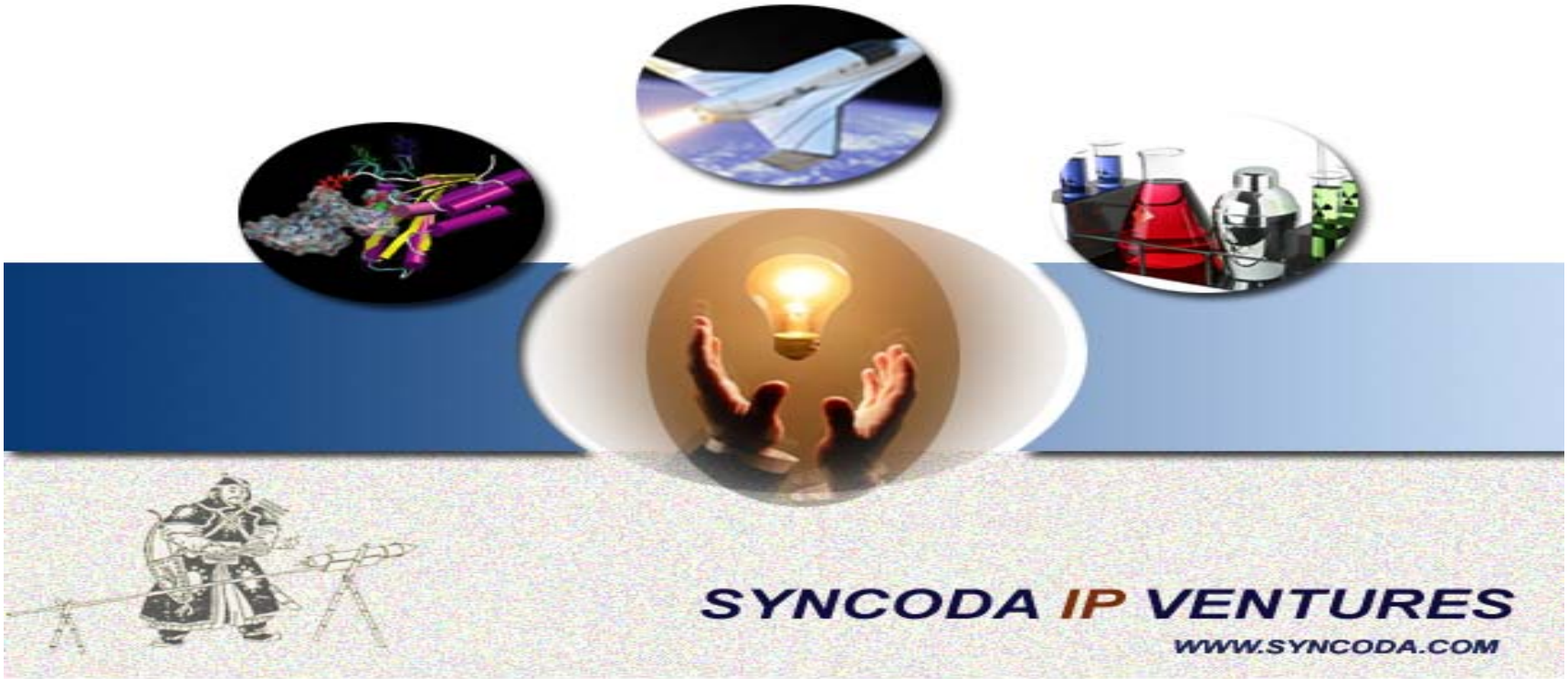
美国专利申请和知识产权商品化

思科达中美专利合作中心 www.syncoda.com

马方良 (Finn F MA) www.faming.us

fma@syncoda.com



概述
Abstract

- 专利权交易市场
- 美国大学知识产权商业化简介
- 高新企业上市（IPO），并购（M&A）前的知识产权评估
- 专利写作技巧
- 在美国申请专利并转让专利权的基本流程
- 美国专利诉讼基本流程和诉讼案例分析
- 建立商业化及各方合作模式探讨

市场需求分析
Our Market

- 技术转移与专利权交易美国市场1500亿美元/年
- 中国每年100万份专利申请，0.5%有相应的国际(PCT)或美国申请
- 中国科大,南京大学,浙江大学,中科院多个研究所每年申请约~300个中国发明专利,仅1%申请相应的国外专利申请
- 专利成果转化率更低
- 多数大学科技处专利申请费用投入200-800万人民币>专利许可收入
- 华东师大的一个例子

市场需求分析
Our Market

- 美国主要大学每年申请约100-300个专利；专利成果转化率不高
- 多数大学知识产权办公室（“科技处”）专利申请费用投入100-300万美元；专利许可收入在1000万美元的量级
- 威斯康星大学，西北大学等少数大学，投入100-300万美元；专利许可收入>~1亿美元 – 商业化机制
- 中国重点大学有可能也应该达到专利年收入>1亿人民币

专利布局及成果商品化的必要性

- “千人计划”提供高待遇应该只是第二位的
- 更重要的是有一个让教授们扩展发展空间的政策
- 帮助教授们的知识产权产业化也应该是其中重要一项
- 美国大学也有这个问题
- 纽约州立大学石溪分校的教授发明了核磁共振成像(后获诺贝尔奖)，但学校没有认识到其重要性，不愿花钱申请专利，等于损失上亿美元
- 生物科技中的PCR技术发明后，其公司也不愿申请专利。但一位专利律师力排众议，自行为其申请了专利，后来这一项专利转让费就挣得3亿美元
- 企业估价专利部分可能占 50%

美国斯坦福大学知识产权转化概况

20000学生;

$5亿研究经费;

~总共2000项专利;

~总共1000项许可

$2000万/年专利转让收入

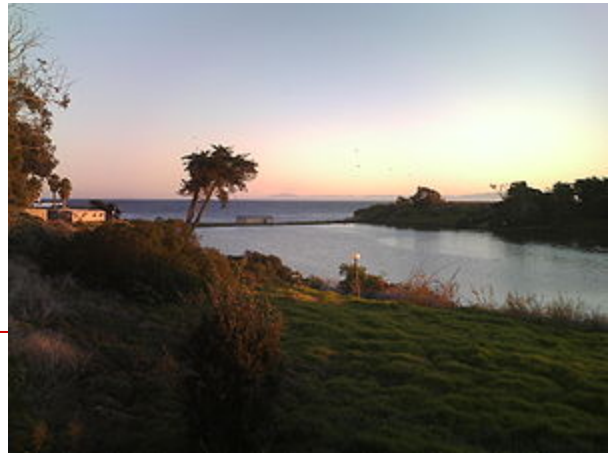
1971- FM Sound Synthesis ($22.9M)
1974 – Recombinant DNA ($255M)
1981 – Phycobiliproteins ($46.3M), Fiber Optic Amplifier ($32M), MINOS ($3.4M)
1982 – Amplification of Genes ($30M)
1984 – Functional Antibodies ($120.6M)
1986 – CHEF Electrophoresis ($2.1M)
1990-1992 – DSL ($28.7M)
1996 – Improved Hypertext Searching (Google;$336.5M)

美国加州大学系统
知识产权转化

1. Top patent portfolios, cumulative total (license fees, running royalties, dispute settlements)

1974-134	*Biologically Functional Gene Chimeras*[1]	*UCSF*	*$107,753,850*
1977-072	*Human Growth Hormone*	*UCSF*	*$244,868,260*[2]
1979-076	*Hepatitis-B Vaccine*[3]	*UCSF*	*$291,483,190*
1979-103	*Bovine Growth Hormone*	*UCSF*	*$105,000,000*[4]
1979-086	*Radiographic Media*	*UCSD*	*$13,930,640*
1977-151	*Bis-Anthracycline Liposome*	*UCSF*	*$12,184,360*
1980-076	*SP-54-Tavin*	*UCSD*	*$12,397,140*
1982-097	*Alpha-Factor DNA Exp Vector*	*UCSF*	*$10,125,740*
1981-087	*Fluorescent Conjugates/Molecule*	*UCB*	*$10,471,240*
1984-160	*Fluorescent Indicator Dyes for Calcium*	*UCB*	*$1,756,000*
1984-205	*Isolation of DNA Sequences Encoding Luciferase*	*UCSD*	*$1,695,570*
1986-172	*Urethane Vehicles/Topical Use*	*UCI*	*$2,298,460*

美国加州大学系统知识产权转化



1998-103	Biodegradable Implant Coils	UCLA	$6,429,220
1997-156	Optical Network Switch	UCD	$10,809,810
1989-203	Treatment for Intracranial Aneurysms	UCLA	$52,677,190
1993-364	Dynamic Skin Cooling Device	UCI	$24,882,560
1989-019	Laser/Water Atomic Microscope	UCSB	$9,222,470
1979-099	Cochlear Implant	UCSF	$4,106,180
1984-165	Nicotine Patch-Smoking Cessation	UCLA	$22,789,370
1976-083	Magnetic Resonance Imaging	UCSF	$7,956,420
	Prosecuted & licensed patent portfolios		$122,873,220
	Prosecuted + prosecuted & licensed total		*$940,552,170*

美国加州大学系统知识产权转化（公司并购）概况

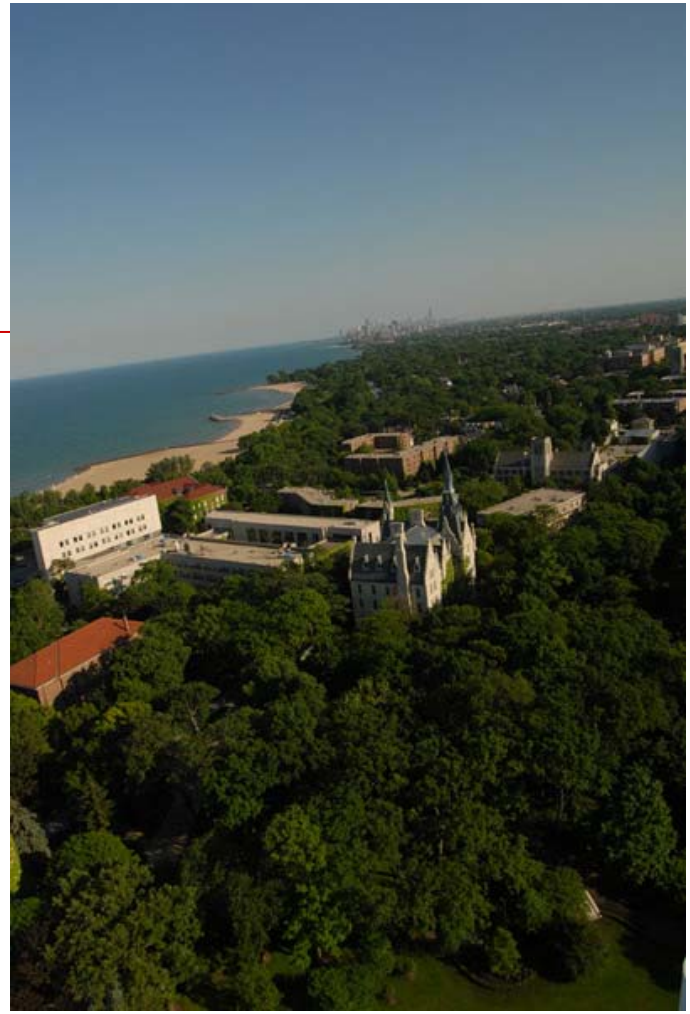
Technology	Start-up	initiated	acquired	Price	Buyer
Diabetes Management	MiniMed/MRG	1981	2001	$3.8B	Medtronic
Intracranial Aneurysms	Target Therap.	1990	1997	$1.1B	Boston Sci.
Blue Diodes/Lasers	Nitres	1995	2000	$250M	Cree
Conducting Polymers	UNIAX	1990	2000	$75M	DuPont
Avalanche Photodiode	Terabit	1995	1999	$20M	Ciena
Speech Compression	SignalCom	1996	1999	$15M	Microsoft

美国加州大学系统知识产权转化（诉讼）概况

Patent Enforcement: Patent Infringement Litigation, Arbitration, Mediation

Technology	Opposing Party	Enforcement Category	Year of Final Settlement	Quantative Result
Gene Expression in Yeast	Genentech	U.S. Litigation	2002	$500M settlement
Human Growth Hormone	Genentech	U.S. Litigation	2000	$200M settlement
Bovine Growth Hormone	Monstanto	U.S. Litigation	2006	$200M settlement
	(Confidential)		2001	Multiple increase in
Dynamic Skin Cooling		Lit./Arb./Med.		royalty rate
	Dendron/Ev3/	Foreign &	2002 –Germany	Litigation wins > continuing
	(Confidential)	Domestic	2003 – Holland, U.K	high profit pricing/high royalty
Intracranial Aneurysms		Litigation	(U.S. Continuing)	flows

美国西北大学知识产权转化概况



19000学生;

~$5亿研究经费;

~100项专利申请/年;

