

国際意匠登録出願の拒絶の通報への対応について(よくある質問)

(1) 手続補正時の留意点(よくある質問)

- ① 意匠の説明(DESCRIPTION)の補正について
- ② 図(複製物REPRODUCTIONS)の補正について

(2) よくある拒絶の通報の例

- ① 7条(意匠に係る物品)
- ② 3条本文(意匠が具体的なものであるか)

(3) その他

DM/087 381

※書誌は一部抜粋

(28) Number of designs included in the international registration

2

(51) Class and subclass of the Locarno Classification

Cl. 10-02

(54) Indication of products

1-2. Watches

(57) Description of the characteristic features of the design(s), or matter for which protection is not sought

The missing rear views are mirror images of the respective front view (representations 1.4 and 2.4)

(82) Statements contained in the international application

III. US: The ornamental design for a watch as shown and described

(81) Designated Contracting Parties

III. CH, EM, JP, KR, MC, SG, TR, UA, US

(66) Data relating to the principal design: numbers of the designs to be considered as designs related to that principal design

JP; for design No(s) 2; The present application; 1

(45) Date of publication of the registered industrial design by printing or similar process, or making it available to the public by any other means

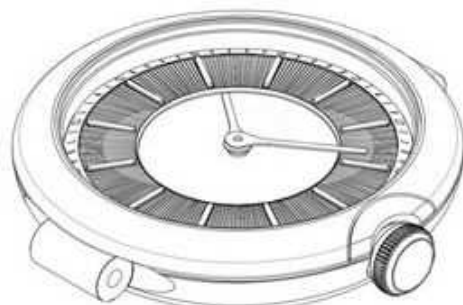
22.01.2016

「意匠の説明」に該当

意匠審査基準112.1

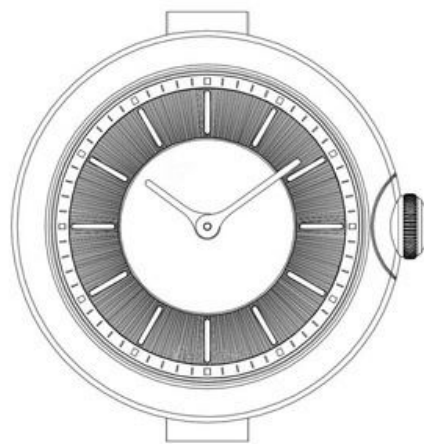
国際登録簿に記録された事項と意匠登録出願の願書又は図面に記載すべき事項との対応関係

1.1



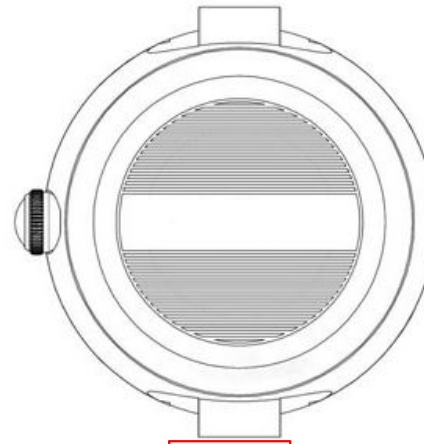
1.1) Perspective

1.2



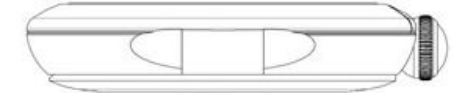
1.2) Top

1.3



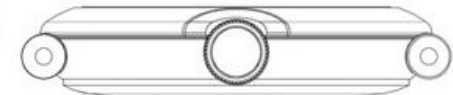
1.3) Bottom

1.4



1.4) Front

1.5



1.5) Right

1.6



1.6) Left

(55)の内容

複製物についての説明(凡例)

