



## Michael Ng

Abogado

### SAN FRANCISCO

150 California Street, 19th  
Floor  
San Francisco, California 94111  
+1 415 582 4803

[michael.ng@kobrekim.com](mailto:michael.ng@kobrekim.com)

Michael Ng es un abogado consumado de primera y segunda instancia que se especializa en litigios de propiedad intelectual, cuestiones reglamentarias y controversias comerciales.

Sus casos más recientes abarcan los EE. UU., Asia, Europa y Australia, con un enfoque en los casos de alta prioridad del sector de la tecnología.

Con regularidad, se solicita que el Sr. Ng se desempeñe como abogado principal en controversias por secretos comerciales, patentes, derechos de autor y licencias.

Ha representado a clientes de una amplia variedad de áreas de la tecnología, entre ellas, transmisión inalámbrica de datos, fabricación de semiconductores, hardware de red, software para empresas y consumidores, software como servicio (SaaS), ciberseguridad, centros de datos, materiales de construcción y aparatos electrónicos de consumo.

El Sr. Ng tiene también una vasta experiencia dirigiendo investigaciones y litigios relativos a agencias de gobierno de los EE. UU., así como litigios de apropiación indebida de secretos comerciales u otro tipo de pérdida de información confidencial, a menudo en coordinación con el equipo de defensa contra la ejecución gubernamental de la empresa y el grupo de seguridad de datos en plantilla.

Además de controversias e investigaciones, el Sr. Ng ayuda a los clientes a diseñar estrategias de propiedad intelectual destinadas a promover sus objetivos empresariales, como la protección de los secretos comerciales y otros activos intangibles, mediante el aumento del valor del patrimonio de propiedad intelectual, la garantía de la libertad para operar o la preparación para interactuar con los competidores en nuevos mercados.

Antes de unirse a Kobre & Kim, el Sr. Ng era socio y responsable de la oficina de propiedad intelectual de Kerr & Wagstaffe LLP, donde su trabajo también incluía controversias comerciales, gobernanza corporativa, prácticas comerciales desleales, medios de comunicación, casos antimonopolio y constitucionales.

El Sr. Ng se desempeña en la actualidad como presidente de la junta directiva del Centro Jurídico Comunitario de East Bay, un bufete de prácticas afiliado a la Facultad de Derecho de Berkeley y el mayor proveedor de servicios jurídicos sin fines de lucro de East Bay.

### Habilitaciones Para Actuar

- California
- Nueva York
- Tribunal Supremo de EE. UU.
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito
- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California

# KOBRE & KIM

- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de California
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California
  - Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois, habilitación para actuar en el recinto
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Mississippi
  - Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Mississippi
  - Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria
- 

## Formación Académica

- Facultad de Derecho de Harvard, doctorado en jurisprudencia (J.D.)
  - Harvard College, licenciatura (A.B.)
- 

## Principales Contrataciones

### Litigios de propiedad intelectual y tecnología

- Representación de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Estado (CSIRO), la agencia de ciencia del gobierno australiano y el inventor de la tecnología básica subyacente del estándar 802.11 a, g, n y ac del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) para una red de área local inalámbrica, comúnmente conocida como Wi-Fi. El litigio se sitúa entre los esfuerzos recientes más exitosos por imponer una sola patente y dio como resultado que se hicieran pagos a CSIRO por un total de más de 400 millones de dólares. Al alabar a los inventores de la CSIRO, la Oficina Europea de Patentes elogió el litigio como "un éxito tremendo", afirmando que "sólo unas pocas universidades de todo el mundo son capaces de comercializar con éxito sus actividades de I+D al patentar sus tecnologías, en particular a la escala de varios cientos de millones de dólares. Una de esas excepciones es CSIRO".
- Representación de un desarrollador de software bancario para empresas en demandas relacionadas con la apropiación indebida de secretos comerciales y con la violación de derechos de autor vinculadas con la modificación del código fuente del producto principal del cliente por parte de uno de los "cuatro grandes bancos".

# KOBRE & KIM

- Representación relacionada con una demanda por infracción para impugnar los diseños innovadores de un cliente para losas de hormigón prefabricadas que prometían una reducción de costos de miles de millones de dólares en la construcción de carreteras y otros proyectos de infraestructura pública. El cliente dio vuelta con éxito el litigio estratégico de su competidor que intentaba sacarlo del mercado y, en última instancia, resolvió el litigio en términos favorables, que le permitieron seguir teniendo la libertad de operar.
- Representación de una empresa de tecnología líder en la industria contra las acusaciones civiles y penales de apropiación indebida de secretos comerciales vinculadas con la presunta piratería de los sistemas informáticos del competidor.
- Representación de una empresa de diseño de ingeniería de los Países Bajos en el posicionamiento de su cartera de patentes estadounidenses y europeas que cubren su tecnología de refrigeración de centros de datos, protegiendo con éxito sus diseños innovadores actualmente en uso y programados para instalarse en todo el mundo.
- Representación de un fabricante estadounidense de productos de consumo en una controversia de marca registrada e imagen comercial cuyo diseño clave de un producto había sido copiado por un fabricante chino y distribuido en todo el mundo por una empresa de marca estadounidense. La acción agresiva previa al litigio provocó la cesación completa e inmediata de toda la actividad infractora.
- Representación de un desarrollador líder de un software de archivado de correos electrónicos a nivel empresarial contra las demandas de infracción de patente que presentó una entidad conocida de acumulación y aplicación de patentes en el Distrito Oriental de Texas, con una rápida resolución en términos muy favorables.
- Oposición exitosa, a través de un recurso de apelación al Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Circuito Federal, de un esfuerzo para descalificar a un bufete de abogados prominente en un litigio de patentes de varias partes.

