

TOPIC

1. Rapid Advances Made by Asian Enterprises in Acquiring U.S. Patents in 2011
2011年米特許取得件数 アジア企業躍進
2. Revision to Similar Products/Services Examination Standard for Trademarks
商標「類似商品・役務審査基準」改定
3. Japan Post loses trademark infringement lawsuit regarding "ゆうメール" (Yu-mail)
日本郵便「ゆうメール」商標権侵害訴訟で敗訴
4. Proxy Book Digitizing - Proxy Firms Scanning Books Sued by Authors
書籍の電子化代行 スキャン代行業社を作家らが提訴
5. End of Examination Payment Deferment System
審査請求料の納付繰延制度の終了



Rapid Advances Made by Asian Enterprises in Acquiring U.S. Patents in 2011

2011年米特許取得件数 アジア企業躍進

On January 11, 2012, the U.S. patent information service company IFI CLAIMS Patent Services announced 2011 rankings for the number of U.S. patents acquired, based on information supplied by the USPTO.

In 2011, the total number of U.S. patents acquired increased over the previous year by 2% to a total of 224,505, the highest number on record. The company that acquired the most patents in 2011 was IBM (U.S.), marking the 19th year running that it has held this position. Following IBM was Samsung Electronics (Korea), holding the number two position for the second year running. In third position was Canon (Japan). Of the top ten companies, six were Japanese, and eight were Asian. Asian companies further showed their strength and vigor by occupying 25 of the top 50 positions on the list.

アメリカの特許情報サービス会社IFI CLAIMS Patent Servicesは2012年1月11日、米国特許商標局 (USPTO) のデータを利用し作成した2011年の米特許取得件数ランキングを公表した。

2011年の米国特許取得件数は前年より2%増の22万4505件であり、過去最高を記録した。企業別で特許取得件数第1位に輝いたのは米IBMで、19年連続1位となった。2位は昨年に引き続き韓国のサムスン電子、3位はキヤノンと続いた。上位10社のうち、日本企業は6社を占め、アジア企業は8社を占めた。上位50社においてもアジア企業は25社と半数を占めており、勢いが目立った。

Revision to Similar Products/Services Examination Standard for Trademarks

商標「類似商品・役務審査基準」改定

The Similar Products/Services Examination Standard has been revised to correspond to the 10th Edition of International Classifications, issued on January 1, 2012 and based on the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. The classifications of several products have changed, and groupings of similar items have been revised in order to bring the connections between similar products and services in line with the realities of economics and business dealings.

The revised Examination Standard was brought into effect from January 1, 2012.

2012年1月1日に発効された「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類第10版に対応するため、「類似商品・役務審査基準」が改定された。商品及び役務の類否関係を経済の実態や取引の実情に合致したものに変更すべく、いくつかの商品について区分が変更され、類似群の見直しも行われた。改定後の同審査基準は2012年1月1日より施行されている。

Japan Post loses trademark infringement lawsuit regarding "ゆうメール" (Yu-mail)

日本郵便「ゆうメール」商標権侵害訴訟で敗訴

Japan Post has lost a trademark infringement lawsuit over its delivery service "ゆうメール" (Yu-mail). The case was brought against Japan Post by the Sapporo-based Direct Mail company Sapporo Mail Service, which owns the trademark "ゆうメール" (Yu-mail) and claimed that Japan Post was infringing its trademark rights. On January 12, 2012, the Tokyo District Court issued a decision in which it acknowledged that the trademark rights had been infringed. Japan Post immediately appealed against the decision.

Sapporo Mail Service's "Yu-mail" is registered as a Class 35 designated service: "Dissemination of advertising matter to various addresses, Advertising, etc." On the other hand, Japan Post's "Yu-mail" is a delivery service for magazines, catalogs, DVDs, etc.

Japan Post argued that its service was "for the shipping of goods and not for the dissemination of advertising matter," but Tokyo District Court concluded that as Japan Post had "promoted that the service could also be used for the dissemination of advertising matter, it constitutes a similar designated service" and issued a decision of trademark right infringement.

