



Bayes
Law of Justice Intelligence

出海美国系列课程（一） 美国专利人眼中的高价值专利

Mandy Song 宋嘉瑜
美国Bayes百盟律师事务所
2021年03月11日

讲师介绍



Mandy Song, Ph.D.
宋嘉瑜 博士

清华大学电机本科
美国杜克大学硕士+博士
美国乔治城大学法律博士
美国双证专利律师
美国律所十几年经验
擅长人工智能, 医疗, 通信,
电机控制等业务

宋嘉瑜 (Mandy) 律师在美国专利申请、客户咨询、专利组合管理、美国联邦地区法院诉讼和国际贸易委员会337调查、以及专利局专利审判与上诉委员会 (PTAB) 的授权后无效程序等业务领域有着十多年的经验。Mandy尤其擅长电子、计算机、以及生物医学方面的专利案件。

Mandy精通专利申请业务。她先后为十多个大客户管理着他们的大型专利组合。她亲自撰写、递交和答辩的美国专利申请达数千件。她经常主导与发明人的专利挖掘会议, 领导撰写各种复杂技术的专利申请, 同审查员进行电话或者当面的会谈, 以及向专利审判与上诉委员会提出对最终驳回的上诉。Mandy还能够根据客户需要, 将中文交底书直接撰写成英文的专利申请, 与发明人及客户法务团队进行中文的交流。

Mandy丰富的诉讼经验包括诉前调查, 全方位主导事实和专家证人的调查取证, 撰写动议, 协同权利要求解释和马克曼 (Markman) 听证, 给证人录口供, 撰写建议判决请求, 听证, 以及庭审。她也精通于解决调查取证过程中的争端以及代表客户进行和解谈判等等。Mandy所代理过的诉讼和PTAB无效程序请见下面的《经验精选》一栏。

Mandy被美国超级律师Super Lawyer杂志连续两年评为明日之星, “她智慧” 2019知产圈30位杰出女性之一。 Mandy经常在“律师在职教育项目” (CLE) 中教授各种课程, 议题涉及美国专利申请、专利诉讼、PTAB无效程序、行业标准和相关的标准必要专利问题、以及专利的尽职调查等等。Mandy曾经担任乔治华盛顿大学 (GWU) 法学院的客座教授, 为法学院 (JD) 学生教授法律写作课程。Mandy也长期应邀为杜克大学工程学院的学生讲授美国专利法课程。Mandy还被杜克大学的创业孵化中心聘请为知识产权问题的顾问。

百盟简介



出海美国
百盟课程



Bayes
Law of Justice Intelligence

百盟助您百战百胜 www.bayes.law

由华人美国律师们创办的美国律师事务所，致力于**为中国创新走向世界保驾护航**。总部位于美国首都**华盛顿**地区，离美国专利商标局和重要的美国法院及政府部门近在咫尺。

百盟律所创始人均是中国名校工程专业毕业，赴美国深造获得**工程学博士及法律博士**，并在美国执业十余年的“中国留学生”。丰富的律师执业经验和企业内法务经历，能够精准理解中国企业需求并提供性价比最高的解决方案。以灵活、高效、并贴近中国企业需要的方式提供高质量的法律服务。

因为用心，所以倾听

精英团队，全球视野

文理兼备的高科技律师

可以信赖的美国法律专家

百盟简介



出海美国
百盟课程



美国华盛顿总部

Washington DC Metro (US)

1765 Greensboro Station Place, Suite 900

McLean, VA 22102

Tel: +1 (703) 995-9887

Fax: +1 (703) 821-8128

Email: info@bayes.law



百盟简介



出海美国
百盟课程



中国深圳办公室

Shenzhen (China)

