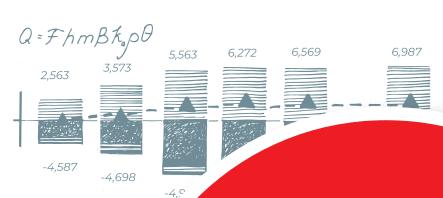
INTELLECTUAL PROPERTY

PUBLISHED IN CONJUNCTION WITH 寄稿者である事業者 ANAND AND ANAND **OBHAN & ASSOCIATES** FIRSTLAW PC REMFRY & SAGAR **HECHANOVA & CO SATYAPON & PARTNERS** IPフォーカス



$$E = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_1} \div \frac{P_2 - P_1}{P_1}$$

AFC= TFC

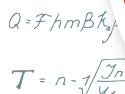
4641

$$10\% \Rightarrow 1 + \frac{10}{100} = 1$$

$$MC = \frac{\Delta T}{\Delta C}$$

Japanese Buyers' **Guide 2021**

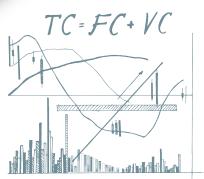
知的財産ガ イドブック2021











The best clearance and watch workflows are built with Markify.

Best-in-class global trademark search and watch, covering:

- 190 countries US states Common law Domains Businesses Pharma
- Superior similarity algorithms for Word marks and Image marks
- API and Data products

- Sophisticated Screening and Research tools
- Full searching Automated or specialist-driven
- The best possible price always!

Get in contact for demos and free trials www.markify.com



Contents 目次

INDIA インド

4 Well-known v well-known trademarks: The need for a scale

「周知」VS「周知商標」 Pravin Anand - Anand and Anand

INDIA インド

11 Too much information or not quite enough? Experimental data in Indian patent applications

情報過多それとも情報不足?:インド特許出願 における実験データ

Aparna Kareer, Sneha Agarwal - Obhan & Associates

INDIA インド

18 Positive outlook for India's patent regime in a pandemic age

パンデミック時代のインド特許制度 Shukadev Khuraijam - Remfry & Sagar

PHILIPPINES フィリピン

24 How to protect your industrial design in the Philippines

工業意匠の保護

Editha R Hechanova, Brenda P Rivera, Chrissie Ann L Barredo - Hechanova & Co

SOUTH KOREA 韓国

31 Digital healthcare patent applications grow in South Korea

韓国におけるデジタルヘルスケア分野の特許審 査実務について

Se Jeong Son - FirstLaw PC

THAILAND タイ

36 Madrid filings v direct applications: The route to go?

マドリッド出願-対-直接出願 選択すべき方法です!

Kritsana Mingtongkhum, Shantanu Ajit Tambe - Satyapon & Partners

42 IP Stars rankings 2021

2021年IP STARS ランキング

52 Firm profiles

事務所プロフィール

Editorial

anaging IP's Japanese Buyers' Guide provides insights for Japanese businesses seeking to learn more about the legal terrain of other Asian markets. Together with firm profiles from across the continent, the guide includes thought leadership articles relating to India, the Philippines, South Korea and Thailand, written by expert practitioners.

With India's penchant for creativity and entrepreneurship, the demand for IP advice remains high, and three chapters in the guide relate to developments in the country. Anand and Anand's article explores whether there is a need to quantitively measure whether a trademark is 'well-known' and looks at how measurements may be possible.

Patent application filing and processing in India has showed good buoyancy even amid the ongoing pandemic. The article from Remfry & Sagar looks at the government's commitment to steadily improving the standards of patent governance, and analyses the impact of changes in practice and policy. In addition, the authors from Obhan & Associates examine the purpose of experimental data in Indian patent applications, while considering the relevant provisions of the law and the nature of the process.

The team at Hechanova & Co reveal answers to frequently asked questions on protecting industrial designs in the Philippines. The authors consider the procedures for acquisitions, compliance against design infringement, and recent court decisions on the area.

The significant increase in patent applications across the fields of digital healthcare and biomarkers in South Korea forms the crux of FirstLaw PC's article. In response to the convergence of cutting-edge technologies and the surge of 4IR technology applications, using case studies, the author discusses how the Korean Intellectual Property Office (KIPO) has acted to support and facilitate the examination of digital healthcare applications.

The article by Satyapon & Partners evaluates the pros and cons of filing new trademark applications in Thailand using the Madrid Protocol, when compared to direct filings. As both options offer their own distinct advantages, it is imperative that applicants plan their brand protection strategy accordingly.

Also included in this supplement are IP Stars' patent rankings for a number of jurisdictions, including China, France, India, Mexico and the US. The rankings are based on thorough and detailed research. These tables will be very helpful for Japanese practitioners seeking assistance from firms in countries with which they are not familiar.

As business bounces back across Asia, opportunities for Japanese investors will grow considerably in the coming year. We hope that you enjoy hearing from the IP experts leading the evolution in our guide.



Prin Shasiharan Senior commercial editor Managing IP



INCORPORATING IP ASIA

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

MANAGING IP SUBSCRIPTIONS

Senior account manager
Tolu Babalola
T: +44 20 7779 8165
E: tolu.babalola@euromoneyplc.com
Sales executive
Iona Cudbard-Baldry
T: +44 20 7779 8703
E: i.cudbard-baldry@euromoneyplc.com

CUSTOMER SERVICES

T: +44 20 7779 8610

EDITORIAL

Managing editor Ed Conlon Senior commercial editor Prin Shasiharan Commercial editor Lorraine Yardley Americas editor Patrick Wingrove Senior reporter Max Walters Asia reporter Sukanya Sarkar US reporter Rani Mehta Reporter Rory O'Neill

PRODUCTION

Head of production Luca Ercolani Web production editor Josh Pasanisi

ADVERTISING

Commercial director/publisher Nicholas Heath Asia manager Matthew Siu

For more details go to www.managingip.com/Contact-Us.html

EUROMONEY PLC BOARD

Leslie Van De Walle (Chairman), Andrew Rashbass (CEO), Wendy Pallot, Jan Babiak, Tim Pennington, Colin Day, Imogen Joss, India Gary-Martin

© Euromoney Trading Limited 2021

The copyright of all editorial matter appearing in this magazine 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 Euromoney Trading Limited or Managing Intellectual Property for the articles which appear in this publication.

Printed in the UK by Buxton Press, Buxton, UK ISSN 0960-5002

Managing Intellectual Property is published 4 times a year for \$2,980 per year by Euromoney Trading Limited.

社説

Managing IPの日本人バイヤー向けガイドブックは、他のアジアの市場における法律関連の情報をより詳しく知りたいと考えている日本企業に洞察を提供します。ガイドには、地域に所在する事務所の情報とともに、インド、フィリピン、韓国、およびタイに関連して、ソートリーダーシップに関しての実務家による記事が含まれています。

インドにおける創造と起業への強い趣向を背景として、IPに関する助言のニーズは高止まりしており、ガイドにおける3つの章はインドにおける開発に関連しています。Anand and Anandの記事では、商標が「well-known」(周知)であるかどうかを定量的に測定するニーズがあるかどうかを詳しく検討し、測定がどのように可能であるかについて考えています。

インドにおける特許申請の提出および手続きは、現在のパンデミック下においても頻繁に行われています。Remfry & Sagarの記事では、政府による特許ガバナンスの継続的な改善への取り組みを確認するとともに、法の運用およびポリシーの変更の影響を分析しています。さらに、Obhan & Associatesによる記事では、インドの特許申請における実験データの目的を考察しつつ、法令の関連規定および手続きの性質について検討しています。

Hechanova & Coのチームは、フィリピンにおける意匠の保護に関するよくある質問に対する回答を明らかにしています。著者は、取得、意匠侵害を防ぐためのコンプライアンス、および当該領域における最近の裁判所の判断を検討しています。

FirstLaw PCは、韓国のデジタルヘルスケアおよびバイオマーカーの分野における特許申請の顕著な増加をその記事の中核に据えています。著者は、最先端の技術の集約および4IRテクノロジーの適用の急増を踏まえ、ケーススタディを用いながら、韓国の特許庁(KIPO)がデジタルヘルスケア関連申請の審査をサポートおよび促進するためにどのような取り組みを行ってきたかについて議論しています。

Satyapon & Partnersによる記事では、タイにおいて、直接出願と比較して、マドリッドプロトコルを使用した新規商標出願の長短を評価しています。いずれの出願方法も固有のメリットがあるため、これらに鑑みて出願者がブランド保護戦略を策定することが不可欠です。

また、この補足文書には、中国、フランス、インド、メキシコ、 米国など、数々の法域におけるIP Starsの特許ランキングが含ま れています。ランキングは、徹底的かつ詳細な調査に基づいてい ます。これらの表は、なじみのない国々の事務所からのサポート を求めている日本の実務家にとって非常に有益なものです。

アジア全体でビジネスが元に戻りつつある中で、日本の投資家の機会は翌年に向けて大きく広がっていくでしょう。進化を先導するIPの専門家による記事を本ガイドでぜひお読みください。

Prin Shasiharan 商業プロジェクト編集者

Well-known v well-known trademarks: The need for a scale

Prayin Anand of Anand and Anand

explores whether there is a need to quantitively measure whether a trademark is 'well-known'

he word 'well-known' is an adjective. Is there a noun for it? There are words like fame, recognition, etc. which are nouns but there does not appear to be a noun for well-known.

This article explores whether there is a need to quantitatively measure the quality of being well-known or well-knownness and whether such an expression can be used to convey the same meaning. The article also looks at how such a measurement may be possible.

No sophisticated methodologies have been used such as machine learning programmes which have trained on data available from several well-known trademarks or statistical models that take into account complex factors and their interrelationships. A simple method has been suggested which could get us going.

It is beyond the scope of this article to get deeper into the complexities of that measurement but of course that exercise could be expected to be performed in future and would be greatly welcomed by brand owners and by decision-makers alike.

When a trademark is infringed by a defendant, the court has to often determine the fame and renown of the plaintiff's mark as also the likelihood of confusion to decide whether to restrain the use of the other mark or not. Traditionally, the actions can be for infringement, passing off or both.

In the past, there have been two broad approaches to these questions, namely:

There had been courts or judges who have been more intuitive in looking at the competing marks and forming an impression about the plaintiff's fame if they knew about the plaintiff and a further impression about similarity through the process of comparison. This may or may not be the proper manner of comparison but in a practical world, it is what would often happen.

A second category of courts or judges would rely more strictly on the documents placed on the record by the plaintiff such as the registrations in the plaintiff's favour and the various documents showing reputation and renown. This is a process based on evidence but not in any sort of quantitative way.

In various disciplines such as clinical psychology, evidence-based assessment (EBA) is being developed along the lines that involves reliance on data and is often found to con-

「周知」vs 「周知商標」

- 規模の必要性

Anand and AnandのPravin Anandが

、商標が「周知」であるかどうかを定量的に測定する必要があるかどうか考察します

「周知の」という言葉は形容詞です。この名詞版はあるでしょうか?有名や認知という名詞はありますが、「周知の」の名詞版とは少し違います。 著者は適切な名詞を思いつけませんでした。

この記事では、同じ意味を伝えるために使用できる表現である、「周知の」または「周知であること」の質を定量的に測定する必要性について検討します。また、そのような測定が可能であるかについても考察しています。いくつかの周知商標から入手可能なデータを使って学習した機械学習プログラムや、複雑な要因とその相互関係を考慮した統計モデルのような高度な手法は採用していません。簡単な方法が提示されていますので、それを活用します。

この記事では、測定の複雑性について深く掘り下げることはできませんが、そのような演習は今後実施されることが予想され、ブランドオーナーにとっても、意思決定者により大いに歓迎されることでしょう。

商標が被告によって侵害された場合、裁判所は原告の商標の名声や知名度、また他の商標の使用の制限有無を決めるための混同の可能性を判断しなければなりません。従来、訴訟は侵害、詐称通用、またその両方に対して行われていました。

これまで、この問題には大きく分けて2つのアプローチがありました。

競合する商標を見て、原告について知っていれば 原告の名声についての印象を形成し、比較のプロ セスを通じて類似性についてのさらなる印象を形 成する直感重視の裁判所や裁判官もいました。こ れは適切な比較方法ではないかもしれませんが、 実世界ではよくあることでした。

第2のカテゴリーの裁判所や裁判官は、原告が記録に残した文書(原告に有利な登録や評判や名声を示す様々な文書)を厳密に考慮します。これはエビデンスに基づいたプロセスですが、定量的な方法ではありません。

tradict what may be an intuitive assessment. This process exposes cognitive biases that affect decision making.

In the context of trademarks, a plaintiff would often allege that the trademark is 'invented' as opposed to being arbitrary, suggestive or descriptive, seeking a very high degree of protection often beyond the goods or services for which the mark had been used.

At other times, the plaintiff would allege that the mark is well-known, i.e. that it has acquired a very high degree of renown amongst the concerned sections of the consumers of the goods and services in relation to which it is used.

In well-known trademarks, several issues arise, such as:

- (a) What are the trademarks being compared? Are they famous for their respective goods, such as for e.g. United Airlines and United Pressure Cookers or United Insurance; and
- (b) If cases brought by the plaintiff in court for infringement and passing off, on account of the plaintiff's fame, are not contested and do not result in final judgments simply because they settle (by the defendants giving up quite easily), then how would the plaintiff be able to get a declaration that the mark is well-known.

This happens quite often to very well-known marks which have never had the opportunity of having been formally declared well-known.

In the example of two well-known trademarks such as the 'United' example given above, what if the airlines and the pressure cooker company both get into catering services? Who would get the priority? Or the pressure cooker company and the insurance company want to secure safety compliance and have some kind of service to get households through a process of inspections and certifications, who would be able to succeed against the other?

Until now, the courts in situations such as these, look at the priority of use namely whoever entered the virgin territory first, would occupy that field.

Another assessment could be to determine which of the companies is closer to the new activity and the activity is more natural to their expansion plans. This could be based on evidence by third parties who are in such cognate or allied fields in an attempt to show that the virgin area is closer to one of the two parties than it is to the other.

Both these tests may be reasonable and nothing wrong with them.

Another approach for the future is based on the thinking that being well-known is not a binary condition namely that you are either well-known or not well-known.

It is more a hierarchy where you can be well-known or better known or very well-known or extremely well-known. Some of these expressions have actually been used in the content of some very well-known trademarks (e.g. *Order of Justice G.S. Sistani in Ford Motor Company & Anr v Mrs CR Borman* 'extremely well-known trademark').

If it is a hierarchy, there are again three ways of determining which of the marks are better known than the other.

A first method could be that a judge simply looks at the two marks and knows the depth of use of one as compared to the other and is intuitively able to say that one is better known than the other.

臨床心理学などの分野では、EBA(Evidence-Based Assessment:エビデンスに基づいた評価)と呼ばれる、直感的な評価とは異なるデータに基づいた評価方法が開発されています。このプロセスにより、意思決定に影響を与える認知バイアスが明らかになります。

商標の場合、原告は商標が恣意的、示唆的、記述 的ではなく、「発明」されたものであると主張し 、その商標が使用されていた商品やサービスの枠 を超えた高度な保護を求める場合があります。

また、原告は標章が周知であること、すなわち標章が使用されている商品やサービスの消費者の関係者の間で非常に高い知名度を獲得していることを主張する場合もあります。

周知商標では、以下のようないくつかの問題が生 じます。

- (a)比較対象の商標、例えば、ユナイテッド航空や United Pressure Cookers、ユナイテッド・イン シュアランスのように各商品で有名であるかと いう点です。
- (b)原告の知名度を理由に、原告が侵害や詐称通用を裁判所に提訴した事案が、(被告が簡単にあきらめて)和解しただけで争われず、最終判決に至らなかった場合、原告はどのようにしてその商標が周知であるという宣言を得ることができるのでしょうか。

これは、今まで非常に有名だが正式に知名度が高いと認められていなかった商標によく見られる現象です。

先ほどの「ユナイテッド」のような2つの著名な商標の例において、航空会社と圧力鍋の会社がともにケータリングサービスに参入したらどうでしょうか。どちらが優先権を得るでしょうか?また、圧力鍋の会社と保険会社が、安全性を確保するために、検査や認証のプロセスを経て、家庭に何らかのサービスを提供したいと考えた場合、どちらが成功するでしょうか。

このような状況では、今まで裁判所は使用の優先順位を重視し、バージンテリトリー(処女地)に最初に入った者がその分野を占有することになっていました。

別の評価としては、どちらの企業が新しい活動に近いか、その活動が自社の拡大計画にとってより自然なものであるかを判断する場合もあります。これは、そのような同種または関連分野の第三者によるエビデンスに基づいて、そのバージンテリトリーがどちらの当事者に近いかを示そうとするものです。

これらのテストはいずれも妥当であり、問題はありません。



Pravin Anand

Managing partner
Anand and Anand
T: +91 12 0405 9300
E: pravin@anandandanand.com

Pravin Anand is the managing partner at Anand and Anand and has 40 years of experience as an IP lawyer.

Pravin has worked on some landmark cases including patent lawsuits that transformed the pharmaceutical and bio-technology enforcement regime in India including Merck v Glenmark; Roche v Cipla; the Monsanto case; and a large number of other suits on behalf of Pfizer, BMS, AstraZeneca. Other landmark cases include India's first anti-anti-suit injunction order (InterDigital v Xiaomi); a software patent law suit conferring protection (Ferid Allani case); and Philips v AmazeStore (aggravated damages).

Pravin has been awarded the AIPPI Award of Merit and recognised as FT's 'Most Innovative Lawyer – Asia Pacific'.

Pravin Anandは、40年の経験を持つ卓越したIP弁 誰十です

AIPPI功労賞の受賞歴があり、『フィナンシャル・タイムズ』で「最も革新的な弁護士」に選出されています。

彼の経歴における近年の画期的な判決には、下記の 案件が含まれます。

インドの製薬・バイオ技術の施行体制を一変させた 、特許訴訟(Merck対Glenmark、Roche社対Cipla 、Monsanto 事件その他Pfizer、BMS、

AstraZeneca等を代理した多数の訴訟)

インド初の反訴訟差止命令(InterDigital対Xiaomi)、インド初のソフトウェア特許法訴訟による保護の付与(Ferid Allani事件)、多数の事件で懲罰的損害賠償だけでなく、補償的損害賠償、懲罰的損害賠償、加重損害賠償を認める損害賠償文化の発展(Philips対AmazeStore)、インド初の審理後の標準必須特許(SEP)判決(Philips対Bhagirathi)、「植樹命令」などの独自の救済策の開発(Merk事件)、思春期の少女に恩恵を与える命令(Hermes事件)などの独自の救済策の策定

「ハルズベリーのインド知的財産法」の共著者で、知的財産に関する主要な出版物で多数の章を執筆しています。 国際商標協会(INTA)の元理事として、彼はAIPPI、APAA、FICPIのインドグループの会長も務めています。

もうひとつの未来へのアプローチは、周知であるということは、周知であるか周知ではないかという二者択一の条件ではないという考え方に基づいています。どちらかと言うと、有名、もっと有名、とても有名、非常に有名という階層です。これらの表現は、実際に非常に有名な商標で使われています。(例:フォード・モーターのG.S Sistani裁判官対C.R.Borman & ANRでの「非常に有名な商標」)

階層であれば、どのマークが他のマークよりもよく知られているかを判断する3つの方法があります。

- 1 つ目の方法は、判事が2つのマークを見て一方 のマークと他方のマークの使用度に基づいて 直感的に一方が他方よりも知られていると判 断することです。
- 2 つ目の方法は、代表的なサンプルを選び、誘導的な質問をせず回答を忠実に記録し、バイアスをかけずに解釈するという伝統的な原則に従って市場調査を行うことです。

のような市場調査は非常に有用であり、場合によっては、商標が大きな名声を得ていることを示すだけでなく、一方が他方と混同を引き起こす可能性があることを示すために不可欠であると考えられています。

3 つ目の方法は、実際に著名な商標の尺度を作ることです。

このような尺度は、1つ目の直観的なアプローチの主観性を軽減し、2つ目の方法よりも幅広い要素を考慮することができます。走り高跳びの高ささに、体重計には主観的な要素がないとは言えません。客観的に収集された事実であっても、多少の偏りや主観性を含んだ解釈が必要となるが、全体としては、学識ある判事による最終的な分析のための適切な起点となるでしょう。それは、血液検査を受けた医師が、それを足がかりにして自分を診断するようなものです。

面白いことに、昔と違い最近は色んなものを測定する方向に進んでいます。辛さの含有量を測るスコヴィル値や、0から10までの痛み評価尺度、成人や青年期後半を対象としたIQ測定であるウェクスラー成人知能検査(WAIS)などがあります。

現代社会では、より経験的な事実と科学に基づいた意思決定へと移行しており、この新しいアプローチは確かに尺度を正当化するものです。

Daniel Kahneman, Sibony と Sunstein著『NOISE』では、意思決定において望ましくない変動性は、人間の判断に欠陥をもたらす2つの重要な要因のひとつであると指摘しています。尺度があれば、

A second method is to conduct a market survey following traditional principles where a representative sample is selected; no leading questions are asked; the answers are faithfully recorded; and interpreted without any bias.

These market surveys can also be quite useful and in some cases have been considered indispensible not only to show that the mark has acquired great fame and renown but further that one is likely to lead to confusion with the other.

A third method is to actually create a scale of well-known trademarks. \\

Such a scale would reduce the subjectivity of the first intuitive approach and would look at a wider range of factors than the second approach. It is not as if a scale would not have elements of subjectivity, as obviously it is not like measuring the height in a high jump contest or the length in a long jump or the weight in a weight-lifting contest.

Even objectively collected facts would require interpretation which would introduce some bias and subjectivity, but on the whole, it could be a good starting point for a final analysis by the learned judge. It would be like a blood test given to a doctor who then uses it as a stepping-stone for his diagnosis.

It is interesting that these days the world is moving towards measuring a lot of things which was not the case in the past. Thus, there is a Scoville Scale to measure the chilly content or a Pain Assessment Scale from 0 to 10 or the Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) for IQ for adults and late adolescents.

In modern society we are moving increasingly towards more empirical fact and science-based decision making and this new approach certainly justifies a scale.

In the book "Noise" by Daniel Kahneman, Sibony and Sunstein, it is pointed out that undesired variability in decision making is one of the two most important factors which lead to flaws in human judgments. A scale would help achieve less 'noise' or greater consistency in similar cases.

When one looks at the kind of factors for considering whether a mark is well-known and to what extent, then at least the following broad criteria appear to be relevant, namely:

- The nature of the mark itself if the trademark is invented then the chances are that there would be lesser number of parties that have used the mark and so the mark would not be in a cluttered field. Inventive marks are not the most popular with advertising people, as they may be tougher to promote, but once they get into a consumer's mind, it is equally difficult to remove them because they form a strong association.
 - As opposed to this, if you take a suggestive or a descriptive mark then there may be many users who may justifiably use the same in a bonafide way and the market would not only be cluttered but the association of consumers would be a weaker one and this would affect the well-known status.
- How old is the trademark? This may be less relevant as some of the newer trademarks are so extensively advertised on social media that they can become well-known overnight.

This factor of length of use was very important when the outreach of the trademark was lesser at the time of traditional advertising, but today, though relevant, it plays a lesser role to determine its well-known status. 同じようなケースでの「ノイズ」や「一貫性」を 減らすことができます。

ある商標がよく知られているかどうか、またどの 程度知られているかを検討するための要因を見て みると、少なくとも次のような大まかな基準が関 連していると思われます。

(i) 商標自体の性質:その商標が発明されたものであれば、その商標を使用したことのある当事者の数が少ない可能性があるため、その商標が乱立することはないでしょう。発明性のある商標は宣伝するのが難しいため、広告関係者にはあまり好まれませんが、一度消費者の心に入ってしまうと、強い連想を形成するため、取り除くのも同様に難しいのです。

これに対して、暗示的な商標や記述的な商標を使用した場合、正当な方法で同じ商標を使用するユーザーが多数存在する可能性があり、市場が混乱するだけでなく消費者の結びつきが弱くなり、これが周知のステータスに影響を与えることになります。

(ii) 商標の歴史:新しい商標の中には、ソーシャルメディアで大々的に宣伝され、一夜にして有名になってしまうものもあるので、この点はあまり関係ないかもしれません。

この使用期間の要素は、商標のアウトリーチが少なかった従来の広告の時代には非常に重要でしたが、現在では関連性はあっても周知性を決定する役割は小さくなっています。

- (iii) 商標のインターネット上の存在は、その周知性を判断する上で非常に重要であると思われます。多くの場合、Google Hits ("GH")、Wikipedia PageViews、Twitter followersなどのツールを利用して、ソーシャルメディアでの認知度によって測定されます。これらは、インターネット上での名声の良い指標です。
- (iv) 商標の販売・宣伝活動は、その知名度を決定する最も重要な要素と言えるでしょう。販売の規模はマークの人気を、広告はカバー率を示します。当然、これに加えて顧客の数や、標章が宣伝されている地理的なエリアや国の数などの要素も含まれます。
- (v) 企業の倫理観:通常は中立的な要素ですが、 もしそれが有名な犯罪歴のある企業であれば 、その名声は一瞬にして地に落ち、他の要素 を中和する破壊的な要素となります。
- (vi) この他にも、従業員数、工場やオフィスの数 、単一の製品を製造している企業もあれば、 非常に広範な製品を扱っている企業もあるた め、製品の範囲など、直接的には関係のない 要素もあります。

INDIA インド

No 番号	Mark 商標		Max 最高	TATA	TM 'X'
1	Sales 売上	(large大/medium中/small小) 3 2 1	3	3	2
2	Advertising 広告	(high高/medium中/low低) 3 2 1	3	3	2
3	Age of mark 商標の歴史	3 very old [>50 yrs](とても古い(>50年)/ 2 middle [10–50 yrs] 中程度(10~50年)/ 1 young [<10 yrs]新しい(<10年	3	3	2
4	Nature 性質	(invented発明/all othersその他) 2 1	2	2	1
5	Ethics 倫理	(good良/bad悪) l O	1	1	1
6	Employees 従業員	(reasonable中小 /very large大) l 2	2	2	1
7	Customers 顧客	(small小/medium中/large大) 3 2 1	3	3	2
8	Range of goods 商品の範囲	(wide広い/limited限定的) l O	2	2	1
9	Factories/offices 工場 / オフィス	(few小規模/large大規模) 1 O	2	2	1
10	Countries 国	(Indiaインド /local現地/overseas海外) 3 2 1	3	3	2
11	IP	(large大/medium中/small小) 3 2 1	3	3	1
12	Internet access インターネットア	(large大/medium中/small小) クセス 3 2 1	3	3	2
13		/oppositions/UDRP 注文 / 判決 / 対立 - 5) (0~5)	5	5	2

- The internet presence of a trademark appears to be quite important to determine its well-known status. This is often measured through social media visibility by resorting to tools like Google Hits (GH), Wikipedia page views or Twitter followers. These are good metrics of fame on the internet.
- Sales and promotion activities of the mark which are perhaps the most important factor in determining their well-known status. The extent of sales obviously indicates the popularity of the mark and the advertising shows the coverage. Added to this would, of course, be factors like the number of customers and the geographical area or the number of countries in which the mark is promoted.
- The ethics of a company Normally this would be a neutral factor, but if it is a company with a well-known criminal record, then all its fame would instantly fall to the ground and it is, therefore, a destructive factor which would neutralise the others.
- There are group of other factors which are not directly relevant such as the number of employees, the number of factories and offices and the range of goods as some companies manufacture a single article whereas others cover a very vast range of products.