~专业化的技术转化中心
（例如，交通学科）

~$1.4亿/年专利转让收入

美国威斯康星大学知识产权转化概况

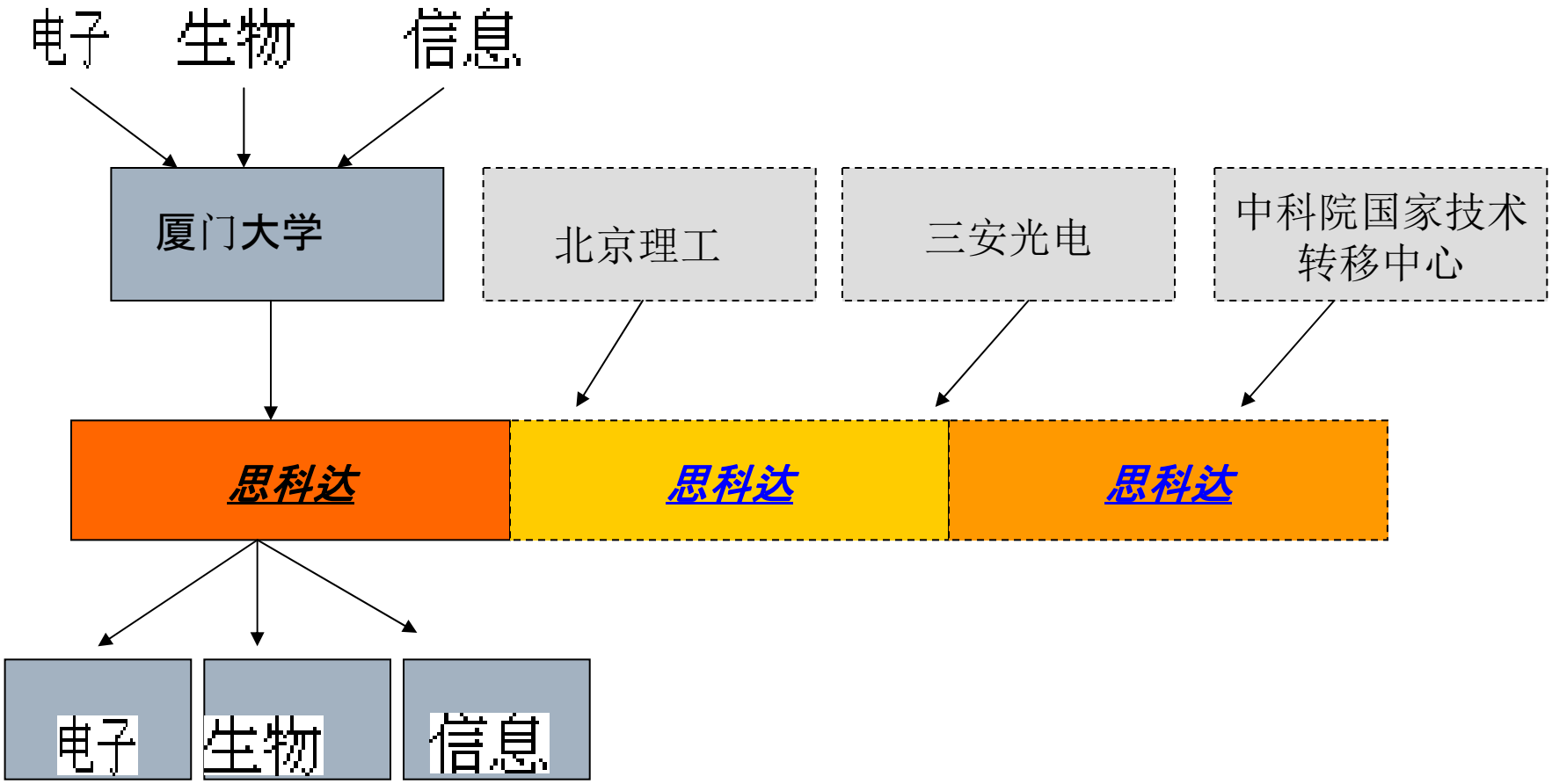
40000学生;

~$8亿研究经费;

~300项专利申请/年;

~$1亿/年专利转让收入

思科达模式



与其他机构的对比

	知识产权归属	投资阶段	收益比例	投资重点	收益方式
大学科技处	大学	早期	50%	投人/项目	许可转让金
天使	公司企业	早期	1%~90%	投人	退出股份
风投	公司企业	中期	>80%	投人/项目	退出股份
专利地痞	专利地痞/下属子公司	中期	85%	投项目	诉讼勒索
思科达	大学/公司企业（不买断专利权）	全程	<50%	投项目	许可提成

企业专利许可/专利池构建

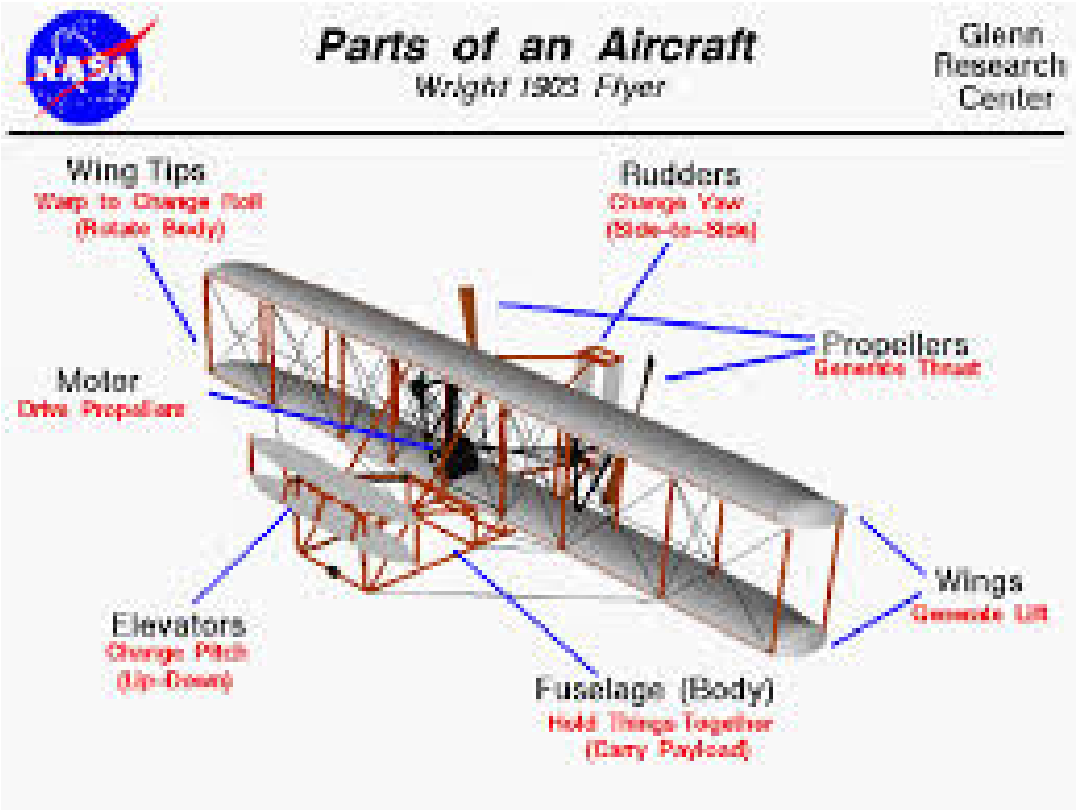
- UDC有机半导体LED专利许可项目
  --200 项专利；数十家公司许可；权力要求拓宽
- RPX 模式
  --3亿美元投资；~3000项专利；~100会员
- 高智模式
  --100亿美元投资；~40000项专利；~1000家壳子公司
- 飞利浦半导体照明专利许可项目
  --2000项专利；~200家公司许可
- IBM/FACEBOOK/YAHOO专利许可及纠纷
- 谷歌并购摩托罗拉 （17000项专利；~11亿美元）
- KODAK专利许可项目 （面临破产；10%专利拍卖）
- ***企业并购及上市前的专利估价***

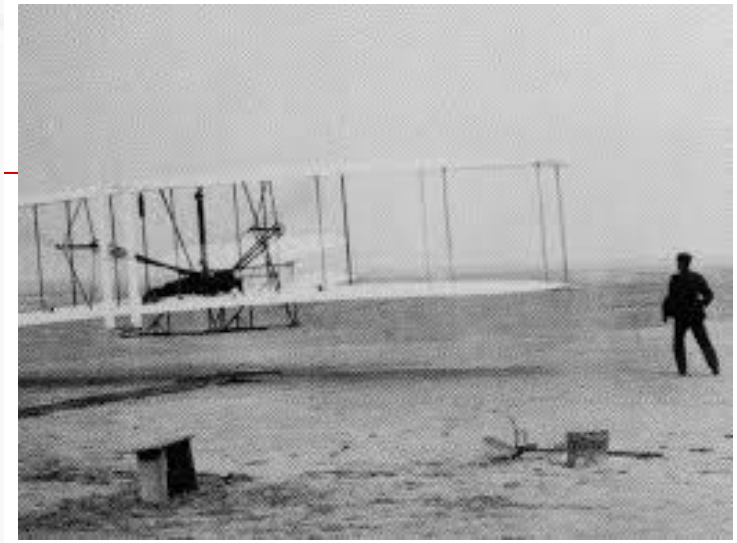
企业并购及上市前的估价：责任（Liability）vs. 契机(Synergy)

- 不动产调查
- 人事（HR）调查（潜在纠纷:最低工资，保险，知识产权奖励制度，合同，不竞争协议）
- IT（软硬件)调查
- 营销状况调查
- 合同法务（责任）调查（例如，与大学及研究所签署的科技合同；知识产权归属的潜在纠纷）
- <u>专利商标估价</u>：
  - 专利质量—权利要求的宽度，与同行的对比
    - 公司A （50项）vs 公司B （100项）专利
  - 专利数量—涵盖现有产品及发展方向
  - 产品侵权风险—相关专利分析；交叉许可可能性

一些建议

- 中国专利申请撰写阶段就注意质量—从对一项“产品”的描述提高为对“发明”的提炼
- 考虑增加一些“头脑风暴”式的概念型专利
- 减少价值或授权几率不高（例如，权力要求只描述组件的简单组合，没有引述组件间的关系及功能）的申请（考虑合并，将来有必要时再分案；或只申请实用新型）
- 企业与大学（南京，清华）的合作，提供仪器及少量经费，换取专利权的许可（避免就相关专利将来被诉）；或购买一些范围宽的专利，建立专利池（将来可以反诉它方）



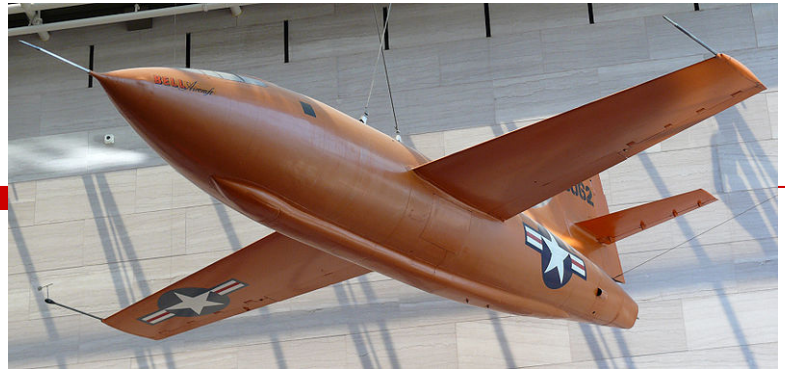


一种动力飞行器，包括：

一个升降舵设置在机头，两层机翼设置在机中，一个供飞行员趴着的地方，一台发动机，两个螺旋桨，一个尾舵。

<u>对产品的描述</u> ***（通常发明人或没有经验的专利代理人会写成这个样子***

前面的权利要求会错过下面的实施例--中国专利申请的现状



大公司的专利布局办法

- 谷歌
- 摩托罗拉
- 三星

（猴子朝墙上甩泥巴，企图写出莎士比亚）

小公司不能像大公司那样申请上千项专利，所以应该提高对发明的提炼

问题：

使这个飞行器飞起来的最关键的是什么？ ***（对发明的提炼）***

回答: 机翼上表面凸弧度（流线型）在气流经过时（动力推动飞行器前行时）的压力差产生升力。

其它问题：

1。多个升降舵或不用升降舵可能吗？回答: 有可能。
2。升降舵一定要设置在机头吗？回答: 不一定。
3。机翼一定要两层吗？回答: 不一定。
4。机翼一定要设在机身中部吗？回答: 不一定。
5。飞行员一定需要吗？回答: 不一定。
6。飞行员一定需要趴着吗？回答: 不一定。
7。发动机一定要有吗？回答: 对本发明来说，是(以区分于风筝，滑翔机）。
8。发动机一定只有一台吗？回答: 不一定。
9。螺旋桨一定要有吗？回答:不一定（需要很多远见才能想到喷气式）。
10。螺旋桨一定要两个吗？回答: 不一定。
11。尾舵一定要有吗？回答:不一定。
12。尾舵一定只有一个吗？回答: 不一定。

一个可以涵盖诸多实施例的权利要求：

权力要求：

1。一种动力飞行器，包括：

一升力体，其包括第一表面和第二表面；

一动力装置提供所述升力体相对于空气的运动；

其中所述第一表面和第二表面在所述升力体相对于空气运动时产生压力差而为所述动力飞行器提供升力。

2。如权利要求1所述的动力飞行器，其中第一表面为流线型。

3。如权利要求2所述的动力飞行器，其中所述的动力装置为所述的动力飞行器提供朝一特定方向运动的动力。

4。如权利要求3所述的动力飞行器，其中所述动力装置包括至少一台发动机及至少一个螺旋桨。

。。。

X1。如权利要求X所述的动力飞行器，还包括：

一个升降舵设置在机头，两层机翼设置在机中，一个供飞行员趴着的地方，一台发动机，两个螺旋桨，一个尾舵。

（对产品的描述）。

Talks between **Hawker Beechcraft** and **Superior Aviation Beijing Co**. have ended without agreement and the company has now announced plans to **emerge** from **Chapter 11** protection as the standalone company, Beechcraft Corporation. A letter to customers signed by Hawker Beechcraft chairman Bill Boisture and executive vice president Shawn Vick said the company's main goal is to ensure the company completes reorganization "in a strong operational and financial position." That may leave it without Hawker product lines "or a closure of the entire jet business," as a result of strategic or financial considerations. The company says it will focus on other holdings, including piston lines and refurbishments, which are seen to "have high growth potential."

