INTELLECTUAL PROPERTY

FOCUS

IPフォーカス

PUBLISHED IN CONJUNCTION WITH 寄稿者である事業者

ANAND AND ANAND

FIRSTLAW PC

LIU SHEN & ASSOCIATES

REMFRY & SAGAR

SATYAPON & PARTNERS

Japanese Buyers' Guide 2024

知的財産ガイドブック2024

Managing IP

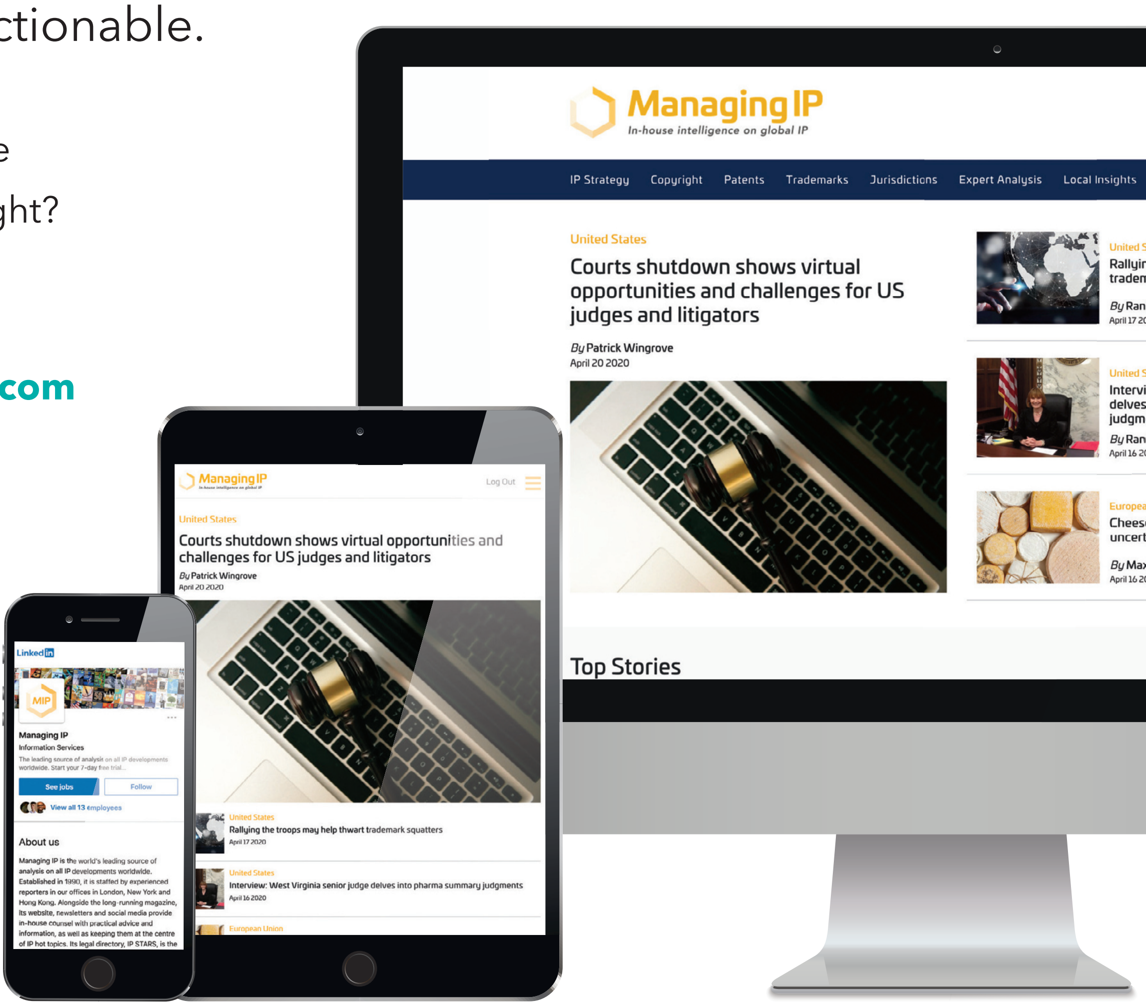
Trusted in-house intelligence for over three decades.

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

What keeps in-house counsel awake at night?

Find out more

www.managingip.com



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

Contents 目次

CHINA 中国

4 **Trade secret protection in China: a review of landmark cases**
中国における営業秘密保護: 画期的な訴訟のレビュー
Xuelan Yue - Liu Shen & Associates

INDIA インド

10 **High Court of Delhi confirms ownership of 'Toshiba' trademark after 35-year battle**
デリー高等裁判所、35年にわたる争いの末に「東芝」商標の所有権を認める
Pravin Anand, Vaishali R Mittal - Anand and Anand

INDIA インド

16 **India's electric vehicle market well placed to move into top gear**
インドのEV市場はトップギアへ
Sanhita Chatterjee - Remfry & Sagar

SOUTH KOREA 韓国

22 **Calculation of monetary damages under the Korean patent regime**
韓国特許制度における金銭的損害の計算
Hwa-Kyun Lee, Youngmin Park - FirstLaw PC

THAILAND タイ

28 **Damages for trademark infringement in Thailand: key considerations for Japanese businesses**
タイにおける商標権侵害の損害賠償：日本企業にとっての重要な考慮事項
Kritsana Mingtongkhum, Shantanu Ajit Tambe - Satyapon & Partners

34 **IP STARS rankings 2024**
2024年IP STARS ランキング

43 **Firm profiles**
事務所プロフィール

Editorial

Managing IP presents a series of articles by leading intellectual property professionals as a guide for Japanese businesses with existing or potential interests in several other key Asian jurisdictions

Navigating the complexities of international intellectual property (IP) law is crucial for businesses that are looking to expand globally or already have operations in other countries. The Japanese Buyers' Guide 2024 offers a collection of articles written by expert practitioners who explain the topics and developments in key markets that should be on the radar of many Japanese companies.

The guide is complemented by firm and author profiles from leading firms in the region, and IP STARS patent rankings for several jurisdictions.

The Chinese legal landscape concerning trade secret protection has evolved considerably in recent years, with several cases creating precedents on highly important issues. A partner at Liu Shen & Associates provides an overview of these pivotal decisions and offers guidance for Japanese companies with IP considerations in China, helping them to understand the importance of proactive trade secret management to avoid costly disputes.

After a legal dispute lasting 35 years, the High Court of Delhi has ruled in favour of Toshiba and affirmed its ownership of the 'Toshiba' mark in India. The article from Anand and Anand discusses the key takeaways from this case for Japanese businesses, emphasising the importance of securing trademarks in India's growing market and navigating long-running litigation.

India appears well placed to join the global leaders in the electric vehicle (EV) market, driven by strong government support and increasing environmental awareness. The contribution from Remfry & Sagar explores how India's evolving IP landscape could support Japanese companies looking to invest in its growing EV sector, while highlighting the potential challenges and opportunities relating to patent protection.

Calculating monetary damages under the South Korean patent regime presents unique challenges. FirstLaw PC's article breaks down the legal framework governing damage awards in Korea, offering practical advice for Japanese businesses potentially pursuing litigation or seeking damages for patent infringement in this dynamic market.

For Japanese businesses entering or expanding in Thailand, understanding the calculation of damages for trademark infringement could be vital. Senior figures from Satyapon & Partners explain the legal principles governing compensation in such cases, providing practical insights into how businesses can protect their brand assets while navigating the local legal framework.

The Japanese Buyers' Guide 2024 is designed to help Japanese businesses aiming to strengthen their IP strategies in key Asian markets and to ensure they are well equipped to safeguard their innovations and IP rights outside Japan. We hope the guide provides you with valuable insights.

Managing IP
In-house intelligence on global IP

INCORPORATING IP ASIA

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

SUBSCRIPTIONS
Head of subscriptions
Jack Avent
+44 (0) 20 7779 8379
jack.avent@delinian.com

CUSTOMER SERVICES
+44 (0) 20 7779 8610

EDITORIAL
Head of editorial content
Ed Conlon
Editor
Max Walters
Commercial editor
Phil Myers
US reporter
Rani Mehta
Asia reporter
Sukanya Sarkar

PRODUCTION
UK production manager
Luca Ercolani
Web production editor
Josh Pasanisi

ADVERTISING
Publisher Prin Shasiharan
Business development Asia
Matthew Siu
Business development Americas
George Reeves

FOR MORE DETAILS GO TO
www.managingip.com/about-us

© Delinian Limited 2024
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

社説

Managing IPは、アジアの主要な法域において既存または潜在的な権益を有する日本企業のためのガイドとして、知的財産の第一線で活躍する専門家による一連の記事をご紹介しています。

グローバルな事業展開を目指す企業や、すでに他国で事業を展開している企業にとって、複雑な国際知的財産権（IP）法に精通することは極めて重要なことです。日本のバイヤー向けガイド2024年（Japanese Buyers' Guide 2024）は、多くの日本企業が注目すべき主要市場のトピックや動向について、専門家である実務家が解説した記事を集めたものです。

また、このガイドを補完するものとして、この地域を代表する特許事務所のプロフィールや著者の紹介、いくつかの法域におけるIP STARS特許ランキングを掲載しています。

近年、営業秘密保護に関する中国の法的状況に大きな変動があり、非常に重要な問題に関する判例がいくつか出ています。Liu Shen & Associatesのパートナーは、これらの極めて重要な判決の概要を紹介し、中国での知的財産を考慮している日本企業が、費用のかかる紛争を回避するために、積極的な営業秘密管理の重要性を理解するのに役立つガイダンスを提供しています。

35年にわたる係争の末、デリー高等法院は、東芝に有利な判決を下し、インドにおける「東芝」マークの所有権を承認しました。Anand and Anandの記事は、日本企業がこの事件から得られる重要事項について論じ、著しい成長を遂げているインド市場で商標権を確保し、長期にわたる訴訟を乗り切ることの重要性を強調しています。

政府の強力な支援と環境意識の高まりに後押しされ、インドは、電気自動車（EV）市場の世界的リーダーの仲間入りを果たすことができるでしょう。Remfry & Sagar法律事務所からは、特許保護に関する潜在的な課題と機会に焦点を当てつつ、成長するEV分野への投資を検討している日本企業を、インドの進化する知的財産環境がどのようにサポートできるかを解説する記事が寄せられています。

韓国の特許制度で定められた金銭的損害の計算には、独特の課題があります。FirstLaw PCの記事は、韓国における損害賠償を規定する法的枠組みを掘り下げ、この動的市場において特許侵害に対する訴訟または損害賠償を求める可能性のある日本企業に対し、実践的なアドバイスを提供するものです。

タイに進出する日本企業にとって、商標権侵害に対する損害賠償の算定方法を理解することは極めて重要だと言えます。Satyapon & Partnersのシニアコンサルタントは、このようなケースにおける損害賠償の法的原則を解説し、企業が現地の法的枠組みを効果的に活用しながらブランド資産を保護する方法について、実践的な洞察を提供します。

日本のバイヤー向けガイド2024年（Japanese Buyers' Guide 2024）の目的は、アジアの主要市場における知的財産戦略の強化を目指す日本企業を支援し、日本国外におけるイノベーションと知的財産権の保護を確実にすることです。本ガイドが皆様にとって貴重な洞察となることを願っております。

Trade secret protection in China: a review of landmark cases

Xuelan Yue of Liu Shen & Associates draws on several 'model cases' put forward by the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court of China to highlight trends in trade secret infringement cases

In June 2024, the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court of China (the IP Court) handed down the final judgment in a trade secret infringement case involving new energy vehicles (the Automobile Chassis case; 2023, SPCIP Civil Final No. 1590). The CNY 640 million damages award set a record in trade secret infringement cases in China, demonstrating the determination of Chinese courts to strongly protect trade secrets and establish fair and orderly competition in the market.

Since 2019, when many trade secret-related provisions in the Anti-Unfair Competition Law were revised, the protection of trade secrets in China has been continuously strengthened. In 2020, the Supreme People's Court (SPC) issued the Provisions on Several Issues Concerning the Application of Laws in the Trial of Civil Cases Involving Trade Secret Infringement (the Trade Secret Provisions), which set forth detailed guidelines on the trial of trade secret cases. The SPC has also been providing guidance by issuing a series of 'model cases'.

Among the Top Ten Influential Cases selected by the IP Court on its fifth anniversary of establishment, four cases involved trade secrets:

- The *Melamine* case (2022, SPCIP Civil Final No. 541);
- The *Vanillin* case (2020, SPCIP Civil Final No. 1667);
- The *Rubber Antioxidants* case (2022, SPCIP Civil Final No. 816); and
- The *Carbomer* case (2019, SPCIP Civil Final No. 562).

Based on the four cases and the *Automobile Chassis* case, this article will illustrate trends in Chinese courts regarding trade secret infringement cases.

Increasing amount of damages

One of the most notable features in the above cases is the very high amount of damages. CNY 150 million was awarded in the *Vanillin* case, CNY 200 million in the *Rubber*

中国における営業秘密保護: 画期的な訴訟のレビュー

Liu Shen & AssociatesのXuelan Yue氏が、中国最高人民法院の知的財産裁判所によって提出されたいくつかの「モデルケース」を示しながら、営業秘密侵害訴訟に関するトレンドを紹介します。

2024年6月、中国最高人民法院知的財産裁判所（IP裁判所）は、新エネルギー車両に関する営業秘密侵害訴訟（自動車シャーシ訴訟：2023, SPCIP Civil Final No. 1590）において最終判決を下しました。この訴訟で科された6億4,000万人民元の損害賠償額は、中国における営業秘密侵害訴訟の記録を更新し、中国の裁判所が営業秘密を強力に保護し、市場における公正かつ秩序ある競争を確立しようとする決意を示しました。

2019年に不正競争防止法の営業秘密に関する多くの条項が改正されて以来、中国における営業秘密の保護は継続的に強化されてきました。2020年には、最高人民法院（SPC）が「営業秘密侵害訴訟における法律適用の諸問題に関する規定」（営業秘密規定）を発表し、営業秘密訴訟の審理に関する詳細な指針を示しました。また、SPCは一連の「モデルケース」を発表することでも指針を提供しています。

IP裁判所の設立5周年を記念して選定された「影響力のある10大案件」の中には、営業秘密に関する4件の訴訟が含まれていました。

- メラミン訴訟（2022, SPCIP Civil Final No. 541）
- バニリン訴訟（2020, SPCIP Civil Final No. 1667）
- ゴム老化防止剤訴訟（2022, SPCIP Civil Final No. 816）
- カルボマー訴訟（2019, SPCIP Civil Final No. 562）

これら4件の訴訟と自動車シャーシ訴訟を元に、本稿では中国の裁判所における営業秘密侵害訴訟のトレンドを解説します。

Antioxidants case, and CNY 640 million in the *Automobile Chassis* case.

The emergence of these high compensation cases has resulted from the amendment of a series of laws and regulations related to intellectual property rights in recent years.

In the Anti-Unfair Competition Law, revised in 2019, the maximum amount of statutory compensation for trade secret infringement was raised from CNY 3 million to CNY 5 million. According to the Anti-Unfair Competition Law, the amount of compensation for trade secret infringement is determined according to the actual losses suffered by the right holder due to infringement. If the actual loss is difficult to calculate, it shall be determined according to the profits obtained by the infringer due to infringement. In practice, the judge can use their discretion to identify the data required for calculating the damage based on facts in the case, to determine a fair and reasonable amount of damages. The amount of damages determined according to the above method is not limited by the upper or lower limit of statutory damages (2020, SPCIP Civil Final No. 376).

The SPC takes the position that statutory damages should always be used with caution, and, if possible, relevant facts should be fully ascertained, and on this basis, sufficient compensation should be awarded.

In the *Vanillin* case, Zhonghua Chemical, the world's largest manufacturer of the organic compound vanillin, once occupied about 60% of the global vanillin market. Wanglong Company stole the technical secrets related to vanillin manufacturing from Zhonghua Chemical to start producing vanillin, quickly occupying about 10% of the global market share to cut the market share of Zhonghua Chemical to about 50%, causing huge economic losses.

In the first-instance court, in accordance with the provisions of the Anti-Unfair Competition Law before the revision, the damages were determined to be CNY 3 million, which was the upper limit of statutory damage. On appeal, the IP Court comprehensively considered factors such as the seriousness of the infringement, the great commercial value of the technical secrets involved, and the infringer's refusal to implement the behaviour preservation ruling. Based on these facts, the IP Court multiplied the infringer's actual sales by the price and profit rate of the right holder to calculate the profit generated from the infringement. As a result, CNY 150 million in damages was awarded.

Through this judgment, the IP Court conveyed its determination to crack down on trade secret infringement by awarding high damages that fully compensate the right holders.

