專業履歷

薄麥特 MATTHEW BERNSTEIN | 合夥人

台北辦公室管理合夥人

聖地牙哥
11452 El Camino Real, Suite 300
San Diego, CA 92130-2080
專線 +1.858.720.5721
行動 +1.619.254.3273
傳真 +1.858.720.5721
MBernstein@perkinscoie.com

台北
台北市信義路5段7號
台北 101 大樓 45 樓F室
電話 +886.2.8101.2031
行動 +886.936.751.432
傳真 +886.2.8101.2038

洛杉磯
1888 Century Park East, Suite 1700
Los Angeles, CA 90067-1721
專線 +1.310.788.3304
行動 +1.619.254.3273
傳真 +1.310.788.3399

Matt 是美國和國際客戶首選的專利訴訟律師和出庭律師，保持卓越的勝訴記錄。無論是就早期的零美元和解進行談判，贏得決定性動議，還是在庭審和上訴法院贏得勝利，Matt 通過與客戶協作的方式以找到最經濟有效的途徑達成客戶的目標。他曾在全美各地地區法院，美國國際貿易委員會（ITC）和專利審理與上訴委員會（PTAB）代表過原告及被告。Matt 不但能夠把握戰略大局，而且深諳具體案件的操作策略。他近期在地區法院代理了七件專利陪審團案件，以及兩件 ITC 的專利案件。他還承辦過幾十宗多方複審（IPR）案件，包括為客戶在初審的口頭審理中以及在聯邦巡迴上訴法院的上訴中進行辯護。Matt 也經常處理涉及專利集中授權的糾紛並提起訴訟。

Matt 最近的專利訴訟成功案件包括：

- 代表某中國 LED 照明公司在德克薩斯州西區地區法院（韋科分院）獲得陪審團的侵權、被故意侵權、專利有效及全額損害賠償的有利判決
- 代表全球 VR 硬件製造商在加州北區地區法院獲得非侵權的簡易判決
- 代表一家軟體公司，取得美國歷史上第二大專利侵權案的成功辯護。
- 在 ITC 訴訟中成功為台灣的手機製造商辯護勝訴；並在聽證、庭審和聯邦巡迴法院法庭都獲無罪判定。
- 依據美國專利法第 101 條，為三家大趨勢公司成功在撤案動議階段使一件數字許可權管理專利被判無效，並成功在聯邦巡迴上訴法院維持了該裁定。
- 為客戶在德州東區、德拉瓦州、德州南區、加州南區、華盛頓州西區以及明尼蘇達州聯邦地區法院獲得駁回起訴並不得以相同訴因再訴且無需支付任何賠償的判決。
- 通過 IPR 程序使得五件音頻的專利全部的所有權被判無效，並成功在聯邦巡迴上訴法院維持了 PTAB 的無效裁定。
- 為客户在早期進行的馬克曼聽證贏得勝利，隨後為兩家流媒體客户在特拉華州聯邦地區法院贏得了非侵權協議和解判決。
- 使陪審團對某大型半導體公司作出侵權裁決，裁定其故意侵權，重金賠償和有效性，並在地區法院獲判永久禁令，懲罰性損害賠償金，支付律師費用。

© 2022 Perkins Coie LLP

- 使陪審團對某電腦硬體公司作出裁决，裁定其有罪和重金賠償，在地區法院獲判禁令，懲罰性損害賠償金，支付律師費用。

他爲諸多技術領域的客戶提供訴訟和諮詢服務，主要涉及行業包括計算器軟體和硬件、手機、電子產品、電子商務、醫療器械、傳媒、汽車系統、武器系統，和生物技術等等。除了代理專利侵權方面業務，Matt 還爲客戶代理商標、商業秘密、商業外觀、版權和政府合同等事宜。

Matt 因其在智慧財產權以及訴訟方面的成績，在聖地牙哥及全美範圍內獲得多項認可。他獲得 “頂尖律師”，“最佳律師”，“律師公會最佳律師”以及“超級律師”多項殊榮。

