

## 프로필



### 브랜든 M. 화이트(BRANDON M. WHITE) | 파트너 변호사

워싱턴, DC

700 Thirteenth Street, N.W.  
Suite 600  
Washington, DC US  
+1.202.654.6206  
BMWhite@perkinscoie.com

브랜든 화이트(Brandon White)는 해치-왁스만법(Hatch-Waxman Act) 및 미국 특허상표청의 특허 부여 후 절차에 따라 제약 특허 및 규제 소송 업무를 주로 다룹니다. 그는 복잡하고 법적으로 중대한 제약 특허 소송에서 최대 일반제약회사 중 일부를 법률 대리합니다.

브랜든은 최근에 Zytiga® 특허에 이의를 제기하는 소송에서 승소하는 데 중요한 역할을 하였고 해당 IPR(Inter Partes Review)에서 성공적으로 입증하였습니다. 브랜든과 그의 팀은 또한 최근에 델라웨어주의 재판 및 세 건의 별도 IPR 법적 절차에서 Copaxone®에도 해당한다고 주장하는 특허를 무효화하였습니다. 이 모두가 항소심에서 재확인되었습니다. 그는 특히 글라티라머 아세테이트, 라사길린, 에소메프라졸, 로수바스타틴, 사이클로스포린, 핑골리모드 및 레보플록사신에 관련된 사건을 취급하여 왔습니다.

다른 최근 주목할 만한 승소 사건에서 브랜든은 특허를 IPR 재심사에서 보호하기 위하여 부족 주권 면책을 이용하려는 시도에 대하여 방어한 팀의 일원이었습니다. 그 사안에 대한 회사의 노력으로 LMG Life Sciences “올해의 중요한 사건 상(Impact Case of the Year Award)”을 받았습니다.

연방지방법원 및 미국 연방순회 항소법원에서의 경험 외에도 브랜든은 종종 해치-왁스만 사건에 동반하는 IPR 절차에도 광범위한 경험이 있습니다. 그는 다발성 경화 치료제인 Gilenya® 조제 특허에 이의를 제기하면서 IPR 에서 일반약 측의 첫 승소를 도왔고 Copaxone® 및 Zytiga® 특허에 관련된 IPR 을 포함하여 다른 주요 소송에서 승소하였습니다.

미국에서의 변호사 업무 외에도, 브랜든은 의뢰인이 전세계의 해외 재판소에서 소송을 진행하는 것을 도운 경험이 있습니다. 그는 유럽 및 인도 특허청에서 광범위한 경험이 있으며 의뢰인이 유럽, 캐나다 및 인도에서 재판을 진행하는 것을 도왔습니다.

제약 부문 외에 브랜든은 다른 기술과 관련된 사건을 자주 취급합니다. 그는 용접 장비, 이동통신 및 네트워크, 수표 처리, 백색 가전제품, 데이터 암호화, 스포츠 용품 및 장비, 가전제품, 의료 기기 및 제약회사를 포함하여 아주 다양한 기술 분야를 다루는 미국 국제무역위원회(International Trade Commission)에 제기된 사건에서 광범위한 경험이 있습니다.

법학대학원에 다니기 전에 브랜든은 오하이오주 클리블랜드에서 구조 공학자로서 성공적인 이력이 있습니다.

## 소송 대리인 경험

### 미국 국제무역위원회 경험

#### *Immersion 대 HTC*

국제무역위원회, 델라웨어 지구의 미국연방지방법원

이동 단말기 소프트웨어와 관련된 사건에서 HTC 를 대리. 원고가 본안 심리 2 주 전에 소장을 철회함.

#### *일정한 대량 용접 와이어 컨테이너 및 그 부품과 용접 와이어 사안에서*

미국 국제무역위원회

용접 기술과 관련된 특허에 관하여 5 명의 고소를 당한 위반자를 상대로 제기된 ITC 소송에서 원고 Lincoln Electric 을 대리. 2010 년 4 월에 4 일간 재판이 열렸음. 연방 순회법원에 사건을 항소함. Inv. No. 337-TA-686

#### *일정한 고무 분해방지제(Antidegradants) 사안에서*

차량 타이어와 같은 제품용 고무 분해방지 첨가제를 다루는 특허와 관련된 소송에서 선임 ITC 변호인으로 활동. Inv. No. 337-TA-533/652

### 미국연방지방법원 소송 경험

#### *Copaxone '775 특허 소송에서*

델라웨어 지구의 미국연방지방법원

다발성 경화 치료제인 글라티라마 아세테이트(Copaxone®) 제조 방법에 관한 특허 침해 소송에서 Mylan 을 대리. 원고는 Mylan 이 유리한 청구권 구성 판결을 받은 후 모든 청구권을 포기하는 데 동의하였음.