中国广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园5栋A座708室

电话: 075526606723



百盟业务领域

专利申请

我们帮助大中小型的客户布局专利，并提供所有与专利局相关的服务，包括：

- 发明和外观专利的撰写
- 发明和外观专利的申请
- 审查员面谈
- 向专利审判与上诉委员会（PTAB）的上诉
- 复审



PTAB 程序

百盟律师在PTAB程序中具有代理申请人和专利权人的丰富经验。我们以深度的专利知识和丰富的诉讼技巧处理下述程序：

- 双边复审程序（IPR）
- 授权后的复审程序（PGR）
- 涵盖商业方法的复审程序（CBM）



诉讼

我们提供诉讼相关的咨询与服务，以协助我们的客户从战略的角度经济有效地展开诉讼。我们诉讼相关的服务包括：

- 地区法院诉讼
- 国际贸易委员会337诉讼
- 和解谈判
- 诉前尽职调查

我们的律师除英文之外，也能流利地运用中文和日文。他们能够经济高效地处理包含这些外文的证据调查。



百盟业务领域

知识产权争议解决

并非每项争议都必须诉诸诉讼。若能妥善处理，争议也可以迅速且经济地解决。我们对处理如下非诉纠纷有着广泛经验：

- 展会知识产权纠纷
- 网络商户产品下架
- 仲裁与调解



知识产权交易

以知识形态存在的资产往往可以通过许可或交易的形式货币化。我们协助客户识别合适的许可/交易对象，完成对该资产的尽职调查，展开富有成效的谈判，并为其准备有利的合同。我们的律师对在交易中代表许可人/卖方和被许可人/买方都有着丰富的经验。



咨询

我们的律师团队既有外部律师的经验，又做过公司法务，因此我们能够为客户提供广泛的知识产权咨询服务。无论案件大小，我们都乐意为您提供咨询。

- 专利态势分析
- 侵权与可专利性的意见
- 自由实施
- 全球知识产权组合的筹建与管理
- 版权保护与合规
- 出口管制
- 商业秘密



专于申请，精于诉讼

- 利用诉讼经验帮助客户在申请过程获得“高价值”专利
- 利用对专利申请过程的熟识更好得帮助客户做专利维权或应诉
- 专注服务中国客户在美国的专利申请和诉讼需求



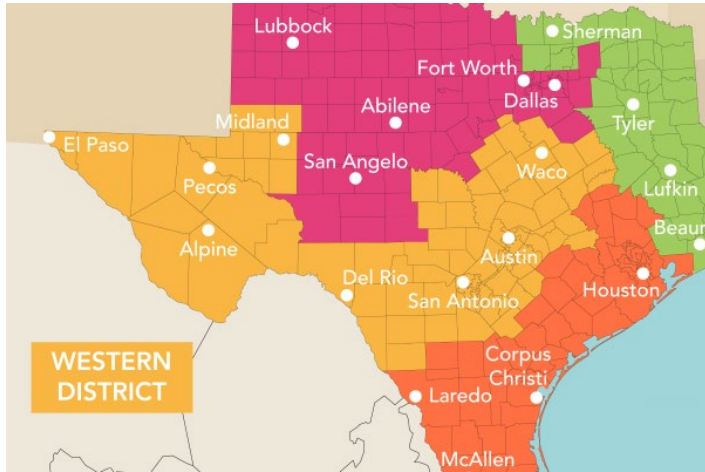
从排他权倒推专利价值

01

VLSI v. Intel



Portfolio Media, Inc. | 111 West 19th Street, 5th floor | New York, NY 10011 | www.law360.com
Phone: +1 646 783 7100 | Fax: +1 646 783 7161 | customerservice@law360.com



