

アメリカ合衆国  
商標審査便覧(TMEP)  
第 700 章 出願審査  
2017 年 4 月

目次

- 701 審査のための制定法上の権限
  
- 702 作業の順序
  - 702.01 審査の順序
  - 702.02 「特別」出願
  - 702.03 関連出願
    - 702.03(a) 同伴出願
      - 702.03(a)(i) 同一又は類似の標章についての同伴出願であって、予めその担当官が定められてはいないもの
      - 702.03(a)(ii) 既に担当官が定まっている同伴出願
      - 702.03(a)(iii) 同伴登録
      - 702.03(a)(iv) 登録された又は異議申立のために公告された同伴出願における分類及び指定
    - 702.03(b) 抵触出願
  
- 703 USPTO は重複登録を発行しない
  
- 704 第一次審査
  - 704.01 第一次審査は完全でなければならない
  - 704.02 審査官による調査
  - 704.03 監督審査官は非署名審査官に手続を指示することができる
  
- 705 審査官による書簡又は指令
  - 705.01 審査官の書簡における文言
  - 705.02 審査官は自ら進んで陳述してはならない
  - 705.03 抵触標章の引用
  - 705.04 印刷又はオンライン刊行物に記載される事項についての言及
  - 705.05 決定及び USPTO 刊行物の引用
  - 705.06 書簡の確認及び署名
  - 705.07 庁指令の発信処理
  - 705.08 6 月応答条項
  
- 706 最初の指令後に審査官によって提起される新規事項

706.01 「明白な過誤」

707 審査官補正

707.01 出願人又は出願人の代理人による審査官補正の承認

707.02 審査官補正であって、出願人又は出願人の代理人による事前承認のないもの

707.03 審査官補正の様式

708 優先指令

708.01 優先指令の定義

708.02 争点についての討議及び合意

708.03 優先指令の形式

708.04 優先指令における登録の拒絶

708.05 審査官補正／優先指令の組み合わせ

709 面談

709.01 直接面談

709.02 面談において出願人を代表することができる者

709.03 面談内容を記録すること

709.04 電話及び電子メールによる通信

709.05 非公式通信

709.06 出願前における面談

710 証拠

710.01 拒絶又は要求を裏付ける証拠

710.01(a) リサーチ・データベースからの証拠

710.01(b) インターネット証拠

710.01(c) 記録は審判請求前に完成していなければならない

710.02 証拠の調査であって、拒絶又は要求が必要でないことを示すもの

710.03 第三者登録についての証拠

711 庁指令に対する応答期間

711.01 期間は先の指令から進行することがある

711.02 応答期間を再設定する補充的庁指令

712 庁指令に対する応答書上の署名

712.01 応答書に署名することができる者

712.02 無署名の応答書

712.03 無権原者によって署名された応答書

713 補正書及び庁指令に対する応答書の審査

713.01 異なる審査官による先の処分

713.02 未処理となっている拒絶又は要求の全てについての指摘

713.03 非最終庁指令における出願人の主張に対する応答

#### 714 最終指令

714.01 最初の指令においては許容されない

714.02 中断においては許容されない

714.03 最終指令が適切な場合

714.04 最終指令の形式

714.05 非最終指令の発行を要求する新たな争点についての叙述

714.05(a) 出願人によって提案される補正であって、承認できないもの

714.05(a)(i) 補助登録簿への補正又は獲得された識別力に関する主張の提出

714.05(a)(ii) 商品／サービスの指定に関する補正

714.05(b) 登録が決定された先の出願を理由とする第2条(d)拒絶

714.05(c) 助言は最終の拒絶又は要求の根拠としての機能を有さない

714.05(d) 第2条(d)拒絶に対する、同意協定書又は支配の単一性に関する主張の提出

714.05(e) 商業における標章の使用を証明しなかったことを理由とする拒絶に対する応答における代用見本の提出

714.05(f) 出願された標章が標章として機能することの証明がなされていないことを理由とする拒絶に対する応答における代用見本の提出

714.06 最終指令が早まったものである場合における出願人の救済手段

#### 715 最終指令発行後の手続

715.01 最終指令に対する適切な応答

715.02 最終指令後の手続

715.03 最終指令後における再検討請求

715.03(a) 再検討請求において新たな争点若しくは有意義に異なる証拠が提起されず、かつ、審判請求書が提出されていない場合における審査官の措置

715.03(a)(i) 再検討請求が未処理争点の全てを解決し、審判請求書が提出されていない

715.03(a)(ii) 再検討請求は未処理争点の全てを解決せず、審判請求書は提出されていない

715.03(a)(ii)(A) 先の補正の取下

715.03(a)(ii)(B) 未処理の拒絶及び／又は要求は継続されなければならない、出願人が審判請求を行うための応答期間が残っている、並びに審判請求書が提出されていない

715.03(a)(ii)(C) 未処理の拒絶及び／又は要求は、争点を満たすために30日又は応答期間の残存期間を出願人に与えれば解決されるかもしれない

715.03(a)(ii)(D) 未処理の拒絶及び／又は要求は継続しなければならない、審判請求の期間は満了した、及び審判請求書は提出されていない - 不完全応答の事由で放棄

715.03(a)(ii)(E) 最終拒絶後に無権原者によって署名された応答書、無署名の応答書、署名のみによって構成されている TEAS 応答書及び有意義な資料又は添付物が欠落している TEAS 応答書

715.03(b) 新たな争点又は新たな証拠が再検討請求書によって提出され、かつ、審判請求書が提出されていない場合における審査官の指令

- 715.03(c) 審判請求期間は最終指令の発行日から開始される
- 715.04 審判請求書と共に提出される再検討請求書
  - 715.04(a) 再検討請求書によって新たな争点は提起されず、かつ、審判請求書が提出されている場合における審査官の指令
  - 715.04(b) 新たな争点又は新たな証拠が提起され、審判請求書が提出されている場合の審査官の指令
  
- 716 USPTO による指令の中断
  - 716.01 中断通知の形式
  - 716.02 指令が中断されることを可能にする事由
    - 716.02(a) 引用された登録を抹消するための出願人による請願
    - 716.02(b) 第 44 条(d)出願における外国登録謄本の提出
    - 716.02(c) 係属中の出願の中に存在している抵触標章
    - 716.02(d) 当事者系手続又は裁判所手続
    - 716.02(e) 引用された登録の抹消又は失効まで
    - 716.02(f) 「保険」期間延長請求による期間満了まで
    - 716.02(g) 国際登録についての訂正又は限定まで
    - 716.02(h) 譲渡文書の登録まで
    - 716.02(i) ドメインネーム登録管理者及び登録者の業務に係る gTLD のみから構成される標章に関する ICANN との係属中の登録協定
  - 716.03 中断に対する出願人の反論
  - 716.04 未決訴訟事件表の点検
  - 716.05 中断されている出願に関する審査官による照会
  - 716.06 最終指令後の中断
  
- 717 庁指令の再発行
  - 717.01 返送された庁指令
  - 717.02 庁指令の不受領
  
- 718 放棄
  - 718.01 出願人又は出願人の代理人による明示の放棄
  - 718.02 出願人による、法定期間内における所要手続の不履行
    - 718.02(a) 一部放棄
  - 718.03 不完全な応答
    - 718.03(a) 完全な応答をしなかったことを理由とする放棄の判断
    - 718.03(b) 応答書を完成するための追加期間の付与
  - 718.04 使用陳述書提出の不履行
  - 718.05 審判請求/上訴を完成しないこと
  - 718.06 応答の不履行による放棄についての通知
  - 718.07 放棄された出願の復活又は原状回復 - 新たな調査が要求される

719 非応答的通信

720 USPTO に対する詐欺

## 701 審査のための制定法上の権限

### 合衆国法典第 15 卷(以下「商標法.」)第 1062 条 公告

(a) 登録出願及び所定の手数料の納付があったときは、長官は、標章登録の業務を担当する審査官にその願書を付託しなければならない、審査官は調査が行われるようにしなければならない。

(b) 出願人が登録を受ける権原を有していないと認定された場合は、審査官は、その旨及びその理由を出願人に通知しなければならない。出願人には、これに応答し又は自己の出願を補正するために 6 月の期間が与えられ、その後その出願は再審査されるものとする。この手続は、(1) 審査官が標章の登録を最終的に拒絶するか、又は(2) 出願人が 6 月の期間に亘り、応答、補正又は審判請求をしないときまで反復することができ、後者の場合、その出願は放棄されたものとみなす。ただし、応答の遅延が故意によるものでなかったことを長官が満足できるように証明することができる場合はこの限りでなく、その場合は、当該期間の延長を受けすることができる。

## 702 作業の順序

### 702.01 審査の順序

一般に、出願は、合衆国特許商標庁(以下「USPTO」という)において受領された順序で審査に付されるが、出願が「特別」とされている場合はこの限りでない。「特別」出願に関しては TMEP 第 702.02 条を参照されたい。

一般に、補正された出願(すなわち、出願人からの応答を含む出願)、商標審理審判部からの差戻し及び使用陳述書も USPTO において受領された順番に従って審査される。

出願が審査に付される前に自発的補正が提出された場合は、それはファイルされる時記録に収納され、出願の第一次審査の間担当の審査官により考慮される。出願の直後で審査の前に提出されたものも含め自発的補正は、拒絶又は要求に応答してなされた補正と同一の審査基準に従うものとする。従って、自発的補正が商品又はサービスの指定変更を提案するものである場合は、補正の許容範囲は(先に承認可能な指定の補正がないと仮定して)、原指定に基づくものとする。TMEP 第 1402.07(d), (e) 条を参照されたい。同様に、標章図面又は説明は、その補正が本質的な改変であるか否かを決定するために、原標章図面又は説明と比較されることになる。TMEP 第 807.14 条を参照されたい。図面に対する容認できない補正の処理に関する TMEP 第 807.17 条及び指定に対する容認できない補正の処理に関する TMEP 第 1402.15 条を参照されたい。審査官は、中断されていた出願に関しては、それらが中断から解除された後、できるだけ早く手続をしなければならない。中断に関しては、TMEP 第 716 条から第 716.06 条までを参照されたい。

審査官は、照会であって、公告又は発行が承認されており、手続をする又は情報を提供するために審査官に返送されている出願に関するものについては、速やかに手続をしなければならない。適切な場合は、管理審査官は、特定の事件は特別な手続がされるよう命令することができる。審査官が退任する場合は、その審査官は庁における残存期間を、同人の、補正された事件(商標法. 第 1051 条(d)に基づく使用陳述書及び審判請求趣意書を含む)、特に複雑な記録を有するものが、最終処分できるようにするために使用しなければならない。

### 702.02 「特別」出願

USPTO は通常、受領した順番に従って出願の処理を行うが、一次審査を早めるために、出願を「特別」とすることができる 2 種類の手続がある。

**特別化要求 - 商標法. 第 1058 条, 第 1059 条又は第 1141k 条に基づいて不用意に取消された又は失効した登録。** 新たな登録出願であって、商標法. 第 1058 条, 第 1059 条又は第 1141k 条に基づいて、不用意に取消された、又は失効した先の登録の主題である標章については、出願人の請求により、「特別」とされるが、出願人が先の登録人又は先の登録についての譲受人であることを条件とする。しかしながら、新たな出願における標章は、取消された又は失効した登録における標章と同一であり、かつ、新たな出願における商品/サービスは、取消された又は失効した登録の商品/サービスと同一であるか、又は狭い範囲のものでなければならない。

登録が不用意に取り消されたことを理由とする出願の特別化要求は、商標審査政策副長官室において検査される。出願人は先ず、商標電子出願制度(以下「TEAS」)を通じて出願しなければならない。出願人はその後、特別化要求書であって、新たに割り当てられた出願番号及

び取り消された登録の番号を含んでいるものを提出しなければならない。

適切な経路選択及び処理ができるようにするために、庁は、その要求書も電子的に提出されることを望む。TEAS に関しては、特別化要求様式は、<http://www.uspto.gov> で閲覧することができる。

要求書を電子的に提出することができない場合は、要求書は商標審査政策副長官気付、ファックス番号：571-273-0032 にファックスしなければならない。

要求書を郵送する場合は、要求書は願書から分離して提出されなければならない。商標審査政策副長官気付と標記されていなければならない。

### **特別化するための請願**

特別化するための請願とは、出願に関する第一次審査を通常の順番から外して進めるための連邦規則法典第 37 卷(以下「商標規則.」)第 2.146 条に基づく長官に対する要求である。請願要件及び提出手続に関しては、TMEP 第 1710 条から第 1710.02 条までを参照されたい。

審査官は「特別」とされた出願を速やかに審査しなければならない。

## **702.03 関連出願**

### **702.03(a) 同伴出願**

用語「同伴出願」とは、同一出願人によって行われた係属中の出願をいう。出願は、それが登録される又は放棄されるまでは、係属中である。係属出願は、公告又は補助登録簿への登録が承認されている出願、使用意図(以下「ITU」)/分割ユニットによる出願及び復活又は原状回復された出願を含む。

#### **702.03(a)(i) 同一又は類似の標章についての同伴出願であって、予めその担当官が定められてはいないもの**

1 の出願人が複数の係属出願を有している場合は、それらの出願における争点は類似する。審査官が新規出願を担当することになる場合は、その審査官が最初に割り当てられた出願の出願日から 3 月以内に出願される同伴出願を担当することになる。1 の出願人が 3 月以内に 10 を超える出願をした場合は、最初の 10 出願のみが 1 の審査官に割り当てられる。審査官は、同一又は類似の標章についての担当官未定の出願の全てを自ら担当することを奨励されるが、これは、出願が前記 3 月期間の外でされた場合でも、同様である。

同伴出願についての担当官決定は、願書に記載されている所有者の名称に基づいて電子的に行われる。従って、所有者の名称は全ての出願において一貫して記載されなければならない。異議申立のために公告された同伴出願における分類及び指定に関しては、TMEP 第 702.03(a)(iv)条を参照されたい。

#### **702.03(a)(ii) 既に担当官が定まっている同伴出願**

商標データベースが、同伴出願が他の審査官に割り当てられていることを示している場合は、審査官は同官の出願を他の審査官に移転してはならない。しかしながら、審査官は、後の同伴事件に関して手続をする前に、先の同伴出願についての電子的記録を調べなければならない。かつ、一貫した手続きをするものとするが、そのようにすることが明白な過誤(TMEP 第 706.01 条、参照)になるときは、この限りでない。審査官が、先の処理と一貫した処理をすることが

過誤になると信じる場合は、同官はその問題について管理審査官又は上級審査官の注意を喚起しなければならない。

異議申立のために公告された同伴出願における分類及び指定に関しては、TMEP 第 702.03(a)(iv)条を参照されたい。

### **702.03(a)(iii) 同伴登録**

出願人が先に同伴出願をしており、その出願が登録に熟している場合は、審査官は同人の出願を先の審査官に移転してはならない。一般に、後の出願に関し、審査官は登録と一貫した措置をとらなければならないが、一貫した措置をとることが明白な過誤(TMEP 第 706.01 条参照)となるときは、この限りでない。しかしながら USPTO は、異なる記録に基づいて、出願人の先に登録された標章に関する出願を審査した審査官の決定によって拘束されるものではない。登録の適格性は、登録が求められた時点において存在する事実を基にして決定されなければならない。TMEP 第 1216.01 条及びそこに引用されている事例を参照されたい。

同伴登録における分類及び指定に関しては、TMEP 第 702.03(a)(iv)条を参照されたい。

### **702.03(a)(iv) 登録された又は異議申立のために公告された同伴出願における分類及び指定**

同伴出願が異議申立のために既に公告されている、又は登録されている場合は、その指定又は分類が明らかに誤っている場合を除き、審査官は同伴出願又は登録における商品又はサービスの分類及び指定は承認可能であると推定することができる。審査官が、同伴出願又は登録において承認されていることを理由として商品又はサービスの分類及び指定を承認する場合は、審査官は「ファイルへの注記」に同伴出願の通し番号又は登録番号を記載しなければならない。

ときによっては、先の同伴出願又は登録における商品及び／又はサービスの分類及び指定は明白な過誤であることがある。例えば、過去に承認されていた指定及びクラスの割当がもはや、現行のニース協定の分類制度(TMEP 第 1401.02 条から第 1401.02(c)条まで参照)又は、定期的に変更される、承認可能な指定に関する USPTO の方針と一致しないことがある。

このような場合、審査官はその同伴出願又は登録に記載されている分類及び指定を採用することができない。TMEP 第 1402.14 条、第 1904.02(c)(v)条参照。

### **702.03(b) 抵触出願**

用語「抵触出願」とは、異なる出願人による 2 以上の係属中の出願であって、それらの標章の間での混同の虞により、究極的に商標法第 2 条(d)、商標法. 第 1052 条(d)に基づく登録の拒絶を要求することができるものをいう。新たな出願が割り当てられたときは、審査官は USPTO の自動化された記録を調査して抵触出願が存在しているか否かを決定しなければならない。抵触出願が存在している場合は、審査官はその抵触出願を、最初の抵触出願について手続をした審査官に引き渡してはならない。その代わりに、審査官は割り当てられた出願を審査し、かつ、庁指令であって、出願人に対し、出願人の標章と混同を引き起こす虞がある先にされた標章登録出願が存在していることについての通知を含むものを発行しなければならない。TMEP 第 1208 条から第 1208.03(c)条まで参照。

後にされた出願を取り扱う審査官は、先にされた出願を取り扱った審査官と一貫した手続き

をとらなければならないが、一貫した手続をすることが明白な過誤(TMEP 第 706.01 条参照)となる場合は、この限りでない。  
必要な場合は、審査官は抵触する後にされた出願についての手続をする前に、先にされた出願についての電子記録を調べなければならない。

### 703 USPTO は重複登録を発行しない

USPTO は同一登録簿に 2 以上の同一登録を発行しない。同一登録簿に関する 2 出願が、完全に重複する登録を生じることになる場合は、USPTO はその出願の内の 1 のみが登録されることを許可し、他の出願による登録を拒絶する。商標規則 第 2.48 条。例えば、同一の 2 出願が 1 の出願人によって行われ、USPTO が何れの出願に対しても手続をとっていない場合は、USPTO は両方の出願に関して登録を拒絶する。しかしながら、USPTO がその出願の一方に対して既に手続をとっており、他方に対しては手続をとっていない場合は、USPTO は第 2 の出願に関して登録を拒絶する。

出願人はその出願の一方を放棄することによって拒絶を克服することができる。実行可能な場合には、USPTO は出願人に対し、どちらの出願が登録されるようにするか、選択することを許可する。出願の内の 1 が登録されることになる場合は、出願人は、その登録を放棄し、出願について登録手続を進めるか、又はその登録を保持し、出願を放棄することの何れかを選択することができる。

#### 基準

商標法第 1 条に基づいて行われる、又はそれに補正される複数の出願は、それらの間の唯一の違いが、一方は第 1 条(a)の規定による、商業における使用に基づくものであり、他方は第 1 条(b)による使用意図に基づいている場合は、重複登録を生じることになる。しかしながら、第 1 条に基づいて行われる出願及び他の面では同一である、第 44 条に基づいて行われる出願は、重複登録にはならず、また、商標法第 66 条(a)に基づく出願であって、第 1 条又は第 44 条に基づいて行われる出願と他の面では同一であるものも同様である。

#### 分類変更

商品／サービスの国際分類が変わった場合は、異なるクラスによる、同一商品／サービスに対する同一標章の新規登録出願は重複登録とはならない。例えば、出願人が第 42 類の法律業務について標章の登録を有しており、かつ、2007 年 1 月 1 日以後に第 45 類の法律業務について、同一標章の登録のために新たな出願をする場合は、これは重複ではない。

#### 標準文字/タイプ打ちされた図面

標準文字で表現された標章の登録出願は、同一の商品／サービスについて「タイプ打ちされた」フォーマット(TMEP 第 807.03(g)条参照)による同一標章についての重複登録になる。

#### 重複する商品／サービス

出願/登録が指定であって、同一商品/サービスの一部を含んでいるが、同時に、異なる商品/サービスも含んでいるものを有しているときは、重複登録にはならない。

#### 色彩

標章全体が彩色されている図面(TMEP 第 808.01(b)条参照)は、その色彩が同一である場合は、その標章についての重複登録となる。色彩図面に関しては、TMEP 第 807.07 条から第 807.07(g)条までを参照されたい。

出願人が色彩についての異なる色調(例えば、1 においてはパープル及び他においてはラベンダー)をクレームしている場合は、それによって生じる登録は重複ではない。

出願/登録が色彩について完全に統一されていない場合は(すなわち、図面の中の標章が、クレームされていない、又は説明されていない黒、白及び/又はグレーの追加となる色彩を含んでいる場合)、これは、図面の中の黒/白/グレーについての色彩のクレーム又はその存在についての説明に対する追加として、前記と同一色彩についてのクレームを含む登録を求

める出願の重複登録にはならない。黒／白／グレーを含む図面については TMEP 第 807.07(d) 条から第 807.07(d)(iii)条までを参照されたい。

#### **主登録簿／補助登録簿**

標章の主登録簿への登録出願は、同一標章の補助登録簿への登録出願の重複にはならない。

#### **先の法律に基づいて発行された登録**

適格である場合は、1881 年、1905 年及び 1920 年の商標法に基づいて登録された標章も、1946 年の法律に基づいて登録することができる。(1946 年商標法第 46 条(b)参照)。1946 年法に基づいて発行された登録における標章及び商品／サービスが、先の法律に基づいて発行された登録における標章及び商品／サービスと同一である場合においても、それらの登録は重複とみなされない。先行諸法に基づいて発行された登録に関しては、TMEP 第 1601.04 条、第 1601.05 条、第 1602.02 条及び第 1602.03 条を参照されたい。

#### **第 66 条(a)出願であって、異なる国際登録を基礎とするもの**

第 66 条(a)出願は、異なる国際登録を基礎とする他の第 66 条(a)出願又は登録されている保護適用の重複にはならない。

出願がそれに係る出願人が所有する登録の重複であり、かつ、USPTO の記録がその登録が依然として有効であることを示している場合は、審査官はその登録を拒絶しなければならない。その登録が商標法. 第 1058 条又は第 1141 k 条に基づく継続使用又は免責可能な不使用についての宣誓供述書又は宣言書の不提出を理由とする取消の対象であるか、又は商標法. 第 1059 条に基づく更新出願の不提出を理由(すなわち、猶予期間が過ぎたが、宣誓供述書又は更新出願が提出されていないという理由)として消滅することになっており、かつ、それ以外には出願は承認又は最終拒絶できる状態にある場合は、審査官は、商標データベースが更新され、その登録が取消されたこと、又は失効したことが確認されるまで、その出願を中断しなければならない。第 8 条若しくは第 71 条の宣誓供述書又は宣言書又は第 9 条の更新出願を適時に提出しなかった登録所有者が自己の登録に関する取消又は消滅を早めることができる方法に関しては、TMEP 第 1611 条を参照されたい。

## 704 第一次審査

### 704.01 第一次審査は完全でなければならない

#### 商標規則. 第 2.61 条(a)

登録出願は、商標法第 1 条(c)に基づく使用を主張するための補正書及び商標法第 1 条(d)に基づく使用陳述書を含めて審査され、かつ、如何なる理由によるものであれ、出願人が登録を受ける権原を有しないと認定される場合は、出願人には、その理由及び方式上の要求又は異論について通知される。

出願についての審査官による第一次審査は完全な審査でなければならない。完全な審査は、その標章が、要求されている種類の登録に対して適格であるか否か、補正が必要であるか否か、及び所要の手数料が納付済みであるかを決定するための、抵触標章についての調査並びに審査であって、願書、存在している場合の自発補正又は最初の庁指令が発行される前に出願人によって提出されるその他の文書(TMEP 第 702.01 条を参照)、図面及び存在している場合の見本又は外国登録に関するものを含む。

第一次審査によって審査官が、主登録簿への登録出願にある標章は異議申立のために公告することができる状態であると認定した場合は、審査官はその出願の公告を承認する。同様に、審査官が、補助登録簿への登録出願にある標章は登録できる状態であると認定した場合は、審査官はその出願について登録を承認する。USPTO は、やがて出願人に対して公告通知又は登録証を送付する。

出願が、公告又は発行が認められる状態にない場合は、審査官は出願人に対して書面、電話又は電子メールの何れか適切なものを使用し、その標章が登録不可能である事由及びその出願を承認可能なものにするために訂正又は補正をすることができる不備について通知する。審査官の最初の庁指令は、出願人が補正に係わる全ての要件及び拒絶に係わる全ての理由について通知されるようにするために完全でなければならないが、商標法第 1051 条(c)に基づく、使用を主張するための補正書、又は使用意図出願における商標法第 1051 条(d)に基づく使用陳述書についての審査において初めて検討される使用関連の問題を除く。使用を主張するための補正書又は使用陳述書の審査において初めて検討される使用関連の問題に関しては、TMEP 第 1102.01 条及び第 1202 条から第 1202.19(k) 条までを参照されたい。できる限り断片的手続は回避するようにしなければならないが、その理由は、それが出願の処分に要する時間を長引かせることになるからである。出願の状態を指摘し、かつ、受領した書類を確認するための文言を指令に挿入することについては TMEP 第 705.01 条、最初の庁指令の後審査官により取り上げられる新たな問題に関しては TMEP 第 706 条を参照されたい。

審査官はまた、全ての拒絶及び要求を明瞭に説明しなければならない。例えば、商品／サービスの指定が不明確な場合は、審査官はその指定を承認できない理由を説明し、かつ、可能な場合には、承認可能な指定を示唆しなければならない。審査官の庁指令に関する更なる情報に関しては、TMEP 第 705 条から第 705.08 条までを参照されたい。

### 704.02 審査官による調査

審査官が抵触標章は発見しないが、その他の事項について出願人に書面で知らせなければならない場合は、審査官は抵触標章が発見されなかったことを出願人に通知しなければならない。これは普通、「調査条項」と呼ばれる。

商標法の第 1 条又は第 44 条に基づいてされる出願に関しては、審査官が、十分な情報が無いために適切な調査をすることができない、又はその出願を正しく審査できない場合は、審査官はどのような情報が必要とされるかを具体的に示し、それを提出するよう要求し、また、その事件に関するその後の手続は前記の情報を受け取り次第行われることを述べなければならない。追加情報の要求に関しては、商標規則 第 2.61 条(b)及び TMEP 第 814 条を参照されたい。

第 66 条(a)出願における商品／サービスの全てではないが一部が、審査官が適切に調査できない程に不明確である場合は、審査官は調査の一部を延期することができる。審査官は、商品／サービスであって、調査が行われ、抵触標章が発見されなかったものを、その商品／サービスを列記して明示しなければならない。また、適切な場合には、一定の商品／サービスに明確に限定された第 2 条(d)拒絶をしなければならない。一部拒絶に関しては、TMEP 第 718.02(a)条を参照されたい。

第 66 条(a)出願における商品／サービスの全てが、審査官が適切に調査できない程に不明確である場合は、審査官はその調査を延期することができる。審査官は全部拒絶を発行し、商品／サービスについての必要な補正を要求し、また、混同の虞に関連しての、実体的事項についての更なる手続は、商品／サービスについての十分に明確な指定を受領次第、検討されることを述べなければならない。

手続を延期する書状を発行する前に、審査官は管理審査官又は上級審査官と協議しなければならない。

#### **704.03 監督審査官は非署名審査官に手続を指示することができる**

非署名審査官が出願を審査する場合は、監督審査官は徹底的にその手続を検査しなければならない。通常の手続は、非署名審査官が監督審査官に関連情報を説明し、潜在的な拒絶又は要求について意見を交わすことである。監督審査官は取るべき手続を指示することができる。

