



# INTELLECTUAL PROPERTY FOCUS

PUBLISHED IN CONJUNCTION WITH 寄稿者である事業者  
ANAND AND ANAND REMFRY & SAGAR  
FIRSTLAW PC SATYAPON & PARTNERS  
LIU SHEN & ASSOCIATES

## IPフォーカス

### Japanese Buyers' Guide 2023

### 知的財産ガ イドブック2023



7-8/12/2023 HONG KONG



# IP & INNOVATION: STEERING NEW ECONOMIC GROWTH



[bipasiaforum.com](https://bipasiaforum.com) #BIPAsia

**Exclusive 60% discount for  
Managing IP readers!**

Promo code: MPMIP236

Organisers



中華人民共和國香港特別行政區政府  
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  
of the People's Republic of China



# Contents 目次

- CHINA 中国
- 4 Confidentiality examinations for inventions developed in China - the legal landscape and best practice**  
中国で完成した発明に関する秘密保持審査－  
法律状況とベストプラクティス  
Xuelan Yue - Liu Shen & Associates
- INDIA インド
- 10 Divisional patent applications in India: the power of a comma**  
インドにおける分割出願：コンマの影響力  
Archana Shanker - Anand and Anand
- INDIA インド
- 16 Evolution of the patenting of computer-related inventions in India**  
Section 3(k)の司法的解釈によるコンピュータ  
－関連発明の特許取得の進化  
Pankaj Soni, Neha Malhotra - Remfry & Sagar
- SOUTH KOREA 韓国
- 24 Legislative and administrative measures to strengthen the protection of IP rights in Korea**  
知的財産権の保護のために行われた最近の立  
法および制度改善に関する概括的ご紹介  
Hokyun Cho - FirstLaw PC
- SOUTH KOREA 韓国
- 30 Thailand's landmark ruling on trademark non-use cancellation: a welcome change from a conservative trend**  
タイの商標不使用取消に関する画期的審決：  
保守的傾向からの待ち望んだ変化  
Kritsana Mingtongkhum, Shantanu Ajit  
Tambe - Satyapon & Partners
- 36 IP Stars rankings 2023**  
2023年IP STARS ランキング
- 45 Firm profiles**  
事務所プロフィール

# Editorial

**M**anaging IP's Japanese Buyers' Guide 2023 provides a guide to the hot topics, recent legal practice, and significant legislative developments involving intellectual property (IP) for Japanese organisations that have an interest in doing business around Asia. The guide is complemented by firm and author profiles from leading firms in the region, and IP Stars patent rankings for several jurisdictions.

The guide begins in India, with Remfry & Sagar explaining how the country's legislature and judiciary have addressed the issue of the protection of computer-related inventions. The buzz around ChatGPT and other generative artificial intelligence tools has raised more questions in this burgeoning area and the article considers recent case law in tracking the response of the Indian authorities.

Staying in India, Anand and Anand focuses on the potentially powerful weapon of voluntary and mandatory divisional patent applications in the arsenal of patent applicants. In considering recent cases that have addressed this area, the author explains how a simple punctuation mark in statutes can have a significant impact.

FirstLaw PC's article draws regional attention to South Korea's recent administrative measures that have been designed to strengthen the protection of intellectual property rights. The introduction of punitive damages, the facilitation of proactive criminal investigations for patent infringement, and an expansion of the Special Judicial Police's powers are among the initiatives.

A landmark ruling in Thailand on trademark non-use cancellation involving a Japanese beauty and healthcare company is cited by Satyapon & Partners as demonstrating that courts will not allow parties to 'sit on' trademarks with no proof of use and no intention to use. The decision marks a long-awaited departure from a traditionally conservative approach to the subject.

Finally, Liu Shen & Associates review the history of China's Patent Law as it pertains to inventions developed in China and confidentiality examinations, before discussing best practices for filing patent applications in the region.

New legislative landmarks are being established in a rapidly developing IP landscape. Japanese businesses with IP interests in other Asian nations would do well to take note.



## INCORPORATING IP ASIA

Delinian Limited  
4 Bouverie Street  
London, EC4Y 8AX  
T: +44 20 7779 8682  
F: +44 20 7779 8500  
E: mip@managingip.com

## MANAGING IP SUBSCRIPTIONS

### Head of subscriptions

Jack Avent  
T: +44 20 7779 8379  
E: jack.avent@delinian.com

## CUSTOMER SERVICES

T: +44 20 7779 8610

## EDITORIAL

### Editor-in-chief

Ed Conlon

### Commercial editor

Phil Myers

### Commercial editor

Tom Baker

### Deputy editor

Max Walters

### Senior reporter, US

Rani Mehta

### Senior reporter, Asia

Sukanya Sarkar

### Senior reporter, Europe

Rory O'Neill

## PRODUCTION

### UK production manager

Luca Ercolani

### Production editor

Josh Pasanisi

## ADVERTISING

### Publisher

Nicholas Heath

### Business development Asia

Matthew Siu

### Business development Americas

George Reeves

### Business development EMEA

Prin Shasiharan

### Managing Director, Legal

Tom St Denis

For more details go to  
[www.managingip.com/Contact-Us.html](http://www.managingip.com/Contact-Us.html)

© Delinian Limited 2023

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 Delinian or Managing IP for the articles which appear in this issue.

ISSN 0960-5002

Managing IP is published 4 times a year for \$2,980 per year by Delinian Limited.



# 社説

Managing IPは、多くの日本企業にとって重要な市場である複数のアジア管轄区域において、知的財産専門家による知見を比較照合してきました

Managing IPの日本バイヤーガイド2023は、アジア各地でビジネスを行うことに関心を持つ日本の組織のために、知的財産(IP)を含む話題のトピック、最近の法律慣行、重要な立法策定のガイドを提供しています。このガイドには、地域のトップ企業の企業および筆者のプロフィールや、複数の管轄区域のIP Stars特許ランキングも掲載されています。

このガイドはインドで始まり、Remfry & Sagarが、国の立法機関と司法機関がコンピュータ関連の発明を保護するという問題にどのように対処してきたかを説明します。ChatGPTやその他の生成AIツールに関する話題は、この急成長地域でさらに多くの疑問を提起しており、この記事では、インド当局の対応を追跡する際に最近の判例法を検討しています。

インドに滞在するAnand and Anandは、特許出願人の武器庫にある任意および必須の分割特許出願という潜在的に強力な武器に焦点を当てています。筆者は、この分野を扱った最近の事例を検討しながら、法令の単純な句読点がいかに重大な影響を及ぼし得るかを説明します。

FirstLaw PCの記事により、知的財産権の保護を強化することを目的とした韓国の最近の行政措置に地域の注目が集まっています。懲罰的損害賠償の導入、特許侵害に対する積極的な犯罪捜査の促進、特別司法警察の権限の拡大がその取り組みの一環です。

日本の美容・ヘルスケア企業が関与する商標不使用取り消しに関するタイの画期的な判決は、当事者が商標使用の証拠も意図もなく商標を「放置する」ことを裁判所が許可しない旨を証明したとして、Satyapon & Partnersによって引用されています。この判決は、この主題に対する伝統的に保守的なアプローチから長い年月を経てようやく脱却したことを示すものです。最後に、Liu Shen & Associatesは、中国で生み出された発明と機密保持審査に関連する中国特許法の歴史を再調査し、その後、当該地域で特許出願を行うための最善策を議論します。

急速に発展する知的財産環境において、新たな法制度が確立されつつあります。他のアジア諸国の知的財産権を有する日本の企業も、留意すべきでしょう。

# Confidentiality examinations for inventions developed in China - the legal landscape and best practice

**Xuelan Yue of Liu Shen & Associates** reviews the history of China's Patent Law as it pertains to inventions developed in China and confidentiality examinations, and discusses best practices for filing patent applications

**A**ny entity or individual intending to file a patent application in a foreign country for any invention or utility model developed in China, must request in advance a confidentiality examination with the Chinese Patent Office. This rule was first stipulated in the third amendment to the Chinese Patent Law of 2008.

The legal provisions on foreign applications for inventions developed in China have changed over the years with amendments to the Patent Law. In the background are Chinese companies' enthusiasm for the global market and foreign patent filings with growing technical capabilities, and the increase in technologies produced by cross-border R&D such as at the R&D bases set up by foreign companies in China.

The purpose of establishing a confidentiality examination system is to make it more convenient to file a foreign patent for inventions developed in China, and to prevent the public release of technologies related to national security and vital interests.

## Development of legal provisions

The provisions of the Chinese Patent Law regarding foreign patent applications for inventions developed in China have shifted from the initial "obligation to file first in China" to the "obligation to request confidentiality examination" as summarised below. In the meantime, penalties were stipulated so that patent rights shall not be granted in China if a foreign patent application was filed without undergoing the confidentiality examination.

# 中国で完成した発明に関する秘密保持審査—法律状況とベストプラクティス

## 1. はじめ

いかなる機関、組織又は個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国特許庁による秘密保持審査を受けなければならないという規定は、2008年の第3回目改正中国専利法で初めてなされたものである。

中国で完成した発明の外国出願に関する法規定は、連年の法改正により変化を遂げてきた。その背景には、中国企業は技術力の向上により、世界的な市場に参入する意欲が高まり、自社技術について外国に出願するニーズが増えたことや、研究開発のグローバル化が進む中、国境を超えた開発活動が活発になり、外国企業が中国で設立した研究開発拠点でも多くの成果が生み出されるようになったことがある。

このような中国で完成した発明をより便利に外国で特許出願できるとともに、国家の安全や重大な利益に関わる技術の一般公開を防ぐことが、秘密保持審査制度の趣旨である。

## 2. 法律規定の変化

中国で完成した発明の外国特許出願に関する専利法上の規定は、下記のように、最初の「第一国出願義務」から、「秘密保持審査義務」に変わってきた。それと共に、秘密保持審査を受けずに外国へ出願したものに対して、その中国出願は権利を受けられないという罰則も規定された。

「中国で完成した発明」はどのように解釈すべきかについて、『専利法実施細則』第8条の規定によれば、技術方案の実質的な内容が中国国内で完成されたもの、としている。

## 3. 実務上の運用

### 3.1 出願時

秘密保持審査の請求方法には以下の3種類がある。

Patent law 法改正	Contents of Article 20 第20条の内容
1984 Patent Law  1984年施行専利法	Subject: Chinese organisation or individual. Restriction: Before filing a foreign patent application, the applicant must file a Chinese patent application first.  主体：中国の組織又は個人 制限：外国へ出願する前に、先に中国で出願しなければならない。
2000 Patent Law (the 2nd amendment)  2000年改正専利法 (第2回改正)	Subject: Chinese organisation or individual. Restriction: Before filing a foreign patent application, the applicant must file a Chinese patent application first. Must comply with the provisions of Article 4 for confidentiality.  主体：中国の組織又は個人 制限：外国へ出願する前に、先に中国で出願しなければならない。 専利法第4条に規定された秘密保持規定に従わなければならない。
2008 Patent Law (the 3rd amendment)  2008年改正専利法 (第3回改正)	Subject: Any entity or individual. Restriction: Before filing a foreign patent application, the applicant must request a confidentiality examination first. Penalties for violation: No patent rights are granted for corresponding applications in China.  主体：いかなる組織又は個人 制限：外国へ出願する前に、事前に秘密保持審査を受けなければならない。 罰則：中国で専利出願を提出した場合、専利権を付与しない。
2020 Patent Law (the 4th amendment)  2020年改正専利法 (第4回改正)	Article number was changed to Article 19, while the content remained the same.  条文番号が第19条に調整されたが、内容変更はない。

As for how to interpret “invention developed in China”, according to Rule 8 of the “Implementing Regulations of the Patent Law”, it refers to an invention of which the substantive contents of the technical solution were made within the territory of China.

## Patent application in practice

There are three ways to request a confidentiality examination:

- 1) If a patent application is filed in China first and a foreign application is filed later, a request for a confidentiality examination can be filed with the Chinese Patent Office at the same time as the Chinese application or thereafter. Since the contents of the invention are already described in the Chinese application documents, only the title of the invention, name of the applicant and the application number should be stated in the request form for the confidentiality examination;
- 2) If a foreign patent application will be filed first, a request for a confidentiality examination must be submitted to the Chinese Patent Office before filing the foreign patent application, together with documents that describe the technical details of the invention;
- 3) If a Patent Cooperation Treaty application is filed with the Chinese Patent Office, it is deemed that the request for a confidentiality examination has been submitted, such that there is no need to submit any separate requests.

①先に中国で出願した後で外国出願を提出する場合、中国出願と同時に、又はその後に、秘密保持審査請求を中国特許庁に対して提出する。発明の内容はすでに中国の出願書類に記載されているため、秘密保持審査請求書には、発明の名称、出願人、出願番号だけを記載すれば良い。

②先に外国へ出願する場合、外国出願を提出する前、秘密保持審査請求書を中国特許庁に提出するとともに、技術内容を詳しく説明した書類も提出しなければならない。

③中国特許庁を受理官庁としてPCT出願を提出する場合、秘密保持審査を請求するものとみなされ、特別な書類の提出は必要ない。

このうち、中国出願と同時に秘密保持審査請求を提出するのは審査期間が1週間程度と最も短い。他の場合、平均的に1ヶ月程度で審査結果が得られる。「秘密保持の必要がなく、外国へ出願できる」との結論であれば、出願人は、かかる発明について外国出願を提出できる。

秘密保持審査を受けずに外国へ出願した場合、中国出願は権利を受けられないと規定されているが、秘密保持審査義務違反を理由とする拒絶査定は未だ見られていないようである。

When the request for the confidentiality examination is submitted simultaneously with the Chinese patent application, the shortest processing period to receive confidentiality examination results is about a week. In other cases, the confidentiality examination results are issued in about a month. If it is concluded that “the invention does not need to be kept confidential and foreign application is allowed”, the applicant may file a foreign patent application for the invention.

The Chinese Patent Law stipulates that an invention made in China cannot be granted patent rights if a foreign application has been filed without a confidentiality examination, but it appears that this provision has yet to be applied by the Patent Office to reject an application.

## Patent invalidation

Breaching confidentiality examination obligations is also one of the grounds for patent invalidation.

Since the third amendment to the Chinese Patent Law came into effect, this ground for invalidation has only been raised in a limited number of cases, where it rarely succeeded before the Patent Office due to evidentiary difficulties.

The “telescopic transmission assembly” case (Invalidation Decision No.55586, April 2022) is known as the first case where a patent was invalidated for breach of a confidentiality examination obligation. Prior to this case, there were several cases where validity of patents was challenged based on breach of confidentiality examination obligations, but the Patent Office had never invalidated a patent on this ground.

In the “telescopic transmission assembly” case, the panel clarified burden of proof in this kind of case: “If there is preliminary evidence of high probability that the substantive content of the invention related to the Chinese patent or utility model was completed in China, and the patentee cannot provide sufficient evidence that the substantive content of the invention is completed abroad, the patentee shall bear the legal consequence that the invention cannot be granted patent protection in China”.

In this case, the petitioner pointed out that the patentee had filed a provisional U.S. application before filing the Chinese utility model application, with-



**Xuelan Yue**

Xuelan Yue is a partner at Liu Shen & Associates who has been active in a wide range of technical fields since joining the company in 2006, including machinery, materials, semiconductors, fuel cells, and telecommunications.

In addition to handling invalidation trials, administrative lawsuits, and civil infringement cases, she has extensive experience in providing legal opinion on right validity, rights infringement, evidence collection, and litigation strategy formulation. Furthermore, as a leader of the Japanese language group of the firm, Xuelan Yue has been involved in many cases involving rights enforcement, rights transfer, and patent licensing for Japanese companies in China.

Xuelan Yue completed a doctoral degree course (energy and advanced materials major) in 2002, at the Department of Mechanical Engineering, Saga University, Japan, and received a Ph.D. She is the director of the China Intellectual Property Research Association and an expert committee member of the China branch of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) for Q221.

2006年に入所した以来、機械、材料、半導体、燃料電池、通信など、幅広い技術分野で活躍している。無効審判、行政訴訟、民事侵害案件を取り扱うとともに、権利有効性鑑定、権利抵触性鑑定、証拠収集、訴訟戦略策定の経験も豊富である。また、海外企業の中国での権利活用、権利譲渡、特許ライセンス案件にも数多く関与している。特に、日本語グループのリーダーとして日系企業を代理する経験が豊富である。日本の特許制度と日系企業のやり方をよく理解するので、日中法律上の相違点を意識しながらクライアントに適切なアドバイスを提供できる。

2002年に日本佐賀大学機械工学科で博士課程（エネルギー及び先端材料専攻）を修了し、博士号を取得した。2013年にアメリカのThe John Marshall Law Schoolで知的財産法専攻修士課程（LLM）を修了した。

2003年～2006年に、日本有名な特許法律事務所勤務し、特許出願と中国法律相談を担当した。2004年に中国弁理士資格を取得し、2009年に弁護士資格を取得した。

## 3.2 無効審判

秘密保持審査義務違反は、特許の無効理由でもある。

第3回目改正専利法が施行されてから、この無効理由に係わる無効案件はそれほど多くなく、立証の難易度が高いため、この無効理由が認められた案件も少ない。

2022年4月に無効決定が下された「伸縮式トランスミッションアセンブリー」事件（第55586号無効請求審査決定、2022年4月）は、秘密保持審査義務違反を理由に初めて専利権が無効とされた案件だと見られている。以前にも、秘密保持審査義務違反を理由に無効請求がされた案件は何件あったが、いずれにおいてもこの無効理由が支持されることはなかった。

「伸縮式トランスミッションアセンブリー」事件では、合議体は、「中国特許又は実用新案にかかる発明の実質的内容が中国国内で完成されたことに高度の蓋然性があることを示す初歩的な証拠があるなか、権利者がその発明の実質的内容が国外で完成されたことを示す十分な証拠を提供できない場合、権利者はその発明が専利権による保護を受けられないという法的効果を負わなければならない」と、審理の基準を明らかにした。

この事件では、請求人は、権利者は秘密保持審査を受けずに、中国実用新案出願の前にアメリカ仮出願を提出したことを指摘し、権利者のIPOの目論見書、考案者に関するネット記事、権利者のハイテク企業認定公告などを証拠として提出し、実用新案にかかる考案が中国国内で完成されたことを証明した。

合議体は、これら証拠によれば、権利者の所在地と研究開発拠点がいずれも中国であり、4人の考案者は、権利者の従業員としていずれも中国国籍であり、外国永住権を持っていないことから、かかる考案が中国で完成されたものであることには、高度の蓋然性があると認めた。そして、権利者が提出した1人の



out undergoing a confidentiality examination. The petitioner submitted as evidence the patentee's IPO prospectus, an online article about one inventor, and an announcement of the high-tech company certification of the patentee, proving that the invention at issue had been completed in China.

Based on this evidence, the panel found that it was highly probable that the invention was completed in China when the patentee's location and R&D base were both in China, and the four inventors, as employees of the patentee, were all Chinese nationals with no permanent residency in any foreign country.

