



변호사 약력

담당 업무

Steve Marshall은 워싱턴 사무소 파트너입니다. 임베디드 시스템 및 소프트웨어, 모바일 기기 및 표준, IoT(사물 인터넷) 기술 중심의 복잡한 특허 소송과 자문에 주력하고 있습니다. 통신 및 네트워킹 프로토콜과 표준 분야에서도 폭넓은 경험을 쌓았습니다. 반도체, 통신, 컴퓨터 네트워킹, 광 데이터 스토리지, 전자광학/적외선 방해장비 및 기타 방위 시스템, 로봇을 포함한 다양한 산업과 기술 전반에 걸쳐 특허 소송을 담당했습니다.

Marshall 변호사는 미국 전역의 연방지방법원, 특히 텍사스 동부 및 서부 지구 연방지방법원, 델라웨어 연방지방법원, 연방청구법원, 연방순회항소법원, 국제무역위원회(ITC)의 미국 관세법 337조 침해조사절차에서 의뢰인을 대리했습니다.

기업실사와 제소 전 조사, 재판과 항소에 이르기까지 특허 소송의 모든 분야를 경험했습니다. Marshall 변호사는 배심 재판과 무배심 재판에서 증인 채택을 담당한 바 있으며, 미국에서 가장 활발한 특허 관할권에서 성공적인 변론 활동을 펼친 바 있습니다. 또한 정기적으로 해외 의뢰인 업무에 관여하고, 글로벌 소송 활동의 맥락에서 다국적 변호사들과 조정하는 일도 하고 있습니다. 의뢰인 업무에 대한 헌신과 기본 비즈니스 목표에 대한 예리한 인식으로 찬사를 받고 있는 Marshall 변호사는 미국의 포춘 100대 기업의 소송을 자주 수임합니다.

소송 업무 외에도 지적재산권 보호, 등록 및 관리 문제, 지적재산권 개발

STEPHEN A. MARSHALL

워싱턴 지적재산권

소송

전화: 202 303 1198

팩스: 202 303 2000

smarshall@willkie.com

학력

웨이크포레스트대학교

법학대학원

2006년 법무박사(JD)

1998년 노틀담대학교 학사

및 투자 등 다양한 IP 사안에 대한 법률 자문도 제공하고 있습니다. 또한 독립적인 발명가와 초기 단계 스타트업의 지적재산권의 잠재력 실현을 지원하는 실시권 업무도 관리하고 있습니다.

담당 업무, 계속

Marshall 변호사는 기술 분야에서 EMC Corporation eLab에서 통합 엔지니어(2000~2003년), The Gillette Company에서 SAP 기본 관리자(1999년), Andersen Consulting, LLP의 SAP 솔루션 센터에서 분석가(1998~1999년)로 근무한 경력이 있습니다. 엔지니어 시절에는 미국 최대의 실험데이터 네트워크 중 하나를 설계하고 구축했으며 광 채널 표준에 기여했습니다.

과거 경력

Marshall 변호사는 2021년 Willkie에 합류하기 전 Fish & Richardson의 워싱턴 DC 사무소에서 임원급(Principal) 변호사로 근무했습니다.

입회 변호사회

- 매사추세츠 주(2006)
- 컬럼비아 특별구(2013)
- 미국 연방순회항소법원
- 미국 제1 연방순회항소법원
- 미국 매사추세츠지구 연방지방법원
- 미국 텍사스 동부지구 연방지방법원

- 미국 텍사스 서부지구 연방지방법원
- 미국 연방청구법원
- 미국 위스콘신 동부지구 연방지방법원

학력

Marshall 변호사는 2006년 웨이크포레스트대학교 법학대학원에서 법무박사학위(JD, 우등 졸업)를 받았고 *웨이크포레스트 법학평론* 조사담당 편집인을 맡았으며 우등생 클럽 회원이었습니다. 1998년 노틀담대학교에서 컴퓨터공학 학사 학위(우등 졸업, 공대 우등생 클럽 회원)를 받았고 장학생이었습니다.

