

美国企业知识产权法律环境建设及启示

李建花

(宁波市科技信息研究院, 浙江宁波 315040)

摘要: 知识产权战略是美国企业发展最重要的战略,以专利为核心的知识产权已经成为美国企业最重要的资产和参与国际竞争的战略手段。企业知识产权意识的形成与美国政府立法推动和高度重视密不可分。本文对美国知识产权法律环境概况以及政府为推动企业知识产权所采取的措施进行研究,并对我国知识产权工作提出了启示和建议。

关键词: 美国; 知识产权; 法律环境; “特别 301 条款”; “337 条款”

中图分类号: D93.712 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2016.12.003

知识产权集约型工业已经成为美国的经济支柱,2012年其对美国的经济贡献超过5万亿美元,占当年美国国内生产总值的34.8%^[1]。美国政府、企业和个人以及各种商业组织都拥有强烈的知识产权保护意识,企业更是视知识产权为“生命线”^[2]。美国企业在知识经济时代的生存法则是:或有专利,或被淘汰。在美国的企业中,作为无形资产部分的知识产权已占到资产的80%^[3],远远超过了企业的有形资产部分。知识产权战略已经成为美国企业发展最重要的战略,企业知识产权意识的形成与美国政府立法推动和高度重视密不可分。

1 美国知识产权法律环境概况

1.1 将知识产权战略上升为国家最重要的长期战略之一

美国历来重视知识产权法制建设,建国之初,美国宪法就授权国会制定了有关知识产权的法令,其《宪法》第1条第8款规定:“为促进科学和实用技艺的进步,对作家和发明家的著作和发明,应在一定期限内给予保护。”把知识产权法写进宪法给美国知识产权带来了空前的发展。20世纪70年代,美国受到欧亚发达国家和新兴工业国家经济崛

起的竞争压力,美国政府深刻意识到,虽然科技和人才是美国经济竞争中最大的资源和优势,但若知识产权保护不利,使得其他国家能够轻易模仿,并凭借劳动力和制造业的廉价成本优势实现快速发展^[4]。为此,1979年,时任美国总统卡特提出:“要采取独自的政策提高国家的竞争力,振奋企业精神。”首次将知识产权战略上升到国家战略层面^[5]。自此,美国利用长期的技术和成果积累形成知识产权优势,实现了维护世界经济和技术霸主地位的战略目标^[6]。奥巴马执政后,更是多次提到以创新赢得未来,阐明了美国以技术创新的先发优势继续保持领先地位的创新战略,将知识产权作为国际竞争的利器^[7]。

1.2 不断完善知识产权法律体系

美国知识产权制度发展拥有200余年的历史,其间根据国家利益和企业竞争的需要,对知识产权法律不断进行修改与完善,经过多次修订,已形成包括《专利法》《商标法》《版权法》《反不正当竞争法》在内的完善的知识产权法律体系,与其他社会制度相互融合并且具有动态更新的特点。1790年,美国颁布实施的第一部专利法《促进实用技术进步法》,构建了美国早期专利制度的基本框架。

作者简介: 李建花(1975—),女,副研究员,主要研究方向为科技政策、科技管理。

收稿日期: 2016-10-09

1793 年第二部专利法规定，以注册登记取代专利审查制，后经四次修改沿用到 1836 年；1836 年，美国对专利法进行了一次重大修改，设定专门的审查员对发明专利进行实质审查，并在 1952 年首次规定发明专利权的非显而易见性，此次修改奠定了美国现代专利法的基本构架；2011 年，奥巴马总

统签署《美国发明法案》，由“先发明制”向“先申请制”转变，重新设计了专利授权后的复审异议制度，允许美国专利商标局自行设立专利收费体系。这是 60 年来美国专利法进行的最全面、最彻底的一次改革。美国专利法发展历程如图 1 所示。