Regarding one inventor's traveling records to the United States submitted by the patentee, the panel indicated that it was unreasonable to assume that the invention was completed during a mere 10-day stay in the United States.

Until now, the lack of evidence proving the invention was completed in China has been the most common reason why the Patent Office does not support allegations of breach of confidentiality examination obligations. Having clarified the distribution of the burden of proof, Invalidation Decision No. 55586 was selected as one of the top ten reexamination and invalidation cases of the Chinese Patent Office in 2022, which shall provide valuable guidance for future practice.

## Patentee nationality

The most important criterion for determining whether a confidentiality examination is necessary is the place of completion of the invention. The nationality of the inventor or patentee (applicant) receives some consideration, but cannot decide by itself the place of completion of the invention.

In the "electrical single-wheel bicycle" case (Invalidation Decision No.36591, May 2018), the petitioner alleged that the Chinese patent should be invalidated for failing to request a confidentiality examination, where a previous U.S. application had the same contents as the Chinese patent and both the inventor and the patentee were Chinese citizens. The panel held that since the nationality of the inventor and the actual place of completion of the invention are not necessarily the same, the nationality of the inventor alone cannot prove that the invention was completed in China.

In recent years, it is common for foreign inventors to conduct R&D at R&D bases in China. The resulting inventions from such R&D activities are inventions developed in China. Even if the inventor is a foreigner or the applicant is a foreign company, before filing a foreign patent application for these inventions, a request for a confidentiality examination must be submitted with the Chinese Patent Office.

## Records of R&D activities should be kept

In the "reagent pack" case (Invalidation Decision No.41282, July 2019), the petitioner highlighted that two inventors of the U.S. priority application were recruited through the Shenzhen overseas talent recruitment project which required them to work in Shenzhen. Therefore the invention described in the U.S. application must have been completed in Shenzhen, meaning the application was improperly filed in the United States without a request for the confidentiality examination.

In response, the patentee submitted emails and drawings among the inventors to prove that the invention was completed in the United States.

考案者のアメリカへの渡航記録について、合議体は、わずか10日間のアメリカ滞在中かかる考案を完成したとすることには合理性がないと認定した。

今まで、秘密保持審査義務違反の無効理由が支持されなかった案件の殆どにおいて、かかる発明が中国で完成した発明であることを証明できる請求人の証拠が足りないことがその原因となっている。第55586号無効決定は立証責任分配のルールを明らかにし、中国特許庁の2022年十大審判事例の1つにも選ばれ、今後の実務において参考の価値がある。

## 4. いくつかの留意点

### 4.1 発明者と権利者の国籍だけで秘密保持審査の要否は判断されない

秘密保持審査が必要かどうかの最も重要な判断基準は、かかる発明の完成地である。発明者や権利者（出願人）の国籍はある程度参考になるが、それだけに基づいて発明の完成地は判断できない。

「電動独輪自転車」事件（第36591号無効請求審査決定、2018年5月）では、請求人は、中国特許の内容が先に出願したアメリカ出願の内容と同じであって、中国特許の発明者と権利者はいずれも中国人であるため、秘密保持審査なしでアメリカに出願したことに該当し、中国特許は無効にすべきと主張した。合議体は、発明者の国籍と発明の実際の完成地は必ず同一とは限らないため、発明者の国籍だけでかかる発明が中国で完成されたとは証明できないとした。

近年、外国発明者が中国の研究開発拠点で様々な研究開発を行うことは少なくない。このような研究成果は中国で完成した発明に該当する。発明者が外国人であっても、出願人が外国企業であっても、この発明を外国へ出願する場合、秘密保持審査請求をしなければならない。

### 4.2 研究開発の記録を保存すべきである

「試薬パック」事件（第41282号無効請求審査決定、2019年7月）では、請求人は、中国特許のアメリカ優先権基礎出願の発明者の2人は、深セン市の海外人材招聘プロジェクトの対象であり、プロジェクトの規定により深セン市で働かなければならないことから、優先権基礎出願にかかる発明が深セン市で完成されたものであり、秘密保持審査請求をせずにアメリカで出願したものと主張した。

これに対して、権利者は、発明者間の交流メールと図面を提出し、アメリカ優先権基礎出願の出願日前に、かかる発明が既にアメリカで完成されたことを証明した。

合議体は、図面は技術内容の記録媒体として技術発想の主要内容を表すことができ、発明が完成された

The panel accepted the patentee's argument by finding that drawings, as a recording medium of technical content, can represent the main contents of a technical solution, and can serve as a basis for judging whether the invention has been completed.

While it is necessary to comprehensively consider various factors to determine where an invention was completed, documents and records in R&D activities are important pieces of evidence showing progress of the invention and should be kept carefully.

### Confidentiality examination regulations in other countries

Regulations on confidentiality examinations for foreign filing is not unique to China, existing in other countries as well. Since there are differences in specific provisions, it is necessary to carefully consider the confidentiality examination requirements in relevant countries when conducting international joint development and filing a patent application for technical achievements.

If a part of the substantive content of the invention is completed in China and another part is completed abroad, the confidentiality examination regulations of both countries must be followed. To submit the application smoothly, it is necessary to determine the country where the application will be filed and the timing of the application, giving due consideration to the necessary procedures of confidentiality examinations and the length of the examination period.

### Summary

Nowadays, with the globalisation of companies, technological development is often carried out at Chinese bases where technological achievements are made. When filing a patent application for such achievements in a foreign country, it must undergo a confidentiality examination in accordance with the provisions of Chinese Patent Law.

With the invalidity opinion of the Chinese Patent Office based on violation of the obligation of the confidentiality examination, applicants who wish to obtain a foreign patent must take serious measures to fulfill the obligation of the confidentiality examination stipulated in the Chinese Patent Law.

か否かを判断する根拠になりうると認定し、権利者の主張を認めた。

発明の完成地を判断する際に、色々な要素を総合的に考慮する必要があるが、研究開発における文書・記録は発明の進展状況を示す重要な証拠となるので、大切に保管する必要がある。

### 4.3 他国の秘密保持審査規定も重視すべき

外国へ出願する場合の秘密保持審査制度は、中国特有のものではなく、各国に見られる制度である。そこで、具体的な規定には差異があるため、国際的な共同開発を行い、技術成果について特許出願する場合、関連国の秘密保持審査制度をよく検討する必要がある。

発明の実質的内容の一部が中国で、一部が外国で完成された場合、両国の秘密保持審査規定に従わなければならない。スムーズに出願を提出するように、秘密保持審査の必要書類、所要期間などを十分考慮したうえで、出願国や出願のタイミングなどを決める必要がある。

## 5. まとめ

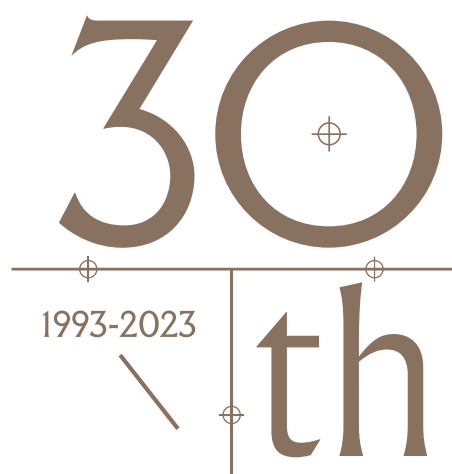
今頃、企業のグローバル化に従い、技術開発活動が中国の拠点で行われ、技術成果が生み出されることは少なくない。このような成果を外国へ特許出願する場合、中国の専利法の規定に従い、秘密保持審査を受けなければならない。

中国特許庁が秘密保持審査義務違反で中国特許を無効とした事例が見られるようになった今、出願人は海外特許を取得したい場合、専利法に規定された秘密保持審査義務を果たすよう、より真剣に対応する必要がある。



Liu Shen was officially established in Beijing on March 10th, 1993. This year, we celebrated Liu Shen's 30th anniversary. Through ups and downs in the past 30 years, Liu Shen has now grown into a major IP service firm with profound expertise, excellent quality, abundant talents, and good faith. As a banner of IP service industry in China, Liu Shen also won a good reputation in the international intellectual property industry. All Liu Shen partners firmly believe that the glory of "century-old firm" would be eventually achieved through the joint efforts of all Liu Shen people.

BEIJING | SHANGHAI | CHENGDU | SHENZHEN  
WWW.LIU-SHEN.COM  
Tel: +86 10 6268 1616  
Info: mail@liu-shen.com



# Divisional patent applications in India: the power of a comma

Archana Shanker of Anand and Anand explains the significance of punctuation in statutes with reference to the Indian case law regarding voluntary and mandatory divisional applications

**D**ivisional patent applications play a crucial role in the strategic arsenal of patent applicants to enable them to protect different facets of their invention originally disclosed in their primary (parent) patent application.

The landscape surrounding divisional applications underwent a significant shift following the inaugural ruling in 2012 by the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) in the *LG Electronics* case that examined the maintainability of a divisional application. The IPAB's decision in *LG Electronics* established three essential conditions for the maintainability of a divisional application:

- Addressing any defects associated with the multiplicity of invention in one application;
- Facilitating the filing of divisional applications for multiple inventions disclosed in one application; and
- Permitting the priority date of the parent application for the corresponding divisional application.

The *LG Electronics* case introduced the foundational criteria for initiating voluntary divisional applications, stipulating that the claims of the voluntary divisional application must pertain to a "distinct invention".

Subsequent to this seminal decision, a cascade of rulings reverberated with the same criterion. In 2020, the IPAB, in the case of *Esco Corporation v The Controller of Patents & Designs*, introduced an additional criterion for determining the maintainability of a divisional application. This criterion mandates that the claims of the divisional application, whether filed voluntarily or mandatorily, must be rooted or deducible and derived from the claims of the parent application. The IPAB's pronouncement further emphasised the legal principle that "what is not claimed is disclaimed".

Subsequently, the High Court of Delhi, in its judgment in *Boehringer Ingelheim International GMBH v Controller of Patents and Another* (2022), concurred with the IPAB's findings in the *Esco* case. The court, in alignment with Section 10 of the Indian Patents Act, 1970, asserted that the crux of the invention resides within the claims and the determination of

# インドにおける分割出願：コンマの影響力

Anand and Anand事務所のArchana

Shankerが、任意のおよび強制的分割出願に関するインドの判例法を参照して、法令における句読点の重要性について説明します。

主特許（原特許）の出願で最初に開示した発明のさまざまな要素を保護できるように、特許出願を蓄えておく戦略において、分割出願は重要な役割を果たします。

分割出願を取り巻く状況は、2012年に知的財産審判委員会（IPAB）が分割出願の保全性を審査したLG Electronics訴訟において初めての審決を下したことで大きく変わりました。IPABのLG Electronics訴訟の審決では、分割出願の保全性について、以下の3つの基礎条件を定めました。

- 1件の出願における発明の多重性に関連する瑕疵に対処する。
- 1件の出願で開示された複数の発明に関する分割出願を促進する。
- 対応する分割出願に関する原出願の優先日を認める。

LG Electronics訴訟では、任意的分割出願開始の基本的基準を取り入れ、任意的分割出願のクレームは「区別可能な発明」に関連しなければならないことを明記しました。

この影響力の強い審決に続く一連の審決には、同じ基準が色濃く残りました。2020年のEsco Corporation v The Controller of Patents & Designs訴訟において、IPABは、分割出願の保全性を決定するための追加基準を取り入れました。この基準では、分割出願のクレームが任意的であれ強制的であれ、原出願のクレームに根拠を有する、またはそこから推定可能であり、派生していなければならないと定めています。IPABの審決は、「請求されない事項はその請求を棄却される」という法律上の原則をさらに強調しました。

それに続き、デリー高等裁判所は、Boehringer Ingelheim International GMBH v Controller of Patents and Another（2022年）の判決において、Esco訴訟におけるIPABの事実認定に同意しました。同裁判所は、1970年インド特許法のSection 10



whether unity of plurality of inventions form a single inventive concept hinges on an examination of the claims.

## Language of the legislation

The application of these criteria must be scrutinised through the lens of Section 16 of the Indian Patents Act, 1970, which covers the submission of voluntary and mandatory divisional applications and states as follows: “A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, [(A)] *if he so desires* [...] file a further application in respect of an invention *disclosed in the provisional or complete specification* already filed in respect of the first mentioned application [or (B) file a further application] with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the *claims of the complete specification* relate to more than one invention [emphasis added].”

The two criteria stipulated for divisional applications may seem discordant with the ordinary and natural meaning of Section 16(1), as limbs A and B stand as self-contained alternatives. The emphasis in Section 16(1) is on the following aspects:

- “Disclosed” in limb A versus “claimed” in limb B;
- “Provisional/ complete specification” in limb A versus “complete specification” in limb B; and
- The presence of a comma in Section 16(1) that distinguishes the requirements of filing voluntary and mandatory divisional applications.

Clearly, from the wording of the provision, the filing of a divisional application, whether voluntary or mandatory, rests on the disclosure rather than the claims contained in the provisional application or complete specification. It is evident that the legislature’s intent was to allow divisional applications based on the disclosure of the invention of a patent application, whether complete or provisional. A provisional application neither undergoes examination nor includes a claim.

If the intention of the legislature was for the claims of the divisional application to be contingent upon the claims (in addition to disclosure) in the parent application, the language could have been as follows: “File a further application in respect of an invention *disclosed and claimed* in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application”.

This artificial distinction drawn is not a legislative creation. Section 16 does not operate differently for divisional applications based on disclosure in provisional applications

に従い、発明の骨子はクレームの中に存在し、複数の発明の一致が1つの発明概念を形成するか否かの決定は、クレームの審査に依存すると断定しました。

## 法律の文言

こうした基準の適用は、1970年インド特許法Section 16の観点から精査されなければなりません。同条項は、任意および強制的分割出願の提出を対象としており、次のように定めています。“A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, [(A)] *if he so desires* [...] file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application [or (B) file a further application] with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the *claims of the complete specification* relate to more than one invention [emphasis added].”（「本特許法に準拠して特許を出願した者は、特許付与前の任意の時点で、[(A)] 出願人が望む場合、[...] 最初に記載した出願に関して既に提出された仮明細書または完全明細書で開示された発明に関して追加出願を申し立てる）、または、[(B)] 完全明細書のクレームが複数の発明に関連することを根拠として、審査管理官によって提起された異議申立を救済する目的で[追加出願を申し立てる] [強調追加]」。）

分割出願に関して規定された2つの基準は、Section 16(1)のありのままの意味と一致しないように見えます。分岐条件AおよびBは自己完結型選択肢として存在するからです。Section 16(1)で強調されているのは以下の要素です。

- 分岐条件Aでは“Disclosed”（開示された）であるのに対し、分岐条件Bでは“claimed”（請求された）と記載されている。
- 分岐条件Aでは“Provisional/ complete specification”（仮明細書/完全明細書）であるのに対し、分岐条件Bでは“complete specification”（完全明細書）と記載されている。
- 任意的分割出願と強制的分割出願の提出要件を区別するSection 16(1)におけるコンマの存在。

条項の文言からは、任意的であれ強制的であれ、分割出願の申立が仮出願または完全明細書に含まれるクレームではなく、開示に基づくことが明白です。その証拠に、立法機関には、任意的であれ強制的であれ、特許出願の発明開示に基づいて分割出願を認める意図がありました。仮出願は、審査を経ることもなければ、クレームを含むこともありません。

分割出願のクレームは、（開示に加えて）原出願のクレームがあることを条件とすることが立法機関の意図であった場合、文言は次のようになっていた可能性があります。“File a further application

“The Paris Convention envisions two distinct scenarios warranting the finding of a divisional application”

versus those based on the claims of a complete specification. Clearly, the specifications of patent applications, whether in India or elsewhere, may include numerous inventive concepts and embodiments, yet only claim one inventive concept or embodiment in the filed claims. This by no means obstructs and forecloses the right of an applicant to file one or more divisional applications based on the disclosure in the patent specification.

### Mandatory divisional applications

Analogously, in the context of mandatory divisional applications, the compulsion to file one or more divisional applications emerges from an objection raised by the Indian Patent Office concerning a plurality of distinct inventions under Section 10(5) during the scrutiny and examination of a patent application under sections 12 and 13 of the Indian Patents Act, 1970.

This interpretation is also aligned with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Article 4(G) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Article 4(G)(1) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property envisions two distinct scenarios warranting the finding of a divisional application. Article 4(G)(1) envisages such an application being filed when the first examination report reveals that the original application embodies more than one invention.

Article 4(G)(2) provides for the filing of a divisional application *suo moto*. The provision is unequivocal in including the necessity of a plurality of distinct inventions in the application exclusively with regard to Article 4(G)(1). Article 4(G)(2) lacks any such requisites. Even so, neither Section 16(1) nor Article 4(G)(1) and 4(G)(2) requires the claims of a divisional application to be based on, or derivable from, the claims of the parent application.

### A significant addition to the case law

More recently, in sync with the aforementioned criterion, a co-ordinate bench of the High Court of Delhi, in *Syngenta Limited v Controller of Patents and Designs* (July 26 2003), diverged



## Archana Shanker

Senior partner, Anand and Anand  
E: archana@anandandanand.com

With over 31 years of practice, Archana has broken the stereotypes with landmarks addressing some of the most complex patent issues and resolving long-pending administrative bottlenecks.

Ranked highly by leading intellectual property (IP) publications, Archana manages an extensive portfolio of patents – from technical to mechanical, medical devices, etc. – for a wide array of clients from across the globe.

A firm believer in effective prosecution being the backbone of a robust IP enforcement strategy, Archana is the go-to person for patent protection, prosecution, pre-grant and post-grant oppositions, appeals, revocations, and plant variety protection, while also providing straightforward advice in contentious matters.

アルチャナ氏は31年以上の実務経験を通して、最も複雑なレベルの特許に関する問題にも対処し、長年懸案となっている行政上のネックを解決する画期的な方法により数々の固定概念を打ち破ってきました。

主要な知的財産 (IP) 関連誌によって高く評価されているアルチャナ氏は、世界中の様々なクライアントのために、技術分野から機械分野、また医療機器等に至るまで、広範な特許ポートフォリオに対応しています。またアルチャナ氏は効果的な出願こそが堅牢な知財執行戦略の根幹であると強く信じており、特許保護、審査手続き、特許付与前および付与後の異議申し立て、上訴、取消し、植物新品種保護において頼りになる人物であり、また意見の分かれる問題については率直な助言も提供します。

in respect of an invention disclosed and claimed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application”. (「最初に記載した出願に関して既に提出された仮明細書または完全明細書で開示および請求された発明に関する追加出願を申し立てる」)。

この人為的な線引きは、立法機関が生み出したものではありません。分割出願の開示に基づくか、完全明細書のクレームに基づくかによって、Section 16における分割出願の解釈は異なりません。特許出願の明細書には、インドであろうと他国であろうと、数多くの発明概念および実施態様が含まれる場合がありますが、申し立てられたクレームで請求できる発明概念または実施態様は1件のみであることは明白です。これは、特許明細書の開示に基づいて1件以上の分割出願を申し立てる出願権を妨害および排除するものではありません。

### 強制的分割出願

同様に、強制的分割出願の文脈において、1件以上の分割出願を申し立てる場合の強制力は、1970年インド特許法Section12および13に準拠した特許出願の精査および審査中に、Section 10(5)に準拠した複数の区別可能な発明に関するインド特許庁による異議申立から生じました。

この解釈は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定および工業所有権の保護に関するパリ条約のArticle 4(G)にも整合します。

工業所有権の保護に関するパリ条約のArticle 4(G)(1)では、分割出願の事実認定を正当化する2つの区別可能な状況を想定しています。Article 4(G)(1)では、最初の審査報告書で原出願が複数の発明を具体化することが明らかにされる場合に申し立てられる出願を想定しています。

Article 4(G)(2)は、裁判所の職権による分割出願の申立に関する

from the previous orders of the IPAB and the High Court of Delhi decisions. The crux of the court's ruling lies in the analysis of three expressions and a punctuation mark within Section 16(1) of the Indian Patents Act, 1970; namely:

- Two distinct expressions used in Section 16(1); i.e., “relate to” and “disclosed in”;
- The absence of a comma in Section 16 (1) of the Indian Patents Act, 1970 after the expression “or with a view to remedy”; and
- The acknowledgment that the basis for the further application can be the “disclosure in the provisional or complete specification”.

