



マシュー・J・モッフア | パートナー弁護士

特許訴訟

NEW YORK, NY
212.261.6857
MMoffa@perkinscoie.com

マシュー・モッフア弁護士は訴訟弁護士であり登録弁理士です。彼の世界規模の業務には、連邦裁判所および国際貿易委員会での特許侵害申立ての訴訟、米国特許審判控訴委員会 (PTAB) での特許の有効性について争い弁護したり、欧州統一特許裁判所 (UPC) が関与する複数管轄の訴訟の調整などが含まれ、ハイテク企業クライアントに特許の出願、取得、使用許諾に関してアドバイスをするなど、幅広い知的財産実務を担当しています。彼は彼のクライアントのために早期の勝訴や裁判なしで解決する判決を確保する実績を有しています。彼は、2021 年から 2024 年まで *Best Lawyers* 誌の「注目すべき弁護士 (Ones to Watch)」に選出されました。

モッフア弁護士は、米国、ヨーロッパ、アジアの電気通信、消費者製品、エネルギー、自動車、ライフサイエンス、金融業界の多様なクライアントの代理を務めています。彼の顧客には、私立大学、上場企業、中堅企業、スタートアップテクノロジーのイノベーターなどが含まれます。モッフア弁護士は、攻撃的な特許所有者に対して確認判決訴訟を起こし、特許侵害者に対する多国籍キャンペーンを主導してきました。彼は、訴訟の判決の解釈と特許無効の判決を勝ち取り、これらは控訴で支持されました。彼は、相手方から価値ある訴訟の停止と和解を確保し、企業や専門家の貴重な証人の証言を録取を行い弁護し、広範囲にわたる証拠開示からクライアントを保護してきました。

モッフア弁護士は、ニューヨーク知的財産法協会およびウィリアム・C・コナー法曹院の会員です。また、現在、パーキンズ・クーイニューヨーク事務所のプロボノ委員会の委員長を務めています。移民法における積極的なプロボノ活動が評価され、パーキンズ・クーイの 2018 年プロボノ・リーダーシップ賞を受賞し、法律扶助協会プロボノ・パブリコ賞を過去 2 回受賞しています。弁護士になる前は、国際的に評価の高い大学医療センターで研究室マネージャーを務めていました。

専門家としての功績

- *Best Lawyers* 誌により功績を認められる: 特許法訴訟で注目すべき弁護士 – 特許法 (Ones to Watch for Litigation -Patent Law)、2021 - 2024。
- *Patexia* 社により「2022 年に最も活発で最も実績のある特許訴訟人 (Most Active and Best Performing Patent Litigators of 2022)」の 1 人に選ばれた。
- 2019 年、*Managing Intellectual Property* 誌の「新進気鋭弁護士 (Rising Star)」として認められる。

学歴

- 2011年 ニューヨーク大学ロースクール、J.D. (法務博士)、優等で学位取得
- 2002年 ロチェスター大学、物理学士、宗教学士、ファイ・ベータ・カッパ会員

実績

デジタル・テクノロジー

Bell Northern Research 対 T-Mobile USA, Inc. et al. 訴訟

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

電話機内通信、センシング技術、ハードウェア設計に関する特許侵害主張に対して T-Mobile を弁護。

Vehicle IP LLC 対 AT&T Mobility LLC, et al. 訴訟

デラウェア州連邦地方裁判所

ナビゲーション ガイダンス システムに関する特許侵害の主張に対して Verizon Wireless を弁護し、その結果、非侵害に関する規定の判決が下され、後に米国連邦巡回控訴裁判所によって支持された。

Rondevoo Technologies, LLC 対 HMD Global Oy 訴訟

デラウェア州連邦地方裁判所

フィンランドに拠点を置くデバイスメーカー HMD Global Oy を、キーボードのテキスト入力特許に関する特許侵害主張に対して弁護し、その結果、訴状が却下され、HMD に費用が支払われた。