대표적인 주요 실적

- *Bell Northern Research, LLC v. 삼성전자 외* (텍사스 동부지구) - 삼성피고인들을 대리하여 여러 건의 특허를 성공적으로 협상하는 등 8건의 특허 소송 관리. 피고들에 유리한 사업 결의안 확보.
- *Bell Northern Research, LLC v. LG전자 외*(캘리포니아 남부지구) - 휴대폰 기능 및 통신 프로토콜과 관련된 복잡한 소송에서 피고 LG전자의 대리인으로서 전체 소송 업무 감독. 피고에 유리한 사업 결의안 확보.
- *Rain Computing, Inc. v. 삼성전자* (매사추세츠) - 다양한 소비자 제품에 관련된 애플리케이션 다운로드 관련 소송에서 삼성 대리. *Markman 심리*에서 특허권자에 의한 비침해 규정 성공적으로 확보. 현재 연방순회항소법원 항소 중.

- *Certain Robotic Vacuum Cleaning Devices and Components Thereof Such As Spare Parts; Inv. 337-TA-1057(ITC)* - 로봇 청소기, 자율 행동 및 임베디드 시스템 처리와 관련된 조사에서 선임 변호사로서 신청인 iRobot 대리. iRobot을 대리하여 성공적으로 제한적 수입배제 및 중지명령 확보.
- *01 Communique Laboratory, Inc. v. Citrix Systems, Inc.* (오하이오 북부지구) - 원격 컴퓨터 액세스 기술 관련 소송에서 피고 Citrix 대리. 비침해 배심 판결 획득.
- *Parallel Networks Licensing, LLC v. Microsoft Corp.* (델라웨어) - 동적 웹페이지 요청의 부하 분산 처리와 관련된 소송에서 피고 Microsoft 대리. 비침해 배심 판결 획득.

Personalized Media Communications, LLC v. Samsung Electronics America 외 (텍사스 동부지구) — 비디오 디스플레이 제어 및 비디오 콘텐츠 조정을 위한 멀티미디어 신호 처리 기법 관련 소송에서 삼성 대리. 유리한 합의 확보.

대표적인 주요 실적, 계속

- *Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Computers, Tablet Computers, Digital Media Players, and Cameras; Inv. 337-TA-952 (ITC)* - 기존 또는 IP 전화 통신 모드에서 장치의 선택적 작동과 일부 관련된 조사에서 피신청인 Apple 대리.
- *PaymentOne Corp. v. PayPal, Inc.* (캘리포니아 북부지구) - 모바일 지급 처리 관련 소송에서 피고 PayPal 대리. 유리한 청구범위 해석 및 비침해

판결 획득.

- *Certain Electronic Devices, Including Certain Wireless Communication Devices, Tablet Computers, Media Players, and Televisions, and Components Thereof; Inv. 337-TA-862 (ITC)* - 음성 코딩 및 디코딩 알고리즘과 디지털 신호 처리 관련 조사에서 피신청인 삼성 대리.
- *Parallel Networks, LLC v. Abercrombie & Fitch Co.*, *외* (텍사스 동부지구); *Parallel Networks, LLC v. Amazon.com Inc.* *외* (텍사스 동부지구) - 동적 애플릿 생성 관련 소송에서 Amazon, Google 등 복수의 피고 대리. 비침해 약심판결을 획득했으며 후에 연방순회항소법원에서 인용됨.
- *ClassCo Inc. v. Kyocera Int'l, Inc.*, *외* (매사추세츠) - 가청((可聽) 발신자 확인 관련 소송에서 원고 ClassCo 대리. 대단히 유리한 합의 확보.
- *Virginia E-Commerce Solutions, LLC v. eBay Inc.* *외* (버지니아 동부지구) - 온라인 신용카드 결제 처리 관련 소송에서 피고 eBay와 PayPal 대리. 유리한 합의 확보.

Software Rights Archive LLC v. Google Inc. *외* (텍사스 동부지구) - 데이터의 인덱싱, 검색, 표시 관련 소송에서 피고 Google과 AOL 대리. 텍사스 동부지구에서 재판지 이송 성공적 확보.

주요 출판물 및 강연 활동

- ACC-NCR Roundtable: Unlocking the Value of Your Intellectual Property (2020.11.19)

- Strafford Webinar, “Patent Prosecution and Defeating Abstractness: Minimizing the Risk of Section 101 Rejection,” (2016.11.10)
- “Enfish and TLI: A Study of the CAFC's Recent Section 101 Opinions,” *Lexology* (2016. 5.16)

* Marshall 변호사는 Willkie 합류 전에 위 내용에 대해 사전 고지했습니다.