## 705 審査官による書簡又は指令

審査官が標章は登録を受ける権利を有してない、又は補正が要求されるべきであると決定した場合は、審査官は書面による庁指令の形式で、又は電子メールにより、又は通常はその後に文書による指令が続く電話連絡によって、出願人に通知する。これが審査官の公式指令を構成する。

庁指令書としては、下記のものを含め、種々の形式が可能である。(1) 審査官が正式に出願の補正をする「審査官補正」(TMEP 第 707 条から第 707.03 条まで参照)、(2)「優先指令」(TMEP 第 708 条から第 708.05 条まで参照)。これは、個人出願人、法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)又は出願人が指定した、商標規則 第 11.14 条に従い、USPTO に対して手続を行うことを授權されている実務者(有資格実務者)を相手として電話を通じて議論された要求を記載し、説明するものである。(3)拒絶又は要求の根拠を説明する書簡、(4) 審査官補正であって、優先指令(TMEP 第 708.05 条参照)と結び付けられているもの、又は(5) 中断通知(TMEP 第 716 条から第 716.06 条まで参照)。庁指令は、拒絶又は要求に関連する特定の事実を論じる文言と結び付け、標準化された書式文例を使用して作成することができる。審査官は庁指令を正規の郵便又は電子メール(出願人が電子メール通信を許諾している場合)によって送付することができる。電子メールに関しては、TMEP 第 304 条から第 304.09 条までを参照されたい。USPTO は、適切な場合には、審査官補正及び優先指令の使用を奨励する。

### 705.01 審査官の書簡における文言

審査官は個々の書簡の冒頭に出願の現状を表示しなければならない。

最初の指令においては、これは、審査官がその出願を審査したこと、及びその後の決定を行ったことを記述することによって、又は「この出願を審査し…」等の文言を使用することによって行うことができる。審査官は、最初の指令前に受け取った文書がある場合は、その文書及び受領日を特定して、その受領の確認をしなければならない。

その後の指令においては、審査官はその書簡を、例えば次の文言「この庁指令は [日付] に提出された出願人の通信に応答するものである」などをもって開始しなければならない。受領した他の文書、例えば補充的補正書、宣誓供述書及び新規図面なども、その受領が確認されなければならない。補正の審査及び庁指令への応答に関してはTMEP第713条-第713.03条、図面に対する認容不可能な補正の処理に関してはTMEP第807.17条、及び指定に対する認容不可能な補正の処理に関してはTMEP第1402.15条を参照されたい。

登録の拒絶は、拒絶の根拠である商標法の条項の法定文言で表現されるべきであり、また、審査官は同法の該当条項を引用しなければならない。例えば、商標の登録は、「それが主として商標法第 2 条(e)(4)の規定による氏姓である事項のみによって構成されているという理由によって」ではなく、「それが氏姓であるという理由によって」拒絶されてはならない。登録は、登録が請求されている特定の登録簿(すなわち、主登録簿又は補助登録簿)に関してのみ拒絶されねばならない。しかしながら、主登録簿の登録を拒絶する場合は、審査官は、可能な場合には、記録が、補助登録簿に対するものへの補正又は第 2 条(f)に基づく主登録簿への登録を求めるための補正が適切であり得るか否かを示しているかどうかも述べなければならない。

「capable」及び「incapable」という用語は、補助登録簿に対するものへの補正を論じるため

のものとして留保されるべきである。

審査官は、庁指令の作成を迅速にし、これらの指令の実体及び外見の統一性を増大させるために、様式文例を使用することを奨励される。しかしながら、審査官は、特定の状況にあてはまる場合に限り様式文例を使用すべきであり、また、関連する要求又は拒絶を説明し立証するために必要なときは、様式文例を拡大しなければならない。

#### 705.02 審査官は自ら進んで陳述してはならない

庁指令並びに電子メール及び電話通信において、審査官は出願人の権利についての陳述であって、出願において提示された事柄の審査にとって無償かつ不必要なものを、自発的に行ってはならない。審査官の職責は、願書によって提示されている標章についての登録可能性を評価することに限定される。次の事件を参照されたい。In re Am. Physical Fitness Research Inst. Inc. 181 USPQ127, 127-28 (TTAB 1974)。また、TMEP 第 1801 条を参照されたい。

#### 705.03 抵触標章の引用

商標法第 2 条(d)、商標法 第 1052 条(d)に基づき、先に登録された標章との混同の虞を理由として登録を拒絶する場合は、審査官は登録番号を与え、かつ、記録の一部とされる、引用した個々の登録の写しを添付しなければならない。審査官は、個々の引用された登録における標章が第 2 条(d)に基づく拒絶の根拠である理由を説明しなければならない。

出願人が USPTO に対し、USPTO は引用した登録を添付しなかったこと、又は USPTO は登録を添付したが、庁指令において、登録の拒絶事由としてその登録を引用しなかったことを通知した場合は、USPTO は関係する登録を引用かつ添付して庁指令を再発行し、また、出願人に新たな応答期間を与えるものとする。

#### 705.04 印刷又はオンライン刊行物に記載される事項についての言及

審査官が印刷物に記載されている事項に言及する場合は、審査官はその刊行物についての引用を提供するとともに、庁指令にその関連資料を含めなければならない。公表されている法的決定を庁指令に添付することは必要でない。引用で十分である。決定の引用に関しては、TMEP 第 705.05 条を参照されたい。

審査官が、インターネットからダウンロードされる記事などのオンライン刊行物に言及する場合は、審査官は、ウェブサイトの完全な URL アドレス、検索をした日時及び検索条件を含め、当事者がその文書を探し出すのに役立つ情報を提供しなければならない。インターネット証拠に付与される重要度についての議論に関しては、TMEP 第 710.01 (b) 条を参照されたい。また、検索データベースからの証拠に関して TMEP 第 710.01 (a) 条を参照されたい。

#### 705.05 決定及び USPTO 刊行物の引用

裁判所又は行政上の決定を引用する場合は、合衆国特許四季報 (USPQ 又は USPQ2d) の引用が与えられなければならない。可能な場合には、United States Report (U.S.), Federal Reporter (F., F.2d, or F.3d) 又は Federal Supplement (F. Supp. or F. Supp. 2d) への併行引用も与えられなければならない。裁判所又は審判所 (2d Cir., C.C.P.A., Fed. Cir., TTAB, etc.) 及びその決定日も常に与えられなければならない。

公式印刷版の無い LexisNexis 及び／又は Westlaw だけにおいて発表され、報告されている判例を引用する場合は、引用する当事者はリサーチ・サービスの名称、事件名、手続の名称及び未決訴訟事件表上の番号、データベース識別子、裁判所名、日付及び画面、頁又は割り当てられている場合は、パラグラフ番号を提供しなければならない。審判部の公表されていない決定を引用する場合は、審査官は審判部の TTABVUE ウェブサイトアドレスを提供し、出願人がその決定を探し出し、閲覧できる方法を説明するか、又は庁指令にその決定を添付しなければならない。

### 先例性を有さない決定

2006 年 12 月より前においては、商標審理審判部の方針は、先例として指定されていない審判部意見は引用されるべきでなく、かつ、引用された場合は、無視されるべきであるというものであった。Gen. Mills Inc. v. Health Valley Foods, 24 USPQ2d 1270, 1275 n.9(TTAB 1992)。審判部はその方針を変更した。変更の発表に当たって、審判部は次のように述べた。審判部は今後、TTAB 処分についての引用を次の通り許容する

- ・ TTAB は全ての最終決定を、先例性を有する、又は先例性を有さないものとして指定する現在の慣行を継続する。先例性を有するものと明示されている場合を除き、申立に基づく命令は、先例性を有するものと考えべきではない。
- ・ TTAB は、先例性を有する決定は TTAB を拘束すると考える慣行を継続する。
- ・ 先例性を有しないと指定された決定は、TTAB を拘束しないが、それが有することのある説得的価値の如何に拘わらず、引用することができる。
- ・ 全ての TTAB 決定の引用は、その決定が合衆国特許四季報に記載されている場合はそれによるものとする。記載されていない場合は、USPTO 公開電子データベースによるものとする。先例性を有さない決定が合衆国特許四季報又は USPTO 公開電子データベースに表示されていない場合は、引用する当事者は、その決定の写しを、その決定が引用されている申立又は摘要書に添付しなければならない。
- ・ 他の審判機関の決定は、その決定を下した審判機関が認める範囲及び目的で引用することができる。

### 商標審理審判部に対する意見の引用, OG Notice(2007 年 1 月 23 日)

審査官は、TMEP 又は商標審理審判部手続便覧(以下「TBMP」)の条項を引用することができる。通常は、略語「TMEP」及び「TBMP」で十分である。しかしながら、出願手続をする者が USPTO の慣行に通じていないと思われる場合は、審査官は当該便覧を初めて引用するときに正式名称を用いて当該便覧を特定しなければならない。その便覧の関連部分の写しを提供する必要はない。

審査官が長官の命令又は通告を引用するときは、審査官は通告の名称及び日付並びにそれを見つけることができる特許庁公報の発行号数を提供しなければならない。

### 705.06 書簡の確認及び署名

審査官は全ての庁指令を見直し、電子署名を使用して署名しなければならない。署名欄は審査官の氏名、書簡の名称、法律事務所、電話番号及び電子メールアドレスを含む。

従って、審査官によって発出される庁指令の署名欄は次の通り記載する。

/審査官の正式名称/

商標審査官

法律事務所 xxxx

(571)272-xxxx

\_\_\_\_\_@uspto.gov

審査官が署名権限を有しない場合は、同官は指令書に署名し、指令書を、署名権原を有する審査官に回付しなければならない。後者は、その指令書を再審理して承認する。

検閲者による検閲は、通常、非署名審査官から受領後 2 就業日以内に行われなければならない。

#### 705.07 庁指令の発信処理

紙の庁指令が発行されるときは、その書面の全てに日付が記載される。電子的に発行される庁指令を含め、電子メール通信の発信に関しては、その通信が USPTO の電子メールシステムに送出されるときに自動的に日付が付される。

審査官が署名した指令の写し 1 部が、全ての裏付け証拠及び／又は登録の拒絶事由として引用された登録標章又は係属中の出願の写しと共に、商標画像取込検索システム（「TICRS」; Trademark Image Capture and Retrieval System）に送付され、<http://www.uspto.gov> による USPTO ウェブサイトでの商標状況及び文書検索（「TDR」; Trademark Status and Document Retrieval）のポータルを通じ、公衆の閲覧に供される。

電子メール通信を許諾した出願人は、電子メールによる実際の庁指令を受領しない。その代わりに、庁指令を発行したときは、USPTO は出願人に対し、TDR を使って庁指令にアクセスできるリンク又はウェブアドレスを添えた、通知を電子メールする。その庁指令は電子メールの通知に添付しない。電子メールの通知を受け取ったときは、出願人はそのリンク又はウェブアドレスを使って実際の庁指令及び他の証拠に係る添付物を閲覧し、印刷することができる。

#### 705.08 6 月応答条項

一般に、審査官の書簡又は庁指令は、出願人は、商標法 第 1062 条 (b) に基づく放棄を回避するためには、発行日から 6 月以内にその指令に応答しなければならない旨を出願人に通知する「6 月応答条項」を含まなければならない。庁指令に対する応答期限に関しては、TMEP 第 711 条から第 711.02 条までを参照されたい。

審査官は、審査官補正 (TMEP 第 707 条から第 707.03 条まで参照) 若しくは中断通知 (TMEP 第 716 条から第 716.06 条まで参照) に、又は応答期間が先の庁指令の発行日から進行している状況 (TMEP 第 711.01 条, 第 715.03 (c) 条参照) においては、6 月応答条項を含めてはならない。

## 706 最初の指令後に審査官によって提起される新規事項

最初の庁指令において、審査官が不注意に、明らかに適用可能な根拠に基づいて登録を拒絶すること、又は必要な要求を出すことを怠った場合は、審査官は次の指令において、不注意な誤りを訂正するための適切な措置を講じなければならない。審査官はこのような状況を回避するために最大の配慮をすべきであり、かつ、この措置を、その措置を取らないことによって明白な誤りが生じる場合に限りとるべきである。(TMEP 第 706.01 条参照)。最初の指令後、監督官(例えば、審査官の仕事の質を点検する監督官)は、商標法又は諸規則によって正当化されることが明確でない新たな拒絶理由を導入してはならない。

最初の指令において新たな拒絶又は要求をすることは通常はないので、新たな拒絶又は要求をする審査官は、該当する事情に応じ、その拒絶又は要求が必要である理由を明快に説明すること、また、その問題の提起における遅延を謝罪しなければならない。補充的庁指令に関しては、TMEP 第 711.02 条を参照されたい。

ときによっては、審査官は、出願人が新たな問題を生じさせる情報を提出したことを理由として、新たな拒絶又は要求を出さなければならないことがある。

第 66 条(a)出願に関しては、審査官は、世界的な所有権機関の国際事務局(「IB」)が USPTO に対して、保護の適用請求を移送した日から 18 月より後には新たな拒絶を発行することはできない。従って、審査官が、新たな拒絶理由が存在していると決定したときは、この新たな理由を提起する第 2 回目の庁指令は、その時期が 18 月の期間内にある場合に限り、発行することができる。このような事件においては、審査官は、庁指令を発行したときマドリッド処理単位(「MPU」)に連絡を取り、新たな拒絶理由についての通知が IB に送付可能になるようにしなければならない。TMEP 第 1904.03(a)条参照。

### 706.01 「明白な過誤」

「明白な過誤」という用語は、審査官が、先の指令において提起することができた筈の、又は提起すべきであった筈の拒絶又は要求を出すべきか否かを決定するために USPTO が使用する管理上の内部指針のことをいう。

USPTO の方針は、審査官による最初の出願審査に基づく完全審査を行い、最初の庁指令において可能な全ての拒絶及び要求を発することである。TMEP 第 704.01 条を参照されたい。USPTO は、商標法又は適用諸規則に違反する登録の発行を防止するためにそのようにすることが必要なときを除き、新たな拒絶又は要求の発出を行わない。例えば、TMEP 第 706 条を参照されたい。

具体的な例としては、提案されている標章がそれに係る商品についての一般的指定用語であることを明瞭に証明する証拠が公告後に発見された場合は、主登録簿又は補助登録簿における登録は、商標法に違反することになり、長官は、審査官に対し、新たな拒絶理由を発行する管轄権を回復させる。TMEP 第 1504.04 条参照。また、出願の第一次審査中に発行することができた又は発行すべきであった拒絶及び要求の、使用陳述書の審査中における発行に関しては、TMEP 第 1109.08 条を参照されたい。

「明白な過誤」という内部基準は管理上の指針にすぎない。その基準は出願人に、明白な過誤の証明を求める権利を与えず、また、審査官に、それ以外の場合に拒絶又は要求についての一応有利な事件であると立証することを要求されるものより高度の証明基準を課すものでもない。

商標法第 1141h 条(c) (4)に定められている場合を除き，USPTO が新たな要求又は新たな拒絶を出すことのできる登録前の期間については，商標法又は商標施行規則には制限がない。更に，出願人は，明白な過誤に基づく庁の決定であって，新たな要求又は拒絶が出なければならぬとするものに異議を申し立てることができない。In re Driven Innovations, Inc., 115 USPQ2d 1261, 1264 (TTAB 2015), 別の理由で却下, 2017 U.S. App. LEXIS 241, 2017 WL 33574 (Fed. Cir. Jan. 4, 2017)。出願人が明白な過誤基準に基づいて発出された拒絶に異議を申し立てることができる唯一の方法は，最終拒絶の実体的事項について審判部に審判請求することであり，審判部は，根本的な実質上の登録拒絶の正しさを審理するのみである。同上。次の事件も参照されたい：In re Jump Designs, LLC, 80 USPQ2d 1370, 1373-74 (TTAB 2006); In re Sambado & Son, Inc., 45 USPQ2d 1312, 1314-15 (TTAB 1997)。

USPTO は有効な登録を行う義務を有しており，また，審査官及びその他 USPTO 職員が行った過誤を訂正するための広範な権限を有する。下記事件，参照。Last Best Beef LLC v. Dudas, 506 F.3d333, 340, 84 USPQ2d, 1699, 1704 (4th Cir. 2007) (連邦機関は，USPTO を含め，彼らの先の過誤を訂正する上での広範な権限を有する)；次の事件も参照されたい。BlackLight Power Inc. v. Rogan, 295 F.3d 1269, 63 USPQ2d 1534 (Fed. Cir. 2002) (この判決は，USPTO 職員が，有効な特許を付与するという USPTO の使命を果たすために，特許の発行を取り下げたとき，その権限内で合理的措置をとったことを確認しており，それが，許可通知，発行手数料の納付及び発行日通知の後であり，かつ，特許庁公報への図面及びクレームが公表されていた場合であっても，同様であるとしている。)このように，USPTO が，審査の過程でなされた過誤によって商標法又は適用規則に違反する登録が生じることになることを発見した場合は，USPTO は，要求又は拒絶を，それが先に提起することができた，又は提起すべきであった場合でも行わなければならない。

拒絶又は要求が手続的に適正であったかどうかという問題は商標規則. 第 2.146 条に基づく請願によって再審理が可能である。しかしながら，「出願に関する査定系手続の間に生じた実体についての問題は，1946 年商標法の第 2 条，第 3 条，第 4 条，第 5 条，第 6 条及び第 23 条により生じる問題を含め，しかしそれに限定せず，請願の適切な主題とみなされない。」商標規則. 第 2.146 条(b)。このように，長官は，請願に基づき，実体的拒絶をした，又はしなかったことが「明らかな過誤」であったかどうかを検討することはできない。請願可能な主題に関しては TMEP 第 1704 条を，請願に基づく再審理基準に関しては TMEP 第 1706 条を参照されたい。

## 707 審査官補正

審査官補正は、出願の事務処理を早めるのに適しているときは、いつでも行うべきである。審査官補正というのは出願人への通信であって、その通信において、審査官が、出願が一定の方法で補正されたことを記述しているものである。TMEP 第 707.02 条に列記している状況におけるものを除き、その補正は、個人出願人、法人出願人を拘束する法的権限を有する者（例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー）又は出願人の有資格実務者によって明確に確認されなければならない。商標規則. 第 2.62 条 (b), 第 2.74 条 (b) 参照。審査官補正の承認に関しては、TMEP 第 707.01 条を参照されたい。承認は通常、電話による会話、電子メール通信又は審査官と出願人又は出願人の有資格実務者との間での面談において与えられる。電子メールに関しては TMEP 第 304 条から第 304.09 条までを参照されたい。

審査官は審査官補正を、その所要の補正が出願人による確認を要しないときにはいつでも発行することができる。例えば、適切な状況においては、審査官補正は、商品／サービスの指定を補正する、ディスクレーマー(権利の部分放棄)を登録する、設立状態を追加する、又は主登録簿から補助登録簿に変更するために使用することができる。

下記のもは、審査官補正によって行うことができない補正の具体例である。使用日であって、確認が要求される場合(TMEP 第 903.04 条参照)；特殊な形式の図面の標章(TMEP 第 807.04 条から第 807.04(b) まで参照)であって、その補正が代用の特殊形式図面を要求することになる場合；及び補正であって、代用見本の提出を要求することになるもの(TMEP 第 904.05 条参照)。出願は、審査官補正によって明示的に放棄することはできない(TMEP 第 718.01 条参照)。手数料を予納口座宛に請求することについての承認は審査官補正によってはなされないが、記録が、既に手数料を予納口座あてに請求させる権原を有する者によって署名された承認書を含んでいるときは、この限りでない。予納口座については TMEP 第 405.03 条を参照されたい。

審査官補正は一般に、法定拒絶が存在するときは、使用されない。しかしながら、法定拒絶の可能性が存在しており、かつ、補正が拒絶を回避することになる場合は、審査官は審査官補正によって問題を解決するよう試みることができる。

**具体例：**出願人が、商業において使用されている標章についての氏姓拒絶を、補助登録簿に対するものに補正することによって克服できる場合は、審査担当法務官は電話又は電子メールによる連絡を開始し、補正を示唆することができる。出願人がその補正について承認した場合は、審査官担当法務官は、出願を補助登録簿に対するものに変更する審査官補正を発行することができる。

**具体例：**標章が「有機的」という用語を含んでおり、かつ、出願人がその識別表示を、その商品が有機的なものであることを記述するように補正することによって、潜在的虚偽性の拒絶を克服することができる場合は、審査担当法務官は電話又は電子メールによる連絡を開始し、その補正を示唆することができる。出願人がその補正について承認するときは、審査官は、その識別表示を補正するための審査官補正を発行することができる。

**具体例：**出願人が、商品／サービスについての曖昧又は不確定な識別表示を補正することによって、個別の登録に関する混同の虞による拒絶を克服することができる場合は、審査担当法務官は、引用される全ての登録について拒絶を回避することになる場合に限り、電話又は電子メールによる連絡を開始し、補正を示唆することができる。出願人が識別表示を明確化するための、提案された補正に同意した場合は、審査官は、審査官補正を発行することがで

きる。出願人が審査官によって示唆された識別表示に同意せず、登録の全てではなく一部について拒絶を回避することになる補正を提案した場合は、審査官は、審査官補正/優先指令を結合したものを発行することができる。TMEP 第 708.05 条参照。しかしながら、識別表示を補正することが、1 又は 2 以上の登録に関する拒絶を回避することにならないことが最初から明らかな場合は、審査官は電話又は電子メールによる連絡を開始してはならないものとするが、その理由は、出願を公告、中断又は登録できるようにするための一定の指示を出願人に対して提供することができないからである。

**具体例：**識別表示が曖昧又は不明確である場合は、審査官は、その補正が潜在的な、混同の虞による拒絶を克服できない場合であっても、審査官補正によって識別表示の補正をすることについての承認を求めることができる。審査官はその場合、中断通知を発行する。識別表示についてのその補正は、出願を中断状態にする効果を有するのみであることを、電話又は電子メールによる協議の間に、出願人に理解させるようにするために、審査官は出願人に対し、係属中の先にされた出願及びその後に行う中断について通知しなければならない。それに続いて生じる審査官補正は、この情報を含んでいなければならない。

法定拒絶を含む優先指令に関しては、TMEP 第 708.04 条を参照されたい。

部分的署名権限を有さない審査官は、審査官補正を始める前に、管理法務官、上級法務官又は点検をする審査官法務官からの適切な許可を得なければならない。

審査官補正の様式に関しては、TMEP 第 707.03 条を参照されたい。

出願人は審査官補正を確認するための通信を提出しないものとするが、その理由は、それが出願手続を遅延させるということにある。審査官補正に対する応答書は要求されない。

出願人が審査官補正に対して異論を申立ようとするときは、その申立が公告又は登録前に検討されるようにするために、それは直ちに行わなければならない(電話又は電子メールが望ましい)。審査官補正が出願人と審査官との合意を反映していないことを理由とする、商品／サービスの識別表示に関する審査官補正に対する出願人の異論の申立に関しては、TMEP 第 1402.07(e) 条を参照されたい。

出願人はしばしば、補正又は電話による他の応答をもって、未処理の庁指令に応答しようとすることがある。審査官は、その補正が出願を直ちに異議申立のための公告、登録の発行又は中断できる状態にするものであるときは、審査官補正を登録することを奨励される。中断に関しては TMEP 第 716 条から第 716.06 条までを参照されたい。しかしながら、出願人は庁指令に対応する審査官補正の登録について無制限の権利を有するものではない。出願人が、審査官がその出願を速やかに異議申立のための公告又は登録の発行を可能にする状態になると信じている補正に同意しない場合は、出願人は未処理の庁指令に対する完全な書面による応答を提出しなければならない。

審査官補正と優先手続の組み合わせについては、TMEP 第 708.05 条を参照されたい。

**注記：**第 66 条(a)出願に関しては、最初の庁指令において審査官補正を発行することができないが、その理由は IB が当該補正を受諾しないからである。審査官補正は第 2 回目および後続の指令によって発行することができる。第 66 条(a)出願に関する庁指令については、TMEP 第 1904.02(h) 条を参照されたい。

#### 707.01 出願人又は出願人の代理人による審査官補正の承認

TMEP 第 707.02 条に記載されている、出願人による事前承認なしに審査官補正が許容される

事情の場合を除き、審査官は、個人出願人、法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者又は出願人の有資格実務者から、電話、電子メール又は面談中に直接、当該補正についての承認を得た後に限り、審査官補正によって出願を補正することができる。商標規則. 第 2.62 条(b), 第 2.74 条(b)参照。TMEP 第 304.01 条, 第 304.02 条, 第 602 条, 第 709.01 条から第 709.05 条まで参照。

出願人が有資格実務者を代表者としている場合は、審査官は電話又は電子メールによって直接にその代表者と連絡をとらなければならない。記録上の有資格実務者と同一法律事務所に属する有資格実務者が、特定の出願に関して手続をし、補正を承認することを記録上の有資格実務者から承認されていると主張するときは、審査官は、その実務者が手続をすることを許可し、かつ、この事実を審査官補正に注記する。弁護士補助職員及び法律助手は、指定されている有資格実務者の承認を、その実務者が補正を承認していることを示すことによって、伝えるだけのことであっても、審査官補正を許可することができない。

本人出願の場合は、審査官はそれに係る個人出願人又は法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)と直接に連絡しなければならない。商標規則. 第 11.14 条(e)参照。有資格実務者を代表者としていない共同出願人の場合は、個々の共同出願人が審査官補正を許可しなければならない。様々な種類の出願人を拘束する法的権限を有する者についての指針に関しては、TMEP 第 611.06 条から第 611.06(h)条までを参照されたい。

商標規則. 第 2.193 条(e)(1)に基づいて出願人に代わって事実を確認する権原を与えられた非弁護士は、出願人を拘束する法的権限を有していない限り、審査官補正を許可する権原を有さない。商標規則. 第 2.193 条(e)(1)における「出願人に代わって署名する権原を正規に付与されている者」についての大まかな定義(TMEP 第 611.03(a)条, 第 804.04 条参照)は審査官補正には適用しない。

出願人又は出願人の有資格実務者は審査官補正を実際に許可しなければならない。審査官は出願人又はその有資格実務者に対し、出願人又は有資格実務者が応答しない場合は、補正を登録する旨の電子メール又は音声メールによる伝言を残すことはできない。

審査官が出願人に連絡し、審査官補正を行うことについての合意に達したが、その後、拒絶又は要求を述べる代わりに、庁指令を発行しなければならないと決定した場合は、審査官は直ちに出願人に電話をするか、電子メールを送り、出願人に見解の変化を通知しなければならない。

部分的署名権限を有していない審査官は出願人に対し、審査官補正の発行は監督法務官官による検査を受けることを通知しなければならない。

#### **707.02 審査官補正であって、出願人又は出願人の代理人による事前承認のないもの**

審査官は、次の事情においては、出願人又は出願人の有資格実務者からの事前承認を得ていない審査官補正(ときには、「ノーコール」審査官補正ということがある)によって、出願を補正する裁量権を有する。

(1) 第 1 条又は第 44 条の規定による出願に関しての、公告の前又は後に行われる、国際分類の変更(次の事件を参照されたい。Groening v. Mo. Botanical Garden, 59 USPQ2d 1601, 1603 (Comm' r Pats. 1999))

(2) 図面からの「TM」, 「SM」, 「C マーク」, 「R マーク」の削除

(3) 標章についての説明の追加。ただし、それ以外には庁指令又は通常の審査官補正が不要であり、かつ、下記条件の1に該当する場合に限る。

(a) 記録が既に標章の構成要素についての非公式表示を含んでいること (TMEP 第 808.03(b) 条参照) :