此外，美国于 1790 年颁布统一的联邦版权法。

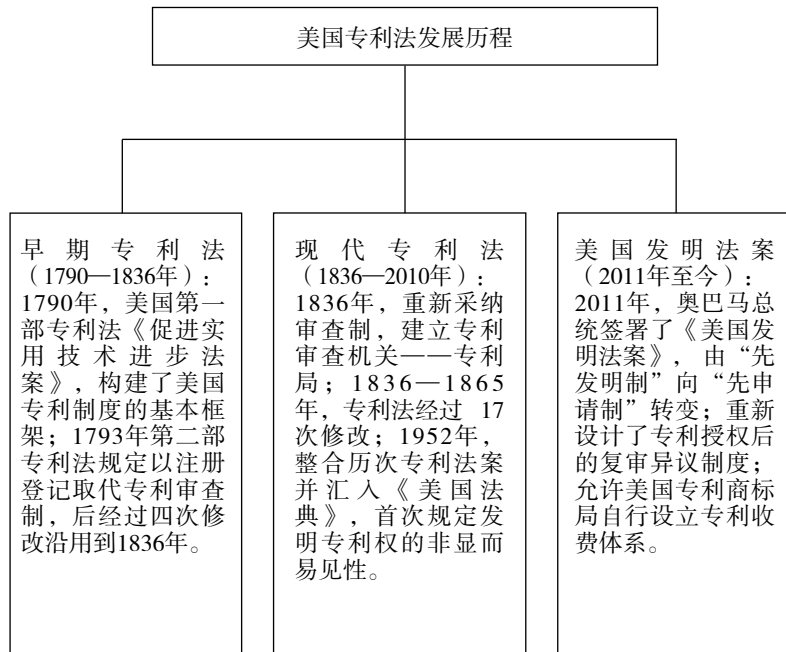


图 1 美国专利法发展历程

版权法分别于 1873 年、1891 年、1909 年、1976 年、1988 年、1998 年、2005 年进行了修改。在商标法方面，1870 年制定了《联邦商标法》，现行商标法是颁布于 1946 年的兰哈姆法，规定了“使用在先”原则。1988 年，规定了先使用的例外情况。1996 年，为加强著名商标保护开始实施《美国联邦商标反淡化法》，解决了互联网域名有关的商标淡化问题。

1.3 强化境内外知识产权保护体系

由于美国自身技术优势强大，以知识技术密集型产业为主，同时传统制造业以及高新技术的下游产业链大部分布局在海外，所以美国不但重视国内知识产权法律建设，还特别强化境外知识产权保护的特别条款。早在 20 世纪 70 年代，美国就制定了相关法律，包括“特别 301 条款”“337 条款”等。两者虽然看似设置目的、作用对象、实施途径等有所不同，但都是美国根据自身利益对外国企业进行

限制打压的手段。而且，比较之下，从判断依据、惩戒措施来看，“337 条款”比“特别 301 条款”更加严苛，如表 1 所示。中国向美国出口不断遭遇的贸易壁垒及专利大战纠纷的法律依据大多来源于此。中国在加入世界贸易组织（WTO）后，美国对中国由之前主要运用“特别 301 条款”来解决知识产权贸易争端转变为主要利用“337 条款”对其国内市场进行保护。

在通过“特别 301 条款”“337 条款”等国内法律率先把国际贸易与知识产权捆绑在一起获得利益的基础上，1992 年，美国又把知识产权与贸易这种捆绑写进了《北美自由贸易协定》（NAFTA），扩大到了区域自由贸易协定当中，进而又把这种区域性的捆绑推向全世界，最后产生和形成了世界贸易组织的知识产权协议（TRIPS），从而形成了一套有利于美国的新的国

表 1 “特别 301 条款”与“337 条款”相关内容比较^[8]

