



Gino Cheng

Partner

Admitted to practice only in Florida, U.S. Patent & Trademark Office and California

Miami

+1 305-910-0582

ジーノ・チェンは工学・理学のバックグラウンドを有する知財を専門とする特許弁護士であり、これまでに50人以上の証人のデポジションに対応してきた豊富な経験（そのうちの半分以上がアジア各国にて行われました）があります。さらに、クライアントのために24時間体制で対応する姿勢が、彼のクライアントおよび弁護士等関係者の間でも評価されています。

ジーノは各種技術産業のクライアントが他社から特許侵害を主張されている際、その特許のリスク回避のための当事者系レビュー（PTAB）の開始に成功しています。逆に、クライアントが保有する特許について他社が侵害していることを主張する際、その特許に対する当事者系レビュー（PTAB）の開始を阻止にすることも成功しています。

数十億ドルのハイリスク訴訟において、クライアントは彼の聡明で理性的な対応に触れ、「卓抜したプロフェッショナル」と彼を賞賛し、一流弁護士として評価しています。

ジーノ・チェン氏はWinston & Strawnマイアミ事務所にも所属する特許弁護士です。ジーノは知的財産を専門分野とし、具体的には特許訴訟、ライセンス関連の交渉、および米国特許商標庁に対する特許や商標の手続きを取り扱っています。連邦裁判所および国際貿易委員会（ITC）での複雑な特許を含む知財関連訴訟においてクライアントの代理人を務めた他、所謂パテント・トロール訴訟においては複数の被告側クライアントの代理人を務めました。もちろん、特許弁護士資格に基き、米国特許商標庁への特許および商標登録出願、並びに特許審判部（PTAB）や商標審判部（TTAB）でのトリアル手続に関する経験も積んでいます。

ジーノは、次のような広範なテクノロジー分野に関する経験を積んでいます：

flash memory, semiconductors, probe polish and debris removal, mobile phones, chemically strengthened cover glass, bendable glass, optical amplifiers, photonics, wave-division multiplexed systems, telecommunication systems, LTE, signal transport protocols, digital media recorders and players, optical storage media, magnetic storage media, thin lithium batteries, optoelectronics, LEDs, touch-panels, optics, progressive lenses, blockchain, distributed networking, plant- and factory-level control systems, and time-multiplexed emulation systems

ジーノの工学（電気）や理学における学位のバックグラウンドが、このような広範な技術についての対応力に繋がっています。

ジーノは、テキサス州東部地区、デラウェア州地区、カリフォルニア州北部地区、バージニア州東部地区、フロリダ州中部地区、イリノイ州北部地区、そしてオレゴン州地区を含む全米各地の連邦地方裁判所においてクライアントの代理人を務めてきました。ジーノは、カリフォルニア州中部／北部地区の連邦地方裁判所、連邦巡回区控訴裁判所、連邦最高裁判所、並びに米国特許商標庁において特許弁護士の業務を行う資格を有しています。

重要事項

- 不揮発性メモリ製品に係る複数のITCの337条調査において台湾の大手半導体メーカーを代理
- 累進多焦点レンズ技術に係る特許侵害訴訟において、世界の上位3社に数えられる眼科用レンズ設計製造会社並びにその子会社を代理
- ソフトウェアとピアツーピア・ネットワーク管理に係わる複数の特許侵害訴訟において世界の上位10社に数えられるゲーム会社3社とその子会社を代理
- 光通信製品に係る複数の特許侵害訴訟において大手光工学技術メーカー及びその子会社を代理
- 半導体パッケージング技術に係る特許侵害訴訟において大手グローバルLEDメーカー及びその子会社を代理
- 半導体プローブ研磨技術に係る特許侵害訴訟において大手の世界的プローブカード洗浄材料メーカーを代理
- モバイル機器及び符号化アルゴリズムに係る複数の特許侵害訴訟において大手スマートフォンメーカーを代理
- ハードウェアエミュレーション技術に係る各種特許権の確認判決を求める特許訴訟において大手CADツール開発業者及びその子会社を代理
- デジタルメディア及び携帯デバイスに係る特許侵害訴訟において大手家庭用電気製品メーカーを代理
- 半導体チップおよびパッケージングに係るIPライセンス交渉案件において大手LEDメーカーを代理
- フレキシブル・マイクロバッテリー技術に係るIPライセンス交渉案件において大手の一次電池製造会社を代理
- 光通信技術に係るIPライセンス交渉案件においてフォトニクス技術メーカーを代理
- メディア記憶技術に係るIPライセンス交渉案件においてエレクトロニクス開発業者を代理
- 各種の商標関連案件において世界パーキンソン病連合 (World Parkinson Coalition) を代理
- 各種の著作権関連案件においてヘレンケラー・インターナショナル (Helen Keller International) 及びその傘下団体を代理

Activities

チェン氏は香港弁護士会のメンバーです。

“Led by Gino Cheng—who is praised for his ‘ability to understand complex technologies’—Winston & Strawn LLP is known in the market for the ease with which it is able to ‘work seamlessly together’ with lawyers from across the firm’s international network on cross-border contentious matters.” ”

The Legal 500 Asia-Pacific 2020

“[Gino Cheng has] excellent pedigree representing Asian clients in patent disputes in the [U.S.] federal courts and International Trade Commission (ITC) investigations.” ”

The Legal 500 Asia-Pacific 2019

Credentials

EDUCATION

2004年イェール大学工学（電気）理学士号（B.S.）及び人文学士号（B.A.）を優等にて取得。同大学在学中の2003年、1年間の交換留学制度によりイギリスのオックスフォード大学へ留学。2008年イェシーバ大学ベンジャミン N. カルドゾロースクール知的財産法法務博士号（J.D. with an Intellectual Property concentration）取得。同校在学中、カルドゾジャーナルオブコンフリクトレゾリューション（*Cardozo Journal of Conflict Resolution*）編集委員（Notes Editor）として従事。時評「二倍への変節：特許商標庁によるJPO判定リクエストシステムの採用による米国特許権紛争解決の促進」によりサンタクララコンピューター&ハイテクノロジーロージャーナルの2007年コメントコンテストにて第一位受賞。2005年ニューヨークシティ弁護士会の多様性奨学金（The Association of the Bar of the City of New York Diversity Fellowship）授与。

ADMISSIONS

- Florida
- U.S. Patent & Trademark Office
- California

言語

- English
- Japanese
- Mandarin

関連インサイト & ニュース

チェン氏は業務に影響を与える法律問題に関する講演と執筆活動を頻繁に行っています。最近の活動には以下のようなものがあります。

論文

- 「海外での逸失サービス契約からの利益喪失の問題によりION事件判決を導いた連邦巡回裁」 *Bloomberg BNA's Patent Trademark & Copyright Journal* (2016年1月8日)
- 「JVC v. Nero事件における特許権消尽の危機からの戦略的撤退」 *Bright Ideas (New York State Bar Association Intellectual Property Law Section Publication)* Vol. 24, No. 3 (2015年冬)
- 「特許権消尽事件において巡回裁判所が検討する事項」 *Law360* (2015年12月15日)
- 「他者による特許ライセンスとの相乗り」 *Intellectual Property Magazine* (2015年12月8日)
- 「JVC Kenwood v. Neroにおける巡回裁判所の選択は特許権消尽の問題に対する最強の返答または最善の返答のいずれであったか」 *Keep Your Counsel* (2015年10月1日)
- 「Nero事件において特許権消尽理論が通用しなかった理由がLifeScan事件であった可能性」 *Law360* (2015年9月29日)
- 「特許消尽理論においてMallinckrodt事件と条件付き販売が置かれるべき位置の模索：Laxmark事件が手がかりになるか？」 *New Matter (カリフォルニア州法曹協会 知的財産部門の出版物)* (Vol. 40, No. 3, 2015年秋)
- 「全世界ライセンスに基く国際販売により米国特許は消尽するか：Jazz Photo、Ninestar、およびBenunの各事件に代表される時代が長くは続かない可能性」 *Bloomberg BNA's Patent Trademark & Copyright Journal* (2015年7月24日)
- 「国際的な特許消尽という法的状況においてJazz Photo事件が置かれるべき位置を模索するための連邦巡回裁の補助：Laxmark事件が手がかりになるか？」 *Keep Your Counsel* (2015年7月15日)
- 「暴走する法律学：特許事件における不公正行為 (Inequitable Conduct) を検証するための『なかりせば』テスト ('But For' Test) は失敗、悪行、または沈黙のいずれであったか？」 *New Matter (カリフォルニア州法曹協会 知的財産部門の出版物)* (Vol. 40, No. 2, 2015年夏)
- 「Helferich Patent Licensin社による消尽理論への寄与に関するQuanta事件に従った考察」 *Bloomberg BNA's Patent Trademark & Copyright Journal* (2015年4月10日)
- 「特許案件における『極めて悪質な行為 (Egregious Misconduct)』の今後」 *Law360* (2014年7月7日)
- 「Therasense事件の再考: ロスバスタチンカルシウム特許権訴訟および再発行 (Reissue) と不公正行為 (Inequitable Conduct) の相互作用について」 *Bloomberg BNA's Patent Trademark & Copyright Journal* (2013年4月5日)、〔再掲〕 *Bloomberg BNA Pharmaceutical Law & Industry Report* (2013年4月12日)
- 「不公正行為 (Inequitable Conduct) : 一つの懸念点の解消と一つの検討点の出現」 *New Matter (カリフォルニア州法曹協会 知的財産部門の出版物)* (Vol. 38, No. 1, 2013年春)
- 「不公正行為 (Inequitable Conduct) : 極めて悪質な行為 (Egregious Misconduct) の再考」 *Law360* (2013年1月9日)
- 「Telcordia v. Cisco事件後におけるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームのための構造的不明瞭性 (Structural Indefiniteness) の克服：構造的十分性 (Structural Sufficiency) にとつての障害は移動目標 (Moving Target) か？」 *Bloomberg Law Reports* (2011年3月14日)