律師執照和出庭執照

- 美國最高法院
- 美國聯邦巡迴上訴法院
- 美國加州中區聯邦地區法院
- 美國加州北部管區聯邦地區法院
- 美國加州南區聯邦地區法院
- 美國德州東區聯邦地區法院
- 美國德州西區聯邦地區法院

學歷

- 喬治華盛頓大學, 法學博士, 1998 年
- 美國 Tufts 大學, 學士, 1995 年

職業認可

- 列名「IAM全球專利1000強」，2022 – 2023
- 被 Patexia 「專利訴訟情報報告」評為領導者，2021
- 被《最佳律師》雜誌 (The Best Lawyers in America) 評為美國最佳律師，執業領域：訴訟–智慧財產權和專利，2015 -2023年；專利法，2023
- 超級律師 (智慧財產權)，2013 - 2023
- 被美國聖地牙哥商業雜誌 (San Diego Business Journal's)，報導為律師公會最佳律師 (Best of the Bar)，2014 - 2017
- 被美國 San Diego Daily Transcript 報導為聖地牙哥智慧財產權訴訟“頂尖律師"，2007 - 2013 、2015；聖地牙哥頂尖律師榮譽，2014
- 獲得法律援助服務 (Pro Bono Services) Wiley W. Manual 獎

专业领导力

- 美國加州律師公會
- 美國聖地牙哥律師協會
- 美國律師公會基金會
- 美國律師協會

相關工作經驗

© 2022 Perkins Coie LLP

- 美國加州聖地牙哥 Fish & Richardson LLC 律師事務所之合夥人
- 美國加州聖地牙哥 DLA Piper (之前名稱為 Gray Cary Ware & Freidenrich) 律師事務所之律師
- 美國華盛頓特區國際開發署法律職員

代理經驗

專利訴訟

Jiaxing Super Lighting Electric Appliance Co., Ltd. et al. 訴 CH Lighting Technology Co., Ltd. (嘉興山蒲照明電器有限公司等訴晨輝照明技術有限公司)

美國德克薩斯西區聯邦地區法院（韋科分院）

擔任中國 LED 燈管製造商的首席顧問；在陪審團審理後針對三項系爭專利獲得侵權、有效、故意侵權和全額損害賠償的陪審團裁決；待決。

Digital Media Technologies, Inc. 訴 Amazon, Netflix, 和 Hulu

美國佛羅裏達州北區聯邦地區法院

在與 DRM 技術相關的案件中擔任 Amazon、Netflix 和 Hulu 的首席顧問；以 Alice 案 / 101 條為由贏得撤案動議，聯邦巡回法院維持了無效判決。

對特定可移動屏障操作系統及其組件的 337 調查，ITC 案號 337-TA-1118

在由行政法官 McNamara 審理的涉及有關車庫門和開門裝置的三項專利的案件中擔任被告 Nortek Security & Control LLC（前稱爲 Linear, LLC），Nortek LLC 以及 GTO Access Systems LLC 的首席律師；案件待決。

The Chamberlain Group, Inc. 訴 Nortek Security & Control LLC

美國加州南區聯邦地區法院
在由 Janis L. Sammartino 法官和 Andrew G. Schopler 裁判官審理的涉及有關車庫門和開門裝置的三項專利的案件中代表被告 Nortek Security & Control LLC（前稱爲 Linear, LLC），以及 GTO Access Systems 公司；案件待決。

Uniloc 2017 LLC, 訴 Netflix, Inc.等

美國加州中區聯邦地區法院
與在電腦或電腦網路中呈現音訊或視頻內容相關的專利案件中擔任 Hulu、Netflix 和 Roku 的首席律師；案件待決。

Flexiworld Technologies, Inc. 訴 Roku

美國德克薩斯西區聯邦地區法院（韋科分院）

在與視頻技術相關的 14 起專利訴訟（4 宗案件）中擔任 Roku 公司的首席律師；案件待決。

Clouding IP, LLC, 訴 Microsoft Corporation (微軟)

