝非靠抄、剪、编、篡去“著书立说”之人,即属于不走捷径之人。

这次呈献给读者的《美国知识产权法》,又是他完成上一本书之后,辛苦耕耘五年的成果。这是一部把判例(及同样难懂而冗长的美国法律)读懂了,又有自己的分析及见解的著述。它对国内立法、司法及教学领域的读者们无疑是有帮助的。例如,侵权责任一节,会让读者看到:中国学者经常告诉人们的“只有确认了侵害者有主观过错,才能认定他侵犯了别人的权利”这一原则,在多数场合下是多么荒唐。再如,通过对“杜邦诉克里斯托夫”一案的分析,又可以使读者明了:有些“对世权”居然就是从“对人权”转过来的,而这又绝不是所谓“债友物权化”——因为“财产的流转”化成了“财产的归属”这种事,毕竟有点离奇。至少,本书的作者没有打算去创作任何离奇的故事,他要展示给读者的东西,首先是自己已经弄清楚了。做到这一点,并不是对作者的过高要求,却又不是任何作者都能做到的。

郑成思

2003年5月

目 录

序言	(1)
第一章 概论	(1)
一、联邦法与州法	(1)
(一) 宪法与知识产权	(1)
(二) “最高权力条款”与知识产权	(4)
二、知识产权与自由竞争	(9)
(一) 智力成果与无形财产	(9)
(二) 知识产权与鼓励机制	(11)
(三) 知识产权与自由竞争	(12)
三、知识产权的范围	(17)
(一) 知识产权范围概说	(17)
(二) 思想观念	(19)
(三) 思想观念与版权	(21)
(四) 思想观念与专利权	(23)
(五) 版权与专利权的关系	(24)
(六) 版权与商标权的关系	(26)
(七) 专利权与商标权	(27)
(八) 反不正当竞争权与版权、专利权和商标权的关系	(28)
第二章 专利获得要件	(31)
一、引言	(31)
(一) 美国专利制度沿革	(31)
(二) 法律条文与典型判例	(35)
二、专利的客体	(37)
(一) 方法(process)	(38)
(二) 机器、产品和物质合成	(39)

2 美国知识产权法(第二版)

(三)改进(improvement)	(41)
(四)发明与生物发明	(42)
(五)不授予专利权的客体	(43)
三、新颖性	(44)
(一)新颖性与单一来源	(44)
(二)新颖性与优惠期	(46)
(三)发明人先申请制(First Inventor to File)	(49)
四、非显而易见性	(52)
(一)非显而易见性的沿革	(52)
(二)格拉汉姆检验要素	(54)
(三)其他测试要素	(56)
(四)非显而易见性与组合性专利	(58)
五、实用性	(61)
(一)实用性概说	(61)
(二)实用性与社会伦理	(62)
(三)充分披露和最佳方案	(67)
六、植物品种	(68)
(一)植物专利法(Plant Patent Act)	(68)
(二)植物品种保护法(Plant Variety Protection Act)	(70)
(三)植物发明专利(utility patent for plant)	(72)
第三章 专利的侵权与救济	(78)
一、专利的获得与保护期限	(78)
(一)专利的获得	(78)
(二)授权后的程序	(82)
(三)专利保护期限	(86)
二、专利侵权的概念	(87)
(一)专利侵权概说	(87)
(二)专利侵权与权利要求解释	(89)
三、直接侵权:字面侵权与等同侵权	(94)
(一)直接侵权的认定	(94)
(二)专利侵权与专利保护期	(95)
(三)修理和重新制造	(99)

(四)方法专利侵权	(101)
四、共同侵权:引诱侵权与帮助侵权	(102)
(一)共同侵权概说	(102)
(二)共同侵权与主观意图	(105)
(三)共同侵权与直接侵权	(108)
(四)“刺破公司面纱”	(110)
五、进出口中的侵权	(111)
(一)组合专利	(111)
(二)方法专利	(114)
(三)337 条款与进口权	(116)
六、未侵权的辩解	(117)
(一)专利权无效	(117)
(二)不正当行为	(121)
(三)专利权滥用(Patent Misuse)	(124)
(四)懈怠与禁止反悔(Laches and Estoppel)	(126)
(五)附带禁止反悔(Collateral Estoppel)	(128)
(六)科学实验和先用权	(130)
七、侵权的救济	(131)
(一)禁令	(131)
(二)损害赔偿	(134)
(三)惩罚性损害赔偿	(139)
(四)律师费	(141)
第四章 专利侵权中的等同理论——“华纳诉希尔顿”一案述评	(143)
一、引言	(143)
(一)等同理论概述	(143)
(二)司法判例与等同理论	(146)
二、案情简介	(148)
三、等同理论是否继续有效	(150)
四、“逐一技术要素”原则	(152)
五、“方式—功能—效果”三一致与“实质性相同”	(155)
六、禁止反悔原则	(158)
七、确定等同的时间	(163)

