

美国知识产权保护策略

第五届中国知识产权峰会
2009年12月18日

威廉·罗兰(William Rowland)
刘芳 (Fang Liu)
美国BIR律师事务所

California :: Delaware :: Florida :: New Jersey :: New York :: Pennsylvania :: Virginia :: Washington, DC

加利福尼亚 :: 特拉华 :: 佛罗里达 :: 新泽西 :: 纽约 :: 宾夕法尼亚 :: 弗吉尼亚 :: 华盛顿特区

目录

- ▶ 知识产权的保护形式
- ▶ 软件行业中美国专利保护的新概念
- ▶ 美国专利申请的撰写

知识产权保护形式

- ▶ 专利
- ▶ 商业秘密
- ▶ 商标
- ▶ 版权
- ▶ 合同

3

专利

- ▶ 一种排除他人未经同意而使用的权利
- ▶ 优点：保护程度最高
- ▶ 缺点：难以获得、时效有限、成本高

4

商业秘密

- ▶ 秘密的、能够产生经济价值的信息
- ▶ 典型的商业秘密：技术信息、专业技能、客户清单、财务信息
- ▶ 优点：可能是永久性的
- ▶ 缺点：保护程度最低



5

商标

- ▶ 产品/服务的文字、符号或文字符号的结合
- ▶ 期限：永久使用（每十年一续）
- ▶ 优点：永久性的、成本低
- ▶ 缺点：保护有限



6

版权

- ▶ “原创作品” – 文学的、戏剧的、音乐的、艺术的和其它特定智力作品
- ▶ 期限
 - 最后一个作者过世后70年
 - (受雇创作) 创作之日起120年
- ▶ 优点：期限长、成本低
- ▶ 缺点：不能涵盖基本的想法、事实、独立作品

7

合同

- ▶ 多方之间
- ▶ 专利拥有权，保密，雇佣
- ▶ 优点：可以设计合同条款
- ▶ 缺点：不易协商

8

目录

- ▶ 知识产权保护的形式
- ▶ 软件行业中美国专利保护的新概念
- ▶ 撰写美国专利申请

9

实施知识产权计划

- ▶ 目标
- ▶ 自我保护
- ▶ 成本/效益分析
- ▶ 软件产品

10

目标

- ▶ 给竞争对手设置壁垒
- ▶ 密切关注竞争对手动态，维护知识产权
- ▶ 创造知识产权许可收入
- ▶ 交叉许可
- ▶ 在攻防两种情况下用作协商的工具
- ▶ 维持在行业中的技术地位

11

自我保护

- ▶ 在生产/出口前进行可自由使用（非侵权）研究
- ▶ 避免侵犯他人的专利权
 - 决定相关专利的有效性
 - 获得必要的许可
 - 设计替代物
 - 等待专利过期

12

成本/效益分析

- ▶ 定期审计
 - 投资/产生的收益
 - 终止维持费用的支付
 - 获得额外的知识产权保护

13

预防措施

- ▶ 在没有保密协议的情况下讨论机密信息
- ▶ 接受保密协议(NDA)或合作开发协议(JDA)中不利条款
- ▶ 在没有获得知识产权保护的情况下进行消费者测试/公开披露/出售发明
- ▶ 与供货商合作，使用不受协议约束的承包商
- ▶ 在没有第三方发明者合作的情况下申请专利保护

14

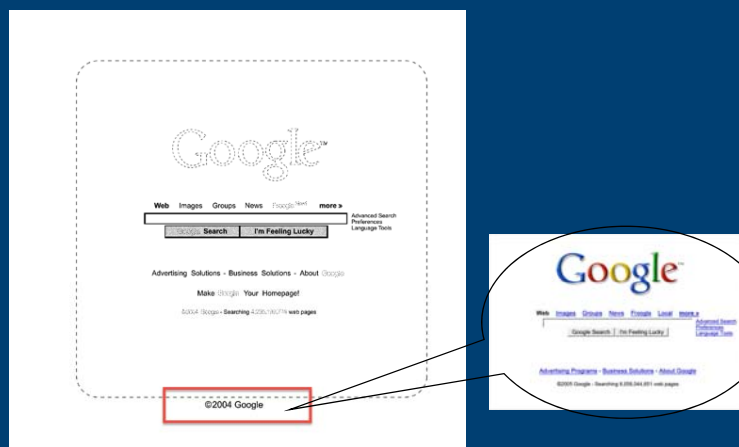
软件产品

- ▶ 跳出常规的思维模式
- ▶ 软件产品知识产权保护的重叠类型
 - 版权：文学、艺术和音乐作品
 - 商标：识别产品来源的文字或标志
 - 商业外观：区分产品的设计、形状、包装和/或结构
 - 外观设计专利：装饰性设计
 - 实用专利：功能性设计

