



INTELLECTUAL PROPERTY FOCUS

PUBLISHED IN CONJUNCTION WITH 寄稿者である事業者
ANAND AND ANAND
FIRSTLAW PC
IP WORK

LICKS ATTORNEYS
REMFY & SAGAR
SATYAPON & PARTNERS

IPフォーカス

Japanese Buyers' Guide 2025

知的財産 ガイドブック2025

Contents 目次

BRAZIL ブラジル

4 From appeal to re-examination: impacts of new Brazilian patent rules

不服申立から再審査へ:ブラジルの新特許規則がもたらす影響

Eduardo Hallak, Rafaella Oliveira, Bruna Luna – Licks Attorneys

GREECE ギリシャ

10 Bridging IP and ADR between Europe and Asia: insights for Japanese businesses

不服申立から再審査へ:ブラジルの新特許規則がもたらす影響

Eleni Lappa – IP Work

INDIA インド

18 The need to balance disclosure and confidentiality in Indian SEP litigation

SEP訴訟での情報開示と機密保護の必要性について

Pravin Anand, Vaishali Mittal, Siddhant Chamola – Anand and Anand

INDIA インド

24 Guarding the invisible: trade secrets law in India

目に見えない資産の保護:インドの企業秘密に関する法律

Mohini V – Remfry & Sagar

SOUTH KOREA 韓国

31 The sovereignty doctrine for patent protection: globalisation drives Korean courts' evolution

特許保護における主権の原則:グローバル化が促す韓国の裁判所の変革

Sejeong Son – FirstLaw PC

THAILAND タイ

36 Shaping rights: registration, protection, and enforcement of 3D trademarks in Thailand

立体商標の権利形成:タイにおける登録、保護、執行

Kritsana Mingtongkhum and Shantanu Ajit Tambe – Satyapon & Partners

44 IP STARS rankings 2025

2025年IP STARS ランキング

53 Firm profiles

事務所プロフィール

Editorial

As Japanese businesses continue to expand their global presence, understanding how to protect and enforce intellectual property (IP) rights across borders has never been more essential. Managing IP's Japanese Buyers' Guide 2025 brings together insights from leading IP professionals around the world, offering practical guidance to help Japanese companies strengthen their IP strategies in key jurisdictions.

This year's edition highlights how globalisation, technological advances, and legal reforms are reshaping IP systems in Asia, Europe, and Latin America. The guide is complemented by firm and author profiles from regional experts, along with the latest IP STARS rankings for selected markets, offering strategic insight and a snapshot of the global IP landscape.

The guide's coverage kicks off in Brazil, with Licks Attorneys analysing reforms to the country's patent procedures, including new appeal and re-examination mechanisms. These changes aim to increase transparency and accelerate examination timelines, creating a more predictable system for patent holders – a key development for Japanese innovators active in Latin America's largest economy.

Cross-border collaboration and dispute resolution are gaining in importance. The article from IP Work explores how Europe and Asia are aligning their approaches to IP and alternative dispute resolution (ADR). The author shows how ADR mechanisms such as mediation and arbitration can provide Japanese businesses with more efficient and flexible ways to resolve international IP disputes.

Two contributions from India focus on key issues for technology-driven companies. Anand and Anand's contributors discuss how courts are balancing disclosure obligations and confidentiality in standard-essential patent litigation, while the Remfry & Sagar author considers how India's strengthening trade secrets regime is helping companies protect proprietary know-how.

In South Korea, the evolving doctrine of patent sovereignty is testing how courts balance national innovation goals with international cooperation. The article from FirstLaw PC examines how globalisation is influencing judicial approaches, with recent cases showing a growing willingness to interpret patent rights through an international lens. The author outlines the implications for Japanese companies operating in Korea's competitive and innovation-focused market.

Moving farther east to Thailand, the Satyapon & Partners article examines the registration, protection, and enforcement of three-dimensional trademarks. The analysis is designed to help Japanese brand owners safeguard distinctive product designs and strengthen their IP portfolios in a fast-evolving consumer market.

Together, these perspectives highlight the growing interdependence of global IP systems and the need for cohesive, forward-looking strategies. The Japanese Buyers' Guide 2025 aims to equip Japanese businesses to navigate complex legal environments and build resilient, internationally informed IP portfolios.



INCORPORATING IP ASIA

Legal Benchmarking Limited
1-2 Paris Garden
London, SE1 8ND

SUBSCRIPTIONS

Head of sales
Prin Shashiharan
+44 20 4632 8945
Prin.Shashiharan@
legalbenchmarkinggroup.com

CUSTOMER SERVICES

helpdesk@managingip.com

EDITORIAL

Head of editorial content

Ed Conlon

Editor

Max Walters

Commercial editor

Phil Myers

US reporter

Sanjana Mishra

Asia reporter

Sukanya Sarkar

PRODUCTION

Head of design

Luca Ercolani

Senior designer

Josh Pasanisi

ADVERTISING

Head of business development

Prin Shashiharan

Business development Asia

Matthew Siu

Business development Americas

George Reeves

FOR MORE DETAILS GO TO

www.managingip.com/about-us

© Legal Benchmarking Limited 2025

The copyright of all editorial matter appearing in this issue is reserved by the publisher. No matter contained herein may be reproduced, duplicated or copied by any means without the prior consent of the holder of the copyright, requests for which should be addressed to the publisher.

No legal responsibility can be accepted by Legal Benchmarking or Managing IP for the articles which appear in this issue.

ISSN 0960-5002

論説

日本企業がグローバルな存在感を拡大し続ける中、国境を越えて知的財産 (IP) 権を保護し、行使する方法を理解することがこれまで以上に重要になっています。Managing IPの『日本バイヤーズガイド2025』は、世界中の主要なIP専門家の見解をまとめ、主要法域における日本企業のIP戦略強化に役立つ実践ガイドです。

本年版では、グローバル化、技術の進歩、そして法改正が、アジア、欧州、ラテンアメリカのIP制度の再形成に与える影響に注目しています。本ガイドには、各地域の専門法律事務所および専門家の執筆者プロフィール、さらに主要市場の最新IP STARSランキングも併せて掲載されており、戦略的なインサイトと世界のIP情勢のスナップショットを提供します。

本ガイドの冒頭を飾るのはブラジルです。Licks特許法律事務所 (Licks Attorneys) が、新しい審判請求制度や再審査メカニズムをはじめ、ブラジルの特許手続における改革を分析しています。これらの変更は透明性の向上と審査期間の短縮を目指しており、特許権者にとってより予測可能な制度を構築することにつながります。これは、ラテンアメリカ最大の経済圏で活躍する日本のイノベーターにとって重要な進展です。

国境を越えたコラボレーションや紛争解決の重要性はますます高まっています。IP Workの記事では、欧州とアジアがIPおよび裁判外紛争解決手続 (ADR) のアプローチをどのように整合させているかを考察しています。この記事は、調停や仲裁といったADRメカニズムにより、日本企業が国際的なIP紛争をより効率的かつ柔軟に解決する方策を提示しています。

インドからの2本の寄稿は、テクノロジー主導型企業にとって重要な論点に焦点を当てています。Anand and Anand特許事務所の記事では、標準必須特許訴訟において、裁判所が開示義務と機密性のバランスをどのように取っているかを論じています。一方、Remfry & Sagar特許事務所の記事では、強化されつつあるインドの営業秘密制度が企業の独自ノウハウ保護にどのように寄与しているかを考察しています。

韓国では、進化し続ける「特許主権」の理論が、裁判所に対し、国家のイノベーション政策と国際協力のバランスをいかに取るべきかという課題を突き付けています。第一特許法人 (FirstLaw PC) の記事では、グローバル化が司法の判断傾向にどのような影響を与えているかを検証し、最近の判例が特許権を国際的視点で解釈する姿勢の高まりを示していることを明らかにしています。この記事は、韓国の競争力が高くイノベーション志向の市場で活動する日本企業にとっての影響を概説しています。

さらに東へ進みタイに目を向けると、Satyapon & Partners特許事務所の記事では三次元商標の登録、保護、および法執行について分析しています。この分析は、急速に変化する消費者市場において、日本のブランドオーナーが特徴的な商品デザインを保護し、IPポートフォリオを強化するための補助とすることを目的としています。

これらの視点を総合すると、世界のIP制度の相互依存性が高まっていること、そして将来を見据えて足並みをそろえた戦略の必要性が浮き彫りになります。『日本バイヤーズガイド2025』は、日本企業が複雑な法的環境を乗り越え、国際的な知見を十分に取り入れつつ、変化やリスクに強く、継続的に価値を生み出せるIPポートフォリオを構築する際の手引きとなることを目指しています。

From appeal to re-examination: impacts of new Brazilian patent rules

Two key patent ordinances are aimed at reducing appeal backlog but risk extending timelines for applicants, say **Eduardo Hallak, Rafaella Oliveira, and Bruna Luna of Licks Attorneys**

On March 8 2024, the Brazilian Patent and Trademark Office (BRPTO) published Ordinance No. 10/2024, which outlines the guidelines for processing appeals and other procedures. One key change in the appeal process is that if the Board of Appeals determines that the first instance failed to conduct a complete or thorough technical analysis, the case must be remanded to the first instance for further examination – referred to herein as re-examination.

Following this, on May 27 2025, the BRPTO published Ordinance No. 4/2025, which details the procedures for handling patent applications remanded to the first-instance re-examination. Relevant provisions of this new ordinance include:

- The grounds of the decision of the Board of Appeals annulling the rejection decision are binding on the first-instance examiners;
 - The first-instance examiners may raise new or different objections and conduct new prior art searches;
 - The application may not be directly rejected at first instance; i.e., the applicant will still have at least one other opportunity to respond to a new office action; and
 - If a rejection decision is issued after an office action, the applicant will have the opportunity to file a new appeal.
- Analysis of the ordinances' implementation

Since the publication of the BRPTO's Ordinance No. 10/2024, the Board of Appeals has remanded 98 cases to the first instance for re-examination (data collected until August 26 2025 based on the BRPTO's Official Gazette).

In terms of technological areas, most remanded cases fall within the life sciences art units. Specifically, over 65% of these cases are concentrated in the following art units:

- DIALP (food, plants, and related fields), with approximately 37%;
 - DIFAR-I and DIFAR-II (pharmacy), with approximately 17% of the cases; and
 - DIMOL (molecular biology and related fields), with around 12%, as can be seen from the graph below.
- The main grounds for remand include:
- Formal errors, such as the examination of an incorrect set of claims or lack of clarity in the office action;
 - Substantive examination errors, including misappli-

不服申立から再審査へ:ブラジルの新特許規則がもたらす影響

Licks AttorneysのEduardo Hallak

氏、Rafaella Oliveira氏、Bruna Luna氏は、不服申立案件の滞留解消を目的とした2つの重要な特許省令が導入されましたが、出願人にとって手続き期間が延びるリスクがあると指摘します

2024年3月8日、ブラジル特許商標庁 (BRPTO) は、省令第10号 (2024年版) を公表し、不服申立その他の手続きの処理に関するガイドラインを定めました。不服申立手続きにおける重要な変更点として、審判委員会が第一審での技術分析が不完全または不十分と判断した場合、案件を第一審に差し戻してさらなる審査を行わせることが義務づけられました。これをこの文書では再審査と呼んでいます。

これに続き、2025年5月27日、BRPTOは省令第4号 (2025年版) を公表し、第一審の再審査に差し戻された特許出願の処理手続きを詳しく定めました。この新省令の主な規定は以下のとおりです。

- 拒絶決定を取り消した審判委員会の判断理由は、第一審審査官に対して拘束力を有します。
- 第一審審査官は、新たな拒絶理由を提起したり、新規の先行技術調査を実施したりできます。
- 出願は第一審で直ちに拒絶されることはありません。つまり、出願人には新たな拒絶理由通知に対して、少なくとももう一度意見を述べる機会が与えられます。
- 拒絶理由通知の後に拒絶決定が出された場合、出願人には再度不服申立を行う機会が与えられます。

省令施行状況の分析

BRPTO省令第10号 (2024年版) の公表以降、審判委員会は98件の案件を第一審に差し戻し再審査を命じております (BRPTO公報に基づく2025年8月26日時点のデータ)。

技術分野別では、差し戻し案件の大半がライフサイエンス分野の技術分野別審査部門に集中しています。具体的には、これらの案件の65%以上は、以下の技術分野別審査部門に集中して発生しています。

- DIALP (食品、植物および関連分野) : 約37%
 - DIFAR-IおよびDIFAR-II (薬学) : 約17%
 - DIMOL (分子生物学および関連分野) : 約12%。
- 下記のグラフからもお分かりいただけます。



Eduardo Hallak

Founding partner, Licks Attorneys
eduardo.hallak@lickslegal.com

Eduardo is a founding partner at Licks Attorneys and head of the firm's São Paulo office. With over two decades of experience, he is recognised as a leading authority in complex litigation, particularly in patent, competition, and regulatory matters within Brazil's life sciences sector. Eduardo advises multinational corporations on high-stakes disputes and strategic issues involving intellectual property, technology transfer, and market access.

Renowned for his expertise in patent litigation, Eduardo has represented global innovators in significant precedent-setting cases in Brazil, shaping the legal landscape for pharmaceuticals, biotechnology, and agriculture. His work combines deep technical knowledge with a strategic approach to enforcement and compliance, ensuring robust protection of clients' intellectual property rights in a regulated environment.

Eduardo is actively engaged in advocacy efforts aimed at strengthening Brazil's intellectual property framework. He collaborates with organisations such as CropLife Brazil and ICC Brazil, working to promote policies that foster innovation, fair competition, and sustainable economic growth.

Eduardoは、Licks Attorneysの創業パートナーで、サンパウロオフィスの統括責任者を務めています。20年以上のキャリアを持ち、複雑な訴訟案件、中でもブラジルのライフサイエンス業界における特許、競争法、規制関連の分野で第一人者として高い評価を得ています。知的財産、技術移転、市場参入に関する重大な紛争や戦略的課題について、多国籍企業へのアドバイザー業務を提供しています。

特許訴訟の専門家として、ブラジルにおける画期的な判例を生み出す重要案件で世界的イノベーション企業を代理し、医薬品、バイオテクノロジー、農業分野の法的枠組みの形成に貢献してきました。その業務は、高度な技術知識と、権利行使およびコンプライアンスへの戦略的アプローチを融合させ、規制環境下におけるクライアントの知的財産権の堅固な保護を確保するものです。

また、ブラジルの知的財産制度の強化を目指す提言活動にも精力的に取り組んでいます。CropLife BrazilやICC Brazilといった団体と連携し、イノベーション、公正な競争、持続可能な経済成長を促す政策の推進に尽力しています。

cation of patentability criteria or insufficient technical reasoning; and

- Lack of mature cause, meaning the case was not ready for a final decision; for instance, if the set of claims rejected contains subject matter that was not addressed during the first-instance examination, or if the appellant submitted a new set of claims with the appeal that introduces subject matter not previously examined.

So far, 38% have already received a technical opinion from the first instance during re-examination, as can be seen from the graph below.

Upon return to the first instance, 95% of the cases were re-examined by the same examiner who conducted the first examination. This practice aligns with the new ordinance, which recommends maintaining examiner continuity unless impediments arise.

During re-examination, the examiners have resumed the technical analysis focusing on the aspects identified by the Board of Appeals in its decision. In several cases, this has involved an assessment of the patentability requirements

差し戻しの主な理由は以下のとおりです。

- 不適切なクレームセットの審査や拒絶理由通知の不明確さなどの形式的誤り。
- 特許性の基準の誤用や技術的理由付けの不足などの実体審査上の誤り。
- 判断材料の未熟さ、つまり最終決定に至る準備が整っていない状態。たとえば、拒絶されたクレームセットに第一審で検討されていない主題が含まれていたり、不服申立人が不服申立時に未審査の主題を含む新クレームセットを提出したりした場合などが該当します。

現在のところ、差し戻された案件の38%が、再審査の過程で、すでに第一審からの技術的な意見書を受領しています（下記グラフ参照）。

第一審に戻された案件のうち、95%は当初の審査を担当した同一審査官によって再審査されています。この運用は、支障がない限り審査官の継続性を維持するよう推奨する新省令の方針に沿ったものです。



Rafaella Oliveira

Head of the Chemical and Life Sciences Patent Acquisition Practice, Licks Attorneys
rafaella.oliveira@lickslegal.com

Rafaella is the head of the chemical and life sciences patent acquisition practice at Licks Attorneys. With over 15 years of experience in intellectual property, she specialises in the prosecution of patent applications at the Brazilian Patent and Trademark Office (BRPTO), particularly in the chemical field.

Rafaella handles the analysis and reporting of technical opinions issued by the BRPTO, drafts responses to comply with or contest these opinions, and prepares third-party observations. She conducts prior art and equivalent searches for Brazilian applications, as well as freedom-to-operate searches. Additionally, Rafaella prepares patent landscaping and technical opinions to support case law.

She possesses extensive knowledge of Brazilian intellectual property law, BRPTO normative instructions, examination guidelines, and key international intellectual property treaties.

Rafaellaは、Licks Attorneysにおいて、化学・ライフサイエンス分野の特許取得業務を統括しています。知的財産分野で15年以上の実績を持ち、ブラジル特許商標庁（BRPTO）での特許出願手続、特に化学分野における審査対応を専門としています。

BRPTOが発行する技術審査意見の分析および報告、それらの意見への対応や反論のための書面作成、第三者意見書の準備を担当しています。ブラジル向けの出願について、先行技術調査や同等物調査、さらには実施可能性調査も実施しています。加えて、判例を裏付けるためのIPランドスケーピングや技術鑑定意見書の作成も手がけています。

ブラジル知的財産法、BRPTO規範指示、審査ガイドライン、主要な国際知的財産条約に関する豊富な知識を有しています。

in light of impeditve prior art documents that were not previously considered, or that were identified after a new search – carried out due to a recommendation by the Board of Appeals. When necessary, new technical opinions have been issued to address previously unexamined matter or insufficiently reasoned aspects of the previous examination, giving the applicant the right to submit its reply. In cases where no further issues were identified, the application was directly allowed.

On average, the first instance has taken approximately five months to issue a new opinion or decision after receiving a remanded case. Among these, DIALP is responsible for the majority of reassessed cases that have already received a technical opinion, accounting for approximately 55%.

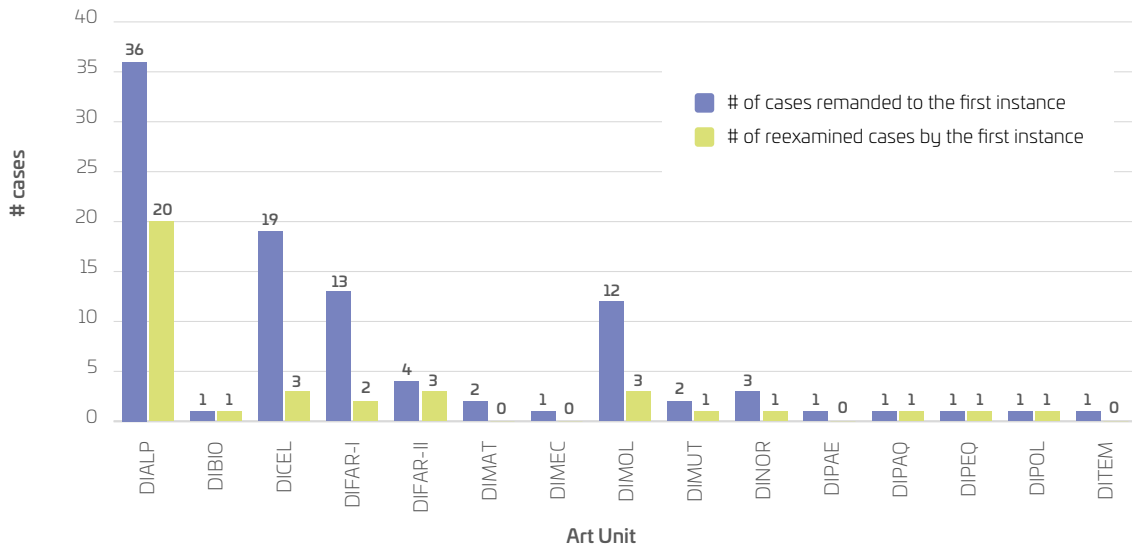
Considering the past couple of years, patent applications falling within DIALP, DIFAR I/II, or DIMOL receive a first decision (first instance) about four to five years after the examination request, and a final decision (second instance) about four to five years after lodging the appeal against the rejection decision.

再審査では、審査官は審判委員会が決定で指摘した点に重点を置いて技術分析を再開しました。いくつかの事例では、審判委員会の勧告に基づいて実施された新たな調査により特定された、または従来考慮されていなかった先行技術文献を踏まえた特許要件の評価が行われました。必要に応じて、未審査事項や従前の審査で理由付けが不十分だった点に対処するため、新しい技術的な意見書が出され、出願人にはそれに対して反論を提出する権利が与えられました。さらなる問題点が認められなかった案件については、直ちに特許が認められました。

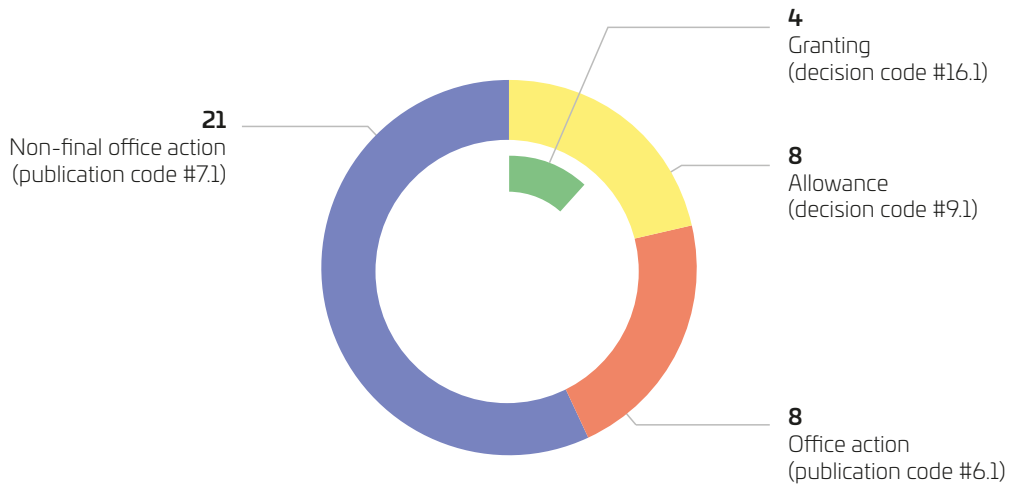
差し戻しを受けた後、第一審が新たな判断を下すまでにかかる期間は、平均しておよそ5か月です。このうち、すでに専門的な意見が出ている再審査案件の約55%をDIALPが占めています。

ここ数年の状況を鑑みると、DIALP、DIFAR I/II、またはDIMOLに分類される特許出願は、審査請求から約4~5年で第一審の決定を受け、拒絶決定への不服申立提出から約4~5年で第二審の最終決定を受けています。

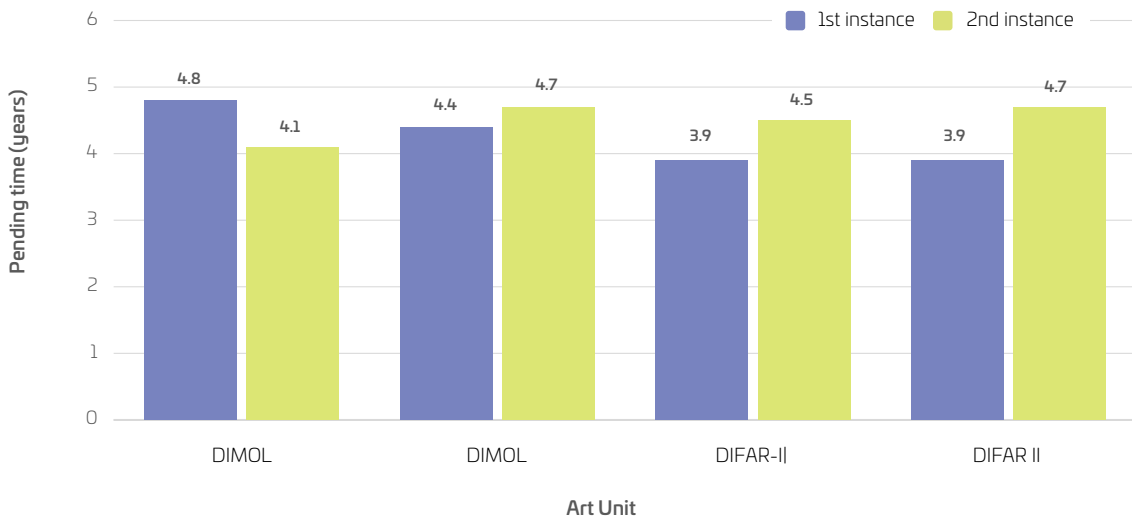
Distribution of remanded cases by BRPTO art unit BRPTOによる差し戻し案件の分布



Status of re-examined cases 再審査を受けた案件の状況



Time taken to receive a decision 決定を受けるまでに要した期間





Bruna Luna

Patent Specialist, Licks Attorneys
bruna.luna@lickslegal.com

Bruna is a biology specialist at Licks Attorneys with over 10 years of experience in plant biology and biotechnology, including the study, analysis, and research of technologies related to plant cell biology, agronomy, and crop science.