八、等同理论的客观性	(165)
九、联邦巡回上诉法院	(170)
第五章 商业秘密法——从“杜邦公司诉克利斯托夫”谈起	(174)
一、引言	(174)
二、案情简介	(177)
三、商业秘密法与专利法	(178)
四、商业秘密的构成	(183)
(一)商业秘密的范围	(185)
(二)秘密性	(187)
(三)价值性	(188)
(四)采取保密措施	(189)
五、正当与不正当手段	(192)
六、第三人的责任	(196)
七、竞业禁止与商业秘密保护	(201)
(一)竞业禁止协议与商业秘密协议	(201)
(二)保密协议与商业秘密	(203)
(三)商业秘密与员工自由流动	(206)
八、商业秘密法的宗旨	(211)
(一)义务理论与财产权理论	(211)
(二)强调义务理论的时代	(212)
(三)强调财产权理论的时代	(216)
(四)从义务理论到财产权理论	(217)
九、商业秘密的法律救济	(220)
(一)禁令	(221)
(二)损害赔偿	(224)
(三)律师费	(225)
(四)刑事救济	(226)
第六章 版权的客体	(227)
一、引言	(227)
(一)美国版权法的历史沿革	(227)
(二)作品种类的扩张	(229)
二、表达与思想观念	(232)

(一)表达与思想观念概说	(232)
(二)“贝克”案与表格	(233)
(三)思想观念与表达的合并	(235)
(四)情景与客观事实	(238)
三、作品的独创性	(242)
(一)独创性的含义	(242)
(二)从“汗水理论”到“最低限度的创造性”	(247)
(三)作品种类与独创性	(251)
四、作品的固定	(255)
(一)固定的含义	(255)
(二)广播和电子游戏的固定	(259)
(三)未固定作品的保护	(261)
五、作品的种类:一般规定	(266)
(一)作品种类概说	(266)
(二)作品种类的具体说明	(268)
六、作品的种类:汇编作品和演绎作品	(274)
(一)汇编作品	(275)
(二)演绎作品	(277)
七、作品的种类:其他问题	(281)
(一)人物形象	(281)
(二)内容不道德的作品	(286)
(三)政府作品	(288)
第七章 版权的内容	(290)
一、版权标记与版权注册	(290)
(一)版权标记	(290)
(二)版权标记与外国人作品	(294)
(三)版权标记与出版	(296)
(四)版权注册与样书缴存	(300)
二、版权的内容	(303)
(一)复制权、演绎权和发行权	(304)
(二)表演权和展览权	(308)
(三)录音作品与表演权	(313)

三、表演权许可组织	(315)
(一)表演权协会	(315)
(二)戏剧音乐作品与非戏剧音乐作品	(317)
(三)表演权协会与反垄断诉讼	(318)
四、版权的限制与例外	(323)
(一)图书馆和档案馆的复制	(324)
(二)发行权一次用尽	(326)
(三)法定许可和强制许可	(330)
五、版权的归属与转移	(333)
(一)版权的归属:合作作品	(333)
(二)版权的归属:雇佣作品	(337)
(三)版权的转移	(340)
六、作者的精神权利	(344)
(一)作者精神权利概说	(344)
(二)美国法律中的作者精神权利	(346)
(三)视觉艺术家权利法	(350)
第八章 版权的侵权与救济	(356)
一、版权侵权的认定	(356)
(一)版权侵权诉讼概说	(356)
(二)复制:接触加相似性	(358)
(三)复制:不当挪用	(362)
(四)摘要层次法	(366)
二、侵权的意图	(368)
(一)无过错责任	(368)
(二)无意识侵犯版权	(370)
(三)作品传播者的无过错责任	(371)
三、合理使用	(373)
(一)合理使用概述	(373)
(二)版权法第 107 条的规定	(377)
(三)“索尼”“哈勃”与“玫瑰”案	(383)
四、帮助侵权与替代责任	(388)
(一)第三人责任概述	(388)