内容	“特别 301 条款”	“337 条款”
设立目的	保护美国厂商在国外市场的利益	阻碍侵犯美国知识产权的产品进入美国市场
作用对象	改善外国的知识产权体制	直接对外国生产商进行制裁
判断依据	(1) 对知识产权没有进行公平和有效保护； (2) 对依赖知识产权保护的美国人没有给予公平和恰当的市场准入	只需证明进口产品的侵权事实和美国存在或在建相关产业即可
实施途径	由政府通过国家间的双边或多边谈判磋商来进行，以协议、条约和公约的形式来推动其他国家的知识产权体制的改善	由美国国际贸易委员会（ITC）启动诉讼程序来阻止外国生产商对美国知识产权的侵害，弥补国内司法管辖的不足
惩戒措施	取消优惠和增加关税	将被调查产品永久排除出美国市场

际贸易规则^[9]。此外，2010年5月，美国国际贸易委员会（USITC）正式启动对中国知识产权侵权和自主创新政策的332调查^①，其形成的《中国的知识产权侵权和自主创新政策对美国经济影响》报告认为我国知识产权保护不力，歧视外国竞争者并给美国造成“损失”。事实上，该调查通常是美国为启动反倾销、反补贴等贸易救济措施的先兆^[10]。

2 营造企业知识产权保护环境的举措

2.1 企业或产业充分参与的制度设计

美国政府在立法、司法、行政活动中都为企业和产业知识产权组织的参与提供了重要的程序保障和充分的表达机会，产业、企业和个人均有机会参与国家的知识产权活动，并且可以直接反馈实践中出现的难题，从而使相应制度及时修订完善，成为企业利益的忠实代言人和平衡协调者^[11]。例如，在美国版权法规定的版权保护期限上，1976年规定公司作品版权保护期限为75年，个人作品保护期限为作者有生之年加死后50年。根据此法案的规定，诞生于1926年的迪士尼米老鼠版权应该于2001年到期，但迪士尼公司为了享有米老鼠带来的巨额利益，于1996年开始努力，终于促成美国国会修改法案，将版权保护期限延长20年，即公

司版权保护为95年，个人版权保护为70年。

2.2 对知识产权权利人的倾向性保护

从知识产权的利益归属上看，美国知识产权制度为保护发明创造者的利益，不断优化专利审批程序和制度，细化专利保护范围，对干预专利侵权的赔偿标准也更加明确，以更好地保护专利拥有者的利益。美国法院处理知识产权侵权案件倾向于保护知识产权权利人，尤其是处于相对弱势的权利人，在司法实践中更多地表现为保护小企业的知识产权合法权益。例如，全美每年审理专利案件最多的得克萨斯州东区联邦地区法院，大部分案件由马歇尔分院审理，德州东区法院审理专利案件前会给陪审团放一段录像，把专利申请人比喻成农场主，专利比喻为农场主养的牛羊，把专利侵权比喻为冲破围栏偷牛羊的人。德州历来盛行牛仔文化，陪审员基本都是农场主出身，因此，陪审团往往会支持原告的诉讼请求，并且赔偿金额也会比较高。

2.3 注重创新成果转化与运用的法律保护

美国非常注重在鼓励转化创新成果方面强化立法，其科技成果转化率达到80%左右^[12]。为强调和鼓励美国大学和国家实验室向企业的技术转移活动，从20世纪80年代开始，联邦政府先后制定的主要法律和法规有：《斯蒂文森-怀德勒技术创新法》《拜-杜大学与小企业专利程序法》（即

① “332 调查”又称常规性事实调查，其依据是美国1930年关税法第332条。该条款规定，美国国际贸易委员会可应美国总统、众议院、参议院财政委员会或美国贸易代表等的要求，或自行对包括美国与他国产业竞争态势在内的任何涉及关税和贸易的事件进行“常规性事实调查”并出具报告。

《拜杜法案》)《小企业创新发展法》《国家合作研究法》《联邦技术转移法》《国家竞争力技术转移法》《美国技术优先法》《小企业技术转移法》《国家技术转移与促进法》《技术转移商业化法》等^[13]。其中,《拜杜法案》旨在促进联邦政府直属的研究机构与工业界合作,促进联邦政府拥有的专利向市场转移。该法案规定:“所有公司、大学、研究机构对与联邦直属研究机构合作研究完成的发明,可享有专利权,美国联邦政府只保留一种在一定情况下的使用权。”《拜杜法案》的出台确立了政府、大学、研究机构及企业从事技术转移的使命,使私人机构享有联邦资助科研成果专利权成为可能,形成了促进知识产权成果转化的强大动力^[14]。

