



## 楊明道 合夥人

楊明道律師專精於多種技術領域的專利訴訟和營業秘密辯護案件，從電腦運算的硬體及軟體、消費型電子產品到運動器材。楊律師已在美國聯邦地方法庭、美國國際貿易委員會（ITC）、美國加州法院，和美國聯邦巡迴上訴法院承辦超過30件之專利訴訟及授權的業務。

憑藉其15年的執業經驗，楊律師提供位於亞洲及美國，電信、發光二極體、記憶體裝置、特殊應用積體電路、控制器積體電路、電腦網路和交換機、光學感應器和存儲裝置、觸摸式輸入和顯示裝置，以及顯示器面板等產業的客戶有關訴訟、第三方複審程序（IPR）、授權協商及智財權組合管理等問題的諮詢服務

楊律師經常針對多種與美國專利相關，包括訴訟、授權、營業秘密、策略性智財權組合管理，及專利權實施的議題作演講、授課並發表文章。

楊明道  
Stanford Research Park  
3300 Hillview Avenue  
Palo Alto, CA 94304-1203  
+1 650 849 6783  
傳真：+1 650 849 6666  
ming.yang@finnegan.com

### 業務範圍

#### 專利訴訟

上訴

專利審理

美國國際貿易委員會 337 條款

營業秘密

#### 專利局審查

專利申辦

#### 專利交易和策略諮詢

智財權組合管理

授權、專利聯盟、及其他業務

專利局審理

多方複審程序、核准後複審、商業方法複審

### 專業領域

3D 列印及積層製造

自動車

商業方法專利

數位醫療

電子和電腦技術

物聯網

機器人學

半導體及積體電路

運動及健身

### 法院及律師資格

加州

哥倫比亞特區

美國上訴聯邦巡迴法院

美國最高法院

美國專利商標局

### 學歷

2002 年，喬治華盛頓大學法學院 法學博士

1995 年，臺灣國立交通大學 機械工程碩士

1994 年，臺灣國立交通大學 機械工程和  
控制工程學士

### 語言

### 重要經歷

- 在一多重法院之專利授權訴訟案中幫客戶在授權金部分爭取到極大的削減
- 協助一攜式電子產品小型創新公司在一之專利侵權訴訟案中得到該業界領導者上百件專利之授權
- 在積體電路、半導體、保全監控，及家庭電器產業領域對非實施專利事業體（NPE）所提出的各種專利權侵權主張作辯護並獲得無條件撤回訴訟
- 為一成長中的類比積體電路創新公司就於該產業某知名領導廠商所提出的專利侵權訴訟做辯護並獲得無條件撤回訴訟
- 在加州法院為營業秘密訴訟案作辯護
- 在一不利於外國專利權人的確認之訴之獲判撤回訴訟，並在上訴至聯邦巡迴和最高法院期間抗辯成功使其撤回訴訟
- 代表一電腦網路設備供應商就競爭對手提出專利侵權的指控作辯護，使得專利權人自願撤回所有請求
- 自2005年至今，在台灣國立交通大學科技法律研究所擔任助理教授並講授專利訴訟及授權協商等課程

### 專業認可

- 2017年獲選為國立交通大學機械工程學系傑出校友
- 2014-2016年榮獲《智權管理》(Managing Intellectual Property) 雜誌評選為美國加州帕羅奧圖區之「智權之星」
- 2009年榮獲《超級律師》(Super Lawyer) 雜誌評選為北加州之「新起之秀」

### 主要著作

- 合著 "Remedies for Trade Secret Misappropriation Under U.S. Law", 「營業秘密遭竊 美國法律求償有門」《工商時報》2016年12月13日
- 合著 "Suppliers' Indemnity Risk for Patent Infringement Claims Against Customers" 「客戶被控侵權時 供應商的賠償責任」《工商時報》2016年4月12日

中文

楊明道  
合夥人Stanford Research Park  
3300 Hillview Avenue  
Palo Alto, CA 94304-1203  
+1 650 849 6783  
傳真：+1 650 849 6666  
ming.yang@finnegan.com

日

- 合著 **"Security and Privacy: Storing Trade Secrets in the Cloud—Bad Idea?"** 「保全與隱私：儲存營業秘密於雲端 - 不好嗎？」《雲端運算期刊》2015年12月4日
- 合著 **"Combating Patent Litigation: The Dark Cloud Over Cloud Computing"** 「對付專利訴訟 - 雲端運算的專利烏雲」，《雲端運算期刊》2015年6月4日
- 合著 **"Protecting Trade Secrets of Non-U.S. Companies—U.S. Law as an Additional, Stronger Safeguard"** 「美國營業秘密法 企業機密的守護者」《工商時報》2015年6月9日
- 合著 **"Letting the Sun Shine: Getting IP Rights Despite Challenges"** 「讓陽光照進來 - 獲取智權，那怕有挑戰」，《雲端運算期刊》2015年4月10日
- 合著 **"Patent Damages 'Zero Out' After IPRs—Intervening Rights and Patentees' Admissions"** 「複審後專利賠償金可能歸零」，《工商時報》2014年12月9日
- 合著 **"Recovering Attorney's Fees from Patentees in U.S. Litigation"** 「在美惡意或無端興訟 被告反易求償費用」《經濟日報》2014年6月24日
- 合著 **"Increased Damages for Patent Infringement in Japan"** 「專利侵權的賠償在日本已增高」《Corporate Counsel Corporate Counsel》2014年2月24日
- 合著 **"Lowered Risks of U.S. Patent Infringement for Component Suppliers"** 「降低供應商在美國專利侵權案中之風險」《工商時報》2013年12月3日
- 合著 **"Borrowing Patents: An Idea Whose Time Has Not Yet Come"** 「借用專利：時機尚未成熟的理論」《工商時報》2013年1月8日