"In consultation with its key creditor constituents," the letter says, the company is "evaluating its strategic alternatives for Hawker product lines." Specifically, that could include sale of some or all associated product lines. If no suitable bids are received, the jet lines could be shuttered altogether. The company says it will focus instead on those areas it has identified as having high growth potential. That includes turboprop, piston, special mission and trainer/attack aircraft as well as parts, maintenance, repairs and refurbs. While the company's discussions with Superior are over, it still retains a **$50 million deposit** from the company, which it says is "**now fully non-refundable**" and the property of Beechcraft. The company says it has sufficient liquidity to complete its restructuring and has announced that it will develop and file a Joint Plan of Reorganization which will be the subject of a hearing on **Nov. 15, 2012.**

因产品公开造成专利无效的例子

- 2008年修改的专利法第二十二条第五款将现有技术定义为:申请日以前在国内外为公众所知的技术。相对于2000年修改的专利法以及专利法实施细则，该定义规定一项技术无论以何种方式公开，只要使其内容在申请日之前在国内外为公众所知就足以构成现有技术，扩大了现有技术的范围，无需再考虑现有技术的地域界限。因此，对于在先销售导致有关技术方案被使用公开成为现有技术的情况，当事人只需证明涉案专利申请日之前产品的技术方案因销售而成为现有技术即可。
- 2009年7月6日，国家知识产权局专利复审委员会作出第13596号无效宣告请求审查决定。该决定涉及名称为“活络油”的第03119192.4号发明专利申请。
- 针对该专利，请求人于2008年8月5日向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，认为本专利权利要求1-6不符合专利法第二十二条第二、三款、第二十六条第三、四款的规定，权利要求2-6不符合专利法第二十二条第四款的规定。其中，请求人以已公开销售的狮马龙活络油的配方信息作为现有技术来主张权利要求1-6不符合专利法第二十二条第三款的规定，请求人提交了如下文件作为证据:

预防国有资产流失

- 中国专利-->公开发表 - 美国专利 = 100%美国市场流失
- 大学保持专利权，仅在美国市场有选择地许可公司使用
- “许可”可以是非排他的许可
- 各级部门及各方合作伙伴共赢
- 中国各级政府部门资助申请外国专利

中国政府财政资助

国家知识产权局文件

国知发管字〔2012〕67号

关于印发《资助向国外申请专利专项资金申报细则（暂行）》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市知识产权局：

根据《财政部关于印发〈资助向国外申请专利专项资金管理办法〉的通知》（财建〔2012〕147号）的有关规定，为指导做好专项资金申报工作，规范申报行为，制定《资助向国外申请专利专项资金申报细则（暂行）》，现予印发，请遵照执行。

特此通知。

二〇一二年六月十四日

为做好资助向国外申请专利专项资金的申报工作，根据《资助向国外申请专利专项资金管理办法》（财建〔2012〕147号），制定本申报细则。

一、申报范围

（一）申报项目范围

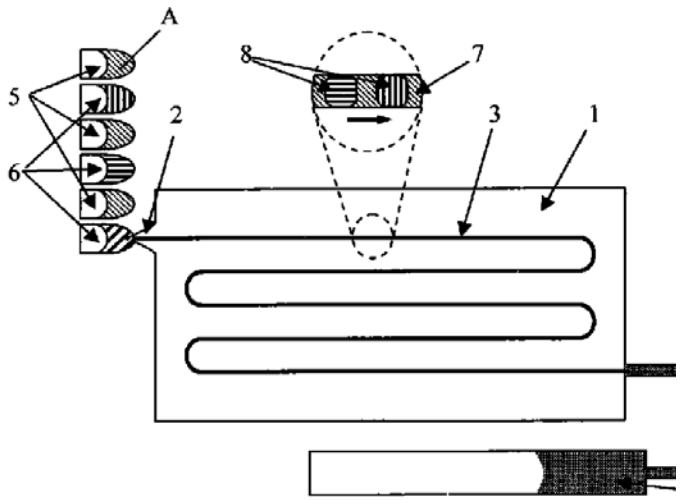
1. 申报项目应是通过专利合作条约（PCT）途径和巴黎公约途径提出，并委托国内专利代理机构办理的向国外专利申请。

向国外专利申请已在外国国家（地区）完成国家公布的，在申报专项资金时应处于正常审查程序中并具有新颖性、创造性和实用性等条件；已经正式获得授权的，在申报专项资金时应处于专利权维持状态并无权利纠纷等问题。

尚未在外国国家（地区）完成国家公布的向国外专利申请不得申报资助。注意：只是处于PCT国际阶段的不能申报

2. 专项资金重点支持符合国家知识产权战略需求导向，有助于提升自主创新能力，支撑我国高技术产业与战略性新兴产业发展的技术领域；并重点资助有助于构建专利池、获取核心专利技术、参与国际技术标准制定，保护类型与我国发明专利相同的向国外专利申请。

CN101864360 的改写



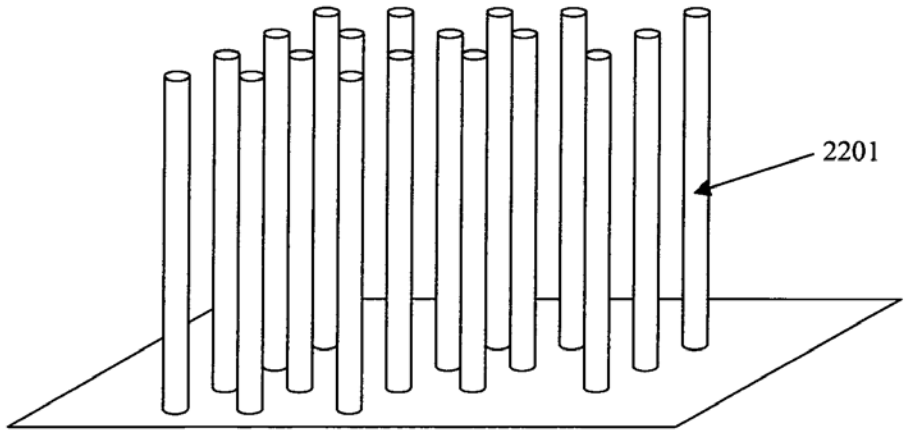


图 22

原权利要求 1

1. 一种用于生物芯片分析的微流控芯片探针阵列的制备方法，其特征在于包括以下步骤：

1）将溶液引入到微通道中；

2）将储有矿物油或其他不与水互溶的有机溶剂，以及探针溶液的储液池或小试管间隔排列作为供液，通过更换微通道入口的供液，在微通道内实现“矿物油或其他不与水互溶的有机溶剂－探针溶液－矿物油或其他不与水互溶的有机溶剂－探针溶液－矿物油或其他不与水互溶的有机溶剂－...”的液滴序列，其中矿物油或其他不与水互溶的有机溶剂作为载流，探针溶液作为在载流中流动的液滴；

3）在探针液滴序列流动到预定位置后，停止流动，液滴中的探针会自发或者在光、电、磁外界引发下通过反应或吸附而被固定到微通道内表面，固定反应完成后，排出矿物油和探针液滴，然后用缓冲液进行清洗以完成整个步骤。