美國德拉瓦州聯邦地區法院

在雲端電腦相關的 15 個專利案中任 Microsoft (微軟) 的首席律師。

© 2022 Perkins Coie LLP

Nonend Inventions, N.V. 訴 Microsoft Corporation, et al. (微軟) 等公司
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及流媒體的專利案件中擔任 Microsoft (微軟)，HTC America (美國宏達電)，HP (惠普) 以及富士通公司的首席律師。

Bradium Technologies LLC 訴 Microsoft Corporation (微軟)
美國特拉華州聯邦地區法院
在涉及繪圖軟體的專利案件中擔任 Microsoft (微軟) 公司的首席律師。

Sovereign Peak Ventures, LLC 訴 Hisense Co., Ltd. et al.
美國德克薩斯州東區聯邦地區法院
在與視頻編碼和Wi-Fi技術的相關的7項專利和4項專利案件中擔任海信 (Hisense) 的首席律師；案件待決。

U.S. Silica Company 訴 Amberger Kaolinwerke Eduard Kick GmbH & Co. KG
美國德克薩斯州東區聯邦地區法院
在與冷卻屋頂技術相關的六項專利案件中擔任德國公司（Amberger Kaolinwerke）的首席律師；案件待決。

Ameranth, Inc. 訴 Starbucks Corp. (星巴克)
美國加州南區聯邦地區法院
在涉及在線的菜單生成及移動支付的專利訴訟中擔任 Starbucks (星巴克) 的首席律師。

Starbucks Corp. 訴 NeoMedia Technologies, Inc.
美國華盛頓州西區聯邦地區法院
在涉及 QR 碼的專利訴訟中擔任 Starbucks Corp. (星巴克) 的首席律師。

Lennon Image Technologies, LLC 訴 Target Corporation
美國德克薩斯州東區聯邦地區法院
在與虛擬試用技術相關的專利訴訟中擔任 Target 的首席律師。

Lemaire Illumination Technologies, LLC 訴 HTC Corporation
美國德克薩斯州東區聯邦地區法院
在與發光二極管（LED）的控制和供電相關的專利訴訟中擔任宏達電(HTC)的首席律師。

NFC Technology LLC 訴 HTC America, Inc. et al.
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及近場通訊的專利訴訟中任 HTC America (美國宏達電) 的首席律師。

Agis Software Development, LLC 訴 HTC Corporation (宏達電)
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及地圖定位服務的專利案件中擔任 HTC (宏達電) 的首席律師。

Electronic Scripting Products, Inc. 訴 HTC America, Inc., et al. (美國宏達電) 等公司
美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院
在涉及虛擬現實技術的專利案件中擔任 HTC America (美國宏達電) 的首席律師。

Advanced Audio Devices, LLC 訴 HTC America, Inc. (美國宏達電)
美國伊利諾北區聯邦地區法院

© 2022 Perkins Coie LLP

在涉及音訊播放曲單的專利訴訟中任 HTC America (美國宏達電) 的首席律師。

Display Technologies, LLC 訴 HTC America, Inc.
美國華盛頓西區聯邦地區法院
在由法官JONES 審理的涉及NFC和藍牙無線接收器的專利案件，擔任被告HTC(宏達電)美國公司的首席律師。獲得駁回起訴且不得以相同訴因再訴的判決。

R&D Enterprises of San Jose, LLC 訴 Derma Art Technologies, Inc., One Ink Seven LLC, et al. 等公司

美國明尼蘇達州聯邦地區法院
在涉及紋身墨水技術的專利案件中擔任 Derma Art Technologies, Inc. and Painful Pleasures, Inc. 的首席律師。