**具体例** - 紙・出願に添付された添状が、その標章について様式化されたゴルフボールのデザインとして言及している。適切な場合は、審査官は「その標章の構成要素はゴルフボールの様式化されたデザインである」旨の補正を登録することができる。

**具体例** - 願書はその標章を青、赤及び黄のボールとして言及しており、かつ、標章中の全ての色彩を列記した、正確かつ適切な言葉で表現された色彩についての主張を含んでいるが、黄色は、標章中の色彩に関する正式説明から脱落している (TMEP 第 807.07(a)(ii) 条参照)。審査官は、標章中の全ての色彩を正確に表示するために、正式な色彩についての説明に関する補正を登録することができる。

(b) 標章は様式化されたフォントによる文字表現のみによって構成されており、色彩の主張も、図柄要素も伴っておらず、かつ、出願人は該当欄において標章に係る「文字要素」を提供しなかった (TMEP 第 808.03(b) 条参照)

(c) 標章は色彩主張を含んでおらず、下線又は文言表現の手段として使用される普通の幾何学的形状と組み合わせられた文言のみによって構成されている (TMEP 第 808.03(b) 条参照)。

(4) 審査官が、標章の説明は公報又は登録証に印刷されないと決定し、かつ、他の事項に関して庁指令又は正規の審査官補正を発行することが不必要である場合は、記録において、ファイルへの注記を登録すること、又はその趣旨での「ノー・コール」補正を行うことができる (TMEP 第 808.03 条参照)。

(5) 標準文字の主張を登録するための出願の補正であって、記録が、図面は標準文字形式によるものとするを明らかに指示している場合におけるもの。TMEP 第 807.03(g) 条参照。

(6) スペリング上の明白な誤り、誤植及び商品／サービスの指定又は標章についての他の面では正確、かつ完全である説明における冗語の訂正。TMEP 第 808.03(a) 条、第 1402.01(a) 条を参照されたい。

**具体例** - 商品は「T-shurtz」として特定されている。審査官は「T-shirts」に補正することができる。しかしながら、「shurtz」は出願人に電話することなしに「shirts」に補正することはできない。その理由は、「shurtz」(接頭辞の「T」を伴っていないもの)は、「shorts」の綴り違いであるかもしれないということにある。

(7) 出願人が、一定の商品、サービス及び／又はクラスのみに明示して限定されている拒絶又は要求に応答しない場合は、審査官は審査官補正を発行し、その拒絶又は要求が関連している商品／サービス／クラスを削除することができる。同様に、出願人がそれ以外には承認可能な商品／サービスの指定における用語の補正を求める要求に応答しない場合は、審査官は、その指定から承認不能な用語を削除する審査官補正を発行することができる。TMEP 第 718.02(a) 条、第 1402.13 条参照。

(8) 第 1 条又は第 44 条に基づく出願に関しての、USPTO の、商品及びサービスについての「承認可能な指定についての便覧」における記載事項から採用された括弧付き事項の削除。ときには、括弧付き事項が情報目的で前記便覧に記載されていることがあるが、それは商品／サービスの指定に含めてはならない。TMEP 第 1402.12 を参照されたい。これが指定において登録されている場合は、TEAS プラス出願においては自動的に削除される。TEAS 又は紙による

出願に関しては、審査官は「ノーコール」審査官補正をもって括弧付き事項を削除することができる。

(9) 標章の中にある非英語文言の翻訳及び／又は翻字に関する一般的な又は特定の照会に対して、出願人がその用語は外国語の意味は有しないと直接的に述べることをせず、その代わりに、「その標章は商標としての意義のみを有する」旨の回答をした場合は、審査官は「その用語は外国語としての意味を有さない」旨の記述を記録に記載することができる。TMEP 第 809.01(a)条参照。

(10) 出願人が翻訳文であって、正しく翻訳されているが、印刷に適さない様式によるものを提出した場合は、審査官はその翻訳文を、内容を変えずに、その意味についての簡単、明瞭な文言に様式変更することができる。TMEP 第 809.03 条参照。

(11) 出願書類が、翻訳されていない外国語文言を含んでおり、かつ、同一の外国語文言が、出願人がその所有権を主張している先の登録に記載されており、かつ、その翻訳が審査官にとって承認可能である場合は、審査官はその同一翻訳文を記録に記入することができる。注：出願が TEAS プラス様式を使用して行われ、翻訳が脱漏している場合は、審査官は、事前の承認を得ないでは、審査官補正を発行することはできない。審査官は、翻訳文及び追加の TEAS プラス処理手数料を要求する適切な指令を出さなければならない。商標規則. 第 2.6 条 (a) (1) (iv), 第 2.22 条(a) (16), (b) ; TMEP 第 819.01 条, 第 819.01(m)条。

審査官が他の事項について出願人又は出願人の有資格実務者に連絡をしなければならない場合又は記録が出願人の意図についての不明確性を含んでいる場合は、審査官は上記変更がなされたことを出願人に通知しなければならない。

出願人が USPTO を相手とする電子メール通信を許諾していた場合は、審査官補正が発行されたときは、電子メールによる通知が与えられる。出願人はその後、USPTO のウェブサイトにおいて審査官補正を閲覧する、又は印刷することができる。出願人が USPTO を相手とする電子メール通信を許諾していない場合は、審査官補正の写しが出願人に送付される。出願人がこれらの変更(複数)の何れかに同意しない場合は、出願人は審査官補正を閲覧又は受領した後、速やかに審査官に連絡しなければならないものとし、その方法は電話又は電子メールによることが望ましい。

**注：**第 66 条(a)出願に関しては、最初の庁指令によって審査官補正を発行することができないが、その理由は、IB がそのような補正を承諾しないことにある。審査官補正は、第 2 回目及びその後の指令によって発行することができる。第 66 条(a)出願に関する庁指令に関しては、TMEP 第 1904.02(h)条を参照されたい。

### 707.03 審査官補正の様式

審査官補正は次の情報を含まなければならない。審査官の氏名、事務所、電話番号及び電子メールアドレス。面談した相手方の氏名；面談の日；実際の補正；並びに該当する場合は、補正について出願人又は出願人の有資格実務者から承認されている旨の陳述。

審査官補正は 6 月の応答条項を含んではならない。その理由は、審査官補正には出願人による応答書が要求されないことにある。

審査官補正は、それが最初の措置であるか、又は出願人がそれ以前に調査(サーチ)結果を通知されていない場合は、調査条項(TMEP 第 704.02 条参照)を含まなければならない。

審査官は審査官補正において、それに係る出願が公告又は発行できる状態にあると述べては

ならない。その理由は、予期せぬ状況が出願に対して更なる手続がとられることを要求するかもしれないからである。

審査官補正は、審査官によって撤回される、及び／又は継続される拒絶又は要求がある場合は、それについて指摘しなければならない。

## 708 優先指令

### 708.01 優先指令の定義

「優先指令」とは庁指令であって、審査官と、個人出願人、法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)又は出願人の有資格実務者代理人が、出願において提起されている種々の争点及び出願人がその出願を公告又は登録できる状態にするためにどのような手続を取らなければならないかを討議した電話、直接的面談又は電子メール通信の後に発行されるものである。優先指令は通常、その指令が出願人による確認を要求している場合に使用される。優先指令の使用が、審査を迅速に処理するため奨励される。

優先指令は次の手順に従って発行しなければならない。

(1) 審査官は出願人又は出願人の有資格実務者に電話するか又は電子メールをおくり、その理由を説明して、出願人がある特定の手続を取ることを要求する。

(2) 出願人又は出願人の有資格実務者は審査官を相手として出願の実体的事項を具体的に討議する。

(3) 審査官は、優先指令であって、全ての拒絶又は要求を十分に論議し、その拒絶及び/又は要求を裏付ける証拠を含んでおり、かつ、出願人がその出願を公告又は登録できる状態にするため取ることのできる手続を明示して説明するものを作成し、署名する。及び

(4) USPTO は出願人に優先指令の書面を送付する。

記録上の証拠が登録に対する法定拒絶を支持している場合は、優先指令は、審査官が補正又は説明はその拒絶を回避することになると信じている場合に限り、発行することができる。

TMEP 第 708.04 条参照。

優先指令の様式に関しては、TMEP 第 708.03 条を参照されたい。

**注：**第 66 条(a)出願に関しては、審査官は最初の指令として優先指令を発行することができる。第 66 条(a)出願に関する庁指令については、TMEP 第 1904.02(h)条を参照されたい。

### 708.02 争点についての討議及び合意

審査官は個人出願人、法人出願人を拘束する法的権限を有する者又は出願人の有資格実務者と争点について討議しなければならない。「出願人に代わって署名することを正規に授權されている者」について 37 C.R.R. 第 2.193 条(e)(1)に記載されている大まかな定義(TMEP 第 611.03(a)条、第 804.04 条を参照されたい。)は優先指令には適用されない。

出願人、出願人を拘束する法的権限を有する者又は出願人の有資格実務者のみが優先指令に同意することができる。出願人が有資格実務者を代表者としている場合は、審査官は直接にその実務者に話をしなければならない。商標事件に関して USPTO に対する手続をすることを授權されている者に関する指針については、TMEP 第 602 条から第 602.03 条(e)までを参照されたい。

記録上の有資格実務者と同一事務所に属する有資格実務者が、特定の出願に関して手続を行い、補正を承認する権原を付与されていると主張したときは、審査官はその代理人に、優先指令の発行について承認することを許可し、また、この事実を優先指令に注記しなければならない。

弁護士補助職員及び法律助手は優先指令の発行についての承認をすることができず、これは、

有資格実務者が優先指令に同意していることを示すことによって、有資格実務者の承認を伝えるだけの場合であっても変わらない。

本人出願の場合は、審査官は直接に個人出願人又は法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)に話しをしなければならない。商標規則. 第 11.14 条(e)参照。様々の種類の出願人を拘束する法的権限を有する者に関する指針に関しては、TMEP 第 611.06 条から第 611.06(h)条までを参照されたい。

非弁護士であって、商標規則. 第 2.193 条(e) (1)に基づき、出願人に代わって事実を確認する権原を与えられている者は、同人が出願人を拘束する法的権限を有していない限り、優先指令の発行について承認をすることができない。

電話面談、電子メール討議又はその他の通信の間に、審査官は出願に関する全ての拒絶及び要求を十分に討議し、個々の拒絶又は要求についての理由を説明しなければならない。可能な限り、審査官は補正のための適切な文言を示唆しなければならない。優先指令は、次の事情においては適切ではない。

1. 審査官が出願人又は出願人の有資格実務者に対し音声メール又は電子メールによる伝言を残したが、出願人又は出願人の実務者がかけ直しの電話をしていない、又はそのメッセージに対する応答をしていない場合
2. 審査官が出願人又は出願人の代理人に電話をしたが、その代理人は出願について話し合う時間を有しておらず、審査官が書簡を送るようことを要求している場合
3. 審査官が出願人又は出願人の代理人に電子メールを送り、出願に問題があること(例えば、不明確な指定、ディスクレームの要求及び法主体の種類の説明)及び書簡を送付することのみを述べている場合。

優先指令における全ての争点は、出願人又はその有資格実務者を相手とし、その争点を解決するための、また、該当する事情に応じ、その出願を公告又は登録できる状態にするための誠実な努力として、その実体的事項について討議されなければならない。しかしながら、全ての争点を解決する明確な方法について合意することは必要でない。

**具体例：**商品が「コンピュータ器具」として指定されている場合は、審査官はコンピュータ器具の種類を記載するためにその指定を補正することについての承認を求めることができる。出願人又は出願人の代理人が示唆された補正に合意しない場合は、審査官は指定する必要を十分に説明する優先指令を発行することができる。指令はまた、「出願人はコンピュータ器具の種類に関する一般的な商品名を指定する、承認可能な商品指定を提出する」と記述することができる。「出願人は商品の指定を、例えば、コンピュータ・キーボード、コンピュータ・メモリ及びコンピュータ・プリンタに補正する」旨の合意が存在する必要はない。優先指令は、出願人は手続に係る 2 の選択肢の内の 1、例えば、補正された図面又は新たな見本の何れかを提出すると記述することができる。

### 708.03 優先指令の形式

優先指令は電話連絡、電子メールメッセージ又はその他の通信の日付及び優先指令について承認をした者の氏名及び肩書(該当する場合)に言及しなければならない。優先指令の発行について承認することができる者についての情報に関しては、TMEP 第 708.02 条を参照されたい。

優先指令は、6月応答条項(TMEP第705.08条参照)を含まなければならないが、それは、出願人はその出願の放棄を回避するためには、優先指令に対して適時に応答しなければならないことを明らかにするためである。

優先指令は、それが最初の指令であるか、又は出願人がそれ以前に調査結果についての通知を受けていない場合は、サーチ条項(TMEP第704.02条参照)を含まなければならない。

優先指令はまた、下記条件を満たさなければならない。(1)全ての拒絶及び／又は要求を十分に論議すること (2)全ての拒絶及び／又は要求を裏付ける十分な証拠を含んでいること、及び(3)出願人がその出願を公告又は登録できる状態にするためにどのような手続をすることができるかを明確に記述すること。実体的事項についての争点の論議に関しては、TMEP第708.02条を参照されたい。

審査官は個々の争点を個別に討議しなければならない。その際、拒絶及び／又は要求についての理由を述べ、及び／又は、制定法、規則及び／又はTMEPの関連条項を引用しなければならない。拒絶又は要求の本質的性格及びそれに係る勧告は、優先指令において明確に述べられ、かつ、適切な証拠(該当する場合)によって十分に裏付けられていなければならない。その理由は、USPTOの指令は専ら記述されている記録を基にするものであることにある。商標規則.第2.191条。

優先指令は最終若しくは非最終の拒絶又は要求のために使用することができる。優先指令における登録拒絶に関してはTMEP第708.04条を、最終処分に関してはTMEP第714条から第714.06条までを参照されたい。

#### 708.04 優先指令における登録の拒絶

優先指令は通常、法定拒絶が存在しない場合に使用される。しかしながら、法定拒絶を支持する十分な証拠があり、かつ、審査官が補正又は説明がその拒絶を回避させると信じる場合は、審査官は優先指令によってその争点の解決を試みることができる。

**具体例：**出願人が、5年以上に亘って商業において使用されている標章に関し、商標法第2条(f)に基づく、獲得された識別力の主張を提出することによって氏姓・拒絶を克服することができる場合は、審査官は電話又は電子メールによる連絡を開始し、その拒絶及び獲得された識別力についての主張を提出することの必要性について論議することができる。第2条(f)に関しては、TMEP第1212条から第1212.10条までを参照されたい。5年間使用の主張は一般に、商標規則.第2.20条に基づく、適切に署名された宣誓供述書又は宣誓書によって裏付けられることを要求されるので、審査官は優先指令であって、その拒絶について十分に論議し、拒絶を支持する十分な証拠を含み、示唆される補正及び要求を繰り返しているものを発行することができる。

**具体例：**出願人が、複数クラス出願において特定のクラスを対象とする混同の虞による拒絶を、当該クラスを削除することによって克服することができる場合は、審査官は、電話又は電子メールにより連絡を開始し、補正を示唆することができる。出願人又は出願人の代理人が審査官の補正を認めない場合は、審査官は、優先指令であって、十分に拒絶について説明し、拒絶の十分な裏付け証拠を挙げ、かつ、拒絶が一部のクラスにのみ限定されていることを明示するものを発行することができる。TMEP第718.02(a)条参照。

**具体例：**出願人が、商品／サービスについての曖昧又は不確定な識別表示を補正することによって、個別の登録に関する混同の虞による拒絶を克服することができる場合は、審査官は

電話又は電子メールにより連絡を開始し、それらの出願に限って補正を示唆することができる。出願人又は出願人の代理人が審査官補正について承認しない場合は、審査官は優先指令であって、その拒絶について十分に論議し、拒絶を裏付ける十分な証拠を含み、その特定についての補正提案を繰り返すものを発行することができる。審査官は、その特定についての補正が拒絶を回避することにならない場合は、同時に係属している出願に対する優先指令を発行することができない。

**具体例：**出願人が、商業において使用されている標章に対する説明性・拒絶を、補助登録簿に対するものに補正することによって克服することができる場合は、審査官は電話又は電子メールにより連絡を開始し、拒絶について討議し、補正を示唆することができる。出願人の代理人が、その標章が説明的であることに同意したが、補助登録簿への補正については出願人との協議を必要としている場合は、審査官は優先指令であって、その拒絶について十分に論議し、拒絶を裏付ける十分な証拠を含み、かつ、補助登録簿に対するものに補正する選択肢を提供するものを発行することができる。

**具体例：**出願人が、商業において使用されている標章に関し、補助登録簿に対するものへの補正によって、地理的説明性に関する拒絶を克服することができる場合は、審査官は電話又は電子メールによって連絡を開始し、拒絶について討議し、補正を示唆することができる。出願人が根底にある拒絶に係る実体事項に関して同意しない場合であっても、審査官は優先指令であって、拒絶について十分に論議し、拒絶を裏付ける十分な証拠を含み、かつ、補助登録簿に対するものに補正する選択肢を繰り返しているものを発行することができる。

優先指令においては、審査官は討議された拒絶の根拠を明確に記述しなければならない。その際、制定法及び規則の関連条項を引用し、拒絶を裏付ける証拠を添付し、さらに、合意された解決又は提供した選択肢を示さなければならない。

優先指令が最終拒絶を含む場合は、優先指令は拒絶が最終のものであることを明示しなければならない。審判請求のための完全な記録のために必要である追加の裏付け証拠があるときは、それを含まなければならない。最終処分については TMEP 第 714 条から第 714.06 条までを参照されたい。

#### 708.05 審査官補正／優先指令の組み合わせ

審査官は、審査官補正と優先指令を組み合わせた庁指令を発行することができるが、両者に対する要件が満たされていることを条件とする。審査官補正部分は承認された補正を反映し、また、優先指令欄は拒絶及び要求であって、未処理のままであり、出願人が今なお応答義務を負っているものに対処する。審査官は「ノーコール」審査官補正/優先指令を発行することができないが、その理由は、その指令の優先指令部分にある争点が出願人又は出願人の有資格実務者との間で協議されていないことにある。

指令は 6 月応答条項(TMEP 第 705.08 条参照)を含まなければならないが、その目的は、出願人はその出願の放棄を回避するためには、優先指令において提起されている争点に対して適時に応答しなければならないことを明らかにすることにある。指令はまた、処理を容易にするために、「優先指令」及び「審査官補正」という小見出しを含んでいなければならない。

**具体例：**出願はディスクレーマー及び法主体についての説明及び色彩主張を必要としている旨並びに標章の見本がその標章についての装飾的使用を示している旨を決定した後で、審査官が出願人又は出願人の代理人から法主体の種類及び色彩主張を補正することに限定した承

認を得た場合は、審査官補正及び優先指令を組み合わせたもの発行することができる。審査官補正欄は法主体の種類及び色彩主張に対する補正を覚書化する。優先指令部分は装飾的であることを理由とする拒絶及びディスクレーマーの要求について全面的に論議し、その各々を裏付ける十分な証拠を含み、かつ、その出願を公告又は登録できる状態にするためにとるべき手続を再述する。

**具体例：**審査官が、出願には必要な翻訳文が欠落している旨及び見本は承認できない旨を決定し、かつ、これらの争点の討議中に、出願人は示唆された翻訳文の登録には同意したが、見本の取り扱いについては検討を要する旨を述べた場合は、審査官は審査官補正と優先指令を組み合わせたものを発行することができる。審査官補正欄は合意された翻訳文を覚書化する。優先指令部分は、見本拒絶について十分に論議し、出願を公告又は登録できる状態にするための全ての措置を含む。

**具体例：**願書がその図面上の「SM」の記号、不明確な特定び不明確な法主体の種類を含んでいる場合は、審査官は、審査官補正によって「SM」記号を削除し、及び優先指令によって特定及び法主体に関する要求を論じるために、ノーコール審査官補正/優先指令を発行することができない。討議が行われていないので、優先指令ための要件が満たされていない。しかしながら、審査官は出願人又は出願人の代理人に電話するか電子メールを送り、要求を討議し、かつ、適切な場合には、審査官補正と優先指令を組み合わせたものを発行することができる。

**注：**第 66 条 (a) 出願に関しては、審査官は最初の指令として審査官補正と優先指令を組み合わせたものを発行することができない。第 66 条 (a) 出願についての庁指令に関しては、TMEP 第 1904.02 (h) 条を参照されたい。

## 709 面談

出願人又は出願人の有資格実務者と、審査官の間での討議であって、そこで出願人が審査官にとっての検討事項を提出するものは、面談と考えられる。面談は直接的面談として、電話によって、又は電子メールによってで行うことができる。電子メールに関しては、TMEP 第 304 条から第 304.09 条までを参照されたい。

出願は通常、面談の結果として、順番外の処理されることはなく、また、面談は未処理の庁指令に対する応答期限を延長しない。

審査官は、当事者系問題をその利害関係人と討議することはできない。TMEP 第 1801 条を参照されたい。

### 709.01 直接面談

USPTO に係属している出願その他の事項に関する審査官との直接面談は、如何なる就業日においても許容され、かつ、個々の審査官オフィスにおいて、審査官が指定する就業時間内に行われなければならない。

直接面談は事前に設定されなければならない、連絡方法はファックス、電子メール又は電話とすることが望ましい。これは、担当の審査官が予約された時間に面談に応じることができ、また、出願記録を検討する機会を持てるようにする。面談を求める有資格実務者又は出願人が事前通知を行うことなく、予期しないときに審査官を訪問するのは適切ではない。

面談は一定の争点を進展させ、明確にし、及び審査官と出願人との相互理解に導くのに役立つ場合に限り行われなければならない。面談は妥当な時間を超えてはならない。

審査官は、面談において提起された検討事項は更なる調査を要するという事実を、事態がそのようである場合には、躊躇せず述べるべきである。更に、審査官は共通の基盤に到達することができないと思われるときは、面談を終結することができる。

USPTO の法的手続に不慣れた本人出願の出願人との面談においては、審査官は自己の裁量において出願手続処理を進展させるための提案をすることができるが、これらの面談は、不当に長くなることを許容されるべきではない。

面談の間に合意に達したが、その合意は、全ての争点を審査官補正によって解決可能にするものでない場合は、審査官は記録に「ファイルへの注記」を記載し、また、出願人が応答書においてその合意を具体化することを要求しなければならない。

ときには、面談を行った審査官が転任、辞任又は退職し、出願審査が他の審査官に引き継がれることがある。面談が行われたことが記録に示されている場合は、新任の審査官は面談において合意が成立しているか否かを確認するよう努めなければならない。新任の審査官は、明白な過誤となる場合を除き、先に達した合意と一致する立場を取らなければならない(TMEP 第 706.01 条参照)。

異例な状況の場合を除き、審判請求趣意書が提出された後又は出願が公告若しくは発行のために手続に移った後では、実体事項に関する面談は許可されない。

### 709.02 面談において出願人を代表することができる者

一般に、面談は出願人からの適切な授権を欠いている者に対しては認められない。商標事件に関し、USPTO に対して出願人を代表することができる者に関しては TMEP 第 602 条から第 602.03(e) 条までを、及び種々の種類の法人出願人を拘束する法的権限を有する者について

の情報に関しては TMEP 第 611.06 条から第 611.06(h) 条までを参照されたい。

審査官は、何れかの者について、同人は実際には、出願人を代表する権原を与えられている有資格実務者でないと疑うべき理由があるときは、同人の権原についての証拠を要求することができる。商標規則. 第 2.17 条(b)(2)。

署名権限を有さない審査官との面談に関しては、可能ならば、面談のときに権限による合意に達することができるようにするために、そのような権限を有しており、その出願に通じている審査官の出席を求めるような手配がされなければならない。

USPTO 職員は、その実務者が出願人である場合を除き、資格を剥奪、中断されている又は除名されている実務者(TMEP 第 608.02 条参照)と口頭又は書面による通信を行うことを禁止されている。

第三者からの面談請求はこの規定の対象外であり、その請求は商標審査政策副長官オフィス宛としなければならない。TMEP 第 1801 条参照。

### 709.03 面談内容を記録すること

面談内容は常に、その出願に関する記録とされなければならないが、その理由は USPTO の処分は専ら書面記録を基にするものであることにある。商標規則. 第 2.191 条。これは面談後、討議された事柄が当事者の記憶に新しい間に、速やかになさなければならない。

可能な場合には、面談において到達した合意は審査官補正又は優先指令の形で具体化されなければならない。そうでない場合は、面談において到達した合意があるときは、その合意が実行され、また、その後に誤解が生じないようにするために、審査官は記録の中の「ファイルへの注記」に討議された争点の一覧を記載し、合意に達したものがあつかい示さなければならない。「ファイルへの注記」についての詳細に関しては、TMEP 第 709.04 条を参照されたい。

出願人又は出願人の有資格実務者もまた、庁指令に対する出願人応答書に面談の要旨を取り込むことによって面談内容を記録の一部とすることができる。面談内容に関して審査官と出願人との間に不一致がある場合は、書面記録が支配する。商標規則. 第 2.191 条。

### 709.04 電話及び電子メールによる通信

審査官は、出願の処理手続を迅速に処理できるようにすることが可能な場合には、電話及び電子メールによる通信(すなわち、「非公式通信」)を開始しなければならない。同様に、出願人及び有資格実務者は、電話又は電子メールが出願の手続処理を促進すると考える場合は、審査官に電話又は電子メールすることができる。非公式通信についての指針に関しては、TMEP 第 709.05 条を参照されたい。従って、出願に関して提出される全ての文書は出願人又は出願人の有資格実務者の電話番号を含んでいなければならない。

審査官は電話連絡又は電子メッセージに対し、合理的な期間内に、通常は同一就業日及び翌就業日より遅くないときないときに、応答しなければならない。

一般に、指令を作成した審査官であって、監督又は点検をする審査官でない者を電話又は電子メールによる連絡の宛先としなければならない。しかしながら、非署名審査官は補正を承認する前に、管理法務官、上級法務官又は点検をする審査官からの適切な授権を得なければならない。

USPTO の指令は、専ら文面記録に基づいて行われるので、非公式通信を含む全ての関連性の

ある通信は出願記録の一部としなければならない。商標規則. 第 2. 191 条。従って審査官は、電話によって討議された争点に関し、審査官補正 (TMEP 第 707 条から第 707.03 条まで参照) 又は優先指令 (TMEP 第 708 条から 708.05 条まで参照) を使用し、関連性のある電子メール通信をアップロードし、及び「ファイルへの注記」を記載しなければならない。TMEP 第 709.03 条参照。

「ファイルへの注記」は論議又は法律的結論を要約してはならない。その代わりに、ファイルへの注記は討議された争点のみを列記し、到達できた合意があるときは、それを表示しなければならない。合意が成立しなかった場合は、その事実も注記されなければならない。審査官が 2 就業日以内に電話又は電子メールメッセージに対する応答をしない場合は、出願人は法律事務所の支配者又は監督者に電話することができる。連絡先情報は次の USPTO ウェブサイトにて入手することができる。

[http://www.uspto.gov/trademarks/other TM contact\\_Info. jsp.](http://www.uspto.gov/trademarks/other_TM_contact_Info.jsp)

### 709.05 非公式通信

出願人は特定の出願に関し、審査官を相手とし、電話、電子メール (TMEP 第 304.01 条から第 304.02 条まで参照) 又はファックスにより非公式通信を行うことができる。非公式連絡は特定の争点を進展させ、明確にし、審査官と出願人との相互理解を導くのに役立つ場合に限って、行われなければならない。例えば、出願人は下記事項に関しては、電話をすること又は電子メールを送ることができる。

- ・ 未処理となっている序指令に関する質問であって、応答にはならないもの
- ・ 審査官補正又は優先指令 (TMEP 第 707.01 条, 第 708.01 条参照) を発行することについての許諾
- ・ 審査官補正に対する異論申立 (TMEP 第 707 条, 第 707.02 条参照)
- ・ 中断 (TMEP 第 716.02(a) 条参照) の根拠である取消手続の終了についての通知
- ・ 電話で話をするのに都合のよい時間を設定することの要請

