

■ 欠陥通報の対象となる商品・役務表示例

2020年11月

※本スライドは、WIPOが配信するウェビナー“Tips for Avoiding Irregularities and Refusals”（日本語）のスライド抜粋です。全体については下記からご覧ください。

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=59154



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。

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。

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)

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。

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)

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*

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*

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

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