15

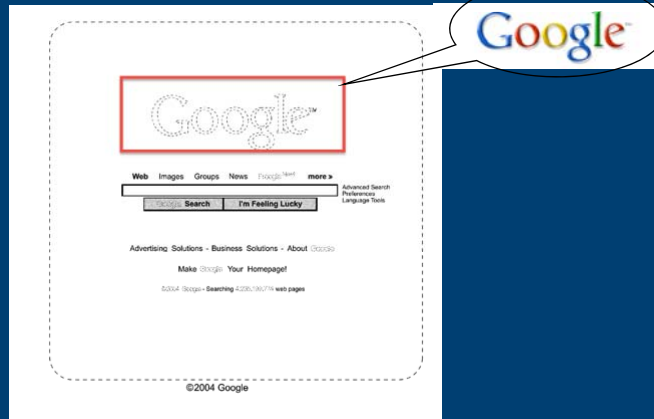
软件产品

▶ 版权



16

▶ 商标



17

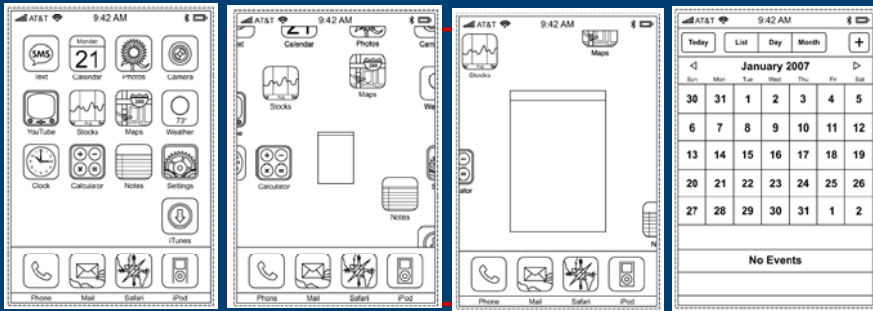
▶ 外观设计专利



18

软件产品

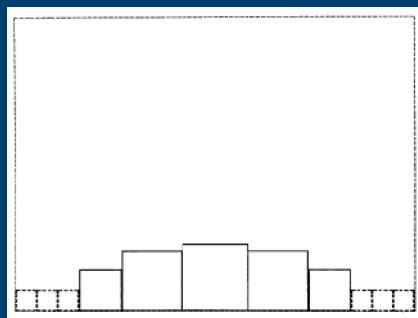
▶ 外观设计专利



19

软件设计专利

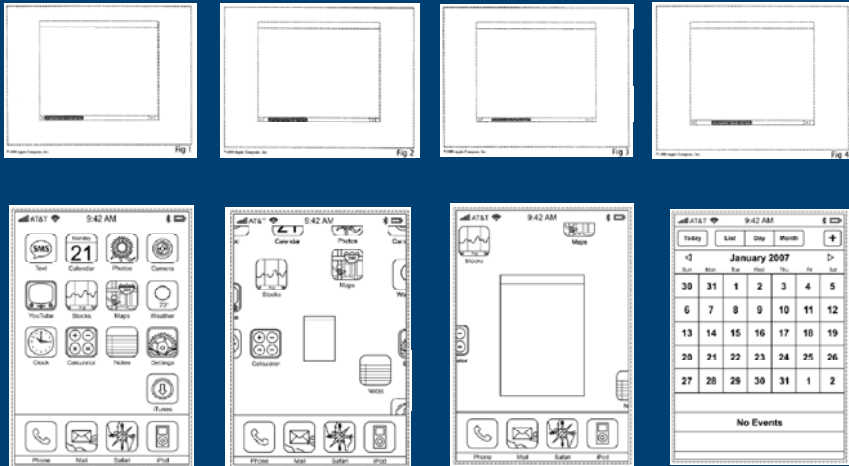
▶ 操作系统中的图形元素



20

软件设计专利

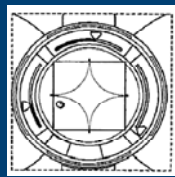
▶ 动态画



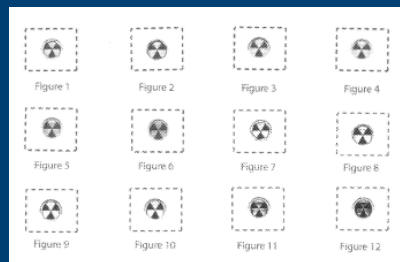
21

软件设计专利

▶ 静态和动态图标



静态



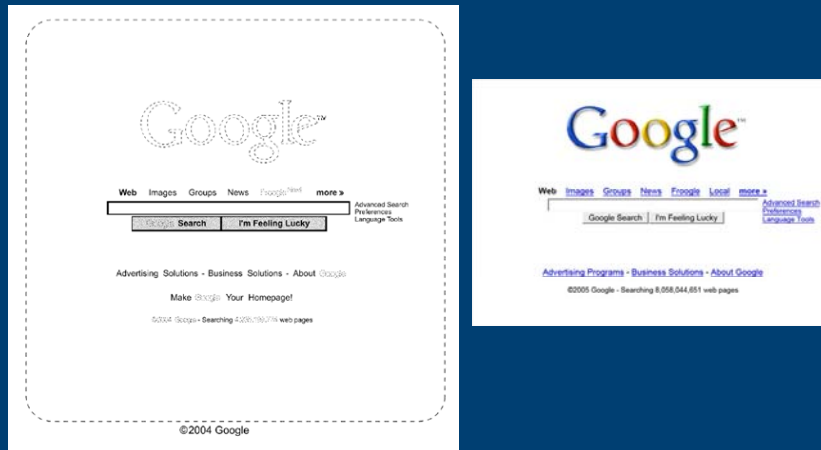
动态



22

软件设计专利

► 浏览器的排列



23

侵犯设计专利

► 普通观察者判断法

