

# Tips for Avoiding Irregularities and Refusals (in Japanese)

萩谷 麻衣子

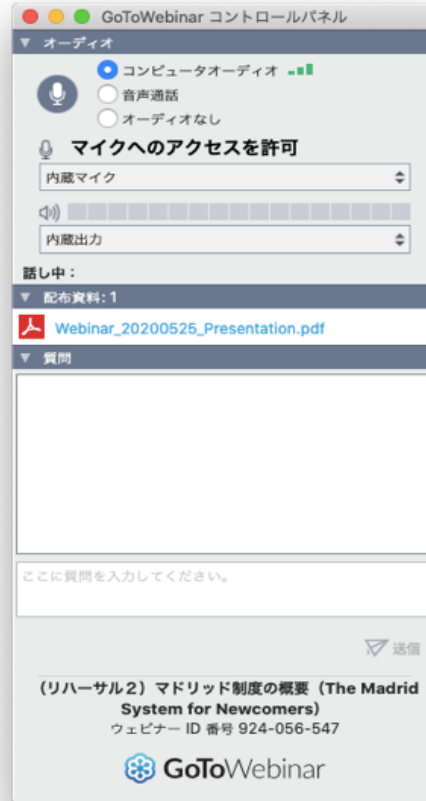
マドリッド登録部  
WIPO

佐藤 淳

マドリッド登録部  
WIPO

2020年 11月19日

# GoToWebinarの利用方法



# 本日のウェビナーの流れ

---

- プレゼンテーション
- 参加型の質疑応答
- Q& Aセッション
- プレゼン資料 ([Madrid Webinar page](#)よりダウンロード)
- アンケート