Her intellectual property practice covers a wide range of matters, focusing on the preparation and prosecution of patent applications in Brazil. Bruna works in accordance with the Brazilian Patent Statute, the Brazilian Patent and Trademark Office's normative instructions, examination guidelines, and various international intellectual property treaties.

Brunaは、Licks Attorneysの生物学スペシャリストで、植物生物学とバイオテクノロジーにおいて10年以上の経験を持ち、植物細胞生物学、農学、作物科学に関連する技術の研究、分析、調査を専門としています。

知的財産業務においては、ブラジルにおける特許出願書類の作成および出願手続きを中心に、幅広い案件を取り扱っています。ブラジル特許法、ブラジル特許商標庁の規範指示、審査ガイドライン、各種国際知的財産条約に準拠して業務を遂行しています。

Comment on the new ordinances

While ordinances No. 10/2024 and No. 4/2025 were released with the aim of reducing the BRPTO's backlog, mainly at the appellate level, in fact, they introduce new procedural layers that may extend the overall timeline for obtaining a patent in Brazil with all the back and forth of the application from first and second instances.

Given that the average time from examination request to final decision can reach up to 10 years in key technological areas such as life sciences, the additional delay introduced by the re-examination being carried out by the first instance may undermine the applicants' rights. This is particularly critical concerning cases with limited remaining term, as nearly 40% of remanded applications have less than five years left until the patent expiry date, if granted, considering the limitation of 20 years from the filing date.

新省令についてのコメント

省令第10号（2024年版）および第4号（2025年版）は、主に不服申立段階におけるBRPTOの案件積滞を解消する目的で公表されましたが、実際には第一審と第二審の間で出願が頻繁に行き来することで、ブラジルにおける特許取得までの全体的な期間を長期化させる新たな手続きを追加してしまっています。

ライフサイエンスなどの主要技術分野では審査請求から最終決定まで平均10年に及ぶ可能性があることを考えると、第一審による再審査で生じるさらなる遅延は、出願人の権利を脅かしかねません。これは残存期間が限られた案件において特に深刻な問題です。出願日から20年という期間制限を考慮すると、差し戻された出願の約40%は、仮に特許が付与されたとしても、特許満了日まで5年未満しか残されていない状況です。

Your IP is more than protected

It thrives



Excellence in Patent Prosecution



Top 1

THE LARGEST GROUP OF
PATENT SPECIALIST IN BRAZIL



Top 4

PATENT PROSECUTION FIRM IN
NUMBER OF PCT FILLINGS



92%

ALLOWANCE RATE OF PATENT
APPLICATIONS PROSECUTED BY US

Licks Attorneys **boasts one of the largest patent aquisition and adjudication teams in Brazil.**

Licks Attorneys is **at the forefront of Brazil's most significant cases** across diverse industries, including biopharmaceuticals, agrochemicals, ICT telecom, electronics, and automotive.

“Licks sets a **very high standard** when it comes to patent work in Brazil.”

I A M P A T E N T 1 0 0 0

“When we call on Licks Attorneys, **we feel that our satisfaction is their priority.**”

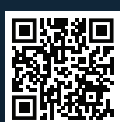
I P S T A R S

“The firm stands out for its **efficiency, agility, organisation and cost-effectiveness.**”

T H E L E G A L 5 0 0

“Licks Attorneys boasts significant strength in innovative **patent prosecution and enforcement.**”

C H A M B E R S & P A R T N E R S



www.lickslegal.com



WeChat: Licks Patent Firm



Licks
ATTORNEYS

Bridging IP and ADR between Europe and Asia: insights for Japanese businesses

Eleni Lappa of **IP Work** explains how Japanese companies can protect intellectual property and resolve disputes in Europe, with insights on alternative dispute resolution, patents, trademarks, and the challenges of AI and cross-border regulation

Japanese companies have long been global leaders in technology, innovation, and brand development. As their businesses expand into new regions, safeguarding intellectual property (IP) and resolving disputes efficiently become critical. Europe – home to diverse markets, sophisticated consumers, and evolving legal systems – has emerged as a key destination for Japanese firms. From automotive and electronics to fashion, pharmaceuticals, and digital platforms, Japanese enterprises increasingly seek to protect and enforce their IP across the EU.

Yet the European IP landscape is complex. It combines harmonised EU-wide rights with national systems, while dispute resolution can take place in courts or through alternative methods such as arbitration and mediation. For Japanese in-house counsel, this dual complexity – both legal and cultural – creates challenges but also opportunities.

This article explores practical considerations for Japanese businesses when navigating IP and alternative dispute resolution (ADR) in Europe. Drawing on the experience of IP Work, a boutique practice based in Greece with a strong cross-border focus, it highlights the systems, strategies, and trends that matter most to Japanese stakeholders.

The EU IP landscape

The EU is unique in offering both supranational IP rights and national protections. For Japanese businesses, understanding this duality is essential.

The EU is the world's largest single-market economy in terms of population, with a massive consumer base totalling 450 million inhabitants (110 million more than the US), offering across-the-board freedom of movement, standardisation on laws and regulations, and a powerhouse for growth and innovation. As the EU is home to 26 million businesses, and has a GDP of €18 trillion, it is a safe and rewarding

欧州とアジアにおけるIPとADRの架け橋：日本企業向けインサイト

どのようにしたら日本企業は知的財産を保護し、欧州での紛争を解決できるのか。裁判外紛争解決手続き、特許、商標、AIや国際的規制の問題に関するインサイトを交えてIP WorkのEleni Lappa氏が解説

日本企業は長年、テクノロジー、イノベーション、ブランド開発において世界をリードしてきました。新たな地域へビジネスを拡大していくには、知的財産 (IP) の保護や紛争の効果的な解決が不可欠になります。欧州の市場は多種多様で、洗練された消費者が多く、法制度が変化します。その欧州が、日本企業の重要なターゲットとして注目されています。自動車、電子機器、ファッション、製薬、デジタルプラットフォームなど、日本企業では、EUで自社のIPを保護したりIP権を施行したりしようとする動きが高まっています。

しかし、欧州のIP環境は複雑です。EU全体の権利が国の体制と調和する一方で、紛争解決が裁判だけでなく、調停や仲裁などの他の方法でも行われるなど、複雑さが混合しています。日本の社内弁護士にとって、こうした二重 (法と文化) の複雑性は課題であると同時にチャンスでもあります。

本記事では、日本企業が欧州でIPを運用したり裁判外紛争解決手続 (ADR) に対応したりする際の実用的な考慮事項を詳しく解説します。IP Workでの体験談 (ギリシャを拠点とする投資顧問会社での慣習) を交えながら、国際的な対応に重きを置いて、日本の利害関係者が最も重視すべき体制、戦略、トレンドに注目していきます。

EUのIP環境

EUでは、超国家的なIP権や国家的保護の運用が独特な方法で行われています。日本企業にとっては、この二面性を理解することが重要になります。

EUは人口ベースで世界最大の単一市場経済圏であり、4億5,000万人の巨大な消費者基盤 (米国よりも1億1,000万人多い) を有しています。域内全域での移動の自由、法規制の標準化、そして成長とイノベーションの原動力として機能しています。さらに、EUには2,600万社の企業が存在し、GDPは18兆ユーロに上ります。安定した開放市場への投資先として、また成長の可能性を秘めた市場として、B2CおよびB2B双方のレベルで日本企業にとってEUは安全かつ有益な選択肢です。



Eleni Lappa

Founder, IP Work
eleni@ipwork.gr

Eleni is an expert on intellectual property law in Greece and the EU, and has a strong background in international arbitration from her years in New York, with a particular focus on the legal frameworks governing franchising, distribution, and commercial agreements of international scope. She completed her legal studies and training in London and North Carolina, and has built her career at the intersection of law, innovation, and international business.

Eleni's professional background includes advising clients on trademark prosecution, enforcement, and brand protection strategies, as well as representing parties in complex domain name disputes. She has also worked on commercial contracts and corporate structuring, with a growing specialisation in franchise models and the challenges they present under Greek and EU law.

Fluent in Greek and English, and with professional experience across multiple jurisdictions, Eleni combines local expertise with an international outlook. She is particularly interested in how new technologies, arbitration mechanisms, and cross-border investment trends shape the future of franchising and brand development.

Eleni氏はギリシャおよびEUの知的財産法に関する専門家です。ニューヨークで国際仲裁に長年携わってきた優秀な経歴の持ち主で、特に、フランチャイズ、流通、商業の国際的な契約を管理する法的枠組みに注力してきました。彼女はロンドンとノースカロライナで法学と司法研修を修了し、法律、イノベーション、国際ビジネスの中心でキャリアを構築してきました。

また、商標の起訴、施行、ブランド保護戦略に関する助言をクライアントに提供するだけでなく、複雑なドメイン名紛争で当事者の代理人を務めてきた経歴もあります。さらに、商業上の契約や企業の構造化にも携わりながら、フランチャイズモデルや、ギリシャおよびEUの法律に伴う問題において専門性を高めてきました。

Eleni氏は、ギリシャ語と英語が堪能で、複合的な管轄区域での専門的な経験を持ち、地域の専門知識と国際観を兼ね備えています。特に、新たなテクノロジー、仲裁体制、国際的な投資傾向が形成するフランチャイズやブランド開発の将来に関心を寄せています。

option for investing in a stable and open market with growth potential for Japanese businesses both on B2C and B2B levels.

Trademarks and designs

The EUIPO grants EU trademarks and designs, providing protection across all 27 member states through a single application. This system is attractive for launching products or franchises in multiple local markets within the EU and coexists with national trademark systems. Notably, local systems may be strategically preferable in certain cases (for example, to safeguard local brand variations or block competing filings).

It is noteworthy that rulings on EU trademarks within the EUIPO framework are decisive on all 27 member states' national trademark courts. As such, it is worth keeping track of developments; including the following (from 2024–25), with practitioner points on each one:

- Morality/scandalous marks ('Covidiot', EUIPO Grand Board of Appeal (GBoA), Case R-260/2021-G, May 2024) – the GBoA upheld refusal under Article 7(1)(f) of the EU Trademark Regulation (morality/public

商標と意匠

EUIPOでは、EU商標および意匠を登録し、単一の出願で27の加盟国すべてにおいて保護を提供します。この制度は、EU内の複数の現地市場で製品やフランチャイズを展開する際に魅力的であり、各国の商標制度と共存しています。特に、特定のケース（例えば、現地のブランドバリエーションを保護したり、競合他社の出願を阻止したりする場合）では、現地の制度を戦略的に優先することが望ましい場合があります。

EUIPOの枠組みにおけるEU商標に関する判決は、加盟27か国すべての国内商標裁判所で決定的な効力を有する点が特筆されます。したがって、以下の動向（2024～2025年）を含む進展を注視することが重要であり、各項目について弁護士のポイントを付記いたします。

- 倫理性／中傷性のある商標（「コビディット」、EUIPO 拡大審判部 (GBoA)、事例 R-260/2021-G、2024年5月） – EU商標規則第7条(1)(f)（倫理性／公序）に基づきGBoAは却下

policy). The decision frames how freedom of expression is weighed in trademark proceedings post-*Fack Ju Göhte* and confirms that widespread debate does not neutralise offence for a substantial part of the relevant public. Practitioner point: expect closer scrutiny of neologisms tied to sensitive public events.

- Conversion and finality of decisions (EUIPO GBoA reasoned opinion, Case R-497/2024-G, October 2024) – this opinion clarifies that an EUIPO decision is not final until the appeal period expires, which impacts conversion timing and strategy when moving from EU trademark to national filings. Practitioner point: docketing and conversion playbooks may need updating.
- Face as a trademark (EUIPO GBoA interim decision after a referral by the Second Board of Appeal, Case R-50/2024-2, October 2024) – ongoing reference on the registrability of a person’s facial depiction raises fresh guidance on personality rights, distinctiveness, and public interest. Practitioner point: watch for new criteria on face marks (consent, scope, and conflict with personality rights).
- City symbols and bad faith (Verona iconic emblem, EUIPO Board of Appeal, Case R-2061/2023-2, December 2024) – registration of a well-known municipal symbol invalidated for bad faith. No monopolising of civic emblems to free-ride on goodwill. Practitioner point: expect quicker invalidity for public emblems and heritage signs even without registered prior rights.
- Bad faith trendline (‘La Irlandesa’, ‘Sandokan’, EUIPO Board of Appeal, Case R-1499/2016-G and T-47/24, respectively) – EUIPO summaries (e.g., *La Irlandesa*, *Sandokan*) emphasise objective circumstances (prior dealings, blockage intent) over subjective motive. Practitioner point: gather contemporaneous documents (emails, orders, distributor agreements) to prove/defend against bad faith.

Patents

Unlike trademarks, patents have traditionally remained fragmented, generally requiring filings in individual countries or via the EPO designating multiple states. The recent launch of the unitary patent and the Unified Patent Court (UPC) marks a turning point that promises to change the patent landscape in Europe. Japanese companies in pharmaceuticals, biotechnology, and high-tech industries should closely monitor the UPC’s evolving case law, as it will set precedents for cross-border patent enforcement and revocation.

While currently in a seven-year transitional period, still sharing jurisdiction in some cases with national courts until the opt-in or opt-out time limit kicks in, the UPC has already offered some very interesting case law. The cases have highlighting the importance of having a centralised and specialised patent court for unique IP rights such as patents, which, unlike trademarks, always have a visible expiry date.

The following are highlights from UPC patent case law from 2024–25, with practitioner points on each one:

- *10x Genomics v NanoString* (UPC Court of Appeal (CoA), February 2024) – the first major CoA merits ruling on preliminary injunctions (PIs). The Munich Lower Division’s injunction was overturned, meaning an applicant must show a “sufficient degree of certainty” on validity and infringement. The decision underscores Article 69 of the European Patent Convention on the centrality of claim construction. Practitioner point:

を支持しました。判決は、Fack Ju Göhte以降の商標手続における表現の自由の評価基準を明確化し、広範な議論が存在しても、当該公共の相当部分に対する不快感（オフense）が解消されないとしています。弁護士のポイント：デリケートな公共イベントに関連する造語は監視が強化されると考えられます。

- 判決の転換と終局（EUIPO GBoAの所感、事例 R-497/2024-G、October 2024年10月） – この所感により、EUIPOの判決は控訴期間が過ぎるまで確定しないことが明確化され、転換のタイミングやEU商標から国内出願に移行する際の戦略にも影響が及ぶこととなります。弁護士のポイント：訴訟事件一覧表の記載や転換プレイブックを更新する必要がある可能性があります。
- 顔の商標化（第二審判部による付託後のEUIPO GBoAによる暫定判決、事例R-50/2024-2、2024年10月） – 人の顔を用いた描写の登録可能性に関する現行の付託により、人格権、独自性、公益に関する新たな指針が議論されています。弁護士のポイント：顔の商標に関する新たな基準を確認します（人格権を伴う同意、範囲、対立）。
- 都市のシンボルと不誠実（ヴェローナの象徴的な標章、EUIPO審判部、事例R-2061/2023-2、2024年12月） – 不誠実な行為に対して、有名都市のシンボルの登録が無効化されました。都市の標章を独占して善意にタダ乗りすることはできません。弁護士のポイント：登録優先権がなくても、公共の標章や遺産標識の無効化がより迅速に進むことが予想されます。
- 不誠実の傾向線（「La Irlandesa」「Sandokan」、EUIPO審判部、各々で事例 R-1499/2016-GおよびT-47/24） – EUIPOの概要（La Irlandesa、Sandokanなど）では、個人的な動機に対する客観情勢が強調されています（事前取引、妨害目的）。弁護士のポイント：同時存在の記録（メール、命令、販売店契約など）を収集して、不誠実を立証または弁護します。

特許

商標とは異なり、特許は従来よりばらばらな状態が続いています。一般的には各国またはEPO（指定されている複数国向けの出願）で申請が必要になります。先日の単一効特許および統一特許裁判所（UPC）の発表は、欧州の特許環境が変わる転換点となります。UPCの判例法は進化しています。製薬、バイオテクノロジー、ハイテク産業に携わる日本企業は、これを注視する必要があります。国際的な特許権の施行および撤回の前例が生まれることになるからです。

現在、7年の移行期間になりますが、一部の事例においては、オプトイン/オプトアウトのタイムリミットが始まるまで管轄権が国内の裁判所と共有されています。その一方で、UPCではすでに興味深い判例法がいくつか生まれています。これらの判例は、商標とは異なり期限が常に確認できる特許のような特有のIP権に関しては、一元化された特化型の特許裁判所の重要性が浮き彫りになっています。

bring robust validity evidence at the PI stage; expert testimony will not be sufficient to substitute clear claim analysis.

- *Ortovox v Mammut* (UPC CoA, September 2024) – the CoA affirmed an ex parte PI from the Düsseldorf Lower Division and signalled it will uphold swift injunctive relief where urgency and the prima facie case are strong (despite protective letter practice). Practitioner point: protective letters must be substantive and timely to avoid ex parte measures.
- Public access to pleadings (Rule 262.1(b)) of the Rules of Procedure of the Unified Patent Court; *Stadapharm GMBH v Accord Healthcare S.L.U., Accord Healthcare Limited, Novartis AG, Accord Healthcare B.V.*, April 2025) – the CoA set criteria for third-party access. The purpose of the request matters more than the requester’s identity, with transparency balanced against confidentiality. Practitioner point: plan redactions early and expect more successful targeted access requests.
- Language of proceedings orders (UPC CoA orders, *Apple Inc. et al. v Ona Patents SL*, August 2024) – courts increasingly favour switching to the patent language (often English), especially to avoid unfairness to SMEs. Practitioner point: defendants should actively seek language change under Article 49(5) of the Agreement on a Unified Patent Court and Rule 323 of the Rules of Procedure of the Unified Patent Court.
- *Edwards Lifesciences v Meril* (UPC local division and CoA, 2024–25) – a string of wins for the patentee, with injunctions granted and the CoA addressing suspensive effect and third-party/public health interests. Practitioner point: public interest defences face a high bar; settlements can be court-enforceable and equivalently powerful to an injunction.
- Claim construction is the court’s job (UPC CoA, *Insulet Corporation v EOFlow Co., Ltd.*, April 2025) – the UPC stresses independent judicial claim interpretation. Experts assist but do not control scope. Practitioner point: centre your briefs on intrinsic evidence and treat expert reports as supporting actors.

Copyright and related rights

Copyright in the EU is governed by directives ensuring a baseline of harmonisation. This is relevant for Japanese media, gaming, and technology firms distributing digital content in Europe. The Digital Single Market Directive, for instance, reshapes platform liability for copyright infringement – an area that Japanese digital platforms must address.

Trade secrets and know-how

The EU Trade Secrets Directive, implemented into national laws, provides harmonised protection for confidential business information. For Japanese companies entering joint ventures, R&D collaborations, or technology licensing in Europe, safeguarding know-how through trade secrets law is as important as formal IP registrations.

Franchising and related IP rights

Many Japanese consumer brands, particularly in food and retail, expand into Europe via franchising. This model depends on trademarks, know-how, advertising rights, and contractual safeguards. Understanding EU and national rules on unfair competition and advertising is crucial to maintaining brand reputation.

以下は、UPC特許の判例法 (2024~2025年) のハイライトです。弁護士のポイントと併せて以下に紹介します。

- 10x Genomics対NanoString (UPC控訴裁判所 (CoA)、2024年2月) – 最初の主要CoAで仮差し止め命令 (PI) の判決が下される可能性があります。ミュンヘン地方裁判所の命令が覆りました。これは、申請において、妥当性や違反を「十分に確信できるレベル」で示す必要があるとされました。この判決は、クレーム解釈の重要性に関する欧州特許条約第69条を強調するものです。弁護士のポイント: PIの段階で堅牢な妥当性の証拠を示すこと。専門家証言のみでは明確なクレーム解析の代用とするには不十分です。
- Ortovox対Mammut (UPC CoA、2024年9月) – CoAはデュッセルドルフ地方裁判所の一方的PIを認め、事例において緊急性および一応の証明が十分に認められる場合は (保護レターの慣習に関係なく)、迅速な差し止め救済を支持することを示唆しました。弁護士のポイント: 保護レターは実質的かつ適時に提出しなければ、一方的措置を回避できません。
- 統一特許裁判所の訴訟規則に関する答弁書 (Rule 262.1 (b)) へのパブリックアクセス (Stadapharm GMBH対Accord Healthcare S.L.U.、Accord Healthcare Limited、Novartis AG、Accord Healthcare B.V.、2025年4月) – CoAがサードパーティーアクセスの基準を設定しました。要求の目的は要求者の個人情報よりも重要であり、透明性と機密性のバランスが図られます。弁護士のポイント: 早期に改訂版を計画し、対象となるアクセス要求の成功が期待されます。
- 訴訟手続きの言語に関する命令 (UPC CoA命令、Apple Inc.他対Ona Patents SL、2024年8月) – 裁判所は、特にSMEの不公平を回避するために、特許言語の切り替えを望む傾向にあります (多くは英語)。弁護士のポイント: 被告側は、統一特許裁判所協定第49条 (5) および統一特許裁判所の訴訟規則第323条に基づき、積極的に言語変更を要求する必要があります。
- Edwards Lifesciences対Meril (UPC地方裁判所およびCoA、2024~2025年) – 差し止め命令が認められたことにより特許権者が次々と勝訴し、CoAが執行停止効果やサードパーティー/公衆衛生の利益に取り組んでいます。弁護士のポイント: 公益抗弁の立証は困難です。調停は裁判所が執行できるものであり、差し止め命令と同等の効力を有します。
- クレーム解釈は裁判所の役目 (UPC CoA、Insulet Corporation対EOFlow Co., Ltd.、2025年4月) – UPCは、裁判上のクレーム解釈は独立的なものであることを強調しています。専門家は補佐しますが、範囲を制限しません。弁護士のポイント: 本質的証拠の訴訟事件摘要書を中心として、専門家のレポートは関係者のサポートとして扱います。

Emerging technologies and AI

The EU is at the forefront of regulating AI. The AI Act, adopted in 2024, introduces obligations for developers and deployers of high-risk AI systems. Japanese technology companies offering AI solutions in Europe should prepare for compliance requirements and consider how AI-generated works fit into existing IP frameworks.

ADR in IP disputes

Litigation in Europe can be lengthy, expensive, and jurisdictionally fragmented. For Japanese businesses accustomed to efficiency and predictability, ADR mechanisms offer significant advantages.

Arbitration

Arbitration allows parties to choose neutral venues, expert arbitrators, and confidential proceedings. There are several ADR administration organisations that manage cross-border IP arbitrations. For disputes involving licensing, R&D collaborations, or franchising, arbitration clauses provide flexibility and enforceability under the New York Convention.

Mediation

Mediation is increasingly encouraged by European courts and institutions. It allows parties to preserve business relationships while resolving disputes creatively. Japanese companies, which often value long-term partnerships, may find mediation especially suitable. Institutions such as the EUIPO and WIPO actively promote mediation in trademark and domain name disputes.

Domain name disputes

Cybersquatting remains a concern for Japanese brands expanding internationally. The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) and similar ADR mechanisms provide fast, low-cost remedies for abusive registrations. Having experienced counsel familiar with the UDRP and European domain name extensions (.eu, national country code top-level domains) is essential.

The ADR advantage

For Japanese businesses, ADR minimises the unpredictability of navigating multiple court systems, reduces cost, and secures neutrality. It also ensures confidentiality – vital for protecting trade secrets or sensitive negotiations.

Greece as a gateway

Although Japan and Greece are geographically distant, Greece offers a strategic bridge to the European legal and commercial landscape.

Geographic and legal positioning

Located at the crossroads of Europe, Asia, and the Middle East, Greece is an EU and eurozone member, subject to EU IP legislation and harmonised rules. This makes it a reliable jurisdiction for Japanese companies entering the wider European market.

Cross-border expertise

Boutique practices such as IP Work are accustomed to handling multi-jurisdictional issues – whether coordinating EU trademark filings, enforcing rights across several states, or representing clients in ADR and litigation with international dimensions.