Bulletin No. 03/2016 - 22.01.2016

(11) **DM/087 381** (15) 16.07.2015

(22) 16.07.2015 (73) SALVATORE FERRAGAMO S.P.A., Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT) (86) EM, IT (87) EM, IT (88) EM, IT (85) EM (89) EM (74) Andrea SOLDATINI c/o Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, I-50122 Firenze (IT) (72) Giorgio Galli, Via Stoppani 19, 20129 Milano, Italy (28) 2 (51) Cl. 10-02 (54) 1.-2. Watches / 1.-2. Montres / 1.-2. Relojes de uso personal **(57) The missing rear views are mirror images of the respective front view (representations 1.4 and 2.4)** / Les vues arrière manquantes sont les images en miroir de la vue de face respective (représentations 1.4 et 2.4) / Las vistas traseras que faltan son las imágenes en espejo de la vista frontal correspondiente (representaciones 1.4 y 2.4) (82) III. US: The ornamental design for a watch as shown and described / Dessin ou modèle ornemental de montre, tel que montré et décrit / Dibujo o modelo ornemental de un reloj de uso personal tal como se ilustra y se describe (81) III. CH, EM, JP, KR, MC, SG, TR, UA, US (66) JP; for design No(s) 2 ; The present application / Présente demande / La presente solicitud; 1 **(55) 1.1) Perspective; 1.2) Top; 1.3) Bottom; 1.4) Front; 1.5) Right; 1.6) Left; 2.1) Perspective; 2.2) Top; 2.3) Bottom; 2.4) Front; 2.5) Right; 2.6) Left** / 1.1) Perspective; 1.2) Dessus; 1.3) Dessous; 1.4) Face; 1.5) Droite; 1.6) Gauche; 2.1) Perspective; 2.2) Dessus; 2.3) Dessous; 2.4) Face; 2.5) Droite; 2.6) Gauche / 1.1) Perspectiva; 1.2) Superior; 1.3) Inferior; 1.4) Frente; 1.5) Derecha; 1.6) Izquierda; 2.1) Perspectiva; 2.2) Superior; 2.3) Inferior; 2.4) Frente; 2.5) Derecha; 2.6) Izquierda

※DM1(September 2016)での表題

(57) DESCRIPTION

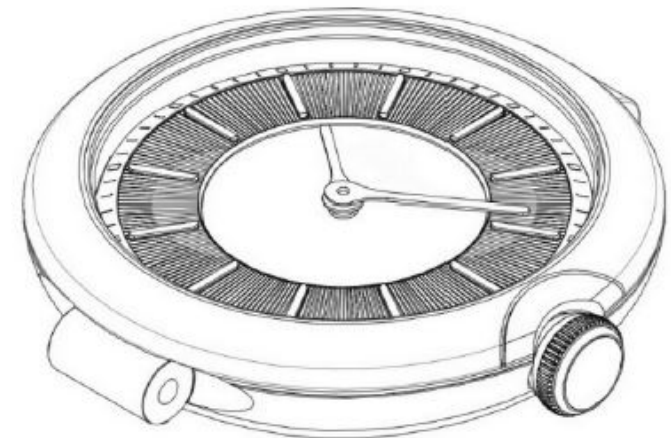
(55) DESCRIPTION OF THE REPRODUCTIONS (LEGENDS)

DM/087 381 意匠登録第1564523号

※図と書誌は一部抜粋

【図面】
【1. 1】

- (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
 (45)【発行日】平成28年11月28日(2016. 11. 28)
 (12)【公報種別】意匠公報(S)
 (11)【登録番号】意匠登録第1564523号(D1564523)
 (24)【登録日】平成28年10月28日(2016. 10. 28)
 (54)【意匠に係る物品】Main body of a watch
 (54)【意匠に係る物品の訳(参考)】腕時計本体
 (52)【意匠分類】J2-300
 (51)【国際意匠分類】Loc(10)Cl. 10-02
 【Dターム】J2-300BB、J2-300E、J2-300AA
 (21)【出願番号】意願2015-500227(D2015-500227)
 (11)【国際登録番号】DM/087381



【意匠番号】1

- (15)(22)【出願日(国際登録日)】平成27年7月16日(2015. 7. 16)
 (45)【国際公表日】平成28年1月22日(2016. 1. 22)

国際意匠登録の(57)、(55)が順に記載されている

(55)【意匠の説明】The missing rear view is a mirror image of the respective front view (representation 1. 4) 1. 1) Perspective; 1. 2) Top; 1. 3) Bottom; 1. 4) Front; 1. 5) Right; 1. 6) Left

(55)【意匠の説明の訳(参考)】不足している背面図は正面図(図1. 4)と対称に表れる 1. 1)斜視図; 1. 2)平面図; 1. 3)底面図; 1. 4)正面図; 1. 5)右側面図; 1. 6)左側面図

(1) 手続補正時の留意点(よくある質問)

①意匠の説明(DESCRIPTION)の補正について

- ・補正を行う際は、意匠の説明の欄を補正すれば良いのか。
- ・国際登録の(55) LEGENDSと(57)DESCRIPTIONはいずれも意匠の説明の欄に表示されるのか。

