

奥睿中国知识产权团队 为 On Track Innovations 赢得标志性专利胜利

美国奥睿律师事务所中国知识产权团队成功地为 On Track Innovations (OTI) 提供服务, 与 Smartrac N.V. 达成了标志性的专利和解协议。OTI 是全球领先的无接触型接点微处理器智能卡生产厂家, 而 Smartrac N.V. 则是领先的 RFID 应答器制造和供应商。

这次和解是在经过多个司法管辖地两年多的诉讼后, 于 2009 年 11 月 9 日达成。通过和解, OTI 的产品和项目交付得到了充分保证, 也确认了 Smartrac 作为 OTI 内嵌线双接口镶嵌层的独家供应商。

奥睿中国知识产权团队由北京合伙人王翔领导, 并包括纽约知识产权合伙人 Robert Isackson、香港诉讼事务合伙人 Robert Pé 和高级法律顾问 Andrew Dale、北京高级律师张耀丽、律师颜薇、胡亚莉和苏艳红。团队就 OTI 在中国、美国和香港的相关争议提供了服务。

OTI 案始于 2007 年 8 月。当时, 奥睿帮助 OTI 向中国专利复审委员会提出了要求宣告 Smartrac 在中国的发明专利(专利号 97192030.3, 下称 '030 专利)无效的请求。2008 年 6 月, Smartrac 在深圳申请了海关措施, 并向深圳市中级人民法院提出针对 OTI 的子公司 Millennium Card Technology Ltd. (MCT) 的专利侵权诉讼。由于 MCT 是 OTI 智能卡在中国的主要生产基地, 故 OTI 在中国的专利诉讼能否胜诉对 OTI 的全球诉讼策略和业务经营至关重要。

奥睿北京团队与奥睿全球包括纽约和香港在内的其它办事处紧密合作, 为 OTI 解决其在中国卷入的所有纠纷和问题。至 2009 年 7 月, OTI 赢得了所有在中国的胜利: 成功地将 OTI 的产品从海关解禁、成功地中止了 Smartrac 在深圳法院的诉讼、成功地从中国专利复审委员会得到了 '030 专利主体无效的决定, 该无效决定包括 Smartrac 作为在深圳法院提起专利侵权诉讼依据的专利权利要求。

在中国境内的多项法律诉讼的全面胜利, 使得 OTI 对其与 Smartrac 在中国、美国、德国、荷兰和其他司法管辖地的多国家的争议产生了重大影响, 并最终促使 Smartrac 达成了和解。

王翔表示: “本案涉及多个司法管辖地, 充满了挑战。本所为 OTI 提供的服务涉及到 OTI 作为一方当事人的全部中国程序、以及美国的 OTI 专利复审和其在香港的权益。在中国的诉讼对于我所客户至关重要, 而所取得的结果导致了最终的和解, 这是奥睿客户全球业务和战略取得的重要成就。由于获准利用 Smartrac 的专利技术和高安全生产网络, OTI 加强了其现有和未来的 ID 安全项目的的能力, 并利用 Smartrac 在欧洲的高价值生产能力。”

王翔并表示：“奥睿中国知识产权团队是该地区最富经验的团队之一。在代理全球和中国企业在中国和全球的复杂、高标的额知识产权案件方面，本所在中国拥有十多年的经验。而正是这种能力令本所成功地 OTI 提供了服务。”