改写的权利要求

1．一种微通道阵列，包括：

1）至少一根微通道；

2）多个探针分布在微通道的内壁上组成一维的探针阵列；

3）一维阵列上的探针被设计为会与样品进行反应。

3．如权利要求 2 所述的阵列，其特征在于所述至少二维的微通道阵列为三维微通道阵列，包括所述多根微通道垂直于一个基底。

102275932 A

权 利 要 求 书

处理

1. 一种用激光~~提纯~~多晶硅片的方法，其特征在于其具体工艺步骤为：

1）将多晶硅片~~清洗、烘干后，放置加热平台上~~进行预热；

2）用激光对预热后的多晶硅片进行~~辐照~~；

~~3）使激光对多晶硅片进行~~辐照扫描处理；（增加功能语言）

4）对多晶硅片进行退火处理；

5）刻蚀多晶硅片表层部分，得到~~目标产品~~。

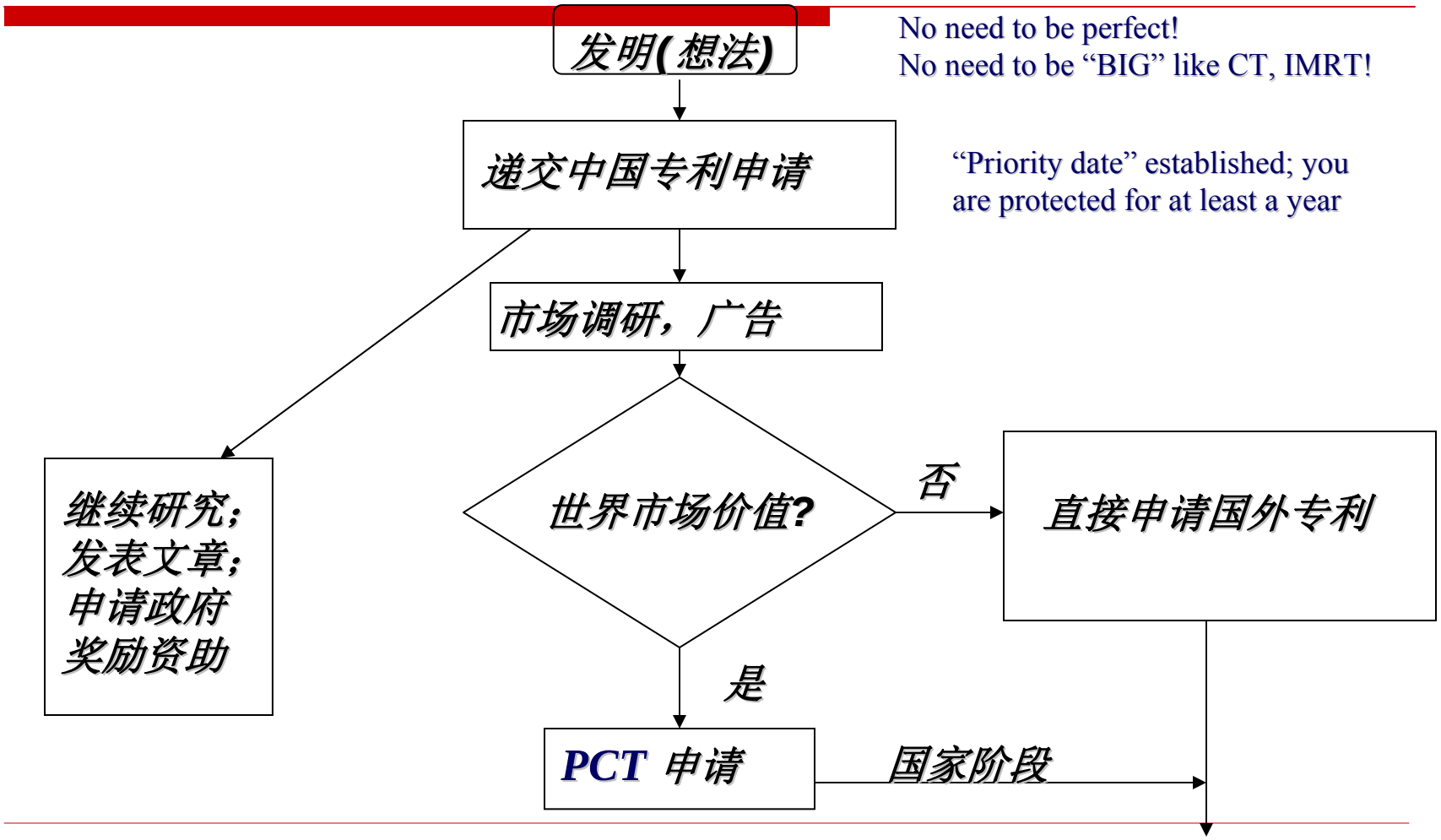
纯度提高的多晶硅片

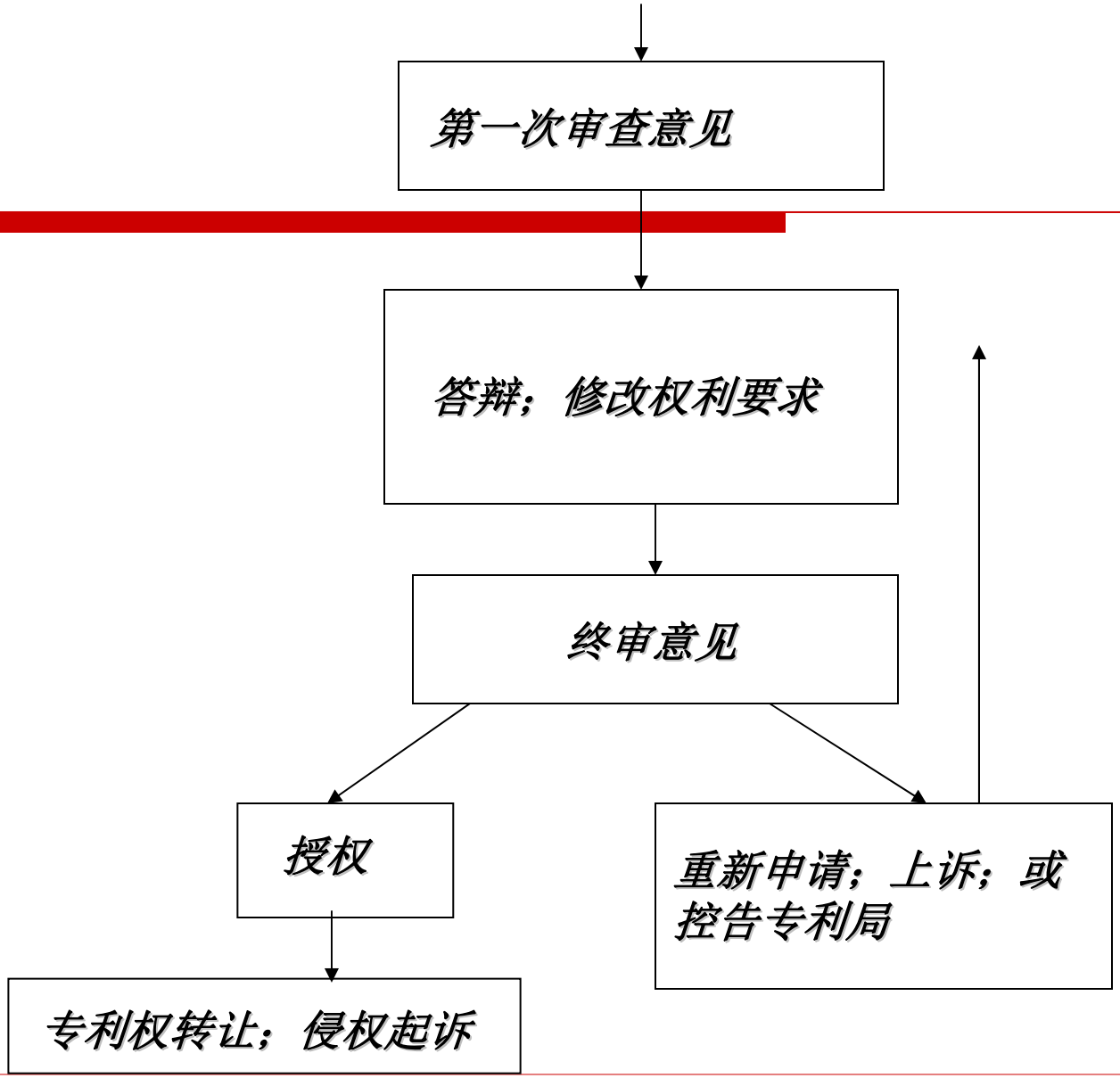
其它问题：能否采用非激光的聚焦热源？

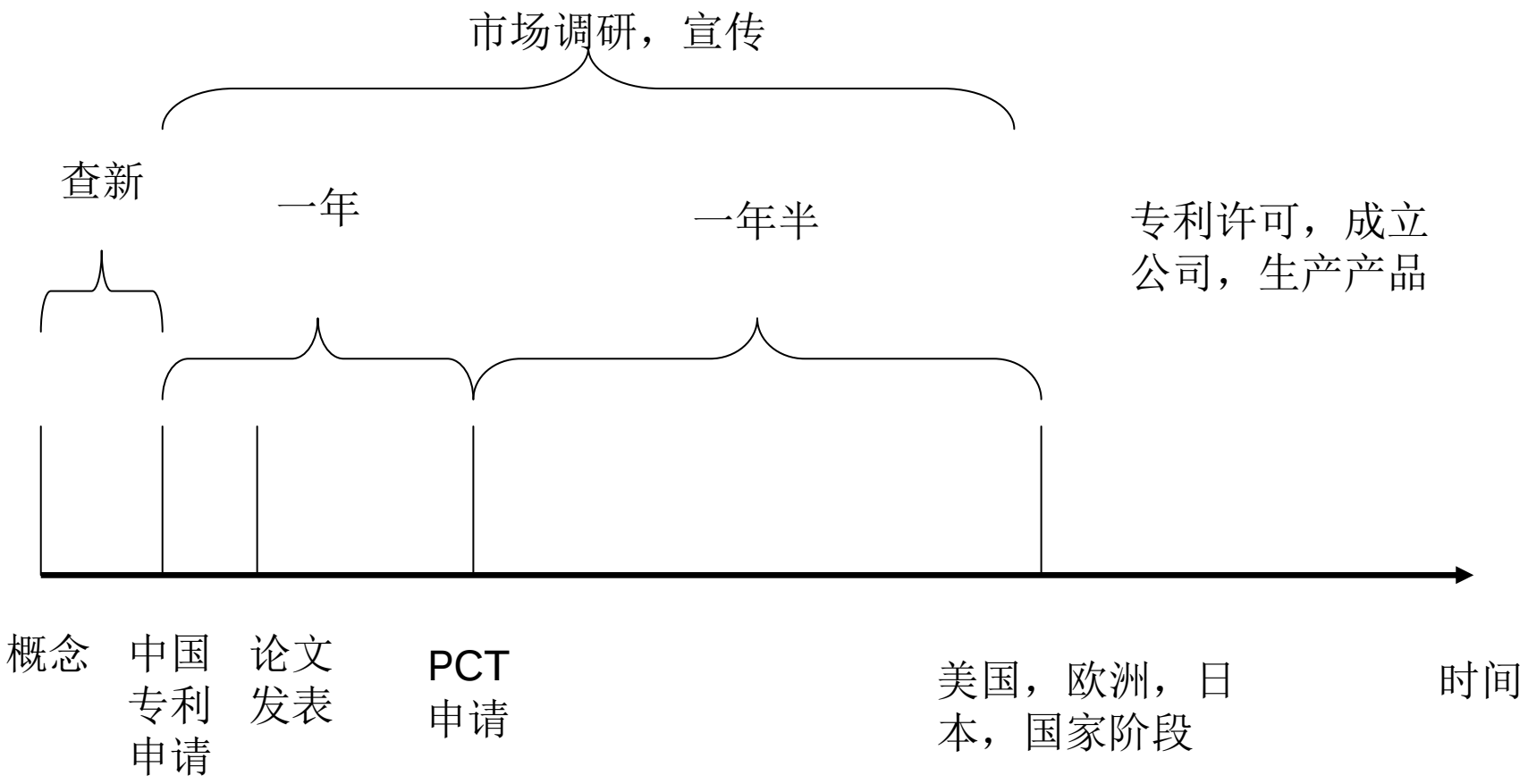
改写原则及技巧

- PCT申请可以由多个中国申请合并而来（节省PCT官费；将来在国家阶段可分案）
- 美国专利法较灵活，可以对美国申请进行较大的改动：
  - 权利要求拓宽 （减少具体结构；增加功能限定语言）
  - 增加系统权利要求（例如，发光系统，照明系统—维权时系统比元器件价值高很多）
  - 正文减少对“背景”的描述，实施例避免限定语言（例如，“本发明”，“关键”，等）
  - 词汇的替换（例如：“MEMS开关”→ “MEMS器件”；“远程登录计算机” → “远程登录仪器”）

申请专利并转让专利权的基本流程




第一次审查意见
答辩；修改权利要求
终审意见
授权
重新申请；上诉；或控告专利局
专利权转让；侵权起诉


市场调研，宣传
查新
一年
一年半
专利许可，成立公司，生产产品
概念
中国专利申请
论文发表
PCT申请
美国，欧洲，日本，国家阶段
时间

专利：时间和费用的考虑

- 中国发明专利：~2-3年；~¥10000
- 中国实用新型：《~1年； ~¥5000
- 中国外观专利：《~1年； ~¥3000
- 美国发明专利：~3-5年；~$10000-$60000
  - 专利加快审理：~1年；+$5000 官费+$10000 律师费
  - 专利复审： ~3年；~$100000
  - 专利诉讼： ~3年；~$2000000

案例：多项中国专利申请合并为一项PCT

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2011 年 12 月 8 日 (08.12.2011)

PCT

(10) 国际公布号
WO 2011/150675 A1

(51) 国际专利分类号:
C12Q 1/68 (2006.01) *G01N 33/48* (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2011/000918

(22) 国际申请日: 2011 年 5 月 31 日 (31.05.2011)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
201010193922.0 2010 年 6 月 1 日 (01.06.2010) CN
201010193890.4 2010 年 6 月 1 日 (01.06.2010) CN
201010193906.1 2010 年 6 月 1 日 (01.06.2010) CN

(71) 申请人 (对除美国外的所有指定国): **厦门大学 (XIAMEN UNIVERSITY)** [CN/CN]; 中国福建省厦门市思明南路 422 号陈宏, Fujian 361005 (CN)。

(72) 发明人; 及
南路 422 号厦门大学微机电中心, Fujian 361005 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE,

案例：多项中国专利申请合并为一项美国专利申请

BIOCHIP COMPRISING MULTIPLE MICROCHANNELS

CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] The present application is a continuation of PCT/CN2011/000918, filed on May 31, 2011, which claims priority to Chinese Patent Application No. 201010193906.1, entitled "A manufacturing method for a capillary channel probe array used in biochip analysis," No. 201010193922.0, entitled "A high throughput hybridizing method for a biochip," and No. 201010193890.4, entitled "A manufacturing method for a microfluidic channel array used for biochip analysis," all filed on June 1, 2010. The disclosures of the above applications are hereby incorporated by reference in their entirety.

WHAT IS CLAIMED IS:

案例：改写拓宽的美国权利要求

1. An array of microchannels, comprising:

at least one microchannel; and

a plurality of probes disposed in an inner wall of the microchannel forming a one-dimensional array,

wherein the one-dimensional array of probes are configured to react with a sample in the microchannel.

2. The array of Claim 1, wherein the array comprises a plurality of microchannels forming a two-dimensional array of probes.

3. The array of Claim 2, wherein the two-dimensional probes array form a three-dimensional array of probes, and wherein the multiple microchannels are perpendicular to a same surface.

4. The array of Claim 3, wherein the sample comprises a sequence of droplets configured to react respectively with the plurality of probes.

实例：发明人声明及委托书

Docket No. 24364.0001

DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

As a below named inventor, I HEREBY DECLARE:

THAT my residence, post office address, and citizenship are as stated below next to my name;

THAT I believe I am an original, first, and joint inventor of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

BIOCHIP COMPRISING MULTIPLE MICROCHANNELS

(Docket No. 24364.0001)

the specification of which is attached hereto.