#### *AstraZeneca AB 등 대 Mylan Laboratories Ltd.*

미국 연방순회 항소법원

뉴저지 지구의 미국연방지방법원

에소메프라졸(Nexium®) 특허권에 대한 해치-왁스만 소송에서 Mylan 을 대리. 지방법원 및 항소법원에서 예비 명령 요청에서 승소하여 Mylan 으로 하여금 일반약 에소메프라졸 제품을 마케팅할 수 있도록 함.

#### *Hospira, Inc. 등 대 Sylvia Matthews Burwell 등*

4 차 순회 미국항소법원, 메릴랜드 지구 미국연방지방법원

일반 진정제의 승인을 철회하기 위하여 미국 식품의약국을 상대로 메릴랜드 지구에서 Hospira 가 제기한 소송에서 소송 참가자-피고 Mylan Institutional LLC 를 대리. 성공적으로 즉석 판결을 이끌어내 Mylan 으로 하여금 제품을 마케팅할 수 있게 함.

#### *Immersion 대 HTC*

델라웨어 지구의 미국연방지방법원

이동 단말기 소프트웨어와 관련된 사건에서 HTC 를 대리. 사건 진행 중임.



*Teva Pharmaceuticals USA Inc. 등 대 Mylan Pharmaceuticals Inc. 등*

뉴욕 남부 지구의 미국연방지방법원

다발성 경화 치료용 제약 성분의 분자 무게 특징 측정용 폴리펩티드 마커(Polypeptide Marker)와 관련된 다수의 특허 침해를 주장하는 소송에서 Mylan 및 Natco 를 변호. Mylan 은 주장을 진술하지 못한 사유로 인하여 소송 전부의 각하를 받아냈고, 그 즉시 구제를 받을 수 있었음.

*AstraZeneca AB 등 대 Mylan Inc. 등*

뉴저지 지구의 미국연방지방법원

에소메프라졸(Nexium®)과 관련된 히치-왁스만 소송에서 일반제약회사인 Mylan 을 변호하고 있음. 사건 진행 중임.

*Teva Neuroscience, Inc. 등 대 Mylan Inc. 등*

뉴저지 지구의 미국연방지방법원

파킨슨병 치료용으로 승인받은 약인 라사길린 메실산염(Azilect®) 특허권에 관한 히치-왁스만 소송에서 Mylan 을 대리. 판결 대기 중.

*Watson 대 FDA*

컬럼비아 특별구의 미국연방지방법원

규제 독점권의 FDA 결정에 관련된 FDA 규제 사안에서 소송 참가자로서 Mylan 을 대리.

*Teva Pharmaceuticals USA Inc., Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Teva Neuroscience Inc. 및 Yeda Research and Development Company Ltd. 대 Mylan Pharmaceuticals Inc., Mylan Inc. 및 Natco Pharma Ltd.*

뉴욕 남부 지구의 미국연방지방법원

혼성중합체 성분과 관련된 특허 침해 소송에서 Mylan 과 Natco 를 대리하는 중. 사건 진행 중임.

*Mylan Pharmaceuticals Inc. 대 Smithkline Beecham Corporation 및 Apotex*

뉴저지 지구의 미국연방지방법원

특허 합의와 관련된 계약 위반 소송에서 Mylan 을 대리하는 중. 사건 진행 중임.

*Sidergas SpA 대 The Lincoln Electric Company*

델라웨어 지구의 미국연방지방법원

용접 와이어 포장 기술과 관련하여 Sidergas 가 제기한 특허 침해 및 반독점 소송에서 Lincoln 을 대리. Lincoln 에 대한 청구 각하를 이끌어냈음.

*The Lincoln Electric Company 대 Miller Electric Mfg. Company 및 Illinois Tool Works Inc.*

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

용접 전원 공급과 관계된 복수의 특허 관련 특허 침해 및 반독점 사건에서 Lincoln Electric 을 대리하는 중.

*The Lincoln Electric Company 및 Lincoln Global Inc. 대 Kisol Company, Ltd.*

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

용접 와이어 및 용접 소모품 기술과 관련하여 Kisol 을 상대로 제기된 특허 침해 소송에서 Lincoln 을 대리하는 중. 소송은 합의되었음.

*The Lincoln Electric Company 및 Lincoln Global Inc. 대 Hyundai Welding Company, Ltd.*

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

용접 와이어 및 용접 소모품 기술과 관련하여 현대를 상대로 제기된 특허 침해 소송에서 Lincoln 을 대리하는 중. 소송은 합의되었음.