# アンケート 1 国際出願をして、欠陥通報を受けたことが

---

- ある
- ない
- 国際出願をしたことがない

# 欠陥通報の種類

---

## ■ 規則 1 2

商品・サービスの分類に関する不備

## ■ 規則 1 3

商品・サービスの表示に関する不備

## ■ 規則 1 1

その他の手続上の不備

## 質問 1 欠陥通報で一番多いケースは？

---

- 規則 1 2

商品・サービスの分類に関する不備

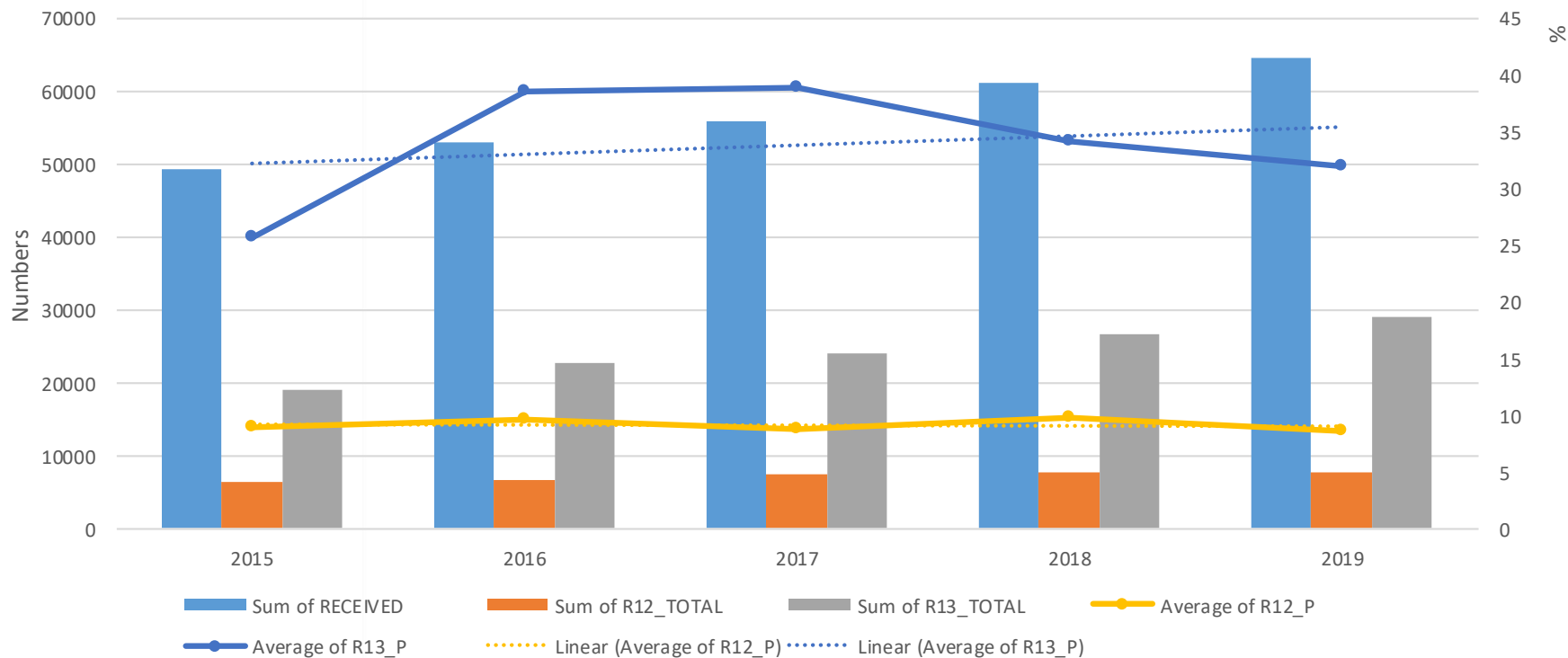
- 規則 1 3

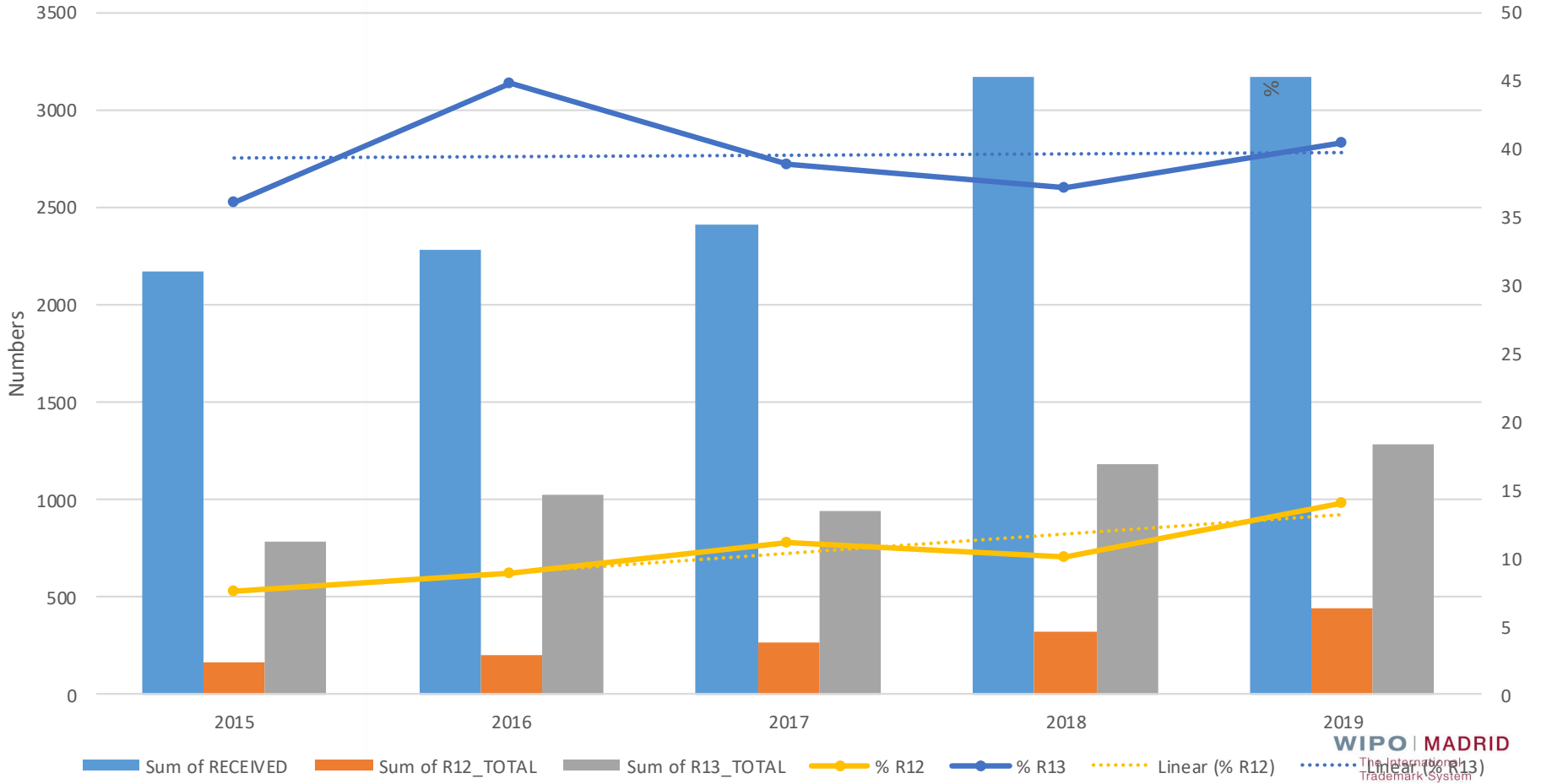
商品・サービスの表示に関する不備

- 規則 1 1

その他の手続上の不備

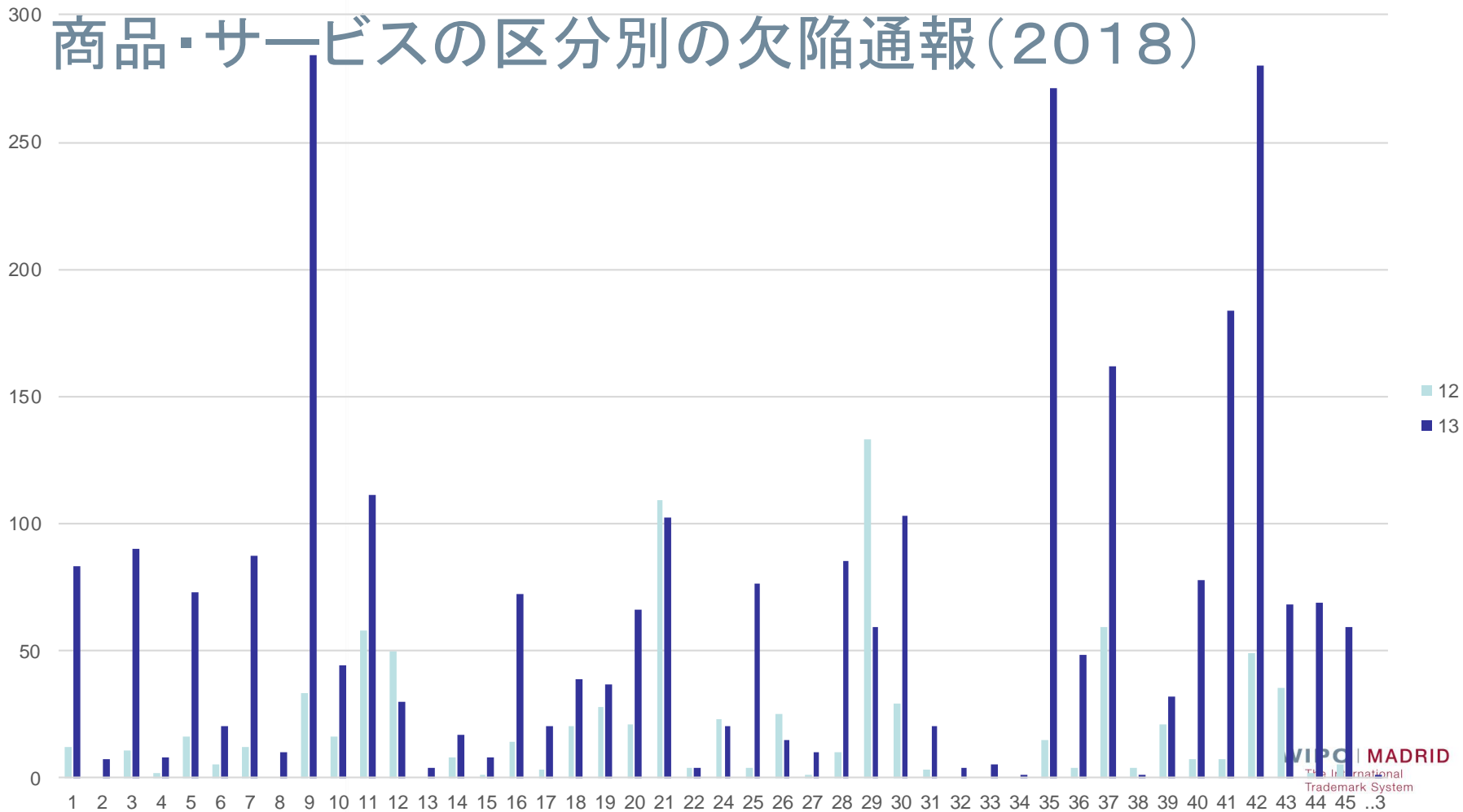
# 規則12及び13の欠陥通報の傾向





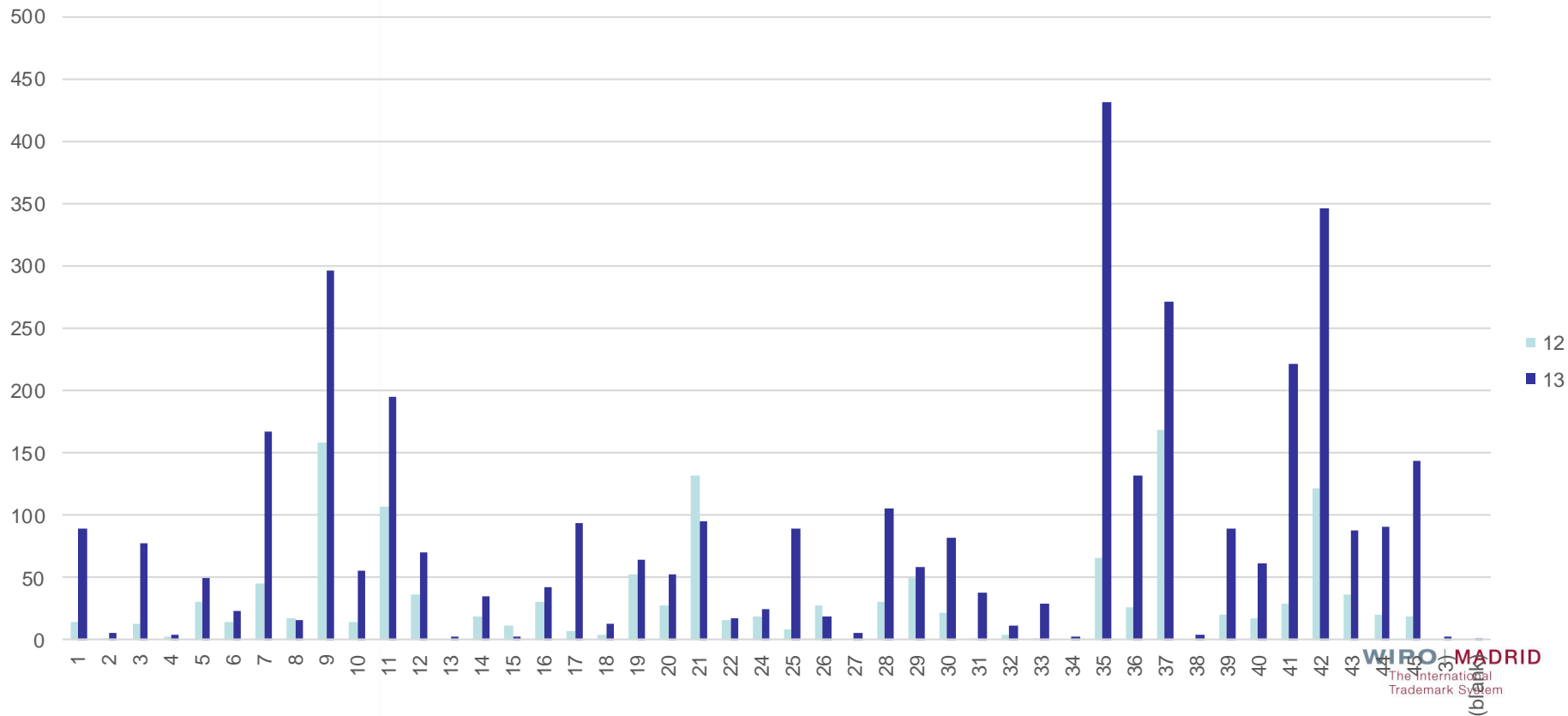


# 商品・サービスの区分別の欠陥通報(2018)



# 商品・サービスの区分別の欠陥通報(2019)

Break down of Irregularities in 2019



# Rule 11 – 商品・役務の分類・表示に関するもの以外の欠陥

---

## 本国官庁が是正すべき欠陥

- 公式様式を使用していない。
- 出願に必須項目の記載がない。
- 出願人適格に係る不備。
- 基礎出願（登録）の日付または番号の記載がない。
- 本国官庁の宣言に係る不備。
- 本国官庁の署名がない。
- 手数料の不足（本国官庁が支払う場合）

## 出願人が是正すべき欠陥

- 郵便配達のための住所の記載が不十分。
- 標章の複製が十分に鮮明でない。
- 必要な音訳の記載がない。
- 優先権主張に関する不備。
- 手数料の不足（出願人または代理人が直接支払う場合）
- MM18がない（USを指定する場合） 等

## Rule 11 – 各国共通のよくある欠陥

---

- 国際出願手数料の不足、記載事項の不備
- 優先権主張
- 使用宣誓書
- 標章の音訳と翻訳
- EUを指定する場合の第二言語の選択

# 送金時に明記すべき支払情報

---

- 支払者の氏名
- 支払者の住所
- 支払いの目的（国際出願の場合は二文字コード“**EN**”を記載してください）
- 基礎出願（登録）番号
- 商標名
- 出願人の氏名

# EUを指定する場合の第二言語の選択

- <sup>1</sup> The designation of the **European Union** covers its Member States (Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden) and, during a transition period, the United Kingdom (for further information, see [Information Notice No. 2/2020](#)).