CPC Patent Technologies Pty Ltd. 対 HMD Global Oy 訴訟

テキサス州西部地区連邦地方裁判所

生体認証セキュリティに関する特許侵害主張から HMD を弁護。

Bell Northern Research 対 HMD Global Oy 訴訟

フロリダ州南部地区連邦地方裁判所

電話機内通信およびセンシング技術に関する特許侵害主張から HMD、Best Buy、Target を弁護した。

特定の位置共有システムおよび関連ソフトウェアに関する案件

国際貿易委員会 (ITC)

地理位置情報機能を備えたモバイル デバイスの輸入に関する調査で HMD を弁護。

Agis Software Development, LLC v. HMD Global Oy

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

マッピング位置情報サービスに関連する特許訴訟における HMD の主任弁護士。

Vibrant Licensing LLC 対 HMD Global Oy 訴訟

フロリダ州南部地区連邦地方裁判所

タッチスクリーン技術に関する特許侵害主張に対して HMD を弁護した。

Monument Peak Ventures LLC 対 HMD Global Oy 訴訟

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

電話機内のカメラとバッテリー技術に関する特許侵害主張に対して HMD を弁護した。

Traxcell Technologies, LLC 対 HMD Global Oy et al. 訴訟

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

ナビゲーションシステムに関する特許侵害の主張に対して HMD を弁護し、その結果、訴状が棄却された。

VoiceAge EVS LLC 対 HMD Global Oy 訴訟

デラウェア州連邦地方裁判所

オーディオコーデックに関する特許侵害主張から HMD を弁護。

Mountech IP LLC 対 HMD America Inc. 訴訟

フロリダ州南部地区連邦地方裁判所

予測テキスト入力に関する特許侵害主張に対して HMD を弁護した。

Sisvel Int'l S.A., 3G Licensing S.A., および Sisvel S.p.A. 対 HMD America, Inc. および HMD Global Oy 訴訟

フロリダ州南部地区連邦地方裁判所

3G および 4G 通信に関する特許侵害主張に対して HMD を弁護し、公正、合理的、非差別的 (FRAND) ライセンス義務違反に対する反訴を主張。

無線通信機能を有する特定の電子機器に関する案件

国際貿易委員会

モバイル機器の輸入に関する調査で HMD を弁護した。

Microlog Corp. 対 NEC Am. Inc. 訴訟*

デラウェア州連邦地方裁判所

ユニファイドコミュニケーションソフトウェアおよびハードウェアに関する特許侵害主張に対して NEC America Inc. を弁護した。

Zipit Wireless Inc. 対 BlackBerry Ltd. et al. 訴訟*

サウスカロライナ州地方連邦地方裁判所

BlackBerry のモバイルデバイスおよびデバイス管理ソフトウェアに関する特許侵害主張に対して BlackBerry を弁護した。

デジタルメディア**Max Blu Technologies, LLC. 対 Singulus Technologies, Inc. 訴訟**

コネチカット州地区連邦地方裁判所

DVD 複製に関する特許侵害訴訟でドイツのテクノロジー企業 Singulus を弁護した。

Digital Media Technologies, Inc. 対 Amazon.com, Inc. 訴訟

Digital Media Technologies, Inc. 対 Hulu, LLC 訴訟

Digital Media Technologies, Inc. 対 Netflix, Inc. 訴訟

フロリダ州北部地区連邦地方裁判所

デジタル著作権管理テクノロジーに関する特許侵害主張に対してクライアントを弁護し、その結果、特許性がないという判決が下された。

Amazon.Com, Inc., Hulu, LLC, and Netflix, Inc. 対 Digital Media Technologies, Inc. 訴訟

米国特許商標庁(PTO)

デジタル著作権管理テクノロジーに関連して、米国特許審判控訴委員会 (PTAB) に当事者系レビュー (IPR) 手続きを開始するための請願書を作成し、提出した。

Grecia v. Adobe Systems Inc.

カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所

デジタル著作権管理とアクセス制御システムに関する特許権侵害主張に対して Adobe を弁護した。

Sovereign Peak Ventures, LLC 対 Hisense Co., Ltd. et al. 訴訟

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

ビデオコーディングおよび Wi-Fi テクノロジーに関する複数の特許訴訟において Hisense を代理した。

エネルギーおよび環境**FCX Solar LLC 対 FTC Solar, Inc. 訴訟**

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所

ソーラートラッカーに関する契約（ライセンス契約）違反および関連する不法行為訴訟で FCX Solar LLC を代理した。

FCX Solar LLC 対 FTC Solar, Inc. 訴訟

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所

ソーラートラッカーに関する侵害訴訟において特許権者 FCX Solar LLC を代理した。

IoT (モノのインターネット) およびセンシング**VusionGroup 対 Hanshow 訴訟**

テキサス州、ニューヨーク州、バージニア州東部地区連邦地方裁判所

米国特許審判控訴委員会 (PTAB)

電子棚ラベル技術に関わるマルチベニューの特許侵害訴訟および当事者系レビュー手続きにおいて、物理的な商取引のための IoT および dData ソリューションの世界的リーダーを代理。

Rondevoo Technologies, LLC 対 Sensirion Inc. 訴訟

デラウェア州連邦地方裁判所

微小環境センサーに関する特許侵害訴訟においてスイスのメーカー Sensirion を代理。

ネットワーキング・テクノロジー**Uniloc USA, Inc. et. al. 対 ADP, LLC 訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

米国連邦巡回区控訴裁判所

ソフトウェアのディストリビューションとライセンスングに関する特許侵害主張に対して ADP を代理した。米国連邦巡回控訴裁判所によって支持された、係争中の 2 つの特許について特許性がないとの認定を取得。

Worlds, Inc. 対 Activision Blizzard, Inc. et al. 訴訟*

マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所
ビデオゲームソフトウェアのサーバークライアントネットワークングに関する特許侵害主張に対して Activision Blizzard とその関連団体を弁護した。

消費者製品**Maxell, Ltd. 対 Olympus Corp. et al. 訴訟****Olympus Corp. et al. 対 Maxell, Ltd. 訴訟**

デラウェア州地区連邦地方裁判所
市販カメラの機能に関する 11 種の特許を巡る 2 件の特許侵害訴訟で日本のクライアントである Olympus を代理した。

Olympus Corp. and Olympus Am. Inc. 対 Maxell, Ltd. 訴訟**米国特許商標庁 (PTAB)**

消費者向けカメラの機能に関連して、米国特許審判控訴委員会 (PTAB) に当事系レビュー (IPR) 手続きを開始するための 8 件の請願書を作成し、提出した。

Vista Peak Ventures, LLC 対 HannStar Display Corporation 訴訟**テキサス州東部地区連邦地方裁判所**

液晶ディスプレイ (LCD) 技術に関する 16 件の特許を含む 3 件の特許侵害訴訟で HannStar を代理。

Innovations4Flooring Holding N.V. 対 Beauflor USA, LLC. 訴訟**ジョージア州北部地区連邦地方裁判所**

床板の機械的ロックに関する特許侵害訴訟において Beauflor を代理。

Display Technologies, LLC 対 Olympus America Inc. 訴訟**テキサス州東部地区連邦地方裁判所**

カメラとモバイルデバイス間の近距離ネットワークングに関する特許侵害主張に対して Olympus を弁護した。

HS Asset and Technology, LLC 対 Olympus Corporation of the Americas et al. 訴訟**ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所**

デジタルカメラの機械的特性に関する特許侵害主張に対して Olympus を弁護した。

Uniloc USA, Inc. 対 Canon USA, Inc. 訴訟***テキサス州東部地区連邦地方裁判所**

プリンターとソフトウェアに関する特許侵害の訴えに対して Canon を弁護した。

製造業および工業プロセス**US Synthetic Corporation 対 Element Six Abrasives Holdings, Ltd. et al. 訴訟****テキサス州南部地区連邦地方裁判所**

多結晶ダイヤモンドに関する特許侵害訴訟において、英国に本拠を置く Element Six を代理。

特定の多結晶ダイヤモンド成形体に関する案件

国際貿易委員会

合成ダイヤモンド製品の輸入に関する捜査で **Element Six** とその関連会社を弁護した。**IPR2017-1534 手続き**

米国特許商標庁 (PTAB)

低密度ポリエチレンの製造に関連する米国特許審判控訴委員会 における当事者系レビューにおいて、大手市場国際石油ガス会社である特許所有者を代理した。

ABB Technology Ltd., et al. 対 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. 訴訟*

フロリダ州中部地区連邦地方裁判所

ガス絶縁開閉装置に関する特許侵害主張に対して **Hyundai Heavy Industries** を弁護した。**特定のレーザー研磨デニム衣類案件***

国際貿易委員会

特許取得済の方法により表面にレーザー加工を施したとされるデニム衣類の輸入捜査において **American Eagle Outfitters** を弁護した。**医療機器****Oy Ajat Ltd. 対 Genoray Co. et al 訴訟**

フロリダ州中部地区連邦地方裁判所

デジタルX線技術に関する特許侵害主張に対して韓国の医療機器製造会社 **Genoray Co.** を弁護した。**データストレージ****Streamscale Inc. 対 ADP, Inc. 訴訟**

テキサス州西部地区連邦地方裁判所

イレイジャーコーディングに関する特許侵害主張に対して **ADP** を弁護した。**金融手法****Consolidated Transaction Processing LLC 対 Mavis Tire Supply 訴訟**

テキサス州東部地区連邦地方裁判所

地理的にターゲットを絞った広告に関連する特許侵害主張に対して **Mavis** を弁護した。**Broker Genius 対 NRZ Entertainment 訴訟**

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所

チケット仲買人がチケットの値付けに使用したソフトウェアに関する営業秘密保護法 (DTSA)、国家営業秘密、契約違反およびそれらに関連する主張を巡る連邦裁判所での訴訟において **NRZ Entertainment** とその経営陣を弁護した。**Cambridge Associates, LLC 対 Capital Dynamics AG et al. 訴訟***

米国特許商標庁 (PTAB)

特許審判および控訴委員会における対象ビジネス方法の異議申し立てにおいて、申立人 Cambridge Associates, LLC を代理して成功。

Wellogix Technology Licensing LLC 対 Automatic Data Processing, Inc. et al. 訴訟*

テキサス州東部地区連邦地方裁判所
会計および調達の方法に関する特許侵害主張に対して ADP を弁護した。

Automatic Data Processing, Inc. 対 Wellogix, Inc. et al. 訴訟*

テキサス州南部地区連邦地方裁判所
会計および調達の方法に関する確認判決訴訟において ADP を代理した。

* 過去の実績

法曹協会登録

- ニューヨーク州
- マサチューセッツ州
- 米国特許商標庁

裁判所登録

- 米国第一巡回区控訴裁判所
- 米国第二巡回区控訴裁判所
- 米国第三巡回区控訴裁判所
- 米国連邦巡回区控訴裁判所
- ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所
- ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所
- ニューヨーク州西部地区連邦地方裁判所
- テキサス州東部地区連邦地方裁判所
- テキサス州西部地区連邦地方裁判所
- マサチューセッツ州地区連邦地方裁判所

クラーク職

- ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所、Roslynn R. Mauskopf 判事
- ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所、Richard J. Holwell 判事

関連履歴

- 2012年～2016年 Ropes & Gray LLP、アソシエイト
- 2005年～2008年 Nath Goldberg and Meyer、特許エージェント
- 2002年～2005年 ジョージタウン大学メディカルセンター、研究室マネージャー