The court asserted that the significance of the expressions “relate to” and “disclosed in” cannot be overlooked and underestimated.

It was held that when the controller raises objections regarding the claims of the complete specification in the parent application encompassing more than one invention, the applicant retains the right to file additional application(s) concerning an invention disclosed in the provisional or complete specifications. As the provision stands, it does not necessitate that a plurality of inventions be included in the claims of the parent application.

The court asserted the significance of the expressions and held that “a provisional application is not required to contain claims. Section 16(1) of the Patents Act permits a divisional application to be filed even in respect of an invention disclosed in the provisional specification filed in respect of the parent application. If the requirement of plurality of inventions being claimed in the parent application were to apply, therefore, no divisional application could ever be filed where the parent application contains only provisional specifications, as provisional specifications are not to include claims. Inasmuch as Section 16(1) permits divisional applications to be filed in respect of inventions disclosed in provisional or complete specifications in the parent application, the specification of plurality of inventions in the claim can never be an imperative.”

## The importance of punctuation in statutes

Additionally, the court held that the absence of a comma in Section 16(1) following the term “controller” unmistakably delineates two scenarios under which a divisional application can be lodged. First, the applicant of the parent application may file a divisional application *if they so desire*.

**“In a statute, punctuation is often determinative of its construction and interpretation”**

規定です。この条項は、もっぱらArticle 4(G)(1)に関して、出願に複数の区別可能な発明の必要性を含める点を明確にします。Article 4(G)(2)には、そのような要件がありません。それでも、Section 16(1)ならびにArticle 4(G)(1)および4(G)(2)は、分割出願のクレームが原出願のクレームに基づくこと（あるいはそれに由来すること）を要求しません。

## 判例法への重大な追加

直近では、前述の基準と同調して、デリー高等裁判所の同格裁判官は、Syngenta Limited v Controller of Patents and Designs訴訟（2003年7月26日）において、IPABの過去の命令およびデリー高等裁判所の判決とは異なる判決を下しました。その判決の骨子は、1970年インド特許法のSection 16(1)の条項における以下の3つの表現と句読点を分析したことです。

- Section 16(1)で使用される2つの区別可能な表現である“relate to”（関連する）および“disclosed in”（開示した）。
- 1970年インド特許法のSection 16(1)において、“or with a view to remedy”（または救済を目的として）の後にコンマがないこと。
- 追加出願の根拠を“disclosure in the provisional or complete specification”（仮明細書または完全明細書における開示）としてもよいという承認。

裁判所は、“relate to”および“disclosed in”という表現の重要性を見落としたり過小評価したりすることはできないと断定しました。

一般的に、審査管理官が複数の発明を含む原出願の完全明細書のクレームに関して異議を申し立てる場合、出願人は、仮明細書または完全明細書で開示した発明に関する追加出願を申し立てる権利を留保すると考えられていました。条項が規定するように、原出願のクレームに複数の発明を含める必要はありません。

裁判所は、表現の重要性を断定し、次のような考えを示しました。「仮出願にクレームを含めることは不要である。特許法のSection 16(1)は、原出願に関して申し立てられた仮明細書で開示された発明に関しても、分割出願の申立を認めている。したがって、原出願で複数の発明を請求する要件が適用される場合、原出願に仮明細書しか含まれない分割出願を申し立てることはできない。仮明細書はクレームを含めるためのものではないからである。Section 16(1)は、原出願の仮明細書または完全明細書で開示された発明に関して分割出願を申し立てることを認めているが、複数の発明の明細書をクレームに含めることは決して必須ではない」



## “It is common practice in patent law that a provisional application need not encompass claims”

The second circumstance arises when the applicant aims to address an objection raised by the controller *on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention*. This interpretation stems from the fact that Section 16(1) includes a comma after “if he so desires”, while no such comma follows “raised by the controller”.

The court also upheld the importance of a punctuation mark in a statute. In a statute, punctuation is often determinative of its construction and interpretation. While the court may be driven to ascribe a legal position to a statutory provision, it cannot disregard the syntactic structure meticulously crafted by the legislature.

The court ruled that there exists no justification to presume that the absence of the pivotal comma after “by the controller” in Section 16(1) would compromise the statutory intent. Instead, such a construction would harmonise Section 16(1) with the corresponding provision in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Lastly, the court held that Section 16(1) envisages the submission of a divisional application based on the disclosure within the complete specification. The legislature has refrained from instituting an artificial distinction between the filing of a divisional application grounded solely in the claims of the parent application. It is common practice in patent law across various jurisdictions, including India, that a provisional application need not encompass claims. Consequently, the act of filing a divisional application based on the disclosure within the provisional application cannot be deemed redundant, given the interpretation of preceding orders.

Considering the divergence in views among judges of the co-ordinate bench of the High Court of Delhi, this matter has been referred to a larger bench. For the time being, it is Anand and Anand’s opinion that the latter order should take precedence, as it meticulously considers all previous decisions rendered by the IPAB and the High Court of Delhi.

## 法令における句読点の重要性

また、裁判所は、Section 16(1)で“controller”（審査管理官）の後にコンマがないことは、分割出願を申し立てることができる2つの状況を疑う余地がないほど線引きするという見解を示しました。第一に、原出願の出願人は、分割出願を望む場合は申し立てることができます。

第二の状況は、完全明細書のクレームが複数の発明に関連することを根拠として、出願人が審査管理官によって申し立てられた異議に対処することを望む場合に発生します。この解釈は、Section 16(1)で“if he so desires”の後にコンマがありますが、“raised by the controller”の後にはコンマがないという事実から生じています。

裁判所は、法令における句読点の重要性も支持しています。法令では、句読点が説明や解釈の決定要因になることはよくあります。裁判所は法的立場を法令の条文にあるものとみなしがちですが、立法機関によって細心の注意を払って作成された文法構造を無視することはできません。

裁判所は、Section 16(1)で“by the controller”の後にコンマがないことは、法令の目的を損なうと仮定する根拠が存在しないと判断しました。むしろ、そのような解釈は、Section 16(1)を工業所有権の保護に関するパリ条約の対応する条項と合致します。

最後に、裁判所は、Section 16(1)が完全明細書内の開示に基づいた分割出願の申立を想定しているという見解を示しました。立法機関は、原出願のクレームのみを根拠とした分割出願の申立を人為的に区別することを制度化しないようにしてきました。インドを含むさまざまな国や地域の特許法では、仮出願にクレームを含める必要がないことが慣例となっています。その結果、先例の解釈を考慮すると、仮出願内の開示に基づいて分割出願を申し立てる行為を不必要と見なすことはできません。

デリー高等裁判所の同格裁判官が下した判決には見解の相違が見られることを考慮し、この問題は上位の裁判官に諮問されました。差し当たり、Anand and Anandでは、IPABおよびデリー高等裁判所によって出された過去の判決をすべて慎重に検討し、後の命令の方を優先すべきと考えています。





## 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

# Evolution of the patenting of computer-related inventions in India

The rise of AI has intensified the global focus on the protection of computer-related inventions. **Pankaj Soni and Neha Malhotra of Remfry & Sagar** explain how India's legislature and judiciary have addressed the issue

**W**ith the buzz around ChatGPT and similar tools, artificial intelligence (AI) has become the hot topic of conversation everywhere. While the world debates the disruptive reach of these tools and, consequently, the impact on life as we know it, the innovator community – governments and individuals – is trying to understand the parameters of intellectual property (IP) protection available for such tools and inventions. But, before we get there, the protection of computer-related inventions (CRIs), in some ways the foundation of AI inventions, becomes more critical.

The jurisprudence for the patentability of CRIs has been debated for many years across all major patent jurisdictions, and in light of AI tools, they are now being looked at even more closely across the globe.

**“Inconsistent application by the Patent Office has led to the rejection of deserving applications”**

## Section 3(k)の司法的解釈によるコンピュータ関連発明の特許取得の進化

著者： **Pankaj Soni**（パートナー）および **Neha Malhotra**（マネージング アソシエイト）

ChatGPTやこれに類するツールに関する話題が盛り上がり、人工知能（AI）は至る所で注目の話題になりました。AIツールの爆発的な普及と、その結果として私たちの生活に及ぼす影響について世界中で議論されている中、イノベーターコミュニティ（政府機関および個人）では、AIツールや発明に流用可能な知的財産の保護に影響を与える要因を理解しようと努力しています。しかしながら、議論が結論に至る前にますます重要度が高まっているのは、さまざまな意味でAI発明の基盤となるコンピュータ関連発明（CRI）の保護です。CRIの特許性に関する法理は、すべての主要特許管轄地域で長年にわたって議論されてきましたが、CRIは今やAIツールの観点から世界中でさらに注目を集めています。

### コンピュータプログラム「それ自体」

インドでは、「数理的手法またはビジネス手法またはコンピュータプログラムそれ自体もしくはアルゴリズム」は、1970年インド特許法Section 3(k)の条項に基づく特許性から除外されます。Section 3(k)における「コンピュータプログラムそれ自体」という文言は、2001年の合同議会委員会（JPC）報告書の勧告に基づいて、2002年インド特許（修正）法に取り入れられました。コンピュータプログラムに「それ自体」という表現が追加されたことは、単なるコンピュータプログラムの範囲を超える発明に特許を付与するための明確な立法意図を示しています。この提案を支持する解釈がJPC報告書に見られ、次のように明記されています。「この変更が提案されたのは、コンピュータプログラムに特定の事物、その付属物、そのプログラムで開発される事物が含まれる場合があるからである。この提案は、コンピュータプログラムが発明である場合、それを特許付与の対象にすることを拒絶を意図するものではない。しかしながら、コンピュータプログラムそれ自体

## “Computer programme per se”

In India, “a mathematical or business method or a computer programme [sic] per se or algorithms” are excluded from patentability under the provisions of Section 3(k) of The Patents Act, 1970 (the Act). The phrase “computer programme per se” in Section 3(k) was introduced in The Patents (Amendment) Act, 2002, based on the recommendation of the Joint Parliamentary Committee (JPC) Report, 2001. The addition of “per se” to “computer programme” shows the clear legislative intent to grant patents to inventions that go beyond being mere computer programs.

Support for this proposition is found in the JPC report, which clarified that “[t]his change has been proposed because sometimes the computer programme may include certain other things, ancillary thereto or developed thereon. The intention here is not to reject them for grant of patent if they are inventions. However, the computer programmes as such are not intended to be granted patent.”

Although the intent of the JPC to include per se is seemingly clear, patent practice has evolved in a somewhat arbitrary and non-uniform manner. The primary reasons are the lack of a proper definition of the phrase “computer programme per se” in the Act, and the ever-changing CRI guidelines of the Indian Patent Office (the Patent Office), which did not explain what interplay between hardware features and technical aspects of the invention would need to be satisfied to allow for the patentability of CRIs.

A major point of contention has been (by some controllers) the insistence on including novel hardware features in claims relating to CRIs. This approach has no basis in the Act or The Patents Rules, 2003 and has resulted in a headache for many applicants.

## Case law

To make things more confusing for applicants, judicial decisions over the years have ruled against the restrictive approach of the Patent Office. Starting with the erstwhile Intellectual Property Appellate Board’s (IPAB’s) decisions in *Enercon India Ltd. v Aloys Wobben* (2010) and *Accenture Global Service GMBH v The Assistant Controller of Patents & Designs* (2012), case law has shed some light on the patentability of CRIs and offered a way to separate patentable computer-related applications from the ambit of “computer programme per se”.

In the *Accenture* case, the patent application relating to a system and method for developing an internet-hosted business application composed of web services was initially refused by the Patent Office on the grounds of Section 3(k). The Patent Office relied on a twofold standard for analysing the patentability of the invention to ascertain whether:

- The invention related to a hardware implementation performing a novel function; and
- The novel features of the invention resided in a set of instructions designed to cause the hardware to perform the desired operations without special adoption of the hardware, or the novel features of the invention resided in modification of the hardware (novel hardware).

The Patent Office concluded that in the absence of novel hardware, the invention was precluded from patentability under Section 3(k).

は特許付与の対象にならない」。JPCが「それ自体」という表現を含める意図は一見明確に見えますが、特許プラクティスは恣意的かつ不均一に進化しました。その主な理由は、インド特許法において「コンピュータープログラムそれ自体」という表現に適切な定義がなく、インド特許庁のCRIガイドラインも常に変動しているからです。CRIガイドラインでは、CRIの特許性を許可するために満たすべきハードウェア機能と技術的要因との間の相互作用について説明していませんでした。主に争点となっているのは、（一部の審査管理官が）CRIに関連するクレームに新規ハードウェア機能を含めると主張していることです。この提案には、インド特許法または特許規則のいずれにおいても根拠がないため、結果的に多くの出願者の頭痛の種となっています。

出願者をさらに混乱させているのは、ここ数年、インド特許庁の排他的アプローチに反する判決が下されていることです。Enercon India Ltd. v. Aloys Wobben (2010年) および Accenture Global Service GMBH v. The Assistant Controller of Patents & Designs (2012年) に知的財産審判委員会 (IPAB) が下した最初の判決に端を発し、判例法はCRIの特許性を明らかにし、「コンピュータープログラムそれ自体」の境界から特許性のあるコンピューター関連アプリケーションを分離する解釈を示しました。Accenture訴訟では、ウェブサービスから構成されるインターネットホスティング型ビジネスアプリケーションを開発するためのシステムおよび方法に関連する特許出願は、Section 3(k)を根拠としてインド特許庁により最初は拒絶されました。インド特許庁は、(i) 新機能を実行するハードウェア実装に関連する発明であるか否か、および (ii) ハードウェアを特別に採用することなく、ハードウェアに目的の処理を実行させるよう設計された命令セットに存在する発明の新機能、またはハードウェアの変更（新規ハードウェア）に存在する発明の新機能であるか否かを確認するために発明の特許性を分析するにあたり、二重の基準に依拠しました。インド特許庁は、新規ハードウェアがない場合、発明はSection 3(k)に基づく特許性から除外されると判断しました。

IPABに対する訴えにおいて、Accentureは、インド特許庁が依拠する基準がインド特許法またはインド特許庁のマニュアルに規定されていないと主張しました。IPABはこの主張に同意し、Section 3(k)の制約をクリアするために「新規ハードウェア」機能が必須ではないという見解を示しました。出願はインド特許庁に差し戻されました。インド特許庁は後に出願を認め、ウェブサービスおよびソフトウェアの改善に至った発明は、インド特許法のSection 3(k)に従いコンピュータープログラムそれ自体のカテゴリに分類されないことを確認しました。



In an appeal before the IPAB, Accenture asserted that the standards relied upon by the Patent Office are not prescribed in the Act or the Manual of Patent Office Practice and Procedure. The IPAB agreed, and observed that the ‘novel hardware’ feature is not mandatory to clear the bar of Section 3(k). The application was remanded back to the Patent Office, which later granted the application and found that the invention resulted in the improvement of web services and software, thereby not falling under the category of “computer programme per se” as given in Section 3(k) of the Act.

### CRI guidelines

Following this decision, the Patent Office endeavoured to streamline its examination practices through its guidelines and manuals, and issued its *draft Guidelines for Examination of Computer Related Inventions (CRIs)* in 2013. The guidelines defined the terms “technical contribution” and “technical effect” as valid criteria for patentability and laid down the parameters based on which CRIs should be examined by the controllers. The guidelines also provided illustrations and examples of eligible and non-eligible inventions.

However, the fact that the guidelines were not legally binding – and with no clear definition of the phrases “per se”, “technical advancement” and “technical contribution” in the Act – meant the Patent Office’s position varied based on the view of the individual controller examining the application and the position on the patentability of CRIs under the Indian patent regime remained ambiguous for stakeholders.

Although the need for streamlining the law for patenting CRIs in India continued to be felt strongly, not much happened until 2015–16, when Section 3(k) again garnered attention in the Ericsson standard essential patent saga (against Intex Technologies and Lava International Ltd.), wherein the validity of Ericsson’s patents was challenged on the grounds of Section 3(k).

In these cases, the High Court of Delhi observed that inventions exhibiting a technical improvement and capable of actual physical representation are not excluded under Section 3(k). Particularly, in the *Intex* case, the Single Bench opined that an “invention having



## Pankaj Soni

Partner, Remfry & Sagar  
E: pankaj.soni@remfry.com

Pankaj is a partner and leads the patent litigation practice at the firm, with several successes before High Courts in India for Fortune 500 clients. He is recognised for his expertise in creating successful litigation strategy and handling the technical aspects of claim construction and infringement/invalidity analysis. With experience in patent litigation in Federal Courts in the United States, Pankaj’s technical expertise includes electronics/telecom, mechanical and medical devices litigation. He is a recognised strategist (IAM Strategy 300) and has advised clients (including start-ups) on creating and managing intellectual property portfolios and setting up effective patent protection and enforcement strategies in India.

Pankaj is a sought-after speaker on patent law issues and the recipient of several awards by leading publications, including Managing IP. He is admitted to practice in India, New York and New Jersey.

