

Morgan Lewis



IRENE XU/徐咏宁 **CHINA ASSOCIATE**

irene.xu@morganlewis.com

Shanghai Phone +86.21.8022.8564 Fax +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

徐咏宁律师是美国纽约州执业律师，目前就职于美国摩根路易斯律师事务所驻上海代表处。徐咏宁律师的主要执业领域是知识产权诉讼和专利申请。专注于技术领域，徐咏宁律师为客户在美国地区法院和美国国际贸易委员会的知识产权诉讼（尤其是专利和商业秘密诉讼）提供法律服务。徐咏宁律师具有在美国专利商标局的专利申请和授权后程序（包括单方复审和多方复审程序）的经验。徐咏宁律师协助客户进行生物、制药、化学、电子工程、光学、材料和机械行业的知识产权尽职调查、知识产权许可和技术转让交易。徐咏宁律师还为客户提供国际专利申请、专利组合管理等法律服务，以及出具关于专利不侵权、无效和技术自由实施的法律意见。

ADMISSIONS/职业资格

- › 美国纽约州 (Admitted)
- › 中国律师资格 (Qualified)

EDUCATION/教育背景

- › 美国圣塔克拉拉大学 (法学硕士，知识产权方向)
- › 上海交通大学 (法律硕士)
- › 上海交通大学 (理学学士，生物科学方向)

SECTORS/行业部门

- › 技术
- › 生命科学

SERVICES/执业领域

- › 专利
- › 知识产权
- › 知识产权诉讼
- › 技术转让

REGIONS

- › 亚太地区
- › 大中华地区

Selected Representations/代表性案件

- › 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 (“ASGT”) 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。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。
- › 代理常州凯迪电器有限公司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)程序中赢得了全盘胜利。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。
- › 代理一家中国照明产品制造商、其所有者和美国经销商在美国德克萨斯州东区地方法院(EDTX)驳回原告主张，包括针对制造商的联邦和普通法知识产权侵权和不公平竞争，以及针对其所有者和经销商的合同违约。我们成功说服 Mazzant 法官，尽管被告不是包含仲裁条款的协议的缔约方，但未签署的被告可以基于两个独立的理由强制对此争议进行仲裁。这对我们的客户来说是一个巨大的胜利，可以避免大量的法律成本和费用。
- › 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。我们继续帮助江苏南大申请其购买的全球专利家族继续扩大其专利保护范围。
- › 代理一家中国显示器制造商负责申请其美国专利并管理其全球专利包，以保护其与有源矩阵无机 microLED 显示芯片和面板相关的技术创新。
- › 为多个中国客户提供不侵权、无效和自由实施法律意见。
- › 为多家公司进行用于投资和并购交易的知识产权尽职调查。

AWARDS AND AFFILIATIONS/奖项与成员资格

成员，“年度最佳知识产权业务团队”，*Law360* (2019)