非公式通信は実体的拒絶を克服する見込みについて勧告的意見を要求するために使用することはできない。審査官は出願人に対し、実体的拒絶に関する主張についての検討を求めするためには、公式応答を提出するように通知しなければならない。

審査官が、電話又は電子メールによる通信の継続又は長期化が特定の争点を更に進展させ、明解にし、また、審査官と出願人との相互理解に導くのに有用ではないと決定したときは、同官は出願人に対し、公式応答を提出するよう通知しなければならない。

非公式通信は未処理の指令に対する応答にはならず、また、応答期間を延長しない。

関連性のある電子メール及び電話通信は記録の一部としなければならない。その理由は、USPTO が決定の過程においてそれらの通信を使用し、かつ、決定の過程において使用されるものは全て記録されていなければならないということにある。商標規則. 第 2. 191 条。それ故に審査官は、電話によって討議された争点に関し、関連性のある全ての電子メール通信をアップロードしなければならない。また、「ファイルへの注記」を記載しなければならない。「ファイルへの注記」についての更なる情報に関しては、TMEP 第 709.04 条を参照されたい。

出願人は放棄を回避するために、非公式通信後における出願の状態をモニターしなければならない。例えば、出願人が審査官補正又は優先指令が出されるものと予期しており、その状態が、それが送付されたことを示していない場合は、出願人は速やかに審査官に連絡し、照

会すべきである。状態の検査は <http://tsdr.uspto.gov/> における商標状態及び文書検索データベース（「TSDR」；the Trademark Status and Document Retrieval）を使用して、又は商標アシスタンス・センター「TAC」、電話番号(571)272-9250 又は(800)786-9199 に電話をすることによって行うことができる。USPTO からの通知又は指令が見込まれる場合において、出願の状態をモニターすべき義務に関しては、TMEP 第 108.03 条及び第 1705.05 条を参照されたい。

#### **709.06 出願前における面談**

出願前における面談は許可されない。当事者が出願方法についての一般的質問を有する場合は、同人は商標支援センター電話番号(571)272-9250 又は(800)786-9199 に電話することができる。TMEP 第 108.02 条参照。

USPTO 職員は商標法に関して助言をすることができない。法的助言を与えること、個人の顧問として行動すること、又は有資格実務者を推薦することは、USPTO 職員にとって不適切である。商標規則. 第 2.11 条。

## 710 証拠

### 710.01 拒絶又は要求を裏付ける証拠

一般に、審査官はその指令に関連性のある証拠をもって裏付けし、また、庁指令において証拠の適切な引用がされるようにしなければならない。

審査官が拒絶又は要求をする場合に依拠する全ての証拠は記録されていなければならない。また、写しを出願人に送付しなければならない。

適切な場合には、審査官は USPTO の見解に反すると思われる証拠も、その証拠が規制力を有するとは考えられない理由について適切な説明を添えて提示することができる。ときによっては、これは出願人からの異論の申立を排除し、上訴が生じた場合に、より完全な全体像を提出することがある。下記事件を参照されたい。In re Federated Dep' t Stores Inc., 3 USPQ2d 1541, 1542 n.2(TTAB 1987) (そこでの指摘は、審査官は、LexisNexis search において発見される全ての話を、それが一層広範囲の全体像を提供する可能性があるとはいえ、提供する義務を負っていないということである。)

#### 710.01(a) リサーチ・データベースからの証拠

証拠をリサーチ・データベースから取得した場合は、記録は、実施した特定の検索についての表示を含まなければならない。記録は検索したライブラリ及び/又はファイル並びにその結果を表示しなければならない。審査官が閲覧したのが検索によって発見した文書の全てでない場合は、記録は閲覧した文書の番号を表示しなければならない。検索要約は記録の一部としなければならない。また、これはこの情報の大部分を提供することになる。閲覧した文書の番号など、検索要旨に示されない情報は、庁指令における叙述として記載しなければならない。庁指令はリサーチ・サービスへの言及を含まなければならない。その際、そのサービス、検索したライブラリ及びファイル及び検索日(例えば、"LEXIS ,News and Business, All News (Sept. 25, 2009)" )を含まなければならない。

証拠をリサーチ・データベースから取得した場合は、審査官は全ての記事を記録する必要はない。検索結果の一部が、検索全体が明らかにするものの代表的見本である場合は、検索結果のその部分を含むことのみで十分である。下記の事件を参照されたい。In re Vaughan Furniture Co. Inc., 24 USPQ2d 1068, 1069 n.2 (TTAB 1992)。下記の事件も参照されたい。In re Federated Dep' t Stores Inc., 3 USPQ2d 1541, 1542 n.2(TTAB 1987)。

外国出版物を出所とする証拠に関しては、TMEP 第 710.01(b) 条を参照されたい。

#### 710.01(b) インターネット証拠

インターネットからダウンロードされた記事は、公衆が入手することができる情報及びその用語が公衆によって使用される形式についての証拠として容認することができる。しかしながら、この証拠に与える重要性は、その出所が不明である可能性があるため、慎重に評価しなければならない。下記事件を参照されたい。In re Total Quality Grp. Inc., 51 USPQ2d 1474, 1475-76(TTAB 1999) ; Raccioppi v. Apogee Inc., 47 USPQ2d 1368, 1370-71(TTAB 1998)。インターネット証拠を記録の一部とする場合には、審査官は下記の両方を行わなければならない。(1) その証拠がインターネットにおいて公表された、又はアクセスされた日についての完全な情報及びそのソース(例えば、ウェブサイトの完全な URL アドレス)を提供

すること、及び(2) その証拠をダウンロードし、庁指令に添付すること。下記の事件を参照されたい。Safer Inc. v. OMS invs. Inc., 94 USPQ2d 1031, 1039(TTAB2010)。ウェブサイト・アドレス又はインターネットへのハイパーリンクを提供するだけでは、当該マテリアルを記録とするには不十分である。In re Powermat Inc., 105 USPQ2d 1789, 1791 (TTAB 2013); In re HSB Solomon Assocs. LLC, 102 USPQ2d 1269, 1274(TTAB 2012)。インターネット公示は過渡的性格のものであるので、アドレス又はハイパーリンクのみによって言及されているウェブサイトは通告なしに、後日、変更又は削除されることがあるかもしれない。Safer Inc. 94 USPQ2d at 1039を参照されたい。従って、ウェブサイト・アドレス又はハイパーリンクのみによって特定されている情報は、出願人が確認又は反論のための検証として利用できないことになろう。In re HSB Solomon Assoc. LLC, 102 USPQ2d at 1274を参照されたい。

インターネットの検索結果一覧は、当該一覧がその用語が、記載されているウェブページにおいて使用されている文脈を示していないので証拠価値は小さい。In re Thomas Nelson, Inc., 97 USPQ2d 1712, 1715(TTAB 2011);下記の事件を参照されたい。In re Bayer AG, 488 F.3d 960, 967, 82 USPQ2d 1828, 1833(Fed. Cir. 2007) (ASPIRINAの使用の文脈を殆ど提供していないGoogleの検索結果は、「ASPIRINA 標章に関する一般消費者の認識を評価する上で価値が小さい」とみなした。) In re Tea and Sympathy, Inc. 88 USPQ2d 1062, 1064 n.3 (TTAB 2008) (一部を削除されたGoogleの検索結果は、検索された用語がそのように使用されたかについての追加の証拠がない限り、証明力についての権利は殆どないと認定した。); In re Thomas, 79 USPQ2d 1021, 1026 (TTAB 2006) (「ヒット(hits)」は十分な文脈を欠いていることを理由とし、Googleからの多数の引用により、標章の中の用語の弱さを証明しようとする出願者の試みを拒絶した); In re King Koil Licensing Co. Inc., 79 USPQ2d 1048, 1050 (TTAB 2006) (ウェブページ・リンクは「そのリンクによってアクセスが可能であったウェブページにおいてその用語が使用されている文脈を殆ど示していない」と指摘した); In re Remacle, 66 USPQ2d 1222, 1223 n.2 (TTAB 2002) (インターネット検索結果のプリントアウトは、その情報の性質又は関連性を決定するには不十分なテキストであるので、証拠価値が小さいと認定した); In re Fitch IBCA Inc., 64 USPQ2d 1058, 1060 (TTAB 2002) (検索結果より、「文言のウェブサイトによる実際の使用についての証拠が、遙かに大きい証明価値を持っている」と指摘した) 審査官は、実際にその用語がどのように使用されているかを示すウェブサイトの写しを添付しなければならない。

英語によって書かれている限りは、合衆国公衆にとってアクセス可能な外国のウェブサイト又は外国のニュース出版物を出所とする情報は、提案されている標章についての米国消費者の印象を知る上で意味があるかもしれない。当該証拠の証拠価値はその用語が使用されている状況と方法によって異なる。Bayer 事件において、外国出版物を出所とする NEXIS の証拠は「米国の見込み消費者の認識に関する若干の証明価値を有する」とみなされ、その際、裁判所は、ニュース、医学研究結果及び一般医療情報の資源としての入手可能性及び使用の成長を指摘している。488 F.3d at 969, 82 USPQ2d at 1835。Remacle 事件においては、審判部は英国にあるウェブサイトからの証拠を許容できるものと判示し、次のように指摘している。

医学、工学、コンピュータ、電気通信及びそれ以外の多数の分野の専門家は原産国又は媒体の如何に拘わらず、全ての利用可能な情報源を利用しているものと想定することは合理的である。更に、インターネットは合衆国におけるそれらと同一の専門家及び公衆にとって広く

利用可能な資源である。特に、我々に提示されている、精妙な医学技術を含むこの事件においては、他国における、この場合には英国における医学研究についての、英語によるインターネット・ウェブサイトの関連記事を検討することは、その研究が原産国の如何に拘わらず、世界的興味をひくものと思われるので、合理的である。

66 USPQ2d at 1224n. 5。しかながら、そのような証拠に与えられる重要性は、その用語が使用されている状況及び方法に依存する。King Koil 事件においては、審判部は、米国外の商業事業体によるウェブサイトのコンテンツであって、マットレス及び寝具類に関して「通気性のある」という用語の使用を示しているものに対して、「限定された証明力」のみを与え、その際、次のように述べている。

消費者は情報目的で外国のウェブサイトを訪れることがあり、たとえ、彼らの関心がむしろ、商品を容易に出荷できる又は購入者にとって便利な場所にある店舗において商品を受け取ることのできるインターネット小売店に対するものでありそうな場合でも同様である。このことは、本件のように、問題となっている商品、この場合はマットレス、が大きくて、もっと小さな商品よりも出荷費用がかかりそうな場合には、特にありそうなことと思われる。その結果、我々はこの事件における外国のウェブサイトの影響を完全に差引はしないが、それらは、Remacle 事件におけるよりもはるかに限定された証明価値を有するものと認定する。

79 USPQ2d at 1050。Nieves & Nieves LLC, 113 USPQ2d 1639, 1642 (TTAB 2015) (米国以外の出版物からの記事は、当該事件が、米国外に住居し、移動する有名人の素姓について、関連する消費者、すなわち一般的な米国人の認識に関する事件であるため、証拠価値を持つと認定)； In re Cell Therapeutics, Inc., 67 USPQ2d 1795, 1797-98 (TTAB 2003) (拒絶を裏付けるために、外国の無線通信からの NEXIS 記事に依存し、かつ、そのような証拠が高度な知識を有する公衆に与える証拠価値が小さいとした先の判決と、そのような情報源の利用を増大させているパーソナルコンピュータの広範囲の使用とを区別している) 事件も参照されたい。

オンライン Wikipedia 百科事典(www.wikipedia.org)から採用された証拠に関し、審判部は、「Wikipedia は何人もその項目を編集することができる共同作業のウェブサイトであるので、Wikipedia の記事の信頼性については、固有の問題がある」と指摘し、次のように述べている。

「審判部は Wikipedia から採用された証拠を、非提供当事者が特定の Wikipedia 情報の正確性を疑問視することができる他の証拠を提示することによって、その証拠に反論する機会を持っている限りは検討する。Wikipedia 証拠についての我々の検討は、Wikipedia に本来的に伴っている限界(例えば、何人もそれを編集し、意図的に虚偽又は誤った情報を投稿できること)についての認識を伴う・・・」。

共同作業によるオンライン百科事典である Wikipedia は、二次的情報源又は他の情報源に基づく編集物である。Wikipedia の編集者が勧告しているするように、特定の記事による情報は確認されなければならない。Wikipedia 証拠に関する比較的良好な実際的方法は、Wikipedia 資料を含め、他の信頼できる資料によってその情報を確認することである。

**In re IP Carrier Consulting Grp, 84 USPQ2d 1032-1033(TTAB 2007)。**

その固有の限界を考慮すれば、Wikipedia から入手した情報は、限定的証明価値を有するものとして取り扱われなければならない。審査官が Wikipedia 証拠に依存し、それを記録にする場合は、特に、最終指令を発行する場合は、他の情報源からの追加の支援的及び確認的証拠

も、記録しなければならぬ。

審査官は、商品／サービスについての情報に関し、出願人自身のウェブサイトを検査しなければならない。次の事件を参照されたい。In re Promo Ink, 78 USPQ2d 1301, 1303 (TTAB 2006)。その事件において審判部は、出願は使用意図に基づいており、まだ見本が要求されていなかったときに、審査官が、出願人のウェブサイトから取得した証拠をに依存していたことは不適切であるとする、出願人の主張を却下した。審判部によれば、「出願人が使用意図による出願をしたという事実は、審査官の証拠に関する選択肢を制限するものでもなく、また、出願人が、自ら所有することができる証拠を提示しないで済むようにするものでもない」。下記事件も参照されたい。In re Reed Elsevier Props Inc., 482 F.3d 1376, 1379, 82 USPQ2d 1378, 1380 (Fed. Cir. 2007); In re Ameritox Ltd., 101 USPQ2d 1081, 1084-85 (TTAB 2011)。

インターネットで発見された文書が最初の刊行物でない場合は、審査官又は商標法ライブラリ職員は、実行可能な場合には、それに関する、最初に刊行された文書の写しを取得するように努めなければならない。電子版のみの文書は最初の刊行物とみなされ、スキャンされた画像は最初の刊行物の写しとみなされる。インターネット使用方針告示, 64 Fed. Reg. 33056, 33063 (1999年6月21日)。

査定系手続においてインターネットを通じて取得される資料の使用についての更なる情報に関しては、TBMP 第 1208.03 条を参照されたい。

#### 710.01(c) 記録は審判請求前に完成していなければならない

出願に関する記録は審判請求前に完成していなければならない。商標規則 第 2.142 条(d)。従って、審査官又は出願人が審判請求時に新たな証拠を提出しようとする場合は、通常、その新たな証拠は記録から排除される。TBMP 第 1207.01 条。下記事件を参照されたい。In re Fitch IBCA, Inc., 64 USPQ2d 1058, 1059 n.2 (TTAB 2002); In re Trans Cont' l Records Inc., 62 USPQ2d 1541, 1541 n.2 (TTAB2002)。しかしながら審判部は、審判請求後に提出された証拠をその非適時性に拘わらず、検討することができる。ただし、非・提供当事者が

- (1) その証拠に対して反論せず、かつ、
- (2) その証拠について論議をするか、又はそれ以外の方法で、それを記録されたものとして取り扱うことを条件とする。TBMP 第 1207.03 条及びそこで引用されている事件を参照されたい。

従って、審査官及び出願人は下記の何れかの行動をしなければならない。

- (a) 新たな証拠に対して反論を申し立て、かつ、それについての実質的な討議はしないこと；
- (b) 新たな証拠に対して反論を申し立て、かつ、その申立は留保しつつ、新たな証拠は決して証拠提供者の立場を支持するものではない理由について論議をすること、又は
- (c) 新たな証拠について論議をすること。

審査官が出願人によって提出される証拠に反論を申し立てる場合は、その申立はできるだけ早い時期に提起され、かつ、審査官の趣意書に引き継がれなければならない、それがされない場合は、審判部は、反論を申し立てる権利は放棄されたものとみなすことができる。下記事件を参照されたい。In re Broyhill Furniture Indus., Inc., 60 USPQ2d 1511, 1513 n.3 (TTAB 2001)。

出願人又は審査官が審判請求のとき又は審判手続中に新たな証拠を導入することを望む場合は、新たな証拠の導入を求める当事者は審判部に対し、審判手続を中断し、その事件を差戻

しすよう請求することができる。差戻し請求については、TMEP 第 1207.02 条及び第 1504.05 条を参照されたい。

審判部は、審判請求前には記録されていない、印刷された辞書の定義に関して司法的確知をすることができ、また、それを職権により、又は出願人若しくは審査官からの請求の何れかによって行うことができる。下記の事項を参照されたい。In La Peregrina Ltd., 86 USPQ2d 1645, 1647 n.3 (TTAB 2008) ; In re Piano Factory Grp., Inc. 85 USPQ2d 1522, 1525 n.6 (TTAB 2006) ; In re Canron, Inc., 219 US 820, 821 (TTAB 1983) ; TBMP 第 1208.04 条。しかしながら、より有効な実務は、審判請求より前に、関連性のある資料が記録に含まれるようにすることである。審査官は、審判部が印刷された辞書の定義について司法的確知をすることを要求するときに、定義の出所に関する十分な情報(例えば、その辞書の標題ページの写し)を提出しなければならない。下記事件を参照されたい。In re Gregory, 70 USPQ2d 1792, 1793 (TTAB 2004) (この事件において、審判部は審査官の審判請求に係る趣意書と共に提出された辞書の定義に関し、司法上の確知をすることを拒絶したが、その理由は、写真複写されたページの何れも、その複写の元である辞書を指定していなかったということにある。) ; TBMP 第 1208.04 条。

審判部は、出版物としても入手することはできないオンライン辞書の定義の信頼性に関しては懸念があるので、その辞書が容易に入手でき、かつ、確認できる場合を除き、この種の証拠についての司法的確知をしない。下記事件を参照されたい。In Red Bull GmbH, 78 USPQ2d 1375, 1378 (TTAB 2006) (この事件において審判部は、エンカルタ辞書の定義についての司法的確知を行ったが、その理由は、その辞書は広く知られている参照資料であり、インターネット及び CD-ROM による、明記されている版として容易に入手可能であり、それ故に、容易に確認できる「印刷刊行物の電子相当物」であったということにある。 ; www.wordsmyth.net. の定義に関する司法的確知をすることを拒絶したが、その理由は、定義の出所が審査官によって提出されたウェブサイトの抄本上で特定されておらず、確認することができなかったということにある。) ; In re CyberFinancial.Net, Inc., 65 USPQ2d 1789, 1791 n.3 (TTAB 2002) (印刷された形式でも入手可能であったオンライン辞書についての司法的確知を行った) ; In re Total Quality Grp Inc., 51 USPQ2d 1474, 1476 (TTAB 1999) (印刷された形式で存在していなかったオンライン辞書についての司法的確知を行うことを拒絶したが、その理由は、情報源が知られておらず、また、その辞書がすぐに入手できるか否か、又は信頼できるもの出るか否かについて審判部は確信が持てないからということにあり、その際、証拠は、出願人がその証拠の信頼性について検討し、反論証拠を提出する機会を持てるようにするために、審判請求前に記録とされているべきであったと述べた)。

#### 710.02 証拠の調査であって、拒絶又は要求が必要でないことを示すもの

USPTO の慣行は、審査官が何れかの争点を検討し、それについて指令は出さないと決定した場合は、証拠検索の結果を表示するということである。この結果は、内部検査の役に立つ。審査官が、検索が出願についての検討に役立つであろうが、その後の指令は要求されないと決定する全ての場合において、検索が行われたことを反映する「ファイルへの注記」が記録に記載されなければならない。

審査官は、意見又は結論は記述することなく、検索の条件のみを指摘しなければならない。例えば、電話帳についての氏姓・検索の場合は、記録は、調査した電話帳及びその氏姓の出

現数のみを表示しなければならない。又は用語についての意味の検索の場合は、記録は、検討した情報源及びその用語が見い出せたか否かを示さなければならない。

審査官が拒絶又は要求が適切でない決定した場合は、「ファイルへの注記」は、審査官の分析、意見又は結論を提供してはならない。更に、審査官は出願に関し、審査官と USPTO の他の職員での電子メールメッセージその他の通信の写しを記録に入れてはならない。更に、審査官は、いかなる登録又は第 2 条 (d) において検討された係属中の出願に言及すること、又はその写し入れることをしてはならない。ただし、審査官が、抵触があるので、前記の出願又は登録を基にする庁指令を発行すると決定したときは、この限りでない。

### 710.03 第三者登録についての証拠

商標審理審判部は、登録について司法的確知をせず、また、登録一覧の提出によってそれらの登録が記録の一部になることはない。In re 1st USA Realty Prof' s, Inc., 84 USQ2d 1581, 1583 (TTAB2007) ; In re Duofold Inc., 184 USPQ 638, 640 (TTAB1974) ; TBMP 第 1208.02 条。(審判部は、USPTO にある記録について司法的確知を行わない)更に、商業的調査報告書の写しの提出は、第三者登録の適正な証拠とはならない。In re Hub Distrib., Inc., 218 USPQ 284, 285 (TTAB1974)。

登録を記録するには、登録の写し又は完全な電子的等価物 (すなわち、USPTO の商標データベースから取られた完全なプリントアウト) が提出されなければならない。In re Ruffin Gaming LLC, 66 USPQ2d 1924, 1925 n.3 (TTAB2002); In re Volvo Cars of N. Am. Inc., 46 USPQ2d 1455, 1456 n.2 (TTAB1998) ; In re Broadway Chicken Inc., 38 USPQ2d 1559, 1561 n.6 (TTAB 1996) ; In re Smith & Mehaffey, 31 USPQ2d 1531, 1532 n.3 (TTAB1994)。

出願人の応答が第三者登録について不適正な証拠を含んでいる場合は、審査官は、その応答に続く最初の庁指令によって、その証拠に異論を唱えなければならない。異論を唱えない場合は、審判部は、異論を唱える権利が放棄されたものとみなすことができる。下記事件を参照されたい。In re Houston, 101 USPQ2d 1534, 1536 (TTAB2012) (登録一覧が審査中に提出されたときに、審査官がその不十分性について出願人に通知しなかったことは、その一覧の検討についての異論を唱える権利を放棄したことになると認定した) ; In re 1st USA Realty Prof' ls, 84 USPQ2d at 1583 (第三者登録一覧という証拠を許容したが、その理由は、審査官が出願人に対し、その誤りを訂正する時間が残っていたときに、一覧の不十分性について通知をしなかったことにあるとされた) ; In re Broyhill Furniture Indus., Inc., 60 USPQ2d 1511, 1513 n.3 (TTAB2001) (第三者登録一覧に対して異論を唱える審査官の権利は放棄されたと認定されたが、その理由は、異論の提起が、出願人が、その一覧に関する証拠としての信頼を表示している出願人の応答に直接に続く庁指令において行なわれなかったことにあるとしている)。出願人が審判請求をした場合は、審査官は、審判請求に関するその趣意書において、その証拠に対する異論を継続しなければならない。

第三者出願は、当該出願がされたことの証拠として以外には何らの証拠価値もないことに注意されたい。In re Toshiba Med. Sys. Corp., 91 USPQ2d 1266, 1270 n.8 (TTAB2009) ; In re Fiesta Palma LLC, 85 USPQ2d 1360, 1366 n.7 (TTAB2007) ; In re 1st USA Realty Prof' ls Inc., 84 USPQ2d 1581, 1583 (TTAB2007) ; In re Phillips-Van Heusen Corp., 63 USPQ2d 1047, 1049 n.4 (TTAB2002) ; TBMP 第 1208.02 条。

## 711 庁指令に対する応答期間

審査官の庁指令に対する応答の法定期間は発行日から6月である。商標法. 第1062条(b)；商標規則. 第2.62条(a)。審査官はこの期間を短縮又は延長する裁量権を有さない。審査官が補充的指令所を発行して応答期間を再設定した場合を除き、出願人は庁指令の発行日から6月以内に応答書を提出しなければならない。補充的庁指令に関しては、TMEP 第711.02条を参照されたい。

第66条(a)出願に関しては、庁指令に対する応答はIBにではなく、USPTOに送付されなければならない。また、IBが拒絶の処理をした日からではなく、USPTOがIBにその指令を送付した日から6月以内にUSPTOに到着しなければならない。第66条(a)出願に関する庁指令及び応答に関する詳細については、TMEP 第1904.02(h)を参照されたい。

手続を迅速にするため、USPTOは庁指令に対する応答はTEASを使用して、<http://www.uspto.gov>に提出することを奨励している。

使用を主張するための補正書の提出は、未処理となっている、庁指令に対する応答書、審判部への審判請求書又は長官に対する請願書についての提出期限を延長しない。商標規則. 第2.63条(d)；TMEP 第1104条。

応答期間の計算についての情報に関してはTMEP 第310条を、郵送証明書及び遅延を回避するためのファックス送信手続についての証明書に関してはTMEP 第305.02条及び第306.05条を、庁指令に対する応答書の不提出又は不完全な応答書を理由とする放棄に関してはTMEP 第718.02条及び第718.03条から第718.03(a)条までを参照されたい。

### 711.01 期間は先の指令から進行することがある

ほとんどの場合、庁指令に対する6月の法定応答期間は庁指令の発行日から進行する。ときによっては、審査官の庁指令が法定応答期間の開始を再出発させないことがある。例えば、出願人の応答書が不完全である旨の通知(TMEP 第718.03条参照)又は最終指令についての出願人の再検討要求は拒絶を克服しない、若しくは未処理の要求を満足させない旨の通知(TMEP 第715.03(c)条, 第715.03(c)条参照)は、新たな応答期間を開始しない。法定応答期間が先の庁指令の日から進行する全ての場合において、審査官は指令にその旨の陳述を含めなければならない。また、6月応答条項を省かなければならない。

### 711.02 応答期間を再設定する補充的庁指令

ときによっては、審査官は、6月の法的応答期間を再設定する補充的指令書を発行しなければならないことがある。審査官が指令発行後に、提起すべきであった拒絶又は要求が見過ごされたことを発見した場合は、審査官はその争点に対処する補充的指令書を発行し、応答期間を再設定しなければならない。TMEP 第706条参照。また、審査官は、新たな問題が先の庁指令の発行日後(例えば、使用を主張するための補正書の審査中)に生じた場合も、補充的庁指令を出さなければならない。

審査官が補充的庁指令を発行する場合は、新たな6月応答期間はその補充的指令の発行日から進行を開始する。商標法. 第1062条(b), 参照。補充的指令においては、審査官は下記事項を行わなければならない。

- (1) その指令は先の指令を補充し、それに代わるものであることを表示すること
- (2) 未処理となっている拒絶及び/又は要求の全てを明示して特定すること、及び

(3)標準の6月応答期間条項を含めること。

第66条(a)出願に関しては、審査官はIBがUSPTOに対し、保護の適用を求める請求を発送した日から18月より後においては、新たな拒絶を発行することができない。商標法. 第1141h条(c) : TMEP 第1904.03(a)条。

庁指令の再発行に関しては、TMEP 第717条を参照されたい。

## 712 庁指令に対する応答書上の署名

庁指令に対する応答書は有資格実務者又は、出願人が有資格実務者によって代表されていない場合は、個人出願人若しくは法人出願人を拘束する法的権限を有する者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)により、本人自身によって署名されていなければならない。商標規則. 第 2.62 条(b), 第 2.193 条(e) (2), 第 11.18 条(a)。審査官は出願人が有資格実務者によって代表されているか否かを決定するために、出願記録を検査しなければならない(商標規則. 第 11.14 条参照), また、全ての応答書及び補正書が適切に署名されているようにしなければならない。署名をするのに適切な者に関しては TMEP 第 611.03(b) 条及び第 712.02 条を、各種の法人を拘束する法的権限を有する者に関しては TMEP 第 611.06 条を参照されたい。