*The Lincoln Electric Company 및 Lincoln Global Inc. 대 The ESAB Group Inc. 등*

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

용접 와이어 및 용접 소모품 기술과 관련하여 ESAB 를 상대로 제기된 특허 침해 소송에서 Lincoln 을 대리하는 중. 소송은 계속되고 있으나 정체 중임.

*The Lincoln Electric Company 및 Lincoln Global Inc. 대 Sidergas SpA*

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

용접 와이어 및 용접 소모품 기술과 관련하여 Sidergas 를 상대로 제기된 특허 침해 소송에서 Lincoln 을 대리하는 중. 소송은 계속되고 있으나 정체 중임.

*Bridgestone Sports Company, Ltd. 및 Bridgestone Golf Inc. 대 Acushnet Company\**

델라웨어 지구의 미국연방지방법원

Titleist® 골프볼 제조사인 Acushnet 을 상대로 한 특허 침해 소송에서 Bridgestone 을 대리. 재판 2 주 전에 합의함.

*DataTreasury Corporation 대 Harris N.A. 및 Harris Bankcorp Inc. 등\**

텍사스 동부 지구의 미국연방지방법원

수표 이미지화와 관련된 특허 소송에서 Harris Bank 를 대리.

*W.L. Gore & Associates Inc. 대 Saint-Gobain Performance Plastics Corporation\**

메릴랜드 지구의 미국연방지방법원

심장카테터(Cardiac Catheter)와 관련된 특허 소송에서 W.L. Gore 를 대리.

*Saint-Gobain Performance Plastics Corporation 대 W.L. Gore & Associates Inc. 등\**

매사추세츠 지구의 미국연방지방법원

심장카테터(Cardiac Catheter)와 관련된 특허 소송에서 W.L. Gore 를 대리.

*Sepracor Inc. 대 Breath Limited\**

매사추세츠 지구의 미국연방지방법원

Xopenex®와 관련된 ANDA 소송에서 Sepracor 를 대리.

*Sepracor Inc. 대 Dey, L.P., Dey Inc. 및 Barr Laboratories Inc.\**

델라웨어 지구의 미국연방지방법원

Xopenex®와 관련된 ANDA 소송에서 Sepracor 를 대리.

*Nycomed 및 Wyeth 대 KudCo, Teva, Sun\**

뉴저지 지구의 미국연방지방법원

Protonix®와 관련된 ANDA 소송에서 Nycomed 를 대리.



*J.W. Harris Company, Inc. 대 Flame Technologies Inc.\**

오하이오 남부 지구의 미국연방지방법원

“Harris” 상표와 관련된 소송에서 J.W. Harris 를 대리.

*The Lincoln Electric Company 및 Lincoln Global Inc. 대 Lisco Inc. 및 Phoenix Welding Supply Company\**

캘리포니아 중부 지구의 미국연방지방법원

Lincoln Electric 의 용접 관련 기술 침해와 관련하여 Lisco 와 Phoenix Welding 을 상대로 제기된 특허, 상표 및 저작권 침해 소송에서 Lincoln Electric 을 대리. 소송 초기에 유리한 합의를 이끌어냄.

*J.W. Harris Company Inc. 대 CDL International Sales Inc. 및 Inman International Corporation\**

네바다 지구의 미국연방지방법원

무역박람회서 발생한 상표 침해를 이유로 CDL 과 Inman 을 상대로 J.W. Harris Company 를 대리. J.W. Harris 에게 유리한 결석재판을 받았음.

*The Lincoln Electric Company, Lincoln Global Inc. 및 J.W. Harris Corporation 대 Inweld Corporation\**

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

상표 침해를 이유로 Inweld 를 상대로 Lincoln Electric, Lincoln Global 및 J.W. Harris 를 대리. 소송은 소송 초기에 유리하게 합의되었음.

*Light Valve Solutions LLC 대 NEC Display Solutions of America Inc. 및 Canon U.S.A. Inc. 등\**

조지아 북부 지구의 미국연방지방법원

고해상도 프로젝터 및 LCD 디스플레이와 관련하여 Light Valve 에 의하여 제기된 특허 침해 소송에서 NEC Display Solutions 및 Canon 을 대리. 소송은 합의되었음.

*Flexsys America LP 대 Kumho Tire USA Inc. 등\**

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

타이어와 같은 고무 제품용 고무 분해방지제와 관련된 특허 침해 소송에서 금호와 Sinorghem 을 상대로 Flexsys 를 대리.

*The Lincoln Electric Company 등 대 Travers Tool Company\**

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

Lincoln 의 용접 기술과 관련된 상표 침해 소송에서 Travers Tool 을 상대로 Lincoln Electric 을 대리. 소송은 소송 초기에 유리하게 합의되었음.