2.4 知识产权纠纷解决机制的灵活性

美国极为重视程序正义,构建了多层次、多元化的知识产权司法保护体系。美国法院体系分为联邦法院和州法院两大系统,通常情况下,美国各个联邦地区法院是知识产权侵权案件的初审法院。专利纠纷一般在联邦巡回法院审理^①,上诉则由联邦高级法院上诉法庭审理。联邦巡回法院的介入减少了审理前的司法管辖权冲突,使专利制度更加稳定。其他涉及商标侵权纠纷或知识产权不正当竞争等的案件一般由各个州法院负责审理^[15]。如果原告或被告不服州法院的判决,可向联邦巡回法院提出上诉,联邦巡回法院的判决为终审判决。

此外,美国的替代性纠纷解决机制也比较完善。一般来讲,美国联邦专利诉讼主要包括审讯前会议、搜证(Discovery)程序、马克曼听证会(权利要求解释听证)、审前动议、审讯等程序,如图2所示。但在严密的信用体系下,原被告双方律师往往通过搜证程序了解事实真相,判断出法律后果,因此,90%以上的知识产权纠纷往往通过和解、调解、仲裁等方式解决,真正进入庭审的案件极少,纠纷当事人甚至可以在纠纷解决后达成知识产权的交叉许可等协议。

2.5 注重知识产权实务人才的培养

美国长期以来十分重视对知识产权人才的培育和引进,在全社会推行知识产权的文化和理念,尤其注重对知识产权法律人才的培养。在美国,登记在册的知识产权律师有3万多人。知识产权律师不但需要获得美国专利商标局通过的专利代理资格考试,还需要拥有JD或LLM学位(大概相当于我国的法律硕士或法学硕士学位),至少在一个州有律师执业资格。

为适应知识产权服务业发展需要,美国高校主动变革,法学院从只关注法律向关注知识产权的运用和知识产权转移转变,不少高校法学院和商学院合作,联合为企业培养知识产权实务人才,一批法学院还设立专门的法律诊所,为知识产权实务人才培养提供实践机会。例如,美国休斯敦大学知识产权教育由休斯敦大学法律中心具体承担,实务类兼职教师占到一半以上,其约1/3的课程由实务专家兼职教师承担。美国JD/LLM学生毕业后,只有一部分做了职业律师,大部分做了企业内部律师^[16]。

3 对我国企业知识产权环境建设的启示

美国完善的知识产权法律体系建设以及政府为推动企业知识产权所做的努力,值得我们学习和借鉴。目前中国制造已经具备了相当的实力,但在国际产业分工中,我国制造业仍处于产品低附加值的加工制造环节。随着美国制造业回归,我国在企业提高技术创新能力、顺利开展海外贸易、加快转型升级方面将面临重重挑战。因此,政府应强化区域知识产权政策导向,构建良好的知识产权环境,具体应从以下几个方面做出努力。

3.1 引导企业及时了解、掌握知识产权海外保护措施

对我国大量的中小型出口企业而言,由于对知识产权管理重视程度不够、缺乏对海外知识产权法律动向的及时了解和掌握,很容易在出口业务中遭遇知识产权危机,且缺乏应对技巧。所以,各地知识产权管理部门应积极配合协助外经贸部门强化知

① 作为专利大国,美国的专利诉讼案件数增加很快。每年来自联邦上诉法院、对联邦上诉法院裁决不服的上诉及来自国际贸易委员会的上诉案有数千件,但最高法院法官仅9人,每年附有意见书的判决仅150件左右。在各个联邦上诉法院的上诉期间的判决即使发生不一致,最高法院也无法进行重新审理,由此导致审判的不确切性。因此,有必要设置一个健全的、适应专利诉讼特点的专利诉讼的管辖机构(法院)。由此,1982年8月7日,美国设立了统一的专利诉讼法院——联邦巡回上诉法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)。

