

DuaneMorris<sup>®</sup>

& SELVAM

TAIWAN

FOREIGN LEGAL AFFAIRS LAW FIRM

佑信外國法事務律師事務所

PATENTS AND TECHNOLOGY

Duane Morris 代表多方產業界中涉及複雜科技專利爭議的客戶，例如生物科技及製藥領域；醫療器材；診斷；生命科學；醫療保健；資訊科技，包括軟硬體；網際網路與電子商務；電信；電子遊戲；娛樂；零售；以及金融服務等等。

我們的合作對象遍及各種規模及發展階段的公司，包括新興成長公司、中端市場公司以及科技商品與服務的老牌供應商，協助客戶瞭解如何最大化其智慧財產及科技資產的價值。

我們的律師擁有多元化的科技背景，並在相關領域取得高深學位。我們同時擁有科學與科技專業能力、專利法深度知識及訴訟專長，得以將焦點著眼於客戶的業務目標。我們的訴訟律師在幾宗重大的專利法案件及最複雜的案件（包括向美國國際貿易委員會提起的史上最大規模專利案件之一）中扮演領導角色。根據我方於美國境內之獨特審理經驗，以執行於亞洲的事務，其中包括美國專利及商標局 (USPTO) 的相關經驗。

透過設立於美國及亞洲各主要市場的辦公室，以及與國際律師事務所網絡建立的策略聯盟，Duane Morris 有能力在全球各地協助客戶保障及維護專利保護。

## 排名與表揚

《美國新聞 – 最佳律師》在智慧財產權訴訟與專利訴訟領域，給予 Duane Morris 全美「最高等級國家排名」。

在多方複審專利無效程序方面，受到 Patexia IP 及 Unified Patents 列為「最佳效率事務所第一名」。

由於 Duane Morris 在 Cisco 專利訴訟案件上的表現，獲得全球網絡產品與服務頂尖提供者 Cisco Systems, Inc. 公司列為「年度最佳訴訟律師」。

## 服務範圍

- 合資企業與策略聯盟
- 協同合作與共同發展協議
- 專利與科技輸入與輸出授權
- 多方複審
- 製造與供應協議
- 經銷與轉售協議
- 品牌建立與行銷協議
- 企業程序外包協議

- 不得揭露協議
- 專利侵權與起訴
- 專利授權
- 專利組合發明人、管理與所有權

## 我們的工作實績

代表台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC) 對 Zond LLC 進行專利侵權訴訟。達成客戶認為成功的訴訟和解。

- 在美國專利字號 6,805,779、6,806,652、6,853,142、7,147,759、7,604,716、7,808,184 與 7,811,421 等案關於以可避免電弧方式從弱離子化電漿產生強離子化電漿之兩階段濺鍍技術的多方複審程序中，代表申請人台灣積體電路製造股份有限公司。
- 在世界各地包括歐盟、英國、中國、澳洲、印度、巴西、加拿大與台灣，代表客戶處理國際異議、未使用無效及轉移等案件的起訴和辯護。
- 在台灣某電路板架構製造商遭控告的專利侵權訴訟中成功為其辯護。
- 某主要台灣電路板架構製造商遭到鴻海科技集團代表控告多項專利侵權，代表該公司達成和解。
- 代表在美國的玻璃纖維網經銷商及台灣製造商處理壓縮塑模門的專利侵權訴訟，包括在兩項獨立動議中取得未侵權簡易判決。Therma-Tru 對 Plastpro 及南亞塑膠公司。（美國紐澤西州聯邦地方法院）。
- 為本公司客戶 Next Biometrics, SA 協商完成一項多年協議，以供應獨特的指紋感應器給中國保全市場內的主要競爭者。Next Biometrics 根據其專利的「主動熱能法則」生產出全球首件低成本、大面積基板的量產高品質指紋感應器。
- 針對某美國公司為上海肯德基與麥當勞的食物供應商提供網路視訊監控服務之條款，提供建議。
- 代表某中國生技/製藥公司提起美國專利字號 8,916,583，一案，關於鼻內施用 Zolpidem 的治療組合。
- 代表某中國公司提起美國專利字號 8,399,029 一案，關於流感預防及治療組合。
- 代表尼康 (Nikon) 公司在涉及半導體製程中所用光刻系統的專利侵權訴訟中，取得 1 億 4500 萬美元的和解金。

