

## 簡歷



### JOHN P. SCHNURER | 合夥人

台北辦公室聯合管理合夥人、全公司 ITC 337 條款訴訟業務聯合主席、成員

加州聖地牙哥

11988 El Camino Real

Suite 350

San Diego, CA US

+1.858.720.5705

JSchnurer@perkinscoie.com

John Schnurer 是公司智慧財產小組的合夥人暨公司執行委員會的成員、台北辦公室的聯合管理合夥人，及公司 337 條款調查業務的聯合主席。他在全國各地的法庭訴訟和審理案件，包括向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 提出的 337 條款調查，有八件陪審團庭審和十九件法官審判，其中六件是在 ITC 的專利審判。他除了處理大量地方法院及州法院案件，還訴訟逾三十件 337 條款調查。

他還是有名的智慧財產策略權威，特別是針對全球專利訴訟策略的發展與執行。John 還提供策略性智慧財產諮詢，包括為併購、授權或訴訟前目的提供關於專利侵權、有效性、領證後處理程序，及大型盡職調查研究組合的建議。他與客戶合作，開發並執行與客戶的戰術及策略商業目標一致的客製化法律策略，達到最佳成果。他先前擔任電機工程師的經歷為他的法律業務加分。

John 還在美國專利局根據 2011 年《Leahy-Smith 美國發明法》(Leahy-Smith America Invents Act, AIA) 的專利領證後處理程序有豐富經歷，包括領證後審查 (post-grant review, PGR)、涵蓋商業方法 (covered business method, CBM) 專利審查、跨部門審查 (inter partes review, IPR)、專利複審、補充審查和再公告處理程序。John 參與過超過二十五件 IPR/CBM 訴願及處理程序（無論協助陳情人或專利所有人），並在 PTAB 為其中許多案件辯論。

John 曾經且目前代表中國、韓國、日本及台灣公司訴訟，特別是在專利和商業秘密盜用案件，代表公司如 HTC、Goodix、ASUS、SK Hynix 和 Largan Precision，以及美國公司如 Verizon、Monolithic Power Systems、T-Mobile、Intel 和 Microsoft。他總是以符合經濟效益的方式勝訴。他在三起案件中擔任 ASUS 對 IBM 的首席律師，其中一起是 IBM 向 ITC 提出 (337-TA-628)，關於使用電源、熱管理和網路位址通訊埠轉譯的專利案。他的努力在審判中獲得勝訴，初步裁決認定無侵權。委員會決定不對初步裁決做複審，以此為最終裁決。此外，他擔任 HTC 的首席律師，在三起案件中對上 Apple 影像擷取部門的分公司 FlashPoint Technology, Inc.，其中兩起是由 FlashPoint 向 ITC 提出 (337-TA-850 及 337-TA-726)。726 號調查是關於 HTC 智慧型手機中各類相機功能。他的努力在審判中獲得勝訴，初步裁決認定無侵權、無國內經營，且其中一項專利因銷售商業活動而無效。值得注意的是，其他被告包括 Nokia 和 RIM 在審判前不久和解，LG 則在審判後尚未做出初步裁決前和解，其各付出可觀的權利金。委員會維持初步裁決，並認定 HTC 有默示授權可執行其所主張以 Windows 為基礎的產品專利。FlashPoint 向美國聯邦巡迴上訴法院提出對委員會裁決的上訴，而上訴法院在不到一週的口頭辯論後，維持了委員會的決議，判 HTC 勝訴。

John 先前擔任美國空軍的律師以及美國司法部特別助理律師，代表美國處理廣泛的問題，包括刑事、政府合約、採購、環境、不動產、保健護理、醫療過失、稅收和國際事務。John 還曾監督管理刑事審判律師，並在許多陪審團和法官重罪審判及關於環境、醫療過失和其他侵權造成的民事訴訟中擔任首席律師。

### 律師執照

- 加州
- 德州
- 美國專利商標局

**出庭執照**

- 加州最高法院
- 加州最高法院
- 美國聯邦巡迴上訴法院
- 美國加利福尼亞南區聯邦地區法院
- 美國加利福尼亞中區聯邦地區法院
- 美國加利福尼亞北區聯邦地區法院
- 美國加利福尼亞東區聯邦地區法院
- 美國德拉瓦聯邦地區法院
- 美國佛羅里達中區聯邦地區法院
- 美國佛羅里達南區聯邦地區法院
- 美國紐約南區聯邦地區法院
- 美國德克薩斯東區聯邦地區法院
- 美國德克薩斯南區聯邦地區法院
- 美國威斯康辛西區聯邦地區法院

**學歷**

- 加州大學法學院（前為 Boalt Hall）法律博士，1996，*Berkeley Technology Law Journal* 文章編輯
- 哈維馬德學院電機工程學士，1993

**專業認可**

- 列名 *Chambers USA* 「美國領導律師」認可執業律師：加州專利
- 列名 *美國最佳律師*，2018
- 列名 *Super Lawyers Corporate Counsel Edition* 聖地牙哥「前 50 名」律師，2017
- 列名 *Super Lawyers Corporate Counsel Edition* 智慧財產訴訟領域「加州超級律師」，2009 - 2018
- 列名 *Benchmark Litigation's Guide to America's Leading Litigation Firms and Attorneys* 未來辯護明星
- 受 *Managing IP* 指名為 IP 明星，2013 - 2017
- 列名 *Intellectual Asset Management Patent 1000* 訴訟銅帶，2012 至今
- *San Francisco and Los Angeles Daily Journals* 提名為「加州前 75 名智慧財產權辯護律師」，2011
- *San Diego Daily Transcript* 提名為「頂尖智慧財產律師」，2007、2008、2010 及 2012

**專業領導力**

- ITC 審判律師協會成員
- 聖地牙哥智慧財產法律協會成員

**相關工作經驗**

- 加州聖地牙哥 Fish & Richardson 合夥人，2004 - 2010
- 加州聖地牙哥 Fish & Richardson 律師，2001 - 2003
- 美國空軍及司法部，1997 - 2001
- Advanced Linear Devices 電機工程師（低壓高速類比積體電路），1993 - 1996