Intel Hit With \$2.18B Jury Verdict In VLSI Patent Fight

By Britain Eakin

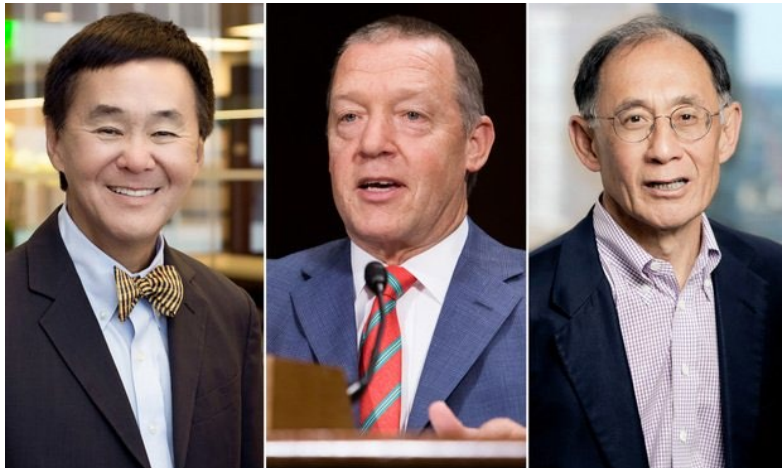
Law360 (March 2, 2021, 2:21 PM EST) -- A Western District of Texas jury delivered one of the largest patent infringement wins in history to VLSI Technology LLC on Tuesday, finding that Intel infringed all contested claims in two computer chip patents and building on a trend in recent years of enormous verdicts in patent cases.



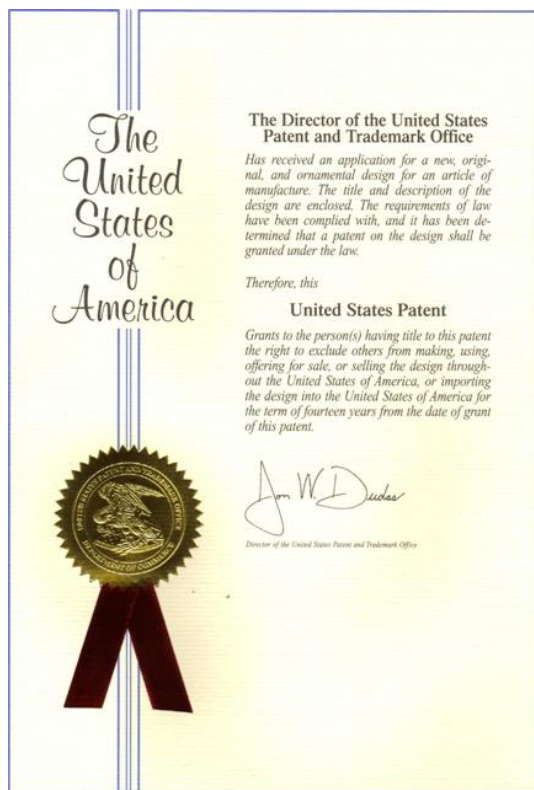
A Texas federal jury found on Tuesday that Intel infringed all contested claims in two computer chip patents, delivering one of the largest patent infringement wins in history to VLSI Technology LLC. (AP Photo/Ben Margot)

The jury's **\$2.175 billion** verdict arrived the day after closing arguments wrapped, with the jury finding that Intel infringed all of the contested claims in both patents. Intel is on the hook for \$1.5 billion for literal infringement of U.S. Patent No. 7,523,373 and \$675 million for infringing U.S. Patent No. 7,725,759 under the doctrine of equivalents.

The jurors decided that Intel's infringement was not willful. Had they found that it was, U.S. District Judge Alan Albright could have tripled the \$2.175 billion damages award.



专利权是一种排他权



35 U.S.C. § 271(a)

“Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

专利的价值实现在于维权

35 U.S.C. § 283

“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”



35 U.S.C. § 284

“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”

“[T]he court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”



专利的价值实现在于维权



伤害有多大，
价值就有多大

V. DAMAGES

Directions – Question Nos. 6 & 7

In answering the Questions below, please provide a **dollar amount** in the blank spaces.

Question No. 6: Answer the following question if there is at least one claim of the '373 Patent for which you answered "Yes" in Question 1.

What is the amount of damages you find VLSI has proven by a preponderance of the evidence for Intel's past infringement of the '373 Patent?