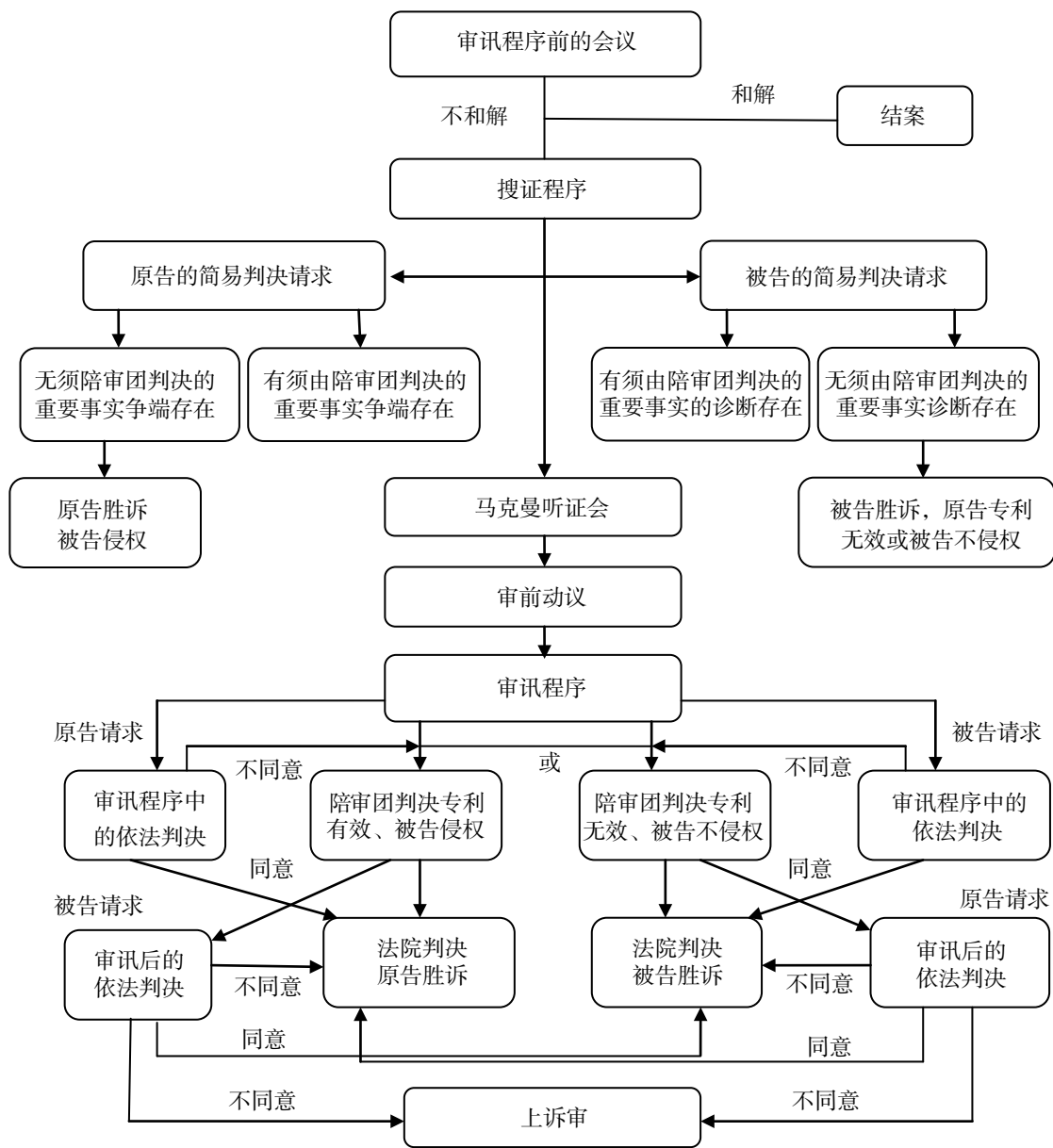


图2 美国联邦专利诉讼程序

知识产权公共服务，结合本地主要出口目标国知识产权保护法律及动态，定期有针对性地开展对企业的培训和引导，指导企业及时了解和掌握国外知识产权保护的最新动向，尽快熟悉修改内容，充分了解并利用各种新程序，把握好如何在不同阶段选择合适有效的程序保护其发明创造。同时，指导各地加强知识产权信息挖掘与研究，帮助企业做好知识产权战略制定、企业专利布局、企业海外维权、企业海外专利预警、海外知识产权纠纷解决等工作，

为促进企业创新发展、帮助企业积极应对可能出现的知识产权诉讼纠纷提供技术支撑。

3.2 建立企业参与知识产权政策制定的机制

当前供给侧结构改革对政策制定和落实提出了要求，供给侧改革的系列政策从研究、制定到落实、评估都应让企业增强参与度和获得感，避免单靠政府部门和少数专家“闭门造车”的方式。学习美国知识产权法律注重企业参与的制度设计，在制定知识产权政策及其他各项创新政策的过程中，要

进行广泛而深入的调研,充分听取企业、行业协会及公众的意见和建议,吸纳相关企业技术、管理人员参与政策制定,使得政策更加贴近需求、切中要害,增强政策制定的实际问题解决导向和企业用户体验导向。同时,政策的规划设计也需要来源于企业实际需求,政府需要经常倾听企业呼声,深入了解企业需要什么服务、需要政府提供什么条件、希望政府怎么做,然后,政府再根据企业的意见来出台有针对性的具体政策措施。

3.3 加强知识产权人才培训和普及教育

近年来,随着我国知识产权事业的不断发展壮大,各类企事业单位对知识产权业务和知识产权人才的需求都有所上升,其中又以企业知识产权人才以及知识产权服务机构的人才需求最为突出。