Active application of punitive damages

Similar to other intellectual property laws, the Anti-Unfair Competition Law also clearly stipulates that when business operators maliciously commit acts that infringe trade secrets, punitive damages can be applied if the circumstances are serious. The Interpretation on the Application of Punitive Damages in the Trial of Civil Cases involving Intellectual Property Rights Infringement, issued in March 2021, provides clear guidance for courts at all levels to accurately apply punitive damages.

The requirements for applying punitive damages are that the infringement is intentional and serious, both of which are often clearly demonstrated in trade secret infringement cases,

増加する損害賠償額

前述の訴訟における最も顕著な特徴の一つは、非常に高額な損害賠償額です。バニリン訴訟では1億5,000万人民元、ゴム老化防止剤訴訟では2億人民元、自動車シャーシ訴訟では6億4,000万人民元が認められました。

これらの高額賠償訴訟が出現した背景には、近年の知的財産権に関連する一連の法規改正があります。

2019年に改正された不正競争防止法では、営業秘密侵害に対する法定損害賠償額の上限が3,000万人民元から5,000万人民元に引き上げられました。不正競争防止法によると、営業秘密侵害による損害賠償額は、権利者が侵害によって被った実際の損害に基づいて算定されます。実際の損害を算定するのが難しい場合には、権利侵害者が得た利益に基づいて算定されます。実際には、裁判官が訴訟の事実に基づき、損害額の算出に必要なデータを裁量で判断し、公平かつ合理的な損害賠償額を決定することができます。この方法によって決定された損害賠償額は、法定損害賠償の上限または下限には制限されません（2020, SPCIP Civil Final No. 376）。

SPCは、法定損害賠償の使用には慎重を期すべきであり、可能であれば事実を十分に把握し、その上で十分な補償を行うべきとの立場を取っています。

バニリン訴訟では、世界最大のバニリン製造業者であるZhonghua Chemicalは、かつて世界のバニリン市場の約60%を占めていました。Wanglong Companyは、Zhonghua Chemical のバニリン製造に関する技術的秘密を盗んでバニリンの生産を開始し、瞬く間に世界市場の約10%を占有して、Zhonghua Chemical の市場シェアを約50%にまで引き下げ、巨額の経済的損害を与えました。

第一審では、改正前の不正競争防止法の条項に従い、損害額は法定損害賠償の上限である3,000万人民元とされました。控訴審では、IP裁判所は侵害の深刻さ、技術的秘密の大きな商業的価値、権利侵害者が行動保全命令を拒否したことなどを総合的に考慮しました。これに基づき、IP裁判所は権利侵害者の実際の販売額に権利者の価格と利益率を掛け合わせ、権利侵害による利益を算定しました。その結果、1億5,000万人民元の損害賠償が認められました。

この判決を通じて、IP裁判所は営業秘密侵害を厳しく取り締まり、権利者に対して十分な補償を与えるために高額の損害賠償を認めるという決意を示しました。

making trade secret cases more likely to see punitive damages applied than other intellectual property infringement cases.

In the *Cabomer* case, an individual named Hua, who was in charge of R&D of cabomer products at Tianci Company, stole documents such as drawings of equipment for producing the synthetic polymer cabomer and disclosed them to Newman Company. Newman then produced cabomer products, using the technical secrets of Tianci, including equipment and processes. Since Newman had no products other than cabomer since its establishment, and all the cabomer products were produced by the same equipment, the IP Court found that Newman was entirely engaged in infringement business. With other circumstances such as the large scale of the infringement, the long duration, huge profits, and concealment of evidence, Newman was held to bear five times punitive damages, the maximum stipulated by the law.

In the *Automobile Chassis* case, under an organised inducement of Weltmeister Company, more than 40 senior managers and technicians of affiliated companies of Geely Company left their jobs and joined Weltmeister, taking Geely's technical secrets of chassis design to Weltmeister. Weltmeister quickly mastered the chassis technology of electric vehicles on the basis of Geely's technical secrets, and launched its own electric vehicles to gain a great competitive advantage in the market. Weltmeister also filed patent applications, illegally disclosing some of the technical secrets.

Considering that Weltmeister had obvious intention to infringe, as well as the maliciousness and serious consequences, the IP Court awarded two times punitive damages and held Weltmeister responsible for CNY 640 million in total damages.

It can be seen that in trade secret infringement cases, the courts are proactive in applying punitive damages concerning malicious infringements with serious consequences.

Comprehensive consideration of the act of using a trade secret

According to the Trade Secret Provisions, in addition to direct use, using trade secrets after modification and improvement – as well as adjustment, optimisation, and improvement in production and business activities based on the trade secrets – also constitutes an act of "using trade secrets" as an element of trade secret infringement. Such an interpretation prevents the infringer from making changes to the stolen trade secrets to escape liabilities.

Xuelan Yue

Partner, Liu Shen & Associates

Dr. Yue joined Liu Shen & Associates in 2006. She specialises in patent prosecution, re-examination, patent invalidation, and patent infringement litigation, in the fields of mechanical engineering, semiconductors, automobiles, lithium batteries, etc. Dr. Yue also has extensive experience in providing freedom-to-operate opinions, patent validity analysis, infringement analysis, patent litigation strategies counselling, and technology transfer counselling services.

As a leader of the Japanese group of Liu Shen & Associates, she has handled many cases for Japanese companies.

Yue（博士）は2006年にLiu Shen & Associatesに入所しました。機械工学、半導体、自動車、リチウム電池などの分野において、特許出願、再審、特許無効、特許侵害訴訟を専門としています。また、他社知財侵害調査意見書（FTO意見書）、特許有効性分析、侵害分析、特許訴訟戦略の相談、技術移転に関する相談業務でも豊富な経験を持っています。

Liu Shen & Associatesの日本グループのリーダーとして、日本企業の案件を多く担当しています。

懲罰的損害賠償の積極的な適用

他の知的財産法と同様に、不正競争防止法も、事業者が悪意を持って営業秘密を侵害する行為を行った場合、状況が深刻であれば懲罰的損害賠償を適用できると明確に規定しています。2021年3月に発表された「知的財産権侵害民事訴訟における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」は、各級裁判所が懲罰的損害賠償を正確に適用するための明確な指針を提供しています。

懲罰的損害賠償を適用するための要件は、権利侵害が故意であり、かつ深刻であることです。この2つの要件は、営業秘密侵害訴訟では明確に示されることが多いため、他の知的財産侵害訴訟よりも営業秘密訴訟で懲罰的損害賠償が適用される可能性が高くなっています。

カルボマー訴訟では、Tianci Companyのカルボマー製品の研究開発を担当していたHuaという人物が、カルボマー製造装置の図面などの文書を盗み、それをNewman Companyに開示しました。Newmanは、Tianciの技術的秘密である装置やプロセスを使用してカルボマー製品を製造しました。Newmanは設立以来、カルボマー以外の製品を扱っておらず、すべてのカルボマー製品は同じ装置で製造されていたため、IP裁判所はNewmanが完全に侵害行為に従事していたと認定しました。侵害の規模が大きく、期間が長く、巨額の利益を得ていたこと、証拠隠滅があったことなど、その他の状況も考慮され、Newmanには法律で規定される最大の5倍の懲罰的損害賠償が科されました。

自動車シャーシ訴訟では、Weltmeister Companyの組織的な誘導の下、Geely Companyの関連会社に所属していた40人以上の上級管理職や技術者が退職し、Weltmeisterに移籍しました。その際、Geelyのシャーシ設計に関する技術的秘密がWeltmeisterに持ち込まれました。WeltmeisterはGeelyの技術的秘密に基づいて電気自動車のシャーシ技術をすぐに習得し、自社の電気自動車を市場に投入して大きな競争優位を得ました。さらに、Weltmeisterは特許を出願し、一部の技術的秘密を違法に開示しました。

In the *Cabomer* case, Hua sent the drawings of Tianci to the employees of Newman, asking them to design a production process based on, but not exactly the same as, the original drawings of Tianci. Even so, the IP Court found that Newman company committed trade secret infringement. It can be seen that the current laws and regulations are providing more comprehensive protection to right holders when the use of stolen trade secrets through simple transformation is also deemed as infringement.

Reasonable standard for identifying a trade secret

The three elements of trade secrets are that the information:

- Is not generally known to the public;
- Has commercial value; and
- Has been kept secret by the right holder through reasonable security measures.

Regarding whether information is not known to the public, the *Rubber Antioxidants* case provides a clear standard.

In this case, the technical information involved related to specific production process information, including operating procedures, process flow, material ratio, process control parameters, overall layout, equipment selection, and equipment combination. The accused infringer submitted nearly 100 documents attempting to prove that 22 secret points involved were public knowledge. In this regard, the IP Court held that:

- No single document combined with common knowledge could disclose all the contents of the secret; and
- The accused infringer did not demonstrate the technical relevance between these documents and whether they could be combined.

Even if the information is formed by collating, improving, and processing information known to the public, if the newly formed information is not generally known and cannot be easily obtained by a relevant person in the field, it should be considered as not being known to the public.

According to the SPC, information and a combination of information can be protected as a trade secret. In other words, the new information formed by sorting, improving, and processing the publicly known information can also be protected as a trade secret as long as it meets the legal requirements for a trade secret.

Regarding what a reasonable security measure is, the IP Court in the *Automobile Chassis* case presented its opinion.

The accused infringer claimed that all the drawings and digital models involved were accessible to each one of the thousands of employees, such that the right holder had failed to take corresponding security measures for the information to qualify as trade secrets. In this regard, the IP Court found that the right holder adopted various security measures for the technical secrets involved, such as formulating rules and regulations for confidentiality management, signing confidentiality agreements with employees, clearly marking drawings and technical documents as confidential with confidentiality requirements, and requiring suppliers to undertake confidentiality obligations, which satisfied the legal requirements.

According to the SPC, the so-called corresponding confidentiality measures are not required to be seamless and foolproof, and would suffice as long as they are "enough to prevent the leakage of trade secrets under normal circumstances".

Weltmeisterには侵害の意図が明確であり、悪意があり、その結果が深刻であったことを考慮して、IP裁判所は2倍の懲罰的損害賠償を認め、Weltmeisterに対して総額6億4,000万人民元の損害賠償を命じました。

上記の事例からわかるように、営業秘密侵害訴訟においては、裁判所は悪意のある侵害や深刻な結果に対して積極的に懲罰的損害賠償を適用しています。

営業秘密使用行為の包括的考慮

営業秘密規定によると、直接の使用に加えて、営業秘密を基にした修正や改善、調整、最適化、および生産や事業活動における改善も「営業秘密の使用行為」として、営業秘密侵害の要素を構成します。この解釈により、侵害者が盗まれた営業秘密に変更を加えて責任を免れることを防止します。

カルボマー訴訟では、Hua氏がTianciの図面をNewmanの従業員に送信し、元の図面とは完全に同じではないものの、Tianciの図面を基にした生産プロセスの設計を指示しました。たとえそうであろうと、IP裁判所はNewmanが営業秘密を侵害したと認定しました。このことから、現在の法律および規制が、単純な変形を通じた盗まれた営業秘密の使用も侵害と見なすことにより、権利者に対してより包括的な保護を提供していることが明らかです。

営業秘密の認定における合理的基準

営業秘密の3つの要素は以下の通りです。

- 一般に知られていない情報であること
- 商業的価値を有すること
- 権利者が合理的なセキュリティ対策を講じて秘密を保持していること

情報が一般に知られていないかどうかについては、ゴム老化防止剤訴訟が明確な基準を提供しています。

この訴訟では、争点となった技術情報は、運用手順、プロセスフロー、材料比率、プロセス制御パラメータ、全体配置、設備の選定と組み合わせなど、特定の製造プロセス情報に関するものでした。被告側は、争点となった22の秘密点が公知であることを証明するために、約100件の文書を提出しました。これに対し、IP裁判所は以下の判決を下しました。

- いかなる文書と一般的な知識を組み合わせても、秘密の内容すべてを開示することはできない
- 被告側は、これらの文書間の技術的関連性や、それらを組み合わせることが可能であるかを証明していない

In trade secret infringement litigation, the identification of trade secrets is a major challenge. The SPC's position that the criteria of trade secrets should be reasonably grasped in view of the specific circumstances of a case has, to some extent, reduced the difficulty of protecting trade secrets for right holders.

Final thoughts on the protection of trade secrets in China

Compared with other intellectual property cases, it is relatively difficult to find out the facts in trade secret infringement cases, and application of the law is relatively complicated, which had led to a low success rate for plaintiffs for a long time. By issuing these model cases in recent years, the SPC not only gives specific guidance to the courts at all levels in trying trade secret infringement cases but also signals to society comprehensive and strict judicial protection of intellectual property rights, encouraging enterprises to innovate independently and guiding them to operate in good faith and compliance.

From these cases, it is also clear that the leakage of trade secrets often brings a huge loss and irreparable damage to right holders. Although Chinese courts have taken a strong stance on the protection of trade secrets, the fundamental solution for enterprises is to take appropriate measures to regulate and protect their own trade secrets and nip the possibilities of leakage in the bud.

たとえ公知の情報を集めて整理し、改善や処理を行って形成された情報であっても、形成された新しい情報が一般に知られておらず、関連分野の人が容易に入手できない場合、それは公知ではないと見なされます。

SPCによると、情報および情報の組み合わせは営業秘密として保護されます。言い換えれば、公知の情報を整理、改善、処理して形成された新しい情報も、営業秘密としての法的要件を満たす限り、営業秘密として保護されます。

合理的なセキュリティ対策とは何かについては、自動車シャーシ訴訟においてIP裁判所が見解を示しました。

被告側は、図面やデジタルモデルが数千人の従業員にアクセス可能であったため、権利者が営業秘密と認められる情報に対して相応のセキュリティ対策を講じていなかったと主張しました。これに対し、IP裁判所は、権利者が対象となった技術的秘密に対して、機密管理に関する規則および規定の策定、従業員との機密保持契約の締結、機密保持要件に準拠した図面や技術文書への明示的な機密マーク付け、サプライヤーに機密保持義務を義務付けることなど、さまざまなセキュリティ対策を採用しており、法的要件を満たしていると判断しました。

SPCによると、いわゆる「相応の機密保持措置」は、一分の隙もなく完璧である必要はなく、「通常の状況下で営業秘密の漏洩を防ぐのに十分なものであればよい」とされています。

営業秘密侵害訴訟において、営業秘密の認定は大きな課題です。SPCの立場として、営業秘密の基準は訴訟の具体的な状況に照らして合理的に把握されるべきであり、これにより権利者が営業秘密を保護する難しさがある程度緩和されました。

中国における営業秘密保護に関する総括

他の知的財産権に関する訴訟と比較して、営業秘密侵害訴訟では事実を解明することが比較的難しく、法律の適用も複雑であるため、原告の勝訴率が低い状態が長く続いていました。しかし、近年のモデルケースの発表により、SPCは、営業秘密侵害訴訟の審理における各級裁判所への具体的な指導を行うだけでなく、社会に対して包括的かつ厳格な知的財産権の司法保護を示し、企業が自主的にイノベーションを推進し、誠実かつ法令に則った経営を行うことを促しています。

これらの訴訟からも明らかなように、営業秘密の漏洩は、往々にして巨額の損失と回復不能な損害を権利者にもたらします。中国の裁判所は営業秘密の保護に対して強い姿勢を取っていますが、企業にとっての根本的な解決策は、適切な対策を講じて自社の営業秘密を管理し、漏洩の可能性を事前に防ぐことです。

柳沈律师事务所
LIU SHEN & ASSOCIATES

Internationally renowned intellectual property law firm among the top in China

Full-range IP-related legal services

Analysis and consulting

Due diligence

Chambers Partners Greater China Region Guide
Non-Litigation: Band 1, Litigation: Band 2

IAM Patent 1000
Recommended IP Law Firm in China

MIP IP Stars
Patent: Prosecution Tier 1, Litigation Tier 2
Trademark: Prosecution Tier 2, Litigation Tier 3

Benchmark Litigation
Recommended IP Law Firm in China

Beijing | Shanghai | Chengdu | Shenzhen | Tokyo
www.liu-shen.com Tel: +86 10 6268 1616
Info: mail@liu-shen.com

High Court of Delhi confirms ownership of 'Toshiba' trademark after 35-year battle

Pravin Anand and Vaishali R Mittal of Anand and Anand explain how a protracted intellectual property dispute in India has finally come to an end with a triumph for Toshiba

In a landmark judgment, the High Court of Delhi has definitively resolved a prolonged legal conflict between the Japanese multinational Kabushiki Kaisha Toshiba (Toshiba) and an Indian company, Tosiba Appliances Co. (Tosiba), over the 'Toshiba' trademark. The ruling marks the end of a 35-year legal struggle and is one of the most protracted intellectual property disputes in the history of the court.

The High Court of Delhi's ruling

The court's decision, delivered on August 16 2024, unequivocally determined that Kabushiki Kaisha Toshiba is the rightful owner of the 'Toshiba' trademark in India. The judgment prohibits Tosiba Appliances Co. from using the 'Tosiba' mark or selling products under that name, effectively barring the Indian entity from continuing its branding practices that were deemed infringing.

