

專業履歷



陳漢威 (HARVEY CHEN) | 合夥人

加州帕羅奧圖
3150 Porter Drive
Palo Alto, CA US
+1.650.838.4303
HarveyChen@perkinscoie.com

陳漢威律師 (Harvey Chen) 幫助客戶建立專利組合，制定智慧產權策略，並經常保護客戶避免競爭對手的智慧財產相關威脅。陳律師能夠用流利的中文和台語進行口頭以及書面的溝通，他經常受到亞州公司信任並擔任公司實質內部法律顧問，幫助其處理美國智慧產權及其他領域的法律事宜。

陳律師撰寫並處理過大量的專利申請，包括主持發明公開會議，審查員面詢與談判，以及上訴程序。Harvey 曾代表一家上市公司，獲得了幾項正在地方法院和國際貿易委員會 (ITC) 對客戶的競爭對手積極執行的美國專利。在各種公司交易的盡職調查項目中，陳律師負責制定專利探勘策略並進行專利分析並提供專利訴訟協助，包括準備專利侵權和無效權利要求關係圖，執行現有專利檢索並提供客戶戰略諮詢。陳律師在美國專利商標 (USPTO) 處理核准後復審程序方面擁有豐富經驗，特別是單方再審查、多方再審查程序。陳律師在專利糾紛中也與本所訴訟律師密切合作。

在近期為客戶贏得的勝利中，陳律師制定了創新性戰略解決方案從而使世界領導手機製造商的專利組合大幅擴展。在過去的幾年中，他每年都給予諮詢並直接監督數百項與標準必要專利 (SEP) 有關的美國專利的採購，例如 5G、Wi-Fi、影片編解碼器以及其他新興技術。陳律師還為一家雲端計算公司塑造並創建整個專利組合，在關鍵創新領域提供保護，為後續價值為數十億美元的重大非公開收購奠定基礎。此外，他還協助一家大型電子顯示器公司在價值為數百萬美元的專利授權談判中針對競爭對手的潛在專利侵權行為進行分析與調查。他處理涉及數千萬美元專利的行政上訴程式。

陳律師專注於制定專利戰略，以最具成本效益的方式實現客戶的目標。他接受過電機工程師和電腦科學家的訓練，樂於與創新公司和個人在各式領先科技領域上進行合作，包括消費電子、嵌入式系統、數位和類比電路設計、積體電路 (IC) 製造、無線電信和電腦網路、電腦架構、雲端運算和大數據處理、分散式資料庫、機器學習 (ML)、光學雷達 (LiDAR)。陳律師於醫療設備相關事務方面亦有豐富經驗，包括醫學影像設備、人工智慧 (AI) 診斷輔助、基於生物電控制信號、自動化醫療平台，和區塊鏈相關應用。

陳律師還致力於公益法律服務，他曾率領一個律師團隊為北加州藝術家獲得和解，該藝術家的作品未經授權被廣泛使用在廣告活動中。他還擔任卡內基美隆大學 (Carnegie Mellon University) 的客座講師，為亞裔美國法學院學生舉辦職業研討會。移居美國之前，他是飛利浦半導體 (Philips Semiconductors) 的工程師。他也曾經擔任過台灣的陸軍砲兵少尉。

律師執照

- 加州
- 哥倫比亞特區
- 德克薩斯州
- 美國專利商標局
- 美國聯邦第九巡迴上訴法院
- 美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院

出庭執照

- 美國聯邦第九巡迴上訴法院
- 美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院

學歷

- 德州大學法學院法律博士，2010, *Texas Intellectual Property Law Journal* 副主編
- 賓州州立大學資訊工程碩士，2007
- 國立成功大學電機工程學士，2003

語言

- 英文
- 中文
- 台語

專業領導力

- 美國智慧財產法律協會成員
- 美國律師協會成員
- 亞裔美國律師協會成員
- Capital Pro Bono High Honor Roll 成員，2014 - 2015, 2017 - 2019

相關工作經驗

- 卡內基-梅隆大學矽谷，客座講師
- 台灣國立清華大學科技法律研究所兼任教師，2018 - 至今
- 加州聖荷西 Mahamedi Paradise Kreisman LLP 律師，2011 - 2013
- 眾達國際法律事務所台北分所暑期律師，2008
- 台灣積體電路製造法律實習生，2008
- 高雄飛利浦半導體設備工程師，2005

經驗

專利申請/專利組合管理

- 擔任世界頂級手機公司之一在博欽的領銜法律顧問，負責管理其美國專利組合。在多宗專利案件中於短時間內迅速獲得有利的專利保護範圍。在多個專利許可談判中提供專利分析。
- 代表一家全球領先大型科技公司其下之醫療產品和服務子公司於博欽的領銜法律顧問，並負責管理該公司的專利組合與多個專利盡職調查項目。
- 代表雲端計算、分散式數據庫和處理系統以及人工智能公司創建並管理其整個專利組合。協助客戶將其專利從寥寥無幾擴展到 90 多項全球專利組合，並在關鍵創新領域提供保護。指導公司在其專利組合 30 多個專利家族的每一個專利族中皆成功獲得多項同族專利。在專利審判和上訴委員會 (PTAB) 的單方復審中獲勝，其中一複審案，審查員的決定獲得了即決撤銷，在另一宗複審中，獲得了審查員在未作出抗辯答复的情況下即自行反轉通過此案。
- 代表台灣一家積體電路 (IC) 設計公司進行專利和商標組合的定制、撰寫及申請。在公司從兩位聯合創始人到 80 多名員工並獲得多輪融資的擴張過程中，實現專利組合從 0 到 50 多項全球專利的增長。其成功的專利和商標組合實施策略幫助了公司穩固其在重要市場中的地位，並成功吸引關鍵的戰略合作夥伴。
- 為業界領先的疏水有機薄膜公司製定策略並創建美國和全球專利組合。率領公司在美國專利商標局 (USPTO) 採取反制措施，挑戰競爭對手多個專利之有效性。代理事項包括與客戶審閱並討論商業計劃和發展，定制全球知識產權防禦性和進攻性策略，進而促進客戶目標的達成。
- 代表日本知名音響公司進行專利開發項目。代理事項涉及專利挖掘、發明審查會議和專利獲取策略相關的諮詢。

訴訟和上訴

- 陳律師為消費電子製造商共同起草了多方復審申請書，在一個案件中，說服 PTAB 判例意見合議組 (由美國專利商標局局長和副首席專利行政法官主持) 進行複審並最終使專利無效，在另一個案件中，為客戶贏得非常有利的結果。
- 代表一家台灣上市製藥公司，協助其處理針對其前董事長提起的涉及多個複雜知識產權銷售和許可合同的案件。協調多個國際團隊並協助客戶的法務團隊針對該備受矚目的白領犯罪案件當事人進行全球訴訟，工作涉及在台灣、瑞士和美國的各種訴訟和其他法律程序。

盡職調查

- 代表台灣上市生物醫學器械公司處理涉及數百項專利的大型專利盡職調查項目。制定順利完成項目的漸進式計劃並協助公司法務團隊向客戶展示調查結果，客戶包括世界知名的醫療和醫療設備供應商。
- 代表殺菌燈製造商在併購交易中進行專利盡職調查。
- 代表醫療供應技術公司赴港首次公開募股對其美國子公司進行盡職調查。