(vii) 最後に、企業が所有している知的財産権と、 裁判所の命令、判決、異議申し立ての成功、 UNDRP命令などによって示される、それらの 権利行使がどの程度成功しているかについて は、これらの要素はすべて、名声、知名度、 評判を測定するための信頼性の高い測定基準 を持つために有用で価値のあるものです。

関連するすべての要素を選択し適切な重み付けをするためには、かなりの調査が必要かもしれませんが、ここでは13の要素を選択し、それらに重み付けをしました。

- (a) よく知られているマークの点数は最高何点で しょうか?
- (b) 非常に有名な商標(例:TATA)は、この規模で何点を獲得するのが理想的でしょうか?
- (c) ある特定の製品について地元では非常によく 知られており、売上は中程度で広告も中程度 、適度に古いが少し説明的で、輸出は中程度 、知的財産権や権利行使の実績はよく知られ

INDIA インド

 Finally, what are the IP rights which are owned by the company and the extent to which they have been successfully enforced as indicated by court orders, judgments, successful oppositions, UNDRP orders, etc. All these factors are useful and valuable to have a reliable metrics for measuring fame, renown and reputation.

Although a fair amount of research may be necessary to choose all the relevant factors and to accord to them the appropriate weightage, 13 factors have been selected and given a weightage to see:

- What is the maximum points that a mark can get on the well-known scale?
- What points would a very well-known mark (e.g. TATA) ideally make on such a scale; and
- What points would a mark have if it was very well-known locally for one specific product with medium sales and medium advertising, reasonably old but a little descriptive with moderate exports and low IP or enforcement record on the well-known scale?

Therefore, the well-known score is = (ethics x nature x sales x advertising x customers x countries)

- + Internet score
- + 'R' score (R is the age + employees + range + factories)
- + 'IP' score (IP is the IP strength + orders).

Regarding Trademark 'X', an actual trademark which satisfies the above conditions has been considered for this study, but its identity is masked by terming it Trademark 'X' for privacy reasons, as it is being compared to one of the highest scoring well-known trademarks and it may not be appreciated receiving points anything below the best.

Taking into account the above, the maximum score possible is 182. TATA gets the score of 182 and Trademark 'X' gets the score of 26.

The analysis was done for an invented trademark which was newly adopted and put on the market but hardly had any customers, sales or renown. This also has a score of only '8'.

A local restaurant in New Delhi which is known to its customers for a considerable period of time, was also subjected to this analysis, but found to have a score of only '9'.

Obviously, somewhere between '8', '9' and '26', a mark starts to become well-known.

This recommended scale is not a substitute for good professional legal advice, where the facts of each case are analysed carefully in the context of current judicial thinking.

ていない商標の場合、その商標は何点になる でしょうか?

従って、知名度スコアは「倫理×性質×売上×広告×顧客×国」

+インターネット評点

- +「R」スコア(Rは運営年数+従業員+範囲+工場)
- +「IP」スコア(IPは知的財産数+注文)です。

商標「X」については、上記の条件を満たす実在の商標が検討されていますが、最高得点を獲得した著名な商標と比較しているため、最高点以下の得点を獲得することは喜ばれない可能性があるため、プライバシー保護の観点から商標「X」と称して、その正体を隠しています。

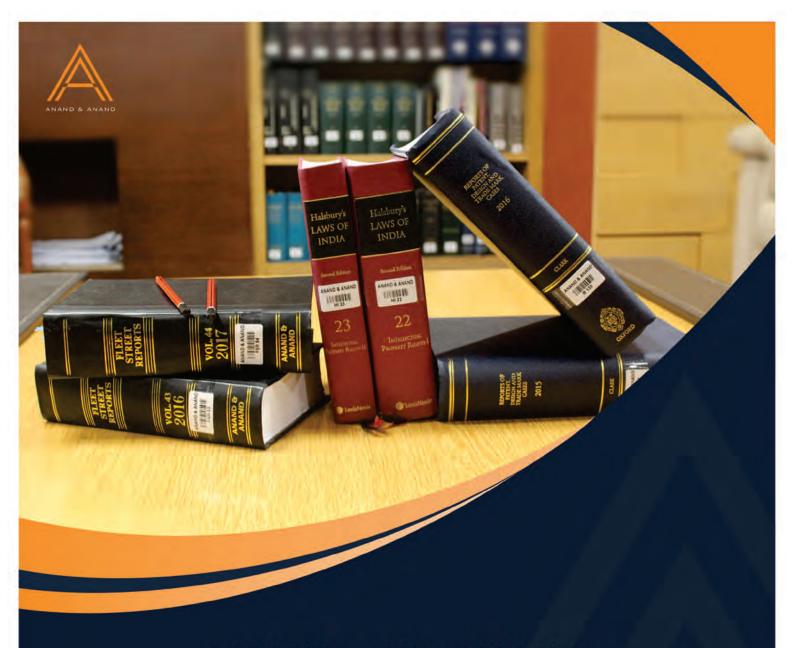
以上のことから、最高得点は182点となります。 TATAのスコアは182、商標「X」のスコアは26です。

この分析は、新たに採用されて市場に投入されたものの、顧客や売上、知名度がほとんどない発明商標に対して行われました。これもスコアは「8」しかありません。

また、ニューデリーにある地元のレストランは、 長い間お客様に知られていますが、この分析では 「9」というスコアしか出ませんでした。

商標が有名になるのは、「8」、「9」、「26」の 間のどこかであることは明らかです。

この推奨スケールは、専門家による各ケースの事 実の注意深い観察と現在の司法の考え方に照らし 合わせた分析による優れた法的アドバイスの代わ りになるものではありません。



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

Too much information or not quite enough? Experimental data in Indian patent applications

Aparna Kareer and Sneha Agarwal of Obhan & Associates discuss the provisions of Indian patent law under which experimental data is required, the nature of the data and submission stages

xperimental data have always been an integral part of a patent specification. With patentability standards rising, the significance of data in a patent application is increasing more than ever.

There are various circumstances where data may be required in a complete specification, such as to show technical advancement; synergy under Section 3(e) of the Patents Act (the Act); efficacy under Section 3(d); and enable working of the invention.

Inventive step

Section 2(1)(ja) of the Act states that "inventive step" means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art.

To address an inventive step objection, merely showing that a combination of prior art documents does not result in the claimed invention may not be sufficient. Instead, it must be established that there is a technical advancement over the prior art in the invention. Critically, even if the claimed subject matter is non-obvious to a person skilled in the art but fails to demonstrate a technical advancement or economic significance, the claims will still lack inventive step.

In La Renon Healthcare v Kibow Biotech (ORA/28/PT/2011/MUM), the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) held that there must be express support for a claimed invention, by way of examples which support the invention and can justify the advantages of the claimed invention. In claims relating to antibodies, for instance, the Guidelines for Examination of Biotechnology Applications for Patent clarify

情報過多それとも 情報不足?:イン ド特許出願におけ る実験データ

Obhan & Associates の Aparna KareerとSneha Agarwal が、データ を要求するインド特許法の規定、データの性質そして提出段階について解説します。

はじめに

実験データは、常に特許明細書において不可欠な 要素です。 特許性の基準が厳しくなる中、特許出 願におけるデータの重要性はこれまで以上に高ま っています。

特許法第3条(e)の相乗効果、第3条(d)の有効性、発明の実施を含めた技術的前進を示すためなど、完全な明細書でデータが必要とされる状況は様々です。ここでは、データが必要とされるインド特許法の様々な条項、データの性質、データを提出する段階について説明します。

A. 進歩性

進歩性の異議申し立てを行う場合、単に先行技術 文献の組み合わせが申請された発明に結びつかな いことを示すだけでは不十分です。その発明に先 行技術に対する技術的前進があることを立証する 必要があります。重要な点は、申請された対象が 当業者にとって非自明であり、技術的前進や経済 的な意義を示すことができなければ、その申請は 進歩性を欠くということです。

La Renon Healthcare 対 Kibow Biotech (ORA/28/PT/2011/MUM) において、知的財産権審判部(IPAB)は、無効の審判を請求された発明に対して、その発明を持し、請求された発明の利点を正当化できるような実施例による明示的なサポートが必要であるという判定を下しました。例えば、抗体に関する申請では、「バイオテクノロジー関連特許出願に対する審査ガイドライン」において、「治療や診断の可能性がある抗体に対する申請は、特定の疾患における標的タンパク質の役割が特定され、十分なデータによって証明されていない場合には支持されない」と明確化されています。

that "Claims to antibodies that may have therapeutic or diagnostic potential are unsupported if a role for the target protein in a specific disease has not been identified and proved by sufficient data".

In a selection patent, comparative data to show the technical advancement of the selected species as against the generic disclosure is essential to secure the grant of application.

Technical advancement must be present in the complete specification at the time of filing of the application. In *Ajantha Pharma v Allergan* (ORA/21/2011/PT/KOL), the IPAB held that data, especially comparative examples, were absolutely essential at the time of filing to support any advantages and claims. Any additional technical advancement discovered after the filing date ordinarily may not be admissible, although this position is slightly nuanced now.

Increasingly, there is some inclination to accept additional data after filing, also known as 'post-filing data', in the application. However, in such cases, the patent specification should present enough support that the claimed technical advancement was known to the applicant when filing the application itself.

In Astrazeneca v Intas Pharma (MANU/DE/1939/2020), the Delhi High Court points to when post-filing data cannot be taken on record: "post priority date evidence to show technical advance can only be taken into account to confirm the existence of technical effect which is found embedded in the specification of IN625 and is capable of being understood by a skilled person having common general knowledge and not to rely upon the same to establish its effect for the first time".

Thus, an applicant may not be able to rely on a new technical effect in response to a first examination report (FER) or hearing notice if it is not supported by the specification. It was for this reason that the controller refused to accept the post-filing data in support of technical advancement in Indian Patent Application No. 6080/DELNP/2014 relating to a combination of givinostat with steroids/glucocorticoids. The controller's decision (August 7 2020) noted that: "The post-filing data must be depend[ent] on the experimental data disclosed in complete specification, and [the] present application does not establish any data for the enablement of the claimed combination".

Sufficiency

The exclusive right of a patentee to stop others from making or using their invention for a defined period is balanced by the obligation to disclose the invention in detail. This serves two purposes: firstly, after the period of exclusivity ends, others can make and use the invention; and second, the disclosed invention becomes the basis for newer technological developments. This obligation to disclose the invention in detail is contained in Section 10(4) of the Act, which states:

"Experimental data have always been an integral part of a patent specification."

選択特許では、出願の許可を確保するため一般的な開示と比較して選択された種の技術的進歩を示す比較データが不可欠です。

出願時の完全な明細書に技術的前進が記載されている必要があります。Ajantha Pharma対Allergan (ORA/21/2011/PT/KOL) では、IPABは、利点や申請を裏付けるためには、出願時にデータ、特に比較例が絶対に必要である、としました。通常、出願日後に発見された追加的な技術的進歩は認められませんが、現在ではこの点はやや微妙になっています。

最近では、「出願後データ」とも呼ばれる出願後の追加データを申請で受け入れる傾向が強まっています。しかしこのような場合、特許明細書には申請された技術的進歩が出願時に出願人に知らります。 Astrazeneca社 対 Intas Pharma社 (MANU/DE/1939/2020)では、デリー高等裁判所は出願後のデータを記録に残すことができない場合を「技術的進歩を示す優先日以降の証拠は存在を確認するためにのみ考慮され、技術的進歩が一般的な知識を持つ当業者によって理解され、初めてその効果を立証するために同じものに依存するものではないことを示すものです」と指摘しています。

従って、出願人は最初の審査報告書(FER)や口頭 審理通知に対して、新しい技術的効果が明細書で 裏付けされていない場合、その効果に頼ることが できない場合があります。この理由で、審査管理 官はGivinostatとステロイド/グルココルチコイド の 併 用 に 関 す る イ ン ド 特 許 出 願 第 6080/DELNP/2014号の技術進歩を裏付ける出願後 のデータを認めませんでした。2020年8月7日、審 査管理官は「出願後のデータは、完全な明細書に 開示された実験データに依存していなければなら ず、本出願では、請求された組み合わせを実現す るためのデータが確立されていない」と判定しま した。

十分要件

特許権所有者の排他的な権利は、定義された期間中、他人による自分の発明の作成や使用を止めることができますが、その一方で発明を詳細に開示する義務があります。これにより、独占期間が終了した後、他人がその発明の作成や使用ができるようになること、開示された発明がより新しい技術開発の基礎となるというふたつの目的を果たします。発明の詳細な開示義務については、同法第10条(4)に次のように記載されています。

「第10条(4)(a) 完全な明細書は

- (a) 発明、作用又は用途及びその実施方法を十分かつ詳細に記載しなければならない
- (b) 発明を実施する最善の方法を開示しなければならない」



Aparna Kareer

Partner
Obhan & Associates
T: +91 11 4020 0200
E: aparna.kareer@obhans.com

Aparna Kareer is a partner at Obhan & Associates. She is a registered patent agent with the Indian Patent Office and a lawyer.

Aparna's areas of expertise include biotechnology, chemical, pharmaceutical and nanotechnology. She has over 15 years of extensive experience working closely with clients, providing a full range of commercially focused patent services including drafting and prosecution of patent applications in India and other jurisdictions.

Aparna is actively involved in patent litigation and patent opposition proceedings and has represented clients in various courts in India, the Patent Office and the Intellectual Property Appellate Board.

Aparna Kareer、パートナー

Aparna Kareerはインド特許庁の登録特許弁理士および知財弁護士です。専門分野には、バイオテクノロジー、化学、製薬、ナノテクノロジーが含まれます。彼女は15年以上にわたり、クライアントと密接に協力しながらインドおよびその他の国での特許出願の草案作成や実務を含む、商業的な観点からの特許サービスを提供してきました。また、特許訴訟や異議申立手続きにも積極的に参加し、インドの様々な裁判所、特許庁、知的財産控訴委員会でクライアントを代理してきました。

"10(4) Every complete specification shall—

- (a) fully and particularly describe the invention and its operation or use and the method by which it is to be performed:
- (b) disclose the best method of performing the invention which is known to the applicant and for which he is entitled to claim protection."

Sections 10(4)(a) and 10(4)(b) jointly imply that the complete specification must contain enough details to enable a person of ordinary skill in the art to perform or make the invention thus disclosed, and should at least show the best mode



Sneha Agarwal

Principal associate Obhan & Associates T: +91 11 4020 0200 E: sneha.agarwal@obhans.com

Sneha Agarwal is a principal associate at Obhan & Associates. She is a registered patent agent with the Indian Patent Office and a lawyer with a background in biotechnology, specialising in life sciences and chemical domain.

Sneha has over 10 years' experience in full range of commercially focused patent services, including drafting and prosecution of patent applications in India and other jurisdictions, and legal opinion on various issues related to patent, biological diversity and design law in India.

Sneha regularly appears in oral proceedings for prosecution and opposition matters.

Sneha Agarwal、プリンシパルアソシエイト

Sneha Agarwalはインド特許庁の登録特許代理人であり、バイオテクノロジーの実績を持つ弁護士としてライフサイエンスと化学領域を専門としています。彼女はインドおよびその他の国での特許出願書類の作成や実務、インドの特許法、生物多様性法、意匠法に関連する様々な問題についての法的見解など、商業的な観点から特許に関するあらゆるサービスを10年以上にわたり提供してきました。また、起訴や異議申し立てのための口頭審理にも定期的に参加しています。

第10条(4)(a)および第10条(4)(b)は、完全明細書には、当業者が開示された発明を実施または製造できるだけの十分な詳細が含まれていなければならず、少なくともその発明の最良の実施態様を示すべきであることを共同で示唆しています。実際、開示は関連する技術分野の当業者が過度の実験や発明的な工夫をすることなく実施可能な開示でなければなりません。

Tata Global Beverages Limited対 Hindustan Unilever Limited (TRA/1/2007/PT/MUM) におけ of working of the invention. In effect, the disclosure must be an enabling disclosure which can be carried out by a skilled person in the relevant art without the burden of an undue amount of experimentation or the application of inventive ingenuity.

The IPAB order in *Tata Global Beverages Limited v Hindustan Unilever Limited* (TRA/1/2007/PT/MUM) provides some guidance in this regard. Here, the IPAB held that the sufficiency requirement is met if at least one way of working the invention is clearly described, enabling a skilled person to carry out the invention. Further, the IPAB said that Section 10(4) does not mean it be necessary to carry out all conceivable ways of operating the invention; instead, disclosure of the best method known to the applicant meets the requirement of sufficiency of disclosure. In *FDC v Sanjeev Khandelwal and Ors* (OA/15/2009/PT/MUM), the IPAB clarified although there in an obligation to submit the best method, the claims need not be representative of the best method.

However, where ranges of individual components or multiple embodiments are claimed, the applicant may have to submit sufficient working examples that cover the entire breadth of the claims. This is especially relevant in the fields of chemistry, biotechnology, and pharmaceuticals. The Guidelines for Examination of Patent Applications in the Field of Pharmaceuticals state that: "if the invention is related to product per se, description shall be supported with examples for all the compounds claimed"

Critically, the relevant data must be present in the complete specification at the time of filing the application. Although the acceptance of post-filing data is at the discretion of the controller, in some cases, additional working examples may be included during the prosecution of the application. However, in such cases, there must be adequate support for the same in the specification.

Working models

In addition to working examples, sometimes, the patent applicant may need to produce a model or sample of the invention. This requirement is based on the principle that a patent cannot be granted for an idea, and that the claimed invention must be capable of being practiced.

Section 10(3) of the Act provides that:

"If, in any particular case, the Controller considers that an application should be further supplemented by a model or

"Even if the claimed subject matter is non-obvious to a person skilled in the art but fails to demonstrate a technical advancement or economic significance, the claims will still lack inventive step."

るIPABの判決は、この点についていくつかの指針を示しています。ここで、IPABは、少なくとも1つの発明の実施方法が明確に記載されていて当業者がその発明を実施することが可能であれば、十分性の要件を満たすと判断しました。更にIPABは、第10条(4)は発明を実施するために考えられるすべての方法を実施する必要があることを意味するのではなく、出願人が知っている最良の方法を開示すれば、開示の十分性の要件を満たす、としています。FDC社対Sanjeev Khandelwal と Ors(OA/15/2009/PT/MUM)では、IPABは最良の方法を提出する義務はあるものの、請求項が最良の方法を提出する義務はあるものである必要はないことを明確にしました。

しかし、個々の構成要素の範囲や複数の実施形態が請求されている場合、出願人は請求項の範囲全体を網羅する十分な実施例を提出しなければならない場合があります。これは、特に化学、バイオテクノロジー、医薬品の分野に関連しています。医薬品分野における特許出願審査ガイドラインには、次のように記載されています。「発明が製品自体に関連する場合、請求されたすべての化合物、または少なくとも請求された化合物のすべての属の例で説明を裏付けなければならない」

ここで重要な点は、出願時の完全な明細書に関連するデータが記載されている必要があるということです。出願後のデータの受け入れ可否は審査管理官の判断によりますが、場合によっては、出願中に追加の作業例が含まれることもあります。しかし、このような場合には、明細書にかかる申請に対する十分な裏付けが記載されていなければなりません。

実施モデル:

実施例に加えて、特許出願人は、発明のモデルや サンプルを作成する必要がある場合もあります。 この要件は、「特許はアイデアに対して付与され るものではなく、申請された発明は実施可能でな ければならない」という原則に基づいています。

特許法第10条(3)では下記のように規定されています。

「いずれかの特定の事件において、発明を説明するもの、若しくは発明を構成すると主張されるものの雛形または見本によって更に出願を補充すべきであると審査管理官が認める時は、審査管理官の求める雛形または見本を出願が特許付与のために整備されていると判断される前に提出しなければならない。ただし、当該雛形または見本は明細書の一部を構成するとはみなされない」

技術的先進性や十分性のデータ要件とは異なり、このデータは自発的に提出する必要はなく、特許庁から要求された場合にのみ提出することになっています。近年、このデータに対する要求が著しく増加しており、通常はFERや口頭審理通知で提起されます。製品やデバイスの動作を明確に示した

sample of anything illustrating the invention or alleged to constitute an invention, such model or sample as he may require shall be furnished before the application is found in order for grant of a patent, but such model or sample shall not be deemed to form part of the specification".

Unlike the data requirement for technical advancement and sufficiency, this data is not required to be submitted voluntarily, but only when requested by the patent office. In recent years, there has been a marked increase in the demand for this data, which is usually raised in the FER or hearing notice. This may be met by submitting a video of the product/device clearly illustrating its working or showing the method claimed.

Typically, this requirement is raised by the patent office in inventions relating to mechanical engineering, if the examiner believes that the invention does not appear feasible from the application itself. For example, where the invention seems to violate principles of natural law (such as inventions directed towards perpetual motion) or scientific principles, the examiner may ask for a model showing that such an invention works before a patent is granted.

When requested for a working model, it is advisable to submit the same unless it can be demonstrated that the patent specification sufficiently presents a proof of working of the claimed invention. In Indian Patent Application No. 1451/MUM/2013 relating to a solar-cum-electrical enhancer, the controller refused the application as the applicant was unable to furnish such a working model.

Section 3(d)

Section 3(d) bars from patentability a 'new form' of a known substance such as its salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, or isomers which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance. For patentability of new forms, the applicant must also provide experimental data showing that the new form exhibits enhanced efficacy over the known substance.

In the landmark decision of *Novartis v Union of India* (Civil Appeal No. 2706-2716 of 2013), the Indian Supreme Court held that whether an increase in bioavailability leads to an enhancement of therapeutic efficacy in any given case must be specifically claimed and established by research data.

Efficacy data may be provided at the time of filing of the application or subsequently by way of post-filing data. The IPAB, in *Pfizer Products v. The Controller of Patent and Designs* (OA/30/2011/PT/DEL), while accepting an appeal against the Controller's decision, held that the Controller "could have afford[ed] reasonable opportunity to the appellant to put forth the experimental data instead of mechanically and arbitrarily refusing the application".

Section 3(e)

Section 3(e) of the Act bars from patentability a substance obtained by a mere admixture of components resulting only in the aggregation of the properties of these components. To address any objection under Section 3(e), it must be demonstrated that there exists a functional interaction between the components of the composition, which achieves a combined technical effect that is greater than the sum of the technical effects of the individual features.

動画や、主張する方法を示した動画の提出により、この要件を満たす場合があります。

一般的に、機械工学関連の発明では、審査管理官が出願書類だけでは実現の可能性がないと判される。例えば、自然法則や科学的原理に反すると思われる発明(永久機関に向けた発明など)のよる発明が機能することを示すモデルを要求された場合な発明が機能することを正ずれた場合、場所できないのはよう。太陽光・電子の表別できないできないできないできないできないできないできないが望ましいでしょう。太陽光・計とを正明であることが望ましいでしょう。太陽光・計とによい、シサーに関するインド特かよう出別がそのよりに関するに、出願人がそのようは、出願人がそのようは、出願人がそのようは、出願人がそのようは、出願人がそのよりに表別できなかったため、特許庁は出のました。

B. 第3条(d)

第3条(d)では、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物、純形態、異性体などの「新形態」であっても、その物質の既知の有効性の向上や、既知の物質の新たな特性や新たな用途の発見につながらないものは、特許性がないとしています。新形態の特許を取得するためには、出願者は新形態が既知の物質よりも優れた有効性を示す実験データを提供する必要があります。

Novartis対Union of India(2013年民事訴訟番号 2706-2716)では、インド最高裁は、バイオアベイラビリティの向上が治療効果の向上につながるかどうかは具体的に主張され、研究データによって立証されなければならないという判決を下しました。

有効性に関するデータは、出願時または出願後に 提供される場合もあります。Pfizer Products Inc.対 特許および意匠審査管理官(OA/30/2011/PT/DEL)では、IPABは審査管理官の判決に対する上告を 受理する一方で、審査管理官は「機械的かつ恣意 的に出願を拒絶するのではなく、控訴人に実験データを提出する合理的な機会を与えることができ たはずである」と判断しました。

C. 第3条(e)

特許法第3条(e)では、単に成分の混合により成分の諸性質が集約されただけの組成物を特許の対象外としています。第3(e)に基づく異議申し立てを行うためには、組成物の構成要素の間に機能的な相互作用が存在し、それによって複合的効果が達成されることを証明する必要があり効果が達成されることを証明する必要があります。実際、相乗効果は、請求された結果を達成とのな実証することによって証明されなければなりません。相乗効果には、有効性の向上、安定性の低減などが挙げられます。

In effect, a synergistic effect must be demonstrated by furnishing experimental proof that the components work together in a synergistic manner to achieve the claimed result. Synergistic effect could be in terms of improved efficacy, improved stability or shelf life, improved dissolution profile, or reduced toxicity, among other things.

In a post-grant opposition proceeding in Indian Patent No. 231479 relating to "Injectable preparations of Diclofenac and its pharmaceutically acceptable salts", the patent office while refusing the application under Section 3(e) held that in the absence of any concrete evidence/data, the applicant's claim that the efficacy lies in the reduction of pain at the injection site is not plausible. Specifically, it was observed that no clinical data of the claimed formulations was present in the complete specification showing there was less pain when the claimed composition was used over the prior art diclofenac injections.

In Willowood Chemicals Private Limited v Assistant Controller of Patents & Designs (OA/53/2020/PT/DEL), the IPAB set aside a refusal order by the controller in Indian Patent Application No. 2668/DEL/2015 relating to a synergistic herbicidal composition as the applicant was able to explain the synergistic data submitted in the specification.

Synergistic effect should be brought out in the patent specification by way of comparative data at the time of filing of the application itself. The applicant may also submit such data in a reply to an FER/hearing notice. However, subsequent submissions regarding synergism are accepted only if they are supported by the patent specification.

Conclusion

This brief examination of the purpose and utility of experimental data in Indian patent application is helpful to understand when such data can and should be included. To meet the requirements under Indian patent law, applicants are advised to submit (i) working examples, preferably based on the entire breadth of claims; (ii) comparative examples to distinguish the claimed invention from closest prior art; and (iii) efficacy data/ synergism data.

