



Gino Cheng

Partner

Miami

+1 305-910-0582

鄭念盟是溫斯頓洛杉磯辦公室執業律師和專利師。鄭律師主要從事智慧財產權業務，重點包括專利訴訟、許可談判和商標申請。他曾代表客戶在美國聯邦法院、上訴法院、國際貿易委員會（ITC）、及美國專利及商標局（USPTO）處理多宗複雜的專利糾紛。他也處理專利和商標申請審查事宜，包括在美國專利審判與上訴委員會（PTAB）和美國商標審判與上訴委員會（TTAB）處理第三方複審和單方複審的程式。此外，他也是本所顛覆性科技團隊(Disruptive Technologies Team)和跨職能全球隱私和資料安全特別工作組(Global Privacy and Data Security Task Force)的成員。

自2014年加入溫斯頓以來，鄭律師長期代理來自電玩行業（Electronic Arts、Take-Two Interactive Software、2K Sports、Rockstar Games）、醫療設備行業（Medtronic）、視力保健行業（Hoya、EHS Lens）、半導體/LED行業（Macronix、Everlight Electronics）以及區塊鏈技術等領域的國際領先公司。

在2019年版《法律500強》（Legal 500 Asia Pacific）中，鄭律師憑藉其“在代表亞洲客戶處理涉及美國聯邦法院專利糾紛和國際貿易委員會（ITC）調查領域的卓越能力”而榮獲推薦。在2020年版《法律500強》（Legal 500 Asia Pacific）中，他還因擁有“理解複雜科技的能力”而榮獲讚揚和推薦。

鄭律師代表客戶在全美多個聯邦地區法院進行訴訟，遍及德克薩斯州東區、德拉瓦州、加利福尼亞州（加州）北區、維吉尼亞州東區、佛羅里達州中區、伊利諾州北區、俄勒岡州等地。鄭律師在加州中、北區地區法院、聯邦巡迴上訴法院、美國最高法院和美國專利商標局（USPTO）均有執業資格，並代表客戶在聯邦上訴法院及美國專利及商標局（USPTO）就複雜的知慧財產權糾紛進行國際仲裁。

鄭律師的執業經驗涉及廣泛的技術領域，包括快閃記憶體、半導體、探針拋光和碎片去除、行動電話、化學強化蓋玻片、光放大器、光子學、波分複用系統、電信系統、長期演進（LTE）、信號傳輸協定、數位媒體錄放裝置、光學存儲介質、磁性存儲介質、薄型鋰電池、光電子學、發光二極體（LED）、觸摸面板、光學、漸變透鏡、區塊連、分散式網路、工廠控制系統、分時多工類比系統等。

鄭律師代表HTC Corp.與HTC America, Inc.在Lexmark案中，合著非當事人意見陳述，以支持美國最高法院於2017年5月宣判的勝訴立場。該案由有關已用和重新裝滿的印表機墨水匣的爭議所引發，並對許可製造和灰色市場商品產生廣泛的影響。以七比一的懸殊票，最高法院認為，授權出售專利產品可以解除（或“耗盡”）專利權人的美國專利權，無論銷售地點或售後限制條件是否存在。Lexmark解決了已使首次銷售原則變得複雜，備受爭議的治外法權問題和有條件銷售問題。

Since joining Winston in 2014, Gino has represented leading companies in the console and PC video game industry (Electronic Arts, Take-Two Interactive Software, 2K Sports, Rockstar Games), the medical device industry (Medtronic), the vision care industry (Hoya, EHS Lens), the semiconductor/LED industry (Macronix, Everlight Electronics), and blockchain technology companies.

Gino has also represented clients in complex IP disputes in international arbitration, in U.S. federal district courts, at the federal appellate court level, and at the United States Patent and Trademark Office (USPTO). His experience further includes both patent and trademark prosecution, namely *inter partes* and *ex parte* proceedings before the U.S. Patent Trial and Appeal Board (PTAB) and Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). Clients in multimillion-dollar, high-stakes litigation have commended Gino's courtroom savviness, praised his "professional excellence," and rated him as a "first class" attorney.

Gino has successfully instituted *inter partes* review of asserted patents on defense, and successfully defeated institution of IPRs on offense for clients in various tech industries. He has experience with a wide range of technologies, including 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. Gino's strong background in technology includes a technical degree in electrical engineering.

Gino has represented clients in California state court and various federal district courts throughout the United States, including those in the Eastern District of Texas, District of Delaware, Northern District of California, Eastern District of New York, Eastern District of Virginia, Middle District of Florida, Northern District of Illinois, and District of

Oregon. He is admitted to practice in the United States District Courts for the Central and Northern Districts of California, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, the Supreme Court of the United States, and before the United States Patent and Trademark Office.

Gino served as a co-author of an amicus brief in the landmark *Lexmark* case on behalf of HTC Corp. and HTC America, Inc., in support of the winning position handed down by the United States Supreme Court in May 2017. This case arose out of a dispute relating to spent and refilled printer cartridges and has broad implications for licensed manufacturing and gray market goods. By a seven to one majority, the Supreme Court held that the authorized sale of a patented product releases (or ‘exhausts’) the holder’s U.S. patent rights, regardless of the location of sale or existence of post-sale restrictions. *Lexmark* addresses the much-debated issues of extraterritoriality and conditional sales that had complicated the first-sale doctrine.

Prior to law school, Gino worked for the world’s largest optical media manufacturer.

关键事项

- 在由某非實施專利事業體（NPE）針對美國遊戲公司Electronic Arts旗下最受歡迎的遊戲——FIFA 15、FIFA 16、NHL 15、NHL 16、PGA Tour 14、植物大戰僵尸：花園戰爭——主張6項網路架構專利侵權的訴訟案件中，通過多種法律途徑成功贏得侵權不成立的最終判決。
- 在由某非實施專利事業體（NPE）針對美國遊戲公司Take-Two Interactive Software旗下最受歡迎的遊戲——俠盜獵車手5, NBA 2K15, NBA 2K16——主張6項網路架構專利侵權的訴訟案件中，通過多種法律途徑成功贏得侵權不成立的最終判決。
- 代表另一家全球排名前三的遊戲企業及其子公司處理多宗專利侵權訴訟，涉及軟體及點對點網路管理。
- 代表全球三大特種材料和光學解決方案供應商之一處理一宗與智慧財產相關的跨境仲裁。
- 為全球五大先進製程控制解決方案開發商之一在涉及工業檢測、測量、控制和資訊技術的對抗性跨境專利許可談判中提供諮詢服務。
- 就中國內地一家上榜福布斯亞洲50強（Fab 50）的上市公司的許可條款合規審核提供法律服務。
- 就中國內地一家上榜福布斯全球2000 強（Global 2000）的上市公司的資料安全性漏洞和盜竊風險進行評估。
- 就一家全球前五智慧手機製造商針對盜用商業機密的行為進行調查。
- 代表臺灣某領先半導體製造商，處理多宗ITC的337條款訴訟，涉及非揮發性記憶體產品。
- 代表某全球行業排名前三的特種材料製造商處理涉及智慧型手機零件的專利侵權訴訟。
- 代表某全球前三的眼鏡設計製造商及其子公司處理專利侵權訴訟，涉及漸進式鏡片技術。
- 代表某全球行業排名前五的電信設備製造商處理多宗涉及LTE無線設備產品的ITC337條款訴訟。
- 代表某全球行業排名前十的集散控制系統供應商處理與工廠管理工具和工業控制器相關的專利授權談判。
- 代表某領先的光電技術製造商及其子公司處理多宗專利侵權訴訟，涉及光通訊產品。
- 代表某全球領先的LED製造商及其子公司處理一宗專利侵權訴訟，涉及半導體封裝技術。
- 代表某全球領先的探針卡清潔材料製造商處理一宗專利侵權訴訟，涉及半導體探針拋光技術。
- 代表某領先智慧手機製造商處理多宗專利侵權訴訟，涉及移動裝置和編碼演算法。
- 代表某領先的電腦輔助設計（CAD）工具開發商及其子公司處理一宗專利訴訟，訴訟要求判決確認多個涉及硬體類比技術的專利。
- 代表某領先的消費性電子產品製造商處理一宗專利侵權訴訟，涉及數位媒體和手提裝置。
- 代表某領先的LED製造商進行智慧財產權授權談判，涉及半導體晶片與封裝技術。

- 代表某領先的一次性電池製造商進行智慧財產權授權談判，涉及軟性微電池技術。
- 代表某光電技術製造商進行智慧財產權授權談判，涉及光通訊技術。
- 代表某電子產品開發商處進行智慧財產權授權談判，涉及媒體儲存技術。
- 代表某加密貨幣初創公司處理涉及區塊鏈和共識機制技術的智慧財產權許可談判。
- 代表世界帕金森病聯盟處理各種商標相關的事務。
- 代表海倫凱勒國際基金會及其分會處理各種著作權相關事務。

“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

资格认证

学历

鄭律師在英國牛津大學修畢三個學期後，2004年以優異成績畢業于耶魯大學，獲工程學（機電）理學士和人文學文學士雙學位。2008年畢業於本傑明·卡多佐法學院，獲得法律博士學位（智慧財產權方向）。在校期間，他擔任《卡多佐衝突解決學報》編集委員，以評論文章《中途加碼：通過讓美國專利商標局採用日本特許廳判定請求制度，增強美國的專利糾紛解決能力》（Doubling Up the Horses in Midstream: Enhancing US Patent Dispute Resolution by the PTO’s Adoption of the JPO’s Hantei Request System）在2007年度《聖克拉拉電腦與高科技法學刊》（Santa Clara Computer & High Technology Law Journal）論文比賽榮獲第一名。2005年，鄭律師獲選參加紐約市律師協會多元化實習計畫。他曾全球最大的光學媒體製造商工作。

执业资格

- California
- Florida
- Patent and Trademark Office

语言能力

- English
- Japanese

相关见解和新闻

鄭律師經常就其執業領域相關法律議題發表演講和著作，近期作品包括：

著作

- “2019年商業秘密法回顧”，溫斯頓著作，2020年1月22日。
- “在中國蒐集電子證據？請注意！”，《Corporate Counsel》，2019年10月23日。
- “以新眼光看待日本商業秘密保護”，《Today’s General Counsel》，2019年9月18日。
- “2019年商業秘密法中期回顧”，溫斯頓著作，2019年8月20日。
- “中國內地與香港的新協定為知識產權案件提供優勢”，《Law360》，2019年3月7日。
- “使用區塊鏈保護商業秘密會有三難困境嗎？”法律科技新聞（Legaltech News），2019年2月。
- “商業機密，跨境爭議以及美國國際貿易委員會（第二篇）”，香港律師會會刊，2018年12月。
- “商業機密，跨境爭議以及美國國際貿易委員會（第一篇）”，香港律師會會刊，2018年11月。
- “一個法院、兩派見解、四種待遇：海外服務合同損失造成利潤損失的問題”，彭博BNA《專利商標著作權雜誌》，2016年1月8日。
- “懸崖勒馬：美國聯邦上訴法院在JVC v. Nero案對專利耗盡原則的冷處理”，《Bright Ideas》（紐約州律師公會智慧財產權法刊物），第24卷第3期，2015年冬季。
- “美國聯邦上訴法院關於專利權耗盡原則的考慮”，《Law360》，2015年12月15日。
- “別人專利授權，我搭便車”，《智慧財產權雜誌》，2015年12月8日。
- “對於專利權耗盡問題，美國聯邦上訴法院在JVC Kenwood v. Nero中選擇的是最強烈回應，還是最佳回應”，《Keep Your Counsel》，2015年10月1日。
- “Nero案對專利權耗盡無感之原因可能是LifeScan案”，《Law360》，2015年9月29日。
- “Mallinchrodt案與有條件銷售在專利權耗盡原則中的地位：聚焦Lexmark案”，《New Matter》（加州律師公會智慧財產權法刊物），第40卷第3期，2015年秋季。
- “全球授權下國際銷售會否導致美國專利權耗盡：Jazz Photo、Ninestar、Benun系列案例的效力可能時日無多”，彭博BNA《專利商標著作權雜誌》，2015年7月24日。
- “美國聯邦上訴法院就Jazz Photo案在專利權耗盡原則中的定位：聚焦Lexmark案”，《Keep Your Counsel》，2015年7月16日。
- “脫韁野馬：專利案件中證明不正行為之‘若非’標準是否已扭曲、變調還是銷聲匿跡？”，《New Matter》（加州律師公會智慧財產權法刊物），第40卷第2期，2015年夏季。
- “繼廣達案後Helferich Patent Licensing案對專利權耗盡原則的貢獻”，彭博BNA《專利商標著作權雜誌》，2015年4月10日。
- “專利案件中‘惡質不當行為’的未來”，《Law360》，2014年7月7日。
- “Therasense案之再思考：In re Rosuvastatin Calcium Patent Litigation案與專利變更和不正行為之間的相互作用”，彭博BNA《專利商標著作權雜誌》，2013年4月5日；重新發表于彭博BNA《藥事法與行業報導》，2013年4月12日。
- “不正行為：一波未平、一波又起”，《New Matter》（加州律師公會智慧財產權法刊物），第38卷第1期，2013年春季。

- “不正行為：惡質不當行為之再思考”，《Law360》，2013年1月9日。
- “Telcordia v. Cisco案後如何克服“手段加功能”式專利權利要求的結構不確定性：結構充分性標準是無法達到的目標嗎”，《彭博法學報告》，2011年3月14日。

演講

- 《硬件領域的Alice案例：智能城市在美國是否不具備專利資格》臺灣光電半導體產業協會（TOSIA）知識產權委員會，臺灣新竹，2019年7月9日。
- 《商業秘密法律行動實踐》臺灣光電半導體產業協會（TOSIA）知識產權委員會，臺灣新竹，2019年7月9日。
- 《國際商業秘密法》溫斯頓四集網絡研討會系列，香港，2019年6月19日。
- 《論認真的重要性：申請人在美國專利體系中面臨的缺陷》，持續專業發展（CPD）研討會，香港，2017年10月3日。
- 《相同配銷鏈中授權上下游企業所涉及的問題》，國際技術授權主管總會中華分會（LESCT），臺灣臺北，2016年7月1日。
- 《歐洲單一專利趨勢》，國際技術授權主管總會中華分會（LESCT），臺灣臺北，2016年7月1日。
- 《專利案件中的不正行為》，在美國市場贏取戰略優勢之智慧財產權商業策略，臺灣臺北，2016年5月27日。
- 《臺灣焦點話題：全球經濟中的專利權耗》，在美國市場贏取戰略優勢之智慧財產權商業策略，臺灣臺北，2016年5月27日。
- 《美國聯邦巡迴上訴法院近期更新：建構回避權利耗盡之專利授權》，國際技術授權主管總會中華分會（LESCT），臺灣臺北，2015年10月22日。
- 《美國法院近期判決與發展對於專利授權之影響》，國際技術授權主管總會中華分會（LESCT），臺灣臺北，2015年7月17日。
- 《專利有多“廣”？從廣達案看美國專利法下權利耗盡之歧異》，智慧財產權研究推進機構（PRIP Tokyo）、東京大學先端科學技術研究中心（RCAST）、政策研究大學院大學（GRIPS），日本東京，2015年4月16日。
- 《專利爭端的替代性解決管道：以技術評價為中心》，智慧財產權研究推進機構（PRIP Tokyo）、東京大學先端科學技術研究中心（RCAST）、政策研究大學院大學（GRIPS），日本東京，2015年4月16日。

部落格

- “香港公民被控串謀將數百萬美元的半導體相關商業秘密傳遞給中國，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2021年3月23日。
- “中國的新司法解釋加強了對商業秘密的保護，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2021年1月5日。
- “韓國LED製造商在針對台灣主要競爭對手的地方刑事訴訟中勝訴，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2020年9月9日。
- “美國國際貿易委員會將覆議針對韓國EV電池組件製造商的缺席判決，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2020年4月20日。
- “雖然損失不大，但這是華為商業秘密做法的另一個污點，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年7月2日。
- “一名行政人員因竊取與光學薄膜塗層有關的商業秘密被臺灣地區法院判入獄，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年6月24日。
- “一名長期受雇於美國政府機構的研究員因隱瞞其與中國人才招聘項目的關係而被捕，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年6月6日。
- “聯邦巡迴法院就商標主張作出對ITC被告有利的、具有「既判力」（res judicata）裁決，或將對商業秘密案件產生影響，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年6月3日。
- “前首席設計師被臺灣法院以盜用商業秘密罪判處近八年徒刑，”溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年5月20日。

- “中國修改《反不正當競爭法》，進一步加強商業秘密保護，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年5月13日。
- “智慧財產問題成為美國參議院司法委員會的焦點，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年3月21日。
- “ITC申訴人令韓國制藥公司在美國引進新型肉毒杆菌產品的計劃受挫，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年3月7日。
- “臺灣四名前員工因涉嫌為具有競爭關係的中國微電子製造商竊取虛擬現實研究成果而被台檢方起訴，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年1月21日。
- “臺灣官方逮捕六名工程師，因其涉嫌協助中國電子製造商竊取化學解決方案和工藝流程，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2019年1月14日。
- “美國國際貿易委員會（ITC）調查中的持權申訴人無需就商業秘密盜竊問題在美國地區法院提起訴訟，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2018年12月27日。
- “中國表示將多次侵犯智慧財產者納入黑名單並限制發展，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2018年12月10日。
- “美國加州是將要求製造商保護網路連接設備的安全納入州法的首個州，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2018年11月5日。
- “230條款適用於工藝啤酒特許人針對Glassdoor訴訟中的商業機密索賠，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2018年10月29日。
- “全球LED製造商指控離職員工和激烈競爭對手涉嫌5億美元盜竊和工業間諜罪行，” 溫斯頓隱私和資料安全法部落格，2018年10月10日。

CLIENT ALERT

When is Your Patent...

MARCH 31, 2025

CLIENT ALERT

Collateral Damage and Personal...

MARCH 26, 2025

CLIENT ALERT

Arizona Judge Snuffs Out...

MARCH 19, 2025

CLIENT ALERT

Discretion on Display: The...

MARCH 4, 2025

CLIENT ALERT

The Paradox of Personal...

FEBRUARY 20, 2025

BLOG

Close, But No Cigar:...

FEBRUARY 14, 2025

BLOG

Taiwanese Company Force MOS...

FEBRUARY 6, 2025

BLOG

High-Volume Plaintiff ACQIS...

JANUARY 27, 2025

BLOG

Avago’s and Broadcom’s Alleged...

JANUARY 14, 2025

BLOG

Potential Pitfalls for Foreign...

JANUARY 13, 2025

BLOG

No Time for Cat-...

OCTOBER 14, 2024

SPEAKING ENGAGEMENT

Exploring Patent Damages: Gino Cheng Discusses the Federal Circuit’s

SEPTEMBER 25, 2024

能力

知识产权

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