著作権と関連の権利

EUの著作権の管理には命令を必要とし、これにより統一の基準が確保されます。これは、欧州でデジタルコンテンツを配信するメディア、ゲーム、テクノロジー系の日本企業に関係します。デジタル単一市場における著作権に関する指令などにより、日本のデジタルプラットフォームが取り組むべく領域において著作権侵害に関するプラットフォームの法的責任が再構築されます。

営業秘密とノウハウ

EU営業秘密指令が国内法令に導入されたことにより、企業秘密情報に対する統一的な保護が実現します。欧州で合併事業、R&D連携、テクノロジーライセンスに参入する日本企業にとって、営業秘密法によりノウハウが保護されることは、正規のIP登録と同様に重要です。

フランチャイズと関連のIP権

食品や小売りなど、さまざまな日本の消費者ブランドがフランチャイズ方式で欧州に拡大しています。このやり方は、商標、ノウハウ、広告権、契約の保護に依存します。不正な競争や広告に関するEUおよび国内規定を把握することは、ブランド評価を維持するうえで不可欠となります。

新たなテクノロジーとAI

EUは、AI規制の最先端にいます。2024年にAI法が採択されたことにより、危険性の高いAIシステムの開発者やデプロイヤーは責任を課せられることとなります。欧州でAIソリューションを提供するテクノロジー系の日本企業は、コンプライアンス要件を整え、AIによる作業がIPに関する既存の枠組みに対応できるか考慮する必要があります。

IP紛争でのADR

欧州での訴訟は、時間や費用がかかり、管轄権がばらばらです。効率性と予測可能性を重視する日本企業にとって、ADRの体制は大きなアドバンテージとなります。

仲裁

仲裁により、当事者は中立的な裁判地、専門の仲裁者、非公開手続きを選択できるようになります。国際的なIP仲裁手続きの管理に関しては、ADR運営組織がいくつかあります。ライセンス、R&D連携、フランチャイズに関する紛争に関しては、柔軟性や法的強制力を有するニューヨーク条約の仲裁条項が有効です。

調停

調停は欧州の裁判所や国際機関により積極的に推奨される傾向にあります。調停により、当事者はビジネス関係を維持しながら紛争を建設的に解決することができるからです。長期的な連携を重視する傾向にある日本企業としては、調停は特に適していると言えるでしょう。商標やドメイン名の紛争に関しては、EUIPOやWIPOの国際機関で調停が積極的に推奨されています。

New frontiers: AI, digital, and cross-border IP

The intersection of technology and IP law is particularly relevant to Japanese innovators.

AI and IP

Europe is pioneering legal debates around AI-generated works, inventorship, and accountability. Japanese companies exporting AI solutions to Europe must prepare for regulatory obligations under the AI Act and uncertainty about the IP protection of AI-created assets.

Data protection and privacy

The General Data Protection Regulation (GDPR) remains a benchmark in global data protection. Japanese companies collecting or processing personal data in Europe must comply with the GDPR – particularly in the digital health, fintech, and e-commerce sectors – to avoid penalties and fines.

Digital enforcement

Online marketplaces in Europe are under increased scrutiny for counterfeits and unfair competition. Japanese luxury and technology brands should leverage notice-and-takedown systems, customs enforcement, and specialised litigation to protect brand integrity.

Franchise and advertising trends

EU consumer law, unfair commercial practices directives, and advertising rules affect how Japanese franchises market themselves in Europe. Aligning brand messages with EU rules ensures compliance and consumer trust.

Practical recommendations for Japanese companies

Japanese enterprises that intend to protect and enforce their IP across the EU should adopt the following practices:

1. Register early and broadly – secure EU trademarks and designs at the outset. Consider supplementary national filings in key markets. Monitor competitors' filings to prevent conflicts.
2. Integrate ADR clauses – include arbitration or mediation clauses in all cross-border IP, licensing, and franchise agreements. Choose neutral venues and institutions with international credibility and recognition.
3. Protect trade secrets proactively – use non-disclosure agreements, technical safeguards, and contractual clauses to reinforce trade secret protection in collaborations and joint ventures.
4. Anticipate digital and AI regulation – stay ahead of EU developments in AI, digital markets, and data protection. Japanese innovators should adapt compliance strategies early to avoid regulatory friction.
5. Choose the right advisers – engage boutique firms with cross-border experience for tailored, practical guidance. Large firms may offer scale, but boutiques often provide efficiency, flexibility, and direct senior involvement.
6. Cultural awareness – recognise that European dispute resolution can differ significantly from Japanese practice. Local expertise helps bridge cultural and procedural gaps.

Key takeaways

The European IP and ADR landscape is both challenging and full of opportunity. For Japanese businesses, understanding the interplay between EU-wide rights, national systems, and

ドメイン名の紛争

サイバースクワッティングは、国際展開を図る日本ブランドにとって依然として懸念事項です。統一ドメイン名紛争処理方針 (UDRP) や同様のADR体制により、不正登録に対して迅速かつ低コストな解決策が実現します。UDRPや欧州のドメイン名拡張子 (「.eu」のような、国別の国コードとなるトップレベルドメイン) に精通した経験豊富な弁護士を雇うことが重要です。

ADRのメリット

日本企業にとって、ADRは、複合的な裁判制度への対応における不確実性を最小化し、コストを抑え、中立性を確保するものとなります。また、機密性も保証され、営業秘密やデリケートな交渉にも不可欠となります。

ゲートウェイとなるギリシャ

日本とギリシャは地理的な距離がありますが、ギリシャは、欧州の法律やビジネス環境への戦略的な橋渡しの存在となります。

地理的および法的な位置付け

欧州、アジア、中東の中心に位置するギリシャは、EUおよびユーロ加盟国で、EUのIP法制や統一規定に準じています。こうしたことから、広範な欧州市場に参入する日本企業にとって、ギリシャは頼もしい存在となります。

国際性の専門知識

IP Workのような投資顧問会社は、複数管轄区域にまたがる問題への対応に慣れていますが。たとえば、EU商標出願の調整、複数国での権利行使、国際的要素を伴うADRや訴訟におけるクライアント代理などが挙げられます。

新しい領域：AI、デジタル、国際的なIP

テクノロジーとIP法の共通部分は、日本のイノベーターに特に関係します。

AIとIP

欧州では、AI生成作品、発明者資格、責任の所在に関する法的議論が先駆的に進められています。AIソリューションを欧州に展開する日本企業は、AI法に基づく規制義務や、AIで作成されたアセットのIP保護に関する不確実性に備える必要があります。

データ保護とプライバシー

EU一般データ保護規則 (GDPR) は常にグローバルなデータ保護のベンチマークとなります。デジタルヘルス、フィンテック、Eコマースの領域など、欧州で個人データを収集および処理する日本企業は、罰則や罰金を回避するためGDPRへの準拠が求められます。

デジタルに対する施行

欧州のオンライン市場は、偽装や不正競争に対して監視を強化している状況です。日本の高級品およびテクノロジーブランドは、ノーティスアンドテイクダウ

ADR mechanisms is key to protecting innovation and resolving disputes effectively.

Greece, through its strategic position and cross-border expertise, offers a valuable entry point into this complex landscape. Boutique firms such as IP Work demonstrate how a client-focused, results-driven approach can deliver practical solutions in even the most complex cross-border matters.

By anticipating regulatory changes, safeguarding IP assets, and leveraging ADR, Japanese companies can confidently expand into Europe – turning potential challenges into pathways for growth and innovation.

ンシステム、関税執行、専門訴訟を利用して、ブランドの品位を保護する必要があります。

フランチャイズおよび広告のトレンド

EU消費者法、不公正商慣習指令、広告規定は、日本のフランチャイズが欧州に市場進出するうえで大きく関わります。ブランドメッセージとEU規定の調和が、コンプライアンスや消費者の信用を確保することになります。

日本企業への実用的な推奨事項

EUでIP権を保護および施行しようとする日本企業は、以下のやり方を取り入れる必要があります。

1. 早期に広範囲で登録 – 最初のうちにEU商標および意匠権を確保します。主要な市場では、追加的な国内出願もご検討ください。競合他社の出願状況を監視して対立を回避します。
2. ADR条項を統合 – 国際的なIP、ライセンス、フランチャイズ契約にはすべて、仲裁や調停の条項を含めます。中立的な裁判地や、国際的な信頼性および認識を有する機関を選択します。
3. 営業秘密を積極的に保護 – 機密保持契約、技術的保護、契約条項を利用して、連携や合併事業における営業秘密保護を強化します。
4. デジタル・AI規制への備え – EUでのAI、デジタル市場、データ保護の発展に遅れを取らないようにします。日本のイノベーターは、早期のうちにコンプライアンス戦略を採り入れ、規制摩擦を回避する必要があります。
5. 適切な顧問の選定 – 個々に応じた実用的な指針を提供してもらうには、国際的な経験を有する投資顧問会社と連携します。大企業は大規模な対応が可能かもしれませんが、特化型の投資顧問会社では効率性、柔軟性、上層部の直接的な関与が実現することも少なくありません。
6. 文化的意識 – 欧州の紛争解決は、日本のやり方と大きく異なることを認識します。文化や手続きのギャップを埋めるには、地域の専門知識が必要です。

重要なポイント

欧州のIPおよびADR環境は、難題にも最大のチャンスにもなります。日本企業にとって、EU全体の権利、国内体制、ADRの仕組みが相互に関係している状況を理解することは、イノベーション保護や紛争解決を効果的に行ううえでキーとなります。

ギリシャは、戦略的な立地と国際的な知識を活かして、この複雑な環境への重要な入口を提供してくれます。IP Workなどの投資顧問会社は、最も複雑かつ国際的な問題でも、クライアント重視、結果重視のアプローチが実用的な解決策をもたらすことを実証しています。

法規制の変化を予測し、IPアセットを保護し、ADRを利用することで、日本企業は自信を持って欧州に進出できるようになります。潜在的な問題を成長やイノベーションへの道筋に転換させましょう。

When it comes to protecting your rights
We read between the lines



ip work

201 555799384 93099090 90 9938 48280 28910 489499403 992001 2

Intellectual property and ADR specialists serving
the global community in Greece
and the European Union.

 **work** IP & ADR Services

Mailing Address in Greece

11 Feidiou Street,
2nd floor
10678 Athens, Greece



Phone/Fax: +30 213.025.0166

Email: info@ipwork.gr - **Web:** www.ipwork.gr

Contact Eleni Lappa directly: eleni@ipwork.gr

The need to balance disclosure and confidentiality in Indian SEP litigation

Pravin Anand, Vaishali Mittal, and Siddhant Chamola of Anand and Anand examine a recent High Court of Delhi decision that sheds light on India's evolving standard-essential patent disclosure rules, with potential implications for Japanese stakeholders

The High Court of Delhi has shaped the confidentiality framework for standard essential patent (SEP) litigation in an order dated September 22 2025. In *Nokia v Asustek*, *Nokia v Acer*, and *Nokia v Hisense* (CS(COMM) 643–645/2025), the court directed the patent owner to disclose all its patent licence agreements (PLAs) and allowed the defendants' employees in the licensing team to review those PLAs within a confidentiality club.

The court reasoned that the arrangement was necessary for transparency and to ensure consistency in the disclosure regime between the parties in the Indian litigation and in foreign proceedings in Germany.

This article examines two key aspects of the decision:

- Whether a direction to file all the PLAs, instead of comparable PLAs, is appropriate; and
- Whether including licensing employees in the confidentiality club sufficiently protects third parties' commercial information.

Disclosure of all PLAs is not required for a comparability assessment

Requiring disclosure of every PLA risks diluting the focus of a fair, reasonable, and non discriminatory (FRAND) analysis. Courts usually determine a FRAND rate by examining comparable licences, not every licence in a portfolio. A comparable agreement involves a licensee that is similarly situated to the defendant in market position, geographical presence, product type, and scope. One need not see the detailed terms of each agreement to decide if it is comparable; the identity of the licensee, its market position, and the scope of the licence often suffice.

Assessment of a PLA's relevance must precede a disclosure order

By compelling disclosure first and deciding relevance later, the order reverses the normal sequence of assessing relevance

SEP訴訟での情報開示と機密保護の必要性について

Anand and Anand特許事務所のPravin Anand氏、Vaishali Mittal氏、Siddhant Chamola氏は、デリー高等裁判所の最近の判決を分析しました。この判決は、インドにおける標準必須特許の開示規則の進化を明らかにするものであり、日本のステークホルダーに潜在的な影響を及ぼす可能性があります。

はじめに

CS (COMM) 643/2025に関してデリー高等裁判所が2025年9月22日付で下した最新の命令により、標準必須特許 (SEP) 訴訟における機密保護の枠組みが定められました。同裁判所は、特許権者に対して特許ライセンス契約 (PLA) に関する情報をすべて開示するよう命令し、被告側のライセンスグループの従業員が機密保持クラブ内でPLAを確認することを認めました。さらに、インドでの訴訟当事者間の情報開示体制と、ドイツの外国訴訟手続きでの当事者間の情報開示体制において透明性や一貫性を確保するには、取り決めが必要であると結論付けました。

本記事では、判決が持つ2つの側面について解説します。

1. 類似のPLAではなく、すべてのPLAを提出させる命令は適切なのか？
2. ライセンス従業員を機密保持クラブに含めることにより、サードパーティーの市場情報は十分に守られるのか？

1. 比較可能性の評価に全PLA開示は不要

- 当事者の比較可能性は、特許実施者の市場ポジションや交渉を取り巻く要素で評価されます。条件の評価によるものではありません。

すべてのPLAに対して開示を要求すると、「公正で合理的で非差別的な条件」(FRAND) 分析の焦点が希薄化するリスクを伴います。裁判所では、ポートフォリオ内のすべてのライセンスではなく、類似のライセンスを審査してFRAND料率を決定するのが一般的です。類似の契約には、市場ポジション、地理的プレゼンス、製品タイプおよび範囲において被告側にとって同様の位置づけとなるライセンスが挙げられます。類似かどうか (実施者の情報、市場ポジション、ライセンスの範囲が概ね類似しているか) を判断するため、



Pravin Anand

Managing partner and head of litigation, Anand and Anand
pravin@anandandanand.com

Mr. Anand has earned the AIPPI Award of Merit and INTA's President's Award, and has been recognised by the *Financial Times* as one of the 20 most innovative practitioners of the past two decades. He has appeared in over 5,000 cases during 46 years of practice as an intellectual property (IP) lawyer.

To his credit are patent lawsuits that transformed India's pharmaceutical and biotechnology enforcement regime, including *Merck v Glenmark*, *Roche v Cipla*, and the *Monsanto* case.

Mr. Anand has also broken new ground in Indian IP jurisprudence with the country's first anti-anti-suit injunction (*InterDigital v Xiaomi*); a landmark judgment on a product-by-process patent (*Vifor v MSN Laboratories*); India's first pro tem security order, in favour of Nokia; the Nokia-Lenovo multi-year, multi-technology agreement; a software patent lawsuit conferring protection (the *Ferid Allani* case); the development of a damages culture in cases recognising punitive as well as compensatory, exemplary, and aggravated damages (*Philips v AmazeStore*); and India's first post-trial standard-essential patent judgment (*Philips v Bhagirathi*).

Pravin Anand氏は、AIPPI功労賞、INTA会長賞を受賞し、フィナンシャル・タイムズ紙により「最も革新的な弁護士」として評され、またIAM IPの殿堂入りを果たした初のインド人でもあります。知的財産担当弁護士として46年以上のキャリアを送る中で、5000件を超える案件を手掛け、数百件の案件の解決に成功した実績を誇っています。彼はまた、フィナンシャル・タイムズ紙により、過去20年間における「最も革新的な弁護士トップ20人」の一人であると評されています。彼の実績として、Merck対Glenmark訴訟、Roche対Cipla訴訟、Monsanto訴訟といった、インドにおける製薬およびバイオテクノロジー分野の執行体制の枠組みを一変させた特許訴訟があり、さらにPfizer、BMS、AstraZenecaといった企業を代理して多くの訴訟も手がけています。

彼はインドでの知的財産法に関して数多くの新境地を切り開きました。その代表例として、インド初の反訴訟差止め命令 (*InterDigital対Xiaomi訴訟*)、プロダクトパイププロセス特許における画期的な判決 (*Vifor対MSN Labs訴訟*)、Nokiaに有利となるインド初の暫定的安全保全命令、NokiaとLenovo間での複数技術および複数年契約、保護を付与するソフトウェア特許訴訟 (*Ferid Allani訴訟*)、懲罰的損害賠償だけでなく補償的、懲戒的、加重的損害賠償を認めた数多くの訴訟を通じた損害賠償文化の拡大 (*Philips対AmazeStore訴訟*)、インド初となる裁判後のSEP判決 (*Philips対Bhagirathi訴訟*)などが挙げられます。

and materiality of a document first, before it is ordered to be produced for inspection by the opposite party. One ought not place the cart before the horse, by disclosing everything under confidentiality and only then deciding what was pertinent. This could burden the court and parties with reviewing many irrelevant contracts and slow the case.

Need for consistency in PLA disclosure between Indian and foreign courts

It is clear that one of the core rationales for the court to pass this order was to ensure parity with the arrangement existing in the German litigation between parties. However, if the plaintiff was not ordered to disclose all its PLAs in Germany, then it would appear uneven and asymmetrical for the plaintiff to be compelled to produce all its PLAs in India, and only relevant comparable PLAs in Germany.

Procedural burden and delay

The disclosure of all PLAs opens up the possibility of tactical misuse and delay by implementers. SEP litigation is usually filed after some delay in licence negotiations and after a certain degree of frustration on being unable to reach

各契約の条件を詳細に確認する必要はありません。

- 開示命令の前にPLAの関連性評価が必要

先に開示させて後で関連性を判断するのは順序として正しくありません。通常の一連の流れは、最初に記録の関連性や重要性を評価してから、相手方当事者による調査に向けて命令が下されます。本末を転倒させない。すなわち、あらゆる開示は機密保護の下で行われ、これによってのみ妥当性が判断されるとする「正しい順序」で行われなければなりません。

しかし、それでは裁判所や当事者にとって負担になり、訴訟が遅くなります。数多くの無関係な契約を確認することになるからです。

- さまざまな裁判所で同一当事者間の訴訟が行われる場合、開示されるPLAには一貫性が必要

裁判所がこの命令を出す根本的な理由の一つは明白で、ドイツの当事者間訴訟における既存の取り決めとの均衡を確保するためです。しかし、原告がドイツで



Vaishali Mittal

Senior partner, Anand and Anand
vaishalimittal@anandandanand.com

Vaishali is a senior partner at Anand and Anand with over 22 years' experience advising and representing clients as an intellectual property (IP) litigator and strategist.

A trusted and well-recognised name in IP in general, and standard-essential patents in particular, she has to her credit several landmark matters, such as India's first judgment on a product-by-process patent (*Vifor v MSN Laboratories*), India's first pro tem security order (*Nokia v Oppo*), and India's first anti-anti-suit injunction (*InterDigital v Xiaomi*), as well as key decisions equating a species patent with a selection patent (*AstraZeneca v Natco*) and addressing claim construction (*ITW v Dabico*).

Vaishali was also the strategic mind behind the Nokia-Lenovo multi-year, multi-technology patent cross-licence agreement.

Vaishali R Mittal氏は「Anand and Anand」のシニアパートナーであり、知的財産訴訟に関する専門家および戦略アドバイザーとして、クライアントへの助言と代理業務を22年以上に渡って行ってきました。知的財産全般、特に標準必須特許 (SEP) において信頼され広く知られているVaishali氏は、プロダクトバイプロセス特許に関するインド初となる判決 (*Vifor対MSN Labs訴訟*)、インド初の暫定的安全保全命令 (*Nokia対Oppo訴訟*)、インド初の反訴訟差止命令 (*InterDigital対Xiaomi訴訟*)、種特許を選択特許と同等とみなす判決 (*AstraZeneca対Natco訴訟*)、クレーム解釈の問題における画期的な判決 (*ITW対Dabico訴訟*) といった画期的な業績を残してきました。彼女はまたNokiaとLenovo間の複数年、複数技術における特許クロスライセンス契約において戦略的に重要な役割を果たしました。

an agreement. Litigation is meant to help the parties arrive quickly at a decision on FRAND issues.

Instead of this, a calibrated approach, requiring disclosure of licences that the court or experts deem comparable, would better align with FRAND principles. Analysing numerous PLAs will add time and expense. A determined defendant will now demand access to all PLAs, and will seek more time to analyse all PLAs before being ready to go to trial on FRAND issues.

Usually, a request for discovery of all documents, and not the relevant or material ones, is denied by courts as constituting a fishing expedition, which will burden the court and consume precious judicial time, which could be utilised elsewhere.

Finally, broad disclosure hands the implementer sensitive information beyond what is needed for the case. Licence agreements can reveal pricing structures, projected volumes, and technology plans of unrelated licensees. If a smartphone maker learns through litigation that a rival will soon launch a virtual reality (VR) headset, it could pre-empt that launch. Such knowledge goes beyond the narrow question of determining a FRAND rate.

Composition of the confidentiality club

The court allowed a defendant's licensing executive to view confidential PLAs, subject to informing each third party licensee of Nokia. Under the scheme devised by the court, if the third party agrees to proceed with licence negotiations with the defendant after being informed that a certain employee of the defendant's licensing team has already accessed its PLA with Nokia, then it does so willingly.

However, this scheme may not fully address the

すべてのPLAを開示するよう命令されず、関連性のある比較可能なPLAのみ提示していた場合、インドですべてのPLAを強制的に提示させられたら、原告にとつては不公平や不平等な印象になるでしょう。

• 訴訟手続きの負担や遅延

すべてのPLAを開示させることは、実施者に戦術的な悪用や遅延のチャンスを与えることとなります。SEP訴訟は、ライセンス交渉が引き延ばされ、契約に至らない不満が限度に達した末に提起されるのが一般的です。訴訟は、当事者がFRANDの問題を早急に決断できることに意味があります。

これに代わる補正的なアプローチとして、裁判所や専門家が類似と見なすライセンスに対して開示要求をすれば、FRAND原則に沿ったものとなるでしょう。数多くのPLAを分析するとすると、時間や費用がかさみません。被告は、その気になれば、すべてのPLAへのアクセスを要求し、さらに時間をかけてあらゆるPLAを分析して、FRAND問題をめぐり裁判で争えるよう備えることでしょう。

たいていの場合、すべての記録、関連性や重大性のない記録の開示要求は、法的尋問の性質を有するとして裁判所で却下されます。裁判所の負担が増し、貴重な裁判時間が奪われ、他にすべきことができなくなるからです。

また、その他には、開示の範囲が広がると、訴訟が必要となる範囲外の機密情報が実施者に渡されることになります。ライセンス契約から、関係のないライセンスの



Siddhant Chamola

Associate partner, Anand and Anand
siddhant@anandandanand.com

Siddhant is an associate partner at Anand and Anand. He has been extensively involved in some of the most complex and globally watched matters before Indian courts, which have returned landmark orders, especially in the patent field involving standard-essential patents and fair, reasonable, and non-discriminatory (FRAND) issues.

Siddhant Chamola氏は、Anand and Anandのアソシエイトパートナーを務めています。彼は、インドの裁判所において最も複雑かつ国際的に注目を集めた事例に幅広く関わり、特に特許 (SEPおよびFRAND) の分野で画期的な判決をもたらしました。

prejudice caused to a third-party licensee as a result of the disclosure of its information to individuals who have the capability of causing significant changes through possessing such information.

The third-party licensee stands to lose market advantage

Licensing employees negotiate commercial terms and set royalty strategies. Licence agreements contain detailed information about royalties, payment structures, and sometimes future product plans, launch dates, and/or anticipated sales volumes. When licensing employees access these secrets, the knowledge can unconsciously influence negotiations with competitors.

Courts have recognised that information once known cannot be unlearned. Even with undertakings, there is a risk that the recipient will act upon knowledge of competitors' rates or future projects, even if this is done without a conscious desire to do so, or without disclosing the terms of the PLA that it has accessed.

How can this happen? In one hypothetical example, imagine Licensee X's agreement reveals it is preparing to launch a VR headset or an autonomous vehicle next year, which required a licence for certain SEPs. If Company Y (the defendant) learns this through the confidentiality club, Company Y could accelerate its own plans to launch a similar product first, or adjust its pricing strategy, thereby stealing a march on Licensee X – all based on information that Licensee X assumed would remain sealed. This undermines the level playing field in the market. This can be done without actively discussing the terms of the PLA that Company Y's licensing employee has accessed.

価格構造、予定数量、技術計画などが知られてしまう可能性があります。スマートフォンメーカーが、訴訟を通じて競合他者が仮想現実ヘッドセットを近日発表することを知れば、先手を打って発表を阻止しようとするかもしれません。このような情報は、FRAND料率を決定する際の限定的な尋問の範囲を超えています。

2. 機密保持クラブの構成

裁判所は、被告側のライセンス責任者が機密のPLAを確認することを認めましたが、NokiaとPLAについて各サードパーティーのライセンス実施者に通知することを条件としました。裁判所が考案した枠組みによれば、被告側のライセンスグループ所属の特定の従業員がすでにNokiaとのPLAにアクセスしたことを通知された後、当該サードパーティーがそれでも被告側とのライセンス交渉を継続することに同意した場合、それは自発的な意思によるものとみなされます。

しかし、情報開示の結果、サードパーティーのライセンス実施者に先入観が生じた場合、裁判所の枠組みで対処できない可能性があります。情報開示先の個人は、情報を入手したばかりに重要な変更を行うことができる可能性があるからです。

- サードパーティーのライセンス実施者は市場競争力を失う立場にある

第一に、ライセンス従業員が、取引条件の交渉やロイヤリティ戦略の策定を担う立場にあります。ライセンス契約には、ロイヤリティ、支払構造、将来的な製品計画、開始日、予定販売数などに関する詳細情報が含まれます。ライセンス従業員がこれらの非公開情報にアクセスすると、これらの情報により無意識のうちに競合他社との交渉に影響をきたすおそれがあります。

一度知ってしまうと、知る前の状況に戻れないことは裁判所もわかっています。たとえ請負であっても、受領者が競合他社の料金体系や将来のプロジェクトに関する知識に基づいて行動するリスクは残ります。これは、意識的な意図なく行われた場合や、アクセスしたPLAの条件を開示しない場合でも起こり得ます。

どうしてそうなるのか? 仮説例として、ライセンス実施者Xの契約を通じて、VRヘッドセットや自律走行車が来年発表されることになり、準備が進められていることを知ってしまったとします。これらは、特定のSEPライセンスが必要な製品でした。企業Y (被告側) が機密保持クラブを通じてこの情報を入手した場合、Yは自社の計画を急ぎ、先に類似製品を発表したり、価格戦略を調整したりして、Xを出し抜くことができるでしょう。これらの情報はすべて、本来Xが秘密としていた情報になります。これは市場における公平な競争環境を損なうものです。企業Yのライセンス従業員がPLAにアクセスしているため、PLA条件について実際に話し合わなくても、このようなことができてしまうのです。

- グローバルな慣行では、少なくとも限定的な制限が好まれる傾向

グローバルな慣行では、非ライセンスの個人に対するアクセス権を制限する傾向があります。英国のInterDigital対Oppo訴訟や、後のNokia対Oppo訴訟で、英国裁判所は、限定的請負と包括的請負の妥当性を指摘しました。

Global practices favour at least a narrow restriction

Global practice tends to limit access to non licensing individuals. In the UK, the courts debated the appropriateness of a narrow versus wide form of an undertaking in *InterDigital v Oppo* and, subsequently, in *Nokia v Oppo*.