パートナー、Remfry & Sagar  
電子メール：pankaj.soni@remfry.com

Pankajは事務所のパートナーとして特許訴訟実務の指揮を執り、インドの高等裁判所に対してクライアントのFortune 500企業の代理を務め、いくつかの訴訟に勝利した実績があります。成功する訴訟戦略の策定や、クレーム解釈と権利侵害/無効性分析の技術的要因の対処に関する専門知識に定評があります。米国連邦裁判所での特許訴訟の経験があり、電子機器/電気通信、機械、医療機器分野の訴訟に関する技術的専門知識を持っています。評価の高いストラテジスト (IAM Strategy 300) であり、知的財産ポートフォリオの作成と管理や、インドにおける効果的な特許保護および特許権行使戦略の策定に関して、クライアント（スタートアップを含む）に助言を行ってきました。

特許法の問題に関して講演を求められることが多く、IP管理を含む主要著作物が認められ、いくつかの賞を受賞しています。インド、ニューヨーク、ニュージャージーで弁護士として開業する許可を得ています。

### CRIガイドライン

この決定の後、インド特許庁はガイドラインおよびマニュアルを整備して審査業務の合理化を図り、2013年にはコンピューター関連発明の審査に関するガイドライン草案を発表しました。このガイドラインでは、「技術的貢献」および「技術的效果」という用語を特許性に関する有効な基準として定義し、審査管理官がどのCRIを審査すべきかに基づいて制限範囲を定めました。また、ガイドラインには、特許適格性を有する発明と特許適格性を有しない発明の説明および実例も示されています。しかしながら、ガイドラインには法的拘束力がなく、インド特許法には「それ自体」、「技術的進歩」および「技術的貢献」という表現に明確な定義もありませんでした。出願を審査する個々の審査管理官の見解に応じてインド特許庁の立場は変動し、インド特許制度に基づくCRIの特許性の状況は利害関係者にとって曖昧なままでした。

インドにおけるCRIの特許取得に関する法律を合理化する必要性は切迫したままでしたが、2015～2016年までは特筆すべき出来事はなく、Ericsson SEP訴訟（Intex TechnologiesおよびLava International Ltd.）においてSection 3(k)は再び注目を集めました。この訴訟では、Section 3(k)を根拠としてEricssonの特許の有効性に関して異議が申し立てられました。これらの訴訟において、デリー高等裁判所は、技術的改善と実際の物理的な表現が可能であることを提示する発明は、Section 3(k)に基づいて除外されないという見解を示しました。特に、Intexの訴訟では、第一審で次のような見解を述べられました。「技術的貢献または技術的效果を有する発明は、単なるコンピュータープログラムそれ自体ではなく、特許性を有すべきである」。こうした事実認定は、2023年3月29日にデリー高等裁判所の第二審によって、つい最近、再確認されました。

2016年、判例およびCRIに関する技術領域の急拡大に後押しさ



technical contribution or technical effect is not merely a computer programme per se and should be patentable". These findings were reaffirmed on March 29 2023, by the Division Bench of the High Court of Delhi.

Impelled by judicial precedents and the rapidly growing technology space relating to CRIs, the Patent Office revised its CRI guidelines in 2016. Unfortunately, and to everyone's surprise, the 2016 guidelines were more restrictive compared to the 2013 version.

After receiving strong criticism from the stakeholders, the 2016 guidelines were revised in 2017 and like the earlier iteration of the guidelines and judicial precedents, the 2017 version attempted to demystify the ambiguity surrounding Section 3(k) by establishing a relationship between a "computer programme per se" and technical advancement/contribution. The new paradigm stated that inventions featuring technical advancement or exhibiting a technical effect would not fall under the category of "computer programme per se" and were eligible for patent protection.

This position was affirmed by the High Court of Delhi in *Ferid Allani v Union of India & Ors.* (2019), wherein the court allowed a writ petition against the order of the IPAB, and held that Section 3(k) only bars inventions relating to a "computer programme per se" and not all computer programs. The court observed that if the invention exhibits a technical effect and a technical contribution, it is said to meet the eligibility criteria for patentability.

### Current position – technical effect is determinative

Despite the judgments and revisions in the guidelines, the current position on the patentability of CRIs in India continues to suffer the residual effects of inconsistent application by the Patent Office, which, unsurprisingly, has led to the erroneous rejection of deserving applications. When coupled with unreasoned rejection orders – i.e., decisions by the Patent Office that give no analysis and/or lack detailed reasoning – the situation puts the applicant in a predicament because they have no basis of knowing the position the Patent Office is willing to take with respect to CRI patentability.



## Neha Malhotra

Managing associate, Remfry & Sagar  
E: neha.malhotra@remfry.com

Neha is a registered patent agent who primarily handles the prosecution of patent applications and assists in patent drafting in the areas of mechanical, electrical, electronics and telecommunications engineering. She regularly represents many of Remfry & Sagar's Japanese clients before the Indian Patent Office. Neha is also involved in conducting patentability searches and managing patent portfolios for Indian and overseas clients, regularly advising on the provisions of The Indian Patents Act, 1970, its interpretations and manner of enforcement, with a view to ensuring the successful acquisition of patent rights.

Neha's professional experience has encompassed the prosecution of patent and trademark applications, and the handling of contentious patent matters.

マネージングアソシエイト、  
Remfry & Sagar  
電子メール：neha.malhotra@remfry.com

Nehaは登録弁理士として、主に特許出願の審査や、機械、電気、電子機器、電気通信エンジニアリングの分野で特許起案の支援を担当しています。インド特許庁に対し、Remfry & Sagarが抱える多くの日本クライアントの代理人を定期的に務めています。また、インドおよび海外クライアントの代理で出願前調査の実施および特許ポートフォリオの管理にも携わっており、特許権を確実に取得することを目的として、1970年インド特許法の条項、その解釈および特許権行使方法について定期的に助言を行っています。

特許および商標出願の審査や、特許係争の処理などで専門的経験を積んできました。

れ、インド特許庁はCRIガイドラインを改訂しました。残念ながら、誰もが驚いたことに、2016年版ガイドラインは2013年版よりもさらに排他的でした。利害関係者から強い批判を受けた後、2016年版ガイドラインは2017年に改訂され、これまでのバージョンのガイドラインや判例と同様に、2017年版ではコンピュータプログラムそれ自体と技術的進歩/貢献要因との間の関係を確立することで、Section 3(k)に関連する曖昧性を明らかにしようと試みました。新しい枠組みでは、技術的進歩を有する発明や技術的效果を示す発明は、コンピュータプログラムそれ自体のカテゴリには分類されず、特許保護の適格性を有すると規定しました。この見解は、*Ferid Allani v. Union of India & Ors.* (2019年) で Delhi 高等裁判所によって確認されました。この訴訟において、裁判所はIPABの命令に反する請願を許可し、Section 3(k)で除外されるのは「コンピュータプログラムそれ自体」に関連する発明のみであり、すべてのコンピュータプログラムが除外されるわけではないという見解を示しました。裁判所は、発明が「技術的效果」と「技術的貢献」を示す場合、特許性の適格性基準を満たしていると言えるという見解を示しました。

### 現在の状況 – 技術的效果が決定要因

判決やガイドラインの改訂にもかかわらず、インドにおけるCRIの特許性の現状は、インド特許庁による不均一な出願の残留効果を受け続けています。そのせいで、適格性を有する出願が誤って却下されているのも無理はありません。こうした状況と理由なき拒絶命令（すなわち、分析を行わなかったり、詳細な根拠を持たないインド特許庁の決定）が重なると、出願者は窮地に追い込まれます。インド特許庁がCRIの特許性に関して取ろうとする立場を理解するための根拠がないからです。

この問題については、最近、Microsoft Technology Licens-

This issue was recently discussed in the High Court of Delhi's judgment in *Microsoft Technology Licensing, LLC v Assistant Controller of Patents and Designs* (May 15 2023).

The petitioner, Microsoft, had filed an application relating to a two-tier authentication by way of two different cookies. The claimed technique secures the authentication of a user while accessing one or more sub-location(s) in a network address and effectively foils the attempts of a malicious user to gain access to network sub-location(s) by illegally obtaining cookies from another user.

The controller, in his refusal decision, held that the subject matter of the claims relates to a “computer programme per se” and the inventive step of the invention lies in the non-patentable subject matter under Section 3(k) of the Act.

Microsoft assailed the decision of the controller; inter alia, on the ground that the controller's interpretation of Section 3(k) was incorrect. Relying on the precedents of the court in the *Ferid Allani* and *Intex* cases, Microsoft argued that the invention cannot be categorised as a “computer programme per se” as it relates to a technical process and solves a technical problem of securing data accessed on a network.

The Patent Office opposed the appeal by arguing that Microsoft had failed to appreciate the legislative intent behind the Section 3(k) provision and the controller rightly rejected the application as the invention prima facie lies in the set of instructions implemented on a “computer programme per se”.

### The High Court of Delhi renders its decision

The High Court of Delhi comprehensively discussed:

- The origin and evolution of Section 3(k) of the Act;
- The legislative intent behind the inclusion of “per se” in the Act; and
- The CRI guidelines of the Patent Office.

It also discussed the tests of technical effect and reviewed the legal positions in the US and the EU on the patentability of CRIs.

Emphasising the need to adopt a clear definition of per se for proper application of the law, the court held that “per se” makes it clear that “computer programmes as such” are non-patentable. Accordingly, inventions which exhibit a technical effect and provide a technical solution to a technical problem though an underlying software may be patentable.

**“The fast-paced growth of technology calls for relaxed laws for patenting software in India”**

ing, LLC v. Assistant Controller of Patents and Designs (2023年5月15日) の訴訟においてデリー高等裁判所で審議されました。申立人であるMicrosoftは、2つの異なるCookieによる2段階認証に関する特許を出願しました。申し立てられた技法は、ネットワークアドレス内の1つ以上のサブロケーションにアクセスしている間にユーザーの認証を保護し、悪意のあるユーザーが別のユーザーから不正にCookieを取得することでネットワークサブロケーションへのアクセス権を取得しようとする試みを効率的に阻止します。審査管理官は、拒絶の決定において、クレームの内容が「コンピュータープログラムそれ自体」に関連し、発明の進歩性がインド特許法のSection 3(k)に基づいて特許性を有しない内容であるという見解を示しました。

Microsoftは、とりわけ審査管理官のSection 3(k)の解釈が間違っていることを根拠に、審査管理官の決定を激しく非難しました。Ferid AllaniおよびIntexの訴訟における裁判所の判例に依拠し、Microsoftは、発明が技術的プロセスに関連し、ネットワーク上でアクセスされるデータ保護の技術的問題を解決するため、「コンピュータープログラムそれ自体」のカテゴリに分類されないと主張しました。インド特許庁は、MicrosoftがSection 3(k)条項の裏にある立法意図を十分に理解していなかったとして訴えを退けました。審査管理官は、発明が一見したところコンピュータープログラムそれ自体に実装された命令セットに含まれることを理由として、公正に出願を拒絶しました。

高等裁判所は、インド特許法のSection 3(k)の起源および進化、インド特許法で規定される「それ自体」という表現の裏にある立法意図、インド特許庁のCRIガイドラインについて包括的に審議しました。さらに、技術的効果のテストについて審議し、CRIの特許性に関する米国およびEUにおける法的立場を再検討しました。裁判所は、法律を適切に適用するために「それ自体」という表現の明確な定義を採用する必要があることを強調し、「それ自体」という表現は「コンピュータープログラムそれ自体」が特許性を有しないことを明確にするという見解を示しました。したがって、技術的効果を示し、基礎となるソフトウェアの技術的問題に対して技術的解決策を提供する発明は、特許を取得できる可能性があります。

Ferid Allani訴訟における法律上の論点を再確認し、裁判所は、CRIの特許性の決定において、技術的進歩および技術的効果を適切に理解して応用することが極めて重要であると付け加えました。裁判所は、発明が「技術的問題を解決し、技術的プロセスを強化する、または他の技術的利点がある」場合、発明には技術的効果または技術的貢献が認められることを明確にしました。発明に数理的手法またはコンピュータープログラムそれ自体が含まれるというだけでは、インド特許法に基づいて発明に特許性があると解釈しないという見解を示しました。

Reaffirming the point of law in the *Ferid Allani* case, the court added that a proper understanding and application of technical advancement and technical effect are crucial in any determination of the patentability of CRIs.

The court clarified that technical effect or contribution can be shown in an invention if the invention solves a “technical problem, enhances a technical process or has some other technical benefit”. It held that just because an invention merely involves a mathematical method or computer program per se, it does not render the invention to be non-patentable under the Act.

Expressing discontent with the Patent Office’s stringent requirement of novel hardware for allowing a CRI application, the court held that “patent applications should be considered in [the] context of established judicial precedents, Section 3(k) provisions and extant guidelines related to CRIs and other materials indicating [a] legislative framework”.

The court also observed that the examiners should analyse each application individually, understanding the core of an invention, rather than focusing solely on the claims of the invention, to allow patent protection for deserving applications that feature technical advancement and offer a solution to real-world problems.

Criticising the deletion of examples and illustrations of patentable and non-patentable inventions from the 2017 CRI guidelines, the court also directed the Patent Office to prepare ‘signposts’ and ‘indicators’ based on case law to the examiners, which may provide guidance for examination and further help in achieving uniformity in the examination process of CRIs by the Patent Office and consistency with standard international practice, such as that of the USPTO and the EPO.

In the end, the court found that the claimed invention of- fers a novel and inventive solution to a security problem by providing a two-tier authentication process and improving the overall user experience. The court found the controller had overlooked the technical aspects of the invention; it remanded the matter back to the Patent Office and asked it to reconsider the application based on the criteria subject to which a computer-related invention must be analysed as a whole, including its technical contribution.

## A critical moment for the Patent Office

In a report published by Nasscom in April 2023, more than 50% of the emerging technology patents filed in India over the past decade were from internet of things or AI domains. The fast-paced growth of software technology therefore calls for the creation of a sustainable IP ecosystem for technology-driven inventions, with relaxed laws for patenting and protecting software technologies in India.

2023 began with judgments from the High Court of Delhi on the proper application of Section 3(k). In addition to the *Microsoft* judgment, on March 29 2023, the Division Bench of the High Court of Delhi, in *Intex v Ericsson*, reaffirmed the findings of the Single Bench that an “invention having technical contribution or technical effect is not merely a computer programme per se and should be patentable”.

In *OpenTV Inc. v The Controller of Patents and Designs and Anr*, the court held that inventions that have a technical effect and solve a technical problem can be excluded from the scope of Section 3(k). The court also referred to the 161st Report of the Review of the Intellectual Property Rights Regime in India

CRI出願の許可に関してインド特許庁が課す新規ハードウェアの厳格な要件に対する不満を示し、裁判所は「特許出願は、確立された判例、Section 3(k)条項およびCRIに関する現存ガイドラインならびに法的枠組みを示すその他の資料の文脈において考慮されるべきである」という見解を示しました。さらに、裁判所は、技術的進歩および現実世界の問題に対する技術的解決を含む出願に特許保護の権利を与えるために、審査官は発明のクレームだけに焦点を絞るのではなく、発明の主要部を理解して各出願を個別に分析すべきであるという意見を述べました。

裁判所は、特許性を有する発明および特許性を有しない発明の実例と説明を2017年版CRIガイドラインから削除したことを非難し、インド特許庁/CG-PDTMに判例法に基づいて「指針」および「指標」を起草するよう命じました。これらは、審査における指針を示し、インド特許庁によるCRIの審査プロセスにおける均一性ならびにUSPTOおよびEPOなどの標準国際的慣行との整合性の実現をさらに後押しするものです。

最終的に、裁判所は、請求された発明が2段階認証プロセスを提供し、全体的なユーザーエクスペリエンスを改善することによって、セキュリティ問題に対する新しい独創的な解決策を提供することを理解しました。裁判所は、審査管理官が発明の技術的側面を見落としていたことを認め、この出願をインド特許庁に差し戻し、技術的貢献を含めコンピューター関連の発明を全体として分析しなければならないという基準に基づいて出願を再検討するよう命じました。

## 結論

NASSCOMが2023年4月に発表した最近の報告書では、過去10年間にインドで出願された新しい技術特許の50%以上がIoTおよびAI領域のものでした。したがって、ソフトウェア技術の急激な成長により、技術主導の発明のための持続可能なIPエコシステムを構築すること、そしてインドのソフトウェア技術の特許で保護するために法律を緩和することが求められます。2023年は、Section 3(k)の適切な適用に関するデリー高等裁判所の判決から始まりました。Microsoft訴訟の判決に加え、2023年3月29日、Intex v Ericsson訴訟でデリー高等裁判所の第二審は、第一審の「技術的貢献または技術的效果を有する発明は、単なるコンピュータープログラムそれ自体ではなく、特許性を有すべきである」という事実認定を再確認しました。OpenTV Inc. v. The Controller of Patents and Designs and Anr訴訟において、裁判所は、技術的效果および技術的問題解決能力を有する発明はSection 3(k)の適用範囲外とするという見解を示しました。さらに、裁判所は、議会常任委員会が提出したインドの知的財産権体制の見直しに関する第161回報告書に言及し、「中小企業、スタートアップおよび教育機関を含む新興技術における多数の発明は、ビジネス手法や、コンピューティングおよびデジタル

presented by the parliamentary standing committee, and opined that “a large number of inventions in emerging technologies including by SMEs, start-ups and educational institutions could be in the field of business methods or application of computing and digital technologies, therefore, there is a need to have a re-look at the exclusions in Section 3(k) of the Act, in view of the growing innovations”.

While the recent judgments are a step forward, what awaits us is how the Patent Office will react and adopt new practices. Principally, a more well-balanced and consistent approach, which has proved elusive for applicants over the years, is required by the Patent Office to allow worthy CRI owners to seek patent protection in India and help the IP regime to reach its true potential.

技術の応用の分野に分類される可能性がある。したがって、イノベーションの成長を視野に入れた上で、インド特許法のSection 3(k)の適用除外に再注目する必要がある」という見解を示しました。

最近の判決は一步前進していますが、私たちが期待するのは、インド特許庁が判決に対してどのように反応し、新しい特許プラクティスを採用するかです。特許性を有するCRI発明がインドで特許保護を求めることを許可し、その結果、IP管理体制がその真の実力を発揮できるよう支援するために、専らインド特許庁に要求されるのは、これまで出願者には縁のなかったバランスのよい一貫したアプローチです。



*Remfry & Sagar*

AT THE PINNACLE OF IP EXCELLENCE

FOR

196 YEARS



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](http://www.remfry.com)

# Legislative and administrative measures to strengthen the protection of IP rights in Korea

**Hokyun Cho** of **FirstLaw PC**

summarises the recent steps taken towards the reinforcement of IP rights in South Korea, including the introduction of punitive damages and an expansion of the Special Judicial Police's powers

In an effort to enhance the practical and effective protection of intellectual property (IP) rights in Korea, there have been a series of legislative amendments and administrative improvements in recent years. The following summary provides an overview of these measures.

## Introduction of punitive damages and expanded damages exceeding patentee's production capacity

Punitive damages for patent infringement, which became effective as of July 2019, is one of the most significant changes to the Korean IP system in recent years. The newly available punitive damages provision of the Korean Patent Act (KPA) allows treble damages for intentional or wilful patent infringement. When assessing the amount of such punitive damages, courts are to consider various factors, such as:

- The infringer's dominant market position;
- The infringer's knowledge of harm caused;
- The significance of any such damages;
- The infringer's economic benefits;
- The duration and frequency of infringement;
- Criminal penalties;
- The infringer's financial status; and
- The infringer's efforts to minimise harm to the patentee.

Since its implementation in 2019, there have been no reported court decisions recognising punitive damages. The reason may be that the eight factors for awarding additional damages involve subjective elements, leading to a cautious approach by the courts in granting treble damages.