- If the **European Union** is designated, it is compulsory to indicate a second language before the Office of the European Union, among the following (check one box only):  French  German  Italian  Spanish
- Moreover, if the applicant wishes to claim the seniority of an earlier mark registered in, or for, a Member State of the European Union, the official form MM17 ~~must be annexed~~ to the present international application.
- <sup>2</sup> By designating **Brunei Darussalam, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Malaysia, Mozambique, New Zealand, Singapore** or the **United Kingdom**, the applicant declares that he has the intention that the mark ~~will be used~~ by him or with his consent in that country in connection with the goods and services identified in this application.
- <sup>3</sup> The designation of the African Intellectual Property Organization (OAPI) covers the following Member States: Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, ~~Togo~~.
- <sup>4</sup> If the **United States of America** is designated, it is compulsory to annex to the present international application the official form (MM18) containing the declaration of intention to use the mark required by this Contracting Party. Item 2(f) of the present form ~~should also be completed~~.
- <sup>5</sup> **Brazil, Cuba and Japan** have made a notification under Rule 34(3)(a) of the Regulations under the Protocol. Their respective **individual fees are payable in two parts**. Therefore, if **Brazil, Cuba or Japan** is designated, only the first part of the applicable individual fee is payable at the time of filing the present international application. The second part will have to be paid only if the Office of the Contracting Party concerned is satisfied that the mark ~~which is the subject of the international registration~~ qualifies for protection. The date by which the second part ~~must be paid~~, and the amount due, will be notified to the holder of the international registration at a later stage.
- <sup>6</sup> Territorial entity previously part of the former Netherlands Antilles.
- <sup>7</sup> Protection in BQ (Bonaire, Saint Eustatius and Saba) ~~is granted~~ automatically with the designation (see [Information Notice No. 27/2011](#)).
- <sup>8</sup> By designating **Brazil**, the applicant declares that the applicant, or a company controlled by the applicant, effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which **Brazil is being designated**.
- <sup>9</sup> The designation of **Benelux** covers the following States: Belgium, Luxembourg and the Netherlands.