A wide-form undertaking is the traditional undertaking from a person who accesses third-party PLAs, confirming that the person would refrain from any licensing activities for, say, two or more years. A narrow undertaking requires a commitment that the person would refrain from negotiating with only the specific counterparties whose agreements that person saw.

Based on the unique circumstances of each case, the court may require a wide-form undertaking or a narrow-form undertaking. However, at the very least, courts have recognised that persons who access PLAs must refrain from engaging in licence negotiations with a counterparty whose PLA they have seen. This way, at least the counterparty does not go into negotiations with a handicap.

Is the 'paragraph 32 scheme' the perfect balance of interests?

The 'paragraph 32 scheme', as detailed in the above ruling, attempts to mitigate risks by requiring that if the defendant's licensing representative accesses a third party's PLA, that third party must be informed of this fact.

In practice, this condition may offer cold comfort to the affected third parties. Unlike a stricter 'two-year embargo' (which some confidentiality club orders have imposed) that temporarily bars the viewing individual from engaging in negotiations with certain counterparties, the court's solution here imposes no actual restraint on the defendant's employee; it merely notifies the third party (counterparty) and leaves the ball in their court.

The idea is that the third party, forewarned that the negotiator knows their secrets, might choose whether to engage with that person in licensing discussions. This, however, could lead to problematic outcomes:

- If the third-party licensee is uncomfortable negotiating with the defendant's representative who has seen its confidential licence terms, it will lead to a stalemate in licensing discussions, and will stall the conclusion of a FRAND licence agreement.
- Even if the third party does proceed with negotiations after being notified, it does so at a distinct disadvantage. The defendant's negotiator comes to the table armed with intimate knowledge of what that third party paid, what terms it accepted, and possibly strategic intelligence (such as the third party's product plans or pricing sensitivities) gleaned from the earlier agreement. The third party's bargaining power is undermined from the outset. This kind of one-sided transparency can skew outcomes in future licensing talks.

A more balanced standard of confidentiality should exclude licensing personnel from accessing confidential PLAs unless the patent owner voluntarily consents. If inclusion of licensing personnel is necessary, the narrow form of undertaking is appropriate to balance all parties' interests sufficiently.

包括的請負は、サードパーティーのPLAにアクセスする従業員からの従来の請負となります。約2年間（または2年以上）、ライセンス活動を行わないことが求められます。限定的請負では、請負者が契約を確認した特定の取引相手に限り、交渉に関与しないことを誓約することが求められます。

各訴訟の特有の状況によっては、裁判所が包括的請負や限定的請負を規定する場合があります。しかしながら、PLAにアクセスする者は、PLAを確認した取引相手のライセンス交渉に関与してはならないことが裁判所での最低認識となります。このようにすることで、少なくとも取引相手が交渉においてハンディを負うことはなくなります。

- 裁判所が考案した32段落目の枠組みにおいて、SEP権者、被告側、サードパーティー実施者（取引相手）の利害関係は均衡が完璧に保たれているのか？

32段落目の枠組みはリスクを緩和させることが目的となり、被告側のライセンス担当者がサードパーティーのPLAにアクセスする場合、そのことが当該のサードパーティーに必ず通告されることが要件となります。

実際には、この条件は影響を受けるサードパーティーに対して効果がない可能性があります。アクセス者が特定の取引相手との交渉に関与することを一時的に禁じる「2年間のエンバゴ期間」（一部の機密保持クラブ命令により課せられる）のようなより厳しい命令とは異なり、今回裁判所が提示した解決策では、被告側の従業員に対して実質的な制限を課すことをせず、サードパーティー（取引相手）に通告するだけで、公判に委ねるものとなります。

つまり、サードパーティーは、交渉者が秘密情報を知っていることを事前に警告され、そのうえでライセンス交渉で当該人物と関与するかどうか選択するという趣旨になります。しかし、これは結果的に問題を招く可能性があります。

- 機密のライセンス条件をすでに知っている被告側担当者との交渉は、サードパーティーのライセンス実施者にとって心地悪いものかもしれません。そうすると、ライセンス交渉がこう着状態になり、FRANDライセンス契約の締結が行き詰ることになるでしょう。
- サードパーティーは、通告後に交渉を進めなくても、明らかに不利な立場に置かれます。被告側の交渉者は、詳細な知識を万全にして交渉の場に臨みます。たとえば、サードパーティーの支払額、受け入れる条件、考えられる戦略情報（サードパーティーの製品計画や価格感応性等）など、前の契約から得られた情報が挙げられます。サードパーティーの交渉力は、スタートから損なわれます。このような不公平な透明性により、将来のライセンス交渉において偏りのある結果がもたらされる可能性があります。

機密の規格において一層の公平性を保つのであれば、特許権者が自発的に同意しない限り、ライセンス者を機密のPLAにアクセスさせないようにする必要があります。ライセンス者を含める必要がある場合、あらゆる特許において利益バランスを十分に保つには限定的請負が適切です。



ANAND & ANAND



ANAND AND ANAND

PRACTICE AREAS

Patents | Litigation and Dispute Resolution | Trademarks | Designs

Art and Antiquities | Competition | Antitrust | Compliance | Regulatory

Plant Variety | Biodiversity | Contractual and Commercial IP | Copyrights

IT law and Domain name disputes | Sports law | Fashion and Luxury law

Media and Entertainment law | Licensing and Franchising | Advertising law

Anti-Counterfeiting | Criminal law | Customs and Border Enforcement

Artificial Intelligence | Customs | Digital Personal Data Protection

+91-120-4059300

+91-120-4243056 – 058

email@anandanand.com

www.anandanand.com

NOIDA | NEW DELHI | MUMBAI | CHENNAI | BENGALURU

Guarding the invisible: trade secrets law in India

Mohini V of Remfry & Sagar outlines how Indian courts and policymakers are shaping trade secret protection through case law, equitable principles, and proposed legislation, as businesses face rising digital threats and cross-border confidentiality challenges

Contours of protection

As economies steadily shift towards knowledge-driven industries in the digital age, the protection of intangible assets – particularly information – assumes greater importance.

Unlike physical assets – which can be identified, publicly recognised, and registered – intangible knowledge-based assets such as formulae, algorithms, chemical processes, secret recipes, manufacturing blueprints, clinical trial data, business strategies, cost and pricing models, projected capital investments, inventory marketing strategies, and client databases derive their worth specifically from being kept secret. A famous example is that of Coca-Cola's secret recipe, which is very valuable and actively safeguarded through strong efforts to maintain confidentiality.

India became the fourth-largest global economy in 2025 and is the world's fastest growing major economy, with real GDP growing at 6.5%. As the nation pushes forward with programmes such as Make in India and Digital India, the ability to safeguard proprietary know-how has become closely tied to innovation and long-term competitiveness.

Though India does not have a codified statute on trade secrets, courts in the country have gradually evolved a common law framework grounded in principles of equity, contract, and breach of confidence to safeguard proprietary information.

The primary foundation lies in private contracts. Employers and businesses rely on non-disclosure agreements, confidentiality clauses in employment contracts, and restrictive covenants that limit the post-employment misuse of sensitive information. Complementing this, Indian courts have articulated equitable duties of good faith, recognising that even without express contracts, confidentiality arises where information is shared under circumstances implying trust and confidence.

In *Zee Telefilms v Sundial Communications* (2003), the High Court of Bombay clarified that the obligation of confidence applies not only to the original recipient but also to third parties who knowingly receive such information, thereby extending protection against broader misuse. In this case, the court held that protection under law is strengthened

目に見えない資産の保護: インドの企業秘密に関する法律

Remfry & Sagar 特許事務所の Mohini V 氏は、企業が增大するデジタル脅威や国境を越えた秘密保持上の課題に直面する中、インドの裁判所と政策立案者が、判例法、公平の原則、そして提案中の立法を通じて企業秘密の保護をどのように形成しているかについて概説しています。

保護の枠組み

このデジタル時代において経済が知識主導型産業に向かって着実にシフトしていく中で、無形資産、とりわけ情報を保護することの重要性が高まっています。有形資産が特定され、公的に認知され、登録されるのとは異なり、数式、アルゴリズム、化学プロセス、秘密のレシピ、製造設計図、臨床試験データ、事業戦略、コストと価格のモデル、資本投資計画、在庫マーケティング戦略、顧客データベースといった知識がベースとなる無形資産は、秘密を保持することによりその価値が発揮されるのです。とても有名な例として挙げられるのはコココーラの秘密のレシピですが、これは極めて価値が高く、機密保持のための徹底した取り組みによって厳重に保護されています。

2025年、インドは世界において第4位の経済規模となり、実質GDP（国内総生産）の成長率6.5%を誇る世界最速の成長を遂げる主要経済国です。国家として「メイクインインディア」や「デジタルインディア」といった施策を推し進める中、専有のノウハウを保護する能力は、イノベーションと長期的な競争力を生み出す鍵となってきました。インドには企業秘密についての成文化された法律は存在しませんが、同国の裁判所は衡平法、契約、秘密保持義務違反の原則に根ざしたコモンロー上の枠組みを段階的に構築し、専有情報を保護してきました。その中心的な基盤となっているのは個別契約です。雇用主や企業は、秘密保持契約、雇用契約における秘密保持条項、雇用終了後の機密情報の不正使用を防ぐ制限条項に準拠しています。これを補完する形で、インドの裁判所は衡平法上の信義則の義務を明示しており、明示的な契約がない場合であっても、信頼と信用が求められる状況下で情報が共有される場合には守秘義務が生じることを認めています。

Zee Telefilms Ltd. 対 Sundial Communications 訴訟[(2003) Vol. 105 (3) Bom. LR 678]で、ボンベイ高等裁判所は、秘密保持義務は当初の情報受領者のみならず、そのような情報を承知の上で受け取る第三者にも及ぶことを明らかにすることで、より広範な不正使用に対する保護を拡大しました。同判決では、元のアイデアやコンセプトが機密として被告に開示さ



Mohini V

Partner, Remfry & Sagar
mohini.v@remfry.com

Mohini is a disputes specialist with close to a decade and a half of experience in litigation. She has counselled clients extensively on trademark infringement, unfair competition, copyright and design infringement, and domain name disputes – advising on intellectual property (IP) strategy, risk assessment, risk pre-emption and mitigation, pre-litigation issues, litigation life cycle management, dispute resolution, and settlement negotiations.

Mohini's deep understanding of the Indian judicial system and the complexities of trial comes from first-hand involvement in a large number of cases litigated before the Supreme Court of India, various High Courts, and the erstwhile Intellectual Property Appellate Board. She understands the needs of clients' businesses and crafts customised strategies for the protection, maximisation, and enforcement of IP rights.

Mohini氏は、訴訟の分野で15年近い経験を有する紛争解決の専門家です。彼女は、商標権侵害、不正競争、著作権侵害および意匠権侵害、ドメイン名紛争に関して、クライアントに対し幅広く助言を行ってきました。知的財産戦略、リスクアセスメント、リスクの未然防止および軽減、訴訟前における問題、訴訟ライフサイクル管理、紛争解決、和解交渉などについてアドバイスを提供しています。彼女はインド最高裁判所、各高等裁判所、ならびに旧知的財産審判委員会 (IPAB) で争われた多数の訴訟に直接関与してきたため、インドの司法制度および裁判における複雑性に関して深く理解しています。彼女はクライアントの事業上のニーズを理解した上で、知的財産権の保護、最大化、施行に向けた最適な戦略を構築します。

when there is evidence that the original idea or concept was disclosed in confidence to the defendants, who thereupon developed and used it for their own commercial exploitation.

What constitutes a trade secret?

Whether certain information constitutes a trade secret depends on the facts of each case. However, three elements are critical for protection:

- The information must be secret and not publicly available;
- It must carry commercial value because of its secrecy; and
- It must be actively safeguarded by its owner.

Courts have also held that “routine day-to-day affairs of [an] employer which are in the knowledge of many and are commonly known to others cannot be called trade secrets”.

The Supreme Court of India, in the case of *Niranjan Shankar Golikari v Century Spinning & Manufacturing* (1967), has upheld the enforceability of post-employment confidentiality obligations, clarifying that they remain valid so long as they are designed to protect trade secrets rather than unduly restrict professional freedom.

Subsequent cases have expanded on the ambit of what counts as protectable information. In *Bombay Dyeing and Manufacturing v Mehar Karan Singh* (2010), the plaintiff had purchased software at a cost of INR 10 million and shared a manual of customised software with several employees, including the defendants. The defendant's act of forwarding

れ、そのうえで被告がそれを自らの商業的利益のために開発に利用した場合に、法による保護が強化されることとなりました。

企業秘密とは何を指すのか？

特定の情報が企業秘密に当たるかどうかは、それぞれの事案における事実関係により異なります。ですが、保護の対象となるには以下の3つの要素が重要となります。

- i. 当該情報が機密であり、公開されていないこと
- ii. 当該情報がその機密性ゆえに商業的価値を有すること
- iii. 当該情報が保有者によって積極的に保護されていること

裁判所はまた、「多くの人の知るところとなっており、他者にも広く知られている雇用主の日常的な定型的業務は、企業秘密とはいえない」としています。

*Niranjan Shankar Golikari*対*Century Spinning & Mfg. Co. Ltd.*訴訟[1967 SCR (2) 378]において、インド最高裁判所は雇用終了後の秘密保持義務の法的強制力を支持し、それが企業秘密を保護することを目的とし、職業上の自由を不当に制限しない範囲で有効であることを明らかにしました。その後に行われた判例では、保護の対象となり得る情報の範囲がさらに

the software to a competitor of the plaintiff was held to be trade secret theft. In this instance, the High Court of Bombay outlined the following factors as relevant for classifying information as a trade secret:

- The extent to which the information is known outside the business;
- The extent to which it is known to those inside the business; that is, by employees;
- The precautions taken by the holder of the trade secret to guard its secrecy;
- The economic advantage and the value to the holder in having the information against competitors;
- The amount of effort or money expended in obtaining and developing the information; and
- The amount of time and expense it would take others to acquire and duplicate the information.

Furthermore, the court held that the absence of a specific clause on confidentiality in the agreement between the plaintiff and defendant was not relevant as the latter's conduct was dishonest.

Trade secret protection provides a set of unique benefits. In industries where innovation cycles are short and technology evolves rapidly, companies rely on trade secrets as a dynamic form of protection. Compared with other intellectual property rights such as copyright, patent, or design protection, one of its strongest advantages is that trade secrets never expire. Protection depends primarily on internal compliance mechanisms such as non-disclosure agreements and robust data security systems.

High burden of proof

In India, trade secret litigation demands pleadings that clearly and succinctly establish critical elements. The claimant must:

- Identify the information or data that is intended to be protected;
- Show its confidential nature;
- Assert proprietorship;
- Provide evidence of misappropriation; and
- Demonstrate the resulting harm or damage suffered.

The burden of proof lies firmly on the claimant to make out a prima facie case. In the case of *Ambiance India v Shri Naveen Jain* (2005), the High Court of Delhi denied an injunction to the plaintiff as the plaint did not specify the information that was sought to be protected as a trade secret. However, the dilemma of how much to disclose is a real one. If the trade secret or confidential information is disclosed with a considerable degree of detail in the plaint, then the lawsuit itself can compromise its secrecy and confidentiality, rendering the suit counterproductive to the objective of protecting the trade secret.

That said, here the court clarified that in a company, employees discharging their duties come across several pieces of information and not all information is a trade secret. For instance, if an employee has acquired business acumen or learnt ways of dealing with customers or clients, the same may not be regarded as secret. Furthermore, employment contracts prohibiting an employee from taking up employment with any past, present, or prospective customer of the employer for the next two years are an 'arm-twisting tactic', and such contracts are against public policy and void.

Misappropriation of a trade secret is understood broadly as the unauthorised acquisition, use, or disclosure of confidential information. Notably, Indian courts do not automatically presume that former employees will misuse proprietary information after leaving a company. The High Court of Delhi has recently clarified this position in two rulings.

拡大されました。Bombay Dyeing and Manufacturing Co. Ltd.対Mehtar Karan Singh訴訟[2010 (112) Bom. LR 375]では、原告が1000万インドルピー(約11万米ドル)でソフトウェアを購入し、カスタマイズしたソフトウェアのマニュアルを被告を含めた数名の従業員と共有しました。被告が当該ソフトウェアを原告の競合企業へ転送した行為は、企業秘密の窃盗に当たるとみなされました。本件においてボンベイ高等裁判所は、情報が企業秘密に該当するかを判断する上での関連要素として、以下のようにとまとめました。

- 当該情報が社外の人間にどの程度知られているか
- 当該情報が社内の人間、すなわち従業員にどの程度知られているか
- 企業秘密を保持している人間が秘密を守るために行っている予防措置
- 競合他社に対して当該情報を保有することで情報の保有者にもたらされるコスト削減と価値
- 当該情報を入手し、開発するために投入された労力または資金の量
- 他の人間が当該情報を入手および複製するのに要する時間と費用の量

さらに、本件において原告と被告との間で交わされた契約において秘密保持に関する条項が具体的に定められていなかった点に関しては、被告の行為が不誠実であったため、それは問題にならないと判断されました。

企業秘密を保護することにより、さまざまな独自の利点をもたらされます。技術革新のサイクルが速く、技術が急激に進歩する業界において、企業は企業秘密を柔軟な保護手段として活用しています。著作権、特許、意匠保護といった他の知的財産権と比較した場合、企業秘密における最大の強みの一つとして、企業秘密には期限切れというものがないという点が挙げられます。企業秘密を保護するためには、主に秘密保持契約や強固なデータセキュリティシステムといった社内におけるコンプライアンス体制が重要となります。

求められる立証義務の高さ

インドにおける企業秘密に関する訴訟では、重要な要素を明確かつ簡潔に説明した訴答が必要となります。原告は、保護すべき情報やデータを特定し、それが機密であることを説明し、所有権を主張し、不正使用があったことの証拠を立証し、結果として生じた損害や被害を明確にしなければなりません。一応有利な事件とするためには、原告は確固とした立証義務が求められます。Ambiance India Pvt. Ltd.対Shri Naveen Jain訴訟[122 (2005) DLT 421]において、德里高等裁判所は、訴状において企業秘密として保護するために必要な情報が明確に記載されていなかったことから、原告の差止命令を却下しました。しかしながら、どの程度情報を開示するのかというジレンマは現実的な問題となっています。なぜなら、訴状において企業秘密や機密情報を非常に詳細なレベルで開示する場合、訴訟を行うことそれ自体によって機密性および機密保護が損なわれてしまうため、結果として当該企業秘密の保護という本来の目的に対して逆効果となる可能性があるからです。

とは言え、この問題について裁判所は、企業において職務を果たしている従業員は様々な情報に接する

Key cases and judicial clarifications

In a significant case involving trade secrets in a client database and copyright in artistic works, *Arjan Dugal & Anr. v Shubham Gandhi & Anr.* (2025), the High Court of Delhi granted an ex parte ad interim injunction restraining the defendants from manufacturing, selling, or marketing garments alleged to have infringed the plaintiffs' works. The plaintiffs contended that a former employee misappropriated proprietary design techniques, confidential methodologies, and a database of nearly 6,000 clients to set up a competing label. Recognising the sensitivity of the client database as a trade secret, the court allowed it to be filed under a sealed cover, and, subsequently, prohibited its misuse. Additionally, a local commissioner was appointed to inspect and seize infringing goods, lookbooks, fabrics, packaging, and digital records.

In *Varun Tyagi v Daffodil Software* (2025), the High Court of Delhi evaluated post-employment restrictions. Emphasising the balance between protecting proprietary interests and the fundamental right of an employee to work, the court held that non-compete clauses are unenforceable when they are unreasonable. It clarified that an employee cannot be confronted with the situation where they have to work for the previous employer or remain idle. In employer-employee contracts, the restrictive or negative covenant should be viewed strictly, as the employer has an advantage over the employee, and it is quite often the case that the employee must sign a standard-form contract or not be employed at all.

Meanwhile, in October 2025, a Division Bench of the High Court for the State of Telangana, in *Venkateshwarlu Guduru v Siddhardha De Bathula*, set aside an order of injunction granted by the Commercial Court, finding it overly broad and unsupported by evidence. The plaintiffs, engaged in oil seal manufacturing, alleged misuse of customer lists, purchase orders, and manuals by former associates but failed to identify any specific trade secrets or show steps taken to protect them. The court held that the single judge's blanket restraint, based only on a commissioner's inventory of documents, lacked specificity and unfairly restricted the defendants' right to trade.

Reliefs and procedural mechanisms

In terms of reliefs that may be sought in a lawsuit involving trade secrets, courts can grant:

- Injunctive relief (both interim and final);
- Compensatory damages (which may include actual losses), as well as punitive or exemplary damages in cases of particularly egregious conduct; or accounts of profits wrongfully earned through misuse of trade secrets;
- Orders directing the return, destruction, or sequestration of misappropriated confidential information; and
- The appointment of local commissioners to seize evidence, facilitating swift action to prevent further misuse and to gather proof.

Since India does not have courts dedicated exclusively to trade secret matters, such disputes are commonly handled by Commercial Courts constituted under the Commercial Courts Act, 2015. To safeguard sensitive information during litigation, courts often employ procedural mechanisms such as:

- Sealed covers;
- Confidentiality clubs limiting access to protected materials; and
- In camera hearings that prevent public disclosure.

ことはあるものの、その情報すべてが企業秘密に該当するわけではないことを明らかにしました。たとえば、業務中の従業員がビジネスに必要な知識を身に着けたり、顧客やクライアントに対する接し方を学んだりする場合、それらは企業秘密とはみなされない可能性があります。また向こう2年間、従業員が雇用主の過去、現在、将来における顧客との間に雇用関係を結ぶことを禁止する雇用契約は、従業員に不当な圧力をかけるものであり、そのような契約は公序良俗に反し無効なものです。

企業秘密を不正に使用することは、機密情報を許可なく取得、使用、開示するものとして広く認知されています。注目すべきこととして、インドの裁判所では、元従業員が退職後に所属していた企業の専有情報を不正に使用するという前提で物事を考えることはないという点が挙げられます。デリー高等裁判所は、最近下された2件の判決において、この見解を明確に示しました。

顧客データベース内に保存された企業秘密および芸術作品に関する著作権に焦点が当てられた重要な訴訟となったArjan Dugal & Anr.対Shubham Gandhi & Anr.訴訟(2025)において、裁判所は、被告が原告の作品の権利を侵害したとの申し立てが行われた衣料品の製造、販売、マーケティングを行うことを禁止する一方的仮差止命令の判決を下しました。原告は、元従業員が競合ブランドを立ち上げるために、原告が専有しているデザイン技術、機密の方法論、約6,000に及ぶ顧客のデータベースを不正に使用したと主張しました。裁判所は、顧客データベースが企業秘密としての高い機密性を有することを認め、当該データベースを封印した状態で提出することを許可し、併せてその不正使用を禁じました。加えて、侵害された物品、ルックブック、生地、梱包資材、デジタル記録を検査および押収するために地域検査官を任命しました。

Varun Tyagi対Daffodil Software Private Limited (2025)訴訟では、デリー高等裁判所は退職後に課せられる制限の妥当性について検討しました。裁判所は、専有権限の保護と従業員の労働における基本的権利のバランスを取ることの重要性を強調し、競業禁止条項が合理的でない場合には法的強制力持たない判断しました。また、従業員が以前の雇用主のもとで働くか、あるいは無職状態に甘んじるかの二者択一を迫られる状況は許容されないと結論づけました。雇用契約においては、制限条項や消極的条項に関して厳格な判断を行う必要があります。なぜなら、雇用主は従業員に対して優位な立場にあり、従業員は標準型契約書に署名するか、さもなければ雇用されないという状況に置かれることが非常に多くあるからです。

その一方で2025年10月、テランガーナ高等裁判所の控訴審は、Venkateshwarlu Guduru対Siddhardha De Bathula訴訟(COMCA No. 17 of 2025)において、範囲が広すぎて証拠として立証できないとし、商事裁判所による差し止め命令を却下しました。オイルシール製造に従事する原告らは、元関係者が顧客リスト、発注書、マニュアルを不正使用したと主張したものの、具体的な企業秘密を明示することも、それらを保護するために取られた措置を示すこともできませんでした。裁判所は、一人の裁判官によって下された包括的制限が、検査官による文書目録のみに基づいたものであるため、具体性を欠き、被告が取引を行う

Furthermore, though India lacks a dedicated penal offence for trade secret theft, prosecutors and complainants typically proceed under general criminal laws for theft, dishonest misappropriation, criminal breach of trust, and cheating, as well as under the Information Technology Act, 2000 for receiving stolen computer data, impersonation-based cheating using computer resources, and breaches of confidentiality or privacy. Where software or creative code is involved, copyright provisions may also be invoked.