Additionally, the court imposed a nominal damages award of INR 1.5 million against Tosiba. This sum is intended as a minimal compensatory amount reflecting the duration and impact of the infringement, alongside serving as a deterrent against future violations. Toshiba is also entitled to recover its legal costs under the Commercial Courts Act, 2015, with the deadline for filing the bill of costs set for September 16 2024.

Genesis of the dispute

The dispute began in February 1989 when Toshiba discovered through a newspaper advertisement that Tosiba Appliances Co. was using the trademark 'Tosiba' for electric appliances, including flat irons. Toshiba's initial investigation revealed that these products were primarily sold through Army Canteen Stores and not widely available in the general market. Concerned about the potential impact on its well-established brand, Toshiba issued a legal notice to Tosiba in April 1989. The notice emphasised that

デリー高等裁判所、35年にわたる争いの末に「東芝」商標の所有権を認める

デリー高等裁判所は、日本の多国籍企業である株式会社東芝（Toshiba）とインド企業であるTosiba Appliances Co.社（Tosiba）との間で長年続いていた「Toshiba」の商標をめぐる法廷闘争は最終的な解決に至りました。この判決は、35年にわたる法廷闘争に終止符を打つものであり、同裁判所の歴史の中で最も長期化した知的財産をめぐる紛争の1つです。

デリー高等裁判所の判決

2024年8月16日に下された裁判所の判決により、株式会社東芝がインドにおける「Toshiba」の正当な所有者であることが明確に認定されました。この判決により、Tosiba Appliances Co.社は「Tosiba」マークの使用および同名称の製品販売が禁じられ、インド法人による商標権侵害とみなされたブランディングの継続が事実上禁止されました。

また、裁判所はTosiba社に対して150万ルピーの名目的損害賠償を命じました。この金額は、侵害の期間と影響を反映した最小限の補償額として意図されており、同時に将来の違反に対する抑止力としての役割も果たすものです。また、東芝は、2015年商事裁判所法（Commercial Courts Act, 2015）に基づき、訴訟費用を回収する権利も有しており、その請求期限は2024年9月16日に設定されています。

紛争の経緯

この紛争は、1989年2月、東芝が新聞広告を通じて、Tosiba Appliances Co.社が同社のヘアアイロンを含む電化製品に「Tosiba」という商標を使用していることを発見したことから始まりました。東芝の初期調査により、これらの製品は主に陸軍食堂の売店（Army Canteen Stores）で販売されており、一般市場では広く入手できないことが明らかになりました。東芝は、自社の長年にわたって築き上げてきたブランドへの潜在的な影響を懸念し、1989年4月にTosiba社に対して法的措置を通告しました。この通知では、「Toshiba」は世界的に認知された商標であり、響きが似ている「Tosiba」は、商標侵害になると強調しています。この通知では、

'Toshiba' is a globally recognised trademark and that the similar-sounding 'Tosiba' constituted a trademark infringement. The notice demanded that Tosiba cease and desist from using the mark.

Despite early indications that Tosiba might be willing to settle the matter, negotiations failed, leading Toshiba to file a formal lawsuit seeking an injunction in 1990. This legal action marked the beginning of a protracted and complex litigation process.

Toshiba's claim

Toshiba argued that it had long-established rights to the 'Toshiba' trademark, stemming from its historical roots. The company traced its origins to 1939, when Shibaura Engineering Works and Tokyo Electric Company merged to form Tokyo Shibaura Electric Co. Limited. The 'Toshiba' trademark was derived from a combination of "To" from Tokyo and "Shiba" from Shibaura. Toshiba had registered the trademark in India as early as 1953, on a proposed-to-be-used basis, even before its products were introduced to the Indian market.

Toshiba presented evidence of its commercial activities in India, including providing technical assistance related to watt-hour meters starting in 1951 and exporting various products between 1984 and 1989. The company also detailed its trademark licensing agreements with Toshiba Anand Batteries Ltd. and Punjab Anand Batteries Ltd., focusing on products such as fluorescent lamps, batteries, and incandescent lamps. Additionally, Toshiba's annual reports from 1963 to 1989 illustrated substantial commercial operations in India, encompassing a wide range of electronic and electrical goods. The company maintained authorised service centres across the country, demonstrating its long-standing presence in the Indian market.

Defendant's position

Tosiba argued that it had independently created the 'Tosiba' trademark before Toshiba entered the Indian market. Founded in 1974 by Mr. N.K. Suri and Mr. D.P. Suri, Tosiba initially operated as a partnership firm and later became a private limited company. The founders claimed that the 'Tosiba' mark was inspired by a family member affectionately known as "Toshi Bai" and that the mark had been used extensively and openly since 1975.

Although Tosiba filed applications to register the 'Tosiba' trademark in classes 9 and 11, these applications were never approved. The company argued that its continuous use of the mark for over 31 years had garnered significant market recognition, as evidenced by numerous national awards and substantial investments in advertising. Tosiba's defence was based on the premise that its use of the mark pre-dated Toshiba's commercial activities in India.

Phases of the dispute

The litigation unfolded in two distinct phases.

Phase 1 (1992–2006)

During this period, Tosiba challenged Toshiba's trademark registration at the Trade Marks Registry, arguing that Toshiba had not used the mark sufficiently. This challenge led to the removal of certain products from Toshiba's regis-

Tosibaに対して、その商標の使用中止がようきゅうされました。

東芝は当初は和解する意思があることを示唆しましたが、交渉は失敗に終わり、1990年に東芝は差止命令を求めて正式に訴訟を提起しました。この訴訟は、長期にわたる複雑な訴訟手続きの始まりとなりました。

東芝の主張

東芝は、同社には「Toshiba」の商標に関する長年にわたる確立された権利があり、その歴史的ルーツに由来すると主張しました。Toshibaの起源は、芝浦製作所と東京電機が合併して東京芝浦電機株式会社が設立された1939年に遡ります。「Toshiba」の商標は、東京の「To」と芝浦の「Shiba」を組み合わせたものに由来しています。東芝は、インド市場に製品を投入する前から、1953年にはすでにインドで使用予定として商標登録していました。

東芝は、1951年には電力量計に関する技術支援の提供を行っていること、1984年～1989年にかけてさまざまな製品を輸出していることなど、インドにおける商業活動の証拠を提示しました。また、Toshiba Anand Batteries Ltd.とPunjab Anand Batteries Ltd.との商標ライセンス契約の詳細を説明し、蛍光灯、電池、白熱灯などの各種製品に言及しました。さらに、1963年～1989年までの東芝の年次報告書には、インドにおける広範な電子・電気製品の商業活動が示されています。同社は、全国に認定サービスセンターを保持しており、インド市場における長年のプレゼンスを示しています。

被告の立場

Tosiba社は、東芝がインド市場に参入する前に、独自に「Tosiba」マークを創作したと主張しました。Tosiba社は、1974年にN.K.スリ氏とD.P.スリ氏によって設立され、当初は合弁企業として運営され、後に非公開有限責任会社となりました。同創設者は、「Tosiba」マークは、家族のメンバーの愛称である「Toshi Bai」からインスピレーションを得たものであり、1975年以降、このマークは広く公然と使用されてきたと主張しました。

Tosiba社は、「Tosiba」の商標を第9類および第11類で登録申請しましたが、これらの申請は承認されませんでした。同社は、このマークを31年以上にわたって継続的に使用してきたことで、市場で高い認知度を獲得しており、そのことは数々の国内での受賞や広告への多額の投資によって証明されていると主張しました。Tosiba社の主張は、同社による商標の使用が東芝のインドでの商業活動に先行しているという前提に基づいています。

Pravin Anand

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

Mr. Anand has appeared in over 3,000 cases in over 43 years of practice as an intellectual property (IP) lawyer, covering all facets of IP. He has been involved in several patent lawsuits that have transformed the pharmaceutical and biotechnology enforcement regime in India.

Mr. Anand has also broken new ground in Indian IP jurisprudence by appearing in the country's first anti-anti-suit injunction, first pro tem security order, first post-trial standard-essential patent judgment, first Anton Piller order, first Mareva injunction, and first Norwich Pharmacal order.

He is the chairman of the Confederation of Indian Industry's Sub-Committee on Intellectual Property Rights and the National Council on Intellectual Property Rights at the Associated Chambers of Commerce and Industry of India, and has served on the board of directors of the International Trademark Association (INTA). Mr. Anand was the first Indian legal practitioner to receive the International Association for the Protection of Intellectual Property's Award of Merit, in 2012, and won the INTA President's Award in 2021.

アナンド・アンド・アナンド 法律事務所マネージング・パートナー兼訴訟責任者

アナンド氏は、知的財産（IP）弁護士として43年を超える実務経験の中で3,000件以上の訴訟に携わり、知的財産のあらゆる分野で活躍してきました。インドにおける製薬およびバイオテクノロジーの法執行制度に革命を起こした特許訴訟にいくつも関与してきました。

また、インド初のAASI（外国訴訟差止命令に対する差止命令）、初の緊急暫定命令、初の審理後の標準必須特許判決、初のアントンピラー命令、初の資産凍結命令、初のノリッチ・ファーマカル命令に関与し、インドのIP法において新たな地平を切り拓きました。

さらに、インド産業連盟の知的財産権小委員会およびインド商工会議所連合会の全国知的財産権評議会の会長を務め、国際商標協会（INTA）の理事も務めています。2012年にはインド人弁護士として初めて、国際知的財産保護協会（AIPPI）の功労賞を受賞し、2021年にはINTA会長賞を受賞しました。

tration and contributed to delays in the main lawsuit. The ongoing litigation before the registry involved various procedural hurdles and contributed to the case's prolonged nature.

Phase 2 (2000–24)

This phase experienced significant delays due to procedural issues, including the retirement of Toshiba employees who were to testify and various tactics employed by the defendant to prolong the case. The case was also moved to a lower court due to changes in the High Court of Delhi's jurisdiction, only to be transferred back when Toshiba adjusted the monetary value of the suit.

紛争の段階

訴訟は2つの明確な段階を経て展開しました。

第1段階（1992年～2006年）
Tosiba社は、この期間中に東芝はこのマークを十分に使用していなかったと主張し、商標登録原簿における東芝の商標登録に異議を申し立てました。この異議申し立てにより、東芝の登録から一部の製品が削除されることになり、本訴訟の遅延につながりました。この登録原簿に対する進行中の訴訟は、さまざまな手続き上の障害があり、この訴訟の長期化の一因となりました。

Vaishali R Mittal

Partner
Anand and Anand
vaishalimittal@anandandanand.com

Vaishali is a litigation partner and strategist at Anand and Anand.

She has been engaged as a lead in some of the most ground-breaking intellectual property matters, including a case protecting the personality rights of Bollywood actor Anil Kapoor against any misuse, such as through generative AI and dark patterns; India's first judgment on a product-by-process patent; India's first pro tem security order; a fake news matter involving Aaradhya Bachchan, the daughter of two Bollywood stars; India's first anti-anti-suit injunction; India's first final judgment on standard-essential patents; an order directing an implementer to deposit pro tem security in favour of an owner of standard-essential patent(s), before determination of infringement, validity, etc.; and landmark judgments on trans-border reputation and aggravated damages of the highest quantum in a copyright, trademark, and design infringement case. Vaishali has also earned well-known status for many marks.

She has been consistently recognised as a leader in intellectual property by some of the most prestigious benchmarking organisations.

アナンド・アンド・アナンド 法律事務所パートナー

ヴァイシャリ氏は、アナンド・アンド・アナンド法律事務所で訴訟担当パートナー兼ストラテジストを務めています。

ボリウッド俳優アニル・カプール氏の人格権を生成AIやダークパターンによる悪用から守る訴訟や、インド初のプロダクト・バイ・プロセス特許に関する判決、インド初の緊急暫定命令、2人のボリウッドスターの間に生まれた娘であるアーラディヤ・バッチャン氏に関わるフェイクニュース訴訟、インド初のAASI（外国訴訟差止命令に対する差止命令）、インド初の標準必須特許に関する最終判決、侵害や有効性の判断が行われる前に、履行者に対して標準必須特許の所有者に有利な臨時担保を預けるよう指示する命令、著作権、商標、意匠侵害訴訟における国境を越えた評判や最高額の加重的損害賠償に関する重大な判決など、知的財産における画期的な案件にリーダーとして携わってきました。また、多くの格付けで確固たる地位も獲得しました。

数々の権威あるベンチマーク組織から知的財産の旗手として常に高い評価を受けています。

Final decision

In its judgment, the court evaluated eight broad issues, including determining the rightful owner of the 'Toshiba' mark and the implications of removing certain products from Toshiba's trademark registration. The court found that Toshiba had provided substantial evidence of its ownership, including over 2,000 global registrations and 30 registrations in India. Notably, Tosiba did not contest Toshiba's ownership claims over the 'Toshiba' mark.

The court noted the visual and structural similarity between 'Toshiba' and 'Tosiba', with six out of seven letters being identical. This similarity, coupled with the fact that the two marks differed only in one letter, was deemed likely to cause confusion among consumers. The court concluded that the

第2段階（2000年～2024年）
この段階では、証言予定であった東芝社員の退職や、被告による訴訟の長期化を狙ったさまざまな策略など、手続き上の問題により大幅な遅延が生じました。また、デリー高等裁判所の管轄区域の変更により、この訴訟は下級裁判所に移されましたが、東芝が訴訟の金額価値を調整したことにより、再び移管されました。

最終判決

判決において、裁判所は「Toshiba」マークの正当な所有者の確定や、東芝の商標登録から特定の製品を除外することの影響など、8つの広範な問題

marks were deceptively similar under the Trademarks Act of 1958, and the 'Tosiba' mark was likely to mislead consumers regarding the origin of the goods.

The court reaffirmed that Toshiba's mark, established in 1939, pre-dated Tosiba's use of a similar mark. Therefore, Toshiba was recognised as the senior user of the 'Toshiba' trademark under Section 33(b) of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958. The court also clarified that omissions in the description of goods in Toshiba's trademark registrations did not affect the finding of infringement.

This ruling affirms Toshiba's long-standing rights to the 'Toshiba' trademark in India and underscores the importance of protecting established intellectual property rights against infringement.

を評価しました。裁判所は、東芝が2,000件以上の国際登録とインド国内での30件の登録を含む、その所有に関する実質的な証拠を提出したと認定しました。注目すべき点は、Tosiba社は、東芝の「Toshiba」マークに対する所有権の主張に異議を唱えなかったことです。

裁判所は、「Toshiba」と「Tosiba」の視覚的および構造的な類似性を指摘し、7文字中6文字が同一であることを指摘しました。この類似性と、2つのマークが1文字しか異ならないという事実を併せて考えると、消費者の間で混乱が生じる可能性が高いと判断されました。裁判所は、1958年の商標法（Trademarks Act of 1958）に基づき、これらのマークは一見して類似しており、「Tosiba」マークは商品の出所に関して消費者を欺く可能性が高いと結論付けました。

裁判所は、1939年に制定された東芝のマークは、Tosiba社が類似マークを使用するよりも以前に制定されたものであることを再確認しました。したがって、東芝は1958年商標法第33条(b)項（Section 33(b) of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958）に基づき、「Toshiba」商標の優先使用者に認定されました。また、裁判所は、東芝の商標登録における商品説明の記載漏れは、侵害の認定に影響しないことも明らかにしました。

この判決は、東芝のインドにおける「Toshiba」商標に対する長年にわたる権利を確固たるものとし、確立された知的財産権を侵害から保護することの重要性を強調するものです。

ANAND & ANAND

ANAND AND ANAND

PRACTICE AREAS

Patents | Litigation and Dispute Resolution | Trademarks | Designs

Art and Antiquities | Competition | Antitrust | Compliance | Regulatory

Plant Variety | Biodiversity | Contractual and Commercial IP | Copyrights

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

Media and Entertainment law | Licensing and Franchising | Advertising law

Anti-Counterfeiting | Criminal law | Customs and Border Enforcement

+91-120-4059300 +91-120-4243056 – 058 email@anandandanand.com www.anandandanand.com

NOIDA | NEW DELHI | MUMBAI | CHENNAI

India's electric vehicle market well placed to move into top gear

India is increasingly embracing electric vehicles, and there is sufficient room for development in several areas to suggest it can join the world's leading players, says Sanhita Chatterjee of Remfry & Sagar

The market for electric vehicles (EVs) in India is experiencing significant growth in 2024 as the country accelerates towards a more sustainable future. This growth has mostly been driven by supportive government policies and changing infrastructure, which is buttressed by global advancements in technology, including in India.

Supportive government policies

EVs have come a long way in India since 2015, when the government introduced the Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India (FAME) scheme to tackle the release of greenhouse gases caused by the use of conventional fuels in vehicles.