いずれも、意匠の説明の欄に表示されます。

具体的には、(57) DESCRIPTION→(55) LEGENDSの順序で格納されています。

また、仮に(57)の説明を削除する意図で意匠の説明をすべて削除する補正を行った場合、出願当初から記載されていた(55)の記載も削除されるので注意が必要です。

- ・図の補正の際に、意匠の説明に記載された図に関する説明の補正も必要か。

必要です。

例えば、出願時になかった図1. 8を新たに追加する場合、図を追加する補正と同時に、意匠の説明(当初(55) LEGENDSに記載されていた説明)に図1. 8に関する図の表示を追加する補正が必要となります。従来の国内出願の際には通常生じなかった作業でありご注意ください。

(1) 手続補正時の留意点(よくある質問)

①意匠の説明(DESCRIPTION)の補正について

- ・意匠の説明の補正は英語で行うのか。

意匠の説明は英語で記載します。

- ・図と説明からみて部分意匠であると認定できる場合に、国内出願の際には必ず願書に記載する【部分意匠】の表示を追記する必要はあるのか

原則は出願人が補正を行うのが原則ですが、他に拒絶理由が生じていない場合には、そのための補正は要さず、審査官が職権で追記を行います。

意匠審査基準118.1.3.1.3

国際意匠登録出願に係る意匠が、我が国意匠法における部分意匠に相当すると判断した場合、審査官は、国際意匠登録出願に係る願書に「部分意匠」の欄を記載すべきものと認め、出願人の手続補正により、又は審査官が、「部分意匠」の欄を追記する(他に拒絶の理由等がない場合、「部分意匠」の欄を追加するための手続補正は要さない。)

(1) 手続補正時の留意点(よくある質問)

② 図(複製物REPRODUCTIONS)の補正について

・図を追加したい。図の表示をどのように記載すればよいか。図の追加補正を行う際に、図の名称は従来のように日本語(例「断面図」)で行えばよいのか、それとも、国際登録のような記載(例「1.7」)にすればよいのか。

例えば、「1.7」のように記載して、意匠の説明の欄に英語で「1.7)Cross sectional view」と記載してください((55)LEGENDSの該当欄)。

ただし、図の表示に、「1.7」ではなく、「1.7)Cross sectional view」のように図の名称を記載することはできません。

・参考図を追加する場合、図の表示を例えば「1.7)Reference view showing the state of use」等とするのか。それとも、図の表示は「1.7」のみとして、意匠の説明に「1.7)Reference view showing the state of use」のように記載すべきか。

図の表示は「1.7」として、意匠の説明に1.7についての図の説明を記載してください。

図の表示に、「1.7」ではなく、「1.7)Reference view showing the state of use」のように図の名称を記載することはできません。

② 図(複製物REPRODUCTIONS)の補正について

・図を追加する補正を行いたい。補正においても、WIPOが公開しているガイダンスで推奨されている作図とした方がよいか、それとも、従来の国内出願同様の作図で認められるのか。

原則として、従来の国内出願同様の作図で認められます。なお、参考図も補正により追加することができます。

・出願時に表面側1図しかない紙地やラベル等の出願に対して、意匠が具体的でないとの拒絶の通報を受け取った。どのような補正を行い対応すべきか。

以下の3つの補正を行うことができます。

①裏面は無模様のため省略する旨の説明を追加する

②裏面図を追加する

③六面図を追加する(表面以外の5図を追加する)

(ただし、②及び③について、要旨変更とならないよう注意が必要)。

① 7条(意匠に係る物品)

- ・上位概念に関する物品名

例) 物品名「furniture」。

例えば、「Chair」「Desk」等のように補正を行う必要がある。

- ・製品の表示(意匠に係る物品)として、意匠登録を受けようとする部分のみを記載している場合

例) ストラップ部分のある財布の出願で、ストラップ部分のみが実線で表されており、物品名が「Strap portions of wallet」。

例えば、「Wallet」等のように補正を行う必要がある。

② 3条本文(意匠が具体的なものであるか)

- ・図は実線と破線で描き分けられているが、意匠の説明に意匠登録を受けようとする部分についての記載がないため、部分意匠の出願であるか明らかではない

意匠の説明に意匠登録を受けようとする部分についての記載を追加する補正を行う。

- ・図面が不足しているため意匠が具体的ではない

不足する図を追加する補正を行う。(要旨変更にご注意)