Where the applicant is unable to generate sufficient data, it would be preferable to include adequate disclosures regarding the working of the invention as well as the technical effect obtained from the invention. The objective should be to provide a sufficient basis for including post-filing data at a later stage, so that the applicant's rights are protected throughout the course of the prosecution of the application.

「ジクロフェナクおよびその薬学的に許容される 塩の注射薬調剤」に関するインド特許第231479号 の付与後異議申立手続きにおいて、特許庁は、第3 条(e)に基づく出願を拒絶し、具体的な証拠やデータがないため、注射部位の痛みを軽減すること に有効性があるとする出願人の主張は妥当ではないと判断しました。具体的には、請求項に記載された製剤の臨床データが、先行技術のジクロフェナク注射剤よりも請求項に記載された組成物を使用した場合に痛みが少ないことが完全明細書に記載されていないとしました。

Willowood Chemicals Private Limited対特許および 意匠審査管理官補(OA/53/2020/PT/DEL)では、 IPABは、相乗効果のある除草組成物に関するイン ド特許出願第2668/DEL/2015号において、出願人 が明細書で提出した相乗効果のデータを説明でき ているとして、審査管理官による拒絶命令を無効 としました。

相乗効果は、出願時に比較データを用いて特許明細書に記載する必要があります。出願者は、FERや口頭審理通知に対する回答で当該データを提出できます。しかし、相乗効果に関する出願後の提出物は、特許明細書によって裏付けされている場合しか受理されません。

結論



Advocates and Patent Agents

Obhan & Associates is a reputed, skilled and professionally managed full-service law firm in India. The Firm offers end to end services in the fields of intellectual property law and corporate law.

- ~ India's biggest business houses trust Obhan & Associates with their IP
- ~ Counsel for many Fortune 500 companies in India
- ~ Consistently ranked as India's leading IP practice

MIP IP STARS "Highly recommended IP law firm"

Ranked consecutively every year since 2010

Asia Law Profiles
"Highly recommended IP Law
firm in the year 2021"

Winner of Benchmark Litigation Asia-Pacific Awards *Impact Cases for the year in* 2020

Chambers And Partners
"Asia's leading lawyer for business"

Awarded consecutively every year since 2011

iam 1000
"World's leading patent
practitioner"

Legal 500
"Leading IP law firm"
Ranked consecutively every year since 2010

Obhan & Associates
New Delhi • Pune • Bengaluru

Positive outlook for India's patent regime in a pandemic age

Shukadev Khuraijam of Remfry & Sagar describes how India is making steady and progressive steps in the right direction with a patent landscape that is undeniably positive

t would be an understatement to say that things have changed in the past year and a half in the wake of the COVID-19 pandemic – India is among the countries affected profoundly. Yet it has been a busy time for India's patent regime.

There have been a string of changes in practice and policy, which have struck a positive note in these otherwise gloomy times, underscoring the government's commitment to steadily improve the standards of patent governance in the country. This article highlights recent developments and analyses their impact.

Patent application processing

Patent application filing and processing showed good buoyancy amidst the pandemic. International patent applications filed via WIPO's Patent Co-operation Treaty (PCT), which is a metric for measuring innovative activity, grew by 4% in 2020, despite an estimated drop of 3.5% in global GDP.

Figures from the annual report of India's Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) reveal that 43,028 patent applications were filed in the nine-month period from April 1 to December 31 2020 as compared to 41,800 applications filed during the same period in 2019 – an uptick of 2.9% over the previous year.

Moreover, despite the unprecedented challenges of the past year, data indicates that the Indian Patent Office (IPO) maintained its trend of recent years of processing applications at a quick pace. Some of the measures which made this possible are its revamped electronic filing system, effective video conferencing facility for hearings and increases in staff strength all of which were well in place when the pandemic struck and ensured that the IPO could function remotely and efficiently even when physical access to the office was limited.

Further, the IPO had endorsed the extension of limitation period for all deadlines which was put in place by the Indian Supreme Court with effect from March 15 2020. This step undoubtedly aided both the IPO and stakeholders in preserving patent rights particularly in the early days of the pandemic when uncertainties surrounding regular functioning were at their peak on account of India's extremely strict first lockdown.

パンデミック時代 のインド特許制度

Remfry & Sagar OShukadev

Khuraijamが、間違いなく展望の開けた特許分野において、インドが正しい方向にいかに堅実に前進しているかを解説します。

新型コロナウィルス感染拡大により、この1年半の間で世界は大きく変わりました。中でもインドは最も大きな被害を受けた国のひとつです。このような状況下でも、インドの特許体制は目まぐるしく変化しています。暗い時代だからこそ、国内の特許ガバナンスの水準を着実に向上させようとする政府の姿勢を示すように、実務や政策に一連の変化が見られました。この記事では、特許における最近の動向について紹介し、その影響について分析します。

特許出願手続き

特許出願と処理は、パンデミックの中にあっても好調でした。世界のGDPが3.5%減少するという推定にもかかわらず、イノベーションを測る指標となるWIPOの特許協力条約(PCT)を介して出願される国際特許出願は、2020年には4%増加しました。インドの商工省産業国内取引促進局(DPIIT)の年次報告書によると、2020年4月1日から12月31日までの9ヶ月間に提出された特許出願は43,028件で、2019年の同時期に提出された41,800件と比較して、前年比2.9%増加となっていることが明らかになりました。

更にデータによると、昨年の未曾有の困難にもかかわらずインド特許庁(IPO)は近年の傾向を維持しており、迅速なペースで出願を処理しています。これを実現したのは、リニューアルした電子ファイリングシステム、審理のための効果的なビデオ会議設備、スタッフの増員であり、これらはすべてパンデミックが発生した時点で既に十分に整備されていたため、特許庁への物理的なアクセスが制限されていても、特許庁がリモートで効率的に機能できるようになっていました。

また、IPOはインド最高裁判所が2020年3月15日から施行した、全期限に対する制限期間の延長を支持しました。IPOと利害関係者の双方にとって、この措置は特許権の保護に大いに役立ちました。特にパンデミックの初期には、インドの非常に厳格な第一次ロックダウンのために、通常の機能における不確実な状態がピークに達していました。当初の延長は2021年3月に解除されましたが、2021年初夏にインドが経験した新型コロナウィルスの深刻な第2波により、最高裁は2021年4月27日にすべての訴訟手続きについて制限期間を再び延長し、本稿執筆時点でもその効力は継続しています。

The original extension was lifted in March 2021, but the severe second wave of COVID-19 that India experienced in the early summer of 2021, led the Supreme Court to extend the period of limitation once again for all proceedings on April 27 2021, which remains in force at the time of writing this article. Cumulatively, patent practitioners and applicants alike have much appreciated the smooth and efficient functioning of the IPO during these uncertain times. Particular mention can be made of the many national phase applications filed in 2019–2020 which have been processed for grant especially in the field of chemicals and metallurgy.

Statement of working

The regulation for filing an annual statement of working for granted patents is a provision not seen in major jurisdictions and it has always been a point of discussion between foreign right holders and practitioners and their Indian counterparts. In a welcome move, on October 20 2020, the Patents (Amendment) Rules, 2020 (rules) came into force and simplified the process surrounding the statement of working.

A modified format has been notified for submission of information relating to the 'working of patents'. A statement of working for a granted patent(s) will have to be filed for each financial year (as opposed to calendar year) starting from the financial year commencing immediately after the grant of a patent.

Accordingly, for the upcoming reporting, patents granted prior to April 1 2020, will need to be reported and relevant information from April 1 2020 to March 31 2021 will need to be submitted. The time limit for submitting this information is now six months from the end of the financial year, i.e. until September 30 2021.

Significantly, the amended form also allows one submission in respect of 'related patents, wherein the approximate revenue/value accrued from a particular patented invention cannot be derived separately from the approximate revenue/value accrued from related patents.' This change will now allow patent holders to submit a consolidated statement in appropriate cases, which will save time, cost and effort.

Other notable changes include removal of the earlier requirements of identifying licenses/sub-licenses entered into in a given year; of a patentee/licensee having to state whether the public requirement had been met to the fullest extent at a reasonable price; and of entering the quantum associated with a patented product/process.

Filing of priority document and its translation

Another welcome amendment came about in connection with the filing of a priority document and its verified English translation. Under existing rules a priority document was not required to be filed if the same had been filed at the receiving office under rules 17.1(a) and 17.1(b) of the PCT Regulation. The amended rules broaden the exception to include cases whereunder Rule 17.1(b-bis) of the PCT Regulations, the applicant asks the Receiving Office to obtain the priority document from a digital library.

Further, per the amended rules, the IPO can ask for submission of a translation only when a case falls under rules 51bis.1(e)(i) and (ii) of the PCT regulations, i.e. only when:

このような不確実な時代にIPOが円滑かつ効率的に機能していることは、特許実務家や出願人からも高く評価されています。ここで特筆すべき点は、2019年から2020年の間に提出された多くの国内申請のうち、特に化学と冶金の分野で承認手続きが行われたことです。

実施報告書

付与された特許の実施報告書を毎年申請するという規定は主要な法域では見られない規定で、外国とインドの権利所有者や実務家との間で常に議論の対象となってきました。歓迎すべき動きとして、2020年10月20日に「2020年改正特許規則」(以下、「規則」)が施行され、実施明細書をめぐる手続きが簡素化されました。

「特許業務」に関する情報の提出について、フォーマットの変更が通知されました。付与された特許の実施報告書は、特許が付与された会計年度の直後に開始する会計年度から、暦年ではなく各会計年度に提出する必要があります。これに伴い、次回の報告では、2020年4月1日以前に付与された特許を報告するとともに、2020年4月1日から2021年3月31日までの関連情報を提出する必要があります。この情報を提出する期限は会計年度末から6ヶ月以内、すなわち2021年9月30日までとなります。

重要な点は、修正されたフォームでは、「特定の特許から得られる概算収益/価値と、それに関連する特許から得られる概算収益/価値を別々に導き出すことができない場合に限り、これらの特許についてひとつの書式にまとめて提出することができる」ことです。今回の変更により、該当するケースでは特許権所有者が連結明細書を提出できるようになり、時間、コスト、工数の削減につながります。

その他の注目すべき変更点としては従来の要件だった、当該年に与えたライセンスとサブライセンスの詳細、特許された発明が合理的な価格により公衆の要求を十分に満たしているかの陳述、特許対象製品/プロセスの量の入力が削除されました。

優先権書類とその翻訳の提出

また、優先権書類の提出とその検証済みの英訳についても、歓迎すべき改正が行われました。従来の規則では、PCT規則第17.1 (a) および第17.1 (b) に基づき受理官庁で優先権書類が提出されている場合は、優先権書類を提出する必要はありませんでした。改正規則では、PCT規則第17.1(b-bis)に基づき、出願人が電子図書館から優先権書類を入手するよう受理官庁に依頼する場合も上記の例外に含まれるようになりました。

更に、改正後の規則では、特許庁は、PCT規則第51 (e)(i)及び(ii)に該当する場合、すなわち以下の場 合のみ翻訳文の提出を求めることになりました。

- Validity of the priority claim is relevant to determination of patentability; or
- Errors in the international filing date have been corrected (under rules 20.3(b)(ii) or 20.5(d) on the basis of the incorporation by reference under rules 4.18 and 20.6 of the PCT regulations).

IPAB abolition and special IP benches

A development which caught the IP fraternity by surprise earlier this year was the government proposal (in February 2021) and subsequent abolition of the Intellectual Property Appellate Board (IPAB) on April 4 2021 via 'The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021'.

Since its inception in 2003, the functioning of the IPAB had not been seamless, mostly on account of a lack of adequate staffing. Reports indicate that, for example, the IPAB had not had a chairperson for a cumulative total of 1,130 days, and the most recent delay was for a period of almost 600 days. Such inefficiencies were cited as the reason for the IPAB's abolition.

Consequently, all matters/appeals pending before the IPAB under various IP statutes (the Patents, Trademarks, Geographical Indications of Goods, Copyright, and Plant Varieties Acts) stand transferred to the respective High Courts (of Delhi, Bombay, Madras, Calcutta or Ahmedabad, as the case may be) or commercial courts in the case of copyright matters. Also, fresh appeals/proceedings pertaining to IP matters are now being filed before the respective High Courts or Commercial Courts, as applicable.

Seizing the occasion and living up to its reputation of a proactive and progressive IP jurisdiction, on July 7 2021, the Delhi High Court created an intellectual property division (IPD), which is to have special IP benches to deal with all intellectual property rights (IPR) matters.

Such benches (to be notified from time to time) will hear IPR suits; revocation applications; cancellation applications; other original proceedings; appeals from the office of the Registrar of Trade Marks, Controller of Patents, Copyright Registrar; all other proceedings which were hitherto main-



Shukadev Khuraijam

Partner Remfry & Sagar T: +91 124 280 6100 E: shukadev.khuraijam@remfry.com

Shukadev Khuraijam is a partner at Remfry & Sagar. He has more than 15 years of experience in advising clients on contentious and non-contentious issues.

Shukadev is an expert in offering strategic advice on legal and techno legal aspects in complex patent cases; his particular areas of focus are pharmaceutical, biotech and chemical patents. He appears before many forums including various civil courts and the IPO and is noted for his involvement in several cases that have shaped Indian patent jurisprudence.

Shukadev holds dual degrees in science and law from the University of Delhi.

シュカデブ・クライジャム(Shukadev Khuraijam)氏は、15年以上の経験を持つ特許弁護士であり、クライアントのために物議を醸す問題を含めた様々な問題に関するアドバイスを行っています。シュカデブ氏は、デリー大学で科学と法律の学位を取得し、専門家として、複雑な特許案件における法律的および技術的な側面から戦略的なアドバイスを提供していますが、特に製薬、バイオテクノロジー、化学特許の分野を得意としています。様々な民事裁判所、インド特許庁、知的財産控訴委員会(IPAB)などの多くのフォーラムに出席し、さらにインドの特許法理を形成したいくつかのケースに関与したことで知られています。

著名な出版物に複数の記事を寄稿し、また国内外におけるIPフォーラムでも頻繁に講演活動を行っています。

また、以下にも関与しています。

- 国際知的財産保護協会(AIPPI) のインドグループ の執行委員会メンバー
- AIPPI常任委員会の特許担当指名委員

- 優先権主張の有効性が、特許 性の判断に関連する場合
- (PCT規則4.18及び20.6に基づ く参照による編入に基づいて 規則第20.3 (b) (ii) または 20.5 (d) において) 国際出願 日の誤りが訂正された場合

IPABの廃止と特許審判廷

今年の初めにIP業界を驚かせた 改革は、政府が2021年2月に審 判所改革条例2021を介して知的 財産権審判部(IPAB)を2021年 4月4日に廃止することを提案し 、その後即時廃止されたことで した。

2003年にIPABが設立されて以来、主にスタッフが空席の場合が多かったため、IPABはシームレスに機能していませんでした。例えば報告によると、IPABに議長がいなかった期間は累計で1,130日に及び、直近の遅延期間は約600日にわたります。このような非効率性がIPAB廃止の理由として挙げられています。

これを機にデリー高等裁判所は 積極的で進歩的なIP法域とい う評判に応えるために、2021年 7月7日、知的財産権(IPR)に 係る事案を扱う特許審判廷を設 置する知財部門(IPD)を創設 しました。この特許審判廷(随 時通知) は、IPR訴訟、撤回申請 、取消申請、その他本来の手続 き、商標登録官、特許管理官、 著作権登録官からの控訴、様々 な知的財産法の下でIPABに提出 されていたその他の手続き、2人 の裁判官による第二審で審理さ れる事案を除く、IPR紛争に関す るすべての本来の手続きおよび 控訴手続きを審理します。

tainable before the IPAB under the various IP statutes; and all original proceedings and appellate proceedings relating to IPR disputes, except matters to be heard by a two-judge Division Bench.

A comprehensive set of fresh rules – the IPD Delhi High Court Rules – are currently in the process of being framed. Significantly, the provisions of the Civil Procedure Code (CPC) pertaining to commercial disputes, and the provisions of the Commercial Courts Act, 2015 (with procedures conducive to speedy resolution of lawsuits) would also be applicable

This development is a positive step towards efficient adjudication of contentious IP matters and effectively allays concerns regarding lengthier court procedures and delays in adjudication by courts already beset with backlogs that had arisen in the wake of the IPAB's abolition. One hopes that the Delhi High Court's lead in setting up a mechanism to ensure efficient disposal of IP matters will be followed soon by other high courts in the country.

Patent Prosecution Highway

Implementation of a pilot PPH programme between India and Japan had been approved in November 2019 which is to run for a three-year period. It offers several benefits for patent applications, among them reduction in time taken for their disposal; reduction in their pendency; improvement in the quality of search and examination; and an opportunity for Indian inventors to get accelerated examination of their patent applications in Japan.

Under this programme, the IPO receives patent applications wanting to take advantage of a granted Japanese application only in certain fields of technology – electrical, electronics, computer science, information technology, physics, civil, mechanical, textiles, automobiles and metallurgy. In the reverse scenario, the Japanese Patent Office (JPO) can receive an application claiming the PPH benefit (from a granted Indian patent) in all fields of technology.

One hundred cases are slotted to be processed under the PPH programme each year. The 100 applications received from Japanese applicants to be examined at the IPO in the first year (2019–2020) were, in the experience of the author himself, processed smoothly and quickly, proceeding to grant in record time! 72 applications had already taken up slots in the second year of the IPO-JPO PPH at the time of writing this article. It is expected that soon there will be PPH agreements with other jurisdictions as well.

COVID-19 and compulsory licensing

Turning once again to the inescapable presence of COVID-19, when the country was in the throes of its devastating second wave and faced shortages of certain COVID-19 drugs, the Supreme Court of India as well as the Delhi High Court had suggested the government implement compulsory licencing provisions. Though the situation has improved, times are yet uncertain for India is a large and very populous nation.

The public health emergency brought about by COVID-19 meets all the requirements for invoking the grant of a compulsory license and one could say that implementation of such licenses might still be in contention. Yet the Indian government surprised many in its submissions before the Supreme Court 現在、包括的な新規則である「IPDデリー高等裁判所規則」が策定中です。 ここで重要な点は、商業紛争に関わる民事訴訟法(CPC)の規定や、2015年の商業裁判所法(訴訟の迅速な解決を助長する手続き)の規定も適用されることです。

これは、知的財産権に関する紛争案件の効率的な 裁定に向けた前向きな一歩であり、IPABの廃止に 伴って発生した裁判手続きの長期化や裁判所によ る裁定の遅れに関する懸念を効果的に払拭するも のです。知的財産案件の効率的な処理を確保する ための仕組みを構築したデリー高等裁判所の取り 組みを、国内の他の高等裁判所でもすぐに追随す ることが期待されています。

特許審査ハイウェイ

2019年11月には、インドと日本の間での3年間にわたるパイロットPPHプログラムの実施が承認されました。このプログラムには、特許出願にかかる時間の短縮、係属中の特許出願数の削減、調査や審査における質の向上、インドの発明家が日本での特許出願の早期審査を受けることができるなどのメリットがあります。

このプログラムでは、電気、電子、コンピュータサイエンス、情報技術、物理学、土木、機械、繊維、自動車、冶金といった特定の技術分野に限定して、日本の特許出願を利用したいという特許出願をIPOが受け付けます。 逆のシナリオでは、日本の特許庁は、あらゆる技術分野における(付与されたインド特許からの)PPHの利益を主張する出願を受領できます。

PPHプログラムでは、毎年100件の処理が予定されています。筆者自身の経験では、初年度(2019-20年)にIPOで審査するために日本の出願者から受け取った100件の申請書はスムーズかつ迅速に処理され、記録的な速さで交付に進みました。この記事を書いている時点で、IPO-JPO PPHの2年目の枠には既に72件の応募がありました。近いうちに、他の国や地域ともPPH協定を結ぶことが期待されています。

新型コロナウィルスと強制実施権

when it indicated that invoking the compulsory license provision was not required.

Non availability of raw materials and essential inputs was listed as the main constraint in connection with scarcity of certain COVID-19 drugs and, in the opinion of the government, additional licenses would not lead to increased production of medicines and vaccines immediately.

It also supported the role of voluntary licenses from innovator companies. Mentioning that if a situation arose befitting a compulsory license, it would look into the matter, presently the government laid more emphasis on executive level engagements and diplomacy and stated "it is earnestly urged that any discussion or a mention of exercise of statutory powers either for essential drugs or vaccines having patent issues would have serious, severe and unintended adverse consequences in the country's efforts being made on a global platform using all its resources, good-will and good-offices though diplomatic and other channels".

This stand and policy would certainly not go unnoticed by the international patent fraternity – especially in light of the fact that India had, jointly with South Africa, proposed a waiver of IP rights to deal with COVID-19 before the TRIPS Council meeting in October 2020.

Conclusion

It bears mention that despite the limitations imposed by the pandemic, the courts have also done exemplary work in devising appropriate procedures (including those for remote hearings) to ensure efficient and expeditious adjudication of IP cases. Given all these developments, it does not come as a surprise then to learn that the latest International Intellectual Property (IP) Index, 2021 (released by the US Chamber of Commerce) has upped India's rank to 40, highlighting tangible improvements in its IP ecosystem.

In conclusion, mention must be made of the Indian Parliamentary Committee report released on July 23 2021 that takes stock of the progress made in the country's IP regime and outlines what needs to be done next to further boost IP creation, protection and enforcement in the country.

Apart from a recommendation on a possible roll back of the abolition of the IPAB (to be followed with interest by the IP fraternity!), from a patent perspective, the committee has reviewed the various provisions under section 3 of the Indian Patents Act concerning subject matter eligibility.

It suggests exploring the feasibility of granting patents to non-living substances occurring in nature in the backdrop of section 3(c); questions whether, in some instances, section 3(d) acts as a bar on protecting incremental innovations; recommends a thorough analysis of approving patents on plants and seeds with a pre-requisite of making the government of India a participant in the context of section 3(j); and talks of reviewing section 3(k) in view of the growing number of AI innovations and suggests considering grant of patents linking mathematical methods or algorithms to a tangible technical device.

All the above changes will aid patent applicants in securing a wider scope of subject matter protection in different fields of inventions, if adopted. Overall, the mood prevailing across the patent landscape in India is undeniably a positive one and foreign applicants are looking at a jurisdiction which is making steady and progressive steps in the right direction.

ついては原材料や必要な判断材料が入手できない ことが主な制約として挙げられていて、政府や 追加ライセンスを取得してもすぐには医薬品と ラチンの生産量の増加にはつながらないと考ます。また、革新的な企業による自主幹ないます。また、政府は実施に対した。現在、政府は幹部に対したの関与と外交を重視していて、強制と検討を担いが発生した場合にこの問題を検討を わしい状況が発生した場合にこの問題を検討さると述べた上で、「必須医薬品や特許問題を抱えると述べた上で、「必須医薬品や特許問題を抱えると述べた上で、「必須医薬品や特許問題を抱えると でクチンに関する法的権限の行使につの他のルー でり言及したりする資源、善意、善行を駆使して を通じてあらゆる資源、善意、善行を駆使して を通じてあらゆる資源、善意、善行を駆使して を通じてあらゆるで重大で望ましくない悪影響を及ぼすことになる」と訴えています。

特に、2020年10月に開催されたTRIPS理事会の前に、インドが南アフリカと共同で新型コロナウィルスに対処するための知的財産権の放棄を提案していたことを考えれば、国際的な特許関係者がこのような立場や方針に注目するのは当然のことです。

結論

特筆すべき点は、パンデミックによる制約にもかかわらず、裁判所がIP案件の効率的かつ迅速な審理を実現するための適切な手続き(遠隔地での審理を含む)を考案し、模範的に活動してきたことです。このような状況を踏まえると、米国商工会議所が発表した最新の国際知的財産(IP)指数2021で、知的財産のエコシステムが具体的に改善されていることでインドが40位にランクアップしたことは不思議ではありません。

最後に、2021年7月23日に発表されたインド議会 委員会の報告書では、同国の知的財産制度におけ る進歩を評価し、同国における知的財産の創出、 保護、執行をさらに強化するために次にするべき ことについて概説しています。IPABの廃止を撤回 する可能性についての勧告(IP業界が興味を持っ て見守ることになるでしょう!)とは別に、委員 会は特許の観点からインド特許法第3条に基づく主 題適格性に関する様々な規定を見直しました。委 員会は第3条(c)を背景に、自然界に存在する非 生物に特許を付与する可能性を模索すること、第3 条(d)が漸進的なイノベーションを保護するため の障壁となる可能性の検討、第3条(j)の観点か らのインド政府を参加者とすることを前提とした 植物や種子の特許の承認についての徹底的な分析 、AIイノベーションの増加に伴う第3条(k)の見 直し、数学的手法やアルゴリズムを有形の技術装 置に結びつける特許の付与の検討を提案していま す。

上記の変更がすべて採用されれば、特許出願人が 発明の異なる分野でより広い主題保護の範囲を確 保するのに役立ちます。全体的に見て、インドの 特許業界に漂うムードは間違いなくポジティブな ものであり、海外の出願人は正しい方向に着実か つ漸進的に進んでいる法域に注目しています。

Inception to realisation,



we tie it all together.

Shaping Intellectual Property law for over 190 years

YOUR VISION. OUR EXPERTISE.



GURUGRAM | CHENNAI | BENGALURU | MUMBAI

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

How to protect your industrial design in the Philippines

Editha R Hechanova, Brenda P Rivera and Chrissie Ann L Barredo of Hechanova & Co look at frequently asked questions concerning the application and protection of designs in the Philippines

What is a design?

The Intellectual Property Code of the Philippines (IP Code) or Republic Act 8293, as amended, defines an industrial design as any composition of lines or colours or any three-dimensional form, whether or not associated with lines or colours, provided that such composition or form gives special appearance to and can serve as pattern for an industrial product or handicraft.

What are the requisites for registrability of a design?

To be registrable, an industrial design must be new or original. The following are not registrable as industrial designs:

- Those dictated essentially by technical or functional considerations to obtain a technical result;
- Those which are mere schemes of surface ornamentations existing separately from the industrial product or handicraft; and
- Those which are contrary to public order, health or morals.

"Only the design registrant or his successors in interest may file a civil or administrative action for infringement to recover damages and secure an injunction."