Civil and criminal proceedings can run in parallel, allowing courts to grant swift interim injunctions and preservation orders on the civil side while criminal complaints move forward.

Trade secrets and brand equity

The May 2025 antitrust litigation decision by the Paris Court of Appeal involving Swiss watchmaker Rolex demonstrates how trade secrets can play a crucial role in the retail sector to sustain competitive advantage and brand equity. Here, the court upheld the confidentiality of Rolex's production, sales, and availability data from 2018 onwards, recognising such information as vital trade secrets underpinning the brand's strategic market positioning.

However, the court rejected Rolex's claim to indefinite confidentiality for data older than five years, invoking the 'five-year presumption' increasingly prominent in European jurisprudence. Under this principle, business information older than five years is presumed to have lost its confidential status unless the claimant proves its ongoing commercial sensitivity.

A related facet is that of repelling cyber-attacks. Taking another example from the luxury goods world, Cartier's June 2025 breach compromised customer names and contact details across several jurisdictions. Attackers deploy ever-evolving techniques, and stolen customer data can be used to impersonate legitimate companies and trick victims into giving away more sensitive data in the future, with cyber-criminals often content to play the long game.

Data indicates that India was the second most targeted nation for cyber-attacks in 2024. In the face of such threats, responding effectively is a sine qua non to preserve brand reputation. This demands a multipronged approach. Businesses must implement rigorous internal controls, including sensitive data classification, strict enforcement of non-disclosure agreements, zero-trust network architectures, and robust encryption in storage and transmission. Continuous employee training is critical to reduce human error – the most commonly exploited vulnerability. Complementing this, robust incident response plans and cyber resilience exercises ensure swift breach detection, containment, and remediation, minimising financial loss and brand damage.

This growing awareness is driving increased investment in AI-enabled cybersecurity solutions and specialised expertise tailored to the relevant sector's distinctive vulnerabilities.

Trade secret protection in India: the path ahead

India's trade secret regime is maturing through case law and procedural tools, but key gaps persist. Chief among them is the absence of a dedicated statute, which leaves outcomes to judicial discretion, produces inconsistent damages awards, and means the regime struggles with cross-border misappropriation in a digital, global economy.

The 22nd Law Commission of India issued a report titled Trade Secrets and Economic Espionage (along with a draft bill – Protection of Trade Secrets Bill, 2024) on March 5 2024 to recommend a sui generis legal framework to adjudicate claims related to trade secret disclosure. Commentators

権利を不当に制限するものであるという判決を下しました。

企業秘密に関わる訴訟で認められる可能性のある救済方法として、裁判所は差し止めによる救済（暫定判決および最終判決の両方）、補償的損害賠償（実際にもたらされた損害を含む）のほか、特に悪質な行為の場合における懲罰的または懲戒的損害賠償、企業秘密を不正使用することで不当に得た利益の返還、不正に流用された機密情報の返還、廃棄、押収を指示する命令、さらなる不正使用の防止および証拠収集のための迅速な行動を可能にするために証拠差押えを行う地方検査官の任命などを行うことができます。

インドには企業秘密に関する問題を専門的に扱う裁判所が存在しないため、この種の案件は、2015年商事裁判所法に基づき設立された商事裁判所が通常担当しています。訴訟中における機密情報を保護するため、裁判所は封印された書類、保護対象となる資料へのアクセスを制限する機密保持クラブ、一般に公開されるのを防ぐインカメラ審理といった手続き上の方法を用いることが多くあります。

また、インドには企業秘密の窃取に特化した刑事罰規定は存在しませんが、検察官および告訴人は、窃盗、不正流用、背任、詐欺などに対しては一般刑法に基づいて、盗難されたコンピュータデータの受信、コンピュータリソースを利用したなりすまし詐欺、機密性またはプライバシーの侵害などに対しては情報技術法に基づいて起訴を進めるのが通例となっています。ソフトウェアや創造性のあるコードが関わる場合、著作権法の規定が援用されることもあります。民事訴訟と刑事訴訟は並行して実施することが可能であるため、裁判所は民事訴訟において迅速な仮差止命令や保全命令を発しつつ、刑事訴訟も同時に進行することができます。

企業秘密とブランドエクイティ

2025年5月にパリ控訴裁判所が下した、スイスの時計メーカーであるRolex S.A.に関する独占禁止法訴訟についての判決は、企業秘密が小売業界において競争上の優位性およびブランドエクイティを維持するうえでいかに重要な要素となるかについて示す注目すべき事例です。本件で、裁判所は2018年以降におけるRolex社の生産、販売、在庫データが機密性を有していることを認め、当該情報をブランドの戦略的市場ポジショニングを支えるうえで重要な営業秘密であると承認しました。しかし、裁判所は欧州の判例において重要性を増している「5年推定」を適用し、5年以上前のデータに対して無期限の秘密保持期間が適用されるというRolex社の主張を退けました。この原則においては、原告が当該情報が商業上の機密性を継続的に有していると立証しない限り、5年以上経ったビジネスに関する情報は機密性を喪失したとみなされます。

サイバー攻撃に対して対策を行うことも関連しています。高級ブランド業界に関する別の事例では、Cartierにおいて2025年6月に発生した侵入工作により、複数の管轄区域に跨る顧客の氏名および連絡先情報が漏洩しました。攻撃者の手段は日々進化しており、盗まれた顧客データは正規企業になりすまして被害者を騙し、さらに機密情報を引き出すために利

Remfry & Sagor

AT THE PINNACLE OF IP EXCELLENCE
FOR NEARLY
TWO CENTURIES



YOUR VISION. OUR EXPERTISE.

GURUGRAM | CHENNAI | BENGALURU | MUMBAI

TRADEMARKS | PATENTS | COPYRIGHT | DESIGNS | IP LITIGATION
PATENT LITIGATION | TECHNOLOGY MEDIA & TELECOM
FASHION & LUXURY LAW | PLANT VARIETIES & BIODIVERSITY
GEOGRAPHICAL INDICATIONS | CORPORATE LAW

www.remfry.com

observe that such a law would offer companies clarity on the protection of confidential information; increase industry confidence and enable technology transfer to India; and facilitate negotiation of free trade agreements, where the absence of a clear law on trade secrets is often a point of concern.

Though still under refinement and not yet enacted, such a piece of legislation – paired with robust internal controls and evidence-ready secrecy measures – will shape how Indian enterprises innovate, collaborate, and compete in the years ahead.

用される場合があり、またサイバー犯罪者が長期戦になることを厭わないケースが多くあります。

データによると、2024年にサイバー攻撃の対象となった国の中でインドの被害件数は第2位でした。このような脅威に直面する中で、効果的な対応を取るとはブランドの評判を維持するために必要不可欠となります。これには、多面的なアプローチが求められます。企業は、機密データの分類、秘密保持契約の厳格な履行、ゼロトラストネットワークアーキテクチャ、保存時および送信時双方における強固な暗号化などを含む徹底した内部統制措置を講じる必要があります。ヒューマンエラーは最も悪用されやすい脆弱性であるため、従業員に対して継続的にトレーニングを実施することが不可欠です。これに加え、綿密に練られたインシデント対応計画およびサイバーレジリエンスに関する訓練を行うことで、情報漏洩の検知、封じ込め、修復を迅速に行うことが可能となり、財務的損失およびブランドが被る被害を最小限に留めます。このような認識が高まるにつれて、AIを活用したサイバーセキュリティソリューションへの投資が増加し、当該セクター特有の脆弱性に対応した専門知識を導入する機会が増えています。

今後の展望

インドの企業秘密に関する制度は、判例法および手続の手順を通じて成熟しつつありますが、重大な欠陥が依然として存在しています。中でも深刻なのは、企業秘密に特化した法律が存在しないことであり、結果として判決は裁判官の裁量に依存することとなり、損害賠償額にバラつきが生じ、デジタル化されたグローバル経済における国境を越えた不正流用問題への対応が困難となっています。

2024年3月5日、第22回インド法委員会は「企業秘密および経済的スパイ行為」と題した報告書（および草案「2024年企業秘密保護法案」）を発表し、企業秘密の開示に関する申し立てを裁決することを目的とした独自の法的枠組を提案しました。論者らは、この種の法律が制定されることにより、企業に対して機密情報の保護に関する明確な基準がもたらされ、産業界における信頼の高まりとインドへの技術移転を実現し、企業秘密に関して明確な法制度が存在しないことがしばしば問題となっている自由貿易協定に関する交渉を円滑化する可能性があるとして述べています。こうした法案はまだ検討段階にあり、制定には至っていませんが、強固な内部統制および証拠の確保に対応した秘密保持対策と連動することによって、今後インド企業が行う革新、協力、競争のあり方が決まってくるでしょう。

The sovereignty doctrine for patent protection: globalisation drives Korean courts' evolution

Sejeong Son of FirstLaw PC draws on three cases to explain how South Korean courts are reinterpreting the territoriality principle in patent law in response to the increasingly important realities of global commerce

Patent rights are inherently governed by the territoriality principle, confining the reach and effect of such rights within the territorial boundaries of the country granting the patents. As a matter of principle, therefore, a patent granted in South Korea is protected only within that country, and acts of working, such as making or using, carried out outside Korea are generally not considered subject to patent protection under the Korean Patent Act.

In the case of a product invention, for instance, the Patent Act stipulates that an act of making or assigning an article used exclusively for producing the product may be deemed to infringe a patent right. However, under the territoriality principle, the 'producing' of such article refers only to production conducted within Korea. As a result, where all the components or parts of a patented invention are produced domestically but subsequently assembled into the final product abroad, Korean courts have consistently held that this practice of production (domestic production of components followed by overseas assembly) does not constitute direct or indirect infringement (see Supreme Court Case No. 2014 Da 42110, rendered on July 23 2015).

This strict application of the territoriality principle is being challenged, however, in light of the rapid growth of global e-commerce platforms, with cross-border sales and marketing becoming increasingly prevalent.

To cope with the changing environment, Korean courts have begun to establish a substance-based, function-oriented framework to complement this traditional interpretation of territoriality. The following three decisions illustrate this shift and may offer insight into how the Korean judiciary is responding to the changing spectrum of the global innovation ecosystem.

Case 1: Simple overseas assembly of domestically manufactured components deemed domestic working

In the first case, the plaintiff held a Korean patent relating to

特許保護における主権の原則: グローバル化が促す韓国の裁判所の変革

FirstLaw PCのSejeong Son氏が3つの判例を取り上げ、グローバルな商取引の重要性が高まる現実に対し、韓国の裁判所が特許法における属地主義をいかに再解釈しているかを解説します

特許権は本来、属地主義原則に基づいており、その権利の範囲と効力は特許を付与した国の領土内に限定されます。この原則により、韓国で付与された特許は韓国国内でのみ保護され、製造や使用といった特許の実施行為が韓国外で行われた場合、通常は韓国特許法による保護の対象外となります。

たとえば製品発明の場合、特許法では当該製品を専ら製造するために使用される物品の製造または譲渡行為が特許権侵害とみなされ得ると定めています。ただし、属地主義の原則上、当該物品の「生産」とは韓国国内で行われる生産のみを指します。その結果、特許発明のすべての部品・構成要素が韓国国内で製造された後に国外で最終製品として組み立てられた場合、韓国の裁判所は一貫して、この生産形態（部品の国内製造と海外での組立）は直接侵害にも間接侵害にも該当しないとの判断を示してきました（2015年7月23日判決、大法院2014 Da 42110号参照）。

しかし、グローバルな電子商取引プラットフォームの急成長により、国境を越えた販売やマーケティングが急速に普及する中、この厳格な属地主義の適用は疑問視されつつあります。

変化する環境に対応するため、韓国の裁判所は、従来の属地主義解釈を補完する、実質重視・機能重視の新たな枠組みを構築し始めています。以下に挙げる3つの判決は、この転換を示すものであり、韓国の司法がグローバルなイノベーション環境の変化にどう対応しているかを示す好例となるでしょう。

事例1: 国内で製造された部品を海外で単純に組み立てる行為は、国内での特許の実施と判断

この最初の事例において、原告は人体内に外科用縫合糸を挿入・固定する医療機器に関する韓国特許を保有していました。この特許の請求項6には、外科用縫合糸の挿入経路を作るための機構と、それを挿入する装置が記載されており、特許の限定事項として、縫合糸を固定するための支持部が一端に設けられていることが規定されています（2019年10月17日判決、大法院2019 Da 222782号および2019 Da 222799号（併合）参照）。



Sejeong Son

Partner, FirstLaw PC
sjson@firstlaw.co.kr

Sejeong is a Korean patent attorney and partner at FirstLaw. She graduated from Seoul National University, College of Pharmacy, and received her LLM degree from the University of Southern California, Gould School of Law.

Sejeong has been actively involved in patent prosecution, intellectual property trials, and litigation and opinion work in the fields of pharmaceuticals, biotechnology, and chemicals. She has worked on several landmark patent cases, including invalidation trials and scope confirmation trials, on behalf of multinational and domestic pharmaceutical companies. Sejeong has also successfully handled matters related to the patent-approval linkage system.

Through the firm's overseas education programme, she gained fluency in the language, culture, and intellectual property system of Japan. As the leader of FirstLaw's team dedicated to serving the firm's Japanese bio/pharma clients, Sejeong has shared her expertise in the relevant fields through numerous lectures throughout Japan, and has established close and trusted working relationships to provide customised service for Japanese clients.

Sejeongは韓国の弁理士で、FirstLawのパートナーを務めています。ソウル大学校薬学部を卒業後、南カリフォルニア大学Gould School of Lawで法学修士号を取得しました。

医薬品、バイオテクノロジー、化学分野における特許出願手続、知的財産審判、訴訟、鑑定業務に精力的に携わってきました。多国籍企業や国内製薬会社を代理し、無効審判や権利範囲確認審判など、数々の重要な特許案件を手がけてきました。特許・承認連携制度に関する案件処理においても優れた実績を上げています。

事務所の海外研修プログラムを通じ、日本の言語、文化、知的財産制度に精通しています。日本のバイオ・製薬クライアントに特化したFirstLawチームのリーダーとして、日本各地での講演を通じて専門知識を共有し、日本のクライアントに最適化されたサービスを提供するための緊密で信頼できる協力関係を築き上げています。

a medical device used for inserting and fixing surgical sutures inside a human body. Claim 6 of the patent recites a means for forming an insertion path of a surgical suture and a device for inserting it, with the limitation that a surgical suture support is formed at one end to fix the surgical suture (see Supreme Court Case Nos. 2019 Da 222782 and 2019 Da 222799 (merged), decision rendered on October 17 2019).

The defendants manufactured all the components constituting the patented invention in Korea, including a catheter, hub, suture, and suture support, which respectively correspond to the means for forming an insertion path, the device for inserting the suture, the surgical suture, and the suture support recited in claim 6. These components were exported to Singapore for final processing and assembly, and the finished products were sold to hospitals in Japan.

The Intellectual Property High Court (the IP High Court) dismissed the infringement claim for the reason that the final assembly occurred outside Korea.

On appeal, however, the Supreme Court reversed the lower court's decision and set forth the following criteria for recognising certain overseas acts as being tantamount to domestic working – an exception to the territoriality principle of patent rights:

被告らは、特許発明を構成する全ての部品（カテーテル、ハブ、縫合糸、縫合糸支持体）を韓国国内で製造しました。これらはそれぞれ、請求項6に記載の「挿入経路を形成する機構」、「縫合糸を挿入する装置」、「外科用縫合糸」、「縫合糸支持体」に該当します。これらの部品はシンガポールへ輸出され、そこで最終的な加工と組立が行われた後、完成品が日本の病院に販売されました。

特許法院（知財高裁）は、最終組立が韓国国外で行われたことを理由に侵害請求を棄却しました。

しかしながら、上告審において最高裁判所は下級審の判決を破棄し、特許権の属地主義の例外として、特定の海外行為を国内での実施と同等と認めるための以下の基準を提示しました。

- i. 特許製品を構成するすべての部品が韓国国内で生産されていること。
- ii. 生産された部品または構成要素が、発明の意図された目的または効果を本質的に達成可能な状態にあること。
- iii. これらの部品または構成要素が最終加工または組立のため海外の事業者に輸出されていること。

- i. All the parts or components for making the patented product are produced in Korea;
 - ii. The components or parts so produced are already in a state capable of essentially achieving the intended purpose or effect of the invention;
 - iii. The components or parts are exported to an overseas entity for final processing or assembly; and
 - iv. The final processing or assembly is so technically insignificant or simple that one skilled in the art may accomplish it without technical difficulty.
- In the case at hand, the Supreme Court found that:
- The components manufactured in Korea were exported to Singapore for final processing or assembly, under a preconceived plan of supplying the final product to Japan; and
 - In view of the teachings given in the specification and the common knowledge prevalent in the industry, a skilled person in the art would have had no technical difficulty in connecting the suture and the support to assemble the patented device.

Based on the finding, the apex court ruled that the components manufactured in Korea were already in a state capable of achieving the intended purpose or effect of the patented invention (i.e., the insertion and fixation of sutures in the human body), and the defendants' acts therefore constituted direct infringement of the subject patent.

Case 2: Overseas vaccine formulation not deemed domestic working

In this case, the plaintiff owned a Korean patent pertaining to a 13-valent immunogenic composition comprising polysaccharide-protein conjugates in which capsular polysaccharides of 13 pneumococcal serotypes are respectively conjugated to a carrier protein (see Supreme Court Case No. 2025 Da 202970, rendered on May 15 2025).

The defendant manufactured 13 individual stock solutions, each of which contained individually packaged polysaccharide-protein conjugates of each of the 13 pneumococcal serotypes, in Korea, and provided them to a Russian pharmaceutical company. The Russian company conducted clinical trials using a finished product and subsequently obtained market approval for the vaccine in Russia.

The plaintiff filed a patent infringement action with the Seoul Central District Court against the defendant, asserting that the defendant's act constituted direct or indirect infringement of the patent.

In this regard, the Seoul Central District Court found that since each of the 13 individual conjugate stock solutions would have been manufactured to ensure immunogenicity, the 13-valent immunogenicity would naturally be exhibited upon their combination, and the process of mixing these solutions would not have presented any technical difficulty to a person skilled in the art. On that basis, the court determined that the defendant's act constituted direct infringement of the subject patent.

On appeal, however, the IP High Court overturned the lower court's decision. The court reasoned that the mixing process could not be considered insignificant or simple and it could therefore not be concluded that merely mixing the 13 individual conjugate stock solutions would result in the realisation of 13-valent immunogenicity. Therefore, the court determined that the defendant's act did not constitute direct infringement of the subject patent. Also, the court held that since all 13 individual conjugate stock solutions were exported to Russia and the final product was manufactured abroad, indirect infringement of the patent could not be established.

- iv. 最終加工または組立が技術的に重要性が乏しい、もしくは単純なものであり、当業者が技術的困難なく遂行できるものであること。

本件において、大法院は次のように判断しました。

- 韓国で製造された部品は、完成品を日本へ供給するという事前に立てられた計画に基づき、シンガポールへ輸出され、最終加工または組立が行われた。
- 明細書の記載内容と業界の一般的知識から見て、当業者であれば縫合糸と支持体を繋ぎ合わせて特許の装置を組み立てることに技術的な困難はなかったと認められる。

この判断に基づき、大法院は、韓国で製造された部品は特許発明が意図する目的や効果（つまり、体内での縫合糸の挿入・固定）をすでに実現できる状態にあったとし、被告らの行為は当該特許の直接侵害に該当すると判示しました。

事例2：海外製ワクチン製剤は国内実施と認められず

この訴訟において、原告は13種類の肺炎球菌血清型に対応する莢膜多糖体をそれぞれ担体タンパク質に結合させた多糖体-タンパク質結合体からなる13個の免疫原性組成物に関する韓国特許を保有していました(2025年5月15日判決、大法院2025 Da 202970号参照)。

被告は、13種類の肺炎球菌血清型それぞれの莢膜多糖体-タンパク質結合体を個別包装した13種類の原液を韓国で製造し、ロシアの製薬会社に提供しました。ロシアの会社はこの完成品を用いて臨床試験を実施し、その後ロシアでワクチンの販売承認を取得しました。

原告は、被告の行為が特許の直接侵害または間接侵害に該当すると主張し、ソウル中央地方法院に特許侵害訴訟を提起しました。

この点について、ソウル中央地方法院は、13種類の個別結合体原液のそれぞれが免疫原性を確保できるように製造されていたはずであるため、それらを混合すれば自然に13個免疫原性が発現すると判断しました。そして、これらの原液を混合する工程は当業者にとって技術的困難を伴うものではないと認定しました。そのうえで、被告の行為は本件特許の直接侵害に該当すると結論付けました。

しかし、控訴審で、特許法院は一審判決を覆しました。特許法院は、混合過程は些細または単純とは言えず、したがって13種類の個別結合体原液を単に混合するだけで13個免疫原性が発現すると断定することはできないと判断しました。したがって、特許法院は被告の行為は当該特許の直接侵害には該当しないと判断しました。また特許法院は、13種類の個別結合体原液すべてがロシアに輸出され最終製品が海外で製造されたため、特許の間接侵害も成立しないと判示しました。

大法院は特許法院の判断を支持し、原告の上告を棄却しました。

特に大法院は、ロシアでの混合過程が投入量、混合比率、順序、条件を慎重に管理して実施されなければ、13個組成物の免疫原性効果は保証できないと認

The Supreme Court affirmed the decision of the IP High Court and dismissed the plaintiff's appeal.

In particular, the Supreme Court found that unless the mixing process in Russia was performed with carefully controlled input quantities, mixing ratios, order and conditions, the immunogenic effect of the 13-valent composition could not be guaranteed. Therefore, it could not be considered that the production of the 13 individual conjugate stock solutions in Korea would result, without undue technical difficulty, in a state capable of implementing the functional effect of the patented invention; namely, the 13-valent immunogenicity. As such, the court determined that the defendant's act did not constitute direct or indirect infringement of the patent.

Case 3: Overseas online advertising targeting Korea constitutes domestic offer for sale

The plaintiff, an Italian company holding a Korean patent for a sock knitting machine, initiated a patent infringement action against a Chinese manufacturer for advertising allegedly infringing products on its own website and global e-commerce platforms, including Alibaba. The plaintiff argued that these advertisements, although posted outside Korea, were effectively targeted at Korean consumers and thus constituted infringement of its patent rights in Korea (see IP High Court Case No. 2023 Na 10693 rendered on May 22 2025; final and conclusive).

The Seoul Central District Court dismissed the claim, stating that the offer for sale was made outside Korea. The court reasoned that a foreign company posted its product for sale on a foreign e-commerce site, and all key transactional elements – such as the seller, product, and price – were foreign.

However, the IP High Court reversed the lower court's decision. The court noted that when online advertisements actively target Korean consumers (i.e., domestic offerees), they may be deemed a domestic offer for sale under the Korean Patent Act, even if the offeror's acts took place abroad.

Specifically, the court took note of the following facts:

- i. The websites and platforms supported the Korean language and allowed transactions in Korean won, enabling Korean consumers to easily access and place orders;
- ii. Active marketing messages such as “100% on-time delivery to Korea” were posted to emphasise the availability of domestic shipping, and real-time Korean-language customer service, including live chat and inquiry submission, was readily available; and
- iii. There were no geo-blocking or language restrictions for Korean users, and it can be assessed that the defendant intended the offer to sell the machines to have effect within Korea.

Based on these facts, the court concluded that the defendant's advertising activities, although conducted abroad, constituted an offer for sale within Korea, thereby infringing Korean patent rights.

The above decision, seemingly devoid of executability owing to the overseas location of the defendants, may nevertheless be gainfully utilised against importation of infringing goods through border enforcement measures at customs, without having to institute further legal action.

Practical implications

As can be garnered from the above rulings, Korean courts are now embracing a functional and context-sensitive, expansive interpretation of the territoriality principle. This judicial evolution aligns with broader global trends, where courts are seeking to balance the legal framework of jurisdictional constraints with the economic reality of today's commercial environment.

