

# Morgan Lewis



## 朱韶斌 合伙人

shaobin.zhu@morganlewis.com

上海 电话 **+86.21.8022.8778** 传真 **+86.21.8022.8599**  
徐家汇中心三期 A 座 2802-2810 单元 \\ 中国上海市虹桥路 183 号 \\ 邮编 200031

硅谷 Phone **+1.650.843.7506** Fax **+1.650.843.4001**  
1400 Page Mill Road \\ Palo Alto, CA 94304-1124 \\ United States

朱韶斌律师的执业领域专注于科技行业，他就美国地区法院的知识产权诉讼（专利、商业秘密、商标、版权和域名）和美国国际贸易委员会（ITC）337 条款调查、客户咨询、知识产权许可和转让、法律意见书、专利申请、数据隐私、开源软件战略以及国际仲裁提供法律服务。朱律师拥有加利福尼亚州、纽约州和华盛顿州律师执业资格。同时，朱律师是我所中国知识产权业务的联合负责人以及中国知识产权团队的负责人。

朱律师已经协助几十位中国客户成功解决了他们在美国的知识产权纠纷。他的执业经验覆盖了知识产权诉讼的各个环节，包括与客户合作制定诉讼策略、协调美国与中国团队执行策略、进行专利有效性和侵权分析、技术调查和取证、证人质询、专家报告和质询、马克曼听证、诉讼文书撰写、动议听证、审理与和解谈判。朱律师还代表客户在包括中国在内的国际仲裁机构中处理仲裁争议。

朱律师指导客户完成美国专利商标局（USPTO）专利申请和专利无效的所有阶段，包括专利申请准备、美国专利商标局答复，以及挑战有争议的专利有效性的行政授权后程序。此外，朱律师还为客户提供应对打假、涉嫌假冒侵权指控的应对的法律咨询，包括与美国海关合作，利用行政和司法程序，从网站上下架假冒产品，以及恢复经营电商平台上的产品。此外，朱律师还为客户提供知识产权许可和转让方面的建议，包括谈判条款和条件、进行知识产权尽职调查以及起草和修改知识产权许可/转让协议。朱律师还就数据隐私问题为客户提供咨询，包括针对欧盟《一般数据保护条例》（GDPR）和《加州消费者隐私法》（CCPA）的合规问题。

朱律师处理涉及各类技术有关的事宜，包括计算机软件、电信、智能手机、人工智能、物联网、半导体、视频处理、互联网电视、LED、可穿戴设备、机器人、3D 打印、消费电子及相关电子产品。

朱律师经常在中国就美国知识产权诉讼和申办策略进行演讲和授课。他在中国人民大学法学院和商学院为研究生教授关于美国知识产权法的课程，还担任中国科学技术大学公共事务学院法律课程项目教授和中国大连高级经理学院特聘教授。

在加入摩根路易斯之前，朱律师是另一家国际律师事务所专利诉讼业务的合伙人。在他法律生涯的早期，他担任美国华盛顿西区法院 **John C. Coughenour** 法官的实习助理，向法官建议对法律问题的裁决意见、起草法律备忘录以及对复杂的计算机软件专利案件草拟法院命令书。

朱律师之前是数据系统公司（**Electronic Data System**）和世博控股（**Sabre Holdings**）的软件工程师，负责开发客户端/服务器、多层架构、互联网和设计软件程序的数据库。从 1994 到 1996 年，他担任中国国务院港澳事务办的法律官员，帮忙协调香港法和澳门法与中国基本法的一致性。

### 精选代表案例

- ▶ 代理 **Boviet Solar Technology Co. Ltd.**、**Boviet Renewable Power LLC**、**Boviet Solar USA Ltd.**和宁波博威合金材料有限公司（统称“博威”）在美国 ITC 的 337 调查中对 **Advanced Silicon Group Technologies, LLC** 提起的涉及复杂太阳能和导电电池技术的专利侵权案件中取得重大胜利。该案于 2022 年 4 月在 ITC 首席法官面前开庭审理，9 月 2 日，行政法官发表了一份长达 200 页的书面意见裁定，以多种理由支持我们客户博威，包括未侵犯所有主张的专利权利要求、无效某些主张的专利权利要求，并且原告不符合国内产业的技术要求。2023 年 3 月，我所在美国国际贸易委员会获得肯定，维持了首席法官对我们客户有利的裁决。这个全面胜利帮助我们客户避免了为清洁能源而设计的光伏模组的禁令。同时，我们迫使 **ASGT** 于 2023 年 4 月撤销了其在美国加州北区联邦地区法院对我们客户 **Boviet** 的平行诉讼。
- ▶ 代理常州凯迪电器有限公司对美国 **Limoss** 公司在密西西比州北区联邦地区法院（**NDMS**）提起的专利侵权案中獲得完全胜利，该起诉被终局性地驳回。在美国专利商标局专利审判及上诉委员会（**PTAB**）的双方复议（**IPR**）中，我们还为凯迪赢得了全盘性的胜利。**PTAB** 判定凯迪挑战的所有专利权利要求由于两种不同的现有技术组合而无效。
- ▶ 代理全球漫游数据服务提供商 **uCloudlink** 击败竞争对手 **SIMO Holdings Inc.**及其子公司 **Skyroam**，所提起的商业秘密盗用指控。此外，在专利侵权诉讼中，我们为 **uCloudlink** 打造了强有力的不侵权抗辩，并保留了权利要求解释问题的上诉权，为在联邦巡回上诉法院推翻地区法院的侵权简易判决、赢得不侵权和权利要求解释问题的上诉奠定了坚实的基础。
- ▶ 代理 **81.com** 域名所有权人，在美国弗吉尼亚东区法院 **Debizet** 诉 **81.com** 案中应诉，包括对根据《反抢注消费者保护法》（**Anticybersquatting Consumer Protection Act**）和弗吉尼亚普通法对 **81.com** 域名的所有权提出的异议、对合同关系的侵权干预，以及根据《计算机欺诈和滥用法》（**Computer Fraud and Abuse Act**）《电子通信隐私法》（**Electronic Communications Privacy Act**）和弗吉尼亚普通法针对无法确定身份的个人提出的诉求。我们基于各种理由成功使得原告自愿撤回起诉，包括诉讼时效过期、原告不拥有商标权以满足基于《兰纳姆法》（**Lanham Act**）提出主张的条件、以及所有权人作为善意买方的身份。