THAT I do not know and do not believe that the same invention were ever known or used by others in the United States of America, or was patented or described in any printed publication in any country, before we invented it;

实例：美国专利权属

ASSIGNMENT

FOR GOOD AND VALUABLE CONSIDERATION, the receipt, sufficiency and adequacy of which are hereby acknowledged, each undersigned inventor (hereinafter referred to as "ASSIGNOR"), do hereby:

SELL, ASSIGN AND TRANSFER to XIAMEN UNIVERSITY (the "Assignee"), having a place of business at No. 422 South Siming Rd, Siming District, Xiamen City, Fujian Province, 361005, China, the entire right, title and interest for the United States and all foreign countries in and to any and all improvements which are disclosed in the application for United States Letters Patent, which has been executed by the undersigned concurrently herewith and is entitled

" BIOCHIP COMPRISING MULTIPLE MICROCHANNELS"
(Docket No. 24364.0001)

which is a continuation of PCT/CN2011/000918 filed on May 31, 2011, which claims priority to Chinese Patent Application Nos. 201010193906.1, 201010193922.0, and 201010193890.4, all filed on June 1, 2010; such applications and all divisional, continuing, substitute, renewal, reissue and all other applications for patent which have been or shall be filed in the United States and all foreign countries on any of such improvements; all original and reissued patents which have been or shall be issued in the United States and all foreign countries on such improvements; and specifically including

实例：美国专利申请中的信息公开

PTO/SB/08a (07-09)
Approved for use through 07/31/2012. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449/PTO

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT

(Use as many sheets as necessary)

Sheet 1 of 2

Complete if Known	
Application Number	13553832
Filing Date	07-20-2012
First Named Inventor	Hong CHEN
Art Unit	
Examiner Name	
Attorney Docket Number	24364.0001

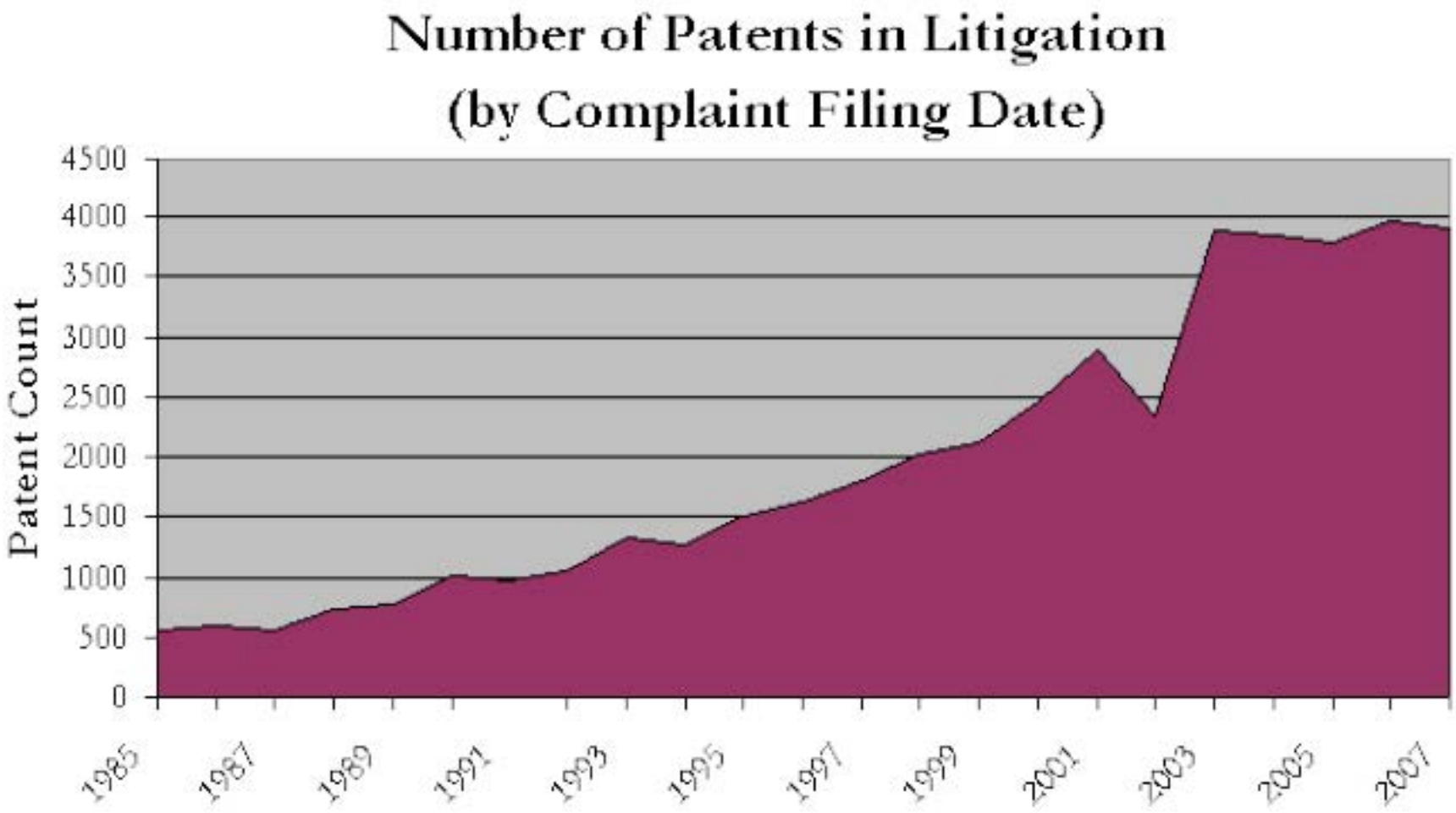
U. S. PATENT DOCUMENTS

Examiner Initials*	Cite No.[1]	Document Number Number-Kind Code[2] (if known)	Publication Date MM-DD-YYYY	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear
	1	US- 2001/0029017 A1	10-11-2001	Yasuda et al.	
	2	US- 2010/0051460 A1	03-04-2010	Kwon et al.	
		US-			

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

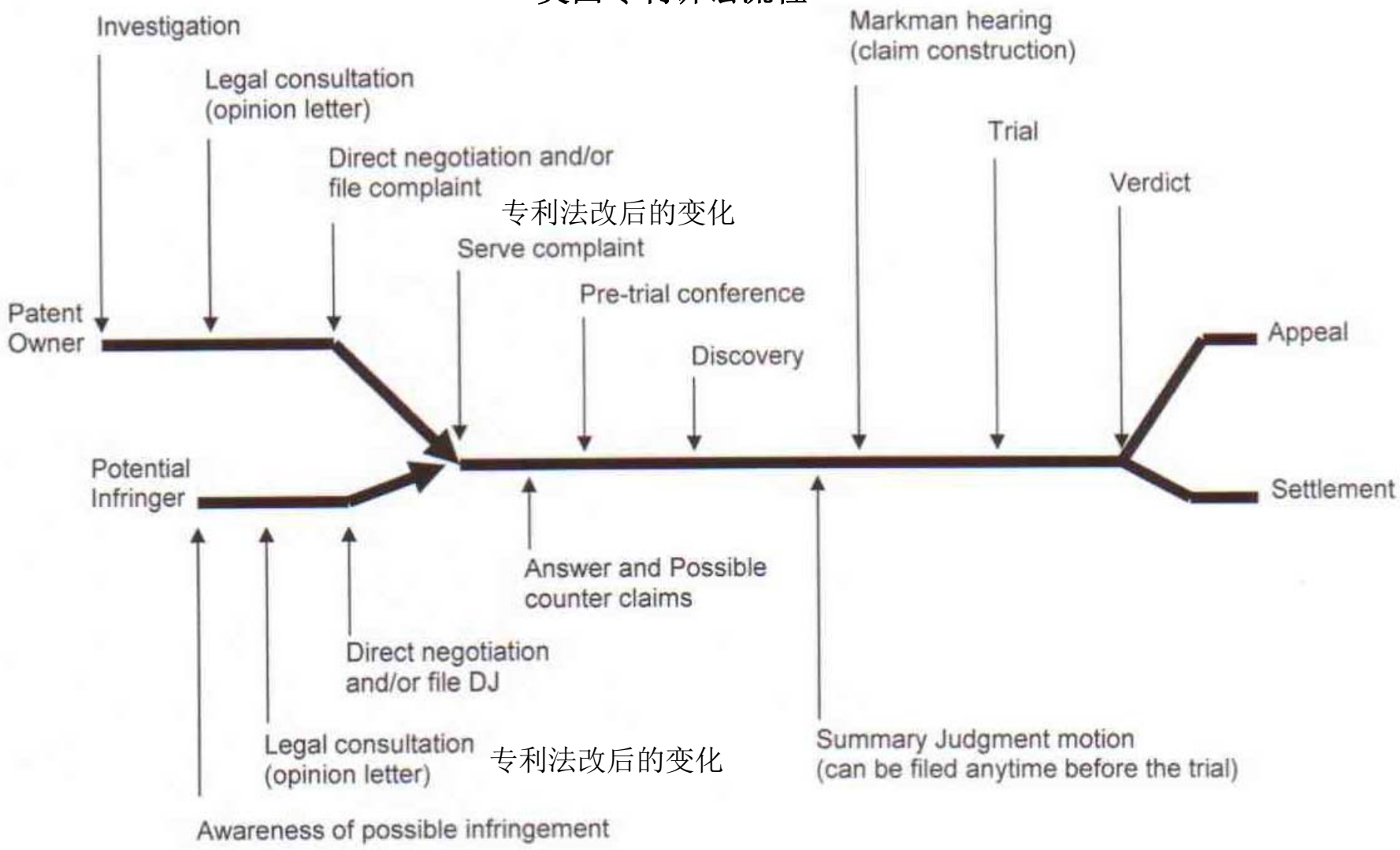
Examiner Initials*	Cite No.[1]	Foreign Patent Document Country Code[3]-Number[4]-Kind Code[5] (if known)	Publication Date MM-DD-YYYY	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages Or Relevant Figures Appear	T[6]
	3	WO 03/078045 A2	09-25-2003	PASZKOWSKI et al.		
	4	EP 0969083 A1	01-05-2000	SUYAMA		
	5	CN 101046448 A	10-03-2007	LU et al.		
	6	CN 1254845 A	05-31-2000	LU et al.		

企业在美国收到专利侵权诉讼如何应对？



THE US PATENT LITIGATION PROCESS

美国专利诉讼流程



IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF TEXAS
MARSHALL DIVISION

案例：联邦地区法院诉状

ILLUMINATION INNOVATION, LLC,	§	
	§	
Plaintiff,	§	
	§	
v.	§	Civil Action No. _____
	§	
	§	
ACE HARDWARE CORPORATION,	§	
AMAZON.COM, INC.,	§	
ANALOG TECHNOLOGIES, INC.,	§	
6766285 CANADA INC., DBA	§	
DIVVALI LIGHTING,	§	
DORCY INTERNATIONAL,	§	
LED DYNAMICS, INC.,	§	
LEDTRONICS, INC.,	§	JURY TRIAL DEMANDED
LOWE'S HOME CENTERS, INC.,	§	
NITE IZE, INC.,	§	
SEARS BRANDS, LLC,	§	
SEARS HOLDINGS MANAGEMENT	§	
CORPORATION, DBA SEARS,	§	
SEARS, ROEBUCK AND COMPANY,	§	
SUPER BRIGHT LEDS, INC., and	§	
TERRALUX, INC.,	§	
	§	
Defendants.	§	

COMPLAINT FOR PATENT INFRINGEMENT

Plaintiff Illumination Innovation, LLC, for its Complaint for Patent Infringement against

专利诉讼费用和时间的考虑

- **$1M-$25M at risk:**
  - Washington DC = $3,000,000*
  - Chicago = $1,600,000*
  - Texas = $2,500,000*
  - San Francisco = $2,000,000*

* **Potentially per patent**

Fast Forums

ED Texas = 14.5 months

ED Virginia = 9.6 months

WD Wisconsin = 8.5 months

SD Florida = 15.2 months

Maine = 14 months

Slower Forums

CD California = 23.9 months

ND California = 27.5 months

Delaware = 29 months

ITC：10个月　　德国：10个月；~50万美元

案例：美国科锐和台湾旭明专利战

訴訟名稱	Cree Inc. v. SemiLEDs Inc. et al	CREE, INC. v. SEMILEDS OPTOELECTRONICS CO., LTD.	SemiLEDs Corporation et. al. v. Cree Inc.
提告日期	2010年10月8日	2011 年 4 月 13 日	2011 年 8 月 15 日
原告	Cree Inc.	CREE, INC.	SemiLEDs Corporation SEMILEDS OPTOELECTRONICS CO., LTD
被告	SemiLEDs Inc. (旭明光電) Helios Crew Corp. (宇揚照明)	SEMILEDS OPTOELECTRONICS CO., LTD. (台灣，旭明光電)	CREE, INC.
案號	1:10-cv-00866-UNA	1:2011cv00292	1:11-cv-00714
訴訟法院	THE DISTRICT OF DELAWARE	North Carolina Middle District Court	THE DISTRICT OF DELAWARE
系爭專利	US7,737,459；US7,211,833；US7,611,915	US7737459；US7211833；US7611915；US6657236；US7795623；US7557380	USD566056；US7,615,789；US7,646,033；USD580888
系爭產品	MvpLED晶片；P2 LED	MvpLED晶片	LED晶片設計專利及白光LED

The specification does not define "ohmic contact" in relation to Ohm's law; it is defined according to its resistance. There is no dispute that a contact resistivity less than 10 e–03 ohm-

4. "Non–Ohmic Contact" 案例：马克曼听证（权力要求的诠释）

Cree's Proposed Construction:	A contact that provides high resistance to current passing from a metal material to the semiconductor material.
SemiLEDs Proposed Construction:	A contact that does not conduct current to the semiconductor region.
Construction of the Court:	A contact that provides high resistance to current passing from a metal material to the semiconductor material.

claims 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 of the #580 patent. The parties agree upon the construction of the term "photo absorbing

3. "Contact Metal"

Cree's Proposed Construction:	A metal that provides a contact so that current can pass from a metal material to a semiconductor material.
SemiLEDs Proposed Construction:	A metal contact layer that is distinct from the active region and provides an ohmic contact to the active region.
Construction of the Court:	A metal contact layer that provides an ohmic contact so that current can pass from a metal material to a semiconductor material.

