

2

新

创

丛

书

SHANGWU ZHUANLI ZHANLUE

商务专利战略

(第3版)

〔美〕 Stephen C. Glazier 著

北京大学出版社

PEKING
UNIVERSITY
PRESS

创

新

M

书

☆21世纪的中国技术创新系统

★商务专利战略

☆高科技创业

☆日本创新管理

☆工业创新经济学

☆大企业与国家财富

ISBN 7-301-01195-4



9 787301 011959 >

责任编辑\赵学范
封面设计\张虹

ISBN 7-301-01195-4/D · 109

定价: 20.00元

商务专利战略

(第3版)

[美] Stephen C. Glazier 著

李德山 译

尹新天 校

北京大学出版社

北 京

著作权合同登记 图字:01-2001-0054

图书在版编目(CIP)数据

商务专利战略(第3版)/(美)格拉茨尔(Glazier, S. C.)著;李德山译, - 北京:北京大学出版社, 2001.1

ISBN 7-301-01195-4

I. 商… II. ①格… ②李… III. ①企业-利用-专利-研究
②标准-基本知识 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 71874 号

书 名: 商务专利战略(第3版)

译作责任者: 李德山

责任编辑: 赵学范

标准书号: ISBN 7-301-01195-4/D·109

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752021

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 兴盛达打字服务社 62549189

印刷者: 北京飞达印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 11.25 印张 300 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

内 容 简 介

随着我国加入世界贸易组织步伐的加快,如何制定符合国际潮流的专利战略并予以有效实施,从而在日益激烈的国际竞争中赢得一席之地,成为我国企业尤其是高科技企业急需解决的问题。

本书共 31 章,分成八部分。作者根据从事专利律师多年来的实际工作经验,对企业专利战略所应实现的目标、所应采取的相应措施,如何成功地绕过竞争对手的专利,如何尽快获得专利,如何有效地进行专利实施许可,如何赢得专利诉讼,如何利用专利打入美国市场等问题进行了深入浅出的阐述。书中包含大量的成功案例、实用技巧以及对软件专利保护等热门问题的精辟分析。

本书是企业专利工作者、执业专利律师、专利管理工作、专利司法工作者等不可多得的参考书,也可供从事知识产权尤其是专利研究的人员使用。

作者简介

斯特芬·C·格拉茨尔(Stephen C. Glazier)先生在美国华盛顿从事专利、版权、商标、风险投资、许可等方面的业务。他在麻省理工学院获学士和硕士学位,在得克萨斯大学获法律博士学位。他在纽约、加利福尼亚、得克萨斯州和哥伦比亚特区获律师执业资格,他还是在美国专利商标局注册的专利律师。

格拉茨尔先生本人拥有六项美国专利。

格拉茨尔先生经常发表法律和商业方面的演讲,同时,还是《华尔街日报》法律版的编辑之一。

格拉茨尔先生是 Pillsbury Madison & Sutro 律师事务所的合伙人,也是该所知识产权部的成员。

第3版序言

“专利是浇在智慧火花上的利益之油。”

——亚伯拉罕·林肯

本书第2版出版之后受到了广大读者的欢迎,出现了供不应求的局面。因此,我们决定重印,并降低价格,以飨读者。但是,我们在准备重印文本时,“情不自禁”地对第2版进行了增补和修订,所以,读者现在拿到的实际上是本书的第3版。

前25章除个别增补、更新和更正外基本上保持原样。其中第3章作了一些有意义的改动。第13章应该同第31章一起阅读,以对专利局的软件专利申请审查指南有一个完整的理解。

第26章以后的内容全部是新增加的。

我们再次强调指出,本书不是专利法入门教材。相反,本书对主要的专利策略进行了深入的讨论,旨在使知识产权可以有效地用于公司的商业计划,实现一定的商业目标。本书适于美国或外国公司的法律总监以及律师事务所的执业专利律师阅读。

尚需提醒读者的是:任何事情都不像它乍看起来那么简单。本书对一些复杂的法律技术并没有进行讨论,以便能有更多的篇幅对基本的策略进行深入讨论。这些策略适用于大多

数案件,但也不乏例外情况。例如一些特殊情况的存在、意想不到的情况的发生、财力不足、法律发生了变化等都会导致这些策略的不再适用。但是,切不可因为几棵树改变了颜色就放弃整个森林。我们相信,不管将来法律发生怎样的变化,本书所讨论的基本策略是不变的。