または、省略可能な図については、省略の記載を意匠の説明に追加する補正を行う。

- ・代理人受任届の提出前に、電話で審査官と出願の内容について相談することは可能か。

原則として、特許庁に代理人受任届が提出されていない場合は不可。

その他の詳細については、以下をご参照下さい

特許庁HP

「面接ガイドライン【意匠審査編】」 6. 電話・ファクシミリ等による連絡

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/mensetu_guide_isyou.htm

- 我が国を指定国とする国際出願は、国際登録され、国際公表されると我が国の意匠登録出願とみなされることから、その出願(国際意匠登録出願)の実体的要件に関する審査判断は、国内出願についての審査判断に準じて行う
- ただし、国内出願とは手続形式が異なる国際出願を新たに取り扱うこととなるため、以下のような観点から意匠審査基準を追加整備した
 - ① 国際意匠登録出願を我が国の意匠登録出願として適切に審査するために、明確にする必要がある事項 (第11部 国際意匠登録出願 の新設例) 国際登録簿に記録された事項と意匠登録出願の願書又は図面に記載すべき事項との対応関係
 - ② 国際出願の受入れによって生じる国内出願の審査への影響
例) 先願が国際意匠登録出願である場合の先後願の判断
 - ③ ジュネーブ改正協定の趣旨を踏まえた審査手続の進め方
例) 拒絶の通報をすべき場合
- 改訂意匠審査基準は、平成27年5月13日以降に審査される出願に適用する(平成27年5月13日は、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)附則第1条第3号で定める、ジュネーブ改正協定に関連する規定の施行日(ジュネーブ改正協定が日本国について効力を生じる日))

➤ 国際登録簿に記録された事項と意匠登録出願の願書又は図面に記載すべき事項との対応関係

・国際意匠登録出願の場合、

- ✓ 「国際登録簿に記録された事項」は、
「意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された事項」
- ✓ 「国際登録簿に記録された意匠」は、
「意匠法第6条第1項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠」

とみなされるため、国際意匠登録出願の場合には、以下の対応関係に従って意匠の認定を行う

[表1]意匠法第6条第1項に定める事項についての対応関係

国際登録簿に記録された事項	意匠登録出願の願書の記載事項
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品	【意匠に係る物品】
国際登録名義人の氏名又は名称及びその住所	【意匠登録出願人】の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所	【意匠を創作した者】の氏名及び住所又は居所

[表2]意匠法第6条第1項に定める以外の事項についての対応関係

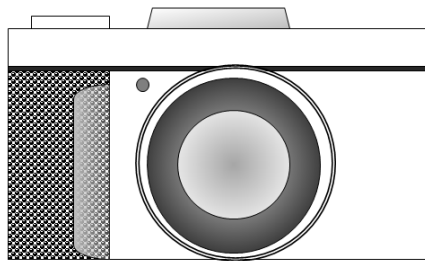
国際登録簿に記録された事項	意匠登録出願の願書の記載事項
出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明	【意匠の説明】又は 【意匠に係る物品の説明】 ※国際意匠登録出願においては、これらの区別なく、いずれも【意匠の説明】の欄に記載される。
本出願若しくは本登録又は本意匠の表示	【本意匠の表示】
新規性喪失の例外に関する宣言	【特記事項】の欄の「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」の記載
先の出願の優先権を主張する旨の申立て	【パリ条約による優先権等の主張】

[表3]意匠の複製物と図面についての対応関係

国際登録簿に記録された意匠の複製物	意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面
-------------------	-----------------------

- 意匠が具体的なものであるか否かの判断基準は、国内出願と同様
- ジュネーブ改正協定に基づく国際出願は、出願の様式や記載要件が国内出願とは異なるため、国内出願の方式要件を満たさないもの(立体物の意匠について一組の図面(六面図)が揃っていないものなど)の出願も想定されるが、意匠が具体的でない判断される場合、当該出願は拒絶の対象となる

□ 意匠が具体的とは認められない例



・立体物の全体意匠が1図のみで表されている

国際意匠登録出願

拒絶(拒絶の通報)
(理由)意匠が具体的でない

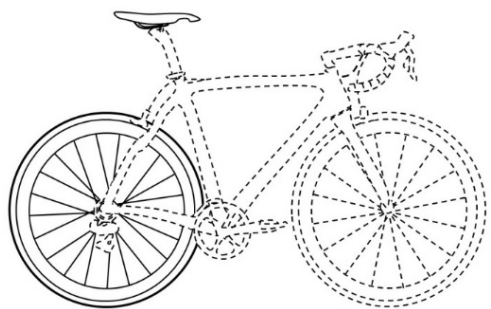
国内出願

補正指令(方式)
(理由)一組の図面が揃っていない
※具体的な意匠ともいえない

- 国際登録の対象である意匠が意匠法第7条(一意匠一出願)の要件を満たさない場合には、拒絶の対象となる

※複数の意匠を含む国際出願の場合、我が国では「国際登録の対象である意匠ごと」の出願とみなされるが、それがそのまま、意匠法第7条に規定する「経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごと」にした出願を意味することとはならない