## **Defensa contra acciones gubernamentales**

- Representación de dos ciudadanos británicos en una medida de ejecución de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) que alegaba un fraude de valores vinculado con las relaciones de los inversionistas y las actividades de promoción de las acciones.
- Representación de la franquicia de la NFL en relación con demandas antimonopolio que involucraban la construcción de un estadio nuevo.
- Representación de una empresa estadounidense de software empresarial en demandas civiles y una investigación del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) sobre la presunta violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA).

# KOBRE & KIM

## **Litigios y arbitrajes comerciales**

- Representación de un proveedor internacional de dispositivos médicos en un litigio civil y una investigación federal relacionada por un presunto fraude en relación con una contratación pública.
- Representación de una empresa de tarjetas en una controversia antimonopolio multimillonaria en relación con la monopolización del mercado de las tarjetas de crédito y débito emitidas por el banco.
- Defensa en juicios de primera y segunda instancia de un bufete prominente acusado de tener un conflicto de interés inhabilitante vinculado con una controversia de alto perfil.
- Representación del director ejecutivo de una empresa taiwanesa de fabricación de productos electrónicos en una acción legal interpuesta por un minorista estadounidense contra varios proveedores asiáticos en la que se alegaba la participación en un fraude de información privilegiada de 65 millones de dólares. El caso se resolvió satisfactoriamente en condiciones favorables poco antes del juicio.
- Representación de los Golden State Warriors de la NBA en varios casos, entre ellos, el arbitraje de una disputa contractual con personal de alto perfil.
- Representación de una compañía de software empresarial por una controversia vinculada con una licencia de gran valor de Cisco Systems Inc.

## **Participación Profesional y Comunitaria**

- East Bay Community Law Center, Presidente de la Junta Directiva
- Sección de Propiedad Intelectual del American Bar Association: miembro y ex presidente del Subcomité de Agotamiento del Derecho de Patente
- Bar Association of San Francisco: miembro
- San Francisco Trial Lawyers Association: miembro
- American Association for Justice: miembro
- Association of Business Trial Lawyers: miembro

## **Publicaciones y Presentaciones**

- Orador: "Litigios transfronterizos de secreto comercial" (Conferencia de Sedona sobre el Desarrollo de las Mejores Prácticas para las Cuestiones del Secreto Comercial, Scottsdale, diciembre de 2017)
- Moderador: "Investigaciones internas y la empresa global: recopilación de información transfronteriza en Asia y en otros lugares" (Convención del 2017 del Colegio Nacional de Abogados de Asia Pacífico y Estados Unidos (NAPABA), Washington, D.C., noviembre de 2017)
- Orador: "Mediación de patentes: ¿Cuál es el futuro?" (Conferencia de primavera de la Sección de Resolución de Disputas del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA), San Francisco, abril de 2017)

## KOBRE & KIM

- Orador: "Obtención del máximo provecho de sus peticiones in l mine" (Programa de Pruebas en Juicios de California de 2016 de PLI, octubre de 2016)
- Coautor: "Preparaci n para la vida en virtud de las nuevas leyes relativas al secreto comercial de EE. UU. y Europa" (ACC Docket, septiembre de 2016)
- Orador: "Filiales extranjeras" (Foro de gesti n de los Secretos Comerciales de Propiedad Intelectual, septiembre de 2016)
- Coautor: "Lo que significa la nueva ley de secretos comerciales para las Empresas de EE. UU." (Fast Company, mayo de 2016)
- Coautor: "Financiamiento de litigios: c mo allanar el terreno" (Legal Business, abril de 2016)
- Moderador: "La patentabilidad de las patentes de software y los m todos de negocio en la era de Alicia" (Foro de Abogados de ALM sobre Propiedad Intelectual, Marcas Comerciales, Derechos de Autor y Licencias, Nueva York, noviembre de 2015)
- Coautor: "Prescripci n negativa: administradores de propiedad intelectual, tengan cuidado" (Intellectual Property Magazine, noviembre de 2015)
- Orador: "Mesa redonda sobre propiedad intelectual" (California Lawyer, octubre de 2014)
- Orador: "El p blico est  viendo: presentaci n ante el jurado, la prensa, el abogado oponente y el pr ximo cliente" (Conferencia del Bar Association of San Francisco, octubre de 2013)