(二) 帮助侵权(contributory infringement)	(389)
(三) 替代责任(vicarious liability)	(392)
五、诉讼时效	(396)
(一) 诉讼时效概说	(396)
(二) 诉讼时效与损害赔偿	(398)
六、版权侵权的救济	(400)
(一) 禁令	(400)
(二) 损害赔偿	(403)
(三) 诉讼费与律师费	(406)
(四) 刑事责任	(408)
第九章 网络环境中的版权保护	(412)
一、作品在网络上的传播及其权利	(412)
二、技术措施	(416)
(一) 技术措施概说	(416)
(二) 保护技术措施的实践	(419)
三、版权管理信息	(426)
(一) 版权管理信息概述	(426)
(二) 保护版权管理信息的实践	(429)
(三) 法律救济	(430)
四、网络传播与合理使用	(433)
(一) 网络环境中的合理使用	(433)
(二) 几个典型案例	(435)
五、网络服务商的责任	(440)
(一) 网络服务商与“避风港”	(440)
(二) 制定法中的“避风港”例外	(445)
(三) 文档共享与网络服务商	(446)
第十章 商标权的客体	(454)
一、引言	(454)
(一) 美国商标保护的起源	(454)
(二) 联邦商标法的制定	(455)
二、商标的种类	(459)
(一) 商品商标	(459)

(二)服务商标	(460)
(三)集体商标	(463)
(四)证明商标	(464)
(五)商号	(467)
三、商标的要素	(469)
(一)单词和短语	(469)
(二)字母数字	(471)
(三)单一颜色	(472)
(四)气味和声音	(475)
(五)标签的位置	(477)
(六)产品的摹写	(479)
(七)商业外观	(480)
四、不得作为或限制作为商标的标记	(481)
(一)主要和仅仅是姓氏的标记	(482)
(二)与在先商标相近似的标记	(486)
(三)不道德的和带有贬损性质的标记	(490)
(四)欺骗性的标记	(493)
(五)描述性标记	(494)
(六)其他	(497)
五、商标的显著性	(497)
(一)商标显著性概述	(497)
(二)指示性与描述性标记	(499)
(三)丧失显著性与通用标记	(502)
第十一章 商标权的范围	(508)
一、商标权的获得	(508)
(一)商标的使用	(508)
(二)商标的放弃	(512)
二、联邦商标注册	(516)
(一)联邦商标注册	(516)
(二)商标注册的效力	(518)
(三)意图使用的注册	(523)
三、商标的共同使用与共同注册	(526)

(一) 商标的共同使用	(526)
(二) 联邦注册的效力	(530)
(三) 共同注册	(534)
四、附带使用	(537)
(一) 重新包装	(538)
(二) 修理过的产品	(541)
(三) 修理服务	(544)
(四) 比较性广告	(545)
五、平行进口	(548)
(一) 商标平行进口概说	(548)
(二) “卡茨尔”与平行进口	(552)
(三) 《关税法》第 526 条与平行进口	(554)
(四) 《兰哈姆法》第 42 条与平行进口	(557)
第十二章 商标的侵权与救济	(563)
一、引言	(563)
二、混淆可能性的判定要素(上)	(567)
(一) 《侵权法重述》中的判定要素	(567)
(二) “坡拉瑞德”判定要素	(568)
(三) 判定要素的适用	(570)
三、混淆可能性的判定要素(下)	(572)
(一) 商标的相似性	(572)
(二) 商标的显著性与商标家族	(575)
(三) 真实混淆与混淆的可能性	(577)
(四) 侵权的意图	(580)
四、售后混淆、初始混淆和反向混淆	(582)
(一) 售后混淆(post-sale confusion)	(582)
(二) 初始混淆(initial interest confusion)	(585)
(三) 反向混淆(reverse confusion)	(589)
五、未侵权之辩解	(593)
(一) 正当使用(Fair Use)	(593)
(二) 滑稽模仿(Parody)	(596)
(三) 商标注册无效(Invalidity)	(599)

(四)懈怠、默许和禁止反悔(Laches, Acquiescence, and Estoppel)	(601)
六、从属责任:帮助侵权与替代责任	(603)
七、救济措施	(608)
(一)禁令	(608)
(二)金钱救济	(611)
(三)惩罚性损害赔偿	(613)
(四)律师费	(616)
(五)关于假冒商标的特殊救济	(616)
第十三章 反不正当竞争法	(619)
一、引言	(619)
(一)反不正当竞争概述	(619)
(二)联邦反不正当竞争法	(623)
(三)诉讼资格与法律救济	(625)
二、仿冒	(628)
(一)仿冒概说	(628)
(二)商标仿冒	(630)
(三)商号仿冒	(632)
三、虚假广告	(637)
(一)虚假广告概述	(637)
(二)虚假广告的认识	(645)
(三)虚假广告的法律救济	(651)
四、商业诋毁	(654)
(一)商业诋毁沿革	(654)
(二)商业诋毁的范围	(657)
五、淡化	(661)
(一)淡化概说	(661)
(二)淡化的起源	(663)
(三)联邦反淡化法	(669)
(四)最高法院的“莫斯利”一案	(672)
六、盗取他人商业价值	(675)
(一)盗取他人商业价值的起源	(675)