

---

# WILLKIE FARR & GALLAGHER<sub>LLP</sub>



## 변호사 약력

### 담당 업무

Indranil (“Indy”) Mukerji 변호사는 저희 로펌의 기술 특허 소송 책임자이자 소송 및 지적 재산권 그룹의 파트너입니다. 20년이 넘는 기간 동안 100건 이상의 특허 사건을 담당한 Mukerji 변호사는 소송 전문 변호사로서 미국 전역의 연방 법원과 심판소에서 복잡한 기술 소송을 처리하고 있습니다.

**법정 경력** Mukerji 변호사는 북미, 아시아, 유럽의 세계 유수 기업을 대리하여 경쟁사, 특허괴물(NPE), 특허관리전문회사(PAE)를 상대로 한 소송을 담당하고 있습니다. 배심 재판과 무배심 재판을 가리지 않고 폭 넓은 경력을 구축한 Mukerji 변호사는 지난 10년 간 가장 주목 받은 다수의 특허 사건에서 주도적 역할을 수행하면서 총 수십억 달러에 이르는 배상 소송에서 의뢰인의 승소를 이끈 바 있습니다. 미국 전역의 법원(텍사스, 델라웨어, 캘리포니아, 버지니아, 매사추세츠, 오하이오, 일리노이 등)과 국제무역위원회(ITC)의 미국 관세법 337조 침해조사절차에서 특허팀을 이끌었습니다.

연방순회항소법원에서도 변론한 바 있으며, 과거 소프트웨어 특허법에 막대한 영향을 미쳐 “올해의 주요 사건”(2016)으로 선정되었던 *Williamson v. Citrix Online* 사건을 포함하여 최근 몇 년 간 가장 중요한 특허 항소 사건에 깊이 관여했습니다.

Mukerji 변호사는 중대한 이해관계가 걸린 소송에 실용적이고 고객 중심으로 접근하면서 중요한 이슈에 집중하고 복잡한 기술 분쟁을 최대한

### INDRANIL MUKERJI

워싱턴  
지적 재산권  
소송

전화: 202 303 1190

팩스: 202 303 2000

[imukerji@willkie.com](mailto:imukerji@willkie.com)

### 학력

보스턴대학교 법학대학원  
1999년, 법무박사(JD)  
코넬대학교  
1996년, 공학 석사  
코넬대학교  
1995년, 이학사

단순화하기 위해 전력을 다하고 있습니다. *IAM Magazine*은 Mukerji 변호사를 “Patent 1000 - 세계 최고의 특허 전문가” 중의 한 사람으로 여러 차례 선정하면서 “법정 변론 기술과 복잡한 사안의 단순화 능력에 자부심을 가질 만 하다... 회사의 평판과 금전 부담이 중대한 위기에 처한 경우에도 흔들리지 않는 설득술의 대가“라면서 “Mukerji 변호사는 특유의 끈기와 실용주의로 수많은 최고 기술 기업들을 신봉자로 만들었다”고 주목했습니다. *Chambers*에서 발표한 자료에 따르는 "깊은 전략적 사고," "의뢰인의 사업 목표 이해라는 측면에서 탁월," "특허 소송에 숙달한 대가" 등 의뢰인으로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

## 담당 업무, 계속

Mukerji 변호사는 반도체, 마이크로프로세서, 모바일 데이터(LTE 및 5G 포함), 운영 체제, 무선 네트워킹, 데이터 스토리지, 전력(리튬 이온 배터리 포함), 메모리/DRAM, 전자제품, 기업 보안시스템, 네트워크 ID 관리, 전자상거래, 통합 통신, 디스플레이 등 컴퓨터 및 전자 하드웨어, 소프트웨어 등 거의 모든 중요한 분야의 소송에 관여하고 있습니다. 그 밖에 리튬 이온 배터리, 살충제, 화학성분, 석유 및 가스 장비, 의료기기 등에 관련된 다양한 기술 소송도 맡은 바 있습니다.

**미국 국제무역위원회 관련 경력** Mukerji 변호사는 최근 몇 년 간 국제무역위원회(ITC)에서 관세법 337조에 따른 가장 중요한 일부 조사에 관여했으며, 제품이 미국 시장에서 배제되는 매우 심각한 위험에 직면한 의뢰인의 소송에 심층적인 소송과 기술 경험을 제공했습니다. 이와 같이 ITC에 특화된 기술적 및 국내 경제적 산업 요건을 포함하여

특허침해조사에서 의뢰인을 방어하는 데 관련된 중요한 문제에 경험이 있습니다. 또한 Mukerji 변호사는 ITC 전원위원회에서 변론한 몇 안 되는 변호사 중 한 명입니다.

**특허상표청 관련 경력** Mukerji 변호사는 공학 배경을 가진 등록된 특허변호사로서 스타트업에서 글로벌 기업에 이르는 다양한 의뢰인을 위해 사업부 차원 및 회사 차원의 특허 및 IP 포트폴리오 전략을 수립한 적도 있습니다. 이러한 경험을 살려 미국 특허심판원(PTAB)에 제기된 당사자계 (*inter partes*) 심사(IPR) 등 미국 특허상표청(USPTO)의 절차를 고려할 때 매우 중요한 연결 고리인, 심사, 실시 허여 및 소송 간의 전략적 연계에 대해 기업 자문을 제공하고 있습니다.

다양한 주요 기술 표준 관련 사건에도 관여한 바 있으며, 소송 표준 필수특허(SEP)와 함께 발생하는 특수 사안을 처리한 경험이 있습니다. 또한 다수의 기업주식/사모주식 거래에 수반하는 세부 IP 실사팀을 이끈 바 있습니다.