*The Lincoln Electric Company 등 대 ATD Tools Inc.\**

오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원

Lincoln 의 용접 기술과 관련된 상표 침해 소송에서 ATD Tools 를 상대로 Lincoln Electric 을 대리. 소송은 소송 초기에 유리하게 합의되었음.

*Daiichi Pharm. Company, Ltd. 등 대 Mylan Labs Inc. 등\**

웨스트버지니아 북부 지구의 미국연방지방법원

항생제 Levaquin®에 관련된 ANDA 사건에서 Daiichi 를 대리. 2 개월 동안의 판사 재판 후 유리하게 됨. 연방 순회법원 항소심에서 확인됨.

*Daiichi Pharm. Company, Ltd. 대 Teva Pharms. USA Inc., Am. Pharm. Partners Inc., Hi-Tech Pharm. Company Inc., Sicor Pharm. Inc. 및 Sicor Inc.*

뉴저지 지구의 미국연방지방법원

항생제 Levaquin®에 관련된 ANDA 사건에서 Daiichi 를 대리. 관련 사안에서 재판 후 유리한 결과를 이끌어냄.

*Daiichi Pham. Company, Ltd. 대 Ben Venue Labs. Inc. 및 Bedford Labs.\**

뉴저지 지구의 미국연방지방법원

항생제 Levaquin®에 관련된 ANDA 사건에서 Daiichi 를 대리. 관련 사안에서 재판 후 유리한 결과를 이끌어냄.

*Kinzenbaw 대 Case Corporation \**

일리노이즈 북부 지구의 미국연방지방법원  
농장 기계류와 관련된 소송에서 사건을 대리.

*Leo A. Metzger 대 CNH America, L.L.C. \**

아이오와 북부 지구의 미국연방지방법원  
농장 기계류와 관련된 사건에서 CNH 를 대리. 재판 후 그리고 항소심에서 유리한 결과를 이끌어냄.

*Contois Music Tech., LLC 대 Apple Computer Inc. \**

버몬트 지구의 미국연방지방법원  
아이튠 인터페이스와 관련된 사건에서 Contois 를 대리. 증거개시 중에 합의함.

*Visual Networks 대 Paradyne \**

메릴랜드 지구의 미국연방지방법원  
컴퓨터 네트워크와 관련된 사건에서 Visual Networks 를 대리. 증거개시 중에 합의함.

\* 이전의 경험

**법정 변호사 등록**

- 컬럼비아 특별구
- 오하이오
- U.S. Patent and Trademark Office

**법원 등록**

- 오하이오 대법원
- 컬럼비아 특별구 항소법원
- 컬럼비아 특별구 항소법원
- 연방 순회 항소법원
- 제 3 연방순회 항소법원
- 컬럼비아 특별구의 미국연방지방법원
- 미국 대법원
- 오하이오 북부 지구의 미국연방지방법원
- 오하이오 남부 지구의 미국연방지방법원

**학력**

- 애크런 대학교 법학대학원 법학박사, 2002 년, 편집인, *Akron Law Review*
- 오하이오 주립대학교, B.S.C.E. 1998 년



### 전문가 협회 리더십

- 애크런 대학교 법학대학원, 지적재산 자문위원회

### 관련 채용 기록

- Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP, Washington, D.C., Associate, 2006 - 2009 년
- Sughrue Mion PLLC, Washington, D.C., Associate, 2002 - 2006 년
- City of Akron Law Department, OH, Civil Division, Law Clerk, 2000 - 2002 년
- Harsch Engineering Services, Structural Engineer, 1999 년
- Polytech Inc., Structural Engineer, 1998 - 1999 년

### 선별된 출판물

2017. 6. 5.

#### *Life Sciences: Product Regulation And Liability In The USA*

기사

*Lexology*

식품의약국은 신약 출원 및 단축된 신약 출원의 제출 및 승인을 규율하는 규정을 최근에 개정하였습니다. 특허 분야에 있어서 미국 발명법은 최근에 제약 (및 기타) 특허의 유효성에 대한 이의 제기에 대하여 간소화된 행정 절차를 최근에 규정하였습니다. 의회는 또한 관련 특허 분쟁을 처리하기 위한 규제 제도를 포함하여 바이오시밀러 제품에 대한 단축된 절차를 마련하였습니다.

### 프레젠테이션

2017. 4. 24.

#### *Obviousness Updated for PIV Litigation: Latest Developments in the Federal Courts and PTAB*

연사로서 참여

ACI Paragraph IV Disputes Conference / New York City, NY

2015. 10. 23.

#### *Putting the New PTAB Rules and Regulations Into Practice*

연사로서 참여

American Intellectual Property Law Association Annual Meeting / Washington, D.C.