署名者は、本人自身がその名称を署名しなければならない。下記を参照されたい。商標規則. 第 2.193 条(a); TMEP 第 611.01(b) 条。TEAS によって提出される文書上の署名に関しては、署名者が本人自身で、電子署名の要素を入力しなければならない。下記事項を参照されたい。商標規則. 第 2.193 条(c); TMEP 第 611.01(b) 条, 第 611.01(c) 条。

応答書に署名する者の名称は署名の直ぐ下又は隣接したところに印刷又はタイプ打ちの形で記載されるか、又は出願における何れかの場所において(例えば、出願に付随する添状又は他の書類)において確認されなければならない。TMEP 第 611.01(b) 条。

### 712.01 応答書に署名することができる者

出願人が有資格実務者を代表者としている場合は、その有資格実務者が本人自身で応答書に署名しなければならない。商標規則. 第 2.193 条(e) (2) (i), 第 11.18 条(a)。この規定は社内弁護士及び社外弁護士の両方に適用する。

出願人又は登録人が有資格実務者を代表者としていない場合は、個々の出願人又は法人出願人を法的に拘束する権限を有する者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)が応答書に署名しなければならない。商標規則. 第 2.62 条(b), 第 2.193 条(e) (2) (ii)。有資格実務者を代表者としていない共同出願人の場合は、全員が応答書に署名しなければならない。商標規則第 2.193 条(e) (2) (ii)。各種法人を拘束する法的権限を有する者についての指針に関しては、TMEP 第 611.06 条を参照されたい。商標規則. 第 2.193 条(e) (1) に基づいて出願人の代わりに事実を確認することを授權されている者は、同人が同時に出願人を拘束する法的権限を有しているか、又は有資格実務者である場合を除き、庁指令に対する応答書に署名する権原を有さない。

**具体例:** 会社の管理職は、直接的知識及び商標規則. 第 2.193 条(e) (1) に基づいて事実を確認することを要求される出願人に代わって行動する黙示の権原を有しているが、それでもなお、出願人を拘束する法的権限は有さない。

出願人が有資格実務者を代表者としており、かつ、応答書の内容が申立のみである場合は(例えば、確認が最初の出願において脱漏しており、他の争点は庁指令によって提起されなかった場合)、応答書には、商標規則. 第 2.193 条(e) (1) に基づいて、出願人に代わって事実を確認する権原を付与されている者(TMEP 第 804.04 条)が署名することができ、かつ、有資格実務者による別途の署名は要求されない。しかしながら、応答書が確認及び法的主張又は補正も含んでいる場合は、応答書には有資格実務者が署名しなければならない。商標規則. 第 2.193 条(e) (2) 参照。

類似的であるが、出願人が有資格実務者を代表者としておらず、かつ、応答書の内容が宣言のみである場合は、応答書には、商標規則. 第 2.193 条(e) (1)に基づいて、出願人に代わって事実を確認する権限を付与されている者が署名することができ、かつ、出願人又は法人出願人を拘束する法的権限を有する者による別途の署名は要求されない。しかしながら、応答書が確認及び法的主張又は補正も含んでいる場合は、応答書には個人出願人又は法人出願人を拘束する法的権限を有する者が署名しなければならない。商標規則. 第 2.62 条(b), 第 2.74 条(b), 第 2.193 条(e) (2)。

審査官は、応答書に署名する者の権原を記録が立証していることを確かめなければならない。庁指令に対する応答書が無権原者(例えば、USPTO に対する手続をすることを許可されていない外国弁護士又は出願人を拘束する法的権限を有さない法人従業者)によって署名されていると思われる場合は、審査官はその応答書を不完全なものとして扱い、出願人に対して、適切に署名された応答書を提出するよう要求しなければならない。その応答書を審査官補正によって追認することはできない。更なる情報に関しては、TMEP 第 608.01 条, 第 611.05 条から第 611.05 (c) 条まで及び第 712.03 条を参照されたい。

USPTO に対する手続において他人を代表する権原を有する者に関しては、TMEP 第 602 条から第 602.03 (e) 条までを、権原のある及び権原のない可能性のある署名人の具体例に関しては、TMEP 第 611.04 条を参照されたい。

上記と同一の原則が審査官補正及び優先指令に関する承認に適用される。TMEP 第 707.01 条, 第 708.02 条参照。

## 712.02 無署名の応答書

審査官は無署名の応答書を不完全な応答書として取扱い、かつ、出願人に連絡して、審査官補正を登録するために、権原を有する者(該当する場合)から許可を得るか、又は商標規則. 第 2.65 条(a) (2)の規定により出願人に応答書を完成するために 30 日又は先の庁指令に記載された 6 月の応答期間の終了までの内、何れか遅く終了する期間を与える、不完全応答書についての通知を発行しなければならない。TMEP 第 718.03 (b) 条参照。不完全応答書についての通知を発行するためには、審査官は非最終指令に対する応答に関して選定されている「審査官の非・応答的補正」(又は、適切な場合には、SU-審査官の非・応答補正)又は応答が最終指令である場合のために選定されている「最終拒絶を継続する審査官の指令—30 日書簡(又は、適切な場合には、SU—最終拒絶を継続する審査官指令—30 日書簡)を使用しなければならない。いずれの場合にも、不完全応答についての通知は、6 月応答条項を含んではならない。出願人が有資格実務者を代表者としておらず、かつ、応答書が署名付きの確認を要求していない場合は (TMEP 第 804 条から第 804.05 条まで参照)、出願人又は、法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)は、審査官補正により補正が登録されることを請求すること、又は適切に署名された応答書を提出することの何れかを行うことができる。出願人が有資格実務者を代表者としている場合は、その有資格実務者は応答書を提出するか、又は審査官補正の登録を請求しなければならない。元の応答書の副本は、(庁指令に対する応答書の様式を使用して) TEAS 方式によって提出すること、又は元の文書についての適切に署名した写しをファックスによって送信することができる(ただし、商標規則. 第 2.195 条(d)によって排除されているときを除く)。TEAS プラス出願又は TEAS RF 出願においては、応答は TEAS プラス方式によって提出しなけ

ればならず、それをしないときは、その出願は TEAS プラス又は TEAS RF の地位を喪失する (TMEP 第 819.02(b), 第 820.02(b) 条参照)。審査官は、出願人が適切に署名された応答書を提出するまで、その応答書の実体的事項に関する指令は延期しなければならない。

代用応答書は、直接に有資格実務者によって、又は出願人が有資格実務者を代表者としてしていない場合は、個人出願人若しくは法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)によって署名されていなければならない。商標規則第 2.62 条(a)(2), 第 2.193 条(e)(2)及び第 11.18 条(a)。TMEP 第 611.03(b) 条参照。

出願人が商標規則第 2.62 条(a)(2)に基づいて与えられた期間内に適切に署名された応答書を提出しなかった場合は、審査官は完全な応答書の不提出を理由として、その出願は放棄されたと決定しなければならない。TMEP 第 718.03 条参照。この状況においては、出願人は商標規則. 第 2.66 条に基づいて復活を求める請願書を提出することはできない。出願人による訴えは、商標規則. 第 2.146 条に基づいて、放棄に関する審査官の決定を破棄するために、長官に対して請願書を提出することである。TMEP 第 1713.02 条参照。

### **712.03 無権原者によって署名された応答書**

#### **不完全な応答書についての通知**

庁指令に対する応答書が不適切な者(例えば、USPTO に対して手続をする権原を有さない外国弁護士、出願人を拘束する法的権限を有さない法人職員又は出願人が有資格実務者を代表者としている場合での、その実務者でない者若しくは同一事務所に属する他の有資格実務者)によって署名されていると思われる場合は、審査官はその応答書を不完全なものとして処理しなければならない。審査官は不完全な応答についての通知を発行しなければならない。その通知は出願人に対し、商標規則第 2.62 条(a)(2)に従って、その応答書を完成するために 30 日又は先のの庁指令に記載された 6 月の応答期間の終了までの内、何れか遅く終了する期間を与えるものとする。(TMEP 第 611.05(a) 条, 第 718.03(b) 条参照)。

通信宛先が無権原者による提出物(例えば、新たな弁護士その他の無権原署名者により署名された取消状及び新委任状)の結果として変更された場合は、審査官は新たな宛先が商標電子記録から除去されること、及び不完全な応答の通知が先立つ最新の正確な通信宛先に送付されることを確保しなければならない点に留意されたい。審査官は、適切に署名された応答書が提出されるまでは、応答書の実体的事項に関する手続を延期しなければならない。

#### **不完全な応答書についての通知に対する出願人の返答。**

応答書に署名したものが署名する権原を付与されていた者である場合は、不完全な応答についての通知に対する回答は、署名人の出願人に対する関係の性格を記述しなければならない。署名したものが出願人を拘束する法的権限を有している場合は、署名人はその旨を述べなければならない。また、その肩書又は地位を記載しなければならない。署名人が、商標規則. 第 11.14 条(a)の規定により、USPTO に対して手続をすることを許可されている弁護士である場合は、当該弁護士は本人を弁護士として確認し、同人が適格構成員である合衆国法曹協会の名称を記載しなければならない。署名人が商標規則. 第 11.14 条(b)又は第 11.14 条(c)の要件を満たしている場合は、同人がどのような形でその要件を満たしているかを説明しなければならない。更なる情報に関しては、TMEP 第 611.05(b) 条を参照されたい。

応答書に署名した者が授權された署名人ではなく、出願人が代表者を有しておらず、また、

不適切に署名された応答書において提案されている全ての補正は審査官補正によって解決することができる場合は、個人出願人又は法人出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者は審査官に電話をし、当該補正について承認することができる。出願人が有資格実務者を代表者としている場合は、当該実務者が審査官補正についての承認をしなければならない。そうでない場合は出願人は、応答書であって、出願人又は出願人を拘束する法的権限を有する何れかの者(TEMP 第 712.01 条以降参照)又は有資格実務者が署名したものを提出しなければならない。これは、TEAS によって(「序指令に対する応答」又は「最終指令後における再検討請求」様式の何れかを使用して)しなければならない、又はファックスによって行うことができる(ただし、商標規則第 2.195 条(d)によって除外されている場合を除く)。TEAS プラス出願又は TEAS RF 出願においては、応答は TEAS プラス方式によって提出しなければならない、それを行わないときは、その出願は TEAS プラス又は TEAS RF の地位を喪失する(TMEP 第 819.02(b) 条, 第 820.02(b) 条参照)。TEAS を使用して提出される文書の署名に関しては TMEP 第 611.01(c) 条を参照されたい。応答書が、授權されていない者によって署名されている場合は、出願人がその応答書を審査官補正によって追認することは認められない。

#### **不満足な応答書又は無応答**

承認可能な応答書が商標規則. 第 2.65 条(b)に基づいて認められた期間内に受領されない場合は、審査官は完全な応答書の不提出を理由として、その出願は放棄されたものと決定しなければならない。TMEP 第 718.03 条参照。この状況においては、出願人は商標規則. 第 2.66 条に基づいて復活を求める請願書を提出することはできない。出願人による訴えは、商標規則. 第 2.146 条に基づいて、放棄に関する審査官の決定を破棄するために、長官に対する請願書を提出することである。不完全な応答を理由とする審査官による放棄の決定を破棄するための見直し基準に関しては、TMEP 第 1713.01 条を参照されたい。

### 713 補正書及び庁指令に対する応答書の審査

商標規則第 2.63 条(a) 非最終拒絶又は要求の反復

出願人による応答の後、審査官は、すべての制定法上の拒絶及び／又は要求を応答に照らして再審理するものとする。

(1) 出願人の応答を再審理した後、審査官が、先に発行された登録の実質的拒絶を維持するか又は何れかの要求を反復する非最終指令を発行した場合は、出願人は、第 2.62 条(a)に基づいて当該指令に対する応答書を期限内に提出することができる。

(2) 出願人の応答を再審理した後、審査官が、登録の実質的拒絶を含まない非最終指令を発行したが何れかの要求を維持している場合は、出願人は、かかる反復要求に対し、その反復要求の内容が長官に対する申請の対象として適切であるときは(第 2.146(b)条参照)、当該反復要求からの救済を求めて長官に対する申請を適時に提出することにより応答することができる。

審査官は、すべての制定法上の拒絶及び／又は要求を出願人の応答に照らして再審理し、当該標章の公告又は登録を承認することができるか否かを決定するものとする。審査官は、出願人によって行われた又は提案されたすべての主張、意見及び補正を慎重に検討しなければならない。

出願人の応答が、その出願を異議申立のための公告又は補助登録簿への登録に関して承認を受けることができる状態にしている場合は、審査官は、該当する事情に応じて、その出願を公告又は登録に関して承認する。出願人の応答が、その出願を公告又は登録できる状態にしている場合は、審査官は、出願人に対し、該当する事情に応じた庁指令を発行する、電話をする若しくは電子メールを送る。出願人の応答が未解決の問題のすべては解決しておらず、また、新たな争点も提起しておらず、かつ、出願人がそれまでに審査官によって提起されたすべての点に回答する機会を持っていた場合は、審査官の次の指令は最終である旨が述べられなければならない。TMEP 第 714 条から第 714.05(f)条まで参照。

審査官が先にされた抵触出願を引用しており、出願人が混同の虞はないと主張して応答した場合において、出願人の主張が説得的でないときは、審査官は、抵触出願について処分が行われるまで、その出願を中断しなければならない。先にされた抵触出願の処分が行われるまでの中断に関して TMEP 第 716.02(c)条を、出願緒中断からの解除を求める出願人の請求に関して TMEP 第 716.03 条を及び係属中の出願における抵触標章に関して TMEP 第 1208 条から第 1208.02(f)条までを参照されたい。

#### 713.01 異なる審査官による先の処分

審査官が、以前に他の審査官が取り扱っていた出願を担当することになった場合は、その審査官は、先にされた出願を取り扱った審査官と一貫した形で手続をしなければならない。ただし、一貫した手続をすることが明白な過誤(TMEP 第 706.01 条)になる場合を除く。

#### 713.02 未処理となっている拒絶又は要求の全てについての指摘

先の庁指令によって行われた拒絶又は要求であって、その時、未処理となっているものの全ては、中断についての通知を含む、その後の指令において言及されなければならない。更に、特定の拒絶又は要求が、出願人による応答その他により、既に取り下げられ、除去され、又は満たされている場合は、審査官は、その直後の指令において出願人に通知しなければならない。

ない。全ての未処理の拒絶及び要求を指摘することは、単に儀礼的に、誤解を回避するために行われるものである。先の庁指令において行われた拒絶又は要求は、審査官が、それが取り下げられ、回避され又は満たされている旨を明示しているときを除き、引き続き効力を有する。従って、審査官が庁指令であって、未処理となっている、先の指令において提起した拒絶又は要求に言及していないものを発行した場合は、その拒絶又は要求は、その出願が他の面においては最終的なものとするすることができる状態にあるときは、最終的なものとするすることができる。

### 713.03 非最終庁指令における出願人の主張に対する応答

出願人が拒絶又は要求の克服を試みる意見書を提出した場合は、審査官は、出願人の主張に対して応答しなければならない。一部非最終拒絶又は要求に対する出願人の不完全な応答に対する審査官の応答に関して TMEP 第 718.02(a) 条を、また、最終指令の後の再検討請求における出願人の主張に対する審査官の応答に関して TMEP 第 715.03 条及び第 715.04 条を参照されたい。商標法第 2 条(d)、商標法第 1052 条(d)に基づく拒絶に対する応答において、出願人は、引用された登録は、登録人が所要の維持書類を提出していないので取り消されるべき旨を応答することができる。

審査官は、商標データベースで登録の取消又は失効を確認するまでは、第 2 条(d)に基づく登録拒絶を撤回してはならない。USPTO は、期限内に提出された登録後の維持書類に関する処理に十分な時間を許容するために、その登録が取り消された又は失効したことを示すように記録を改訂する前に、猶予期間満了後 30 日は待機する。審査官が、猶予期間の満了から 30 日が経過したが、商標データベースはその登録が取り消された又は失効したことを示していないと判断した場合は、審査官は、登録後部門の監督官に連絡をとり、データベースを更新してその登録が取り消された又は失効したことを示すようにすることを請求しなければならない。TMEP 第 1611 条参照。審査官以外の者が、猶予期間の満了から 30 日が経過したが、商標データベースはその登録が取り消された又は失効したことを示していないと判断した場合は、同人は、商標支援センターの電話(571)272-9250 又は(800)786-9199 に連絡し、データベースが登録は取り消された又は失効したことを示すように更新することを請求しなければならない。

所要の維持書類の提出不履行に基づく引用された登録の取消／失効を待つのに適正な中断の時期に関して TMEP 第 716.02(e) 条を参照されたい。

## 714 最終指令

### 商標規則第 2.63 条(b) 最終拒絶又は要求

応答の再審理に基づき、審査官は、登録の拒絶又は要求は最終的なものである旨を述べることができる。

(1) 審査官が登録の実体的拒絶を維持する最終指令を発行した場合は、出願人は、次に掲げるものの何れかを適時に提出することにより応答することができる：(i)本条(b)(3)に基づく再検討請求であって、登録の実体的拒絶を克服しようとし、かつ、最終指令で維持されている残余の要求に従おうとするもの、又は(ii)第 2.141 条及び第 2.142 条に基づく商標審理審判部への審判請求。

(2) 審査官が、登録の実体的拒絶を含まないが何れかの要求を維持する最終指令を発行した場合は、出願人は、次に掲げるものの何れかを適時に提出することにより応答することができる：(i)本条(b)(3)に基づく再検討請求であって、最終指令で維持されている何れかの残存要求に従おうとするもの、(ii)要求に関する商標審理審判部への第 2.141 条及び第 2.142 条に基づく審判請求、又は(iii)要求の内容が手続的なものであり従って申請に適している場合は、要求の再審理を求める第 2.146 条に基づく長官に対する請願。

(3) 審判請求又は申請を提出する期間の満了前は、出願人は、最終指令の再検討請求であって、実体的拒絶を克服し及び／又は残存要求に従おうとするものを提出することができる。再検討請求の提出は、審判請求又は申請の提出期間を猶予するものでも延長するものでもない。庁は、最終指令の後の再検討請求に伴う補正が商標事件に関する施行規則及び商標法に適合している場合は、これを記録するものとする。

(4) 再検討請求の提出がすべての拒絶及び要件の撤回をもたらさなかった場合において、審判請求又は申請を適時に提出しなかったときは、第 2.65 条(a)に従い、不完全応答の理由で出願が放棄されることになる。

#### 714.01 最初の指令においては許容されない

審査官による最初の指令は最終指令とすることができない。出願人は、審査官が提起した全ての拒絶又は要求に関し、少なくとも 1 回は応答する権利を有する。

#### 714.02 中断においては許容されない

中断に関する書面は最終のものとするすることができない。中断に関しては TMEP 第 716 条から第 716.06 条までを参照されたい。

#### 714.03 最終指令が適切な場合

最終指令は、争点が審査官と出願人との間で明確になったとき、すなわち、審査官がそれ以前に全ての未処理争点を提起し、出願人がそれらに応答する機会を既に持っていた場合に適切である。

第 2 回目の指令を最終的なものとするためには、全ての拒絶又は要求が第 1 回指令において行われていなければならない。拒絶又は要求は、それが反復する要求又は拒絶であっても、指令全体が最終的なものであるときを除き、最終のものとするすることができない。従って、審査官が第 2 回目又はその後の指令において、新たな拒絶又は要求をする場合は、先に発行された全ての拒絶又は反復する要求は最終的なものとするすることができないが、それは維持されな

なければならない。

出願人が登録の基礎として第 44 条(e)に依拠する意図を表明している、第 44 条(d)を基礎とする優先権主張を伴った出願に関しては、審査官は、出願人が外国登録の謄本を提出するまでは最終指令を出すことができない。出願が他の面では最終拒絶をすることができる状態にある場合は、審査官は外国登録の謄本を受領するまでは出願に関する指令を中断しなければならない。中断についての通知は、新たな争点が提起されなかった場合には、外国登録を受領したときに最終的なものとされる、未処理の拒絶又は要求の全てを表示しなければならない。TMEP 第 716.02(b)条、第 1003.04(a)条及び第 1003.04(b)条を参照されたい。

第 2 回目の指令は、可能な場合にはいつでも、最終指令とすべきである。出願人は十分かつ公正な審理を受ける権利を有するが、手続処理は適正な審査に合致する限りでの少ない指令に限られることが公衆の利益となる。商標法、施行規則の何れも出願人に拡大された手続に対する権利を与えない。

審査官が最終指令ではなく非最終指令を発行すべき場合に関しては、TMEP 第 714.05 条から第 714.05(f)条までを、時期尚早の最終指令に関しては、TMEP 第 714.06 条を参照されたい。

#### 714.04 最終指令の形式

指令を最終のものとする場合は、審査官は未処理となっている拒絶又は要求を再記述し、それらの拒絶又は要求の根拠を提供する規則及び／又は法律を引用しなければならない。審査官は最終指令を発行する時点で、拒絶の裏付けとなる全ての証拠を記録に記入しなければならない。

最終指令は、拒絶又は要求が最終的なものである旨の明確で、紛らわしくない陳述を含んでいなければならぬ。最終指令の根拠として 2 以上の理由が存在する場合は、指令は、全ての根拠を包含しており、「本指令を最終とする」又は「これは最終指令である」などの文言を含む段落をもって開始するか、締めくくらなければならない。

最終指令は、取り下げられた、除去された、又は充足された拒絶又は要求がある場合には、それにも言及しなければならない。TMEP 第 713.02 条参照。

審査官は、最終指令に対する適切な応答は審判部に対する審判請求(又は商標規則第 2.63 条(b)(2)で許可されている場合には、長官に対する請願)又は未処理となっている要求の応諾に限られている旨の陳述を含めなければならない。商標規則第 2.63 条(b)(1)～(2)。

最終指令は、出願人は、出願の放棄を回避するためには、適時に応答書を提出しなければならないことが明確になるように、6 月応答条項(TMEP 第 705.08 条参照)を含んでいなければならない。

#### 714.05 非最終指令の発行を要求する新たな争点についての叙述

応答書を受領した後、最終指令ではなく新たな非最終指令を要求する新争点は何であるかを決定するのは困難な時がある。特定の状況における最終指令発行の妥当性に関しては、TMEP 第 714.05(a)条から第 714.05(f)条までを、審査官による最終指令の再検討を求める請求において提示される新争点に関しては、TMEP 第 715.03(b)条及び第 715.04(b)条を参照されたい。

第 66 条(a)出願に関しては、新たな問題が発生した場合、マドリッド処理部に通知しなければならない。TMEP 第 1904.03(a)を参照。しかしながら、審査官は、WIPO 国際事務局(IB)が

USPTO に対して保護適用請求を発送した日から 18 月より後では、新たな拒絶を発行することはできない。TMEP 第 1904.03(a) 条参照。

#### 714.05(a) 出願人によって提案される補正であって、承認できないもの

出願人が、審査官が提起した拒絶又は要求に対する応答として、承認できない補正を提出した場合は、その補正は一般に新たな争点を提起しない。

出願人が拒絶又は要求に対する応答として提供されたものではない補正を提出し、その補正が承認できないものである場合は、審査官は一般に、6 月の応答条項を付した新たな非最終指令であって、その補正によって提起された争点に対処しており、また、他の全ての拒絶及び要求を継続するものを発行しなければならない。下記事項は新たな非最終指令を要求する補正の具体例である。

(1) 図面の補正、ただし、審査官が先に図面を補正することを要求していたとき、又は補正が承認できるものであり、新たな争点を提起しないときは、この限りでない。

(2) 標章を実質的に改変する、図面の補正。ただし、原図面の品質が低劣であり複製できないという理由で新図面を要求していたが、先には実質的改変という争点を提起していなかった場合おけるもの。勧告的陳述に関しては、TMEP 第 714.05(c) 条を参照されたい。

(3) 補助登録簿に対するものへの補正及び商標法第 1052 条(f)に基づく、獲得された識別性を主張するための補正。ただし、その補正が未処理である拒絶又は要求を克服するか、未処理の拒絶に対して無関係であるときは、この限りでない。(TMEP 第 714.05(a)(i) 条参照。)

次に掲げるものは、新たな非最終指令を要求しない補正の具体例である。

(1) 標章全体について権利放棄するための補正。標章全体について権利放棄することはできないので、これが新たな争点を提起することはない。(TMEP 第 1213.06 条参照)

(2) 先の補正であって、審査官によって序指令をもって行われた拒絶又は要求に対する応答として提出されたもの(例えば、補助登録簿に対するものへの補正又は権利の部分放棄)を取り下げる補正は新たな争点を提起しない。

更に、単に累積的であり、以前に提出された資料と有意義な相違がない証拠又は補正は、審査官に対して非最終指令の発行を要求する新たな争点を提起しない。下記事件を参照されたい。In re GTE Educ. Servs., 34 USPQ2d 1478, 1480 (Comm' r Pats. 1994)。(審査官が、不適切な見本を根拠とする最終拒絶の再検討を求める請求において新たな争点は提起されていないと決定したのは適切であったと認定した。その理由は、請求に添付して提出された代用見本は原見本と同一理由により不完全であるということにあった)。

#### 714.05(a)(i) 補助登録簿への補正又は獲得された識別力に関する主張の提出

登録が商標法第 2 条(e)(1)、第 2 条(e)(2)又は第 2 条(e)(4)、商標法. 第 1052 条(e)(1)、第 1052 条(e)(2)又は第 1052 条(e)(4)に基づいて、又は根拠であって、他の本来的に識別性のない事物(例えば、製造物又は容器の形態(TMEP 第 1202.02(b)(i) 条, 第 1202.02(b)(ii) 条参照)、色彩標章(TMEP 第 1202.05(a) 条参照)又は装飾にすぎない物によって構成されている標章(TMEP 第 1202.03 条参照))に関するものによって拒絶された場合は、補助登録簿に対するものへの、又は商標法. 第 1052 条(f)に基づく獲得した識別性を主張するための補正は、一般に新たな争点を提示する。これは、審査官が以前に、その標章は補助登録簿に、又は第 2 条(f)に基づいて、登録することができない旨の助言的陳述を発行していた場合でも正しい。審

査官が、その補正は拒絶を克服しないと決定したときは、審査官は 6 月応答条項を付して、登録に関する新たな非最終拒絶を発行しなければならない。

第 1 条 (b) に基づく出願に関しては、補助登録簿に対するものへの補正又は第 2 条 (f) に基づいて登録を求める補正を添付して、商標規則第 2.76 条 (c) 又は第 2.88 条 (c) の最低要件を満たしている、使用についての陳述を提出することにより、上記拒絶の 1 に対して応答することができる。そのような補正は拒絶を克服することができるものであるが、使用についての主張が商業におけるその標章の使用を証明していない場合又は記録されている他の証拠と合わせても、標章としてのその対象物の使用を示さない場合は、審査官は登録を拒絶する新たな非最終指令を発行しなければならない。TMEP 第 904.07(a) 条, 第 904.07(b) 条参照。審査官はまた出願人に対して下記の通り通知しなければならない。

出願人が補助登録簿に対するものへの補正を提出した場合は、審査官は出願人に対して下記事項を通知しなければならない。

- (1) 補助登録簿に対するものへの補正は承認可能であること；
- (2) 拒絶については論議の余地があること；及び
- (3) 出願人が新たな拒絶に対する応答として、その出願を第 1 条 (b) に戻す補正をする場合は、補助登録簿に対するものへの補正も同時に取り下げなければならない。また、該当する事情に応じて、元の拒絶は回復するか、又は最終のものとなること。代わりに補助登録簿への登録を請求する応答について、TMEP 第 816.04 条を参照されたい。再検討請求において提出された前の補正の取り下げに関しては、第 714.05(a) 条, 第 715.03(a) (ii) (A) 条及び第 715.04(a) 条を参照されたい。