郵便事業会社(日本郵便)の配達サービス「ゆうメール」をめぐり、同じ名称を商標登録していた札幌市のダイレクトメール(DM)発送会社である札幌メールサービスが商標権侵害を訴えていた事件について、2012年1月12日、東京地裁は商標権侵害を認める判決を言い渡した。日本郵便は判決を不服として即日控訴した。

札幌メールサービスは、第35類の「各戸に対する広告物の配布、広告」等を指定役務として商標「ゆうメール」を登録している。一方、日本郵便の「ゆうメール」サービスは、雑誌や商品カタログ・DVDなどを対象とした配達サービスである。

日本郵便は、「自社のサービスは荷物の運送サービスであって、広告物の配布にはあたらない」と主張したが、東京地裁は「広告の配送にも利用できることを宣伝しており、登録された指定役務と類似している」と認定し、商標権侵害を認めた。

Proxy Book Digitizing - Proxy Firms Scanning Books Sued by Authors 書籍の電子化代行 スキャン代行業社を作家らが提訴

On December 20, 2011, a group of seven authors, including Mr. Keigo Higashino, sought injunctions at the Tokyo District Court against two proxy companies engaged in cutting, scanning and digitizing books.

The plaintiffs claim that "the production of copies of a copyrighted work by a user for personal use only is legal under the copyright law. In these cases however these companies are taking orders from unspecified large numbers of users, and carrying out scanning and digitizing of books that is not for personal use. Therefore it is a violation of reproduction rights under the copyright law."

In September 2011, the plaintiffs were members of a group of 122 authors and seven publishing companies that communicated to 98 proxy scanning companies that permission had not been given to digitize their works. They also issued a questionnaire to determine whether or not the scanning companies intended to continue with their proxy business. As a result, many companies stated that they would no longer carry out proxy scanning. The two accused companies stated that they intended to continue, and as a result the current case was brought against them.

2011年12月20日、東野圭吾氏などの作家7人が、裁断機やスキャナーを使用した書籍の電子化(いわゆる「自炊」)の代行業者2社に対し、代行業の差し止めを求めて東京地裁に提訴した。

原告側は、「ユーザー自身が個人的な目的で書籍を電子化する行為は著作権法上の「私的使用のための複製」として認められているが、業者が不特定多数のユーザーから注文を受けて書籍をスキャンし電子化する事業は私的複製にはあたらず、著作権法上の複製権侵害に該当する」と主張した。

2011年9月に、原告らを含む作家122人と出版社7社はスキャン代行業者98社に対して、自己の作品の書籍を電子化することを許諾しない旨を伝えるとともに、今後も代行業を継続するか否かを質問書で確認した。その結果、多くの事業者からは今後事業を行わない旨の回答を受領したが、被告である2社は継続の意志を示したため、提訴に及んだ。

End of Examination Payment Deferment System 審査請求料の納付繰延制度の終了

The system for the deferment of examination payment (official fee), which began in April 2009, is to end on March 31, 2012. This system allowed applicants to defer payment of examination costs by up to one year from the date of examination. The system is to be discontinued because of a decrease in 2011 of the cost of examination, an expansion of the scope of reduction and exemption under the 2011 revisions to the patent law etc.

2009年4月に開始された審査請求料の繰延制度が、2012年3月31日をもって終了する。同制度は、納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができるものである。廃止の理由は、2011年に審査請求料を引き下げたこと、2011年特許法改正により減免の範囲が拡大されること等による。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

IP Management Consulting 知財経営コンサルティング

We offer high-quality service, combining know-how cultivated in a long years of experience and analyzes competence unique to international patent firms.

[Click here for details](#)

長年の経験で培ったノウハウと、国際特許事務所ならではの能力を組み合わせた質の高いサービスを提供致します。

[詳細はこちらへ](#)



HARAKENZO

JAPAN

WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM



Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS: DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

E-MAIL: iplaw-osk@harakenzo.com (※updated on December 2010)

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE: +81-6-6351-5664 (Main Number)



OSAKA 2nd OFFICE

ADDRESS: MITSUI SUMITOMO BANK
MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,
2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0054, JAPAN

E-MAIL: iplaw-osk@harakenzo.com (※updated on December 2010)

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE: +81-6-6351-5664 (Main Number)



TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS: WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,
TOKYO 105-6121, JAPAN

E-MAIL: iplaw-tky@harakenzo.com (※updated on December 2010)

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.com>

TELEPHONE: +81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE: +81-3-3433-5281 (Main Number)