Barkan Wireless Access Technologies, L.P. 訴 T-Mobile US, Inc. et al. 等公司
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及無線網絡的專利案件中擔任 T-Mobile 的首席律師。

Rothschild Storage Retrieval Innovations, LLC. 訴 HTC Corporation, et al.
美國加州北區聯邦地區法院
在涉及無線圖像分發的專利案件中擔任 HTC America (美國宏達電)，HTC Corp (宏達電) 的首席律師。

e-Watch, Inc., et al. 訴 Apple, Inc., et al.
美國德州東區聯邦地區法院
涉及移動影像系統的專利訴訟案中擔任 HTC America (美國宏達電) 和 HTC Corp. (宏達電)的首席律師。

Chinook Licensing DE, LLC 訴 Hulu, LLC
美國德拉瓦州聯邦地區法院.
涉及線上推薦的專利訴訟中任 Hulu 的首席律師。

TransVideo Electronics, Ltd. 訴 Hulu, LLC
美國德拉瓦州聯邦地區法院
在涉及視頻分配系統的專利訴訟中任 Hulu 的首席律師。

TransVideo Electronics, Ltd. 訴 Netflix, Inc.
美國德拉瓦州聯邦地區法院
在涉及視頻分配系統的專利訴訟中任 Netflix 的首席律師。

Ziplink, Inc. 訴 Microsoft Corporation
美國康乃迪克州聯邦地區法院
在涉及反欺騙和反垃圾郵件的專利訴訟中任 Microsoft 首席律師。

Orostream LLC 訴 NHL Interactive Cyberenterprises, LLC
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及媒體內容分發的專利訴訟中擔任 NHL Interactive 公司的首席律師。

Orostream LLC 訴 Zuffa, LLC
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及媒體內容分發的專利訴訟中擔任 Zuffa 公司的首席律師。

© 2022 Perkins Coie LLP

InMotion Imagery Technologies, LLC 訴 Cyberlink.com Corp.（商業名稱 Texas Cyberlink Corp）
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及視頻索引系統的專利訴訟中任 Cyberlink 的首席律師。

Overland Storage, Inc., 訴 Qualstar Corporation
美國加州南區聯邦地區法院
在涉及媒體庫的專利訴訟中任 Qualstar 的首席律師。

Orientview Technologies LLC, 訴 Just Fabulous, Inc.
美國德拉瓦州聯邦地區法院
在涉及線上行銷的專利訴訟中任 Just Fabulous 的首席律師。

Tierravision Inc. 訴 Microsoft Corporation
美國加州南區聯邦地區法院
在涉及移動地圖功能的專利訴訟中任 Microsoft 的首席律師。

Transcenic Inc. 訴 Google Inc., et al.
美國德拉瓦州聯邦地區法院
在涉及街道級別圖像的專利訴訟中任 Microsoft 的首席律師。

Lodsys, LLC 訴 Hulu
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及線上評論的專利訴訟中任 Hulu 的首席律師。

Figa 訴 HTC Corporation
美國馬薩諸塞州聯邦地區法院
有關手機來電顯示功能的專利訴訟中任 HTC 首席律師。

LBS Innovations, LLC 訴 Aaron Brothers, Inc., et al.
美國德州東區聯邦地區法院
涉及網上商店定位器的專利訴訟中任 Adams Golf 首席律師。

LBS Innovations LLC 訴 BP America Inc., et al.
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及網上商店定位器的專利訴訟中任 McDonald's, Starbucks, Target, Costco, U.S. Bank 等企業的首席律師。

LBS Innovations, LLC 訴 Sally Beauty Supply LLC, et al
美國德州東區聯邦地區法院
在涉及網上商店定位器的專利訴訟中任 Sally Beauty 首席律師。

Compression Technology Solutions LLC 訴 CA. Inc., et al.
美國密蘇里東區聯邦地區法院
在涉及資料壓縮的專利訴訟中任 Quest Software 首席律師。