工業意匠の保護

Hechanova & CoのEditha R Hechanova, Brenda P Riveraそして Chrissie Ann L Barredoが、フィリピ ンにおける意匠出願と保護に関するよ くある質問について考察します

1. 意匠

「フィリピン知的財産権法」(以下、IP法)またはその改訂版共和国法第8293条では、工業意匠を「線もしくは色と関連づけられるか否かを問わず、線もしくは色から成る構図または三次元の形状である。ただし、それら構図または形状は、工業製品もしくは手工芸品に特別の外観を与え、それら物品のための模様として機能することが可能なものでなければならない」と定義しています。

2. 意匠の登録要件

登録するには、工業意匠は新規または独創的でなければいけません。 下記は工業意匠として登録不適格です。

- a) 特定の技術的な結果を得るための本質的に技 術的もしくは機能的な考察によって決定づけ られる工業意匠
- b) 工業製品もしくは手工芸品とは別個に存在する表面装飾を配列しただけの工業意匠
- c) 公の秩序、衛生もしくは善良の風俗に反する 工業意匠

3. 工業意匠出願の対象としてのグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI)

意匠の定義を満たし、登録要件に準拠していれば、GUIは工業意匠出願の対象となります。 GUIについては個別の規定はありません。

4. 意匠に対して実施される審査

フィリピン知的財産庁(IPOPHL)では意匠について迅速な登録手続きを採用しているため、正式な要件がすべて満たされ手数料が全額納付されれば、実態審査を受けずに登録されます。 ただし、出願人は、IPOPHLによる新規性についての決定の恩恵を受けるために、IPOPHLに実用新案技術評価書を請求できます。

5. 意匠において要求される新規性の程度

意匠が先行技術の一部を構成している場合、その 意匠は新規であるとみなされません。書面または 口頭による開示、実施、その他の方法で申請の出 願日または優先日の前に世界のどこかで公衆の利 用に供されている全てのものから構成されます。 出願日または優先日に先立つ6ヶ月間に出願に含ま

Can graphical user interfaces (GUIs) be the subject of an industrial design application?

Yes, provided it meets the definition of a design, and complies with the registrability requirements. There are no separate provisions relating to GUIs.

What type of examination is conducted for designs?

The Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL) adopts an expeditious registration process for designs and are therefore registered without substantive examination, provided that all formal requirements are complied with, and all fees paid. Applicants, however, may request for a registrability report from the IPOPHL to benefit from the determination of novelty by the IPOPHL.

What is the degree of novelty required for designs?

A design shall not be considered new if it forms part of prior art. Prior art shall consist of everything made available to the public anywhere in the world by means of a written or oral disclosure, by use, or in any other way before the filing date or priority date of the application. The disclosure of information contained in the application during the six months preceding the filing date or priority date of the application shall not prejudice the applicant on the ground of lack of novelty (Section 119, IP Code). An industrial design shall not be considered new if it differs from prior designs only in minor respects that can be mistaken as such prior designs by an ordinary observer (Rule 1503, IRR).)

What is the procedure for acquiring a design registration?

A non-resident applicant must appoint a Philippine attorneyat-law or patent agent to prosecute his patent application before the IPOPHL.

To obtain a filing date, the patent application must contain: (a) indications allowing the identity of the applicant to be established; and (b) a representation of the article embodying the industrial design or pictorial representation thereof.

The IPOPHL will conduct a formality examination of the application, taking into consideration the following formality requirements: (a) whether it is one of those falling under the non-registrable industrial designs; (b) contents of the request for the registration of an industrial design; (c) priority documents, if with claim of convention priority; (d) proof of authority, if the applicant is not the designer; (e) deed of assignment, if applicable; (f) payment of all fees; (g) signature of the applicants; (h) identification of the designer; (i) contents of the description; and (j) formal drawings.

As stated above, there is no substantive examination for industrial designs. After formal examination, an industrial design application shall be published in the IPOPHL E-Gazette. Within 30 days from the date of publication, any person may present written adverse information concerning the registrability of the industrial design including matters pertaining to novelty while citing relevant prior art, which observations shall be taken into consideration in deciding the registrability of the design application.

れる情報を開示しても、新規性の欠如を理由に出願人を不利にすることはありません(IP法第119条)。通常の観察者が先行意匠と誤解する可能性があるような些細な点のみで先行意匠と異なる意匠は、新規とはみなされません(IRR規則1503)。

6. 意匠登録の手続き

非居住者の出願人は、IPOPHLで特許出願を行うために、フィリピンの弁護士または特許代理人を指名しなければなりません。

出願日の認定には、特許出願に以下の内容が含まれていなければなりません。(a) 出願人を特定する情報 (b) 工業意匠を具現化した物品の表現、またはその絵画的表現

IPOPHLでは以下の形式的手続きの要件を考慮して、出願書の方式審査を実施します。(a) 登録できない工業意匠に該当するもののひとつであること、(b) 意匠登録願書の内容、(c) 条約上の優先権を主張する場合は優先権書類、(d) 出願人が発明者でない場合は権限の証拠、(e) 該当する場合は譲渡証書、(f) 手数料の全額納付、(g) 出願人の署名、(h) 創作者の特定、(i) 説明文の内容および(j) 正式図面

第3項で述べたように、工業意匠には実質的な審査はありません。方式審査後に、意匠出願はIPOPHL電子公報に公告されます。意匠出願の公告から30日以内に、当該意匠の新規性に係る事項を含め工業意匠の登録性に関して不利な情報を、関連先行技術を引用して書面により提示することができます。かかる意匠出願の登録性を判断する場合に、かかる見解は考慮されます。

出願が登録性の正式な要件を全て満たしていて、IPOPHLが30日間の公告期間の失効後に不利な情報を受領しなかった場合、IPOPHLは工業意匠の登録を認めます。

7. 意匠出願での図面に対する特別な要件

意匠の図面においては特別な要件があります。図面は実用新案と工業意匠の図面のために規制で規定されている共通規則に加えて、工業意匠の図面は、物品の外観を完全に開示するために十分な数の図面を具備している必要があります。必要に応じて、特徴や輪郭を示すために、図面上に表面の陰影をつけます。図面の代わりに意匠の写真が提

"The current 18th Congress is deliberating on the proposed revisions of the IP Code."

Where the application meets all the formal requirements for registrability and the IPOPHL does not receive any adverse information after expiration of the 30-day publication period, the IPOPHL shall grant the registration of the industrial design.

Are there any special requirements for the drawings in a design application?

Yes. In addition to the common rules stipulated in the regulations for drawings of utility models and industrial designs, the drawings of an industrial design must comprise a sufficient number of views to constitute a complete disclosure of the appearance of the article.

When appropriate, surface shadings must be made on the drawings to show character or contour. Photographs of the design may be submitted instead of drawings. If colour is a material feature of the industrial design, the colour(s) must be reproduced in the drawings, or a statement must be made providing the colour(s) claimed indicating the parts of the articles which in such colour(s). Graphic representation of industrial designs, such as computeraided drawings, may be accepted in lieu of ink drawings.

Can one application contain several designs?

Yes. One application may comprise more than one embodiment of an industrial design. A number of articles should be of substantially similar dominant design features that are embodied in a single design concept. They must relate to the same subclass of the international classification or to the same set or composition of articles.

One application may cover a 'set of articles' which is customarily sold or used together as a set, provided that each article has the same design or a substantially similar design. Where two or more articles are used together as a set of articles, the design of the set of articles may be protected as a design if the set of articles constitutes a coordinated whole.

What is the period of protection for designs?

An industrial design registration shall be valid five years from the filing date



Editha R Hechanova

President
Hechanova & Co
T: +63 2 804 2317
E: editharh@hechanova.com.ph

Editha R Hechanova leads Hechanova's IP law practice. Her experience covers both contentious and non-contentious IP matters.

Editha is also the managing partner of Hechanova Bugay, Vilchez & Andaya-Racadio which specialises in the contentious aspect of IP law, e.g. enforcement, litigation, transactional and licensing. She has been cited as leading lawyer in IP law in the Philippines by the AsiaLaw magazine (from 2002 to 2021), and Who's Who Legal Trademarks 2012 to 2021, and an MIP IP Star. She has been cited by the Asia Business Law Journal as one of the Top 100 Lawyers in the Philippines from 2018–2021.

Editha graduated from the University of the East with a business degree, major in accounting, magna cum laude, and is a certified public accountant. She is currently the President of the APPI, an association of professionals who passed the patent agent qualifying examination (PAQE).

Editha R. Hechanovaは、HECHANOVAグループの知 的財産権関連業務を担当しています。HECHANOVA グループは、商標や特許の出願、著作権、調査など の知的財産に関するコンサルティングに従事する Hechanova & Co., Inc.から構成されていて、彼女は 同社の代表取締役社長兼CEOを務めています。訴訟 関連の知的財産業務は、執行、訴訟、ADR、ライセ ンス、企業法務、移民法、税務などを専門とする Hechanova Bugay Vilchez & Andaya-Racadio法律事 務所が担当しています。 彼女はザ・イースト大学で 会計学を専攻し、経営学の学位を優秀な成績で取得 し、公認会計士の資格を持っています。現在、PAQE (Patent Agent Qualifying Examination:特許代理人 資格試験)に合格した専門家の団体であるAPPIの会 長を務めています。また、2002年から2021年まで、 『AsiaLaw Magazine』誌でフィリピンの知的財産法 における一流弁護士に、2012年から2021年まで「 Who's Who Legal Trademarks」で「MIP IP Star」に 選出されている他、『Asia Business Law Journal』 誌では2018年から2020年まで「弁護士トップ100人 」のひとりとして紹介されています。

出される場合もあります。色彩が工業意匠の重要な特徴である場合には、その色彩を図面に再現するか、そのような色を使用した物品の部分を指定した上で、色彩の陳述を作成します。インクによる製図の代わりに、コンピュータ製図(CAD)等による意匠の図形表示が受理される場合があります。

8. 出願における複数の意 匠

はい、ひとつの出願が複数の工業意匠の体現から構成されている場合があります。複数の合さは、単一の意匠概念に包含意質的に類似する過苦ならの特徴を有している必要があ同します。これらは国際分類の同同に関するものでなくてはいけません。

9. 意匠保護の有効期間

工業意匠の登録は出願申請日から5年間有効で、更新手数間を納付することにより、各期間5年として連続して2期間。合業が15年間まで更新で見ます。に登開間満了の12ヶ月前までによる登野によりであることはできます。との選挙を映が付することでは、3年の猶予期間が与えられます。

10. 意匠登録の取消方法取 消の理由

IPOPHLの法務局(BLA)に対して、以下のいずれかの理由で工業意匠を取り消す請願書を提出できます。(a) 意匠の内容がIP法

of the application and may be renewed for two consecutive periods of five years each, subject to the payment of the renewal fee, hence a total of 15 years. Renewal of the design registration may be made by paying the renewal fee within 12 months preceding the expiration of the period of registration. A grace period of six months after the expiration date is allowed upon payment of a surcharge.

How do you invalidate a design registration? What are the grounds for invalidation?

Any person may file a petition before the Bureau of Legal Affairs (BLA) of the IPOPHL to cancel the industrial design on any of the following grounds: (a) if the subject matter is not registrable within the terms of the IP Code; (b) if the subject matter is not new; and (c) if the subject matter extends beyond the content of the application as originally filed.

The invalidity of a design registration may also be raised as a defense and/or counterclaim in an infringement action which can be filed before the IPOPHL as an administrative action, or the regional trial court in a civil action.

How is design infringement dealt with?

In determining design infringement, the IPOPHL and the courts apply the 'ordinary observer test'. In the said test, the determination should be made by 'observers of ordinary acuteness' giving the 'degree of observation' that a purchaser usually gives, as it is such persons, not experts, 'who are the principal purchasers' of such articles.

Only the design registrant or his successors in interest may file a civil or administrative action for infringement to recover damages and secure an injunction. Infringement of an industrial design registration is the making, using, offering for sale, selling, or importing of a registered design, or the use of a registered design without the owner's consent.

Anyone who actively induces the infringement of an industrial design or provides the infringer with a component of a registered product, knowing it to be especially adopted for infringing the registered design and not suitable for substantial non-infringing use shall be liable as a contributory infringer and shall be jointly and severally liable with the infringer.



Brenda P Rivera

Principal Hechanova & Co T: +63 2 804 2317 E: brenda.rivera@hechanova.com.ph

Brenda P Rivera is a principal and vice-president for Hechanova & Co. Her group conducts patent searches including freedom to operate searches, prepares patent applications, and research related to patents.

Brenda has more than 15 years of experience in patent prosecution work and she handles the firm's patent prosecution teams, covering different fields of technology.

Brenda graduated from the University of the East, with a major in economics. She is a certified patent valuation analyst (CPVA) from the Business Development Academy, New Jersey, US

Brenda P. RiveraはHechanova & Co.社の特許担当副 社長として、様々な技術分野の特許出願チームを指 揮しています。 このグループは、Freedom to Operation調査を含む特許調査、特許申請書の作成、およ び特許関連の調査に従事しています。 IPOPHLによ ると、Hechanova & Co社2010年から2020年にかけ て、特許出願者および商標出願者で第1位となって います。Hechanovaグループは、2020年Asia IP Awardsで「Philippines Patent Firm of the Year」に 選ばれました。 Breandaはザ・イースト大学とアジ ア太平洋大学で経済学を専攻しました。また、米国 ニュージャージー州にあるBusiness Development AcademyのCPVA (Certified Patent Valuation Analyst:認定特許評価アナリスト)の資格を持ってい ます。 彼女は特許出願業務において15年以上の経験 があります。

の規定により登録することができないものであること、 (b) 内容が新規でないこと、または (c) 意匠の内容が当初の出願の範囲を超えること

また、意匠登録の無効は、行政 訴訟としてIPOPHLに、民事訴 訟として地方裁判所に提起され る侵害訴訟の抗弁または反訴と して提起できます。

11. 意匠侵害への対応方法

意匠侵害の判断において、、IPOPHLと裁判所は「通常のでののでするでは、購入者が可能を適用とない。 持つ「観察力」を発揮するが「観察力」を発揮するが「観察力」を発揮するが「ものでは、対しまが、「ものではないが、できない。 は、専門家ではなくがいいる。 者のような人たちだからです。

意匠登録者またはその利益継承 者のみが、損害賠償および理 命令を得るために、侵害を を足事訴訟または行っ。 を起こすことと 意匠登録の侵害とは、 登録して の作成、使用、 販売の申者の 意とです。

工業意匠の侵害を積極的に誘発するか、登録された意匠の侵害 のために特に使われるものであり、かつ実質的に侵害しないものであること 知りながら登録された製品といる 部品を侵害者に提供する人はよう 与侵害者として侵害者と共に負 および個別に法律上の責任を負います。

侵害訴訟の提起から4年以上前 に行われた侵害行為については 、損害賠償を請求することはで きません。裁判所は、侵害に使 用された材料や道具を含む侵害 品の廃棄を無償で命じることが

できます。違反を繰り返した場合は刑事罰が適用 され、罰金と懲役が科せられます。

12. 工業意匠に関する最近の判決

a. *Yatai International社対パナソニック電工株式会社とパナソニック・フィリピン社(審判番号*: 10-2018-0003) 2020年12月14日判決

No damages can be recovered for acts of infringement committed more than four years before the institution of the action for infringement. The court may order the destruction of the infringing product including the materials and implements used in the infringement without compensation. Criminal action is available for a repeat infringement, and the penalty is fine and imprisonment.

What recent court decisions involving industrial designs have been issued?

Case one

Yatai International Corporation v Panasonic Electric Works Co Ltd and Panasonic Electric Works Sales Philippines Corporation [Appeal No. 10-2018-0003] – Decision issued on December 14 2020.

In 2009, Panasonic filed a complaint for infringement of industrial design and damages against Yatai, alleging that the appearance of the latter's OMNI-branded switches, particularly switch model WWS 213-PK, was similar to Panasonic's industrial design for 'A Seesaw Switch', which was covered by Registration No. 3-1997-12873. In its defense, Yatai alleged that its OMNI WWS-213 and WWS-213-PK switches are covered and protected by Industrial Design Registration No. 3-2004-000767, issued in favour of Yatai's president; and that as such, they do not infringe upon Panasonic's industrial design registration.

The director of the BLA ruled in favour of Panasonic, finding that Yatai's OMNI switches are "essentially the same in appearance" to Panasonic's industrial design. The director held that Yatai's acts of distributing and selling these OMNI switches which are substantially similar to Panasonic's Industrial Design Registration 3-1997-12873, without Panasonic's consent and authorisation, constitute patent infringement. The director also found Yatai liable for the payment of temperate damages, attorney's fees and costs of litigation. On appeal, the Office of the Director General (ODG) sustained the decision of the BLA director,

in its decision issued on December 14 2020, but modified the award of attorney's fees. Yatai appealed the decision of the ODG, where it is currently pending.



Chrissie Ann L Barredo

Junior partner Hechanova Bugay Vilchez & Andaya-Racadio T: +63 2 804 2317 E: chrissie.barredo@hechanova.ph

Chrissie Ann L Barredo is a junior partner at Hechanova Bugay Vilchez & Andaya-Racadio.

Chrissie has over 15 years' experience in IP law which includes litigation involving patents, trademark and design infringement and other violations involving IPR filed before the IPOPHL, the regular courts, and the appellate courts.

Chrissie is a certified patent agent and has passed the PAQE, and is an alumna of the South East Asia Patent Drafting Course (SEAD) conducted by the Federation des Conseils en Propriete Intellectuelle (FICPI), an international organisation of patent and IP practitioners. She obtained her bachelor's degree in law from the University of the Philippines, and a bachelor's degree in Science with a major in management information systems from the Ateneo de Manila University.

Chrissie Ann L. Barredoは、Hechanova Bugay Vilchez & Andaya-Racadioのジュニアパートナーです。フィリピン大学では法学士号を、アテネオ・デ・マニラ大学では経営情報システム専攻の理学士号を取得しています。特許、商標、意匠の侵害や知的財産権の侵害、その他IPOPHLの前に通常の裁判所と控訴裁判所に提出されるIPR関連の訴訟など、知的財産権の分野で15年以上の豊富な経験があります。彼女は、特許代理人資格試験(PAQE)に合格した公認特許代理人で、特許・知財実務家の国際組織であるFICPI(Federation des Conseils en Propriete Intellectuelle:知的財産弁護士連盟)が実施したSEAD(South East Asia Patent Drafting:東南アジア特許明細書作成)講座の修了生でもあります。

2009年、パナソニックは、Yatai 社のOMNIブランドのスイッチ、 特にスイッチモデルWWS 213-PKの外観が、パナソニックの工 業意匠「シーソースイッチ」(登録番号3-1997-12873) に類似 しているとして、工業意匠侵害 と損害賠償を求めてYatai社を提 訴しました。 抗弁として、Yatai 社はOMNI WWS-213およびWWS-213-PKスイッチはYataiの社長の ために発行された工業意匠登録 第3 2004 000767号によって保護 されていて、パナソニックの工 業意匠登録を侵害していないと 主張しました。

BLA(フィリピン知的財産庁法 務局) 局長は、YataiのOMNIス イッチがパナソニックの工業意 匠と「本質的に同じ外観」であ ると判断し、パナソニックを支 持する判決を下しました。局長 は、パナソニックの工業意匠登 録第3-1997-12873号に実質的に 類似するこれらのOMNIスイッチ をYataiがパナソニックの同意と 許可を得ずに配布および販売し た行為は、特許侵害に該当し、 意匠登録第3 2004 000767号は新 規性を欠くとしました。また、 局長はYatai社に対し、妥当な金 額の損害賠償、弁護士費用およ び訴訟費用の支払いを命じまし た。控訴審では、特許庁長官室 は2020年12月14日に出された決 定でBLA局長の決定を支持しま したが、弁護士費用の支払につ いて修正しました。 Yatai社は長 官室の判定を不服として、現在 係争中です。

b. Alwin T. Go対「KeyLargo Car Accessories Center」の名義と様 式で事業を運営するKPI Manufacturing, Inc. (審判番号: 14-2017-0001/題名:自動車マット) 2019年12月19日判決。

KPI Manufacturing, Inc. (以下「KPI」)は、Alwin T. Go(以下「Go」)が所有する

自動車マットは先行技術の一部 を構成しているため新規性がな く、Goは工業意匠登録の対象と なっている自動車マットの意匠

の本来の図案家ではないと主張し、当該意匠に関する工業意匠登録番号3-2014-000155の取消を申請しました。KPI社は、2012年以降、あるいはGoが

PHILIPPINES フィリピン

Case two

Alwin T Go v KPI Manufacturing Inc doing business under the name and style of KeyLargo Car Accessories Center [Appeal No. 14-2017-0001 / Title: A CAR MAT] – Decision dated December 19 2019.

KPI Manufacturing Inc (KPI) filed a petition for cancellation of Industrial Design Registration No. 3-2014-000155 for a car mat owned by Alwin T Go (Go), alleging that said design is not novel as it forms part of the prior art, and that Go is not the true and original designer of the car mat design subject of industrial design registration. KPI claimed that it has imported and sold car mats with similar designs since 2012 or before Go filed his industrial design application in 2014.

In his defense, Go maintained that he is the true and original designer of the car mat which he claimed to have created using a specific computer programme. The adjudication officer of the BLA denied the petition to cancel the industrial design registration of the car mat and held that the industrial design has not been anticipated by any prior art.

On appeal, the director of the BLA reversed the ruling of the adjudicating officer and granted KPI's petition for cancellation, finding that KPI submitted sufficient evidence to destroy the novelty of Go's industrial design. On appeal, the ODG affirmed the decision of the director of the BLA ordering the cancellation of Industrial Design Registration No. 3-2014-000155 for the car mat.

Which pieces of legislation govern design law in the Philippines?

- The Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act 8293, as amended), and its Implementing Rules and Regulations;
- The Revised Implementing Rules and Regulations for Patents, Utility Models and Industrial Designs, April 20 2011;
- A.M. No. 10-3-10-SC or the 2020 Revised Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases (IPR Rules), effective November 16 2020; and
- Rules on Search and Seizure in Civil Actions, AM No. 02-1-06 SC, February 15 2002.

Are there any new legislations being proposed involving design?

The current 18th Congress is deliberating on the proposed revisions of the IP Code. For designs, there is a proposal to transfer the registration responsibility and authority to the Bureau of Trademarks. However, the requirements, rules, period of protection, and remedies affecting designs have no changes.

2014年に工業意匠権を出願する以前から、同様の意匠の自動車マットの輸入や販売を手がけていたと申し立てました。抗弁として、Goは自社がこの自動車マットの本来の意匠図案家であり、特殊を使って当該製品を使って当該製品を作成したと主張しました。BLA(知的財産庁法の工業意匠は先行技術によて、当されていないと判断し、自動車マットの工業部では、BLA局長はKPIがGo社の工業意匠の新規性を表した。上訴では、長官室は工業意匠自動車マットを定に、長官室は工業意匠自動車マットの表定を表示では、長官室は工業意匠自動車マットを定に、上訴では、長官室は工業意匠自動車マット登録番号3-2014-000155の取り消しを命じたBLA局長の決定を支持しました。

13. フィリピンの意匠法が規定されている法律

- a. フィリピン知的財産権法(改訂版共和国法案 第8293号)及び意匠施行規則、
- b. 特許、実用新案及び意匠に関する改正施行規 則(2011年4月20日)
- c. A.M. No. 10-3-10-SCまたは2020年知的財産権 事件手続き規則(IPR規則)(2020年11月16 日施行)
- d. 民事訴訟における捜査および差押えに関する 規則A.M. No. 02-1-06 SC (2002年2月15日)

14. 意匠に関する上程中の新しい法案

現在、第18回会議では、IPコードの改定案が審議されています。 意匠については、登録の責任と権限を商標局に移転する案があります。ただし、意匠に影響を与える要件、規則、保護期間、および救済措置については変更がありません。

- 以上



PHILIPPINES

Website: www.hechanova.com.ph E-mail: mail@hechanova.com.ph Address: Ground Floor Salustiana D. Ty

> Tower,104 Paseo de Roxas Avenue, Makati City 1229

Philippines



Passion for Service... ...Service with Integrity

Our Services:

HECHANOVA & CO., INC., specializes in non-contentious IP matters which include patents and trademarks prosecution and maintenance, search services, review and registration of license agreements and other IP related-documents, renewals, intellectual property recordals, customs recordation, food and drug product registration, plant variety protection, copyright registration, domain name registration, valuation, and intellectual property consulting.

HECHANOVA BUGAY VILCHEZ & ANDAYA-RACADIO is a full-service law firm offering a complete range of legal services such as general counseling, commercial transactions and special projects, corporate/M&A; intellectual property enforcement, litigation and other contentious IP matter; regulatory compliance, corporate governance; litigation and dispute resolution, tax advisory and tax compliance, labor and employment, immigration, commercial disputes including civil, criminal, administrative, and regulatory issues; dispute resolution and arbitration matters, corporate secretary and directorship services.

Digital healthcare patent applications grow in South Korea

Se Jeong Son of FirstLaw PC

explains how the Korean Intellectual Property Office has reacted to the significant increase in patent applications across the fields of digital healthcare and biomarkers

ith the growing interest in Fourth Industrial Revolution (4IR) technologies, the pace of increase in relevant applications has been accelerating. The related technologies, as categorised by the Korean Intellectual Property Office (KIPO), cover eight technical fields: artificial intelligence (AI), big data (BD), internet of things (IoT), biomarker (BM), digital healthcare (DH), intelligent robot (IR), autonomous driving (AV) and 3D printing (3DP).

According to statistics released by the KIPO, the number of patent applications relating to the 4IR technologies in 2020 showed a sharp increase over 2019, despite the disruptive impact of COVID-19. In particular, patent applications in the field of digital healthcare and biomarkers increased more than 30% over the past year, in contrast to a 3.3% increase in the total number of patent applications in Korea.

In response to the convergence of cutting-edge technologies and the surge of 4IR technology applications, the KIPO underwent restructuring and established the Convergence Technology Examination Bureau to better examine the relevant patent applications. Further, the KIPO revamped its regulations for examining patent applications directed to 4IR technologies and published revised Patent Examination Guidelines for five key areas, including AI, IoT, and biotechnology.

Exemplary cases illustrated in the guidelines

In particular, the revised guidelines offer several illustrative, hypothetical cases to help resolve ambiguities in the standards for determining patentability of inventions in the field of digital healthcare, such as AI-based new drug development, AI-based diagnostic methods, and biomarkers, as summarised below.