斯特芬·C·格拉茨尔

华盛顿

1997年9月2日

第2版序言

“国会有权通过向作者或发明人授予在一定期限内使用其作品或发明的排他权，来鼓励科学和技术的进步”

——美国《宪法》第1条第8款

本书旨在为如何有效地使用专利实现商业目标提供一个实用的指南。因此，本书主要适合于商人，以及需要策划并实际执行专利战略的企业法律顾问或律师事务所的执业律师。此外，在讨论软件的保护问题时，本书还涉及了知识产权的其他领域，尤其是版权和商业秘密。

本书将为读者提供业已被别人证明是成功的、并将再次被证明是成功的策略。本书不是为专利法专家写的学术著作。但是，专利法专家们将会发现本书还是值得一读的，因为书中对一些重要的策略和概念作了独到的、具体的、深入的讨论。相关法律法规的最新发展及其在实务中的应用也在本书中进行了讨论。

书中给出的策略和技巧是从我们实际所作的案件中“提炼”出来的，因而它们至少业已通过了我们的客户的实践检验。不过，我们在讨论时尽量使用“中性”语言，以免泄露客户的商

业秘密。书中结合某某公司或个人进行讨论的信息都已公开,而且作者本人从来没有作过其代理人。

在过去的 10 年中,专利领域出现了几个重要的、“革命性”的趋势。我们希望在可预见的将来,这些趋势能得以继续。

在 80 年代中期联邦巡回上诉法院成立以后,专利得到了更有效的法律保护,并且专利法的适用更加统一和准确。这主要是基于这样的共识:当今的世界是一个充满竞争的世界,惟有有效地保护知识产权,才能立于不败之地。这种经济状况不会改变,因此,我们完全可以相信专利法加强对专利的保护这一趋势将会持续下去。

此外,软件和计算机应用已可以授予专利权。这一变化是发生在软件在我们的日常生活中变得越来越普遍,越来越多的专用电路被标准芯片加专用程序所代替,而且硬件变得越来越便宜的情况下。其结果是,在越来越多的工业领域,越来越多的发明将是软件发明。诸如电信业务和金融投资等新领域的专利申请大有雨后春笋之势。我们甚至还会看到诸如商业方法等“人造”方法的专利的出现。可以肯定,软件专利将在今后 10 年中在大多数工业领域扮演重要的角色。

专利不再是“发明”的“专利”。

我们正经历着专利法的全球化。为实施“与贸易有关的知识产权协议”,业已提议对美国专利法进行修改。在今后的 5 年内,美国专利法还将进行更大的修改。这一趋势使得我们不得不在慕尼黑(欧洲专利局所在地)和东京(日本特许厅所在地)花越来越多的时间。这一趋势还导致我们客户中的大约一半是外国人。

上述这些发展大大增加了专利的“威力”和价值。专利问

题现在在很多商业和金融交易中至关重要。专利侵权判决越来越“大”(最近,法院判定柯达向宝丽金支付约 10 亿美元的损害赔偿金,判定哈内韦尔(Honeywell)向立顿(Litton)支付 12 亿美元),对专利的司法保护越来越有力。有报道说得克萨斯仪器公司的专利许可费收入超过了产品销售收入。这给企业的管理者施加了很大的压力,他们不得不仔细地考虑自己的专利组合(patent portfolio),并尽量避免专利侵权。

作为结果,投资者现在开始进行真正的“应有注意”了,而且正在寻找能够胜任的律师。

此外,由于专利侵权案件中存在被判定支付三倍赔偿金的可能性,我们看到越来越多的“小”专利权人能够将其专利许可给大公司。另外,我们还看到专利业务逐渐从专利专业律师事务所流向综合律师事务所。

随着生物技术公司的出现,法院已同意对人造生命形式授予专利权。

我们还看到,可以用版权对软件提供一定的保护。但是,与专利相比,软件保护是很弱的。由于软件具有的特殊性,对其保护的最好方式是“双管齐下”。

我们还看到,案例法对“绕过”竞争对手的专利这一法律问题进行了澄清,使“绕过”策略更可靠,更实用,使我们在本书中所讨论的“发明天才规则”可以切实加以运用。

“发明”和“获得专利”是人们试图从新产品和业务中赚钱的过程中的两个不同的“东西”。令人惊奇的是,技术的发展和法律的发展目前是在同一方向上进行的,好的发明自然可以使获得专利变得容易,然而,尤其出人意料的是,好的申请专利的技巧可以帮助得到好的发明。我们也许永远不会向我们的客

户出这样的主意：去找你的专利律师要一个发明吧（而不是带着你的发明去找你的专利律师）！但是，如果按照本书给出的“天才发明规则”去做，发明和获得专利的确不像大多数技术人员所想像的那么难。