Ziplink, Inc. 訴 Time Warner Cable Inc.
美國康乃迪克州州聯邦地區法院
在涉及反欺騙和反垃圾郵件的專利訴訟中任 Time Warner 首席律師。

StylePath, Inc. 訴 Just Fabulous, Inc.
美國密蘇里州中區聯邦地區法院
在涉及線上行銷的專利訴訟中任 Just Fabulous 的首席律師。

© 2022 Perkins Coie LLP

e.Digital Corporation 訴 Intel Corporation

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及快閃記憶體的專利訴訟中任 Intel 的律師。

Flashpoint Technology Inc. 訴 HTC Corporation, et al.

美國德拉瓦州聯邦地區法院

涉及有關移動技術 10 項專利的專利訴訟代表 HTC (宏達電)，待決。

FlashPoint Technology Inc. 訴 HTC Corporation, HTC America Inc., et al.

美國國際貿易委員會

在涉及智慧手機拍照功能的專利訴訟中代表 HTC (宏達電)，贏得庭審和初審。ITC 訴訟案件編號 337-TA-726。

Fujinon Corporation 訴 HTC Corporation and HTC America Inc.

美國德州南區聯邦地區法院

在有關行動電話中光學透鏡結構的專利訴訟中代表 HTC (宏達電)，待決。

Largan Precision, Company Ltd. 訴 Fujinon Corporation

美國加州北區聯邦地區法院

在針對光學鏡頭結構的專利訴訟中代表 Largan (大立光電)，撤訴。

Treefrog Developments, Inc.（商業名稱 LifeProof）訴 Seidio, Inc.

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及 iPhone (蘋果手機) 套的專利訴訟中代表 LifeProof。

Treefrog Developments, Inc.（商業名稱 LifeProof）訴 Joy Factory, Inc.

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及 iPhone (蘋果手機) 套的專利訴訟中代表 LifeProof。

Treefrog Developments, Inc.（商業名稱 LifeProof）訴 Klearkase, LLC, et al.

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及 iPhone (蘋果手機) 套的專利訴訟中代表 LifeProof。

ATEN International Company, Ltd. 訴 Belkin Corporation

美國密蘇里州中區聯邦地區法院

在有關 KVM 轉換器的專利訴訟中代表 ATEN。

Nonend Inventions, N.V. 訴 Amazon.com, Inc., et al

美國德州東區聯邦地區法院

在涉及流媒體和共用媒體的專利案件中擔任 Amazin (亞馬遜) 公司的首席律師。

Clouding IP, LLC, 訴 Amazon.com, Inc. and Amazon Web Services, LLC

美國德拉瓦州聯邦地區法院

在雲端計算相關的多個專利案中代表 Amazon。

Clouding IP, LLC, 訴 Rackspace Hosting, Inc., et al.

美國德拉瓦州聯邦地區法院

在雲端計算相關的多個專利案中代表 Rackspace。

Clouding IP, LLC, 訴 Dropbox, Inc.

美國德拉瓦州聯邦地區法院

在雲端計算相關的多個專利案中代表 Dropbox。

© 2022 Perkins Coie LLP

SimpleAir, Inc., 訴 Microsoft Corporation, et al.