Item 9(a): 標章の音訳

D.I.N.Д.И.Н.

Transliterate

: DIN.

# Item 9(b): 標章の翻訳



MISCELLANEOUS INDICATIONS



(b) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties):

(i) into English: “NICOLINE SMALL ITALIAN TAILOR SHOP” .....

.....

(ii) into French: “NICOLINE PETITE BOUTIQUE DU TAILLEUR ITALIENNE” .....

.....

(iii) into Spanish: “NICOLINE PEQUEÑA SASTRERÍA ITALIANA” .....

.....



規則 9 (4) 一 国際出願は次の事項を表示しなければならない。

---

(a)(xiii)

- ニース国際分類に従って区分けされた、類と商品及びサービスの表示。
- 商品及びサービスは、好ましくは国際分類のアルファベット順一覧表に記載されている語を用いた正確な用語で表示。

# 国際事務局の商品役務及び区分の審査の原則

---

## ■ ニース国際分類

- アルファベット順一覧（ニース・ポジション）

- 注釈

- 一般的注釈

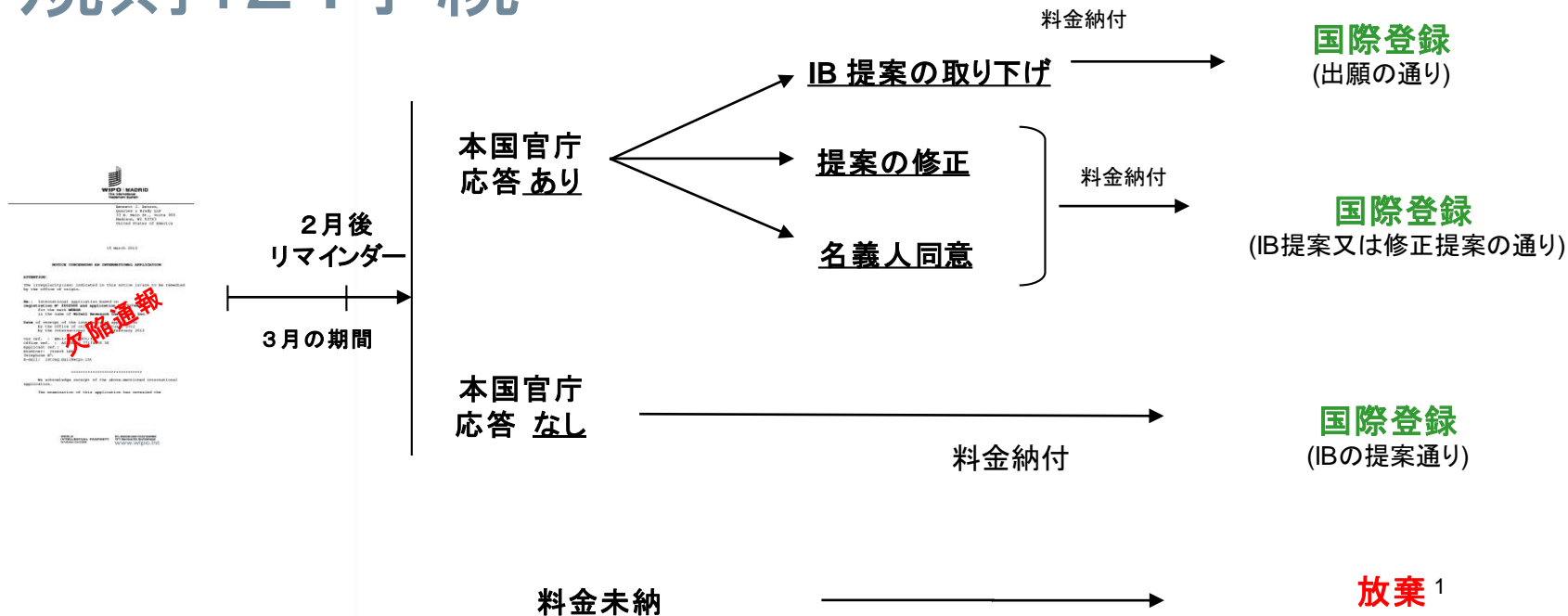
- WIPO 分類審査ガイドライン（JPO作成参考訳あり）

[https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/2018\\_examination\\_guidelines.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/2018_examination_guidelines.pdf)

## ■ 審査ツール

- MGS、インターネット、各庁のデータベース等

# 規則12: 手続



留意点1: 本⊗官庁とIBとの間で意見相違がある場合、IBの意見が優先(条約3条(2) 規則12(6))

留意点2: 反論には、ニース・ポジションを!