我们还发现，本书的“天才发明规则”对于大多数商人和技术人员都是可传授的。对他们进行这方面的培训，无疑将激发他们的创造力。

我们还看到，从 80 年代后期开始，美国专利局受理的专利申请以每年约 15% 的速度递增，而软件专利申请则以每年约 30% 的速度递增。

在我在麻省理工学院的 5 年间，我们花费了大量的时间“想新主意”，但我记得从来没提起过“专利”这个词儿，更别说修这方面的课程了。麻省理工学院是一个绝妙的地方，而且也许是我见过的同类学院中最好的一个。我希望本书所给出的策略和技巧能对那里的人们有一点点帮助。

事实上，本书正是笔者 60 年代就读于麻省理工学院工程系，以及在 70 年代当法学院学生时希望别人为我写的书。真心希望本书能给 90 年代的“我”们提供一个较好的出发点。

本书的目的就在于借助于书中指出的专利战略及其新的合理发展所提供的机会，帮助商人赚钱。

斯特芬·C·格拉茨尔

华盛顿

1995 年 10 月 23 日

目 录

第 I 部分 商务专利战略	(1)
1 知识产权管理策略	(3)
2 怎样使公司的职员成为发明天才	(9)
3 “绕过”竞争对手的专利及其他专利策略.....	(30)
4 利用专利禁止对产品的再次使用.....	(40)
5 如何加快专利申请审查.....	(48)
6 关于专利许可的七项忠告.....	(50)
第 II 部分 投资于技术型公司	(59)
7 投资技术型公司时的“应有注意”.....	(61)
8 商业方法专利.....	(74)
第 III 部分 专利诉讼与法律责任	(77)
9 专利诉讼——一种商业手段.....	(79)
10 公司侵权中直接责任人员和领导人员的刑事和 民事责任.....	(102)
第 IV 部分 1994 年和 1995 年的新进展	(109)
11 软件和数据结构专利:1994 年的新发展	(111)
12 保护软件和金融产品的新模式:斯达科电子公司 诉微软公司案.....	(117)
13 国际协调和软件:1995 年的新发展	(120)
第 V 部分 不同工业领域的专利战略	(133)
A. 电信	
14 涉及新电信业务的专利.....	(135)

B. 金融	
15 金融产品和计划贸易策略专利	(151)
C. 软件	
16 软件专利的历史发展和软件版权保护的限制	(161)
17 软件和智能设备专利	(173)
18 谁真正拥有“你的”专利和版权?	(181)
19 软件算法专利	(188)
D. 医疗设备	
20 如何把新医疗产品投入市场	(190)
21 外国医疗设备公司如何渗透美国市场	(195)
22 医院如何用专利赚钱	(201)
第Ⅵ部分 全球专利战略	(209)
23 外国公司申请美国专利时应注意的问题	(211)
24 美国公司申请外国专利时应注意的问题	(221)
第Ⅶ部分 根据 GATT 对美国专利法作的修改	(229)
25 根据 GATT 对美国专利法作的修改	(231)
第Ⅷ部分 1996 年和 1997 年的新进展	(235)
26 侵犯商业秘密罪及相关的法律意见书	(237)
27 知识产权所有权、抵押权和破产情况下的知识 产权许可	(244)
28 外国公司如何才能使自己的美国专利 更为有效	(254)
29 现有技术的组合和显而易见性	(257)
30 因特网业务专利:1997 年纵览	(260)
31 专利法的新进展:1996 年和 1997 年上半年	(268)
附录 美国软件专利申请审查指南(英文)	(282)

[illegible]



知识产权管理策略

“专利……具有……财产的属性。”

——《美国法典第 35 篇(专利法)》第 261 条

“尽早提交申请,经常提交申请。”

1.1 5 个目标

1.2 9 项措施

1990 年得克萨斯仪器公司(Texas Instruments Corp.)的财政年度报告显示,该公司的专利许可费收入超过了产品销售收入。考虑到得克萨斯仪器公司自认为是生产型企业而非研究机构这一事实,这件事的意义非同小可。显然,得克萨斯仪器公司找到了能为其带来滚滚财源的管理知识产权(包括专利、版权、商业秘密和商标)的有效方案。对于许多其他公司,不管属于哪一行业,只要有这样一种方案,也会有与得克萨斯仪器公司同样的机会。

1.1 5 个目标

一个公司的知识产权管理方案应至少包括下列 5 个目标之一: