



Matthew J. Moffa | Partner

Patentrechtsstreitigkeiten
 NEW YORK, NY, USA
 212.261.6857
 MMoffa@perkinscoie.com

Matthew Moffa ist Strafverteidiger und eingetragener Patentanwalt. Seine weltweite Tätigkeit umfasst die Verhandlung von Patentverletzungsklagen vor Bundesgerichten und vor der International Trade Commission (ITC), die Anfechtung und Verteidigung der Gültigkeit von Patenten vor dem U.S. Patent Trial and Appeal Board (PTAB), die Koordinierung von Rechtsstreitigkeiten mit mehreren Gerichtsbarkeiten unter Beteiligung des Europäischen Einheitlichen Patentgerichts (EPG) sowie die Beratung von Kunden aus dem Technologiebereich bei der Verfolgung, dem Erwerb, der Lizenzierung und dem Verkauf von Patenten. Er kann auf eine erfolgreiche Bilanz zurückblicken, wenn es darum geht, für seine Kunden frühzeitig Erfolge zu erzielen und Verfahren abzuwehren. Er wurde in den Jahren 2021 bis 2024 für die Aufnahme in die Liste der „Best Lawyers: Ones to Watch“ ausgewählt.

Matt vertritt verschiedene Kunden in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien aus den Bereichen Telekommunikation, Konsumgüter, Energie, Automobil, Biowissenschaften und Finanzwesen. Zu seinen Kunden zählen private Universitäten, öffentliche Unternehmen, mittelständische Firmen und innovative Start-ups. Matt hat Feststellungsklagen gegen aggressive Patentinhaber erhoben und multinationale Kampagnen gegen Patentverletzer geleitet. Er hat fallentscheidende Anspruchsauslegungen und Patentnichtigkeitserklärungen gewonnen, die in der Berufung bestätigt wurden. Er hat wertvolle Prozessaussetzungen und Vergleiche von seinen Gegnern erwirkt, hochkarätige Unternehmens- und Expertenzeugen abgesetzt und verteidigt und seine Klienten vor umfangreicher Offenlegung geschützt.

Matt ist Mitglied der New York Intellectual Property Law Association und des Hon. William C. Conner Inn of Court. Matt ist derzeit Vorsitzender des New Yorker Pro-Bono-Ausschusses von Perkins Coie. In Anerkennung seiner aktiven *Pro-Bono*-Praxis im Bereich Einwanderungsrecht erhielt er 2018 den *Pro-Bono Leadership Award* von Perkins Coie und wurde in den vergangenen zwei Jahren mit dem Legal Aid Society *Pro Bono Publico Award* ausgezeichnet. Bevor er als Rechtsanwalt tätig wurde, war er Labormanager an einem international anerkannten medizinischen Universitätszentrum.

Berufliche Auszeichnungen

- Ausgezeichnet von *Best Lawyers: Ones to Watch* für Prozessführung – Patentrecht 2021–2023
- Von *Patexia* als einer der „aktivsten und leistungsfähigsten Patentprozessanwälte des Jahres 2022“ (Most Active and Best Performing Patent Litigators of 2022) ausgezeichnet
- Von *Managing Intellectual Property* als „*Rising Star*“ ausgezeichnet, 2019

Ausbildung

- New York University School of Law, J.D., 2011, mit Auszeichnung
- University of Rochester, B.S., Physik; B.A., Religion, 2002, Phi Beta Kappa

Erfahrung

Digitale Telefonie

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

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas
Verteidigung von T-Mobile gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit telefonischer Kommunikations- und Sensortechnologie und Hardwaredesign.

Vehicle IP LLC gegen AT&T Mobility LLC, et al.

US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware
Verteidigung von Verizon Wireless gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Navigationsleitsystemen, was zu einem einvernehmlichen Urteil über die Nichtverletzung von Patenten führte, das später vom U.S. Berufungsgericht für den Federal Circuit bestätigt wurde.