Furthermore, effective as of December 2020, the method of calculating damages for patent infringement has been amended to redress the conventional 'lost profit' calculation

# 知的財産権の保護 のために行われた 最近の立法および 制度改善に関する 概括的ご紹介

最近、韓国では知的財産権の実質的かつ効果的な保護のために一連の法改正と制度改善が行われてきた。本稿では、このような改正及び改善事項について簡単に紹介する。

## 懲罰的損害賠償及び特許権者の生産能力を超過した損害賠償の拡大の導入

2019年7月より施行された特許侵害に対する懲罰的損害賠償は、近年、韓国の知識財産権制度において最も大きな変化をもたらした制度の一つであるといえる。韓国特許法に新たに導入された懲罰的損害賠償条項によると、故意による特許侵害に対して最大3倍の損害賠償を請求することができる。このような懲罰的損害賠償額を判断する際、法院は、(i)侵害者の優越的地位の有無、(ii)損害発生の憂慮を認識した程度、(iii)特許権者の被害規模、(iv)侵害者が得た経済的利益、(v)侵害行為の期間及び回数、(vi)侵害行為による罰金、(vii)侵害者の財産状態、(viii)侵害者の被害救済の努力の程度など多様な要素を考慮しなければならない(ただし、未だに懲罰的損害賠償を認めた法院の判決は出ていないものの、これは賠償額増額にあたって考慮すべき前記要素の中に主観的な内容が含まれており、保守的な法院が消極的に取り組むためであると推定される)。

なお、2020年12月から施行された改正特許法により、特許権者の生産能力を超える侵害者の製品販売に対しても損害賠償を請求できるようになった。既存には特許侵害に対する損害賠償の算定が逸失利益の算定方式に従ったため、侵害者の販売数量が特許権者の生産能力を超過する場合、自分の生産能力を超過する分量に対しては損害賠償を受けられないという限界があった。改善された算定方式は特許権者が前記のような限界を克服して拡大された損害賠償を請求できることを許容した。

## Recent five-year mediation requests and resolution status

## 最近5年間(2019～2023.4.21)の調停申請及び処理現況

			2019	2020	2021	2022	April 2023	Total
Requests 申請			45	70	83	76	38	312
Status 処理 現況	Resolved (A) 成立(A)		19	32	38	35	6	130
	No resolution (B) 不成立(B)	Non-acceptance of mediation 調停案不受容	2	5	4	5		16
		Disagreement 意見の不一致	8	17	10	15	3	53
		Subtotal 小計	10	22	14	20	3	69
	Refusal		15	16	31	19	4	85
	Withdrawn		1			2		3
	In progress						25	25
	Success rate (A/(A+B)) 成立率(A/(A+B))			66%	59%	73%	64%	67%

method capped by the patentee's production capacity, even if the total sales volume of infringing goods exceeded the patentee's production capacity. Specifically, the amendment made in December 2020 to the KPA allows the patentee to receive, in addition to the damages within the patentee's production capability, damages calculated by multiplying a reasonable royalty with the number of infringing articles exceeding the patentee's production capability. Accordingly, the new calculation method enables the patentee to claim expanded damages, in excess of the past limitation.

The above amendments have been extended to other areas of IP law, including the Trademark Act, the Design Protection Act and the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act (UCPA). However, it should be noted that punitive damages under the UCPA are applicable only to acts of business method misappropriation and trade secret misappropriation.

### Facilitation of proactive criminal investigations for patent infringement

Traditionally, trademark infringement may be criminally prosecuted even without a complaint filed by the trademark owner. By contrast, in the case of patent infringement, the initiation of police or prosecutorial investigations required a complaint filed by the patentee. However, since October 2020, investigative authorities are now able to initiate their own patent infringement case investigation, even if there is no complaint lodged by the patentee, unless the patentee expressly opposes such investigation. This amendment to the KPA has particularly empowered the Special Judicial Police (SJP) within the KIPO to proactively investigate patent infringement cases encountered during its duties.

前記と類似した趣旨の懲罰的損害賠償制度は商標法、デザイン保護法、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(「不正競争防止法」)など他の知的財産権法分野にも拡大適用された。

### 特許侵害罪が「親告罪」から「反意思不罰罪」(被害者告訴なし)に変更

一般需要者の利益保護という公益的側面のため、商標権侵害罪は親告罪ではなく反意思不罰罪であり、告訴がなくても刑事手続を開始することができるが、特許侵害罪は警察や検察捜査が開始されるためには特許権者の告訴があるべきであった。ところが、2020年10月からは特許権者の告訴がなくても、特許権者の明示的な反対意思がない限り、捜査機関が職権で特許侵害事件に対する捜査を進行することができる。特に、このような特許法改正により、特許庁の特別司法警察が特許侵害事件に対してより積極的かつ能動的に捜査を開始できるきっかけとなった。

デザイン保護法及び実用新案法も同旨で改正されたため、特許、実用新案、商標、デザインなど産業財産権に係る犯罪に対して刑事告訴がなくても刑事手続を開始することができる。

### 不正競争防止法上のアイデア奪取行為禁止制度の強化

2021年4月より施行された、改正された不正競争防止法は、故意によるアイデア奪取行為に対する



Similar amendments were also made to the Design Protection Act and the Utility Model Act, and, therefore, authorities may now initiate investigations ex officio against offences related to any industrial property rights – such as patent, utility model, trademark or design – without the need for a criminal complaint.

### Strengthened protection against business information misappropriation under the UCPA

An amendment to the UCPA, which took effect in April 2021, enhanced protection against misappropriation of business information, which is defined under the UCPA as an act of utilising or enabling the use of another party's valuable technical or business ideas acquired during transactions without the other party's consent.

Previously, civil damages against business information misappropriation were regarded as insufficient because the damages were based on lost profit calculation. To redress this limitation, the amendment introduced punitive damages, enabling compensation of up to three times the actual damages incurred. Furthermore, the amendment expanded the administrative agencies' (including the KIPO's) investigative authority for recommending corrective measures against such misappropriation. In particular, in cases where the violating parties (usually large corporations that have subcontracting transactions with SMEs) fail to comply with such corrective measures, the administrative agency may publicly disclose the details of the violation and the details of the corrective measures.

Despite the above amendments to the UCPA, however, lack of enforceability has remained an issue. In fact, between 2018 and May 2023, although the KIPO had issued corrective measures regarding business information misappropriation six times, only two cases were resolved with the parties' voluntary compliance. Therefore, the KIPO announced in June that it will introduce a new system that imposes fines when the recommended actions are not followed by the violating parties against which the corrective measures were taken. Furthermore, the KIPO aims to significantly reduce the period for the administrative investigation to about six



## Hokyun Cho

Partner, FirstLaw PC

Hokyun is a partner and patent attorney at FirstLaw PC, which he joined in 2002. He received his undergraduate degree in material science and engineering from Seoul National University in 1995. Hokyun obtained his JD degree at the Washington University in St. Louis School of Law in 2012.

As a member of the Korean Patent Bar and the New York State Bar, Hokyun has provided advice on all aspects of intellectual property law for leading Japanese and US companies. In particular, he has extensive experience in advising semiconductor and high-tech industry clients on patent procurement at home and abroad, and patent analysis such as validity, infringement, and freedom-to-operate analysis.

Hokyun's area of technical expertise covers various aspects of material engineering, including metallurgy, semiconductor engineering, polymer science, optics and mechanical engineering.

He is a member of the Korea Patent Attorneys Association (KPAA) and the Asian Patent Attorneys Association (APAA). Hokyun served as director of international affairs of the KPAA in 2016 and 2017. He is fluent in Japanese, English and Korean.

第一特許法人の電気電子部所属のパートナー弁理士であり、日本顧客担当グループのグループリーダーを務めている。

2002年に入社後、主に日本および米国のハイテク企業の韓国への特許出願、審判、訴訟の手続きを始め、無効・侵害分析およびFTO分析業務を遂行してきた。

ソウル大学工科大学金属工学科を1995年に卒業し、アメリカのワシントン大学ロースクール (Washington University in St. Louis, School of Law) を2012年に卒業し、J.D.の学位を取得した。

韓国弁理士兼米国ニューヨーク州弁護士であり、日本語、英語に堪能。

懲罰的損害賠償制度を導入し、行政庁の是正勧告権限を拡大した。

2018年の不正競争防止法の改正により新設された「アイデア奪取行為」は、取引過程で取得した他人の技術上・営業上の情報をその提供目的に反して使用、または、第三者に提供して使用させる行為をいうものであるが、既存にはアイデア奪取行為による損害賠償が損失利益を基準に算定されたため損害賠償額が十分でないという限界があった。このような限界を解決するために、改正された不正競争防止法は、懲罰的損害賠償を導入し、実際に発生した損害の最大3倍まで賠償を請求できるようにした。また、アイデア奪取行為に対する行政庁の行政調査及び是正勧告権限を拡大し、違反企業が是正勧告を履行しなかった場合には、行政庁が違反行為の内容及び是正勧告事実などを公表することができるようにした。

ただし、前述のような改正にもかかわらず、行政庁の是正勧告は強制力がなかったため、依然として限界があったことが事実であった。実際、2018年から2023年5月まで特許庁が是正勧告したアイデア奪取事例は6件であったが、違反企業が自発的に是正勧告を履行した件は2件に過ぎなかった。

ここに、特許庁は去る6月、改善された技術奪取防止対策として、是正勧告ではなくは正命令制度を導入すると共に、不履行時には過料賦課制度を導入する計画であると発表した。また、アイデア奪取事件を優先的に処理する迅速調査体系を備えて、現在11ヶ月かかるアイデア奪取の行政調査期間を6ヶ月に大幅に短縮すると発表し、アイデア奪取行為事件の迅速な被害救済のため、「産業財産紛争解決総合支援センター」を設置し、さらには、紛争調停および特別司法警察(技術警察)の捜査を前記改善された行政調査と連携する予定であると発表した。

## Recent application status by applicant classification 最近5年間(2019~2023.4.21)の申請人分類別の申請現況(年度別)

	2019	2020	2021	2022	April 2023	Total
Large corporations 大企業			1			1
Medium-sized corporations 中堅企業		1	1			2
Small businesses 中小企業	35	59	71	73	31	269
Individuals 個人	9	8	6	3	2	28
Others その他	1	2	4		5	12
Total 合計	45	70	83	76	38	312

months from the current 11 months by prioritising business information misappropriation cases.

The KIPO also announced in June 2023 that, for the expeditious and comprehensive resolution of business information misappropriation cases, the industrial property rights dispute mediation service and criminal investigation by the SJP (both described in detail below) will be involved in the administrative investigation.

### Promotion of alternative dispute resolution by mediation

Resolving IP disputes takes considerable cost, time and resources, especially for individuals and SMEs that often have difficulty securing resources. To offer an option to resolve disputes quickly and amicably at a lower cost through consultation and settlement outside the courtroom, the KIPO has established 'industrial property rights dispute mediation', which is accessible to any parties involved in IP-related disputes, such as patents, trademarks, designs, utility models, trade secrets, unfair competitions, and employee inventions.

According to the KIPO, the number of requests for mediation has increased by an average of 19% over the past four years, from 45 cases in 2019 to 76 cases in 2022, with the number projected to exceed 100 by December 2023. Furthermore, the success rate of mediation has been significant, with an average of 66% of the cases resulting in successful resolution during the same period.

As seen from the requesters' spectra over the recent five years (2019–April 2023), it is evident that the number of requests from individuals and SMEs is high, with 297 out of the total 312 requests being individuals and SMEs, accounting for 95%. This shows the advantages of the industrial property dispute mediation system. Disputes can be resolved expeditiously (within an average of two months), without incurring any official fees, and the mediation process is simple and uncomplicated, making it easily accessible, even for SMEs with limited financial resources.

### 調停による知的財産権紛争の解決

知的財産権紛争を解決するためには相当な費用と時間、資源が所要され、特に資源確保が難しい個人や中小企業の場合、紛争解決に多くの困難がある。ここに、特許庁は特許、商標、デザイン、実用新案、営業秘密、不正競争行為、職務発明など知識財産権関連紛争の当事者ならば誰でも利用することができる「産業財産権紛争調停委員会」を運営し、訴訟で発生する経済的・時間的負担を減らし産業財産権紛争の迅速かつ公正な解決を支援している。

産業財産権紛争調停制度は1995年から運営されてきたが、初期には低い認識でその利用率が低かったが、2023年4月の特許庁の発表によると、紛争調停申請件数が2019年45件から2022年76件で最近4年間年平均19%ずつ増加しており、2023年12月には紛争調停申請件数が100件を突破すると予想されるそうである。また、同期間の調停成立率も4年平均66%に達するなど紛争解決の効果も高いことが分かった。

なお、最近5年間(2019~2023.4.21.)企業分類別の申請現況をみると、申請件数の計312件のうち個人と中小企業の申請が297件(=269+28)で95%に至るなど中小企業の活用度が高いことが分かった。

前記結果は、産業財産権紛争調停制度利用の際に平均2月以内に事件が処理され、別途の申請費用がなく、過程も複雑ではないため、資本金が不足した中小企業も容易に利用することができるためであると分析される。

## The achievement of the Trademark Police within the SJP

## 特別司法警察(商標警察)の成果

	2001-18	2019	2020	2021	2022	Total
Number of referrals to the Prosecutor's Office (unit: persons) 刑事立件(人)	2,744	376	617	557	372	4,666
Number of seized goods (unit: items) 押収物品(点)	5,141,270	6,269,797	720,471	78,061	383,061	12,585,182

## Expanded authority of the Special Judicial Police

Since March 2019, the SJP of the KIPO has had the authority to conduct criminal investigations and raids in connection with patent and design infringement, trade secret misappropriation and counterfeit activities under the UCPA, in addition to its previous investigative power (e.g., raid and confiscate counterfeit goods and even arrest infringers) in connection with trademark infringement under the Trademark Act and confusion of well-known marks under the UCPA.

In order to determine infringement of a patent, design or trade secret, expert knowledge of IP law is required. For patent or trade secret disputes, it is sometimes very difficult to understand the patent or trade secret in question without expertise in relevant technologies. For this reason, the KIPO, which has a pool of experts comprising about 1,200 examiners and trial examiners (including about 500 Ph.D. holders), has been given the expanded authority to take more effective measures to protect individuals and companies who have suffered from infringement of their IP rights through the SJP.

In this regard, the SJP has seen huge success. In fact, from April 2019 to 2022, the so-called Technology Police within the SJP undertook a total of 650 cases and had 1,333 suspects arrested (i.e., referred to the Prosecutor's Office for criminal indictment). Meanwhile, the so-called Trademark Police had more than 4,600 suspects arrested for producing and/or selling counterfeit goods and had more than 12 million counterfeit items seized in total over the past 12 years.

To further strengthen its investigative power, since July 2021, the KIPO has expanded the Intellectual Property Investigation Division, which includes the SJP, to have about 60 investigators and supporting members, and reorganised the division into three subdivisions, namely:

- The Technology Police Division;
- The Trademark Police Division; and
- The Unfair Competition Investigation Division.

In particular, the Technology Police's involvement in trade secret misappropriation cases has increased dramatically, with criminal charges doubling each year and referrals to the Prosecutor's Office jumping from nine cases in 2020 to 68 cases in 2021.

In view of its huge success and effectiveness, the SJP will be a viable option for IP right holders who are in need of enforcing their IP rights in Korea.

## 特許庁特別司法警察(技術警察及び商標警察)の顕著な成果

2010年から商標侵害犯罪を捜査してきた特許庁の特別司法警察は2019年3月から特許、営業秘密、意匠の侵害罪まで捜査することができるようになった。これにより、偽物等、商標の侵害罪に限られていたKIPO特別司法警察の業務範囲が大幅に拡大された。

特許、営業秘密、意匠侵害であるか否かを判断するためには、知的財産法についての高度な専門知識が必要であるし、特許、営業秘密は関連技術に係る専門知識がなければ申告の内容すらまともに理解することが難しい。そこで500人以上の理系博士号の所持者を含め、技術と知的財産法についての専門性を兼ね備えた1,200人余りの審査、審判人材等の最高の専門家が集まる韓国特許庁が、迅速かつ的確に侵害の成否を捜査することで、侵害による犯罪の被害に逢った個人や企業を効果的に救済することができる。

このような期待に反しないように、特別司法警察は発足以後から今まで大きな成果を上げたが、一例として2019年4月から2022年まで特別司法警察の技術警察は計650件の事件を処理し1,333人の侵害事犯を刑事立件する成果を収め、特別司法警察の商標警察は2010年から2022年までの12年間に偽造商品製造および販売嫌疑で4,600人余りの侵害事犯を刑事立件し、計1,200万点以上の偽造商品を押収することで、名実共に知識財産の守り人として位置づけられた。

特許庁は2021年7月からは特別司法警察が属した既存の産業財産調査課を技術警察課(技術捜査専担組織)、商標警察課(商標捜査専担組織)および不正競争調査チーム(行政調査)に拡大し、技術捜査人材を補強し、特に技術流出などの営業秘密侵害を防ぐための役割に力を入れているところ、営業秘密侵害に対する立件件数が2020年には9件であったが2021年には68件に急増した。

特別司法警察の優れた成果に照らしてみると、今後その役割がもっと重要かつ拡大されるものと予想される。



**IP EXPERTS IN KOREA**

### **Trust**

Our relationships are forged over decades of trust, fortified by our commitment to meeting and exceeding the expectations of our clients.



# **Paragon of Professional Excellence**

### **Expertise**

Our expertise and experience in all facets of IP allow us to provide short and long term solutions that help unleash the potential of our client's innovations.

**FIRSTLAW P.C.**

[www.firstlaw.co.kr](http://www.firstlaw.co.kr) · [firstlaw@firstlaw.co.kr](mailto:firstlaw@firstlaw.co.kr) · T : +82-2-589-0010

# Thailand's landmark ruling on trademark non-use cancellation: a welcome change from a conservative trend

**Kritsana Mingtongkhum and Shantanu Ajit Tambe of Satyapon & Partners review crucial Thai case law which indicates a long-awaited departure from a conservative approach to trademark non-use cancellation**

**T**rademark cancellation petitions in Thailand based on the ground of non-use are quite common; however, actually succeeding in cancelling the registered trademark due to its non-use is a massive challenge faced by petitioners. There is a plethora of reasons for an extremely low percentage of successful non-use cancellation decisions, including proving that the petitioner is an interested person, stringent evidentiary hurdles for the petitioner, as well as the conservative nature of the Trademark Board in cancelling registered marks.

The legal provision for non-use cancellation is provided under Section 63 of the Thai Trademark Act, stating: “Any interested person or the Registrar may petition the Board to cancel a trademark registration if it is proved that, at the time of registration, the owner of the trademark had no bona fide intention to use the trademark with the goods for which it was registered and there was no bona fide use whatsoever of the trademark for such goods or that during the three years prior to the petition for cancellation there was no bona fide use of the trademark for the goods for which it was registered unless the owner can prove that such non-use was due to special circumstances in the trade and not to an intention not to use or to abandon the trademark for the goods for which it was registered.”