定しました。したがって、韓国で13種類の個別結合体原液を製造しただけでは、過度な技術的困難なく特許発明の機能的効果、つまり13価免疫原性を実現できる状態に達するとは言えないとしました。このため大法院は、被告の行為は特許の直接侵害にも間接侵害にも該当しないと判断しました。

事例3：海外のオンライン広告が韓国の消費者を対象とすることで国内での販売の申出に該当する

原告であるイタリア企業は、靴下編み機の韓国特許を保有しており、中国の製造業者が自社WebサイトやAlibabaなどの国際的電子商取引プラットフォーム上で侵害の疑いがある製品を宣伝したとして、中国の製造業者を相手取り、特許侵害訴訟を提起しました。原告は、これらの広告は韓国外で掲載されたものの実質的に韓国消費者を狙ったものであり、韓国における特許権侵害に該当すると主張しました（2025年5月22日判決、特許法院2023 Na 10693号(確定)参照）。

ソウル中央地方法院は、販売申出が韓国国外で行われたとして請求を退けました。法院は、外国企業が外国の電子商取引サイトに製品を掲載し、販売者、製品、価格といった主要な取引要素がすべて外国のものであったと判断しました。

しかし、特許法院は一審判決を覆しました。オンライン広告が韓国消費者（国内の被申出者）を積極的に対象とする場合、申出者の行為が海外で行われたとしても、韓国特許法上の国内での販売申出とみなされ得ると指摘しました。

具体的に、特許法院は以下の事実に着目しました。

- i. Webサイトとプラットフォームは韓国語に対応し韓国ウォンでの決済が可能で、韓国消費者が容易にアクセスし注文できる環境が整っていたこと。
- ii. 「韓国への100%時間厳守配送」といった積極的なマーケティングメッセージが掲載され、国内配送の利便性が強調されていたこと、またライブチャットや問い合わせフォームを含むリアルタイムの韓国語カスタマーサービスが容易に利用可能であったこと。
- iii. 韓国ユーザーに対する地域制限や言語制限がなく、被告が機械の販売申出を韓国国内で有効に成立させる意図があったと評価できる。

これらの事実に基づき、特許法院は被告の広告活動は海外で実施されたものの韓国国内における販売申出を構成し、それによって韓国の特許権を侵害していると結論付けました。

この判決は、被告が海外に所在するため執行力に課題があるように見えますが、それでも税関での水際での取り締まり措置を通じて侵害品の輸入阻止に有効に活用される可能性があり、追加の法的手続を要しません。

実務上の意義

これらの判決から明らかのように、韓国の裁判所は現在、属地主義原則について機能重視で状況に応じた柔軟な解釈を採用しつつあります。この司法の変化は、管轄権の制約という法的枠組みと、現代の商業環境における経済的な実態とのバランスを取ろうとしている世界的な大きな流れと軌を一にしています。



Innovating Your Ideas, Experts in Protection

FIRSTLAW P.C.

60 Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul 06775, KOREA + 82-2-589-0010 | www.firstlaw.co.kr | firstlaw@firstlaw.co.kr

Shaping rights: registration, protection, and enforcement of 3D trademarks in Thailand

As 3D branding gains importance, **Kritsana Mingtongkhum** and **Shantanu Ajit Tambe of Satyapon & Partners** explain how Thailand's trademark framework addresses the protection and enforcement of product shapes

Three-dimensional (3D) trademarks occupy an evolving space within Thai trademark law, reflecting the tension between protecting brand identity and keeping product shapes free for competition.

Under the Thai Trademark Act, 3D marks are registrable, provided they are distinctive, non-functional, and not customary in trade. In practice, however, distinctiveness is often the greatest hurdle, as consumers tend to perceive product shapes as purely ornamental or functional rather than as source identifiers. As a result, many applications for 3D marks are initially refused unless the applicant can demonstrate acquired distinctiveness through extensive use, advertising, or consumer recognition.

Once registered, challenges may arise in safeguarding 3D trademarks. These include defending against non-use cancellation actions and enforcing rights against infringers that may replicate or imitate the protected shape. A further complication occurs when infringers alter the form altogether; for instance, by reproducing a 3D mark in two-dimensional form, thereby raising complex questions before the Intellectual Property and International Trade Court (the IPIT Court) regarding what constitutes 'use' of the trademark.

Regulations on inherent registrability of 3D trademarks in Thailand

The Thai Department of Intellectual Property examines 3D marks under the same substantive standards as traditional word or device marks but with particular attention to whether the shape is dictated by technical function or trade norms. The Thai Trademark Office requires views that clearly show the mark's depth, length, and width. Views may include front view, back view, left side view, right side view, top view, bottom view, and perspective view. If deemed necessary, the registrar may also instruct the applicant to submit a statement to explain or illustrate the actual or intended manner of use of the 3D mark.

立体商標の権利形成: タイにおける登録、保護、執行

立体的なブランディングの重要性が増す中、**Satyapon & Partners**の**Kritsana Mingtongkhum氏**と**Shantanu Ajit Tambe氏**が、タイの商標制度が製品の形状の保護と権利行使にどのように対応しているかを解説します

立体商標は、タイ商標法において発展を続ける領域であり、ブランドアイデンティティの保護と、製品形状を競争のために自由に使えるようにしておくことの間のバランスを反映しています。

タイの商標法では、立体商標は、識別力があり、機能的なものではなく、また取引上の慣習ではないという条件を満たせば、登録が可能です。しかし、実際には、識別力が最大の難関となることが少なくありません。なぜなら、消費者は製品の形状を、その出所を示すものとしてではなく、単なる装飾や機能の一部として捉えがちだからです。結果として、出願人が幅広い使用、広告、または消費者の認知によって識別力の獲得を証明できない限り、立体商標の出願の多くは、当初は拒絶されることとなります。

ひとたび登録された後も、立体商標を維持し保護していく上では、困難が生じることがあります。これには、不使用による登録取消訴訟への対応や、保護されている形状を模倣または複製する侵害者に対する権利行使が含まれます。侵害者が形態を完全に変更する場合、さらに複雑な問題が生じます。たとえば、立体商標を二次元形式で複製することにより、知的財産および国際取引裁判所 (IPIT裁判所) において、商標の「使用」とは何を意味するのかという複雑な問題が提起されます。

タイにおける立体商標の先天的な登録適格性に関する規則

タイの知的財産局は、従来の文字商標や図形商標と同等の実体的な基準に基づいて立体商標を審査しますが、その形状が技術的な機能や取引上の慣習によって決まっていないかどうか特に着目します。タイ商標庁は、商標の奥行き、長さ、幅を明確に示す図面の提出を求めています。図面には、正面図、背面図、左側面図、右側面図、上面図、底面図、斜視図などが含まれます。必要に応じて、登録官は出願人に対し、立体商標の実際の使用方法または予定されている使用方法を説明または図示する説明書の提出を指示することもあります。

タイ商標法第7条第2項(10)は、「形状」の先天的な識別力に関する主要な規定となっており、次のよう



Kritsana Mingtongkhum

Partner, Satyapon & Partners
satyapon@satyapon.com

Kritsana is a partner at Satyapon & Partners, heading the extremely busy trademark and litigation departments at the firm. He is one of the most recognised intellectual property (IP) lawyers in Thailand. Kritsana has been elected to a third term on the ASEAN IPA Thailand Committee, and currently also serves as the general secretary of the Intellectual Property Association of Thailand.

He is also directly involved in most of the firm's enforcement matters, directly coordinating with the law enforcement agencies, including the Customs Department, the Department of Special Investigation, and the Royal Thai Police. In an exemplary career of nearly 15 years, Kritsana has built an outstanding reputation as a knowledgeable, trustworthy, and reliable IP lawyer in Thailand.

Kritsanaは、Satyapon & Partnersのパートナーであり、同法律事務所の極めて多忙な商標部門および訴訟部門を率いています。彼は、タイで最も著名な知的財産 (IP) 弁護士の一人です。Kritsanaは、ASEAN知的財産協会タイ委員会の委員に3期連続で選出され、現在、タイ知的財産協会の事務局長も兼任しています。

彼はまた、同法律事務所のほとんどの権利執行案件に直接関与しており、税関、特別捜査局、タイ王国警察などの法執行機関と直接連携しています。約15年に及ぶ輝かしいキャリアの中で、Kritsanaは、タイにおいて知識豊富で信頼でき頼りになる知的財産弁護士として卓越した評判を築いてきました。

Section 7, paragraph 2(10) of the Thai Trademark Act serves as the primary piece of legislation on the inherent distinctiveness of a “shape”, providing the following: “A trademark having or comprising of any of the following characteristics shall be deemed distinctive [...]

“(10) A shape which is not the natural form of the goods or a shape which is not necessary to obtain a technical result of the goods or a shape which does not give value to the goods.”

While the statute does not clearly define a 3D trademark, the Department of Intellectual Property Regulations on the Criteria and Methods for Registering Marks in the Shape of Objects, issued on May 13 2002, and the Thai Trademark Office Examination Guidelines, issued on January 17 2022, attempt to provide more clarity pertaining to the registration of 3D trademarks.

As per the guidelines, a “mark that is in the form of the shape or form of an object means a mark in which characteristics are the shape or form that show the width, length, depth, which may be the product itself (Product Design) or the product packaging (Product Packaging).

“It has the following characteristics: (1) Shape or form that is not the natural characteristic of the product itself, such as the shape of vegetables or fruits for [the] selling vegetables or fruits. (2) Not the shape or form that is necessary for the technical functioning of the product, such as the shape of a gooseneck toilet used with sanitary ware, the shape of a gear for gear products, or a circle used with other ball products that require rolling movement, or the shape of spare parts

に定められています。「以下の特徴のいずれかを有する、または含む商標は識別力を有するものとみなされる[...]

「(10) 商品の自然な形ではない形状、商品の技術的効果を得るために必要でない形状、または商品に価値を付与しない形状。」

法律では立体商標を明確に定義していませんが、2002年5月13日に発行された物体の形状における商標の登録基準および方法に関する知的財産局規則、および2022年1月17日に発行されたタイ商標庁審査ガイドラインが、立体商標の登録についてより明確な指針を示そうとしています。

ガイドラインによれば、「物体の形状または形態の形式である商標とは、幅、長さ、奥行きを示す形状または形態を特徴とする商標を意味し、製品自体 (プロダクトデザイン) または製品パッケージ (プロダクトパッケージング) の場合があります。

「これには以下の特徴があります。(1) 製品自体の自然な特徴ではない形状または形態。たとえば、野菜や果物の販売に用いられる野菜や果物の形状などが該当します。(2) 衛生陶器に使用されるグースネック型トイレの形状、歯車製品用の歯車の形状、回転運動を必要とする他のボール製品に使用される円形、またはスペアパーツが機能するためにその形状である必要があるスペアパーツの形状など、製品の



Shantanu Ajit Tambe

Managing associate, Satyapon & Partners
satyapon@satyapon.com

Shantanu is a managing associate at Satyapon & Partners, with over a decade of experience in intellectual property (IP) law. He advises clients on brand creation and protection strategies, manages brand portfolios, and handles complex IP transactions, franchising, and licensing issues.

Shantanu mainly oversees the firm's outgoing trademark and copyright prosecution, litigation, and enforcement matters abroad, including in India, China, and the ASEAN region. An integral part of the firm's business development group, he brings extensive hands-on expertise in trademark and copyright issues, and works closely with international clients to provide strategic, practical solutions to diverse IP challenges.

Shantanuは、Satyapon & Partnersのマネージングアソシエイトであり、知的財産 (IP) 法において10年以上の経験を有しています。彼は、ブランドの創出と保護戦略についてクライアントに助言し、ブランドポートフォリオを管理し、複雑な知的財産取引、フランチャイズ、およびライセンス問題を扱っています。

Shantanuは主に、インド、中国、ASEAN地域を含む海外における同法律事務所の商標および著作権の出願、訴訟、権利執行案件を統括しています。同法律事務所のビジネス開発グループの中核メンバーである彼は、商標および著作権の問題において豊富な実務経験を持ち、国際的なクライアントと緊密に協力して、多様なIPの課題に対する戦略的かつ実用的な解決策を提供しています。

that need to be in that shape so that the spare parts can work, etc. (3) Not the shape or form that increases the value of the product, such as decorating gold or diamonds on ordinary containers, or a shape that relies on design to create beauty or significantly add value to the product, such as jewellery, furniture such as sofas, lamps, tables, chairs, clothing, etc.”

Despite the existence of guidelines, the interpretation of the law and corresponding examination practice regarding the inherent distinctiveness of 3D trademark applications remain highly stringent. As a result, the majority of 3D mark applications encounter distinctiveness objections at the Trademark Office level, unless the marks are obviously distinctive. Applicants may, however, seek relief through appeals against decisions of the registrar and the Trademark Board. In practice, the IPIT Court and, on further appeal, the Court of Appeals for Specialised Cases have generally adopted a more progressive approach, frequently overturning conservative administrative decisions and recognising inherent distinctiveness as a valid basis for registration.

Proving acquired distinctiveness or secondary meaning for 3D trademarks

In cases where the marks are deemed not sufficiently distinctive on inherent grounds, the Thai Trademark Act also allows registration of 3D trademarks on the ground of acquired distinctiveness, with Section 7, paragraph 3 of the act providing that a “trademark having no characteristics under paragraph two (1) to (11), if used on goods which have been widely sold or advertised in accordance with the rules prescribed in

技術的機能に必要な形状または形態でないもの。(3) 通常の容器に金やダイヤモンドで装飾を施すこと、またはデザインによって美しさを創出したり製品に大きく価値を付加したりする形状、たとえば宝飾品、ソファ、ランプ、テーブル、椅子、衣服などの家具など、製品の価値を高める形状または形態でないもの。」

ガイドラインが存在するにもかかわらず、立体商標出願の本来的な識別力に関する法解釈および対応する審査実務は、依然として非常に厳格です。その結果、明らかに識別力のある商標でない限り、立体商標出願の大半は商標庁レベルで識別力に関する拒絶理由通知を受けます。ただし、出願人は登録官および商標委員会の決定に対する不服申立を通じて救済を求めることができます。実務上、IPIT裁判所、およびさらなる不服申立における専門事件控訴裁判所は、一般的により進歩的なアプローチを採用しており、保守的な行政決定を頻繁に覆し、先天的な識別力を登録の有効な根拠として認めています。

立体商標の使用による識別力または後天的識別力の証明

商標が先天的な根拠において十分な識別力を有しないとみなされる場合、タイ商標法は使用による識別力を根拠とする立体商標の登録も認めており、同法第7条第3項は、「第2項(1)から(11)の特徴を有しない商標であっても、大臣の告示で定める規則に従

a notification by the Minister and if it is proved that the rules have been duly met, shall be deemed distinctive”.

Applicants must strictly follow the Announcement of the Ministry of Commerce Re: Criteria to Prove Acquired Distinctiveness and meet the criteria provided under the guidelines should they wish to prove acquired distinctiveness. Based on the provisions in the announcement, to prove acquired distinctiveness, the following criteria must be met:

1. The mark has been used in Thailand continuously for a reasonably long period such that consumers to whom the goods or services are targeted would know that the goods or services are distinguished from those of others;
2. The mark may be regarded as distinctive only for those goods or services of which such use is proven; and
3. The trademark shown in the evidence submitted to prove use of the mark must be identical to the mark shown in the trademark application.

To fulfil the criteria, applicants must also collect and submit evidence of extensive use of their 3D mark in Thailand before the filing date. Subject to individual matter requirements, some of the generally acceptable evidence includes the following:

1. A brief history of the origin and creation of the mark;
2. Photos of the mark available for sale in commerce;
3. Revenue or sales figures, licence fees, and advertising expenses worldwide and in Thailand;
4. Evidence of sales in Thailand, including catalogues, brochures, receipts, invoices, import and export bills, and/or tax receipts;
5. Evidence of advertising or promotion in Thailand, such as copies of advertisements, magazines, and promotional materials, and/or social media presence, if any;
6. News articles or any other documents by third parties showing use and recognition of the mark;
7. Surveys, sales ranking, brand valuation, awards, and certifications from established organisations;
8. Printouts from the applicant's website, if any, showing use of the mark; and
9. Printouts from other websites, blogs, or online newspapers mentioning the mark to show consumer recognition by the Thai public.

The Trademark Office places a very high burden of proof on the applicant in terms of the volume of evidence, requiring, at the very minimum, a period of two to three years of extensive use before the applicant files a trademark application for the 3D mark. Also, the evidence of use of the mark that is submitted must feature exactly the same mark as that intended to be filed.

Registration and exclusive rights in 3D trademarks

Upon registration, a 3D trademark is afforded the same level of protection as a standard word mark or a device mark. Section 44 of the Trademark Act governs the exclusive rights in a registered trademark, with the law stating that subject to “Sections 27 and 68, a person who is registered as the owner of a trademark shall have the exclusive right to use it for the goods for which it is registered”.

To preserve the validity of a registered trademark and maintain the exclusivity it confers, the registrant must ensure that the mark is used in the precise form in which it was registered with the Trademark Office. For 3D trademarks, this requires that the version employed in commerce corresponds exactly to the registered specimen in all dimensions, including width, length, and depth.

って広く販売または広告されている商品に使用され、その規則が正当に満たされていることが証明された場合は、識別力を有するとみなされる」と規定しています。

出願人は、使用による識別力を証明する場合、使用による識別力を証明するための基準に関する商務省告示に厳密に従い、ガイドラインで定められた基準を満たす必要があります。告示の規定によれば、使用による識別力を証明するには、以下の基準を満たす必要があります。

1. 当該商標が、商品またはサービスの対象となる消費者が、その商品またはサービスが他者のものと区別されることを認識するのに十分な合理的に長い期間、タイにおいて継続的に使用されていること。
2. 商標は、その使用が証明された商品またはサービスについてのみ識別力を有するとみなされ得ること。および
3. 商標の使用を証明するために提出された証拠に示されている商標が、商標出願に記載されている商標と完全に一致していること。

この基準を満たすため、出願人は出願日前にタイ国内で自己の立体商標が広範に使用されていたことの証拠を収集し提出する必要があります。個別案件の要件に応じて、一般的に受け入れられる証拠には以下のようなものがあります。

1. その商標がどのように生まれ、作成されたかについての簡単な経緯。
2. 市場で販売されている、その商標の入った商品の写真。
3. 世界全体およびタイ国内での、収益または売上高、ライセンス料、広告費。
4. カタログ、パンフレット、領収書、請求書、輸出入に関する書類、および/または納税証明書など、タイ国内での販売を証明する証拠。
5. 広告のコピー、雑誌、販促資料、および/またはソーシャルメディアでの活動（ある場合）など、タイ国内での広告やプロモーションを証明する証拠。
6. その商標が使用され、認知されていることを示す、第三者が作成したニュース記事やその他の文書。
7. 信頼できる組織によって行われた、市場調査、販売ランキング、ブランド価値評価、受賞歴、認証。
8. その商標の使用状況を示す出願人のWebサイト（ある場合）からの印刷物。および
9. タイの一般消費者の認知度を示すために商標に言及している他のWebサイト、ブログ、またはオンライン新聞からの印刷物。

商標庁は証拠の量に関して出願人に非常に高い立証責任を課しており、最低でも、出願人が立体商標の商標出願を提出する前に2年から3年の広範な使用期間を要求しています。また、提出される商標の使用証拠には、出願を予定している商標と完全に同一の商標が使用されていなければなりません。

立体商標の登録および専有権

立体商標は、登録されると通常の文字商標や図形商標と同レベルの保護を受けます。商標法第44条は、登録商標における独占権について定めており、同法

Although judicial precedents addressing non-use cancellation of 3D marks in Thailand remain scarce, existing case law concerning traditional marks demonstrates a strict interpretation of 'use', where even minor deviations from the registered form have been deemed sufficient to justify cancellation. It follows that the evidentiary threshold for 3D marks is unlikely to differ substantially, leaving registrants vulnerable if the commercial version of the 3D mark departs materially in its dimensions from the registered version.

Enforcement of registered rights in 3D trademarks

Extending the exclusivity principle in terms of enforcement of rights, the registered owner of a 3D trademark can bring a lawsuit on the ground of trademark infringement against any third party using an identical or confusingly similar mark in respect of exactly the same registered goods or services.

While the unauthorised use of an identical shape or a confusingly similar shape for the same goods or services grants the registered owner the right to initiate a legal action on the ground of trademark infringement under sections 108 and/or 109 of the Trademark Act, the Thai courts have yet to adjudicate case laws where the infringers alter the form of the registered mark, particularly for non-traditional marks, such as converting a registered 2D mark into a 3D shape, or vice versa.

Particularly in instances where an infringer takes a registered 2D trademark and converts it into a 3D shape for use, the court may look at whether the use of the 3D shape is intended to be a trademark use in order to constitute the offence of infringement, and if so, whether there is an intent to mislead by the infringer. Again, in the absence of judicial precedents in Thailand providing clarity on this issue, one may look at jurisprudence on traditional trademarks and argue that when a 2D trademark is used in a 3D manner on certain goods, it essentially presents the 2D shape, main elements, and combinations contained in the trademark on the goods, without changing the trademark itself.

The functional value of a 2D trademark being a source identifier extends to the goods covered by the trademark, so that consumers can naturally associate the source of the goods or services when purchasing related goods or enjoying related services, thus realising the purpose of "the use of the trademark".

The same principle may apply when a registered 3D trademark is converted by an infringer to a 2D mark, in that the essence of the trademark being a source identifier remains, and by making an unauthorised use, the infringer violates the registrant's exclusive right over the registered trademark.

Considering that Thai law provides for a remedy against trademark imitation, it can be argued that, despite alterations in form, the marks as essentially presented to the public – the main elements and their combinations – remain similar. Therefore, even an alteration in form may fall within the ambit of a trademark imitation offence.

Key takeaways on 3D trademarks in Thailand

While examination standards for 3D trademarks at the Trademark Office remain conservative, rendering registration on the ground of inherent distinctiveness difficult, the Thai courts have adopted a more progressive and liberal approach, overturning administrative refusals and allowing applicants to register their 3D trademarks.

Therefore, proprietors seeking protection for novel

によれば、「第27条および第68条に従うことを条件として、商標の所有者として登録された者は、その商標が登録されている商品について、それを使用する独占権を有する」とされています。

登録商標の有効性を維持し、それが付与する独占性を保持するため、登録者はその商標を、商標庁に登録されたときのまさにその形で使用し続ける必要があります。立体商標においては、実際に商業的に使用する形態が、幅、長さ、奥行きを含むすべての寸法において、登録された見本と完全に一致している必要があります。

タイにおける立体商標の不使用による取り消しについて判断した判例は依然として少ないものの、従来の商標に関する既存の判例は「使用」について厳格な解釈を示しており、登録形式からのわずかな逸脱でさえ取消の正当な理由とみなされています。このことから、立体商標の証拠基準も実質的に異なることはないと考えられ、立体商標の商業的に使用する際の寸法が、登録されたバージョンから実質的に異なっている場合、登録者は不利な立場に置かれることになります。

立体商標における登録された権利の執行

権利執行における独占性原則を拡張すると、立体商標の登録所有者は、まったく同じ登録商品またはサービスに関して、同一または混同を生じるほど類似した商標を使用する第三者に対し、商標侵害を理由として訴訟を提起できます。

同じ商品またはサービスについて同一の形状または混同を生じるほど類似した形状を無許可で使用することは、商標法第108条および/または第109条に基づく商標侵害を理由として登録所有者に法的措置を開始する権利を与えますが、タイの裁判所は、侵害者が登録商標の形態を変更するケース、特に非伝統的商標について、たとえば登録された平面商標を立体の形状に変換する、またはその逆のケースに関する判例をまだ出していません。

特に、侵害者が登録されている平面商標を立体形状に変えて使用した事例では、裁判所は、その立体形状の使用が商標権侵害を成立させるための商標としての使用を意図しているかどうか、また、意図されている場合は、侵害者に誤認させる意図があるかどうかを検討する可能性があります。繰り返しになりますが、タイ国内にはこの点に関する明確な判例がないため、従来の商標に関する法理論を参照し次のように主張することが考えられます。すなわち、平面商標が特定の商品に立体の形で使用されたとしても、それは商標そのものを変更するのではなく、平面の形状や主要な要素、および商標に含まれる構成を商品上にそのまま示しているに過ぎない、と主張できます。

出所表示としての平面商標の機能的価値は、その商標が対象とする商品にも及ぶため、消費者は関連商品を購入したり、関連サービスを利用したりする際に、自然とその商品やサービスの出所を関連付けることができ、これにより「商標の使用」という目的が実現されます。

同じ原則は、登録された立体商標が侵害者によって

SATYAPON & PARTNERS

THAILAND Intellectual Property Law Firm

BOUTIQUE SERVICE GLOBAL PROTECTION

Our globally recognized and award winning team protects the IP rights of owners across all spectrums and industries.

THAILAND

CAMBODIA LAOS MYANMAR VIETNAM



Satyapon Sachdecha
Managing Partner
Founder



**Kritchawat
Chainapasak**
Partner



**Kritsana
Mingtongkhum**
Partner

**GET OUR WINNING TEAM
IN YOUR CORNER**



+66-2-254-8858

satyapon@satyapon.com

visit us at www.satyapon.com

product shapes are well advised to obtain specialised legal guidance from local intellectual property experts and pursue registration on inherent distinctiveness where possible. Alternatively, applicants able to compile sufficient evidence of use to establish acquired distinctiveness at the time of filing may find this route a more practical and effective basis for registration.