Rondevoo Technologies, LLC gegen HMD Global Oy

US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware
Verteidigung des in Finnland ansässigen Geräteherstellers HMD Global Oy gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Patenten für die Texteingabe über eine Tastatur, was zur Abweisung der Klage und zur Zuerkennung der Kosten an HMD führte.

CPC Patent Technologies Pty Ltd. gegen HMD Global Oy

US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas
Verteidigung von HMD gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit biometrischer Sicherheit.

Bell Northern Research gegen HMD Global Oy et al.

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida
Verteidigung von HMD, Best Buy und Target gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit telefonischer Kommunikations- und Sensortechnologie.

In Sachen Certain Location-Sharing Systems, Related Software

International Trade Commission (ITC)
Verteidigung von HMD in einer Untersuchung über die Einfuhr von mobilen Geräten mit Geolokalisierungsfunktionen.

Agis Software Development, LLC gegen HMD Global Oy

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas
Hauptrechtsbeistand für HMD in einem Patentverfahren im Zusammenhang mit Kartenortungsdiensten.

Vibrant Licensing LLC gegen HMD Global Oy

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida
Verteidigung von HMD gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Touchscreen-Technologie.

Monument Peak Ventures LLC gegen HMD Global Oy

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas
Verteidigung von HMD gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit der Kamera- und Akkutechnologie in Mobiltelefonen.

Traxcell Technologies, LLC gegen HMD Global Oy et al.

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas
Verteidigung von HMD gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Navigationssystemen, was zur Klageabweisung führte.

VoiceAge EVS LLC gegen HMD Global Oy

US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware
Verteidigung von HMD gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Audiocodern.

Mountech IP LLC gegen HMD America Inc.

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida
Verteidigung von HMD gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit der vorausschauenden Texteingabe.

Sisvel Int'l S.A., 3G Licensing S.A., und Sisvel S.p.A. gegen HMD America, Inc. und HMD Global Oy

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Florida
Verteidigung von HMD gegen Patentverletzungsklagen in Bezug auf 3G- und 4G-Kommunikation und Geltendmachung von Gegenklagen wegen Verletzung fairer, angemessener und diskriminierungsfreier (FRAND) Lizenzverpflichtungen.

In Sachen bestimmter elektronischer Geräte mit Fähigkeiten zur drahtlosen Kommunikation

International Trade Commission
Verteidigung von HMD in einer Untersuchung über die Einfuhr von Mobilgeräten.

Microlog Corp. gegen NEC Am. Inc.*

US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware
Verteidigung von NEC America Inc. gegen Patentverletzungsklagen in Bezug auf Software und Hardware für vereinheitlichte Kommunikation.

Zipit Wireless Inc. gegen BlackBerry Ltd. et al.*

US-Bezirksgericht für den Bezirk South Carolina
Verteidigung von BlackBerry gegen Patentverletzungsklagen in Bezug auf deren Mobilgeräte und Geräteverwaltungssoftware.

Digitale Medien***Max Blu Technologies, LLC. gegen Singulus Technologies, Inc.***

US-Bezirksgericht für den Bezirk Connecticut
Verteidigung des deutschen Technologieunternehmens Singulus in einer Patentverletzungsklage im Zusammenhang mit DVD-Replikation.

Digital Media Technologies, Inc. gegen Amazon.com, Inc.

Digital Media Technologies, Inc. gegen Hulu, LLC

Digital Media Technologies, Inc. gegen Netflix, Inc.

US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Florida

Verteidigung von Mandanten gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit der Technologie zur Verwaltung digitaler Rechte, was zu einem Nichtpatentierbarkeitsurteil führte.

Amazon.com, Inc., Hulu, LLC, und Netflix, Inc. gegen Digital Media Technologies, Inc.

US-amerikanisches Patent- und Markenamt (Patent and Trademark Office, PTO)

Vorbereitung und Einreichung von Anträgen zur Einleitung von Inter-Partes-Review-Verfahren (IPR) vor dem U.S. Patent Trial and Appeal Board (PTAB) im Zusammenhang mit digitaler Rechteverwaltungstechnologie.

Grecia gegen Adobe Systems Inc.