## タイの商標不使用 取消に関する画期的 審決： 保守的傾向からの 待ち望んだ変化

**Satyapon & Partners**法律事務所の  
**Kritsana Mingtongkhum**および  
**Shantanu Ajit Tambe**が重要なタイの  
判例法を検証し、商標不使用取消に対  
する保守的アプローチからの待望の脱  
却を図ります。

タイでは不使用を根拠とした商標取消が日常茶飯事です。しかしながら、不使用による登録商標の取消が実際に成功するかどうかは、申立人が直面する大きな課題です。不使用取消の審決の成功率が著しく低いのは、申立人が利害関係人であることの証明、申立人にとって厳格な証拠のハードル、登録商標の取消に対する商標委員会の保守的な姿勢をはじめ、いくつかの理由があります。

不使用取消に関する法規定は、タイ商標法のSection 63で次のように定められています。“Any interested person or the Registrar may petition the Board to cancel a trademark registration if it is proved that, at the time of registration, the owner of the trademark had no bona fide intention to use the trademark with the goods for which it was registered and there was no bona fide use whatsoever of the trademark for such goods or that during the three years prior to the petition for cancellation there was no bona fide use of the trademark for the goods for which it was registered unless the owner can prove that such non-use was due to special circumstances in the trade and not to an intention not to use or to abandon the trademark for the goods for which it was registered.”（「利害関係人または登記官は、登録時、商標の所有者が善意の意思を持たずに登録対象の物品に商標を使用せず、かかる物品の商標をいかなる形であれ善意で使用しなかったこと、または取消を申し立てる前の3年間に登録対象の物品に商標を善意で使用しなかったことが証明される場合、商標委員会に商標登録の取消を申し立てることができる。ただし、所有者がかかる不使用の理由が特別な取引状況であ

In order to successfully cancel a registered trademark, the petitioner needs to prove the following:

- 1) That the petitioner is an interested person; and
- 2) At the time of registration the registrant had no bona fide intention to use the trademark with the goods for which it was registered and there was no bona fide use whatsoever of the trademark for such goods; or
- 3) During the three years prior to the petition for cancellation there was no bona fide use of the trademark for the goods for which it was registered.

The first and foremost challenge for a petitioner in a non-use cancellation in Thailand is to prove that they are an interested person. Even before examining the merit of the arguments and the evidence, the Trademark Board reviews whether the petitioner is entitled to file the non-use cancellation petition in the first place. The Thai trademark law does not define an “interested person”, but the authorities generally interpret this term to include any person whose rights are or will be affected if the registered trademark is not cancelled from the record.

After the Trademark Board is convinced that the petitioner is an interested person, it examines the evidence submitted by the petitioner. Unlike other jurisdictions, Thai law does not require the registrant to submit any affidavit or other evidence to prove that they have put their trademark into use after registration. Consequently, the onus of proof of non-use of the registered trademark is on the petitioner. A key piece of evidence is a market investigation report, which can help strengthen the arguments that despite extensive investigation in relevant online and offline channels covering the registered goods or services, no use of the trademark was found. If the registered goods are related to drugs or cosmetics, the petitioner may also submit a letter from the Thai Food and Drug Administration (FDA) to confirm whether the registrant had obtained the necessary approval before using the registered trademark for the goods.

The registrant is entitled to raise the defence of existence of “special circumstances in the trade” which prevented them from using the trademark, and that such non-use was not an intention not to use or to abandon the trademark. Broadly interpreted, these special circumstances may include trade restrictions, poor market or economic conditions, war or epidemic situations etc. However, generally, the conservative trend indicated that if the registrant simply indicated that they

って、登録対象の物品の商標を使用しない意思またはその商標を放棄する意思ではなかったと証明できないことを条件とする」)

登録商標を取り消すためには、申立人は以下の事項を証明する必要があります。

1. 申立人が利害関係人であること。
2. 登録時、登録人が登録対象の物品に善意で商標を使用する意思を持っておらず、当該物品の商標をいかなる形でも善意で使用しなかったこと。
3. 取消を申し立てる前の3年間に、登録対象の物品に商標を善意で使用しなかったこと。

タイの不使用取消において、申立人にとって最大の課題は、利害関係人であることを証明することです。根拠および証拠の実態を審査する前でも、商標委員会は最初に、申立人が不使用取消を申し立てる権利を有するか否かを精査します。タイ商標法では、“interested person”（「利害関係人」）を定義していませんが、監督機関では一般的に、利害関係人を「登録商標が記録から取り消される場合に影響を受ける権利を有する人物を含む」と解釈しています。

商標委員会が、申立人が利害関係人であることに納得した後、商標委員会は申立人によって提出された証拠を審査します。他の国や地域とは異なり、タイの法律では、登録後に商標を使用したことを証明するための宣誓供述書またはその他の証拠の提出を登録人に要求しません。その結果、登録商標の不使用の立証責任は申立人が負います。証拠の重要な要素の一つは、市場調査報告書です。これは、登録された物品またはサービスを対象に関連オンライン/オフラインチャネルで幅広く調査を行っても、商標の使用が発見されなかった実態の強化に役立ちます。登録された物品が医薬品または化粧品に関連する場合、申立人は、物品の登録商標を使用する前に登録人が必要な承認を得ていたか否かを確認するために、タイ保健省食品医薬品局（FDA）からの公式文書を提出する場合があります。

登録人は、商標の使用を妨げた「特別な取引状況」が存在すること、またはかかる不使用が商標を使用しない意思またはその商標を放棄する意思ではなかったことを抗弁する権利を有します。広義の解釈では、こうした特別な状況には、貿易規制、不安定な市況または経済状態、戦争または感染症の流行などが含まれます。しかしながら、一般的に、登録人が商標を使用しない意思または商標を放棄する意思を持たなかったことを示した場合、商標委員会は、登録人が商標を使用することを妨げた特別な状況が存在したか否かを考慮することなく、申立を取り消すという保守的な傾向が示されていました。

中央知的財産国際貿易（CIPIT）裁判所の不使用取消に関する判決

**“The courts will not allow parties to sit on registered trademarks with no proof of use”**



did not have an intention not to use or to abandon the trademark, the Trademark Board would dismiss the petition, without considering if any special circumstances existed which prevented the registrant from using their trademark.

### Central Intellectual Property and International Trade (CIPIT) Court's ruling on non-use cancellation

In this case, the petitioner, a renowned Japanese company engaged in the manufacturing and sale of beauty and healthcare products, intended to obtain registration for their trademark in Thailand for cosmetic goods in Class 3. However, the petitioner's trademark application was refused due to the registration of a prior mark comprising the same word (in a different style) in the name of a Thai company. The prior mark was registered in Thailand since 2009. Prior to filing the non-use cancellation petition, the petitioner conducted market investigations in 2015 and 2017 to discover whether the registrant had used their trademark in relation to the registered goods. Along with conducting the investigations, the petitioner also received an official response from the Thai FDA that the registrant had not obtained FDA approval for the goods covered under the registered trademark.

Consequently, the petitioner filed a non-use cancellation petition with the Thai Trademark Board in February 2018. In their response to the non-use cancellation petition, the registrant merely stated that they had not begun using the registered mark as they were finalising their marketing management and production plan. Expectedly, the Trademark Board dismissed the cancellation petition and decided in favour of the registrant. The petitioner filed an appeal to the CIPIT Court against the Trademark Board's decision.

While deciding the case, the CIPIT Court outlined that the key issue was whether the petitioner proved that at the time of registration, the registrant had no bona fide intention to use the trademark with the goods for which it was registered, and in fact there was no bona fide use of the registered trademark for such goods, or that during the three years prior to the petition for cancellation, there was no bona fide use of the trademark for the goods for which it was registered.



## Kritsana Mingtongkhum

Partner, Satyapon & Partners  
T: +66 02 254 8858  
E: satyapon@satyapon.com

Kritsana Mingtongkhum is a partner at Satyapon & Partners and heads the trademark and litigation departments, overseeing enormous volumes of trademark prosecution, enforcement and litigation matters.

Kritsana's reputation in the IP industry has been growing exponentially; he was recently elected by his peers to a second term on the ASEAN IPA Thailand Committee, and is now elected to serve on the APAA committees as a member of the APAA Trademark committee.

After many years of volunteer service to the Intellectual Property Association of Thailand, Kritsana has now been appointed General Secretary of the organisation.

Kritsana Mingtongkhumは、Satyapon & Partnersのパートナーです。商標および訴訟部門の責任者として、膨大な量の商標審査、商標権行使、訴訟問題を監督しています。

Kritsanaの知的財産業界における名声は飛躍的に高まっています。最近、ASEAN IPAタイ委員会の第二期委員に選出され、APAA商標委員会の委員にも選出されました。

長年、タイ知的財産振興協会に無償奉仕してきた功績が認められ、同協会の理事長に指名されました。

この訴訟では、申立人（化粧品および医薬品の製造・販売に携わる大手日本企業）は、クラス3の化粧品の商標をタイで登録する意思がありました。ところが、タイ企業の名前で同じ単語（表現方法は異なる）を含む商標が過去に登録されていたことを理由に、申立人の商標出願は却下されました。過去の商標は、2009年からタイで登録されていました。不使用取消を申し立てる前に、申立人は登録人が登録された物品に関連する商標を使用していたか否かを発見するために、2015年と2017年に市場調査を行いました。市場調査と並行して、申立人は、登録商標の対象物品について登録人がFDAの承認を得ていなかったという正式な回答もタイFDAから得ていました。

その結果、申立人は、2018年2月にタイ商標委員会に不使用取消を申し立てました。不使用取消申立に対応して、登録人は、マーケティング管理および生産計画の最終段階であるため、登録商標の使用をまだ開始していなかったとだけ言明しました。商標委員会は、予想通りに不使用取消申立を却下し、登録人の言い分を支持する決定を下しました。申立人は、商標委員会の決定を不服として、CIPIT裁判所に上訴しました。

審理中、CIPIT裁判所は、登録時に登録人が登録対象の物品に商標を使用する善意の意思がなかったことを証明したか否かが争点であること述べました。あるいは、当該物品の登録商標の善意による使用がなかったこと、または取消を申し立てる前の3年間に、登録対象の物品に商標を善意で使用しなかったことを証明する必要もありました。

市場調査、FDA確認書および商標使用を開始していなかったことを認める登録人の対応の精査後、CIPIT裁判所は2021年11月に判決を下しました。同裁判所は、2009年に商標を登録し、2018年に不使用取消が申し立てられるまで、登録人は登録商標を使用しないという正当な理由を提供していなかったと判断しました。CIPIT裁判所は、登録人の商標使用前の使用計画準備中という実態を否認し、商標を善意で使用しておらず、法律に準拠した要求に従い、登録された物品に関して商標を善意で使用する意

After reviewing the market investigations, the FDA confirmation letter and the registrant's response admitting that they had not begun using the trademark, the CIPIT Court issued its decision in November 2021. It ruled that the registrant had not provided any justifiable reason for not putting their registered trademark to use, despite registering the mark since 2009 up until the non-use cancellation petition was filed in 2018. The CIPIT Court rejected the registrant's argument of preparing the marketing plan prior to using the trademark and held that they had not used their trademark in a bona fide manner, nor proven any bona fide intent to use the trademark in respect of the registered goods, as required under the law. Further, the registrant had not submitted evidence of any actual use of the registered trademark within the three year period immediately preceding the date on which the non-use cancellation petition was filed.

Importantly, in their defence, the registrant had also stated that they did not intend to abandon the trademark or not use it in respect of the registered goods. But the CIPIT Court rejected this argument, ruling that according to the legal provision, the registered owner must satisfactorily prove both conditions that:

- 1) The non-use of the trademark was due to special circumstances in the trade; and
- 2) Not due to an intention not to use or to abandon the trademark for the goods.

Thus, the registrant could not simply state they did not intend to abandon the trademark or not use the trademark, without showing that special circumstances existed in the trade which prevented them from using the trademark. The CIPIT Court also interpreted the term "special circumstances" to mean conditions which affect the overall business activities in the country, such as import restrictions, or any prohibition orders by the government, and not the personal decisions taken by individual registrants such as a delay in marketing or manufacturing plans.

Based on the above grounds, the CIPIT Court overturned the Thai Trademark Board's decision and allowed cancellation of the registrant's trademark on the ground of non-use.

Though the registrant filed an appeal against this decision to the Court of Appeal for Specialized Cases, the Court of Appeal affirmed the CIPIT Court's decision in October 2022, confirming cancellation of the mark based on non-use. The



### Shantanu Ajit Tambe

Senior Associate, Satyapon & Partners  
T: +66 02 254 8858  
E: satyapon@satyapon.com

Shantanu Ajit Tambe is a senior associate at Satyapon & Partners.

Shantanu has more than eight years of experience in advising clients on brand creation and protection strategies, managing brand portfolios, IP acquisitions and IP licensing. He mainly oversees the firm's outgoing trademark and copyright prosecution, litigation and enforcement matters abroad including in India, China and ASEAN region.

An integral part of the firm's business development group, Shantanu has a broad, hands-on-knowledge of various IP issues, with particular expertise in trademark, copyright and domain names and frequently liaises with international clients on these matters.

Shantanu Ajit Tambeは、Satyapon & Partnersのシニアアソシエートです。

ブランド創りおよび保護戦略に関するクライアントのアドバイザーを務め、ブランドポートフォリオ、IP獲得、IPライセンスの管理において8年を超える実績を有しています。インド、中国、ASEAN諸国を含む事務所の対外商標および著作権審査、訴訟、権利行使問題を主に監督しています。

事務所の事業開発グループに不可欠な存在として、さまざまなIP問題の幅広い実務知識を有しています。専門は商標、著作権、ドメイン名で、これらの問題に関して海外のクライアントと頻りに連絡を取っています。

思を証明しなかったと判断しました。さらに、登録人は、不使用取消が申し立てられた日付から遡って3年以内に、登録商標を実際に使用したという証拠も提出していませんでした。

ここで重要なのは、登録人側の抗弁において、登録された物品に関して商標を放棄する意またはその商標を使用しない意はなかったとも言明していたことです。しかし、CIPIT裁判所はこの実態を否認し、法規に従い、登録された所有者は以下の条件を両方とも十分に証明しなければならないと判断しました。

- 1) 商標の不使用の原因が特別な取引状況であったこと。
- 2) 物品の商標を使用しない意またはその商標を放棄する意によるものでなかったこと。

したがって、登録人は、商標の使用を妨げる特別な取引状況を示すことなく、商標を放棄する意または商標を使用しない意を持っていなかったと簡単に言明することができませんでした。また、CIPIT裁判所は、「特別な状況」という用語の意味は、輸入規制や政府による禁止命令などの国内の全体的な事業活動に影響を与える条件であって、マーケティングや製造計画などの個々の登録人による個人的な判断ではないと解釈しました。

上記の根拠に基づき、CIPIT裁判所はタイ商標委員会の判断を覆し、不使用を根拠とする登録人の商標の取消を認めました。

登録人は、この判決に対する控訴を特別控訴裁判所に申し立てましたが、控訴裁判所は、CIPIT裁判所が2022年10月に下した判決を支持し、不使用に基づく商標の取消を認めました。現在は

最高裁判所で審理中であり、この問題の最終判決はまもなく下されると予想されています。

上記の判決では、特に、第三者が誠実に独自の商標をタイで使用する権利に影響を与える場合、裁判所は第三者が独自の登録商標を公表しないでおくことを許可しないことが明確に示唆されています。裁判所は、強固な法的根拠を与え、異議申立の裏付けとなる証拠を提出したり、使用を妨げる

## THAILAND タイ

matter is currently pending at the Supreme Court level and a final decision on this issue is expected in the near future.

These judgments clearly indicate that the courts will not allow parties to sit on their registered trademarks with no proof of use and no intention to use, especially if it affects the rights of third parties genuinely wishing to use their trademark in Thailand. The court gave solid legal reasoning and refused the registrant's frivolous claims of having an intention to use the trademark and not abandon their trademark, without submitting any evidence to support the claims or proving existence of special circumstances to prevent use.

However, a key question still lingers. Would the courts have issued the same decision in the absence of a letter issued by the Thai FDA? It remains to be seen whether the ruling will be maintained and abided by the courts in future cases involving non-medical or non-cosmetic products as well.

Hopefully, the court judgments reverse a traditionally conservative trend on non-use cancellation matters, where the Thai Trademark Board rarely grants a non-use cancellation and rules in favour of trademark registrants. The judgments set an important precedent that if the registrants wish to continue enjoying the rights over their registered trademarks, they must actually use the trademarks, and not simply claim "having an intention to use" or "having no intention to abandon the trademark".

Brand owners are therefore well-advised to start using their registered trademarks and collect evidence on record to keep their trademarks valid and enjoy protection in Thailand.

特別な状況の存在を証明したりすることなく、商標を使用する意思および商標を放棄しない意思があるという、登録人の根拠のない異議申立を却下しました。

しかしながら、重要な問題は解決されず残ったままです。裁判所は、タイFDAによる公式文書がない場合でも同じ判決を下していたでしょうか？将来的に医薬品にも化粧品にも関係のない訴訟で判決が裁判所によって支持され、順守されるか否かを見守る必要があります。

裁判所の判決が、タイ商標委員会がめったに不使用取消を付与せず、商標登録人が有利になるように判断するという不使用取消問題に関する従来の保守的な傾向を覆すことを切に願います。一連の判決は、登録人が登録商標を巡る権利を行使し続けたい場合、「商標を使用する意思を持っている」または「商標を放棄する意思を持っていない」と単に主張するのではなく、実際に商標を使用しなければならないという重要な先例を確立しました。

したがって、ブランド所有者は、独自の登録商標の使用を開始し、自社の商標を有効なまま維持してタイでの保護を受けるためには、記録された証拠を収集することを推奨します。



# SATYAPON & PARTNERS

THAILAND Intellectual Property Law Firm

OUR GLOBALLY RECOGNIZED AND  
AWARD WINNING TEAM PROTECTS  
THE **IP RIGHTS** OF OWNERS ACROSS  
ALL SPECTRUMS AND INDUSTRIES.