\$ 1,500,000,000

Question No. 7: Answer the following question if there is at least one claim of the '759 Patent for which you answered "Yes" in either Question 2 or Question 3, and "No" in Question 4.

What is the amount of damages you find VLSI has proven by a preponderance of the evidence for Intel's past infringement of the '759 Patent?

\$ 675,000,000

专利的衍生价值



出海美国
百盟课程



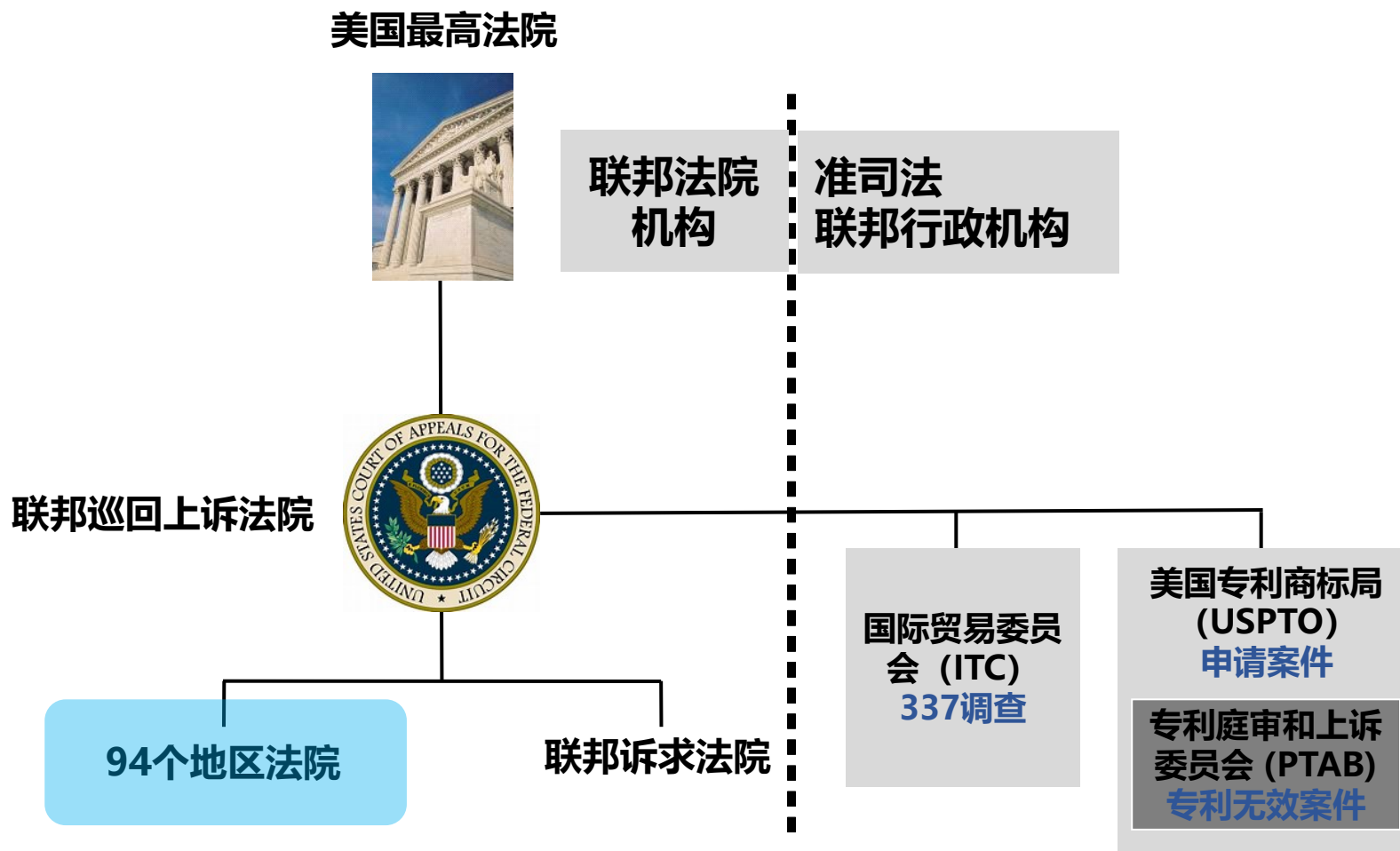
影响专利价值的因素

02

美国专利系统以及对专利价值的影响

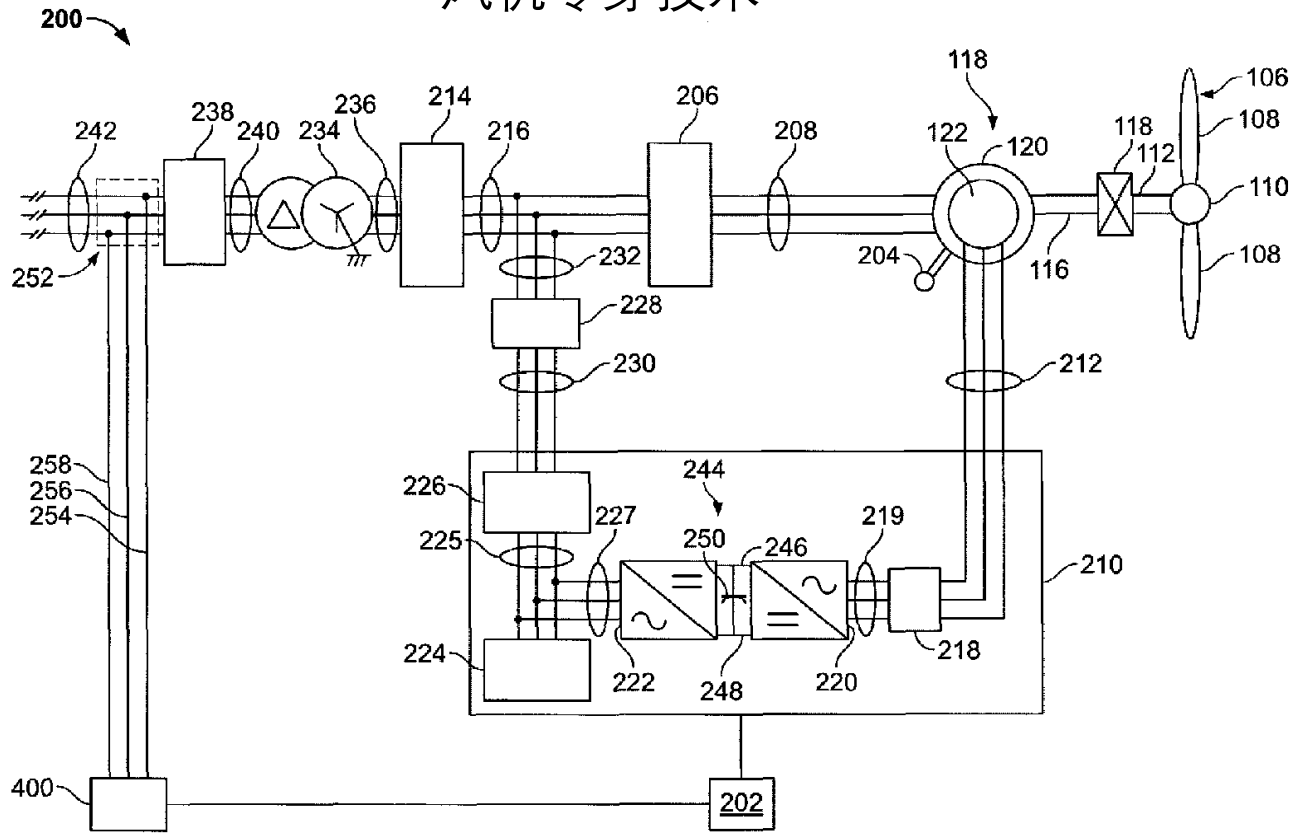


出海美国
百盟课程



GE的7629705号美国专利

风机零穿技术



Doubly-fed induction generator (DFIG)