案例：马克曼听证

that does not absorb light is unduly narrow and taken literally

5. "Substantially Congruent"

Cree's Proposed Construction:	Having substantially the same size or shape.
SemiLEDs Proposed Construction:	The same size or shape.
Construction of the Court:	Having substantially the same size and shape.

as something distinct from the "ohmic contact."[18] If the

ii. "Is Aligned with the Non–Transparent Feature"

Cree's Proposed Construction:	Is underneath the non-transparent feature.
SemiLEDs Proposed Construction:	The outer edges of the reduced conductivity area and the outer edges of the non-transparent features are congruent.
Construction of the Court:	Is generally aligned with the non-transparent feature.

億光 v 日亞化 更一審判決

案例：利用地利打官司

【裁判字號】 99,民專上更(一),1
【裁判日期】 990722
【裁判案由】 侵害專利權有關財產權爭議
【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

99 年度民專上更(一)字第 1 號

上　訴　人　　億光電子工業股份有限公司

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於臺灣板橋地方法院中華民國 96 年 10 月 16 日 95 年度重智字第 3 號第一審判決提起上訴，經最高法院發交更審，本院於 99 年 6 月 24 日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原判決關於命上訴人連帶給付新臺幣捌仟萬元本息部分，並該部分假執行之宣告，暨命上訴人連帶負擔訴訟費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請駁回。

第一審（除確定部分外）、第二審及發交前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。

United States Court of Appeals for the Federal Circuit

2009-1342

案例：联邦上诉法庭

ILIGHT TECHNOLOGIES, INC.,

Plaintiff-Appellee,

v.

FALLON LUMINOUS PRODUCTS CORPORATION,

Defendant-Appellant.

Timothy J. Vezeau, Katten Muchin Rosenman LLP, of Chicago, Illinois, argued for plaintiff-appellee. With him on the brief was James A. Gromada, of Washington, DC. Of counsel on the brief was Stephen H. Price, Stites & Harbison, PLLC, of Nashville, Tennessee.

Joseph S. Presta, Nixon & Vanderhye, P.C., of Arlington, Virginia, argued for defendant-appellant. With him on the brief was Gordon P. Klancnik. Of counsel on the brief were C. Mark Kittredge, Perkins Coie Brown & Bain P.A., of Phoenix, Arizona, Douglas L. Sawyer, Perkins Coie LLP, of Denver, Colorado; and Brandy R. McMillion, of Chicago, Illinois.

Appealed from: United States District Court for the Middle District of Tennessee

Judge William J. Haynes, Jr.

美国专利法2012年修改

1. First-to-file (file early, file often)
2. Prior Use Defense (keep good records)
3. Assignee filing (employment contract)
4. Post-grant opposition and public participation (competitive intelligence)
5. Patent Marking (put patent number with picture of your product/process online to maximize infringement damages, but make sure it is correct b/c you can also get sued for false marking)

专利国际合作协议书

合同编号： 946334.0001

甲 方: ***大学（以下简称甲方）

地址 ： _____

联系电话 ： _____电邮: _____

乙方:发明人：***（甲方的雇员；以下简称乙方）

丙方: 中方合作方_____

地址 ： _____

联系电话 ： _____电邮: _____

丁方: Syncoda Technologies（思科达；一家美国机构；以下简称丙方）

地址 ： _____

联系电话 ： 001-608-334-4315 电邮: info@syncoda.com

签约地点：_____

“***”项目专利国际合作协议书

为了实现甲、乙方专利商品化的目标，甲、乙、丙、丁四方经友好协商，就专利国际合作事宜，本着精诚合作、互惠互利的原则，订立专利合作协议书。

1. 甲、乙方于2012年*月提交了中国发明专利申请: ***，专利申请号：2012********。

2.甲、乙方已经决定不再基于上述中国发明专利申请自行出资提交国际专利申请。

3. 丙方同意以人力及其他资源合作方式，丁方同意以风险投资方式，共同协助甲、乙方就上述项目申请国际专利；甲、乙方授权丁方在国外进行对所述国际专利进行商业运营，不向甲、乙方收取费用。丁方的投资方式包括：支付国际专利申请的官费，专利的维护费用，专利律师和专利代理人的劳务，在国外进行商业运营及市场开发的费用。丙方的合作方式包括：对项目进行初期筛选，管理，文献检索等。

4. 丁方对所述国际专利进行商业运营的方式包括：专利许可及转让等。

5. 甲、乙、丙、丁四方同意对丁方在国外对所述国际专利进行商业运营的收益进行如下分配：甲、乙方共占百分之四十五，丙方占百分之十，丁方占百分之四十五；所述收益包括专利转让或许可费等。

6. 丁方与上述专利相关的与他方（买方）的协议合同需得到甲、乙方的授权和许可；丁方与任何他方（买方）签署与上述专利相关的合同，须将甲、乙、丙方作为该合同的共同签署人；该合同须规定所得的收益直接同时按上述第5条的比例分别转至合作各方的帐户，或合作各方同意的抵押帐

户；甲、乙方原则上同意在该合同合理（定义为合同真实，不违背甲、乙方的利益）的情况下给与丁方授权和许可并在该合同上签字。

7. 甲、乙、丙、丁四方同意协作申请中国政府财政专项资助基金对国外专利申请的资助，如申请成功，从到帐资助基金中先报销丁方的现金支出及人力付出；每报销一万元人民币，第5条中丁方的份额降低一个百分点（1%)，甲、乙方的份额相应增加零点八个百分点（0.8%)，丙方的份额相应增加零点二个百分点（0.2%)。

8. 甲、乙、丙方同意不绕过丁方自行与他方（买方）联系；即使上述收益源于甲、乙、丙首先联系到的他方（买方），仍须按本协议分配上述收益。

9. 丁方应在收到任何专利机构重要通知的一个月内向甲、乙、丙方报告，丁方以三个月为一个周期，在本合同签约后的第三个月开始，向甲、乙、丙方以电子邮件的形式报告专利申请的进展情况和商业运营情况，商业风险，其中包括费用的支出和其他的重大事项。

10. 丁方积极进行专利的商业运营；如专利授权五年内因丙方运营不力未能实现专利的转化，则甲乙方有权中断协议，丁方除上述第7条所述外不得索取任何费用；上述丁方运营不力以未向甲、乙方提供任何他方（买方）的合理专利许可意向为准。

11.如果丁方决定退出任何一个国家或地区的市场，应在任何可能导致专利失效的截止日期之前至少两个月通知甲、乙、丙方，并除上述第7条所述外不得索取任何费用。

13. 本合作协议书仅限于国外专利法限定的，基于上述公开的专利文献的收益，不涉及技术转移；如他方（买方）需要公开专利文献之外的技术支

持或咨询，所付的技术咨询费完全归甲、乙方所有；如咨询过程中需丁方方协助，另行协议解决。

14. 本合作协议书，由四方代表签字后确认；一式四份，四方各执一份。乙方的身份证复印件、丁方的营业执照（或相关证明）作为附件。

甲方：***大学

授权代表签字 _____ 日期: _____

（科技合同专用章）

乙方：

签字 _____ 日期: _____

签字 _____ 日期: _____

签字 _____ 日期: _____

丙方：

授权代表签字 _____ 日期: _____

丁方：Syncoda Technologies

授权代表签字 _____ 日期: _____

专利问答
Q&A

1. 在美国申请专利很难吗？

回答：在美国申请专利有繁琐的程序及文件格式。但是，在有经验的专利代理人的帮助下，根据我们的经验，80%以上的申请都可以拿到专利。事实上,在美国拿到专利比中国的发明专利更容易。更关键的问题在于拿到专利后在多大程度上能够转化为经济效益。

2. 在美国申请专利很贵吗？

回答：美国申请官方费用对小企业(<500 人)，个人，及非盈利机构(大学,研究院等)减半。按 2009 年的收费标准，临时申请仅需 110 美元申请费。正式申请也只要 462 美元。授权费 725 美元。第一次维持费第 4 年交，490 美元。真正贵的在于律师费。律师事务所准备一份申请通常收 5000-15000 美元的律师费。每次准备一份专利局应答意见及申请修改还要另收 2000-3000 美元的律师费。通常修改答复 3-6 次才能获得专利，或放弃申请。

3. 为什么律师费那么贵？

回答：主要因为行业协会的垄断和有意限制执业人数,如同医生和其它行业协会的垄断一样。另外,律师费的很大一部分要作为利润上交给管理阶层和合伙人,还要租豪华办公室,雇用秘书和服务人员。

4. 思科达用免费的方法帮我们申请,将来提成大概要占多少份额？

回答：依据我们估计付出的劳动量,市场价值和风险,10%-50%。我们付出的劳动不光包括专利申请,还包括专利的市场化,维权及法律诉讼。

5. 思科达的提成是不是占有知识产权或企业的股份？

回答：一般不是。我们仅对专利在美国市场的许可费盈利提成。发明人或国内法人仍拥有 100%的知识产权。

6. 如果我认为我的专利很重要,不愿意让出份额呢？

回答：我们也可以采用传统的办法，前期收费，不提成。在这种情况下，我们准备专利申请仅收 2000-3000 美元,准备一份专利局应答意见及申请修改仅需1000-2000 美元。

7. 为什么思科达可以做到比其它专利代理和专利律师收费低这么多？

回答：我们盈利的主要模式不在于前期收费。这种模式只是为了扩大我们的知名度,增加客户基础。不象传统律师事务所,我们不需要把一半的利润上交给管理阶层,不需要另租办公室,不需要雇用秘书和服务人员。另外，因为我们与发明人的利益一致，我们会鼓励发明人积极参与所有的申请与答辩环节。相比之下,传统的律师事务所不愿意发明人参与跟专利局的答辩过程,因为律师花时间越多,收费越多。

8. 专利代理人和专利律师有什么区别？

回答：专利代理人和专利律师都通过专利局考试获得执照，可以代表发明人向专利局提交申请并交涉。代理人通常有较强的科技背景，更适合于处理高科技项目。专利律师还有律师执照,通常在上完法学院后取得,可以代理法庭诉讼。思科达拥有代理人和律师。

9. 如果按提成的办法, 专利权规谁所有？

回答：发明人或国内法人可以保留知识产权, 我们的提成靠我们与发明人或国内法人之间的合同保护。或者, 如果发明人或国内法人希望简化手续, 或不希望自己涉及法律诉讼, 也可以把专利权转让给我们, 而通过和我们的合同保护自己的利益。

10. 发明人如何信任思科达不会绕开发明人？

回答：美国专利申请所有文件和专利权转让历史都在网上公开, 任何人都可以查询。美国专利法有严格规定, 专利申请中的任何不当行为都会导致专利权无法执行, 还会让我们丧失执照。因此, 应该相信我们会争取双赢, 而不会试图冒这么大的风险。

11. 是不是应该先签保密协议？

回答：我们和发明人之间的关系属于"律师和客户之间的特权关系", 自然已经受到我们执照所限定的对客户保密的保证, 因此没有必要花时间精力再另签保密协议。如有特殊需要我们也可以签保密协议。

12. 思科达进行中美之间的专利转让会不会泄露国家机密？

回答：专利本身只是一纸空文, 都是公开的内容。我们保护专利权只不过为发明人争取法律给予的权益, 因此一般不会涉及机密。对于特殊情况我们会具体分析,确定不会触犯中国法律。

13. 可不可以不申请中国专利而直接申请美国专利？

回答：根据 2009 年修改的中国专利法, 可以。但是, 我们建议先申请中国专利, 然后再申请美国专利或 PCT 专利。这是因为中国专利申请较便宜,而且在 1 年内优先权在其他国家也得到承认, 并且会在中国专利局自动受到是否属于国家机密的审核, 这样可以保证在中国的专利权。思科达的合作伙伴中有中国专利代理人, 可以帮助申请中国专利。

14. 如果单个专利很重要, 是不是值得单独设立一个公司？

回答：我们愿意作为合伙人在美国设立高科技公司, 甚至开发生产产品。

15. 对于通过传统律师事务所来做, 有什么建议？

回答：大律师事务所可以提供全面服务,更重视声誉和质量,失职保险高。缺点是收费高, 而且即使在同一个所内取决于合伙人质量也会参差不齐。小律师事务所收费只有大所的一半左右,较灵活,但质量难于保证,所以一定要找认识的。我们有在大小多个律师事务所的工作经历, 可以帮助推荐及质量监控。

16. 美国专利比中国专利水平高吗？

回答：总体来说科技含量较高。但就专利本身来讲, 美国多数专利审查员只是大学本科毕业, 训练几个星期就匆匆上岗, 工资低, 而且审阅调研一份机械电子类的新申请只有 6-8 小时。每年有 10%的专利审查员离职跳槽。根据我们处理多份中国和美国申请, 并与专利审查员接触的经验, 中国专利审查员更严格认真。因此, 如果有较好的专利代理人的帮助, 在美国拿到专利比在中国拿到发明专利更容易。

17. 美国有一些专利收购公司是怎么一回事？

回答：这类公司通常会低价大批收购专利申请(大约一份 1 万美元)，然后捆绑销售给大公司。发明人因为已经拿到所有回报，多数不愿意再参与。专利律师埋头处理出来的专利常常会离题。思科达可以帮助联系这类交易。