- “普通观察者如果从购买者角度在施以一般注意力的情况下，认为两种设计大体上是一致的，那么这种相似就是欺骗了该观察者，诱使其错把一种产品当作另一种产品看待而误购。”

- 与商标“混淆可能性”的侵权标准相似

24

侵犯设计专利

▶ “普通观察者”

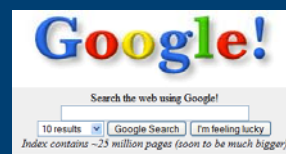
- 了解先前技术的个人
- 专利保护的设计和被控设计实质相似
- 比较专利和被控设计时假定对先前技术是熟知的

▶ 一个有众多创新点的设计，即使侵权者省略了一个“创新”点，也可能导致侵权。

25

侵犯设计专利

▶ 以下哪一种被认为是侵犯了谷歌(Google)的外观设计专利？



26

软件的实用专利

- ▶ 功能性创造
 - 装置
 - 过程
 - 产品的部件

27

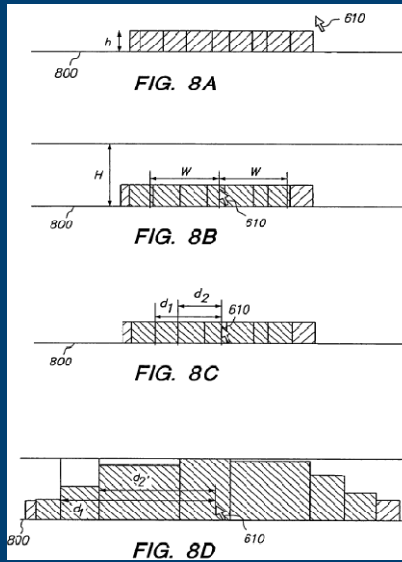
软件的实用专利

- ▶ 操作图形用户界面(GUI)的方法
 - 苹果 (Apple)的多点界面
- ▶ GUI上显示信息的方法
 - 任意移动图标
- ▶ GUI与其它硬件或软件的互动方法
 - 为GUI中的应用程序窗口提供操作系统服务