出願人が第 2 条 (f) に基づく登録を求める補正を提出した場合は、審査官は出願人に対して下記事項を通知しなければならない。

- (1) 第 2 条 (f) に対するものへの補正は承認可能であること；
- (2) 拒絶については論議の余地があること；及び
- (3) 第 2 条 (f) 補正が 5 年間の使用のみをその根拠としており、出願人が新たな拒絶に対する応答として、その出願を第 1 条 (b) に戻すための補正をしている場合は、第 2 条 (f) 補正も取り下げなければならない。また、該当する事情に応じて、元の拒絶は回復するか、又は最終のものとなること。代わりに商標法第 2 条 (f) に基づいて登録を求める応答について TMEP 第 1212.02(c) 条を参照されたい。再検討請求において提出された前の補正の取下に関して TMEP 第 714.05(a) 条, 第 715.03(a) (ii) (A) 条及び第 715.04(a) 条を参照されたい。しかしながら、出願人が補助登録簿に対する補正を提出することによって、前記拒絶の 1 に対する応答をしたが、商標規則第 2.76 条 (c) 又は第 2.88 条 (c) の最低要件を満たしている、使用についての主張書を同時に提出していない場合は、審査官は、その標章が商業において合法的使用をされていないことを理由として、商標法第 23 条, 商標法第 1091 条に基づく登録を拒絶しなければならない。次のものを参照されたい。商標規則第 2.75 条 (b) ; TMEP 第 1102.03 条。出願人が使用についての適正な主張書を提出することによって拒絶に対する応答をした場合は、審査官は、上記のように手続を進める。補助登録簿への補正後における登録の拒絶に関して TMEP 第 816.04 条を、出願人が第 2 (f) 条に基づく獲得された識別性の主張を提出した後での登録の拒絶に関して TMEP 第 1212.02 (h) 条を、及び先使用に基づく第 1 (b) 条出願における第 2 (f) 条主張に関して TMEP 第 1212.09 (a) 条を参照されたい。

補助登録簿に対する補正又は第 2 (f) 条に基づく獲得された識別性を主張するための補正が未

処理の拒絶に関して関係がなく、かつ、他に新たな争点がない場合は、審査官は、最終指令を発行することができる。たとえば、登録が商標登録法第2条(a)、第2条(b)、第2条(c)、第2条(d)、第2条(e)(3)又は第2条(e)(5)に基づいて拒絶された場合は、補助登録簿への補正又は第2条(f)に基づく識別性の主張は、新たな争点を提起せず、審査官が最終拒絶を発行することを妨げない。下記事件を参照されたい。In re Juleigh Jeans Sportswear, Inc., 24 USPQ2d 1694, 1696 (TTAB1992) (第2条(a)拒絶に対する応答における補助登録簿への補正は新たな争点を提起しないと指摘した)。ただし、出願人が、補助登録簿での登録を求める補正であって、代わりとして行なわれていないものを提出することによって第2条(e)(5)に基づく機能的拒絶に応答する場合は、関連する非識別性拒絶は撤回されなければならない、また、当該機能的拒絶は、該当する事情に応じ、第23条(c)に基づいて維持されかつ最終のものにされなければならないことに留意されたい。下記事件及び条文を参照されたい。In re Heatcon, Inc., 116 USPQ2d 1366, 1370 (TTAB2015) (第23条(c)は、補助登録簿に関する機能的拒絶に適用される制定法上の権限にかかるものであると指摘した)；TMEP 第1202.02(a)(iii)(A)条。

第66(a)条出願に関しては、補助登録簿への補正は、第66条(a)条の中にある標章は補助登録簿上の登録に適格でない、新たな争点を提起しない。商標法第1141h条(a)(4)条参照。従って、補助登録簿への補正は、拒絶を克服することができない。

審査官の最終指令の再検討に係る請求において提起された新たな争点に関して TMEP 第715.03(b)条及び第715.04(b)条を参照されたい。

#### **714.05(a)(ii) 商品／サービスの指定に関する補正**

出願人が、商品／サービスの指定についての補正を求める非最終庁指令に応答し、審査官がその指定は依然として承認することができないと決定した場合は、通常、審査官は商品／サービスの指定を補正するための最終要求を発行しなければならない。この規則には2の例外のみが存在する。

(1) 補正後の指定が原指定よりも範囲が広がっており、先の庁指令が出願人に対し、指定を広げる補正は商標規則. 第2.71条(a)によって禁止されていることを通知していない場合は、審査官は最終庁指令を発行することができない。

(2) 補正後の指定が複数クラスにおいて商品／サービスを記載しているが、出願人は複数クラス出願に必要なもの(例えば、全てのクラスの見本及び手数料)の全ては提出しておらず、かつ、先の庁指令が出願人に対し、その不足している要素が要求されていることを通知していない場合は、審査官は最終庁指令を発行することができない。複数クラス出願の要件に関しては、TMEP 第1403条から第1403.01条までを参照されたい。

審査官が、特定が不明確であるために、特定の補正を求める非最終指令を発行し、かつ、出願人が明確である、補正後の特定をもって応答したが、それが他の面で承認できないものである(例えば、登録済みの商標又はサービスマーク(TMEP 第1402.09条参照)含んでいるという理由)場合は、これは新たな争点とは考えられず、審査官は特定の補正を要求する最終庁指令を発行しなければならない。

しかしながら、審査官が、特定が不明確であるために、特定の補正を求める最終指令を発行し、かつ、出願人が明確である、補正後の特定をもって応答したが、それが他の面で承認できないものである(例えば、登録済みの商標(TMEP 第1402.09条参照)を含んでいるという理

由)場合は、審査官は、その応答を不完全なものとして処理し、商標規則第 2.65 条(a)(2)の規定により、出願人に対し、その不備を治癒するための追加の期間を与えなければならない。不完全な応答書を完成するために出願人に追加の期間を与えることについての更なる情報に関しては、TMEP718.03(b)条を参照されたい。審査官は、審査官補正によってこれらの争点の解決を図ることを奨励される。

#### **714.05(b) 登録が決定された先の出願を理由とする第 2 条(d)拒絶**

審査官は、登録済みである、先にされた出願に関連して、商標法第 2 条(d)、商標法. 第 1052 条(d)に基づく登録を初めて拒絶するときは、新たな非最終庁指令を発行しなければならない、出願人が先の庁指令によって先にされた出願の存在について通知されていた場合も同様とする。出願手続が、先にされた 2 以上の抵触出願の処分まで中断されている場合の手続に関しては、TMEP 第 716.02(c)条を参照されたい。

第 66 条(a)出願に関しては、第 2 条(d)に基づく新たな非最終拒絶は、IB が USPTO に対し、保護適用請求を発送した日から 18 月より後に発行することができるが、USPTO が IB に対し、18 月期間の満了前に抵触出願について通知していたことを条件とする。TMEP 第 1904.03(b)条参照。

#### **714.05(c) 助言は最終の拒絶又は要求の根拠としての機能を有さない**

TMEP 第 714.05(a)(ii)条に定められている場合を除き、特定の状況が生じた場合には、拒絶又は要求が発出されるであろうことを示す、庁指令における助言は、次の指令において最終の要求又は拒絶を発行する根拠を提供する機能を有さない。次の庁指令において最終の拒絶又は要求を発行するための根拠を確定するためには、最初の要求又は拒絶は、その指令のときに記録されている事項に係るものでなければならない。

更に、庁指令においてなされた単なる助言は、出願人による商標審理審判部への審判請求の対象とはならない。In re Harley 119 USPQ2d 1755, 1757 (TTAB 2016) (「特定の状況が生じた場合に拒絶又は要求を発することができるとする、審査官による助言は、登録することの拒絶ではなく、まして登録することの最終拒絶ではなく、従って審判請求の対象とはならない。」)

#### **714.05(d) 第 2 条(d)拒絶に対する、同意協定書又は支配の単一性に関する主張の提出**

##### **同意協定書**

出願人が商標法第 2 条(d)に基づく非最終拒絶に対する応答において、同意協定書を提出し、審査官がその同意協定書はその拒絶を克服するのに不十分である決定した場合は、審査官は最終拒絶を発行しなければならない。ただし、その出願がそれ以外の面においては最終拒絶をすることができる状態にあることを条件とする。

出願人が商標法第 2 条(d)に基づく最終拒絶に対する応答において、審判請求せず、正式に作成された同意協定書を最初に提出し、審査官がその同意協定書はその拒絶を克服するのに不十分であると認定した場合は、審査官は 6 月応答条項を付した、新たな最終拒絶、すなわち、「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。出願人が同意協定書について交渉中であるとだけ述べている場合は、審査官は後続の最終拒絶を発行してはならない。

##### **支配の単一性に関する主張**

出願人が商標法第2条(d)に基づく非最終拒絶に対する応答において、支配の単一性(TMEP 第1201.07条参照)を主張し、審査官が支配の単一性は確立されていないと決定した場合は、審査官は最終拒絶を発行しなければならない。ただし、その出願がそれ以外の面においては最終拒絶をすることができる状態にあることを条件とする。

出願人が第2条(d)に基づく最終拒絶に対する応答において、審判請求せず、最初に支配の単一性を主張し、審査官が支配の単一性は確立されていないと決定した場合は、審査官は「6月応答条項」を付して、「審査官の後続の最終指令」を発行しなければならない。新たな争点若しくは新たな証拠の提起及び審判通知に関する検討請求が提出された場合の適切な指令については、TMEP 第715.04(b)条参照。

#### **714.05(e) 商業における標章の使用を証明しなかったことを理由とする拒絶に対する応答における代用見本の提出**

出願人が登録を拒絶する庁指令に対する応答において代用見本を提出し、その見本が、同一の又は異なる「商業における使用」という理由に対応するその標章の商業における使用を証明していない場合は、審査官は、代用見本が新たな争点を提起していないので、最終拒絶を発行しなければならない。TMEP 第904.07(b)条参照。

出願人が、その標章の商業における使用を証明しなかったことを理由とする非最終拒絶に対する応答として代用見本を提出し、かつ、元の標章の場合と異なり、代用見本上での標章が図面上の標章と一致していないが(TMEP 第807.12条参照)、それ以外においては、その見本は、それに係る商品/サービスに関連する商業における使用を証明するものとして承認できるものである場合は、審査官は出願人に対し、その図面を補正することを許可することができる。ただし、当該補正がその標章に関する実質的改変にならないことを条件とする。残存する争点がある場合、その争点が審査官補正によって処理可能であり、かつ、その標章が標準文字標章である場合は、審査官は出願人に対し、審査官補正によってその図面を補正する選択権を与えることができる。それを与えない場合は、審査官は、出願人に代用図面の提出によって拒絶を克服する選択権を与える、最終指令を発行しなければならない。

図面の補正が実質的改変になる場合において、出願が他の面では最終拒絶をすることができる状態にあるときは、代用見本は新たな争点を提起していないので、審査官は最終拒絶を発行しなければならない。

見本が、商業において使用されている標章を証明していないということを理由とする登録拒絶についての更なる情報に関しては、TMEP 第904.07(a)条を参照されたい。

#### **714.05(f) 出願された標章が標章として機能することの証明がなされていないことを理由とする拒絶に対する応答における代用見本の提出**

審査官が出願人に対し、適切な応答選択肢(代用見本に関する一般的要件を含むことができる)を通知したため、出願人が機能不全の拒絶に対し、見本を提出することによって応答し、その見本がTMEP 第904.07(a)条に記載されているような理由により、その標章の商業における使用を証明していない場合は、新たな争点は提起されていないので、審査官は最終拒絶を発行しなければならない。対照的に、出願人が登録を拒絶する庁指令に対して代用見本を提出し、その見本が、TMEP 第904.07(b)条に列記されているような、異なる実体的理由に対する、標章の機能不全を反映している場合は、審査官は、代用見本が新たな争点を提示してい

るので、非最終庁指令を発行しなければならない。

出願人が、出願された標章が標章としての機能を証明することができていないことを理由とする非最終拒絶に対する応答において代用見本を提出し、かつ、元の見本における標章と異なり、代用見本上の標章が図面上の標章と一致していないが(TMEP 第 807.12 条参照)、それ以外においては、出願人の商品/サービスを特定し、それらの商品/サービスの出所を指示するものとして承認可能である場合は、審査官は、出願人がその図面を補正することを許容することができる。ただし、これは、その補正が標章についての実質的改変を構成しないことを条件とする。残存する争点がある場合において、それが審査官補正によって処理可能であり、かつ、その標章が標準文字による標章であるときは、審査官は出願人に対し、審査官補正により図面を補正する選択権を与えることができる。それを与えないときは、審査官は出願人に対し、代用図面の提出によって拒絶を克服する選択権も与える最終拒絶を発行しなければならない。

図面の補正が実質的改変になる場合は、代用見本は新たな争点を提出していないので、その出願がそれ以外においては最終拒絶をすることができるときは、最終拒絶を発行しなければならない。

見本が、出願された標章が標章としての機能を示していないことを理由とする登録拒絶についての更なる情報に関しては、TMEP 第 904.07(b) 条を参照されたい。

#### **714.06 最終指令が早まったものである場合における出願人の救済手段**

出願人が登録の拒絶又は要求が早まって最終とされたと考える場合は、出願人は、その出願が審査官に係属している間に、その争点を提起しなければならない。これは商標審理審判部に対する審判請求の理由にならない。TBMP 第 1201.02 条。出願人はその問題を、審査官に再検討請求を提出すること、又は審査官の法律事務所の支配審査官又は上級審査官に連絡することによって、提起することができる。審査官がその最終指令を撤回しない場合は、出願人は商標規則第 2.146 条に基づき、長官に対する請願書を提出することができる。請願に関しては、TMEP 第 1700 章を参照されたい。

再検討請求があったとき、審査官が最終指令は早まったものであったと認定した場合は、審査官は 6 月応答条項を付して、新たな非最終指令を発行しなければならない。

## 715 最終指令発行後の手続

### 715.01 最終指令に対する適切な応答

出願人は、最終指令に対してその発行日から 6 月以内に応答しなければならない。商標法第 1062 条(b)；商標規則第 2.62 条(a)。

出願人は、次に掲げるものを適時に提出することによって最終指令に応答することができる。

- (1) 商標審理審判部に対する審判請求書 (TMEP 第 1501 条から第 1501.07 条まで参照)；
- (2) 登録の実体的拒絶を克服し、かつ、残存要求を満たそうとする再検討請求書；又は
- (3) 要求の再審理を求める商標規則 2.146 に基づく長官に対する請願。ただし、要求の内容が手続的なものであり、従って請願に適している場合に限る。商標規則第 2.63 条(b)(1) から (2) まで。再検討請求の提出は、審判請求書又は商標規則第 2.63 条(b)(2) に基づく長官に対する請願の提出期限を猶予するものでも延長するものでもない。商標規則第 2.63 条(b)(3)；TMEP 第 715.03 条。

第 1 条(b)に基づいてされる出願であって、出願人が「保険」延長請求を期限内に（すなわち、使用陳述書と共に又は使用陳述書が提出されるのと同じ 6 月期間内に；TMEP 第 1198.03 条から第 1108.03(a) 条まで、第 1109.16(c) 条参照）提出しているものに関しては、最終指令に対する 6 月応答期間が延長期間の満了前に満了するときは、出願人は、その指令において維持されている実体的拒絶を克服するため及び／又は要求を満たすために、延長期間の終了まで中断を請求することによって最終指令に応答することができる。TMEP 第 716.02(f) 条，第 716.06 条，第 1109.16(d) 条参照。

主登録簿への登録に対する最終拒絶後においては、補助登録簿への登録又は商標法第 2 条(f) に基づく主登録簿への登録を求める補正は、状況によっては適正な応答になり得る。

TMEP 第 714.05(a)(i) 条，第 816.04 条，第 1212.02(h) 参照。

### 715.02 最終指令後の手続

指令が適正に最終的なものとされた場合は、通常は、審査官はその意見を変更してはならない。しかしながら、これは、最終指令後には、出願人の補正又は主張が検討されないことを意味しない。補正が承諾され、記録されることは可能であるが、それが、出願を公告又は登録ができる状態にすること、又はその出願を審判請求にとってより良好な状態にすること（すなわち、審判請求における争点を減少すること）を条件とする。例えば、補助登録簿への又は第 2 条(f) に基づく主登録簿への登録を請求する補正は、事情によっては、主登録簿への登録に関する最終拒絶に対する適正な応答になり得る。TMEP 第 714.05(a)(i) 条，第 816.04 条，第 1212.02(h) 条参照。審査官は、審査官補正 (TMEP 第 707 条から第 707.03 条まで参照) が出願を直ちに公告若しくは登録できる状態にする又は審判請求における争点を減少する場合は、審査官補正を発行しなければならない。審査官は、出願人がすべての未処理の要求を満たす及びすべての未処理の拒絶を克服する応答書を提出した場合は、該当する事情に応じて、その出願を公告又は登録に関して承認しなければならない。

最終指令の発行後に、出願人が更なる補正又は主張を提出していないにも拘らず最終拒絶を撤回しなければならないと審査官が判断するという稀な状況において、公告又は登録に係る出願がそのような処分ができる状態にあるときは、審査官は、当該要求又は拒絶を撤回し、公告又は登録に係る出願を承認しなければならない。審査官はまた、当該要求又は拒絶が撤回

されたことを電話又は電子メールにより直ちに出願人に通知するよう努め、審判請求を提起する必要がなくなったことを出願人が知るようになければならず、かつ、記録ファイルに適切な注記を記録しなければならない。

出願人は、最終指令の発行日から6月以内に実体的拒絶を克服し及び／又は未処理の要求を満たすよう努める旨の最終指令の再検討請求書を提出することができる。しかしながら、再検討請求書の提出は、審判部に対する審判請求書又は商標規則第2.63条(b)(2)に基づく長官に対する請願書の提出期限を猶予又は延長するものではない。商標規則第2.63条(b)(3)。最終指令後の中断に関しては、TMEP第716.06条を参照されたい。

### 715.03 最終指令後における再検討請求

商標規則第2.63条(b)(3)に基づき、出願人は、審判部に対する審判請求又は長官に対する請願の提出期限前に再検討請求をすることができる。しかしながら、再検討請求の提出は、審判請求又は商標規則第2.63条(b)(2)に基づく長官に対する請願の提出期限を猶予又は延長することはない。商標規則第2.63条(b)(3)；TMEP第715.03(c)条。USPTOは、審判請求をするための法定期限を延長することはできない。商標法第1062条(b)；商標規則第2.142条(a)参照。ただし、(最終指令に出願人が応答しなかった場合における、審判請求書に添えた、放棄された出願の復活を求めるための請願書の提出に関するものについて) TMEP第1714.01(a)(ii)条を参照されたい。従って、出願人が最終指令の再検討請求を提出し、その請求が認められなかった場合において、審判請求をする権利を保持しようとするときは、出願人は、審判請求書を(商標規則第2.6条で求められる手数料を添えて)、最終指令に対する6月の応答期限の満了前に提出しなければならない。さもないと、その出願は放棄される。再検討請求が認められず、かつ、出願人が期限内に審判請求書を提出しなかった場合は、その出願は、6月の応答期間の満了後、不完全応答の理由で放棄されるものとする。商標法第1062条(b)；商標規則第2.65条(a)参照。一部最終拒絶又は要求に対する不完全応答の処理についての情報に関してTMEP第718.02(a)条を、審判請求書を付して提出された再検討請求の処理についての情報に関してTMEP第715.04条から第715.04(b)条までを参照されたい。審査官は、最終指令後に提出された、未処理の拒絶又は要求に応答する書類は、再検討請求書と解さなければならない。再検討請求が未処理の拒絶及び要求のすべてを克服又は解決することにならない場合は、審査官は、TMEP第715.03(a)(ii)条及び第715.03(b)条並びに第715.04(a)条及び第715.04(b)条に概要が記載されている手続に従わなければならない。再検討請求に添えて新たな証拠が提出されたときは、前記の手続に関連して発行される庁指令においては、その証拠が前に提出された証拠と有意義に異なるか否かに拘らず、それについて検討しなければならない。再検討請求中の証拠が現在記録されている証拠と有意義に異なる場合は、審査官は、新規の最終拒絶(すなわち、「審査官の後続の最終拒絶」)を發出しなければならない。出願人が再検討請求に添えて新たな証拠を提出したか否かに拘らず、審査官は、求められている再検討に係る争点を対象とする追加の証拠を提出することができる。TMEP第1207.04条；下記事件を参照されたい。In re Davey Prods. Pty Ltd., 92 USPQ2d 1198, 1200-01(TTAB2009)；In re Giger, 78 USPQ2d 1450, 1406-07(TTAB2006)。再検討請求を受領したときに取るべき適切な処置を決定するに当たっては、審査官は、下記事項が行われているか否かを考慮しなければならない。

(1) 出願人が期限内に審判請求書を提出したこと、

- (2) 最終指令に応答する 6 月の期間が残されていること、及び
- (3) 再検討請求が新たな争点又は前に提出された証拠と有意義に異なる新たな証拠を提起していること

審査官が取るべき再検討請求の取扱方法についての更なる情報に関して TMEP 第 715.03 (a) 条, 第 715.03(b) 条及び第 715.04 条から第 715.04(b) 条までを参照されたい。

#### **715.03(a) 再検討請求において新たな争点若しくは有意義な異なる証拠が提起されず、かつ、審判請求書が提出されていない場合における審査官の措置**

再検討請求書が新たな争点若しくは前に提出された証拠と有意義に異なる証拠を提起しておらず、また、出願人が審判請求書を提出していない場合は、審査官は、下記の措置をとるかどうかを検討しなければならない。

- (1) その出願に対して公告若しくは登録を承認すること；
- (2) 不完全応答を理由としてその出願は全部若しくは一部放棄されたとみなすこと；又は
- (3) 庁指令を発出すること。一部最終拒絶又は要求に対する不完全応答の処理についての情報に関して TMEP 第 718.02(a) を参照されたい。

#### **715.03(a)(i) 再検討請求が未処理争点の全てを解決し、審判請求書が提出されていない**

再検討請求書が、拒絶又は要求が取り下げられるべき旨を審査官に納得させ、他に争点が残っていない場合は、審査官はその拒絶又は要求を取り下げ、その出願の公告又は登録を承認することができる。

#### **715.03(a)(ii) 再検討請求は未処理争点の全てを解決せず、審判請求書は提出されていない**

##### **715.03(a)(ii)(A) 先の補正の取下**

未処理争点の全てを克服又は解決しない再検討請求においては、庁指令において審査官によってされた拒絶又は要求に対する応答として、出願人が提出した先の補正(例えば、補助登録簿に対するものへの補正又は権利の部分放棄)も取り下げることが、新たな争点を提起しない。

##### **715.03(a)(ii)(B) 未処理の拒絶及び／又は要求は継続されなければならない、出願人が審判請求を行うための応答期間が残っている、並びに審判請求書が提出されていない**

次に掲げる場合には、審査官は「再検討請求は否認された - 審判請求は提出されていない - 期間は残っている」(又は適切な場合は、「SU - 再検討請求は否認された - 審判請求は提出されていない - 期間は残っている」) 指令 を発出しなければならない。

- (1) 再検討請求がすべての未処理の拒絶及び／又は要求を克服又は解決していないこと；
- (2) かかる問題は追加の期間を与えても解決できないので、出願人の応答は、応答を完成する上で追加の期間を与えるための 商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づく規準をみたまないこと；及び
- (3) 審判請求書が提出されていないこと

この指令においては、次のことをしなければならない。

- (1) 再検討請求書の受領を認めること、
- (2) 当該請求が否認された旨を示し、かつ、それが最終拒絶及び／又は要求を克服又は解決

しない理由を説明すること、

(3) 維持・継続されている最終拒絶及び／又は要求並びに満たされたか又は取り下げられた最終拒絶及び／又は要求を明示すること、

(4) 審判請求のための期間が最終庁指令の発行日から進行する旨を出願人に通知すること、

(5) 出願人が未処理の拒絶及び／又は要求に従うための及び／又は審判部に対して審判請求を提出するための応答期間が残っている旨を通知すること、並びに

(6) 6月応答条項を除去すること。TMEP 第 705.08 条参照。

一旦審査官が「再検討請求は否認された - 審判請求は提出されていない - 期間は残っている」(又は「SU - 再検討請求は否認された - 審判請求は提出されていない - 期間は残っている」)指令を発出した場合において、出願人が、(1) 残存期間内に完全な応答若しくは新たな争点若しくは前に提示された証拠とは有意義に異なる新たな証拠を提起する再検討請求を提出しないか又は (2) 応答しなかったときは、審査官は、「不完全応答を事由として放棄された」指令を用いて、不完全な応答を理由に当該出願を放棄しなければならない。出願は不完全な応答の理由で放棄されるべきであり、不応答の理由で放棄されるべきではない。出願人は、事実、再検討請求を提出することによって最終庁指令に応答したからである。

一部最終拒絶又は要求に対する不完全な応答の処理についての情報に関して TMEP 第 718.02 (a) 条を参照されたい。

#### **715.03(a)(ii)(C) 未処理の拒絶及び／又は要求は、争点を満たすために 30 日又は応答期間の残存期間を出願人に与えれば解決されるかもしれない**

望ましい措置は、次に掲げる場合に、「最終指令を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」(又は適切ならば「SU - 最終指令を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」) を発行することである。

(1) 再検討請求がすべての未処理の拒絶及び／又は要求を克服又は解決しないこと；

(2) 出願人の応答が、応答を完成させるために追加の期間を与えるための 商標規則 第 2.65 条(a)(2)の規準を満たしていること。その際、応答期間に残存期間があるか否かを問わない。なぜなら、かかる争点は、出願人が応答を完成することによって出願を公告若しくは登録のための承認ができる状態にすることができること又は審査官の補正によってすべての争点を解決することができることを記録が示す場合を含め、追加の期間があれば解決できるからである；並びに

(3) 審判請求書が提出されていないこと。下記事件を参照されたい。In re P. T. Polymindo Permata, 109 USPQ2d 1256, 1257 (Dir USPTO2013)。商標規則. 第 2.65 条(a)(2) の規準を満たす最終指令に対する応答 (無権原者に署名されたもの、無署名の応答及び署名のみから構成される又は有意義なデータ若しくは添付物を欠いている TEAS 応答) に関して TMEP 第 715.03(a)(ii)(E) 条を参照されたい。

この庁指令は、次に掲げることを満たさなければならない。

(1) 応答に係る問題の適切な説明を含むこと；

(2) 出願人に対し、完全な応答を提出するために、30 日又は前の庁指令に記載されている 6 月の応答期間の末日までの何れか長い方を与えること；及び

(3) 6月応答条項を除去すること。

TMEP 第 705.08 条, 第 718.03(b) 条参照。

審査官が、審査官の補正 (TMEP 第 707 条から第 707.03 条まで参照) は直ちに出版を公告

又は登録できる状態にすると判断した場合は、審査官は、未処理の問題を解決するべく審査官の補正を発行する権原を得るために出願人と連絡をとるよう努めなければならない。一旦審査官が「最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」(又は「SU - 最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」)を発出した場合において、出願人が次に掲げることに該当するときは、審査官は、「不完全な応答を事由として放棄された」指令を用いて、当該出願を不完全な応答の理由で放棄しなければならない。

