

アメリカ合衆国
商標審査便覧(TMEP)第 800 章
出願要件
第 8 版, 2011 年 10 月

目次

- 801 出願の種類
 - 801.01 単一出願か, 結合出願か
 - 801.01(a) 単一(単一類)出願
 - 801.01(b) 結合(多数類)出願
 - 801.02 主登録簿か, 補助登録簿か
 - 801.02(a) 1946 年法, 主登録簿
 - 801.02(b) 1946 年法, 補助登録簿

- 802 願書の様式

- 803 出願人
 - 803.01 誰が出願することができるか
 - 803.02 出願人の名称
 - 803.02(a) 個人
 - 803.02(b) パートナースhip, ジョイントベンチャーその他の「ファーム」
 - 803.02(c) コーポレーション及びアソシエーション
 - 803.03 出願人の法的主体
 - 803.03(a) 個人か, 個人企業か
 - 803.03(b) パートナースhip, ジョイントベンチャーその他の「ファーム」
 - 803.03(c) コーポレーション, アソシエーション, オーガニゼーション及びカンパニー
 - 803.03(d) 共同出願人
 - 803.03(e) トラスト, 後見人機関及び不動産権
 - 803.03(e)(i) ビジネス・トラスト
 - 803.03(f) 政府機関及び大学
 - 803.03(g) 銀行機関
 - 803.03(h) 有限責任会社
 - 803.03(i) 外国出願人の法主体を指定する一般用語
 - 803.03(j) 連邦政府によって認知されているインディアン部族
 - 803.03(k) 有限責任パートナースhip
 - 803.04 出願人の市民籍
 - 803.05 出願人の宛先
 - 803.06 出願人を変更することはできない

804 真実宣言及び署名

804.01 § 1 又は § 44 出願における真実宣言の様式及び語法

804.01(a) 宣誓が付された真実宣言

804.01(a)(i) 外国である真実宣言

804.01(b) 宣誓の代りとしての宣言

804.02 登録出願の真実宣言において要求される言明－ § 1 又は § 44 出願

804.03 書類の作成から提出までの期間－ § 1 又は § 44 出願

804.04 真実宣言書又は宣言書に署名する権限のある者

804.05 § 66(a) 出願の真実宣言

805 商品及びサービスの確認及び分類

806 出願基礎

806.01 基礎を証明するための要件

806.01(a) 商業における使用－ § 1(a)

806.01(b) 使用意思－ § 1(b)

806.01(c) 外国優先権－ § 44(d)

806.01(d) 外国登録－ § 44(e)

806.01(e) 国際登録保護の拡張－ § 66(a)

806.02 多数基礎

806.02(a) 複数の基礎を主張するための手続

806.02(b) 出願人は同一願書において § 1(a) 及び § 1(b) 両方に基づく出願ができる

806.02(c) 多数基礎出願に係る使用見本の審査

806.02(d) 多数基礎出願の放棄

806.02(e) § 44 及び § 1(a) 両方を基礎とする出願の場合でも要求される商業における標章使用の善意の意思の陳述

806.02(f) 他の基礎と組み合わせられる § 44(d)

806.02(g) 多数基礎出願においては、商業における標章使用の善意の意思の陳述を繰り返す必要はない

806.03 基礎を追加又は代用するための修正

806.03(a) いつ基礎を変更できるか

806.03(b) 出願人は6月の優先期間内に限り § 44(d) 基礎を追加又は代用できる

806.03(c) § 1(a) から § 1(b) への修正

806.03(d) § 44 から § 1(b) への修正

806.03(e) § 1(b) から § 1(a) への修正のために要求される使用の陳述

806.03(f) § 44 出願の基礎として § 1(a) を追加又は代用するために要求される出願日時点での商業における使用

806.03(g) § 1(b) から § 44 への修正

806.03(h) 基礎代用の出願日に関する効果

806.03(i) 修正についての真実宣言が要求される

806.03(j) 公告後に基礎を修正するための請願－ § 1 又は § 44 出願

- 806.03(j)(i) 公告後、ただし、許可通知発行前での § 1(b) 出願の基礎の修正
- 806.03(j)(ii) 許可通知発行から使用陳述書提出までの間での § 1(b) 出願の基礎の修正
- 806.03(j)(iii) 使用陳述書提出後、ただし、登録承認前での § 1(b) 出願の基礎の修正
- 806.03(k) § 66(a) 出願においては、基礎を変更することができない
- 806.03(1) § 66(a) 基礎は § 1 又は § 44 出願に追加することができない
- 806.04 基礎を削除すること
- 806.04(a) 公告又は許可通知発行の後での § 1(b) 基礎の削除
- 806.04(b) § 44(e) 基礎を完成せずに、§ 44(d) の優先出願日を保持すること
- 806.05 公告又は発行の前での基礎の検討

807 図面

- 807.01 図面は 1 の標章のみを示さなければならない
- 807.02 図面は標章に限定されなければならない
- 807.03 標準文字図面
 - 807.03(a) 標準文字図面に関する要件
 - 807.03(b) 標準文字一覧
 - 807.03(c) 標準文字の主張及び意匠その他の要素の両方を含んでいる図面
 - 807.03(d) 特別様式要素の標準文字への変更又はその逆は、実質的変更になることがある
 - 807.03(e) 標準文字図面及び使用見本
 - 807.03(f) 標準文字図面及び外国登録
 - 807.03(g) 標準文字の主張を伴っていない「タイプされた」形式による図面
 - 807.03(h) 形式が不明瞭な場合の図面
 - 807.03(i) タイプされた図面
- 807.04 特別様式図面
 - 807.04(a) 特別様式図面の特徴
 - 807.04(b) いつ特別様式図面が要求されるか
- 807.05 電子的に提出される図面
 - 807.05(a) 電子的に提出される標準文字図面
 - 807.05(a)(i) 標準文字図面における長い標章
 - 807.05(b) 電子的に提出される特別様式図面
 - 807.05(c) デジタル画像についての要件
- 807.06 紙面図面
 - 807.06(a) 用紙の種類及び標章の大きさ
 - 807.06(b) 標準文字図面における長い標章
 - 807.06(c) 独立した図面ページが望ましい
- 807.07 標章中の色彩
 - 807.07(a) 彩色図面に関する要件
 - 807.07(a)(i) 色彩は標章の特徴として主張しなければならない
 - 807.07(a)(ii) 出願人は、主張する色彩の位置を指定しなければならない
 - 807.07(b) 色彩主張を伴わずに提出される彩色図面
 - 807.07(c) 不適当な色彩主張を付して提出される彩色図面

- 807.07(d) 黒, 白又は灰色を含んでいる彩色図面
- 807.07(d)(i) §1に基づく出願
- 807.07(d)(ii) §44に基づく出願
- 807.07(d)(iii) §66(a)に基づく出願
- 807.07(e) 黒白図面及び色彩主張
- 807.07(f) 黒, 白又は灰色に言及する標章説明を伴う灰色又は黒白図面を含む黒白図面
- 807.07(f)(i) TEAS, TEAS プラス及び §66(a) 出願
- 807.07(f)(ii) 紙面による出願
- 807.07(g) 2003年11月2日前にされた出願の図面
- 807.08 配置を示すための破線
- 807.09 音響, 匂い又は非視覚的標章の「図面」
- 807.10 立体標章
- 807.11 動きを伴う標章
- 807.12 図面の標章は, 見本又は外国登録の標章と一致していなければならない
- 807.12(a) 商標法 §1に基づく出願
- 807.12(a)(i) 図面の標章が見本の標章と一致するか否かを決定する際の句読符号の役割
- 807.12(a)(ii) 図面にはあるが, 見本にはない句読符号
- 807.12(a)(iii) 見本にはあるが, 図面にはない句読符号
- 807.12(b) 商標法 §44に基づく出願
- 807.12(c) 商標法 §66(a)に基づく出願
- 807.12(d) 標章のミュチレーション, すなわち, 不完全表示
- 807.12(e) 複合語標章及び短縮標章
- 807.13 標章の修正
- 807.13(a) §1及び §44に基づく出願に係る標章の修正
- 807.13(b) §66(a)出願に係る標章は修正することができない
- 807.14 標章の実質的変更
- 807.14(a) 図面からの事項の除去又は削除
- 807.14(b) 先に登録されている事項の追加又は削除
- 807.14(c) 句読符号の追加又は削除
- 807.14(d) 「内部の不一致」を訂正するための修正
- 807.14(e) 標章の色彩特徴についての修正
- 807.14(e)(i) 黒白図面
- 807.14(e)(ii) 色彩その他の要素を含む標章
- 807.14(e)(iii) 色彩標章
- 807.14(f) 実質的変更: 判例参照
- 807.15 代替図面
- 807.16 USPTOによる図面修正
- 807.17 図面についての受理不能な修正を処理する手続
- 807.18 標章図面コード

808 標章の説明

808.01 説明を要求することに関する指針

808.01(a) 標章中の用語の意味

808.01(b) 図面についての付線及び点描の陳述

808.02 説明は正確かつ簡潔でなければならない

808.03 説明についての審査手続

808.03(a) 正確かつ完全な説明

808.03(b) 願書に説明が付されていない

808.03(c) 願書又は修正書中の正確ではあるが不完全な説明

808.03(c)(i) 説明が標章を明確にするために必要であり、また、印刷されるべき事件における正確ではあるが不完全な説明

808.03(c)(ii) 説明を印刷する必要がない事件における正確ではあるが不完全な説明

808.03(d) 願書又は修正書中の不正確な説明

808.03(e) 図面の修正

808.03(f) 意匠のコード化を更新すること

809 標章中の非英語語法の翻訳及び翻字

809.01 非英語語法から成り、正確な翻訳又は翻字を含まない標章出願の審査

809.01(a) 外国語における意味に関する照会／出願人の回答

809.01(b) 翻訳規則に対する限定された例外

809.01(b)(i) 英語辞典に記載されている外国用語

809.01(b)(ii) 英語の用語と結びついている外国語の冠詞又は前置詞

809.01(b)(iii) 死語又は良く知られていない言語からの単語

809.02 翻訳における同義性

809.03 翻訳及び翻字の印刷

810 出願手数料

810.01 多数類に対する手数料の徴収

810.02 払戻

811 国内代理人の指定

812 出願人の先の登録の確認

812.01 先の登録の所有権を証明すること

813 名称又は外観が標章に表示されている生存中の特定の個人による登録についての承諾

813.01 特許公報及び登録証に印刷される陳述

813.01(a) 名称又は外観が生存中の個人のものである

813.01(b) 名称又は外観が生存中の個人のものではない

813.01(c) TRAM データベースを更新すること

- 814 追加情報を要請すること

- 815 補助登録簿を対象としてされる出願
 - 815.01 主登録簿に対して適格である標章は補助登録簿に登録できない
 - 815.02 要求される要素
 - 815.03 補助登録簿への出願は、その標章が識別性を獲得していないことの自認ではない
 - 815.04 能力のない事項の登録拒絶の理由

- 816 補助登録簿への出願に修正すること
 - 816.01 修正の方法
 - 816.02 有効出願日
 - 816.03 異なる登録簿への修正
 - 816.04 拒絶後の修正
 - 816.05 審判請求についての決定後の修正

- 817 出願に関する、公告又は登録のための準備

- 818 出願照合表

- 819 TEAS プラス
 - 819.01 TEAS プラス出願の要件
 - 819.01(a) 標章の種類
 - 819.01(b) 出願人の名称及び宛先
 - 819.01(c) 出願人の法的主体及び市民籍
 - 819.01(d) 紙面通信のための名称及び宛先
 - 819.01(e) USPTO が通信を電子メールで送付するための電子メールアドレス及び授權
 - 819.01(f) 出願基礎
 - 819.01(f)(i) § 1(a) – 商業における使用
 - 819.01(f)(ii) § 1(b) – 使用意思
 - 819.01(f)(iii) § 44(e) – 外国登録
 - 819.01(f)(iv) § 44(d)
 - 819.01(g) 商品／サービスの指定及び分類
 - 819.01(h) 出願手数料
 - 819.01(i) 函面
 - 819.01(j) 色彩の主張
 - 819.01(k) 標章説明
 - 819.01(l) 真実宣言
 - 819.01(m) 翻訳及び／又は翻字
 - 819.01(n) 多数類出願
 - 819.01(o) 名称又は肖像の登録についての承諾
 - 819.01(p) 同一標章についての先の登録

- 819.01(q) 同時使用出願
- 819.02 TEAS プラス出願についての追加要件
- 819.02(a) 電子メールによる通信の受領
- 819.02(b) TEAS を通じて提出しなければならない追加の書類
- 819.03 審査中での類の追加
- 819.04 類ごとの TEAS プラス処理手数料の納付手続

801 出願の種類

「出願の種類」という用語は、登録を求める出願の種類、例えば出願が単一類出願であるか若しくは多数類出願であるか、又は求める登録が主登録簿に関するものか若しくは補助登録簿に関するものかということである。

出願審査全般に関しては TMEP (商標審査便覧) 第 700 章、並びにサービスマーク、団体標章及び証明標章の審査に関しては第 1300 章参照。

801.01 単一出願か、結合出願か

801.01(a) 単一(単一類)出願

単一類出願は、登録を求める商品又はサービスを、分類表にある 1 の類の商品又はサービスに限定する。記載する項目の全てが 1 の類に分類されている場合は、願書は 2 項目以上を記載することができる。分類についての更なる情報に関しては TMEP § 1401 以下参照。

801.01(b) 結合(多数類)出願

結合された又は多数類の出願とは、2 以上の類に分類されている項目について商標を登録するための出願のことである。出願人は各類についての出願手数料を納付しなければならない。類番号及びそれに対応する商品又はサービスは別々に記載しなければならず、その順序は、最小の類番号から最大の類番号に向うものとする。

結合された出願についての更なる情報に関しては TMEP § 1403 以下参照。

801.02 主登録簿か、補助登録簿か

801.02(a) 1946 年法、主登録簿

1946 年の商標法中の登録に関する主な規定は、主登録簿への登録に関するものである (15 U. S. C. (合衆国法典第 15 卷) § 1051 から § 1072 まで)。標章が主登録簿に登録されている場合は、その標章は、同法によって規定されている全ての権利を享受する。主登録簿に登録を所有することの利益は、次の事項を含む。

- その標章についての登録人による所有権主張の公衆への擬制通知 (15 U. S. C. § 1072)
- その標章についての登録人の所有権、及び登録に記載されている商品／サービスに付して又は関連してその標章を全国的に使用する登録人の排他権の法律的推定 (15 U. S. C. § 1057(b) 及び § 1115(a))
- 出願日をその標章の擬制使用日とすること (15 U. S. C. § 1057(b) ; TMEP § 201.02)
- 連邦裁判所においてその標章に関する訴訟を提起する能力 (15 U. S. C. § 1121)
- 外国からの侵害商品の輸入を防止するために、合衆国登録を合衆国税関に対して提出する能力 (15 U. S. C. § 1124)
- 一定の法定抗弁に従うことを条件として、登録人が有する、登録対象である商品又はサービスに関して標章を商業において使用する排他権を「不可争である」とすることができること (15 U. S. C. § 1065 及び § 1115(b))、並びに
- 合衆国登録を、外国における登録の基礎として使用すること

出願人が主登録簿への登録を求めるときは、その願書は、求める登録が主登録簿に対するも

のであることを記載しなければならない。

しかしながら、出願人が登録簿を指定しない場合には、合衆国特許商標庁(「USPTO」)は、出願人は主登録簿への登録を求めているものと推定する。

801.02(b) 1946年法, 補助登録簿

標章の中には、主登録簿への登録には適格でないが、出願人の商品又はサービスを識別する能力を有するものがあり、それらは、補助登録簿に登録することができる。商標法 § 23 から § 28 まで、15 U.S.C. § 1091 から § 1096 までが補助登録簿への登録に関して規定している。これは、1920年3月19日の商標法に規定されている登録簿の継続である。補助登録簿に登録されている標章は、1946年の商標法の中にある一定の条項による利益を受けることから除外される。除外される条項は、商標法 § 26、15 U.S.C. § 1094 に列記されている。

出願人が補助登録簿への登録を求める場合は、その願書には、補助登録簿への登録を申請する旨を記載しなければならない。登録簿についての指定がない場合は、USPTO は、出願人は主登録簿への登録を求めているものと推定する。

補助登録簿に関する審査手続については TMEP § 815 及び § 816 以下参照。

出願人は同一の願書によって主登録簿及び補助登録簿の双方への登録を求めることはできない。出願人が同一の願書によって主登録簿及び補助登録簿の双方への登録を申請した場合は、審査官は出願人に対し、単一の登録簿を指定するか、又は 37 C.F.R. (連邦法施行規則第 37 卷) § 2.87 に基づく分割申請書を提出するよう要求しなければならない。

国際登録による保護の合衆国への拡張申請を基礎とする、商標法 § 66(a)、15U.S.C. § 1141f(a) に基づく願書の中にある標章は、補助登録簿に登録することができない。15 U.S.C. § 1141h(a)(4) ; 37 C.F.R. § 2.47 及び § 2.75(c)。

802 願書の様式

商標法 § 66(a)に基づく出願書類は、国際知的所有権機関の国際事務局(「IB」)によって USPTO に電子的に送付される。

USPTO は、出願人が商標法 § 1 又は § 44 に基づく願書を、<http://www.uspto.gov> において利用することができる商標電子出願制度(「TEAS」)を通じ、(TEAS 又は TEAS プラス出願様式の何れかを使用して)、又は USPTO の事前印刷されたスキャン可能な様式によって提出することを望んでいる。出願人は事前印刷されたスキャン可能な様式を (571)272-9250 又は (800)786-9199 の商標支援センターに連絡することによって入手することができる。

商標出願手数料の金額は、願書(又は既存の願書に類を追加する修正)の提出方法が TEAS を通じるか、又は紙面によるかによって異なる。TMEP § 810 参照。出願人は次の 3 の選択肢を有する。出願人は次のものを提出することができる。

- ・ 37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(i)に記載されている、高い方の類手数料による紙面願書
- ・ 37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(ii)に記載されている、低い方の類手数料による通常の TEAS 願書、又は
- ・ 37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iii)に記載されている、最も低い類手数料による TEAS プラス願書(TMEP § 819 以下参照)

現行の手数料料率表は、USPTO のウェブサイト <http://www.uspto.gov> において入手することができる。

注記：TEAS 又は TEAS プラスからダウンロードされ、印刷され、USPTO に郵送される願書は、紙面願書手数料の適用を受ける。

商標願書は、ファクシミリ(「fax」)送信によって提出することはできない。37 C.F.R. § 2.195(d)(i) ; TMEP § 306.01。

USPTO は、自家製様式は使用しないよう強く勧告するが、その様式が 37 C.F.R. § 2.21(a)に記載されている出願日を受領するための要件を満たしている場合は(TMEP § 202 参照)、受理する。自家製様式を使用する場合は、願書はレターサイズ(すなわち、8.5 インチ(21.6cm)× 11 インチ(27.9cm)の用紙によるものであり、タイプされ、ダブルスペースになっており、用紙の左端及び上端に最低 1.5 インチ(3.8cm)の余白が付されていなければならない。願書は、用紙の片面のみに記載されていなければならない。

願書は、英語によるものでなければならない。37 C.F.R. § 2.21 及び § 2.32(a)。

USPTO は一般的には書類原紙の提出を請求しないので、出願人は署名済み願書の写しを提出することができる。37 C.F.R. § 2.193(a)及び(b) ; TMEP § 302.01。

TEAS プラス願書に関しては TMEP § 819 以下参照。

803 出願人

803.01 誰が出願することができるか

標章を登録するための出願は、その標章の所有者、又は 15 U.S.C. § 1051(b) に基づく使用意思出願の場合はその標章を商業において使用する権原を有する者がしなければならない。通常は、標章の所有者とは、本人が生産する商品にその標章を利用する者、又は本人が行うサービスの販売若しくは宣伝にその標章を使用する者のことである。

所有権に関しては TMEP § 1201 以下、標章の譲渡又は所有権の変更に関しては TMEP § 501 及び § 502 以下参照。

出願をする時に出願人がその標章の所有者でない(又は使用する権原を有していない)場合は、その出願は無効であり、また、出願人が、譲渡を受けることが可能であった権利を所有していなかったという理由によって、正しい当事者を出願人として指定するためにそれを修正することはできない。37 C.F.R. § 2.71(d)。TMEP § 803.06 及び同条に引用されている事例参照。

自然人又は法人が出願人となることができる。法人はコーポレーション、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、ユニオン、アソシエーション、及び法廷における訴えの原告又は被告となる能力を有する他の組織を含む。15 U.S.C. § 1127。事業部門又は類似のものであって、単に会社の 1 組織単位であり、訴えの当事者又は被告となることができる法的主体でないものは、標章を所有すること又は登録出願をすることができない。TMEP § 1201.02(d) 参照。

国、州、地方自治体及び政府の許可を得て運営するそれ以外の種類の事業体は、それらが所有する標章を登録するために出願することができる。次の事項参照。National Aeronautics & Space Admin. v. Record Chemical Co. Inc., 185 USPQ 563 (TTAB 1975); In re U. S. Department of the Interior, 142 USPQ 506 (TTAB 1964)。

未成年者の名義で出願をすることができるか否かという問題は、州法次第である。未成年者が同人の居住する州において、拘束力のある法的義務関係を有効に結ぶことができ、また、訴訟の原告又は被告となることができる場合は、未成年者の名義で出願することができる。そうでない場合は、出願は親又は法的後見人の名義でされなければならない。このような事情において出願人を確認する方法の一例は、次の通りである。

合衆国市民 John Smith, Mary Smith の(親/法的後見人)。

記録が、出願名義人が未成年者であることを示している場合は、審査官は、出願名義人の居住する州の法律によれば、同人は法的拘束力を有する債務関係を結ぶことができるか否かについて調査しなければならない。その未成年者が拘束力のある法的債務関係を結ぶことができない場合は、審査官は、必要なときは、前述の方法により出願人を確認する情報の訂正を要求しなければならない。

未成年者が、同人の親/法的後見人が出願人として確認されている出願の処理手続中に成年に達した場合は、出願人の名義を変更するためにその願書を修正することができる。この場合、如何なる譲渡証書も要求されない。しかしながら、その未成年者は同人の市民籍についても記述しなければならない。譲渡、名義変更及び譲受人の名義による又は出願人の新たな名義による登録の発行に関しては TMEP 第 500 章も参照。

商標法 § 44, 15 U.S.C. § 1126 に基づく出願をする上での適格性に関しては TMEP § 1002 以下も、また、商標法 § 66(a), 15 U.S.C. § 1141(f)(a) に基づく、国際登録による保護の合衆国への拡張を求める請求を提出する上での適格性に関しては TMEP § 1901 も参照。

803.02 出願人の名称

出願人の名称は、正しい法定様式によって記載されなければならない。例えば、コーポレート出願人は、定款に記載されている名称によって確認されなければならない。

出願人の法的名称が同人の営業上の通称を含んでいる場合は、通称指示を、実際の名を通称に結びつけるために使用しなければならない。通称指示は、「d. b. a.」(doing business as(として営業する))、「a. k. a.」(also known as(としても知られている))及び「t. a.」(trading as(として営業する))を含む。使用する特定の通称指示は選択可能である。通称指示の省略形のみが公報及び登録証に印刷される。出願人が省略せずに通称指示を提出していた場合は、省略形が印刷用に自動的に使用される。

803.02(a) 個人

出願人が通称によって営業している個人である場合は、その個人名を記載し、その後、通称指示(例えば、d. b. a., a. k. a. 又は t. a.) 及び事業用通称を記載しなければならない。

個人が、同人が会社記号(例えば、Corporation, Corp., Incorporated, Inc., Limited, Ltd.) の下で営業していることを示している場合は、USPTO は関連州法がそのような慣行を許容しているものと推定する。通称は登録証に印刷される。

願書が、その標章を所有しているのがコーポレーションであるか又は個人であるかに関し、その所有者名と法主体種類との間に不一致を示している場合は、審査官は出願人に対し、所有権に関する記録を明らかにするよう要求しなければならない(例えば、個人名が出願人として記載されているが、その法主体はコーポレーションとして記載されている場合、又は事業が出願人として記名されているが、法主体は個人と記載されている場合)。しかしながら、37 C. F. R. § 2.193(e)(1)における、「出願人を代表して署名することを正式に授権されている者」についての定義は大まかなので(TMEP § 611.03 及び § 804.04 参照)、願書に署名した者の肩書が異なる法主体に関連しているという事実それ自体は、標章所有者についての調査を正当化する、所有者と法主体種類の間での不一致とはみなされない。

個人出願人の法主体の確認に関する情報については TMEP § 803.03(a) を、出願人の名称及び法主体の訂正に関する USPTO の方針に関しては TMEP § 803.06 及び § 1201.02(c) 参照。

803.02(b) パートナースhip, ジョイントベンチャーその他の「ファーム」

パートナースhip, ジョイントベンチャー又はそれ以外の「ファーム」が特定の事業名称の下に組織されている場合は、願書はその名義で提出しなければならない。パートナースhip 又はファームが事業名称の下で組織されていない場合は、その構成員の名称を、それらが会社名を構成しているものとして、記載しなければならない。パートナースhip 又はジョイントベンチャーが通称の下で事業を行っている場合は、この事実は、通称指示を使用して表示することができる。通称指示に関しては TMEP § 803.02 を、パートナースhip 又はジョイントベンチャーを法的主体として確認することに関する情報については TMEP § 803.03(b) 参照。

803.02(c) コーポレーション及びアソシエーション

出願人がコーポレーションである場合は、出願人として正式なコーポレート名称が表示されなければならない。事業用通称の記載は選択可能である。出願人の事業部門の名称は、出願人の名称に含めること又は併記することができない。出願人が願書において、標章の実際の

使用は出願人の 1 事業部門で行われていることを示したいときは、「出願人はその事業部門（事業部門名を指定する）を通じてその標章を商業的に使用している」旨の陳述書を提出することができる。この陳述は、出願人名称の一覧と併記してはならず、また、登録証には印刷されない。

特別な事情においては、1 のコーポレーションが他の名称の下で、他のコーポレート名称の下でさえ、事業を行っていることがある。このようなことは、例えば、1 の会社が他の会社を買収したときなどに起きる。そのような特別な状況、例えば、コーポレート出願人が正式なコーポレート名称に追加して、コーポレート記号（例えば、Corporation, Corp., Incorporated, Inc., Limited, Ltd.）を含んでいる DBA（「として事業する」）を提出した場合は、USPTO は、関連州法がそのような慣行を許容しているものと推定する。その DBA は、登録証に印刷される。

アソシエーションは、そのアソシエーションについての、省略のない正式名称で確認されなければならない。

コーポレーション又はアソシエーションを法的主体として確認することに関する情報については TMEP § 803.03(c) 参照。

803.03 出願人の法的主体

願書は、出願人の名称の直ぐ後に、例えばパートナーシップ、ジョイントベンチャー、コーポレーション又はアソシエーション等、出願人の事業形態又は法的主体を記載しなければならない。「カンパニー」及び「ファーム」という用語は、合衆国における特定の法的主体を確認しないので、国内出願人の法的主体を指定する目的上は、不明確である。（しかしながら、「カンパニー」という用語は、外国法の下で設立され、合衆国のコーポレーション又はアソシエーションと同等であるか又は類似している法主体を確認する目的では、承認を受けることができる。TMEP § 803.03(i) 参照）

USPTO が出願人の法主体についての確認を承認するか否かは、その法主体が、出願人が居所を有する州によって認知されているか否かによる。

記録にある他の資料が、出願人は記入された願書に示されている法主体とは異なる種類の法主体であることを示している場合は、審査官は説明を求め、必要なときは、修正を要求しなければならない。しかしながら、37 C.F.R. § 2.193(e)(1) (TMEP § 611.03(a) 及び § 804.04 参照)における、「出願人を代表して署名することを正式に授権されている者」についての定義は大まかなので、宣言に署名した者が異なる種類の法主体に関連する肩書を有しているという理由のみでは、通常、説明は要求されない。出願人名称の訂正に関する USPTO の方針に関しては TMEP § 803.06 及び § 1201.02(c) 参照。

803.03(a) 個人か、個人企業か

個人 個人に関しては、「個人」と明記する必要はないが、そうすることは認められる。出願人は、同人が記載した会社名通称の下で事業を行っている旨を宣言することができる。TMEP § 803.02。

国際登録出願においては、出願人が自然人であるときは、出願人は、その名称を表示しなければならないが、また、同人が国民として属している国を含めることができる。標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定に関する議定書に基づく共通規則（「共通規則」）、規則

9(4) (b) (i) (2008)。国際出願は後者の情報を要求していないが、その情報が含まれている場合は、IB は USPTO に出願人の国籍を伝えることになる。§ 66(a) 出願に関しては、「出願人の国籍」欄が、商標画像保存検索システム(「TICRS」)(これは、USPTO のウェブサイト <http://www.uspto.gov> にある商標文書検索(「TDR」)ポータルを通じて公衆の利用に供される)に表示されている場合は、これは、出願人が法人ではなく個人であること、及び出願人の市民籍が属する国はこの欄に記載されている 2 文字コードに対応する国であることを意味する。国別コードの一覧は、<http://www.wipo.int/exp/sites/www/madrid/en/forms.mm2.pdf> にある MM2 国際登録出願様式に表示されている。出願人が個人である旨の別途の記述は、TICRS には表示されず、また、「法的性格」並びに「法的性格及び設立場所」欄は「提出されていない」と記述することになる。

「出願人の国籍」欄が TICRS に表示されている場合は、審査官はその情報を TRAM に入力すること、又は LIE にそれを入力するよう求めることができる。出願人の法主体又は市民籍についての照会は不要である。「出願人の国籍」欄が TICRS に表示されていない場合は、審査官は、出願人がその法主体及び市民籍を示すことを要求しなければならない。審査官は出願人の市民籍に関して、「資格・国籍」、「資格・施設」、「資格・定住」欄に依拠することができないが、その理由は、これらの欄は、出願人がマドリッド制度によって出願するための基礎を示しているに過ぎず、個人出願人の国家的市民籍を示していないことにある。

個人企業 出願人は自らを個人企業として確認することができる。出願人がそのようにする場合は、出願人は個人企業の名称及びその国籍に加え、更にその個人企業が設立されている州も表示しなければならない。

願書が出願人を個人企業として明示して確認しており、かつ、個人企業が成立している州並びにその個人企業の名称及び市民籍を表示している場合は、USPTO は法主体についてのその特性化を承認する。他方で、願書が個人企業に言及しているが、出願人が個人企業として確認されるべきか又は個人として確認されるべきかについての必要な情報の一部が欠けているか、又は不明瞭である場合は、審査官は、法主体の種類についての適切な説明を要求しなければならない。

個人企業とは一般に、1 の所有者のみを有する事業を意味する。従って、願書が異なる 2 の者又は異なる 2 の法主体を特定している場合は、これは、法主体の種類についての説明を要求する曖昧性である。しかしながらカリフォルニアにおいては、夫と妻は個人企業として分類できることに留意されたい。

803.03(b) パートナーシップ、ジョイントベンチャーその他の「ファーム」

パートナーシップ又はジョイントベンチャーによる願書は、出願人の名称及び法主体を記載した後、そのパートナーシップ又はジョイントベンチャーを設立する上で準拠している法律が属する州又は国を明記しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a) (3) (ii)。更に国内パートナーシップは、パートナーシップ又はジョイントベンチャーを構成している全ての無限責任パートナー又は活動的パートナーについて、その名称、法的主体、及び(個人に関しては)国家的市民籍、又は(事業に関しては)それが設立されている州又は国を記載しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a) (3) (iii) 及び(iv)。これらの要件は、一般的及び限定的パートナーシップの両方に適用する。これらの要件はまた、大規模パートナーシップにおける無限責任パートナーであるパートナーシップにも適用する。有限責任パートナー又は匿名のパートナ

ー又は非活動的パートナーは記載する必要がない。次の様式が使用されるべきである。

「……, すなわち, (パートナーシップ, ジョイントベンチャー)であって, ……の法律に基づいて設立され, ……を構成員 (個人パートナーの名称, 法的主体, 市民籍, 又は法人パートナーの設立若しくは組織に係る州若しくは国)としているもの」

10 以上の無限責任パートナーによって構成されている国内パートナーシップの場合において, パートナーシップ協定が特定のパートナーの追加又は離脱があったときにも, パートナーシップの継続的存在を規定しているときは, USPTO は, 出願人が主要パートナーに限って, その名称, 法的主体, 国家的市民籍 (又は組織に係る州又は国)を届け出るよう要求しなければならない。主要パートナーが 10 を超えている場合は, 出願人は主要パートナーの内の最初の 10 を記載すればよい。主要パートナーの区分がない場合は, 出願人は無限責任パートナーの内の任意の 10 を記載することができる。

パートナーの死亡若しくは解散, 又は国内パートナーシップを構成している構成員に関するそれ以外の変更があったときは, パートナーシップ協定がパートナーに関する変更が生じた場合にそのパートナーシップの継続を規定しているときを除き, その法的主体は存在を停止し, その後の取り決めが新たな法主体を構成することになる。同一の原則がジョイントベンチャーにも適用される。所有権の変更に関しては TMEP 第 500 章参照。

無限責任パートナーの名称及び市民籍を要求する規則は, 合衆国においてパートナーシップについての法的効力が与えられている場合は, 記録にある関連情報の提供を求める。USPTO は外国にあるパートナーシップについての異なる法律的効力を追跡せず, また, 追加情報の関連性は確定されていないので, 追加情報についての同一の要求は外国のパートナーシップに関しては適用されない。

「ファーム」という用語は, 一般的に了解されている意味を有していないので, 出願人の法主体についての承認可能な表示ではない。審査官は, それらの法主体を確認する上で必要なときは, 「パートナーシップ」又は「ジョイントベンチャー」等の確定的用語を要求しなければならない。

有限責任パートナーシップに関しては TMEP § 803.03(k) 参照。

803.03(c) コーポレーション, アソシエーション, オーガニゼーション及びカンパニー

コーポレーション 合衆国においては, 「コーポレーション」という用語は, 様々な州の法律又は特別な連邦法規に基づいて設立された法人にとって適切なものである。願書は, 出願人がコーポレーションであることを明記するほかに, (合衆国コーポレーションに関しては) 出願人の州又は (外国コーポレーションに関しては) 設立の国を明記しなければならない。通常は, 出願人の名称の後に「……州 (又は国) のコーポレーション」という文言を続ける。これは非営利又は免税コーポレーションにも適用される。出願人のコーポレーションに関し, 設立に係る州又は国が記載されていない場合, 又は設立に係る州又は国の誤った名称が記載されている場合は, この欠陥は修正書によって訂正することができる。修正書は, 真実宣言をされる必要はない。コーポレーションが特定の州又は連邦の法規によって存在している場合は, その旨を記述しなければならない。

アソシエーション 「アソシエーション」及び「非営利アソシエーション」は, その組織形態を支配する州法又は連邦法規に基づいて設立された法人を確認する上で承認可能な用語である。願書は, 出願人が設立され又は存在する基礎となった法律が属する合衆国の州又は外

国を明示し、また、そのアソシエーションが法人化されているか否かを示さなければならない。これは非営利又は免税アソシエーションにも適用する。アソシエーションが特定の州又は連邦の法規の効力によって存在している場合は、この事実を記述しなければならない。真実宣言は要求されない。

カンパニー 「カンパニー」という用語は、特定の法人を確認しないので、合衆国の法主体を説明する上では不確定であるが、ただし、外国法に基づいて設立された法主体であって、合衆国のコーポレーション又はアソシエーションと同一又は類似する法主体を確認する上では承認を受けることができる。外国のカンパニーに関しては TMEP § 803.03 (i) 及び TMEP 補遺 D 参照。

オーガニゼーション 「オーガニゼーション」及び「非営利オーガニゼーション」は、法的主体を確認する上では不確定である。出願人の法主体の種類が「非営利オーガニゼーション」として確認されている場合は、審査官は、その法主体についての修正又はそのような法的主体が該当する州の法規又は外国法に基づいて存在している旨の証拠を要求しなければならない。

803.03(d) 共同出願人

願書は共同出願人又は共同所有者の名称で提出することができる。Ex parte Pacific Intermountain Express Co., 111 USPQ 187 (Comm'r Pats. 1956); Ex Parte Edward Taylor and Isabelle Stone Taylor doing business as Baby's Spray-Tray Co., 18 USPQ 292 (Comm'r Pats. 1933)。「共同出願人」又は「共同所有者」という用語は、特定の標章に係る複数の出願人の関係を示すが、合衆国における特定の種類の法的主体を確認するものではない。従って願書は、共同出願人の各々を記名しなければならず、また、共同出願人の各々についての市民籍(又は法人出願人の設立に係る州又は国を記載しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(2) 及び(3); TMEP § 803.02 及び § 803.03。願書はまた、共同出願人の関係を記述することができる。しかしながら、願書が2以上の個人又は法主体を出願人として確認しており、別途にその各々の市民籍又は設立州を記載している場合は、USPTO は、記録に別段の矛盾がない限り、その法主体は共同出願人の法主体であると推定する。しかしながら法的主体が「共同出願人」又は「共同所有者」として記載されている場合は、審査官は、各出願人に対し、個人又は法人として、その法的主体の性質を明らかにするよう要求しなければならない。

共同出願人による願書は、共同出願人が複数の個人当事者であり、単一法主体ではないので、出願人全員によって真実宣言がされなければならない。しかしながら、共同出願人の内の1のみが真実宣言に署名している場合は、願書に署名した当事者が、実際には 37 C.F.R. § 2.193(e)(1) に基づいて共同出願人全員を代表して署名する権限を付与されていなかったことを示す記録上の証拠があるときを除き、USPTO は、同人が共同出願人全員を代表して署名しているものと推定し、追加の真実宣言又は宣言を要求しない。これは、37 C.F.R. § 11.14 に基づいて商標事件を取り扱う許可を得ている実務家(「有資格実務家」)を代理人としない共同出願人によって行われる庁指令に対する回答には適用しない。このような回答は各共同出願人によって直接に署名されなければならない。37 C.F.R. § 2.62(b) 及び § 2.193(e)(2); TMEP § 611.06(a)。出願人を代表して真実宣言に署名する権限を付与されている者に関しては TMEP § 611.03(a) 及び § 804.04 参照。共同出願人はジョイントベンチャーと

同じではない。ジョイントベンチャーは、パートナーシップが単一出願人であるのと同様に単一出願人である。

803.03(e) トラスト、後見人機関及び不動産権

トラストが願書中の標章の所有者である場合は、審査官は、受託者が出願人として確認されるようにしなければならない。従って審査官は、トラストの願書の標題が次の形になるように要求しなければならない。

カリフォルニア・トラストである XYZ トラストの受託者、当該受託者は合衆国市民である John Doe 及びデラウェア・コーポレーションである ABC コーポレーションによって構成されている。

願書は先ず出願人としての受託者に言及し、トラスト名があるときは、それを示さなければならない。その次に、そのトラストの準拠法が属する州を記載しなければならない。最後に、個々の受託者の名称及び市民籍が記載されなければならない。

一般的に同一の様式が、次のような形で後見人機関及び不動産権に適用される。

ニューヨーク後見人機関である Mary Jones の後見人、当該後見人は合衆国市民 James Abel によって構成されている。

ニューヨーク不動産権である John Smith 不動産権の執行人、当該執行人は合衆国市 Mary Smith 及び James Smith によって構成されている。

803.03(e)(i) ビジネス・トラスト

大部分の州は、通常「ビジネス・トラスト」、「マサチューセッツ・トラスト」又は「コモロー・トラスト」として確認される法主体を認知している。ビジネス・トラストはコーポレーションとパートナーシップの両方の属性を有する。多くの州はビジネス・トラストを承認し、かつ、規制する成文法を有している。他の州はコモローを適用する。USPTO は法主体の指定「ビジネス・トラスト」又は関連する州法に基づいて定められた適正な変形体を承認する。

ビジネス・トラストはトラスト証書の指示に基づいて創設される。一般にトラスティー(受託者)はコーポレーションの幹部と同等の権限を有する。ビジネス・トラストに関連する種々の個人に与えられる権限は、法律によって若干その範囲が異なる。

願書は、先ず出願人としてのトラスティーに言及し、トラストの名称があるときは、それを示さなければならない。トラストの存在が準拠する法律が属する州、並びに個々のトラスティーの名称及び市民籍(又はインコーポレーション(創設)若しくはオーガニゼーション(組織)が行われた州)も記載しなければならない。従って審査官は、ビジネス・トラストの願書に次の標題が付されるよう要求すべきである。

カリフォルニア・ビジネス・トラストである DDT トラストのトラスティー、当該トラスティーは合衆国市民 Sue Smith 及びデラウェア・コーポレーションである PDQ コーポレーションによって構成されている。

訴状送達の上は、ビジネス・トラストは基本的にコーポレーションと同じである。従って、法主体の確認に関し、ビジネス・トラストの受益者又は衡平法上の所有者を確認する必要はない。

803.03(f) 政府機関及び大学

政府機関に係る法主体を指定するための厳密な指針を策定することは困難である。これらの法主体の形態は多様であるので、各々の事例を個別的基準に基づいて検討しなければならない。次のものは、承認可能な政府系法主体のごく少数の例に過ぎない。

Department of the Air Force, an agency of the United States.

Maryland State Lottery Agency, an Agency of the State of Maryland.

City of Richmond, Virginia, a municipal corporation organized under the laws of the Commonwealth of Virginia.

これらの例は、承認可能な法主体表示を網羅したものではない。

教育機関の構造には著しい相違がある。次のものは承認可能な大学法主体の例である。

Board of Regents, University of Texas System, a Texas governing body.

University of New Hampshire, a nonprofit corporation of New Hampshire.

Auburn University, State University, Alabama.

これらの例は承認可能な法主体表示を網羅しているものではない。

「教育機関」及び「教育組織」という表示は承認されない。出願人がこれらの表示の何れかをその法主体を確認するために使用した場合は、審査官は出願人に対し、その法主体表示を法的に認知されている法律上の法主体に修正するように要求しなければならない。

803.03(g) 銀行機関

銀行機関の性質は厳格に規制されており、従って銀行法主体の種類は数が限られている。一部の銀行は連邦政府の免許を受けているものがある一方で、他のものは州法に基づいて設立されている。次のものは銀行機関についての承認可能な記述の例である。

First American Bank of Virginia, a Virginia corporation.

Pathway Financial, a federally chartered savings and loan association.