1 手数料変換: 基本手数料の二分の1を返還

## アンケート2 商品役務を指定する際に、特許庁が発行する類似商品役務審査基準の英訳版を

---

- 活用している。
- 時々活用している。
- 活用していない。

# 特許庁の類似商品役務審査基準（参考英訳版）

---

## ■ メリット

- 基礎出願・登録の商品・役務表示と国際出願に記載する商品・サービスの表示の対比が容易
- 各商品役務の表示の「参考英訳」を参照できる
- 「アルファベット順一覧」の表示を活用できる

## ■ 留意点

(注) の表示のある参考英文の表示は、  
過去に欠陥通報の対象となった商品・サービス

## よくある欠陥の例 (Rule 12)

---

- “sanitary masks” 5類 → 10類

参考) NICE 100283 “sanitary masks for medical purposes”

- “bonnet pins, not of precious metal” 26類 → 14類

参考) NICE 140069 “ornamental pins”

- “kitchen worktops with integrated sinks” 11類 → 20類

参考) NICE 200169 “table tops”

NICE 200106 “work benches”

## よくある欠陥の例 (Rule 12)

---

- “bathroom stools” 21類 → 20類

参考) NICE 200235 “stools”

- “nonferrous metals” 1類 → 6類

参考) NICE 6類 Class Headings “Common metals and their alloys, ores”

- “ice chests for household purposes” 21類 → 11類

参考) NICE 110214 “cooling appliances and installations”

変更例) “non-electric portable ice chests for food and beverages” (class 21)

## よくある欠陥の例 (Rule 12)

---

- “ice-cooling refrigerators for household purposes” 21類 → 11類  
参考) NICE 110274 “refrigerators”  
参考) NICE 110167 “ice machines and apparatus”
- “heating or cooling packs filled with chemical substances ready to react when required” 21類 → 11類  
参考) NICE 11類 Class Headings “apparatus and installations for heating or cooling”
- “baggage tags” or “baggage tags of paper” 16類 → 18類  
参考) NICE 180128 “baggage tags”/“luggage tags”  
変更例) “baggage claim check tags of paper” (class 16)



# 規則12 – 欠陥となる場合の原因

- 国際出願の基礎となる国内出願が、本国官庁においてまだ審査されていない。
- 国際事務局の分類審査運用と本国官庁の運用とが相違
- ニース国際分類の最新版にしたがって、商品役務が分類されていない。
- これらの点に留意して、商品・サービスの表示を記載。

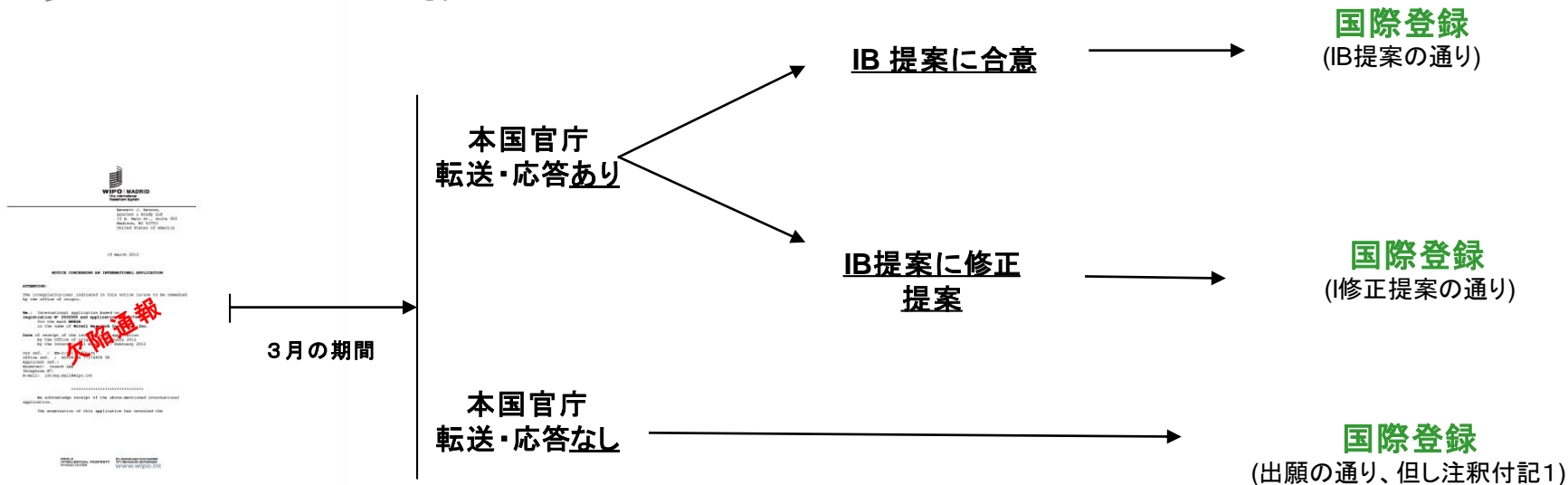
## 規則13 が適用される場合

---

- 商品・役務に係る表示が、いずれかに該当する場合。
  - 分類上極めて不明確である (too vague)
  - 理解できない (incomprehensible)
  - 語学的に不正確である (linguistically incorrect)