“十三五”期间,我国要加大知识产权人才引进培养,积极推动高校知识产权专业人才教育,培养目标重心应是企业知识产权法务管理人员,尤其是面向中小微企业服务的知识产权人才。同时,在知识产权高校教学中,要学习美国经验,建立基础课程由专业老师教授、实务课程和前沿课程教育借助实务界专业人士承担的教学模式。此外,应积极推进企业知识产权管理规范制度建设,规范企业和个人在涉及知识产权领域的行为,通过各种渠道和形式深入持久地开展知识产权系列宣传普及活动,强化社会公众的知识产权创造意识和保护观念,尽快使知识产权的观念深入人心。

3.4 积极推动知识产权成果的转化

我国知识产权成果转化一直不尽如人意,美国政府在《拜杜法案》中通过将“联邦资助所完成发明的专利权”授予有能力并有动力进行商业运营的私营企业,解决了上述问题,目前在该领域出现了很多专业的商业机构,甚至不乏以知识产权运营为主业的上市公司。从长远来看,要从根本上解决中国企业知识产权运营方面的问题,政府部门的职责是加强知识产权保护,让知识产权的经济价值得以体现,为知识产权运营创造一个良好的市场环境。但目前情况下,政府应加大对知识产权运营公司建设的财政支持力度,积极开展知识产权转化交易服务,集中各方人力物力以强化产业和企业的国际竞争力。

3.5 建立知识产权纠纷的多元化解决方式

借鉴美国知识产权替代性纠纷解决机制,积极

推动各地知识产权多元化纠纷解决机制建设,通过吸取和整合司法、行政执法、调解、仲裁等各类资源,积极开展诉调对接工作,逐步形成知识产权纠纷多元化解决方式,从公平、效益和当事人利益平衡角度出发,推动更多的知识产权纠纷案件通过各种方式得到协调处理。■

参考文献:

- [1] 顾海兵,陈芳芳,孙挺.美国知识产权密集型产业的特点及对我国的启示——基于美国商务部的官方报告[J].南京社会科学,2012(11):9-13.
- [2] 姚建春,雷兴长.美国知识产权保护制度的特点分析[J].社科纵横,2007(10):32-34.
- [3] 谢小芳.知识产权已成国际进程中的核心力量[N].大连日报,2014-09-14(A02).
- [4] 蒋璠.我国IT产业知识产权保护战略研究[D].成都:西南交通大学,2006.
- [5] 杨起全,吕力之.美国知识产权战略及对中国的启示[J].世界标准信息,2005(3):5-7.
- [6] 惠从冰.知识产权许可中的竞争法问题研究[D].北京:对外经济贸易大学,2006.
- [7] 赵建国.美国创新战略突出知识产权[N].中国知识产权报,2011-06-15(4).
- [8] 吴郁秋.与贸易相关的知识产权保护摩擦的政治经济学分析[D].武汉:华中科技大学,2009.
- [9] 李顺德.TRIPS协定给我们带来了什么?[J].知识产权,2011(10):9.
- [10] 黄晓凤.美国对华337调查的变化趋势研究[J].国际贸易问题,2011(3):69-78.
- [11] 张志成,刘锋.美国知识产权政策变迁、新动向及应对[M]//李扬.知识产权法政策学论丛(2012年卷).北京:知识产权出版社,2013(1):159-200.
- [12] 王芳.美国、日本知识产权战略与中国知识产权现状对比研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2008(4):1-4.
- [13] 廖政军.技术创新市场导向机制在国外[N].人民日报,2014-01-06(A22).
- [14] 许惠英.美国产学研合作模式及多项保障措施[J].中国科技产业,2010(10):72-75.
- [15] 贺飞,姚卫浩.美国高校技术转移活动及其对我国的启示[J].中国高校科技,2015(7):60-63.
- [16] 蔡元臻.美国联邦巡回上诉法院特色机(下转第49页)

- and Methods of University Technology Transfer (2013-03-16) [2016-09-20]. <https://ssrn.com/abstract=2380317>.
- [8] 杨国梁. 美国科技成果转移转化体系概况 [J]. 科技促进发展, 2011, 7 (9): 87-93.
- [9] Technology Partnership Office of National Institute of Standards and Technology. Federal Laboratory (Interagency) Technology Transfer Summary Reports FY2014 [R/OL]. [2016-10-20]. <https://www.nist.gov/tpo/federal-laboratory-interagency-technology-transfer-summary-reports>.

Analysis on Evaluation and Valuation Mechanism of S&T Achievement Transfer in the US

WU Fei-ming

(China Rural Technology Development Center, Beijing 100045)

Abstract: The evaluation and valuation of scientific & technological (S&T) achievements are important parts in the process of technology transfer, and as well, play the key role in strengthening the S&T function as the first productive force in a nation. This paper provides useful inspiration and reference for China's technology transfer practice by introducing the main legal basis and common practice of technology transfer in the US national research institutes, national laboratories and universities, and analyzing the main methods, mechanisms and related guarantee systems of technology evaluation and valuation in the US.

Key words: the US; S&T achievement; S&T achievement transfer; evaluation and valuation

(上接第19页)

- 制及对我国的借鉴 [J]. 科技与法律, 2015 (1): 91-106.
- [17] 季任天. 美国休斯顿大学知识产权教育对我国高校的启示 [J]. 教学研究, 2011 (2): 27-29.

Legal Environment Construction and Enlightenment of Intellectual Property in the US

LI Jian-hua

(Ningbo Institute of Science & Technology Information, Ningbo, Zhejiang 315040)

Abstract: Intellectual property strategy is an important development strategy of the US enterprises. The intellectual property, with patent as core, is great asset of the US enterprises and strategy means in international competition. The formation of intellectual property rights awareness is closely related to the legislation-incentive and high attention of the US government. In this paper, the legal environment and the promoting measures taken by the government of intellectual property rights in the US are discussed. Finally the enlightenment and suggestions are proposed for the work of intellectual property in China.

Key words: the US; intellectual property; legal environment; "special 301 term"; "337 term"