韓国におけるデジタルヘルスケア分野の特許審査実務 について

増加するデジタルヘルスケア及びバイオマーカー分野の特許出願に韓国特許庁はどのように対応し審査実務を行っているのだろうか。韓国・第一特許法人の孫世靖(ソンセジョン)弁理士が詳しく解説する。

第4次産業革命の技術への関心が高まっていることに伴い、関連出願の増加速度も加速している。 韓国特許庁の分類による当該技術には、人工知能(AI)、ビッグデータ(BD)、モノのインターネット(IoT)、バイオマーカー(BM)、デジタルヘルスケア(DH)、知能ロボット(IR)、自動運転(AV)、3Dプリンター(3DP)の8つの分野が含まれる。

韓国特許庁が発表した統計によると、昨年コロナウイルス感染症による影響があったにもかかわらず、第4次産業革命に関する技術分野の特許出願はますます増加傾向にあるという。特に、韓国内全体の特許出願が前年比3.3%増加したのに比べ、デジタルヘルスケアとバイオマーカー分野の特許出願は30%以上増加した。

このような第4次産業革命に係る技術分野の出願の増加及び新技術の融合・複合化に対応するために、韓国特許庁は組織改編を通じて当該技術を審査する融複合技術審査局を新設した。また、韓国特許庁は、第4次産業革命技術に対する審査基準を整え、AI、IoT、バイオ等、5つの主要分野に関する審査実務ガイドを発刊した。

特許審査基準に提示された事例

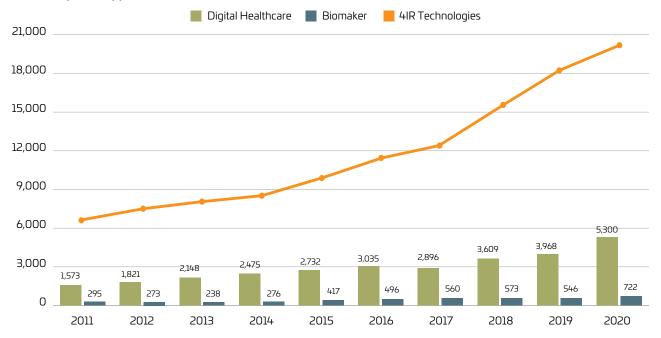
これまでデジタルヘルスケア分野では、AIを基盤とした新薬開発と診断方法、そしてバイオマーカー等の特許性の判断基準が不明確だと指摘され続けてきた。今回改訂された特許審査基準では、これらの発明に対する具体的な審査事例と共に特許の付与基準を提示しており、それは下記の通りである。

事例1. コンピュータプログラムを活用した新薬の 候補物質

新たな審査基準に提示された事例のうちの1つは、 下記請求項に記載されているように、コンピュー

SOUTH KOREA 韓国

Number of patent applications 特許出願件数



Case one: new drug candidates using computer programs

One of the exemplary cases given in the new guidelines pertains to the patentability of an invention for developing a new drug by using a computer program, as defined in the following claims:

Claim 1. A method of discovering a drug candidate, the method comprising the steps of:

- a) determining, by a computer device, a disorder-to-order transition region of a target protein using bioinformatics;
- selecting, by the computer device, first candidate compounds capable of binding to the disorder-to-order transition region from among a compound library by performing molecular docking on the disorder-toorder transition region in conjunction with a library of specific compounds; and

"Patent applications in the field of digital healthcare and biomarkers increased more than 30% over the past year, in contrast to a 3.3% increase in the total number of patent applications."

タプログラムを利用した新薬開発に係る発明の特 許性に関するものである。

【請求項1】 コンピュータデバイスがバイオインフォマティクスを用いて標的タンパク質の無秩序 一秩序転移領域を決定する段階;

前記コンピュータデバイスが前記無秩序一秩序転移領域を対象に、特定の化合物ライブラリーを連動した分子ドッキングを行って前記化合物ライブラリーの中から前記無秩序一秩序転移領域に結合可能な第1の候補化合物を選択する段階;及び

前記コンピュータデバイスが前記第1の候補化合物 と前記無秩序一秩序転移領域に対する分子動力学 シミュレーションを行って前記第1の候補化合物の 中から第2の候補化合物を選択する段階を含む、新 薬の候補物質の探索方法。

【請求項2】第1項の方法で探索した、化学式1~3から選択される化合物(化学式は省略)。

【請求項3】 第2項の化合物を含む、胃がんの転移 を抑制するための医薬組成物。

前記仮想の事例において、新薬の候補物質のスクリーニング方法が従来から知られているコンピュータプログラムまたはアルゴリズムをマニュアル通りに使用して物質を探索し、その作用を予測した場合は進歩性が認められない。

また、新薬の候補物質の標的タンパク質との相互作用及び特定の疾患に対する治療効果を具体的な実験で確認せず、イン・シリコ(in silico)の方法のみで予測した場合は、発明の有用性または明細書

SOUTH KOREA 韓国

c) selecting, by the computer device, a second candidate compound from among the first candidate compounds by performing a molecular dynamics simulation for the first candidate compounds and the disorder-to-order transition region.

Claim 2. A compound discovered by the method of claim 1, which is selected from the compounds of Formulas 1 to 3 (Formulas omitted herein).

Claim 3. A pharmaceutical composition for inhibiting metastasis of stomach cancer, comprising the compound of claim 2.

In the above hypothetical case, the inventive step would not be recognised if the screening method of new drug candidates uses a known computer program or algorithm to search for the compound and predict the actions thereof.

In addition, if the specification merely discloses the interaction of a new drug candidate with a target protein and the treatment effect for specific diseases based on an in silico method without confirming same with concrete experiments, it would not be considered to satisfy the utility or description requirement of the invention. As such, even when searching for new drug candidates on a computer, it would be important to provide, in the specification, experiments or data to corroborate that the new substance actually binds to the target protein and exhibits the treatment effect.

Case two: digital diagnostic method

Claim 1. A method of predicting the susceptibility of a subject to gastric cancer performed on a computer, comprising the steps of:

- entering data of one or more gastric cancer allele mutations present in the subject into the computer;
- comparing said data with a computer database comprising gastric cancer allele mutations and the gastric cancer information associated with the mutations; and
- c) producing an indication for determining whether the subject is susceptible to gastric cancer, based on the comparison.



Se Jeong Son 孫世靖 (ソンセジョン)

Partner, FirstLaw PC T: +82 2 589 0010 E: sjson@firstlaw.co.kr 第一特許法人(FirstLaw PC) 弁理士/薬剤師

Se Jeong Son is a Korean patent attorney and partner at FirstLaw. She has actively been involved in patent prosecution, IP trials and litigations and opinion work in the fields of pharmaceuticals, biotechnology and chemicals.

Se Jeong has worked on several landmark patent cases including invalidation trials and scope confirmation trials on behalf of multinational or domestic pharmaceutical companies. She has also successfully handled works regarding patent-approval linkage. As a leader of a team of professionals who primarily handle the cases of the firm's Japanese bio/pharma clients, she has given a lot of lectures in Japan to share her expertise in the relevant fields. Having established close and trusted working relationships, she provides customised services for Japanese clients.

Se Jeong graduated from Seoul National University, college of pharmacy and received a LLM degree from University of Southern California, Gould School of Law.

孫世靖氏は、韓国のtop-tier IP firmである第 一特許法人のパートナー弁理士である。

ソウル大学薬学科を卒業し、アメリカの南カリフォルニア大学ロースクールでLL.M.の学位を取得した。

2004年に入所して以来、医薬、バイオ、化学分野における特許出願、審判・訴訟、鑑定など様々な業務に励んできた。また、韓国の医薬品許可特許連携制度に関する業務を成功に導き、韓国国内及び多国籍の製薬会社の代理を務めた審判・訴訟で大きな成果を収めてきた。現在は第一特許法人で日本特許グループ所属の医薬・バイオのチームリーダーとして、技術、IP、法律と多岐にわたる専門性をもとに日本のクライアントに最適なIPサービスを提供している。

の記載要件を満たさないと判断 され得る。つまり、コンピュー タ上で新薬の候補物質を探索した場合も、当該物質が実際に象 た場合も、当該物質が実際に分 の効果が現れることを確認した 実験やデータを、発明の詳細な 説明に記載することが重要であ る。

事例2. デジタル診断方法

「X線診断装置を用いたがん診断のための情報を提供する方法であって、前処理モジュールがX線映像からノイズを除去する段階、及び人工知能モジュールにX線の映像が入力され、がん診断のための情報を抽出する段階を含む、方法」等がある。

SOUTH KOREA 韓国

In Korean patent practice, a method for treating or diagnosing a human being is unpatentable for lack of industrial applicability. However, if a diagnostic method neither involves a clinical decision nor includes any step directly involving or affecting the human body, such a method would be deemed industrially applicable. As such, a method with steps relating to information processing technologies performed on a computer would be eligible for a patent.

The problem of patent eligibility may also be solved by claiming the diagnostic method as 'a method of providing information'. Diagnostic methods exemplifying such claims in the Patent Examination Guidelines include "a method of predicting a cancer or providing information for cancer prediction by conducting AI algorithms on medical devices" and "a method of providing information for cancer diagnosis using an x-ray diagnostic device, comprising the steps of removing noises from x-ray images by a pre-treatment module and extracting the information for cancer diagnosis from the x-ray images by an AI module."

Case three: biomarkers

Claim 1. A biomarker for predicting symptoms of Kawasaki disease, comprising polynucleotides which contain at least one polymorphism selected from the group consisting of rs2290692, rs28493229 and rs10420685.

Claim 2. A composition for predicting symptoms of Kawasaki disease, comprising polynucleotides which contain a polymorphism consisting of rs2290692, rs28493229 or rs10420685, or a combination thereof.

A claim reciting a biomarker limited by its medicinal use would be interpreted as claiming the substance itself, regardless of its use. In this regard, a claim for a biomarker is recommended to be written in the form of a composition claim or a kit claim, while being careful not to violate the unity of invention.

Taking the above case, as exemplified in the guidelines, if there is no common sequence or structural similarity among the polynucleotides, analysing the polynucleotides to detect certain diseases would not be regarded as a common technical feature that can be considered as an improvement over the prior art. Therefore, in order to satisfy the unity requirement, it would be desirable not to define the biomarkers in the form of a Markush group, but to list them individually, as shown in claim 2 of the above case.

Examination system for digital healthcare

In addition to the revision of the Patent Examination Guidelines, the KIPO made the following changes to support and facilitate the examination of digital healthcare applications:

- Applications for personalised medicines and innovative new drugs are subject to expedited examination. Such expedited examination would secure a patent right in about five and a half months, which is more than 10 months shorter than the average period for regular examination.
- As for convergence technologies, a joint examination would be conducted by a panel of three examiners, representing each sector. Since the establishment of the Convergence Technology Examination Bureau in November 2019 until April of 2021, 16.8% of the total cases examined went through the joint examination.

"Applications for personalised medicines and innovative new drugs are subject to expedited examination."

事例3. バイオマーカー

【 請 求 項 1】 rs2290692、 rs28493229及 び rs10420685からなる群から選択されるいずれか1つ 以上の多型性を含むポリヌクレオチドを含む、川 崎病に関する症状の予測のためのバイオマーカー

【請求項2】 rs2290692、rs28493229若しくは rs10420685、又はこれらの組み合わせからなる多型性を含むポリヌクレオチドを含む、川崎病に関する症状の予測のための組成物。

請求項の文末が「バイオマーカー」と記載されている場合、用途に関係なく物質そのものを請求するものと見なして特許性を判断する。このまたは、カらバイオマーカーは組成物の請求項またはれるで記載することが考えらはれるが、この際、発明の単一性に反しないれたならない。審査基準に提供された共通のの形態で記載で存在しないればならない。審査基準に提供された共通の間に共通ののは、(ポリ)ヌクレオチドの間に共通の大きでは先行技術に比べて改善された共通の構成を予測するには、バイオマーカーをでは記められない。したがって、単一性のッよでは記められない。したがって、単一性のッよでは記がられない。したがって、単一性のッよでは記がられない。したがって、単一性のッよでは記がられない。したがって、単一性のッよでは記がられない。したがって、単一性のッよでは記がらず、事例の請求項2のように個別に列挙すべきである。

デジタルヘルスケア分野の審査制度

特許審査基準の改訂の他、韓国特許庁はデジタル ヘルスケア分野の審査を支援するために下記のよ うな制度を施行中である。

- 個別化医療(personalized medicine)、革新的な 新薬等の出願を優先審査の対象へと拡大した 。優先審査を利用した場合の特許登録までに かかる期間は平均5.5ヶ月であり、一般審査よ りも10ヶ月以上早く権利を確保することがで きる。
- ・ 融合・複合技術については、各分野の3名の専門審査官が協議審査を行っている。2019年11月に融複合技術審査局が新設されて以降、今年4月までに審査された全体の件数の16.8%に対して協議審査が行われた。



Tradition

With over 30 years of success in the Korean and international spheres, we strive to continue the tradition of providing optimum results to our clients.

Expertise

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



Trust

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

FIRSTLAW P.C.

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

Madrid filings v direct applications: The route to go?

Kritsana Mingtongkhum and Shantanu Ajit Tambe of Satyapon & Partners discuss the pros and cons of filing new trademark applications in Thailand via Madrid compared to direct filings

hailand acceded to the Madrid Protocol and officially became a signatory in November 2017. Since then, international filings designating Thailand have steadily increased, so much so that as of August 20 2021, a total of 32,546 applications filed in Thailand have been through the Madrid route.

As per the latest figures retrieved from the Thai Trademark Office, the number of applications filed in Thailand using Madrid Protocol has led to a surge in the total number of applications filed in combination with the applications filed directly at the Trademark Office.

As Thailand gears up to celebrate its fourth anniversary of joining the Madrid system this year, it is easy to see that rights owners have in general greatly benefitted from it so far. It is not difficult to guess why Madrid Protocol has been such a success.

The centralised Madrid system offers a one-stop solution to the rights owners to manage their entire trademark portfolio, obvious advantages in terms of reduced filing costs for the applicants who wish to designate multiple jurisdictions by filing a single international application through their country of origin and in general is more convenient.

However, while acknowledging the plethora of benefits Madrid system has bestowed on the trademark owners, when considering the Thai trademark regime and examination practice which is prone to change without notice and heavily de-

"International filings designating Thailand have steadily increased, so much so that as of August 20 2021, a total of 32,546 applications filed in Thailand have been through the Madrid route."

マドリッド出願-対 -直接出願 選択すべき方法で す!

Satyapon & PartnersのKritsana MingtongkhumとShantanu Ajit Tambeが、マドリッドプロトコル・ル ートでタイに新規商標出願する場合と 直接出願する場合を比較し、そのメリ ットとデメリットについて解説します

タイは2017年11月にマドリッドプロトコルに同意し、正式な加盟国になりました。これ以来、タイを指定する国際出願は着々と増え続け、2021年8月20日の時点で、タイで出願された合計32,546件の申請が、マドリッドルートを経由しています。タイ商標局から得た最新の数字によると、マドリッドプロトコルを使用してタイで提出された出願件数は、同局で直接提出された出願数と合わせて、合計出願数の急増につながっています。

今年迎えるマドリッドシステムへの参加4周年に向けてタイが準備を進める中、権利保持者らがこれまで大きな恩恵を受けてきたことは明らかです。マドリッドプロトコルがこれほど成功している。東中化されたマドリッドシステムは、権利保持者らの商標ポートフォリオ全体を管理するワンストップのソリューションを実現し、本国において1件の国際出願を提出することで複数の管轄地域を指定したい出願者にとって、コスト削減という意味で明らかなメリットがあり、通常より便利です。

しかし、マドリッドシステムの数多くの利点を認 さる役目が商標所有者に委ねられている中には で、タイの商標制度と審査慣習は通知な員の報査員のおることが多く、さらに個々の審査るとのを考しているでは に大きく依存しているでは、本当にマドリッいで 使うことが、ない、本護を引ることが必要では が必では別としてで保護であることが必要でのでは が必ずることが必要でのでは が必ずることが必要でのできます。 タイを指定していいでは を指定していいでは を選択するとで、きずメリットを では、よりに を選択するとでが、 のでいるに を選択するとでが、 のでいるに を選択するとでが、 のでいるとのでいるに でいきまするでできる。 リットなは でいるに のでいるに のでいる のできる のでを のできる のできる のできる のできる のでを のできる のでを

THAILAND タイ

Time period 期間	International applications designating Thailand タイを指定した国際出願件数
November 7 2017 – December 31 2018 2017年11月7日 ~ 2018年12月31日	6,094
January 1 2019 – December 31 2019 2019年1月1日 ~ 2019年12月31日	9,644
January 1 2020 – December 31 2020 2020年1月1日 ~ 2020年12月31日	9,033
January 1 2021 – August 20 2021 2021年1月1日 ~ 2021年8月20日	7,775

Year 年	Total applications filed in Thailand タイで提出された合計出願件数
2017	42,711
2018	47,246
2019	48,182
2020	47,064

pendent on individual examiner's discretion, it is imperative to examine if using Madrid route is indeed the most viable option to obtain protection in Thailand, filing cost advantages aside.

Weighing the pros and cons of choosing the international route while designating Thailand will give the trademark applicants much needed clarity on the best way to proceed in the future, so that their rights in the trademark for the goods and services are secured and can be enforced in a dispute without complications.

Is filing an international application designating Thailand the most viable option?

In order to examine the international applications forwarded to the Thai Trademark Office through WIPO, the Department of Intellectual Property (DIP) has established a Madrid Application Receiving Office within the Trademark Office.

The examiners, who earlier had the experience of only examining direct applications filed by the local agents, have now been tasked with examining the international applications as per the usual procedures under Thai trademark law. The increase in Madrid filings on yearly basis has unfortunately not been matched with the increase in number of examiners appointed to examine the applications thoroughly.

タイを指定して国際出願することが、最 も実行可能性能のある選択肢なのでしょ うか?

WIPO経由でタイ商標局に転送される国際出願を審査するために、知的財産局(以下「DIP」という)は、商標局内にマドリッド出願受領局を設置しています。それまではが直接出願したもののみを審査していた審査官は、タイの商標法に基づく通常の手続きに従って国際出願の審査を行。年々増え続けるマドリッド出願に対し、残念ながら慎重に審査するための審査官の数の増加は追いついていません。

タイはWIPOに対するその出願に対し、18か月以内に保護を認めるか、または却下通知を発行することが義務付けられており、このため多くの場合、出願者は商標局から却下通知を受け取るまでに16~18か月待たなければなりません。

商標局は、国内の慣習に基づいてその商標の登録可能性と、商品やサービスの仕様の容認性を審査しますが、仕様にはその商品やサービスの各項目が明確に区別されてなければならず、漠然としていたり、広範であったりしてはいけない、としています。そ

Thailand is obliged to grant protection or issue a refusal rejecting the application to WIPO within 18 months, thus in many cases the applicants have to wait for 16–18 months to receive a notification of refusal from the Trademark Office.

The Trademark Office examines the registrability of the trademarks as well as acceptability of the specification of goods and services based on local practices, which provide that each item of a good or service must be clearly separated and the items must not be vague or broad. As result, in our experience, a majority of the international applications filed face at least one provisional refusal on grounds of amendment of the specification.

Under the present examination practice on specification related refusals, if a provisional refusal is issued for only some of the items and the applicant does not file a response within 90 days from the date of issuance of the refusal, the application will not proceed further with the non-objected items automatically.

Instead, the registrar will issue a 'confirmation of total provisional refusal' giving the applicant a second opportunity to amend the objected items. There is no prescribed time period for issuing the 'confirmation of total provisional refusal', making the prosecution considerably slower.

If, after receiving the 'confirmation of total provisional refusal' the applicant does not file a response within 90 days from the date of such receipt, the 'confirmation of total provisional refusal' shall be final, and the application will be deemed abandoned by the applicant. Thus, upon receiving the 'confirmation of total provisional refusal', the applicant must appoint a local representative to respond to the notification.

Since the translations of the specifications are often prepared without any expert guidance, the trademark applicants have no way of knowing or checking the correctness of the specification recorded in the Thai language. Legally speaking, it is not possible to amend the

specifications of goods and services due to incorrect translation from English to Thai language after the mark is registered. A mistranslation of any item may adversely affect the registrant's rights in the event of a trademark dispute or infringement, because the scope of rights in a registered trademark pursuant to Section 44 of the Trademark Act are extended only to the goods or services exactly as listed under the registration in the Thai language. Therefore, it becomes imperative that the reg-



Kritsana Mingtongkhum

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

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

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

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

Kritsana氏は、Satyapon & Partners Ltd.のパートナーであり、商標部門および訴訟部門の責任者として、膨大な数の商標訴訟、執行、および訴訟案件を監督しています。IP(知財)業界におけるKritsana氏の評判は飛躍的に向上しています。彼は最近、同業他社によってASEAN IPAタイ委員会の2期目に選出され、APAA商標委員会のメンバーとしてAPAA委員会の委員に選出されました。また、タイ知的財産協会(IPAT)での長年のボランティア活動を経て、Kritsana氏は現在、組織の事務総長に就任することになりました。

の結果、私たちの経験では、国際出願の大多数が少なくとも一度は、仕様の修正を理由として 仮拒絶を受けています。

仕様由来の拒絶に関する現在の 審査慣習では、いくつかの特定 項目に対して仮拒絶通知が発行 されて、その発行日から90日間 以内に出願者が回答しない場合 、その出願の異議対象となって いない項目も、自動的にそれ以 上手続きが進まないことになっ ています。代わりに、申請者に 異議対象項目を修正する2度目 の機会を与えるために、登録官 は「拒絶確定声明」を発行しま す。拒絶確定声明の発行期間は 規定されておらず、そのため審 査が大きく遅延します。拒絶確 定声明を受領してから90日間以 内に出願者が応答書を提出しな い場合には、拒絶確定声明が確 定し、その出願は出願者によっ て放棄されたものとみなされま す。したがって、拒絶確定声明 を受領したら、出願者は地域の 代理人を指名して、その通知に 対応しなければなりません。

仕様は、専門家による助言を受 けずに翻訳されることが多いた め、商標出願者にはタイ語で記 録された仕様の正確さを確認す る手段がありません。法的には その商標が一旦登録されると 英語からタイ語への誤訳を理 由に、商品やサービスの仕様を 修正することは不可能です。ど んな項目の誤訳も、商標の紛争 や侵害が発生した場合に登録者 の権利にマイナスの影響を及ぼ す可能性があり、これは、登録 商標の権利の範囲は、厳密にタ イ語での登録に記録されている 商品やサービスだけを対象とす る、と商標法第44条で定められ ているからです。したがって、 曖昧さなく、厳密に何に対して その商標が登録されているかを 、登録者が認識することが不可 欠です。

最後に、多区分出願においては、却下や反対手続きが発生した場合に、多区分出願を分割したり分けたりする対応はありません。1つ以上の区分に対して拒絶理由や反対手続きがある場合、その出願すべてが遅延することになります。出願者が残りの区分の手続きを先に進めることを希望する場合、この問題となっている区分を願い下げなければなりません。

istrant is aware what exactly the trademark is registered for without any ambiguity.

Lastly, for a multi-class application, there is no provision to split or divide multi-class application in case of refusal or opposition. If there is an office action or opposition for one or more classes, the entire application will be delayed. If the applicant wants the remaining classes to proceed first, the problematic class(es) must be withdrawn.

Do direct national filings offer a better alternative?

Applications filed directly at the Thai Trademark Office through the local agents receive their first office actions usually within 10–12 months from the filing date, considerably faster than the time period of receiving provisional refusal for Madrid applications.

Applicants opting for direct filings also have the advantage of relying on the local agents for the continuous monitoring and expedition of their applications, which is not available for Madrid applications, as in the latter, the applicants must wait until a provisional refusal is issued and usually have no way to request acceleration of examination of the application.

The DIP has made remarkable improvements in the trademark examination practice recently, introducing several policies to expedite the registration process of new trademark applications. The most prominent one is the fast-track system, aimed to reduce the examination time period for new applications. In order to avail fast-track system, the trademark applicants must comply with the following conditions:

- There are less than 10 items of goods or services under the application;
- The description of goods or services is in accordance with the Thai classification practice; and
- There is no amendment application for change of proprietor details such as name or address change, assignment or inheritance, or application based on acquired distinctiveness at the time of filing the application.



Shantanu Ajit Tambe

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

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

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

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

Satyapon & Partners Ltd., のシニア・アソシエイトであるShantanu氏は、ブランドの創造と保護の戦略、ブランドポートフォリオの管理、知的財産の取得、および知的財産のライセンスに関して、6年以上にわたって顧客にアドバイスしてきた経験があります。Shantanu氏は主に、インド、中国、ASEAN地域を含む海外での商標と著作権の訴追、訴訟、執行を監督しています。Shantanu氏は、同社のビジネス開発グループに欠かすことのできない一員であり、商標、著作権、およびドメイン名に関する専門知識をはじめ、さまざまな知的財産問題に関する幅広い実務知識を有しており、これらの問題に関して国際的な顧客と頻繁に意見を交わしています。

直接国内出願の方が良い 選択肢でしょうか?

国内代理者を通してタイ商標局 に直接提出された出願は、提出 日から通常10~12か月以内に一 度目の拒絶理由通知を受領する ため、マドリッド出願の仮拒絶 通知よりも、大幅に早く受領で きます。直接出願を選択する申 請者にはさらに、申請の継続的 な監視や検索を、地域のエージ ェントに頼ることができる、と いうメリットもあり、これは出 願者が仮拒絶通知が発行される まで待たなければならず、通常 出願の審査迅速化を申請する手 段のないマドリッド出願にはな いメリットです。

- 出願対象の商品やサービスが 10項目未満であること。
- 商品やサービスの記述が、タ イの区分慣習に準拠している こと、さらに
- その出願時点において、氏名 、住所、譲渡、相続、または 獲得した識別力による出願と いった所有者の詳細を変更す るための修正申請がないこと

期間に比べて、ファストトラックシステム対象では6か月以内に発行されます。

国内代理者を通して直接提出する出願にはさらに、最新分類慣習に準拠していることを確認するための、指定仕様の提出前の確認、というきわめて

If the trademark applicants comply with these requirements, new applications directly filed at the Thai Trademark Office are expected to mature to registration in around 10-14 months from the filing date, significantly faster than the current time period for Madrid applications. The first examination re-

THAILAND タイ

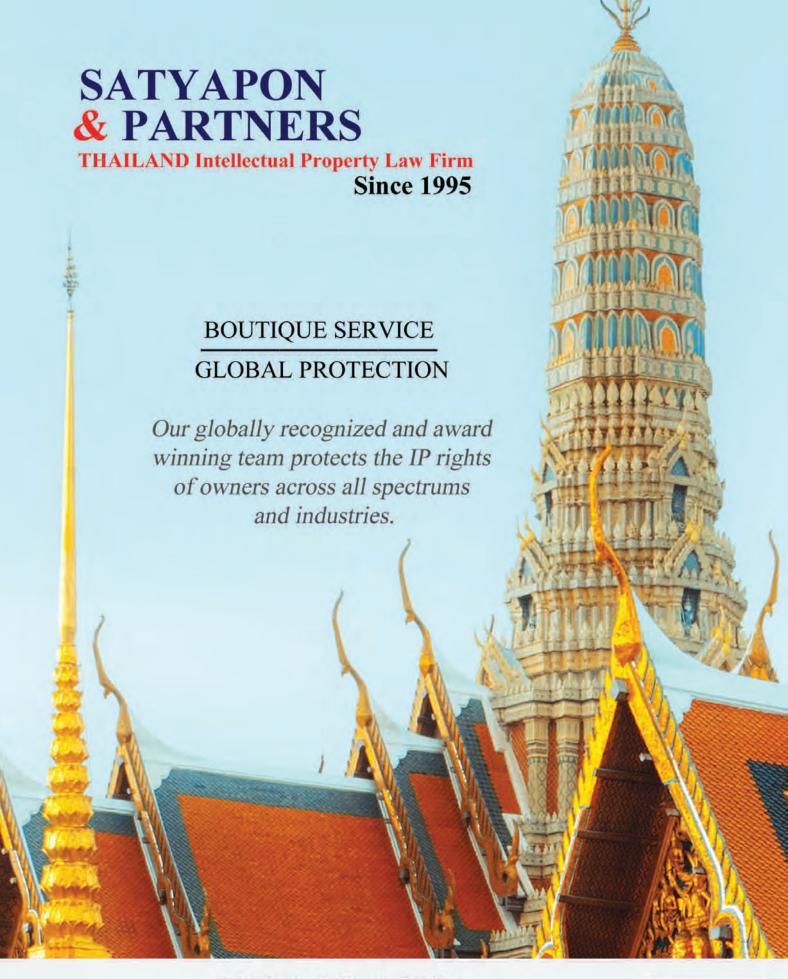
port under the fast-track system is issued within six months from the filing date, as opposed to the 18-month period for international applications filed via the Madrid system.