Ultimately, the successful protection of 3D marks requires strategic navigation of both administrative and judicial processes. As jurisprudence continues to develop, greater clarity and consistency may emerge, both in terms of protection and enforcement of rights in 3D marks, reinforcing the role of 3D trademarks in safeguarding brand identity

平面商標に変換される場合にも適用される可能性があります。なぜなら、その商標が持つ出所表示としての本質は変わらず、無許可で使用することで、侵害者は登録商標に対する登録者の専用権を侵害することになるからです。

タイの法律が商標の模倣に対する救済を規定していることを考慮すると、形態が変更されたとしても、一般の人々に提示される商標の本質（主要な要素やその組み合わせ）は類似したままである、と主張することができます。したがって、形態の変更であっても商標の模倣による侵害行為とみなされる可能性があります。

タイにおける立体商標の重要なポイント

商標庁における立体商標の審査基準は保守的なままで、固有の識別力による登録は難しい状況にあります。しかし、タイの裁判所はこれに対し、より進歩的かつ寛容な見解を取り、行政による登録拒否処分を取り消し、出願人が立体商標を登録できるように認めています。

したがって、新しい製品の形状の保護を求める権利者は、地元の知的財産に詳しい専門家から専門的な法的助言を受け、可能な限り固有の識別力に基づく登録を追求することが賢明です。あるいは、出願時に使用による識別力を立証するのに十分な使用証拠を収集できる出願人にとっては、この方法がより現実的かつ効果的な登録の根拠となる可能性があります。

最終的に、立体商標の保護を成功させるには、行政プロセスと司法プロセスの両方を戦略的に進めることが求められます。今後、法的な判断が積み重ねられるにつれて、立体商標における権利の保護と執行の両面において、より大きな明確性と一貫性が生まれる可能性があり、ブランドアイデンティティの保護における立体商標の役割が強化されるでしょう。

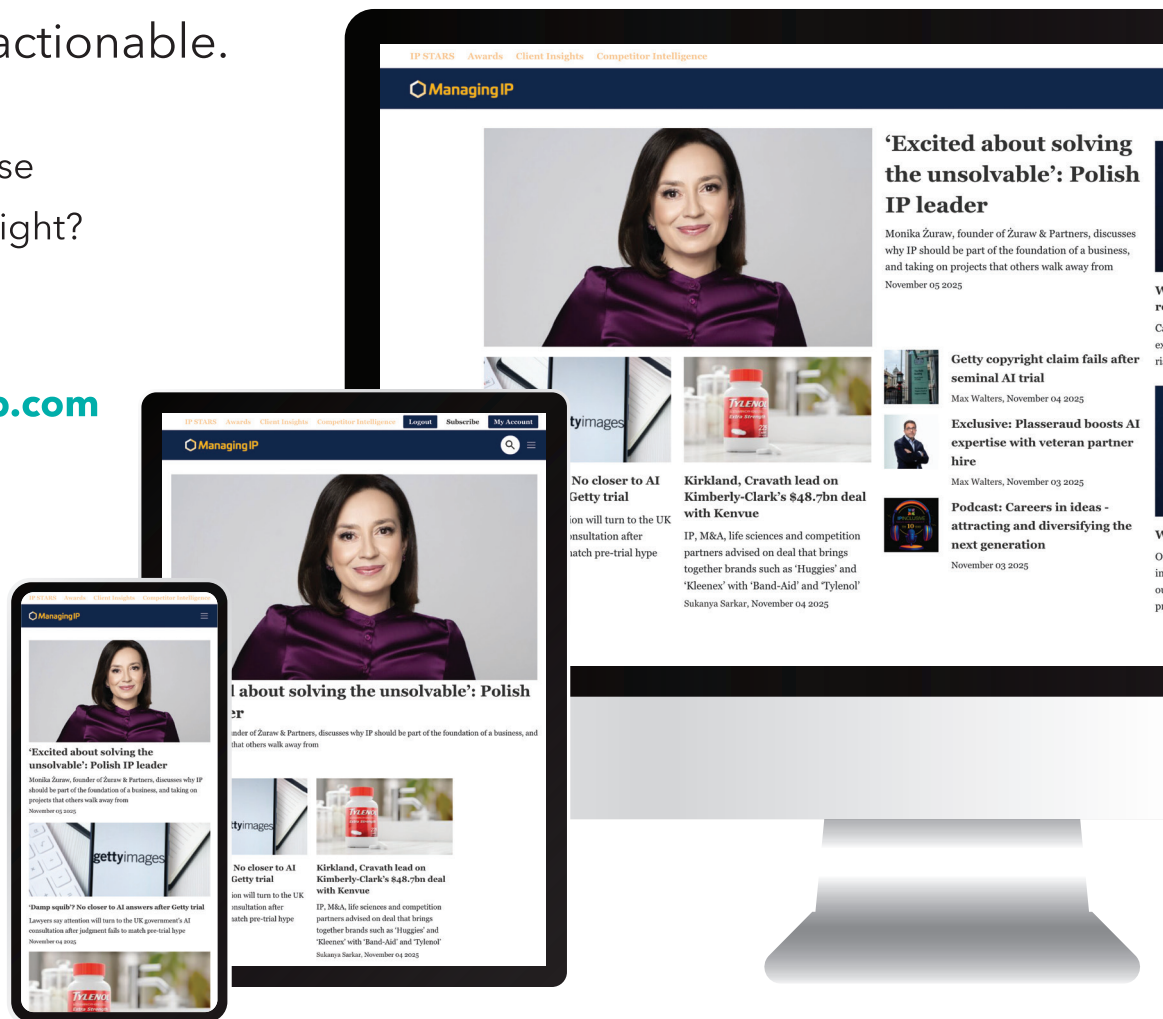
Managing IP

Trusted in-house intelligence for over three decades.

Law firms need practical information
when advising their clients; not
reactionary or news-focused, but
informed and actionable.

What keeps in-house
counsel awake at night?

Find out more
www.managingip.com



Get unlimited seven-day access – simply visit www.managingip.com or contact Prin Shashiharan, prin.shashiharan@managingip.com or +44 20 4632 8945.

Top firms for patent work

Managing Intellectual Property is delighted to publish the IP STARS 2025 rankings of the leading firms for selected jurisdictions. These are the results from the research for IP STARS 2025, which started in September 2024. The rankings over the following pages cover 16 selected jurisdictions. For the full list covering over 70 jurisdictions, please visit ipstars.com.

[Ipstars.com](http://ipstars.com) is a searchable website with news and analysis on firms and individuals practising IP. Bookmark it and check back regularly for the latest updates on the ranked firms and this year's research.

IPSTARS is not a directory of all firms offering IP services and therefore many firms, including those that participated in research, have not been listed.

Congratulations to all the firms listed this year.

Methodology

These rankings are based on information available at the time the research was completed (January 2025). The research was conducted rigorously and impartially by our team of researchers in London, New York and Hong Kong. No firm can pay to be included or to influence the results, and there is no fee to pay to participate in the research.

Each year our research analysts obtain information from thousands of firms, IP practitioners and their clients through interviews, emails and online surveys. Before compiling the rankings, our research analysts also conducted their own independent research, including an analysis of publicly available information (such as court or IP office data) and existing data we hold on firms. The aspects assessed for the firm rankings include expertise, workload, market reputation/ record, outcomes achieved for clients, and unique strengths in a given practice area. Judgments about which firms to include in the rankings, and which tier and practice area they should be in, take account of all this information. This makes IP STARS the most comprehensive and authoritative survey of the IP legal market yet published. Firms are ranked alphabetically in tiers, or as highly recommended or recommended. The total number of firms listed varies from jurisdiction to jurisdiction. For most jurisdictions, the rankings are split into prosecution and contentious work. However, in smaller jurisdictions we evaluated and ranked firms for their IP practice as a whole.

Except for name changes, any subsequent developments or information that could influence our rankings will be considered during the research for the 2026 edition of IP STARS, which starts in September 2025. For the avoidance of doubt, the tables do not suggest or indicate that the IP expertise or services of the listed firms are limited to the practice area in question. Managing IP does not recommend or endorse any particular firm for IP work. IP STARS rankings are subject to change each year. Visit ipstars.com to learn more about our research.

特許業務における最高の法律事務所

Managing Intellectual Propertyは、この度、特定法域における最高の法律事務所2025年IP STARS ランキングを発表します。これは、2025年IP STARSに向けて2024年9月から開始された調査結果です。以下のページに記載されているランキングは、16の特定法域を対象としています。70以上の法域を対象とする完全版については、ipstars.comをご覧ください。

ipstars.comは、知財 (IP) を扱う法律事務所や個人に関するニュースや分析結果を「探す」ことができるウェブサイトです。このウェブサイトをブックマークし、ランキングに入っている法律事務所や今年の調査に関する最新の情報を定期的に過去に遡って「確認」してください。

IP STARSは、IPサービスを提供する全ての法律事務所の「名簿」ではないので、調査に関わる事務所を含めた多くの法律事務所は、リストに記載されていません。

今年、リストに載った全ての法律事務所にお祝い申し上げます。

方法

このランキングは、調査が完了した時点 (2025年1月) で入手できた情報が元となっています。調査は当社の調査チームによって、ロンドン、ニューヨークおよび香港で、厳密、かつ、公平に実施されました。リストへの記載や調査結果への影響を目的とした法律事務所との金銭授受を認めず、調査への参加は、無償としています。

毎年、当社の調査アナリストはインタビュー、E-mailおよびオンライン調査を通じ数千の法律事務所やIP事業者およびその顧客から情報を入手しています。ランキングを編纂する前に、当社の調査アナリストは一般公開されている情報 (裁判所や知財局のデータなど) および当社が持っている法律事務所に関する既存データを含め独自の調査も実施しました。ランキングで評価される項目には、専門知識、業務量、市場での評価/記録、顧客のために達成した結果、および所定の専門分野における独自の強みが含まれます。ランキングにどの法律事務所を載せるか、およびどの階層 (Tier) や専門分野に区分するかを決めるのに、これらの情報全てが考慮されます。これにより、IP STARSは、これまで発表されてきたIP/法律市場の調査のうち、最も総合的、かつ、権威のあるものとなっています。

法律事務所は、階層 (Tier) 別にアルファベット順でランク付けされるか、または「強く推奨する」や「推奨する」としてランク付けされます。リストに掲載される法律事務所の総数は、法域によって異なります。ほとんどの法域について、ランキングは、出願手続きと係争関連業務とに分けられます。但し、範囲がより狭い法域においては、IP実務全体で法律事務所の評価とランク付けを行いました。

名称変更を除き、当社のランキングに影響を及ぼす可能性のある後発事項や情報は全て、2025年9月に開始する2026年版IP STARS向けの調査で検討されます。誤解を避けるために、リストに掲載されている法律事務所のIPに関する専門性やサービスが、争点の専門分野に制限されているということを示唆あるいは示すことはありません。Man-aging IPは、IP業務に関し、いかなる法律事務所も推奨あるいは支持しません。毎年、IP STARSランキングは変更されます。当社の調査に関するより詳細な情報については、ipstars.comをご覧ください。

CHINA DOMESTIC FIRMS

PATENT DISPUTES

TIER 1

King & Wood Mallesons
Lifang & Partners

TIER 2

CCPIT Patent and Trademark
Law Office
China Patent Agent (HK)
Fangda Partners
Han Kun Law Offices
LexField Law Offices
Liu Shen & Associates
Unitalen Attorneys at Law
Wanhuida Intellectual Property

TIER 3

Global Law Office
Kangxin Partners
Lung Tin IP Attorneys
NTD Intellectual Property
Attorneys
Zhong Lun Law Firm

OTHER NOTABLE FIRMS

AFD China
An Tian Zhang & Partners
Chang Tsi & Partners
Jingtian & Gongcheng
JunHe
Lusheng Law Firm

PATENT PROSECUTION

TIER 1

CCPIT Patent and Trademark
Law Office
China Patent Agent (HK)
King & Wood Mallesons

TIER 2

Liu Shen & Associates
NTD Intellectual Property
Attorneys
Unitalen Attorneys at Law

TIER 3

Advance China IP Law Office
AFD China
Beijing Sanyou Intellectual
Property Agency
China Science Patent &
Trademark Agent
East IP
Han Kun Law Offices
Kangxin Partners
Lung Tin IP Attorneys
Shanghai Patent & Trademark
Law Office
Wanhuida Intellectual Property

OTHER NOTABLE FIRMS

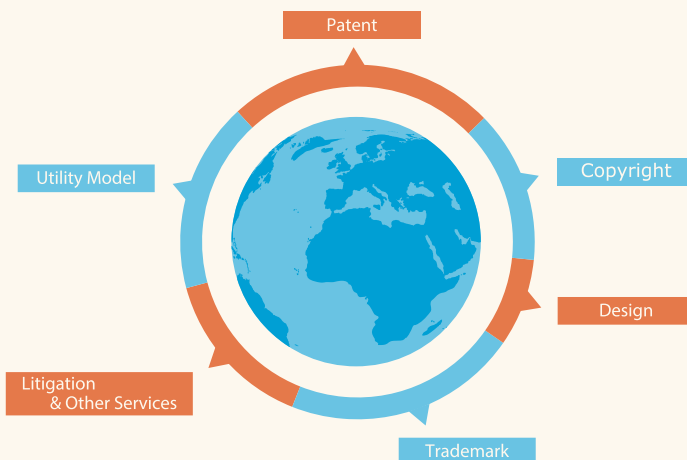
Chang Tsi & Partners
IP March
Jeekai & Partners
PatentSino IP Firm
China Sinda
Junhe
Zhongzhi Law Offices



AFD China Intellectual Property Law Office 北京安信方达知识产权代理有限公司

AFD China Intellectual Property is a top-tier privately-owned IP firm in China. We have over 250 people working in our Beijing Office. Two third of them are IP practitioners including patent attorneys, trademark attorneys, and attorneys-at-law. We also have a client-supporting team including several U.S. patent agents located in Washington, U.S.A.

We provide services to clients worldwide in all areas of intellectual property law, including patents, trademarks, copyrights, unfair competition, trade secrets, domain names, licensing, and other legal areas dealing with technology and IP.



Head Office: Golden Towers, Tower B, 21st Fl.,
38 Xueqing Road, Beijing 100083, China

Tel: +86 10 8273 0790
Fax: +86 10 8273 0820
Email: afdbj@afdip.com
Website: www.afdip.com

CHINA FOREIGN FIRMS

PATENT DISPUTES

TIER 1

Bird & Bird

TIER 2

Baker McKenzie

DLA Piper

Orrick Herrington & Sutcliffe

Rouse

TIER 3

AWA

Deacons

Gowling WLG

Hogan Lovells

Spruson & Ferguson

OTHER NOTABLE FIRMS

A&O Shearman

Finnegan Henderson Farabow

Garrett & Dunner

Jones Day

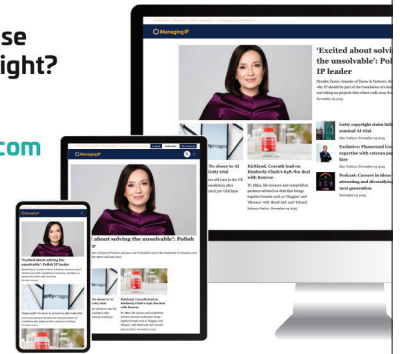
Managing IP

Trusted in-house intelligence
for over three decades.

Law firms need practical information when
advising their clients; not reactionary or news-
focused, but informed and actionable.

What keeps in-house
counsel awake at night?

Find out more
www.managingip.com



Get unlimited seven-day access – simply visit
www.managingip.com or contact Prin Shasiharan,
prin.shasiharan@managingip.com or +44 20 4632 8945

FRANCE

PATENT DISPUTES LAW FIRMS

TIER 1

A&O Shearman

August Debouzy

Bird & Bird

Hoyng Rokh Monegier

TIER 2

DTMV Avocats

Gide Loyrette Nouel

Hogan Lovells

Linklaters

Schertenleib Avocats

TIER 3

Armengaud Guerlain

Jones Day

Simmons & Simmons

Szleper Henry Naumann

Avocats

OTHER NOTABLE FIRMS

Amar Goussu Staub

Clifford Chance

Cousin & Associés

de Marcellus & Disser Avocats

Dentons

Gowling WLG

Herbert Smith Freehills Kramer

Pinsent Masons

Taylor Wessing

PATENT PROSECUTION PATENT & TRADE MARK ATTORNEY FIRMS

TIER 1

Bardehle Pagenberg

Casalonga

TIER 2

abello IP

TIER 3

Lavoix

Plasseraud IP

OTHER NOTABLE FIRMS

Beau de Loménie

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Beau de Loménie

Casalonga

Lavoix

Plasseraud IP

Regimbeau

TIER 2

Germain Maureau

Santarelli

Vidon Group

TIER 3

Gevers

Ipsilon

Novagraaf

OTHER NOTABLE FIRMS

abello IP

Bandpay & Greuter

ICOSA

Jacobacci Coralys H

GERMANY

PATENT DISPUTES LAW FIRMS

TIER 1

Bird & Bird
Hogan Lovells
Hoyng Rokh Monegier
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

TIER 2

Arnold Ruess
Freshfields
Kather Augenstein
rospatt
Taylor Wessing
Wildanger Kehrwald Graf von Schwerin & Partner

TIER 3

A&O Shearman
Clifford Chance
Klaka
Krieger Mes & Graf von der Groeben
Preu Bohlige & Partner
Simmons & Simmons

OTHER NOTABLE FIRMS

Ampersand
CBH
DLA Piper
Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner
Gleiss Lutz
GvW Graf von Westphalen
Herbert Smith Freehills Kramer Heuking
Jones Day
Linklaters
McDermott Will & Schulte
Noerr
Taliens

PATENT DISPUTES (PATENT & TRADEMARK ATTORNEY FIRMS)

TIER 1

Bardehle Pagenberg
Cohausz & Florack
df-mp
Hoffmann Eitle
Vossius & Partner

TIER 2

Eisenführ Speiser
Grünecker
Maikowski & Ninnemann
Maiwald
Samson & Partner

TIER 3

Boehmert & Boehmert
Braun-Dullaues Pannen
Emmerling
Meissner Bolte
Peterreins Schley
Wuesthoff & Wuesthoff

OTHER NOTABLE FIRMS

EIP
Isenbruck Bösl Hörschler
Michalski Hüttermann & Partner
Ter Meer Steinmeister & Partner
Thum & Partner
Wallinger Ricker Schlotter
Tostmann (WRST)
WBH Wachenhausen
Weickmann
Konig Szyuka

GERMANY

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Boehmert & Boehmert
Grünecker
Hoffmann Eitle
Maiwald
Vossius & Partner

TIER 2

Bardehle Pagenberg
Cohausz & Florack
Eisenführ Speiser
Meissner Bolte
Wuesthoff & Wuesthoff

TIER 3

Dompatent von Kreisler
Epping Hermann Fischer
Isenbruck Bösl Hörschler
Maikowski & Ninnemann
Michalski Hüttermann & Partner
Samson & Partner
Uexküll & Stolberg
Viering Jentschura & Partner
Weickmann

OTHER NOTABLE FIRMS

df-mp
Dreiss
Gulde & Partner
Kraus & Lederer
Manitz Finsterwald
Maucher Jenkins
MERH-IP Matias Erny Reichl
Hoffmann
Müller Schupfner & Partner
Prüfer & Partner
Ter Meer Steinmeister & Partner
Wallinger Ricker Schlotter
Tostmann (WRST)
Winter Brandl
WITTE WELLER
WSL

INDIA

PATENT DISPUTES

TIER 1

Anand and Anand
Remfry & Sagar
Singh & Singh

TIER 2

K & S Partners
S Majumdar & Co
Saikrishna & Associates

TIER 3

Inttl Advocate
Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
Lall & Sethi
RK Dewan & Co

OTHER NOTABLE FIRMS

Khaitan & Co
Obhan & Associates
Rahul Chaudhry & Partners

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Anand and Anand
K & S Partners
Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

Remfry & Sagar
RK Dewan & Co

TIER 2

De Penning & De Penning
Krishna & Saurastri Associates
Rahul Chaudhry & Partners
S Majumdar & Co

TIER 3

Chadha & Chadha
Kan & Krishme
LexOrbis
Obhan & Associates
Subramaniam & Associates

OTHER NOTABLE FIRMS

Ediplis Counsels
Khurana & Khurana
LS Davar & Co

INDONESIA

PATENTS

TIER 1

Hadiputranto Hadinoto & Partners
Rouse (in association with Suryomurcito & Co)

TIER 2

Am Badar & Am Badar
Januar Jahja & Partners
K&K Advocates
Tilleke & Gibbins

TIER 3

SKC Law

OTHER NOTABLE FIRMS

Acemark
Iman Sjahputra & Partners
Spruson & Ferguson

MALAYSIA

PATENT DISPUTES

TIER 1

Shearn Delamore & Co.
Skrine
Wong & Partners
(Baker McKenzie)

TIER 2

LindaWang Su & Boo
(a member of ZICO IP)

TIER 3

Cheang & Ariff
Rahmat Lim & Partners
Tay & Partners
Wong Jin Nee & Teo

OTHER NOTABLE FIRMS

Adnan Sundra & Low
Shook Lin & Bok

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Henry Goh & Co
Marks & Clerk
Shearn Delamore & Co.
Skrine

TIER 2

DCC Advanz
KASS International
LindaWang Su & Boo
(a member of ZICO IP)
Wong & Partners
(Baker McKenzie)

TIER 3

Mirandah Asia
Pintas
Rahmat Lim & Partners
Tay & Partners

OTHER NOTABLE FIRMS

Adipven
Tee Intellectual Property

MEXICO

PATENT DISPUTES

TIER 1

Arochi & Lindner
Basham Ringe y Correa
OLIVARES
Uhthoff Gómez Vega &
Uhthoff

TIER 2

Becerril, Coca & Becerril (BC&B)
Calderón & De La Sierra
Dumont

TIER 3

Baker McKenzie
Goodrich Riquelme y Asociados

OTHER NOTABLE FIRMS

AVA
Müggenburg Gorches y
Peñalosa
Santamarina y Steta
Tsuru Abogados

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Becerril, Coca & Becerril (BC&B)
OLIVARES
Uhthoff Gómez Vega &
Uhthoff

TIER 2

Arochi & Lindner
Basham Ringe y Correa
Calderón & De La Sierra
Dumont

TIER 3

ClarkeModet
Goodrich Riquelme y Asociados
Iberbrand
Mendez + Cortes
Panamericana de Patentes y
Marcas

OTHER NOTABLE FIRMS

AVA
Baker McKenzie
C&L Attorneys
Santamarina y Steta
Tsuru Abogados
Vila Abogados

NETHERLANDS

PATENT DISPUTES

TIER 1

Brinkhof
Hogan Lovells
Hoyng Rokh Monegier

TIER 2

Bird & Bird
Freshfields
Taylor Wessing
Vondst

TIER 3

De Brauw Blackstone
Westbroek
Pinsent Masons

OTHER NOTABLE FIRMS

A&O Shearman
BarentsKrans
DLA Piper
Houthoff
La Gro
NautaDutilh

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Arnold & Siedsma
De Vries & Metman
NLO
VO

TIER 2

EP&C

TIER 3

AOMB
Patentwerk

OTHER NOTABLE FIRMS

HGF
Kilburn & Strode

PHILIPPINES

PATENTS

TIER 1

ACCRALAW

Quisumbing Torres

Sapalo Velez Bundang & Bulilan

SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan

TIER 2

Baranda & Associates

Cruz Marcelo & Tenefrancia

Hechanova Group

TIER 3

Federis & Associates

Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & De Los Angeles

OTHER NOTABLE FIRMS

Bengzon Negre Untalan

Castillo Laman Tan Pantaleon & San Jose

Cerilles & Fernan Intellectual Property Law

EB Astudillo & Associates

Villaraza & Angangco

SINGAPORE

PATENT DISPUTES

TIER 1

Allen & Gledhill

Bird & Bird ATMD

Dentons Rodyk & Davidson

Drew & Napier

TIER 2

Amica Law

Shook Lin & Bok

TIER 3

Baker McKenzie Wong & Leow

Ravindran Associates

OTHER NOTABLE FIRMS

Mirandah Law

Rajah & Tann

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Marks & Clerk

Spruson & Ferguson

Viering Jentschura & Partner

TIER 2

Allen & Gledhill

Amica Law

Donaldson & Burkinshaw

Drew & Napier

TIER 3

Baker McKenzie Wong & Leow

Bird & Bird ATMD

Davies Collison Cave

Dentons Rodyk & Davidson

McLaughlin IP

OTHER NOTABLE FIRMS

Cantab IP

Mirandah Asia

SOUTH KOREA

PATENT DISPUTES

TIER 1

Bae Kim & Lee

Kim & Chang

Lee & Ko

TIER 2

Shin & Kim

Yoon & Yang

Yulchon

TIER 3

FirstLaw PC

Lee International

PATENT PROSECUTION

TIER 1

FirstLaw PC

Kim & Chang

YP Lee Mock & Partners

TIER 2

Lee International

NAM IP Group

TIER 3

Bae Kim & Lee

Koreana Patent Firm

Lee & Ko

Muhann Patent & Law Firm

You Me Patent & Law Firm

OTHER NOTABLE FIRMS

Hanol IP & Law

PI IP LAW (Lee Park & Associates)

