

国際意匠登録出願の拒絶の通報への対応について

(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

- ①7条(意匠に係る物品)
- ②3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

❶ 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

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

(81) Designated Contracting Parties

❶ 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

❶ 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

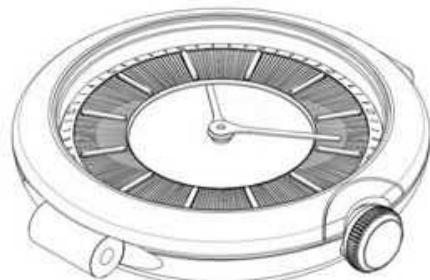
22.01.2016

「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

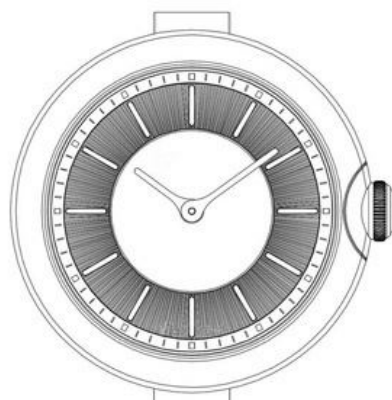
1.1



1.1) Perspective

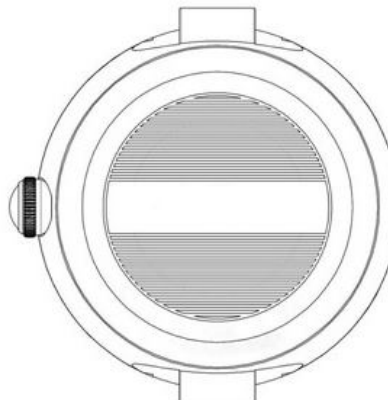
(55)の内容

1.2



1.2) Top

1.3



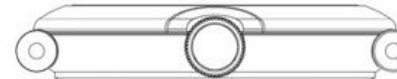
1.3) Bottom

1.4



1.4) Front

1.5



1.5) Right

1.6



1.6) Left

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 ornamental 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

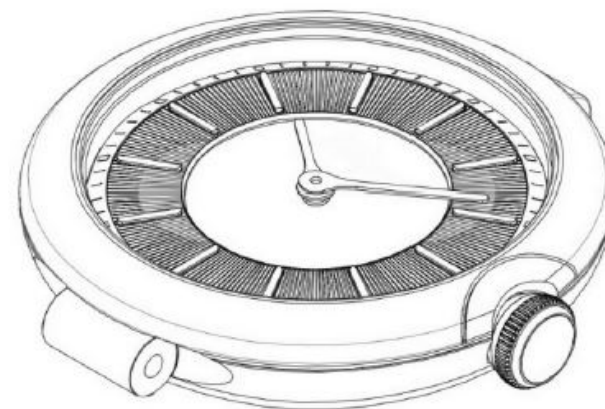
※DM1(September 2016)での表題

(57) DESCRIPTION

(55) DESCRIPTION OF THE REPRODUCTIONS (LEGENDS)

※図と書誌は一部抜粋

DM/087 381 意匠登録第1564523号

【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があるのか

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。)。

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/shiryou/kijun/kijun2/mensetu_guide_isyou.htm