US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien

Verteidigung von Adobe gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Systemen zur Verwaltung digitaler Rechte und zur Zugangskontrolle.

Sovereign Peak Ventures, LLC gegen Hisense Co., Ltd. et al.

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

Vertretung von Hisense in mehreren Patentverfahren im Zusammenhang mit Videocodierung und Wi-Fi-Technologien.

Energie und Umwelt

FCX Solar LLC gegen FTC Solar, Inc.

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York

Vertretung von FCX Solar LLC in einer Klage wegen Vertragsbruchs (Lizenzvereinbarung) und damit in Zusammenhang stehenden Schadensersatzansprüchen für Solartracker.

FCX Solar LLC gegen FTC Solar, Inc.

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York

Vertretung den Patentinhaber FCX Solar LLC in einer Patentverletzungsklage in Bezug auf Solartracker.

IoT und Sensoren

VusionGroup gegen Hanshow

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas, New York und Virginia

U.S. Patent Trial and Appeal Board (PTAB)

Vertretung des Weltmarktführers für IoT- und Datenlösungen für den physischen Handel in mehrstufigen Patentverletzungsverfahren und Inter-Partes-Review-Verfahren im Zusammenhang mit elektronischer Regaletikett-Technologie.

Rondevoo Technologies, LLC gegen Sensirion Inc.

US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware

Vertretung des Schweizer Herstellers Sensirion in einer Patentverletzungsklage im Zusammenhang mit Mikro-Umweltsensoren.

Netzwerktechnik

Uniloc USA, Inc. et. al. gegen ADP, LLC

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

US-Berufungsgericht für den Bundesbezirk

Verteidigung von ADP gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Softwarevertrieb und -lizenzierung. Erlangung der Feststellung der Nichtpatentierbarkeit von zwei angefochtenen Patenten, die vom U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit bestätigt wurde.

*Worlds, Inc. gegen Activision Blizzard, Inc. et al.**

US-Bezirksgericht für den Bezirk Massachusetts

Verteidigung von Activision Blizzard und zugehöriger Unternehmen gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Server-Client-Netzwerken in Videospiele-Software.

Konsumgüter

Maxell, Ltd. gegen Olympus Corp. et al.

Olympus Corp. et al. gegen Maxell, Ltd.

US-Bezirksgericht für den Bezirk Delaware

Vertretung von Olympus in zwei Patentverletzungsklagen über 11 Patente, die sich auf Funktionen von Kameras für Endverbraucher beziehen.

Olympus Corp. und Olympus Am. Inc. gegen Maxell, Ltd.

US-amerikanisches Patent- und Markenamt (PTAB)

Vorbereitung und Einreichung von Anträgen auf Einleitung eines *Inter-Partes-Review-Verfahrens* (IPR) vor dem Patent Trial and Appeal Board im Zusammenhang mit Kamerafunktionen für Endverbraucher.

Vista Peak Ventures, LLC gegen HannStar Display Corporation

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

Vertretung von HannStar in drei Patentverletzungsklagen, die 16 Patente im Zusammenhang mit Flüssigkristallanzeigetechnologien (Liquid-Crystal-Display, LCD) betreffen.

Innovations4Flooring Holding N.V. gegen Beauflor USA, LLC.

US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Georgia

Vertretung von Beauflor in einer Patentverletzungsklage im Zusammenhang mit mechanisch verriegelbaren Fußbodenbrettern.

Display Technologies, LLC gegen Olympus America Inc.

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

Verteidigung von Olympus gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Netzwerken mit kurzer Reichweite für Kameras und mobile Geräte.

HS Asset and Technology, LLC gegen Olympus Corporation of the Americas et al.

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York

Verteidigung von Olympus gegen Patentverletzungsklagen in Bezug auf mechanische Funktionen von Digitalkameras.

Uniloc USA, Inc. et al. gegen Canon USA, Inc.*

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

Verteidigung von Canon gegen Patentverletzungsklagen in Bezug auf Drucker und Software.