Directly filed applications through local agents also have the significant advantage of a pre-filing review of the designated specification to ensure it complies with the latest classification practice. Expert guidance on accurate description of goods or services in the native language before the application is filed provides the applicant vital information about the scope of their rights and the opportunity to make changes in the description to cover their goods or services of interest in the best possible way before the application is actually filed, which can possibly end up in saving costs during the prosecution stage. Post-registration, a clear description of goods also helps in enforcement of rights in the event of a dispute or infringement.

In conclusion, while the Madrid filings and direct applications both offer their own distinct advantages, when selecting Thailand as the designated jurisdiction to obtain trademark protection, it is critical that the applicants be aware of the benefits of choosing either option, and the risks associated thereto. Doing so will help the applicants efficiently plan their brand protection strategy in the best possible manner.

大きな利点があります。提出前に母国語による商品やサービスの正確な記述について専門家の手引きを受けることで、出願者は権利の範囲について重要な情報を得ることができ、さらに実際に提出する前に製品やサービスの記述を最大限改善する機会が与えられ、これは審査中のコスト削減につながる可能性があります。登録後も、製品やサービスの記述が明確だと、紛争や侵害が発生した場合の権利の執行につながります。

結論として、マドリッド出願と直接出願のいずれにも明確なメリットがあるものの、商標保護の指定管轄地域としてタイを選択する場合、出願者は双方の選択肢のメリットだけでなく、それにともなうリスクも認識することが重要です。そうすることによって、出願者が効率的にブランド保護戦略を最善の方法で計画することができます。



THAILAND

CAMBODIA · LAOS · MYANMAR · VIETNAM

www.satyapon.com

satyapon@satyapon.com



Top firms for patent work

Managing Intellectual Property is delighted to publish the IP Stars 2021 rankings of the leading firms for selected jurisdictions. This is the results from the research for IP Stars 2021, which started in September 2020. The rankings over the following pages cover 13 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 2021). 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, email 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 2022 edition of IP STARS, which starts in September 2021. 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2021年IP STARS ランキングを発表します。これは、2021年IP STARS に向けて2020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、13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(2021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、Email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、2021年9月に開始する2022年版IP STARS向けの調査で検討されます。誤解を避けるために、リストに掲載されている法律事務所のIPに関する専門性やサービスが、争点の専門分野に制限されているということを表で示唆あるいは示すことはありません。Managing IPは、IP業務に関し、いかなる法律事務所も推奨あるいは支持しません。毎年、IP STARSランキングは変更されます。当社の調査に関するより詳細な情報については、ipstars.comをご覧ください。

CHINA (DOMESTIC FIRMS)

PATENT CONTENTIOUS

TIER 1

Fanada Partners King & Wood Mallesons Lifang & Partners

TIER 2

CCPIT Patent and Trademark Law Office

China Patent Agent (HK) LexField Law Offices

Liu Shen & Associates

Unitalen Attorneys at Law

Wanhuida Intellectual Property

AFD China Intellectual Property Law Office

Han Kun Law Offices

JunHe

Kangxin Partners

Lung Tin Intellectual Property

NTD Intellectual Property

Attorneys

Zhong Lun Law Firm Zhongzi Law Office

ZY Partners

OTHER NOTABLE FIRMS

An Tian Zhang & Partners

AnJie Law Firm

Chang Tsi & Partners

Jeekai & Partners

Jincheng Tongda & Neal

Watson & Band

PATENT PROSECUTION

TIER 1

CCPIT Patent and Trademark Law Office

China Patent Agent (HK)

King & Wood Mallesons

Liu Shen & Associates

TIER 2

China Science Patent & Trademark Agent

NTD Intellectual Property

Attorneys

Unitalen Attorneys at Law

Zhongzi Law Office

AFD China Intellectual Propertu Law Office

Beiiing East IP

Beijing Sanyou Intellectual

Property Agency

China Sinda Intellectual Propertu

Jeekai & Partners

Kangxin Partners

Lung Tin Intellectual Property

Agent

Shanghai Patent & Trademark

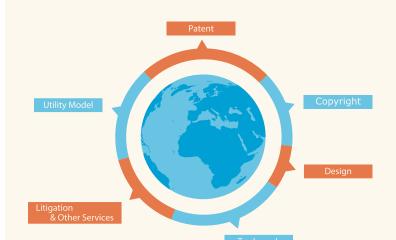
Law Office

Wanhuida Intellectual Property

OTHER NOTABLE FIRMS

Advance China IP Law Office Chang Tsi & Partners Han Kun Law Offices





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

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

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

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

Orrick Herrington & Sutcliffe

TIER 2

Baker McKenzie FenXun

DLA Piper

Jones Day

Rouse (Lusheng Law Firm)

TIER 3

AWA

Deacons

Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner

Hogan Lovells

Spruson & Ferguson

OTHER NOTABLE FIRMS

Gowling WLG

Morgan Lewis & Bockius

Norton Rose Fulbright

Ropes & Gray

Simmons & Simmons

FRANCE

PATENT CONTENTIOUS

TIER1

Allen & Overy
August Debouzy

Bird & Bird

Duclos Thorne Mollet-Viéville &

Associés (DTMV)

Gide Loyrette Nouel

Hoyng Rokh Monegier Véron

TIER 2

Armengaud Guerlain

Casalonga

Cousin & Associés

Hogan Lovells

Jones Day

Schertenleib Avocats

TIER 3

abello

Bardehle Pagenberg

Linklaters

Simmons & Simmons

Szleper Henry Avocats

OTHER NOTABLE FIRMS

Dentons

Pinsent Masons

Reed Smith

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Cabinet Beau de Loménie

Lavoix

Plasseraud IP

Regimbeau

Santarelli

TIER 2

Casalonga

Germain & Maureau

Marks & Clerk

TIER 3

Brevalex

Gevers

IPSIDE

LLR

Nony

Novagraaf





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 Tolu Babalola, tolu.babalola@euromoneyplc.com | + 44 (0) 20 7779 8165

GERMANY

PATENT CONTENTIOUS (LAW FIRMS)

TIER1	
Bird & Bird	
Hogan Lovells	
Hoyng Rokh Monegier	

Partner

TIER 2
Arnold Ruess
Freshfields Bruckhaus Deringer
Kather Augenstein
Krieger Mes & Graf von der Groeben
Preu Bohlig & Partner
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
Rospatt Osten Pross
Taylor Wessing
Wildanger Kehrwald Graf von Schwerin &

TIER 3 Allen & Overy Gleiss Lutz Jones Day

OTHER NOTABLE FIRMS Ampersand

Klaka

Baker McKenzie	
CBH	
DLA Piper	
EIP	
Hengeler Mueller	
Simmons & Simmons	

PATENT CONTENTIOUS (PATENT & TRADEMARK ATTORNEY FIRMS)

TIER 1

Bardehle Pagenberg
df mp (Dörries Frank Molnia & Pohlman)
Vossius & Partner

TIER 2

Cohausz & Florack
Eisenführ Speiser
Grünecker
Hoffmann Eitle
Maikowski & Ninnemann
Maiwald

TIER 3

TIERS	
Boehmert & Boehmert	
lsenbruck Bösl Hörschler	
König Szynka Tilmann von Renesse	
Meissner Bolte	

OTHER NOTABLE FIRMS

pradit-Duliaeus Paritieri Ettimening
Samson & Partner
Ter Meer Steinmeister & Partner
Wallinger Ricker Schlotter Tostmann
Wuesthoff & Wuesthoff

GERMANY

PATENT PROSECUTION

TIER1

Boehmert & Boehmert Grünecker Hoffmann Eitle Maiwald Vossius & Partner

TIER 2

Bardehle Pagenberg Eisenführ Speiser Isenbruck Bösl Hörschler Meissner Bolte Samson & Partner Uexküll & Stolberg Wuesthoff & Wuesthoff

TIER 3

Cohausz & Florack

df mp (Dörries Frank Molnia & Pohlman) Dompatent von Kreisler König Szynka Tilmann von Renesse Kuhnen & Wacker Maikowski & Ninnemann Manitz Finsterwald Viering Jentschura & Partner Weickmann & Weickmann

OTHER NOTABLE FIRMS

Dreiss Kraus & Weisert Lederer & Keller Michalski Hüttermann & Partner Ter Meer Steinmeister &

Partner Witte Weller & Partner

INDIA

PATENT CONTENTIOUS

TIER 1

Anand and Anand Remfry & Sagar Singh & Singh

TIER 2

K & S Partners Lakshmikumaran & Sridharan S Majumdar & Co Saikrishna & Associates

TIFR 3

Inttl Advocare Khaitan & Co Krishna & Saurastri Associates Lall & Sethi Obhan & Associates Rahul Chaudhry & Partners RK Dewan & Co

PATENT PROSECUTION

TIER1

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

TIER 2

Krishna & Saurastri Associates Rahul Chaudhry & Partners Subramaniam & Associates

TIER 3

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

OTHER NOTABLE FIRMS

Groser & Groser 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

AMR Partnership

Biro Oktroi Roosseno

SKC Law

OTHER NOTABLE FIRMS

FAIP Advocates & IP Counsels

Spruson & Ferguson

MALAYSIA

PATENT CONTENTIOUS

TIER 1

Shearn Delamore & Co

Skrine

Wong & Partners (Baker

McKenzie)

TIER 2

Wong Jin Nee & Teo

Zaid Ibrahim & Co

TIER3

Chooi & Company + Cheang &

Ariff

Christopher & Lee Ong

Rahmat Lim & Partners

Raja Darryl & Loh

Shook Lin & Bok

Tay & Partners

OTHER NOTABLE FIRMS

Lee Hishammuddin Allen & Gledhill

Ram Caroline Sha & Syah

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Henry Goh & Co

Marks & Clerk

Shearn Delamore & Co

Skrine

TIER 2

Advanz Fidelis IP

KASS International

Wong & Partners (Baker

McKenzie)

Zaid Ibrahim & Co

TIER 3

Mirandah Asia

Rahmat Lim & Partners

Wong Jin Nee & Teo

OTHER NOTABLE FIRMS

Pintas Consulting Group

Tay & Partners

MEXICO

PATENT CONTENTIOUS

TIER 1

Arochi & Lindner

Basham Ringe y Correa

OLIVARES

TIER 2

Becerril Coca & Becerril

Calderón & De La Sierra

Uhthoff Gómez Vega & Uhthoff

TIER 3

Dumont

Goodrich Riquelme y Asociados

Müggenburg Gorches y

Peñalosa

OTHER NOTABLE FIRMS

AVA

Bufete Soní

Santamarina y Steta

TMI Abogados

PATENT PROSECUTION

TIFR 1

Arochi & Lindner

Becerril Coca & Becerril

OLIVARES

Uhthoff Gómez Vega & Uhthoff

TIER 2

Basham Ringe y Correa

Calderón & De La Sierra

Dumont

TIER 3

AVA

ClarkeModet

Goodrich Riquelme y Asociados

Mendez + Cortes

Panamericana de Patentes y

Marcas

OTHER NOTABLE FIRMS

Baker McKenzie

C&L Attorneys

Herrero & Asociados (H&A)

Iberbrand

Santamarina y Steta

TMI Abogados

NETHERLANDS

PATENT CONTENTIOUS

TIER1

Brinkhof

Hoyng Rokh Monegier

TIER 2

Bird & Bird

De Brauw Blackstone

Westbroek

Freshfields Bruckhaus Deringer

Hogan Lovells

Simmons & Simmons

Taylor Wessing

Vondst

TIER 3

BarentsKrans

DLA Piper

OTHER NOTABLE FIRMS

NautaDutilh

PATENT PROSECUTION

TIER 1

Arnold & Siedsma

De Vries & Metman

NLO VO

TIER 2

AOMB

EP&C

TIER 3

Patentwerk Vriesendorp & Gaade

Van Doorne

PHILIPPINES

PATENT

TIER1

ACCRALAW

Sapalo Velez Bundang & Bulilan

SyCip Salazar Hernandez & Gatmaitan

TIER 2

Castillo Laman Tan Pantaleon & San Jose

EB Astudillo & Associates

Federis & Associates

Quisumbing Torres

Romulo Mabanta Buenaventura Sayoc & De Los Angeles

TIER 3

Bengzon Negre Untalan

Cruz Marcelo & Tenefrancia

Hechanova Group

Ortega Bacorro Odulio Calma & Carbonell

OTHER NOTABLE FIRMS

Cesar C Cruz & Partners

Zobella & Co

SINGAPORE

PATENT CONTENTIOUS

TIER1

Allen & Gledhill

Bird & Bird ATMD

Dentons Rodyk & Davidson

Drew & Napier

TIER 2

Amica Law

Rajah & Tann

Ravindran Associates

TIER 3

Baker McKenzie Wong & Leow

Lee & Lee

Mirandah Law

OTHER NOTABLE FIRMS

Shook Lin & Bok

PATENT PROSECUTION

TIER1

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



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 Tolu Babalola, tolu.babalola@euromoneyplc.com | + 44 (0) 20 7779 8165

SOUTH KOREA

PATENT CONTENTIOUS

TIER 1

Bae Kim & Lee Kim & Chang Lee & Ko

TIER 2

Shin & Kim Yoon & Yang Yulchon

TIER 3

Darae Law & IP Firm FirstLaw PC Lee International IP & Law

OTHER NOTABLE FIRMS

AIP Patent & Law Firm You Me Patent & Law Firm YP Lee Mock & Partners

PATENT PROSECUTION

TIER 1

FirstLaw PC Kim & Chang YP Lee Mock & Partners

TIER 2 Bae Kim & Lee Koreana Patent Firm Lee International IP & Law MAM & NAM You Me Patent & Law Firm

TIER 3

AIP Patent & Law Firm Darae Law & IP Firm KBK & Associates Lee & Ko

Muhann Patent & Law Firm

OTHER NOTABLE FIRMS

Hanol IP & Law Yoon & Lee International Patent & Law Firm Yoon & Yang

THAILAND

PATENT

TIER1

Baker McKenzie Domnern Somgiat & Boonma

Tilleke & Gibbins

TIER 2

Rouse

Satyapon & Partners

Ananda Intellectual Property LawPlus

S&I International Bangkok

ZICO IP

OTHER NOTABLE FIRMS

Dej-Udom & Associates SCL Nishimura Spruson & Ferguson

UNITED KINGDOM (ENGLAND)

PATENT CONTENTIOUS

TIER 1

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

TIER 2

Carpmaels & Ransford EIP Gowling WLG Herbert Smith Freehills Marks & Clerk Law Pinsent Masons Simmons & Simmons

TIER 3

Wiggin

Kirkland & Ellis Osborne Clarke WilmerHale

OTHER NOTABLE FIRMS

Baker McKenzie CMS Dentons Fieldfisher Freshfields Bruckhaus Deringer **HGF Law** Linklaters Mishcon de Reya Potter Clarkson

PATENT PROSECUTION

TIER 1

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

TIER 2

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

TIER 3

Abel & Imray Appleyard Lees Barker Brettell Elkington + Fife Forresters Keltie

OTHER NOTABLE FIRMS

AA Thornton Beck Greener Cleveland Scott York Murgitroyd Page White and Farrer UDL Intellectual Property Wilson Gunn

UNITED STATES

PATENT CONTENTIOUS

TIER 1

Desmarais

Finnegan Henderson Farabow Garrett &

Dunner

Fish & Richardson

Gibson Dunn & Crutcher

Kirkland & Ellis

Latham & Watkins

Quinn Emanuel Urguhart & Sullivan

WilmerHale

TIER 2

Cooley

Covington & Burling

Durie Tangri

Irell & Manella

Jones Day

Keker Van Nest & Peters

McKool Smith

Morrison & Foerster

Orrick Herrington & Sutcliffe

Paul Hastings

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison

Sidley Austin

Susman Godfrey

Weil Gotshal & Manges

Williams & Connolly

Winston & Strawn

TIER 3

Alston & Bird

Arnold & Porter

Baker Botts

DLA Piper

Goodwin Procter

Hogan Lovells

Kilpatrick Townsend & Stockton

King & Spalding

Knobbe Martens

Mayer Brown

McDermott Will & Emery

Perkins Coie

Ropes & Gray

Venable

PATENT PROSECUTION

Finnegan Henderson Farabow Garrett &

Dunner

Fish & Richardson

Knobbe Martens

Sterne Kessler Goldstein & Fox

TIER 2

Fenwick & West

Foley & Lardner

Kilpatrick Townsend & Stockton

Oblon McClelland Maier & Neustadt

Schwegman Lundberg & Woessner

Venable

TIER 3

Banner Witcoff

Bookoff McAndrews

Choate Hall & Stewart

Cooley

Harness Dickey & Pierce

Haynes and Boone

Hunton Andrews Kurth

Leydig Voit & Mayer

Marshall Gerstein & Borun

McDermott Will & Emery

Merchant & Gould

Morrison & Foerster

Perkins Coie

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman

Rothwell Figg Ernst & Manbeck

Wolf Greenfield & Sacks

Womble Bond Dickinson

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

Kirkland & Ellis

Knobbe Martens

Perkins Coie

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

Ropes & Gray

Weil Gotshal & Manges

TIER 3

Alston & Bird

Banner Witcoff

Foley & Lardner

Hunton Andrews Kurth

Irell & Manella

Kilpatrick Townsend & Stockton

Mayer Brown

McAndrews Held & Malloy

Morgan Lewis & Bockius

Oblon McClelland Maier & Neustadt

Robins Kaplan Sidley Austin

Venable

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati

Wolf Greenfield & Sacks

VIETNAM **PATENT** TIER 1 Pham & Associates Tilleke & Gibbins Vision & Associates TIER 2 D&N International Investip TIER 3 Ageless Annam IP & Law Baker McKenzie Banca Rouse Winco OTHER NOTABLE FIRMS Lê & Lê

VCCI – IP



Trusted in-house intelligence for over three decades.

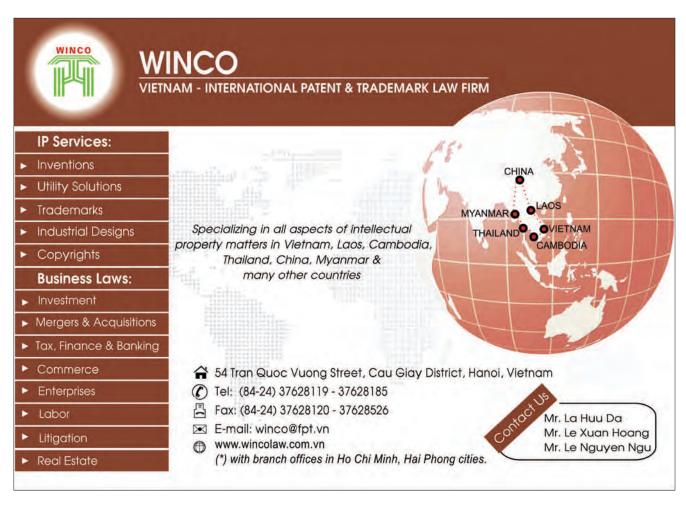
Law firms need practical information when advising their clients; not reactionary or news-focused, but informed and actionable.

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 Tolu Babalola, tolu.babalola@euromoneyplc.com | + 44 (0) 20 7779 8165



AUSTRALIA

Davies Collison Cave



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

Tel: +61 3 9254 2777 **Fax:** +61 3 9254 2770

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

Website: https://dcc.com

Contact: Michael Wolnizer – Group Managing Principal

No of partners: 43

Total no of attorneys and lawyers: Over 100 **Languages spoken:** English; Japanese; Mandarin

Main area of practice: IP

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

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

Our trademark practice

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

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

Our patents practice

DCC's patent practice is unrivalled. We have filed a large share of the patent applications in the region for a number of years and we consistently file amongst the highest number of originating patent applications across all technical disciplines in Australia and New Zealand. Our Singapore team files for the largest local filers in Singapore in addition to filing regionally for many of the world's largest companies. 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 IP litigation and commercialisation firm.

DCCL is the largest dedicated IP law group in Australia (larger than our 'full service law firm' competitors) and has been highly successful in protecting our client's rights and defending their

interests. In addition to the DCCL IP litigation team DCCL also advises clients in the TMT, privacy and data protection, tax and commercial law areas. When appropriate DCCL works closely with DCC, whilst closely protecting the confidential information of both the clients of DCC and DCCL, to achieve the best possible resolution of disputes before Australian courts.

Industry recognition

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

- Law Firm of the Year in Intellectual Property, Best Lawyers 2022
- IP Law Firm of the Year in Australia, Global Law Experts 2021
- Australian Patent Firm of the Year, Asia IP Award 2020
- IP Boutique Firm of the Year, Asia Pacific Regional Award, MIP Asia Awards 2019

Japan services

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

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

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

Davies Collison Cave



住所: Level 15, 1 Nicholson Street, Melbourne VIC 3000

電話: +61 3 9254 2777 **FAX**: +61 3 9254 2770

Eメール: mail@dcc.com(英語、説明または急ぎのお問い合わせ用) JPmail@dcc.com(日本語、一般的なお問い合わせのみ)

ウェブサイト: https://dcc.com

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

パートナー数:43

所属弁理士/弁護士数:100名以上 **对応言語:**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、コンサルティング
- 商標の出願、審査、コンサルティング
- 意匠の出願、審査、コンサルティング
- 特許、商標、意匠の異議申し立て
- 以下を含む法務業務:知的財産権の訴訟と商業化、テクノロジ ー・メディア・テレコミュニケーション(TMT)に関する助言 、プライバシーとデータ保護に関する助言。

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 ・ オーストラリアの特許の年間最優秀賞、「Asia IP Award 2020」 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。

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支店は、世界最大規模の企業の 多くに加えて、シンガポール最大規模のローカル・ファイラーも申 請しています。また、競合他社が太刀打ちできないほどの技術的専 門知識と法的経験を有しています。

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。

業界における業績

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

- 知的財産権における年間最優秀法律事務所、「Best Lawyers 2022」
- オーストラリアの知的法律事務所の年間最優秀賞、グローバル法律 専門家2021、「Global Law Experts 2021」
- 知的財産権における年間最優秀賞、「アジア太平洋地域賞」、「 MIP Asia Awards 2019」

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+61392542777までお電 話ください。)

AUSTRALIA

Spruson & Ferguson



Address: Level 24, Tower 2, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia

Tel: +61 2 9393 0100. **Fax:** +61 2 9261 5486

Email: mail.au@spruson.com. **Website:** www.spruson.com

Contacts: Kristian Robinson - Managing Director - Asia; David Kennedy - Managing Director - Australia

No of partners: 45 Total no of lawyers: 130

Languages spoken: Japanese, English, French, German, Thai, Vietnamese, Cantonese, Mandarin and Bahasa Indonesian

Main area of practice: Intellectual property

About Spruson & Ferguson

Spruson & Ferguson is a leading provider of intellectual property (IP) services across the Asia-Pacific region. From our offices in Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Hong Kong and China, Spruson & Ferguson offers IP prosecution and management services across 25 countries in the region. We offer a full range of IP services including those related to patents, trade marks, designs, IP litigation and commercialisation.

Established in 1887, Spruson & Ferguson has been at the forefront of innovation for over 130 years. Our team of 400+ staff work closely in a fully integrated operational structure across our 9 offices, with top class IP management software. Our team of IP professionals' outstanding academic credentials combined with a wealth of technical and industry experience, ensure that our clients receive thorough, technically accurate and commercially relevant advice. Our clients range from entrepreneurial and emerging growth businesses to Fortune 500 companies and public-sector research organisations, across all industries. Each year Spruson & Ferguson provides services for over 3,000 clients.

Providing true regional capability

Spruson & Ferguson has a strong physical presence in key Asia-Pacific markets with jurisdictions across 25 countries. With a single set of instructions to any one of our offices, clients can conveniently file across the Asia-Pacific. Being the first IP firm in the Asia-Pacific to have a fully integrated structure across our 9 offices, we give real meaning to the term "One-Stop Shop". We harness the strength of our cross-regional teams and partners to identify opportunities and create value for businesses.

We see diversity as a strength and value the differences between people and the contribution these differences make to our business. Our in-house language capabilities also prove to be a decisive advantage for our clients.

Beyond the Asia-Pacific, we have developed and maintained a strong network of international connections with IP and general practice law firms. We ensure that our clients' IP interests are in the best possible hands by using long-standing partners we know and trust.

Recognised as a Leading IP Firm

The volume of patent and trademark applications that we file demonstrates our extensive experience and expertise in IP services. In FY20, Spruson & Ferguson continued to be the top patent filer in

Australia and Singapore, with more than 14,000 patent applications filed annually across the region, while our highly qualified trade mark attorneys file more than 5,000 trade mark applications regionally each uear.

- Asia-Pacific IP Boutique Firm of the Year (2021) Managing Intellectual Property
- Top Tier Firm for Patent Prosecution (2021) Managing Intellectual Property (Australia and Singapore)
- Top Tier Firm for Trade Mark Prosecution (2021) Managing Intellectual Property (Australia)
- Top Tier Firm for Prosecution and Strategy (2021) World Trademark Review (Australia)
- Highly Recommended Firm for Prosecution and Strategy (2021) World Trademark Review (Hong Kong, Indonesia and Singapore)
- Highly Recommended Firm for Enforcement and Litigation (2021) World Trademark Review (Australia)
- Top Tier Firm for Patent Prosecution (2020) Asia IP (Australia, Singapore and Hong Kong)
- Top Tier Firm for Trade Mark Prosecution (2020) Asia IP (Australia)

Japanese Desk

Spruson & Ferguson has a dedicated Japanese Desk that provides Japanese clients access to our team of skilled Japanese-speaking IP professionals.

Please email JapaneseDesk@spruson.com with your enquiry, and a Japanese-speaking attorney will promptly reply. For more information please visit www.spruson.com/japanese

This service is provided as a supplement to normal operations for the convenience of customers in Japan. For this reason, we would like to thank you for your understanding that we cannot accept formal instructions or urgent enquiries for application submissions or examinations in Japanese.