Following FAME-1, which was operational from 2015 to 2019, the FAME-2 scheme was introduced, with the aim of enabling faster expansion of the EV market by cutting down on the initial investment costs. It was functional from April 2019 to March 2024, during which, subsidies amounting to INR52.94 billion were provided to manufacturers on the sale of 1,179,699 EVs.

According to various reports, a FAME-3 scheme is at a formative stage and will be released soon. FAME-3 is slated to offer financial incentives for the purchase of electric two-wheelers, three-wheelers, and government-owned buses.

The government of India also approved two production-linked incentive auto schemes in 2021, one with an outlay of INR259.38 billion to boost domestic manufacturing of advanced automotive technology products, including EVs and their components, and another with an outlay of INR181 billion for the manufacturing of advanced chemistry cells battery storage.

Such schemes have gone a long way in aiding the government in its aim of reducing, by 2030, greenhouse gas emissions intensity by 35% below 2005 levels, while also becoming a part of the global EV30@30 campaign, which is targeting the goal

インドのEV市場はトップギアへ

インドではEVの採用が拡大し、いくつかの分野で成長の余地が十分にあることから、世界のEV先進国に追いつける可能性があると、Remfry & Sagarのサンヒタ・チャタジー氏は述べています

インドでは持続可能な未来に向けた国を挙げての取り組みが加速しており、2024年の電気自動車（EV）市場は著しい成長が続いています。この成長は、普及を後押しする政府の方針と、インドを含む世界的な技術の進歩に支えられたインフラの変化が主な要因となっています。

普及を後押しする政府の方針

インド政府は2015年、自動車に従来型燃料を使用することで発生する温室効果ガスの放出量を削減するため、EV販売促進プログラムであるFAME（Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India）を導入し、以来EV市場は大きく発展しています。

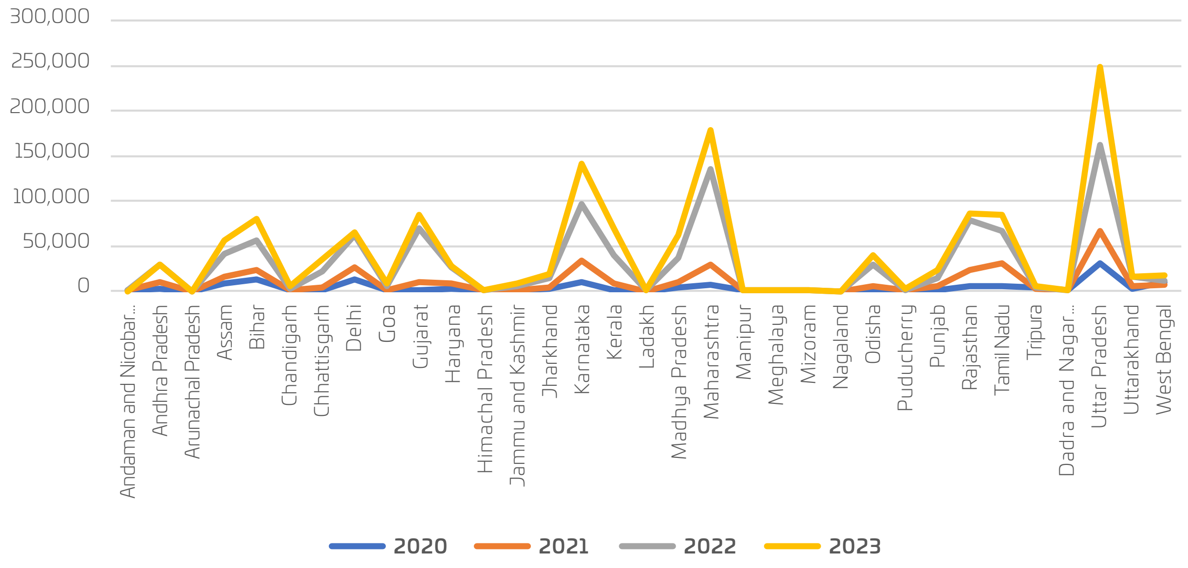
2015年から2019年まで実施されたFAME-1に続いて、初期投資費用の抑制によるEV市場の迅速な拡大をめざし、FAME-2が導入されました。FAME-2は2019年4月から2024年3月まで実施され、その間に529億4000万ルピーの補助金が製造業者に支給され、117万9,699台のEVが販売されました。

各種報告書によると、現在FAME-3がまとめられており、まもなく発表される予定です。FAME-3では、電動の二輪車、三輪車、公営バスの購入に対して金銭的インセンティブが提供される見込みです。

また、インド政府は2021年に、2種類の自動車向け生産連動型インセンティブ制度を承認しています。うち1つは2兆5,938億ルピーを拠出し、EVやその部品を含む高度な自動車技術製品の国内製造を促進するもので、もう1つは先端化学セル電池の製造を対象に1,810億ルピーの予算が計上されました。

らに、これらの政策により全国各地で充電施設の設置が推進され、市民のEV購入意欲向上にもつながっています。電力省提供による情報では、インドには稼働中の公共EV充電スタンドが約12,146か所あり、マハーラーシュトラ州西部に最も多くのスタンドが設置されています。

Sales of electric vehicles by Indian state from 2020-23
2020～2023年のインドの州別EV販売台数



Source: Rajya Sabha Session 262 data, as published on https://heavyindustries.gov.in/
出典：Rajya Sabha Session 262のデータ（https://heavyindustries.gov.in/掲載）

of ensuring that EVs account for at least 30% of new vehicle sales by 2030.

The schemes are also aiding in the setting up of charging facilities across the nation and providing incentives to citizens for the purchase of EVs. According to information received from the Ministry of Power, India has around 12,146 operational public EV charging stations, with the highest number of units being installed in the western state of Maharashtra.

Combined with these schemes, a reduced goods and services tax for EV purchases and a waiver of road taxes have further bolstered the sale of EVs across the nation, as can be seen in the state-based sales chart above.

The government is also promoting the adoption of EV technology. According to The Economic Times, the government aims to deploy 60,000 e-buses through the National Electric Bus Programme and the PM eBus Sewa scheme. The Ministry of Heavy Industries has already sanctioned around 7,000 buses to various cities or state government entities for intracity operations.

The domestic market for EVs

There are around 35 electric cars and SUVs in the market already. The highest manufacturers of EV passenger cars in India have been Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Maruti, and Kia, among others. In the EV two-wheeler segment, according to a report by the Society of Manufacturers of Electric Vehicles, Ola Electric, TVS Motor Company, Ather Energy, Bajaj, and Ampere are the biggest players. For three-wheelers (the legendary tuk-tuks), Mahindra Last Mile Mobility, Bajaj Auto, and Piaggio Vehicles are the main drivers of sales in FY 2023–24.

これらの制度に加え、EV購入時の物品サービス税の減税と、道路税の免除措置が、インド全国でEVの販売をさらに押し上げています。次のグラフは、州別の販売台数を示しています。
政府はEV技術の導入も進めています。『The Economic Times』誌によると、インド政府は、国家電気バスプログラムと「PM eBus Sewa」計画を通じて6万台の電気バスを配備することを目標としています。重工業省は様々な都市や州政府機関を対象に、これまで約7,000台のバスを市内運用向けに認可しています。

EVのインド国内市場

インド市場では現在、約35種類の電気自動車と電動SUVが販売されています。EV乗用車の製造メーカーでインド市場のシェア上位を占めているのは、Tata Motors、Mahindra & Mahindra、Maruti、Kiaなどです。インドの電気自動車メーカー協会（Society of Manufacturers of Electric Vehicles）によると、電動二輪車ではOla Electric、TVS Motor Company、Ather Energy、Bajaj、Ampereが上位を占めています。電動の三輪車（いわゆるトゥクトゥク）では、2023～2024年度はMahindra Last Mile Mobility、Bajaj Auto、Piaggio Vehiclesが主に販売拡大を担っています。

According to the Federation of Automobile Dealers Associations, the sale of EVs grew by 49.25% during 2023, as shown on the next page.

India's overall EV penetration is expected to increase at least eightfold by 2030, thereby increasing EV sales from their current 5% to about 40%. The market scale is anticipated to increase by $34.3693 billion. According to the e-Amrit (Accelerated e-Mobility Revolution for India's Transportation) portal of the government, the Indian EV battery market is expected to surge from $16.77 billion in 2023 to a remarkable $27.70 billion by 2028.

Advancements in technology

The rapid evolution of EVs, leading to their increase in adoption, has also been a result of constant technological innovation fostered by patent protection. For instance, patents related to battery management systems and fast-charging technology have been pivotal in making EVs more practical and appealing to consumers.

Honda Motor Co. seems to be dominating the patents concerning EV powertrains (the vehicle components that deliver power from the engine to the wheels) in the market, with about 400 patents related to batteries, which is 75% of patent applications. Companies such as Toyota, NTN, Nissan, Hyundai, and Kia have also joined the race.

In 2023 and 2024, innovation has been centred around improving and strengthening technology related to batteries. Traditional lithium-ion batteries have become more efficient, along with the emergence of high-nickel cathodes and silicon-based anodes, which have enhanced density and are more robust. The focus has also been on solid-state batteries, which provide better charging efficiency, along with improved safety. Wireless or inductive charging systems are also being developed to provide more convenient charging solutions.

Players such as Honda Motor Co., Mitsubishi, Suzuki, Toyota, and TVS have contributed to innovation in such areas in the past few years.

インドの自動車販売店協会連合（Federation of Automobile Dealers Associations）の発表では、2023年のEV販売台数は、次の表に示すように前年比49.25%の増加となりました。

インドの全体的なEV普及率は、2030年までに少なくとも8倍に増加し、販売台数にEVが占める割合も現在の5%から約40%に上昇すると予測されています。また、市場規模は343億6930万ドルの増加が見込まれています。インド政府のポータル、e-Amrit（Accelerated e-Mobility Revolution for India's Transportation）によると、インドのEVバッテリー市場は、2023年の167億7,000万ドルから2028年までに277億ドルへと急拡大することが予想されています。

技術の進歩

EVの急速な進化とその採用の増加は、相次ぐ技術革新が特許の保護によって促進された結果でもあります。例えば、バッテリー管理システムや急速充電技術に関する特許は、EVをより実用的で消費者にとって魅力的なものにするうえで極めて重要な役割を果たしてきました。

EVパワートレイン（エンジンから車輪に電力を供給する車両コンポーネント）に関する特許では、ホンダ技研工業が優位を示しています。同社はバッテリー関連の特許数が約400件で、特許出願の75%を占めています。トヨタ、NTN、日産、Hyundai、Kiaなどの企業も後に続いています。

2023年と2024年は、バッテリーに関する技術の向上と強化がイノベーションの中心となっています。高ニッケル正極やシリコンアノードの登場に伴い、従来のリチウムイオン電池の密度と堅牢性が高まり、効率性が向上しました。また、高い充電効率と安全性強化を実現する全個体電池にも重点が置かれています。より利便性の高い充電ソリューション提供のために、ワイヤレス充電またはインダクティブ充電システムの開発も進められています。

Sanhita Chatterjee

Managing associate, Remfry & Sagar
sanhita.chatterjee@remfry.com

Sanhita is a patent attorney with over 10 years of experience. She joined Remfry & Sagar in 2014 and has a bachelor's degree in technology from the West Bengal University of Technology and a bachelor's degree in law from the Indian Institute of Technology, Kharagpur.

Sanhita handles patent drafting, prosecution, and opposition across various sectors of technology and conducts patentability/novelty searches and provides patent portfolio analysis in the fields of imaging, telecommunications, data processing, automotive, and mechanical and medical devices. She is well versed in the intricacies of patent law and skilled at managing patent portfolios.

Sanhita also writes regularly on diverse issues of patent law and practice.

サンヒタ・チャタジー（Sanhita Chatterjee）

Remfry & Sagar（インドの知財専門法律事務所）、マネージングアソシエイト
sanhita.chatterjee@remfry.com

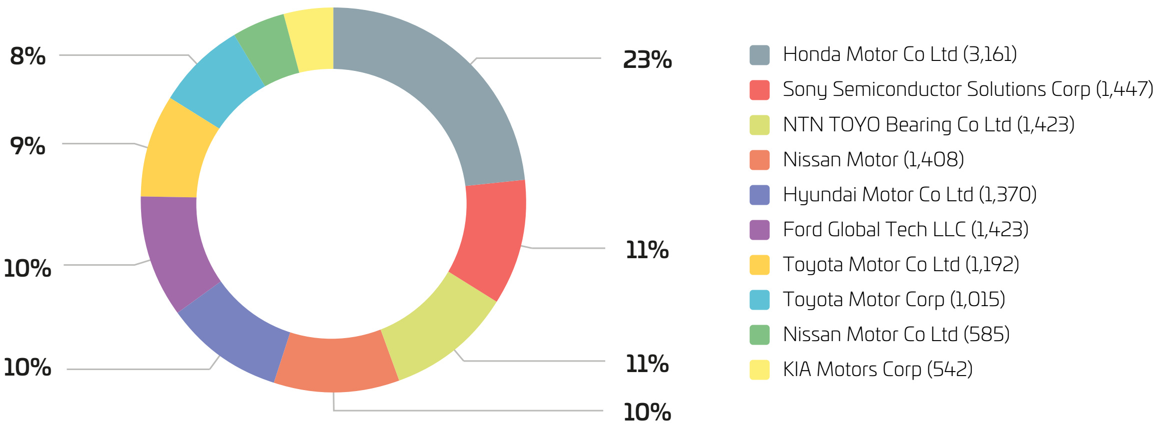
サンヒタ・チャタジーは10年以上の経験を持つ特許弁護士です。2014年に知財専門法律事務所であるRemfry & Sagarに入社しました。西ベンガル工科大学で技術の学士号を取得し、インド工科大学カラグプル校で法学の学士号を取得しています。

サンヒタ・チャタジーは様々な技術分野で特許の起案、出願、異議申立に携わっており、特許性と新規性の調査を行うとともに、画像、電気通信、データ処理、自動車、機械・医療機器の分野で特許ポートフォリオ分析を行っています。複雑な特許法に精通しており、特許ポートフォリオの管理に熟練しています。

また、特許法や特許の実務の多様な問題について、定期的に執筆を行っています。

INDIA インド

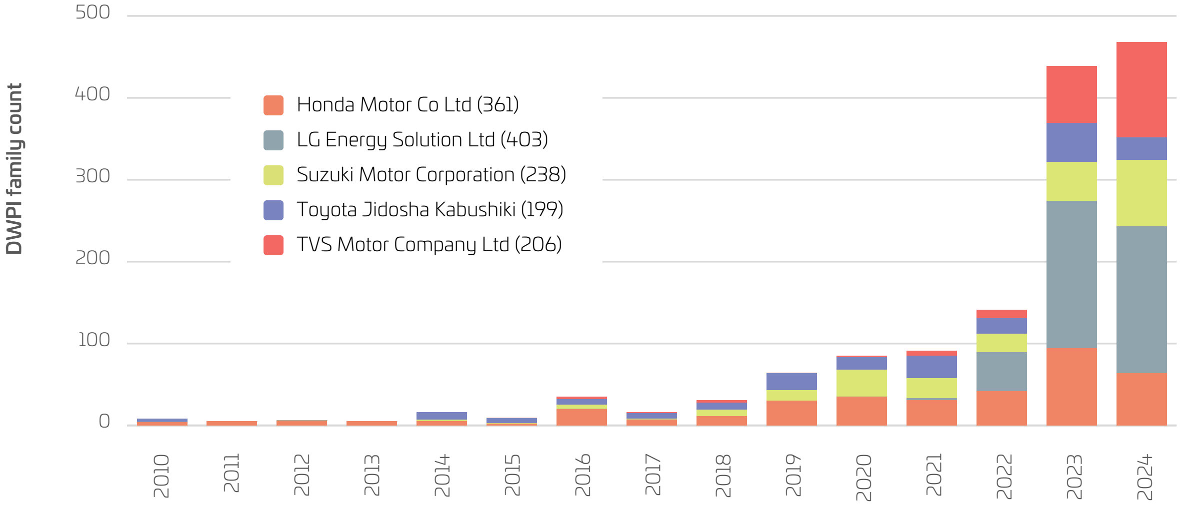
Category カテゴリ	Calendar year 2022 2022年暦年	Calendar year 2023 2023年暦年	% growth 成長率（%）
Two wheelers 二輪車	631,464	859,376	36.09
Three wheelers 三輪車	352,710	582,793	65.23
Commercial vehicles 商用車	2,649	5,673	114.16
Passenger vehicles 乗用車	38,240	82,105	114.71
Total **合計**	1,025,063	1,529,947	49.25