※JPO やTM5等で受け入れ可能な表示であっても、WIPOにおいて上記に該当すると判断する場合がある。

# 規則13:手続



留意点1: 国際登録には、「IBの意見により、分類上極めて不明確である、理解できない、又は語学的に不正確である」旨の表示が付記。

留意点2: 付記がある場合には、指定国官庁により、暫定拒絶が通報される可能性あり。

# incomprehensible / linguistically incorrect (Rule 13)

## ■ どのような場合に該当するのか？

- 出願言語（英語）以外の言語で商品・役務が記載されている場合。
- 言語的な誤りがある場合。
- 用語が理解できない場合。

※WIPO審査官は職権で商品・役務表示を修正できない。

## 商品・役務の記載ルール（書式）

---

- 商品（役務）ごとに区切る場合 → セミコロン (;) を使用。
- 一の商品（役務）表示内の要素を分ける場合 → カンマ (,) を使用。

※誤った使用により欠陥通報がなされる場合があるので注意。

例)

× Class 35 – Retail and wholesale of shoes; clothes; hats.

○ Class 35 – Retail and wholesale of shoes, clothes, hats.

× Class 16 – Envelopes; scissors; paper.

○ Class 16 – Envelopes; scissors; paper.

“clothes”,  
“hats” は25類

## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 3>

■ “flavour materials” – *too vague*

変更例) “fragrances” (class 3)

<class 9>

■ “divers' apparatus, not for sports” – *too vague*

変更例) “breathing apparatus for underwater swimming”, “divers' masks” (class 9)

■ “artificial intelligence apparatus” – *too vague*

変更例) “humanoid robots with artificial intelligence” (class 9)

## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 9>

- “coin-operated gates for car parking facilities” – *too vague*  
変更例) “coin-operated mechanisms for operating gates for car parking facilities” (class 9)

<class 14>

- “personal ornaments” – *too vague*
- “personal ornaments of precious metal” – *too vague*
- “personal ornaments, other than cuff links” – *too vague*

変更例) “ornaments of precious metal in the nature of jewelry” (class 14)

## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 25>

■ “collar protectors for wear” – *too vague*

変更例) “neck tube scarves” (class 25)

<class 28>

■ “insect collectors' articles” – *too vague*

変更例) “butterfly nets” (class 28)

<class 29 and class 30>

■ “prepared foods”, “snack foods” – *too vague*

変更例) “prepared meals consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables” (class 29)

変更例) “prepared meals consisting primarily of pasta or rice” (class 30)



## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 35>

- “providing information on newspaper articles” – *too vague*  
変更例) “news clipping services” (class 35)
- “reception services for visitors in buildings” – *too vague*
- “design of advertising materials” – *too vague*  
変更例) “development of advertising concepts” (class 35)

## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 41>

- “rental of optical machines and apparatus” – *too vague*

変更例) “rental of cinematographic apparatus”, “rental of video cameras” (class 41)

- “providing of downloadable publications” – *too vague*

変更例) “providing online electronic publications, not downloadable” (class 41)

<class 42>

- “providing computer programs” – *too vague*

変更例) “providing online non-downloadable computer programs” (class 42)

“providing temporary use of online non-downloadable software” (class 42)

## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 42>

■ “technical consultancy” – *too vague*

変更例) “technological consultancy” (class 42)

■ “computer services” – *too vague*

変更例) “computer programming”, “computer system design” (class 42)

■ “computer consultancy” – *too vague*

■ “IT services” – *too vague*

## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 42>

■ “research and development services” – *too vague*

変更例) “research and development of new products for others” (class 42)

<class 45>

■ “investigation or surveillance on background profiles” – *too vague*

変更例) “personal background investigations” (class 45)

# 受け入れ不可の表示 (Rule 13)

---

## ■ “providing a website” – *too vague*

⇒ “providing access to a website” (class 38)

⇒ “hosting a website” (class 42)

例) ✕ “providing a website featuring non-downloadable videos” – *too vague*

○ “providing non-downloadable videos via a website” (class 41)

例) ✕ “providing a website featuring business information” – *too vague*

○ “providing business information via a website” (class 35)

## 受け入れ不可の表示 (Rule 13)

---

### ■ “and the like”, “or the like”, “etc.” – *too vague*

例)