705专利的第一波战役



出海美国
百盟课程



NDTX District Court Litigation

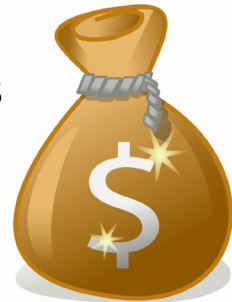


Three USPTO Reexaminations



**MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES**

- \$166,750,000 in lost profits
- \$3,445,000 in reasonably royalty damages
- Permanent injunction



705专利的第二波战役



出海美国
百盟课程



CDCA District Court Litigation



PTAB Inter Parte Reexamination



Vestas



705专利的第三波战役



出海美国
百盟课程



ITC 337 Litigation



MDFL District Court Litigation

SIEMENS Gamesa
RENEWABLE ENERGY

影响专利价值的因素



出海美国
百盟课程



如何获得高价值专利？

03

申请对自己有价值的专利

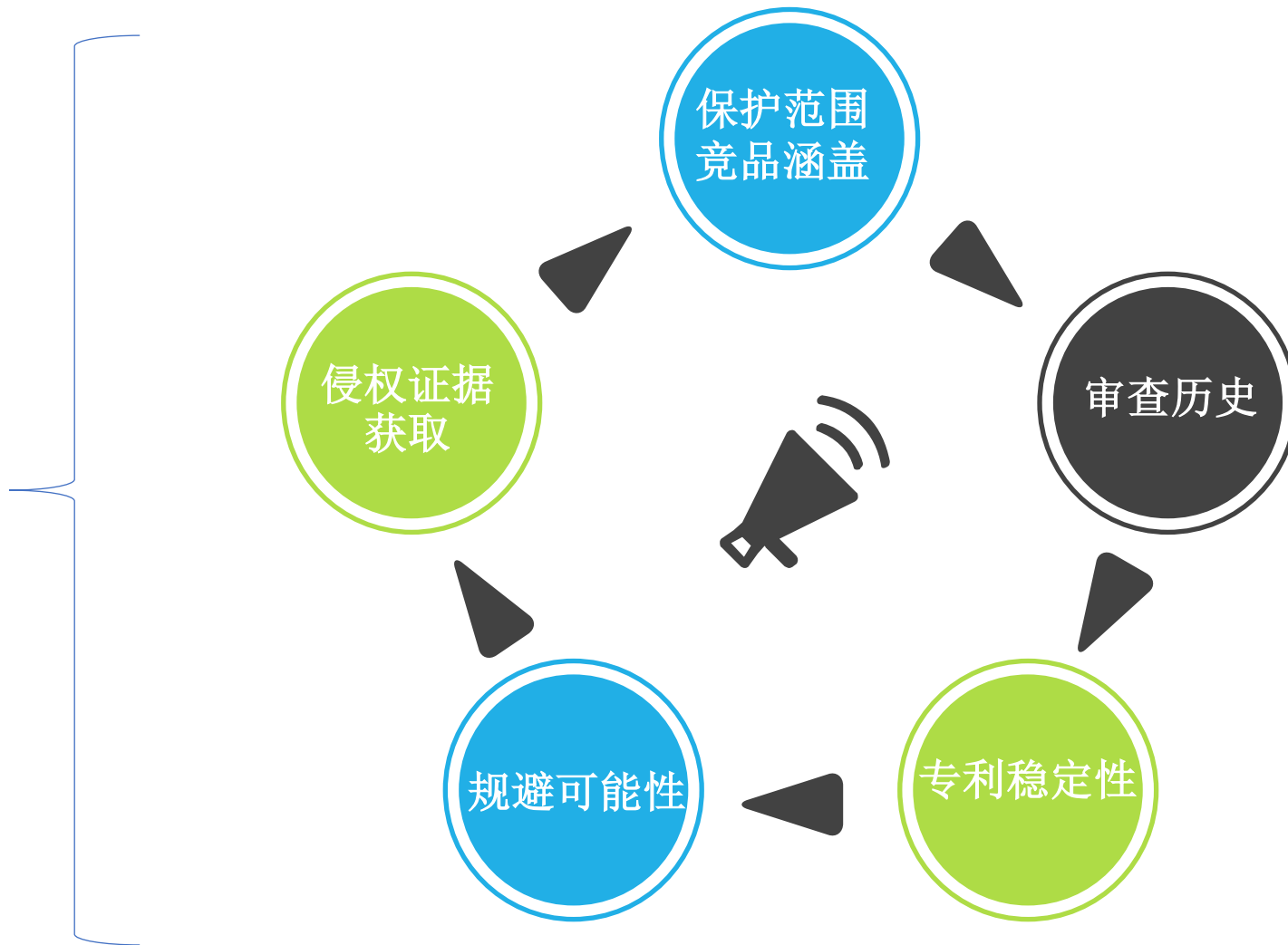


Trademarks and patents in China:

The impact of non-market factors on filing trends and IP systems

January 2021

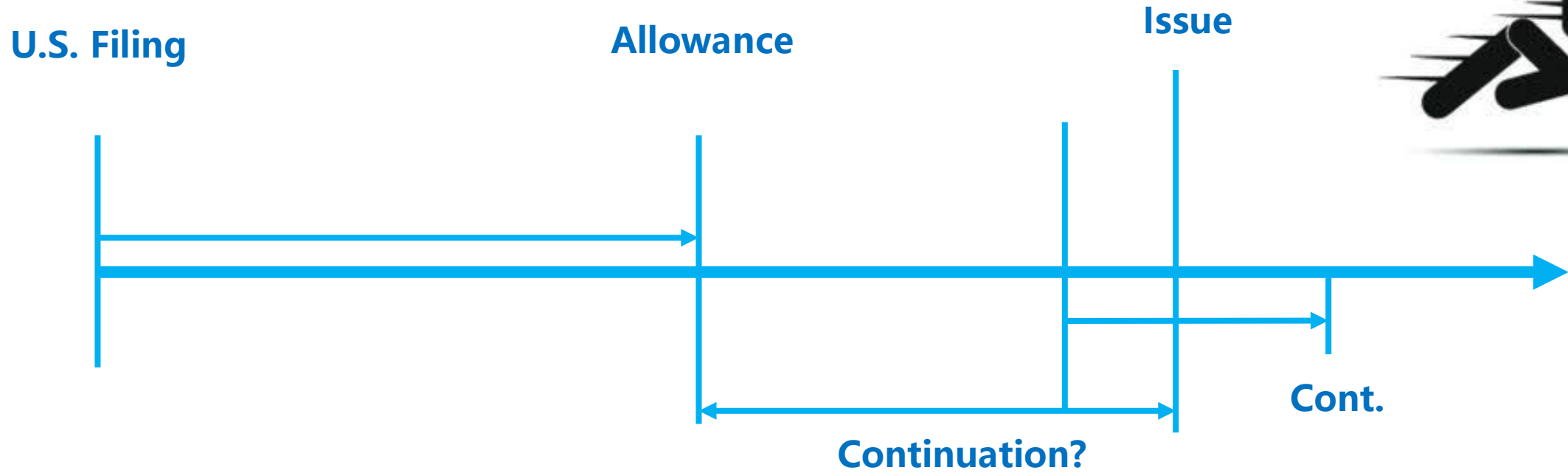
从维权的视角去做申请



巧用延续案



出海美国
百盟课程





Bayes
Law of Justice Intelligence

出海美国系列课程（一） 美国专利人眼中的高价值专利



Mandy讲师微信号



美国百盟律师事务所公众号