- 代理多家中国公司在许多美国地方法院（包括纽约和加州法院）对侵权者提起诉讼，维护专利、商标和受版权保护的 3D 设计，成功地保护它们的创意和品牌。
- 代理多家中国公司进行知识产权和技术许可的诉讼和谈判，涉及标准必要专利、电子设计自动化（EDA）软件和开源软件，为中国公司取得了有利的结果。
- 在德州东区地方法院代理一个中国国有企业成功应诉涉及汽车冷却系统的专利侵权、版权侵权、商标侵权和不正当竞争的指控，在 PTAB 提交 IPR，并在陪审团审理前三个月说服法律中止诉讼，最终案件得到成功解决。
- 代理几十家中国公司在 ITC 和许多美国地方法院（包括特拉华州地区法院、德州东区和西区法院、加州北区和中区法院）应诉知识产权侵权（包括专利侵权、版权侵权、商标侵权和商业秘密盗用），通过在 PTAB、美国法院和中国实施应对策略并进行战略性和解谈判，最终成功帮助中国公司将风险减至最低，并达成有利的和解。
- 帮助一家欧洲客户维护商标和外观设计专利权，从网站下架假冒产品，并在中国寻找和销毁侵权的产品制造链。它涉及民事、刑事、中国海关和行政诉讼。
- 代理中国客户在美国海关与边境保护局（CBP）对假冒产品指控进行抗辩，从知识产权所有者获得许可和放行，并在 CBP 知识产权部门（IPRB）成功为商标合理使用辩护，起草并提交救济请求，并说服 CBP 释放扣留或扣押的货物。
- 代理江苏南大光电材料股份有限公司在与杜邦子公司进行谈判并收购价值 1000 万美元的全球专利家族交易中，进行知识产权尽职调查，并审阅和修改资产购买协议及相关文件。这些专利家族涵盖一批新的活性硅烷前体的化学成分、合成方法和薄膜应用，可以改善硅基半导体和介电薄膜的化学气相沉积或原子层沉积。

## 奖项与成员资格

“A-List 精英律师”（外国律师事务所），《商法》*China Business Law Journal*（2019-2022）

入选 *IAM Patent 1000: “世界顶尖专利律师”* 榜单（2019-2022）

入选 *IAM Global Leaders: “精英专利律师”* 榜单（2022）

推荐律师，商业秘密（诉讼和非诉讼），《法律 500 强美国》*The Legal 500 US*（2020 年）

成员，“年度最佳知识产权业务团队”，*Law360* (2019)

董事成员，中国发明协会（2016 年一至今）

理事，深圳市人工智能行业协会（2019 年一至今）

法律专家库成员，广东省、上海、宁波知识产权保护协会，（2020 年一至今）

顾问，中国专利局国家海外知识产权纠纷应对指导中心（2019 年一至今）

南京仲裁委员会仲裁员（2020 年一至今）

常州大学知识产权师资库成员（2021 年一至今）

专家库成员，粤港澳大湾区国际知识产权人才港（2023 年 – 至今）

成员，美国知识产权法协会

成员，旧金山湾区亚裔美国律师协会

特聘教授，中国大连高级经理学院

董事会成员，西雅图华人律师协会

成员，加利福尼亚州律师协会

成员，纽约州律师协会

成员，华盛顿州律师协会

## 执业资格

- › 加利福尼亚州
- › 纽约州
- › 华盛顿州
- › 美国第九巡回上诉法院
- › 美国退伍军人索赔上诉法院
- › 美国加州中区地方法院
- › 美国加州北区地方法院
- › 美国德州东区地方法院
- › 美国专利商标局

## 教育背景

- › 2008年，华盛顿大学法学院，法学博士
- › 1999年，爱荷华州立大学，计算机科学，硕士
- › 1994年，中国人民大学法学院，行政法，法学硕士
- › 1991年，中国人民大学法学院，法学，法学学士

## 行业部门

- › 技术

## 服务领域

- › 专利
- › 知识产权诉讼
- › 知识产权
- › 电信、媒体与技术
- › 品牌与产品创新
- › 美国专利局授权后程序
- › 技术交易

## 地区

- › 亚太地区
- › 大中华地区
- › 北美地区