18. 美国有一些收集发明想法的公司是怎么一回事？

回答：这些公司通常会向发明人收数千美元，然后号称会为发明实现市场化。这类公司多数都没有专利代理资格，基本上都是骗子公司。美国商业质控协会(BBB)已多次提醒发明人避开此类公司。

19. 中国政府资助向国外申请专利是怎么一回事？

回答：从 2009 年起中央政府资助中小企业，科研，事业单位通过 PCT 申请国外专利，资助额为每个项目不超过 50 万元人民币。各级地方政府也有不同强度的资助。思科达可以帮助申请这类资助。

20. 思科达模式会不会造成国有资产流失？

回答：恰恰相反。如果申请了中国专利而不申请美国专利，美国公司可以利用中国专利文献生产或改造产品而不用向中国付费，这才是国有资产流失。由思科达帮助在美国申请专利，将迫使美国公司向中国付专利费，防止国有资产流失。

21. 综合大学的专利是否比工科大学的专利价值低？

回答：美国专利市场跟中国不同。中国仍偏重于制造业。美国有很多研究开发型企业，会用到基础学科方面的专利。另外，2009 年微软被判侵权一家小公司专利一案(赔偿 2.9 亿美元; 现有版本 Word 被禁止销售)再次证明，大公司的产品即使牵涉到很小的专利或者概念，也不得不支付高额的专利费。

22. 专利申请周期有多长？

回答：平均约 2-3 年。2009 年起可以付费加快，大约 1 年可能拿到专利。但是应该注意到，专利申请一旦提交上去，即可立即实施转让。

今日视点

中美专利体系之差异

——访美国思科达专利事务所专利代理人马方良

本报驻美国记者　**田学科**

世界知识产权组织于12月11日公布的报告显示，2011年中国专利申请数高达52.6万件，美国为50.3万件，中国首次超过美国成为世界专利申请最多的国家。作为科学研究和知识创新的重要产物，专利的多少标志着一个国家科技发达水准和创新环境的优劣。长期以来，美国的专利申请和审批数量一直雄踞世界第一，是世界科技的超级霸主。中国经济的崛起，特别是科技实力的增强，已经成为美国舆论热议的焦点。就如何看待中美两国的专利制度和专利申请问题，科技日报记者日前采访了美国思科达（SYNCODA）专利事务所创始人、资深专利代理人马方良博士。

中美专利制度的对比：存大同有小异

马博士说，从法规角度来讲，中国的专利法是在借鉴欧美等国专利法基础上制定完善的，所以在内容和程序规定上非常相似。近年来，中美两国专利界的主管官员、专利代理人和学者之间的交流非常紧密，如美国联邦上诉法庭法官及专利局局长等多次访问中国。

同时，中美专利管理制度也存在着一定的差异，主要表现在两个方面：一是专利形式不同；中国专利包括发明专利、外观设计和实用新型三类，而美国只有发明专利和外观设计两种。尽管两国的专利批准率差别不大，均在50%到60%，但中国对发明专利审批较严，实用新型所占审批的比例较大。二是对专利说明书和权利要求的写作有差别。美国是案例法，法律诉讼历史悠久，在执行过程中辩方可以引经据典，操作空间较大，表现在专利写作上，美国允许对权利要求作出大规模修改，权利要求的条款只要和说明书接近，专利局就可能接受。相比之下，中国及欧洲专利申请中规定权利要求应基本上从说明书中逐字逐句摘取，可以改动的余地小，因此需要在专利申请前，对专利说明书内容尽可能地考虑周详。

专利说明书是专利的生命线

作为天体物理和电子工程两个领域博士学位拥有者，采访中，马博士多次强调专利说明书和权利要求写作的重要性。“专利说明书对于专利审批和保护的重要性可以从以下例子中看出。”他说，“我公司于2011年及2012年分别参与了两项美国公司并购中国公司的项目，并购总额约10亿美元。我们的具体任务是对中国公司拥有的知识产权情况进行调查。”

“通过对公司所拥有的专利、商标和软件进行调查，特别是对发明专利的专利说明书进行研读，将其权利要求、保护范围等与行业内约10家竞争对手的专利进行对比发现：第一家中国公司约有50项中国发明专利，权利要求条款中的保护范围较宽，如果今后发生专利纠纷将居于非常有利地位。而第二家中国公司尽管有近100项中国发明专利，但专利说明书类似于产品介绍，权利要求又是基本照抄说明书，保护范围非常狭隘。如果发生专利纠纷，这些专利权利很容易被绕过。因此，我们向美国公司推荐购买第一家中国公司，而放弃对第二家公司的收购。”

他介绍说，通常情况下，美国的专利说明书长达二三十页，通过对发明精髓的“提炼”，把各种可能的变化都写下来，这样将来权利要求需要改动时回旋的余地比较大。

不仅要关注数量，更应重视质量

只重数量，忽视质量，会导致“专利泡沫”的产生。马博士认为，目前世界许多国家在专利领域均存在一定程度的泡沫，在有些领域，现行的专利制度甚至明显阻碍生产力的发展。如在电子机械领域里的专利泡沫成分很大，早已偏离了当初设立专利制度促进生产力发展的初衷。“目前来看，只有生物医药类专利情况较好，因为该领域专利门槛高，通过率低，且科研投入大。”

相比而言，美国和中国对专利的审批较严，专利通过率都不太高，但仍然有消除泡沫的必要，如在电子机械领域的专利水平都比较低。“这与专利审查制度有关。”他说，“美国多数专利审查员只是大学本科毕业，训练几个星期就匆匆上岗，工资较低，而且审阅调研一份机械电子类的新申请只有6到8个小时。每年有10%的专利审查员离职跳槽。中国也有类似情况。”

因此，马博士认为，要从根本上解决这个问题，世界相关国家的专利管理部门必须作出三方面努力，其一是迅速提高现有专利审查员素质；其二，大大减少职业专利审查员数量，将专利审查工作“外包”给大学教授和相关领域的研究人员；其三，应进一步降低专利审查的通过率。**（本报华盛顿12月29日电）**

上图　正在驾机飞行的马方良博士。

本报记者　**田学科**摄

思科达中美专利
Syncoda Technologies

申请专利及商标的费用价目表（2013年度；单位：美元）
（从提交到授权的必须项目为**黑体字**；其它为可能或选择的项目）

www.syncoda.com

info@syncoda.com

A. 简明版

I. 美国发明专利	官费	服务费	备注
101. 初始提交 （适用于通过PCT或巴黎公约进入美国，或第一次美国申请）	**1300†**	**2000***	†对个人，50人以下的小企业，及非盈利机构减半 *包括对英译稿的形式改写，准备申请文件，声明PCT或中国优先权，电子提交
102. 中译英	**无**	**150/千字**	中国或PCT专利申请的英译
103. 提交信息公开文件*	无	500	*如果中国或PCT专利申请已有审查意见，或申请人有相关文件，则按美国专利法要求必须提供给美国专利局
104. 对英译稿的实质改写	无	2000*	*包括重新撰写权利要求书及说明书（参见案例）
105. 加快审查	4800†	5000	通常一年内能够结案
106. 其它	-	-	过多的权利要求项及版面费用，延期费用；个案处理
201. 审查意见答复	**无**	**1000~3000/件***	*根据复杂程度，具体报价
202. 与审查员电话面谈	无	500~1000/次	
203. 重新审查请求	930†	1000~2000	通常与于终审意见后提交
301. 授权费	**1740†**	**1000***	*包括对案卷历史进行审阅，电子提交授权费及公开费
302. 公开费	**300**	无	
303. 专利维持费	**1,130†** **2,850†** **4,730†**	50/件/年*	*包括向客户汇报，提醒，电子提交维持费

举例：对于不复杂并较顺利（2 次审查意见答复）的申请，从申请到授权的官费为 USD 3370（对个人，小企业，大学及研究所为约 USD 1800），服务费约为 USD 6000。

II. 美国复杂案件*			*对于复杂案件，及新申请的完全撰写，诉讼等，根据客户的需求，参考专利职业人员的小时收费标准，按项目/阶段向客户提供估计。 *举例：通常新申请的完全撰写可以控制在USD 6000-10000 *举例：通常专利局意见答复可以控制在USD 2000-3000
专利职业人员	**资质**	**按小时收费标准**	
马方良	电子工程博士;8年专利代理资质	325	
李建弘	化学博士;9年专利代理资质；前美国专利审查员	375	
廉路兵	化学硕士，法学博士	400	
潘华璞	电子工程博士;4年半导体研发经验	250	

III. 美国商标	官费	服务费	对于不复杂并较顺利的申请，官费+服务费一般可以控制在USD 1500以下 *全程包括
401. 初始提交	325	~1000*	
402. 补正答复	无		
403. 公开	100		
402. 授权	100		

IV. 日本专利	官费	服务费	对于不复杂并较顺利的申请，官费+服务费一般可以控制在USD 14000以下
501. 初始提交	~180	~3000	
502. 审查请求	~1200	~500	
503. 补正答复	无	按小时	
504. 上诉	~600	按小时	
505. 专利维持费	~200/年	~300/年	

V. 台湾专利	官费	服务费	对于不复杂并较顺利的申请，官费+服务费一般可以控制在USD 3000以下
601. 初始提交	~400	~1000	
602. 审查请求	~200	~500	
603. 补正答复	无	按小时	
604. 专利维持费	~100/年	~100/年	

VI. 中国发明专利	官费	服务费	对于不复杂并较顺利的申请，官费+服务费一般可以控制在USD 2000以下
701. 初始提交	~150	~800	
702. 审查请求	~400	~200	
703. 补正答复	无	按小时	
704. 专利维持费	~150/年	~100/年	

VII. PCT专利申请（中国为受理局）	官费	服务费	对于不复杂并较顺利的申请，官费+服务费一般可以控制在USD 2000以下
801. 初始提交	~1500	~500	
802. 补正答复	无	按小时	

VIII. 欧盟专利	官费	服务费	对于不复杂并较顺利的申请，官费+服务费一般可以控制在USD 20000以下
901. 初始提交	~300	~2000	
902. 检索请求+审查请求	~4000	~1000	
903. 补正答复	无	按小时	
904. 授权+公开费	~1300	~1000	
905. 专利维持费	~600/年	~200/年	

B. 完全版（美国）

费用编码	相应法规	内容	官费/小企业	服务费
1011/2011	**1.16(a)(1)**	**发明专利基本提交费**	**380/190**	2000
4011[‡]	1.16(a)(1)	发明专利基本提交费-小企业电子提交	95	
1201/2201	1.16(h)	超过 3 项的独立权利要求	250/125	
1202/2202	1.16(i)	超过 20 项的权利要求	60/30	
1203/2203	1.16(j)	多重从属权利要求	450/225	
1051/2051	1.16(f)	延期	130/65	500
1081/2081	1.16(s)	发明专利超过 100 页的每 50 页正文	310/155	
1012/2012	1.16(b)(1)	外观专利基本提交费	250/125	1000
1013/2013	1.16(c)(1)	植物专利基本提交费	250/125	
1005/2005	1.16(d)	临时专利申请费	250/125	500
1052/2052	1.16(g)	临时专利申请延期费	50/25	200
1053	1.17(i)	非英文正文	130	
1090/2090	1.16(t)	非电子提交附加费	400/200	
1111/2111	**1.16(k)**	**发明专利检索费**	**620/310**	
1112/2112	1.16(l)	外观专利检索费	120/60	
1113/2113	1.16(m)	植物专利检索费	380/190	
1114/2114	1.16(n)	重新授权检索费	620/310	
1311/2311	**1.16(o)**	**发明专利审查费**	**250/125**	
1312/2312	1.16(p)	外观专利审查费	160/80	
1313/2313	1.16(q)	植物专利审查费	200/100	
1314/2314	1.16(r)	重新授权审查费	750/375	
1501/2501	**1.18(a)**	**发明专利授权费**	**1,740/870**	**1,000**
1502/2502	1.18(b)	外观专利授权费	990/495	
1503/2503	1.18(c)	植物专利授权费	1,370/685	
1511/2511	1.18(a)	重新授权费（Reissue）	1,740/870	
1504	**1.18(d)**	**公开费**	**300**	
1551/2551	1.20(e)	维持费（第 3.5 年）	1,130/565	500
1552/2552	1.20(f)	维持费（第 7.5 年）	2,850/1425	500
1553/2553	1.20(g)	维持费（第 11.5 年）	4,730/2365	500
1554/2554	1.20(h)	维持费延期 6 个月附加费（第 3.5 年）	150/75	250
1555/2555	1.20(h)	维持费延期 6 个月附加费（第 7.5 年）	150/75	250
1556/2556	1.20(h)	维持费延期 6 个月附加费（第 11.5 年）	150/75	250
1817/2817	1.17(c)	加速请求	4,800/2,400	5000
1801/2801	1.17(e)	重新审查请求（RCE）	930/465	1000-2000
1806	1.17(p)	信息公开	180	500
1818	1.17(p)	第三方提交文件	180	500
1814/2814	1.20(d)	法律声明	160/80	200
1811	1.20(a)	授权后的修改证明	100	500
1816	1.20(b)	修改发明人	130	500