- × “bags and the like” (class 18) – *too vague*
- × “tatami mats and the like” (class 27) – *too vague*
- × “treatment for dislocated joints, sprain, bone fractures or the like [judo-seifuku]” (class 44) – *too vague*
  
- × fermented fish guts, squid guts, sea cucumber guts, shrimps, calling crabs, oysters, etc. [Shiokara seafood] (class 29) – *too vague*

## よくある欠陥の例 (Rule 13)

---

<class 1>

- “chemical compositions for developing, printing and enlarging photographs” – *incomprehensible*

変更例) “chemical compositions for developing and printing photographs” (class 1)

<class 35>

- “consultancy of personnel recruitment ” – *linguistically incorrect*

変更例) “personnel recruitment consultancy” or “consultancy relating to personnel recruitment” (class 35)

# Kits

---

- “kits”に係る商品表示は、その**目的**または**構成品**によって分類。  
(ただし構成品は全て同じ類の商品であることが必要。)

## <目的による分類の例>

- “cosmetic kits” (Class 3)
- “first-aid kits” (Class 5)
- “craft kits for painting” (Class 16)

## <構成品による分類の例>

- “kits comprised of fabrics for making quilts” (Class 24)
- “dental care kits comprising toothbrushes and floss” (Class 21)



# Kits の欠陥例

---

<class 3>

- “cosmetic kits comprising foundations, concealers, mascara, eyeliners, tissues of paper for removing make-up, make-up brushes and make-up sponges” – *too vague*

<class 28>

- “hobby craft kits” – *too vague*

<class 33>

- “kits for making wine ” – *too vague*

# 欠陥通報を避けるための留意点

- MGSを活用して、商品役務表示を確認
- ニース国際分類の最新版を使用。毎年1月更新
- 過去のWIPOの審査例を参照
- WIPOの審査基準をよく理解
- Contact Madrid で、商品・サービスの表示と区分についての照会ができます

# MGS(Madrid Goods & Services Manager)の活用

■ 2012年 サービス開始

■ データコンテンツ

■ 商品・サービス 英語表示 約108,000

■ 毎月更新 約900表示

■ 情報ソース

- マドリッド国際登録簿
- 各庁データベース  
(EUIPO、USPTO、IPオーストラリア、カナダ等)
- TM5 IDリスト
- 官庁、ユーザーからの照会

# “マスク”に関連した商品表示

---

## ■ 9類

- protective masks
- protective face masks for the prevention of accident or injury
- dust protection masks
- respiratory masks, other than for artificial respiration
- protective industrial face shields

## ■ 10類

- sanitary masks for medical purposes
- facial masks for sanitary purposes
- face masks being sanitary masks for protection against viral infection
- face covers being sanitary masks for protection against viral infection
- sanitary masks for virus isolation purposes
- sanitary masks for germ isolation purposes

## ■ 25類

- sleep masks
- ski masks [clothing]

## ■ 28類

- face masks for sports
- face masks being playthings

# 商品役務の分類審査に関する取組み

---

- マドリッド登録部内での取組み
  - 審査の質の向上、研修、バラツキ防止
- 加盟国との取組み
  - MGSを通じた取組み
  - 欠陥通報減少に向けた取組み



**WIPO | MADRID**

The International  
Trademark System

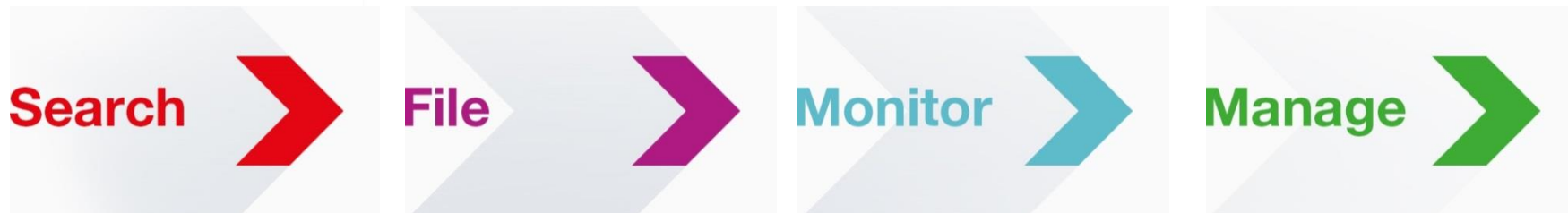


# Q&Aセッション

**2020年 11月19日**

# Online Resources and E-Services

- Madrid e-services are available to assist you at each stage of your mark's lifecycle



# File



## Madrid Goods & Services Manager

Compile the list of goods and services you want covered by your registration



## Member Profiles Database

Learn about trademark rules and procedures of Madrid System members



## Fee Calculator

Estimate the cost of your international trademark registration



# マドリッド制度の最新情報

- マドリッド制度ウェブサイト  
[www.wipo.int/madrid/en](http://www.wipo.int/madrid/en)  
[www.wipo.int/madrid/ja](http://www.wipo.int/madrid/ja)
- マドリッド関連ウェビナー
- インフォメーションノートス  
及び マドリッドハイライト