Source: Derwent Innovation Reports
出典：Derwent Innovation Reports

Top assignees by year

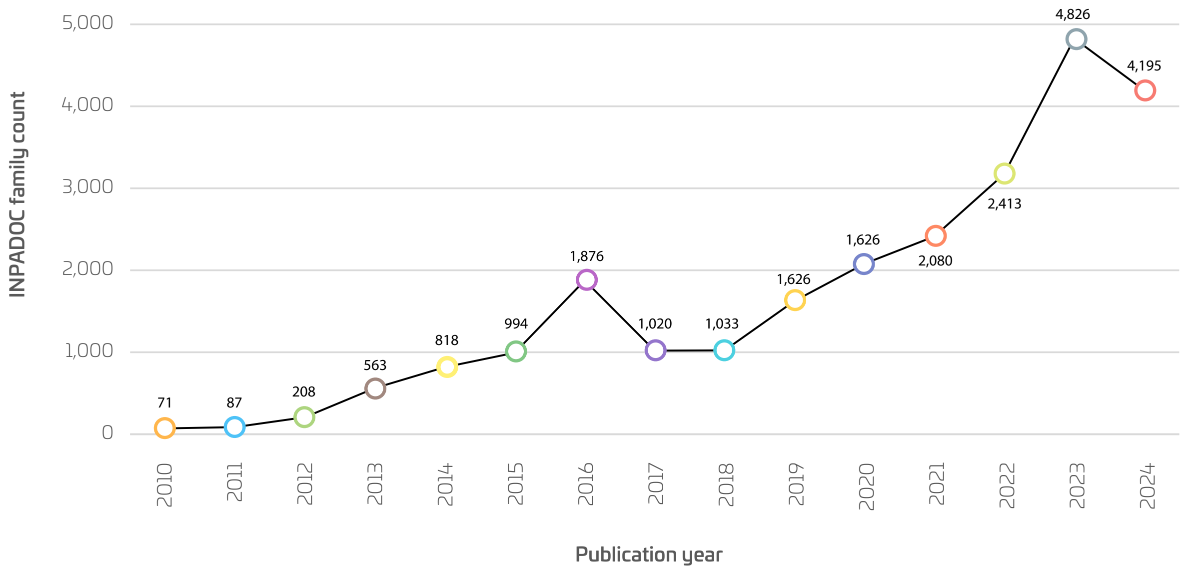
Created 2024-09-02



Source: Derwent Innovation Reports
出典：Derwent Innovation Reports

Patent publishing trends

Created 2024-09-02



Source: Derwent Innovation Reports
出典：Derwent Innovation Reports

More than 25,000 applications for patents have been filed in EV-associated technology in India since 2010. The publication trends of the applications are illustrated below:

Final thoughts on India's EV market

India's EV market is experiencing significant growth, though it remains relatively modest compared with leading markets such as China, the US, and Europe. The success of these regions is attributed to their robust infrastructure, government policies, and larger markets, areas that India has the potential to improve so that it can make its mark in the EV segment in the near future.

ここ数年は、ホンダ、三菱、スズキ、トヨタ、TVSといった企業がこうした分野のイノベーションに貢献してきました。

2010年以来インドでは、25,000件を超えるEV関連技術の特許が出願されています。次のグラフは出願公開件数の推移を示しています。

インドのEV市場に関する最終考察

インドのEV市場は、中国、米国、ヨーロッパなど主要市場に比べてまだ比較的緩やかではあるものの、著しい成長を見せています。中国、米国、ヨーロッパなどの地域での成功は、強固なインフラと政府方針、そして市場規模の大きさが主な要因となっています。これらはインドが今後改善できる余地があるため、近い将来インドはEVの分野で大きな成功を収めることが可能です。

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

Calculation of monetary damages under the Korean patent regime

Hwa-Kyun Lee and Youngmin Park of FirstLaw PC explain the South Korean courts' methodology in determining patent-related damages and say a recent increase in the cap on punitive damages will lead to more lawsuits

According to Article 128(1) of the Korean Patent Act (KPA), a patentee or exclusive licensee (a patentee) may claim compensation for damages suffered due to wilful or negligent infringement of a patent right or exclusive licence. In such a case, the KPA allows the Korean courts to choose from one of the following three methods to determine damages:

- Lost profits due to infringement;
- Reasonable royalties; and
- Reasonable amount of damages.

Lost profits due to infringement

Relevant statutory provision: Article 128(2)(i) of the KPA

Owing in part to the inherent difficulty in calculating a patentee's lost profits, which would require an approximate quantification of the patented product the patentee could have sold but for the infringement, Article 128(2)(i) presupposes the entirety of the infringing articles transferred by the infringer as the amount the patentee could have sold but for the infringement. Accordingly, subject to certain exceptions explained below, the lost profits are calculated by way of multiplying the total volume of infringing articles sold or distributed by the patentee's profit per unit.

If the patentee's production capability is not large enough to accommodate the infringer's transferred quantity in full, an exception may be made and reduce the eventual volume of the infringer's transferred product that is subject to the damages calculation down to the patentee's production capacity. The volume may be further reduced upon showing that the patentee could not sell the relevant product beyond a certain level due to, for example, a limited marketing network, sales force, or advertisement budget.

韓国特許制度における金銭的損害の計算

FirstLaw PCのHwa-Kyun Lee氏とYoungmin Park氏は、韓国の裁判所が特許関連の損害を決定する際の方法論を説明し、最近の懲罰的損害賠償の上限の引き上げが訴訟の増加につながるだろうと述べています。

韓国特許法（KPA）第128条第1項によると、特許権者または専用実施権者（特許権者）は、故意または過失による特許権または専用実施権の侵害によって被った損害について賠償を請求することができます。この場合、KPAでは、韓国の裁判所が以下の3つの方法のいずれかを選択して損害額を決定することが認められています。

- 侵害による逸失利益
- 合理的なロイヤリティ
- 合理的な損害額

侵害による逸失利益

関連法規：KPA第128条第2項第(i)号

特許権者の逸失利益を算定することに伴う困難（侵害がなければ特許権者が販売できたであろう特許製品の量を概算する必要がある）に一部起因し、第128条第2項第(i)号では、侵害者によって移転された侵害品の全量を、侵害がなければ特許権者が販売できたであろう量と仮定しています。したがって、後述する特定の例外に従い、逸失利益は、侵害品の販売または流通された総量に特許権者の1単位当たりの利益を掛ける方法で計算されます。

特許権者の生産能力が侵害者によって移転された全量を処理するほど十分でない場合、例外として、損害賠償の計算対象となる侵害品の移転量が特許権者の生産能力に応じて減少することがあります。また、特許権者が、例えば限られた販売ネットワーク、販売力、広告予算などの理由で製品を一定のレベル以上販売できなかったことを証明する場合、さらにその数量が減少する可能性があります。

The number of articles transferred by the infringer includes the number of those transferred free of charge. Furthermore, the courts have interpreted the term "patentee's profit per unit" as the net or marginal profit; i.e., the sales price per unit of the patentee's product less the production cost and sales expenses allocated thereto (see, e.g., Patent Court cases No. 2017Na1315 and 2018Na1275).

Statutory presumption of lost profits: Article 128(4) of the KPA

Alternatively, especially when it is difficult to quantify or prove the extent of the patentee's lost profits due to the infringement, Article 128(4) of the KPA allows the patentee to claim damages based on the amount of profits gained by the infringer by virtue of the infringement, which is presumed to be the patentee's lost profits.

If the actual damages suffered by the patentee fall short of the estimated amount, according to Article 128(4), the presumption may be overturned in whole or in part. However, the infringer must assert and prove the reasons to overturn the presumption (see, e.g., Supreme Court cases No. 2005Da75002 and 2021Da310873).

Since the application of this provision depends heavily on the evidence obtained from the infringer, the Korean courts have adopted a variety of calculation methods that can accommodate a wide range of cases when applying Article 128(4).

In Patent Court Case No. 2016Na1745 and Supreme Court Case No. 2013Da18806, the courts calculated the infringer's profits by multiplying the infringer's sales volume by the standard income ratio. This ratio may be industry specific and is calculated by dividing the infringer's sales revenue by the totality of the production costs, inclusive of the expenses for raw materials, rent, personnel salaries, and miscellaneous items.

In Case No. 2006Da1831, the Supreme Court estimated the profits by subtracting the main production costs from the infringer's sales income and then deducting an amount equivalent to 15% of the miscellaneous expenses.

In Patent Court Case No. 2021Na1787, the court ruled that the amount of profits gained by the infringer from the infringement can be calculated by the contribution margin, which is equal to the total sales revenue of the infringing product minus the additional costs incurred for the production and sale of the infringing product. The contribution margin can also be calculated by multiplying the sales revenue of the infringing product by the contribution margin rate, according to the statistics.

It is important to note, however, that courts have determined Article 128(4) to be inapplicable in situations where the patentee lacks the capacity to produce the relevant product (see, e.g., Supreme Court cases No. 96Da43119, 2006Da1831, and 2013Da21666).

Reasonable royalties: Article 128(5) of the KPA

In cases where claiming lost profits is not appropriate or preferred, patentees have the option to seek damages based on reasonable royalties. This approach applies to the entirety of articles disseminated by the infringer, as stipulated in Article 128(5) of the KPA, and offers an alternative compensation method that focuses on a hypothetical licence fee that

侵害者が移転した物品の数量には、無償で移転された数量も含まれます。さらに、裁判所は「特許権者の1単位当たりの利益」という用語を、純利益または限界利益と解釈しています。すなわち、特許権者の製品の1単位当たりの販売価格から、当該製品に割り当てられた生産コストおよび販売経費を差し引いた額となります（例：特許裁判所判決No. 2017Na1315および2018Na1275）。

逸失利益の法定推定：KPA第128条第4項

代替として、特に侵害による特許権者の逸失利益の範囲を数量化または立証することが難しい場合、KPA第128条第4項は、特許権者が侵害により侵害者が得た利益の額に基づいて損害賠償を請求することを認めており、この利益額は特許権者の逸失利益と推定されます。

特許権者が被った実際の損害が推定額に達しない場合、第128条第4項によれば、この推定の全体または一部は覆される可能性があります。ただし、侵害者は推定を覆す理由を主張し、立証しなければなりません（例：最高裁判所判決No. 2005Da75002および2021Da310873）。

この規定の適用は侵害者から得られた証拠に大きく依存するため、韓国の裁判所は第128条第4項を適用する際、幅広い事例に対応できるさまざまな計算方法を採用しています。

特許裁判所判決No. 2016Na1745および最高裁判所判決No. 2013Da18806では、侵害者の利益は、侵害者の売上量に標準所得比率を掛けて算出されました。この比率は業界固有のものであり、侵害者の売上高を生産コスト全体（原材料費、家賃、人件費、雑費を含む）で割ることによって計算されます。

最高裁判所判決No. 2006Da1831では、侵害者の売上収入から主要な生産コストを差し引き、その後、雑費の15%に相当する額をさらに控除して利益を推定しました。

特許裁判所判決No. 2021Na1787では、侵害によって侵害者が得た利益の額は、貢献利益に基づいて算出できると判示されました。この貢献利益は、侵害製品の総売上高から、侵害製品の生産および販売にかかる追加コストを差し引いたものに相当します。貢献利益は、統計に基づいて、侵害製品の売上高に貢献利益率を掛けることで計算することも可能です。

ただし、裁判所は、特許権者が関連製品を生産する能力を欠いている場合には、第128条第4項は適用されないと判断していることに注意が必要です（例：最高裁判所判決No. 96Da43119、2006Da1831、および2013Da21666）。

合理的なロイヤリティ：KPA第128条第5項

逸失利益を請求することが適切でない場合や望まれない場合、特許権者には合理的なロイヤリティ

the infringer would have paid under a licensing agreement.

Furthermore, articles 128(2)(i) and (ii) of the KPA allow for the possibility of combining a claim for reasonable royalties with one for lost profits. This dual approach enables patentees to recover additional damages for the amount of articles that exceed their production capability or for the amount of articles they could not sell due to various barriers to market entry or distribution.

In calculating reasonable royalties, the following elements may be considered:

- The objective technical value of the patented invention;
- The royalty rate used in a licensing agreement(s) with a third party for the patented invention, if any;
- The royalty rate used in a licensing agreement with the defendant in the past, if any;
- Royalties that may be received for a similar invention in a similar technical field;
- The remaining term of the patent;
- The type of the patented invention;
- The availability of substitute technologies for the patented invention; and
- The magnitude of an infringer's profits gained from the infringement.

(See, e.g., Supreme Court Case No. 2003Da15006, dated April 27 2006.)

The number of articles falling outside any possible licensing agreement (for example, the number of articles produced by a third party for whom an exclusive licence has been granted to produce a limited quantity of certain articles) is deducted from the reasonable royalty calculation.

Reasonable amount of damages: Article 128(7) of the KPA

In instances where the calculation of monetary damages to compen-

Hwa-Kyun Lee

Partner, First Law PC
hklee@firstlaw.co.kr

Hwa-Kyun is a distinguished Korean patent attorney who leads the mechanical group at FirstLaw PC. With deep expertise in mechanical design, robotics, and automotive and aircraft components, he supports international and domestic clients in safeguarding their intellectual property worldwide. Specialising in patent procurement and enforcement, Hwa-Kyun offers comprehensive infringement and invalidity opinions alongside strategic counselling. His unique perspective on patent issues is shaped by his background as a researcher in a corporate institute, where he was involved in developing products from concept to production. Hwa-Kyun communicates effectively with clients around the world, being fluent in English and Japanese. He earned his LL.M. in intellectual property from the University of Washington, and spent time in Japan as part of the firm's foreign language programme, further honing his ability to manage complex international patent matters. With a blend of technical knowledge, extensive industry experience, and a global outlook, Hwa-Kyun is committed to delivering tailored solutions that meet the specific needs of his clients.

Hwa-Kyun氏は韓国の優れた弁理士で、FirstLaw PCにおいて機械グループのリーダーを務めています。機械設計、ロボティクス、自動車および航空機部品における深い専門知識を持ち、国内外のクライアントの知的財産保護を世界中でサポートしています。

特許の取得およびエンフォースメントを専門とするHwa-Kyun氏は、包括的な侵害および無効化の意見提供の傍ら、戦略的コンサルティングを行っています。その特許問題に対する独自の視点は、企業の研究所で研究者として製品のコンセプトから生産に至るまで、開発に関わっていた経験に裏打ちされています。Hwa-Kyun氏は英語と日本語に堪能で、世界中のクライアントと効率的にコミュニケーションをとっています。また、ワシントン大学で知的財産法の法学修士号を取得し、事務所の外国語プログラムの一環として日本に滞在し、国際的な特許問題を管理する能力にさらに磨きをかけました。

技術的知識、広範な業界経験、そしてグローバルな視点を組み合わせたHwa-Kyun氏は、クライアントの特定のニーズに応じたソリューションを提供することに尽力しています。

に基づく損害賠償を求める選択肢があります。この方法は、KPA第128条第5項で規定されているように、侵害者によって流通されたすべての製品に適用され、侵害者がライセンス契約に基づいて支払うであろう仮想のライセンス料に焦点を当てた代替的な賠償方法を提供します。

さらに、KPA第128条第2項第(i)号および第(ii)号では、合理的なロイヤリティの請求と逸失利益の請求を組み合わせる可能性が認められています。この二重のアプローチにより、特許権者は、生産能力を超えた製品量や、さまざまな市場参入や流通の障害によって販売できなかった製品量に対して追加の損害を回収することができます。

合理的なロイヤリティを計算する際には、以下の要素を考慮できます。

- 特許発明の客観的な技術的価値
- 特許発明に関する第三者とのライセンス契約で使用されたロイヤリティ料率（該当する場合）
- 過去に被告とのライセンス契約で使用されたロイヤリティ料率（該当する場合）
- 同様の技術分野における類似の発明に対して受け取る可能性のあるロイヤリティ
- 特許の残存期間
- 特許発明の種類
- 特許発明の代替技術の有無
- 侵害によって侵害者が得た利益の大きさ

（例：2006年4月27日最高裁判所判決No. 2003Da15006）

また、ライセンス契約に含まれない製品（たとえば、特定の製品を限定数量で生産するための専用実施権が第三者に付与された場合に、その第三者が生産した製品量）は、合理的なロイヤリティの計算から控除されます。

合理的な損害額：KPA第128条第7項

sate for lost profits is impractical, and the determination of reasonable royalties is hindered by the absence of sufficient evidence or references, Korean courts are authorised to determine and award a reasonable amount of damages at their discretion, under Article 128(7) of the KPA.

The application of Article 128(7) has been a common practice in numerous patent infringement lawsuits in Korea, where the courts have employed diverse methodologies to ascertain an appropriate level of damages, in light of various factors involved in a given case and the evidence presented.

In determining a reasonable amount of damages, courts tend to consider evidence previously submitted in attempts to claim lost profits or reasonable royalties. Representative cases thereof include Patent Court cases No. 2018Na2063 and 2018Na2070, which considered evidence related to the profits gained by the infringer, and Patent Court Case No. 2021Na1268, which utilised evidence pertaining to the profits gained by the infringer and reasonable royalties.