Alternatively, please contact us for any enquiries including detailed cost estimates via:

Email: mail.asia@spruson.com Fax: +65 6333 7222

Spruson & Ferguson



所在地: Level 24, Tower 2, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia

電話番号: +61 2 9393 0100 ファックス: +61 2 9261 5486

Eメール: mail.au@spruson.com ウェブサイト: www.spruson.com

連絡先: Kristian Robinson - 専務取締役(アジア)David Kennedy - 専務取締役(オーストラリア)

パートナー弁護士数: 45 総弁護士数: 130

対応言語: 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、タイ語、ベトナム語、広東語、北京語およびインドネシア語

主な分野: 知的財産

Spruson & Ferguson について

Spruson & Ferguson はアジア太平洋地域にわたり主要な知財(IP)サービスを提供する事務所です。Spruson & Fergusonは、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、香港および中国に事務所を置き、25カ国にわたって知財法務および管理サービスを提供しています。弊所では、特許、商標、意匠の法務手続きから知財訴訟やコマーシャライゼーションを含む多岐にわたる知的財産法務サービスを扱っています。

1887年に設立されたSpruson & Ferguson は、130年以上にわたり、革新の最先端を進んできました。弊所のチームには、400名以上のスタッフが在籍し、9カ所のオフィスが緊密に相互協力しながら、完全統合された運営を行っています。またトップクラスの知財管理ソフトウェアを利用しています。弊所の知財専門家のチームは、優れた学歴を持ち、技術・産業における豊富な知識と経験を備えているため、クライアントに対し技術的に正確かつ事業上適切な、徹底した助言を提供することを保証しています。弊所のクライアントは、あらゆる業界のベンチャー企業、Fortune Global 500社にランク入りする企業、また公的研究機関など、幅広い業態・業界を網羅しています。毎年、Spruson & Fergusonは3,000以上のクライアントにサービスを提供しています。

真の地域的能力の提供

Spruson & Fergusonはアジア太平洋市場の主要国において実際に拠点を構え、25カ国を管轄国としています。クライアントは、弊所の事務所のどこか一カ所へ一括した指示を送ることにより、都合よくアジア太平洋全域で出願を行うことができます。弊所はアジア太平洋地域における9カ所の事務所の完全に統合された運営を実現させた最初の知財事務所であり、真の意味での「ワンストップ・ショップ」を提供しています。地域を超えたチームとパートナーの強みを活かし、クライアントのビジネスに見合う機会を特定しつつ価値を生み出します。

弊所では多様性を強みとみなし、人材やそれぞれの違いが生み出すビジネスへの貢献を評価します。スタッフの言語能力も、クライアントにとっては重要な利点です。

弊所はアジア太平洋地域以外でも、知財事務所や総合法律事務所との国際的なネットワークを開発し維持してきました。信頼できる長年の提携事務所との協力によって、クライアントの知財利益の最大化を保証しています。

主要な知財法律事務所としての認識

申請している特許および商標の出願数の多さを見れば、弊所には知財法務サービスにおける広範囲な経験と専門知識があることが分かります。2020年度では、Spruson & Fergusonは、オース **55**ラ

リアとシンガポールで特許出願数1位を誇ります。地域全体で毎年 14,000を超える特許出願を行い、また優秀な商標専門の弁護士が毎 年5,000を超える商標出願を行っています。

- Asia-Pacific IP Boutique Firm of the Year(アジア太平洋地域年間最優秀知的財産投資事務所(2021) 知財雑誌『Managing Intellectual Property』
- 特計関連手続きに通じた一流事務所(2021) 知財雑誌『Managing Intellectual Property』(オーストラリアとシンガポール)
- 商標関連手続きに通じた一流事務所(2021) 知財雑誌『Managing Intellectual Property』 (オーストラリア)
- 審査と戦略に優れた一流事務所(2021) World Trademark Review (オーストラリア)
- Highly Recommended Firm for Prosecution and Strategy (審査 と戦略に優れた推奨事務所) (2021) – World Trademark Review (香港、インドネシア、シンガポール)
- Highly Recommended Firm for Enforcement and Litigation (施 行と訴訟に優れた推奨事務所) (2021) – World Trademark Review (オーストラリア)
- 特計関連手続きに通じた一流事務所(2020) Asia IP(オーストラリア,シンガポール、香港)
- 商標関連手続きに通じた一流事務所(2020) Asia IP(オーストラリア)

日本語デスク

Spruson & Fergusonでは、日本のクライアントにご利用いただけるよう、日本語対応可能な知財法務専門家チームが日本語デスクを設置しています。 お問い合わせは JapaneseDesk@spruson.com までお寄せください。日本語対応可能な弁護士がすぐにお返事させていただきます。詳細については www.spruson.com/japanese もあわせてご確認ください。

なお、このサービスは、日本のクライアント向けに、通常の法務サービスに対する補足の形で提供させていただいております。したがって、恐れ入りますが、出願や審査に関する正式なご指示や緊急なお問い合わせなどに対しては日本語で受け付けかねますことをご了承頂ければ幸いです。

詳細なお見積もりなどを含むお問い合わせなどは次の宛先までお送りください:

Eメール: mail.asia@spruson.com ファックス: +65 6333 7222

CHINA

AFD China Intellectual Property Law Office



Address: Golden Towers, Tower B, 21st Fl., 38 Xueging 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: 140

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 a 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 to corporate clients all over the world - including IP strategy, patent mining, patent drafting, IP filing and prosecution, free-to-operating analysis, validity or invalidity analysis, portfolio management, investigation, IP due diligence, dispute solutions and IP litigation - to strengthen and protect clients' IP rights in China.

Over the years, we have grown from a boutique firm into a medium-sized firm with over 200 people. 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 the course of a prosecution process to advance clients' cases. It has maintained a mandatory quality control policy that applies to all filings, opinion letters and litigation filings. A two-step inspection is adopted at every key point to ensure consistency, accuracy, reliability and compliance. Its quality control also 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 practice. 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 Association, a committee member firm of the China Intellectual Property Development Alliance, and a council member firm of the China Trademark Association. We was 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:** 140

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200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。

CHINA

Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd



Address: 16 F, Block A, Corporate Square, 35 Jinrong Street, Beijing 100033, PR China

Tel: +86 10 8809 1921
Fax: +86 10 8809 1920
Email: sanyou@sanyouip.com
Website: www.sanyouip.com

Contact: Xuefeng WU, Yanyan LI (吴学锋, 李艳艳)

No of partners: 45

Total no of patent attorneys: 160

Total no of lawyers: 20

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

Main area of practice: IP services relating to the prosecution and litigation of patents in all major technical fields, trademarks, copyright, do-

main names, unfair competition and trade secrets

Founded in 1986, Beijing Sanyou Intellectual Property Agency is the first private IP firm in China.

As a leading IP law firm, Sanyou IP helps domestic and international clients to obtain and enforce their IP rights by providing wide-range and high-quality services. In 2011, upon the completion of a streamlining management procedure, Sanyou IP obtained the ISO 9001 certification for quality management.

By emphasising professionalism and craftsmanship, Sanyou IP has been named "an Outstanding Patent Agency" and "an Outstanding Trademark Agency" for several consecutive years. Our team of motivated and professional attorneys represents a combination of the highest technical and legal qualifications and years of practical experience. Many of our attorneys have been working in this line of field for over 10 years, and several are former senior patent or trademark examiners of the China National Intellectual Property Administration.

Sanyou IP is headquartered in Beijing with several branch offices in Tokyo, Suzhou, Dalian, and Hong Kong. Now we have about 400 staff, including 160 patent attorneys, 50 patent engineers, 20 general lawyers and 40 trademark professionals, all practicing under the following interrelated entities:

- Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd;
- · Beijing Wanrui Law Firm; and
- Sanyou International IP Service Ltd.

Our motto is 'quality, efficiency and loyalty'. At Sanyou IP, we pride ourselves in the quality work and constantly strive to provide the highest level of services tailored to the individual needs of each client. Our team of legal professionals, with a wealth of experience and proven success in the full range of IP services, stands ready to assist the clients with their IP matters both in China and around the globe.

As a standing committee member of the All-China Patent Agents Association (ACPAA) and the China Trademark Association (CTA), Sanyou IP plays an active and important role in China's IP industry. Meanwhile, Sanyou IP is a member of several international IP organizations, such as the International Trademark Association

(INTA), the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the Licensing Executives Society (LES).

Our motto is 'quality, efficiency and loyalty'. At Sanyou IP, we pride ourselves in the quality work and constantly strive to provide the highest level of services tailored to the individual needs of each client. Our team of legal professionals, with a wealth of experience and proven success in the full range of IP services, stands ready to assist the clients with their IP matters both in China and around the globe.

As a standing committee member of the All-China Patent Agents Association (ACPAA) and the China Trademark Association (CTA), Sanyou IP plays an active and important role in China's IP industry. Meanwhile, Sanyou IP is a member of several international IP organizations, such as the International Trademark Association (INTA), the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the Licensing Executives Society (LES).

Having been dedicated to IP for over 35 years, Sanyou IP is always ready to improve its services and quality of work.

In order to better communicate with the clients in Japan, Sanyou IP established a branch office in Tokyo in 1998. Holding the belief of customer first, our staff in Tokyo office have been trying their best to meet clients' needs by giving advice, lectures, and training, etc.

Japan Branch Office

Address: Zenken Plaza II 5F, 1-3-13 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku,

Tokyo, 160-0023, Japan **Tel:** +03 5990 5518 **Fax:** +03 5990 5569 **Email:** sanyou(@sanyouip.co.jp

Email: sanyou(a)sanyouip.co.jp

Contact: Xinyan WANG (王新艳)

Total no of lawyers: 2

Languages spoken: Chinese, English, Japanese

Main area of practice: Advice and consultation on IP matters in China

Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd



住所: 〒100033 中華人民共和国北京市西城区金融大街35号国際企業大厦A座16層

電話: 0086-10-88091921 ファックス: 0086-10-88091920 Eメール: sanyou@sanyouip.com ウェブサイト: www.sanyouip.com

連絡先: 呉学鋒、李艶艶 パートナー数: 45 特許弁理士総数: 160 弁護士総数: 20

対応言語:中国語、英語、日本語、韓国語、ドイツ語

主な業務分野:主要な技術分野における特許、商標、著作権、ドメイン名、不正競争防止法、企業秘密などの出願および訴訟に関連するIP

サービス

北京三友知識産権代理有限公司は、1986年に設立された中国初の民営特許代理機関です。

三友知識産権代理有限公司は、中国における主要な知的財産権の法律事務所として、 広範囲で高品質なサービスを提供することにより、国内外のクライアントの知的財産権の取得と行使を支援しています。2011年、北京三友知識産権代理有限公司は管理方式の合理化のために、品質管理に関するISO9001の認証を取得しました。

北京三友知識産権代理有限公司は、プロフェッショナリズムと匠の技を重視することで、数年連続で中国の知財代理機構管理機関に「優秀な特許代理店」と「優秀な商標代理店」に選ばれています。当事務所の意欲的でプロフェッショナルな弁護士チームは、最高の技術的・法的資格と長年にわたる実務経験を兼ね備えています。当事務所の弁護士の多くはこの分野で10年以上活躍しており、中国国家知識産権局の上級特許審査官や商標審査官を務めた者もいます。

北京三友知識産権代理有限公司は北京に本社を置き、東京、蘇州、大連、香港に支社を展開しています。現在では、 弁理士160名、特許技術者50名、一般弁護士20名、商標専門家40名を含む約400名のスタッフが、相互に関連する下記の3つの組織の下で業務を行っています。

- 北京三友知識産権代理有限公司
- 北京市万瑞律师事务所
- 三友国際知財サービス株式会社

私たちのモットーは「品質、効率性、ロイヤルティ」です。北京三友知識産権代理有限公司では質の高い仕事に誇りを持ち、各クライアントの個別のニーズに合わせた最高レベルのサービスを提供するために常に邁進しています。当事務所の法律専門家チームは、知的財産権に関するあらゆるサービスにおいて豊富な経験と実績を有しており、中国国内および世界各国のクライアントの知的財産権に関する問題をサポートする準備ができています。

北京三友知識産権代理有限公司は、全中国特許代理店協会(ACPAA)および中国商標協会(CTA)の常任委員会メンバーとして、中国のIP 業界において積極的かつ重要な役割を果たしています。一方、北京三友知識産権代理有限公司は、国際商標協会(INTA)、国際知的財産保 護協会(AIPPI)、ライセンシング・エグゼクティブ・ソサエティ(LES)など、いくつかの国際的なIP組織の会員でもあります。

35年以上にわたって知的財産に専念してきた北京三友知識産権代理有限公司は、常にサービスと仕事の質を向上させることを心がけています。

日本の顧客とのコミュニケーションを深めるために、北京三友知識産権代理有限公司は1998年に東京に支社を設立しました。お客様第一主義をモットーに、東京オフィスのスタッフは、アドバイスやレクチャー、研修など、お客様のニーズに応えるために最善を尽くしています。

日本支社

住所:〒160-0023 東京都新宿区西宿1-3-13 全研プラザ II 5階

電話:03-5990-5518 ファックス:03-5990-5569 **Eメール:**sanyou@sanyouip.co.jp **連絡先:**Xinyan WANG(王新艶)

弁護士総数:2

対応言語:中国語、英語、日本語

主な業務分野:中国における知的財産権に関するアドバイスとコンサルティング

INDIA

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 **Fax:** (+91 22) 2200 6326

Email: info@krishnaandsaurastri.com Website: www.krishnaandsaurastri.com Contact: Mr. Anshul Sunil Saurastri

No of partners: 12 Total no of lawyers: 90 Languages spoken: English

Main area of practice: Intellectual Property

Krishna & Saurastri Associates LLP is a full service Intellectual Property and Technology law firm focused on rendering business friendly legal advice. The firm was formed in 1992 and merged with a law practice set up in 1956. Ever since, the firm has been navigating complex intellectual property and techno-legal issues for its diverse client base. To keep pace with the growth of its business and be ever present for its clients, the firm has 170 people spread across offices in the major economic centers of Mumbai, New Delhi, Bengaluru, Pune, Ahmedabad and Chennai.

The firm represents clients from all major industries and sectors. The firm's team includes specialists with niche expertise and industry experience, which is leveraged to provide clients maximum value from legal counseling. Additionally, most of the firm's professionals have formative degrees in natural sciences, engineering, arts or business, prior to qualifying as lawyers, which is useful while navigating complex intellectual property and techno-legal issues.

Over the years, the firm has been ranked among the top tier Indian intellectual property and technology law firms consistently by leading domestic and international publications.

Areas of practice:

- Patents
- Trademarks & Geographical Indications
- Designs
- Copyrights
- Mergers & Acquisitions, Technology Transfers, Licensing, Franchising, Joint Ventures
- · Litigation and Arbitration
- Plant Varieties
- Biodiversity
- Competition laws
- International trade laws
- Regulatory issues
- Food, Drug & Medical Device laws
- Media, Advertising, Broadcasting & Entertainment laws
- Trade Secrets, Data protection and Information Technology laws
- Anti-counterfeiting
- Customs and Border enforcement

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 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: 12

総弁護士数: 90 対応言語:英語 主な分野: 知的財産

Krishna & Saurastri Associates LLPは、フルサービスの知的財産・技術法律事務所で、ビジネスにあわせた法的助言の提供に注力しています。事務所は1992年に設立され、1956年にすでに設立されていた弁護士事務所と合併し、種々なクライアントの複雑な知的財産および技術分野の法的問題への助言を行ってきました。ビジネスの成長と歩調を合わせ、どんな時もクライアントとともに、ムンバイ、ニューデリー、ベンガルール、プーナ、アーメダバードおよびチェンナイの主な経済の中心地区のオフィスに170人のスタッフを設置しています。

事務所は、あらゆる主要産業およびセクターにクライアントを持っています。ニッチな専門分野の知識と産業内での経験を有する事務所の専門家チームが、その知識と経験を活用し、法的助言から最大の価値を提供します。さらに、事務所の専門家のうちのほとんどが、弁護士資格を取得する前に、自然科学、エンジニアリング、芸術あるいはビジネスの学位を取得しており、複雑な知的財産および技術法務の問題解決にも役立ています。

この数年にわたって、事務所は、国内・国際公開で、インドの知的財産および技術法律事務所のトップに位置しています。

対応分野:

- ❖ 特許
- ❖ 商標&地理的表示
- ❖ 意匠権
- ❖ 著作権
- ❖ 合併&事業買収、技術移転、許可、フランチャイズ、合弁事業
- ❖ 訴訟と仲裁
- ❖ 植物種
- ❖ 生物多様性
- ❖ 競争法
- ❖ 国際貿易法
- ❖ 規制問題
- ❖ 食品、薬品&医療機器法
- ❖ メディア、広告宣伝、放送&エンターテインメント法
- ◆ 企業秘密、データ保護および情報技術法
- ❖ 偽造防止
- ❖ 関税および国境管理業務

INDIA

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 33 2357 1015 - 1020 **Fax:** +91 33 2357 1018 **Website:** www.lsdavar.com

Managing partner: Dr Joshita Davar Khemani

Established: 1932 Number of partners: 2 Number of IP practitioners: 95

Languages: English, Hindi, Other Regional Vernaculars, French and German **Network memberships:** CII, ASSOCHAM, FICCI, INTA, AIPPI and APAA

Founded and Head Quartered in Kolkata, LS Davar & Co, a full-service IP law firm was established in the year 1932 by the late LS Davar, an attorney at law. We are proud to be one of the oldest and largest IP law firms of the Indian origin. The firm's present Chairman, GS Davar, a patent lawyer has successfully carried forward the rich legacy of the firm. Joshita Davar Khemani, the current managing partner has been honoured as one of the Top 100 Powerful Women in Law.

With nearly 90 glorious years of experience and expertise in the domain, we offer professional as well as quality services in handling, protecting and enforcing multi-faceted portfolio of patents, trademarks, designs, copyrights, domain name and geographical indication.

With International presence and zonal offices in Delhi and Bengaluru and with associates in over 145 countries, worldwide, we cater to a broad range of industries in India and in the neighbouring countries.

We cater to many Fortune 500 companies also to small and medium-sized enterprises, start-ups, government-funded industries, universities etc., ensuring that all their legal IP needs are fully met. From developing IP portfolios worldwide to handling infringement and litigating disputes, we offer a 360-degree solution to all legal IP requirements. We also assist in advising, handling, protecting and enforcing their diverse portfolio of patents, trademarks, designs, copyrights, domain disputes, and geographical indication.

We have a dynamic team of over 200 members and growing steadily which includes patent professionals including engineers, lawyers and technical advisers who are experts in various practice areas relating to IP and beyond.

To maintain our superior service standards, the firm operates on a strong IT backbone, implementing a world class comprehensive ERP system based on the latest cloud platform for timeline recordings, document management, case management which are handled by seasoned team of Systems Engineers', Docketing Professionals and Paralegals. Our in-house IT experts have developed a number of tools and resources for businesses to help them tackle IP protection more effectively for enforcement at home and abroad.

Under the leadership of Joshita Davar Khemani, the firm has received several accolades, awards, and recognition by prestigious and globally recognised organisations at various international platforms.

- Top managing partners of India by Forbes India with above 10 years' experience.
- · Certificate of recognition by the Honourable Shri Suresh Prabhu, Member of Parliament, Rajya Sabha for her contribution in the field of IP.
- She has been recognised as the IP Experts from India by Asia IP.
- · Top 100 Powerful Women in Law.
- She has been Ranked under Individuals: Prosecution table in the India chapter by IAM Patent 1000: The World's Leading Patent 2021 edition.
- Recognised as The IP Boutique of the Year in the year 2020 by the Asia IP.
- 'IP Star Ranked Firm' consecutively for the years 2018, 2019 and 2020 by the renowned IP Stars.
- Recognised as The Most Trusted IP Law Firm for last three consecutive years i.e. 2018, 2019 and 2020 by The Economic Times (ET).
- IPR Leadership Award 2020 by NITI Aayog.

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 33 2357 1015 - 1020 ファックス: +91 33 2357 1018 **Webアドレス:** www.lsdavar.com

経営パートナー: Dr Joshita Davar Khemani

設立年:1932年 パートナー数:2 IP専門家数:95

対応言語:英語、ヒンズ一語、その他地域方言、フランス語、ドイツ語

加盟団体: CII、ASSOCHAM、FICCI、INTA、AIPPI、APAA

L.S. DAVAR & Co.は、1932年に弁護士である故L.S. Davarによってコルカタに設立された総合的な知的財産権の法律事務所です。私たちは、インド発祥の最古かつ最大の知的財産法事務所の一員であることを誇りに思っています。現在の所長である特許弁護士のG.S. Davarは、当事務所の豊かな伝統を継承しています。現在の経営パートナーであるJoshita Davar Khemani博士は、「法曹界でパワフルな女性トップ100」のひとりとして表彰されています。

当事務所は、90年近い実績と専門知識を活かし、特許、商標、意匠、著作権、ドメイン名、地理的表示などの多面的なポートフォリオの取り扱い、保護、実施において、専門的で質の高いサービスを提供しています。

デリーとベンガルールに事務所を置き、世界145ヶ国以上にアソシエイトを配置し、インド国内および近隣諸国の幅広い産業に対応しています。

私たちはフォーチュン誌が選ぶトップ500企業をはじめ、中小企業、新興企業、政府系産業、大学など、あらゆる知的財産の法的ニーズにお応えしています。世界各地での知的財産ポートフォリオの構築から侵害対応や紛争解決まで、知的財産に関するあらゆる法的要件に対応した360度のソリューションを提供しています。また、特許、商標、意匠、著作権、ドメイン紛争、地理的表示などの多様なポートフォリオの助言、処理、保護、権利行使もサポートしています。

動的に変化する200名を超えるチームは、知的財産をはじめとする様々な分野に精通したエンジニア、弁護士、技術アドバイザーなどの特許専門家がから構成され、着実に成長を続けています。

優れたサービス水準を維持するために、当事務所は強力なITバックボーンで運営されています。最新のクラウドプラットフォームをベースにした世界トップクラスの包括的なERPシステムを導入し、システムエンジニア、訴訟担当者、パラリーガルの熟練したチームがタイムライン記録、文書管理、ケース管理を担当しています。社内のIT専門家は、国内外の執行に向けて効果的にIP保護に取り組めるように、企業向けのツールやリソースを数多く開発しています。

Joshita博士のリーダーシップのもと、当事務所は様々な国際的プラットフォームにおいて、世界的に認められた権威ある組織から数々の称 賛や賞を受けています。

- フォーブス誌が選ぶ「インドトップ経営パートナー」10年連続で受賞しました。
- IP分野での貢献が認められ、Shri Suresh Prabhu大臣とRajya Sabha国会議員からの表彰状を授与されました。
- Asia IPからは、インドのIP専門家として認定されています。
- 法曹界でパワフルな女性トップ100
- 個人として、下記にランクインしています。IAM Patent 1000によるインド特許出願表世界最大の特許番号2021年版
- 2020年、Asia IPから「今年のIPブティック」を受賞
- 2018年、2019年、2020年に「IP Stars Ranked Firm」に選出
- 『Economic Times』誌が2018~2020年に3年連続で「最も信頼されているIP法律事務所」として認定
- NITI Aayogから「IPRリーダーシップ賞2020」を受賞

INDIA

S. S. Rana & Co



Address:

Corporate Office: 81/2, 2nd & 3rd Floor, Aurobindo Square, Sri Aurobindo Marg, Adchini, New Delhi, Delhi 110017; Registered Office: 317, Lawyers Chambers, High Court of Delhi, New Delhi, 110003.

Tel: 011 4012 3000 Fax: 011 4012 3010 Email: info@ssrana.com Website: www.ssrana.in Contact: 011 4012 3000

No of partners: 7 (2 Founding Partners, 2 Managing Partners, 4 partners)

Total no of lawyers: 46

Languages spoken: English, Japanese, Hindi, Punjabi, Bengali, French, German, Tamil, Malayalam.

Main area of practice: Intellectual Property Rights, Corporate and Commercial Laws

S. S. Rana & Co., is a leading Indian full service law firm recognized for its knowledge and commitment to clients. With a dedicated team of professionals specializing in various areas of practice including Intellectual Property Rights, Corporate & Commercial Laws, Dispute Resolution, the Firm has been working with clients, anticipating their business requirements, and offering proactive, timely and qualitative solutions.

The Firm's clients include more than 1500 Indian companies, Fortune 500 corporations, multinationals as well as grass root innovators, across various industries such as *Aviation*, *Automobile*, *Bio Medical*, *Pharmaceutical*, *Consumer Goods*, *Real Estate*, *IT & Technology*, *Ecommerce*, *Heavy Machinery*, *Media And Entertainment*, *Sports And Gaming*, *Electronic & Communication*, *Mobile Computing & IoT*, *Hospitality*, *FMCG*, *Luxury Goods Industry*, *Education* etc. The firm has been assisting its clients for drafting, filing and prosecuting IP applications and assisting them in successfully securing their IP rights in India, the SAARC Region as well as globally.

It is an empaneled law firm with several Technical Universities, Design Institutes, Government & Private Institutions as well as Innovation Foundations for advising, filing & enforcing their IP rights including Patents, Trademarks, Copyright & Designs in India.

The Firm serves a plethora of clients in the Japanese market and one of the Firm's partners, Mrs. Lucy Rana is fluent in Japanese, with previous experience of working with Japanese companies based out of India, including Panasonic (then Matsushita Electric Works Ltd.) among others where she managed country wide operations of Automation Controls Division. She completed her Bachelors in Japanese Language and Literature from Jawahar Lal Nehru University and holds Level 2 proficiency in Japanese Language Proficiency Test (Nihongo Nōryoku Shiken-Nikkyu).

To assist Japanese clients, which face the challenge of increased global competition, S.S. Rana &Co., has formed a dedicated Japan Desk, which provides integrated and centralized services for multi-jurisdictional advice to Japanese companies expanding regionally in India as well to Indian companies seeking to enter the Japanese market.

Practice areas include

- Searching, Drafting, Filing, Prosecuting, Renewals and Maintenance of Trademark, Patents, Design, Copyright, GI Applications.
- Patent Drafting, Patentability Searches (FTO, Prior Art, Landscape), Pre and Post Grant Opposition, Rectification & Invalidation.
- Brand protection, Watch, Enforcement Actions, Border Measures, IP Audits, Licensing, Franchising, Acquisitions
- **Domains:** Cancellations, Recovery & Acquisition (INDRP and UDRP Action)
- Litigation: IP Enforcement Actions, Civil and Criminal Raids, Custom &b Seizures, Commercial Litigation, Alternate Dispute Resolution, Banking & Insolvency, Insurance & Consumer Matters, Legal Metrology (Packaging and Labelling) & Food Safety, Service matters, Real estate, construction & energy disputes.
- Corporate & Commercial Laws: Company Laws & Compliances, Labour & Employment Laws, IT (Cyber Security, Data Privacy etc.),
 Environmental Law, Competition Law, Policy Framing, Dispute Management, Business Licenses (BSI, ISI, FSSAI, Health), Contract & Negotiations, Gaming Laws, Media and Communication, E-commerce, Food Laws, Consumer Laws, Taxation, Banking, Foreign Direct Investment, Mergers & Acquisitions.

