



## Michael Ng

Advogado

### SÃO FRANCISCO

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

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

Michael Ng é um bem-sucedido advogado processual e recursal, com especialização em contencioso de propriedade intelectual, questões regulatórias e litígios comerciais. Suas atuações mais recentes abrangem os EUA, Ásia, Europa e Austrália, com foco em processos de alta complexidade e risco no setor de tecnologia.

O Sr. Ng é frequentemente solicitado a liderar processos relativos a segredos comerciais, patentes, direitos autorais e licenciamento. Ele representou clientes em uma vasta gama de áreas tecnológicas, incluindo transmissão de dados sem fio, fabricação de semicondutores, hardware de rede, software empresarial e para consumidores, software como serviço (SaaS), segurança cibernética, centros de dados, materiais de construção e produtos eletrônicos.

O Sr. Ng também possui vasta experiência em investigações e litígios envolvendo agências governamentais dos Estados Unidos, bem como litígios que envolvem apropriação indevida de segredos comerciais ou outra perda de informações confidenciais, frequentemente em coordenação com a equipe de defesa contra ações do governo e com o grupo interno de segurança de dados. Além de litígios e investigações, o Sr. Ng auxilia os clientes no desenvolvimento de estratégias de propriedade intelectual capazes de promover seus objetivos de negócio, tais como a proteção de segredos comerciais e outros ativos intangíveis, maximizar o valor dos ativos de propriedade intelectual, garantir a liberdade de operar ou interagir com concorrentes em novos mercados.

Antes de ingressar na Kobre & Kim, o Sr. Ng foi sócio e gestor da área de propriedade intelectual da Kerr & Wagstaffe LLP, onde seu trabalho também abrangia litígios comerciais, governação empresarial, práticas comerciais desleais, mídia, antitruste e processos constitucionais.

O Sr. Ng ocupa atualmente o cargo de presidente do conselho de administração do East Bay Community Law Center, clínica afiliada da Escola de Direito de Berkeley e o maior provedor de serviços jurídicos sem fins lucrativos de East Bay.

### Habilitações Para Atuar

- Califórnia
- Nova York
- Supremo Tribunal dos Estados Unidos
- Tribunal Recursal dos Estados Unidos para a Circunscrição Federal
- Tribunal Recursal dos Estados Unidos para a Segunda Circunscrição
- Tribunal Recursal dos Estados Unidos para a Nona Circunscrição
- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia
- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Califórnia
- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia
- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia
- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York

# KOBRE & KIM

- Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois
  - Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, habilitação para atuar na sala do tribunal
  - Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste do Texas
  - Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Mississippi
  - Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Mississippi
  - Oficina Executiva para a Revisão Migratória
- 

## Formação Acadêmica

- Escola de Direito de Harvard, JD
  - Harvard College, AB
- 

## Atuações Selecionadas

### Contencioso de Propriedade Intelectual e Tecnológica

- Representação da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth (CSIRO), agência científica governamental australiana e inventora da tecnologia básica subjacente aos padrões de LAN sem fio IEEE 802.11a, g, n e ac, mais conhecida como Wi-Fi. O litígio está entre os trabalhos recentes de maior sucesso na aplicação de uma única patente, resultando em pagamentos de mais de US\$ 400 milhões à CSIRO. Ao parabenizar os inventores da CSIRO, o Instituto Europeu de Patentes (IEP) definiu o processo de litígio como “um tremendo sucesso”, afirmando que “apenas algumas universidades ao redor do mundo conseguem comercializar com sucesso sua P&D patenteando suas tecnologias, especialmente em uma escala de centenas de milhões de dólares. Uma dessas exceções é a CSIRO[.]”
- Representação de um desenvolvedor líder de software bancário em demandas que envolveram apropriação indevida de segredo comercial e violação de direitos autorais relacionados à modificação do código-fonte para o produto principal do cliente por um banco pertencente ao “Big Four”.
- Representação envolvendo um processo judicial de violação que desafiou os designs inovadores de lajes de concreto pré-fabricadas de um cliente, que prometeram reduzir os custos em bilhões de dólares na construção de rodovias e outros projetos de infraestrutura pública. O cliente conseguiu reverter o litígio estratégico de seu concorrente, buscando expulsá-lo do mercado; e, finalmente, resolveu o litígio em termos favoráveis, permitindo que prosseguisse com sua operação.
- Representação de uma empresa de tecnologia líder da indústria contra alegações civis e criminais de apropriação indevida de segredo comercial envolvendo supostos hackers de sistemas informáticos da concorrência.