講演

- 「同一流通チェーン内の上流部門および下流部門の参加者へのライセンス供与における問題」 *Licensing Executives Society Chinese Taipei (LESCT)* (2016年7月1日)
- 「欧州統一特許に関する最新情報」 *Licensing Executives Society Chinese Taipei (LESCT)*、台湾 台北市にて (2016年7月1日)

- 「特許事件における不正行為 (Inequitable Conduct) 」 *IP Business Strategy for Gaining Strategic Advantage in U.S. Markets*、台湾 台北市にて (2016年5月27日)
- 「台湾のホットな話題：グローバル経済における特許権の消尽 (Patent Exhaustion) 」 *IP Business Strategy for Gaining Strategic Advantage in U.S. Markets*、台湾 台北市にて (2016年5月27日)
- 「最近の連邦巡回裁の説明に関する最新情報：ライセンス取引の構造により特許権の消尽を回避する方法」 *Licensing Executives Society Chinese Taipei (LESCT)*、台湾 台北市にて (2015年10月22日)
- 「ライセンス取引に影響を与える連邦裁判所の最近の判断および展開」 *Licensing Executives Society Chinese Taipei (LESCT)*、台湾 台北市にて (2015年7月17日)
- 「Quanta事件に見る特許権消尽に関する米国法の相違」 特定非営利活動法人 知的財産研究推進機構 (PRIP Tokyo N.P.O.)、東京大学 先端科学技術研究センター (RCAST)、および政策研究大学院大学 (GRIPS)、日本国東京都 (2015年4月16日)
- 「特許紛争に関する裁判外紛争解決手続 (ADR)：技術評価への着目」 特定非営利活動法人 知的財産研究推進機構 (PRIP Tokyo N.P.O.)、東京大学 先端科学技術研究センター (RCAST)、および政策研究大学院大学 (GRIPS)、日本国東京都 (2015年4月16日)

BLOG

No Time for Cat-and-Mouse Games: Another Federal Court Allows for Service of Patent Infringement Complaint via E-Mail on Foreign Defendants Residing in Mainland China, Skirting Hague Convention Procedures

OCTOBER 14, 2024

SPEAKING ENGAGEMENT

Exploring Patent Damages: Gino Cheng Discusses the Federal Circuit's *Brumfield* Decision at FRONTEO's IP Webinar

SEPTEMBER 25, 2024

BLOG

Initiating an Informal Dispute on Amazon's Platform was Sufficient to Subject a Patentee to Personal Jurisdiction in Accused Infringer's Home State!

MAY 7, 2024

RECOGNITIONS

Winston Team Highlighted in Litigator of the Week Column

OCTOBER 14, 2022

BLOG

Does the New U.S.-Taiwan Bilateral Trade Mandate Signal the End of U.S. Adherence to the One-China Policy? Multinational Companies Should Expect a Catch-22 Soon.

AUGUST 23, 2022

BLOG

Taiwan's MOJ Raids 10 Chinese Tech Companies for Local Talent Poaching Immediately After Taiwan's Legislature Amends Its Anti-Espionage Law To Include Stiff Penalties

JUNE 2, 2022

BLOG

CFIUS Is Preparing to Block China from Acquiring Magnachip Semiconductor Corporation

AUGUST 31, 2021

BLOG

What Dealmakers Need to Know About CFIUS and Semiconductors

JULY 21, 2021

BLOG

Hong Kong Citizen Indicted for Conspiracy To Pass Million-Dollar Semiconductor-Related Trade Secrets To China

MARCH 23, 2021

RECOGNITIONS

Winston and Yuanda Recognized in *The Legal 500 Asia Pacific 2021*

JANUARY 22, 2021

BLOG

New Judicial Interpretation in China Strengthens Protection of Trade Secrets

JANUARY 5, 2021

BLOG

Korean LED Manufacturer Prevails in Local Criminal Case against Major Taiwanese Competitor

SEPTEMBER 9, 2020

能力

Intellectual Property

International Arbitration

International Trade

ITC – Section 337

Patent Litigation

Privacy & Data Security

Trademark Litigation, Prosecution & Brand Protection

Trade Secrets, Non Competes & Restrictive Covenants

Litigation/Trials

Technology, Media & Telecommunications

Cryptocurrencies, Digital Assets & Blockchain Technology

Medical Devices

Life Sciences