S. S. Rana & Co



所在地:

Corporate Office: 81/2, 2nd & 3rd Floor, Aurobindo Square, Sri Aurobindo Marg, Adchini, New Delhi, Delhi 110017; Registered Office: 317, Lawyers Chambers, High Court of Delhi, New Delhi, 110003.

電話番号: 011 4012 3000 ファックス: 011 4012 3010 Eメール: info@ssrana.com ウェブサイト: www.ssrana.in

連絡先: 011 4012 3000 パートナー弁護士数: 7名 (設立経営弁護士2名、経営弁護士2名、弁護士4名)

総弁護士数: 46

対応言語: 英語、日本語、ヒンズー語、パンジャブ語、ベンガル語、フランス語、ドイツ語、タミル語、マラヤーラム語

主な分野:知的財産権、企業法・商法

「S. S. Rana & Co」はその知識と顧客へのコミットメントで知られた、インド有数の総合サービス法律事務所です。知的財産権、法人法・商法や紛争解決を含む幅広い分野に精通した専門家チームを有する当事務所は、顧客と協力して顧客のビジネスニーズを先取りし、積極的でタイムリーかつ質的な解決法を提案しています。

S. S. Rana & Coは1500を超えるインド企業、Fortune 500企業、多国籍企業、さらに草の根的なイノベーターが含まれ、その対応分野は次の様に多岐にわたります航空、自動車、バイオメディカル、製薬、消費財、不動産、IT・技術、eコマース、重機、メディア・エンターテイメント、スポーツ・ゲーム、電子通信、モバイルコンピューティング・IoT、ホスピタリティ、日用消費財、高級品産業など。当事務所は起案、申請、知的財産出願の手続きで顧客をサポートし、インド、南アジア地域協力連合地域、そして世界における知的財産権の取得の成功を支えています。

インドにおける特許・商標・著作権・意匠などの知的財産権の助言・申請・施行において、複数の工業大学、デザイン研究所、政府・私 立組織、さらにイノベーション財団の公式法律事務所となっています。

当事務所は日本市場でも多数の顧客の業務を行っており、所属弁護士Lucy Ranaは、インドからパナソニック株式会社(当時は松下電器株式会社)を含む多数の日本企業で業務を行い、日本全国でオートメーションコントロール部門を管理した経験をもち、日本語が堪能です。ジャワハルラール・ネルー大学で日本語・日本文学の学士号を取得し、日本語能力試験2級の資格を保有しています。

当事務所ではますます高まる国際的競争に向き合い、日本の顧客をサポートするために専任ジャパンデスクを設立しており、インド国内で拡大する日本企業や日本市場参入を目指すインド企業に、管轄を横断するアドバイスを提供するために総合的・集約的なサービスを提供しています。」

業務分野の例

- O **商標、特許、意匠、著作権、GI** 出願の検索、起案、出願、手続き、更新、および維持。
- O 特許起案、特許性の調査(FTO、先行技術、ランドスケープ)、付与前後の異議、修正、無効化。
- O ブランド保護、監視、施行アクション、国境対策、知的財産監査、ライセンシング、フランチャイズ、買収
- O 分野: 取消、復元、買収(INDRPおよびUDRPアクション)
- O **訴訟:** 知的財産施行アクション、民事・刑事摘発、税関差し押さえ、商業訴訟、裁判外紛争解決、銀行業務・債務超過、保険・消費者事案、法定計量(パッケージ・ラベリング)、食品安全、サービス事案、不動産、建設・エネルギー紛争。
- O 法人・商業法: 法人法・コンプライアンス、労働・雇用法、IT(サイバーセキュリティ、データプライバシーなど)、環境法、競合法、政策フレーミング、紛争管理、事業許可(BSI、ISI、FSSAI、保健)、契約・交渉、ゲーム法、メディア・コミュニケーション、eコマース、食品法、消費者法、課税、銀行、外国直接投資、M&A。

United Trademark & Patent Services



Address: 85 The Mall, (adjacent HANG TEN Stores) Lahore 54000 Pakistan

Tel: +92 42 36285588-90 and +92 42 3628 5581-4

Email: unitedtrademark@unitedtm.com and dubai@unitedtm.com

Website: www.utmps.com

Contact: Yawar Khan in Pakistan office and Maria Khan in Dubai office

Total no of lawyers: 69

Languages spoken: Japanese, English, Arabic, French, Urdu

Main area of practice: Trademark, Patent, Design, Copyright, Domain Name Registration, Litigation & Enforcement Services including custom

recordals and seizure services

United Trademark & Patent Services is the most well-known, respected and largest Intellectual Property law firm in Pakistan providing services in all areas of intellectual property from initial opinion to registrations, enforcement and litigation. The areas focused are patents, trademarks, copyrights, designs, IT issues, geographical indications, transfer of technology, acquisitions and mergers, competition issues, anti-counterfeiting etc.

The firm has been very active in giving shape to the modern Intellectual Property Laws in Pakistan and its partners have been on the committees constituted by the Government to make recommendations with regard to amendments of trademark, patent and copyright laws.

For the past decade our firm has been ranked as top tier firm in Pakistan in IP matters in the yearly surveys conducted by various organizations.

The Litigation Department has a dynamic team of lawyers and is willing to assist clients to enforce their IP rights even on short notice, as the firm believes that without proper enforcement the system of IP registration has no justification. The firm is prosecuting the highest number of IP related causes in various Courts of the country including highest number of Patent infringement cases.

The Patent Section within the firm has qualified personnel, who come from diverse scientific backgrounds, specifically trained to handle patent matters. The firm has particular strength in handling patents relating to pharmaceutical, biochemical, chemical, biotechnological fields.

In the Middle Eastern countries, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, Lebanon, Jordan, Qatar, Oman and Sri Lanka, Djibouti, Morocco, Sudan, Tanzania and Yemen our firm United Trademark & Patent Services is maintaining its own independent offices. Each office is adequately staffed and has an established record of being a leading IP law practice in the respective territory.

The size of each of the local offices in terms of qualified IP professionals is dependent on the economic condition and the general IP activity in the respective country and is as follows:

Pakistan: 25 lawyers, 12 non-lawyer trademark & patent specialist Bahrain: 2 lawyers, 4 non-lawyer trademark & patent specialists.

Egypt: 2 lawyers, 4 non-lawyer trademark & patent specialists.

Jordan: 3 lawyers, 4 non-lawyer trademark & patent specialists.

Lebanon: 2 lawyers, 2 non-lawyer trademark & patent specialists.

Oman: 7 lawyers, 5 non-lawyer trademark & patent specialists.

Qatar: 2 lawyers, 5 non-lawyer trademark & patent specialists.

Saudi Arabia: 9 lawyers, 4 non-lawyer trademark & patent specialists.

UAE: 9 lawyers, 10 non-lawyer trademark & patent specialists.

Sri Lanka: 2 lawyers, 4 non-lawyer trademark & patent specialists.

Morocco: 1 lawyer, 2 non-lawyer trademark & patent specialists.

Sudan: 1 lawyer, 2 non-lawyer trademark & patent specialists

Tanzania: 2 lawyers, 4 non-lawyer trademark & patent specialists

Djibouti: 1 lawyer, 2 non-lawyer trademark & patent specialists

Yemen: 1 lawyer, 2 non-lawyer trademark & patent specialists

More than 100 of Fortune 500 companies rely on UNITED TRADEMARK & PATENT SERVICES for protecting their precious IP rights. Since 1949 the firm has been in existence.

Contact persons:

Yawar Khan : yawar.khan@unitedtm.com Maria Khan : maria.khan@unitedtm.com

United Trademark & Patent Services



住所: 85 The Mall, Lahore 54000 Pakistan

電話: +92 42 3628 5581-4 ウェブサイト: www.utmps.com

連絡先: Yawar Khan 弁護士の総数: 69

対応言語:日本語、英語、アラビア語、フランス語、ウルドゥー語

専門分野: 特許, 設計、ドメイン名登録、著作権、訴訟および執行サービス (関税記録および押収業務を含む)

United Trademark & Patent Servicesは、パキスタンで最も有名で、評判のよい、最大の知的財産法律事務所であり、事前調査から、登録、施行、および訴訟まで、知的財産の全分野においてサービスを提供しています。注力している分野は、特許、商標、著作権、意匠、IT問題、地理的表示、技術移転、買収と合併、競合問題、偽造防止などです。

当事務所は、パキスタンの現代知的財産法の具体化に非常に積極的に取り組んでおり、当事務所のパートナーは、商標、特許、著作権の法改正に勧告するために政府が任命した委員会の一員となっています。

過去10年間、当事務所は、様々な機関が毎年実施する調査において、パキスタンの知的財産問題における一流の事務所として位置付けられています。

訴訟課には行動的な弁護士が揃っており、適切な実施なしには知的財産登録のシステムが正当化されないと考えているため、急な通知でも依頼人の知的財産権の実施を支援しています。最高件数の特許侵害事件を含む、国内の様々な裁判所における知的財産関連訴訟を担当しています。

特許係は、多様な科学的背景を持ち、特許問題を扱うために特別な訓練を受けてきた有資格者たちで構成されています。製薬、生化学、化学、バイオテクノロジー分野の特許の扱いに特に長けています。

中東諸国(アラブ首長国連邦、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、レバノン、ヨルダン、カタール、オマーン、スリランカ、ジブチ、モロッコ、スーダン、タンザニア、イエメン)には、当事務所(United Trademark & Patent Services)がそれぞれに独立したオフィスを保有しています。各オフィスには適切な人員が配置されており、各地域で優れた知的財産弁護士業の法律事務所としての実績を確立しています。

有資格の知的財産専門家に対する各地のオフィス規模は、各国の 経済状況と全般的な知的財産活動に依存しており、次のとおりで す: 弁護士、商標および特許の専門家の人数:

パキスタン: 弁護士 25名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 12名 バーレーン: 弁護士 2名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 4名 エジプト: 弁護士 2名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 4名 ヨルダン: 弁護士 3名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 4名 レバノン: 弁護士 2名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 2名 オマーン: 弁護士 7名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 5名 カタール: 弁護士 2名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 5名 サウジアラビア: 弁護士 9名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 4名 アラブ首長国連邦: 弁護士 9名、非弁護士 (商標および特許の専門家) 10名

スリランカ:弁護士2名、非弁護士(商標および特許の専門家)4名 モロッコ:弁護士1名、非弁護士(商標および特許の専門家)2名 スーダン:弁護士1名、非弁護士(商標および特許の専門家)2名 タンザニア:弁護士2名、非弁護士(商標および特許の専門家)4名 ジブチ共和国:弁護士1名、非弁護士(商標および特許の専門家)2名 イエメン:弁護士1名、非弁護士(商標および特許の専門家)2名

Fortune 500企業のうち 100 社以上が、大切な知的財産権を保護する ために UNITED TRADEMARK & PATENT SERVICES を利用しています 。1949年に会社を設立し、現在に至っております。

窓口:

Yawar Khan: yawar.khan@unitedtm.com Maria Khan: maria.khan@unitedtm.com

PHILIPPINES

Federis & Associates



Address: Suites 2004 and 2005, 88 Corporate Center, 141 Valero St., Salcedo Village, Makati City 1227, Philippines

Tel: (632) 8889-6197 **Fax:** (632) 8889-6132

Email: mail@federislaw.com.ph

Website:

http://www.federislaw.com.ph (English) http://www.federislaw.com.ph/ja/ (Japanese)

Contact: Mila Federis No of partners: 2 Total no of lawyers: 4

Languages spoken: English, Filipino **Main area of practice:** Intellectual property

Federis & Associates (FEDERIS) is a boutique firm law based in the Philippines whose practice focuses exclusively on intellectual property law. FEDERIS is proof that in IP, size truly does not matter. Focus and expertise are what get results. This firm packs a powerful punch: in 2019, it was awarded by the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL) as the top trademark filer for 2009-2018, and consistently ranks among the top patent filers as well. The firm's litigation team has scored big wins for household-name brands such as PHILIPS and YAHOO before the IPOPHL and the Supreme Court.

A culture of service is deeply ingrained in everyone on the very capable team, which includes highly-qualified attorneys, seasoned paralegals, licensed engineers and agents, and dedicated administrative staff. They work closely with clients to come up with creative, tailor-made solutions that are implemented simply and seamlessly. Drawing upon their vast knowledge and extensive experience in different areas of IP, they skillfully guide clients through the intricacies of local practice. At FEDERIS, relationships with clients are carefully nurtured through regular communication and rapid action to ensure that expectations are not only met, but surpassed.

Now more than ever, IP is an ever-evolving field, and FEDERIS bravely evolves along with it. The firm meticulously tracks new developments, both domestic and international, quickly complies with new regulations and legislation, and promptly adopts new practices. Businesses must constantly innovate in order to succeed in today's quickly changing landscape. They should be able to do this freely, without getting entangled in red tape or stifled by the prospect of litigation. With FEDERIS, they are assured that the firm appreciates the value of their creative work, understands the need to protect their intellectual property, and anticipates the challenges of execution. The firm can be counted to produce quality work that matches the quality of their clients' ideas.

FEDERIS' track record speaks for itself. Both the firm and its managing partner, Mila Federis, have been recognized by industry peers for consistently delivering. A firm with a big heart, FEDERIS gives back to the community by providing legal aid and financial support to various charitable causes.

The firm offers a full complement of services in all areas of IP law, including:

- Patents;
- Trademarks;
- Copyrights;
- Designs;
- IP litigation;
- Anti-counterfeiting and enforcement; and
- Licensing, due diligence, and contract review.

FEDERIS handles cases for both local and foreign clients from a wide range of industries, including pharmaceuticals, consumer goods, electronics, hospitality, automotives, internet, and technology.

FEDERIS and its managing partner, Mila Federis, have been recognized by the IPOPHL and industry publications such as the Asia Business Law Journal, Asialaw, The Legal 500, Managing IP, Who's Who Legal, and the World Trademark Review.

Federis & Associates



所在地: Suites 2004 and 2005, 88 Corporate Center, 141 Valero St., Salcedo Village, Makati City 1227, Philippines

電話番号: (632) 8889-6197 ファックス: (632) 8889-6132 Eメール: mail@federislaw.com.ph

ウェブサイト:

http://www.federislaw.com.ph (英語) http://www.federislaw.com.ph/ja/ (日本語)

連絡先: Mila Federis パートナー弁護士数: 2 総弁護士数: 4

対応言語: 英語, フィリピン語

主な分野: 知的財産

Federis & Associates(FEDERIS)は、フィリピンを本拠地とするブティック法律事務所で、専ら知的財産法を重点的に取り組んでいます。 FEDERISは、知的財産法において、本当に重要なのは規模ではないことの証しであります。活動の焦点及び専門知識が結果を得るものです。 当法律事務所は、2009-2018の間に商標登録のトップとなり、2019年に、フィリピン知的財産庁により賞を授与されており、その後も一貫して特許登録のトップの一員でもあり、世間に強力なパンチを浴びせます。また、同法律事務所の訴訟チームは、フィリピン知的財産庁及び最高裁に対する訴訟において、フィリップスやヤフーなどどこのご家庭でもおなじみのブランドの訴訟に勝訴しています。

サービスの文化は、非常に有能な弁護士、経験豊富なベテランのパラリーガル、認可を受けた技術者やエージェント、そして、専任の管理スタッフを含む非常に有能なチームとして全員にしっかり根付けられています。T依頼人と緊密に連携して、簡潔でシームレスに導入される創造的でカスタマイズされたソリューションを考案します。知的財産の様々な分野における膨大な知識と豊富な経験を活かして、現地の複雑な業務を通して巧みに依頼人を導きます。FEDERISでは、定期的なコミュニケーションと迅速な行動を通じて依頼人との関係を入念に育成し、依頼人の期待に応えるのみならずそれを上回れるようにしています。

知的財産は、これまで以上に進化を続けている分野であり、FEDERISはそれに伴い果敢に進化しています。同法律事務所は、国内外において新規開発を綿密に追跡し、新しい規制や法律に迅速に準拠し、そして迅速に新しい慣習を取り入れるようにしています。今日の急速に変化する環境で成功をおさめるには、企業は絶えず革新を行う必要があります。事業者はこれをお役所的な手続きに巻き込まれたり、訴訟の見通しによって阻まれたりすることなく自由に行うことができなければなりませんFEDERISと提携することで、企業の創造的な業務の価値を高く評価し、知的財産を保護する必要性を理解し、業務履行の課題を予測することが保証されます。 当法律事務所は、依頼人の考えの質に合った質の高い仕事を生み出すということが期待できます。

FEDERISの実績を見れば一目瞭然です。 同法律事務所とその経営パートナーであるMila Federisは、一貫した業務遂行で業界の仲間から認められています。 FEDERISは寛大な心をもって様々な慈善目的に法的支援と財政的支援を提供することで地域社会に還元しています。

同法律事務所は、知的財産法の全ての分野において次のようなサービスを完備しお届けしています。

- •特許
- 商標
- 著作権
- 意匠
- •知的財産に関する訴訟
- 偽造防止及び強制執行 且つ
- ライセンス取得、デューデリジェンス(適正評価)、及び契約の見直し

FEDERISは、医薬品、消耗品、エレクトロニクス、ホスピタリティ、自動車、インターネット、そしてテクノロジーなど、国内外における幅広い業界の依頼人の訴訟を取り扱っています。

FEDERISとその経営パートナーであるMila Federisは、フィリピン知的財産庁及びアジアビジネスロージャーナル、アジアロー、リーガル500、マネジング IP、フーズーフーリーガル、ワールドトレードマークリビューなどの業界誌において認められています。

SINGAPORE

Donaldson & Burkinshaw LLP

DONALDSON & BURKINSHAW

Address: 24 Raffles Place, #15-00 Clifford Centre, Singapore 048621

Tel: +65 6533 9422
Fax: +65 6533 7806
Email: ip@donburk.asia
Website: www.donburk.asia
Contact: Michelle S. H. NG
No of partners: 16
Total no of lawyers: 36

Languages spoken: English; Mandarin (including dialects); Bahasa Melayu; Japanese

Main area of practice: Intellectual property practice; litigation and dispute resolution practice; real estate practice; corporate and commercial

practice; technology and data protection practice

Donaldson & Burkinshaw LLP (the LLP) is a full-service law firm and has one of the longest established, largest and leading practices in Singapore in the field of Intellectual Property (IP).

Our IP team comprises highly qualified patent and trademark specialists, technical experts and professionals with impeccable academic credentials. Our staff includes qualified patent agents who are Ph.D. holders, engineers and scientists, and professionals well-experienced in trademarks prosecution. Amongst the law firms in Singapore, our IP team has the most number of registered patent attorneys.

We have several decades of experience in providing a full range of IP services and practise the full spectrum of IP law. We handle trade and service marks, patents and designs protection, enforcement litigation, and the complete management of IP portfolios, commercialisation and licensing of IP and technology rights.

Market standing

Our experience in IP extends over more than seven decades. We are regularly lauded as a leading IP specialist in Asia and we have consistently been ranked favourably in a number of industry publications and ranking exercises. In particular, we are pleased to highlight that we are the top (or No. 1) Patent Prosecution Firm of the Year in Singapore, awarded at the recent Managing IP Awards 2021.

The LLP has also maintained its market position as one of the 5 top-filing practices in Singapore, cementing its status as a market-leader in the field of IP.

Our clients include several of the world's largest corporations with some of the best and most prestigious brands today. They include leading domestic and multinational corporations, businesses, local and foreign Government bodies, educational and non-profit organisations, individuals, estates and trusts. We fully manage the local and regional patents, designs, trademarks and domain name portfolios for an extensive number of these clients.

Services

Our services cover all aspects of IP ranging from searching, clearance (including risk management and regulatory compliance) and protection of trademarks, service marks, patents and designs to the enforcement of these IP rights through litigation in the civil and criminal courts. For patent matters, we have the technical know-how and expertise to provide advisory services and undertake the drafting of patent specifications across many fields. We handle all aspects of IP litigation and enforcement, patent and trademark invalidation and infringement, the spearheading and implementing of anticounterfeiting efforts, injunctions, and search and seizure orders. We are experienced in handling and negotiating issues relating to domain name disputes, Internet piracy, information technology and technology licensing.

We assist with the commercialisation, exploitation and licensing of IP rights and may engage in negotiating, preparing and reviewing agreements for the development and protection of such assets. We render advice and provide practical solutions relating to agency and distributorship, protection of copyright, confidential information, trade secrets, data and computer software, issues concerning parallel imports, the transfer of rights and technology, Internet domain names protection and disputes, information technology, electronic commerce, advertising and entertainment.

Donaldson & Burkinshaw LLP

DONALDSON & BURKINSHAW

住所: 24 Raffles Place #15-00 Clifford Centre Singapore 048621

電話:+65-6533-9422 ファックス:+65-6533-7806 Eメール:ip@donburk.asia ウェブサイト:www.donburk.asia

窓口: Michelle S. H. NG パートナー数: 16 弁護士総数: 36

対応言語:英語、中国語(方言を含む)、マレー語、日本語

主な業務分野:知的財産権関連業務、訴訟・紛争解決関連業務、不動産関連業務、企業・商業関連業務、技術・データ保護関連業務

Donaldson & Burkinshaw LLPは、総合的なサービスを提供する法律事務所であり、知的財産権(IP)の分野において、シンガポールで最も長い歴史を持ち、大規模かつ重要な案件に従事しています。

当事務所のIPチームは、優秀な特許・商標の専門家、技術専門家、および世界トップクラスの学歴を持つ専門家から構成されています。 スタッフには、博士号を取得した弁理士、エンジニアや科学者、商標出願の経験が豊富な専門家が含まれます。シンガポールの法律事務 所の中で、当事務所のIPチームは最も多くの登録弁理士を擁しています。

数十年にわたり、当事務所はあらゆる種類の知的財産サービスを提供してきた実績があり、知的財産法のあらゆる分野を対象としています。当事務所は、商標、サービスマーク、特許、意匠の保護、権利行使訴訟、知的財産ポートフォリオの完全な管理、知的財産と技術権の商業化とライセンスを取り扱っています。

市場での位置付け

当事務所は、知的財産業務において70年以上の実績があります。アジアの主要な知的財産専門家として、当事務所は数多くの業界誌やランキングで常に高い評価を受けています。最近開催された2021年マネージングIP賞では、シンガポールでトップ、つまりNo. 1の「Patent Prosecution Firm of the Year」として表彰されました。

シンガポールで出願件数で上位5事務所の1つとしての地位を維持しており、IP分野におけるマーケットリーダーとしての地位を確立しています。

当事務所のクライアントには、一流ブランドを持つ世界トップクラスの企業が含まれています。例として、国内外の大手企業や多国籍企業、企業、国内外の政府機関、教育機関、非営利団体、個人、遺産、信託が挙げられます。当事務所では、このようなクライアントのために各国・地域の特許、意匠、商標、ドメイン名のポートフォリオを完全に管理しています。

サービス

当事務所のサービスは、商標、サービスマーク、特許、意匠の調査、クリアランス(リスク管理と規制遵守を含む)および保護から、民事・刑事裁判での訴訟による知的財産権の行使まで、知的財産のあらゆる分野に対応しています。特許に関しては、技術的なノウハウと専門知識を活用して、様々な分野の特許明細書の作成やアドバイザリーサービスを行っています。当事務所では、知的財産権に関する訴訟や執行、特許や商標の無効や侵害、模倣品対策の先導や実施、差止命令や捜査・押収命令など、あらゆる業務を取り扱っています。ドメイン名紛争、インターネットの著作権侵害、情報技術、技術ライセンスに関連する問題への対応と交渉においても実績があります。

当事務所は、知的財産権の商業化、利用、ライセンシングを支援し、かかる資産の開発と保護のための契約の交渉、準備、評価も承ります。私たちは代理店や販売店、著作権・機密情報・企業秘密・データ・コンピュータソフトウェアの保護、並行輸入に関する問題、権利や技術の移転、インターネットドメイン名の保護と紛争、情報技術、電子商取引、広告、エンターテインメントなどに関するアドバイスと実践的な解決策を提供しています。

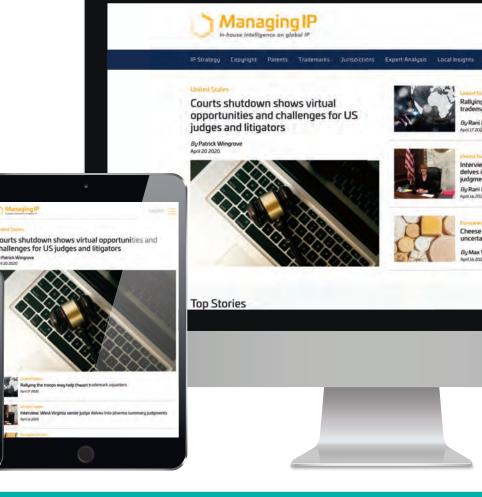


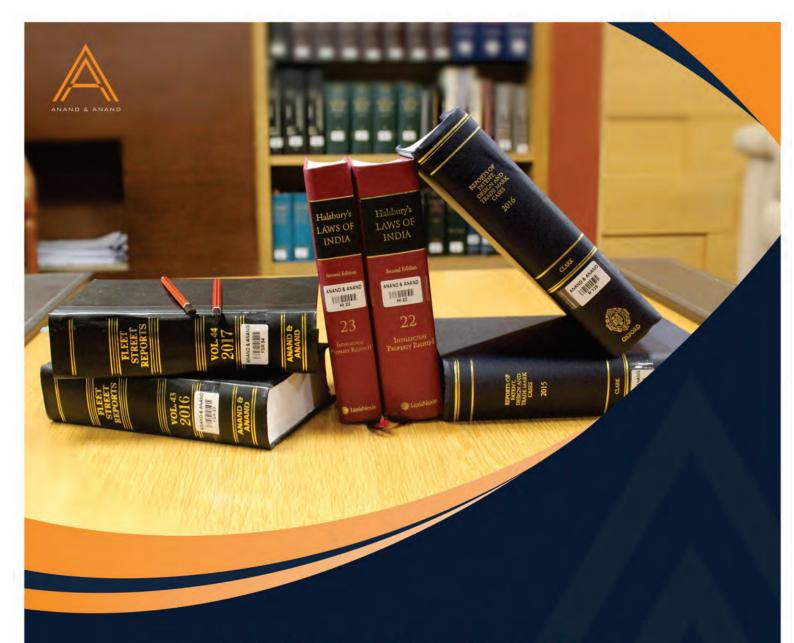
Trusted in-house intelligence for over three decades.

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

What keeps in-house counsel awake at night?

Find out more www.managingip.com





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