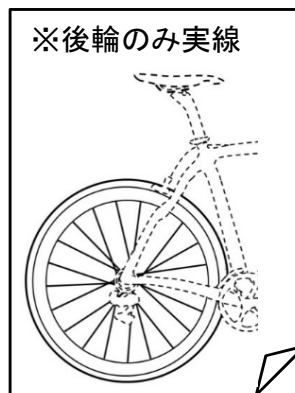
□ 意匠法第7条に違反する出願の例(物理的に分離した部分意匠の場合)



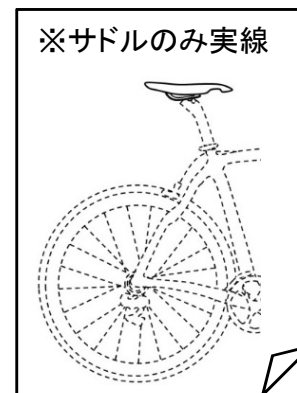
・サドルと後輪を実線、その他を破線で記載し、破線部は保護を求めない旨を説明記載

意匠法第7条に規定する「意匠ごと」の出願とは認められないため、拒絶の対象となる

- ・一方のみに限定する補正が可能
- ・出願の分割により、他方を新たな出願(通常の国内出願)とすることも可能



※後輪のみ実線
限定(一部削除)補正



※サドルのみ実線
分割出願(国内出願)

(説明のために他の部分の記載を省略)

- 国際出願では、図面中に図示されるが「保護を求めないもの」を、点線、破線若しくは着色、又は出願様式中の説明欄の記載によって表すことが認められている
- 国際出願の出願様式には、「部分意匠」の欄の記載が認められていない
 - ※ 国内出願では、出願人の意図を明確にするための「部分意匠」の欄の記載、及び、「意匠登録を受けようとする部分」を特定するための記載(図面及び説明)が必要
- 国際意匠登録出願の場合、以下の条件が満たされている場合に、我が国の「部分意匠」に相当すると判断する
 - ・図面及び説明の記載の双方において、物品の部分について意匠登録を受けようとするものであることが明確に示されている
 - ・その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて、願書及び図面の記載から以下の点についての具体的内容を直接的に導き出すことができる
 - ① 意匠に係る物品
 - ② 「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能
 - ③ 「意匠登録を受けようとする部分」の位置、大きさ、範囲
 - ④ 「意匠登録を受けようとする部分」の形態

※部分意匠に相当すると判断される場合、他に拒絶の理由があれば出願人の手続補正により、他に拒絶の理由がなければ審査官が、「部分意匠」の欄の追記を行う

□ 「部分意匠」に相当すると認められる例

- ・図面中で「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」とを実線と破線により明確に描き分けており、説明も記載されている

＜図面中に「保護を求めないもの」を表した具体例＞



- DM/076606(意匠番号6)
- ・前面部以外の部分を破線で記載
 - ・説明に「・・・No protection is sought for the features of the designs indicated by broken lines, shown in the representations・・・」と記載



- DM/072618(意匠番号7)
- ・ヘッド部を破線で記載
 - ・説明に「・・・The broken line disclosure (head) does not form part of the claimed design・・・」と記載



- DM/081639(意匠番号2)
- ・車体前部以外を青色に着色
 - ・説明に「・・・the blue marked parts are not coming into the scope of the industrial design (disclaimer)・・・」と記載

- WIPO国際事務局を經由しての拒絶の通報を行うのは、国際意匠登録出願が「法令に基づく保護の付与の条件を満たしていない場合」といえる以下の場合
 - ①当該国際意匠登録出願が拒絶理由(意匠法第17条各号)に該当する場合(※拒絶の通報によって拒絶理由通知を代替)
 - ②当該国際意匠登録出願に関する手続又は処分の確定を待つ必要がある場合
 - ③当該国際意匠登録出願以外の出願に関する処分の確定を待つ必要がある場合(待ち通知)
- 一度拒絶の通報を行った場合、以後の手続では、拒絶理由の通知等は、WIPO国際事務局を經由しての拒絶の通報にはよらずに、通常の拒絶理由通知等により、特許庁から直接通知を行う
- WIPO国際事務局を經由しての拒絶の通報は、英語で行う