# KOBRE & KIM

- Representação de uma empresa holandesa de design de engenharia para posicionamento de seu portfólio de patentes na Europa e nos EUA, abrangendo a tecnologia de refrigeração de centros de dados, protegendo com sucesso seus designs inovadores atualmente em uso e programados para instalação no mundo todo.
- Representação de um fabricante norte-americano de produtos para o consumidor em um litígio que envolveu a marca e a imagem comercial, cujo principal design de produto havia sido copiado por um fabricante chinês e distribuído globalmente por uma empresa de marca americana. A ação pré-contenciosa agressiva resultou na cessação completa e imediata de todas as atividades infratoras.
- Representação de um desenvolvedor líder em software de arquivamento de e-mail para empresas contra alegações de infração de patente apresentadas por uma conhecida entidade de agregação e fiscalização de patentes no Distrito Leste do Texas, com rápida resolução em termos extremamente favoráveis.
- Contestação bem-sucedida, através de apelação no Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para a Circunscrição Federal, visando desqualificar uma proeminente firma de advocacia em um litígio sobre patentes com múltiplas partes.

## **Defesa em Ações Governamentais**

- Representação de dois cidadãos britânicos em uma ação de execução perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) alegando fraude de valores mobiliários relativa a atividades de relações com investidores e promoção de ações.
- Representação da franquia da NFL relativa a reivindicações antitruste envolvendo a construção de um novo estádio.
- Representação de uma empresa americana de software empresarial em ações cíveis e em uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça (DOJ) sobre alegações de violação da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA)

## **Contencioso Comercial e Arbitragem**

- Representação de um fornecedor internacional de dispositivos médicos em litígio civil e em uma investigação federal relacionada a supostas fraudes relativas a uma licitação governamental.
- Representação de uma empresa de cartões em um litígio antitruste multibilionário relativo à monopolização do mercado de cartões de crédito e de débito.
- Defesa em tribunal de primeira instância e de apelação de firma advocatícia proeminente que supostamente foi desqualificada por um conflito de interesse relacionado a litígios de alto risco.

# KOBRE & KIM

- Representação do CEO de uma empresa de capital aberto de Taiwan que fabrica aparelhos eletrônicos em uma ação movida por um varejista americano contra diversos fornecedores asiáticos alegando participação em fraude interna no valor de US\$ 65 milhões. O caso foi resolvido com sucesso e em termos favoráveis pouco antes do julgamento.
- Representação dos Golden State Warriors, da NBA, em vários processos, incluindo a arbitragem de uma disputa contratual com funcionários de alto escalão.
- Representação de uma empresa de software empresarial em um litígio que envolveu uma licença de alto valor com a Cisco Systems Inc.

## **Envolvimento Profissional e Comunitário**

- East Bay Community Law Center, Presidente do Conselho de Administração
- Membro e ex-presidente da Seção Jurídica da Propriedade Intelectual, da American Bar Association, Subcomissão de Exaustão de Patentes
- Membro da Bar Association of San Francisco
- Membro da San Francisco Trial Lawyers Association
- Membro da American Association for Justice
- Membro da Association of Business Trial Lawyers

## **Publicações**

- Palestrante, "Litígios sobre Segredo Comercial Transnacionais" (Conferência de Sedona sobre Desenvolvimento de Melhores Práticas para Questões de Segredo Comercial, Scottsdale, dezembro 2017)
- Moderador, "Investigações Internas e a Empresa Global: Coleta de Informações Transnacionais na Ásia e em Outros Lugares" (Convenção NAPABA de 2017, Washington, DC, novembro 2017)
- Palestrante: "Mediação de Patentes: O que é o Futuro?" (Seção ABA da Conferência da Primavera sobre Resolução de Litígios, São Francisco, abril 2017)
- Palestrante, "Maximizando Suas Propostas Iniciais" (California Trial Evidence, 2016, do PLI, outubro 2016)
- Coautor, "Preparando-se Para a Vida Sob as Novas Leis dos Estados Unidos e das Leis Europeias de Segredo Comercial (ACC Docket, setembro 2016)
- Palestrante, "Subsidiárias Estrangeiras" (Fórum de Gerenciamento de Segredos Comerciais para Propriedade Intelectual, setembro 2016)
- Coautor, "O Que a Nova Lei de Segredos Comerciais Significa para as Empresas Americanas" (Fast Company, May 2016)
- Coautor, "Financiamento de litígios: Nivelando o Campo de Jogo" (Legal Business, abril 2016)
- Moderador, "Patenteabilidade de Patentes de Software e de Métodos de Negócio na Era de Alice" (Fórum de Marcas Registradas, Direitos Autorais e Consultoria de Licenciamento de PI da ALM, Nova York, novembro 2015)
- Coautor, "Whip Lashes: IP Managers Beware" (Intellectual Property Magazine, novembro 2015)

## KOBRE & KIM

- Palestrante, "Mesa Redonda de Propriedade Intelectual" (California Lawyer, outubro 2014)
- Palestrante, "O Público está Assistindo: Apresentando-se aos Júris, à Imprensa, ao Advogado Opositor e ao Próximo Cliente" (Conferência da Bar Association of San Francisco, outubro 2013)