美國德州東部管區聯邦地區法院

在涉及移動設備的遠端通知技術的兩項專利案中代表 HTC (宏達電)，原告自願撤銷針對 HTC (宏達電) 的指控。

Lucent Technologies 訴 Microsoft Corporation*

美國加州南區聯邦地區法院
Federal Circuit Court of Appeals

在有關音訊編碼器和解碼器的專利陪審團庭審中為 Microsoft 辯護。

*z4 Technologies, Inc. 訴 Microsoft Corporation and Autodesk Inc.**

美國德州東區聯邦地區法院
聯邦巡迴上訴法院

在有關軟體反盜版的專利陪審團庭審中為 Microsoft (微軟) 辯護。

Microtune, L.P. 訴 Broadcom Corp.*

美國德州東區聯邦地區法院

在涉及集成電視調諧器的專利陪審團庭審中為 Microtune 辯護。

Crossroads Systems, Inc. 訴 Chaparral Network Storage, Inc.*

美國德州西區聯邦地區法院美國
聯邦巡迴上訴法院

在涉及存儲路由器的專利陪審團庭審中代表 Crossroads Systems。

Crossroads Systems, Inc. 訴 Pathlight Technology, Inc.*

美國德州西區聯邦地區法院

在涉及存儲路由器的專利陪審團庭審中代表 Crossroads Systems。

Polaroid Corp. 訴 Hewlett-Packard Co.*

美國德拉瓦州聯邦地區法院

在涉及圖像增強演算法的專利訴訟中代表 Hewlett-Packard。

Product Activation Corp. 訴 Autodesk, Inc.*

美國德州東區聯邦地區法院

有關軟體反盜版的專利訴訟中為 Autodesk 辯護。

Håkan Lans and Uniboard Aktiebolag 訴 Hewlett-Packard Co.*

美國哥倫比亞區聯邦地區法院
美國聯邦巡迴上訴法院

在涉及數位圖形的專利訴訟中代表 Hewlett-Packard。

Digital Development Corp. 訴 Hewlett-Packard Co.*

美國加州北區聯邦地區法院

在涉及電腦資料的完整性的專利訴訟中代表 Hewlett-Packard。

TypeRight Keyboard Corp. 訴 Microsoft Corporation*

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及人體工學鍵盤專利訴訟中代表 Microsoft (微軟)。

Orion IP LLC 訴 American Suzuki Motor Corp.*

美國德州東區聯邦地區法院

在涉及線上廣告和線上訂購零件的專利訴訟中代表 American Suzuki Motor Corp.。

© 2022 Perkins Coie LLP

Alphatec Spine, Inc. 訴 X-Spine Systems, Inc.*

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及椎片和固定系統的專利訴訟中擔任專利持有人 Alphatec Spine 的首席律師。

Alphatec Spine, Inc. 訴 Theken Spine LLC, et al.*

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及椎片和固定系統的專利訴訟中擔任專利持有人 Alphatec Spine 的首席律師。本案達成有利和解。

Sequal Technologies, Inc. 訴 Inogen, Inc.*

美國加州南區聯邦地區法院

在涉及便攜制氧機的專利訴訟中擔任專利持有人 Sequal 律師。本案達成有利和解。

智慧財產權訴訟

Lorillard Tobacco Co. 訴 B&L Liquor*

美國加州中區聯邦地區法院

在涉及商標和假冒的訴訟案中代表 Lorillard Tobacco。

Lorillard Tobacco Co. 訴 J&J Liquor*

美國加州中區聯邦地區法院

在涉及商標和假冒的訴訟案中代表 Lorillard Tobacco。

Dr. Seuss Enterprises, L.P. 訴 Soft Things, Inc.*

美國加州南區聯邦地區法院

在商標，商業外觀和版權的訴訟中代表 Dr. Seuss Enterprises。

Metabolife International, Inc. 訴 OnTrack Wellness, Inc.*

美國加州南部管區聯邦地區法院

商標和商商業觀的訴訟中代表 Metabolife International。

Orincon Corp. 訴 Intelligent Automation Corp.*

美國加州聖地牙哥郡高等法院

在關於商業秘密和不正當競爭的訴訟中代表 Orincon。

Microtune Inc. 訴 Broadcom*

美國德州西區聯邦地區法院 在反壟斷訴訟中代表 Microtune。

Microtune Inc. 訴 Silicon Wave Inc.*

美國加州聖地牙哥郡高等法院

在違約訴訟中代表 Microtune。

*代表之前經驗

© 2022 Perkins Coie LLP