Quintuple damages for wilful Infringement

Until recently, the damages assessable against an infringer were limited to actual damages, even in the case of wilful infringement. The revisions to the KPA that entered into effect on July 9 2019 introduced the concept of punitive damages, allowing for greater compensation in the case of wilful infringement, with a maximum award of three times the actual damages.

The revision established the following factors to consider when determining the amount of punitive damages in an infringement action:

- Whether the infringer holds a dominant market position over the patentee;
- Whether the infringer wilfully or knowingly caused the harm by their act of infringement;

Youngmin Park

Patent attorney, FirstLaw PC
ympark@firstlaw.co.kr

Youngmin is a South Korean patent attorney who brings specialised expertise to the firm's international and domestic clients, particularly in the fields of mechanics, optics, semiconductors, and material science. His practice primarily focuses on patent enforcement for foreign clients in Korea, as well as enforcement and International Trade Commission litigation for domestic clients. Additionally, Youngmin provides comprehensive infringement and invalidity opinions, along with strategic counselling. Fluent in English, Japanese, Chinese, and French, Youngmin's multilingual capabilities provide a distinct advantage in his practice. His international experience includes a four-month study at Shenzhen University and an LLM degree from Santa Clara University School of Law. Youngmin's diverse language skills and global experience make him an invaluable asset to the firm's clients, ensuring effective communication and strategic guidance across multiple jurisdictions.

Youngmin氏は韓国の弁理士です。特に機械、光学、半導体、材料科学の分野において国内外のクライアントに専門的なサポートを提供しています。彼の主な実務は、主に韓国における外国クライアントの特許エンフォースメント、および国内クライアントに代わるエンフォースメントと国際貿易委員会（ITC）訴訟です。また、Youngmin氏は、包括的な侵害および無効化の意見提供、戦略的なコンサルティングも行っています。

Youngmin氏は、英語、日本語、中国語、フランス語に堪能であり、その多言語能力は実務において大きな強みとなっています。深圳大学での4か月間の留学や、サンタクララ大学ロースクールでの法学修士号取得など、国際的な経験も豊富です。

多様な言語スキルとグローバルな経験を持つYoungmin氏は、複数の法域にわたる効率的なコミュニケーションと戦略的指導を確実に提供することで、同事務所のクライアントにとって欠かせない存在となっています。

逸失利益を補償するための金銭的損害の計算が非現実的であり、かつ十分な証拠や参考資料の欠如により合理的なロイヤリティの決定が妨げられる場合、韓国の裁判所はKPA第128条第7項に基づき、裁量により合理的な損害額を決定して賠償を命じる権限を持っています。

第128条第7項の適用は、韓国における多数の特許侵害訴訟で一般的に行われており、裁判所は特定の事案に関わるさまざまな要因と提示された証拠を考慮し、適切な損害額を算定するための多様な方法を採用しています。

合理的な損害額を決定する際、裁判所は、逸失利益や合理的なロイヤリティを請求するために以前に提出された証拠を考慮する傾向があります。その代表事例として、特許裁判所判決No. 2018Na2063および2018Na2070では、侵害者が得た利益に関する証拠が考慮され、特許裁判所判決No. 2021Na1268では、侵害者が得た利益および合理的なロイヤリティに関する証拠が利用されました。

故意による侵害に対する5倍の損害賠償

最近まで、故意の侵害であっても、侵害者に課される損害賠償額は実際の損害に限られていました。しかし、2019年7月9日に施行された韓国特許法（KPA）の改正により、懲罰的損害賠償の概念が導入され、故意の侵害の場合には、実際の損害額の最大3倍までの損害賠償が認められるようになりました。

この改正では、侵害訴訟における懲罰的損害賠償の額を決定する際に考慮すべき以下の要素が定められました。

- The extent of damages;
- The infringer's profits gained as a result of the infringement;
- The duration and frequency of the infringement activities;
- Penalties imposed for the infringement (in the case of, e.g., a parallel criminal prosecution);
- The financial status of the infringer; and
- The infringer's efforts to mitigate damages.

In this regard, there was criticism that the limitation of punitive damages, capped at three times the actual amount of damages, was insufficient to deter technology misappropriation. Addressing the criticism, additional amendments to the KPA, effective as of August 21 2024, increased the cap on punitive damages from three to five times the actual damages, thereby enhancing the effectiveness of preventive measures and remedies against technology misappropriation.

Busan District Court Case No. 2023GaHap42160 was the first case to apply punitive damages for wilful patent infringement. The court considered several factors:

- The plaintiff filed a mediation request with regard to the defendant's continued use of the patented invention;
- The defendant had sent a proposal letter to the plaintiff to use the patented invention;
- The plaintiff had sent a notice requesting the defendant to cease the patent infringement;
- The defendant bought back inventory from its distributors; and
- The infringement had occurred over approximately seven years.

Based on these factors, the court recognised a 50% increase in damages.

Prevalent approach taken by Korean courts

The increasing complexities of technologies and the business environment involved in patent infringement litigation have led the courts towards the judicial preference of employing a discretionary framework for awarding damages, especially when direct evidence for calculating lost profits or reasonable royalties is insufficient.

The discretionary approach has also prompted judicial activism to undertake a comprehensive review of various factors in determining a reasonable amount of monetary damages, including:

- The patentee's claimed amount of lost profits;
- Prevailing royalty rates in the relevant industry;
- The relationship between the disputing parties; and
- The presence of viable non-infringing alternatives.

Moreover, with the legislative amendments to articles 128(8) and (9) of the KPA, as explained above, allowing damages for wilful infringements to be enhanced up to five times, it is expected that the number of patent-related lawsuits in Korea will increase.

- 侵害者が特許権者に対して市場における支配的地位を有しているかどうか
- 侵害者が故意または意図的に損害を引き起こしたかどうか
- 損害の範囲
- 侵害者が侵害により得た利益
- 侵害活動の期間と頻度
- 侵害に対して科された罰則（例：並行する刑事訴追がある場合）
- 侵害者の財務状況
- 侵害者が損害を軽減するための努力を行ったかどうか

これに関連して、懲罰的損害賠償が実際の損害額の3倍までに制限されていることは、技術の不正流用を抑止するには不十分であるとの批判がありました。この批判に応え、2024年8月21日に施行されたKPAの追加改正により、懲罰的損害賠償の上限が実際の損害額の3倍から5倍に引き上げられ、技術の不正流用に対する予防策と救済措置の有効性が強化されました。

釜山地方裁判所判決No. 2023GaHap42160は、故意による特許侵害に対して懲罰的損害賠償が初めて適用された判例です。同裁判所は以下の要素を考慮しました。

- 被告による特許発明の継続使用に関して原告が調停を申し立てたこと
- 被告が原告に特許発明の使用を提案する書簡を送ったこと
- 原告が被告に特許侵害の中止を要求する通知を送ったこと
- 被告が販売業者から在庫を買い戻したこと
- 侵害が約7年間にわたって行われたこと

これらの要素に基づき、裁判所は損害賠償額を50%増加させることを認めました。

韓国裁判所が取る一般的なアプローチ

特許侵害訴訟における技術やビジネス環境の複雑化が進む中で、裁判所は、逸失利益や合理的なロイヤリティを計算するための直接的な証拠が不十分な場合、裁量的な枠組みを採用する傾向が強まっています。特に損害賠償を認定する際には、こうした裁量的なアプローチが好まれます。

この裁量的アプローチでは、特許侵害訴訟において合理的な損害賠償額を決定する際に、さまざまな要因を包括的に検討する司法積極主義も促進しており、以下の要素を考慮します。

- 特許権者が主張する逸失利益の額
- 関連業界に浸透しているロイヤリティ料率
- 係争中の当事者間の関係
- 非侵害代替品の存在

さらに、前述の通り、KPA第128条第8項および第9項の改正により、故意の侵害に対する損害賠償が最大5倍に引き上げられることから、韓国における特許関連訴訟の件数は増加すると予想されています。

Innovating Your Ideas, Experts in Protection

FIRSTLAW P.C.

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

Damages for trademark infringement in Thailand: key considerations for Japanese businesses

Kritsana Mingtongkhum and Shantanu Ajit Tambe of Satyapon & Partners provide a guide to claiming trademark infringement damages in Thailand, and suggest an approach that could offer quicker resolution and yield a higher amount

In 2023, Japan and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) celebrated 50 years of friendship and strong economic relations. Thailand, being a core member of ASEAN, sees Japan as a critical economic partner over the decades, with Japan being Thailand's third most important trading partner, after China and the US.

Japanese businesses have heavily invested in various business sectors in Thailand. With a strong intellectual property (IP) policy being at the core of many businesses' economic policy, Japanese companies have also made large investments in advertising and marketing their brands to Thai consumers over the years, as well as protecting their IP by registering the brands with the government authorities.

Naturally, then, when instances of infringement occur that threaten to tarnish the reputation of a business and cause economic harm, it becomes imperative to stop the infringing activity through deterrent measures, including injunctions and criminal penalties. Equally important, however, is to recuperate the economic harm suffered through claiming damages from the infringers at the court using civil remedies. But obtaining adequate damages from the courts in Thailand resulting from infringement is not so straightforward, and therefore the IP owners need to be aware of various factors, including the law on damages, the types of damages granted by the courts, and alternative remedies.

This article therefore intends to acquaint businesses and trademark owners that face trademark infringement problems in Thailand with the following three aspects regarding seeking damages in trademark litigation:

タイにおける商標権侵害の損害賠償：日本企業にとっての重要な考慮事項

Satyapon & Partners法律事務所のクリツァナ・ミントンクウム氏とシャンタヌ・アジット・タンベ氏は、タイにおける商標侵害の損害賠償請求についてのガイドを提供し、より迅速な解決と高額な賠償を実現するアプローチを提案しています。

2023年、日本と東南アジア諸国連合（ASEAN）の友好関係と強固な経済関係は50周年を迎えました。タイはASEANの中核メンバーであり、日本を数十年にわたる重要な経済パートナーと位置づけています。日本はタイにとって中国、米国に次いで3番目に重要な貿易相手国です。

日本企業はタイのさまざまな事業分野に多額の投資を行っています。多くの企業の経済政策の中核をなす強力な知的財産（IP）政策により、日本企業は長年にわたりタイの消費者に対して自社ブランドの広告やマーケティングに多額の投資を行ってきただけでなく、政府当局にブランドを登録して知的財産を保護してきました。

当然のことながら、企業の評判を傷つけ、経済的な損害をもたらす侵害行為が発生した場合には、差止命令や刑事罰などの抑止策によって侵害行為を阻止することが急務となります。しかし、同様に重要なのは、民事救済措置を利用して侵害者から損害賠償を請求し、被った経済的損害を回復することです。しかし、タイにおいて侵害行為の結果として裁判所から十分な損害賠償を得ることは容易ではなく、そのため、知的財産権者は、損害賠償に関する法律、裁判所が認める損害の種類、代替救済措置など、さまざまな要因を認識しておく必要があります。

そこで、本稿では、タイで商標権侵害問題に直面している企業や商標権者の方々を対象に、商標訴訟における損害賠償請求について、次の3つの側面からご紹介したいと思います。

- A legal overview of damages under the trademark law;
- The difficulties trademark owners face in claiming adequate compensation; and
- Alternative solutions, such as in-court mediation procedures.

Overview of damages under the Thai Trademark Act

The Thai Trademark Act grants an exclusive right to a registered owner to use the registered trademark in respect of the registered goods or services in Thailand. A person who infringes this exclusive right can be subject to civil and criminal penalties, by way of injunctions, a fine, and/or imprisonment, as stipulated under the law. The act also allows the owner of an unregistered trademark to initiate legal proceedings against unauthorised use of such trademark on the ground of passing off.

However, the Trademark Act neither clearly defines what activities conducted by an infringer constitute an infringement or a passing off, nor does it contain a provision stipulating the types of damages the trademark owner can claim in an infringement lawsuit, unlike the Thai Copyright Act and the Thai Patent Act, which clearly specify the types of claimable damages for acts constituting copyright and patent infringements, respectively.

To claim damages in litigation, the trademark owners must therefore rely on tort law and civil procedure law, which is determined by the court under Section 438 of the Civil and Commercial Code and simply states: "The Court shall determine the manner and the extent of the compensation according to the circumstances and the gravity of the wrongful act. Compensation may include restitution of the property of which the injured person has been wrongfully deprived or its value as well as damages for any injury caused."

Difficulties in obtaining adequate compensation

As stated in the provision above, the court determines the extent of any compensation to be granted based on the circumstances and gravity of each case, thereby having a high discretionary power in calculating the amount it deems appropriate. The court only grants 'actual damages', meaning the damages that are a direct reflection of the infringing act. Hence, the trademark owners must prove that damages were sustained due to the infringing activity, as well as the amount of damages they suffered as a direct consequence of the infringing activity.

If the trademark owner is unable to prove the amount of damages suffered as a result of infringement, the court may award damages it deems appropriate, but not more than the amount claimed in the lawsuit, as the law prohibits the court from giving a judgment or an order for anything beyond what is claimed in the complaint. For this reason, the court does not grant punitive damages in infringement lawsuits, but only actual damages that the trademark owner can prove that they have suffered.

Some of the damages that are generally claimed in an infringement lawsuit include lost profit, reasonable royalty, corrective advertising, price erosion, damages to reputation and goodwill, and attorney fees. Apart from attorney fees, the owner must be able to prove the damages suffered for each type of damages claimed.

- 商標法に基づく損害賠償の法的な概要
- 商標権者が適切な補償を請求する際に直面する困難
- 裁判所内での調停手続きなどの代替案

タイ商標法に基づく損害賠償の概要

タイ商標法は、登録商標の所有者に対し、登録された商品またはサービスについてタイ国内で登録商標を使用する独占的権利を付与しています。この独占権を侵害した者は、法律の定めに従い、差止命令、罰金、禁固刑などの民事・刑事上の処罰を受ける可能性があります。また、この法律では、未登録商標の所有者が、詐欺通用（パッシングオフ）を理由に、当該商標の不正使用に対して法的手続きを開始することができます。

しかし、著作権侵害や特許侵害となる行為に対して請求可能な損害賠償の種類を明確に規定しているタイ著作権法やタイ特許法とは異なり、商標法には、侵害者が行ったどのような行為が、侵害や詐欺通用となるか明確に定義されておらず、商標権者が侵害訴訟で請求可能な損害賠償の種類を定める規定もありません。

したがって、訴訟で損害賠償を請求するには、商標権者は、不法行為法と民事訴訟法に頼らざるを得ません。民事訴訟法は、民商法第438条に基づき裁判所が決定し、単に「裁判所は、不法行為の状況と重大性に応じて補償の方法と範囲を決定するものとする。補償には、損害を被った者が不当に奪われた財産の返還またはその価値、および生じた損害に対する損害賠償が含まれる」と規定されているに過ぎません。

十分な補償を得ることの難しさ

上記の規定にあるように、裁判所は個々の事案の状況や重大性に基づいて賠償額を決定するため、賠償額の算定において高い裁量権を有しています。裁判所は「実損害」、つまり侵害行為の直接的な反映である損害のみを認めます。したがって、商標権者は、侵害行為により損害が発生したこと、および侵害行為の直接的な結果として被った損害額を証明しなければなりません。

商標権者が侵害行為によって被った損害額を立証できない場合、裁判所は適切と判断する損害賠償を与えることができますが、訴状に記載された金額を超える判決や命令を裁判所が下すことは法律で禁止されているため、訴状に記載された金額を超えることはできません。このため、裁判所は侵害訴訟において懲罰的損害賠償を認めず、商標権者が被ったことを証明できる実際の損害のみを認めます。

- The maximum rate for attorney fees at the Central Intellectual Property and International Trade Court (IPIT Court) is fixed at 5% of the claimed amount, and a maximum of 3% at the Court of Appeal for Specialised Cases and the Supreme Court, respectively, under the Thai civil procedure law. The court has the power to grant the attorney fees at the amount it thinks fit, but not over such maximum rate. The court may decide that the losing party is liable for all costs or each party is liable for their own part of the costs.
- Damages for loss of reputation and goodwill are difficult to quantify and prove for a brand owner. Hence, the court may use discretionary power to grant an appropriate amount, which may be lower than claimed.
- To claim lost profits, the trademark owner may need to demonstrate all the potential causes for their lost sales, other than through the conduct of the infringer, requiring the owner to provide clear-cut evidence to demonstrate the exact amount of damages. The stringent requirement is further exacerbated for the brand owner as they cannot use the infringer's profits gained as a benchmark.

The trademark owner may use specific methods such as collating the volume of product sales that they missed out on due to infringement, net profit from the sales that the owner could have expected if not for the infringement, etc. But if the trademark owner cannot sufficiently prove that the infringer's activity caused actual damages, the court may not grant any damages or compensation. Consequently, the onerous burden of proving damages in an infringement lawsuit, especially if the infringer is not a 'big fish' but a small or medium-sized enterprise, can be troublesome and discouraging for brand owners, and deter them from using civil litigation to claim damages.