28

软件的实用专利

United States Patent		(10) Patent No.: US 7,526,738 B2
Ording et al.		(45) Date of Patent: Apr. 28, 2009
<p>(54) USER INTERFACE FOR PROVIDING CONSOLIDATION AND ACCESS</p> <p>(75) Inventors: Ran Orling, Sunnyvale, CA (US); Steven P. Jahn, Palo Alto, CA (US); Donald J. Lindsay, Mountain View, CA (US)</p> <p>(73) Assignee: Apple Inc., Cupertino, CA (US)</p> <p>(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 27 days.</p> <p>(21) Appl. No. 11/892,183</p> <p>(22) Filed: Aug. 26, 2007</p> <p>(65) Prior Publication Data US 2007/0208860 A1 Dec. 13, 2007</p> <p>Related U.S. Application Data (63) Continuation of application No. 09/461,074, filed on Dec. 20, 1999, now Pat. No. 7,434,177.</p> <p>(51) Int. Cl. G06F 3/00 (2006.01) G06F 3/04 (2006.01) G06F 3/06 (2006.01)</p> <p>(52) U.S. Cl. 715/062; 715/770; 715/800;</p> <p>(58) Field of Classification Search 715/770; 810; 830; 840; 830; 800; 801; 802; 715/977</p> <p>(56) References Cited U.S. PATENT DOCUMENTS 4,984,132 A 1/1991 Malow 5,823,706 A 8/1999 Schneider et al. 5,180,730 A 9/1992 Haller et al. 5,155,886 A 10/1992 Hildebrand et al. 5,276,785 A 8/1994 Mackintosh et al.</p> <p>(10) Patent No.: US 7,526,738 B2 (45) Date of Patent: Apr. 28, 2009</p> <p>5,285,243 A 3/1994 Robertson et al. 5,330,390 A 8/1994 Robertson et al. 5,230,751 A 10/1994 Robertson et al. 5,475,488 A 10/1995 Gaiser 5,586,570 A 8/1996 Inoué et al. 5,563,004 A 10/1996 Grossman et al. 5,581,670 A 12/1996 Igar et al. 5,657,414 A 8/1997 Igar et al.</p> <p>(Continued)</p> <p>FOREIGN PATENT DOCUMENTS EP 0 727 730 8/1996</p> <p>(Continued)</p> <p>OTHER PUBLICATIONS Apple Computer, "Mac OS 9.1 User's Guide," pp. 386-402, 1995; Book: WorldWide, Inc., Foster City, CA, 1995.</p> <p>(Continued)</p> <p>Primary Examiner: S. I. Stamiris (74) Attorney, Agent, or Firm: Duckworth, Ingersoll & Rooney PC</p> <p>ABSTRACT (57) Methods and systems for providing graphical user interfaces are described. To permit greater access and consolidation to frequently used items in the graphical user interface, a toolbar is established which includes a plurality of item representative items. To permit a greater number of items to reside in the toolbar, a magnification feature can be provided which enlarges items within the toolbar when they are proximate the cursor associated with the graphical user interface.</p> <p>27 Claims, 6 Drawing Sheets</p>		



29

软件的实用专利

- ▶ 合格的发明主题 (美国专利法35 USC § 101)
 - 案例: *In re Bilski*, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008)
 - 与方法权项有关
 - “机器或转变标准”
 - 高院审理中

30

机器或转变标准

- ▶ 对发明的目的非常重要
 - 指定的机器或转变必须是对发明非常重要的，且必须是有某种特定用途，而不仅是额外的操作。

31

机器或转变标准

- ▶ 对“方法”加以限制
 - 如果“专利从整体上看属于纯数学公式，且实际效果上仅为该算法本身的专利，”则
该数值算法的方法不具有专利性。

32

机器或转变标准

▶ 机器方面的检验标准

- 一台已知装置
- 一台有特殊用途的电脑
- 一台装配有特别软件的一般用途电脑
- 电脑可读的存储介质

33

机器或转变标准

▶ 转变方面的检验标准

- 被转变的物质/物体必须是有形的或是代表有形物质/物体的数据。

34

软件产品

- ▶ 软件可由不同种类的知识产权来保护
- ▶ 重叠的种类为防止侵权提供多重保护
 - 创新因素
 - 装饰性和物理性特征
 - 功能性特征
- ▶ 可以向侵权者提出多项权项

35

目录

- ▶ 知识产权保护的形式
- ▶ 软件行业中美国专利保护的新概念
- ▶ 撰写美国专利申请

36

专利的准备

- ▶ 对已掌握的技术进行彻底搜索和分析
 - 识别有专利性的发明
 - 在专利申请中节省大量花费

37

专利说明书

- ▶ 充分披露替代物
- ▶ 在说明书中陈述但未包括在权利项的
 - 贡献给公众
- ▶ 定义特定术语、词汇

38

权利项

- ▶ 提供不同类型的权利项。如：方法、物品、机器、方法加功能等
- ▶ 提供不同范围的权利项
- ▶ 避免修改专权利项
 - 对权利项的范围可能存在负面影响

39

权利项

- ▶ 方法加功能元素
 - 将权利项元素定义为实现某一特定功能的“方法”
- ▶ 范围 – 限于专利说明书中所述的达到作用的结构
- ▶ 没有指明相应的结构 - 无效

40

谢谢！