GET OUR  
WINNING TEAM  
IN YOUR CORNER

✉ [satyapon@satyapon.com](mailto:satyapon@satyapon.com)  
☎ +66-2-254-8858



visit us at [www.satyapon.com](http://www.satyapon.com)

THAILAND

CAMBODIA | LAOS | MYANMAR | VIETNAM

BOUTIQUE SERVICE  
GLOBAL PROTECTION



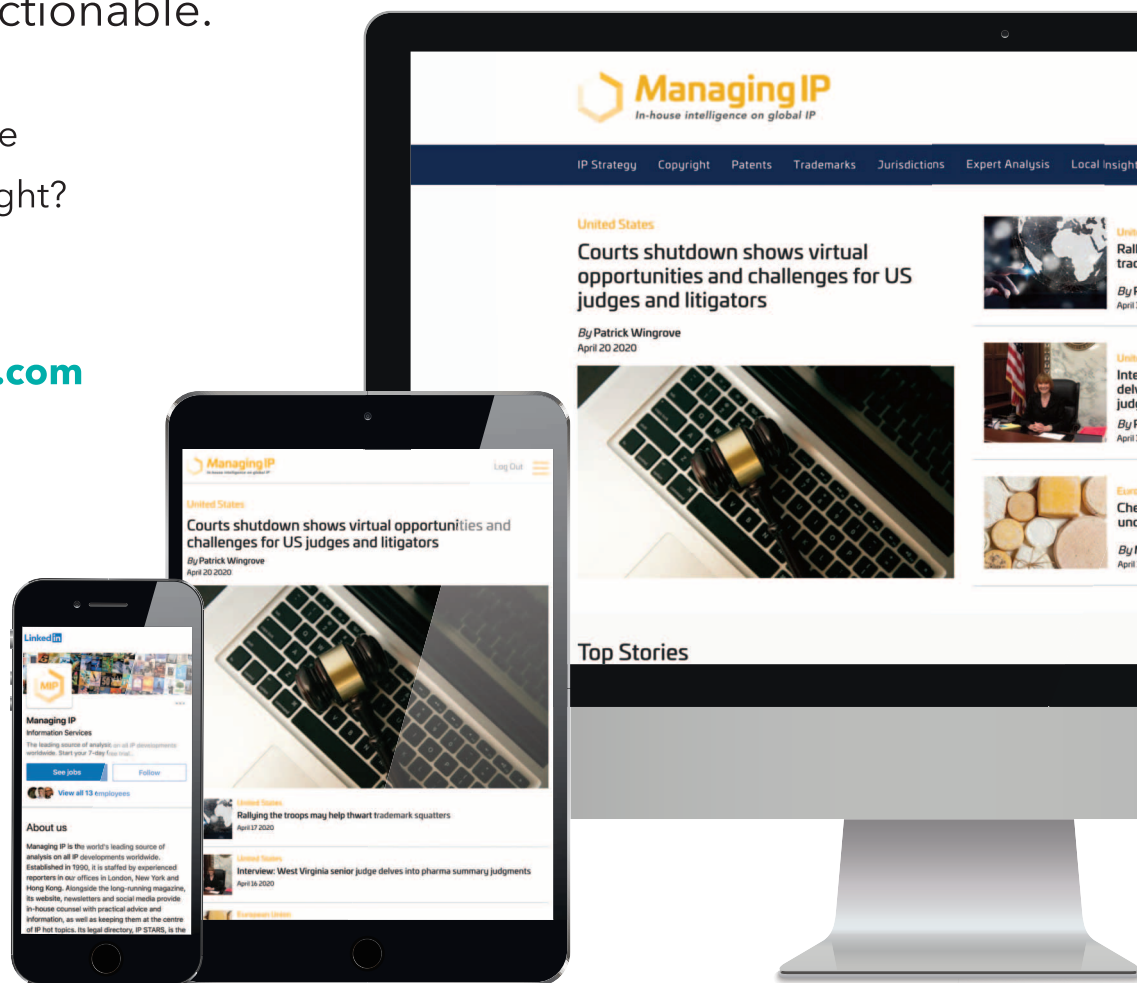


# Trusted in-house intelligence for over three decades.

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](http://www.managingip.com)**



Get unlimited seven-day access simply visit [www.managingip.com](http://www.managingip.com) or contact Jack Avent,  
[jack.avent@delinian.com](mailto:jack.avent@delinian.com) | +44 (0) 20 7779 8379

# Top firms for patent work

Managing Intellectual Property is delighted to publish the IP Stars 2023 rankings of the leading firms for selected jurisdictions. These are the results from the research for IP Stars 2023, which started in September 2022. The rankings over the following pages cover 16 selected jurisdictions. For the full list covering over 70 jurisdictions, please visit [ipstars.com](https://ipstars.com).

[Ipstars.com](https://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 2023). 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 2024 edition of IP STARS, which starts in September 2023. 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](https://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2023年IP STARS ランキングを発表します。これは、2023年IP STARS に向けて2021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」一ではないので、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（2023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、2023年9月に開始する2024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表で示唆あるいは示すことはありません。Managing 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 CONTENTIOUS

## 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

Kangxin Partners  
Lung Tin Intellectual Property  
Agent  
NTD Intellectual Property  
Attorneys  
Zhong Lun Law Firm

## OTHER NOTABLE FIRMS

AFD China Intellectual Property  
Law Office  
An Tian Zhang & Partners  
Chang Tsi & Partners  
Global Law Office  
JunHe  
Lusheng Law Firm  
Watson & Band  
Zhongzi Law Office  
ZY Partners

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

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

## TIER 2

NTD Intellectual Property  
Attorneys  
Unitalen Attorneys at Law

## TIER 3

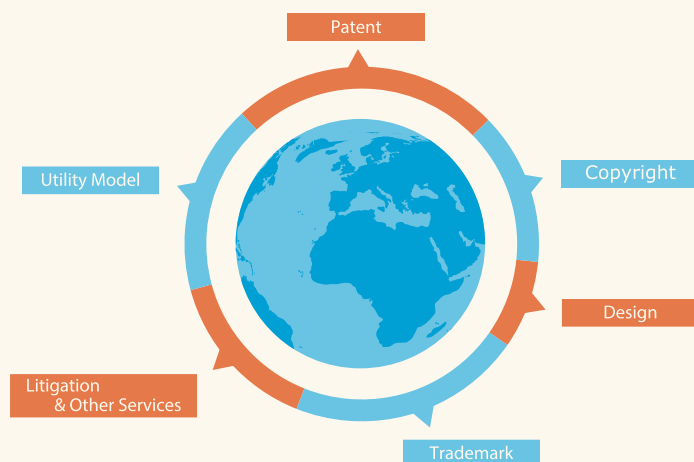
AFD China Intellectual Property  
Law Office  
Beijing East IP  
Beijing Sanyou Intellectual  
Property Agency  
China Science Patent &  
Trademark Agent  
China Sinda Intellectual Property  
Han Kun Law Offices  
Jeekai & Partners  
Kangxin Partners  
Lung Tin Intellectual Property  
Agent  
Shanghai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

## OTHER NOTABLE FIRMS

Advance China IP Law Office  
Chang Tsi & Partners  
PatentSino IP Firm



**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

## TIER 1

Bird &amp; Bird

## TIER 2

Baker McKenzie

DLA Piper

Jones Day

Orrick Herrington &amp; Sutcliffe

Rouse

## TIER 3

AWA

Deacons

Gowling WLG

Hogan Lovells

Spruson &amp; Ferguson

## OTHER NOTABLE FIRMS

Allen &amp; Overy

Finnegan Henderson Farabow Garrett &amp; Dunner



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](http://www.managingip.com)



Get unlimited seven-day access simply visit  
[www.managingip.com](http://www.managingip.com) or contact Jack Avent,  
[jack.avent@euromoneyplc.com](mailto:jack.avent@euromoneyplc.com) | +44 (0)20 7779 8379

## FRANCE

PATENT CONTENTIOUS  
(LAW FIRMS)

## TIER 1

Allen &amp; Overy

August Debouzy

Bird &amp; Bird

Hoyng Rokh Monegier

## TIER 2

Duclos Thorne Mollet-Viéville &amp; Associés (DTMV)

Gide Loyrette Nouel

Hogan Lovells

Schertenleib Avocats

## TIER 3

Armengaud Guerlain

Jones Day

Linklaters

Pinsent Masons

Reed Smith

Simmons &amp; Simmons

Szleper Henry Naumann Avocats

## OTHER NOTABLE FIRMS

Amar Goussu Staub

Cousin &amp; Associés

de Marcellus &amp; Disser Avocats

Dentons

PATENT CONTENTIOUS  
(PATENT & TRADE MARK  
ATTORNEY FIRMS)

## HIGHLY RECOMMENDED

Bardehle Pagenberg

Casalonga

## RECOMMENDED

abello IP

Lavoix

Plasseraud IP

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

Beau de Loménie

Lavoix

Plasseraud IP

Regimbeau

Santarelli

## TIER 2

Atout PI Laplace

Casalonga

Germain Maureau

## TIER 3

Gevers

LLR

Novagraaf

## OTHER NOTABLE FIRMS

abello IP

Ipsilon

Nony

## GERMANY

PATENT CONTENTIOUS  
(LAW FIRMS)

## TIER 1

Bird & Bird  
Hogan Lovells  
Hoyng Rokh Monegier

## TIER 2

Arnold Ruess  
Freshfields Bruckhaus Deringer  
Kather Augenstein  
Krieger Mes & Graf von der  
Groeben  
Preu Bohligh & Partner  
Quinn Emanuel Urquhart &  
Sullivan  
Rospatt Osten Pross  
Taylor Wessing  
Wildanger Kehrwald Graf von  
Schwerin & Partner

## TIER 3

Allen & Overy  
Klaka  
Simmons & Simmons

## OTHER NOTABLE FIRMS

Ampersand  
Baker McKenzie  
CBH  
Clifford Chance  
DLA Piper  
Finnegan Henderson Farabow  
Garrett & Dunner  
Gleiss Lutz  
Hengeler Mueller  
Heuking Kühn Lüer Wojtek  
Jones Day  
Linklaters  
Taliens

PATENT CONTENTIOUS  
(PATENT & TRADEMARK  
ATTORNEY FIRMS)

## TIER 1

Bardehle Pagenberg  
Cohausz & Florack  
df-mp (Dörries Frank Molnia &  
Pohlman)  
Hoffmann Eitle  
Vossius & Partner

## TIER 2

Eisenführ Speiser  
Grünecker  
König Szyntka Tilmann von  
Renesse  
Maikowski & Ninnemann  
Maiwald  
Samson & Partner

## TIER 3

Boehmert & Boehmert  
Meissner Bolte  
Peterreins Schley  
Wuesthoff & Wuesthoff

## OTHER NOTABLE FIRMS

Braun-Dullaues Pannen  
Emmerling  
EIP  
Isenbruck Bösl Hörschler  
Michalski Hüttermann & Partner  
Ter Meer Steinmeister & Partner  
Wallinger Ricker Schlotter  
Tostmann (WRST)  
WBH Wachenhausen  
Weickmann

## GERMANY

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

Boehmert & Boehmert  
Grünecker  
Hoffmann Eitle  
Maiwald  
Vossius & Partner

## TIER 2

Bardehle Pagenberg  
Cohausz & Florack  
Eisenführ Speiser  
Meissner Bolte  
Samson & Partner  
Uexküll & Stolberg  
Wuesthoff & Wuesthoff

## TIER 3

df-mp (Dörries Frank Molnia &  
Pohlman)  
Dompatent von Kreisler  
Isenbruck Bösl Hörschler  
König Szyntka Tilmann von  
Renesse  
Maikowski & Ninnemann  
Michalski Hüttermann & Partner  
Viering Jentschura & Partner  
Weickmann

## OTHER NOTABLE FIRMS

Dreiss  
Kraus & Weisert  
Kuhnen & Wacker  
Manitz Finsterwald  
Müller Schupfner & Partner  
Prüfer & Partner  
Ter Meer Steinmeister &  
Partner  
Wallinger Ricker Schlotter  
Tostmann (WRST)  
Witte Weller & Partner  
ZSP (Zwicker Schnappauf &  
Partner)

## INDIA

## PATENT CONTENTIOUS

## TIER 1

Anand and Anand  
Remfry & Sagar  
Singh & Singh

## TIER 2

K & S Partners  
S Majumdar & Co  
Saikrishna & Associates

## TIER 3

Inttl Advocare  
Krishna & Saurastri Associates  
Lakshmikumaran & Sridharan  
Lall & Sethi  
Obhan & Associates  
RK Dewan & Co

## OTHER NOTABLE FIRMS

Khaitan & Co  
Rahul Chaudhry & Partners

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

Anand and Anand  
K & S Partners  
Lakshmikumaran & Sridharan  
Remfry & Sagar  
RK Dewan & Co

## TIER 2

Krishna & Saurastri Associates  
Rahul Chaudhry & Partners  
S Majumdar & Co  
Subramaniam & Associates

## TIER 3

Chadha & Chadha  
De Penning & De Penning  
Kan & Krishme  
LexOrbis  
Obhan & Associates

## OTHER NOTABLE FIRMS

Khurana & Khurana  
LS Davar & Co



## INDONESIA

## PATENT

## 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

AMR Partnership  
FAIP Advocates & IP Counsels  
Spruson & Ferguson

## MALAYSIA

## PATENT CONTENTIOUS

## TIER 1

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

## TIER 2

LindaWang Su & Boo (a  
member of ZICO IP)

## TIER 3

Chooi & Company + Cheang &  
Ariff  
Christopher & Lee Ong  
Rahmat Lim & Partners  
Shook Lin & Bok  
Tay & Partners  
Wong Jin Nee & Teo

## OTHER NOTABLE FIRMS

Raja Darryl & Loh

## 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

Wong Jin Nee & Teo

## MEXICO

## PATENT CONTENTIOUS

## TIER 1

Arochi & Lindner  
Basham Ringe y Correa  
OLIVARES

## TIER 2

BC&B Law & Business  
Calderón & De La Sierra  
Uhthoff Gómez Vega & Uhthoff

## TIER 3

Dumont  
Goodrich Riquelme y Asociados

## OTHER NOTABLE FIRMS

AVA  
Baker McKenzie  
Müggenburg Gorchs y  
Peñalosa  
Santamarina y Steta  
TMI Abogados

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

Arochi & Lindner  
BC&B Law & Business  
OLIVARES  
Uhthoff Gómez Vega & Uhthoff

## TIER 2

Basham Ringe y Correa  
Calderón & De La Sierra  
Dumont

## TIER 3

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

## OTHER NOTABLE FIRMS

Baker McKenzie  
C&L Attorneys  
Santamarina y Steta  
TMI Abogados  
Vila Abogados

## NETHERLANDS

## PATENT CONTENTIOUS

## TIER 1

Brinkhof  
Hoyng Rokh Monegier

## TIER 2

Bird & Bird  
Freshfields Bruckhaus Deringer  
Hogan Lovells  
Simmons & Simmons  
Taylor Wessing  
Vondst

## TIER 3

De Brauw Blackstone  
Westbroek

## OTHER NOTABLE FIRMS

Allen & Overy  
BarentsKrans  
DLA Piper  
NautaDutilh  
Pinsent Masons

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

Arnold & Siedsma  
De Vries & Metman  
NLO  
VO

## TIER 2

AOMB  
EP&C

## TIER 3

Patentwerk

## OTHER NOTABLE FIRMS

HGF  
Vriesendorp & Gaade

## PHILIPPINES

## PATENT

## TIER 1

ACCRALAW  
 Quisumbing Torres  
 Sapalo Velez Bundang & Bulilan  
 SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan

## TIER 2

Cruz Marcelo & Tenefrancia  
 Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & De Los Angeles

## TIER 3

Castillo Laman Tan Pantaleon & San Jose  
 EB Astudillo & Associates  
 Federis & Associates  
 Hechanova Group

## OTHER NOTABLE FIRMS

Baranda & Associates  
 Bengzon Negre Untalan

## SINGAPORE

## PATENT CONTENTIOUS

## TIER 1

Allen & Gledhill  
 Bird & Bird ATMD  
 Dentons Rodyk & Davidson  
 Drew & Napier

## TIER 2

Amica Law

## TIER 3

Baker McKenzie Wong & Leow  
 Mirandah Law  
 Rajah & Tann  
 Ravindran Associates  
 Shook Lin & Bok

## OTHER NOTABLE FIRMS

Lee & Lee

## 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

Mirandah Asia

## SOUTH KOREA

## PATENT CONTENTIOUS

## TIER 1

Bae Kim & Lee  
 Kim & Chang  
 Lee & Ko

## TIER 2

Shin & Kim  
 Yoon & Yang  
 Yulchon

## TIER 3

FirstLaw PC  
 Lee International

## OTHER NOTABLE FIRMS

AIP Patent & Law Firm  
 Darae Law & IP Firm

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

FirstLaw PC  
 Kim & Chang  
 YP Lee Mock & Partners

## TIER 2

Bae Kim & Lee  
 Lee International  
 NAM & NAM

## TIER 3

Koreana Patent Firm  
 Lee & Ko  
 Muhann Patent & Law Firm  
 You Me Patent & Law Firm

## OTHER NOTABLE FIRMS

AIP Patent & Law Firm  
 Darae Law & IP Firm  
 Hanol IP & Law  
 KBK & Associates  
 Yoon & Lee International Patent  
 & Law Firm  
 Yoon & Yang

## THAILAND

## PATENT

## TIER 1

Baker McKenzie  
 Domnern Somgiat & 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  
 Spruson & Ferguson

## UNITED KINGDOM (ENGLAND)

PATENT CONTENTIOUS  
(LAW FIRMS)

## TIER 1

Allen & Overy  
Bird & Bird  
Bristows  
Hogan Lovells  
Pinsent Masons  
Powell Gilbert  
Taylor Wessing

## TIER 2

Gowling WLG  
Herbert Smith Freehills  
Kirkland & Ellis  
Simmons & Simmons  
WilmerHale

## TIER 3

Mishcon de Reya  
Osborne Clarke

## OTHER NOTABLE FIRMS

CMS  
Freshfields Bruckhaus Deringer  
Wiggin

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

Boult Wade Tennant  
Carpmaels & Ransford  
D Young & Co  
Dehns  
HGF  
J A Kemp  
Kilburn & Strobe  
Mewburn Ellis  
Potter Clarkson

## TIER 2

Barker Brettell  
Gill Jennings & Every  
Haseltine Lake Kempner  
Marks & Clerk  
Mathys & Squire  
Maucher Jenkins  
Reddie & Grose  
Venner Shipley  
Withers & Rogers

PATENT CONTENTIOUS  
(PATENT & TRADE MARK  
ATTORNEY FIRMS)

## TIER 1

Carpmaels & Ransford  
EIP

## TIER 2

HGF Law  
Marks & Clerk Law  
Potter Clarkson

## TIER 3

AA Thornton  
Haseltine Lake Kempner  
Venner Shipley

## OTHER NOTABLE FIRMS

Withers & Rogers

## TIER 3

Abel & Imray  
Appleyard Lees  
EIP  
Elkington + Fife  
Keltie

## OTHER NOTABLE FIRMS

AA Thornton  
Beck Greener  
Cleveland Scott York  
Forresters  
Greaves Brewster  
Murgitroyd  
Page White Farrer  
Slingsby Partners  
Wilson Gunn

## UNITED STATES

## PATENT CONTENTIOUS

## TIER 1

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

## TIER 2

Arnold & Porter  
Cooley  
Covington & Burling  
Irell & Manella  
Jones Day  
Keker Van Nest & Peters  
McKool Smith  
Morrison Foerster  
Orrick Herrington & Sutcliffe  
Paul Hastings  
Sidley Austin  
Susman Godfrey  
Weil Gotshal & Manges  
Williams & Connolly  
Winston & Strawn

## TIER 3

Alston & Bird  
Baker Botts  
DLA Piper  
Goodwin Procter  
Kilpatrick Townsend & Stockton  
King & Spalding  
Knobbe Martens  
Mayer Brown  
McDermott Will & Emery  
O'Melveny & Myers  
Paul Weiss Rifkind Wharton &  
Garrison  
Perkins Coie  
Ropes & Gray  
Venable