SEUM

Yoon & Lee International

Patent & Law Firm

THAILAND

PATENTS

TIER 1

Baker McKenzie

Domnern Somglat & Boonma

Tilleke & Gibbins

TIER 2

Rouse

Satyapon & Partners

TIER 3

Ananda Intellectual Property

LawPlus

ZICO IP

OTHER NOTABLE FIRMS

ILCT

S&I International Bangkok

SCL Nishimura & Asahi

TMP Intellectual Property

UNITED KINGDOM ENGLAND

PATENT DISPUTES
LAW FIRMS

TIER 1

A&O Shearman
Bird & Bird
Bristows
Hogan Lovells
Kirkland & Ellis
Pinsent Masons
Powell Gilbert
Taylor Wessing

TIER 2

Gowling WLG
Herbert Smith Freehills Kramer
Osborne Clarke
Simmons & Simmons
WilmerHale

TIER 3

Freshfields
Mishcon de Reya
Morgan Lewis & Bockius

OTHER NOTABLE FIRMS

CMS
Jones Day
Linklaters
Shoosmiths
Wiggin

PATENT DISPUTES
PATENT & TRADE MARK
ATTORNEY FIRMS

TIER 1

Carpmaels & Ransford
EIP

TIER 2

HGF Law
Marks & Clerk Law
Potter Clarkson

TIER 3

Haseltine Lake Kempner (HLK)
Venner Shipley
Other Notable Firms
Dehns
J A Kemp

UNITED KINGDOM ENGLAND

PATENT PROSECUTION
LAW FIRMS

HIGHLY RECOMMENDED

CMS

RECOMMENDED

Cooley
Dentons
Finnegan Henderson Farabow Garrett &
Dunner
Lewis Silkin
Simmons & Simmons

PATENT PROSECUTION
PATENT & TRADE MARK
ATTORNEY FIRMS

TIER 1

Boulton Wade Tennant
Carpmaels & Ransford
D Young & Co
Dehns
Haseltine Lake Kempner (HLK)
HGF
J A Kemp
Kilburn & Strode
Mewburn Ellis
Potter Clarkson
Venner Shipley

TIER 2

Barker Brettell
Gill Jennings & Every
Marks & Clerk
Mathys & Squire
Maucher Jenkins
Reddie & Grose
Withers & Rogers

TIER 3

Appleyard Lees
EIP
Elkington + Fife
Keltie
Murgitroyd

OTHER NOTABLE FIRMS

Abel & Imray
Beck Greener
Greaves Brewster
Schlich
Slingsby Partners
Wilson Gunn

UNITED KINGDOM ENGLAND

PATENT DISPUTES

TIER 1

Desmarais
 Finnegan Henderson Farabow Garrett &
 Dunner
 Fish & Richardson
 Gibson Dunn & Crutcher
 Kirkland & Ellis
 Latham & Watkins
 Paul Hastings
 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
 Williams & Connolly
 WilmerHale

TIER 2

Arnold & Porter
 Cooley
 Covington & Burling
 Goodwin Procter
 Irell & Manella
 Jones Day
 McKool Smith
 Morrison Foerster
 Orrick Herrington & Sutcliffe
 Sidley Austin
 Susman Godfrey
 Winston & Strawn

TIER 3

Alston & Bird
 DLA Piper
 Groombridge Wu Baughman & Stone
 Keker Van Nest & Peters
 Kilpatrick Townsend & Stockton
 King & Spalding
 Knobbe Martens
 McDermott Will & Schulte
 Morgan Lewis & Bockius
 O'Melveny & Myers
 Perkins Coie
 Reichman Jorgensen Lehman & Feldberg
 Ropes & Gray
 Venable
 Weil Gotshal & Manges

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Finnegan Henderson Farabow Garrett &
 Dunner
 Fish & Richardson
 Kilpatrick Townsend & Stockton
 Knobbe Martens
 Sterne Kessler Goldstein & Fox

TIER 2

Bookoff McAndrews
 Cooley
 Fenwick & West
 Foley & Lardner
 Morrison Foerster
 Perkins Coie
 Schwegman Lundberg & Woessner
 Venable

TIER 3

ArentFox Schiff
 Banner Witcoff
 Choate Hall & Stewart
 Harness IP
 Haynes and Boone
 Holland & Hart
 Hunton Andrews Kurth
 Leydig Voit & Mayer
 Marshall Gerstein & Borun
 Merchant & Gould
 Oblon McClelland Maier & Neustadt
 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman
 Rothwell Figg Ernst & Manbeck
 Shook Hardy & Bacon
 Wolf Greenfield & Sacks
 Womble Bond Dickinson
 MDermott Will & Emery

PTAB LITIGATION

TIER 1

Finnegan Henderson Farabow Garrett &
 Dunner
 Fish & Richardson
 Haynes and Boone
 Paul Hastings
 Sterne Kessler Goldstein & Fox
 WilmerHale

TIER 2

Cooley
 Kilpatrick Townsend & Stockton
 Kirkland & Ellis
 Knobbe Martens
 Perkins Coie
 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
 Ropes & Gray
 Wolf Greenfield & Sacks

TIER 3

Alston & Bird
 Baker Botts
 Banner Witcoff
 Desmarais
 Erise IP
 Foley & Lardner
 Irell & Manella
 Mayer Brown
 McAndrews Held & Malloy
 Morgan Lewis & Bockius
 Robins Kaplan
 Sidley Austin
 Venable
 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

VIETNAM

PATENTS

TIER 1

Pham & Associates
 Tilleke & Gibbins
 Vision & Associates

TIER 2

D&N International
 INVESTIP
 Rouse

TIER 3

BMVN International (Baker McKenzie)
 Other Notable Firms
 Winco

Firm profiles

事務所プロフィール

AFD China Intellectual Property Law Office



Address: Golden Towers, Tower B, 21st Fl., 38 Xueqing Road, Haidian, Beijing, 100083, China

Tel: +86 10 8273 0790

Fax: +86 10 8273 0820

Email: info@afdip.com

Website: www.afdip.com

Contact: Xia Zheng

Total number of lawyers: 150

Languages spoken: English, Japanese, Korean, German, Chinese

Main area of practice: patents, trademarks, copyrights, domain names, integrated circuit layouts, trade secrets, unfair competition, IP litigation, plant varieties, technology and legal translation

AFD China Intellectual Property Law Office was founded by Ms. Xia Zheng in Beijing in 2002 upon the commitment of high-level IP services. Our growth has led us to establish a US office, BHTD law firm, and consulting and services firms, which have allowed us to expand our reach and offer comprehensive IP services to clients worldwide. While AFD China focuses on IP prosecution, BHTD handles IP litigation and broader legal affairs. The two brands operate under one group and share common management teams, main partners and core professionals. Together, we offer one-stop solutions and comprehensive range of intellectual property services in China to individuals and corporate clients all over the world - including IP strategy, patent mining, patent drafting, IP filing and prosecution, free-to operating analysis, validity or invalidity analysis, portfolio management, investigation, IP due diligence, dispute solutions and IP litigation - to strengthen and protect clients' IP rights in China.

Over the years, we have grown from a boutique firm into a firm with nearly 300 employees. The professionals at AFD China are well-versed in IP laws and some of them won titles such as "National IP talent", "Outstanding Patent Attorney of year", "IP Star", "Leading Individual" and "IP Attorney to Watch".

Our practice is distinguished by creative mindsets and effective approaches. Our working manner was described as "in the best spirit of the law, rather than advising clients to sidestep regulations based on technicalities". We provide forward-thinking advice at each step of the prosecution or litigation process and utilize every possible opportunity during a prosecution process to advance clients' cases. We have implemented and maintained a mandatory quality control policy that applies to all filings, opinion letters and litigation filings. We enforce a two-step at every key point of prosecutions to ensure consistency, accuracy, reliability and compliance. Our quality control includes a complete set of control procedures of problem finding, training, watching, auditing, retraining, re-watching and re-auditing.

We stay up to date with the latest changes in their respective areas of IP practices. We provide prompt communications with clients on changes on governmental, statutory, regulatory laws and regulations, examination guidelines and specific handlings.

Because of the commitment to good practice and high professionalism over the years, we are constantly recommended and recognized by clients, industrial associations, local authorities and professional rankings. We are a director firm of the Beijing Patent Attorneys Associations, a committee member firm of the China Intellectual Property Development Alliance, and a council member firm of the China Trademark Association. We were accredited to local patent agency service standards as an AAAAA-level (top tier) Patent Agency in Beijing, awarded with the titles of Outstanding Patent Agency and Preferred IP Service Providers for Medium Small and Micro Enterprises. We were also included in the first batch of Five-Star (top tier) Intellectual Property Firms rated by Capital Intellectual Property Services Association and the first batch of Patent Agencies to be Included in the Accurate Service Guarantee List by All-China Patent Attorneys Association. Our litigation case was selected as an exemplary IPR protection case by the Beijing Higher Court.

北京安信方达知识产权代理有限公司



所在地: Golden Towers, Tower B, 21st Fl., 38 Xueqing Road, Haidian, Beijing, 100083, China

電話番号: +86 10 8273 0790

ファックス: +86 10 8273 0820

Eメール: info@afdip.com

ウェブサイト: www.afdip.com

連絡先: Xia Zheng

パートナー弁護士数

総弁護士数: 150

対応言語: 英語、日本語、韓国語、ドイツ語、中国語

主な分野: 特許、商標、著作権、ドメイン名、集積回路レイアウト、企業秘密、不当競争、知財訴訟、植物種、技術および法廷翻訳。

事務所の概要

AFD中国知的財産法律事務所は、2002年に北京にてMs. Xia Zhengによってハイレベルの知財サービスを提供する目的で設立されました。当社の成長に伴い、米国オフィス、BHTD法律事務所、コンサルティングおよびサービス会社を設立し、事業範囲を拡大するとともに、世界中のクライアントに包括的な知財サービスを提供しています。AFD中国は知的財産出願業務に重点を置く一方で、BHTDは知的財産訴訟および幅広い法務を取り扱っています。この2つのブランドは1つのグループ下で運営されており、共通のマネジメントチームを持ち、主なパートナーおよび中核の専門家を共有しています。私たちは一体となって、中国国内でクライアントの知的財産権を強化し保護するために、世界の個人および企業クライアントを対象に、知財戦略、特許マイニング、特許出願、知的財産権出願および出願手続き、無料分析、有効性あるいは無効性分析、資産管理、調査、知財デュー・デリジェンス、紛争解決および知財訴訟を含め、中国の知的財産サービスのワン・ストップソリューションおよび広範囲な分野にわたる知財法務サービスを提供します。

この数年にわたって、私たちはブティック型事務所から300人近くの従業員を抱える事務所へと成長してきました。AFD中国の専門家は知財法務に精通しています。また、一部は‘National IP Talent’, ‘Outstanding Patent Attorney of year’, ‘IP Star’, ‘Leading Individual’, ‘IP Attorney to Watch’などのタイトルを獲得しています。

私たちの法務は、創造的思考と効果的なアプローチによって差別化を図っています。私たちの仕事は、「法の最高の精神に則った助言を行い、規制の穴について回避するような推奨は行わない」をモットーとしています。私たちは、訴追や訴訟プロセスの各段階で、将来を見据えた助言を提供し、訴追プロセスのあらゆる機会を有効に活用して、クライアントの事件を進めます。事務所では、すべての申請書類、弁護士の意見書および訴訟文書について、必須の品質管理方針を設定しています。二段階検査をすべての要所で実施し、一貫性、正確性、信頼性およびコンプライアンスを保証しています。品質管理には、問題発見、トレーニング、監視、監査、再教育、再観察、再監査の完全な管理手順も含まれています。

私たちは知財法務サービスにおける各分野の最新の変更点や情報を把握しています。政府、法令、規制法および規則、検査ガイドラインおよび特定の対応の変更があった場合、迅速にクライアントに情報提供を行っています。

長年にわたり、業務と高い専門性が認められ、私たちは、クライアント、産業組合、地方自治体および一流の専門家により、一貫して推奨と認識を受けてきました。私たちは、北京特許弁理士協会の管理事務所であり、中国知的財産開発連合および中国商標協会のメンバーとなっています。私たちは地域の弁理士サービス基準に基づき、北京でAAAAAレベル(最高レベル)の弁理士事務所にランクされ、Outstanding Patent Agency (優良弁理士事務所)、Preferred IP Service Providers for Medium Small and Micro Enterprises (小・中規模および零細企業の知財サービス・プロバイダー)にもノミネートされています。また、私たちは、首都知的財産サービス協会 (Capital Intellectual Property Services Association) が評価する5つ星 (最高位) 知的財産事務所の第一陣に選出されているほか、中華全国弁理士協会 (All-China Patent Attorneys Association) の「正確サービス保証リスト (Accurate Service Guarantee List)」に含まれる特許事務所の第一陣に選出されています。私たちが担当した訴訟事件は、北京上級裁判所によってIPR保護模範事例に選ばれています。

LS Davar & Co



Address: Globsyn Crystals, Tower 1, 2nd Floor, Block EP, Plot No. 11 & 12, Salt Lake, Sector V, Kolkata- 700 091, India

Tel: +91 033 2357 1015 | 1012 | 1020

Email: csd@lsdavar.in

Website: www.lsdavar.com

Contact: Dr. Joshita Davar Khemani

No of partners: 2

Total no of lawyers: 125

Languages spoken: English, Hindi, Other Regional Vernaculars, French and German.

Main area of practice: Patent, Trademark, Design & Copyright

L.S. Davar & Co. has been a pioneer in the field of Intellectual Property Laws in India much before India gained Independence in 1947. Our history dates back to 1932 and we have been instrumental in shaping the Intellectual Property Laws in India as they exist today with amendments. We have been recognized as one of the oldest, largest and most innovative law firms in India.

With over 90 years of legal service, the firm has formed relationships with top-tier innovative companies, start-ups, educational institutions, Fortune 500 companies, and individual private clients. Today, we have full-fledged offices in New Delhi, Kolkata, Bangalore, Mumbai, Chennai and Hyderabad. We work with excellent and trusted associates across the globe who assist our esteemed clients to ensure IP protection and enforcement globally.

Our prosecution and litigation services are particularly recognized as top-of-the-line in India. Since 1932, we have been representing various national and international clients from various industry sectors, such as automobile, mechanical and machinery, software and IT, electronics and telecommunications, finance and banking, media and entertainment, pharmaceuticals and healthcare, biotechnology, food and beverages, liquor, fashion and luxury, garments, accessories, textile, FMCGs, as well as academic and research institutions. We also represent many Indian Government undertakings and entities.

Our experienced attorneys holding both Engineering and Law degrees from top universities across the globe and regularly participate in the most significant IP conferences and workshops around the world. They also write regularly on a myriad of topics related to IP laws in India with a special focus on aligning the Indian IP practice with global standards. Our Attorneys have had the distinction of advising clients on complex IP issues. They also regularly advise the concerned government departments on IP policies. L.S. Davar & Co. also contributes substantially as part of various committees and other governmental departments.

Under the leadership of our Managing Partner, Dr. Joshita Davar Khemani, the firm has received several accolades, awards, and recognitions from prestigious and globally recognized organizations on various international platforms.

- **Top Law Firm of India in IP Law** for the fourth consecutive year 2020, 2021, 2022 & 2023 by **Forbes India**.
- **L. S. Davar & Co.** has been recognized with the prestigious **WTR1000 Award 2024**, under the categories - Enforcement and Litigation; Prosecution and Strategy.
- **IAM 1000** has recognized **L. S. Davar & Co.** as "Recommended: Patent Prosecution Firm of the Year 2024".
- **"IP Star - Ranked Firm"** for the years 2018, 2019, 2020 and 2024 by the most prestigious **IP Stars**.
- Recognized as **The IP Boutique of the Year** in the year 2020 by the **Asia IP**.
- Recognized as The Most Trusted IP Law Firm for the last four consecutive years i.e. 2018, 2019, 2020 & 2021 by **The Economic Times (ET)**.

LS Davar & Co



所在地: Globsyn Crystals, Tower 1, 2nd Floor, Block EP, Plot No. 11 & 12, Salt Lake, Sector V, Kolkata- 700 091., India

電話番号: +91 033 2357 1015 | 1012 | 1020

Eメール: csd@lsdavar.in

ウェブサイト: www.lsdavar.com

連絡先: Dr. Joshita Davar Khemani

パートナー弁護士数: 2

総弁護士数: 125

対応言語: 英語、ヒンズー語、その他地域方言、フランス語、ドイツ語

主な分野: 特許、商標、意匠および著作権

L.S. Davar & Co. は、1947年のインド独立以前からインドにおける知的財産法分野で先駆者となってきました。当事務所の歴史は1932年にまでさかのぼります。インドにおける知的財産法は、数度の改正を経て今日に残っていますが、私たちはその過程で重要な役割を果たしてきました。当事務所は、インドで最も古く、最も規模が大きく、最も革新的な法律事務所の1つとして認められています。

90年以上にわたる法律事務の提供を経て、当事務所は一流の革新的企業、スタートアップ、教育機関、Fortune 500企業、そして個々のプライベートクライアントとの関係を築いてきました。現在、当事務所はデリー、コルカタ、バンガロール、ムンバイ、チェンナイ、ハイデラバードに本格的なオフィスを構えています。私たちは、世界中に信頼できる優れた協力者と連携し、大切なクライアントの知的財産保護と法執行をグローバルにサポートしています。

当事務所の特許審査および訴訟サービスは、特にインドでトップクラスとして認められています。1932年以来、自動車、機械および装置、ソフトウェアおよびIT、電子および通信、金融および銀行、メディアおよびエンターテインメント、製薬および医療、バイオテクノロジー、食品および飲料、酒類、ファッションおよびラグジュアリー、衣料品、アクセサリ、繊維、日用品 (FMCG)、さらには学術機関および研究機関など、さまざまな産業分野の国内外のクライアントの代理を務めてきました。また、当事務所は、多くのインド政府間事業および政府機関の代理を務めています。

当事務所の経験豊富な弁護士は、世界でも指折りの大学で工学および法学の学位を取得しており、世界中の主要な知的財産に関するカンファレンスやワークショップに定期的に参加しています。また、インドの知的財産法に関連する多岐にわたるトピックに関する記事を定期的に寄稿しており、特にインドの知的財産実務を国際基準に合わせることに注力しています。当事務所の弁護士は、複雑な知的財産問題に関してクライアントに助言する業務において卓越した実績を持っています。また、関連する政府部門に対しても、知的財産政策について定期的に助言を行っています。L.S. Davar & Co.は、さまざまな委員会やその他の政府部門の一員としても、知的財産分野で大きく貢献しています。

当事務所は、マネージングパートナーであるJoshita Davar Khemani博士の指揮の下、さまざまな国際舞台において、世界的に認知された権威ある組織から数々の荣誉、表彰、評価を受けています。

- 2020年、2021年、2022年、2023年の4年連続で、**Forbes India**から「Top Law Firm of India」に選出されました。
- **L. S. Davar & Co.**は、権威ある「**WTR1000 Award 2024**」において、「法執行および訴訟」、「特許審査および戦略」の部門で表彰されました。
- **IAM 1000**から、**L. S. Davar & Co.**は「Recommended: Patent Prosecution Firm of the Year 2024」に認定されました。
- 最も権威があるIP Starsから、2018年、2019年、2020年、そして2024年に「**IP Star - Ranked Firm**」として評価されました。
- **Asia IP**から、2020年に「**The IP Boutique of the Year**」として表彰されました。
- **The Economic Times (ET)** から、2018年、2019年、2020年、2021年の4年連続で「The Most Trusted IP Law Firm」として表彰されました。

Krishna & Saurastri Associates LLP



Address: New Excelsior Building, 7th Floor, Wallace Street, A.K. Nayak Marg, Fort, Mumbai – 400001 INDIA

Tel: +91 22 2200 6322 | Ext: 227

Fax: +91 22 2200 6326

Email: info@krishnaandsaurastri.com

Website: www.krishnaandsaurastri.com

Contact: Mr. Anshul Sunil Saurastri

No of partners: 14

Total no of lawyers: 115

Languages spoken: English

Main area of practice: Intellectual Property

With offices in Mumbai, New Delhi, Bangalore, Pune, Chennai and Ahmedabad, Krishna & Saurastri Associates LLP is an award-winning pan-India law firm. The firm comprises of more than 200 members having diverse backgrounds who focus on rendering business friendly legal services. We represent clients from all major industries and sectors. Our team includes specialists with niche expertise and industry experience which are leveraged to provide clients maximum value from legal counseling. Most of the firm's professionals have formative degrees in natural sciences, engineering, arts, or business, prior to qualifying as lawyers, which is helpful while navigating complex legal waters.

The firm was formed in the year 1992 as a boutique intellectual property and technology law firm. In the year 1995, the firm merged with a law practice which was set up in 1956. This was followed by a period of tremendous growth, and consequently in the year 2016, the firm was converted into a limited liability partnership firm. Since 2016, the firm slowly began to expand its offerings in other areas of law and has become a full-service law firm. The firm offers a variety of legal services from its two major divisions, which are the intellectual property & technology division and the general practice division.

INTELLECTUAL PROPERTY & TECHNOLOGY DIVISION

- Patents
- Trademarks & Geographical Indications
- Designs
- Copyrights
- Trade Secrets
- Data Protection & Privacy
- IP & Technology Litigation
- IP Assignments
- Licensing & Franchising
- Technology Transfers
- Media & Entertainment
- Advertising
- Fashion Law and Merchandising
- Anti-Counterfeiting
- Information Technology & E-Commerce
- Cyber Security
- Customs & Border Enforcement
- Plant Varieties Protection
- Biological Diversity Law
- Sports Law
- ArtLaw

GENERAL PRACTICE DIVISION

- Arbitration
- Competition Law
- Employment Law
- Corporate
- Commercial Litigation
- Mergers & Acquisitions (M&As) and Joint Ventures (JVs)
- Private Client - Family Disputes & Arrangements, Succession Planning, Estates, Wills and Trusts
- Insolvency & Bankruptcy
- Real Estate and Property

Learn more about us at www.krishnaandsaurastri.com

Krishna & Saurastri Associates LLP



所在地: New Excelsior Building, 7th Floor, Wallace Street, A.K.Nayak Marg, Fort, Mumbai – 400001 INDIA

電話番号: +91 22 2200 6322 | Ext: 227

ファックス: +91 22 2200 6326

Eメール: info@krishnaandsaurastri.com

ウェブサイト: www.krishnaandsaurastri.com

連絡先: Mr. Anshul Sunil Saurastri

パートナー弁護士数: 14

総弁護士数: 115

対応言語: 英語

主な分野: 知的財産

ムンバイ、ニューデリー、バンガロール、ブネー、チェンナイ、アーメダバードにオフィスを構えるKrishna & Saurastri Associates LLPは、インド全土に展開する法律事務所です。輝かしい受賞歴を誇る同事務所は、200名の多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成されており、ビジネスに配慮したリーガルサービスの提供に重点を置いています。当事務所は、あらゆる主要産業およびセクターのクライアントの代理を務めています。また、当事務所のチームには、特定の専門知識と業界経験を持つスペシャリストが含まれており、それぞれの得意分野を活用してクライアントの法律相談に対応し、最大限の価値を提供しています。多くのプロフェッショナルは、弁護士資格を取得する前に自然科学、工学、芸術、または経営の分野で学位を取得しており、複雑な法的問題を解決する際に役立てています。

当事務所は、1992年に知的財産および技術専門の法律事務所として設立されました。1995年、1956年に設立された法律事務所と合併しました。その後、急成長を遂げ、2016年にはLimited Liability Partnership (有限責任事業組合)へと転換しました。2016年以降、当事務所は徐々に他の法分野にもサービスを拡大し、総合法律事務所となりました。当事務所は、知的財産・技術部門と一般法務部門という2つの主要部門から、さまざまなリーガルサービスを提供しています。

知的財産・技術部門

- 特許
- 商標および地理的表示
- 意匠
- 著作権
- 営業秘密
- データ保護およびプライバシー
- 知的財産および技術に関する訴訟
- 知的財産の譲渡
- ライセンシングおよびフランチャイズ
- 技術移転
- メディアおよびエンターテインメント
- 広告
- ファッションローおよびマーチャンダイジング
- 偽造防止
- 情報技術および電子商取引
- サイバーセキュリティ
- 関税および国境取締り
- 植物品種保護
- 生物多様性法
- スポーツ法
- 芸術法

一般法務部門

- 仲裁
- 競争法
- 労働法
- 企業法
- 商業訴訟
- 吸収合併 (M&A) およびジョイントベンチャー (JV)
- プライベートクライアント - 家庭争議・協定、相続計画、遺産、遺言および信託
- 破産・倒産法
- 不動産および物権法

当事務所の詳細はこちら: www.krishnaandsaurastri.com

Japanese Buyers' Guide 2025

知的財産 ガイドブック2025



 **Managing IP**