これは、承認可能な法主体表示の網羅的一覧ではない。

803.03(h) 有限責任会社

大部分の州は普通、有限責任会社又は LLC として確認される法主体を認知している。当該法主体は、コーポレーション及びパートナーシップの両方の属性を有する。従って USPTO は「有限責任会社」という法主体表示を承認しなければならない。審査官は、この法主体の適切な変形体を承認することができるが、ただし、関連する州の法律に基づいてその法主体が存在している旨の証拠が付されていなければならない。例えば、州によっては、営利 LLC と非営利組織の特徴を結合している、「低利益有限責任会社」又は「L3C」として確認される法主体を承認している。

出願人の名称に関して「LLC」又は「L3C」が表示されているが、その法主体がコーポレーションとして記載されている場合は、審査官は、出願人が有限責任会社であるかコーポレーションであるかについて調べなければならない。

出願人は、その有限会社設立に係る準拠法が属する州の名称を記載しなければならない。法主体を確認するとき、有限責任会社の「構成員」又は所有者を列記する必要はない。

弁護士を代理人としていない有限責任会社によって庁指令に対して提出される回答書に署名する適切な当事者に関しては TMEP § 611.06(g) 参照。

有限責任コーポレーション 「有限責任コーポレーション」という名称の事業組織は、現在では認知されていない。出願人の法主体の種類が有限責任コーポレーションとして確認されている場合は、審査官は、出願人が有限責任カンパニー又はコーポレーションの何れであるかについて調査しなければならない。出願人が、それは有限責任コーポレーションであると信じている場合は、出願人は、そのような法的主体が該当する州の法規に基づいて存在している旨の証拠を提出しなければならない。

有限責任パートナーシップに関しては TMEP § 803.03(k) 参照。

803.03(i) 外国出願人の法主体を指定する一般用語

外国出願人の法的主体を指定するに際し、承認可能な用語法は合衆国出願人に関するものと常に同一であるとは限らない。合衆国において使用される「コーポレーション」という用語は、必ずしも外国の法人と同等であるとは限らない。「カンパニー」という用語が時にはより正確であることがある。出願人が連合王国又は他の連邦国(例えばカナダ又はオーストラリア)の者であり、「カンパニー」(又はその略語の「co.」)が使用されている場合は、調査を必要としない。「リミテッド・カンパニー」も、中国及び連邦諸国に関しては承認可能である。連邦諸国の一覧は、連邦ウェブサイト

<http://www.commonwealth.org/Internal/142227/members/>に記載されている。それ以外の場合では、用語「カンパニー」が使用されているときは、審査官はどのような種類の法主体が適用されているかを明らかにしなければならない。

「リミテッド・コーポレーション」も外国出願人に関しては承認可能な法主体指定である。このマニュアルの Appendix (補遺)D は、諸外国によって法的、商業的法主体を確認するために使用される一般の外国での指定及びその略称を記載している。当該補遺はまた、外国での指定(ジョイントストック・カンパニー、コオペラチブ・ソサイエティー、トレーディング・パートナーシップ等)についての説明及び若干の事例に関する同等の合衆国法主体を含んでいる。外国での指定、その略称又は説明が補遺に記載されている場合は、審査官は、追加の調査をすることなく、それらの用語の何れをも法主体指定として受け入れることができる。出願人はまた、合衆国における同等物である法主体を示す法的主体を指定することも選択できる。しかしながら、出願人が自己を補遺 D にある外国法主体指定(例えば、「Business SpA」)を含む名称によって確認しているが、ただし、補遺における説明(例えば無限責任パートナーシップ)に合致しない法主体の特性を届け出ているときは、審査官は出願人の法主体の性質を解明しなければならない。

外国法主体の指定、その略称又は説明が補遺 D に記載されていない場合は、その法主体の特定の性質について更に調査をしなければならない。必要なときは、審査官は外国の法主体に係る性質の説明を要請することができる。

出願人は、その設立に係る準拠法の属する外国の名称を明示しなければならないが、追加情報は要求されず、たとえ追加情報が同一名称の合衆国法主体に対しては要求されるときでも同様である。例えば、外国のパートナーシップに係るパートナーについて名称及び市民籍を記載する必要はない。無限責任パートナーの名称及び市民籍を要求する規則 (37 C.F.R. § 2.32(a)(3)(iii)) は、合衆国におけるパートナーシップの地位に法的効力が与えられている場合は、記録にある関連情報の提出を求める。USPTO は外国におけるパートナーシップの地位に関する種々の法的効果は追跡せず、また、追加情報の関連性は確認されていないため、外

国のパートナーシップに対しては、追加情報についての同一の要件は適用されない。外国の法主体は、国の又は地方の法律に基づいて設立されていることがある。しかしながら、TEAS 様式は出願人に対し、それが合法的に設立されている州又は外国を明示するよう要求しているが、出願人が外国のプロビンス(行政区分)又は地理的領域をこの欄に入力することを許容していない。従って、出願人が外国のプロビンス又は地理的領域の法律に基づいて設立されている場合は、出願人はその法主体の種類として「その他」という選択項目を選ばなければならない。それは、「法主体の種類を明示すること」において提供されている自由記述欄に法主体の種類及びその設立が行われている外国のプロビンス又は地理的領域の両方(例えばオンタリオのコーポレーション)を入力することを許容する。次の「設立された州又は国」欄では、国(例えば「カナダ」)をプルダウン・メニューから選択しなければならない。

803.03(j) 連邦政府によって認知されているインディアン部族

合衆国の法規に基づいて組織され、連邦政府によって認知されているインディアン部族は、出願人の法主体についての承認可能な指定である。

803.03(k) 有限責任パートナーシップ

殆ど全ての州は、通常「有限責任パートナーシップ(LLP)」として確認される法主体を認知している。LLP は有限パートナーシップと異なるものであり、コーポレーションとパートナーシップの両方の属性を有している点において、有限責任カンパニーにより近い関係にある。それ故に、USPTO は「有限責任パートナーシップ」という法主体指定を承認する。審査官は、この法主体に関する適切な変形体(例えば、「有限責任有限パートナーシップ」又は「LLLP」)を承認することができるが、関連する州の法律の下でその法主体が存在している旨の証拠が付されていることを条件とする。

出願人は、有限責任パートナーシップが創立される上で準拠した法律が属する州を示さなければならない。有限責任パートナーシップを確認するとき、その法主体のパートナーを列記する必要はない。

庁指令に対して有資格実務家を代理人としていない有限責任パートナーシップが提出する回答に署名する適切な当事者に関しては TMEP § 611.06(h) 参照。

有限責任カンパニーに関しては TMEP § 803.03(h) も参照。

803.04 出願人の市民籍

登録願書は、出願人の市民籍又は出願人が設立に際して準拠した法律が属する州又は国を明示しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(3)。「アメリカン」のような曖昧な用語が使用されている場合は、審査官は出願人に対し、より明確な意味を有する所要の情報(例えば、「合衆国」)を記載することにより、その記録を明解にするように要求しなければならない。

個人出願人は、同人が市民として属している国を記載しなければならない。現状の市民籍情報が提出されなければならない。出願人が何れかの国の市民籍を申請している旨の陳述は関連性がない、又は承認できるものではない。個人が何れの国の市民でもない場合は、その旨の陳述は承認することができる。

国際登録出願においては、出願人が自然人である場合は、その名称を表示しなければならない、また、同人が国民として属する国を含めることができる。共通規則、規則 9(4)(b)(i)。国際

出願はこの情報を要求していないが、ただし、この情報が含まれている場合は、IBは、出願人の国籍をUSPTOに回付する。§ 66(a)願書に関しては「出願人の国籍」欄がTICRSに示されている場合は、これは、出願人が法人ではなく自然人であること、及び出願人の市民籍はこの欄に記載されている2文字コードに対応する国であることを意味する。国名コードの一覧は、MM2国際登録願書様式に記載されており、その様式は、

<http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form.mm2.pdf>において見出すことができる。出願人が自然人である旨の独立した記述はTICRSには表示されず、また、「法的性格」及び「法的性格：設立場所」欄は「届出なし」と記述する。

「出願人の国籍」欄がTICRSに表示されている場合は、審査官は当該関連情報をTRAMに入力すること、又はLIEに対してそれを入力するよう求めることができる。出願人の法主体又は市民籍についての調査は必要でない。「出願人の国籍」欄がTICRSに表示されていない場合は、審査官は出願人に対し、その法主体及び市民籍を示すよう要求しなければならない。審査官は出願人の市民籍に関し「資格・国籍」、「資格・施設」又は「資格・定住」に依拠することができないが、その理由は、これらの欄は出願人の、マドリッド制度を通じて出願するための資格の基礎を示しているのみであって、個人出願人の国家的市民籍は示していないことにある。

出願人が二重市民籍を主張する場合は、出願人は、特許公報及び登録証に印刷されることになる市民籍を選択しなければならない。USPTOは、特許公報及び登録証に各人に関する1の市民籍国を印刷し、USPTOの自動化された記録は各人に対し1の市民籍国のみを表示する。コーポレーションの場合は、設立に係る合衆国の州又は外国を記載しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(3)(ii)。

外国の法主体は、国又はプロビンス(行政区分)の法律の何れかに基づいて設立されることがある。しかしながら、TEAS様式は出願人に対し、それが合法的に設立されている州又は外国を明示するよう要求しているが、出願人がこの欄に外国のプロビンス又は地理的領域を指定することを許容していない。従って、出願人が外国のプロビンス又は地理的領域の法律に基づいて設立されている場合は、出願人は、その法主体の種類として「その他」という選択項目を選ばなければならない。それは、「法主体の種類を明示すること」において提供されている自由記述欄に法主体の種類及びその設立が行われた外国のプロビンス又は地理的領域の両方(例えば、オンタリオのコーポレーション)を入力することを許容する。次の「法的に設立された州又は国」欄では、国(例えば「カナダ」)をプルダウン・メニューから選択しなければならない。

アソシエーションの場合は、願書は、そのアソシエーションが組織され、又は設立される上で準拠した法律が属する合衆国の州又は外国を記載しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(3)(ii)。TMEP § 803.03(c)。

パートナーシップ又は他のファームは、そのパートナーシップが組織される上で準拠した法律が属する合衆国の州又は外国を記載しなければならない。国内パートナーシップはまた、パートナーシップの各無限責任パートナー又は現行の構成員に関する市民籍情報も提供しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(3)(iii)。この要件は、大規模パートナーシップにおける無限責任パートナーであるパートナーシップにも適用される。パートナーシップを確認するための適切な様式に関してはTMEP § 803.03(b)参照。外国におけるパートナーシップの地位に関しては種々の法律的效果があるので、各パートナーの名称及び市民籍情報について

の関連性は確定されていない。従って、外国のパートナーシップの場合は、パートナーの名称及び市民籍を届け出る必要がない。外国出願人の法主体についてのその他の情報に関しては TMEP § 803.03(i) 参照。

共同出願人又はジョイントベンチャーの場合は、願書は、各当事者の市民籍又は設立に係る合衆国の州若しくは外国を記載しなければならない。国内ジョイントベンチャーは、そのジョイントベンチャーの活動的構成員の全てに関する市民籍情報も提供しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(3)(iv)。ジョイントベンチャーの確認に関する適切な様式に関しては TMEP § 803.03(b) 参照。

803.05 出願人の宛先

記入された願書は、出願人の郵便宛先を明示していなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(4)。宛先は合衆国郵政公社の郵便番号又はそれと同等のものを含んでいなければならない。出願人の宛先は私書箱をもって構成することができる。

個人の場合は、願書は事業宛先又は居所宛先の何れかを記載しなければならない。

出願人が 2 以上の宛先を併記する場合は、出願人は登録証に記載されるべき宛先を指定しなければならない。

パートナーシップその他のファームの場合は、その事業に係る宛先のみを記載する必要があり、パートナー又は構成員の宛先は必要でない。

コーポレーション又はアソシエーションの場合は、事業宛先を記載しなければならない。コーポレーションの事業宛先が、それが設立された州にない場合は、出願人が居住している場所の宛先が記載されなければならない。

ジョイントベンチャーの場合は、願書は各当事者の宛先を含まなければならない。

願書は出願に関する通信のための宛先も含んでいなければならない。37 C.F.R. § 2.18 及び § 2.21(a)(2) 参照。これは通信宛先と呼ばれる。TMEP § 609 以下参照。

803.06 出願人を変更することはできない

願書は、出願人の名称の記載方法に関する不注意な誤りを訂正するために修正することができるが(TMEP § 1201.02(c))、出願人を他の法主体に置き換えるために修正することはできない。願書が 1 の当事者の名義で提出され、同人が提出時にその標章の所有権(又は使用の権原)を主張するための基礎を有していない場合は、その願書は無効であり、登録は拒絶されなければならない。37 C.F.R. § 2.71(d) ; TMEP § 1201.02(b)。Huang v. Tzu Wei Chen Food Co. Ltd., 849 F.2d 1458, 7 USPQ2d 1335 (Fed.Cir.1988); Great Seats, Ltd. v. Great Seat, Inc., 84 USPQ2d 1235 (TTAB 2007); American Forests v. Sanders, 54 USPQ2d 1860 (TTAB 1999), aff'd 232 F.3d 907 (Fed.Cir.2000); In re Tong Yang Cement Corp., 19 USPQ2d 1689 (TTAB 1991); In re Lettmann, 183 USPQ 369 (TTAB 1974); Dunleavy v. Koepfel Steel Products, Inc., 114 USPQ 43 (Comm'r Pats. 1957), aff'd, 328 F.2d 939, 140 USPQ 582 (C.C.P.A. 1964); Richardson Corp. v. Richardson, 51 USPQ 144 (Comm'r Pats. 1941); Celanese Corp. of America v. Edwin Crutcher, 35 USPQ 98 (Comm'r Pats. 1937)。USPTO はこのような場合には出願手数料を払い戻さない。

無効な願書は修正又は譲渡によって治癒することができない。真の所有者は、その名義で(新たに出願手数料を納付して)別の願書を提出することができ、又は拒絶された出願人が後日そ

の標章の所有者となった場合は、同人はそのとき、(新たな出願手数料を納付して)別の願書を提出することができる。

出願人を確認する上での訂正可能な又は訂正不能な誤りの例に関しては TMEP § 1201.02(c) を、未成年出願人に関しては TMEP § 803.01 を、また、標章の真の所有者が出願をし、出願日後に所有権を他人に移転した状況に関しては TMEP § 1201.02(e) 及び TMEP 第 500 章参照。

804 真実宣言及び署名

願書は、出願人によって又は出願人を代表して事実について真実宣言をする権限を有する者によって真実宣言がされた陳述を含まなければならない。15 U.S.C. § 1051(a)(3)及び§ 1051(b)(3) ; 37 C.F.R. § 2.32(b), § 2.33(a)及び§ 2.193(e)(1)。

商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願に関しては、署名された真実宣言は 37 C.F.R. § 2.21(a) に基づく出願日の受領のためには要求されない。最初の願書が真実宣言された適切な陳述を含んでいない場合は、審査官は出願人に対し、原出願日に言及する真実宣言がされた陳述書の提出を要求しなければならない。宣誓又は宣言の様式に関しては TMEP § 804.01 以下を、標章登録出願について真実宣言をするために要求される基本的申立については TMEP § 804.02 を、出願人を代表して真実宣言に署名する権限を有する者に関しては TMEP § 804.04 参照。

§ 66(a) 出願に関しては、真実宣言がされた陳述書は IB にファイルされる国際登録の一部である。37 C.F.R. § 2.33(e)。TMEP § 804.05 及び § 1904.01(c) 参照。

804.01 § 1 又は § 44 出願における真実宣言の様式及び語法

商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願における真実宣言の様式は、次の何れかとすることができる。(1) 宣誓(結語)を含んでいる、真実宣言のための古典的様式(TMEP § 804.01(a) 参照)、又は(2) 宣誓に代わる、37 C.F.R. § 2.20 又は 28 U.S.C. § 1746 に基づく宣言(TMEP § 804.01(b) 参照)。

804.01(a) 宣誓が付された真実宣言

真実宣言は願書の末尾に置かれる。それは先ず、裁判地を記載し、その後に署名者の名称(又は「下に署名した者」の語)、その後に必要な陳述(TMEP § 804.02)を続け、署名をもって終わる。署名の後には、宣誓をさせた官吏についての結語及びその官吏の権限についての表示(例えば、公証印)がなければならない。

真実宣言の様式は、文書が作成される法域の法律に依るので、前記様式についての変異形は承認可能である。真実宣言書の有効性に関して疑義がある場合は、審査官は出願人に対し、その真実宣言が出願人が属する法域の法律を遵守しているか否かを問わなければならない。外国において作成される真実宣言書に関しては TMEP § 804.01(a)(i) 参照。

真実宣言が公証はされているが、公証印を含んでいない場合は、審査官は代用の宣誓供述書又は 37 C.F.R. § 2.20 に基づく宣言書を要求しなければならない。

真実宣言が公証されてはいるが、日付が付されていない場合は、出願人は、署名及び公証の日を証明する公証人からの陳述書、又は代替の宣誓供述書若しくは 37 C.F.R. § 2.20 に基づく宣言書を提出するかの何れかをしなければならない。

804.01(a)(i) 外国でする真実宣言

外国でする(宣誓付)真実宣言は、次の通りすることができる。(1) 合衆国の外交官又は領事官の面前。(2) 外国において宣誓をさせる権限を有する官吏の面前。外交文書についての法制的要件を廃止するヘーグ条約の加盟国においては、外国官吏の面前で真実宣言がされる文書は、アポステューユ(すなわち、加盟国の官吏によって発行される証明書)を有しているか、又はそれを付属書類としていなければならない。

この条約に参加している国、領域及び欧州の国は次の通りである。アンギラ、アンティグア・

バーブーダ, アルゼンチン, アルメニア, オーストラリア, オーストリア, バハマ, ガーンジー, バルバドス, ベラルーシ, ベルギー, ベリーズ, バミューダ, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ボツワナ, 英領南極地域, 英領ギアナ(ガイアナ), 英領ソロモン諸島, ケイマン, クロアチア, キプロス, ドミニカ, エルサルバドル, フォークランド諸島, フィジー, フィンランド, フランス, 仏領ギアナ, ドイツ, ジブラルタル, ギルバート・エリス島(キリバス), ギリシャ, グレナダ, グアドループ, 香港, ハンガリー, マン島, ジャージー, イスラエル, イタリア, 日本, ラトビア, レソト, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルグ, マケドニア, マラウイ, マルタ, マーシャル諸島, マルティニーク, モーリシャス, メキシコ, モンセラト, オランダ, ニュー・ヘブリデス(バヌアツ), ノールウェー, パナマ, ポルトガル, レユニオン, セントクリストファー・ネイビス, セントヘレナ, セントルシア, セントビンセント, サンマリノ, セイシェル, スロベニア, 南アフリカ, 南ローデシア(ジンバブエ), スペイン, スリナム, スワージーランド, スイス, トンガ, トルコ, タークス・アンド・カイコス諸島, 連合王国及び北アイルランド及びバージン諸島。

アポステューユは各辺の長さを最低 9cm とする正方形でなければならない。次のものがアポステューユの所定の様式である。

<p>アポステューユ (1961年10月5日のヘーグ条約)</p> <p>1. 国 _____</p> <p>2. この公文書に署名した者 _____</p> <p>3. その資格 _____</p> <p>4. 同人が有するシール／印章 _____</p> <p>証明された</p> <p>5. 場所 _____</p> <p>6. 物事 _____</p> <p>7. 誰(何)によって _____</p> <p>8. 番号 _____</p> <p>9. シール／印章 _____</p> <p>10. 署名 _____</p>

notice at 1013 TMOG 3 (December 1, 1981)参照。

真実宣言がヘーグ条約の加盟国でない国の官吏の面前でされる場合は、当該外国官吏の権限は、合衆国の外交官又は領事官の証明書によって証明されなければならない。15 U. S. C. §

1061。

外国人による 37 C.F.R. § 2.20 及び 28 U.S.C. § 1746 に基づく宣言は、合衆国の外交官若しくは領事官、又は宣誓をさせる権限を有する外国官吏の面前である必要がない。28 U.S.C. § 1746 に基づく宣言書であって、合衆国の外で作成されるものは、「私は、アメリカ合衆国の法律に基づく偽証罪の適用を受ける条件で、上記のことは真実かつ正確であると宣言(証明、真実宣言又は陳述)する」と申し立てなければならない。TMEP § 804.01(b) 参照。

ヘーグ条約に関する最新情報に関しては、

<http://www.state.gov./www/authenticate/index.html> 参照。

804.01(b) 宣誓の代りとしての宣言

35 U.S.C. § 25 に基づき、USPTO は、宣誓の代りに 37 C.F.R. § 2.20 又は 28 U.S.C. § 1746 に基づく宣言を受諾する権限が与えられている。これらの宣言は、商標法又は複数の規則により、文書が真実宣言されるか又は宣誓に基づくものであるべきことを要求される全ての場合に使用することができる。

文書に関して 37 C.F.R. § 2.20 又は 28 U.S.C. § 1746 の言語が使用されている場合は、その文書は宣誓(結語)によって真実宣言される代りに、宣言書によって同意(署名)されているといわれる。

宣誓の代りに宣言が使用されている場合は、当事者は、宣誓(結語)に代えて、「同人の知識によってする陳述の全ては真実であり、また、情報及び所信に基づいてする陳述の全ては真実であると信じられる。」旨の陳述を含めなければならない。この言語は、文書の末尾におくことが望ましい。

更に、宣言書は宣言人に対し、故意の虚偽陳述及び類似のものは罰金若しくは拘禁、又はその両方(18 U.S.C. § 1001)によって処罰することができる旨を警告しなければならない。35 U.S.C. § 25(b)。商標規則 2.20 は、そのような陳述は出願(若しくは文書)又はそれから生じる登録の有効性を危険にさらすことがある旨の追加の言語を含めることを要求している。37 C.F.R. § 2.20 に基づく宣言は次のようである。

「下記署名人は、故意の虚偽陳述及びその類似のものは、18 U.S.C. § 1001 に基づき罰金若しくは拘禁又はその両刑に処すことが可能であること、及びそのような故意の虚偽陳述及びその類似のものは、出願若しくは文書、又はそれから生じる登録の有効性を危険にさらすことがある旨の警告を受けており、同人の知識によってする全ての陳述が真実であること、及び情報及び所信に基づいてする全ての陳述は真実であると信じられていることを宣言する。」

(署名)

(名称及び地位を印刷又はタイプする)

(日付)

出願人は、37 C.F.R. § 2.20 の言語の代わりに 28 U.S.C. § 1746 の言語を使用することができるが、それは次の通りである。

「合衆国の法律に基づき又は法に従って作成される規則、施行規則、命令又は要求に基

づいて、何れかの事項が、宣誓された宣言、真実宣言、証明、陳述、宣誓供述であって、それをする者の記述したもの(公証人でない特定の官吏の面前で取ることを要求される証言録取、又は就任宣誓、又は宣誓を除く)によって支持され、証拠付けられ、確認され、又は証明されることが要求又は許容される場合は、当該事項は、当該人が記述し、署名した、宣誓がされていない宣言、証明、真実宣言又は陳述であって、偽証に対する刑罰に従うことを条件としており、また、日付が付されており、大要が次の内容のものであるものにより、同等の効力を有して、真実のものとして支持され、証拠付けられ、確認され又は証明されることができる。

(1) 合衆国、その準州、領有地又はコモンウェルスの外で作成される場合：「私は、アメリカ合衆国の法律に基づく偽証に対する刑罰に従うことを条件とし、上記が真実かつ正確であることを宣言(又は証明、真実宣言若しくは陳述)する。(年月日に)作成。

(署名)」

(2) 合衆国、その準州、領有地又は州の中で作成される場合：「私は、偽証に対する刑罰に従うことを条件とし、上記が真実かつ正確であることを宣言(又は証明、真実宣言若しくは陳述)する。(年月日に)作成。

(署名)」

注記：合衆国法典第 35 巻は、特に USPTO に係るものであり、それ故に、偽証に対する刑罰に従うことを条件とする真実宣言に関する一般的な適用法規である 28 U.S.C. § 1746 より優先される。

偽証に対する刑罰についての認識を証明していない宣言は受理できない。35 U.S.C. § 25。In re Hoffmann-La Roche Inc., 25 USPQ2d 1539 (Comm'r Pats. 1992) (偽証に対する刑罰の認識は、まさに宣誓の基本であり、それを証明する陳述を含んでいないことは、35 U.S.C. § 26 に基づいて暫定的に受理することができる「軽微な欠陥」ではない)。他の理由により取消された、In re Moisture Jammzz Inc., 47 USPQ2d 1762, 1764 (1997); In re Stromsholmes Mekanizka Verkstad AB, 228 USPQ 968 (TTAB 1986); In re Laboratories Goupil, S.A., 197 USPQ 689 (Comm'r Pats. 1977)。

署名人は本人が自己の名称を署名しなければならない。包括委任に従ってある者が他の者の名称を宣言書に署名することは承認されない。次の事件参照。In re Dermahose Inc., 82 USPQ2d 1793 (TTAB 2007); In re Cowan, 18, USPQ2d 1407 (Comm't Pats. 1990)。TEAS 提出物に関しては、署名人として確認される者は、電子署名の要素を手書きで入力しなければならない。規則は、他人の宣言に署名する権限を弁護士に与えていない。Dermahose, 82 USPQ2d at 1795。TEAS によって提出される文書の署名に関しては TMEP § 611.01(c) 参照。

37 C.F.R. § 2.20 又は 28 U.S.C. § 1746 に基づく宣言書に日付が付されていない場合は、審査官は出願人に対し、宣言書が署名された日を陳述するよう要求しなければならない。この陳述は、真実宣言をされる必要がなく、記録に係る「ファイルへの注記」欄の注記を通じて記入することができる。

標章登録出願に関して真実宣言することを要求される基本的主張に関しては TMEP § 804.02 参照。

804.02 登録出願の真実宣言において要求される言明— § 1 又は § 44 出願

商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願において真実宣言された陳述についての要件は、商標法 §

1(a)(3), § 1(b)(3)及び§ 44, 15 U.S.C. § 1051(a)(3), § 1051(b)(3)及び§ 1126, 並びに 37 C.F.R. § 2.33, § 2.34 及び § 2.193(e)(1)に記載されている。これらの言明は、真実宣言が宣誓(TMEP § 804.01(a))又は宣言(TMEP § 804.01(b))の何れの様式による場合にも要求される。§ 66(a)出願の真実宣言に関する要件については TMEP § 804.05 参照。

記載された事実の真実性 15 U.S.C. § 1051(a)(3)(B)及び§ 1051(b)(3)(C)によれば、登録出願の真実宣言は、「真実宣言人の知識及び所信の及ぶ範囲において、願書に記載された事実は真実である」旨の申立を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.33(b)(1)及び(2)。37 C.F.R. § 2.20 中の言語、すなわち「[真実宣言人の]本人の知識によってされた陳述の全ては真実であり、また、情報及び所信に基づいてされた陳述の全ては真実であると信じられている」はこの要件を満たす。

商業における使用 出願基礎が § 1(a)である場合は、出願人は、その標章が商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用されている旨の真実宣言された陳述書を提出しなければならない。真実宣言が最初の願書に添えて提出されていない場合は、真実宣言された陳述書は、その願書の提出日時点で、その標章が商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用されていた旨を申し立てなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(i)。

商業において使用する善意の意思 出願基礎が § 1(b), § 44(d)又は § 44(e)である場合は、出願人は、出願人がその標章を商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を提出しなければならない。15 U.S.C. § 1051(b)(3)(B), § 1126(d)(2)及び § 1126(e)。真実宣言が最初の願書に添えて提出されていない場合は、真実宣言された陳述書は、出願人はその願書の提出日時点で、その標章を商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用する善意の意思を有していた旨も申し立てなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(2), § 2.34(a)(3)(i)及び § 2.34(a)(4)(ii)。

所有権又は使用の権原 § 1(a)を基礎とする出願に関しては、真実宣言された陳述書は、真実宣言人は出願人がその標章の所有者であると信じていること、及び真実宣言人の知識及び所信の及ぶ限りにおいては、他の何れの者も、同一の形態で、又は他人の商品若しくはサービスに適用された場合に混同、錯誤若しくは欺瞞を生じる虞のある程に類似する形態で使用する権利を有していないと信じている旨を申し立てなければならない。15 U.S.C. § 1051(a)(3)(A) ; 37 C.F.R. § 2.33(b)(1)。

§ 1(b)又は § 44 を基礎とする出願に関しては、真実宣言された陳述書は、真実宣言人は出願人がその標章を商業において使用する権原を有していると信じていること、及び真実宣言人の知識及び所信の及ぶ限りにおいては、他の何れの者も、それと同一の形態で、又は他人の商品若しくはサービスに適用された場合に混同、錯誤若しくは欺瞞を生じる虞のある程に類似する形態で使用する権利を有していないと信じていることを申し立てなければならない。15 U.S.C. § 1051(b)(3)(A) ; 37 C.F.R. § 2.33(b)(2)。

§ 1(b)又は § 44 に基づいて提出される願書のための正しい表現は「使用する権原を有する」であるが、§ 1(b)又は § 44 出願人が、出願人はその標章の所有者である旨を述べる真実宣言を提出する場合は、USPTO はその真実宣言を受理するものとし、出願人はその標章を使用する権利を有する旨の代替の真実宣言を要求しない。

同時使用 同時使用に関する真実宣言は、除外、すなわち、願書に指定されている者を除く

如何なる者もその標章を使用する権利を有さないことを表示するように修正されなければならない。15 U.S.C. § 1051(a)(3)(D)。同時使用登録に関しては TMEP § 1207.04 以下参照。関連会社による使用は、除外の陳述を要求しない。その理由は、他の何人もその標章を使用する権利を有さない旨の陳述は、対立当事者のみを対象としているものであり、ライセンスされた又は許可された使用を対象としていないことにある。関連会社による使用に関しては TMEP § 1201.03 以下参照。

個人的知識に基づく確約的で、明確な主張が要求される 真実宣言は、確約的で、明確である主張であって、商標法及びその規則の要件を満たしているものを含んでいなければならない。陳述書であって、「下記署名人[宣言書に署名した者]は、出願人がその標章を商業に使用している[又は使用する善意の意思を有している・・・]ことを知らされている」というようなものは受理不能である。

代替の真実宣言 真実宣言された陳述書が必要な言明の全てを含んでいない場合は、審査官は代替若しくは補充の宣誓供述書又は 37 C.F.R. § 2.20 に基づく宣言書を要求しなければならない。

804.03 書類の作成から提出までの期間－ § 1 又は § 44 出願

書類は、作成後、合理的な期間内に提出しなければならない

全ての願書及び書類は、その作成後、合理的な期間内に提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.33(c)によれば、登録出願を裏付ける真実宣言された陳述書が、それが作成されてから合理的な期間内に提出されない場合は、USPTO は出願人に対し、出願人によるその標章の商業における使用の継続又は善意の使用意思に関し、代替の宣誓供述書又は 37 C.F.R. § 2.20 に基づく宣言書を提出するよう要求する。使用の申立(すなわち、15 U.S.C. § 1051(c)に基づく使用を申し立てるための修正書若しくは 15 U.S.C. § 1051(d)に基づく陳述書の何れか)、又は使用陳述書に係る提出期間延長申請が、作成日後合理的期間内に提出されない場合は、再作成も要求される。37 C.F.R. § 2.76(i), § 2.88(k). 及び § 2.89(h) ; TMEP § 1104.09(b), § 1108.02(b) 及び § 1091.11(c)。

USPTO は全ての願書及び全ての書類に関し、作成から提出まで 1 年が合理的であると考えられる。書類が作成から 1 年以内に提出される場合は、新たな真実宣言は要求されるべきではない。願書、使用申立、又は使用陳述書提出期間の延長申請がその作成から 1 年を超えて提出された場合は、審査官は事情に応じ、出願人が、出願人によるその標章の商業における使用の継続又は善意の使用意思に関する再作成された書類又は陳述書であって、真実宣言がされたもの、若しくは 37 C.F.R. § 2.20 に基づく宣言を含んでいるものを提出するよう要求する。

書類は作成される前に提出することはできない

出願人が願書を提出し、それが署名されており、かつ、願書提出日(出願日)後の作成日を記載している場合は、審査官は、願書が署名された実際の日を調べなければならない。しかしながら、願書が国際日付変更線を超えた場所にある外国において作成されている場合は、願書が願書提出日の翌日の作成日を示しているという事実は、それが提出前に作成されていたことと矛盾しない。このような特別な事情においては、照会は要求されない。

804.04 真実宣言書又は宣言書に署名する権限のある者

37 C.F.R. § 2.33(a) 願書は陳述書であって、§ 2.193 の要件に従って署名されており、

かつ、§ 2. 193(e) (1)に基づき出願人を代表して署名する権限を適切に付与された者によって真実宣言されている(若しくは宣誓されている)か、又は § 2. 20 に基づく宣言によって裏付けられているものを含んでいなければならない。

37 C.F.R. § 2. 193(e) (1) 事実についての真実宣言 真実宣言であって、登録願書、登録願書の修正、 § 2. 76 又は § 2. 88 に基づく使用申立、 § 2. 89 に基づく使用陳述書の提出期間延長申請を支持するもの、又は商標法 § 8, § 12(c), § 15 又は § 71 に基づく宣誓供述書は、所有者、又は所有者を代表して署名する権限を適切に付与された者によって、宣誓がされているか、又は署名された § 2. 20 に基づく宣言書によって支持されていなければならない。所有者を代表して事実について真実宣言をする権限を適切に付与された者は次の通りである。

(i) 所有者を拘束する法的権限を有する者(例えば、コーポレート・オフィサー又はパートナーシップの無限責任パートナー)

(ii) 事実についての直接得た知識を有しており、かつ、所有者を代表して行動するための現実の又は黙示の権限を有する者、又は

(iii) 本章 § 11. 1 に定義されている弁護士であって、所有者からの書面によるか若しくは口頭による現実の委任状、又は黙示の委任状を有する者

商標法は、出願人を代表して事実についての真実宣言をする適切な者を明示していない。「出願人を代表して署名する権限を適切に付与された者」の定義は、37 C.F.R. § 2. 193(e) (1) に記載されている。この定義は、登録願書、使用を申し立てるための修正書、使用陳述書、使用陳述書の提出期間延長申請、使用継続についての宣誓供述書又は 15 U.S.C. § 1058 に基づく免責可能な不使用、15 U.S.C. § 1065 に基づく不可争性についての宣誓供述書、並びに 15 U.S.C. § 1058 及び § 1059 に基づく結合された願書に適用される。37 C.F.R. § 2. 76(b) (1), § 2. 88(b) (1), § 2. 89(b) (3) 及び § 2. 161(b)。それはまた、宣言書であって、使用日の修正、代替見本の使用、15 U.S.C. § 1052(f) に基づく取得された識別性についての主張、出願基礎を変えるための修正、15 U.S.C. § 1057 に基づく登録の修正又は訂正の申請を裏付けるものにも適用される。37 C.F.R. § 2. 193(e) (1)。

一般に USPTO は、署名者の署名権限に関して記録上の不一致がない限り、真実宣言に署名した者の権限を問題としない。USPTO は真実宣言書又は宣言書は適切に署名されているものと推定する。37 C.F.R. § 2193(e) (1)における「出願人を代表して署名する権限を適切に付与された者」についての定義は幅が広いので、願書が、その肩書が他の法主体に関連する者によって署名されているという事実は、真実宣言が適切に署名されたか否かについての調査を正当化する不一致とは考えられない。

例： 願書が「ABC Company, Inc.」によって提出され、真実宣言書が「XYZ Company, Inc.」の幹部によって署名されている場合は、USPTO は、XYZ Company Inc. は ABC Company, Inc. を代表して署名する権限を適切に付与された関係会社であると推定する。

署名人はその名称及び肩書を記載するか、又は出願人と真実宣言書に署名した者との関係を陳述しなければならない。

真実宣言に署名した者が出願人として記名されている個人と異なる者であること、又はその法人出願人とは異なる法的主体を代表していることが確認された場合は、USPTO は、一般に正しい当事者が出願人として記載されているか否かを問題としない。

例： 出願人が合衆国の個人市民、Mary Smith として確認されており、願書が John Smith によって署名されている場合は、USPTO は、正しい当事者が出願人として記載されているか

否かを問題としない。

例： 出願人が合衆国の個人市民 John Smith であり、その願書が John Smith, President, XYZ Inc. によって署名されている場合は、USPTO は、正しい当事者が出願人として記載されているか否かを問題としない。

有資格実務家が出願人を代表して署名している場合は、USPTO は、委任状又は当該実務家が署名する権限を付与されている旨を記載した他の文書を要求しない。

この方針は個人出願人及び法人出願人の双方に適用される。

37 C.F.R. § 2.193(e) (1)にある「出願人を代表して署名する権限を適切に付与された者」という幅の広い定義は、出願人による事実についての真実宣言のみに適用される。それは委任、委任の取消、庁指令への回答、明示放棄に係る書簡又は通信宛先の変更には適用されない。

37 C.F.R. § 2.193(e) (2), (3)及び(9)。

37 C.F.R. § 2.193(e) (1)に基づいて、出願人を代表して事実について真実宣言をする権限を付与されている非弁護士は、必ずしも庁指令に対する回答に署名する権限、審査官修正及び優先処置を許可する権限を付与されているわけではない。書類の作成、願書修正の許可、並びに審査官の要求又は登録拒絶に対する回答としての法的主張の提出は全て、出願人についての、商標事件に関する代理行為の例を構成する。§ 37 C.F.R. § 11.5(b) (2)。5 U.S.C. § 500(d)及び 37 C.F.R. § 11.14(e)によれば、非弁護士は USPTO における商標手続に関して当事者を代理することができない。庁指令に対する回答書への署名に関しては TMEP § 611.03(b), § 611.06 以下及び § 712 以下参照。

署名人はその名称を直接に署名しなければならない。37 C.F.R. § 2.193(a) (1)及び(c) (1)。人が包括委任に従って他人の名称を署名することは承認されない。次の事件参照。In re Dermahose Inc., 82 USPQ2d 1793 (TTAB 2007); In re Cowan, 18 USPQ2d 1407 (Comm'r Pats. 1990)。TEAS 提出物に関しては、その名称が真実宣言に付される者は電子署名の要素を手書きで記入しなければならない。規則は、弁護士が他人の宣言書に署名する権限を与えていない。Dermahose, 82 USPQ2d at 1795。

出願に関連して提出される書類に署名する者の名称は、印刷又はタイプ打ちの形で、署名の直ぐ下又は近くに記載されるか、又は出願手続における何れかの場所(例えば、添え状又は出願に付属する他の書類)において確認されなければならない。37 C.F.R. § 2.193(d)。署名人の名称が書類に記載されていない場合は、USPTO は記録のために、その名称が記述されるよう要求することができる。この情報は「ファイルへの注記」を通じて記入することができる。商標法 § 66(a)に基づく出願に関しては、真実宣言された陳述は IB に記録される国際登録の一部である。37 C.F.R. § 2.33(e)。IB は USPTO に保護拡張請求書を送付する前に、国際登録が署名された宣言書を含んでいることを確認する。一般に審査官は、署名人の、願書に真実宣言をする権限に関して照会をしてはならない。出願人が宣言書についての訂正申請を提出する必要がある場合は、申請書は IB に提出しなければならない。しかしながら、出願人が代替の宣言書を自発的に USPTO に提出する場合は、それは、他の宣言書を審査するために使用されるのと同じ基準によって審査される。§ 66(a)出願の真実宣言に関しては TMEP § 804.05 参照。

804.05 § 66(a)出願の真実宣言

商標法 § 66(a)に基づく出願に関しては、合衆国への保護拡張の請求は、出願人は合衆国議会

が規制することができる商業においてその標章を使用する善意の意思を有している旨の宣言を含まなければならない。宣言は陳述であって、宣言をする者は出願人がその標章を商業において使用する権利を有していると信じている旨、及び同人の知識及び所信の及ぶ限りにおいて、他の者、ファーム、コーポレーション又はアソシエーションも、その標章を商業において、それ自体の形で、又は当該他人の商品若しくはサービスに関して適用された場合に混同、錯誤若しくは欺瞞を生じる虞のある程に類似する形で使用する権利を有していないと信じている旨のものを含まなければならない。15 U.S.C. § 1141(f)(a)。宣言書は次の者によって署名されなければならない。(1) 出願人を拘束する法的権限を有する者、(2) 事実についての直接得た知識を有しており、かつ、出願人を代表して手続をするための現実の又は黙示の権限を有する者、又は(3) 出願人からの実際の書面若しくは口頭による委任、又は黙示の委任を受けている有資格実務家。

商標法 § 66(a) 出願における真実宣言された陳述書は、IB に記録される国際登録の一部である。37 C.F.R. § 2.33(e)。IB は、USPTO に保護拡張の請求書を送付する前に、国際登録がこの宣言書を含んでいることを確認する。一般に審査官は、出願についての真実宣言に関して照会をしてはならない。出願人が宣言書についての訂正申請を提出する必要がある場合は、申請書は IB に提出しなければならない。しかしながら、出願人が代替の宣言書を自発的に USPTO に提出する場合は、それは、他の宣言書を審査するために使用されるのと同じ基準によって審査される。

805 商品及びサービスの確認及び分類

願書は、特定の商品又はサービスの一覧であって、それに関して出願人がその標章を使用する、又は使用する意思を有しているものを含まなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(6)。願書における商品及びサービスの確認に関するその他の情報については TMEP § 1402 以下参照。

出願人は、確認した商品又はサービスに該当する国際分類番号を、その情報を知っている場合は、指定しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(7)。分類に関するその他の情報について TMEP § 1401 以下参照。

806 出願基礎

出願基礎とは、合衆国において標章登録出願をするための法定の基礎である。出願人は1又は複数の基礎を指定してその要件を満たさなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(5)。出願基礎としては次の5のものがある。(1) 商標法 § 1(a), 15 U.S.C. § 1051(a)に基づく標章の商業における使用, (2) 商標法 § 1(b), 15 U.S.C. § 1051(b)に基づく, 標章を商業において使用する善意の意思, (3) 商標法 § 44(d), 15 U.S.C. § 1126(d)に基づく, 先にした外国出願を基礎とする優先権主張, (4) 商標法 § 44(e), 15 U.S.C. § 1126(e)に基づく, 出願人の本国におけるその標章の登録に係る所有権, 及び(5) 商標法 § 66(a), 15 U.S.C. § 1141f(a)に基づく, 国際登録の保護の合衆国への拡張。37 C.F.R. § 2.34。

出願人は、出願日を受領するために、出願基礎を指定することを要求されない。Kraft Group LLC v. Harpole, 90 USPQ2d 1837 (TTAB 2009)。§ 1 又は § 44 出願が基礎を指定していない場合は、審査官は、最初の庁指令によって、出願人が出願基礎を指示し、その基礎に対して要求される全ての要素を提出するよう要求しなければならない。出願人が最初の庁指令に対して適時に応答したが、出願基礎を明示しなかった、又はその特定の基礎のために要求される全ての要素は提出しなかった場合は、審査官は、その出願がそれ以外においては最終指令を出せる状態にある場合は、最終庁指令を発出する。

§ 66(a) 出願に関しては、出願基礎は IB に記録されている国際登録において確認されている。各基礎に対する要件の一覧に関しては、37 C.F.R. § 2.34 及び TMEP § 806.01 以下参照。

806.01 基礎を証明するための要件

基礎の証明に関する要件は、TMEP § 806.01(a) から § 806.01(e) までに記載されている。これらの要件が最初の願書において満たされていない場合は、審査官は、出願人に対し最初の庁指令によって要件を遵守するよう要求する。

806.01(a) 商業における使用— § 1(a)

15 U.S.C. § 1051(a) 及び 37 C.F.R. § 2.34(a)(1) に基づき、商標法 § 1(a) に基づく基礎を立証するために、出願人は次のことをしなければならない。

(1) その標章が商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用されている旨の真実宣言された陳述書を提出すること。15 U.S.C. § 1051(a)(3)(C)。この真実宣言された陳述書が最初の願書と共に提出されなかった場合は、真実宣言された陳述書はまた、その標章が、願書の提出日時点で、商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用されていた旨の申立もしなければならない(37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(i))。

(2) 如何なる場所におけるものであっても、出願人によるその標章の商品又はサービスに関する最初の使用日を明示すること(37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(ii) ; TMEP § 903.01)

(3) 出願人によるその標章の、商標又はサービスマークとしての最初の使用日を明示すること(37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(iii) ; TMEP § 903.02)

(4) 各類についての1の見本を提出し、出願人がその商標を実際に商業において使用している態様を示すこと(37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(iv) 及び § 2.56 ; TMEP § 904 以下)

商標法は、「商業」を議会が合法的に規制することのできる商業として、また、「商業における使用」を通常取引過程における標章の善意の使用として定義している。15 U.S.C. § 1127 ; 37 C.F.R. § 2.34(c)。TMEP § 901 以下参照。

出願人は、同一の願書において、出願基礎として、商標法 § 1(a)に基づく商業における使用及び同法 § 1(b)に基づく使用意思の両方を主張することができるが、同一の商品又はサービスに対して § 1(a)及び § 1(b)の両方を申し立てることはできない。37 C.F.R. § 2.34(b)(1) ; TMEP § 806.02(b)。

出願人は、その標章が願書の提出日時点において § 1(a)基礎の対象である全ての商品又はサービスに関して使用されていたのでない限り、 § 1(a)基礎を主張することはできない。37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(i)。次の事件参照。E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Sunlyra Int'l, Inc., 35 USPQ2d 1787, 1791 (TTAB 1995)。

出願人が他の出願基礎に加え、商業における使用を主張しているが、商品又はサービスがどの基礎の対象とされているかを示していない場合は、USPTO は、出願人が使用を主張している商品又はサービスを確認するまで、見本の審査を延期することができる。TMEP § 806.02(c)。

806.01(b) 使用意思－ § 1(b)

15 U.S.C. § 1051(b)に基づく出願においては、出願人は、真実宣言された陳述書であって、出願人がその標章を商業において願書に記載した商品又はサービスに関して使用する善意の意思を有している旨のものを提出しなければならない。15 U.S.C. § 1051(b)(3)(B)。真実宣言された陳述書が最初の願書に添えて提出されない場合は、真実宣言された陳述書はまた、出願人が願書の提出日時点において、その標章を商業において、その商品又はサービスに関して使用する善意の意思を有していたことを申し立てなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(2)。

登録前に、出願人は、使用申立書(すなわち、15 U.S.C. § 1051(c)に基づき使用を申し立てるための修正書、又は 15 U.S.C. § 1051(d)に基づく使用陳述書の何れかによるもの)、又は出願人がその標章を商業において、その商品又はサービスに関して現に使用している旨を記述している陳述書であって、使用日及び各類についての出願手数料を含んでおり、また、各類についての当該使用を証明する1の見本を含んでいるものを提出しなければならない。使用を申し立てるための修正に関しては 37 C.F.R. § 2.76 及び TMEP § 1104 以下を、また、使用陳述に関しては 37 C.F.R. § 2.88 及び TMEP § 1109 以下参照。

出願人が商品又はサービスの全部又は一部について § 1(b)基礎を主張した場合は、出願人が商標法 § 1(c)又は § 1(d)に基づく使用申立を提出しない限り、出願人はそれらの商品又はサービスに関して商標法 § 1(a)に基づく登録を求めるために、その願書を修正することはできない。37 C.F.R. § 2.35(b)(8)。

使用意思出願についての追加情報に関しては、TMEP 第 1100 章参照。

806.01(c) 外国優先権－ § 44(d)

商標法 § 44(d)は優先出願日を受領するための基準を規定しているが、公告又は登録のための基準は規定していない。出願が公告について又は補助登録簿の登録について許可を受けることが可能になる前に、出願人は、商標法 § 1(a)、 § 1(b)又は § 44(e)に基づく基礎を証明しなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(4)(iii) ; TMEP § 1003.03。出願人が § 1(b)基礎を主張する場合は、その標章が登録を受けることが可能になる前に、出願人は使用申立を提出しなければならない。 § 1(b)基礎の要件に関しては TMEP § 806.01(b)参照。

15 U.S.C. § 1126(d)及び 37 C.F.R. § 2.34(a)(4)によれば、先にされた外国出願に基づく優

先出願日を受領するための要件は次の通りである。

(1) 出願人は外国出願の出願日から6月以内に優先権主張を提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(4)(i)及び§ 2.35(b)(5)。

(2) 出願人は次のことをしなければならない。

(a) 最初に正規にされた出願についてその出願日、通し番号、及び国を指定すること、又は
(b) その出願が同一の外国においてその後正規にされた後の出願を基礎としていること、及びそれより前にされた出願は、公衆の閲覧に供されることなく、かつ、如何なる権利も存続させることなく、取り下げられ、放棄されるか又はそれ以外の処分がされていること、及び優先権主張の基礎として使用されていなかったことを陳述しなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(4)(i)(A)及び(B)。パリ条約第4条(D)も参照。及び

(3) 出願人は、出願人がその標章を商業において、願書に記載されている商品及び／又はサービスに関して、使用する善意の意思を有している旨を、真実宣言しなければならない。15 U.S.C. § 1126(d)(2)。この申立は商業における使用が願書において主張されている場合でも要求される。TMEP § 806.02(e)。真実宣言された陳述書が最初の願書に添えて提出されない場合は、真実宣言された陳述書はまた、出願人は出願日時点においてその標章を商業において使用する善意の意思を有していたことを申し立てなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(4)(ii)。

合衆国出願における § 44 基礎に包含される商品／サービスの範囲は、外国出願又は登録における商品／サービスの範囲を超えることができない。37 C.F.R. § 2.32(a)(6) ; TMEP § 1402.01(b)。

出願人が他の基礎に加え、 § 44(d) 基礎を適切に主張する場合は、同人は、 § 44(e) 基礎を完成することなく、優先出願日を保持することができる。 § 44(e) 基礎の完成を選択しない旨の修正書の処理に関しては TMEP § 806.04(b) を、また、他の基礎に加えて § 44(d) を主張する出願の審査に関しては TMEP § 806.02(f) 参照。

§ 44(d) 出願に関するその他の情報に関しては TMEP § 1003 以下参照。

806.01(d) 外国登録— § 44(e)

15 U.S.C. § 1126(e) 及び 37 C.F.R. § 2.34(a)(3) によれば、出願人の本国における登録に依拠して、 § 44(e) に基づく登録の基礎を証明するための要件は次の通りである。

(1) 出願人は、出願人の本国における登録についての正式謄本、写真複写、証明書、又は認証謄本を提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1004.01 及び § 1004.01(b)。

(2) 願書は、出願人の真実宣言された陳述書であって、同人がその標章を商業において、確認されている商品又はサービスに関して使用する善意の意思を有している旨のものを含んでいなければならない。15 U.S.C. § 1126(e)。この申立は、願書において商業における使用が主張されていた場合でも要求される。TMEP § 806.02(e)。この真実宣言された陳述書が最初の願書に添えて提出されなかった場合は、真実宣言された陳述書はまた、出願人がその出願日時点において、その標章を商業において使用する善意の意思を有していた旨を申し立てなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(3)(i)。また、

(3) 出願人の本国は、合衆国も当事国である条約の当事国であるか、又は法により、合衆国国民に互恵的登録権を提供するものであるかの何れかでなければならない。TMEP § 1002

以下参照。

出願人が本国からの証明書又は証明された謄本を提出しない場合は、出願人は出願人の本国における知的所有権官庁が出願人に対して発行した、又は同官庁が証明した文書の正式謄本又は写真複写を提出しなければならない。知的所有権官庁の公報(又はそれ以外の公告)における記録についての写真複写又は知的所有権官庁のウェブサイトからのプリントアウトは、それ自体では、その標章がその国で登録されていること、及びその登録が完全に有効であることを証明するのに十分ではない。TMEP § 1004.01 参照。

合衆国出願において § 44 基礎によって包含される商品／サービスの範囲は、外国登録における商品／サービスの範囲を超えることができない。37 C.F.R. § 2.32(a)(6) ; TMEP § 1402.01(b) 参照。

出願は複数の外国登録を基礎とすることができる。出願人が願書を別個の外国登録に依拠させるために修正する場合は、これは基礎の変更と判断される。TMEP § 1004.02。基礎を追加又は代用するための修正に関しては TMEP § 806.03 以下参照。

§ 44(e) 出願についてのその他の情報に関しては TMEP § 1004 以下参照。

806.01(e) 国際登録保護の拡張— § 66(a)

商標法 § 66(a), 15 U.S.C. § 1141f(a) は、国際登録による保護の合衆国への拡張請求について規定している。37 C.F.R. § 2.34(a)(5) 参照。この請求は、国際登録の出願人又は所有者によって真実宣言された標章を商業において使用する善意の意思についての宣言を含んでいなければならない。真実宣言された陳述は、IB に記録される国際登録の一部である。37 C.F.R. § 2.33(e)。IB は、USPTO に保護拡張請求書を送付する前に、国際登録がこの宣言を含んでいることを確認している筈である。

一般に審査官は、使用意思についての適切な宣言が存在しているか否かを決定するために国際登録を見直すこと、又は出願に係る最初の真実宣言に関して調査をすることを必要としない。

しかしながら、出願人が代替の宣言を自発的に USPTO に提出する場合は、それは、他の宣言を審査するために使用されるのと同じ基準によって審査される。TMEP § 804.05 参照。

§ 66(a) 出願人は、その基礎を変更すること又は複数の基礎を主張することができない。37 C.F.R. § 2.34(b)(3) 及び § 2.35(a)。§ 66(a) 出願を § 1 又は § 44 に基づく出願に変更することができる限定された事情に関しては TMEP § 1904.09 参照。

§ 66(a) により、保護拡張請求書の IB から USPTO への移送が要求される。それは、最初に § 1 又は § 44 に基づいてされた出願に関し、その基礎として追加すること又は代用することができない。

§ 66(a) 出願人は、次の条件が満たされる場合は、15 U.S.C. § 1141g 及びマドリッド議定書第 4 条(2)に基づき、パリ条約第 4 条の意味での優先権を主張することができる。

- (1) 保護拡張請求が、優先権主張を含んでいること
- (2) 保護拡張請求が、優先権主張の基礎をなす出願について、その出願日、通し番号及び国名を表示していること、及び
- (3) 国際登録日、又は合衆国への保護の拡張を請求するその後の指定の記録の日が(パリ条約第 4 条(A)(3)の意味での)最初の正規の国内出願、又は(パリ条約第 4 条(C)(4)の意味での)その後の出願の日付から 6 月以内であること

次の事項参照。共通規則の規則 9(4) (a) (iv) ; マドリッド協定及びマドリッド議定書に基づく標章の国際登録についての指針(2008) (「国際登録についての指針」), Para. B. II. 13. 02。

806.02 多数基礎

806.02(a) 複数の基礎を主張するための手続

§ 66(a) 出願においては、出願人は複数の基礎を主張することができない。37 C.F.R. § 2.34(b) (3)。

商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願においては、出願人は複数の基礎を主張することができるが、ただし、出願人が、主張する各基礎についての全ての要件を満たすことが条件とされる。37 C.F.R. § 2.34(b) (1)。出願人は、複数の基礎を主張することを明記しなければならない。かつ、各基礎を個別に記載し、その後、当該基礎の適用対象である商品又はサービスを付記しなければならない。商品又はサービスの一部又は全部が複数の基礎の対象とされている場合は、その旨を陳述しなければならない。37 C.F.R. § 2.34(b) (2) 及び § 2.35(b) (6)。

例：使用を基礎とするもの—第 25 類，シャツ及びコート

使用意思を基礎とするもの—第 25 類，ドレス

出願人は別の類について別の基礎を主張ことができ、また、同一類内の別の商品又はサービスに関し別の基礎を主張することもできる。

単一の類が同一類内の商品又はサービスに関して別の基礎を有している場合は、USPTO は、括弧を使用して特定の商品又はサービスについての特定の基礎を表示する。この情報を商標報告及びモニタリング(「TRAM」)システムに記録する場合は、審査官又は法律文書審査官(「LIE」)は法令引用をしないで、「商業における使用」又は「使用意思」であるとして示さなければならない。

例：類 025：(商業における使用を基礎とするもの)ズボン

(使用意思を基礎とするもの)シャツ

出願人は同種の商品又はサービスに関し、§ 1(a) 又は § 1(b) の何れかの基礎に加え、§ 44 基礎を主張することができる。しかしながら出願人は、同一の商品又はサービスについて § 1(a) 及び § 1(b) 基礎の両方を主張することはできない。37 C.F.R. § 2.34(b) (1)。

806.02(b) 出願人は同一願書において § 1(a) 及び § 1(b) 両方に基づく出願ができる

出願人は同一の願書において § 1(a) 及び § 1(b) の両方に依拠することができる。出願人は、同一の願書において同一の商品又はサービスに関して § 1(a) 及び § 1(b) 基礎の両方を主張することはできないが、商品又はサービスの一部に関しては § 1(a) 基礎を、他の商品若しくはサービスに関しては § 1(b) 基礎を主張することができる。これは、単一類出願又は多数類出願の何れにおいても生じることがあり得る。37 C.F.R. § 2.34(b) (1)。

出願人が同一の願書において、登録の基礎として § 1(a) 及び § 1(b) の両方を主張した場合は、USPTO は、その標章を異議申立手続のために公告し、かつ、勝訴する異議申立がなかった場合は、許可通知(TMEP § 1106 以下参照)を発行する。§ 1(a) 基礎が主張されている商品/サービスは、出願人が分割申請を提出しない限り、§ 1(b) に基づく商品又はサービスについての使用に係る陳述書が提出され、承認されるまでは、出願の中に留まる。分割申請に関しては TMEP § 1110 以下参照。出願人が許可通知に対する応答として使用陳述書、又は使用陳述書の

提出期間延長申請を適時に提出しない場合は、出願人が使用陳述書の提出期限の満了までに分割申請を提出しない限り、出願全体が放棄されることになる。TMEP § 806.02(d)。

806.02(c) 多数基礎出願に係る使用見本の審査

出願人が他の基礎に加えて商業における使用を主張しているが、何れの商品／サービスが何れの基礎の適用対象となっているかを示していない場合は、USPTO は、出願人が使用の主張に係る商品／サービスを確認するまでは、見本の審査を延期することができる。見本についての適切な審査は、特定の商品／サービスであって、それに関して標章が使用されているものについての検討を要求する。

806.02(d) 多数基礎出願の放棄

出願人が多数基礎出願中の1の基礎のみに関連する庁指令又は許可通知に対して応答しない場合は、出願人が37 C.F.R. § 2.87に基づく分割申請を提出し、かつ、その申請を提出したことを審査官に通告しない限り、その応答不履行は出願全体の放棄をもたらすことになる。分割申請に関してはTMEP § 1110以下参照。応答不履行が故意によるものでなかった場合は、出願人は回復請願を提出することができる。回復請願に関してはTMEP § 1714以下参照。

806.02(e) § 44 及び § 1(a)両方を基礎とする出願の場合でも要求される商業における標章使用の善意の意思の陳述

§ 44(d)又は§ 44(e)に基づいてされる出願は、§ 1(a)(商業における使用)が追加の出願基礎として主張される場合であっても、出願人は、その標章を商業において使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述を含んでいなければならない。次の事件参照。In re Paul Wurth S.A. 21 USPQ2d 1631 (Comm'r Pats. 1991)。

出願が§ 1(b)及び§ 44両方を基礎としている場合は、出願人がその標章を商業において使用する善意の意思を有している旨の陳述を繰り返す必要はない。

806.02(f) 他の基礎と組み合わせられる § 44(d)

出願人が§ 1基礎に加え、§ 44(d)、15 U.S.C. § 1126(d)に基づく優先権を適切に主張する場合は、出願人は、(出願人が優先権の上で依拠している出願から生じる外国登録を基礎とする) § 44(e)基礎を完成しないことを選択して優先出願日を保持することができる。37 C.F.R. § 2.35(b)(3)及び(4)。

審査官は出願人に対し、出願人が§ 44(e)基礎を完成しない場合でも、優先出願日を保持することができる旨を通知しなければならず、また、出願人が登録のための第2の基礎として§ 44(e)を保持することを希望するか否かを照会しなければならない。出願人が§ 44(e)基礎を完成させないことを選択している出願の処理に関してはTMEP § 806.04(b)を、また、出願人が他の基礎に加え§ 44(d)に基づく優先権を主張する場合に取るべき手続に関してはTMEP § 1003.04(b)参照。

806.02(g) 多数基礎出願においては、商業における標章使用の善意の意思の陳述を繰り返す必要はない

出願が§ 1(b)及び§ 44両方を基礎としている場合は、出願人がその標章を商業において使用

する善意の意思を有している旨の陳述を繰り返す必要はない。従って出願人が出願基礎として § 1(b) 又は § 44 を追加又は代用する場合において、新たな基礎の適用対象とされる商品又はサービスに関し、記録上に真実宣言が既に存在しているときは、その標章を商業において使用する出願人の善意の意思について、新たな真実宣言を提出する必要はない。

806.03 基礎を追加又は代用するための修正

806.03(a) いつ基礎を変更できるか

§ 1 又は § 44 出願—公告前 出願人は、新たな基礎のための全ての要件を満たすことを条件として、公告前に基礎を代用又は追加することができる。37 C.F.R. § 2.35(b) (1)。

§ 1 又は § 44 出願—公告後 商標審理審判部における当事者間手続の主題でない出願に関しては、標章が異議申立手続のために公告された後で出願人が基礎を追加又は代用することを望む場合は、出願人は先ず長官に請願し、審査官に対してその修正を検討する許可を与えるよう求めなければならない。長官が請願を承諾し、かつ、審査官が追加された又は代用された基礎を承認した場合は、その標章は再公告されなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b) (2)。その他の情報に関しては TMEP § 806.03(j) 以下参照。

商標審理審判部における当事者間手続の主題である出願についての修正は、37 C.F.R. § 2.133(a) に準拠する。商標審理審判部手続マニュアル(「TBMP」) § 514 参照。

§ 66(a) 出願 § 66(a) 出願に関しては、出願人が商標法 § 70(c), 15 U.S.C. § 1141j(c), 及び 37 C.F.R. § 7.31 に基づく変更のための要件を満たしている場合を除き、出願人は基礎を変更することができない。37 C.F.R. § 2.35(a) ; TMEP § 806.03(k)。

806.03(b) 出願人は6月の優先期間内に限り § 44(d) 基礎を追加又は代用できる

出願人は、外国出願の出願日から6月の優先期間内に限り、§ 44(d) 基礎を追加又は代用することができる。37 C.F.R. § 2.35(b) (5)。§ 44(d) 基礎と他の基礎との組み合わせに関しては TMEP § 806.02(f) 参照。

806.03(c) § 1(a) から § 1(b) への修正

§ 1(a) に基づいてされる出願に関しては、その見本が承認できないという理由、又はその標章が、出願がされたときに商業において使用されていなかったという理由の何れかによって、§ 1(a) 基礎が有効でない場合は、出願人は、基礎として § 1(b) を代用することができる。USPTO は、出願人が継続する有効な基礎を有していたものと推定する。37 C.F.R. § 2.35(b) (3)。

§ 1(a) から § 1(b) への修正をするとき、継続する有効な基礎についての推定が存在するが、出願人はこの推定を、出願人はその標章を商業においてその商品／サービスに関して使用する善意の意思を有している旨、及び出願人は出願時点において、その標章を商業においてその商品／サービスに関して使用する善意の意思を有していた旨の真実宣言された陳述書を提出することによって、確認しなければならない。15 U.S.C. § 1051(b) (3) (B) ; 37 C.F.R. § 2.34(a) (2)。

§ 1(a) に基づいてされた出願の公告後に、出願人が § 1(b) を基礎として代用することを望む場合は、出願人は長官に請願し、審査官がその修正を検討することを許可するよう求めなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b) (2)。しかしながら、§ 1(b) 出願に関しては、出願人が一

且使用陳述書を提出した後では、出願人はその使用陳述書を取り下げることができないことに留意されたい。37 C.F.R. § 2.88(g) ; TMEP § 1109.17。従って出願人は、使用陳述書を提出した後では、その基礎を § 1(a) から § 1(b) に修正することはできない。使用を主張するための修正の取下げに関しては TMEP § 1104.10 参照。

公告後の基礎の修正に関しては TMEP § 806.03(j) 以下参照。

806.03(d) § 44 から § 1(b) への修正

出願人はその基礎を § 44 から § 1(b) に修正することができる。USPTO は、出願人が出願日時点においてその標章を商業において使用する善意の意思を有していたことを理由として、出願人は継続している有効な基礎を有していたと推定する。37 C.F.R. § 2.35(b)(3)。Karsten Mfg. Corp. v. Editoy AG, 79 USPQ2d 1783 (TTAB 2006)。その標章を商業において使用する出願人の善意の意思についての新たな真実宣言は、新たな基礎の適用対象である商品／サービスに関して、そのような真実宣言が既に記録されている場合は、提出する必要はない。TMEP § 806.03(i) 参照。

出願人は、出願人が望むものが次の何れであることを明示しなければならない。(1) § 1(b) 基礎を追加して § 44 基礎を維持すること、又は(2) § 44 基礎を § 1(b) 基礎によって取り替えること。

§ 44(d) 出願に関しては、出願人は基礎として § 1(b) を代用して優先出願日を保持することができる。37 C.F.R. § 2.35(b)(3) 及び(4) ; TMEP § 806.03(h)。出願人が § 1(b) 基礎を追加して § 44 基礎を維持することを選択した場合は、出願人が外国登録の謄本を提出するまでは、審査官はその標章の公告を承認することができない。TMEP § 806.02(f) 参照。

公告後における基礎の修正に関しては TMEP § 806.02(f) 参照。

806.03(e) § 1(b) から § 1(a) への修正のために要求される使用の陳述

商品又はサービスの一部又は全部に対して § 1(b) 基礎を主張する出願人は、出願人が使用陳述書を提出する場合を除き、その出願をそれらの商品又はサービスに関し、商標法 § 1(a) に基づく登録を求めると修正することができない。37 C.F.R. § 2.35(b)(8)。使用陳述に関しては TMEP § 1103, § 1104 以下, 及び § 1109 以下参照。

806.03(f) § 44 出願の基礎として § 1(a) を追加又は代用するために要求される出願日時点での商業における使用

出願人は、出願人が新たな基礎のための要件の全てを満たす場合に限り、基礎を追加又は代用することができる。37 C.F.R. § 2.35(b)(1)。従って出願人は、出願人が次のことをする場合を除き、§ 1(a) 基礎を主張するために § 44 出願を修正することはできない。

(1) その標章が商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用されていること、及び出願日時点において、その標章は商業において、願書に記載されている商品又はサービスに関して使用されていたことについて真実宣言をすること、(2) 見本を、真実宣言がされた陳述書であって、その見本が出願日時点において商業において使用されていた旨のものを添えて提出すること、及び(3) 何れの場所におけるものであっても、その最初の使用日、及びその標章の商業における最初の使用日を届け出ること。15 U.S.C. § 1051(a)(1) ; 37 C.F.R. § 2.34(a)(1), § 2.59(a) 及び § 2.71(c)(1) ; TMEP § 806.01(a), §

806.03(i), § 903.01, § 903.02, § 903.04 及び § 904.05。

出願人がその標章の商業における使用を出願日後に開始していた場合は、出願人は基礎として § 1(a)を追加又は代用することができない。しかしながら出願人は、基礎として § 1(b)を追加又は代用して同時に使用を申し立てるための修正書を提出することができる。基礎の § 44 から § 1(b)への修正に関しては TMEP § 806.03(d)を、使用を申し立てるための修正に関しては § 1104 以下参照。

806.03(g) § 1(b)から § 44 への修正

出願人が修正書提出日時点において § 44 の要件の全てを満たしている場合は、出願人は、その基礎を § 1(b)から § 44 に修正することができる。その標章を商業において使用する、出願人の善意の意思についての新たな真実宣言を提出することは、当該真実宣言が新たな基礎の適用対象とされている商品／サービスに関して既に記録されている場合は、必要でない。TMEP § 806.03(i)参照。

出願人が基礎として § 44(e)を追加するときは、出願人は、修正書に添えて外国登録の謄本(及び必要な場合はその翻訳文)を提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1004.01 及び § 1004.01(b)。

出願人は、外国出願の日から6月の優先期間に限り、§ 44(d)に基づく優先権の主張を追加することができる。37 C.F.R. § 2.35(b)(5)。他の基礎と組み合わせられる § 44(d)に関しては TMEP § 806.02(f)参照。

公告前に修正書を提出する場合は、出願人は次の何れを望むかを明示しなければならない。

(1) § 44 基礎を追加して § 1(b)基礎を維持すること、又は(2) § 44 基礎をもって § 1(b)基礎を代替すること。出願人が § 44 を追加して § 1(b)基礎を維持することを選択する場合は、出願は2重の基礎を付した公告が進められることになる。公告後の基礎の修正に関しては TMEP § 806.03(j)以下参照。

806.03(h) 基礎代用の出願日に関する効果

出願人がある基礎を他の基礎に代用する場合は、出願人は新たな基礎のための要件を満たさなければならない。出願人が出願日以来、登録のための継続する有効な基礎を有していたことを条件として、出願人は原出願日を保持する。

記録上矛盾する証拠がある場合を除き、USPTO は、登録のための継続する有効な基礎が存在していたと推定する。37 C.F.R. § 2.35(b)(3)参照 ; Kraft Group LLC v. Harpole, 90 USPQ2d 1837 (TTAB 2009) ; Karsten Mfg. Corp. v. Editoy AG, 79 USPQ2d 1783 (TTAB 2006)。

出願人が6月の優先期間中に適切に § 44(d)に基づく優先権主張をした場合は、出願人が継続する有効な基礎を有していたことを条件として、登録のための何れの基礎が最終的に確定するか拘らず、優先出願日を保持する。次を参照。37 C.F.R. § 2.35(b)(3)及び(4) ; TMEP § 806.02(f)及び § 1003。

継続する有効な基礎が存在していない場合は、その出願は無効であり、登録は拒絶される。この状況においては、出願人は出願日を修正することができず、また、USPTO は出願手数料を返還しない。TMEP § 205 参照。

806.03(i) 修正についての真実宣言が要求される

出願人が基礎として § 1(a) に基づく商業における使用を追加又は代用するときは、出願人はその標章が § 1(a) 基礎の適用対象である商品／サービスに関して商業において使用されていること、及びその標章が出願日時点においてそれらの商品／サービスに関して使用されていたことについての真実宣言をしなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(i)。

出願人が基礎として § 1(b), § 44(d) 又は § 44(e) を追加又は代用するときは、出願人は、その修正の適用対象である商品／サービスに関してその標章を商業において使用する善意の意思を有していること、及び出願日時点において、出願人はその標章を商業においてそれらの商品／サービスに関して使用する善意の意思を有していたこと、の真実宣言をしなければならない。ただし、新たな基礎の適用対象である商品／サービスの全てに関して、その標章を商業において使用する出願人の善意の意思についての真実宣言された陳述書が既に提出されている場合は、この限りでない。37 C.F.R. § 2.34(a)(2), § 2.34(a)(3)(i) 及び § 2.34(a)(4)(ii)。

例：§ 44 出願が最初に、出願人はその標章を商業において使用する善意の意思を有していた旨の真実宣言された陳述を含んでいた場合において、出願人が後日、§ 44 基礎の適用対象である商品／サービスに対して § 1(b) 基礎を追加又は代用するときは、この陳述を繰り返す必要はない。

37 C.F.R. § 2.193(e)(1) に基づいて出願人を代表して真実宣言に署名することができる者に関しては TMEP § 804.04 参照。

806.03(j) 公告後に基礎を修正するための請願— § 1 又は § 44 出願

37 C.F.R. § 2.35(b)(2) 公告後、出願人は、商標審理審判部における当事者間手続の主題でない出願に関しては、基礎を追加又は代用することができるが、ただし、請願についての検討の後、長官からの明示の許可が得られている場合に限られる。再公告が要求される。同審判部における当事者間手続の主題である出願の補正は、§ 2.133(a) により規制される。商標審理審判部における当事者間手続の主題でない出願に関しては、標章が異議申立手続のために公告された後に出願人が基礎を追加又は代用しようとする場合は、出願人は長官に請願し、審査官が修正を検討することを許可するよう求めなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b)(2)。商標審理審判部における当事者間手続の主題である出願についての修正は、37 C.F.R. § 2.133(a) に準拠する (TBMP § 514 参照)。

基礎を修正するための請願を承諾するときは、長官は、許可通知が既に発行されている § 1(b) 出願に関するものを除き、その修正を検討する管轄権を審査官に戻す。許可通知発行後の基礎の修正に関しては TMEP § 806.03(j)(ii) 参照。

審査官が新たな基礎を承認する場合は、その標章は、新たな基礎に関連して生じる問題を基にして登録に異議申立をすることを望む可能性がある第三者に通告するために、再公告されなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b)(2)。

審査官が新たな基礎を承認しない場合は、審査官は、標準審査手続を使用して庁指令を发出するものとするが、ただし、許可通知が既に発行されており、かつ、使用陳述書がまだ提出されていない § 1(b) 出願の場合を除く。許可通知発行後における基礎の修正に関しては TMEP § 806.03(j)(ii) 参照。

基礎変更のための請願は、登録の発行の前に提出しなければならない。登録許可書が請願に

についての検討なく発行される可能性を回避するために、出願人は公告から6週間以内に請願書を提出しなければならない。

長官は、修正が出願手続を著しく遅延させる可能性がある場合は、基礎修正の請願を承諾しない。例えば、次の事情においては、長官は、公告後の基礎修正請願を否認する。

- ・長官が一旦公告後の基礎修正請願を承諾した場合は、長官はその後、同一出願に関する第2の請願を承諾しない。

- ・出願人が以前に、許可通知が発行された後に § 1(b) 基礎を削除していた場合は、登録の基礎として § 1(b) を再度主張するための請願を承諾しない。これは、新たな許可通知を要求することになり、最初の許可通知から36月後の使用陳述書の提出を生じさせる可能性があるが、後者は商標法 § 1(d), 15 U.S.C. § 1051(d) によって許可されないからである。

公告から許可通知の発行までの間での § 1(b) 出願に関する基礎修正に関しては TMEP § 806.03(j)(i) を、許可通知発行後の基礎修正に関しては TMEP § 806.03(j)(ii) を参照。

公告後に基礎を修正するための請願は、商標審査方針担当副局長オフィスの一部である請願オフィスによって処理される。

806.03(j)(i) 公告後、ただし、許可通知発行前での § 1(b) 出願の基礎の修正

出願人が、公告後に § 1(b) 出願に § 44(e) 基礎を追加しようとするときは、出願人は長官に請願し、審査官がその修正を検討することを許可するよう求めなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b)(2) ; TMEP § 806.03(j)。請願書は、出願人が § 1(b) 基礎を維持することを望むか否かを表示しなければならない。出願人は次の3の選択肢を有する。

(1) 出願人は § 1(b) 基礎を削除して § 44(e) を代用することができる。請願が承諾された場合は、請願オフィスは TRAM から § 1(b) 基礎を削除して外国登録情報を入力する。審査官は、標準審査手続に従って § 44(e) 基礎を審査するよう指示される。審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、審査官はその標章の再公告を承認する。その標章についての異議申立が勝訴しなかった場合は、登録が行われる。審査官が § 44(e) 基礎を承認しなかった場合は、審査官は出願人にその理由を通告する庁指令を発行する。出願人は、後日、 § 1(b) 基礎を再主張することはできない。

(2) 出願人は § 44(e) 基礎を追加して § 1(b) 基礎を保持することができる。長官が請願を承諾し、かつ、審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、出願は2重の基礎を付して再公告される。標章の登録について異議申立が勝訴しなかった場合は、許可通知を発行する。審査官が § 44(e) 基礎を承認しなかった場合は、審査官は出願人にその理由を通告する庁指令を発行する。出願人は、その修正を取下げて § 1(b) を唯一の基礎として手続を進めることを選択することができる。又は

(3) 審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、出願人は、その § 44(e) 基礎を追加して § 1(b) 基礎が削除されるよう要請することができる。長官が請願を承諾し、かつ、審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、審査官は、(a) § 1(b) 基礎が TRAM から削除されるようにし、かつ、(b) 標章が再公告されることを承認する。標章の登録について異議申立が勝訴しなかった場合は、登録が行われる。審査官が § 44(e) 基礎を承認しなかった場合は、審査官は、出願人に対しその理由を通告する庁指令を発出する。出願人は、その修正を取下げて § 1(b) を唯一の基礎として手続を進めることを選択することができる。

806.03(j)(ii) 許可通知発行から使用陳述書提出までの間での § 1(b) 出願の基礎の修正

§ 44 基礎を追加又は代用する修正

出願人が公告後に § 1(b) 出願に関して § 44(e) 基礎を追加又は代用することを求めるときは、出願人は、長官に対し、審査官がその修正を検討することを許可するよう請願しなければならない。請願が承諾された場合は、その標章は再公告されなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b)(2) ; TMEP § 806.03(j)。

請願は、出願人が § 1(b) 基礎を維持することを望むか否かを表示しなければならない。出願人は次の 3 の選択肢を有する。

(1) 出願人は § 1(b) 基礎を削除して § 44(e) を代用することができる。請願が承諾された場合は、請願オフィスは TRAM から § 1(b) 基礎を削除して外国登録情報を入力する。審査官は、標準審査手続に従って § 44(e) 基礎を審査するよう指示を受ける。審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、その標章は再公告され、かつ、その標章についての異議申立が勝訴しなかった場合は、登録が行われる。審査官が上記の新たな基礎を承認しなかった場合は、審査官は出願人に対しその理由を通告する庁指令を発出する。出願人は § 1(b) 基礎を再主張することはできない。

(2) 出願人は請願に添えて使用陳述を提出することにより、§ 44(e) 基礎を追加して § 1(b) 基礎を完成することができる。使用陳述書が請願に添えて提出されない限り、長官は、§ 44(e) を追加して § 1(b) 基礎を保持するための請願を承諾しないが、その理由は、§ 44(e) の審査は出願手続を著しく遅延させることがあり得るということにある。審査官が § 44(e) 基礎は承認できないと認定した場合は、庁指令を発出するために、許可通知は抹消されなければならないことになる。この状況においては、USPTO は許可通知の抹消又は再発行をしないが、その理由は、このことが最初の許可通知の発行から 36 月以上遅れた使用陳述書の提出を生じさせる可能性があることにあり、それは、商標法 § 1(d), 15 U.S.C. § 1051(d) によって許容されていない。請願が承諾される場合は、審査官は、使用陳述書の審査の間に、§ 44(e) 基礎を審査する。又は

(3) 前述の通り、使用陳述書が請願に添えて提出されない限り、出願人は、§ 44(e) 基礎を追加して 2 重の基礎を維持することはできない。しかしながら、出願人は、§ 44(e) 基礎を追加することができ、また、審査官が § 44(e) 基礎を承認する場合は、§ 1(b) 基礎が削除されるよう請求することができる。長官が請願を承諾し、かつ、審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、審査官は、(a) § 1(b) 基礎が TRAM から削除されるようにし、かつ、(b) その標章の再公告を承認する。標章についての異議申立が勝訴しなかった場合は、登録が行われる。審査官が § 44(e) 基礎を承認しなかった場合は、§ 1(b) 基礎が維持される。審査官は出願人に対し電話又は電子メールによって、§ 44(e) 基礎は承認できないこと、及び使用陳述書の審査の間に、庁指令が発出されることを通告し、かつ、記録の「ファイルへの注記」欄にそれに関して注記する。出願はその後、使用陳述書の提出を待つことになる。出願人は、基礎修正請求を取り下げることができる。

37 C.F.R. § 2.77 及び TMEP § 1107 以下も参照。

商品／サービスの全部より少ないものに適用する修正

修正が § 1(b) 基礎の適用対象である全ての商品／サービスに適用されるものでない場合は、出願人がそれと同時に次のものを提出するときを除き、長官は基礎修正請願を承諾しない。

(1) 修正の適用対象である商品／サービスを分割摘出するための請求書。又は (2) 修正の適

用対象とされない商品／サービスを削除する修正書。分割請求に関しては 37 C.F.R. § 2.87 及び TMEP § 1110 以下参照。

806.03(j)(iii) 使用陳述書提出後、ただし、登録承認前での § 1(b) 出願の基礎の修正

§ 1(b) 出願人が使用陳述書の提出後に、§ 44(e) 基礎を追加又は代用することを求める場合は、出願人は長官に対し、審査官がその修正を検討することを許可するよう請願しなければならない。請願が承諾された場合は、その標章は再公告されなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b)(2) ; TMEP § 806.03(j)。

出願人は、使用陳述書を取り下げることができないが(37 C.F.R. § 2.88(g) ; TMEP § 1109.17)、使用基礎を完成せずに § 44(e) を代用することを選択することができる。使用陳述書、見本、及び使用陳述書に添えて提出された資料がある場合はその資料は、§ 1(b) 基礎が除去された場合であっても、記録の一部となる。37 C.F.R. § 2.25 参照。

請願書は、出願人が § 1(b) 基礎を維持することを求めるか否かを表示しなければならない。出願人は次の 3 の選択肢を有する。

(1) 出願人は § 1(b) 基礎を削除して § 44(e) を代用することができる。請願が承諾された場合は、請願オフィスは TRAM から § 1(b) 基礎を削除して外国登録情報を入力する。審査官は、標準審査手続に従って § 44(e) 基礎を審査するよう指示される。審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、内部の TMPHOTOCOMP メール・ボックスに電子メールを送り、その標章が再公告されるようにしなければならない。標章登録に対して異議申立が勝訴しなかった場合は、登録が行われる。審査官が上記の新たな基礎を承認しなかった場合は、審査官は出願人にその理由を通知する庁指令を発出する。出願人は § 1(b) 基礎を再主張することはできない。

(2) 出願人は § 44(e) 基礎を追加して § 1(b) 基礎を維持することができる。請願が承諾された場合は、審査官は標準審査手続に従って § 1(b) 及び § 44(e) の両方を審査するよう指示される。§ 44(e) 基礎が承認できないものである場合は、審査官はその理由を説明する庁指令を発出しなければならない。未だ解決されていない庁指令がある場合は、審査官は、6 月の新たな回答期間を付した補充的庁指令を発出しなければならない。審査官は、その庁指令が先の庁指令を補充するものであることを示さなければならない。また、先の指令に言及することによって、未処理の問題の全てを組み込まなければならない。

§ 44(e) 基礎が承認可能であり、庁指令が未処理となっており、かつ、§ 1(b) 基礎の削除が未処理問題の全てを解決することになる場合は、審査官は、電話又は電子メールによって出願人に連絡を取り、出願人に対し、§ 44(e) 基礎は承認可能であることを通告して出願人が § 1(b) 基礎を除去することを求めるか否かを照会しなければならない。§ 1(b) 基礎は、審査官修正によって削除することができる。出願人が審査官による当該修正を許可した場合は、審査官は内部の TMPHOTOCOMP メール・ボックスに電子メールを送り、次のことが行われるようにしなければならない。(a) § 1(b) 基礎が TRAM から削除されること、(b) 使用日が TRAM から削除されること、(c) 外国登録情報が入力されること、及び(d) その標章が再公告されること。標章について異議申立が勝訴しなかった場合は、登録が行われる。

出願人が § 1(b) 基礎を削除することを望まない場合は、審査官は、出願人に対し、庁指令に対する回答期限はその発行日から 6 月であることを通知しなければならない。また、記録の「ファイルへの注記」欄にそれに関する注記をしなければならない。出願人は、庁指令に対して発出日から 6 月以内に回答しなければならない。回答をしない場合は、その出願は放棄される

ことになる。又は

(3) 出願人は § 44(e) 基礎を追加することができ、かつ、審査官が § 44(e) 基礎を承諾することを条件として、§ 1(b) 基礎の削除を請求することができる。請願が承諾された場合は、審査官は使用陳述書に加え、§ 44(e) 基礎を審査するよう指示される。審査官が § 44(e) 基礎を承認した場合は、審査官は、「請求によらない」審査官修正 (TMEP § 707.02 参照) を発行しなければならない。また、審査官は内部の TMPHOTOCOMP メール・ボックスに電子メールを送り、次のことが行われるようにしなければならない。(a) § 1(b) 基礎が TRAM から削除されること、(b) 使用日が TRAM から削除されること、(c) 外国登録情報が入力されること、及び(d) その標章が再公告されること。標章について異議申立が勝訴しなかった場合は、登録が行われる。審査官は、§ 44(e) 基礎を承認しない場合は、基礎についての修正を拒絶し、使用陳述書の審査の間に生じる追加の問題がある場合は、庁指令によってそれに対処する。庁指令が既に発出済みである場合は、6月の新たな回答期間を付した補充的庁指令を発出し、出願人に対し、§ 44 基礎は承認不能である旨を通告しなければならない。審査官は、その指令が先の指令を補充するものであることを示し、先の指令への言及によって、未解決問題の全てを組み込まなければならない。出願人は、基礎修正の申請を取下げることを選択することができる。新たな基礎を追加又は代用するための請願の提出は、出願人から、未解決の庁指令に対して回答を提出する義務、又は出願に関して要求されている手続を取る義務を解除するものではない。庁指令に対する回答期限に関しては TMEP § 711 以下参照。出願人が § 1(b) 基礎を削除して § 44(e) を代用するための請願を既に提出しているが、その請願についての決定がされていない場合は、出願人は審査官に対し、§ 44(e) 基礎を追加して § 1(b) 基礎を削除する請願を提出済みであることを通知することにより、§ 1(b) 基礎のみに関連する拒絶又は請求に対して応答することができる。出願人が、§ 44(e) 基礎を追加して § 1(b) 基礎を保持するための請願書、又は審査官が § 1(b) 基礎を承諾することを条件として、§ 1(b) 基礎が削除されるべきことを請求する請願を提出しているが、その請願についての決定がされていない場合は、出願人はその応答において、請願は既に提出済みであることを陳述しなければならないが、ただし、使用陳述書に関する未解決の問題があるときは、それについても応答しなければならない。

806.03(k) § 66(a) 出願においては、基礎を変更することができない

§ 66(a) 出願においては、出願人が商標法 § 70(c), 15 U. S. C. § 1141j(c) 及び 37 C. F. R. § 7.31 による変更のための要件を満たしている場合を除き、出願人はその基礎を変更することができない。37 C. F. R. § 2.35(a)。変更に関しては TMEP § 1904.09 以下参照。

806.03(1) § 66(a) 基礎は § 1 又は § 44 出願に追加することができない

§ 66(a) は、保護拡張請求書の IB から USPTO への移送を要求している。それは、最初に § 1 又は § 44 に基づいてされた出願に関しては、基礎として追加又は代用されることができない。

806.04 基礎を削除すること

出願人が複数の基礎を主張している場合は、出願人は、公告の前後を問わず如何なるときにも、ある基礎を削除することができる。37 C. F. R. § 2.35(b)(1)。公告後に多数基礎出願からある基礎を削除するために、長官宛の請願を要求されることはない。

出願人が基礎を削除するときは、出願人はその基礎のみの適用対象とされている商品又はサービスも削除しなければならない。37 C.F.R. § 2.35(b)(7)。

手続の迅速化のために、USPTO は、多数基礎出願から § 1(b) 基礎を削除するための請求は TEAS を通じて、<http://www.uspto.gov> 宛てに提出されることを推奨している。

806.04(a) 公告又は許可通知発行の後での § 1(b) 基礎の削除

出願における商品／サービス／類の全てが、§ 1(b) 及び § 44(e) を基礎としている場合は、出願人は下記の場合を除き、如何なるときにも、修正によって § 1(b) 基礎を削除するための請求を提出することができる。37 C.F.R. § 2.35(b)(1)。公告後に多数基礎出願から § 1(b) 基礎を削除するために、長官宛の請願を要求されることはない。手続の迅速化のために、USPTO は、§ 1(b) 基礎を削除するための請求が「§ 1(b) 基礎を削除するための請求」様式を使用し、TEAS を通じて <http://www.uspto.gov> 宛てに提出されることを推奨している。

出願中の商品／サービス／類の一部が § 1(b) のみを基礎とし、かつ、商品／サービス／類の一部が § 1(a) 又は § 44(e) のみを基礎としている場合において、出願人が公告又は許可通知発行の後に § 1(b) の商品／サービス／類を削除することを望むときは、出願人は、公告後修正であって、当該削除、及び § 1(b) を基礎としていない他の商品／サービス／類について登録手続が進められることを請求するものを提出しなければならない。手続の迅速化のために、USPTO は、§ 1(b) の商品／サービス／類を削除するための請求が「公告後修正」様式を使用し、TEAS を通じて <http://www.uspto.gov> 宛てに提出されることを推奨している。公告後修正に関するその他の情報については TMEP § 1505 参照。

許可通知が既に発行されている場合は、請求書は次の期間内に提出しなければならない。(1) 許可通知の発行日から 6 月以内、若しくは前に承認されている使用陳述書提出のための延長期間内、又は(2) 使用陳述書の提出日から審査官がその標章の登録を承認する日迄の間。紙面によって提出する場合は、請求書の送り先は ITU Unit としなければならない。ITU Unit は許可通知を取消し、§ 1(b) 基礎を削除するために必要な手続を取り、登録が行われるよう計画を立てる。

請求を許可通知の発行前に紙面で提出する場合は、請求は、571-270-9007 の公告後修正／訂正宛にファクス送信しなければならない。請求は、請願オフィスの法律補助専門家によって検討され、同職が § 1(b) 基礎を削除して登録が行われるよう計画を立てる。

806.04(b) § 44(e) 基礎を完成せずに、§ 44(d) の優先出願日を保持すること

出願人が他の基礎に加え § 44(d) を適切に主張している場合は、出願人は、§ 44(e) 基礎を完成せずに § 44(d) の優先出願日を保持することを選択することができる。37 C.F.R. § 2.35(b)(3) 及び(4) ; TMEP § 806.01(c) 及び § 806.02(f)。

§ 44(d) 出願人が § 44(e) に基づいて登録手続をしないことを選択する場合は、USPTO は、TRAM データベースから § 44(d) の優先権主張を削除しない。§ 44(d) の優先権主張と他の基礎の両方が TRAM データベースに留まる。

時として、§ 44(e) 基礎を完成することを選択しない出願人が § 44 基礎を「削除する」修正を提出することがある。この状況においては、出願人が優先権主張を削除し、その代りに合衆国における実際の出願日に依拠することを求める旨を明示する場合を除き、USPTO は、出願人は優先権主張を保持すること求めているものと推定する。

出願人が優先権を主張する権原を有さない(例えば, 外国出願から 6 月以内に合衆国出願をしなかった)場合は, 審査官は, 優先権主張が TRAM から削除されるようにしなければならず, また, 抵触する標章について USPTO の記録を新たに調査しなければならない。

806.05 公告又は発行の前での基礎の検討

出願が複数の基礎を主張している場合は, 審査官は, 出願を異議申立手続のために又は補助登録簿への登録のために公告することを承認する前に, 記録が, 何れの商品が何れの基礎の適用対象であるかを明瞭かつ正確に示すようにしなければならない。誤りがある場合は, 審査官は TRAM データベースが訂正されるようにしなければならない。

単一の類が, その類内の商品又はサービスに関して異なる基礎を有している場合は, USPTO は括弧を使用して特定の商品又はサービスに対する特定の基礎を表示する。この情報を TRAM データベースに入力する場合は, 審査官又は LIE は法律上の引例によらずに, 「商業における使用」又は「使用意思」に言及しなければならない。

例: 類 025 : (商業における使用を基礎とする)ズボン
(使用意思を基礎とする)シャツ

807 図面

図面は、登録を求める標章を示す。37 C.F.R. § 2.52。音響、匂い、及びその他の非視覚的標章の登録出願における場合を除き、出願人は、標章登録出願の出願日を受領するために、最初の願書に添えて明瞭な図面を提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.21(a)(3)及び37 C.F.R. § 2.52(e)。また、非視覚的標章の登録出願における「図面」に関してはTMEP § 807.09も参照。標章がどのように使用されているか、又はどのように使用されることになるかを示す見本(例えば、全体的包装、商品の写真又は広告)は、標章の明瞭な図面についての要件を満たさない。TMEP § 202.01 参照。

図面は、商標公報及び登録証においてその標章を複製するために使用される。

図面の主たる目的は、登録が求められている標章の性質についての認識を提供することにある。標章の図面は速やかにUSPTOの自動記録に入力され、商標電子調査システム(「TESS」)及びウェブサイト <http://tarr.uspto.gov> にある商標出願・登録検索(「TARR」)データベースによって公衆の閲覧に供される。出願についての適時の公告は重要であるが、その理由は、出願日の認定が潜在的にその標章の擬制使用の日を確立することにある(TMEP § 201.02 参照)。それ故に、出願日を受領するためには、出願は標章の明瞭な図面を含んでいなければならない。37 C.F.R. § 2.21(a)(3) ; TMEP § 202.01。

審査官は、出願人が速やかに図面規則を遵守するように要求しなければならない。出願が公告又は登録に関して承認されるまで図面の訂正を延期するための請求は拒絶されなければならない。

図面については2種の様式、すなわち、「特別様式図面」及び「標準文字図面」がある。37 C.F.R. § 2.52(a)及び(b)参照。標準文字図面に関する情報についてはTMEP § 807.03以下、及び特別様式図面に関する情報についてはTMEP § 807.04以下も参照。(注記:「タイプされた」図面は、2003年11月2日前にされた出願については承認可能である。TMEP § 807.03(i)参照)。

図面の標章は、次の標章と一致していなければならない。商標法 § 1, U.S.C. § 1051 に基づく出願において見本に使用されているもの、 § 44, 15 U.S.C. § 1126 に基づく出願に係る、外国において出願又は登録されているもの、又は § 66(a), 15 U.S.C. § 1141f(a) に基づく出願に係る国際登録に記載されているもの。37 C.F.R. § 2.51; TMEP § 807.12 以下及び § 1101.01。TEAS 出願に関しては、図面はTEASを通じて電子的に提出されなければならない、かつ、37 C.F.R. § 2.52 及び § 2.53 の要件を満たさなければならない(TMEP § 807.05 以下参照)。紙面出願に関しては、図面は紙面によって提出されなければならない、かつ、37 C.F.R. § 2.52 及び § 2.54 の要件を満たさなければならない(TMEP § 807.06 以下参照)。

807.01 図面は1の標章のみを示さなければならない

1の出願は1の標章のみに限定されなければならない。15 U.S.C. § 1051(a)(1) ; 37 C.F.R. § 2.52。次の事件参照。In re International Flavors & Fragrances Inc., 183 F.3d 1361, 1366, 51 USPQ2d 1513, 1516 (Fed. Cir. 1999)。

37 C.F.R. § 2.21(a)(3)によれば、出願人は、出願日を受領するためには、「標章についての1の明瞭な図面」を提出しなければならない。出願であって、実質的に異なる標章を表示する2以上の図面を含むものは、この要件を満たさない。2の標章は、その内の1を他の1に代用することが37 C.F.R. § 2.72の意味における標章の実質的な変更になる場合は、実質的に異なるものと判断される(TMEP § 807.14 以下参照)。

従って出願人が2以上の図面ページを提出した場合は、出願人は標章に関する1の明瞭な図面という要件を満たしていないので、その出願は出願日を拒絶される。その他の情報に関しては TMEP § 202.01 参照。さらに次の事件も参照。Humanoids Group v. Rogan, 375 F. 3d 301. 71 USPQ2d 1745(4th Cir. 2004)。しかしながら、出願人が紙面出願に係る、標章を示す別途の図面ページを提出し、かつ、記入された願書に異なる標章が示されている場合は、その出願は出願日を受領し、図面ページが標章の内容を決定する目的での基準となる。USPTO は記入された願書中の標章を無視する。In re L. G. Lavorazioni Grafite S. r. l., 61 USPQ2d 1063 (Dir USPTO 2001)。同様に、出願人が TEAS 願書の「標章」欄に標準文字標章を入力するか、又はデジタル画像を添付し、かつ、異なる標章が他の欄に示されている場合は、その出願は出願日を受領し、「標章」欄に入力された標章が標章の内容を決定する目的での基準となる。USPTO は、図面が空間的に離れた要素を示している場合は、出願日を否認しない。出願人が願書であって、「図面」が独立したページ上の多数の要素、単一のデジタル画像上の多数の要素、又は願書本文の別の箇所上の多数の要素から構成されているものを提出した場合は、出願人は、標章の明瞭な図面に関する 37 C.F.R. § 2.21(a)(3)の要件を満たしている。審査官は、登録のために示されている要素が統一された商業的印象を与える単一の標章であるか否かを決定しなければならない。標章に関する「ミュチレーション」、すなわち、不完全表示に関しては TMEP § 807.12(d) 参照。

審査官が、空間的に離れた多数の要素が2以上の異なる標章を構成していると判断した場合は、審査官は、出願人が2以上の標章の登録を求めているという理由により、商標法 § 1 及び § 45, 15 U.S.C. § 1051 及び § 1127 に基づく登録を拒絶しなければならない。次の諸事件参照。In re Hayes, 62 USPQ2d 1443 (TTAB 2002) ; In re Elvis Presley Enterprise, Inc., 50 USPQ2d 1632 (TTAB 1999) ; In re Walker-Home Petroleum, Inc., 229 USPQ 773 (TTAB 1985) ; In re Jordan Industries, Inc., 210 USPQ 158 (TTAB 1980) ; In re Audi NSU Auto Union AG, 197 USPQ 649 (TTAB 1977) ; In re Magic Muffler Service, Inc., 184 USPQ 125 (TTAB 1974) ; In re Robertson Photo-Mechanix, Inc., 163 USPQ 298 (TTAB 1969)。この拒絶は、出願基礎の如何に拘らず、どのような出願にも適用することができる。

図面上に示されているものが単一の標章を構成していないという理由で登録が拒絶される場合は、出願手数料は返還されない。出願人は、修正が標章を実質的に変更するものでない場合は、図面を修正することができ、又は図面に表示されている要素が実際に単一の標章を構成している旨の主張を提出することができる。実質的変更に関しては TMEP § 807.14 以下、図面からの要素の削除に関しては TMEP § 807.14(a) 参照。

37 C.F.R. § 2.52(b)(2)によれば、登録が立体標章を対象とするものである場合にも、出願人はその標章についての単一表現を示す図面を提出しなければならない。TMEP § 807.10 参照。出願人が立体標章を多数の表現によって示す図面を提出した場合は、審査官は、単一表現によってその標章を示す代替図面を要求する。出願人がその標章は単一表現によっては十分に描くことができないと考える場合は、同人は、その規則が放棄されることを請求する、37 C.F.R. § 2.146 に基づく請願を提出することができる。請願に関しては TMEP 第 1700 章参照。標章が図面上に何らかの形で重複表示されている場合は(例えば、タイプされた語、及び同一の語の様式化された表現)、これは一般に実質的に異なる2の標章であるとは判断されず、その標章の内の1の削除が許容される。

「ファントム」の要素を伴う標章についての登録拒絶であって、それが単一の出願において

2以上の標章を含んでいるという理由によるものについては TMEP § 1214 以下参照。

次の事件も参照。In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001) (交換カード上で、種々の異なる形状、寸法、内容及び位置において使用されるホログラムは、商標法 § 45 によって考えられている 1 の「図案」を超えるものを構成する)。

807.02 図面は標章に限定されなければならない

図面は、USPTO が調査の目的でその標章をコード化し、索引を付すことを可能にし、標章の内容を表示し、また、その標章を特許公報及び登録証において複製する手段を提供する。従って、見本に示されている事項であって標章の一部でないものは、図面に記載してはならない。純粹に情報的事項、例えば、正味重量、内容又は事業住所は、一般に標章の一部とはみなされない。

引用符号及びハイフンは、それが標章の一部でない限り、図面の標章に含めてはならない。図面の標章が見本の標章と一致しているか否かを決定するに際しての句読符号の役割に関しては TMEP § 807.12(a)(i) から (a)(iii) まで及び § 807.14(c) 参照。図面は関係のない事項、例えば、文字「TM」、「SM」、著作権表示©、連邦登録表示®等を含んでいてはならない。連邦登録表示の使用に関しては TMEP § 906 以下参照。

図面からの記載事項の除去に関する要件については TMEP § 807.14(a) 参照。

807.03 標準文字図面

37 C.F.R. § 2.52(a) (タイプされた)標準文字図面 語、文字、数又はそれらの組み合わせを特定のフォント・スタイル、サイズ又は色彩についての主張なしに登録しようとする出願人は、その標章を白地に黒で示している標準文字図面を提出しなければならない。次の条件が満たされている場合は、出願人は標準文字図面を提出することができる。

(1) 願書が、その標章は標準文字によるものであり、特定のフォント・スタイル、サイズ又は色彩について主張はしない旨の陳述を含んでいること

(2) 標章が意匠の要素を含んでいないこと

(3) 標章中の文字及び語の全てがラテン文字によって描かれていること

(4) 標章中の数字の全てがローマ数字又はアラビア数字によって描かれていること、及び

(5) 標章が、通常の句読符号又は発音区別符号のみを含んでいること

2003年11月2日を施行日として、商標規則 2.52, 37 C.F.R. § 2.52 は「タイプされた」図面という用語を「標準文字」図面という用語に取り替えるよう修正された。標章を表示方式についての主張なしに登録しようとする出願人は、37 C.F.R. § 2.52(a)の要件を遵守する標準文字図面を提出しなければならない。

807.03(a) 標準文字図面に関する要件

標準文字図面は標章を白地に黒で示さなければならない。次の条件が満たされている場合は、出願人は標準文字図面を提出することができる。

- ・ 標章が意匠の要素を含んでいないこと
- ・ 標章中の文字及び語の全てがラテン文字によって描かれていること
- ・ 標章中の数字の全てがローマ数字又はアラビア数字によって描かれていること

- ・ 標章が、通常の句読符号又は発音区別符号のみを含んでいること、及び
- ・ 標章に関し、文字及び／又は数字についての特定の様式化の主張がされていないこと

37 C.F.R. § 2.52(a)。

出願人が紙面によって願書を提出する場合は、特定のフォント・スタイル、サイズ又は色彩についての主張がされていないので、出願人は標章を如何なるフォント・スタイルによっても表示することができ、太字又はイタリック体の文字を使用することができ、また、大文字及び小文字の両方、全て大文字又は全て小文字を使用することができる。出願人はその標章を全て大文字で表示する必要はない。商標電子出願システム(「TEAS」)によって電子的に提出する場合は、出願人はその標章を特定のフォント・スタイルで描くことも、太字又はイタリック体文字を使用することもできない。TEAS は自動的に標準文字欄にタイプされている表現を標準活字書体に転換する。

上付き、下付き、冪指数又は他の文字であって、USPTO の標準文字群(TEMP § 807.03(b)参照)に含まれていないものは、標準文字図面に関しては許容されない。In re AFG Industries Inc., 17 USPQ2d 1162 (TTAB 1990) (隆起した数字に対しては特別様式図面が要求される)。度記号は許容されている。

下線を付すことは、標準文字図面に関しては許容されない。

標準文字の主張が要求される 標準文字図面を提出する出願人は、下記の標準文字の主張も提出しなければならない。

「この標章は、特定のフォント・スタイル、サイズ又は色彩についての主張を伴わない標準文字によって構成されている。」

この陳述は、特許公報及び登録証に記載される。

807.03(b) 標準文字一覧

USPTO は、標準文字図面に使用することができる文字、数字、句読符号、発音区別符号の一覧を示す標準文字群を作成している。標準文字群は USPTO のウェブサイト <http://teas.uspto.gov./standardCharacterSet.html> で閲覧することができる。出願人が標準文字様式を主張し、図面が標準文字群にない要素を含んでいる場合は、審査官はその図面を特別様式図面として処理し、標章図面コードが変更されるようにし、また、出願人に対し標準文字の主張を削除するよう要求しなければならない。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

§ 66(a) 出願に関しては、図面が標準文字群の中にある事項を含んでいる場合は、国際登録がその標章は標準文字によるものである旨を示している場合であっても、審査官は標準文字の主張の削除を要求しなければならない。IB's Guide to International Registration, Para. B. II. 14.08 参照。

807.03(c) 標準文字の主張及び意匠その他の要素の両方を含んでいる図面

願書が標準文字の主張を含んでいるが、その標章が意匠の要素、色彩、文字表記上の特定の様式若しくはサイズ、又は標章が 37 C.F.R. § 2.52(a) の要件を満たさないことになるそれ以外の要素を含んでいる場合は、審査官は次のことをしなければならない。(1) その図面を特別様式図面として処理すること、(2) 出願人に対し、標準文字の主張を記録から削除するよう要求すること、(3) 適切な標章図面コードが TRAM データベースに入力されるようにするこ

と、及び(4) 適切な場合は、意匠調査コードを追加すること。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 を、意匠コードに関しては TMEP § 104 参照。

同様に、標準文字の主張は、その文字がエモチコン(顔文字)のような形状又は意匠を形成している場合は、承認を受けることができない。

807.03(d) 特別様式要素の標準文字への変更又はその逆は、実質的変更になることがある
意匠の要素、色彩、文字表記上の特定のスタイル又はサイズについての主張、又はそれ以外の識別的要素を含んでいる特別様式図面は、審査官がその修正は実質的でないと決定する場合を除き、標準文字図面に修正することができない。37 C.F.R. § 2.72。

反対に、標準文字図面は、審査官がその修正は実質的でないと決定する場合を除き、意匠の要素、色彩又は文字表記上の特有のスタイル若しくはサイズを含む特別様式図面に修正することができない。37 C.F.R. § 2.72。実質的変更に関しては TMEP § 807.14 以下参照。

807.03(e) 標準文字図面及び使用見本

出願人が標準文字を提出する場合は、図面に示される標章は、必ずしも使用見本に示されている標章と同じフォント・スタイル、サイズ又は色彩によって表示されなければならないわけではない。しかしながら審査官は、標準文字の主張が適切であるか、又は特別様式図面が必要であるかを決定するために、見本に描かれている標章を検討しなければならない。

標準文字が標章の意味又は全体的な商業的印象を変える識別性のある方式で表現されていると審査官が決定した場合は、審査官は、その図面を特別様式図面として処理しなければならない。また、出願人に対し標準文字の主張を削除するよう要求しなければならない。全ての図面に関し、図面の標章は、商標法 § 1 に基づく出願における見本に使用されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。37 C.F.R. § 2.51(a) 及び(b) ; TMEP § 807.12(a) 以下。審査官は標準文字の主張を、出願人から、又は出願人の有資格実務家から承認を得た後での審査官修正によって削除することができる。標準文字の主張を削除したときは、審査官は標章図面コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

特別様式図面が要求される状況については TMEP § 807.04(b) 参照。

807.03(f) 標準文字図面及び外国登録

§ 44 出願において、出願人が標準文字を主張する場合は、審査官は、外国登録もまた標準文字を主張していることを確かめなければならない。37 C.F.R. § 2.51(c) ; TMEP § 807.12(b) 参照。

外国登録証明書が、その標章が標準文字(又はその等価物)によるものであることを示していない場合は、審査官は、外国登録がその標章を標準文字(又はその法的等価物)によるものとする主張を含んでいるか否かを調査しなければならない。出願人は、外国登録がその標章を標準文字(又はその法的等価物)によるものとする主張を含んでいる旨の確信的陳述書を提出するか、又は合衆国出願にある標準文字の主張を削除するかの何れかをしなければならない。外国登録はその標章が標準文字によるものであるとの主張を含んでいる旨の陳述は、他に未解決の問題がない場合は、記録の「ファイルへの注記」欄の注記を通じて、入力することができる。

このマニュアルの Appendix E (補遺 E) は、標章を標準文字又はその等価物によって登録する国の一覧を記載している。この一覧にある国に関しては、標章中の全ての文字及び語がラテン文字のブロック体大文字、又は大文字及び小文字であるか、全ての数字がローマ数字若しくはアラビア数字であるか、その標章が通常の句読符号若しくは発音区別符号のみを含んでいるか、また、文字及び／又は数字表記上の様式化が主張されていない場合は、審査官は、外国登録における登録標章が標準文字又はその等価物によるものであるか否かについては、出願人がその標章は標準文字又はその等価物でないことを示している場合を除き、調査する必要がない。出願人がその標章は標準文字又はその等価物によるものではないことを表示しているが、その外国登録が前記一覧中の国からのものであり、その標章が前記基準に合致している場合は、審査官はその差異について照会しなければならない。この照会に回答して、出願人は、その願書を標準文字を主張するように修正するか、又はその標章が標準文字又はその等価物によるものでないことを確認するかの、何れかをしなければならない。ある特定の国が前記一覧に記載されていない場合は、外国登録における標章が標準文字又はその等価物による標章に関するものであるか否かを照会しなければならない。

審査官は、出願人から、又は出願人の有資格実務家から承認を得た後の審査官修正によって標準文字の主張を削除することができる。標準文字の主張を削除するときは、審査官は標章図面コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

807.03(g) 標準文字の主張を伴っていない「タイプされた」形式による図面

§1 出願 願書は標準文字の主張を含んでいないが、標章が 2003 年 11 月 2 日より前は「タイプされた」とみなされた筈の形式で示されている(すなわち、標章が大文字で示されているか、又は標章が願書の本文において、別個の図面ページ上で、若しくは願書と共に提出された添え状に「タイプされた」と指定されている)場合は、その図面は、最初は特別様式図面としてコードが付され、USPTO の自動記録に登録される。しかしながら審査官は、標章のその図面を標準文字図面として処理しなければならない。また、標準文字の主張がその記録に記入されるようにしなければならない。

出願が異議申立手続のために公告できる状態にある場合は、審査官は審査官による no-call (請求によらない)修正によって標準文字の主張を記入しなければならない。この状況では、審査官修正によって主張を追加するためには、出願人からの事前の承諾は要求されない。TMEP § 707.02 参照。庁指令が必要な場合は、指令は、出願人は標準文字の主張を提出すべき旨の要求を含まなければならない。

出願人が標準文字の陳述を提出することになった場合は、審査官は、標章図面コードが 4 に変更されるようにしなければならない(TMEP § 807.18 参照)。

§44 出願 §44 出願においては、出願人は、外国登録もまた標準文字を主張している場合を除き、標準文字を主張することができない。TMEP § 807.03(f) 参照。

§66(a) 出願 §66(a) 出願に関しては、IB によって送付される保護拡張請求書は、通常、国際登録に標準文字の主張が存在しているか否かを表示する。しかしながら、国によって標準文字の主張についての要件が異なるため、国際登録の標章は標準文字の主張に関する USPTO の要件を満たしているが、国際登録には標準文字の主張が記載されていない状況が生じ得る。国際登録が、その標章は標準文字によるものであることを示しておらず、かつ、標準文字の

主張を追加するために出願人が § 66(a) 出願を修正することを求める場合は、審査官は電子メールによってマドリッド処理ユニット(「MPU」)の監督官に連絡をとり、その処理方法についての指示を求めなければならない。その標章が、37 C.F.R. § 2.52(a)に記載されている、標準文字の主張に関する USPTO の要件を満たしていない場合は、出願人は標準文字の主張を追加することができない(TMEP § 807.03(a)及び(b)参照)。

807.03(h) 形式が不明瞭な場合の図面

§1 出願 提出された図面が標準文字図面によることを意図していたか否かが記録からは不明瞭である場合は、審査官は出願人に連絡を取り、その解明をしなければならない。解明が必要なのは、例えば、図面の標章に使用されているフォント・スタイルが見本に使用されているフォント・スタイルと一致しておらず、かつ、願書に標準文字の主張がない場合、又は出願人が、標章が印刷されているか若しくは手書きされている紙面願書を提出する場合である。標章が標準文字によることを意図されている場合は、審査官は出願人に対し、その願書を修正して標準文字の主張を含めるよう要求しなければならない。これは、審査官修正によって行うことができる。出願人がこの陳述書を提出した場合は、審査官は、標章図面コードが4に変更されるようにしなければならない(TMEP § 807.18 参照)。

§44 出願 §44 出願に関しては、外国登録も標準文字を主張している場合を除き、出願人は標準文字を主張することができない。TMEP § 807.03(f) 参照。

§66(a) 出願 §66(a) 出願に関しては、IB によって送付される保護拡張請求書は、通常、国際登録に標準文字の主張が存在しているか否かを指示する。しかしながら、国によって標準文字に関する要件が異なるため、国際登録の標章は標準文字の主張に関する USPTO の要件を満たしているが、国際登録には標準文字の主張が記載されていない状況が生じ得る。国際登録が、その標章は標準文字によるものであることを示しておらず、かつ、出願人が標準文字の主張を追加するために § 66(a) 出願を修正することを求める場合は、審査官は、電子メールによって MPU 監督官に連絡をとり、その処理方法についての指示を求めなければならない。その標章が、37 C.F.R. § 2.52(a)に記載されている、標準文字の主張に関する USPTO の要件を満たしていない場合は、出願人は標準文字の主張を追加することができない(TMEP § 807.03(a)及び(b)参照)。

一方、国際登録がその標章は標準文字によるものであることを示しているが、図面が標準文字群の中にない要素を含んでいる場合は、国際登録が標章は標準文字によるものであることを示している場合であっても、審査官は標準文字の主張を削除するよう要求しなければならない。IB's *Guide to International Registration* (IB の国際登録指針) Para. B. II. 14.08 参照。

国際登録指針は、庁が、「その標章は標準文字によるものでないと判断した場合は、庁は、例えば、その国際登録は2の標章(標準文字による1の標章と特殊文字による1の標章)を含んでいるという理由、又はどのような保護が求められているか全く明らかでないという理由によって拒絶することができる」ことを規定している。Para. B. II. 14.09。

多数標章に関しては TMEP § 807.01 を、ファントム標章に関しては § 1214 以下参照。

807.03(i) タイプされた図面

2003年11月2日前は、「標準文字」図面は、「タイプされた」図面として知られていた。タ

イプされた図面の標章は、その全体が大文字によるものでなければならなかった。タイプされた標章は標準文字標章の法的等価物である。

807.04 特別様式図面

37 C.F.R. § 2.52(b)からの抄録 特別様式図面 出願人が、平面又は立体の意匠、色彩、及び／又は語、文字若しくは数、又はその組み合わせを含む標章を特定のフォント・スタイル又はサイズによって登録することを求めるときは、特別様式図面を提出しなければならない。図面は、標章が色彩を含むものでない場合は、その標章を白地に黒で示さなければならない。

* * * * *

807.04(a) 特別様式図面の特徴

「特別様式図面」とは、その全体又は一部において、特別な特徴、例えば、意匠又は色彩、文字表示の形式、又は通常でない句読法様式のような要素を含んでいる標章を表示する図面のことである。

特別様式図面は全て、USPTO のデータベースにスキャンするのに満足できるように再生可能な品質のものでなければならない。図面が、スキャンし、かつ、特許公報及び登録証に印刷する目的に対して満足できるように再生可能な品質のものでない場合は、審査官は新たな図面を要求しなければならない。図面が承認できるものであるか否かについて疑義がある場合は、審査官は商標品質検査オフィスと連絡を取らなければならない。

貼り付けた材料、テープを付した材料及び修正液は、満足できるように再生しないので、承認されない。

標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

807.04(b) いつ特別様式図面が要求されるか

特別様式図面は、語、文字又は数字が標章の意味又は全体としての商業的印象を変える識別性のある様式で提示される場合に要求される。In re Morton Norwich Products, Inc., 221 USPQ 1023 (TTAB 1983); In re United Services Life Ins. Co., 181 USPQ 655 (TTAB 1973); In re Dartmouth Marketing C Inc., 154 USPQ2d 557 (TTAB 1967)。

特別様式図面は、上付き、下付き、冪指数その他の文字であって、USPTO 標準文字群にないものを含んでいる標章に対して要求される。In re AFG Industries Inc., 17 USPQ2d 1162 (TTAB 1990) (隆起した数字については特別様式図面が要求される)USPTO の標準文字群に関しては TMEP § 807.03(b) 参照。

USPTO は標準文字図面の使用を奨励している。一般的に、語、文字、数字又はその組み合わせが、見本に現れている様式又は意匠の要素から独立して、識別性のある商業的印象を造り出す場合は、出願人は標準文字図面を提出することができる。提示される表現の様式又は方法に拘らず、標章が本質的に不変であって認知可能である場合は、標章を標準文字方式で提示することは、標章の本質を示す迅速かつ有効な方法をもたらす。In re wTe Corp., 87 USPQ2d 1536 (TTAB 2008) (審判部は、図面の標準文字標章は実際に使用されている標章の本質的に正確な表現ではないことを理由とする拒絶を取消したが、その際の認定は、矢の意匠を付して文字「C」が使用されていた SPECTRAMET は、見本に表示されていた様式又は意匠の要素とは関係なく、識別的な商業的印象を造り出しているというものであった); In re Oroweat

Banking Co., 171 USPQ 168 (TTAB 1971) (文字「0」中の小麦の意匠を伴って表示されている CROMWEAT を登録するための特別様式図面の要求は不当であるとの判決が下された); In re Electric Representatives Ass'n, 150 USPQ 476 (TTAB 1966) (頭字語が意匠とは関係のない印象を造っている場合は、特別様式図面は要求されない)。

出願が標準文字による標章に関するものである場合は、審査官は、標章が見本上で使用されている形態を検討し、その標章が標準文字の使用によっては作り出すことができない本質的な要素又は特徴を含んでいるか否かを決定しなければならない。例えば、標章が処方記号 Rx を含んでいる場合は、標準文字の主張は不適切であろう。図面の標章と見本に使用されている標章との一致に関しては TMEP § 807.12(a) 以下参照。

審査官が、標準文字図面の標章が特別様式によって提示されるべきであったと決定した場合において、修正がその標章の実質的変更にならないときは、出願人は特別様式図面を提出することができる。修正が標章を実質的に変更することになる場合は、出願人は特別様式図面を代用することができない。次のもの参照。37 C.F.R. § 2.72 ; TMEP § 807.14 以下。標準文字図面が特別様式図面に修正される場合は、審査官は、標章コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

807.05 電子的に提出される図面

TEAS 出願における図面は、37 C.F.R. § 2.52 及び § 2.53 の要件を満たさなければならない。USPTO は、図面は 250 ピクセル以上、944 ピクセル以下の長さ及び幅を有していなければならないという 37 C.F.R. § 2.53(c) 要件を放棄した。notice at [69 Fed. Reg. 59809](#) (Oct. 6, 2004) 参照。しかしながら、出願人は引き続き 250 ピクセル以上、944 ピクセル以下の長さ及び幅を有する図面を提出するよう奨励される。

807.05(a) 電子的に提出される標準文字図面

出願人が標準文字図面を提出しようとするときは、出願人はその標章を適切なデータ欄に入力しなければならない。出願人はまた、標準文字の主張も提出しなければならないが、これは、出願人が標準文字のオプションを選択した場合は、自動的に発生する。37 C.F.R. § 2.52(a)(1)。

標準文字標章を対象とする願書が TEAS を通じて提出される場合は、TEAS 出願又は TEAS 回答の適切な欄に入力された文字は、自動的に USPTO の標準文字群と照合される。標準文字群に関しては TMEP § 807.03(b) 参照。

標章中の全ての文字が標準文字群の中にある場合は、USPTO は、37 C.F.R. § 2.53(c) の要件を満たすデジタル画像を創作し、また、自動的に標準文字陳述を発生させる。出願記録は、標準文字が主張されていること、及び USPTO がその画像を創作したことを表示する。審査官は審査中に標準文字標章を標準文字群と照合する必要はない。

807.05(a)(i) 標準文字図面における長い標章

TMEP § 807.05(a) に記されているように、出願人が TEAS によって標準文字標章を対象とする願書を提出する場合は、出願人はその標章を適切なデータ欄に入力しなければならない。

1 行は、スペースを含めて、26 以下の文字で構成することができる。出願人が 26 字を超える標章を標準文字言葉標章欄に入力した場合は、USPTO の自動システムは標章を、それが特許

公報に適合するようにするために、切断する。26 文字の後、標章は自動的に次の行に進む。オンライン TEAS 使用説明書は、長い標準文字標章における切断について更なる情報を提供している。標準文字標章が 26 文字を超えており、かつ、出願人がその標章の切断箇所についての要望を有する場合は、出願人は特別様式オプションを使用し、37 C.F.R. § 2.53(c)の要件に合致するデジタル画像を添付しなければならない。デジタル画像に関する要件については TMEP § 807.05(c) 参照。出願人が特別様式オプションを選択した場合は、出願人は標準文字の主張を含めることができない。

807.05(b) 電子的に提出される特別様式図面

標章が特別様式によるものである場合は、出願人は、電子願書の「標章」欄に 37 C.F.R. § 2.53(c)の要件を満たす、標章のデジタル画像を添付しなければならない。TMEP § 807.05(c) 参照。

807.05(c) デジタル画像についての要件

標章画像は、.jpg フォーマットによるものでなければならず、また、最高級品質の画像を作成することができるように、1 インチ当たり 300 ドット以上、かつ、1 インチ当たり 350 ドット以下でスキャンされなければならない。全ての線は、明瞭、鮮明なもの、途切れのないものでなければならず、細い又は込み合ったものであってはならず、また、高品質の画像を生み出すものでなければならない。37 C.F.R. § 2.53(c)。標章画像は長さ 250 ピクセル以上、944 ピクセル以下、幅 250 ピクセル以上、944 ピクセル以下であることが推奨される。

標章画像は、標章の意匠の周囲に白地が全くないか、殆どないものでなければならない。標章の紙面画像からスキャンする場合は、その標章を切り離し、白地が全くないか、殆どない状態でスキャンすることが必要かもしれない。そうしない場合は、標章が USPTO の自動記録に非常に小さく表示され、標章に係る語又は意匠の特徴の全てを認識することが困難となることがある。USPTO の自動記録に明瞭な標章画像が存在するようにするため、審査官及び LIE は、USPTO の内部コンピュータ・ネットワークで利用することができる公告検査プログラムで検査しなければならない。標章が明瞭でない場合は、審査官は、37 C.F.R. § 2.52 及び § 2.54 の要件を満たす新たな図面を要求しなければならない。

色彩が標章の特徴として主張されていない場合は、画像は黒色及び白色のみで描かれなければならない。画像をスキャンするときは、出願人はスキャナー上の設定が黒色及び白色の画像ファイルであって、彩色画像ファイルではないものを作り出すようセットされていることを確認しなければならない。

標章画像は、異質な事項、例えば、TM 若しくは SM の記号、又は登録表示®を含むことはできない。画像は標章のみに限定されなければならない。TMEP § 807.02 参照。

807.06 紙面図面

37 C.F.R. § 2.52(d) 紙面図面 紙面図面は § 2.54 の要件を満たさなければならない。

37 C.F.R. § 2.54 紙面で提出される図面についての要件

図面は § 2.52 の要件を満たさなければならない。更に、紙面での提出においては、図面は次の条件を満たさなければならない。

(a) 願書とは別個の光沢のない白色の紙面に記載されていること

(b) 幅8から8.5インチ(20.3から21.6cm),長さ11から11.69インチ(27.9から29.7cm)の紙面に記載されていること。用紙の短い側の1が上端とみなされること。画像は、高さ3.15インチ(8cm),幅3.15インチ(8cm)以下でなければならない。

(c) 上端から1インチ(2.5cm)の所で始まる図面の上部に、「図面ページ」の標題を含むこと

(d) 標章を黒インクで、又は色彩が標章の特徴として主張されている場合は色彩を付して描いていること

(e) 図面はタイプされるか、ペンを用いて作成されるか、又は複写をしたときに高解像度を提供する方法によって作成されていなければならない。標章についての写真平板、プリンターの校正刷り又はその他の高品質複製は使用することができる。全ての線は明瞭、鮮明なもの、途切れのないものでなければならない。また、細い又は込み合ったものであってはならない。

紙面図面は郵便又は手渡しによって提出することができる。図面はファクシミリ送信によって提出することはできない。37 C.F.R. § 2.195(d)(2)。

図面は、37 C.F.R. § 2.52 及び § 2.54 の要件を満たさなければならない。

807.06(a) 用紙の種類及び標章の大きさ

標章の大きさ 図面の標章は、高さ3.15インチ、幅3.15インチ(高さ8cm、幅8cm)以下でなければならない。37 C.F.R. § 2.54(b)。

USPTOは、紙面で提出された全ての図面のデジタル画像を作成する。審査官は、USPTOの内部ネットワークで利用できる公告検査プログラム上の標章を検討しなければならない。標章の表現が明瞭かつ正確であると思われる場合は、図面は規則に関する大きさの要件を満たしているものと推定する。

用紙の種類及び推奨される様式 図面は次の条件を満たしていなければならない。

- ・願書とは別個の光沢のない白色の紙面に記載されていること
- ・幅8から8.5インチ(20.3から21.6cm)、長さ11から11.69インチ(27.9から29.7cm)の紙面に記載されていること。用紙の短い側の1が上端とみなされること
- ・上端から1インチ(2.5cm)の所で始まる図面の上部に、「図面ページ」の標題を含むこと
- ・標章を黒インクで、又は色彩が標章の特徴として請求されている場合は色彩を付して描いていること

37 C.F.R. § 2.54(a)から(d)まで。

図面はタイプされるか、ペンを用いて作成され、又は複写したときに高解像度を提供する方法で作成されていなければならない。写真平板、プリンターの校正刷り又はその他の高品質標章複製は使用することができる。全ての線は明瞭、鮮明であり、途切れのないものでなければならない。37 C.F.R. § 2.54(e)。

807.06(b) 標準文字図面における長い標章

標準文字図面の全ては画像としてUSPTOのシステムに記憶されるので、標準文字図面は、37 C.F.R. § 2.54(b)の縦横各々3.15インチ(8cm)の要件を満たさなければならない。標章が長過ぎてこの要件に合致しない場合は、出願人は、標章を適切な場所で切断した画像を提出しなければならない。標章が特許公報及び登録証において判読可能となるようにするために、出

願人は 14 ポイント・タイプを使用するよう示唆される。

出願人が、標章が 37 C.F.R. § 2.54(b) のサイズ要件を超えている画像を提出した場合は、その画像がその要件を満たすことになるように USPTO が縮小する。TMEP § 807.06(a) 参照。そうした場合には、標章が非常に小さく見えるようになることがある。標章が特許公報及び登録証において判読可能となるようにするために、審査官は、USPTO の内部コンピュータ・ネットワークで利用することができる公告検査プログラム上の標章を検査しなければならない。標章が判読可能でない場合は、審査官は、37 C.F.R. § 2.52 及び § 2.54 の要件を満たす新たな図面を要求しなければならない。

807.06(c) 独立した図面ページが望ましい

USPTO は、出願人が記入された願書からは独立したページによる標章図面を提出することを勧告する。37 C.F.R. § 2.54(a)。しかしながら、独立した図面ページは強制的ではない。図面ページの代わりに、出願人は願書の中に、願書の見出し又は本文の形で埋め込まれた標章図面を含めることができる。

出願人が独立したページを図面として確認した場合は(例えば、それに図面としての標題を付する、又は出願人の名称、宛先及び目的とする商品／サービスを有する見出しを付する方法による)、これのみが検討される図面となる。

見本又は外国登録証に描かれている標章は、図面とはみなされない。

独立したページがない場合は、審査官は、その標章の内容を決定するために願書を検査しなければならない。埋め込まれた図面が 37 C.F.R. § 2.51, § 2.52 及び § 2.54 の要件を満たしている場合は、審査官はそれを承認しなければならず、代替図面を要求してはならない。

1999 年 10 月 30 日からは、独立した図面は独立した要素ではなく、記入された願書の一部とみなされる。図面に記載されている標章に関する使用日、権利の一部放棄、説明、商品／サービスの確認その他の情報も、記入された願書の一部とみなされる。これは原図面のみならず代替図面にも適用する。図面ページの情報と願書本文の情報との間に不一致がある場合は、審査官は解明を要求しなければならない。

出願人が標章を示す独立した図面ページを提出し、かつ、記入された願書に異なる標章が示されている場合は、その標章の内容を決定する目的では、図面ページが支配する。TMEP § 807.01 参照。

807.07 標章中の色彩

37 C.F.R. § 2.52(b)(1) 色彩を含む標章 標章が色彩を含んでいる場合は、図面は、標章を色彩を付して示さなければならず、また、出願人は、色彩の名称を記し、色彩が表示される標章上の場所を記述し、色彩はその標章の特徴である旨の主張を提出しなければならない。

出願人が標章を色彩付きで登録しようと思うときは、出願人は色彩図面を提出して 37 C.F.R. § 2.52(b)(1) の要件を満たさなければならない。色彩図面の要件に関しては TMEP § 807.07(a) 以下参照。出願人が標章の特徴として色彩を主張しない場合は、出願人は黑白写真を提出しなければならない。

一般に、出願人が色彩の主張をしていない場合は、標章についての説明は色彩に言及してはならないが、その理由は、非色彩標章の説明における色彩への言及は誤解を生じる印象を与えるということにある。TMEP § 808.02。しかしながら、色彩は標章の特徴として主張されて

いない旨を出願人が述べている場合は、黒白図面、及び標章説明であって、黒、白及び／又は灰色に言及しているものを提出することが適切な場合がある。これは黒、白又は灰色が、背景又は透明部分のような標章の一部でない部分を示すための、標章の配置を示す点線又は破線による輪郭描写のような標章の特徴でない一定の局面を描くための、陰影又は点描を表示するための、深さ又は立体形状を描くための、手段として使用される場合に生じる。次のもの参照。願書であって、黒白図面、及び対応する色彩についての主張なしに、黒、白又は灰色に言及する標章説明を伴うものに関しては TMEP § 807.07(f) 以下を、黒、白又は灰色を含む彩色図面に関しては TMEP § 807.07(d) 以下を、及び黒白図面及び色彩主張に関しては TMEP § 807.07(e) 参照。

特定の物体に使用される 1 又は複数の色彩のみをもって構成される標章の登録に関しては TMEP § 1202.05 以下参照。

807.07(a) 彩色図面に関する要件

2003 年 11 月 2 日以後に提出される願書に関しては、USPTO は、色彩主張を伴う黒白図面又は線模様の使用によって色彩を示す図面を受理しない。37 C.F.R. § 2.52(b)(1)。

標章が色彩を含んでいる場合は、図面は標章を彩色して示さなければならない。更に願書は次のものを含んでいなければならない。(1) 色彩が標章の特徴である旨の主張。(2) 「標章説明」欄における彩色箇所についての記述であって、色彩の名称を示し、その色彩が標章上のどこに示されるかを説明しているもの。37 C.F.R. § 2.52(b)(1)。これらの陳述の両方がない場合は、彩色図面は公告されない。色彩の主張に関しては TMEP § 807.07(a)(i) を、彩色箇所に関しては TMEP § 807.07(ii) 参照。

807.07(a)(i) 色彩は標章の特徴として主張しなければならない

出願人が彩色図面又は標章上での色彩の使用を示す標章説明を提出する場合は、出願人は、色彩を標章の特徴として主張しなければならない。37 C.F.R. § 2.52(b)(1)。色彩の主張が不明瞭又は曖昧な場合は、審査官は解明を要求しなければならない。色彩の主張又は標章説明が、可変性の色彩に言及している場合は、審査官は、修正された標章説明であって、標章中の変化する又は変化して見える色彩への言及を削除して説明を図面上の色彩に限定しているものを要求しなければならない。TMEP § 807.01 参照。

代案としては、修正が実質的変更を構成しない場合は、黒白図面に修正することができる。適切に表現された色彩主張は、次のようなものとなる。

「色彩(色彩名を記載する)がこの標章の特徴として主張される。」

色彩主張は、主張する色彩についての一般的名称を含まなければならない。色彩主張は、商業的な色彩確認システムについての言及も含むことができる。USPTO は、何れか 1 の商業的な色彩確認システムを是認又は推奨してはいない。

2003 年 11 月 2 日以後にされる出願においては、「色彩については主張しない」又は「色彩はこの標章の特徴ではない」旨の陳述を添付した彩色図面を提出することができない。これが生じた場合は、審査官は出願人に対し、色彩を標章の特徴として主張するよう要求しなければならない。審査官が色彩は非実質的なものであると決定した場合を除き、出願人は黒白図面を代用することができない。

807.07(a)(ii) 出願人は、主張する色彩の位置を指定しなければならない

出願人が色彩を主張することに加え、彩色図面を提出する場合は、標章上の彩色箇所を指定する独立した陳述を含めなければならない。37 C.F.R. § 2.52(b)(1)。この陳述はしばしば、「彩色箇所陳述」と呼ばれる。TEAS 出願においては、彩色箇所陳述は、「標章説明」欄に記載しなければならない。適切に表現された彩色箇所陳述は次のようなものになる。

「この標章は<その色彩、及び例えば緑の葉の上にとまっている赤い鳥のように、色彩が付されている文言又は意匠の要素を指定する>によって構成されている。」

彩色箇所陳述が不明瞭又は曖昧な場合は、審査官は解明を要求しなければならない。陳述が可変性の色彩に言及している場合は、審査官は、修正された標章説明であって、標章中の変化する又は様々に変化して見える色彩への言及を削除して説明を図面に示されている色彩に限定しているものを要求しなければならない。TMEP § 807.01 参照。しかしながら、記録が全ての色彩を列記している、正確かつ適切に表現された色彩主張、及び彩色箇所についての略式の説明を含んでいるが、その複数の色彩の1が標章中の色彩に関する正式説明から脱漏している場合は、審査官は、出願人から、又は出願人の有資格実務家から事前の承認を得ることなしに、色彩説明の修正であって、標章中の全ての色彩の所在箇所を正確に反映するものを記入することができる。TMEP § 707.02 参照。

例—TEAS 出願人が「その他」欄に、陳述であって、標章を青、赤及び黄色のボールとして言及し、かつ、標章中の全ての色彩を列記する、正確かつ適切に表現された色彩主張を含んでいるものを含めたが、標章説明に黄色を書き落とした。審査官は、標章中の全ての色彩を正確に反映する修正説明を記入することができる。

彩色箇所陳述は、主張する色彩についての一般的名称を含まなければならない。陳述は、商業的な色彩確認システムについての言及も含むことができる。USPTO は、何れか1の商業的な色彩確認システムを是認又は推奨してはいない。

通常、色彩の色調を示す必要はないが、標章を正確に説明する上で必要な場合は、審査官はその裁量によって、色彩の色調を示すよう出願人に要求することができる。

色彩のみによって構成される標章についての記述説明の要件に関する追加情報については TMEP § 1202.05(e) 参照。

807.07(b) 色彩主張を伴わずに提出される彩色図面

出願人が彩色図面を提出したが、記入した願書に色彩主張を含めていない場合であって、かつ、色彩がその標章の実質的要素である場合は、審査官は出願人に対し、色彩がその標章の特徴である旨の主張、及び「標章説明」欄中の独立した彩色箇所陳述であって、色彩名を記し、標章上の彩色箇所を指定しているものを提出するよう要求しなければならない。

§ 1 に基づく出願においては、色彩は図面の非実質的要素であると審査官が決定した場合は、出願人は黑白図面を提出する選択権の付与を受けることができる。

§ 44 に基づく出願においては、標章の図面は、外国登録における標章の本質的に正確な表示でなければならない。37 C.F.R. § 2.51(c)。§ 44 出願が色彩を付して描かれている外国登録を基にしているが、登録書類において色彩の主張がされていない場合は、審査官は、外国登録が標章に関して主張されている特徴としての色彩を含んでいるか否かを照会しなければならない。出願人は次の何れかをしなければならない。(1) 色彩はその標章の特徴であり、かつ、図面に関する合衆国の要件を遵守している旨の誓約的陳述書を提出すること、又は (2)

標章は本国においてその標章の色彩表示を特徴として登録されているにも拘わらず、その登録において色彩の主張はされていない旨の陳述書を提出すること。色彩は図面の非実質的要素であると審査官が決定した場合は、出願人は黑白図面を提出する選択権の付与を受けることができる。TMEP § 807.12(b)及び§ 1011.01 参照。

§ 66(a)に基づく出願に関しては、標章の図面は、国際登録に示されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。37 C.F.R. § 2.51(d) ; TMEP § 807.12(c)。IB が国際保護の合衆国への拡張請求を送付するとき、IB は国際登録における複製と等しい複製を含める。§ 66(a)出願における標章は修正することができない。TMEP § 807.13(b)。

一般に、標章が色彩を付して描かれている場合は、§ 66(a)出願は標章の特徴とされている色彩についての主張を含んでいるものである。しかしながら、一部の国は色彩主張を含んでいない標章の彩色図面を受け入れているという事情から、国際登録においては色彩の主張がされていないが、標章の複製は色彩を含んでいる場合があり得る。このような場合においては、審査官は出願人に対し、次の何れかを行うよう要求しなければならない。(1) 標章の特徴とされている色彩についての主張、及び「標章説明」欄における独立した宣言であって、標章における彩色箇所を説明しているものを提出すること、又は(2) 陳述であって、国際登録に関しては色彩の主張はされておらず、かつ、国際登録において描かれている同一標章の黑白複製は合衆国の図面要件を遵守している旨のもの。37 C.F.R. § 2.52(b)。

807.07(c) 不適当な色彩主張を付して提出される彩色図面

紙面出願の図面ページ、又は TEAS 出願における図面のデジタル映像に示されている色彩が記入された願書において主張されている色彩と一致していない場合(例えば、標章が図面においては青色で示されているが、主張されている色彩はオレンジ色である場合)は、図面が支配する。色彩主張は図面に合致するよう訂正することができる。図面は、その修正は非実質的であると審査官が決定する場合を除き、色彩主張に合致するよう訂正することはできない。

807.07(d) 黒、白又は灰色を含んでいる彩色図面

色彩を標章の特徴として主張する場合は、出願人は、各色彩を確認する色彩主張、及び標章中の各色彩が付されている箇所を記述する彩色箇所陳述書を提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.52(b)(1) ; TMEP § 807.07(a)。出願人は標章に示されている全ての色彩を主張しなければならない。出願人は標章の一部の要素について色彩を主張し、他の要素については主張しないようにすることはできない。上記参照。例えば、図面が実線の黒色文字表示と他の色彩による要素を含んでいる場合は、出願人は黒色を標章の特徴として主張し、彩色箇所陳述書に黒色文字表示についての言及を含めなければならない。出願人は、実線の黒色文字表示が全ての色彩を表す旨、又はそれは、如何なるときにおいてであっても、標章が記載されるラベル、製品、包装、広告、ウェブサイト又は見本に係る特定の色を表す旨の陳述をすることはできない。

色彩を標章の特徴として主張する場合は、図面は、使用される黒、白及び／又は灰色を2通りの方法で含めることができる。(1) 標章について主張する特徴として、及び／又は(2) 製品又は包装上の標章の配置を示す点線又は破線による輪郭描写のような標章の特徴でない標章の一定の局面を描くための、陰影又は点描を表示するための、深さ又は立体形状を描くための、又は背景若しくは透明部分のような標章の一部でない部分を示すための手段として。

TMEP § 807.08 及び § 808.01 (b) 参照。

「背景」及び「透明部分」という用語は、図面の標章の一部ではない白又は黒の部分であるが、標章が表示される又は表示されることになるラベル、製品、包装、広告、ウェブサイト又は受理可能な見本の特定の色彩に関して現れている、又は現れることになるもののことをいう。出願人は、その背景又は透明部分は全ての色彩を表す旨、又はそれは、如何なるときにおいてであっても、標章が表示されるラベル、製品、包装、広告、ウェブサイト又は他の見本に係る特定の色を表す旨の陳述をすることはできない。

出願人が色彩を標章の特徴として主張する場合は、審査官は出願人に対し、次のことを行うよう要求しなければならない。

- ・ 黒、白及び／又は灰色(及び図面中の他の全ての色)を標章の特徴として主張する旨を陳述し、色彩が表示される標章上の箇所を説明すること、又は

- ・ 該当する場合は、図面中の黒、白及び／又は灰色は背景、外形線、陰影及び／又は透明部分を示しており、標章の一部ではない旨を陳述すること

これらの陳述は、願書についての修正又は審査官修正の何れかによって提出することができる。審査官は、この陳述がデータベースに入力されるようにしなければならない。この陳述は登録証に印刷されることになる。

図面に示される黒、白及び／又は灰色を主張すべき、又は説明すべきとする要件に対する唯一の例外は、図面の背景が白であり、かつ、白の背景は標章の一部ではないことが明らかな場合には、白の背景についての説明は要求されないということである。例えば、図面が白を背景としてブルーのみで「ABC」の文字を描いている、又は白を背景として紫及び緑のみの花を描いている場合は、白についての陳述は請求されない。他方で、「ABC」の文字の各々の形状が、囲まれた白の内部を伴って青で輪郭が表されているか、又は紫又は緑の花が、内部が白である緑又は黒の長方形、正方形、円に囲まれている場合は、出願人は、図面上の内部である白い箇所の目的を説明しなければならない。

807.07(d)(i) § 1 に基づく出願

図面が黒、白、灰色色調、灰色陰影及び／又は灰色点描を含んでおり、また、他の色(例えば、赤、トルコ石色及びベージュ色)も含んでおり、かつ、色彩主張が黒／白／灰色を含んでいない場合は、審査官は出願人に対し次の何れかを行うよう要求しなければならない。(1) 黒／白／灰色を色彩主張及び彩色箇所陳述に追加すること、又は(2) 該当する場合は、「図面中の〈黒／白／灰色〉は、背景、外形線、陰影及び／又は透明部分を示しており、それは標章の一部ではない」旨の陳述を追加すること。

図面は使用見本に合致していなければならない。標章の図面は、商品又はサービスに関して使用されており、見本によって示されている標章の本質的に正確な表示でなければならない。37 C.F.R. § 2.51 及び § 2.72(a)(1)。TMEP § 807.12(a) 以下参照。

例えば、図面が赤い花と黒色での XYZ の文字を示している場合は、見本は同じ色で標章を示していなければならない。見本が文字表示を実線の黒でない色(例えば緑)で描いている場合は、出願人は次のことをしなければならない。(1) 文字表示を見本に示されている色で描いた修正図面を提出すること。ただし、修正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる。及び(2) 色彩主張及び彩色箇所陳述を新たな図面に合致するよう修正すること、例えば、「黒」という字を「緑」という字に取り替えること。代案としては、出願人は、図面に描かれてい

る色での標章の使用を示す代替見本を提出することができ、又は図面からその色を削除することが標章を実質的に変更することにならない場合は、その色彩主張を削除し、その彩色図面の代りに黒白図面を代用することができる。37 C.F.R. § 2.72。

807.07(d)(ii) § 44 に基づく出願

出願人が外国登録において何れかの色を標章の特徴として主張している場合は、出願人は合衆国出願において同じ色を主張しなければならない。外国登録が色彩主張を含んでおり、同時に、標章の特徴であるとは主張されていない黒、白及び／又は灰色を含んでいる場合は、出願人は図面中の黒／白／灰色は背景、外形線、陰影及び／又は透明部分を示しており、標章の一部ではない旨を陳述しなければならない。37 C.F.R. § 2.51(c) 及び § 2.72(c)(1) ; TMEP § 807.12(b) 及び § 1011.01 参照。

§ 44 に基づく出願においては、標章の図面は、色彩主張を含め、外国登録の標章と一致していなければならない。37 C.F.R. § 2.51(c) 参照。§ 44 に基づく出願人であって、合衆国出願において色彩を主張しようとする者は、外国登録が色彩主張を含んでいる旨を、記録のために陳述しなければならない。ただし、色彩が登録標章の特徴であることを外国登録が明示しているときは、この限りでない。外国登録が色彩主張を含んでいる旨の陳述は、合衆国登録証には印刷されない。

807.07(d)(iii) § 66(a) に基づく出願

出願人が色彩を標章の特徴として主張し、かつ、図面が国際登録の色彩主張に述べられていない黒、白及び／又は灰色を含んでいる場合は、出願人は次の何れかをしなければならない。

(1) 合衆国出願に関し、黒／白／灰色を色彩として主張し、黒／白／灰色の彩色箇所を説明すること、又は(2) 図面中の黒／白／灰色は背景、外形線、陰影及び／又は透明部分を示しており、標章の一部ではない旨を陳述すること。

807.07(e) 黒白図面及び色彩主張

出願人が色彩を表す線を引いた黒白図面(TMEP § 808.01(b) 参照)を提出した場合、又は色彩主張を含む出願に添えて黒白図面を提出した場合は、審査官は出願人に対し、彩色図面、その色彩が標章の特徴である旨の主張、及び色彩名を記し、標章上の彩色箇所を説明する、独立した陳述書を提出するよう要求しなければならない。しかしながら、審査官が、その色彩は図面の非実質的要素であると決定した場合は、出願人はその代りに、色彩を表す線が引かれていない黒白図面を提出するか、又は記入された願書中の色彩主張を削除するか、何れか適切な方についての選択権の付与を受けることができる。

出願人が、色彩を表す線の引かれていない黒白図面を提出し、かつ、記入された願書に色彩主張が存在していない場合は、審査官がその色彩は図面の非実質的要素であると決定したときを除き、出願人は一般的に彩色図面及び色彩主張を代用することができない。

807.07(f) 黒、白又は灰色に言及する標章説明を伴う灰色又は黒白図面を含む黒白図面

807.07(f)(i) TEAS, TEAS プラス及び § 66(a) 出願

出願人が灰色、又は灰色色調を生み出す点描を含む黒白図面を提出し、出願が色彩は標章の

特徴と主張されていない旨を述べている場合は、更なる調査は要求されない。

同様に、出願人が黑白図面、及び黒、白及び／又は灰色に言及する標章説明を提出し、かつ、色彩は標章の特徴と主張されていない旨を述べている場合は、更なる調査は要求されず、また、標章説明の変更も要求されない。

TEAS 又は TEAS プラス出願の「彩色標章」欄又は § 66 出願の「色彩を付した標章」欄にある「No.」という単語は、色彩が標章の特徴として主張されていないことを示すのに十分であり、これは、願書が図面に関して「グレースケール」の表記を含んでいるときも同様である。標章が点描を含んでいる場合は、一般に、点描は陰影を示している旨又は点描は標章の一部ではない旨の陳述を要求する必要はない。ただし、標章を正確に説明するためにそのような陳述が必要であると審査官が決定するときは、この限りでない。点描の陳述に関しては TMEP § 808.01(b) 参照。

807.07(f)(ii) 紙面による出願

出願人が紙面による黑白図面を提出し、色彩が標章の特徴として主張されているか否かに関して出願が沈黙している場合は、図面の中にある灰色の存在は、黒、白及び／又は灰色が標章の特徴として主張されているか否かに関して不明確性をもたらす。同様に、出願人が紙面による黑白図面を提出し、色彩が標章の特徴として主張されているか否かに関して出願が沈黙を守っている場合は、黒／白／灰色に言及する標章説明を含めることは、黒、白及び／又は灰色が標章の特徴として主張されているか否かに関して不明確性をもたらす。このような場合には、審査官は、出願人が次のものの 1 を提出することを要求しなければならない。

(1) 標章には色彩が付されていない旨の陳述書。出願人はその陳述書を提出することができ、又は審査官は、出願人若しくは出願人の有資格実務家との電話会談又は電子メールの交換によってその情報を取得して、記録の「ファイルへの注記」欄にその標章は彩色されていない旨の注記を入力することができる。又は

(2) 黒、白及び／又は灰色の色は標章の特徴である旨の陳述書、及び独立した陳述書であって、色彩名を記し、その色彩による標章の彩色箇所を説明するもの。

807.07(g) 2003 年 11 月 2 日前にされた出願の図面

2003 年 11 月 2 日前においては、USPTO は彩色図面を受理しなかった。標章に係る色彩を示したい出願人は、黑白図面を、その色彩及び彩色箇所を説明する陳述を添えて提出することを要求された。二者択一的に、出願人は 37 C.F.R. § 2.52 に記載されていたが、施行日を 1999 年 10 月 30 日として、その規則から削除された色彩線表示システムを使用することができた。notice at 64 Fed. Reg. 48900, 48903 (Sept. 8, 1999) and 1226 TMOG 103, 106 (Sept. 28, 1999) 参照。

2003 年 11 月 2 日前にされた出願においては、出願人が、色彩については主張をしない旨、又は色彩をその標章の特徴としては主張しない旨の明示の陳述をした場合を除き、色彩が標章の特徴として主張されているものと推定されていた。

2003 年 11 月 2 日前にされた出願に関しては、その出願が、色彩をその標章の特徴として主張しない(又は色彩について主張をしない)旨の陳述を含んでいた場合を除き、出願人は、現行規則に基づく彩色図面を、必要な色彩主張及び標章に係る色彩についての別途の説明を添えて、任意に提出することができる。

登録人は、色彩を主張する場合は、登録証を修正するための § 7 の請求書を提出することによって、色彩主張がされている登録における黒白図面に代えて彩色図面を用いることができる。請求書は次のものを含まなければならない。(1) 彩色図面 (2) 色彩主張 (3) 標章中の彩色箇所についての説明、及び(4) 37 C.F.R. § 2.6 によって要求されている手数料。TMEP § 1609.02(e) 参照。

807.08 配置を示すための破線

37 C.F.R. § 2.52(b)(4) 配置を示すための破線 標章の商業的印象を十分に表現するために必要な場合は、出願人に対し、図面であって、標章が表示される特定の商品、包装又は広告についての破線による比例的に正確な表示をもって標章を囲むことにより標章の配置を示しているものを提出するよう要求することができる。出願人はまた、標章の一部とは主張されていない他の全てのものを示すために破線を使用しなければならない。標章の配置、又は標章の一部と主張されていないものを示すために破線を使用する図面に関しては、出願人はその標章の説明をし、破線の目的を説明しなければならない。

ときによっては、商品上又はラベル若しくは容器上の標章の位置がその標章の特徴である場合がある。標章の商業的印象を十分に表現するために必要な場合は、審査官は出願人に対し、図面であって、標章が表示される特定の商品、包装又は広告についての破線による比例的に正確な描写をもって標章を囲むことにより標章の配置を示しているものを提出するよう要求することができる。出願人はまた、標章の一部とは主張されていない他の全てのものを示すために破線を使用しなければならない。標章の配置、又は標章の一部と主張されていないものを示すために破線を使用する図面に関しては、出願人は、その標章についての文面による説明を含めなければならない。また、破線の目的を、例えば、破線によって示されているものは標章の一部ではないこと、及び破線は標章の配置を示す役割のみを有していることを明らかにすることによって、説明しなければならない。37 C.F.R. § 2.52(b)(4)。

図面は、出願人がその標章として主張するものを明確にしなければならない。次の事件参照。In re Water Gremlin Co., 635 F.2d 841, 208 USPQ 89 (C.C.P.A. 1980); In re Famous Foods, Inc., 217 USPQ 177 (TTAB 1983)。

破線によって描かれる事物は標章の一部ではないので、それは、混同の可能性を決定する上では考慮されるべきではない。In re Homeland Vinyle Products, Inc., 81 USPQ2d 1378 (TTAB 2006)。トレード・ドレス出願における図面に関しては TMEP § 1202.02(c)(i) 参照。

807.09 音響、匂い又は非視覚的標章の「図面」

37 C.F.R. § 2.52(e) 音響、匂い及び非視覚的標章 標章が音響、匂い又はそれ以外の完全に非視覚的なもののみによって構成されている場合は、出願人は図面を提出することを要求されない。これらの種類の標章に関しては、出願人は標章の詳細な説明を提出しなければならない。

出願人は、標章が音響(例えば、音楽、又は言葉と音楽)又はそれ以外の完全に非視覚的なもののみによって構成されている場合は、図面を提出することを要求されない。紙面出願においては、出願人は願書に、その標章が「非視覚標章」であることを明示しなければならない。出願人が音響に関して TEAS 出願をする場合は、標章の種類として「非視覚的又はマルチメディア標章」を選択しなければならない。出願人が匂いに関する TEAS 出願をする場合は、出

願人はその標章の種類が「標準文字」であることを示し、かつ、「標準文字」欄に「匂い」標章とタイプしなければならない。USPTO は出願を処理するとき、該当する標章図面コードを入力する。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

出願人がその標章の種類として「非視覚的又はマルチメディア標章」を選択した場合は、出願人は、出願人がオーディオ又はビデオ・ファイルを添付しているか否かを示すよう要求される。出願人は全ての音響標章に関し、オーディオ又はビデオの複製を提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.61(b)参照。この複製の目的は、標章についての説明を補充して明解にすることにある。複製は標章そのもののみを含むものでなければならない。それは、見本でなければならないという意味ではない。

複製は電子的ファイルによるものとし、そのフォーマットは .wav, .wmv, .wma, .mp3, .mpg 又は .avi によるものでなければならない。そのサイズは、オーディオ・ファイルに関しては 5MB、ビデオ・ファイルに関しては 30MB を超えてはならないが、その理由は、TEAS はそれより大きいファイルに対処できないことにある。

紙面出願に関しては、音響標章の複製はコンパクトディスク(「CDs」)、デジタル・ビデオディスク(「DVDs」)、ビデオテープ又はオーディオテープによって提出しなければならない。出願人は、ディスク又はテープに含まれている標章の複製は標章説明を補充するためのものであること、及びその複製はペーパー・ファイル・ジャケット内に置かれなければならない、かつ、廃棄してはならない旨を明示しなければならない。

標章が視覚的及び非視覚的要素の両方で構成される複合物である場合は、出願人は視覚的事項を描写する図面を提出し、かつ、「標章説明」欄に非視覚的要素に関する説明を含めなければならない。

出願人はまた、非視覚的標章の全てについて、標章の詳細説明も提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.52(e)。標章が音楽及び歌詞によって構成されている場合は、出願人は一般に音楽の説明を補充するか又は解明するために、楽譜に表示した音楽を提出しなければならない。37 C.F.R. § 2.61(b)参照。TEAS 出願又はその回答においては、楽譜は .jpeg 又は .pdf ファイルとして、様式の「追加陳述」の項に「その他の陳述」の名称の下に添付されなければならない。

非視覚的標章は、自動調査システムにおいて標章図面コード6としてコード化される。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

音響標章の見本に関しては TMEP § 904.03(f)及び § 1202.15 を、匂い及び香りの見本に関しては TMEP § 904.03(m)参照。

807.10 立体標章

37 C.F.R. § 2.52(b)(2) 立体標章 標章が立体としての特徴を有する場合は、図面はその標章の単一表現を描かなければならず、かつ、出願人はその標章が立体であることを指摘しなければならない。

標章が立体である場合は、図面は立体標章についての単一表現を表さなければならない。In re Schafer Marine, Inc., 223 USPQ 170, 171 n.1 (TTAB 1984)。出願人は、標章が立体である旨を指摘する標章説明を含めなければならない。

37 C.F.R. § 2.52(b)(2)により、出願人は、その標章の単一表現を描く図面を提出するよう要求される。単一表現では標章を十分に描くことができないと出願人が考える場合は、出願人

は 37 C. F. R. § 2. 146 に基づく請願を提出し、規則の一部放棄を求めることができる。請願に関しては TMEP 第 1700 章参照。商用外装出願における図面に関しては TMEP § 1202. 02(c) (i) を、商用外装標章についての説明に関しては TMEP § 1202. 02(c) (ii) 参照。

807. 11 動きを伴う標章

37 C. F. R. § 2. 52(b) (3) 動きの標章 標章が動きを有する場合は、図面は、標章の商業的印象をもっとも良く示す、動き中の単一点、又は動き中の諸点を示す 5 までの静止画面を描くことができる。出願人はまた、その標章の説明もしなければならない。

標章が特徴として動き(すなわち、短期継続の反復運動)を含んでいる場合は、出願人は、標章の商業的印象をもっとも良く示す、動き中の単一点を描く図面、又は動き中の諸点を示す 5 までの静止画面を含む正方形の図面を提出することができる。出願人はまた、その標章の詳細説明も提出しなければならない。37 C. F. R. § 2. 52(b) (3)。

動きの標章の見本に関しては TMEP § 904. 03(1) 参照。

807. 12 図面の標章は、見本又は外国登録の標章と一致していなければならない

37 C. F. R. § 2. 51 要求される図面

(a) 商標法 § 1(a) に基づく出願においては、標章の図面は、商品及び/又はサービスに関して使用されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。

(b) 商標法 § 1(b) に基づく出願においては、標章の図面は、出願に指定されている商品及び/サービスに関してその使用が意図されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。また、一旦、§ 2. 76 に基づく使用を申し立てるための修正書、又は § 2. 88 に基づく使用陳述書が提出された後では、標章の図面は、商品及び/サービスに関して使用されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。

(c) 商標法 § 44 に基づく出願においては、標章の図面は、出願人の本国において正規に登録されている標章に係る登録証の図面に表示されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。

(d) 商標法 § 66(a) に基づく出願においては、標章の図面は、国際登録に表示されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。

807. 12(a) 商標法 § 1 に基づく出願

商標法 § 1 に基づく出願に関しては、図面は常に記録の見本と比較され、それらが合致しているか否かが決定されなければならない。37 C. F. R. § 2. 51(a) 及び(b)。最初の手順は、図面の標章が見本に表示されている標章の本質的に正確な表現であるか否かを検討することである。

商標法 § 1(a) に基づいてされる出願においては、標章の図面は、見本に示されている、商品及び/サービスに関して使用されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。37 C. F. R. § 2. 51(a) 及び § 2. 72(a) (1)。

商標法 § 1(b) に基づいてされる出願においては、標章の図面は、商品/サービスに関して使用が意図されている標章、及び使用を申し立てるための修正書又は使用陳述書に添えて提出された見本によって示されている、実際に使用されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。37 C. F. R. § 2. 51(b) 及び § 2. 72(b) (1)。

図面の標章が見本に示されている標章の本質的に正確な表現でない場合は、次の手順は、その図面を見本に示されている標章と一致させるための修正が原図面の標章についての実質的変更になるか否かを決定することである。その答えが「no」である場合は、出願人は修正した図面又は代替見本の何れかを提出しなければならない。答えが「yes」である場合は、出願人は代替見本を提出しなければならない。かつ、図面の修正は許容されない。37 C.F.R. § 2.72(a)及び(b)；実質的変更に関する更なる情報については TMEP § 807.14 以下参照。

見本に示されている異質な事項であって、標章の一部ではないもの(例えば、「TM」又は「SM」の符号、登録表示®、著作権表示©又は正味重量若しくは内容等の情報的事項)は、図面に示すことができない。非識別的事項の削除に関しては TMEP § 807.14(a) 参照。

「ファントム」すなわち、可変性の要素を伴う標章の登録を求める出願においての、図面の標章と見本の標章との一致に関しては TMEP § 1214.02 を、また、ドメイン・ネーム標章の登録を求める出願においての、図面の標章と見本の標章との一致に関しては TMEP § 1215.02(c) 参照。

807.12(a)(i) 図面の標章が見本の標章と一致するか否かを決定する際の句読符号の役割

図面の標章と見本に示されている標章との間での句読符号の不一致を評価することに関しては、原則は次の通りである。

(1) 見本に表示されている異質の非識別的句読符号は図面の標章から省くことができる。その理由は、承認可能な見本は、図面の標章と共に使用される追加的要素を、図面の標章が当該他の要素とは関係なく、独立した識別的な商業的印象を作り出す限りは、含むことができるということにある。TMEP § 807.12(d) 及びそこに引用されている、標章の「ミュチレーション」に関する事例参照。

(2) 図面の標章の中にある句読符号は、見本にも表示されていなければならない。その理由は、§1 に基づいて登録を求める標章は、「商業において使用」されていなければならない、図面の句読符号が見本に表示されていない場合は、図面の標章は、商業において使用されていないということにある。

807.12(a)(ii) 図面にはあるが、見本にはない句読符号

図面が句読符号を含んでいる場合は、句読符号の要素は標章の一部と推定される。従って、図面の標章に句読符号がある場合は、その句読符号は見本にも表示されていなければならない、そうでないときは、図面は商業において使用されている標章の本質的に正確な表現とは考えられない。図面からの句読符号の削除が、商業的印象を変更しない場合は、図面は見本と一致するように修正することができる。句読符号の削除が商業的印象を変更することになるとき、すなわち、実質的変更を構成するときは、出願人は原図面に一致する代替見本を提出しなければならない。実質的変更に関しては TMEP § 807.14 以下参照。

例えば、図面の標章は「ALL THE KING'S MEN」であり、見本の標章は ALL THE KINGS' S MEN である場合は、図面の標章は、商業において使用されている標章の本質的に正確な表現ではない。図面からの句読符号の削除は、標章の商業的印象を変更することにならないと思われるので、図面は見本に一致するよう修正することができる。出願人は次の何れかを選択することができる。(1) 図面を修正し、句読符号を削除すること、又は(2) 句読符号を伴う標章の使用を示す新たな見本を提出すること。

しかしながら、図面の標章が GOT MILK? であり、見本の標章が GOT MILK である場合は、図面からの句読符号の削除は、それが商業的印象を疑問から陳述に変えるという理由から、実質的変更を構成することになろう。従って、図面は修正することができず、出願人は、図面を本質的に正確な表現とするために句読符号を含んでいる代用見本を提出しなければならない。TMEP § 807.14 以下参照。

807.12(a)(iii) 見本にはあるが、図面にはない句読符号

一般に、見本に表示されている異質の、非識別的句読符号は、図面上の事物が見本に示されている句読符号とは関係のない独立した印象を作っている場合は、図面から省くことができる。TMEP § 807.12(d) 参照。例えば、図面の標章が HOME RUN であり、見本の標章が「HOME RUN」である場合は、その図面は見本に使用されている標章の本質的に正確な表現であると考えられる。見本上の引用符号は非識別的であり、その標章の商業的印象を変えないので、図面を修正すること又は代替見本を要求することは不必要である。

しかしながら希な場合には、見本上の句読符号が、図面に示されている標章とは異なる商業的印象を有する標章を生じることがある。例えば、見本の標章が PREGNANT? であり、図面の標章が PREGNANT である場合は、図面の標章は実際に使用されている標章の本質的に正確な表現ではない。見本中の疑問符は PREGNANT という単語を単なる陳述から疑問に変質し、従って、標章の商業的印象を変える。更に、図面は句読符号を追加するために修正することができないが、その理由は、それが実質的変更を生じることになるということにある。従って出願人は、句読符号が付されていない標章を示す新たな見本を提出しなければならない。TMEP § 807.14 以下参照。

807.12(b) 商標法 § 44 に基づく出願

§ 44 出願においては、標章の図面は、「出願人の本国において登録されている標章に関する登録証の図面に示されている標章の本質的に正確な表現」でなければならない。」37 C.F.R. § 2.51(c) 及び § 2.72(c)(1)。図面の標章が外国登録の標章と一致しているか否かを決定するための基準は、商標法 § 1 に基づく出願に関して、見本が標章の使用を裏付けているか否かを決定するために使用する基準より厳格である。TMEP § 1011.01 参照。合衆国出願における図面は外国で登録されている標章の全体を表示しなければならない。出願人はその標章を外国登録に示されている標章の一部に限定することができず、それが別個に識別的な商業的印象を作り出す場合でも同様である。

例外：外国登録に示されている非実質的な情報的事項、例えば正味重量若しくは内容、又は連邦登録表示は、図面から省略又は削除することができる。

図面の標章が外国登録の標章と一致していない場合において、修正が原図面の標章を実質的に変更することになるときは、出願人はその標章の図面を修正することができない。37 C.F.R. § 2.72(c) ; TMEP § 807.14 以下及び § 1011.01。

合衆国出願が黒白図面を有しており、かつ、外国出願には色彩が表示されているか、又は外国登録において色彩が標章の特徴として主張又は説明されている場合は、合衆国図面の標章は外国登録の標章と一致していない。一般に、合衆国出願の黒白図面は、修正提案が実質的変更となる場合を除き、外国登録の彩色標章と一致するように修正されなければならない。合衆国出願が彩色図面を有している場合は、同一色が外国登録における標章の一部でなければ

ばならない。合衆国における図面が修正可能であるか否かは、その修正が標章の実質的変更になるか否かによる。合衆国出願が彩色図面を有しているが、外国登録における図面が黒白であって、色彩の主張を伴っていない場合は、出願人は次の何れかをしなければならない。

(1) 修正が実質的変更にならない場合は、合衆国出願の図面を黒白図面に修正すること、又は(2) § 44 基礎を削除して § 1 に基づく手続をすること。

「ファントム」すなわち、可変性の要素を伴う標章の登録を求める出願における図面の標章と外国登録の標章との一致に関しては TMEP § 1214.02 参照。

807.12(c) 商標法 § 66(a) に基づく出願

商標法 § 66(a) に基づく出願においては、標章の図面は、国際登録に表示されている標章の本質的に正確な表現でなければならない。37 C.F.R. § 2.51(d)。IB は、国際登録の保護の合衆国への拡張請求書を送付するとき、国際登録に係わる複製と同一である複製を含める。従って、審査官は § 66(a) 出願における図面と国際登録における複製とを比較する必要がない。§ 66(a) 出願に関するその他の情報については TMEP § 1904 以下参照。

§ 66(a) 出願の標章は修正することができない。TMEP § 807.13(b)。

例外: 外国登録に示されている非実質的な情動的要素、例えば、正味重量若しくは内容、又は連邦登録表示は図面から省略又は削除することができる。

他の国における図面要件はしばしば合衆国のそれと異なるので、国際登録が色彩主張を含んでいないが、国際登録に係る標章の複製が彩色されている場合は、曖昧性が生じることがある。そのような場合には § 66(a) 出願人は、次の何れかをしなければならない。(1) 色彩の主張をし、描かれている色彩は標章の特徴であることを明らかにし、彩色箇所についての説明書を提出すること、又は(2) 標章に係る黒白複製を提出すること。37 C.F.R. § 2.52(b) 及び § 2.52(b)(1) 参照。これは標章についての修正ではなく、曖昧性の解明であると考えられる。USPTO が IB から国際登録に係る標章の訂正についての通告を受けたときは、審査官は訂正された標章についての新たな調査をしなければならない。また、適切な場合には、適用可能な全ての理由に基づき、訂正された保護拡張請求についての暫定的拒絶を発出しなければならない。USPTO は IB に対し、訂正通告から 18 月以内に暫定的拒絶を通告しなければならない。国際登録簿の訂正についての通告に関しては TMEP § 1904.03(f) 参照。訂正された標章の複製が色彩をその特徴としている場合は、出願人は彩色図面に関する要件を遵守することを要求される(TMEP § 807.07(a) 以下参照)。37 C.F.R. § 2.52(b)(1)。

807.12(d) 標章のミュチレーション、すなわち、不完全表示

商標法 § 1 に基づく出願に関しては、図面の標章は、見本によって証拠付けられているとおりの完全な標章でなければならない。図面の表現が完全な標章を構成していない場合は、その表示はときとしては標章の「ミュチレーション」といわれる。この用語は、本質的かつ不可欠な要素が図面から欠落していることを示す。不完全な標章は登録することができない。次の事件参照。In re Chemical Dynamics Inc., 839 F.2d 1569, 5 USPQ2d 1828 (Fed. Cir. 1988); In re Miller Sports Inc., 51 USPQ2d 1059 (TTAB 1999); In re Boyd Coffee Co, 25 USPQ2d 2052 (TTAB 1993); In re Semans, 193 USPQ 727 (TTAB 1976)。

しかしながら、§ 1 出願に関しては、出願人は登録したいと思う標章を選択する上で若干の自由度を有する。2 以上の要素が合成標章を構成しているという事実のみでは、それらの要

素は登録目的上、不可分であることを意味しない。出願人は、合成標章の如何なる部分であっても、それが、見本の上で標章に伴って使用されている、又は使用されることになる他の事項とは関係なく、独立した識別的な商業的印象を与える限り、それについての登録出願をすることができる。

§ 44 出願に関しては、基準はそれより厳しい。TMEP § 1011.01。合衆国出願の図面は、本国において登録されている標章の全体を表示しなければならない。出願人は外国登録されている標章の一部を、それが識別的な商業的印象を作り出す場合であっても、登録することができない。

如何なる出願においても、図面の標章が見本又は外国登録に示されている標章と一致していないという理由で登録を拒絶された場合は、出願人は、修正が原図面を実質的に変更することになるときは、図面を修正することができない。37 C.F.R. § 2.72 ; TMEP § 807.14 以下及び § 1011.01。

この問題は § 66(a) 出願に関しては生じない。その理由は、IB が国際登録による保護の米国への拡張を求める請求書を送付するとき、国際登録における複製と同一の複製を含めるからである。§ 66(a) 出願の標章は修正することができない。TMEP § 807.13(b)。

次の事例においては、合成標章のある構成要素は、見本上で標章に伴って使用された、又は使用されることになっていた他の事項とは関係なく、独立した識別的な商業的印象を提示するものとは認定されなかった。次の諸事件参照。Chemical Dynamics, 839 F.2d at 1569, 5 USPQ2d at 1825(薬品の点滴及び小点滴の意匠の登録は、提案された標章がじょうろ(如雨露)の意匠を含んでいる、一体化された標章の不可欠の部分として実際に使用されており、独立した商業的印象を作り出していないという事情にあったので、適切に拒絶された); In re Lorillard Licensing Co., 99 USPQ2d 1312 (TTAB 2011)(図面は、提案された標章、見本に表示されている煙草包装のためのオレンジと緑の色彩結合の、本質的に正確な表現ではないと認定された); In re Pharmavite LLC, 91 USPQ2d 1778 (TTAB 2009)(審判部は、2 個の瓶の意匠によって構成された標章についての登録拒絶を確認したが、その際の認定は、その標章が見本に示されている標章とは関係のない、独立した識別的な商業的印象を作り出しておらず、更に、見本に示されている標章の本質的に正確な表現ではないということであった); In re Yale Sportswear Corp., 88 USPQ2d 1121 (TTAB 2008)(審判部は「UPPER 90」についての登録拒絶を確認したが、その際の認定は、それが見本に表示されている度数符号とは関係のない、独立した識別的な商業的印象を形成していないということであった); Miller Sports, 51 USPQ2d at 1059 (提案された標章は文字「M」とスケートをする人の意匠をもって構成されており、それは適切に拒絶されたが、その理由は、独立した商業的印象を作り出さない程に、出願人の「Miller」のロゴの「M」部分が表示においてロゴの他の分に吸収されているということであった); Boyd Coffee, 25 USPQ2d 2052(提案された標章は、カップとソーサーから構成されており、実際に使用されている、カップとソーサー、並びに日輪模様(サンバースト・デザイン)を含む標章のミュチレーションとして適切に拒絶されたが、その理由は、カップとソーサーの意匠は、サンバースト・デザインとは関係のない、独立した識別的な印象を作り出していないということにある。In re Sperouleas, 227 USPQ 166 (TTAB 1985)(その意匠は見本に表示されている文言と切り離して登録することはできない。そこでは、その文言は単に目立つのみでなく、物理的にその意匠と融合しており、その結果、その意匠は独立した商業的印象を造成していない); In re Volante Int'n Holdings, 196 USPQ 188 (TTAB

1977) (双頭の乙女、竜及び木から構成されている標章は、視覚的に分離不能であり、組み合わせられている用語「VIRGIN」を組み込んでいる、実際に使用されている標章の本質的に正確な表示でない) ; In re Library Restaurant, Inc., 194 USPQ 446 (TTAB 1977) (「THE LIBRARY」という語は外観上、実際に使用されている標章の他の要素と密接に関連付けられているので、それ自体による絵画的特徴が独立した商業的印象を作り出していると結論することは可能でない) ; Semans, 193 USPQ at 727 (「KRAZY」という用語が「MIXED-UP」という表現と同一の線及び同一の字体で見本に表示されているが、それ自体は、単一の語句「KRAZY MIXED-UP」から分離して、登録可能な標章としての機能を有さない) ; In re Mango Records, 189 USPQ 126 (TTAB 1975) (タイプされた標章「MANGO」は合成物の絵画的要素と独特の形で併置されているので、それは見本に使用されている標章の本質的に正確な表現ではなく、そこに使用されている識別性のある方式による標章を示していない)。

次の事例においては、提案された標章の要素は独立した商業的印象を作り出していると認定された ; In re Servel, Inc., 181 F.2d 192, 85 USPQ 257 (C.C.P.A. 1950) (用語「SERVEL」の、標章「SERVEL INKLINGS」のミュチレーションとしての登録拒絶は、その見本が「SERVEL」及び「INKLINGS」という単語の間に記章を示しており、「INKLINGS」は大きい異なる書体で印刷されているという事情があったので、取消された)。 In re Royal Body Care Inc., 83 USPQ2d 1564 (TTAB 2007) (審判部は用語「NANOCEUTICAL」の登録拒絶を取消したが、その際の認定は、その用語が同社の会社マーク又は商号「RBC's」とは関係のない、別途の商業的印象を作り出す形で現実に使用されているというものであった) ; In re Big Pig, Inc., 81 USPQ2d 1436 (TTAB 2006) (「PSYCO」という語が、それが目立つような、異なる色彩、活字書体及びサイズで表示されているので、「PSYCO」は見本に表示されている追加の文言及び背景とは別の、独立した商業的印象を造り出している) ; In re 1175856 Ontario Ltd. 81 USPQ2d 1446 (TTAB 2006) (「WSI」及び球体意匠についての登録拒絶は取消されたが、その理由は文字「WSI」及び球体意匠は見本に示されている湾曲した意匠要素とは関係なく、別途の商業的印象を造り出しているということにある) ; In re Raychem Corp., 12 USPQ2d 1399, 1400 (TTAB 1989) (審判部は、「TINEL-LOCK」についての、標章「TR06A1-TINEL-LOCK-RING」のミュチレーションであることを理由とする登録拒絶を取消したが、その際の見解は、部品又はストック番号は通常、出所識別記号としての機能を有せず、また、「ハイフンが部品番号と標章に係る一般名称の双方を結びつけている」という事実は、この事例において示されている状況の下では、「TINEL-LOCK」それ自体は商標としての意味を有さないものとするような一元的表現を造り出していないというものであった) In re National Institute for Automotive Service Excellence, 218 USPQ 745 (TTAB 1983) (噛み合わされたギアの意匠は、「性質において独特であり」、「その上に重ねられている文言とは関係のない別個の商業的印象を造り出している」) ; In re Schecter Bros. Modular Corp., 182 USPQ 694 (TTAB 1974) (見本がその一部において影の映像を伴っている RAINAIRE によって構成されている標章を示しているが、RAINAIRE は基本的印象を造り出しているので、図面から影の映像を削除することは、標章のミュチレーションではない) ; In re Emco, Inc., 158 USPQ 622 (TTAB 1968) (審判部の結論は、商標法及び記録は、RESPONER は MEYER という姓を追加することなく登録可能であるという出願人の立場を支持するというものであった)。

標章の商業的印象に関する句読符号の追加又は削除の効果については TMEP § 807.14(c) 参照。

807.12(e) 複合語標章及び短縮標章

他の図面と同様に、複合語標章又は短縮標章の図面は、§ 1 出願に係る見本又は § 44 出願に係る外国登録に示されている標章の本質的に正確な表示でなければならない。

複合語標章とは、2 以上の別個の語、又は語及び音節によって構成されており、1 の語(例えば、BOOKCHOICE, PROSHOT, MAXIMACHINE, PULSAIR)として表示されるものことである。しばしば、複合語標章中の各語又は音節が次に記す方法によって目につくようにされ、又は強調される。(1) 個々の語又は音節の最初の文字を大文字にすること(例えば、TimeMaster)、又は(2) 語又は音節を異なる色、字体又はサイズで提示すること(例えば、RIBtype)。

図面が標章を複合語標章(例えば、BOOKCHOICE)として描いているが、見本が2 の個別の語(例えば、BOOK CHOICE)として示している場合、又はその逆である場合は、審査官は、見本が図面の標章の本質的に正確な表現であるか否か、及び図面の修正がその標章の実質的変更になるか否かを決定しなければならない。次の事件参照。In re Innovative Companies, LLC, 88 USPQ2d 1095 (TTAB 2008) (FREEDOMSTONE は FEEDOM STONE の本質的に正確な表現ではないが、FREEDOMSTONE の FREEDOM STONE への修正は実質的変更とはみなされなかった)。

短縮標章とは、文字を共有する2 以上の語(例えば、SUPERINSE)によって構成されているものことである。短縮された単語は、文字を共有する単一語として示されなければならない。共有されている文字は商業的印象の1 局面であるので、2 語として表現することができない(例えば、SUPERINES とすべきであって、SUPE RINSE 又は SUPER RINSE としてはならない)。この種の標章に関する権利の一部放棄については TMEP § 1213.05(a) 以下参照。

807.13 標章の修正

37 C.F.R. § 2.72 標章の説明又は図面についての修正

(a) 商標法 § 1(a) に基づく、商業における使用を基礎とする出願に関しては、出願人は次の条件が満たされる場合に限り、標章の説明又は図面を修正することができる。

(1) 最初に提出された見本、又は § 2.59(a) に基づいて提出された代替見本が修正提案を支持していること、及び

(2) 修正提案がその標章を実質的に変更しないこと。庁は、修正提案を元の願書に添えて提出された標章説明又は図面と比較することによって、修正提案が標章を実質的に変更することになるか否かについての決定を行う。

(b) 商標法 § 1(b) に基づく、商業において標章を使用する善意の意思を基礎とする出願に関しては、出願人は、次の条件が満たされる場合に限り、標章説明又は図面を修正することができる。

(1) 使用を申し立てるための修正書又は使用陳述書に添えて提出される見本、又は § 2.59(b) に基づいて提出される代替見本が修正提案を支持していること、及び

(2) 修正提案がその標章を実質的に変更しないこと。庁は、修正提案を元の願書に添えて提出された標章説明又は図面と比較することによって、修正提案が標章を実質的に変更することになるか否かについての決定を行う。

(c) 商標法 § 44(d) に基づく優先権の主張、又は商標法 § 44(e) に基づく、外国出願人の本国において正規に登録された標章を基礎とする出願に関しては、出願人は、次の条件が満たされる場合に限り、標章説明又は図面を修正することができる。

(1) 外国登録証中の標章説明又は図面がその修正を支持していること、及び

(2) 修正提案がその標章を実質的に変更しないこと。庁は、修正提案を元の願書に添えて提出された標章説明又は図面と比較することによって、修正提案が標章について実質的に変更することになるか否かについての決定を行う。

807.13(a) § 1 及び § 44 に基づく出願に係る標章の修正

§ 1(a) 出願 商標法 § 1(a) に基づく出願に係る標章は修正することができるが、ただし、見本が修正を支持し、かつ、修正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる。37 C.F.R. § 2.72(a)。見本に関しては TMEP § 904 以下を、実質的変更に関しては TMEP § 807.14 以下参照。

§ 1(b) 出願 商標法 § 1(b) に基づく出願に係る標章は修正することができるが、ただし、使用を申し立てるための修正書又は使用陳述書に添えて提出される見本が修正を支持し、かつ、修正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる。37 C.F.R. § 2.72(b)。見本に関しては TMEP § 904 以下を、使用を申し立てるための修正に関しては TMEP § 1104 以下を、使用陳述に関しては TMEP § 1109 以下を、実質的変更に関しては TMEP § 807.14 以下参照。

§ 44 出願 商標法 § 44 に基づく願書に係る標章は修正することができるが、ただし、外国登録証の標章が修正を支持しており、かつ、修正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる。37 C.F.R. § 2.72(c)。§ 44 出願の図面に係る標章が外国登録証に表示されている標章の本質的に正確な表現でなければならないという要件に関しては TMEP § 1011.01 を、実質的変更に関しては TMEP § 807.14 以下参照。

807.13(b) § 66(a) 出願に係る標章は修正することができない

マドリッド議定書及び共通規則は、国際登録に係る標章の修正を許可していない。国際登録の所有者が如何なる方法においても、たとえ軽微なものであっても、標章を変更しようと望むときは、同人は新たな国際出願をしなければならない。IB の国際登録についての指針、Para. B. II. 69.02 は、次のように規定している。

「国際登録簿に記録されている標章が、更新時又はそれ以外のときに、何らかの方法で修正されることについては、規定が存在してない。登録所有者が、その標章を、たとえ軽微なものであっても、記録されている標章とは異なる形で保護することを望むときは、同人は新たな国際出願をしなければならない。標章が基礎出願、基礎出願から生じた登録又は基礎登録のうちの何れか該当するものにおいて標章を変更することが許可されている場合であっても・・・、これは正しい。」

その結果、商標法 § 66(a) に基づく出願は国際登録の一部であるので、37 C.F.R. § 2.72 は § 66(a) 出願に係る標章の修正については規定を設けておらず、USPTO はそのような修正を許可しない。68 FR 55748, 55756 (Sept. 26, 2003) による公告参照。TMEP § 1904.02(j) 参照。

例外：国際登録に表示されている非実質的情報事項、例えば正味重量若しくは内容、又は連邦登録表示は、図面から省略又は削除することができる。

しかしながら出願人は、標章の図面及び説明に関する合衆国の要件を遵守しなければならない。TMEP § 1904.02(k) 参照。

同様に、登録後は、登録人は一般に、商標法 § 7 に基づき登録された保護拡張に係る標章は、商標法 § 7 に基づいて修正することができない。ただし、登録標章が 37 C.F.R. § 2.52(a)(1) から(5)までの要件を遵守している場合においては、標準文字の主張を追加することは、その

例外とする。TMEP § 1609.01(a)及び § 1609.02。

係属している § 66(a) 出願及び登録されている保護拡張に関する、国際登録簿における訂正の通告に関しては TMEP § 1904.03(f) 及び § 1904.14 参照。

807.14 標章の実質的変更

商標規則 2.72, 37 C.F.R. § 2.72 は、商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願に係る標章についての修正であって、最初の願書に添えて提出された図面にある標章を実質的に変更するものを禁止している。

修正が実質的変更であるか否かの基準は次の通りである。

「変更された標章は元の標章の本質であるものを含んでいなければならない、かつ、その新たな形態は基本的に同一の標章である旨の印象を創出しなければならない。変更が実質的であるか否かについての一般的基準は、その標章が変更後、異議申立の対象として標章を公正に提示するために再公告されなければならないか否かにある。再公告を必要とする程に 1 の標章が他の標章と異なっている場合は、それは、新たな出願を相当とする新たな標章に等しいであろう。」

In re Hacot-Colombier, 105 F.3d 616, 620, 41 USPQ2d 1523, 1526 (Fec. Cir. 1977), quoting Visa Int'l Service Ass'n v. Life-Code Systems, Inc., 220 USPQ 740, 743-744 (TTAB 1983)。この基準は標章説明の修正及び図面の標章の修正の両方に適用される。In re Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001)。

この基準は再公告に関するものであるが、それはまた、公告前に提案される修正にも適用される。実質的変更が、手続の全ての段階において、すなわち、公告前、公告後及び登録後に、標章修正の評価に使用される基準である。登録標章の修正に関しては TMEP § 1609.02 以下参照。

一般的規則として、更なる調査を必要とするような要素の追加は実質的変更を構成する。In re Pierce Food Corp., 230 USPQ 307 (TTAB 1986)。しかしながら、新たな調査が要求されることになるか否かという問題は、修正が標章を実質的に変更することになるか否かを決定する上で検討されるべき要因ではあるが、それは必ずしも決定する要因ではない。In re Who? Vision Systems, Inc., 57 USPQ2d 1211 (TTAB 2000); In re Vienna Sausage Mfg. Co., 16 USPQ2d 2044 (TTAB 1990)。

各事件は、それ自体の事実に基づいて決定されなければならない、また、これらの一般的規則には例外がある。支配的問題は常に、標章の古い形態及び新たな形態が本質的に同じ商業的印象を造り出すか否かということである。

図面から事項を削除するための修正に関しては TMEP § 807.14(a) を、追加又は前に登録されている事項の削除に関しては TMEP § 807.14(b) を、句読符号の追加又は削除に関しては TMEP § 807.14(c) を、トレード・ドレス標章の登録に関しては TMEP § 1202.02 から 1202.02(e) までを、トレード・ドレス出願の図面に関しては TMEP § 1202.02(c)(i) を、及びその一部又は全部がドメイン・ネームによって構成されている標章の実質的変更に関しては TMEP § 1215.08 以下参照。

807.14(a) 図面からの事項の除去又は削除

出願人は図面上の標章からの削除を請求することができ、また、審査官は、削除が適正であ

り、標章を実質的に変更することにならないと考えるときは、その請求を承認することができる。37 C.F.R. § 2.72。

標章からの事項の削除は、実質的変更を生じさせることがある。In re Dillard Department Store, Inc., 33 USPQ2d 1052 (Comm'r Pats. 1993) (標章「IN・VEST・MENTS」の高度に様式化された表示特徴に係る削除提案は、登録標章の実質的変更であると判断された)。しかしながら、非識別的事項は、それが実質的変更を構成しない場合は、削除することができる。例えば、商品又はサービスについての一般的名称の削除は、削除が商業的印象を変更することになる程に、それが標章と一体化されている場合を除き、一般的には実質的変更とは考えられない。状況によっては、全般的な商業的印象が変わらないことが条件とされるが、非識別的事項を削除することができる。さらにまた、商標法 § 2(a) 又は § 2(b), 25 U.S.C. § 1052(a) 又は (b) に基づいて登録不能と決定された事項の削除も (TMEP § 1203 及び § 1204 参照) 時には許容されることがある。

見本が、図面に含まれている事項が標章の一部でないことを示している場合において、その削除が標章を実質的に変更しないときは、審査官は当該事項が図面の標章から削除されるよう要求することができる。In re Sazerac Co., Inc., 136 USPQ 607 (TTAB 1963) 及び当該事件に引用されている事件参照。

「TM」、「SM」の符号、及び登録表示®は図面から削除されなければならない。

情報的事項、例えば正味重量及び量の記述、内容一覧、住所、その他の類似事項も、それが真に合成標章の一部であり、当該事項の除去が全般的な商業的印象を変更することになる場合を除き、標章から削除しなければならない。情報的事項及び商品名を含め、登録できない事項は、その除去が標章の商業的印象を変える、又は標章が認知されなくするような形で合成標章に組み込まれている場合は、その事項は図面に残し、権利の一部放棄をすることができる。そのような事項についての権利の一部放棄に関しては TMEP § 1213.03(b) 参照。しかしながら、この種の事項が合成標章の一部であることは希である。

機能的事項であって、それ以外の面では登録可能であるトレード・ドレス標章の一部であるものも、その事項を破線又は点線で描くことによって、図面から除去又は削除することができる。機能性は、主登録簿又は補助登録簿への登録に対する絶対的阻害理由であるので、商標法の下で機能的なものと同みなされるトレード・ドレスの特徴は、商標の意義を獲得する能力は全くなく、登録することはできない。従って、機能的特徴のそのような除去又は削除は、それに係る出願基礎に拘らず、一般に標章の実質的変更とはみなされない。機能性に関しては TMEP § 1202.02(a) から (a) (viii) までを、トレード・ドレス出願に係る図面に関しては TMEP § 1202.02(c) (i) 参照。

先に登録されている事項の削除に関しては TMEP § 807.14(b) 参照。

807.14(b) 先に登録されている事項の追加又は削除

追加 出願人が先に同一の商品又はサービスに関して登録している要素を追加する修正は、許可を受けることができる。その論理的根拠は、「出願人の良く知られている登録標章の、登録を求めている標章への追加は・・・標章の再公告を要するような実質的変更ではない。」ということである。Florasynt Laboratories Inc. v. Mulhens, 122 USPQ 284 (Comm'r Pats. 1959) (標章「ELAN」への、出願人の先に登録された標章「4711」の追加は、実質的変更ではないと判決された)。

しかしながら、出願人が他の種類の商品又はサービスについて先に登録している事項の追加は許可されない。In re Hacot-Colombier, 105 F. 3d 616, 620, 41 USPQ2d 1523, 1526 (Fed. Cir. 1997); In re Nationwide Industries Inc., 6 USPQ2d 1882, 1886 (TTAB 1988)。先に登録された事項を追加する修正も、その修正が元の標章を実質的に変更する場合は、承認をうけることができない。In re John LaBatt Ltd., 26 USPQ2d 1077, 1078 (Comm'r Pats. 1992) (「ここでは、出願人は単に、ある登録からの要素を他の登録に追加することを求めているのではない。むしろ、出願人は元の標章を消滅させ、他の標章を代用することを求めている。実質的変更規則についての除外規定は、原標章が消滅する場合もその対象とするものではないことは明らかである。」)

除去 先に登録されている事項を標章から除去する修正提案が実質的変更であるか否かの問題は、除去されるべき事項が現存登録の主題であるか否かに関係なく、決定されるべきである。

807.14(c) 句読符号の追加又は削除

句読符号、例えば、引用記号、ハイフン、ピリオド、コンマ及び感嘆符は一般に、標章の商業的印象を著しく変更することはない。例えば、次の事件参照。In re Litehouse, Inc., 82 USPQ2d 1471 (TTAB 2007)及びそこに引用されている事件。次の事件も参照。In re Promo Ink, 78 USPQ2d 1301, 1305 (TTAB 2006) (審判部は、PARTY AT DISCOUNT!という標章は説明的なものに過ぎないと認定し、その際に次の見解を明示した。「この句読符号は標章の商業的印象を著しく変更するものではない。それは単に将来の購入者に対する、標章の説明的性質を強調するに過ぎない・・・」)。

しかしながら、句読符号はその追加又は削除によって標章の商業的印象を変えるような形で標章に組み込まれることがある。次の事件参照。Richard-Wilcox Mfg. Co., 181 USPQ 735 (Comm'r Pats. 1974)、これは他の理由によって取消された、In re Umax Data System, Inc., 40 USPQ2d 1539 (Comm'r Pats. 1996) (FYE[R-W]ALL 及び意匠の、ブロック体文字 FYER-WALL への変更提案は、その一部において、実質的変更であるとして否認されたが、その理由は、出願人の名称「R」及び「W」が既に強調されていないので、括弧は標章の商業的印象を変えたということにある)。多くの場合は、感嘆符の追加は標章の商業的印象に影響を与えないが、それらとは異なり次の例では、MOVE IT への感嘆符の追加はその語句を、対象に対する移転の指令から感嘆的陳述—MOVE IT!—しばしば、他人に退くよう命令するために使用されるもの—に変容させており、従って、標章の商業的印象を変更している。

網羅的ではないが、他の例としては次のようなものがある。

- ・疑問符の削除又は追加であって、陳述を質問に変えるか、又はその逆のもの
- ・用語の音節間へのスペースの追加又は削除であって、分離された音節又は単一語によって造り出されている商業的印象を変える可能性のあるもの、及び
- ・用語「.com」の前へのコンマの追加又は削除であって、文言をウェブサイト・アドレスに対する又はそれからのものに変更させることができるもの

図面の標章が見本の標章と一致しているか否かを決定する上での句読符号の役割に関しては TMEP § 807.12(a) (i) から (iii) までも参照。

807.14(d) 「内部の不一致」を訂正するための修正

USPTO は、修正提案を最初の願書に添えて提出された標章説明又は図面と比較することによって、修正提案が標章を実質的に変更するか否かを決定する。37 C.F.R. § 2.72(a)(2), § 2.72(b)(2) 及び § 2.72(c)(2)。

1999年10月30日前は、一定の限定された状況においては、USPTO は、実質的変更の問題を考慮することなく、最初にされた願書における「内部の不一致」を訂正するための修正を承認したのである。37 C.F.R. § 2.72(b), (c) 及び(d)は原図面の標章を実質的に変更するための修正を禁止することを明示していなかったため、修正が原図面の標章を実質的に変更する場合であっても、USPTO は内部の不一致を訂正するための修正を承認したのである。出願は、原図面の標章が使用を基礎とする出願における見本の標章、又は商標法 § 44 を基礎とする外国登録の標章と一致していなかった場合は、「内部的不一致がある」と考えられた。次の事件参照。In re ECCS Inc., 94 F. 3D1578, 39 USPQ2d 2001 (Fed. Cir. 1996); In re Dekra e. V., 44 USPQ2d 1693 (TTAB 1997)。

1999年10月30日以後は、37 C.F.R. § 2.72 は、原出願に添えて提出された図面の標章を実質的に変更する修正を禁止するよう修正された。更に、37 C.F.R. § 2.52 が修正され、「図面は、登録を求める標章を描写する」と述べることになった。従って USPTO はその後、「内部の不一致」を治癒する修正を、その修正が原図面の標章を実質的に変更する場合は、承認しない。In re Who? Vision Systems, Inc., 57 USPQ2d 1211 (TTAB 2000)。さらに、次の事件も参照。In re Tetrafluor Inc. 17 USPQ2d 1160 (Comm'r Pats. 1990) (審査官は、原図面ページの標章を実質的に変更することになる、「誤植を訂正する」ための修正を承認することを適切に拒絶した)。

紙面出願が1の標章を示す独立した図面ページを含んでおり、また、異なる標章が願書に表示されている場合は、標章の内容を決定する目的では、図面が支配する。TMEP § 202.01 及び § 807.01 参照。In re Lavorazioni Grafite S.r.l., 61 USPQ2d 1063 (Dir USPTO 2001)。同様に、出願人が TEAS 出願の「標章」欄に標準文字標章を入力するか、又はデジタル映像を添付し、かつ、異なる標章が他の欄に表示されている場合は、「標章」欄に記載されている標章がその標章の内容を決定する目的では支配する。出願人は、修正が図面の標章の実質的変更である場合は、標章を修正することができない。

例えば、出願人が言葉標章「ABC and design」を示している図面ページを提出した場合は、出願人は「and design」の文言を削除して文字「ABC」に意匠特徴を追加することはできない。しかしながら出願人は、その図面を「ABC」に変更することはできる。In re Meditech Int'l Corp., 25 USPQ2d 1159 (TTAB 1990) (青い星の意匠で構成されている標章はタイプされていた文言「DESIGN OF BLUE STAR」についての実質的変更であると認定された)。

807.14(e) 標章の色彩特徴についての修正

標章の色彩特徴についての修正提案がその標章の商業的印象を変更しない場合は、その修正は公衆による認知に対して悪い影響を与えるとは思われない。このような場合には、その標章は再公告を必要としないので、修正提案は実質的変更とはみなされないことになる。

色彩についての修正提案を拒絶する場合は、審査官は、修正提案が標章の意味若しくは全体的印象を変更する、又は混同分析の可能性に影響を与えることになる理由を明確に説明しなければならない。

807.14(e)(i) 黒白図面

黒白の特別様式図面の、標章の特徴として色彩を主張する図面への修正は、一般に実質的変更を構成しない。

標章が最初に、色彩を主張しない黒白特別様式図面に描かれていた場合は、その図面は、制限なく、如何なる色彩においてもその標章を使用することが考えられていると推定される。例えば、次の事件参照。In re Data Packaging Corp., 453 F.2d 1300, 1302, 172 USPQ 396, 397 (C. C. P. A. 1972)。黒白図面を、標章の特徴として一定の色彩を主張する図面に修正することは、従って、出願人の権利の限定又は制限である。

807.14(e)(ii) 色彩その他の要素を含む標章

色彩が、標章によって造り出される商業的印象に貢献する程度は、しばしば、問題とされる標章の種類(すなわち言葉標章、意匠標章又はトレード・ドレス)によって決定される。場合によっては、例えば、色彩は、言葉標章の彩色文字表示のように、標章の商業的印象を造り出す上で、偶発的な又は重要でない役割のみを果たしていることがある。他の場合には、色彩が商業的印象を造り出す唯一の特徴であることがあり、例えば、標章が商品若しくはその包装、又は販売若しくは公告業務に使用される物品に適用される色彩のみによって構成されている場合がそれに当たる。

言葉標章

一般に、言葉標章における彩色文字表示の追加、削除又は修正は、標章の実質的変更を生じさせない。

言葉標章は彩色文字表示による様式化された標章として表示することができる。次に述べるように、一般的文言が例外となることがあるが、言葉標章の文字部分が最大の商業的印象を造り出す主要部分となるものと思われる。Inter-State Oil Co., Inc. v. Questor Corp., 209 USPQ 583, 586 (TTAB 1980)。多くの場合は、文字表示における色彩は、標章によって造り出される印象に顕著な影響を与えることはないように思われる。

例外—一般的用語。一般的用語は出所を表示する標章として機能する能力を有さず、従って、§2(f)に基づく主登録簿又は補助登録簿に登録することができない。しかしながら、一般的文言が彩色文字表示によって示される場合は、彩色部分は出所表示として機能する能力を有することができる。例えば、次の事項参照。Courtenay Communications Corp., v. Hall, 334 F.3d 210, 216, 67 USPQ2d 1210, 1214 (2nd Cir. 2003)及びそこに引用されている事件(「法律的に保護されている標章であって、一般的文言を、識別性のある文字表示、彩色又は他の意匠要素と結びつけているものは、その例が多数存在している。」)。このような一般的言葉標章に関しては、その文言の色彩要素は、標章の商業的印象を作り出す上で、より重要な部分であると思われる。従って、文字部分全体が一般的なものである場合は、言葉標章の色彩部分についての修正提案は一般に、実質的変更となろう。

意匠標章

一般に、意匠標章に関する色彩特徴の追加、削除又は修正は、標章の実質的変更を生じさせない。

色彩意匠標章に関しては、意匠部分が商業的印象を造り出す上でもっとも有力な部分であると思われる。色彩部分も標章の一部ではあるが、それは意匠と関連して示されているに過ぎず、分離できる要素ではない。従って色彩部分は、混同の可能性又は商標選択の検討におい

て重要な役割を占める可能性は、意匠部分より小さい。例えば、赤い帽子の意匠と赤いボートの意匠という異なる2の意匠が同一の色彩に見えることがあるという事実は、混同の虞を見出すことになるとは思われない。対比的に、2隻のボートの意匠が様式化において同一である場合は、それらの意匠は、個々の色彩の相違に拘らず、混同を生じる程に類似していると判断されることになりそうである。

例外—色彩が標章の意味又は意義に影響を与える 標章に、商品又はサービスとの関連で新たな意味又は意義を持たせることになる修正は、実質的変更になると思われる。例えば、「湧き水」についての雨滴のように見える青色のしずくの、血液のように見える赤色のしずくへの修正は、そのしずくの色に関する変更がその標章の意味又は商業的印象を変えるので、おそらく実質的変更になろう。円弧と色彩のスペクトルで構成されている虹を黒又は濃厚色の円弧に修正することは、修正された標章は単に円弧であって、もはや虹として認知できるものではないので、商品及び/サービスの如何に拘らず、実質的変更となろう。

例外—色彩が標章の支配的部分である 一般に、修正しようとする色彩部分が標章全体の支配的な部分又は最も重要な意味を有する部分である場合は、色彩修正提案は実質的変更である可能性が一層高まる。例えば、意匠標章が普通の幾何学的形状のみによって構成されている場合は、色彩要素はその標章の主力的要素であると思われる。その結果、普通の幾何学的形状に係る色彩の修正は実質的変更になると思われる。

標章に係る色彩要素の支配性を評価する上で考慮されるべき他の要素は、修正しようとする色彩意匠又は図形的要素の、標章全体に対する規模又は顕著性である。例えば、標章が製品の包装又は容器のような、製品のトレード・ドレスに係る全体的色彩方式によって構成されていることが明らかな場合は、標章全体に対して比率的に小さい又は重要でない特定の色彩要素の修正は実質的変更にはならないと思われる。逆に、標章全体に対して比率的に大きい色彩要素、又は全体的色彩方式の支配的要素である色彩要素の修正は、実質的変更になる可能性が高くなる。例えば、標章が包装又は容器についての、2の色彩に均等に配分されている色彩方式又は模様のみによって構成されている場合は、1又は両方の色彩を修正することは、実質的変更である可能性が一層高くなる。

807.14(e)(iii) 色彩標章

色彩標章に係る色彩の修正は、禁止されている実質的変更である。

色彩標章とは、出所を確認するものとして、特定の対象物又は物質に使用される1又は複数の色彩のみによって構成されている標章である(他の要素に加えて色彩を含んでいる標章とは異なる)。TMEP § 1202.05 以下参照。色彩標章は一般に、色彩標章の配置を示すために、標章が表示される商品の輪郭又は形態を伴っている図面に示される。しかしながら、商品の形状又は形態は標章の一部ではない。この標章は、描写され、説明されている方法で、対象物又は物質に適用される色彩のみによって構成されているため、標章の色彩を変更又は修正することは、常にその標章によって作られる商業的印象全体を変更することになろう。

同一色彩を異なる対象物に表示するための標章の修正も、一般に実質的変更である(例えば、青色のハンマーから青色の鋸への、図面の修正)。色彩は、それが適用される対象物の特徴となり、従って、色彩の商業的印象は、それが適用される対象物次第で変化することがある。次の事件参照。In re Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 1353, 61 USPQ2d 1121, 1124 (Fed. Cir. 2001) (「[A] 言葉標章は異なる対象物に適用されるとき、同一外観を保持するが、色彩は、

類似の状況において使用されるとき、サービス標章として直ちに識別可能ではない。) In re Hayes, 62 USPQ2d 1443 (TTAB 2002) ; TMEP § 1202.05(c)。

出願に関する黑白図面であって、色彩主張を含むものに関しては TMEP § 807.07(e)を、間違った色彩主張に関しては TMEP § 807.07(c) 参照。

807.14(f) 実質的変更：判例参照

標章についての修正提案は、次の判決においては実質的変更であると判断された。In re Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001) (標章を種類を限定しない対象物に適用される青色と説明している修正は、青色が建物に適用されると叙述していた、最初の図面の標章についての実質的変更であると認定された) ; In re Hacot-Colombier, 105 F.3d 616, 41 USPQ2d 1523 (Fed. Cir. 1997) (外国登録の標章に合わせるために会社マークを追加する提案は、最初の願書に添えて提出された図面の標章についての実質的変更であると認定された) ; In re Who? Vision Systems, Inc. 57 USPQ2d 1211 (TTAB 2000) (「TACILESENSE」から「TACTILESENSE」への修正提案は実質的変更であると認定された) ; In re Meditech Int'l Corp., 25 USPQ2d 1159, 1160 (TTAB 1990) (1 個の青い星によって構成されている図面、及び多数の青い星によって構成されている図面は、「青い星の意匠」というタイプされた文言から構成されている図面に対し、両方とも実質的変更と考えられるであろう) ; In re Vienna Sausage Mfg. Co., 16 USPQ2d 2044 (TTAB 1990) (意匠標章への「MR. SEYMOUR」という文言の追加は実質的変更であると判決された) ; In re The Wine Society of America Inc., 12 USPQ2d 1139 (TTAB 1989) (「THE WINE SOCIETY OF AMERICA」というタイプされた図面を、これらの文言を含むと共に、「IN VINO VERITAS」を伴う王冠の意匠及び旗章を有する特別様式図面によって取り替えることは実質的変更であると判決された) ; In re Nationwide Industries, Inc., 6 USPQ2d 1882 (TTAB 1988) (会社記号「SNAP」の製品記号「RUST」への追加は実質的変更であると判決された) ; In re Pierce Foods Corp., 230 USPQ 307 (TTAB 1986) (会社記号「PIERCE」の「CHIK'N-BAKE」への追加は実質的変更であると判決された)。

次に記載する事件においては、標章についての修正提案は実質的変更を構成するとは認定されなかった。In re Innovative Companies, LLC, 88 USPQ2d 1095 (TTAB 2008) (「FREEDOMSTONE」から「FREEDOM STONE」への修正は実質的変更と判決されなかった) ; Paris Glove of Canada, Ltd. v. SBC/Sporta Corp., 84 USPQ2d 1856, 1862 (TTAB 2007) (半円形に 1 行で描かれている「AQUASTOP」は、長方形に 2 行で描かれている「AQUA STOP」の実質的変更ではない。審判部の認定によれば、「その標章の商業的印象が依存しているのは文字表現 AQUA STOP であって、表示に使用されている長方形、半円形、又は線的様式ではない」) ; In re Finlay Fine Jewelry Corp., 41 USPQ2d 1152 (TTAB 1996) (「NEW YORK JEWELRY OUTLET」は「NY JEWELRY OUTLET」の実質的変更ではない) ; In re Larios S. A., 35 USPQ2d 1214 (TTAB 1995) (「VINO DE MALAGA LARIOS」及び意匠は、類似の意匠を伴う「GRAN VINO MALAGA LARIOS」の実質的変更ではない) ; Visa Int'l Service Ass'n v. Life-Code Systems, Inc., 220 USPQ 740 (TTAB 1983) (標章の意匠部分を逆転させる修正は、実質的変更ではないと判決された)。

807.15 代替図面

代替図面を要求するときは、審査官は出願人に対し、既存図面を拒絶する明確な理由を知らせ、商標規則を遵守するためにどのような種類の修正が必要であることを説明しなければなら

ない。

審査官が図面に関する変更を要求した場合は、出願人は代替図面を提出しなければならないが、TMEP § 807.16 で論じる限定された事情においては、USPTO が図面を修正又は訂正する。USPTO は出願人に原図面を返却しない。37 C.F.R. § 2.25。

出願人は独立した図面ページ(又は独立した図面ページのデジタル画像)を提出することが望ましい。しかしながら、USPTO は庁指令に対する回答書に組み込まれた代替図面を、その代替図面が 37 C.F.R. § 2.51 及び § 2.52 の要件を満たしている場合は、受理する。

出願人が自発的に代替図面を提出した場合は、審査官は代替図面が受理できるものであるか否かを決定しなければならない。受理不能な図面修正の処理手続に関しては TMEP § 807.17 参照。

代替図面が提出され、受理された場合は、原図面は代替図面に取替えられる。審査官は、USPTO の自動記録が修正された標章を反映するようにしなければならない。また、必要なときは、TRAM データベースを訂正させなければならない。原図面は記録に残される。

審査官はまた、必要であれば、標章図面コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

807.16 USPTO による図面修正

審査官が標準文字図面の訂正を要求した場合は、出願人は代替図面(TMEP § 807.15 参照)を提出することができ、又は USPTO がその図面を修正するよう要請することができる。標準文字図面についての軽微な訂正(例えば、文字「TM」の削除)のみが必要である場合は、審査官は、自己の発意によってその図面を訂正することができ、又は出願人に対し代用図面を提出するよう要請することができる。

標準文字図面を訂正するときは、審査官は新たな図面ページを作らなければならない。また、新たな図面ページがスキャンされるようにしなければならない。審査官はまた、TRAM の中にある「言葉標章」欄が訂正されるようにしなければならない。

訂正が特別様式図面に関するものである場合は、削除すべき事項が、残存させる事項から十分に分離している場合に限り、その事項を図面から削除する。削除すべき事項が、残存させる事項から十分に分離していない場合は、出願人は代替図面を提出しなければならない。審査官が図面の事項を削除する場合は、審査官は、その標章が公告又は登録について承認される前に、訂正後の図面がスキャンされ、TRAM に表示されるようにしなければならない。

審査官はまた、必要なときは、標章図面コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関しては TMEP § 807.18 参照。

807.17 図面についての受理不能な修正を処理する手続

出願人が図面修正書を提出し、審査官が、その修正は受理不能であると決定した場合は、審査官は庁指令を発出し、その修正の受理を拒絶し、出願人に対し、その修正は記録されないこと、及び先の図面が有効な図面として残されることを通知しなければならない。受理不能な、修正された図面が USPTO の自動記録に記録された場合は、審査官は、先の図面が有効なものであることを反映するように、自動記録が変更されるようにしなければならない。

出願人は、放棄を避けるためには、庁指令に回答しなければならない。出願人が修正の受理を主張する論議を提出し、審査官が、その修正は依然として受理不能であると決定した場合

において、出願がそれ以外の面では最終指令を出すための条件が整っているときは、その修正についての最終拒絶を発出しなければならない。

807.18 標章図面コード

標準文字図面 標準文字図面は、USPTO の自動システムに標章図面コード 4 としてコード化される。2003 年 11 月 2 日前は、タイプされた図面 (TMEP § 807.03(i) 参照) は、標章図面コード 1 としてコード化されていた。標章図面コード 1 は、2003 年 11 月 2 日以後にされた出願に関しては利用することができない。2003 年 11 月 2 日前にされた出願は、その種の図面に該当している場合は、図面コード 1 に修正することができる。標章図面コード 4 のみが標準文字図面に使用されるべきである。

特別様式図面 意匠のみによって構成されている標章は、標章図面コード 2 としてコード化される。文字及び意匠によって構成されている標章は、標章図面コード 3 としてコード化される。様式化された文字及び／又は数字によって構成されており、意匠の特徴を有さないものは標章図面コード 5 としてコード化される。語、数字、及び／又は区分のための符号から構成されており、標準文字の主張 (TMEP § 807.03(a) 参照) が提出されていない全ての標章は、標章図面コード 5 としてコード化される。

非視覚的標章 非視覚的標章 (TMEP § 807.09 参照) の「図面」は標章図面コード 6 としてコード化される。

808 標章の説明

37 C.F.R. § 2.37 標章が標準文字によるものでない場合は、標章の説明を含めなければならない。標章が標準文字による出願に関しては、説明を含めることができ、また、商標審査官から要求されたときは、説明を含めなければならない。

37 C.F.R. § 2.52(b)(5) 標章の説明 標章の説明を含めなければならない。

808.01 説明を要求することに関する指針

2008年5月13日以後にされる出願に関しては、標準文字によらない全ての標章に対して標章説明が要求される。

従って審査官は、次の条件の1に該当する場合は、標章説明を要求しなければならない。

- ・ 出願人が語、文字又は数について特定のフォント・スタイル、サイズ又は色彩を主張しようとしていること (37 C.F.R. § 2.52(a))
 - ・ 標章が意匠の要素を含んでいること
 - ・ 標章が非ラテン文字を含んでいること
 - ・ 標章が非ローマ数字又は非アラビア数字を含んでいること
 - ・ 標章が普通ではない句読符号又は発音区別符号を含んでいること
 - ・ 標章が立体のものであるか、又は商品若しくは包装の形態であること (TMEP § 807.10 及び § 1202.02(c)(ii))
 - ・ 図面が標章の配置を示すための、又は製品若しくは包装の部分であって標章の一部ではないものを示すための破線を含んでいること (TMEP § 807.08 及び § 1202.02(c)(ii))
 - ・ 標章が色彩を含んでいること (TMEP § 807.07(a) 及び § 1202.05(e))
 - ・ 標章が動きを含んでいること (TMEP § 807.11)
 - ・ 標章が音響、匂い又は非視覚的標章であること (TMEP § 807.09)
 - ・ 標章は標準文字で表示されているが、標章のある要素が明解でないか、又は曖昧であること
 - ・ 標章は標準文字群 (TMEP § 807.03(b)) の文字によって構成されているが、その文字が、エモーチコン (顔文字) (TMEP § 807.03(c)) を造り出す標準文字の使用のように、標章の商業的印象全般に意味を与える、又は著しく貢献するような形で表示されていること
- 37 C.F.R. § 2.37 及び § 2.52。

808.01(a) 標章中の用語の意味

独立した調査を行った後、審査官にとって、標章中の用語が関連業界での意味を有しているか否か明らかでない場合は、審査官は、37 C.F.R. § 2.61(b) に従って出願人に照会をしなければならない。その用語は恣意的又は空想的なものであると審査官が決定した場合は、審査官は、法的意見又は結論を記述することなしに、関連業界における用語の意味に関して調査が行われたことを記録の「ファイルへの注記」欄に注記として表示することができる。ある用語が関連業界における意味を有していない旨の記述は、標章説明として入力してはならず、また、印刷してもならない。そのような記述が標章説明として入力されている場合は、審査官は、その記述が TRAM の「標章説明」欄から削除されるようにし、また、記録の「ファイルへの注記」の項に適切な注記を記入しなければならない。TRAM から削除された情報を含む文書は、情報目的として記録に残される。標章説明の印刷に関しては TMEP § 808.03 参照。

非英語表現及び非ラテン文字の翻訳及び翻字に関しては TMEP § 809 以下参照。

808.01(b) 図面についての付線及び点描の陳述

現在の慣行 2003年11月2日以後にされた出願に関しては、USPTOは、色彩を示すために付線した黒白図面を受理しない。37 C.F.R. § 2.52(b)(1) ; TMEP § 807.07(a)。従って審査官は出願人に対して、付線又は点描は陰影を示している又は標章の特徴である旨の陳述を記入するよう要求することは、審査官がそのような陳述が標章を正確に説明するために必要であると考える場合を除き、してはならない。

標章に関する付線及び点描についての陳述、並びにそれ以外の説明の印刷に関しては TMEP § 808.03 以下及び § 817 参照。

以前の慣行 1999年10月30日以前においては、標章中の色彩を示そうとする出願人は、USPTOの色彩付線方式を使用するよう要求された。色彩付線方式は出願人に対し、一定の色彩に指定されている一定の模様を使用して図面に付線すること、及び色彩が表示されている場所を説明する色彩付線陳述書を提出するよう要求した。色彩付線方式は1999年10月30日をもって商標規則から削除された。しかしながら1999年10月30日から2003年11月2日までの過渡期間中、USPTOは、この付線システムを使用して色彩を示している図面を引き続き受理した。notice at 64 Fed. Reg. 48900, 48903 (Sept. 8, 1999) and 1226 TMOG 103, 106 (Sept. 28, 1999)参照。出願人が、標章の特徴であり、色彩の表示を意図したものではない付線を含む図面を提出した場合は、記録が、出願人が標章として主張するものが明らかになるように、出願人はその趣旨の陳述書を提出するよう要求された。同様に、出願人が陰影を示す点描を含んでいる図面を提出した場合は、出願人はその趣旨の陳述書を提出するよう要求された。

808.02 説明は正確かつ簡潔でなければならない

標章説明が記録に入れられる場合は、その説明は明瞭かつ正確に標章の構成要素を述べていなければならない。また、明白な陳述又は脱漏の何れかによって、誤解を招く印象を作ってはならない。説明は、文字要素及び意匠要素を含め、標章の重要な局面の全てを説明しなければならない。重要でない特徴は説明に含める必要がない。

標章が多数の要素を含んでいる場合は、それらの全てが必ずしも重要であるとは限らない。例えば、背景意匠の要素は、それらが全般的な商業的印象を変えないときは、時として、重要でないと考えることができる。さらに、標章の中にある反復する文字又は意匠要素の配置を説明することは、説明が全般的にそれらを特徴としており、かつ、当該要素が反復していることを説明している限り、不必要なことがある。同様に、標章がかなりの数の意匠要素を含んでいる場合は、説明の中で、標章の本質を占めている要素を一般的に述べることのみが必要であるかもしれない。色彩の表示場所を説明すべきという要件があるため、色彩を含む標章は一般に、一層詳細な説明を有するようになることに留意されたい。37 C.F.R. § 2.52(b)(1)。色彩図面に関する要件については TMEP § 807.07(a) 以下参照。

標章が文言及び意匠の両方の特徴を有している場合は、標章説明を完全なものにするために、標章の両局面を説明しなければならない。希な例外は、文言に関するものであって、その文言が(1)その標章にとって重要でないもの、及び(2)調査がされないであろうもの(例えば、製品重量、内容一覧、営業住所等の純粋に情報的事項)の場合である。文言を含んでいる非標準文字標章の説明に関する、更に良好な一強制的なものではないやり方は、その文言が「特

定様式のフォント」によるものであることを指摘することである。

一般に、出願人が色彩主張をしていない場合は、標章説明は色彩に言及してはならない。その理由は、非彩色標章の説明における色彩への言及は誤解を生じさせる印象を造り出すというところにある。色彩に関しては TMEP § 807.07 以下参照。しかしながら、出願人が色彩は標章の特徴として主張されていないことを述べる若干の事例においては、黒白図面、及び黒、白及び／又は灰色に言及している標章説明を提出することが適切であることがある。対応する色彩主張がないときに、黒、白又は灰色に言及する標章説明を含んでいる出願に関しては TMEP § 807.07(f) 以下参照。

出願人でない法主体のために登録されている商標又はサービスマークが標章説明において使用されている場合は、審査官は、それが削除されること及び一般的文言によって代替されることを要求しなければならない。標章説明に登録標章を使用することは不適切であるが、その理由は、当該標章は 1 当事者のみにおける出所を示すものであり、登録人以外を出所とする商品又はサービスに関連して使用される標章を説明するために使用することはできないということにある。下記事件参照。Camloc Fastener Corp. v. Grant, 119 USPQ 264, 265, n. 1 (TTAB 1958) (そこでの見解は、出願人が異議申立手続に勝訴した場合は、願書に記載されている商品の表示から登録標章の削除が要求されるであろうということであった)。

標章説明は標章について生じることになる公衆の印象を限定するために使用することはできない。標章の意味は、その標章によって消費者の心に実際に生じる印象を基にするものであり、標章が伝えようとしていると出願人が述べる印象を基にするものではない。しかしながら審査官は、その説明が正確かつ完全である場合は、出願人の説明文言に従うことができる。例えば、標章中のある要素が 2 以上の方法で合理的に特徴付けることが可能である場合は、審査官は、出願人が標章説明中の 1 の特徴付けを他のものに優先して選択することを承認しなければならない。

説明に関する審査手続については TMEP § 808.03 参照。

808.03 説明についての審査手続

審査官は、標章が標準文字によるものではないという理由から、標章についての説明が要求されるべきであると決定した後、その説明が特許公報及び登録証に印刷されるべきか否かを検討しなければならない。**正確かつ完全な説明はいつでも印刷に付すことができる。**それ以外の状況では、印刷する一及び印刷に適するようにするために部分的修正をする一旨の決定は、問題とされている特定の標章の性質又は図面を考慮して、公衆に対してその標章を明確にするために説明が必要であるか否かに依存する。

例えば、長い間実行されている方針によれば、次の条件の 1 に該当している場合は、標章説明は常に印刷されなければならない。

(1) 標章が立体であるか、又は商品又は包装の形態であること (TMEP § 807.10 及び § 1202.02(c) (ii))

(2) 図面が標章の位置又配置を示すための、又は標章の一部ではない、製品若しくは包装の部分を指摘するための破線を含んでいること (TMEP § 807.08 及び § 1202.02(c) (ii))

(3) 標章が色彩を含んでいること (TMEP § 807.07(a) 及び § 1202.05(e))

(4) 標章が動きを含んでいること (TMEP § 807.11)

(5) 標章が音響、匂い又は他の非視覚的標章であること (37 C.F.R. § 2.37, § 2.52(e) ;

TMEP § 807.09 及び § 808.01)

希な例であるが、標章が標準文字群からの文字によって構成されているが、その文字が標章の意味に影響する、又は全体的な商業的印象に大いに寄与する方法、例えば、:)又は:(.等のエモーチコン(顔文字)で表示されている場合は、説明が印刷されなければならない。標準文字の主張は、文字がエモーチコン(TMEP § 807.03(c))のような形状又は意匠を形成している場合は、承認されないことに留意されたい。

審査官が、出願人が提供した説明を印刷しないと決定した場合は、出願人への通告は要求されない。審査官は、記録の「ファイルへの注記」の項に、説明は印刷すべきではない旨を述べる注記を作成するか、又は説明は印刷しない旨の審査官修正を発行するかの何れかをしなければならない。一般に、審査官はその何れの選択肢も使用することができるが、審査官が他の事項に関して庁指令を発行する場合は、記録の「ファイルへの注記」の項の注記が使用されるべきである。出願人からの事前承認のない審査官修正(TMEP § 707.02)は、他の事項に関する庁指令又は通常の審査官修正を発行することが不必要なときに使用することができる。審査官はその後、次の何れかをしなければならない。(1) TRAM データベースの「説明」欄から標章説明を削除すること、又は(2) TRAM データベースへの適切な措置がとられるように、LIE に対して審査官修正又は(ファイルへの注記のみがされた場合は)電子メールによる指示を送付すること。

前記手続は、印刷が意図されていた説明を TRAM データベースから削除するようにする。その手続はさらに、ファイルへの注記又は審査官修正が、印刷しないという決定を反映しているので、公告の検討時に、説明が誤って TRAM データベースに再度入力されることがないようにする。

後続の諸条が説明要件に関する種々の筋書きの処理方法を説明する。TEAS 出願に関しては次のことに留意されたい。非標準文字を対象とする TEAS プラス願書は、「説明」欄への記入がない限り、有効とされること及び提出することができないが、「通常の」TEAS 願書は、説明への記入なしで、提出することが可能であるということである。「通常の」TEAS 願書は、しかしながら、「標章説明」欄への記入がない場合は、非標準文字出願に関する警告を表示することになる。この警告は、説明は出願日要件ではないが、それは手続の何れかの時点で提出しなければならず、それがされない場合は、出願手続は登録には進まない旨を表示する(無論、他の要件の全てが満たされていると仮定してのことである)。

808.03(a) 正確かつ完全な説明

出願が標章についての正確かつ完全な説明を含んでいる場合は、審査官はその説明を特許公報及び登録証における印刷のために TRAM データベースに残しておくことができる。このような状況では、説明に関する更なる措置は必要でない。他の点では正確かつ完全な説明における、明白な綴りの誤り、印刷上の誤り及び冗長性は、出願人の事前の承認なしに、審査官修正によって訂正することができる(TMEP § 707.02 参照)。

808.03(b) 願書に説明が付されていない

最初の願書に添えて標章説明が提出されていない場合は、審査官は説明が記録に含まれるようにしなければならない。曖昧な陳述、例えば「この標章は文言及び意匠を含んでいる」、「この標章は種々の意匠を含んでいる」及び「この標章は文言によって構成されている」等を含

んでいる願書は、正確ではあるが不完全な説明の等価物として取り扱われるべきである。標章に関する TEAS 出願であって、その標章が様式化された書体による語句のみで構成されており、意匠の要素を伴っていないものに関しては、出願人による「文字要素」欄の完成は、「標章説明」欄に承認できない程に曖昧な陳述が入力されているか、又は何の情報も入力されていない場合であっても、規則遵守の目的では承認を受けることができる。説明を印刷する必要がない場合には、「文字要素」情報は、TRAM データベースの「標章説明」欄に複写する必要がない。

同様に、標章に関する § 66(a) 出願であって、その標章が様式化された書体による語句のみで構成されており、意匠の要素を伴っていないものに関しては、出願人による「標章の本文要素」欄の完成は、規則遵守の目的では承認を受けることができる。説明を印刷する必要がない場合には、「標章の本文要素」情報は TRAM データベースの「説明」欄に複写する必要がない。

同様に、色彩を含む標章の出願に関しては、出願人による彩色箇所陳述の提供は(最初の願書におけるものか、又は要求に対する回答としてかを問わない)、規則遵守の目的では承認を受けることができる。TEAS 出願に関しては、最初の願書によって提出された彩色箇所陳述は自動的に TRAM データベースの「説明」欄に表示され、また、印刷のためにそこに残されるようにしなければならない。紙面出願に関しては、彩色箇所陳述は、TRAM データベースの「説明」欄に記入され、また、印刷のためにそこに残されなければならない。

庁指令又は通常の審査官修正が他の点では不必要な場合において、次の事情があるときは、審査官は出願人からの事前の承認を得ることなく、審査官修正によって説明を記入することができる(全ての審査官修正の場合と同様に、審査官はその際、出願人に通知を出し、異論を唱える機会を与えることになる)。

- ・ 標章が色彩主張及び意匠要素を伴わず、様式化された書体による文言のみで構成されている場合(審査官修正は、出願人がこの種の標章に対する説明に役立つ「文字要素」も提出しない場合に限り必要となる)

- ・ 標章が色彩主張を含んでおらず、かつ、文言の表示の手段として使用されるアンダーライン又は普通の幾何学的形状と結合している語句のみによって構成されている場合、又は

- ・ 紙面出願の送付状がその標章を「様式化されたゴルフボールの意匠」といつているとき等のように、記録が標章の内容について略式の表示を含んでいる場合

TMEP § 707.02 参照。

前記事情において、説明は規則の要件を遵守するために必要であるが、特許公報又は登録に印刷する必要がない場合は、審査官は、説明が TRAM データベースに入力されないようにしなければならない。そのような場合には、「連絡によらない」審査官修正(TMEP § 707.02)は、LIE に送付されてはならず、また、審査官修正によって TRAM データベースに入力されてもならない。説明の印刷が不必要な場合は、審査官修正は、説明は特許公報又は登録証に印刷されないことを指摘しなければならない。審査官修正における指摘は、公告検査時に、その説明が誤って TRAM データベースに入力されないようにする。

他方で、他の事項に関して庁指令又は審査官修正が必要な場合は、説明は、庁指令によって要求されるか、又は審査官修正によって入力されなければならない。説明を要求する庁指令に対する回答が説明は含んでいないが、他の全ての問題を解決しており、かつ、前記の特殊状況の 1 が適用される場合は、審査官はそのとき、「連絡によらない」審査官修正(TMEP §

707.02)をすることができる。他の問題の全てがまだ解決されていない場合は、該当する事情に応じ、説明の要求を維持するか、又は最終的なものとしなければならない。

標章であって、前記の特殊状況によっては取り扱われていない種類の意匠要素を含んでいるものに関しては、審査官は説明要求を出すか、又は出願人からの事前の承認を得て、審査官修正による説明を入力するかの何れかをしなければならない。標章説明が庁指令に対する回答として、又は審査官修正を経由して受領された場合は、審査官は TMEP § 808.03(c) から (d) までの他の部分に記載されている手続に従わなければならない(すなわち、説明は正確かつ完全である、正確かつ不完全である又は不正確である旨を決定し、それに従って手続を進める)。

808.03(c) 願書又は修正書中の正確ではあるが不完全な説明

説明が、提案されている標章の一部の要素を正確に説明しているが、他の要素を説明していない場合は、USPTO は、説明が特許公報及び登録証に印刷される場合に限り、説明を完成させるための修正を要求する。

808.03(c)(i) 説明が標章を明確にするために必要であり、また、印刷されるべき事件における正確ではあるが不完全な説明

審査官が、提案されている標章を明確にするために説明が必要であるという理由から、説明は特許公報及び登録証に印刷されるべきであると決定した場合は、審査官は、その説明が標章に係る全ての重要要素に正確に対処するようにしなければならない。説明が不完全である場合は、審査官は、その説明が完全かつ正確になるようにするために、修正を要求しなければならない。修正は、出願人からの事前承認を得て、審査官修正によって行うことができる。

808.03(c)(ii) 説明を印刷する必要がない事件における正確ではあるが不完全な説明

前記取扱に代え、審査官が説明は印刷する必要がないと決定した場合は、審査官は出願人に対し、不完全な又は手際悪く表現されている説明を修正するか又は取り下げるよう要求する必要はない。ただし、説明が、その説明で取り扱われている標章の要素について誤った説明をしていないことが条件とされる。そのような場合は、不完全な説明は TICRS における出願記録の一部として残るが、特許公報及び登録証に印刷されないようにするために、TRAM データベースから削除されなければならない。審査官は、出願人によって提出された、印刷する必要のない説明に関しては、§ 808.03 に述べられている手続に従わなければならない。

808.03(d) 願書又は修正書中の不正確な説明

審査官が、説明は標章の一部の要素について誤った説明をしており、その結果、説明が図面に示されている標章と一致していないと決定した場合は、審査官は、その説明が印刷されない場合であっても、出願人に対し図面の修正を要求しなければならない。

不正確な説明は、それが印刷されるか否かに拘らず、記録の一部として残すことはできない。説明の修正は、出願人からの事前承認を得て、審査官修正によって行うことができる。

808.03(e) 図面の修正

一般に、標章説明の修正は、図面がその説明を裏付けている限りは寛容に許可される。説明の修正が図面の標章、又は最初の願書に添えて提出された説明についての実質的変更を構成

する場合は、修正は許可されない。次の事項参照。37 C.F.R. § 2.72 参照; In re Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001)。実質的変更に関しては TMEP § 807.14 以下参照。

808.03(f) 意匠のコード化を更新すること

特に、説明が最初の願書に含まれていない場合において、適切であり、かつ、必要なときは、審査官は意匠のコード化が説明に従って更新されるようにしなければならない。審査官は、その標章の全ての重要要素に関する意匠のコード化、特に審査官が調査をする上で使用するものを確実なものにしなければならない。審査官は、TRAM データベースに適切な入力を行うことによって、又は行うべき変更に関する指示を含む電子メール・メッセージを内部の TM Design Code Correct mailbox に送付することによって、「意匠コード」欄を更新することができる。

調査されたものを超える追加のコードが特定の意匠のためにコード化されている場合は、その追加コードの削除は不必要である。

809 標章中の非英語語法の翻訳及び翻字

非英語語法を含む標章を登録するための出願は、その語法の英語翻訳を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(9)。この要件は、1語として表現される2以上の数の明瞭な単語(又は単語と音節)によって構成されている複合語標章に対しても、その複合語において、複合語内の明瞭な単語として明らかに認知される標章中の1又は複数の単語が非英語語法であると思われる場合に適用される。例えば、標章が MAÑANACOMPUTERS である場合は、商業的印象は、その標章は単語 MAÑANA と COMPUTERS によって構成されているということである。そのような場合には、出願人は、英語では「明日」を意味するスペイン語 MAÑANA の翻訳を含めなければならない。しかしながら、結合体が1語として認知されるか、又はその標章が2の独立した単語によって構成されているという印象とは異なる商業的印象を伝える場合は、非英語部分の翻訳は要求してはならない。従って、標章が FELIZCITY である場合は、商業的印象は、その標章は「felicity」に関する文字の遊びであるということであり、(英語では happy を意味する)用語「feliz」の翻訳は要求されない。正確な翻訳を含んでいない、非英語語法を伴っている標章についての出願を審査する手続に関しては TMEP § 809.01 参照。

同様に、非ラテン文字を含む標章についての出願は、それらの文字の翻字、及び英語翻訳か又は標章のその部分は外国語での意味を有していない旨の陳述の何れかを含まなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(10)。翻字とは、標章の中にある非ラテン文字である単語についての、対応するラテン文字による、発音上の綴りである。

非ラテン文字による単語を翻訳及び翻字する陳述書の見本は次の通りである。

標章中の非ラテン文字は「Asahi」と翻字され、これは英語の「Rising Sun(朝日)」を意味する。

又は、

標章中の非ラテン文字は「Asahi」と翻字され、これは外国語においての意味を有さない。非英語語法又は非ラテン文字を含む標章についての出願が正確な翻訳及び/又は翻字を含んでいない場合は、審査官は、出願人に対し翻訳/翻字についての陳述書を提出するよう要求しなければならない。37 C.F.R. § 2.32(a)(9)及び(10)。

出願又は登録証が翻訳を含んでいるときは、非英語語法及びその英語翻訳の両方が USPTO の記録に表示される。翻訳/翻字陳述の特許公報及び登録証における印刷に関しては TMEP § 809.03 参照。

TEAS プラス出願に関しては、標章が非英語語法を含んでいる場合は、最初の願書は、その語法の英語翻訳を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(16)。標章が非ラテン文字を含んでいる場合は、出願は、その文字の翻字を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(17)。出願人がこれらの要件を満たさない場合は、出願人は、その出願を通常の TEAS 出願として審査させるために各類について処理手数料を納付しなければならない。TEAS プラス出願における翻訳及び翻字に関する更なる情報については TMEP § 819.01(m) 参照。

809.01 非英語語法から成り、正確な翻訳又は翻字を含まない標章出願の審査

非英語語法を伴う出願を適切に審査するためには、標章についての調査を行う前に、非英語語法の翻訳及び翻字が決定されなければならない。これは重大なことであるが、その理由は、英語用語の外国同義語は、説明性の決定、権利の部分放棄の要求、及び商標法 § 2(d)に基づく標章の引用の目的で、英語用語と同じ方法で評価することができることにある(TMEP §

1207.01(b)(vi)及び§1209.03(g)参照。

それ故に、最初の出願に翻訳及び／又は翻字が存在していない場合は、審査官は、その標章を調査する前に、非英語語法の意味を確かめなければならない。

審査官は、非英語語法の意味を外国語辞典及びサーチエンジン等の情報源から取得することができる。審査官はまた、該当する事情に応じ、商標資料館員又は翻訳ブランチの助言を求めることもできる。

審査官による調査、商標資料館及び／又は翻訳ブランチが、その用語が意味、又は明瞭かつ正確な外国同義語を有していないことを示しており、かつ、出願人への照会が必要でない場合は、審査官は、その用語が外国語における意味を有していない旨を記録の「ファイルへの注記」欄に注記しなければならない。そのような場合には、意味に関する記述は特許公報への印刷のために記録に記入してはならない。

審査官が非英語用語の意味を決定する場合は、該当する事情に応じ、願書に記載されている用語、翻字された用語及びその用語の英語翻訳を調査しなければならない。審査官はまた、調査された翻訳又は出願人によって提出されたそれ以外の正確な翻訳を使用して、出願人によって正確な翻訳が記録とされることも(37 C.F.R. §2.61(b)に基づいて)要求しなければならない。出願人がオンライン供給源から得られた翻訳に異議を唱える場合は、審査官は商標資料館及び／又は翻訳ブランチからの証拠を付して、記録を補充しなければならない。

審査官が抵触標章の調査をした後、翻訳が提出又は補充された場合は、審査官は、該当する事情に応じ、翻字された用語及び／又は用語の英語翻訳について新たな調査をしなければならない。

809.01(a) 外国語における意味に関する照会／出願人の回答

翻訳陳述は印刷されるため、審査官は、非英語語法について独立した調査をしなければならない。また、出願人に対し、翻訳及び翻字の陳述に関する正しい様式を提供しなければならない。TMEP §809.03 参照。37 C.F.R. §2.61(b)に基づいて一般的照会(すなわち、その用語が関連業界における意義、地理的意義又は外国語における意味を有しているか否か)がされた場合は、出願人の回答は、翻訳及び翻字に対する正しい様式によっていないかもしれない。必要な場合には、審査官は、下に述べるように、その陳述を書き直し、TRAM データベースがそれに従って更新されるようにしなければならない。

非英語語法の意味に関する照会に対し、出願人が「その用語は業界における意義を有さない、地理的意義を有さない、また、外国語における意味を有さない」旨を記述することによって回答した場合は、審査官は、その用語は「外国語における意味を有さない」旨の記述のみをTRAMに記入しなければならない。このような場合には、審査官修正を発行する必要はない。しかしながら、出願人が、「その標章は商標の意義のみを有する」又は他の類似の方法で回答した場合は、審査官は、その用語は「外国語における意味を有していない」旨の記述を、「no-call」審査官修正(TMEP §707.02 参照)によって記録に記入しなければならない。

809.01(b) 翻訳規則に対する限定された例外

全ての外国語法が翻訳されることを要求する一般規則に対しては、3の限定された例外がある。TMEP §809.01(b)(i)から(iii)まで参照。

809.01 (b) (i) 英語辞典に記載されている外国用語

外国用語の翻訳を提供することは、その用語が英語辞典に記載されている場合は(例えば、croissant, fiesta or flambé(クロワッサン, フィエスタ又はフランベ))一般に不必要である。しかしながら、英語辞典に記載されている用語が外国の慣用句又はそれ以外の単一的表現の一部として標章に記載されている場合は、慣用句又は単一的表現の翻訳が要求される。それに係る語句を個別の単語要素に分解し、英語辞典に記載されていない個別の単語のみを翻訳するのは非論理的であろう。そのような翻訳は、その語句の真の商業的印象を伝えないので、実用性がない。

例: 標章が「la fiesta grande」の語句を含んでいた場合は、適切な翻訳は「大祝典」又は場合によっては、「大フィエスタ」であろう。「la」と「grande」のみを翻訳するのは不適切であろう。究極の目的は、標章の中にある非英語語法の真の意味、及び語句全体によって造り出される商業的印象を反映する翻訳を提供することにある。翻訳における同義性に関しては TMEP § 809.01 参照。

809.01 (b) (ii) 英語の用語と結びついている外国語の冠詞又は前置詞

外国語の冠詞又は前置詞、例えば、「de」、「le」、「la」又は「il」が英語の用語と結びついている場合は、一般にその翻訳を提供することは不必要であるが、その理由は、それらの意味は一般に理解され、また、この文脈では、外国語の意味とは異なる印象を伝えるために使用されていることにある。例えば、「LE CASE」という標章に関しては、「LE」を翻訳することは不必要である。

809.01 (b) (iii) 死語又は良く知られていない言語からの単語

一般的には、死語又は良く知られていない言語からの単語を翻訳することは不必要である。General Cigar Co. Inc. v. G. D. M. Inc., 988 F Supp. 647, 45 USPQ2d 1481 (S. D. N. Y. 1997) 参照。(出願人はシガー(葉巻)についての COHIBA という用語がドミニカ共和国のタイノ・インディアン言語で煙草を意味することを明らかにする義務を負わない。その理由は、合衆国のシガー・スモーカーがそのような意味を意識しないであろうということにある)。死語又は良く知られていない言語からの単語についての外国同義語に関する見解の適用に関しては TMEP § 1207.01 (b) (vi) 及び § 1209.03 (g) 参照。ある言語が「死語」であるか否かの決定は個々別々に、その用語がそれに関する一般の購入者に対して有する意味に基づいて行われなければならない。

例: ラテン語は一般に死語と考えられている。しかしながら、あるラテン語の用語が関連する一般の購入者によって今なお使用されているという証拠がある場合は(例えば、その用語が新聞記事に記載されている場合)、ラテン語の用語は死んでいるとはみなされない。同一の分析が他の希な言語にも適用されるべきである。

809.02 翻訳における同義性

審査において依拠されるべき翻訳とは、非英語における意味の同義語として合衆国における意義を有する英語の意味のことである。次に記すものが翻訳における同義性の例である。

(1) 「Chat Noir」—英語としての正確な同義語は「Black cat(黒猫)」であり、また、この翻訳は無論合衆国における一般購入者によって認知されるであろう。Ex Parte

Odol-Werke Wien Gesellschaft M. B. H., 111 USPQ 286 (Comm' r Pats. 1956) (標章「Chat Noir」は登録が拒絶されたが、その理由は、「Black Cat」が関連商品に関して登録済みであるということにある)。

(2) 「Mais Oui」－「Mais oui」という語句の英語同義語は「why, certainly(どうして、確かに)」又は「why, of course(どうして、無論)」であって、その逐語翻訳「but yes」ではない。In re Societe Des Parfums Schiaparelli, S. A., 122 USPQ 349 (TTAB 1959)。満足できる翻訳は、何らかの通常の英語表現であって、フランス語の用語「mais oui」と意味において同等のものであろう。

(3) 「Schwarzkopf」－この用語は逐語的には「black head(黒い頭)」と訳すことができるが、ドイツ語を話す人にとっても、「Schwarzkopf」の主な意味は、姓としての意味である可能性が非常に高い。英語の姓又は外国語の姓は何れも翻訳してはならない。姓に関しては TMEP § 1211 参照。

標章の適切な翻訳についての疑義が生じた場合は、審査官は、USPTO の商標資料館又は翻訳ブランチに相談することができる。適切な翻訳の決定はしばしば、商品及び／又はサービスに関連する意味の検討を要求する。下記条項参照。TMEP § 1207.01(b)(vi), すなわち, 15 U. S. C. § 1052(d) による混同の可能性を決定する際における外国同義語についての見解の使用に関するもの, TMEP § 1209.03(g), すなわち, 15 U. S. C. § 1052(e)(1) による説明性の問題を決定する際における外国同義語についての見解に関するもの, 及び, TMEP § 1211.01(a)(vii), すなわち, 用語が主として 15 U. S. C. § 1052(e)(4) に基づく姓に過ぎないものであるか否かを決定する際における外国同義語についての見解に関するもの。

809.03 翻訳及び翻字の印刷

一般に、標章の中にある非英語語法は英語に翻訳され、かつ、その翻訳(及び該当する場合はその翻字)は特許公報及び登録証に印刷されなければならない。ある用語が外国語における意味を有していない旨の陳述も印刷されなければならない。ときには、正確でない翻訳、又は多様な意味を与える翻訳が記録に入れられていることがある。意味に関して生じ得る全ての翻訳及び議論は情報目的としては有用であるが、それらの事項の全てが特許公報又は登録証に印刷するのに適しているわけではない。明瞭かつ正確な同義語(TMEP § 809.02 参照)である翻訳のみが印刷されなければならない。これは通常、1 の翻訳のみを意味するが、その理由は通常、多数の代替的翻訳の存在、又は説明的文脈を含める必要性が、明瞭に承認された同義的意味の欠乏を示しているということにある。

出願人が、冗長又は曖昧過ぎて印刷に適さない翻訳を提出した場合は、審査官は明瞭、簡潔な翻訳を要求しなければならない。非ラテン文字の翻字が存在している場合は、その翻字は印刷される陳述の中に含めなければならない。必要な場合には、審査官は、審査官修正を通じて陳述書を書き換え、それに従って TRAM データベースが更新されるようにしなければならない。

例：翻訳陳述は適切な翻訳を含んでいるが、その陳述が冗長であるので印刷に適していない。審査官が出願人の陳述を、内容を変えることなく、単に「様式換え」しようとしている場合は、審査官は翻訳陳述を、意味に関して簡単明瞭な陳述に書き換え、審査官の「no-call」修正(TMEP § 707.02 参照)を発出しなければならない、また、それに応じて TRAM データベースが更新されるようにしなければならない。

例：翻訳陳述が漠然としているか、又は他の面で、その陳述が明解かつ簡潔であるために解明を必要としている。審査官は出願人に連絡を取り、単純、明解な陳述を示唆すべきである。出願人が示唆通りに、翻訳陳述の修正に同意した場合は、審査官は通常の審査官修正を発出し、それに応じて TRAM データベースが更新されるようにしなければならない。出願人と審査官が語法について同意できない場合は、審査官はその問題を解決するために庁指令を発出しなければならない。

次の陳述様式の 1 を、該当する事情に応じて、使用すべきである。

「標章中の_____の英訳は_____である」、又は

「この語法_____は外国語における意味を有さない」、又は

「標章中の非ラテン文字_____は_____と翻字され、これは英語においては_____を意味する。又は

「標章中の非ラテン文字は_____と翻字され、これは外国語における意味を有さない」。出願記録中の「翻訳」及び「翻字」欄にある全ての情報は自動的に特許公報及び登録証に印刷される。従って、翻訳又は翻字が TRAM データベースに入力されるようにしなければならない。審査官が、翻訳は不必要であるため、翻訳は印刷されるべきではないと決定した場合は、審査官は、その翻訳が TRAM データベースから削除されるようにしなければならず、また、記録の「ファイルへの注記」に、翻訳は削除された旨の注記を入力しなければならない。TRAM から削除された情報を含む書類は情報目的として記録に残される。出願についての、公告又は発行のための準備に関しては TMEP § 817 参照。

810 出願手数料

商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願は、商品又はサービスの各類に対する出願手数料を含まなければならない。15 U.S.C. § 1051(a) (1), § 1051(b) (1) 及び § 1126。

商品又はサービスの少なくとも 1 の類に対する所要の出願手数料が、出願に出願日を付与することが可能になる前に受領されなければならない。37 C.F.R. § 2.21(a) (5)。

商標出願手数料の金額は、出願(又は、既存の出願に対して類を追加する修正)が TEAS 通じて、又は紙面によって提出されるかによって異なる。出願人は 3 の選択肢を有する。出願人は次の出願をすることができる。

- ・ 37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (i) に記載されている、類当たり最高の手数料による紙面出願
- ・ 37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (ii) に記載されている、類当たりそれより低い手数料による通常の TEAS 出願、又は
- ・ 37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (iii) に記載されている、類当たり最低の手数料による TEAS プラス出願 (TMEP § 819 以下参照)

notices at 70 Fed. Reg. 2952 (Jan. 19, 2005) and 70 Fed. Reg. 38768 (July 6, 2005) 参照。現行の手数料表は USPTO のウェブサイト <http://www.uspto.gov> において閲覧することができる。

注記: TEAS 又は TEAS プラスからダウンロードされ、印刷され、USPTO に郵送される出願は、紙面出願とみなされ、紙面出願手数料の適用を受ける。

類を追加するために出願を修正する出願人は、出願人が修正を(予備的修正、又は審査官の庁指令に対する回答の何れかとして) TEAS を通じて、又は審査官修正を通じて提出する場合は、低い方の手数料の適用を受ける権原を有する。出願人が類を追加する修正を紙面によって提出する場合は、出願人は、より高い手数料を納付しなければならない。多数類出願に係る手数料に関するその他の情報に関しては TMEP § 1403.02(c) 及び § 1403.06 参照。

さらにまた、USPTO に対する手数料の納付に関しては TMEP § 405 以下を、また、出願手数料として提出された小切手が支払われずに返却された、又は電子送金若しくはクレジットカードによる支払が金融機関によって拒絶された、若しくは返還請求された出願の処理に関しては TMEP § 202.03(a) 及び § 202.03(a) (i) 参照。

§ 66(a) 出願に関する手数料は、マドリッド議定書及び共通規則に従って、IB から USPTO に送付される。審査官は審査中に追加の手数を要求してはならない。

810.01 多数類に対する手数料の徴収

出願手数料が、商標法 § 1 又は § 44 に基づく多数類出願の各類に対して要求される。37 C.F.R. § 2.86(a) (2)。USPTO は、公正な基準によって全ての出願人から出願手数料を徴収できるようにするために、次の方針を設定している。

§ 1 又は § 44 に基づく出願に関しては、出願人が USPTO に対し、追加手数料を預金口座に請求することを明示して授權している場合は、審査官は、LIE にその手数料を請求するよう求めて出願の実体審査を進めなければならない。出願人が口座請求をするための明示の授權を提供していない場合は、審査官は、ファクス又は電子メールによって出願人に連絡を取り、クレジットカード又は預金口座への請求に関する授權を取得するようにしなければならない。預金口座に手数料を請求させるための授權は、権限を有するものによって署名され、提出される文書によって行われなければならない。審査官修正による記入は、記録が既に、口座に

手数料を請求させる権限を有している者によって署名され、提出された授權を含んでいる場合を除き、行うことができない。預金口座に関しては TMEP § 405.03 参照。

審査官がクレジットカード又は預金口座に手数料を請求するための授權を取得することができる場合は、審査官は、LIE に必要な手数料をクレジットカード又は預金口座に請求させて審査手続を進めなければならない。出願に類を追加するための手数料の金額に関しては TMEP § 810, § 1403.02(c) 及び § 1403.06 参照。

手数料請求授權書が提出されておらず、審査官がそれを取付できない場合は、審査官は庁指令書を発出し、それにより不足を指摘して手数料の納付又は類の削除を要求しなければならない。この方針は § 1 又は § 44 に基づく出願であって、出願人が 2 以上の類の商品又はサービスを明示して記述しており、出願人が全ての類より少ないものに対する手数料を既に納付しているものに対して適用する。上記記述は、類番号、又は多数類での登録を求める明瞭な意思を表示する他の手段を指示することによるものであるかもしれない。

限られた事情においては、審査官は出願人に対し、欠落している手数料の納付又は類の削除を要求する庁指令書について出願人の回答を受理するまでは、出願の実体についての手続が延期される旨を通知しなければならない。多くの場合は、審査官は出願の実体に関して決定し、追加手数料を要求すべきである。例えば、本人出願に関し、又は出願人が既に所要の手数料を納付するための善意の試みを行っている事件に関し、手続を延期することは不適切であろう。追加手数料が納付されるまで手続を延期する書状を発行する前に、審査官は、統括審査官又は上級審査官と相談すべきである。

§ 66(a) 出願の出願手数料は、マドリッド議定書及び共通規則に従って、IB から USPTO に送付される。審査官は審査中に追加手数料を要求してはならない。§ 66(a) 出願における分類は変更することができず、また、追加の類を追加することはできない。更なる情報に関しては TMEP § 1401.03(d) 参照。

810.02 払戻

過誤により又は過剰に納付された金額(手数料が制定法又は規則によって要求されていないか、又は納付された金額では請求されていないとき)のみが払戻を受けることができる。金銭納付後の単なる目的変更は当事者に払戻を受ける権利を与えない。例えば、出願人が出願から類を削除するか又は出願を取り下げる場合は、出願人は払戻を受ける権利を有さない。

出願日を否認された出願に係る手数料は払い戻される。出願が出願日を付与されて処理された後では、出願手数料は通常払い戻されない。しかしながら、審査官が誤って手数料を要求した場合は、USPTO は、誤った要求に答えて提出された手数料を払い戻す。

審査官が出願人は払戻を受ける権利を有すると決定した場合は、審査官は、払戻手続のために、その願書を LIE に回付しなければならない。

審査官が払戻は適切であるかについて確信を持ってない場合は、審査官は、その事情について監督審査官又は上級審査官と打ち合せなければならない。

払戻手続に関する追加情報については TMEP § 405.04 参照。

811 国内代理人の指定

15 U.S.C. § 1051(e) 及び § 1141h(d), 並びに 37 C.F.R. § 2.24 により, 合衆国に本居を有さない出願人は, 合衆国に居住しており, その標章に関する法的手続における通告又は召喚状の送達を受けることができる者の名称及び宛先を指定する文書を提出することができる。更なる情報については TMEP § 610 参照。USPTO は, 合衆国に居住していない出願人に対し, 国内代理人を指定することを奨励する。手続の迅速処理のために, USPTO は, 国内代理人の指定が TEAS により <http://www.uspto.gov> 宛てに提出されることを推奨する。

812 出願人の先の登録の確認

37 C.F.R. § 2.36 先の登録の確認 同一又は類似の標章について出願人が所有する先の登録は、出願において確認されなければならない。

商標規則 2.36, 37 C.F.R. § 2.36 は、同一又は類似の標章について出願人が所有する先の登録は、その出願において確認されなければならないと述べている。この規則は、出願人が先の登録の所有権を主張すべき時期を明確には定めておらず、審査官はこの規則の発動に関して裁量権を行使することができる。この規則の主目的は、審査官に対し、適切な審査に必要な情報を提供することにある。その情報は特定の様式で提供される必要はない。先の登録に関する出願人の主張は、特許公報及び登録証に印刷される。

通常、登録の確認が必要であるが、その理由は、その登録が出願人によって所有されていない場合は、その登録は商標法 § 2(d), 15 U.S.C. § 1052(d) に基づく拒絶理由になるということにある。ときには、単に関連情報を提供するために、ある特定の登録が出願人によって所有されていることについて出願人に確認を求めることが望ましいことがある。

期間満了した又は抹消された登録の所有権を主張する必要はない。出願人が抹消された又は期間満了した登録への言及を含めようと思う場合は、出願人は、抹消された又は期間満了した登録に開示されている標章を所有している旨を指摘しなければならない。その理由は、技術的に、人は効力を有しない登録は「所有」しないということにある。係属中の出願、期間満了した又は抹消された登録、及び出願に関連のない登録は印刷されない。

先の登録についての所有権の主張を含む出願を、公告又は登録に関して承認する前に、審査官はその登録が有効であることを確認しなければならない。登録が有効でない場合は、所有権の主張は印刷されてはならない。

TRAM データベースの出願記録にある「先の登録」に関する全ての情報は、自動的に特許公報及び登録証に印刷される。従って、審査官が先の登録に関する所有権の主張は(例えば、その登録は現在では効力がない、又は主題である出願に係る標章の登録可能性に関連がないという理由により)印刷されるべきではないと決定した場合は、審査官は、所有権主張が TRAM データベースから削除されるようにし、また、記録の「ファイルへの注記」欄に、その主張は削除された旨の注記を記入しなければならない。TRAM データベースから削除された情報を含む文書は、情報目的で記録に残される。出願についての公告又は発行の準備に関しては TMEP § 817 参照。

出願人が多数の先の登録を所有している場合は、それらの全てを列記する必要はない。出願人は(それらの標章の類似性及び/又は商品又はサービスの関連性によって)最も深い関連性を有する 2 又は 3 の登録の番号を特に確認し、その次に、同人は他の登録も所有している旨を表示すべきである(例えば、「出願人は登録番号何番(番号を指定する)及びその他の所有者である」)。出願人が多数の先の登録を列記している場合には、TRAM データベースは所有権主張欄に記入されている最初の 3 件の登録番号のみを示し、追加の登録番号については自動的に「及びその他」と表示する。従って審査官は、所有権主張が最も関連性を有する 2 又は 3 件の登録番号を確認するようしなければならない。

TEAS プラス出願に関しては、出願人が同一標章に関して 1 又は複数の数の登録を所有している場合は、最初の出願はそれらの登録についての所有権主張を含まなければならない。この情報が最初の出願に含まれていない場合は、出願人は、その出願が通常の TEAS 出願として審査されるようにするために類ごとの手続手数料を納付しなければならない。37 C.F.R. §

2. 22(a) (19)。更なる情報に関しては TMEP § 819. 01(p) 参照。

812. 01 先の登録の所有権を証明すること

出願人が提出した願書において、先の登録に係る所有権の主張を含めている場合は、審査官は、所有権に関する追加の証拠なしにその主張を承認すべきであり、その登録を商標法 § 2(d) による混同の可能性があると引用すべきではない。

出願人が提出した願書において関連する登録の所有権を主張していないが、USPTO の記録が、その登録は出願人が所有していることを示している場合は、審査官は、その登録を混同の可能性のあるものとして引用してはならないが、正しくは、出願人に対して、その登録について出願人の注意を喚起して出願人がその登録を所有している旨を述べるよう求めなければならない。その要請が庁指令の形で行われる場合は、審査官は登録の写しを含めなければならない。庁指令の発出を必要とする他の問題がない場合は、審査官は、出願人に電話を掛けるか又は電子メールを送るかすることができる。所有権を主張する出願人の陳述は、審査官修正によって記録に入れることができる。

TRAM データベースが、譲渡の届出がされていることを示している場合は、審査官は、譲渡業務部門の自動記録を、その記録に含まれている情報が出願人の名義による所有権を裏付けているか否かを決定するために点検しなければならない。

一般に、出願人は登録に係る所有権についての立証責任を負う。USPTO の自動調査システムは、譲渡業務部門における所有権変更の記録を反映しないことがある。TMEP § 502 以下参照。従って、出願人が、提出した願書の中で関連する登録の所有権を主張していない場合は、USPTO の記録が、その登録が出願人によって所有されていることを示していないので、その登録は § 2(d) に基づき、現行の出願に対して不利な証拠として引用することができる。そのような場合には、出願人は次のことの 1 を実行しなければならない。(1) それに関する書類が、商標法 § 1 又は § 44 による出願に基づく登録に関して譲渡業務部門に、又は § 66(a) 登録に関して IB に、記録されていることを、記録のために陳述すること、(2) 権原の連鎖を証明する書類の写しを提出すること、(3) 引用された登録の所有者は出願人である旨の陳述書であって、宣誓供述書又は 37 C. F. R. § 2. 20 に基づく宣言書が添付されたものを提出すること。これは、登録に対する潜在的阻害理由として引用される係属中の抵触出願にも適用される。

813 名称又は外観が標章に表示されている生存中の特定の個人による登録についての承諾
標章中の名称、肖像又は署名が生存中の特定の個人、又はその未亡人の生存中における死去した合衆国大統領を同定している場合は、その標章はそれぞれ、前記の個人又は大統領未亡人からの承諾書がある場合に限り、登録することができる。承諾の要件は、筆名、芸名又は愛称の登録にも適用されるが、ただし、その名称が生存している特定の個人であって、標章に係る商品又はサービスに公然と関係している者、又はその商品又はサービスに関連する分野において一般に知られている、若しくは周知である者を同定している証拠が存在していることが条件とされる。出願に係る標章が生存中の個人の名称、肖像又は署名によって構成されており、それらの名称又は外観を登録することについての本人の承諾が記録されていない場合における、商標法 § 2(c), 15 U. S. C. § 1052(c) に基づく登録拒絶に関しては TMEP § 1206 以下参照。

名称又は外観が生存中の特定個人を同定しているか否かについて審査官が照会をしなければならない場合に関しては TMEP § 1206.03 参照。

標章の中にその名称又は外観が示されている個人が直接に願書に署名している場合は、承諾を推定することができる。その他の情報に関しては TMEP § 1206.04(b) 参照。

登録することについての承諾が既に、標章であって、その全部又は一部が同一の商品又はサービスに関する同一の名称、肖像又は署名によって構成されているものについての有効な登録のファイルにおける記録の一部となっている場合は、出願人は、承諾陳述の要件を、登録の所有権を主張し、審査官に対してそれに係る記録となっている旨を通知することによって満たすことができる。その他の情報に関しては TMEP § 1206.04(c) 参照。

標章が生存中の個人の名称又は外観から構成されており、登録することについての承諾が、記録されているか、又は願書への署名から推定される (TMEP § 1206.04(b)) 場合は、標章はその承諾が記録されている生存中の個人を同定している旨の陳述が特許公報及び登録証に印刷されなければならない。TMEP § 813.01(a) 参照。生存中の個人のもとの合理的に認知され得る名称又は外観が生存中の特定個人のそれではない場合は、その旨の陳述が特許公報及び登録証に印刷される。TMEP § 813.01(b) 参照。

TEAS プラス出願に関しては、標章が個人の名称又は肖像を含んでいる場合は、最初の出願は次の何れかを含まなければならない。(1) 標章がその名称又は外観によって構成されている生存中の個人を同定する陳述及び当該個人の文面による承諾、又は(2) その名称又は肖像は生存中の個人を同定していない旨の陳述。この陳述が最初の出願に記載されていない場合は、出願人は、その願書を通常の TEAS 出願として審査させるために類ごとの処理手数料を納付しなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(18)。その他の情報に関しては TMEP § 819.01(o) 参照。

名称又は外観であって、生存中の個人のそれと合理的に認知できるものが、生存中の特定の個人のものではない旨の陳述に関しては TMEP § 813.01(b) 及び § 1206.05 参照。

813.01 特許公報及び登録証に印刷される陳述

813.01(a) 名称又は外観が生存中の個人のものである

標章が生存中の個人の名称及び外観によって構成されており、かつ、登録することについての承諾が記録されている場合は、その趣旨の陳述が特許公報及び登録証に印刷されなければ

ならない。次のものは承認可能な陳述の例である。

標章に示されている名称、肖像及び／又は署名は、登録することについてのその承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている名称は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

「<JOHN SMITH>」は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている肖像又は外観は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている肖像又は外観は、登録することについてのその承諾が記録されている John Smith を同定している。

標章に示されている署名は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている署名は、その承諾が記録されている生存中の個人「JOHN SMITH」を同定している。又は

標章に示されている名称、肖像及び／又は署名は、登録することについてのその承諾が記録されている<John Smith>を同定している。

標章に実際に記載されている事項のみが引用符号を付し、大文字で記載されなければならない。

標章が、標章に係る商品又はサービスに関連する分野(TMEP § 1206.03 参照)においてよく知られている個人の肖像、名、筆名、愛称、姓、イニシャルが前に置かれている姓(例えば、「J. C. Jones」)又は生存中の個人の肩書によって構成されている場合は、記録は、その個人の実際の名称を明確に同定しなければならず、かつ、標章に示されている名称がその個人を同定する旨を指摘しなければならない。承諾陳述書上の判読可能な署名は、それ自体で、その個人を同定するのに十分であるとすることができる。実際の名前が明らかでない場合は、審査官は照会をしなければならない。名称は、適切な場合には、審査官修正によって記入することができる。

標章が、その承諾が記録されている生存中の個人の名称又は外観によって構成されている場合は、承諾陳述書は常に印刷されなければならない。標章に記載されている名称が出願人の名称である場合も同様とする。承諾陳述は、承諾が願書の署名から推定される場合であっても(TMEP § 1206.04(b))、又は承諾が、出願人が所有する有効な登録における記録によるものであっても(TMEP § 1206.04(c))、印刷されなければならない。

承諾が署名から推定される場合は(TMEP § 1206.04(b))、審査官は、所要の陳述が庁のデータベースに入力されるようにしなければならない。審査官はまた、記録の「ファイルへの注記」の項に、その陳述は印刷されなければならない旨を指摘する注記を記入しなければならない。出願人、又は出願人の有資格実務家からの事前承認は要求されない。

審査官は、必要な場合は、TRAM データベースが更新されるようにしなければならない。TMEP § 813.01(c)参照。

813.01(b) 名称又は外観が生存中の個人のものではない

名称又は外観であって、生存中の個人のものであると合理的に認知され得るものが、生存中の特定の個人のものでない場合は、その旨の陳述が特許公報及び登録証に印刷されなければならない。陳述の文面は次のようであるなければならない。

「_____は、生存中のある個人を同定するものではない。」

追加の関連事情がある場合は、出願人はその説明をすべきである。例えば、その事項が文芸上の特定の人物又は歴史上の死亡者を同定している場合は、記録におけるこれらの事実についての陳述は有用であるかもしれないが、ただし、この情報は特許公報又は登録証には印刷されない。

名称又は肖像が生存中の特定の個人のものとして合理的に認知される可能性がない場合は、それに係る陳述は印刷されない。特定の名称又は肖像が生存中のある個人を同定するものではない旨の要請されない陳述書を出願人が提出した場合でも、これは正しい。

一般に、名称又は外観が、それが生存中の個人を同定するものであるか否かについての調査が要求されるようなものであり (TMEP § 1206.03 参照)、かつ、出願人が、その標章は生存中の個人を同定するものではない旨を陳述している場合は、その名称又は外観は生存中の個人を同定するものではない旨の陳述が印刷されるべきである。

審査官は、必要な場合には、TRAM データベースが更新されるようにしなければならない。TMEP § 813.01(c) 参照。

出願人が何れかの商品又はサービスに関し、その全部又は一部において同一の名称、肖像又は署名から構成されている標章についての有効な登録を有しており、かつ、登録に関する記録がその名称又は外観は生存中の個人のそれではない旨の陳述を含んでいる場合は、出願人は、その登録についての所有権を主張し、また、審査官に対して上記陳述が登録記録の中に記録されている旨を通知すべきである。審査官はその後、出願記録に同一陳述を入力することができ、出願人がその陳述を再提出しない、又はそれに言及しないときでも同様である。この状況においては、照会をすることは必要でない。

813.01(c) TRAM データベースを更新すること

標章が、その承諾が記録されている生存中の個人の名称、肖像又は署名をもって構成されているか否かに関する TRAM データベース上の全ての陳述は、自動的に特許公報及び登録証に印刷される。従って、当該陳述は印刷されるべきであると審査官が決定した場合は、審査官は、その陳述がそのデータベースに入力されるようにしなければならない。承諾が署名から推定される場合は (TMEP § 1206.04(b))、審査官は記録の「ファイルへの注記」の項に、その陳述は印刷されるべきであることを指摘する注記も入力しなければならない。

審査官が当該陳述は印刷されるべきではないと決定した場合は、審査官は、その陳述が前記データベースから削除されるようにしなければならない。審査官はまた、記録の「ファイルへの注記」の項に、その陳述は削除されたことを指摘する注記も入力しなければならない。TRAM から削除された情報を含む文書は情報目的で記録に残される。出願に関する公告又は発行のための準備に関しては TMEP § 817 参照。

814 追加情報を要請すること

ときによっては、出願を適切に審査するために、37 C.F.R. § 2.61(b)に従って、審査官が出願人に追加情報を要請することが必要なことがある。出願人が情報提出要請に従わない場合は、登録は拒絶することができる。

出願人が審査官の情報提出要請に従わない場合は、その要請は繰り返されなければならない、また、適切な場合には、最終的なものとしなければならない。In re DTI Partnership LLP, 67 USPQ2d 1699 (TTAB 2003) (§ 2(e) (1) 拒絶は議論の余地がある。その理由は、情報提出要請の不遵守がそれ自体で十分な理由であるということにある) : In re SPX Corp., 63 USPQ2d 1592 (TTAB 2002) (出願人が情報提出要請を無視する場合は、登録拒絶は適切である) ; In re Page, 51 USPQ2d 1660 (TTAB 1999) (使用意思・出願人が、標章の使用意思に関する情報の提出要請を遵守しないことは、拒絶理由を構成する) ; In re Babies Beat Inc., 13 USPQ2d 1729, 1731 (TTAB 1990) (出願人が、特許願書の写し及びその他の特許情報に関する審査官からの提出要請に応じなかった場合において、登録が拒絶されたのは適切である) ; In re Air Products and Chemicals, Inc., 192 USPQ 157, 158 (TTAB 1976) (「その規則は法律の効力を有する。」)。次の事件も参照。Cheezwhse. Com, Inc., 85 USPQ2d 1917 (TTAB 2008), 本件において審判部は、出願人が商品の原産地に関する審査官からの情報提出要請に応じなかったことを考慮し、 § 2(e) (2) 及び § 2(e) (3) に基づく法令上の択一的拒絶を検討するに際し、出願人に不利な事実的推定を行った。

審査官は文献、展示物、及び一般的情報であって、その標章を取り巻く事情、更に該当する場合はその使用又は使用意思に関するものを要請することができる。情報であって、公知ではないが、私的に出願人の知識内にあるもの又は出願人が入手可能なものの提出要請は、特に適切である。審査官は、情報が必要である理由を、それが明白ではない場合は、説明しなければならない。

審査官の情報提出要請に対する回答として、出願人がそのウェブサイトからの情報を提供しようとする場合は、出願人は、その回答に関連する情報を添付しなければならない。商品又はサービスに関する情報は出願人のウェブサイトですべて入手できるという単なる記述は、審査官の情報提出要請に対して不適切であり、関連情報を記録とするのに不十分である。In re Planalytics, Inc., 70 USPQ2d 1453 (TTAB 2004)。

出願人が関連情報を有していると考えない場合は、出願人は、その旨の陳述書を提出しなければならない。

要請された情報が機密のものであるか、又は出願人が有効な理由に基づいて、その情報が公的記録の一部とされることを望まない場合は、出願人はその事情を説明しなければならない。機密情報を記録に入れることは要求されない。ときによっては、説明のみで十分である。

815 補助登録簿を対象としてされる出願

商標法 § 23 から § 28 まで, 15 U.S.C. § 1091 から § 1096 までは補助登録簿への登録について規定している。一定の標章であって、主登録簿への登録には適格ではないが、出願人の商品又はサービスについての識別力を有しているものは、補助登録簿に登録することができる。補助登録簿に登録される標章は、1946 年の商標法の一定の条項による利益から除外される。除外される条項は 15 U.S.C. § 1094 及び TMEP § 801.02(a) に列挙されている。

出願人が補助登録簿への登録を求める場合は、その出願は、登録が補助登録簿を対象として要請されている旨を述べなければならない。登録簿の指定がないときは、USPTO は、出願人は主登録簿への登録を求めているものと推定する。

国際登録による保護の合衆国への拡張請求を基礎とする、商標法 § 66(a), 15 U.S.C. § 1141f(a) に基づく出願に係る標章は、補助登録簿に登録することができない。15 U.S.C. § 1141h(a)(4) ; 37 C.F.R. § 2.47(c) 及び § 2.75(c)。

標章についての登録承認があったときは、記録は、その標章は公告に関して承認されたということではなく、「補助登録が許可された」ということを表示する。補助登録簿上の標章は異議申立手続のために公告されることはないが、それが特許公報に印刷された日をもって登録標章となる。

補助登録簿を対象とする出願は、15 U.S.C. § 1063 に基づく異議申立の適用は受けませんが、15 U.S.C. § 1064 に基づく抹消の適用を受ける。15 U.S.C. § 1092。

補助登録簿についての修正に関しては TMEP § 816 以下参照。

815.01 主登録簿に対して適格である標章は補助登録簿に登録できない

主登録簿に対して明らかに適格である標章は、補助登録簿に登録することができない。補助登録簿への登録を要請する出願は、その標章が主登録簿に登録できるものであるときは、主登録簿に対するものに修正されなければならない、修正されない場合は、拒絶されなければならない。Daggett & Ramsdell, Inc. v. I. Posner, Inc., 115 USPQ 96 (Comm'r Pats. 1957)。

815.02 要求される要素

補助登録簿への登録を要請する出願は、出願人が補助登録簿への登録を要請している旨を述べなければならない。登録簿の指定がない場合は、USPTO は、出願人が主登録簿への登録を要請しているものと仮定する。

§ 1(b) に基づく出願に関しては、標章は、その標章が登録可能となる前に、その商品／サービスに関し、商業における合法的使用がされていなければならない。15 U.S.C. § 1091(a)。37 C.F.R. § 2.47(d) に基づいて、使用意思・出願人は、出願人が使用についての承認可能な申立書を提出するまでは、補助登録簿への登録に対して適格ではない。出願人が使用についての承認可能な申立書を提出した後、補助登録簿に対して修正をした場合は、有効出願日は使用申立書を提出した日、すなわち、出願人が使用を申し立てるための修正に関する 37 C.F.R. § 2.76(e) の (TMEP § 1104.01 参照)、又は、使用陳述に関する 37 C.F.R. § 2.88(e) の (TMEP § 1109.01 参照) の最低提出要件を満たした日である。使用意思・出願及び補助登録簿に関しては TMEP § 816.02 及び § 1102.03 も参照。

出願人が補助登録簿への登録を要請する § 1(b) 願書を提出し、使用に関する承認可能な申立書が提出されていない場合は、審査官は、その標章が商業において合法的に使用されていな

いという理由により、商標法 § 23, 15 U. S. C. 1091 に基づく登録を拒絶しなければならない。出願人が承認可能な使用申立書を提出した場合は、審査官は拒絶を取り下げる。出願が § 44 のみを基礎としている場合は、出願人は商業における使用又は世界中の何れかの場所における使用を申し立てることなく、補助登録簿への登録を求めることができる。15 U. S. C. § 1126(e) ; 37 C. F. R. § 2. 47 (b) ; TMEP § 1009。しかしながら § 44 出願人は、出願人はその標章を商業において使用する善意の意思を有していることを立証しなければならない。15 U. S. C. § 1126(d) 及び(e) ; 37 C. F. R. § 2. 34(a) (3) (i) 及び § 2. 34(a) (4) (ii)。

815.03 補助登録簿への出願は、その標章が識別性を獲得していないことの自認ではない
15 U. S. C. § 1095 によれば、補助登録簿への標章の登録は、その標章が識別性を獲得していないことの自認ではない。

815.04 能力のない事項の登録拒絶の理由

審査官が、提案されている標章には出願人の商品又はサービスを識別する能力がないことを理由として補助登録簿への登録を拒絶する場合は、審査官は、拒絶理由として商標法 § 23(c), 15 U. S. C. § 1091(c) を引用すべきである。次の事件参照。In re Controls Corp. of America, 46 USPQ2d 1308, 1309 n. 2 (TTAB 1998)。

816 補助登録簿への出願に修正すること

816.01 修正の方法

出願が TMEP § 815.02 に記載されている要件を満たしている場合は、その出願は、「主登録簿」の文言を「補助登録簿」に変更すること、又は「出願を、補助登録簿を対象とするものに修正する」ことを要請することによって修正することができる。

商標法 § 66(a)に基づく出願は、補助登録簿を対象とするものに修正することはできない。商標法 § 68(a)(4), 15 U.S.C. § 1141h(a)(4) ; 37 C.F.R. § 2.47(c)及び § 2.75(c)。

816.02 有効出願日

使用意思・出願

TMEP § 815.02 に指摘されているように、使用意思・出願人は、その標章の使用を開始し、使用についての承認可能な申立書を提出した後に限り、補助登録簿を対象とするものへの修正書を提出することができる。37 C.F.R. § 2.47(d)。そのような事例において、出願が § 1(b)のみを基礎としているときは、有効出願日は使用申立を提出した日、すなわち、出願人が使用を申し立てるための修正(TMEP § 1104.01 参照)に関する 37 C.F.R. § 2.76(e)の、又は使用陳述(TMEP § 1109.01 参照)に関する 37 C.F.R. § 2.88(e)の最低提出要件を満たした日である。37 C.F.R. § 2.75(b) ; TMEP § 1102.03。出願人が、37 C.F.R. § 2.76(e)の最低要件を遵守している使用陳述書、及び拒絶に対する応答としての補助登録簿を対象とするものへの修正書を提出した場合は、審査官はその概要が TMEP § 714.05(a)(i)に記されている手続に従わなければならない。

補助登録簿から主登録簿を対象とするものへの出願の修正は、有効出願日を変更しない。Kraft Group LLC v. Harpole, 90 USPQ2d 1837 (TTAB 2009) (商業における使用を申し立てることなく、最初に補助登録簿への登録を求めた出願人が § 1(b)に基づき、主登録簿を対象とする登録を求めるために修正した場合は、出願日は変わらない)。

1989年11月16日前にされた出願

1989年11月16日以前においては、補助登録簿への登録を出願するためには、標章の商業における1年間の使用が要求された。1989年11月16日以後は、出願人は標章の商業における使用開始後、いつでも補助登録簿への登録出願をすることができる。

出願人は、その標章の使用が開始された後、いつでも係属中の出願を補助登録簿への登録を申請するために修正することができる。次の条件に該当する場合は、補助登録簿を対象とするものへの修正の日付は、その出願の有効出願日となる。(1) 出願人が出願日前1年の間はその標章を商業において使用していなかったこと、及び(2) 出願人が1989年11月16日以後に補助登録簿を対象とするものに修正すること。

有効出願日に関しては TMEP § 206 以下も参照。

816.03 異なる登録簿への修正

出願人が1の登録簿から他の登録簿に修正できる回数についての制限はない。しかしながら、通常、1の修正のみで十分であり、特別な事情がある場合を除き、その後の修正は回避されるべきである。

816.04 拒絶後の修正

商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願に関しては、出願人は、最終拒絶を含む主登録簿への登録の拒絶の後、補助登録簿を対象とするものへの修正をすることができる。最終拒絶が商標法 § 2(e) (1), § 2(e) (2)若しくは § 2(e) (4), 15 U.S.C. § 1052(e) (1), § 1052(e) (2)若しくは § 1052(e) (4)に基づくものであるか、又は非本来的に識別的である主題事項に関する理由によるものである場合は、補助登録簿を対象とするものへの修正は、手続的に承認可能な修正である。37 C.F.R. § 2.75 参照。出願人が 37 C.F.R. § 2.76(e)の最低要件を遵守する使用申立及び拒絶に対する応答としての、補助登録簿を対象とするものへの修正を提出した場合は、審査官は、その概要が TMEP § 714.05(a) (i)に示されている手続に従わなければならない。出願人は、主登録簿への登録に関する審査官による拒絶の実体的問題に関して論議をすること、及び、二者択一的に、補助登録簿への登録を要請することができる。同様に、出願人は、§ 2(f), 15 U.S.C. § 1052(f)に基づき、取得した識別性を基にして主登録簿への登録を求め、及び二者択一的に、補助登録簿への登録を求めることができる。TMEP § 1212.02(c) 参照。

拒絶後における、補助登録簿を対象とするものへの修正は、その修正が未解決の拒絶に対して無関係でない限り、審査官による検討を必要とする新たな問題を提起する。審査官が、提案されている標章が出願人の商品又はサービスを確認し、識別する能力がないと決定した場合は、審査官は、商標法 § 23 及び § 45, 15 U.S.C. § 1091 及び § 1127 に基づき、補助登録簿への登録に関する非最終拒絶を出さなければならない。TMEP § 714.05(a) (i) 参照。

商標法 § 66(a) に基づく出願に係る標章は、補助登録簿を対象とするものに修正することができない。商標法 § 68(a) (4), 15 U.S.C. § 1141h(a) (4) ; 37 C.F.R. § 2.47(c) 及び § 2.75(c)。

816.05 審判請求についての決定後の修正

商標審理審判部が主登録簿への登録拒絶を確認した後では、出願人は、補助登録簿を対象とするものへの修正をすることができない。拒絶理由について争う上で利用することができる救済手段の内の 1, すなわち、補助登録簿を対象とするものへの修正をする代りに審判請求を選択し、結論が出るまでその救済手段による手続を進めた後では、出願人は、原状に復すること及び同一拒絶に対して新たに他の救済手段による手続をとることはできない。次の事件においては、USPTO は、手続再開についての請願を承諾すること、及び審判請求に関する決定の後で、補助登録簿を対象とするものへの修正を検討する管轄権を審査官に戻すことを拒絶した; *Ex Parte Simoniz Co.*, 161 USPQ 365 (Comm'r Pats. 1969); *Ex parte Helene Curtis Industries, Inc.*, 134 USPQ 73 (Comm'r Pats. 1962); *Ex parte Sightmaster Corp.*, 95 USPQ 43 (Comm'r Pats. 1951)。

TMEP § 1501.06 及びそこに引用されている事件も参照。

出願人は補助登録簿への登録を申請する新たな出願をすることができる。

817 出願に関する、公告又は登録のための準備

出願が公告又は登録についての承認を受ける用意が整ったときは、審査官は出願記録を注意深く検査し、そこに含まれている情報の正確性を確保し、また、特許公報及び登録証に印刷されるべき全ての情報が TRAM データベースに正しく入力されていることを確実にしなければならない。

印刷されるべき情報の種類は、次のものを含む。

- (1) ディスクレーム陳述(TMEP § 1213 以下)
- (2) 獲得された識別性の表記、すなわち、「2(f)」又は「...の 2(f)部分」等、該当するものについての注記(TMEP § 1212 以下)
- (3) 必要な場合は、付線及び／又は点描についての陳述(TMEP § 808.01(b))
- (4) 名称又は肖像を登録することについての承諾、及び／又は名称又は肖像は生存中の個人を同定している、又はしていない旨の陳述(TMEP § 813.01 以下)
- (5) 標章の中にある非英語語法の翻訳及び非ラテン文字の翻字、又は非英語語法又は翻字された用語は英語における意味を有していない旨の陳述(TMEP § 809.03)
- (6) 関連する合衆国登録の所有権(TMEP § 812)
- (7) 標章説明の陳述(TMEP § 808 以下)
- (8) 別の形態でのその標章の使用日(TMEP § 903.07)、及び
- (9) 色彩主張及び彩色箇所の陳述(TMEP § 807.07(a) 以下)

前記事項に関する TRAM データベース中の全ての陳述は、自動的に特許公報及び登録証に印刷される。従って審査官は、これらの項目に関する情報であって、印刷されるべきではないもの(例えば、関連のない又は抹消された合衆国登録についての所有権の主張、修正済み及び既に効力がなくなっているディスクレーム等の陳述、又は不必要な § 2(f)陳述)は TRAM データベースから削除されるようにしなければならない。TRAM から削除される情報を含んでいる書類は、情報の目的で記録に残される。その情報が印刷されないことを出願人に通告する必要はない。出願人が電話連絡によって、印刷されるべきでない情報(例えば、ある特定の用語がそれに係る業界での意味を有していない旨の陳述)を提供した場合は、審査官は、当該データベースに入力されない情報の詳細を示す注記を、記録の「ファイルへの注記」の項に入力しなければならない。

更に、審査官は、次の重大な資料要素の正確性を確実にするために点検をしなければならない。

- (1) 標章
- (2) 出願の対象である登録簿
- (3) 商品及び／又はサービスの確認
- (4) 国際分類
- (5) 出願日
- (6) 該当するものがある場合は、各類についての使用日
- (7) 該当するものがある場合は、外国出願及び登録のデータ
- (8) 商標法 § 1(b)が登録をするための基礎であるか否かということ
- (9) 多数基礎出願に関しては、何れの商品が何れの基礎の対象であるかということ
- (10) 同時使用事件に関しては、提案する地理的制限に関する情報

前記項目の何れかが TRAM データベースに正確に入力されていない場合は、審査官は必要な訂

正が行われるようにしなければならない。

譲渡が行われている場合は、審査官は、USPTO の譲渡業務部門の記録を点検し、権原の明瞭な連鎖が存在するようにし、また、必要な場合は、所有権の移転が TRAM データベースに入力されるようにしなければならない。TMEP § 502.02(a) 及び § 502.02(c) 参照。

818 出願照合表

本条は商標出願として提出された資料が完全であるか否かを決定し、適切な要求及び拒絶が行われるようにするために使用することができる。

USPTO が出願に対して出願日を付与する前に受領されなければならない要素に関しては 37 C. F. R. § 2. 21 及び TMEP § 202 参照。

商標登録出願は、次の事項を含んでいなければならない。

- (1) 標章についての明瞭な図面(37 C. F. R. § 2. 21(a) (3), § 2. 51 から § 2. 54 まで ; TMEP § 202. 01 及び § 807 以下)
- (2) 真実宣言がされた宣言書であって、出願人を代表して署名する適切な権限を有する者によって署名されているもの(15 U. S. C. § 1051(a) (3) 及び(b) (3) ; 37 C. F. R. § 2. 33 ; TMEP § 804 以下)
 - (3) 記入済みの願書であって、次の事項を含んでいるもの
 - (a) 願書が署名された日
 - (b) 出願人の名称及び、該当する場合は、その DBA 指示(37 C. F. R. § 2. 32(a) (2) ; TMEP § 803. 02 以下)
 - (c) 出願人の法的主体(TMEP § 803. 03 以下)
 - (d) 出願人が市民として属している国、又は法人である出願人の創設若しくは設立に係る州若しくは国(15 U. S. C. 1051(a) (2) 及び(b) (2) ; 37 C. F. R. § 2. 32(a) (3) (i) 及び(ii) ; TMEP § 803. 04)
 - (e) 出願人が国内パートナーシップ又は国内ジョイントベンチャーである場合は、無限責任パートナー又はジョイントベンチャーの活動的構成員の名称及び市民籍(又、創設若しくは設立に係る州若しくは国)(37 C. F. R. § 2. 32(a) (3) (iii) 及び(iv) ; TMEP § 803. 03(b) 及び § 803. 04)
 - (f) 出願人の居所及び郵便局住所(15 U. S. C. § 1051(a) (2) 及び(b) (2) ; 37 C. F. R. § 2. 32(a) (4) ; TMEP § 803. 05)
 - (g) 出願人は、§ 1(a) 出願に関し、標章を商業において現に使用している旨、又は § 1(b) 若しくは § 44 出願に関し、その標章を商業において使用する善意の意思を有している旨の陳述(15 U. S. C. § 1051(a) (3) (C), § 1051(b) (3) (B), § 1126(d) (2) 及び § 1126(e) ; 37 C. F. R. § 2. 33(b) (1) 及び(2))
 - (h) 商品／サービスの確認(15 U. S. C. § 1051(a) (2) 及び(b) (2) ; 37 C. F. R. § 2. 32(a) (6) ; TMEP § 1402 以下)
 - (i) 出願人が知っている場合は、商品／サービスの類(37 C. F. R. § 2. 32(a) (7) ; TMEP § 1401 以下)
 - (j) § 1(a) に基づく出願に関し、その標章が初めて使用された日及び商業において個々の類の商品／サービスに関して初めて使用された日(15 U. S. C. § 1051(a) (2) ; 37 C. F. R. § 2. 34(a) (1) (ii) 及び(iii) ; TMEP § 903 以下)
 - (k) § 1(a) 出願に関し、その標章が現に 1 又は複数の数の関連会社によって使用されている旨の陳述。ただし、標章の使用が 1 又は複数の関連会社のみによって行われており、その使用が出願人の利益になることを条件とする。(37 C. F. R. § 2. 38 ; TMEP § 901. 05)
- (1) 出願人が § 44(d) に基づく優先権の主張をしている場合は、先行する 6 月以内に条約締結国においてされた出願人の最初の外国出願に係る利益の主張。これに関しては、そのよ

うな出願の出願日、国名及び通し番号を明示する。(15 U.S.C. § 1126(d) ; 37 C.F.R. § 2.34(a)(4) ; TMEP § 1003 以下)

(m) 出願基礎(37 C.F.R. § 2.32(a)(5)及び§ 2.34 ; TMEP § 806 以下)

(n) 真実宣言をする者による主張であって、その真実宣言が、同人は出願人が § 1(a)出願によって登録が求められている標章の所有者であること、又は § 1(b)若しくは § 44 出願に関し、商業においてその標章を使用する権利を有していることを信じているというもの(15 U.S.C. § 1051(a)(3)(A)及び§ 1051(b)(3)(A) ; 37 C.F.R. § 2.33(b)(1)及び(2) ; TMEP § 804.02)

(o) 主張であって、その標章が § 1(a)出願に関して、商業において使用されている旨のもの(37 C.F.R. § 2.23(b)(1)及び§ 2.34(a)(1)(i) ; TMEP § 901)

(p) 主張であって、真実宣言人の知識及び所信の及ぶ限りにおいては、他の者、ファーム、コーポレーション又はアソシエーションは当該標章を、同一の形態又は、他の者の商品に関して使用されたときに、混同、錯誤又は欺瞞を生じる虞がある程に類似した形態の何れにおいても、商業において使用する権利を有していない旨のもの(15 U.S.C. § 1051(a)(3)(D)及び(b)(3)(D) ; 37 C.F.R. § 2.33(b)(1)及び(2) ; TMEP § 804.02)

(q) 標章が標準文字によるものでない場合は、標章説明(37 C.F.R. § 2.37 及び § 2.52(b)(5) ; TMEP § 808 以下)

(r) 標章が色彩を含んでいる場合は、標章の特徴である色の名称を記した色彩主張及び標章の彩色箇所を記述する別途の陳述(37 C.F.R. § 2.52(b)(1) ; TMEP § 807.07(a) 以下)

(s) 存在している場合は、標章の中にある非英語語法の翻訳、及び非ラテン文字の翻字(TMEP § 809 以下)

(t) 陳述であって、標章がその名称又は外観を含んでいる生存中の個人を同定しており、かつ、その承諾が記録されていることを指摘するもの、又は陳述であって、名称又は肖像は生存中の個人を同定するものではないとするものの内、何れか該当するもの(15 U.S.C. § 1052(c) ; TMEP § 813.01 以下)

(u) 存在している場合は、同一又は類似の標章に係る先の登録に関する出願人の権利の主張(37 C.F.R. § 2.36 ; TMEP § 812), 及び

(v) 出願人が標準文字によって標章を登録することを求めている場合は、「この標章は特定のフォント・スタイル、サイズ又は色彩を主張していない標準文字によって構成されている」旨の陳述(TMEP § 807.03(a))

(3) 出願人が合衆国に居所を有していない場合は、国内代理人の指定が奨励されている(15 U.S.C. § 1051(e) ; 37 C.F.R. § 2.24 ; TMEP § 610)。

(4) 商品／サービスの各類に対する出願手数料(15 U.S.C. § 1051(a)(1)及び§ 1051(b)(1) ; 37 C.F.R. § 2.6(a)(1) ; TMEP § 810 以下)

(5) § 44(e)出願に関しては、出願人の本国における登録の真正な写し、写真複写、証明書又は認証謄本、及び外国登録が英語によるものでない場合は、その翻訳(15 U.S.C. § 1126(e) ; 37 C.F.R. § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1104.01 以下), 及び

(6) § 1(a)出願に関しては、各類に対する1の見本(15 U.S.C. § 1051(a)(1) ; 37 C.F.R. § 2.34(a)(1)(iv), § 2.56(a)及び§ 2.86(a)(3) ; TMEP § 904 以下)。

同時使用登録に関する出願要件に関しては 15 U.S.C. § 1051(a)(3)(D)及び§ 1052(d) ; 37 C.F.R. § 2.99 及び TMEP § 1207.04 以下参照。

団体商標及び団体サービス標章出願に関しては 37 C.F.R. § 2.44 及び TMEP § 1303 以下，団体構成員標章に関しては 37 C.F.R. § 2.44 及び TMEP § 1304 以下，証明標章出願に関しては 37 C.F.R. § 2.45 及び TMEP § 1306 以下参照。

次のものが，実体的拒絶理由である。登録は，次の理由によって拒絶することができる。

- (1) 出願人がその標章の所有者でないこと (15 U.S.C. § 1051 ; TMEP § 1201)
- (2) 登録を求められている主題事項が，提案されている標章について例えば次のような事情があるため，標章として機能しないこと (15 U.S.C. § 1051, § 1052, § 1053 及び § 1127)
 - (a) 商号としてのみ使用されていること (TMEP § 1202.01)
 - (b) 機能的であること，すなわち，商品又はその包装の実用的意匠特徴によって構成されていること (15 U.S.C. § 1052(e)(5) ; TMEP § 1202.02(a) 以下)
 - (c) 商品又はその包装の非識別的形態であること (TMEP § 1202.02(b) 以下)
 - (d) 単なる装飾であること (TMEP § 1202.03 以下)
 - (e) 商品又はサービスの一般的名称であること (TMEP § 1209.01(c) 以下)，又は
 - (f) 単一の創作物の題名，又は著作者若しくは実演芸術家の名称であること (TMEP § 1202.08 以下及び § 1202.09 以下)
- (3) 提案されている標章が不道徳な，又は中傷的な事項によって構成されていること (15 U.S.C. § 1052(a) ; TMEP § 1203.01)
 - (4) 提案されている標章が欺瞞的であること (15 U.S.C. § 1052(a) ; TMEP § 1203.02 以下)
 - (5) 提案されている標章が事項であって，人，機関，信条若しくは国家的象徴を誹謗する，若しくはそれらとの結び付きを誤って示唆する，又はそれらのものに侮蔑若しくは不評をもたらすものによって構成されていること (15 U.S.C. § 1052(a) ; TMEP § 1203.03 以下)
 - (6) 提案されている標章が合衆国又は何れかの州，地方自治体又は外国に係る旗，紋章その他の記章によって構成されていること (15 U.S.C. § 1052(b) ; TMEP § 1204 以下)
 - (7) 出願人によるその標章の使用が，それが法令によって禁止されているという理由により，不法であるか，不法になること (TMEP § 1205 以下)
 - (8) 提案されている標章が，生存中の特定個人を，当該個人からの書面による承諾なしに同定している名称，肖像若しくは署名，又はその未亡人の生存中の，その未亡人からの承諾が得られていない，死亡した合衆国大統領の名称，肖像又は署名によって構成されていること (15 U.S.C. § 1052(c) ; TMEP § 1206 以下)
 - (9) 提案されている標章が，それが出願人の商品及び／又はサービスに関して使用された場合に，混同，錯誤又は欺瞞を生じる虞がある程に先に登録された標章に類似していること (15 U.S.C. § 1052(d) ; TMEP § 1207 以下)
 - (10) 提案されている標章が出願人の商品及び／又はサービスを単に叙述しているか，又は欺罔的に誤叙述をしているものであること (15 U.S.C. § 1052(e)(1) ; TMEP § 1209 以下)
 - (11) 提案されている標章が主として，出願人の商品及び／又はサービスについて地理的叙述をするものであること (15 U.S.C. § 1052(e)(2) ; TMEP § 1201.01(a))
 - (12) 提案されている標章が主として，出願人の商品及び／又はサービスについて地理的欺瞞的誤叙述をするものであること (15 U.S.C. § 1052(e)(3) ; TMEP § 1210.01(b) 以下)，又は
 - (13) 提案されている標章が主として，単に姓に過ぎないこと (15 U.S.C. § 1052(e)(4) ; TMEP § 1211 以下)。

出願人は § 2(f) に基づき，標章又は標章の一部に係る識別性についての主張及び証拠を提出

することができる。次の条項参照。15 U.S.C. § 1052(f) ; TMEP § 1212 以下。

出願人の商品又はサービスを識別することができる標章は、商標法 § 1 又は § 44 に基づく出願によって補助登録簿に登録することができる。次の条項参照。15 U.S.C. § 1091 から § 1096 まで ; TMEP § 815 以下。

審査官は、それ以外には登録可能である標章の内の登録不能である構成部分についての権利の一部放棄を要求する。次の条項参照。15 U.S.C. § 1056 ; TMEP § 1213 以下。

819 TEAS プラス

TEAS プラスは、商標法 § 1 又は § 44, 15 U. S. C. § 1051 又は § 1126 に基づいて商標又はサービスマークの登録出願をする出願人に対し、出願人が次の条件を満たす場合は、減額出願手数料の納付を許可する。

(1) <http://www.uspto.gov> において入手可能な USPTO の TEAS プラス様式を使用して完全な願書を提出すること

(2) 出願に関する一定の通信、例えば庁指令に対する回答を、TEAS を通じて行うことに同意すること、及び

(3) 出願に関する通信を電子メールによって受け取ることに同意すること

TEAS プラス出願に対する要件を記載した最終的な規則制定の通知は、70 Fed. Reg. 38768 (July 6, 2005)に公告された。

出願時に満たされなければならない要件は 37 C. F. R. § 2. 22 (TMEP § 819. 01 以下参照) に記載されており、出願の係属中に満たされなければならない要件は 37 C. F. R. § 2. 23 (TMEP § 819. 02 以下参照) に記載されている。出願人が TEAS プラス出願をしたが、これらの要件を満たさない場合は、出願人は追加の TEAS プラス処理手数料、すなわち、通常の TEAS プラス出願に対する出願手数料と TEAS プラス出願に対する減額手数料の差額を納付することを要求される。37 C. F. R. § 2. 6(a) (1) (iv)。TMEP § 819. 04 参照。

819.01 TEAS プラス出願の要件

減額手数料の適用を受けるのに適格であるためには、TEAS プラス出願は、商標又はサービスマークの主登録簿への登録を要請し、かつ、出願時に次の事項を含んでいなければならない。

- ・ 出願人の名称及び宛先
 - ・ 出願人の法的主体及び市民籍(又は法人出願人が設立されている州又は国)
 - ・ 紙面通信用の宛先 紙面通信用の名称及び宛先
 - ・ 電子メール通信用の宛先及び授權書 USPTO が出願人に対し電子メールで通信を送るための通信宛先及び授權書
 - ・ 出願基礎 1 又は複数の出願基礎及び個々の基礎に関する 37 C. F. R. § 2. 34 の要件の全て
 - ・ 商品及びサービスの指定及び分類 <http://tess2.uspto.gov/netatm/tidm.html> にある、商品及びサービスに関する承認可能な指定についての USPTO の便覧(「USPTO ID Manual」) から直接に採られた、正しく分類されており、明確である、商品/サービスの指定
 - ・ 出願手数料 願書に記載されている全ての類に対する類ごとの手数料
 - ・ 署名された真実宣言 真実宣言された陳述書であって、日付が付され、適切に権限を付与された者によって署名されているもの
 - ・ 図面 標章についての明瞭な図面であって、次の何れかを含んでいるもの
- (1) TEAS プラスの該当する欄にタイプされている標準文字の主張及び標章、又は(2) 特別様式による標章のデジタル画像。標章が色彩を含んでいる場合は、デジタル画像は彩色した標章を示さなければならない。
- ・ 色彩の主張及び色彩の説明 標章が色彩を含んでいる場合は、その色彩が標章の特徴である旨の主張、及び「標章説明」欄における陳述であって、色彩名を挙げ、標章の彩色箇所を記述しているもの

- ・ **標章説明** 標章が標準文字によるものでない場合は、標章説明
- ・ **同一標章についての先の登録** 出願人が同一標章について1又は複数の登録を所有している場合は、その登録についての所有権の主張。その際、その登録は合衆国登録番号によって確認されなければならない。
- ・ **翻訳** 標章が外国語の用語を含んでいる場合は、その用語の翻訳
- ・ **非ラテン文字の翻字** 標章が非ラテン文字を含んでいる場合は、それらの文字の翻字
- ・ **名称又は肖像の登録についての承諾** 標章が個人の名称又は肖像を含んでいる場合は、次の内の何れか一方。(1) その名称又は肖像が標章を構成している、生存中の個人を同定する陳述書、及びその個人の承諾書、又は(2) その名称又は肖像は生存中の個人を同定していない旨の陳述書
- ・ **同時使用** 出願が同時使用出願である場合は、その出願は 37 C.F.R. § 2.42 の要件を満たさなければならない。
- ・ **多数類出願** 出願が 2 以上の類の商品／サービスを含んでいる場合は、その出願は 37 C.F.R. § 2.86 の要件を満たさなければならない。及び
- ・ **§ 44 出願** § 44 出願においては、§ 44 基礎の対象とされている商品／サービスの範囲は外国出願又は登録における商品／サービスの範囲を超えることができない。
37 C.F.R. § 2.22(a)。

出願人が最初の願書において所要の情報を提供するための合理的努力をしていた限り、出願人は TEAS プラス出願の要件を満たしていたことになり、また、情報が後日、審査官の要求に対する、又は出願人の発意による応答の何れかによって修正された場合でも、その修正が TEAS を通じて提出されるか、又は審査官修正によって入力される限り、一般に TEAS プラスの地位を喪失しない。いつ特定の状況に係る追加手数料が要求されるかに関する更なる手引については TMEP § 819.01(a) から § 819.01(q) まで参照。

出願人が TEAS プラス出願をしたが、これらの要件を満たしていない場合は、審査官は、庁指令を発出し、出願人に対して追加の TEAS プラス処理手数料を納付するよう要求しなければならない。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv) 及び § 2.22(b) 所要の欄が無関係の、又は明らかに不適切な情報をもって記入されている場合は、所要の要素は脱漏しているとみなされる(例えば、外国語語法を含んでいる標章に関する翻訳として「??」の表示が入力されていた場合)。

出願が TEAS プラスの地位を喪失した場合は、その出願は通常の TEAS 出願として審査される。その出願は原出願日を保持することになるが、ただし、最初の願書が、37 C.F.R. § 2.21 に記載されている、全ての出願に関して要求される最低出願要件を満たしていることが条件とされる。審査官は、USPTO の自動化システムにおいて出願の地位を変更するための適切な措置をとらなければならない。

819.01(a) 標章の種類

TEAS プラスは、商標法 § 1 及び／又は § 44 に基づいて商標又はサービスマークの主登録への登録を求める出願人のみが利用することができる。証明標章、団体標章及び団体構成員標章についての出願、及び補助登録簿への登録を求める願書は TEAS プラスを使用して提出することができない。37 C.F.R. § 2.22(c)。

TEAS プラス出願における標章が団体、団体構成員又は証明標章に対するものに修正される場合は、追加手数料が要求される。

追加手数料は、出願が主登録簿を対象とするものから補助登録簿を対象とするものに修正される場合は、修正が TEAS を通じて提出されるか、又は、審査官修正によって記入される限りは、要求されない。

TEAS プラスは商標法 § 66(a), 15 U.S.C. § 1141f(a)に基づいてされる出願については、それが TEAS を通じて提出することができないという事情から、適用されない。

819.01 (b) 出願人の名称及び宛先

願書は出願人の名称及び宛先を含んでいなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a) (1)。この情報が脱漏していた場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (iv) 及び § 2.22(b)。

願書がこの情報を含んでいる場合において、情報を明解にするか又は不注意な誤りを訂正するためにその願書が修正されるときは、修正が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって記入される限り、追加手数料は要求されない。

819.01 (c) 出願人の法的主体及び市民籍

願書は出願人の法的主体を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a) (2)。願書はまた個人出願人の市民籍、又は法人出願人の創設若しくは設立に係る州若しくは国を記載しなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a) (3)。この情報が脱漏している場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (iv) 及び § 2.22(b)。

願書がこの情報を含んでいる場合において、願書がその情報を解明するか又は不注意な誤りを訂正するために修正されるときは、その陳述が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって記入される限り、追加費用は要求されない。

商標規則 2.22(a) (4)は、出願人がパートナーシップである場合は、願書は出願人の無限責任パートナーの名称及び市民籍を含まなければならない旨を規定している。しかしながら、USPTO はこの情報が出願時に提供されるべきであるとする要求を放棄した。この情報が最初の願書に含まれていない場合は、出願人は TEAS プラスの地位を喪失しないが、ただし、その情報は標章が公告の承認を得る前に要求される。*注記*：無限責任パートナーの名称及び市民籍についての要件は、国内パートナーシップに対してのみ適用される。37 C.F.R. § 2.32(a) (3) (iii) ; TMEP § 803.04。

819.01 (d) 紙面通信のための名称及び宛先

願書は、USPTO が紙面通信の送付先とすることができる名称及び宛先を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a) (5)。この情報が脱漏している場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (iv) 及び § 2.22(b)。願書はまた、USPTO が電子メールによる通信を送るための電子メールアドレス及び授權を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a) (6) ; TMEP § 819.01(e)。USPTO は出願人に対する公式通信の大部分を電子メールで送付するが、紙面通信宛先も要求される。

願書がこの情報を含んでいる場合において、願書がその情報を解明する又は不注意な誤りを訂正するために修正されるときは、その修正が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって記入される限りは、出願人は TEAS プラスの地位を喪失しない。

819.01(e) USPTO が通信を電子メールで送付するための電子メールアドレス及び授権

願書は電子メールアドレス、及び USPTO が電子メールによって通信を送るための授権を含んでいなければならない。37 C.F.R. § 2.26(a)(6)。TEAS プラスは、この情報を含んでいない願書の送信を受理しない。

願書が電子メールアドレス及び USPTO が電子メールによって通信を送るための授権を含んでいる場合において、電子メールアドレスが変更又は不注意な誤りの訂正のために修正されるときは、その陳述が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって記入される限り、追加手数料は要求されない。

出願人、又は出願人の有資格実務家が通信宛先の変更を提出し、通信宛先の変更が電子メール通信を許可しない場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv), § 2.23(a)(2) 及び § 2.23(b) ; TMEP § 819.02(a)。出願人は、その後に電子メール通信を許可することによって手数料納付を回避することはできない。

819.01(f) 出願基礎

出願は、37 C.F.R. § 2.34 の要件を満たしている、商標法 § 1 及び／又は § 44 に基づく少なくとも 1 の出願基礎を含まなければならない。複数の基礎が記載される場合は、出願人は主張する各基礎に関して 37 C.F.R. § 2.34 の要件を遵守しなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(7)。遵守していない場合は、出願人は TEAS プラスの地位を喪失し、TEAS プラス処理手数料を納付することを要求される。

多数基礎出願において、出願人が、最初の願書において主張している基礎の 1 について 37 C.F.R. § 2.34 の要件を満たしていない場合は、出願人はそれに該当する基礎を削除することによって TEAS プラス処理手数料の納付を回避することはできない。

819.01(f)(i) § 1(a) – 商業における使用

§ 1(a) 基礎を立証するための要件は、37 C.F.R. § 2.34(a)(1) に記載されている。TMEP § 806.01(a) も参照。

見本 願書は、出願人が商業において、商品／サービスの各類に関し、その標章をどのように使用しているかを示している 1 の見本を含まなければならない。TEAS プラスは、「見本」欄における添付物を含んでいない § 1(a) 願書の送信を受理しない。見本が標章を表している限り、見本が承認不能であるとして登録が拒絶される場合は、追加手数料は要求されない。見本の標章が図面の標章と実質的に異なっている場合は、追加手数料が要求される。見本の標章と図面の標章とが実質的に異なっている場合は、出願人は實際上、登録を求める標章の使用を示す見本を提出していないことになる。しかしながら、見本の標章と図面の標章との差異が実質的でない場合は、追加手数料は要求されない。

例: 図面の標章は ZZZ であり、見本の標章は ZEBRAMAX である。図面を見本に合うように修正することは、図面の標章を実質的に変更することになるので、出願人は實際上、図面の標章の使用を示す見本を提出していないことになる。結果として、出願人は TEAS プラスの地位を喪失し、審査官は追加手数料を要求する。

例: 図面の標章は ZEBRAMAXX であり、見本の標章は ZEBRAMAX である。図面の標章は見本の標章の本質的に正確な表現ではないが、両標章間の差異は実質的ではないので、出願人は追加手数料を納付することなく、図面を修正すること、又は図面の標章の使用を示す代用見

本を提出することができる。

商業における使用についての真実宣言された陳述書 願書は、標章が商業において、願書に記載されている商品／サービスに関して使用されている旨の真実宣言された陳述書を含まなければならない。TEAS プラス様式は、出願人が § 1(a) 基礎を主張するときは常に、この陳述を含むことになる。真実宣言に関しては TMEP § 819.01(1) 参照。

使用日 願書は、その標章の何れかの場所における最初の使用日、及びその標章の商品／サービスの各類に関する商業上の最初の使用日を含まなければならない。出願人が、その願書は § 1(a) に基づくものであることを示している場合は、TEAS プラス様式は、自由記述欄を提示し、出願人はそこに、何れかの場所での最初の使用日及び商業における最初の使用日をタイプしなければならない。TEAS プラスは、その欄が適切な様式(月／日／年)で完成されていない場合は、その送信を受理しない。出願人は、これらの日付が修正される場合は、その修正が TEAS を通じて提出される限り、TEAS プラスの地位を喪失しない。

819.01(f)(ii) § 1(b) — 使用意思

§ 1(b) 出願は、出願人はその標章を商業において、その願書に記載した商品／サービスに関して使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(2)。TEAS プラス様式は、出願人が § 1(b) 基礎を主張するときは常に、この陳述を含む。真実宣言に関しては TMEP § 819.01(1) 参照。

819.01(f)(iii) § 44(e) — 外国登録

§ 44(e) 基礎の立証に関する要件は、37 C.F.R. § 2.34(a)(3) に記載されている。TMEP § 806.01(d) も参照。願書は、出願人の本国における登録についての写し、証明書又は認証謄本であって、その標章が当該国において登録されており、かつ、その登録が完全に有効であることを示しているものについてのデジタル画像を含まなければならない。外国登録が英語によるものでない場合は、出願人は翻訳文を提出しなければならない。

下記のものが、追加手数料が要求される状況の例である。

- ・ *外国登録が脱漏している* TEAS プラスは、「外国登録」欄における添付物を含んでいない § 44(e) 願書の送信を受理しない。出願人が不適切な添付物、例えば、図面又は外国願書の写しを添付している場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv) 及び § 2.22(b)。

- ・ *外国登録の翻訳文が脱漏している* 37 C.F.R. § 2.22(a)(7) 及び § 2.34(a)(3)(iii)。外国登録が英語によるものでなく、かつ、出願人が翻訳文を含めていない場合は、追加手数料が要求される。

- ・ *外国登録に記載されていない標章* 図面に示されている標章が外国登録に表示されていない場合は、追加手数料が要求される。

- ・ *実質的変更* 図面の標章が外国登録の標章についての実質的変更である場合は、追加手数料が要求される。しかしながら、外国登録の標章と図面の標章との差異が実質的でない場合は、追加手数料は要求されない。

例: 図面の標章は HI-TECH であるが、外国登録の標章は HIGH-TECH! である。図面の標章は外国登録の標章の本質的に正確な表現ではないので承認されないが、両標章間の差異は実質的でないので、出願人は手数料を納付せずに、その図面を外国登録に合わせるように修正

することができる。

例：図面の標章は HI-TECH であるが、外国登録の標章は TECHNIQUES である。外国登録に合致するように図面を修正することは、図面の標章を実質的に変更することになる。出願人は TEAS プラスの地位を喪失し、かつ、追加手数料を納付しなければならない。

・商品／サービスが外国登録の範囲を超えている 審査官が、合衆国出願によって、§ 44(e) に基づいて求められている登録の対象である商品／サービスが外国登録におけるそれらの範囲を超えていると決定した場合は、追加費用が要求される。37 C.F.R. § 2.22(a)(8)。

期間満了となる外国登録—手数料は要求されない 外国登録が、合衆国登録の発行前に期間満了となる予定であり、かつ、出願人が最初の願書において、その登録が合衆国登録の発行時に効力を有している旨の証拠を提出していない場合は、追加手数料を要求されない。しかしながら登録前に、出願人は、その外国登録が更新されたことを立証する、本国からの写し、証明書又は認証謄本のデジタル画像を提出することを要求される。

その標章を商業において使用する善意の意思 願書は、出願人がその標章を商業において、願書に記載した商品／サービスに関して使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含まなければならない。TEAS プラス様式は、出願人が § 44(e) 基礎を主張するときは常に、この陳述を含むことになる。真実宣言に関しては TMEP § 819.01(1) 参照。

819.01(f)(iv) § 44(d)

§ 44(d) に基づく出願基礎の立証に関する要件は、37 C.F.R. § 2.34(a)(4) に記載されている。TMEP § 806.01(c) も参照。

外国出願から 6 月以内に提出される優先権主張 優先権主張が外国出願から 6 月以内に TEAS を通じて提出されない場合は、追加手数料が要求される。優先権主張が外国出願から 6 月以内にされる限り、出願人は、合衆国出願の出願日後に優先権主張を提出することができる。

最初にされた出願 出願人は次のことをしなければならない。(a) 最初に正規にされた外国出願の出願日及び国を明らかにすること、又は(b) その出願が同一外国でその後正規にされた出願を基礎としていること、及び先にされた全ての出願が、公衆の閲覧に付されることなく、かつ、その権利を存続させることなく、取下げ、放棄その他の処分がされ、優先権主張の基礎として使用されなかったことを述べなければならない。出願人がこの要件を満たさない場合は、追加手数料が要求される。

商品／サービスが外国登録の範囲を超えている 審査官が、合衆国出願によって § 44 に基づいて求められている登録の対象とされている商品／サービスが外国出願又は登録にあるものの範囲を超えていると決定した場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.22(a)(8)。

外国出願の通し番号が脱漏している—手数料は要求されない § 44(d) 出願基礎が主張され、出願人が最初の願書に外国出願の通し番号を記載していない場合は、合衆国出願の時点では未だ外国出願の通し番号を知らない出願人もいるため、追加手数料は要求されない。しかしながら、通し番号は、その出願が公告の承認を受けることができる前に届出されなければならない。37 C.F.R. § 2.34(a)(4)(i)(A)。

標章を商業において使用する善意の意思 願書は、出願人がその標章を商業において、願書に記載されている商品／サービスに関して使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含まなければならない。TEAS プラス様式は、出願人が § 44(d) 基礎を主張するときは、常にこの陳述を含むことになる。真実宣言に関しては TMEP § 819.01(1) 参照。

819.01(g) 商品／サービスの指定及び分類

USPTO 指定便覧 願書は、USPTO 指定便覧に沿って正しく分類された商品／サービスを含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(8)。TEAS プラス様式は自動的に USPTO 指定便覧から選択された商品／サービスの正しい類を提供し、その様式は出願人が「分類」欄を編集することを許容しない。

商品／サービスの指定を入力するために、TEAS プラス様式は、出願人が TEAS プラス様式上の特定された欄に、希望する商品／サービスに適切な調査用語を入力するよう指示する。それに基づき、TEAS プラス・システムは USPTO 指定便覧から関連する項目を検索し、出願人はその項目の 1 又は複数を選択しなければならない。

指定の修正 商品／サービスの指定が承認できるものであり、出願時に正しく分類されていたが、後日、要求に対する応答として又は出願人の発意に基づくものの何れかにより修正される場合は、追加手数料は要求されない。修正が承認できないものである場合でも、これは正しい。

例：商品が願書において「衣類、すなわち、ズボン及びシャツ」と指定されており、また、出願人が「衣類、すなわち、ズボン、シャツ及びドレス」への予備的修正を提出する。審査官は、「ドレス」は最初の指定の範囲を超えているので、修正された指定を拒絶することになるが(37 C.F.R. § 2.71(a))、追加手数料は要求されない。

空欄記入要素 USPTO 指定便覧の項目の一部には、出願人に対し括弧内の情報(例えば、「そのプログラムの機能を明示せよ」)を完成するよう要求するものがある。そのような項目の表示は、自由記述欄を含んでいるので、出願人は一覧内の指示に従って必要な情報をタイプすることができる。出願人が所要の情報を完成しないで、当該一覧を使用しようとするときは、TEAS プラスはエラー・メッセージを発生する。

商品／サービスの指定が空欄入力 of 要素を含んでおり、出願人は、所要の情報を提供するための合理的努力である情報を挿入したが、挿入された情報について次のような事情があるために修正が必要である場合は、追加手数料は要求されない。(1) 他の類の商品／サービスを記載していること(例えば、ヘッドギア、すなわち、フットボール・ヘルメット(ヘッドギアは類 25 に、ヘルメットは類 9 に属している))、(2) 曖昧であること(例えば、衣類、すなわち、スポーツウェア)、又は(3) 不正確であること(TMEP § 1402.05 参照)。

しかしながら、出願人が空欄入力 of 要素を空白のままにしているか、選択された指定に対しては明らかに不適切である情報を挿入しているか、又は選択された指定に対しては関係のない追加の商品／サービスを挿入している場合は、追加手数料が要求される。例えば、最初の願書における商品／サービスが次のように表示されていた場合は、追加手数料が要求される。

- ・「加工肉、すなわち、ラップトップ・コンピュータ」
- ・「自転車部品、すなわち、自転車部品」
- ・「食卓用食器類、すなわち、フォーク、ナイフ及び犬用のレイン・ジャケット」、又は
- ・「音楽を特徴とする音響録音、及びサングラス」

このような状況では、出願人は実際に USPTO 指定便覧による指定を提出していない。出願人が承認されない用語を削除する場合でも、追加手数料が要求される。

分類 商標規則 2.22(a)(8)は、出願人が最初の願書においてその商品／サービスを間違っただけに分類している場合は、出願人は TEAS プラスの地位を喪失し、願書中の全ての類について追加手数料を納付することが要求されることを指摘している。しかしながら、このことが生

じる虞はない。その理由は、TEAS プラス様式は自動的に USPTO 指定便覧から選択された、商品／サービスについての正しい類を提供し、かつ、その様式は出願人に「分類」欄を編集することを許容しないからである。指定が、承認可能なものであり、出願時に正しく分類されていたが、審査中に、追加又は他の類を代用するために修正される場合は(例えば、類 25 の「衣類、すなわち、ズボン及びジャケットから類 9 の保護衣類、すなわち、防火ズボン及びジャケットへの修正、又は類 21 のヘアブラシから類 9 の電子加熱ヘアブラシへの修正)、修正が TEAS を通じて提出されるか、又は審査官修正によって入力される限り、追加手数料は要求されない。TEAS プラス出願への類の追加に関しては TMEP § 819.03 参照。

§ 44—商品／サービスが外国登録の範囲を超えている § 44 出願に関しては、審査官が、合衆国出願によって § 44 に基づいて求められている登録の対象である商品／サービスが外国登録におけるそれらの範囲を超えていると決定した場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.22(a)(8)。

819.01(h) 出願手数料

出願は、37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iii)によって要求されている、商品／サービスの各類に対する出願手数料を含まなければならない。TEAS プラスは、各類に対する手数料を含んでいない願書の送信を受理しない。

審査中に類を追加するための手数料に関しては TMEP § 819.03 参照。

819.01(i) 図面

願書は、次の何れかによって構成される標章の明瞭な図面を含まなければならない。(1) 標準文字の主張、及び TEAS プラスの該当欄にタイプされた標章、又は(2) 特別様式による標章のデジタル画像。37 C.F.R. § 2.22(a)(12)。TEAS プラスは、出願人に対し、その標章が様式化されているか、標準文字によるものであるかを示すように要求しており、出願人がこれらの選択肢の 1 を選択していない場合は、その送信を受理しない。出願人が標準文字を主張する場合は、TEAS プラスは、何かは該当欄にタイプされていない限り、送信を受理しない。TEAS プラス・システムは標準文字標章のデジタル画像を発生させ、それを願書に添付する。

「標章の明瞭な図面」というのは、出願日を受領するための要件を記載する 37 C.F.R. § 2.21(a)(3)において使用されているのと同じ基準である。従って、TEAS プラス出願が標章の明瞭な図面を含んでいない場合は、その出願は、様式の整わない出願の処理に関する標準手続に従って、出願日を否認される(TMEP § 202 以下及び § 204 以下参照)。出願が標章の明瞭な図面に関する要件を満たしている場合は、その図面が 37 C.F.R. § 2.51 から § 2.53 までの要件の全ては満たしていないという理由で、審査官が図面の修正を要求した場合でも、出願人は TEAS プラスの地位を喪失しない。

色彩を含む標章 標章が色彩を含む場合は、図面は彩色した標章を示さなければならない、示していない場合は、出願人は TEAS プラスの地位を喪失する。37 C.F.R. § 2.22(a)(12)。願書はまた、色彩の主張及び「標章説明」欄内での陳述であって、その色彩名を記し、その色彩が標章上で示されている箇所を説明しているものを含めなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(14)及び § 2.52(b)(1)。TMEP § 819.01(j) 参照。

標準文字図面に関するその他の情報に関しては TMEP § 807.03 以下を、デジタル画像に対する要件に関しては TMEP § 807.05(c) 参照。

819.01(j) 色彩の主張

上記の通り、標章が色彩を含む場合は、図面は彩色した標章を示さなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(12)。さらに願書は次のものを含まなければならない。(1) 色彩が標章の特徴である旨の主張、及び(2) 「標章説明」欄における陳述であって、色彩名を記し、標章上のその色彩による彩色箇所を説明する陳述。37 C.F.R. § 2.22(a)(14)及び§ 2.52(b)(1)。TEAS プラス様式は、標章が彩色されているか否かを示すために、「主張する色彩」欄にチェックボックスを含んでいる。出願人がこのボックスをチェックするときは、同じ「主張する色彩」欄のチェックボックスの下のテキスト欄に主張する色彩名を記さなければならない。出願人はそれとは別の「標章説明」欄に彩色箇所陳述を入力しなければならない。

最初の願書が彩色図面を有しており、かつ、出願人が「主張する色彩」欄又は「標章説明」欄の何れかで、主張する色彩を表示する合理的努力をしている場合においては、その願書が、情報を明解にするため又は不注意な誤りを訂正するために修正されるときは、修正が TEAS を通じて提出されるか、又は審査官修正によって入力される限り、追加手数料は要求されない。例えば、主張する色彩の一覧が不完全であるか、又は標章説明が、主張する色彩による彩色箇所を確認していない場合は、出願人は TEAS プラスの地位を喪失しない。しかしながら、出願人が色彩を確認していない場合は、追加手数料が要求される。

色彩の主張に関するその他の情報については TMEP § 807.07(a) 以下参照。

819.01(k) 標章説明

標章が標準文字によるものでない場合は、願書は標章説明を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(15)及び§ 2.37。出願人は TEAS プラス出願の「標章説明」欄に説明を入力しなければならない。

TEAS プラスは、次の何れかを含んでいない願書の送信を受理しない。(1) 標準文字の主張、又は(2) 標章説明。出願人が標章を説明するための善意の努力をしている場合において、その説明が審査官の要求に対する応答として又は出願人の発意によって修正されるときは、修正が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって入力される限り、追加手数料は要求されない。しかしながら、出願人が「標章説明」欄に完全に不適切な情報を入力していた場合は、追加手数料が要求される。

標章が色彩を含む場合は、「標章説明」欄は色彩名を挙げ、標章上の彩色箇所を説明する陳述を含まなければならない。色彩の主張に関しては TMEP § 819.01(j) 参照。

審査官は出願人に対し、正確な標章説明を削除するよう要求してはならない。

標章説明に関するその他の情報については TMEP § 808 以下参照。

819.01(1) 真実宣言

出願は真実宣言された陳述であって、37 C.F.R. § 2.33 の要件を満たしており、日付が付され、また、§ 2.193(e)(1)に従って、出願人を代表して署名する権限を適切に授権された者によって署名されているものを含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(11)。出願が署名された真実宣言を含んでいる場合は、後に代替の真実宣言が提出される場合は、それが TEAS を通じて提出される限り、追加手数料は要求されない。

署名を提供する上で、出願人は次の選択肢を有する。(1) 提出者が署名として採用し、2 のスラッシュ(「/」)の間に置いた文字、番号、スペース及び/又は句読符号の組み合わせを

TEAS プラス様式に入力すること (37 C.F.R. § 2.193(c)(1)), (2) 真実宣言された陳述書に伝統的なペン及びインクの方式で署名し、署名した文書の画像ファイルを TEAS プラス様式に添付すること、又は(3) 願書をオンラインで完成し、かつ、署名者に対し、電子署名、及び署名要請者への TEAS 経由での自動返送を求めて電子メールすること。TMEP § 611.01(c)参照。出願人がペン及びインクの署名を真実宣言された陳述に添付することを選択した場合は、その添付物が次の条件に該当するときは、追加費用が要求される。

- ・署名を含んでいない、又は
- ・真実宣言及び宣言の本文を表示していない(すなわち、署名のみを表示している)。

819.01(m) 翻訳及び／又は翻字

標章が非英語語法を含んでいる場合は、願書はその語法の英訳を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(16)及び§ 2.32(a)(9)。標章が非ラテン文字を含んでいる場合は、願書はそれらの文字の翻字を含まなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(17)及び§ 2.32(a)(10)。TEAS プラス様式は、翻訳又は翻字がいつ要求されるかを決定する記事を含んでいない。翻訳及び／又は翻字が脱漏している場合は、審査官は、追加手数料を要求する庁指令を発出しなければならない。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv)及び§ 2.22(b)。最初の願書が翻訳及び／又は翻字を含んでいた場合は、その翻訳及び／又は翻字が後に修正される場合であっても、修正が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって入力される限り、追加手数料は要求されない。しかしながら、翻訳又は翻字が例えば、「???」のような不適切な事項を含んでいた場合は、追加費用が要求される。

819.01(n) 多数類出願

出願が2以上の商品／サービスを含んでいる場合は、出願は37 C.F.R. § 2.86の要件を満たさなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a)(9)。すなわち、出願は次のものを含まなければならない。

- (1) 商品／サービスの各々ごとの指定であって、USPTOの指定便覧によるもの。37 C.F.R. § 2.22(a)(8)及び§ 2.86(a)(1)。TMEP § 819.01(g)参照。
- (2) 各々についての出願手数料。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iii)及び§ 2.68(a)(2)。TEAS プラスは各々についての出願手数料を含んでいない願書の送信を受理しない。
- (3) 次のものの内の1。(a) 商標法 § 1(a)に基づく出願に関し、各々についての使用日及び1の見本、又は(b) 商標法 § 1(b)又は § 44に基づく出願に関し、出願人がその標章を商業において、指定している全ての商品／サービスに関して使用する善意の意思を有している旨の陳述。37 C.F.R. § 2.86(a)(3)。

819.01(o) 名称又は肖像の登録についての承諾

標章が生存中の特定の個人の名称又は肖像を含んでいる場合は(TMEP § 813 及び § 1206 以下参照)、願書は次の何れかを含まなければならない。(1) 標章がその名称又は外観で構成されている生存中の個人を同定する陳述、及びその個人からの承諾書、又は(2) その名称又は肖像が生存中の個人を同定するものではない旨の陳述。37 C.F.R. § 2.22(a)(18)。標章が個人の名称又は肖像を含んでおり、前記の陳述が脱漏している場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv)及び§ 2.22(b)。

例外：出願人が標章に表示されている名称又は肖像を使用することについての承諾を含めていないが、標章においてその名称が挙げられ、示されている個人が願書に直接に署名していることにより、その個人の承諾が推定できる場合は(TMEP § 1206.04(b)参照)、出願人は TEAS プラスの地位の地位を喪失しない。

承諾が、出願人が所有している有効な登録に記録されている場合は、出願人は、承諾を必要とする旨の要件を当該既存の登録の所有権を主張することによって満たすことができる。TMEP § 1206.04(c)参照。

最初の願書が個人の名称又は外観に関する陳述を含んでいる場合は、その陳述が後に修正されることがあっても、その修正が TEAS を通じて提出されるか、又は審査官修正によって入力される場合は、追加手数料は要求されない。

追加手数料は、その名称又は外観が生存中の個人のものであると合理的に認識できることが明らかなきに限り、要求されるべきである。手数料は、標章が肖像、又は名及び姓によって構成されている場合は、課せられるべきである。標章が Mrs. Smith のような肩書、姓又は名のみによって構成されている場合は、審査官は、その名称が生存中の特定個人のそれであるか否かを検討しなければならないが(TMEP § 1206.03 参照)、追加手数料を要求してはならない。

例：標章は STEVEN JONES であり、願書はその名称が生存中の個人を同定しているか否かについて沈黙している。審査官は次のことを行わなければならない。(1) その名称又は外観が生存中の特定個人のそれであるか否かを照会し、出願人に対し、そうである場合は、当該個人による、その名称を登録することについての承諾書が提出されなければならないことを通知すること、及び(2) 追加の TEAS プラス処理手数料を要求すること。

例：標章は DOCTOR JONES であり、願書はその名称が生存中の個人を同定しているか否かについて沈黙している。名称が、該当する商品又はサービスに関連する分野において一般に知られている、又は良く知られている個人を同定している旨の証拠がある場合は(TMEP § 1206.02 及び § 1206.03 参照)、審査官は照会をし、その名称の登録についての当該個人の承諾書を要求しなければならないが、追加の TEAS プラス処理手数料を要求してはならない。その個人が該当する分野において一般に知られている、又は良く知られている旨の証拠がない場合は、審査官は照会又は追加手数料の要求をしてはならない。

例：標章は STEVEN であり、願書はその名称が生存中の個人を同定しているか否かについて沈黙している。その個人が該当する分野において一般に知られている、又は良く知られている旨の証拠がない場合は、審査官は照会又は追加手数料の要求をしてはならない。その名は該当する分野において一般に知られている、又は良く知られている個人を同定している旨の証拠がある場合は、審査官は照会をし、その名称の登録についての当該個人の承諾書を要求しなければならないが、追加の TEAS プラス処理手数料を要求してはならない。

審査官が、ある名称又は外観が生存中の特定個人のそれであるかについて照会をすべき場合についての更なる情報に関しては TMEP § 1206.03 を、個人と該当する商品又はサービスとの結び付きに関しては TMEP § 1206.02 参照。

819.01(p) 同一標章についての先の登録

出願日時点において、出願人が同一標章についての 1 又は複数の登録を所有している場合は、願書は、合衆国登録番号によって確認された、先の登録についての所有権の主張を含まなけ

ればならない。37 C.F.R. § 2.22(a) (19) 及び § 2.36。TMEP § 812 参照。TEAS プラス様式は 3 件までの登録番号の記入を承認する。出願人が同一標章について 3 件を超える登録を所有している場合は、TEAS プラス出願人は、主張する 3 件の登録を記入した後、「その他」のボックスをチェックすることができる。

同一標章の登録についての所有権主張が脱漏している場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (iv) 及び § 2.22(b)。最初の願書が所有権主張を含んでいる場合において、所有権主張が後に修正されるときは、その願書は、その修正が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって記入される限り、TEAS プラスの地位を喪失しない。

同一標章について主張する登録の一覧が不完全である場合は(例えば、出願人は同一標章について 3 件の登録を所有しており、その内の 2 件のみを主張する)、追加手数料は要求されないが、審査官は、審査中に同一標章に係る追加登録についての所有権主張を要求することができる。出願人が類似標章の登録についての所有権主張をしなかった場合は(例えば、願書にある標章は ABC であり、出願人は ABC WEB BUILDERS に関する登録についての所有権を主張していない)、追加手数料は要求されない。しかしながら審査官は、該当する場合は、審査中に類似標章についての所有権主張を要求することができる。

819.01(q) 同時使用出願

出願人が同時使用登録を求める場合は、出願人は 37 C.F.R. § 2.42 の要件を遵守しなければならない。37 C.F.R. § 2.22(a) (20)。すなわち、出願人は次のことをしなければならない。

- ・ 出願人が登録を求める地理的領域、商品及び使用態様を記載すること、及び
- ・ 出願人の知識の範囲において、その標章の他人による合法的同時使用を、次の事項を記載して、陳述すること。当該他人の名称及び宛先；当該他人に発行された登録又は当該他人がした出願があるときはその登録及び出願、当該使用の地理的領域、商品であって、それに関して当該使用がされているもの；当該使用の態様及び当該使用の期間。

同時使用出願のための要素が脱漏している場合は、審査官は、追加手数料を要求する庁指令を発出する。37 C.F.R. § 2.6(a) (1) (iv) 及び § 2.22(b)。最初の願書が、適切な要素が付されている同時使用の主張を含んでいる場合において、後にある要素が修正されるときは、その願書は、修正が TEAS を通じて提出されるか又は審査官修正によって入力される限り、TEAS プラスの地位を喪失しない。

同時使用出願に関するその他の情報については TMEP § 1207.04(d) (i) 参照。

819.02 TEAS プラス出願についての追加要件

819.02(a) 電子メールによる通信の受領

商標規則 2.22(a) (6)、37 C.F.R. § 2.22(a) (6) は、提出時の願書が通信のための電子メールアドレス、及び USPTO がその出願に関する、出願人宛の通信を電子メールで送信することについての授権を含むことを要求している。

商標規則 2.23(a) (2)、37 C.F.R. § 2.23(a) (2) は、出願人がその出願の係属中、有効な電子メール通信宛先を維持し、電子メールによる通信の受領を継続することを要求している。

TEAS プラス出願人(又は出願人の有資格実務家)が通信宛先の変更を提出し、通信宛先の変更が電子メール通信についての授権をしなかった場合、又は出願人が電子メールアドレスを変

更したが USPTO に新たな電子メールアドレスを提出せず、そのために USPTO からの通信を送付不能にしていることに USPTO が気付いた場合は、追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv) 及び § 2.23(b)。出願人は、電子通信について授権することに後で同意することによっては、追加手数料の納付を回避することができない。

TEAS プラス出願に関して非最終指令を発出するときは、審査官は出願人に対し、追加手数料を回避するためには、出願人は有効な電子メール通信宛先を維持し、その出願が係属している間、電子メールによる USPTO からの通信を受け入れることを継続しなければならない旨を通告する。出願人が通信宛先の変更申請を提出し、電子通信についての授権をしない場合は、追加手数料納付の要求は最終的なものとなるが、その場合は、その出願がそれ以外に、最終拒絶できる状態にあることが前提とされる。

819.02(b) TEAS を通じて提出しなければならない追加の書類

37 C.F.R. § 2.22 に記載されている提出要件に加え (TMEP § 819.01 以下参照)、TEAS プラスの地位を維持するためには、出願人は、TEAS を通じて次の書類を提出しなければならない。

- ・ 序指令に対する回答(審判請求通知を除く)
- ・ 最終序指令についての再検討の要請
- ・ 通信宛先及び/又は所有者の宛先についての変更要請
- ・ 委任の指定及び/又は取消
- ・ 国内代理人の指定及び/又は取消
- ・ 予備的修正
- ・ 商標法 § 1(c), 15 U.S.C. § 1051(c) に基づく、使用を申し立てるための修正
- ・ 商標法 § 1(d), 15 U.S.C. § 1051(d) に基づく使用陳述
- ・ 商標法 § 1(d), 15 U.S.C. § 1051(d) に基づく、使用陳述提出期間の延長要請
- ・ 多数基礎出願に関する § 1(b) 基礎の削除要請

37 C.F.R. § 2.23(a)(1)。出願人がこれらの書類の 1 を紙面で提出する場合は、商品/サービスの個々の類についての追加手数料が要求される。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv) 及び § 2.23(b)。TEAS プラス出願に関する非最終指令を発行するときは、審査官は、出願人が次の何れかを行うよう要求する。(1) 回答を、TEAS を通じて(又は適切な場合は審査官修正によって)行うこと、又は(2) 紙面によって回答する場合は、その回答に追加の TEAS プラス処理手数料を含めること。出願人が所要の手数を添えずに紙面回答を提出する場合は、追加手数料納付の要求は最終的なものとなるが、その場合は、その出願がそれ以外には、最終拒絶できる状態にあることが前提とされる。

許可通知が発行されており、かつ、出願人が紙面によって使用陳述書、若しくは使用陳述書提出期間の延長要請、又は電子的に提出することが要求されている他の書類を提出した場合は、ITU Unit の職員は追加手数料の納付を要求する書状を送付する。出願人がその手数料を納付しない場合は、審査官は使用陳述書の審査中にその手数料の納付を要求する。

819.03 審査中での類の追加

分類についての修正は TEAS プラス願書においては希であるが、その理由は、商品/サービスの指定が USPTO の指定便覧から採用され、また、TEAS プラス様式は出願人が「分類」欄を編集することを許容していないからである。TEAS プラス出願人が、商品/サービスについての

最初の指定の範囲内にあるが異なる類のものである製品又はサービスを追加するために願書を修正するというまれな事情においては、追加の類のための手数料は、その修正が、TEAS を通じ提出されるか、又は審査官修正によって記入される限り、減額 TEAS プラス手数料である。TMEP § 1403.02(c)。

例：出願人は類 3 の「ヘアシャンプー」を選択する。出願人はその後、最初の表示の範囲内にある類 5 の「ふけシャンプー」を追加するために願書を修正する。出願人は、出願人が他の何らかの理由で TEAS プラスの地位を喪失しているものでなければ、減額 TEAS プラス手数料を納付する。

出願人が TEAS プラスの地位を喪失した後、類の追加をする場合は、出願人は、その手数料が、TEAS を通じて又は審査官修正によって納付される場合は、通常の TEAS 手数料を、又は類が紙面修正によって追加される場合は、紙面手数料を納付しなければならない。

819.04 類ごとの TEAS プラス処理手数料の納付手続

TEAS プラス出願人は、次の事情がある場合は、その願書を通常の TEAS 願書として審査させるための類当たりの処理手数料を納付しなければならない。(1) 最初の願書が 37 C.F.R. § 2.22(a)の要件を満たしていない、(2) 出願人が 37 C.F.R. § 2.23(a)(1)に列記されている書類の 1 を紙面で提出する、又は(3) 出願人が通信宛先の変更通知であって、電子メール通信についての授權をしていないものを提出する。37 C.F.R. § 2.6(a)(1)(iv)、§ 2.23(a)(2)及び § 2.23(b)。出願は、最初の願書が 37 C.F.R. § 2.21(a)に基づく全ての出願に対して義務的である最低出願要件を満たしている場合は、最初の出願日を保持することになる。

処理手数料は全ての有効な類に関して納付されなければならない 出願人が TEAS プラスの地位を喪失した場合は、審査官が TEAS プラス処理手数料を要求する庁指令を発行する時に願書にある全ての類に関し、類ごとの TEAS プラス処理手数料を納付しなければならない。

例：最初の願書は 2 類を対象としている。出願人が最初の願書に標章中の中国文字の翻字を含めなかったため、出願人は TEAS プラスの地位を喪失する。最初の庁指令は次のものを含む。(1) 翻字提出の要求、(2) 2 類についての追加手数料の要求、及び(3) 商標法 § 2(d)に基づく、1 の類についての登録拒絶。出願人が翻字を提出し、拒絶された類を削除することによって応答する場合は、2 類の処理手数料を納付しなければならないが、その理由は、処理手数料を要求する庁指令が発出されたときに願書には 2 類があったことにある。

例：最初の願書は 2 類を対象としている。指定項目の 1 は空欄入力 of 要素を有しており、修正を要求する。最初の庁指令は次のものを含む。(1) 商品／サービスに係る指定の修正を求める要求、及び(2) その標章が単に商品を説明しているに過ぎないことを理由とする登録拒絶。出願人は TEAS を通じ、1 の類を削除し、その標章が識別性を取得した旨の証拠を提出することによって応答する。審査官は再度、拒絶する。出願人が紙面で応答する場合は、出願人が TEAS プラスの地位を喪失する前に出願人は第 2 の類を削除しているため、出願人は 1 類についてのみ処理手数料の納付を要求される。

審査官修正 残存している全ての問題が出願人、又は出願人の有資格実務家との電話又は電子メールによる会話によって取り扱うことができ、かつ、出願人が手数料納付のための預納口座を使用しているか、又は手数料をクレジットカードに請求する授權をファックスする場合は、手数料は審査官修正によって徴集することができる。しかしながら、記録が、口座への手数料請求を許可する権限を有する者によって署名された授權書を含んでいない限り、審

査官修正によって手数料を予納口座に請求することはできない。記録に授權書がない場合は、出願人は授權書をファックス又は電子メールによって提出することができる。予納口座に関しては TMEP § 405.03 参照。

結合された審査官修正／優先処置 手数料の納付を除く問題の全てが出願人、又は出願人の有資格実務家との電話又は電子メールによる会話によって解決される場合は、審査官は、結合した審査官修正／優先処置 (TMEP § 708.05) を発行し、その修正を記入し、また、TEAS プラス処理手数料の納付を要求することができる。

部分的拒絶はない 出願人が TEAS プラスの地位を喪失している場合は、TEAS プラス処理手数料についての要求は出願全体に適用されるので、処理手数料を要求する庁指令は決して部分的拒絶ではあり得ない。

処理手数料を、TEAS を通じて納付すること TEAS プラス処理手数料を、TEAS を通じて納付するためには、出願人は、庁指令に対する TEAS 応答(「ROA」)様式を使用しなければならない。TEAS 予備的修正様式は TEAS プラス処理手数料の納付を許容しない。また、最初の庁指令によって手数料納付の要求が出された場合は、庁指令が TRAM システムに入力された後 48 時間から 72 時間までは、TEAS は出願人が TEAS ROA を使用することを許容しない。