## PATENT PROSECUTION

## TIER 1

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

## TIER 2

Cooley  
Fenwick & West  
Foley & Lardner  
Kilpatrick Townsend & Stockton  
Oblon McClelland Maier &  
Neustadt  
Schwegman Lundberg &  
Woessner  
Venable

## TIER 3

Banner Witcoff  
Bookoff McAndrews  
Choate Hall & Stewart  
Harness IP  
Haynes and Boone  
Hunton Andrews Kurth  
Leydig Voit & Mayer  
Marshall Gerstein & Borun  
McDermott Will & Emery  
Merchant & Gould  
Morrison Foerster  
Perkins Coie  
Pillsbury Winthrop Shaw  
Pittman  
Rothwell Figg Ernst & Manbeck  
Wolf Greenfield & Sacks  
Womble Bond Dickinson



## UNITED STATES

## PTAB LITIGATION

## TIER 1

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

## TIER 2

Baker Botts  
Cooley  
Kilpatrick Townsend & Stockton  
Kirkland & Ellis  
Knobbe Martens  
Perkins Coie  
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan  
Ropes & Gray

## TIER 3

Alston & Bird  
Banner Witcoff  
Foley & Lardner  
Irell & Manella  
Mayer Brown  
McAndrews Held & Malloy  
Morgan Lewis & Bockius  
Oblon McClelland Maier & Neustadt  
Robins Kaplan  
Sidley Austin  
Venable  
Weil Gotshal & Manges  
Wilson Sonsini Goodrich & Rosati  
Wolf Greenfield & Sacks

## VIETNAM

## PATENT

## TIER 1

Pham & Associates  
Tilleke & Gibbins  
Vision & Associates

## TIER 2

D&N International  
INVESTIP  
Rouse

## TIER 3

BMVN International (Baker McKenzie)  
Winco

## OTHER NOTABLE FIRMS

Ageless  
Annam IP & Law



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](http://www.managingip.com)



Get unlimited seven-day access simply visit  
[www.managingip.com](http://www.managingip.com) or contact Jack Avent,  
[jack.avent@euromoneyplc.com](mailto:jack.avent@euromoneyplc.com) | +44 (0)20 7779 8379

**Firm profiles**

**事務所プロフィール**

## Davies Collison Cave



**Address:** Level 15, 1 Nicholson Street, Melbourne VIC 3000

**Tel:** +61 3 9254 2777

**Fax:** +61 3 9254 2770

**Email:** mail@dcc.com (English, for instructions or urgent enquiries)  
JPmail@dcc.com (Japanese, for general enquiries only)

**Website:** <https://dcc.com>

**Contact:** Michael Wolnizer – Group Managing Principal

**No of partners:** 37

**Total no of attorneys and lawyers:** Over 100

**Languages spoken:** English; Japanese; Mandarin

**Main area of practice:** IP

With a history that spans more than 140 years, Davies Collison Cave (DCC) are leaders in Intellectual Property in the Asia Pacific region. Practice areas include:

- Patent drafting, prosecution and counselling
- Trade mark filing, prosecution and counselling
- Design filing, prosecution and counselling
- Patent, trade mark and designs oppositions
- Legal services including: IP litigation and commercialisation; technology, media and telecommunications (TMT) advice; and privacy and data protection advice.

### Our trademark practice

Our experienced attorneys work closely together to offer a full range of trade mark services including expert advice in search analysis, preparing and filing trade mark and domain name applications, prosecution – both Australian and overseas including international registrations, oppositions, domain name disputes, portfolio, and brand management.

Since 2000 DCC has filed more trade mark applications in Australia than any other firm.

### Our patents practice

DCC's patent practice is unrivalled. We have filed a large share of the patent applications in the region for a number of years and we consistently file amongst the highest number of originating patent applications across all technical disciplines in Australia and New Zealand. Our Singapore team files for the largest local filers in Singapore, in addition to filing regionally for many of the world's largest companies and our Hong Kong and Malaysian teams bring a wealth of experience and local knowledge to their markets. DCC has a depth of technical expertise and legal experience across Asia Pacific that our competitors find difficult to match.

### DCC Law Practice

DCC's associated law firm, Davies Collison Cave Law ('DCCL') is a dedicated IP litigation and commercialisation firm.

DCCL is the largest dedicated IP law group in Australia (larger than

our 'full service law firm' competitors) and has been highly successful in protecting our client's rights and defending their interests. In addition to the DCCL IP litigation team DCCL also advises clients in the TMT, privacy and data protection, tax and commercial law areas. When appropriate DCCL works closely with DCC, whilst closely protecting the confidential information of both the clients of DCC and DCCL, to achieve the best possible resolution of disputes before Australian courts.

### Industry recognition

Year after year, DCC is recognised and awarded by peers and industry bodies for the quality of service provided. Some of our recent firm awards include:

- Law Firm of the Year for Intellectual Property Law, Best Lawyers, 2023
- Australia: Patent Contentious (Patent and Trade Mark Attorney) Firm of the Year, Managing IP Awards, 2022
- Australia: Trade Mark (Patent and Trade Mark Attorney) Firm of the Year, Managing IP Awards, 2022
- Asia Pacific: Trans-Tasman IP Firm of the Year, Managing IP Awards, 2022.

### Japan services

DCCs Japan Group is dedicated to our Japanese clients. With our team of Japan-focused IP professionals we can assist with any of your IP services. We represent some of the world's most recognisable Japanese companies and brands, as well as SMEs and cutting-edge start-ups. Our expertise and long-standing experience in working with Japanese clients and IP professionals give us an understanding of the specific needs of Japanese clients, and ensure that we deliver high-quality and timely services to protect their innovation, branding, creativity and commercial success.

If you would like to make a general enquiry, please email us at JPmail@dcc.com in Japanese, or mail@dcc.com in English.

(For sending formal instructions or urgent enquiries, please contact us in English using mail@dcc.com or call us on +61 3 9254 2777).



## Davies Collison Cave



**住所:** Level 15, 1 Nicholson Street, Melbourne VIC 3000  
**電話:** +61 3 9254 2777  
**FAX:** +61 3 9254 2770  
**Eメール:** mail@dcc.com (英語、説明または急ぎのお問い合わせ用)  
JPmail@dcc.com (日本語、一般的なお問い合わせのみ)  
**ウェブサイト:** https://dcc.com

**窓口:** Michael Wolnizer – グループ・マネージング・プリンシパル

**パートナー数:** 37  
**所属弁理士/弁護士数:** 100名以上  
**対応言語:** 英語、日本語、標準中国語

**主な業務分野:** 知的財産

140年以上にわたる歴史を持つDavies Collison Cave (DCC) は、アジア太平洋地域における大手特許事務所です。以下の業務を行っています：

- オーストラリアでの特許における（特許および商標に係る弁理士）年間優秀事務所賞にて、2022年度IP管理部門受賞
- オーストラリアでの商標における（特許および商標に係る弁理士）年間優秀事務所賞にて、2022年度IP管理部門受賞
- オーストラリアでのIP法曹界年間優秀事務所賞にて、2021年度「Global Law Experts」受賞
- オーストラリアでの年間優秀特許事務所賞にて、2020年度アジアIP部門受賞

### 商標部

当事務所の経験豊富な弁理士が緊密に連携し、検索分析、商標およびドメイン名申請の準備と提出、国際登録、異議申し立て、ドメイン名紛争、ポートフォリオ、ブランド管理など、オーストラリアと海外の両方での手続における専門家のアドバイスを含むサービス全般を提供しています。これには、国際出願、異議申し立て、ドメイン名紛争、ポートフォリオ、ブランド管理を含むオーストラリア内外での活動が含まれます。

2000年以降にDCCがオーストラリアにおいて商標出願を行っていることは、他のどの企業よりも上回っています。

### 特許部

DCCの特許業務は他に見えません。当社は永きに渡り、この地域で多くの特許出願を行っており、オーストラリアとニュージーランドのあらゆる技術分野において、常に最も多くの原特許出願を行っています。当事務所のシンガポールチームは、数多くの世界的に有名な企業の知的財産権を地域ごとに合わせて出願するほか、シンガポールで最大規模の企業の知的財産権を出願し、香港およびマレーシアチームは、豊富な経験と現地での知識を市場で活かしています。

### 法律部

DCCの附属法律事務所であるDavies Collison Cave Law (DCCL) は、知的財産に関する訴訟と商業化に特化した法律事務所です。

DCCLは、オーストラリア最大の知的専門の法律グループであり（「サービス全般の法律事務所」よりも大規模が大きい）、顧客の権利とその利益の保護に大きな成功を収めています。DCCLの知的財産訴訟チームに加えて、DCCLもテクノロジー・メディア・テレコミュニケーション (TMT)、プライバシー、データ保護、税法、および商法などの領域についても顧客に助言しています。また、適切なDCCLは必要に応じてDCCと緊密に連携し、双方の顧客の機密情報を厳重に保護しながら、オーストラリアの裁判所における紛争の可能な限り最善の解決を追求しています。

### 業界における業績

DCCは、質の高いサービスが評価され、同業者や業界団体から毎年のように表彰されています。以下は、最近受けた表彰の例です。

- ・ 知的財産法部門の年間最優秀法律事務所、最優秀弁護士に選出、2023年
- ・ オーストラリア：Managing IP アワードの年間最優秀特許紛争（特許・商標弁護士）事務所に選出、2022年
- ・ オーストラリア：Managing IP アワードの年間最優秀商標（特許・商標弁護士）事務所に選出、2022年
- ・ アジア太平洋地域：Managing IP アワードの年間最優秀トラン・タスマン知的財産法律事務所に選出、2022年

### 日本における業務

DCCs日本グループは、日本のお客様のために貢献しています。日本に特化した知財専門家集団が、お客様のあらゆる知財サービスをサポートします。世界で最も認知度の高い日本企業やブランドに加え、中小企業や最先端のスタートアップ企業の代理を務めています。日本のお客様や知財専門家との協業を通じて蓄積した専門知識と長年の経験を活かして日本特有のニーズを理解し、高品質で時期を得たサービスの提供により、お客様のイノベーション、ブランディング、創造性、そして商業的成功を守ります。

一般的なお問い合わせについては、日本語：JPmail@dcc.comまたは英語：mail@dcc.comまでお寄せください。

（正式な指示や緊急のお問い合わせについては、英語で mail@dcc.com をご利用いただいか、または +61 3 9254 2777 までお電話ください。）

## 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 2002 upon the commitment of high-level IP services. With the main office located in Beijing, China, and an international client-supporting team in Washington State, U.S. A., we offer one-stop solutions and comprehensive range of intellectual property services in China to individuals and cooperate 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 medium-sized firm with over 210 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. 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。

AFD中国知的財産法律事務所は、2002年に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。本社を中国の北京、クライアント支援チームを米国のワシントンD.C.に置き、私たちは、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210人以上が勤務する中堅事務所へと成長しました。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の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。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。



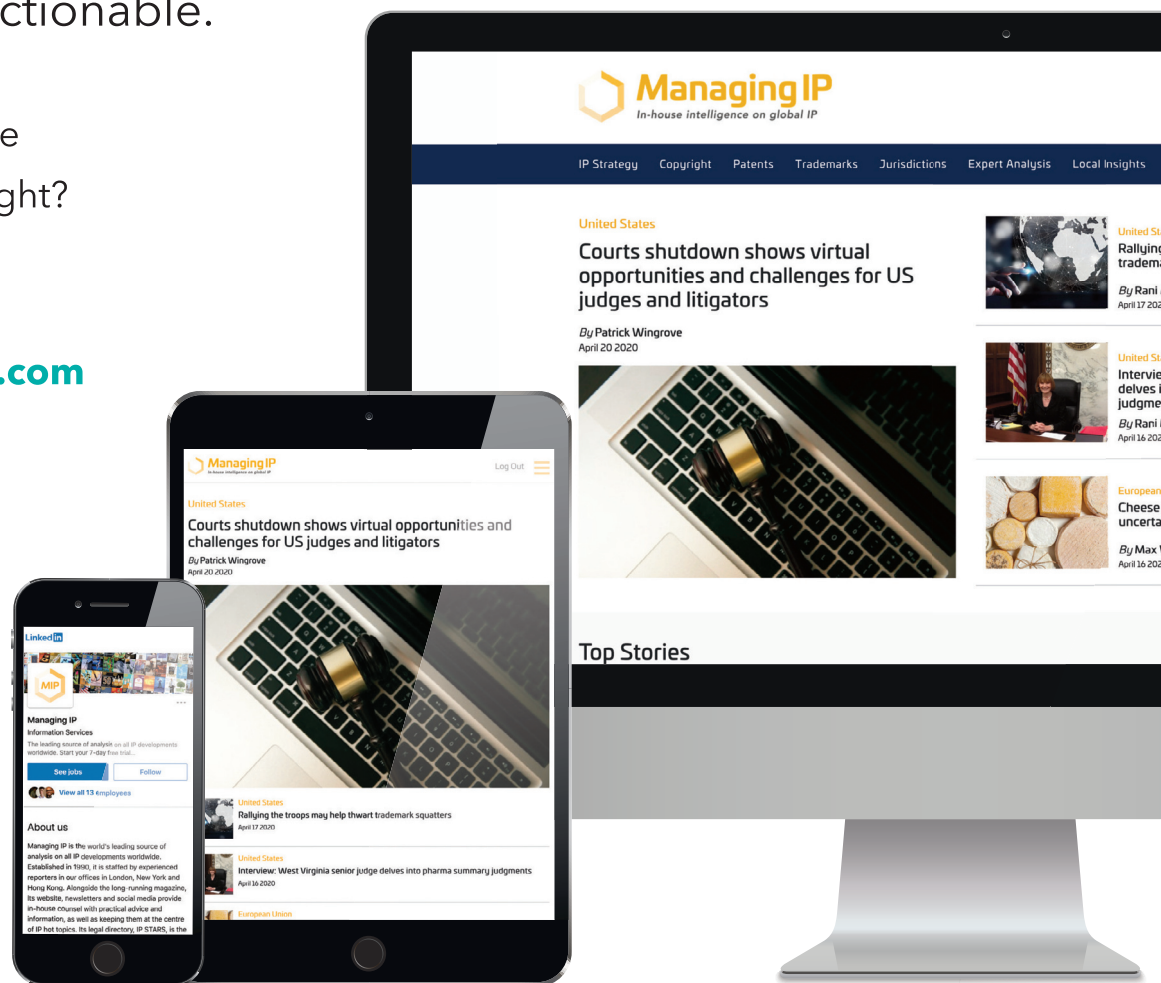


# Trusted in-house intelligence for over three decades.

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](http://www.managingip.com)**



Get unlimited seven-day access simply visit [www.managingip.com](http://www.managingip.com) or contact Jack Avent,  
[jack.avent@delinian.com](mailto:jack.avent@delinian.com) | +44 (0) 20 7779 8379







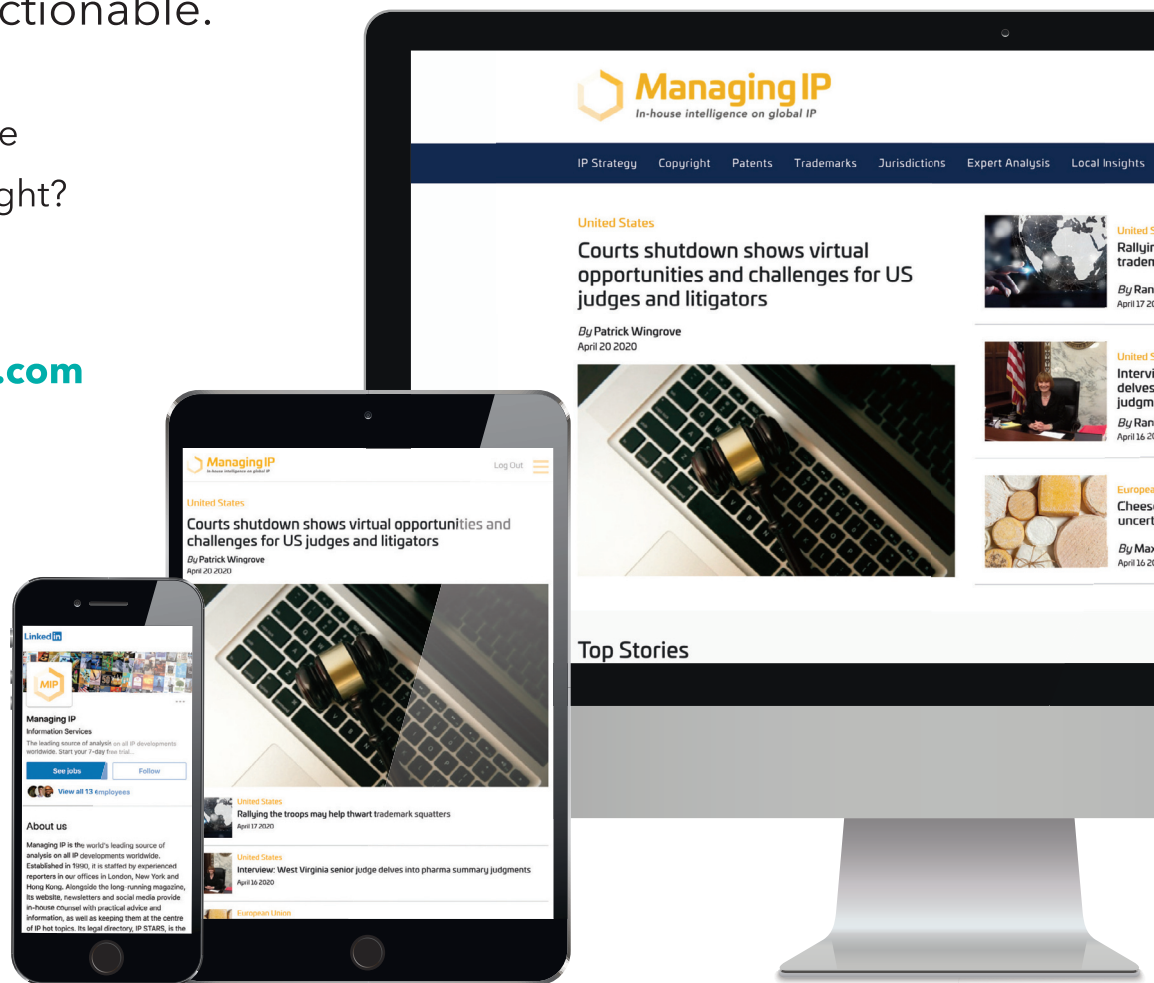
# Trusted in-house intelligence for over three decades.

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](http://www.managingip.com)**



Get unlimited seven-day access simply visit [www.managingip.com](http://www.managingip.com) or contact Jack Avent,  
[jack.avent@delinian.com](mailto:jack.avent@delinian.com) | +44 (0) 20 7779 8379



# Japanese Buyers' Guide 2023

## 知的財産ガ イドブック2023



 **Managing IP**