Fertigung und industrielle Prozesse***US Synthetic Corporation gegen Element Six Abrasives Holdings, Ltd. et al.***

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas

Vertretung des britischen Unternehmens Element Six in einem Patentverletzungsverfahren im Zusammenhang mit polykristallinem Diamant.

In Sachen bestimmter polykristalliner Diamantpresslinge

International Trade Commission

Verteidigung von Element Six und dessen Tochtergesellschaften in einer Ermittlung über die Einfuhr von synthetischen Diamantenprodukten.

IPR2017-1534

US-amerikanisches Patent- und Markenamt (PTAB)

Vertretung des Patentinhabers, eines großen börsennotierten internationalen Öl- und Gasunternehmens, in einem Inter-Partes-Verfahren vor dem U.S. Patent Trial and Appeal Board im Zusammenhang mit der Herstellung von Polyethylen niedriger Dichte.

ABB Technology Ltd. et al. gegen Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.*

US-Bezirksgericht für den mittleren Bezirk von Florida

Verteidigung von Hyundai Heavy Industries gegen Verletzungsklagen im Zusammenhang mit gasisolierten Schaltanlagen.

Bestimmte mit Laser abgeschliffene Denim-Kleidungsstücke*

International Trade Commission

Verteidigung von American Eagle Outfitters in einer Ermittlung über die Einfuhr von Denim-Kleidungsstücken, die angeblich mit einem patentierten Verfahren per Laser abgeschliffen worden waren.

Medizinische Geräte***Oy Ajat Ltd. gegen Genoray Co. et al***

US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida

Verteidigung des koreanischen Medizinprodukteherstellers Genoray Co. gegen Patentverletzungsklagen in Bezug auf digitale Röntgentechnologie.

Datenspeicherung***Streamscale Inc. gegen ADP, Inc.***

US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas

Verteidigung von ADP gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Löschkodierung.

Finanzielle Methoden

Consolidated Transaction Processing LLC gegen Mavis Tire Supply

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

Verteidigung von Mavis gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit geografisch gezielter Werbung.

Broker Genius gegen NRZ Entertainment

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York

Verteidigung von NRZ Entertainment und seine Direktoren in einem bundesstaatlichen Gerichtsverfahren, bei dem es um den Defend Trade Secrets Act (DTSA), ein staatliches Geschäftsgeheimnis, Vertragsbruch und damit zusammenhängende Ansprüche im Zusammenhang mit einer Software ging, die von Ticketmaklern zur Preisgestaltung von Eintrittskarten verwendet wurde.

*Cambridge Associates, LLC gegen Capital Dynamics AG et al.**

US-amerikanisches Patent- und Markenamt (PTAB)

Vertretung der Klägerin Cambridge Associates, LLC bei der erfolgreichen Anfechtung der abgedeckten Geschäftsmethode (Covered Business Method) vor dem Patent Trial and Appeal Board.

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

US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

Verteidigung von ADP gegen Patentverletzungsklagen im Zusammenhang mit Buchhaltungs- und Beschaffungsmethoden.

*Automatic Data Processing, Inc. gegen Wellogix, Inc. et al.**

US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Texas

Vertretung von ADP in einer Feststellungsklage in Bezug auf Buchhaltungs- und Beschaffungsmethoden.

* Vorherige Berufserfahrung

Anwaltszulassung

- New York
- Massachusetts
- US-amerikanisches Patent- und Markenamt

Gerichtszulassungen

- U.S. Berufungsgericht für den ersten Bezirk
- U.S. Berufungsgericht für den zweiten Bezirk
- U.S. Berufungsgericht für den dritten Bezirk
- U.S. Berufungsgericht für den Federal Circuit
- US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York
- US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York
- US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von New York
- US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas

- US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Texas
- US-Bezirksgericht für den Bezirk von Massachusetts

Referendariate

- Hon. Roslynn R. Mauskopf, US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von New York
- Hon. Richard J. Holwell, US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York

Verwandte Beschäftigungsverhältnisse

- Ropes & Gray LLP, Associate, 2012 – 2016
- Nath Goldberg and Meyer, Patent Agent, 2005 – 2008
- Georgetown University Medical Center, Labormanager, 2002 – 2005