There have been several IPIT Court decisions in which the court granted significantly lower compensation than claimed by the petitioner or, in some cases, refused to grant compensation at all, ruling that the petitioner could not prove that the infringer's activity caused damages. Examples of rationales given by the courts in various cases to grant low damages

Kritsana Mingtongkhum

Partner, Satyapon & Partners
satyapon@satyapon.com

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

He is renowned among his peers in the Thai intellectual property (IP) legal industry and his clients, both domestic and international, for his work ethic, deep knowledge of IP law, and commitment to clients' matters. Last year, Kritsana was elected by his peers to a second term on the ASEAN Intellectual Property Association Thailand Committee, and he currently serves as a member of the Asian Patent Attorneys Association Trademark Committee.

After many years of volunteer service to the Intellectual Property Association of Thailand, Kritsana has 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。

侵害訴訟で一般的に請求される損害賠償には、逸失利益、合理的ロイヤリティ、是正広告、価格下落、評判および営業権の損害、弁護士費用などがあります。弁護士費用とは別に、所有者は請求される損害の種類ごとに被った損害を証明できなければなりません。

- 弁護士費用については、タイ民事訴訟法上、中央知的財産・国際貿易裁判所（IPIT裁判所）では請求額の5%、専門事件控訴裁判所および最高裁判所ではそれぞれ3%が上限と定められています。裁判所は、弁護士費用を適切と考える金額で認める権限を有しますが、その上限を超えることはできません。裁判所は、敗訴当事者がすべての費用を負担する、または各当事者がそれぞれの費用の一部を負担することを決定することができます。
- 評判や営業権の損失に対する損害賠償は、ブランド所有者にとっては定量化も立証も難しいものです。したがって、裁判所は裁量権を行使して適切な額を認めることができ、その額は請求額よりも低くなる可能性があります。
- 逸失利益を請求するためには、商標権者は、侵害者の行為によるもの以外に、売上を失った潜在的な原因をすべて証明する必要があり、正確な損害額を証明するために明確な証拠を提出する必要があります。ブランド所有者は、侵害者の得た利益を基準とすることができないため、この厳しい要件がさらに厳しくなります。

商標権者は、侵害のために逃した製品の販売量を照合する、侵害がなければ期待できた販売による純利益を照合するなど、具体的な方法を用いることができます。しかし、商標権者が侵害者の行為によって実際の損害が生じたことを十分に証明できない場合、裁判所は損害賠償や補償を認めないことがあります。その結果、侵害訴訟において損害賠償を立証する負担が重く、特に侵害者が「大物」ではなく中小企業である場合、ブランド所有者にとっては厄介であり、落胆さ

or refuse to grant damages include the defendant's product mainly being sold for export and not affecting the plaintiff's product sales in Thailand, the plaintiff being unable to prove the damages claimed, and the lost profit claimed was also due to misconduct of the plaintiff and not just the defendant's act of infringement.

Alternative solutions for brand owners

In view of the limitations trademark owners face in proving the damages sustained directly due to an infringing activity, alternative approaches to such dispute resolution mechanisms are becoming more popular.

In-court mediations for settlement provided by the IPIT Court have proven to be a more reliable, efficient, and cost-effective approach for trademark owners. The court has well-established rules for mediation to ensure fairness, convenience, and efficiency for the parties, and allows mediation in English for foreign brand owners. A court-supervised mediation process allows the parties to resolve the dispute amicably; in most cases, the infringers agree to pay a compensation to the brand owner to avoid getting a criminal record, and the brand owner can save litigation costs early on and obtain a reasonable compensation by executing a settlement agreement.

The parties may also agree on additional issues, such as the surrender or destruction of infringing products, a penalty amount for the infringer for a repeat of the offence, and an undertaking to not engage in the infringing activity. A well-drafted and executed settlement agreement during the mediation proceedings supervised by the court is legally binding on the parties and ensures that the infringer does not renege on their obligations.

In 2024, on behalf of a major fashion luxury brand whose products were being copied and sold by a local infringer on a wide scale, Satyapon & Partners filed a civil infringement lawsuit, and during the court-supervised mediation proceedings, successfully negotiated a comprehensive compensation package in exchange for withdrawing the lawsuit against the infringer. The compensation amount obtained via a settlement agreement not only recovered a significant investment made by the brand owner, including litigation fees, but also resulted in the brand owner obtaining possession of the infringing goods, the infringer's

Shantanu Ajit Tambe

Managing associate, Satyapon & Partners
satyapon@satyapon.com

Shantanu is a managing associate at Satyapon & Partners.

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

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

Shantanu Ajit Tambeは、Satyapon & Partnersのマネージジングアソシエートです。

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tフォリオ、IP獲得、IPライセンシングの管理において9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繁に連絡を取っています。

せ、民事訴訟で損害賠償を請求することを思いとどまる場合があります。

IPIT裁判所の判決では、裁判所が申立人の請求額を大幅に下回る賠償額を認めたり、場合によっては、申立人が侵害者の行為によって損害が生じたことを証明できないと判断して賠償を全く認めなかったりしたものがいくつかあります。裁判所が低額の賠償を認めたり、賠償を認めなかったりした例としては、被告の製品が主に輸出向けに販売されており、原告のタイ国内での製品販売に影響がなかったこと、原告が請求する損害額を立証できなかったこと、請求する逸失利益も被告の侵害行為だけでなく、原告の不正行為によるものであったことなどが挙げられます。

ブランド所有者のための代替案

商標権者が侵害行為によって直接被った損害を立証することには限界があることから、このような紛争解決メカニズムに代わるアプローチが普及しつつあります。

IPIT裁判所が提供する和解のための法廷内調停は、商標権者にとって、より信頼性が高く、効率的で、費用対効果の高いアプローチであることが証明されています。同裁判所には、当事者の公平性、利便性、効率性を確保するための調停に関する規則が確立されており、外国のブランド所有者のために英語による調停が認められています。裁判所が監督する調停手続により、当事者は紛争を友好的に解決することができます。ほとんどの場合、侵害者は前科がつくのを避けるためにブランド所有者に賠償金を支払うことに同意し、ブランド所有者は和解契約を締結することにより、早期に訴訟費用を節約し、妥当な賠償金を得ることができます。

また、当事者は、侵害製品の引渡しまたは破棄、侵害者が違反を繰り返した場合の罰金額、侵害行為に従事しないことの約束など、その他の問題についても合意することがあります。裁判所が監督

website and social media platforms that were used to advertise and sell the infringing goods being taken down, and a massive penalty amount for violation of the settlement agreement in the future.

Final thoughts on damages in trademark infringement cases in Thailand

In conclusion, as Thailand is a civil law country, the courts will continue to assess the damages to be awarded based on the circumstances and gravity of the infringement in each case, and may not entirely rely on the traditionally low amount of damages granted for future cases.

Nonetheless, the current system of civil remedies for trademark infringement, as discussed above, grants a clearer picture to brand owners regarding the difficulties they may face in achieving satisfactory damages. Brand owners should look at in-court mediation through a civil case as a viable approach to seek a speedier closure of the lawsuit and to obtain a possibly higher amount as a settlement offer than what they may expect to get from the court after a lengthy trial.

する調停手続きにおいて、適切に作成され締結された和解契約は、当事者を法的に拘束し、侵害者が義務を放棄しないことを保証します。

2024年、Satyapon & Partners法律事務所は、商品をコピーされ、現地の侵害者によって大規模に販売されていた大手ファッション高級ブランドの代理人として、民事侵害訴訟を提起し、裁判所の監督下にある調停手続において、侵害者に対する訴訟を取り下げる代わりに、包括的な補償パッケージの交渉に成功しました。和解契約により獲得した賠償額は、訴訟費用を含むブランド所有者が行った多額の投資を回収しただけでなく、ブランド所有者が侵害品の所有権を獲得したこと、侵害品の広告および販売に使用されていた侵害者のウェブサイトおよびソーシャルメディアプラットフォームが削除されたこと、和解契約に今後違反した場合には巨額の違約金が発生することなどにつながりました。

タイにおける商標侵害訴訟の損害賠償に関する最終的な考え

結論として、タイは民法の国であるため、裁判所は今後も、個々の事案における侵害の状況や重大性に基づいて、認められるべき損害賠償額を評価することになるでしょうし、今後の事案については、従来から認められている低額の損害賠償額に全面的に依拠することはないかもしれません。

しかしながら、商標権侵害に対する民事救済の現行制度は、上述のとおり、ブランド所有者に対し、満足のいく損害賠償を実現する上で直面する可能性のある困難について、より明確なイメージを与えるものです。ブランド所有者は、より迅速な訴訟の終結を求め、長期の裁判の後に裁判所から得られると予想される金額よりも高い可能性のある金額を和解案として獲得するための実行可能なアプローチとして、民事訴訟を通じた裁判内調停に注目すべきです。

SATYAPON & PARTNERS

THAILAND Intellectual Property Law Firm

BOUTIQUE SERVICE GLOBAL PROTECTION

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

THAILAND

CAMBODIA LAOS MYANMAR VIETNAM

Satyapon Sachdecha
Managing Partner
Founder

Kritchawat Chainapasak
Partner

Kritsana Mingtongkhum
Partner

GET OUR WINNING TEAM IN YOUR CORNER

+66-2-254-8858

satyapon@satyapon.com

visit us at www.satyapon.com

Top firms for patent work

Managing Intellectual Property is delighted to publish the IP STARS 2024 rankings of the leading firms for selected jurisdictions. These are the results from the research for IP STARS 2024, which started in September 2023. The rankings over the following pages cover 16 selected jurisdictions. For the full list covering over 70 jurisdictions, please visit ipstars.com.

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 2024). 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 2025 edition of IP STARS, which starts in September 2024. For the avoidance of doubt, the tables do not suggest or indicate that the IP expertise or services of the listed firms are limited to the practice area in question. Managing IP does not recommend or endorse any particular firm for IP work. IP STARS rankings are subject to change each year. Visit ipstars.com to learn more about our research.

特許業務における最高の法律事務所

Managing Intellectual Propertyは、この度、特定法域における最高の法律事務所2024年IP STARS ランキングを発表します。これは、2024年IP STARSに向けて2023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」ーではないので、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（2024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、2024年9月に開始する2025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 DISPUTES

TIER 1
- King & Wood Mallesons
- Lifang & Partners

TIER 2
- CCPIT Patent and Trademark Law Office
- China Patent Agent (HK)
- Fangda Partners
- Han Kun Law Offices
- LexField Law Offices
- Liu Shen & Associates
- Unitalen Attorneys at Law
- Wanhuida Intellectual Property

TIER 3
- Kangxin Partners
- Lung Tin Intellectual Property Agent
- NTD Intellectual Property Attorneys
- Zhong Lun Law Firm

OTHER NOTABLE FIRMS
- AFD China
- An Tian Zhang & Partners
- Chang Tsi & Partners
- Global Law Office
- JunHe
- Lusheng Law Firm
- Watson & Band

PATENT PROSECUTION

TIER 1
- CCPIT Patent and Trademark Law Office
- China Patent Agent (HK)
- King & Wood Mallesons

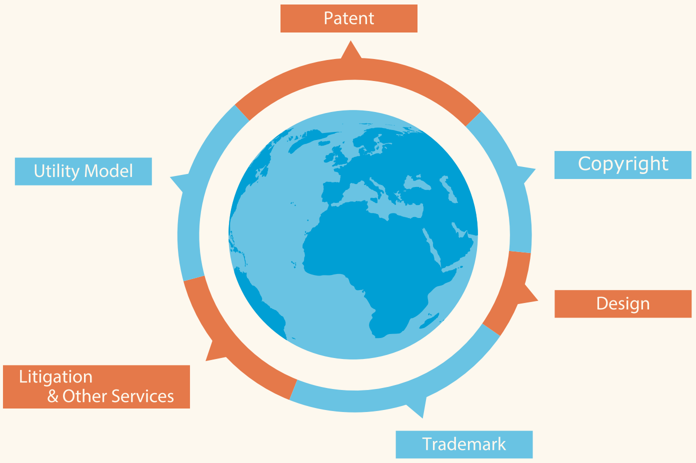
TIER 2
- Liu Shen & Associates
- NTD Intellectual Property Attorneys
- Unitalen Attorneys at Law

TIER 3
- AFD China
- Beijing Sanyou Intellectual Property Agency
- China Science Patent & Trademark Agent
- East IP
- Han Kun Law Offices
- Jeekai & Partners
- Kangxin Partners
- Lung Tin Intellectual Property Agent
- Shanghai Patent & Trademark Law Office
- Wanhuida Intellectual Property

OTHER NOTABLE FIRMS
- Advance China IP Law Office
- Chang Tsi & Partners
- China Sinda Intellectual Property
- JunHe
- PatentSino IP Firm
- Zhongzi Law Office

AFD China
PATENTS • TRADEMARKS • COPYRIGHTS

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 & Bird

TIER 2
- Baker McKenzie
- DLA Piper
- Jones Day
- Orrick Herrington & Sutcliffe
- Rouse

TIER 3
- AWA
- Deacons
- Gowling WLG
- Hogan Lovells
- Spruson & Ferguson

OTHER NOTABLE FIRMS
- A&O Shearman
- Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner

Managing IP

Trusted in-house intelligence
for over three decades.

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

What keeps in-house counsel awake at night?

Find out more
www.managingip.com

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

FRANCE

PATENT DISPUTES (LAW FIRMS)

TIER 1
- A&O Shearman
- August Debouzy
- Bird & Bird
- Hoyng Rokh Monegier

TIER 2
- DTMV Avocats
- Gide Loyrette Nouel
- Hogan Lovells
- Schertenleib Avocats

TIER 3
- Armengaud Guerlain
- Jones Day
- Linklaters
- Pinsent Masons
- Reed Smith
- Simmons & Simmons
- Szleper Henry Naumann Avocats

OTHER NOTABLE FIRMS
- Amar Goussu Staub
- Cousin & Associés
- de Marcellus & Disser Avocats
- Dentons

PATENT DISPUTES (PATENT & TRADE MARK ATTORNEY FIRMS)

TIER 1
- Bardehle Pagenberg
- Casalonga

TIER 2
- abello IP

TIER 3
- Lavoix
- Plasseraud IP

PATENT PROSECUTION

TIER 1
- Beau de Loménie
- Casalonga
- Lavoix
- Plasseraud IP
- Regimbeau
- Santarelli

TIER 2
- Atout PI Laplace
- Germain Maureau

TIER 3
- Gevers
- Novagraaf

OTHER NOTABLE FIRMS
- abello IP
- Bandpay & Greuter
- ICOSA
- Ipsilon
- LLR
- Nony

GERMANY

PATENT DISPUTES (LAW FIRMS)

TIER 1
- Bird & Bird
- Hogan Lovells
- Hoyng Rokh Monegier
- Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

TIER 2
- Arnold Ruess
- Freshfields Bruckhaus Deringer
- Kather Augenstein
- Preu Bohlig & Partner
- rospatt
- Taylor Wessing
- Wildanger Kehrwald Graf von Schwerin & Partner

TIER 3
- A&O Shearman
- Clifford Chance
- Klaka
- Krieger Mes & Graf von der Groeben
- Simmons & Simmons

OTHER NOTABLE FIRMS
- Ampersand
- Baker McKenzie
- CBH
- DLA Piper
- Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner
- Gleiss Lutz
- Heuking
- Jones Day
- Linklaters
- Noerr
- Taliens

PATENT DISPUTES (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 Szynka Tilmann von Renesse
- Maikowski & Ninnemann
- Maiwald
- Samson & Partner

TIER 3
- Boehmert & Boehmert
- Braun-Dullaeus Pannen Emmerling
- Meissner Bolte
- Peterreins Schley
- Wuesthoff & Wuesthoff

OTHER NOTABLE FIRMS
- EIP
- Isenbruck Bösl Hörschler
- Michalski Hüttermann & Partner
- Ter Meer Steinmeister & Partner
- Thum & Partner
- Wallinger Ricker Schlotter Tostmann (WRST)
- WBH Wachenhausen
- Weickmann

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
- Epping Hermann Fischer
- Isenbruck Bösl Hörschler
- Maikowski & Ninnemann
- Michalski Hüttermann & Partner
- Viering Jentschura & Partner
- Weickmann

OTHER NOTABLE FIRMS
- Dreiss
- König Szynka Tilmann von Renesse
- Kraus & Lederer
- Manitz Finsterwald
- MERH-IP (Matias Erny Reichl Hoffmann)
- Müller Schupfner & Partner
- Prüfer & Partner
- Ter Meer Steinmeister & Partner
- Wallinger Ricker Schlotter Tostmann (WRST)
- Winter Brandl
- WITTE WELLER
- ZSP (Zwicker Schnappauf & Partner)