(1) 残存期間内に、完全な応答若しくは新たな争点若しくは前に提示された証拠とは有意義に異なる新たな証拠を提起する再検討請求を提出しないこと、又は

(2) 応答しないこと

出願は、不完全応答の理由で放棄されるべきであり、不応答の理由で放棄されるべきではない。なぜなら、出願人は、事実、再検討請求を提出することによって最終庁指令に応答したからである。商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づいて応答を完成させるための追加期間を与えることは、審判部に対する審判請求(又は、適切な場合は、商標規則第 2.63 条(b)(2)に基づく長官に対する請願)の提出期限を猶予するものでも延長するものでもない。商標法第 1062 条(b); 商標規則第 2.142 条(a)参照。一部最終拒絶又は要求に対する不完全応答の処理についての情報に関して TMEP 第 718.02(a)条参照。

#### **715.03(a)(ii)(D) 未処理の拒絶及び/又は要求は継続しなければならない、審判請求の期間は満了した、及び審判請求書は提出されていない - 不完全応答の事由で放棄**

(1) 審査官が再検討請求によって納得せず、

(2) 出願人の応答が、応答を完成させるために追加期間を与えるための 商標規則 第 2.65 条(a)(2)の規準を満たさず、

(3) 6 月の応答期間に残余の期間がなく、かつ

(4) 審判請求書が提出されていない場合は、

審査官は、出願は不完全応答の理由で放棄されたものと判断しなければならない。審査官は、「不完全応答を事由として放棄された」指令を発出することによって再検討請求を否認しなければならない。一部最終拒絶又は要求に対する不完全応答の処理についての情報に関して TMEP 第 718.02(a)条を参照されたい。審査官が再検討請求を否認し、出願が不完全な応答の理由で放棄されたと判断した場合は、出願人は、審査官による放棄の判定を覆すために、商標規則第 2.146 条に基づく長官に対する請願を提出することができる。他方、長官は、明白な過誤若しくは裁量権の濫用があった場合又は稀な事例において請願が実体的に法令の要件を満たしていることを証明できる場合にのみ、請願に基づいて審査官の措置を覆す。下記事件を参照されたい。In re P.T. Polymindo Permata, 109 USPQ2d 1256, 1257 (Dir. USPTO2013); In re GTE Educ. Servs., 34 USPQ2d 1478, 1489 (Comm' r Pats. 1992); In re Legendary Inc., 26 UAPQ2d 1478, 1479 (Comm' r Pats. 1992); TMEP 第 1713.01。商標規則第 2.66 条の故意でない遅延基準はこの状況には適用されない。TMEP 第 1713.02 条, 第 1714.01(f)(ii)(A)条参照。

**715.03(a)(ii)(E) 最終拒絶後に無権原者によって署名された応答書、無署名の応答書、署名のみによって構成されている TEAS 応答書及び有意義な資料又は添付物が欠落してい TEAS 応答書**

審査官が、無権原者によって署名された最終指令に対する応答書、最終指令に対する無署名の応答書、署名のみによって構成されている、最終指令に対する TEAS 応答書又は有意義な資料若しくは添付物が欠落している、最終指令に対する TEAS 応答書を受領した場合は、審査官は、出願は完全な応答の不履行を事由として放棄されたと判断してはならない。審査官は、「最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」(また、適切な場合は、「SU - 最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」) であって、次に掲げる条件に該当するものを発行しなければならない。

- (1) 当該応答に係る問題についての適切な説明を含み、
- (2) 完全な応答を提出するために、30 日又は前の庁指令に記載されていた 6 月の応答期間の末日までの何れか長い方の猶予を出願人に与え、かつ
- (3) 6 月応答条項を除去すること。TMEP 第 705.08 条参照。商標規則第 2.65 条(a)(2) に基づいて応答を完成するための追加期間を与えることは、審判部に対する審判請求(また、適切な場合は、商標規則第 2.63 条(b)(2)に基づく長官に対する請願)の提出期限を延長するものではない。商標法第 1062 条(b) ; 商標規則第 2.142 条(a)参照。

一旦審査官が「最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」(又は「SU - 最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」) を発行した場合において、出願人が次に掲げることに該当したときは、審査官は、「不完全応答を事由として放棄された」指令を用いて、不完全応答を事由として出願を放棄しなければならない。

- (1) 残余期間内に、完全な応答若しくは新たな争点若しくは前に提示された証拠とは有意義に異なる新たな証拠を提起する再検討請求を提出しないこと、又は
- (2) 応答しないこと

出願は不完全応答を事由として放棄されなければならない、不応答を事由として放棄されてはならない。なぜなら、出願人は、事実、再検討請求を提出することによって最終庁指令に応答したからである。TMEP 第 718.03(a)条参照。

**715.03(b) 新たな争点又は新たな証拠が再検討請求書によって提出され、かつ、審判請求書が提出されていない場合における審査官の指令**

再検討請求書が、最終拒絶に関連するか否かに拘わりなく、新たな争点を提起する補正を含んでいる場合は、審査官は、6 月の応答条項を付した非最終指令であって、新たな争点に対処し、かつ、最終拒絶を維持する趣旨のものを発行しなければならない。例えば、出願人の再検討請求書が最終の第 2 条(e)(1)拒絶に対する応答としての、獲得して識別性についての第 2 条(f)の主張を含んでおり、その主張が出願を承認できる状態にするものでない場合は、審査官は非最終指令を発行しなければならない。TMEP 第 714.05(a)(i)条参照。しかしながら、出願人が、庁指令によって審査官がした拒絶又は要求に対する応答書の形で提出した先の補正(例えば、補助登録簿に対するものへの補正又は第 2 条(e)(1)拒絶に対する応答の形で提出した、獲得した識別性についての第 2 条(f)の主張又は要求に対する応答として提出したディスクレーマーを取り下げる場合は、これは新たな争点を提起しない。TMEP 第 715.03(a)(ii)(A)条及び第 715.04(a)条参照。

審査官が、出願人の再検討請求書を検査した後で新たな非最終指令を発行する場合は、その序指令は、出願人は指令発行日から 6 月以内に全ての要求又は拒絶に応答しなければならないこと、ただし、商標法 第 1070 条及び商標規則 第 2.141 条(a)の規定により、審判請求は時期尚早であるので、出願人は審判部に対して審判請求書を提出してはならないことを説明しなければならない。新たな非最終指令に対する出願人の応答が、未処理の要求又は拒絶の全てを解決するものではない、従って、その出願を公告又は登録できる状態にするものでない場合は、審査官は 6 月応答条項を付して「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。これは出願人に審判請求書を提出する機会を与える。審判請求書が提出された場合は、TMEP 第 715.04(b)を参照。

証拠又は補正であって、単に累積的であり、先に提出した資料と有意義に相違していないものは、審査官に対し、新たな最終指令又は非最終指令を発行することを要求する新たな争点を提起しない。In re GTE Educ. Servs, 34 USPQ2d 1478, 1480 (Comm' r Pats. 1994) (審査官が不十分な見本を理由とする最終拒絶についての再検討請求によっては、その請求に添えて提出された代用見本は元の見本と同じ理由で不備であるので、新たな争点は提起されなかったと決定したのは適切であったと認定した。)

再検討請求書は新たな争点を提起していないが、先に提出された証拠と有意義に相違する新たな証拠を提示している場合は、審査官は 6 月応答条項を付し、「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。これは出願人に対し、審判請求前に応答する機会を与える。後続の最終拒絶に対する応答は新たな再検討請求として取り扱われ、TMEP 第 715.03 条から第 715.03(b)条までに記載されている指針に従って処理される。

**具体例：**出願人が商標法第 2 条(d)に基づく最終拒絶に対する応答として、正式に作成された同意協定書を提出し、審査官がその同意協定書は当該拒絶を克服するには十分でないとして認定した場合は、審査官は「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。しかしながら、出願人が同意協定について協議していることのみを記述している場合は、審査官は後続の最終拒絶を発行してはならない。TMEP 第 714.05(d)条参照。

**具体例：**出願人が第 2 条(d)に基づく最終拒絶に対する応答として支配の単一性を主張し、審査官が支配の単一性(TMEP 第 1201.07 条参照)は確立されていないと判断した場合は、審査官は「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。TMEP 第 714.05(d)条参照。同一の拒絶又は要求に対する新たな主張の提出は、審査官に対して、後続の最終又は非最終の指令の発行を要求する新たな争点を提起しない。一般に、同一の拒絶又は要求が以前に行われていた場合は、審査官は後続の、最終又は非最終指令を発行する必要がない。

非最終指令の発行を要求する新たな争点の概要についての更なる情報に関しては、TMEP 第 714.05 条から第 714.05(f)条までを参照されたい。

ときによっては、出願に関する手続が、最終拒絶が発行された後で、中断されることがある。出願が中断から解除された後で、拒絶理由が引き続き有効であり、かつ、新たな争点は提起されていない場合は、審査官は 6 月応答条項を付して「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。TMEP 第 716.06 条参照。

第 66 条(a)出願に関しては、審査官は、IB が USPTO に対し保護適用請求を発送した日から 18 月より後では、新たな拒絶を発行することができない。TMEP 第 1904.03(a)条参照。

### 715.03(c) 審判請求期間は最終指令の発行日から開始される

再検討請求書の提出は最終拒絶に対する応答期間を停止又は延長しない。下記規定を参照されたい。商標法. 第 1062 条 (b) ; 商標規則. 第 2.63 条 (b) (3) 及び第 2.142 条 (a)。審査官が出願人の再検討請求書を否認した場合は、審判部に対する審判請求書(又は、商標規則第 2.63 条 (b) (2) により許可される場合は、長官に対する請願書)の提出期間は最終指令の発行日から進行する。この提出期間が満了し、出願人が期限内に審判請求書又は請願書を提出していない場合は、その出願は不完全な応答を事由として放棄される。商標法. 第 1062 条 (b) ; 商標規則第 2.63 条 (b) (4), 第 2.65 条 (a)。出願人は、故意によらない遅延を根拠として、商標規則. 第 2.66 条に基づいて復活を求める請願書を提出することができない。TMEP 第 1714.01(f) (ii) (A) 条を参照されたい。出願人にとっての救済手段は、商標規則. 第 2.146 条に基づいて長官に対し、審査官の放棄の破棄を求める請願書を提出することである。しかしながら長官は、明白な過誤又は裁量権の濫用が存在していた場合に限り、請願に基づいて、審査官による指令を破棄する。TMEP 第 1713.01 条参照。

### 715.04 審判請求書と共に提出される再検討請求書

審判部は、審判請求書が提出されたときは、出願に関する管轄権を有する。審判部は、出願人からの請求に応じ、特定の事実又は争点の検討のために、その出願を審査官に差し戻すことができる。商標規則第 2.142 条 (d)。査定系審判中の差戻しに関して TBMP 第 1209 条を、当事者系手続中の審査官への差戻しに関して TBMP 第 515 条を、及び差戻し請求に関して TMEP 第 1504.05 条を参照されたい。

出願人が再検討請求書と共に審判請求書を提出した場合は、商標審理審判部は審判請求の受領を確認し、出願人が審判請求趣意書を提出するための期間を含め、審判請求に関するその後の手続を中断し、再検討請求を吟味させるためにその出願を審査官に差し戻す。TBMP 第 1204 条。査定系審判請求についての更なる情報に関して TBMP 第 1200 章及び TMEP 第 1501 条から第 1501.07 条を参照されたい。差戻しがあった場合に、審査官が未処理の拒絶又は要求は撤回されるべきであると判断したときは、審査官は、その出願について公告又は登録を承認することができる。審査官は、審査官の補正 (TMEP 第 707 条から第 707.03 条まで参照) があれば当該出願は直ちに公告又は登録ができる状態になると判断した場合は、審査官の補正を発出することができる。この状況においては、審判請求問題は未決定であり、出願の公告又は登録を承認した後、更なる手続は不要である。未解決の拒絶又は要求が残っている場合は、再検討請求は否認されなければならない。TMEP 第 715.04(a) 条参照。事情によっては、審査官は、審判請求の争点を減らすために審査官の補正を発行することもできる。最終指令の発出後の手続に関して TMEP 第 715.02 条を参照されたい。

### 715.04(a) 再検討請求書によって新たな争点は提起されず、かつ、審判請求書が提出されている場合における審査官の指令

再検討請求書が審判請求に係る争点を克服又は解決せず、かつ、同書によって新たな争点又は先に提出されたものと著しく異なる新たな証拠が提示されない場合は、「再検討請求は否認された - TTAB 宛てに返送」(又は、適切な場合には、「SU - 再検討請求は否認された - TTAB 宛てに返送」)を発行しなければならず、その内容は次の通りとする。(1)再検討請求書の受領を確認すること (2)再検討請求書が否認されたこと、及び同書が拒絶の全ては克服し

ていない、又は要求の全ては満たしていない理由を説明すること、(3)最終拒絶及び／又は要求であって、維持されているもの、及び満たされたもの、又は取り下げられたものを確認すること、及び(4)出願人に対し、審判部は審判を再開するよう通知されることを知らせること。最終指令の再検討を拒絶する庁指令は6月応答条項を含んではならない。

審判請求に係る争点を克服又は解決しない再検討請求において、出願人が同時に、庁指令において審査官によってされた拒絶又は要求に対する応答として提出された先の補正(例えば、補助登録簿に対するものへの補正又はディスクレーム)も取り下げる場合は、これは新たな争点を提起しない。

#### **715.04(b) 新たな争点又は新たな証拠が提起され、審判請求書が提出されている場合の審査官の指令**

再検討請求書が新たな争点を提示する補正を含んでいる場合は、審査官は、6月応答条項を付した新たな非最終庁指令であって、新たな争点について論じ、前に最終的なものとした拒絶又は要求を維持するものを発行しなければならない。例えば、出願人の再検討請求が、最終の第2条(e)(1)拒絶に対する応答としての獲得された識別性についての第2条(f)の主張を含んでおり、その主張が出願を承認できる状態にするものでない場合は、非最終指令が適切である。TMEP 第714.05(a)(i)参照。

審査官が審判部による出願の差戻しの後で新たな非最終指令を発行する場合は、その庁指令は、出願人はその指令の発行日から6月以内にすべての拒絶及び／又は要求に応答しなければならないこと、ただし審判部に再度の審判請求をしてはならないことを説明しなければならない。新たな非最終指令に対する出願人の応答書が未処理の拒絶又は要求のすべては解決せず、その出願を公告又は補助登録簿への登録ができる状態にすることができないものである場合は、審査官は、その指令から6月応答条項を除去して、「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。後続の最終指令は、出願人に対し、審判手続が再開されることも通知しなければならない。審判請求に関する手続が再開された場合は、審判部は、追加の拒絶理由があるときは、それに関して更なる適切な措置を取る。商標審理審判部手続便覧(TBMP)第1209.01条参照。

再検討請求書は新たな争点を提起していないが、先に出願人が提出した証拠と有意義に異なる新たな証拠を提示している場合は、審査官は、6月応答条項を除外し、何れの争点が撤回され及び／又は何れの補正が認容されたかを明示し、かつ、新たな証拠を論じる「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。審査官は、出願人が提出した新たな証拠を対象とする追加の証拠を導入することもできる。TBMP 第1207.04条；TMEP 第715.03条。例えば、商標法第2条(d)に基づく最終拒絶に対する応答として同意協定書を提出し、かつ、審査官がその同意協定書はその拒絶を克服するのに十分ではないと認定した場合は、審査官は、出願人の同意協定書に検討する「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。しかしながら、審査官は、出願人が同意協定を協議していることのみを記述している場合は、後続の最終拒絶を発行してはならない。TMEP 第714.05(d)条参照。更に、審判請求の提出後に発行された後続の最終指令は出願人に自動的に6月応答期間を与えないので、当該後続の最終指令においては、審判部は審判を再開するよう通知される旨をも出願人に通知しなければならない。審判請求に関する手続が再開されたときは、更なる出願の再検討請求は差戻し請求によって行われなければならない、そのためには十分な理由を示さなければならない。

TBMP 第 1204 条, 第 1207.02 条参照。

証拠又は補正であって、単に累積的であり、前に提出された資料と有意義に異なるものでないものは、審査官に新たな非最終指令又は後続の最終指令の発行を要求する新たな争点とはならない。In re GTE Educ. Servs., 34 USPQ2d 1478, 1480 (Comm' r Pats. 1994) (審査官が、請求書に添えて提出された代用見本は元の見本と同じ理由で欠陥があることを理由として、欠陥のある見本を理由とする最終拒絶に係る再検討請求においては新たな争点が提起されていないと判断したのは適切であったと認定した)。

最終拒絶又は要求に対する応答での新たな議論の提出は、新たな非最終指令又は後続の最終指令の発行を審査官に要求する新たな争点とはならない。

非最終指令の発行を要する新たな争点の説明についての更なる情報に関して TMEP 第 714.05 条から第 714.05(f)条までを参照されたい。

第 66 条(a)の出願に関して、IB が保護拡張請求書を USPTO に送付した日から 18 月を超えては、審査官は、新たな拒絶を発行することはできない。TMEP 第 1904.03(a)条参照。

## 716 USPTO による指令の中断

### 商標規則第 2.67 条 USPTO による指令の中断

有効かつ十分な事由があるときは、USPTO による指令は、合理的な期間、中断させることができる。出願人の標章の登録可能性に係る争点に関連する手続が USPTO 又は裁判所に係属しているという事実又は商標法第 44 条(e)の規定に基づき、登録のための基礎がその標章の外国における登録であり、かつ、その外国出願が係属中であるという事実は、一応有効かつ十分な事由であるとみなされる。本条に基づき 6 月応答期間内(第 2.62 条参照)に提出される出願人による指令中断の請求は、それに先立つ庁指令に対する応答とみなすことができる。最初の中断は商標審査官の裁量の範囲内にあり、その後の中断は特許庁長官の承認を得なければならない。

用語「指令の中断」は、審査官による指令を中断することを意味する。それは、出願人の応答期間を中断又は延長することを意味しない。商標法は出願人が審査官の庁指令に 6 月以内に応答することを要求しており、審査官は出願人の応答期間を中断又は延長する裁量権を有しない。商標法. 第 1062 条(b), 参照。しかしながら、出願人が有効な理由により適時に提出した中断の請求は、庁指令に対する適切な応答を構成することができる。

中断のための承認可能な根拠が直ちに明らかである場合は(例えば、先にされた抵触標章についての出願が係属中である場合)、審査官はその出願が、中断の根拠とする事項に関するものを除き、承認又は最終処分ができる状態にあるときに限り、出願を中断する。そうでない場合は、出願人は中断の請求をしなければならない。指令を中断できる状況に関しては、TMEP 第 716.02 条を参照されたい。

#### 716.01 中断通知の形式

中断通知においては、審査官は、指令が中断されることを明示しなければならない。また、6 月応答期間についての言及は省かなければならない。出願が、中断を必要とする事項を除き、最終指令を出すことができる状態にある場合には、中断通知は、どの拒絶又は要求が解決されているか(それが存在している場合)及び出願が中断から解除されたときに、どの拒絶又は要求が最終指令となるかを明示しなければならない。出願が中断から解除された場合には、新たな争点が提起されていないときは、審査官は速やかに最終指令を発行しなければならない。

#### 716.02 指令が中断されることを可能にする事由

商標規則. 第 2.67 条に基づき、審査官は「有効かつ十分な理由により」出願を中断する裁量権を有する。出願中断の最も普通の理由については、次に論議する。

原則として、USPTO は出願人に同意協定書を確保するための時間を与えるために出願を中断はしない。

長官に対する請願書についての処分があるまで、庁指令に対する応答期限を停止するための請求は、商標審査政策担当副長官に対してしなければならない。そのような請求書が審査官に送られてきた場合は、審査官はそれを商標審査政策担当副長官室に転送しなければならない。審査官は、長官に対する請願についての決定が行われるまで、出願に関する手続を中断してはならない。ただし、商標審査方針担当副長官室からの明示の許可があるときは、この限りでない。次の事項を参照されたい。商標規則. 第 2.146 条(g), TMEP 第 1705.06 条。

#### 716.02(a) 引用された登録を抹消するための出願人による請願

審査官が先の登録における標章を考慮して、商標法第 2 条(d)に基づき登録を拒絶した場合は、出願人は商標法第 1064 条に基づいて、その登録を抹消するための請願書を提出し、また、適切な応答期間内に審査官に対し、抹消請願書を提出したことを通知することができる。これは、第 2 条(d)拒絶に対する適切な応答を構成し、また、書面による応答を要求する他の未処理の争点がない場合は、電話によって行うことができる。その後、審査官は抹消手続の終結までその後の指令を中断するが、その出願がそれ以外においては承認又は最終拒絶をすることができる状態にあることを条件とする。出願人は可能な場合には、抹消手続の番号を提出しなければならない。しかしながら、出願人が抹消手続番号を提出しない場合は、審査官は USPTO の記録によってそれを確認することができる。

審査官は、出願人が、抹消手続が既に提起されている、又は庁指令への応答書と共に提出されると述べた場合に限り、その後の指令を中断しなければならない。

審査官は定型的な現状点検 (TMEP 第 716.04 条参照)によって抹消手続の現状を決定するが、出願人は、出願に関する中断からの解除の遅延を回避するために、その登録が抹消された時期について電話又は電子メールにより審査官に通知することができる。審査官は商標データベースが、その登録が実際に抹消されている又は効力を失っていることを示すまでは、出願の中断を解除してはならず、また、第 2 条(d)拒絶を取り下げてはならない。

出願が抹消手続の解決まで中断される場合は、抹消手続中に提出される和解契約書は、中断された出願に関して提出された補正の承認又は同意協定書の受諾及びその後に行われる、出願についての公告の承認を条件とすることが可能である。審判部は、審査官に係属している出願に対しては管轄権を有さない。従って、出願人は、補正又は同意協定書を審判部にはなく、審査官に提出しなければならない。審査官はその補正又は協定書を検討し、該当する場合には、出願についての公告の承認を含め、適切な処置を取らなければならない。TBMP 第 605.03(c)条参照。

稀な事態においては、審査官が出願人に対し、先にされた出願における抵触標章について通知する庁指令を発行し、かつ、応答期間中に、その標章が登録され、出願人がその登録を抹消するための請願書を提出することがある。出願人は審査官に対し、抹消を求める請願書を提出したことを通知することにより、庁指令に対して応答することができるが、審査官は、その状況においては、中断することができない。理由は、その登録が抹消されなかった場合は、その出願は最終拒絶できる状態にならないということにある。審査官は先ず、登録を拒絶する非最終の庁指令を発行しなければならない。出願人はその後、抹消手続の結果が出るまで中断を請求することによって応答することができる。

商標法第 8 条又は第 71 条に基づいて引用された登録が抹消されるまで、又は商標法第 9 条に基づいて更新されることがなかった、引用された登録が消滅するまでの中断に関しては、TMEP 第 716.02(e)条を参照されたい。

#### 716.02(b) 第 44 条(d)出願における外国登録謄本の提出

商標法第 44 条(d)、商標法 第 1126 条(d)に基づいて先の外国出願の利益を主張する出願人が外国登録の謄本を提出するよう要求された場合は、出願人はその要求に対し、外国出願が今なお係属中であることを述べることによって応答することができる。その場合、審査官は、

外国登録の謄本の受領まで、その後の指令を中止しなければならないが、その出願がそれ以外の点では公告についての承認、補助登録簿への登録についての許可又は最終指令ができる状態にあることを条件とする。TMEP 第 1003.04(a) 条参照。

出願人が他の基礎に加え、第 44 条(d)に基づく優先権主張を主張する場合は、審査官は、出願人が登録のために第 44 条(e)を第 2 条の基礎(出願人が優先権を主張する上での基礎とする外国出願から生じる登録を基礎とするもの)として保持することを望むか否かを照会しなければならない。しかしながら、出願が TEAS によって行われ、その出願が登録のための追加の基礎として第 44 条(e)に依拠しておらず、優先出願日を受領するためには、第 44 条(d)のみを主張することを示しているときは、審査官は照会をせず、また、その後の指令を中断しないが、審査官は、商標データベースがそれに応じて改訂されるようにしなければならない。更なる情報に関しては、TMEP 第 1003.04(b) 条を参照されたい。

出願人が、登録について 2 重の基礎を主張する意図を持っている旨を応答し、かつ、その出願がそれ以外の点では公告についての承認、補助登録簿への登録についての許可又は最終指令ができる状態にある場合は、外国登録を受領するまでは、その後の指令を中断しなければならない。

中断期間中においては、審査官は中断後ほぼ 6 月毎に外国出願の状態について照会する旨指令を発行する。出願人が照会に応答しない場合は、その出願は放棄される。TMEP 第 716.05 条参照。

審査官は許可通知発行前において、第 44 条(d)出願に関してのみ、外国登録の受領まで出願を中断することができる。第 44 条(e)出願に関しては、審査官は出願を外国登録の提出まで中断することはしないが、出願人が異例の事態(例えば、戦争又は自然災害)により外国登録の謄本を入手できないことを立証したときは、この限りでない。TMEP 第 1004.01 条。しかしながら、審査官は第 44 条(e)条出願を、外国登録に係る更新証明の受領まで中断することができる。TMEP 第 1004.01(a) 条。

#### **716.02(c) 係属中の出願の中に存在している抵触標章**

係属中の出願の中に抵触標章が存在している場合は、後の有効出願日を有する出願についての指令は(その出願がそれ以外においては、公告若しくは発行又は最終指令ができる状態にあると思われることを条件とする。)、先の有効出願日を有する抵触標章が登録されるか又は放棄されるまでは、中断される。商標規則. 第 2.83 条(c)。係属中の出願の中に存在する抵触標章についての更なる情報に関しては、TMEP 第 1208 条から第 1208.02(f) 条までを参照されたい。

審査官が先にされ、係属中である出願を引用していた場合には、出願人はそれらの標章間には混同の虞がないことを主張することによって応答することができる。審査官が出願人の主張に説得されない場合は、審査官は先にされた、抵触する出願についての処分まで、後にされた出願を中断しなければならない。中断の通知は、出願人の主張は説得力がなかったことを述べなければならない。最初の中断の前に、出願人の主張の実体的事項について論議する必要はない。出願についての中断の解除を求める出願人に要求に関しては、TMEP 第 716.03 条を参照されたい。

審査官が係属中の、先にされた出願は放棄されたが、復活を求める請願が係属中でであることを発見した場合は、審査官は復活を求める請願についての処分があるまで、後にされた出

願を中断しなければならない。復活を求める請願が承認された場合は、後にされた出願は、先された出願の中にある標章が登録されるか、又は再び放棄されるまで、中断が継続される。出願が、先にされた 2 以上の抵触出願についての処分まで中断され、かつ、抵触出願の 1 が登録できる状態になっている場合は、審査官は通常、断片的拒絶の発行を回避するために、残っている他の抵触出願が登録されるか、又は放棄されるまで、登録拒絶を発行しない。しかしながら審査官は、この状況において適切と思われる場合には、第 2 条(d)に基づく登録拒絶を発行する裁量権を有する。

ときには出願人が、先に出願された抵触標章の登録に対して異議申立をすることがある。この状況においては、審判手続中に提出される和解協定書は、中断されている出願に関して提出された、補正の承認又は同意協定書の承諾、並びに出願についてのその後の公告の承認を条件とすることが可能である。審判部は、審査官に係属している出願に対しては管轄権を有さない。従って、出願人は審判部ではなく審査官に対して、補正又は同意協定書を提出しなければならない。審査官は補正又は協定書を検討し、適切な措置をとらなければならない。TBMP 第 605.03(c) 条参照。

