

Korea Practice - Recent Experience

Intellectual Property

- 2015년 1월 21일, 미국 연방대법원은 *Hana Financial v. Hana Bank* 사건에 대하여 만장일치로 하나은행 승소 판결을 내렸다. 쉐퍼드멀린은 본 건 관련 하나은행을 대리했다. 소니아 소토마요르 (Sonia Sotomayor) 연방대법원 판사는 만장일치로 결정된 판결문을 작성했으며, 상표권자가 처음으로 쓰기 시작한 상표권을 이후 바꾸더라도 사용 권리를 부여하는 ‘등록상표 전환(trademark tacking)’ 관련해서 우선권을 주장하는 경우 배심원이 이를 판단해야 한다는 제 9 항소법원의 판결을 확정지었다. 본 판결은 지난 10년간 미국 연방대법원에서 나온 첫 상표 관련 판결이며, ‘등록상표 전환’ 관련해서는 100년만에 처음 나온 판결이다. 참고로 100년 전 판결은 ‘등록상표 전환’ 개념이 정립되기 이전의 판결이다. 쉐퍼드멀린 소송팀은 하나은행을 대리해서 상표 선사용권, 해태(laches), 부정행위(unclean hands) 주장 등을 항변사유로 캘리포니아 연방중앙지방법원에서 배심원 만장일치로 승소한 경험이 있다.

On January 21, 2015, the United States Supreme Court unanimously ruled in favor of our client Hana Bank in the matter entitled *Hana Financial v. Hana Bank*. Justice Sonia Sotomayor wrote the opinion for a unanimous Court, affirming the Ninth Circuit’s ruling that the doctrine of trademark tacking presents a question of fact appropriate for jury determination. The Supreme Court resolved a Circuit split on the issue, which arose when the Federal Circuit and Sixth Circuit treated trademark tacking as a question of law. This was the first substantive trademark decision by the U.S. Supreme Court in nearly a decade, and the first time the Court considered tacking principles in nearly a century, long before the issue was coined “tacking.” Our litigation team previously prevailed at trial in the matter (before the Central District of California), with a unanimous jury verdict for Hana Bank and a full defense judgment on the bases of trademark priority, laches, and unclean hands.

- 국내 완성차 업체 특허괴물(Non-Practicing Entity) 지적재산권 소송 대응.
Defended a Korean automobile company in a patent infringement case filed by a non-practicing entity (“patent troll”).

Antitrust/Competition

- Apple 소송 – Apple 관련 전세계적인 특허 및 표준과 관련된 정부 조사 및 반독점 소송에서 삼성전자 대리.
Representing Samsung Electronics in global patent and standards-related antitrust governmental proceedings and a private antitrust action involving Apple. (Apple Litigation)
- Cascades v. RPX Corp., ND Cal. 4:12-cv-1143 YGR – 스마트폰 특허 라이선싱 관련 보이콧 및 구매자 독점 민사소송에서 삼성전자 대리.
Defending Samsung Electronics against boycott and monopsonization claims relating to smartphone patent licensing. (Cascades v. RPX Corp., ND Cal. 4:12-cv-1143 YGR)

- TFT-LCD (평면 패널) 반독점 소송 MDL No. 1827 – TFT-LCD 에 대한 미법무부 및 외국 정부의 가격담합 조사와 관련 직접, 간접 민사 집단소송에서 삼성 대리.
Defending nationwide TFT-LCD DOJ grand jury and foreign governmental enforcement investigations, and related direct and indirect class action price fixing actions on behalf of Samsung defendants. (In re TFT-LCD (Flat Panel) Antitrust Litigation, MDL No. 1827)
- 브라운관(CRT) 반독점 소송 MDL No. 1917 –브라운관에 대한 미법무부 및 외국 정부의 가격담합 조사와 관련 직접,간접 민사 집단소송에서 삼성 SDI 및 자회사 대리.
Defending SDI America, Inc. and Samsung SDI Co., Ltd. entities in DOJ Antitrust Division grand jury criminal price fixing and foreign enforcement investigations involving cathode ray tubes (CRT) and related civil direct and indirect antitrust class actions. (In re Cathode Ray Tube (CRT) Antitrust Litigation, MDL No. 1917)
- 리튬 이온 전지 반독점 소송 MDL No. 2420 – 리튬 이온 전지에 대한 미법무부 및 외국 정부의 가격담합 조사와 관련 민사소송에서 삼성 SDI 및 자회사 대리.
Defending SDI America, Inc. and Samsung SDI Co., Ltd. entities in DOJ Antitrust Division grand jury criminal price fixing and foreign enforcement investigations involving lithium ion rechargeable batteries and related civil actions. (In re Lithium ion Batteries Antitrust Litigation, MDL No. 2420)

Life Sciences

- 국내 제약업체의 미국 제약업체 인수 관련 지적재산권, 세법, 미국 식품의약국(Food and Drug Administration) 승인 및 법률실사 관련 자문.
Representing a Korean pharmaceutical company in connection with its acquisition of a U.S. pharmaceutical company and conducted legal due diligence and advised the same with regard to the U.S. intellectual property, tax, and FDA related legal issues .
- 미국 다국적 제약회사의 국내 제약업체 의약품 인수 관련 법률 자문.
Represented a U.S. pharmaceutical company in connection with its acquisition of new drugs from a Korean pharmaceutical company.

Entertainment & Media

- JTBC 와 유니버설 미디어 스튜디오즈 인터내셔널 (Universal Media Studios International, NBC Universal 의 자회사)의 ‘히든싱어’ 글로벌 포맷 판매와 해외판 제작을 위한 계약 체결 자문.
Represented JTBC in negotiating a global format sale of “Hidden Singer” to Universal Media Studios International, a subsidiary of NBC Universal.
- 국내 애니메이션 업체 공동제작 및 선판매금 분배 관련 법률 자문.
Representing a Korean animation company in connection with an international co-production and pre-sale distribution.

Investigations

- 국내 금융기관을 대리하여 미법무부 조사 대응 수행.
Representing a Korean financial institution in an investigation by the US Department of Justice.

Employment

- 국내 금융기관의 미국 내 부당해고 소송 대리.
Representing a Korean financial institution in a wrongful termination litigation in the U.S.
- 미국 뉴욕에서 제기된 부당 해고 소송 관련 국내 공기업을 대리하여
외국주권면제법("Foreign Sovereign Immunities Act")상 면책주장을 하여 승소.
Represented a Korean public company in a wrongful termination case filed in the
Southern District of New York and prevailed based on the "Foreign Sovereign
Immunities Act".

Compliance

- 국내 자동차 부품업체의 글로벌 컴플라이언스 업무 자문.
Representing a Korean auto parts company in connection with preparing a global
compliance program.

Dispute Resolution

- 국내 의료기기업체 계약위반 관련 미국 소송 및 미국 중재협회(American Arbitration
Association) 중재사건 대리.
Representing a Korean medical device manufacturing company in an arbitration relating
to a breach of a contract.