INDIA

PATENT DISPUTES

TIER 1
- Anand and Anand
- Remfry & Sagar
- Singh & Singh

TIER 2
- K & S Partners
- S Majumdar & Co
- Saikrishna & Associates

TIER 3
- Inttl Advocare
- Krishna & Saurastri Associates
- Lakshmikumaran & Sridharan
- Lall & Sethi
- RK Dewan & Co

OTHER NOTABLE FIRMS
- Khaitan & Co
- Obhan & Associates
- Rahul Chaudhry & Partners

PATENT PROSECUTION

TIER 1
- Anand and Anand
- K & S Partners
- Lakshmikumaran & Sridharan
- Remfry & Sagar
- RK Dewan & Co

TIER 2
- Krishna & Saurastri Associates
- Rahul Chaudhry & Partners
- S Majumdar & Co

TIER 3
- Chadha & Chadha
- De Penning & De Penning
- Kan & Krishme
- LexOrbis
- Obhan & Associates
- Subramaniam & 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
- Iman Sjahputra & Partners
- Spruson & Ferguson

MALAYSIA

PATENT DISPUTES

TIER 1
- Shearn Delamore & Co
- Skrine
- Wong & Partners (Baker McKenzie)

TIER 2
- LindaWang Su & Boo (a member of ZICO IP)

TIER 3
- Cheang & Ariff
- Rahmat Lim & Partners
- Shook Lin & Bok
- Tay & Partners
- Wong Jin Nee & Teo

OTHER NOTABLE FIRMS
- Adnan Sundra & Low

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
- Tee Intellectual Property
- Wong Jin Nee & Teo

MEXICO

PATENT DISPUTES

TIER 1
- Arochi & Lindner
- Basham Ringe y Correa
- OLIVARES

TIER 2
- BC&B Law & Business
- Calderón & De La Sierra
- Dumont
- Uhthoff Gómez Vega & Uhthoff

TIER 3
- Baker McKenzie
- Goodrich Riquelme y Asociados

OTHER NOTABLE FIRMS
- AVA
- Müggenburg Gorches y Peñalosa
- Santamarina y Steta
- TMI Abogados

PATENT PROSECUTION

TIER 1
- BC&B Law & Business
- OLIVARES
- Uhthoff Gómez Vega & Uhthoff

TIER 2
- Arochi & Lindner
- 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 DISPUTES

TIER 1
- Brinkhof
- Hogan Lovells
- Hoyng Rokh Monegier

TIER 2
- Bird & Bird
- Freshfields Bruckhaus Deringer
- Simmons & Simmons
- Taylor Wessing
- Vondst

TIER 3
- De Brauw Blackstone Westbroek

OTHER NOTABLE FIRMS
- A&O Shearman
- BarentsKrans
- DLA Piper
- Houthoff
- La Gro
- 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
- Kilburn & Strode

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
- Baranda & Associates
- EB Astudillo & Associates
- Federis & Associates
- Hechanova Group

OTHER NOTABLE FIRMS
- Bengzon Negre Untalan
- Castillo Laman Tan Pantaleon & San Jose
- Cerilles & Fernan Intellectual Property Law
- Villaraza & Angangco

SINGAPORE

PATENT DISPUTES

TIER 1
- Allen & Gledhill
- Bird & Bird ATMD
- Dentons Rodyk & Davidson
- Drew & Napier

TIER 2
- Amica Law
- Shook Lin & Bok

TIER 3
- Baker McKenzie Wong & Leow
- Ravindran Associates

OTHER NOTABLE FIRMS
- Lee & Lee
- Mirandah Law
- Rajah & Tann

PATENT PROSECUTION

TIER 1
- Marks & Clerk
- Spruson & Ferguson
- Viering Jentschura & Partner

TIER 2
- Allen & Gledhill
- Amica Law
- Donaldson & Burkinshaw
- Drew & Napier

TIER 3
- Baker McKenzie Wong & Leow
- Bird & Bird ATMD
- Davies Collison Cave
- Dentons Rodyk & Davidson
- McLaughlin IP

OTHER NOTABLE FIRMS
- Mirandah Asia

SOUTH KOREA

PATENT DISPUTES

TIER 1
- Bae Kim & Lee
- Kim & Chang
- Lee & Ko

TIER 2
- Shin & Kim
- Yoon & Yang
- Yulchon

TIER 3
- FirstLaw PC
- Lee International

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
- Lee International
- NAM IP Group

TIER 3
- Bae Kim & Lee
- Koreana Patent Firm
- Lee & Ko
- Muhann Patent & Law Firm
- You Me Patent & Law Firm

OTHER NOTABLE FIRMS
- AIP Patent & Law Firm
- Darae Law & IP Firm
- Hanol IP & Law
- KBK & Associates
- PI IP LAW (Lee Park & 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
- TMP Intellectual Property

UNITED KINGDOM (ENGLAND)

PATENT DISPUTES (LAW FIRMS)

TIER 1
- A&O Shearman
- Bird & Bird
- Bristows
- Hogan Lovells
- Pinsent Masons
- Powell Gilbert
- Taylor Wessing

TIER 2
- Gowling WLG
- Herbert Smith Freehills
- Kirkland & Ellis
- Osborne Clarke
- Simmons & Simmons
- WilmerHale

TIER 3
- Freshfields Bruckhaus Deringer
- Mishcon de Reya

OTHER NOTABLE FIRMS
- CMS
- Linklaters
- Wiggin

PATENT DISPUTES (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 (HLK)

OTHER NOTABLE FIRMS
- Dehns
- J A Kemp

UNITED KINGDOM (ENGLAND)

PATENT PROSECUTION (LAW FIRMS)

HIGHLY RECOMMENDED
- CMS

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

PATENT PROSECUTION (PATENT & TRADE MARK ATTORNEY FIRMS)

TIER 1
- Boult Wade Tennant
- Carpmaels & Ransford
- D Young & Co
- Dehns
- Haseltine Lake Kempner (HLK)
- HGF
- J A Kemp
- Kilburn & Strode
- Mewburn Ellis
- Potter Clarkson

TIER 2
- Barker Brettell
- Gill Jennings & Every
- Marks & Clerk
- Mathys & Squire
- Maucher Jenkins
- Reddie & Grose
- Venner Shipley
- Withers & Rogers

TIER 3
- Abel & Imray
- Appleyard Lees
- EIP
- Elkington + Fife
- Keltie
- Murgitroyd

OTHER NOTABLE FIRMS
- AA Thornton
- Greaves Brewster
- Schlich
- Slingsby Partners
- Wilson Gunn

UNITED STATES

PATENT DISPUTES

TIER 1

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

TIER 2

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

TIER 3

Alston & Bird
Baker Botts
DLA Piper
Keker Van Nest & Peters
Kilpatrick Townsend & Stockton
King & Spalding
Knobbe Martens
Mayer Brown
McDermott Will & Emery
Morgan Lewis & Bockius
O'Melveny & Myers
Perkins Coie
Ropes & Gray
Venable

PATENT PROSECUTION

TIER 1

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

TIER 2

Cooley
Fenwick & West
Foley & Lardner
Morrison Foerster
Perkins Coie
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
Oblon McClelland Maier & Neustadt
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman
Rothwell Figg Ernst & Manbeck
Wolf Greenfield & Sacks
Womble Bond Dickinson

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
Erise IP
Foley & Lardner
Irell & Manella
Mayer Brown
McAndrews Held & Malloy
Morgan Lewis & Bockius
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

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: www.dcc.com
Contact: Michael Wolnizer – Group Managing Principal
No of partners: 43
Total no of attorneys and lawyers: Over 100
Languages spoken: English; Japanese; Mandarin
Main area of practice: Intellectual Property

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 Trade Mark 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 Malaysia teams brings a wealth of experience and local knowledge to their markets. We have great depth of technical expertise and legal experience that our competitors find difficult to match.

DCC Law Practice
DCC's associated law firm, Davies Collison Cave Law ('DCCL') is a dedicated intellectual property 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 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.

DCC Ventures
DCC has recently joined forces with Provenance Digital to launch a new technology commercialisation business, DCC Ventures.
Working with inventors, start-ups and SMEs through to corporates and educational institutions, DCC Ventures will help them to achieve commercial success. The process involves collaboration with industry leaders, investment partners and a range of our capability partners such as industrial designers, branding agencies and R&D tax advisors to ensure that every step of the commercialisation journey is taken care of.

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:
- Leading IP firm in Australia, Singapore and Malaysia with rankings in Prosecution and Strategy, Enforcement and Litigation, and Transactions, *WTR 1000 2024*
- Gold tier for Patent Prosecution, Silver tier for Patent Litigation and Recommended for Transactions in Australia, *Patent 1000 2023*
- Trade Mark (Patent and Trade Mark) Attorney Firm) of the Year for Australia, *MIP Awards, 2023*
- Law Firm of the Year in Intellectual Property, *Best Lawyers 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: www.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：43
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おります：
- 特許の起草、審査、カウンセリング
- 商標出願、訴追、カウンセリング
- 意匠出願、訴追、カウンセリング
- 特許、商標、意匠の異議
- 法的サービスの一部：IP 訴訟、商業化。テクノロジー、メディア、テレコミュニケーション（TMT）に関するアドバイス。プライバシーとデータ保護に関するアドバイス。

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の特許業務は他に類を見ません。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の付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。

DCC Ventures
最近、DCCはProvenance Digitalと提携し、新しい技術商業化事業「DCC Ventures」を立ち上げました。
DCC Venturesは、発明者やスタートアップ、中小企業から大企業、教育機関に至るまで、これらの組織が商業的成功を収める支援を行います。このプロセスでは、業界のリーダーや投資パートナーをはじめ、インダストリアルデザイナー、ブランディングエージェンシー、R&D税務アドバイザーなどの幅広い有能なパートナーと連携することで、商業化までの各段階を確実に進展させます。

業界からの評価
DCCは、その提供するサービスの質の高さで、年々業界の同業者や業界団体から高く評価され、表彰を受けています。最近の主な受賞歴を以下にご紹介しましょう。
- オーストラリア、シンガポール、マレーシアにおける大手IP法律事務所として、特許審査および特許戦略、エンフォースメントおよび特許権侵害訴訟、特許売買の部門でランクイン（WTR 1000 2024）
- オーストラリアで、特許審査部門でゴールド、特許訴訟部門でシルバー、特許売買部門で推薦ランクを獲得（Patent 1000 2023）
- オーストラリア年間最優秀商標（特許および商標）法律事務所（MIP Awards, 2023）
- 知的財産部門の年間最優秀法律事務所（Best Lawyers 2022）

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、規制の穴を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。

LS Davar & Co

Address: Globsyn Crystals, Tower 1, 2nd Floor, Block EP, Plot No. 11 & 12, Salt Lake, Sector V, Kolkata- 700 091., India.
Tel: +91 033 2357 1015| 1012 | 1020
Email: csd@lsdavar.in
Website: www.lsdavar.com

Contact: Dr. Joshita Davar Khemani
Number of partners: 2
Total no of lawyers: 125
Languages: English, Hindi, Other Regional Vernaculars, French and German.
Main area of practice: Patent, Trademark, Design & Copyright

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

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

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

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

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

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

LS Davar & Co

住所：Globsyn Crystals, Tower 1, 2nd Floor, Block EP, Plot No. 11 & 12, Salt Lake, Sector V, Kolkata- 700 091., India.
電話：+91 033 2357 1015| 1012 | 1020
Eメール: csd@lsdavar.in
Webアドレス：www.lsdavar.com

接触：Dr Joshita Davar Khemani
パートナー数：2
IP専門家数：125
対応言語：英語、ヒンズー語、その他地域方言、フランス語、ドイツ語
主な実践分野：特許、商標、意匠および著作権

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

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

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

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

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

Krishna & Saurastri Associates LLP

Address: New Excelsior Building, 7th Floor, Wallace Street, A.K. Nayak Marg, Fort, Mumbai – 400001 INDIA
Tel: +91 22 2200 6322 | Ext: 227
Fax: +91 22 2200 6326
Email: info@krishnaandsaurastri.com
Website: www.krishnaandsaurastri.com
Contact: Mr. Anshul Sunil Saurastri
No of partners: 14
Total no of lawyers: 115
Languages spoken: English
Main area of practice: Intellectual Property

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

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

INTELLECTUAL PROPERTY & TECHNOLOGY DIVISION

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

GENERAL PRACTICE DIVISION

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

Learn more about us at www.krishnaandsaurastri.com

Krishna & Saurastri Associates LLP

所在地: New Excelsior Building, 7th Floor, Wallace Street, A.K.Nayak Marg, Fort, Mumbai – 400001 INDIA
電話番号: +91 22 2200 6322 | Ext: 227
ファックス: +91 22 2200 6326
Eメール: info@krishnaandsaurastri.com
ウェブサイト: www.krishnaandsaurastri.com
連絡先: Mr. Anshul Sunil Saurastri
パートナー弁護士数: 14
総弁護士数: 115
対応言語：英語
主な分野: 知的財産

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

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

的財産・技術部門

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

一般法務部門

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

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

Managing IP

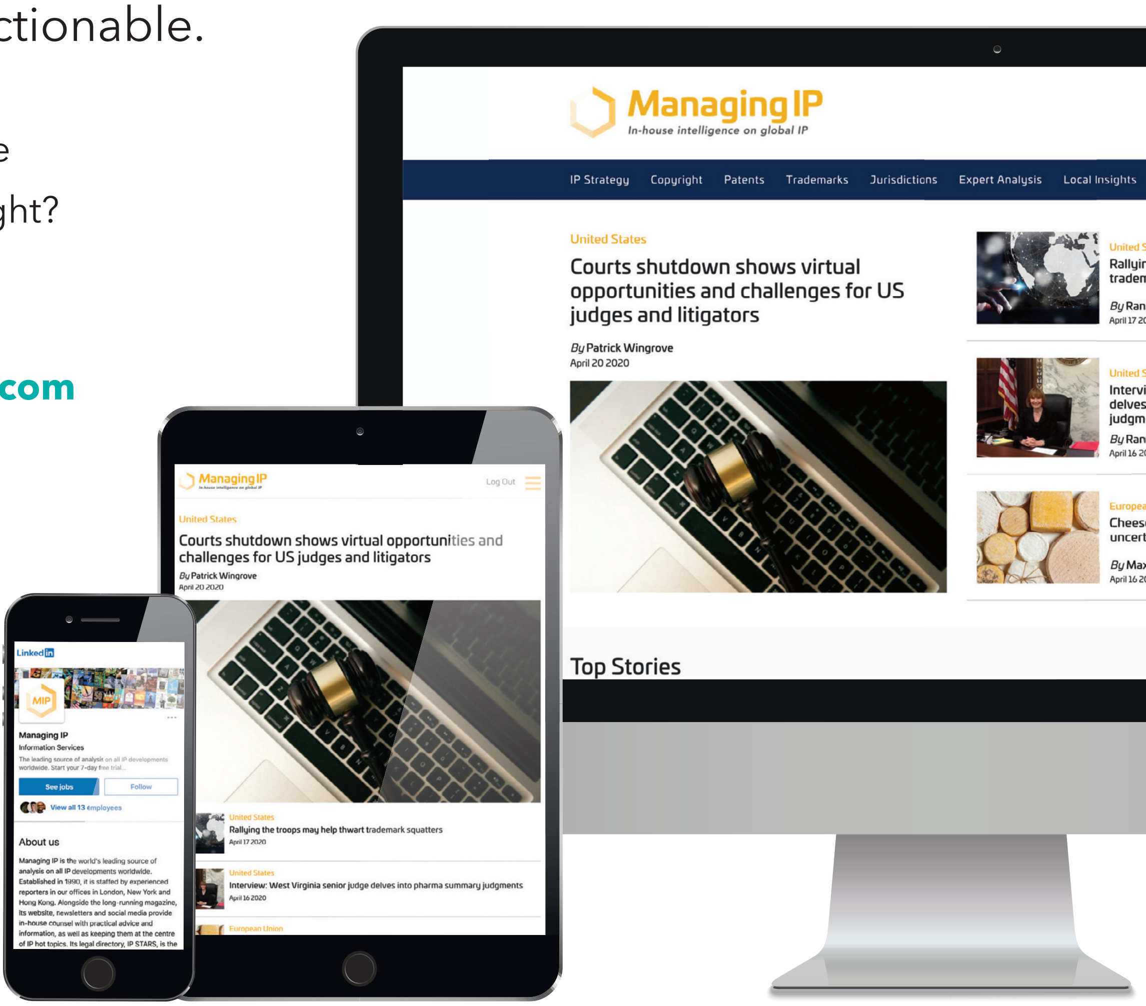
Trusted in-house intelligence for over three decades.

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

What keeps in-house counsel awake at night?

Find out more

www.managingip.com



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

Japanese Buyers' Guide 2024

知的財産ガイドブック2024

Managing IP