1812	1.20(c)(1)	复审请求	17,750	10,000-50,000
1821/2821	1.20(c)(3)	复审超过 3 项并超过原数量的独立权利要求	250/125	
1822/2822	1.20(c)(4)	复审超过 20 项并超过原来数量的权利要求	60/30	
1814/2814	1.20(d)	法律声明	160/80	
1826	1.20(k)(1)	附加审查请求	5,140	5,000
1827	1.20(k)(2)	因附加审查请求而导致的复审	16,120	10,000-50,000
1251/2251	1.17(a)(1)	答复审查意见延期一个月	150/75	
1252/2252	1.17(a)(2)	答复审查意见延期二个月	560/280	
1253/2253	1.17(a)(3)	答复审查意见延期三个月	1,270/635	
1254/2254	1.17(a)(4)	答复审查意见延期四个月	1,980/990	
1255/2255	1.17(a)(5)	答复审查意见延期五个月	2,690/1345	
1401/2401	41.20(b)(1)	上诉通知	620/310	500
1402/2402	41.20(b)(2)	上诉文件	620/310	3,000-10,000
1403/2403	41.20(b)(3)	口头申诉	1,240/620	2,000
商标				
7001	**2.6(a)(1)(ii)**	**商标注册，每类，电子提交**	**325**	**~1,000**
6002/7002	2.6(a)(2)	关于使用的补正书	100	
6003/7003	2.6(a)(3)	关于使用的声明	100	
6004/7004	2.6(a)(4)	关于使用的声明延期 6 个月	150	
6005/7005	2.6(a)(15)	申诉	100	
6006/7006	2.6(a)(19)	分案申请	100	
6210/7210	2.6(a)(7)	公开费	100	
6211/7211	2.6(a)(8)	授权费	100	
6212/7212	2.6(a)(9)	授权更正	100	
6401/7401	2.6(a)(16)	请求无效	300	~1000
6402/7402	2.6(a)(17)	反对意见	300	~1000
6403/7403	2.6(a)(18)	上诉	100	~1000

思科达中美专利

Syncoda Technologies

博士团队，理解发明思维
智力投资，承担风险责任
国际经验，新兴企业活力

简介

团队成员在经历了多年国际大型律师事务所、美国及中国专利局审查员的工作经验后，以崭新的模式创立了思科达，致力于为客户提供美国和中国的知识产权服务，摈除了美国传统律所按小时收费的模式，与客户利益高度一致。团队包括美国和中国专利代理人及律师，并多有博士学位及科研经验，能够与发明人找到共同语言，以雄厚的技术实力有别于传统律所。 根据客户的需求直接以中文或英文交流，避免不必要的文件转手翻译，提高效率和质量，降低费用。

服务项目

* 专利项目投资、许可、及技术中介

思科达以智力投资的方式，筛选知识产权清晰并在美国有前景的项目，免费在美国申请专利并协助进行专利许可或转让，在成功后与专利权人共享利润。目前已为各大学和科学院评估了上百份项目，将意见及建议义务反馈给发明人，并对筛选出来的厦门大学、北京理工大学的数个项目进行投资申请了国际专利。

* 美国专利申请、电子提交、答复等

临时申请官费：**$250**（对个人，小企业，大学及研究所减半，为**$125** ）；代理费：**$100-500**

正式申请官费：从申请到授权**$3370**（对个人，小企业，大学及研究所减半，约为**$1800**）；代理费：约为**$6000**†（†对于电子机械类中等复杂程度并较顺利的申请 ，例如包括对英译稿的形式改写，重新撰写权利要求书，准备申请文件，声明PCT或中国优先权，电子提交，提交信息公开文件，审查意见答复2次等）。周期：约3-5年。

加快审查请求：通常1年结案。以上官费及代理费各加约**$5000**。

* 中国专利申请撰写、电子提交、答复等

发明专利官费：约￥4000；代理费：约￥6000；周期：约2年。

实用新型专利官费：约￥1000；代理费：约￥3000；周期：约1年。

外观设计专利官费：约￥1000；代理费：约￥2000；周期：约1年。

* ＰＣＴ专利申请（从中国局提交）

官费：约￥10000；代理费：约￥3000；周期：约6个月。

* 中英文翻译

中译英：**$150**/千字 ；英译中：**$100**/千字 。

* 专利布局、管理、估价、文献检索、市场分析

协助企业进行专利布局、专利池构建、知识产权管理，产品推出前的专利分析，专利无效、不侵权意见等；为大学及研究所进行国际专利转让及建立与企业的桥梁。

*注：以上费用仅作参考；具体实施时先跟据专业领域为客户义务评估项目，然后协议解决服务内容及费用；实际费用保证不超过协议规定。

思科达中美专利 （美国：华盛顿特区、北卡、德州）
（中国：北京、上海、苏州、大连）

Syncoda Technologies

[电话] 001-608-334-4315（美国）；159-208-95052（中国）
[电邮] info@syncoda.com；fma@faming.us
[网址] www.syncoda. com；www.faming.us

马方良博士（Dr. Finn Feng MA）

德克萨斯大学(奥斯汀)电子工程及天体物理博士；持有美国专利局代理执照。技术领域涵盖微电子、半导体、信号处理、无线通讯、光电、机械、生物医学工程、石油工程、纳米技术、绿色能源等。德克萨斯大学微电子研究中心博士后,德克萨斯医学中心贝勒医学院放射肿瘤科博士后/医学物理学家。发表论文50多篇,包括以第一作者在<科学>、<物理评论快报>、<应用物理快报>、及<IEEE期刊>的十篇论文,还拥有作为个人发明家的多个专利。于2005年从学术领域转入知识产权行业,撰写处理专利文件近千件,包括新申请,专利局审查意见答复书,专利无效/不侵权意见,自由操作意见等。领导了多项美国公司并购中国公司的知识产权调查项目。

李建弘博士（Dr. Matthew LEE）

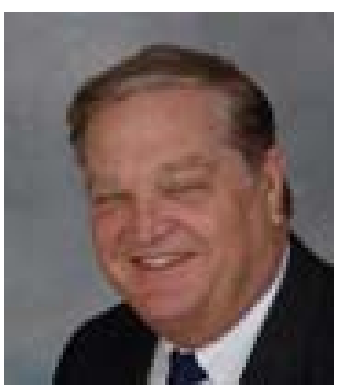
德拉华大学化学及生化系博士；德克萨斯大学(奥斯汀)商学院技术转移专业硕士。持有美国专利局代理执照。技术领域涵盖生物科技、化工化学、合成药物、中药成分、软件、再生能源、商业模式、油井开采、造形设计等。论文研究课题主修分子动力模拟及理论生物，在国际专业期刊上发表过十多篇论文，并有两项医疗系统方面专利发明。曾任职於美国专利局担任生物资讯小组专利审查员。后转工业界,在美国著名律师事务所担任专利代理人多年,服务客户对象包括富豪五百的上市公司,新创业高科技公司,重点研究大学,以及个人发明家。对于专利项目的投资、开发、资产化尤具热忱。

廉路兵律师（Mr. Larry Lian）

天普(TEMPLE)大学JD，南开大学硕士。持有华盛顿，马里兰律师执照及美国专利局代理执照。曾在三家著名上市生物制药公司(Teva Pharmaceutical，Myriad Genetics 和 Jazz Pharmaceutical)从事药物开发研究和为新药审批分析并递交药检局(FDA)临床试验结果。研究论文发表于癌症研究 Cancer Research)、生物化学 (Journal of Biological Chemistry)、基因组学(Genomics)、癌基因(Oncogene)、蛋白质组学(Proteomics)等期刊。曾为美国联邦中级法院 Franklin Van Antwerpen 法官和宾夕法尼亚州级法院 Paul Tressler 法官作助手,并在知名律师事务所就职。知识产权及药物审批方面经验包括撰写新专利申请，应辩专利局审查意见书，提供专利可行性意见，专利无效/不侵权意见，操作自由意见，专利尽职调查，撰写专利复审申请，以及药检局对仿制生物药的审批标准，和为准备仿制药的专利侵权豁免。

谢菁妮律师（Ms. Jennie Xie）

墨尔本大学法学博士，南弗罗里达大学公共管理硕士和上海外贸学院经济学士。持有纽约州和马里兰州律师执照。业务涉及商标申请,版权注册,指导中小企业、新创业实体及中国公司如何最大化提升商标权和版权价值及知名度，协助客户进行商标检控、执法及转让，就商标、版权、企业名称、互联网域名等侵权争议提供法律意见。还向客户提供商务方面的法律服务，如策划企业成立,建立非盈利组织，起草股东协议、合伙人协议等。谢律师在执业前曾供职于几家美国著名的知识产权律师事务所，帮助客户提交了1千多件专利，商标和版权新申请案。



丹. 道斯 律师（Mr. Daniel Dawes；Of Counsel）

加州大学（洛杉矶）物理学士及法学学位；俄勒冈大学物理硕士。持有加州律师执照及美国专利局代理执照。服务领域涵盖诉讼、版权、商标、商业秘密、技术转让合同、计算机。曾受聘于美国著名的贝尔实验室。之后转任美国公共卫生服务局担任生物医学工程师。撰写了包括英特尔8086和8087数字芯片的专利。在版权保护方面,曾任世界知名的卢卡斯电影有限公司副总裁和知识产权总顾问，期间对星球大战系列和印第安那琼斯系列电影的商品策略与版权保护作出重要贡献。之后为美国加州大学、加州理工学院等进行长期知识产权服务，包括微机电系统、纳米技术、激光生物医学成像和治疗及生物医学设备等方面的专利申请及技术转移。

潘华璞博士（Dr. Huapu PAN）

弗吉尼亚大学电子工程博士；北京大学物理学士；技术领域涵盖半导体器件及工艺、微机电、电路设计、信号处理、无线通讯、光通讯、光电子、纳米技术、电子医疗器械、生物传感器、绿色能源等。博士期间师从美国工程院院士、国际著名光电专家Joe Campbell，仅三年半就取得博士学位，获得中国政府颁发的国家优秀留学生奖学金。后进入IBM研发总部TJ Watson研究中心从事研究工作。至今共发表论文及会议摘要40多篇， 并多次为<IEEE期刊>及重大国际会议撰写特约论文。

高璐律师（Ms. Lu GAO）

富兰克林•皮尔斯法律中心法学硕士；中国政法大学法学硕士。持有美国纽约州律师执照。服务领域涵盖专利、商标、版权侵权，美国337调查，策划企业知识产权保护策略和战略；不正当竞争，企业名称和域名侵权的调查、仲裁和诉讼；起草和审核技术交易相关协议；设立高新技术企业；企业进行股权和资产并购中知识产权尽职调查；处理国有产权交易；针对企业的日常运营事项提供咨询服务；代理版权登记、商标申请，地理标志，驰名商标，商标争议、异议复审和行政诉讼。涉及海洋渔业、生物制药、信息技术、电信、互联网、电子产品、汽车、纺织品、保健品、食品、饮料、化装品、时装、箱包、包装等行业。曾任中国国家工商行政管理总局商标评审委员会资深行政法官。

赵文际工程师（Mr. Wenji ZHAO）

卡耐基梅隆大学计算机工程及应用数学硕士；清华大学应用数学及计算机工程双学士。技术领域涵盖大型路由器、交换机、网络计算机芯片、大规模集成电路、无线通讯、网络安全以及网络服务。长期从事尖端网络技术的研究和开发。任技术带头人，领导和组织下一代边缘汇聚路由器ASR9000的研究开发工作。在2005-2007，作为创始人之一,联合多位领域专家， 成功地与国内公司合作，共同承包大型定点无线通讯科研开发项目。在计算机工程方与软件技术方面有丰富的经验，对于网路通讯技术尤其专精。

曾梅律师(Ms. Mei ZENG)

西南政法大学法学学士，美国东南大学计算机科学硕士，美国美利坚大法学硕士。曾律师持有美国纽约州律师执照，熟悉中美两国法律，并具有中美两国法律实践经验。她曾在法院担任审判员从事民事和经济案件审判工作，并曾在国内一家律师事务所涉外法务部工作。曾律师还具有在美国一家公司从事计算机相关工作的经验。

李满玉博士（Dr. Manyu Li）

北京农业大学生理学博士。技术领域涵盖人类疾病防治的动物模型、动物疾病的防治、个性化治疗、药物遗传学、分子诊断学等。先后在德国哥廷根大学遗传学研究所、乔治亚医学院遗传医学与生物技术中心、北卡罗莱那大学医学院从事研究工作。有30余篇论文发表在<自然>、<自然-遗传学>、<临床研究杂志>等。

陈德博士 （Dr. De CHEN）

东卡罗莱纳大学生物医学物理博士，专业领域涉及激光物理、计算机工程等。专精于光学光谱、光学荧光显微成像技术以及光学图像处理技术在生物中的应用。在国际专业杂志上发表论文近二十篇。在超分辨率光学成像的开发与应用方面有丰富的经验。

联系我们：[电邮] info@syncoda. com
[网址] www.syncoda. com
[电话] 001-608-334-4315（美国）
159-208-95052（中国）