## 담당 업무, 계속

**다양성** Mukerji 변호사는 이민자의 아들로서 법조계의 다양성 확충에 기여하는데 큰 자부심을 가지고 있으며 다양한 배경의 변호사들이 실무에서 성공할 수 있도록 시간을 할애하고 있습니다. Mukerji 변호사는 2011년 *National Law Journal*의 전미 “40세 미만 소수자 변호사 40인(Minority 40 Under 40)” 명단에 유일한 특허 소송자로 이름을 올렸으며, 2년 연속(2014년, 2015년)으로 *Lawyers of Color*의 미국에서 가장 영향력 있는 소수자 변호사 100인 명단(Power 100)에 등재되었습니다.

Mukerji 변호사는 영어와 벵골어에 능통합니다.

## 과거 경력

2021년 Willkie에 합류하기 전 Mukerji 변호사는 Fish & Richardson P.C.의 임원급(Principal) 변호사였습니다. 그 전에는 지적재산권 전문 로펌의 대표 파트너로 근무했으며, 그에 앞서 보스턴에 있는 대형 로펌에서 IP법을 담당했습니다. 코넬대학교 공대에서 직업 윤리 및 실무를, 보스턴대학교 법학대학원에서 지적재산권 재판 변호 강의를 맡은 바 있습니다.

## 입회 변호사회

- 매사추세츠 주(1999)
- 미국 특허상표청(2000)
- 뉴욕 주(2003)
- 컬럼비아 특별구(2007)
- 미국 연방순회항소법원
- 워싱턴, 텍사스, 뉴욕을 포함한 다수의 연방지방법원

## 학력

Mukerji 변호사는 1999년 보스턴대학교 법학대학원에서 법무박사 학위(JD)를 받았으며, *보스턴대학교 법학대학원 과학 및 기술법 저널* 논문 편집인을 맡은 바 있습니다. 1996년과 1995년에는 코넬대학교에서 공학석사 및 생명공학사 학위를 받았습니다.

## 대표적인 주요 실적

연방지방법원 소송 예시(소송대리 당사자는 굵게 표시됨):

- *01 Communique Laboratory, Inc. v. **CitrixSystems, Inc.*** (오하이오 북부지구)
- *Lake Cherokee Hard Drive Techs. v. **Marvell Semiconductor, Inc.*** 외 (텍사스 동부지구)
- ***Microsoft Corp.** v. Commonwealth Scientific Industrial and Research Organisation (CSIRO)* (텍사스 동부지구)
- ***PayPal, Inc.** v. RetailMeNot, Inc.* (텍사스 서부지구)
- ***Citrix Systems, Inc.** v. Avi Networks, Inc.* (델라웨어)
- ***Apple Inc.** v. Zipit Wireless* (캘리포니아 북부지구)
- *Seven Networks v. **삼성전자*** (텍사스 동부지구)
- *Immersion Corp. v. **삼성전자*** (텍사스 동부지구)
- *Personalized Media Communications v. **삼성전자*** (텍사스 동부지구)
- *Arbor Global Strategies v. **삼성전자*** (텍사스 동부지구)
- *Clear Imaging Research v. **삼성전자*** (텍사스 동부지구)
- ***Paid, Inc.** v. **eBay Inc.*** (매사추세츠)
- ***Sharp Corp.** v. **삼성전자*** (텍사스 동부지구)
- ***PaymentOne Corp.** v. **PayPal, Inc.*** (캘리포니아 북부지구)

- *Ericsson Inc. v. 삼성전자 (텍사스 동부지구)*
- *Microsoft Corp. v. Alcatel-Lucent Enterprise* (델라웨어)
- *Marvell Semiconductor Inc. v. Commonwealth Scientific Industrial and Research Organisation (CSIRO)* (텍사스 동부지구)
- *Microunity Systems Engineering v. LG전자 외* (텍사스 동부지구)

대표적인 주요 실적, 계속

- *Achates Reference Publishing, Inc. v. Citrix Systems, Inc. 외* (텍사스 동부지구)
- *Gobeli Research, Ltd. v. Microsoft Corp.* (텍사스 동부지구)
- *Net P&L, Inc. v. Microsoft Corp.* (텍사스 동부지구)
- *Alcatel-Lucent v. Amazon.com, Inc.* (텍사스 동부지구)
- *DRAM Technologies LLC v. 하이닉스 반도체 외* (캘리포니아 중부지구 및 텍사스 동부지구)
- *Virginia e-Commerce v. eBay Inc. and PayPal, Inc.* (버지니아 동부지구)
- *Personal Audio v. Amazon.com, Inc.* (텍사스 동부지구)

연방순회항소법원 항소 소송 예시:

- *Williamson v. Microsoft Corp., Citrix Systems, Inc., and Adobe Systems, Inc.*
- *Parallel Networks, LLC v. Google Inc., Amazon.com, Inc. 외*
- *OneSubsea v. FMC Technologies, Inc.*

- 미국 국제무역위원회 관련 경력 예시:
- *Qualcomm v. Apple Inc.*
- *BiTMICRO v. SK 하이닉스 외*

## 수상 및 표창

- *미국 최고 변호사(Best Lawyers in America©)* 로 지명 (2021)
- *National Law Journal*, “40세 이하 소수자 변호사 40인(Minority 40 Under 40)”으로 지명 (2011)
- 워싱턴 DC *수퍼 변호사* 라이징 스타(Super Lawyers Rising Star)로 지명(2013, 2014)
- *Lawyers of Color*, “파워 100(Power 100)”으로 지명 (2014, 2015)
- *수퍼 변호사(Super Lawyers)*로 지명 (2016)
- *IAM Patent 1000* - "세계 최고 특허 전문가(The World's Leading Patent Professionals)"(2018-2020)로 인정

\* Mukerji 변호사는 Willkie 합류 전에 위 내용에 대해 사전 고지했습니다.