- *Inpro II Licensing SARL 對光寶科技* (美國加州北區聯邦地方法院)。在遭控違反電腦監視器相關專利授權協議的 540 萬美元訴訟中，為被告安排律師。
- *Mondis Technology Ltd. 對 LG 電子公司* (美國德州東區聯邦地方法院)。在遭控違反電腦監視器相關專利授權協議的訴訟中，為第三人被告安排律師。
- *Typeright Keyboard Corp. 對羅技 (Logitech) 等* (美國加州南區聯邦地方法院)。在有關電腦鍵盤的專利侵權法律訴訟中代表被告；協商並草擬和解協議。
- *Babbage Holdings LLC 對美國索尼電腦娛樂公司 (Sony Computer Entertainment America LLC) 等* : 2:13-cv-757 (美國德州東區聯邦地方法院 2013)。在有關單一顯示器共用可自訂軟體應用程式方法及裝置的專利侵權案件中，代表被告美國索尼公司。在成功轉移至較便利的審判地點並針對關鍵請求項目提起多方複審後順利結案。
- *Walker Digital, LLC 對美國索尼電腦娛樂公司等* : No. 1:11-cv-00322-SLR (美國德拉瓦州聯邦地方法院)。在遭控電腦生成遊戲或測試結果驗證系統與方法專利侵權的訴訟中，代表 SCEA 進行辯護。提起多方複審，責成持反對意見的侵權專家表達與效度理論不一致的立場後順利結案。
- *Flexsys Americas LP 對 Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.、Kumho Tire Co., Inc., Kumho Tire USA, Inc. 與山東聖奧化工股份有限公司* (美國俄亥俄州北區聯邦地方法院)。擔任被告錦湖公司 (Kumho) 的首席律師，取得有關輪胎防退化專利的未侵權簡易判決。參與第一型橡膠防老劑 (ITC ; Flexsys 對聖奧及 Korea Kumho Petrochemical Co.) 案件。擔任錦湖公司的首席律師，在 ITC 完成有關輪胎防退化劑專利的調查訴訟後，取得駁回判定。
- 在於美國德州東區聯邦地方法院泰勒 (Tyler) 分院提起的多項段天線技術專利侵權訴訟中，代表日本行動電話製造商京瓷通訊 (Kyocera Communications)。
- 多方複審字號 2014-00954。有關在共用顯示器上使用連接至單一電腦的多重輸入裝置，允許多名使用者同時以軟體應用程式互動的電腦軟體協作系統的美國專利字號 5,561,811 一案的多方複審程序中，代表申請人美國索尼電腦娛樂公司。
- *Anki, Inc. 對 China Industries Ltd. t/a Wow! Stuff*, 3:15-cv-1189 (美國加州北區聯邦地方法院 2015) 在有關自動控制行動代理程式分散式系統的專利侵權案件中，代表原告 Anki, Inc.。
- 就美國公司及台灣公司間有關電腦監視器專利的爭議進行和解協商，並草擬 2000 萬美元的專利授權協議。
- 就日本公司及台灣公司間有關電腦監視器專利的爭議進行和解協商，並草擬 2000 萬美元的專利授權協議。
- 就德國公司及台灣公司間有關 LED 專利的爭議進行和解協商，並草擬 1800 萬美元的專利授權協議。
- 在美國及其他國家處理有關電腦監視器、鍵盤、Wi-Fi 裝置、USB 磁碟機、相機模組、MP3 播放器、LED、半導體及其他科技的專利法律訴訟及行政訴訟。
- 協助台灣公司對三名前任員工竊取商業機密及在競爭雇用關係中使用該機密的行為提起刑事訴訟。
- 針對涉及設立於歐洲及亞洲各方的專利智慧財產權美國持有人，將其售予亞洲實體及後續授權協議提供意見。
- 在有關網際網路通訊科技的美國專利訴訟中，代理頂尖日本跨國資訊科技公司。
- 代理涉入美國專利訴訟的主要日本製藥公司。
- 在設立於美國的某半導體製造商及設立於日北的鐘錶製造商間的違反授權協議主張中擔任首席律師，該訴訟涉及多項專利的銷售與授權。此案在國際商會的主持下由三名仲裁員組成的小組審理。
- 代表中國某大學提起美國專利字號 8,993,065 一案，關於以水性多功能核殼顆粒進行基材鍍膜。
- 代表中國某大學提起美國專利字號 8,901,292 一案，關於量產四 (對硝苯酯)-吡啶的方法。
- 代表中國某大學提起美國專利字號 8,709,732 一案，關於胃癌的生物標記及其使用。
- 代表中國某大學提起美國專利字號 8,669,354 一案，關於使用兩親媒性核殼奈米吸附材料除去內毒素。
- 代表中國某大學提起美國專利字號 8,544,252 一案，關於在環錠紡紗技術中降低殘留扭力及棉結的方法與器具。
- 代香港理工大學提起美國專利字號 8,523,971 一案，關於多層奈米纖維過濾網。
- 代表某中國公司提起美國專利字號 8,399,029 一案，關於流感預防及治療組合。

如需更多資訊，請聯絡：

CHRISTOPHER M. NEUMEYER, 特別法律顧問

佑信外國法事務律師事務所

電話：886.2.8978.9311 | cmneumeyer@duanemorrisellvam.com

ERIC CHU, 法律顧問

佑信外國法事務律師事務所

電話：886.2.8978.2251 | echu@duanemorrisellvam.com

TINA KAO, 技術顧問和辦公室經理

佑信外國法事務律師事務所

電話：886.2.8978.2257 | tkao@duanemorrisellvam.com

Duane Morris – 事務所與分支辦公室 | 紐約 | 倫敦 | 新加坡 | 費城 | 芝加哥 | 華盛頓特區 | 舊金山 | 矽谷 | 聖地牙哥 | 洛杉磯 | 台灣 | 波士頓 | 休士頓 | 奧斯汀 | 河內 | 胡志明市 | 上海 | 亞特蘭大 | 巴爾的摩 | 威明頓 | 邁阿密 | 波卡拉頓 | 匹茲堡 | 紐瓦克 | 拉斯維加斯 | 櫻桃丘 | 塔霍湖 | 緬甸 | 阿曼 | Duane Morris LLP – 德拉瓦州律師事務所

本出版品僅提供一般資訊，且不包含所呈現案件之完整法律分析。本出版品不應構成或有賴於此做為任何特定事實或狀況之法律建議或法律意見。邀請聯絡本事務所之律師並非憑提供專業服務，且不應構成關於該律師能夠在未獲准執業的任何司法管轄區執行法律服務的聲明。

www.duanemorris.com | © Duane Morris LLP 2018 年 版權所有 | 2018 年 1 月