#### 716.02(d) 当事者系手続又は裁判所手続

審査官が、商標審理審判部又は裁判所に係属中の手続であって、出願人の標章の登録拒絶を支持する決定に至るかもしれないのを知った場合は、審査官は拒絶を発行し、出願人に対し出願を保留する前に応答の機会を与えなければならない。出願人が当事者系手続又は裁判手続の当事者でない場合は、審査官は、手続が出願人の標章の登録可能性に関連している理由を説明しなければならない。出願人が出願人の標章の登録可能性に関連する手続が審判部又は裁判所に係属中であることを理由として中断を請求する場合は、出願人は関連する訴答書面の写し、その手続に関する、未決訴訟事件表の番号及びその手続がその標章の登録可能性に関連性を有する理由を説明する書面を提出しなければならない。通常、裁判手続は、手続で求められる救済が関連性を有する出願又は登録の抹消、放棄又は補正でない限り、標章の登録可能性に関連しているとは考えられない。しかしながら、裁判上の決定が裁判所に対して、USPTO の方針又は手続上の問題を検討するよう要求する場合は、審査官は、裁判所が出願の検討に関する USPTO の決定なしにその問題を決定することを選好すると想定してはならない。このような場合には一般に、出願に関する手続は中断してはならない。中断が適切であるかどうかを決定する前に、訴状及び答弁書を含め、関連する訴答書面を検討することが重要である。出願の中断が適切であるか否かということについて疑問があるときは、法務官事務所と相談することができる。

第三者が、係属中の出願に関し、その標章の登録可能性に関連する手続が裁判所に係属しているという理由で、中断を請求することを望むときは、抗議書を提出することによって、そのようにしなければならない。TMEP 第 1715 条から第 1715.06 条まで参照。その訴訟は特定されなければならない。また、関連性を有する訴答書面の写しが添付されていなければならない。その訴訟は、連邦として登録された標章又は係属中の先行出願に係るものでなければならない。また、抗議人は、この標章と抗議書の主題である出願の中にある標章との間では混同の虞があることを主張しなければならない。通常、裁判手続は、その手続において要求される救済が、抗議書の主題である出願の放棄又は補正でない限り、標章の登録可能性に関連性を有するとは考えられない。抗議書が受け入れられた場合には、審査官には、登録標章又は

係属中の訴訟の主題である係属中の先の出願との混同の虞についての主張に基づく中断請求書が受理されたことが通知される。

出願が中断される前に、出願人は、審査官による庁指令によって提起された、その訴訟手続に関連のない全ての未処理の問題に応答しなければならない。審査官は、その訴訟手続に関連のない全ての事項が解決されるか、又は最終指令を出せる状態にない限り、その出願を中断してはならない。

商標法. 第 1064 条に基づいて引用された登録の抹消を求める出願人の請願書に係る処分までの中断に関しては TMEP 第 716.02(a) 条を、後にされた抵触標章についての中断に関しては TMEP 第 716.02(c) 条を、出願人による、出願の中断からの解除の請求に関しては TMEP 第 716.03 条を、審判部の査定系手続における当事者間の和解協定書に従う、原告が所有している係属中の出願についての補正又は同意協定書の提出に関しては TBMP 第 716.03 条(c)を参照されたい。

### 716.02(e) 引用された登録の抹消又は失効まで

登録の所有者が継続使用又は免責可能な不使用についての適時の宣誓供述書又は宣言書であって、商標法第 1058 条(「第 8 条宣誓供述書」)若しくは第 1141 k 条(「第 71 条宣誓供述書」)に基づくものを提出するか、又は商標法第 1059 条に基づく更新出願をしたときは、USPTO の自動化された記録は当該文書の受領及びそれについて取られた措置を表示するように改訂される。紙面により適時に提出された宣誓供述書又は更新出願の、商標データベースへの入力遅れによる不慮の抹消又は失効を回避するために、USPTO は、登録の取消又は満了を示すようにその記録を更新する前に、第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願提出の猶予期間満了後 30 日まで待機する。USPTO の自動化された記録は、下記事項を条件として、猶予期間満了から 30 日後に、登録が抹消された、又は失効したことを表示するように改訂される。

(1) 第 8 条又は第 71 条の宣誓供述書が、登録(又は、第 8 条宣誓供述書に関しては、商標法第 12 条(c)、商標法. 第 1062 条(c)に基づく公告)の日から第 6 年目に続く 6 月の猶予期間の末日までに提出されていないこと

(2) 第 8 条又は第 71 条宣誓供述書が、登録日後の何れかの 10 年期間の末日に続く 6 月の猶予期間の末日までに提出されていないこと

(3) 第 9 条更新出願が、先の登録期間の満了に続く 6 月の猶予期間の末日までに行われていないこと

登録の存続期間に関しては TMEP1602 条から第 1602.04 条までを、第 8 条宣誓供述書の提出期限に関しては TMEP 第 1604.04 条を、第 9 条更新出願の出願期限に関しては TMEP 第 1606.03 条を、及び第 71 条宣誓供述書の提出期限に関しては TMEP 第 1613.04 条を参照されたい。

審査官は、商標法第 2 条(d)に基づく、登録についての拒絶を発行する、又は第 2 条(d)拒絶についての審判請求に関する趣意書を提出する前に、引用された登録が未だ有効であることを確かめるために、その状態を確認しなければならない。

審査官は第 2 条(d)に基づく、登録についての非最終拒絶を発行できる状態にあり、商標データベースがその登録は依然として有効であることを示している場合は、審査官はその拒絶を発行しなければならない。引用された登録について第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願の提出に係る猶予期間が既に経過しており、商標データベースが第 8 条若しくは第

71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願が提出されたことを示していない場合も同様である。審査官は出願を中断してはならないが、出願人に対し、第 8 条宣誓若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願の提出に係る猶予期間は既に過ぎていること、及びその登録は第 8 条若しくは第 71 条に基づく抹消、及び/又は第 9 条に基づく失効の対象となりうることを出願人に通知しなければならない。

審査官が第 2 条(d)に基づく、登録についての最終拒絶を発行できる状態にあり、かつ、引用された登録は、第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願を提出するための猶予期間内にある場合は、第 8 条又は第 71 条宣誓供述書を登録人が適時に提出し、USPTO が受諾したか否か、及び/又はその登録が更新されたか否かの決定までは、指令を中断しなければならない。登録人が第 8 条又は第 71 条の宣誓供述書を適時に提出し、USPTO が受諾した、及び/又は引用された登録が更新された場合は、審査官はその出願を中断から解除し、最終拒絶を発行しなければならない。

同様に、審査官が第 2 条(d)に基づく、登録についての最終拒絶に関する再検討請求についての否認を発行できる状態にあり、かつ、引用された登録が、第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願を提出するための猶予期間内にあるときは、審査官は指令を中断しなければならない。第 8 条又は第 71 条宣誓供述書を登録人が適時に提出し、USPTO が受諾した、及び/又はその登録が更新された場合、かつ、出願人が審判請求を提出していない場合は、審査官はその出願を中断から解除し、「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。その場合には、出願人に対し、審判請求のための 6 月期間を与える。

出願人が審判請求書と共に再検討請求を提出した場合は、審査官は、出願を中断から解除し、「再検討請求は否認された - TTAB 宛に返送」を発行する。

引用された登録についての、第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願を提出するための猶予期間は既に経過しており、かつ、審査官は第 2 条(d)に基づく、登録についての最終拒絶又は第 2 条(d)に基づく、登録についての最終拒絶についての再検討請求の否認を発行できる状態にある場合は、USPTO の自動化された記録が、第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願を登録人が適時に提出し、USPTO が第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書を受諾した、又は更新が承認されたことを表示するまでは、審査官は指令を発行してはならない。その代わりに、引用された登録についての最終処分があるまでの 6 月間、指令を中断しなければならない。

引用された登録について、第 8 条若しくは第 71 条宣誓供述書又は第 9 条更新出願を提出するための猶予期間は既に経過しており、かつ、審査官が審判請求趣意書を書くことができる状態にある場合は、審査官は引用された登録の最終処分まで、その出願を中断することができるようにするために、差し戻しを請求しなければならない。審判部は命令を発行して、審判請求を中断し、その事件を審査官に差し戻す。引用された登録が抹消されるか、又は失効した場合は、審査官は第 2 条(d)拒絶を取り下げなければならない。また、出願人に対して、それが取り下げられたことを通知しなければならない。引用された登録に対して適切な宣誓供述書又は更新出願が提出された場合は、審査官は審判部に通知しなければならない。審判部は手続を再開し、審査官による審判請求趣意書提出のための期間を再設定する。同様に、引用された登録は抹消されるか、又は失効したが、第 2 条(d)拒絶は審判請求における争点の 1 にすぎないときは、審査官は審判部に対し、引用された登録の状態を通知しなければならない。審判部は手続を再開し、趣意書提出のための期間を再設定する。引用された登録についての

商標法第 8 条、第 9 条又は第 71 条に基づく抹消までの査定系審判の中断に関しては、TBMP 第 1213 条を参照されたい。

審査官は、第 2 条(d)に基づく登録拒絶を、商標データベースがその登録が抹消された、又は失効したことを表示するまでは取り下げることができない。審査官が、猶予期間の満了から 30 日が経過したが、商標データベースは登録が抹消された、又は消滅したことを示していないと決定した場合は、審査官は登録後部門の監督官に連絡をとり、データベースがその登録は抹消されている、又は消滅していることを表示するように改訂することを求めなければならない。

第 8 条若しくは第 71 条の宣誓供述書又は第 9 条の更新出願を適時に提出していない登録人が同人の登録の抹消又は失効を早める方法についての情報に関しては、TMEP 第 1611 条を参照されたい。

#### 716.02(f) 「保険」期間延長請求による期間満了まで

出願人が「保険」期間延長請求を適時に(すなわち、使用陳述書と共に、又は使用陳述書を提出するのと同じ 6 月期間内に：TMEP 第 1108.03 条から第 1108.03(a)条まで、第 1109.16(c)条参照)を提出した場合は、最終庁指令に対する応答のための 6 月期間が使用陳述書を提出するための法定期間前に満了することは稀である。出願人が、陳述書提出期間の満了前に、最終指令において提起された拒絶理由を克服すること及び/又は要求に従うことができるが、その時期が最終庁指令に対する応答期間内ではない場合は、出願人はそれでもなお、庁指令に対する適時の応答書を提出しなければならない。応答書は、出願人は法定提出期間の満了時又はそれ以前に使用陳述書提出に関する法定要件を満たす意思を有していることを陳述し、かつ、出願の中断を要求しなければならない。審査官はその場合、使用陳述書提出に係る法定期間における残存期間に限り、出願中断しなければならない。出願人は延長期間の終わりまでを、拒絶理由を克服する、及び/又は要求に従うための期間として保有する。

**具体例：**許可通知が 2010 年 9 月 30 日に発行され、また、使用陳述書及び/又は延長請求は 2011 年 3 月 30 日又はそれ以前に提出しなければならない。出願人が 2010 年 10 月 15 日に使用陳述書を提出する。2010 年 11 月 5 日、審査官は見本の受諾可能性に関する庁指令を発行し、出願人は 2010 年 11 月 8 日に応答するが、見本の不備を是正しない。審査官は、2010 年 9 月 29 日、見本・争点に関して最終庁指令を発行する。出願人が 2011 年 3 月 30 日以前に適時の「保険」延長請求をすれば、これは、使用陳述書を完全なものにするための期間を 2011 年 9 月 30 日まで延期する。しかしながら出願人は依然として最終庁指令に対し、2011 年 3 月 29 日までに(すなわち、最終庁指令の発行から 6 月以内に)応答しなければならない。その応答は、出願を中断するための要求を含んでいなければならない、それがされない場合は、出願は応答の不履行という理由で放棄されることになる。その場合、審査官は出願を 2011 年 9 月 30 日、すなわち、延長期間の満了日、かつ、使用陳述書に係る法定要件を満たすべき期限まで中断する。

出願人が使用陳述書提出のための法定期間の満了前に庁指令に対する応答書を提出し、その応答書が拒絶理由を克服する、又は要求を満たしている場合は、審査官はその出願を中断から解除し、拒絶を取り下げる。

出願人が使用陳述書提出期限の満了前に最終庁指令に対する応答書を提出したが、その応答書が拒絶理由を克服していない、及び/又は要求を満たしていない場合は、審査官は、最終拒

絶を再発行する「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならず、また、出願人は6月の応答期間を保有することになる。TMEP 第 716.06 条, 第 1109.16(d) 条参照。

#### **716.02(g) 国際登録についての訂正又は限定まで**

第 66 条(a)出願に関しては、その出願の基礎をなしている国際登録における商品/サービスの分類に過誤があると思われる場合は、出願人は国際事務局 (IB) に連絡し、国際登録についての訂正又は限定を要求することができる。そのような場合には、USPTO は第 66 条(a)出願についての手続を中断するが、出願人が、指定の訂正又は他の事項を要求する庁指令に対する適時の応答により、中断を要求すること、及びその中断請求に、IB に提出した訂正要求又は限定の記録請求の写しを添付することを条件とする。TMEP 第 1904.02(c)(iv) 条参照。

#### **716.02(h) 譲渡文書の登録まで**

第一次審査中は、審査官は、文書の登録を待つために、指令を中断すること、又は最終指令の発行を遅延させることをしてはならない。

しかしながら第 1 条又は第 44 条出願に関しては、出願人が、所有権の変更を登録するための請求書は既に譲渡登録部門に提出されているが、その請求は未だ登録されていないと述べ、かつ、その出願が公告又は補助登録簿への登録ができる状態にある場合は、審査官はその文書が登録され、譲渡又は名称変更に関する情報が商標データベースに記入されるまで出願を中断しなければならない。第 66 条(a)出願に関しては、出願人が、所有権の変更を登録するための請求書を IB に提出済みであるが、その請求は未だ登録されていないと述べ、かつ、その出願が公告について承認を受けることができる状態にある場合は、審査官はその文書が登録され、その情報が商標データベースに記入されるまで指令を中断しなければならない。TMEP 第 502.02(a) 条から第 502.02(c) 条まで参照。

同様に、第 1 条(b)に基づく出願における使用陳述書の審査中においては、審査官は、関連文書が登録され、かつ、譲渡又は出願人の新たな名称が商標データベースに記入されるまでは、登録についての最終承認を差し控えなければならない。TMEP 第 502.02(c) 条参照。

#### **716.02 (i) ドメインネーム登録管理者及び登録者の業務に係る gTLD のみから構成される標章に関する ICANN との係属中の登録協定**

ドメインネーム登録管理者及び登録者の業務に係る gTLD のみから構成される標章に関する出願に関して、審査官は、商標規則 2.61(b)、商標規則第 2.61 条(b)に基づく情報請求であって、出願人に対し、その標章によって特定される gTLD に関する登録管理者として当該出願人を指定する Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (以下「ICANN」(アイキャン))との登録協定を出願人が有しているか又はこれに申請しているか否かを示す真実宣言陳述書の提出を、出願人に請求することができる。出願人が、それに対する応答として、その標章によって表示される gTLD に係る登録協定に関して現在 ICANN との間に係属中の申請が存在する旨を述べ、かつ、出願人が、その他の方法により、gTLD から構成される当該標章が標章として機能し得ることを証明した場合は、審査官は、ICANN に対する出願人の係属中の申請に決着がつくまで、出願を中断することができる。ドメインネーム登録管理者及び登録者の業務に係る gTLD からのみ構成される標章の審査に関して TMEP 第 1215.02(d) 条から第 1215.02(d)(iv) 条までを参照されたい。

### 716.03 中断に対する出願人の反論

審査官が出願に関する指令を中断し、かつ、出願人が、その中断は不適切である信じる場合は、出願人は出願について中断からの解除を請求することができる。出願人は、中断が不適切と信じている理由を記述し、関連性がある証拠を添付しなければならない。

その請求に説得された場合は、審査官は出願を中断から解除し、出願の審査を再開し、適切な措置を取らなければならない。

その請求に説得されなかった場合は、審査官は、出願人の主張に対処する新たな中断指令を発行し、請求が認められない理由を説明しなければならない。出願人がとることのできる手段は、中断を継続させる審査官の指令を再検討させるために、長官に対して請願書を提出することである。長官は、明白な過誤又は裁量権の濫用があった場合に限り、審査官の指令を取り消すものとする。請願書に関しては、TMEP 第 1700 章を参照されたい。

出願人が先にされた出願の中にある抵触標章を理由とする中断に先制的に反論し、審査官がその反論は説得力がないと認定した場合は、それに係る中断通知に、その趣旨の陳述を含めなければならない。推奨される具体的方法は、最初の中断の前に、非説得的反論の実体的事項に関して簡単に論述することである。

### 716.04 未決訴訟事件表の点検

法律文書審査官(以下「LIE」)は、少なくとも 6 月毎に未決訴訟事件表にある個々の事件を点検し、中断の継続が適切か否かを判断するものとする。LIE が出願についての中断は継続すべきであると決定した場合は、商標データベースにおける未決点検を報告しなければならない。中断が必要でなくなっている場合は、LIE は審査官に通知し、審査官は適切な指令をするものとする。

### 716.05 中断されている出願に関する審査官による照会

一定の状況においては、例えば、出願が 6 月以上、中断されている場合は、審査官は中断理由となった事項の現状について照会する庁指令を発行するものとする。例えば指令が、外国登録の謄本又は外国登録の更新の証明を受領するまで中断されている場合は、審査官は中断期間中の 6 月毎に、外国出願又は外国登録の現状について照会するものとする。同様に、民事訴訟の決着がつくまで中断されている出願に関しては、審査官は 6 月毎に、訴訟の現状について照会する。外国登録又は民事訴訟がその時なお、係属中である場合は、出願人によるその旨の陳述は、適切な応答である。当該中断照会に対する適切な応答の受領により、審査官は、新たな中断書簡を発出しなければならない。

出願人が庁指令に対して応答しなかった場合は、その出願は応答の不提出を理由として、放棄されたものとなる。手続を迅速にするために、USPTO は出願人の中断照会に対する応答が TEAS により、「中断照会又は中断書簡に対する応答書」様式を用い、<http://www.uspto.gov/trademarks/teas/index.jsp> 宛てに提出されるよう勧告している。審査官は、関連情報が、USPTO に係属している手続の現状を含め(例えば、当事者系手続)、USPTO のデータベースで利用できる場合は、照会を発行してはならない。

#### 716.06 最終指令後の中断

審査官が最終拒絶の発行後に、出願に関する指令は中断されるべきだと決定した場合は、審査官は中断通知を発行しなければならない。このようなことは、例えば、出願人が引用された登録の抹消を求める請願書を提出した場合又は第 1 条 (b) に関する限定された状況においては、適時に「保険」延長請求を提出したが、6 月応答期間が延長期間の末日より前に満了する場合に、生じることがある。TMEP 第 716.02(a) 条及び第 716.02(f) 条、第 1109.16(d) 条参照。審査官は中断をするために、拒絶についての「最終性を取り下げ」てはならない。しかしながら中断通知において、審査官は出願人に対し、登録の拒絶は継続されているが、その出願が中断から解除されるまでは、最終拒絶に対する応答は必要でない旨を通知しなければならない。

出願が最終的に中断から解除され、かつ、拒絶理由が引き続き効力を有している場合は、最終拒絶を再発行する、「審査官の後続の最終拒絶」を発行しなければならない。また、出願人は 6 月の応答期間を保有することになる。事件を中断から解除し、直ちにその出願は放棄されたと宣言することは不適切である。

## 717 庁指令の再発行

ときによっては、指令が配達不能として返送されたため、又は出願人が USPTO に対し、出願人は庁指令を受領しなかったことを通知したため、庁指令を再発行しなければならないことがある。このような場合には、USPTO は、USPTO の過誤による誤った宛先に庁指令が送付されたときを除き、応答期限の延長をしない。

USPTO に過誤があった場合は、USPTO は庁指令を発行し、出願人に対し、出願人は USPTO のウェブサイト <http://tsdr.uspto.gov> の TSDR ポータルを介して、その庁指令を閲覧し、印刷できることを通知する。出願人には新たな応答期間が与えられる。

USPTO に過誤がなかった場合は、USPTO は庁指令を発行し、出願人に対し、出願人は USPTO のウェブサイトの TSDR ポータルを介して、その庁指令を閲覧し、印刷できることができるが、出願人の応答期間は延長されないことを通知する。

「庁指令を間違った宛先に送付することになった USPTO の過誤」とは、USPTO が、指令の発行日前に、通信宛先を不正確に記録したか、宛先変更についての正しい通知を記録しなかったことを意味する。新しい宛先を有するレターヘッドによる応答書の送付は、宛先変更についての適切な通知ではない。出願人は USPTO に対し、通信宛先の変更を明示して指示しなければならない。商標規則 第 2.18 条 (b)。出願人及び代理人は現在の、正確な宛先を維持する義務を負う。これは、出願人が USPTO に対し、電子メールによる通信の送付を許可している場合には、電子メールアドレスにも適用する。商標規則 第 2.18 条 (b) (1)。TMEP 第 609.02 条から第 609.02 (f) 条まで参照。

その後 USPTO に対する手続から除外された個人に送付される庁指令に関しては TMEP 第 608.02 条を、配達不能として返送された庁指令に関しては TMEP 第 717.01 条を、庁指令の不受理に関しては TMEP 第 717.02 条を参照されたい。

### 717.01 返送された庁指令

合衆国郵政公社が庁指令を配達できなかったために、又は送信する電子メール通信が配信できなかったために、庁指令が USPTO に返送された場合は、USPTO 職員は記録を検査し、通信宛先が正しく記録されていたかどうか否か、及び／又は出願人は変更通知を提出済みであるか否かを決定する。USPTO の過誤によって間違った住所に送付された指令の再発行に関しては、TMEP 第 717 条を参照されたい。

最終的に USPTO が庁指令を配達すること又は再配達することに成功しなかった場合は、返送された指令及び封筒は TIGRS データシステムにてスキャナーで取り込まなければならない。出願人からの通信が応答期間内に受領されない場合は、その出願は放棄される。

送信される電子メールが配信不能として返信された場合は、USPTO は記録されている通信宛先に対して紙面による写しを送付する。電子メールについては TMEP 第 304 条を、及び返送された通信についての更なる情報に関しては、TMEP 第 403 条を参照されたい。

### 717.02 庁指令の不受領

出願人が USPTO に対し、応答期間満了の前又は後の何れかに、出願人は指令を受け取らなかったことを通知した場合は、審査官は当該指令が記録上の通信宛先に送付されたか否かを決定するために、点検しなければならない。TMEP 第 609 条から第 609.04 条まで参照。

庁指令が記録上の通信宛先に送付されており、かつ、応答期間に残存期間がある場合は、審

査官は出願人に対し、USPTO ウェブサイトの TSDR ポータルでその記録全体を閲覧することを指示し、かつ、応答期間は最初の発行日から進行すること、及び放棄を回避するには、応答書はその提出期限前に USPTO によって受領されなければならないことを知らせなければならない。応答期間が満了していた場合には、審査官は出願人に対し、当該出願は放棄されていること、及び出願人は商標規則 第 2.66 条に基づく復活させるための請願書を提出できることを通知しなければならない。復活請願書に関しては TMEP 第 1714 条から第 1714.01(g) 条までを参照されたい。いずれの場合にも、審査官は出願記録に適切なファイルへの注記をしなければならない。

記録上に、USPTO が USPTO の過誤 (TMEP 第 717 条参照) によって、誤った宛先に序指令を送付したという証拠がある場合は、USPTO はその指令を再発行し、出願人に新たな応答期間を与える。審査官はまず通信宛先が訂正済みであることを確かめ、次に、内部の TM クラール・サポート・メールボックスに電子メールを送付し、その指令が誤った宛先に送付されたことを述べ、かつ、新たな応答期間を付して、その該指令が再発行されるよう要求しなければならない。応答期間は新たな発行日から進行する。出願が放棄されていた場合は、その出願は原状回復される。USPTO の過誤によって放棄されている出願の原状回復に関しては、TMEP 第 1712.01 条を参照されたい。

## 718 放棄

放棄された出願とは、明示の放棄のために、又は出願人が指定された応答期間内に手続をとらなかったために、係属中の出願に関する USPTO の事件記録簿から除去されている登録出願のことである。

### 718.01 出願人又は出願人の代理人による明示の放棄

#### 商標規則第 2.65 条(b)

出願は、出願人が § 2.68 の規定に従い、明示的にその出願を放棄した場合は、放棄される。

#### 商標規則第 2.68 条 出願の明示の放棄（取下）

(a) 書面が要求されること。出願人は、書面による出願放棄又は取下の請求であって、出願人、出願人を拘束する法的権限を有する者（例えば会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー）、又は第 11.14 条に基づく有資格実務者によって、第 2.193(e)(2) の要件に従って署名されたものを提出することにより、出願を明示的に放棄することができる。放棄又は取下の請求は、その後取り下げることができない。

(b) 標章に係る権利は影響を受けないこと。第 2.135 条に規定されている場合を除き、出願が明示的に放棄されたという事実は、庁における如何なる手続においても、放棄された出願に記載されている標章に関して出願人が有することのある如何なる権利にも影響を及ぼさない。

#### 商標規則. 第 2.135 条 出願又は標章の放棄

異議申立、同時使用又はインターフェアレンスの手続の開始後においては、出願人がその手続に係る相手方当事者の同意書を得ることなしに、その出願又はその標章に関する放棄書を提出するときは、出願人に不利な審決が下されるものとする。相手方当事者の同意書には、相手方当事者又は相手方当事者の弁護士若しくは他の授権された代理人が署名することができる。

手続を迅速にするために、USPTO は明示の放棄に係る書簡が TEAS を使用して <http://www.uspto.gov> に提出されるよう勧告している。通常、TEAS を使用して提出される全ての明示の放棄書は電子的に処理され、商標データベースは自動的に、出願が明示して放棄されたことを示すように改訂され、かつ、出願が放棄された旨の、出願人に対する通知を作成する。しかしながら、出願が公告についての承認を受けた後の段階においては、TEAS システムは着信する明示の放棄を自動的に処理しないので、その明示の放棄は人力で検査しなければならない。庁は明示の放棄書が、予定されている公告日又は登録発行日の少なくとも 20 日前に受理され、処理されない限り、一般的に標章を公告又は発行から取り下げることができない。

明示の放棄に関する紙面書簡は、審査官によって検査される。

明示の放棄に関する書簡は全て、出願人、出願人を拘束する法的権限を有する何者か(例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー)又は第 11.14 条に基づく有資格実務者によって署名されなければならない。商標規則. 第 2.68 条(a)。次の条項を参照されたい。TMEP 第 608.01 条, 第 611.02 条。庁指令に対する応答書の署名を規制しているのと同原則 (TMEP 第 712 条, 第 712.01 条)を明示の放棄書の署名に適用する。紙面によって提出される明示の放棄に関しては、審査官は、明示放棄書簡が適切な当事者によって署名されるようにしなければならない。出願人が有資格実務者を代表者としている場合は、その有資格実務者が

本人自身で明示放棄書簡に署名しなければならない。商標規則. 第 2.193 条(e) (2) (i), 第 11.18 条(a)。本人出願の場合は, 明示の放棄に係る書簡は個人出願人又は法人出願人を拘束する法的権限を有する何者かが直接に署名しなければならない。商標規則. 第 2.193 条(e) (2) (ii), 第 11.14 条(e)。様々な種類の法人出願人を拘束する法的権限を有する者についての更なる情報に関しては, TMEP 第 611.06 条を, 無権原者によって署名された文書に関しては, TMEP 第 611.05 条から第 611.05(b) 条まで及び第 712.03 条を参照されたい。

出願は, 審査官補正によって明示の放棄をすることができない。

出願人が商標規則. 第 2.68 条(a)の要求を満たしている, 紙面による明示放棄書簡を提出した場合は, 審査官は明示放棄書提出日を効力発生日として, その出願の明示の放棄をする, データベース処理を行わなければならない, データベースは, 出願が放棄されたことを出願人に通知する書状を作成する。

文書が放棄書簡か否か明らかでない場合は, 審査官は出願を放棄する前に出願人に連絡し, その意図を照会しなければならない。

出願人が, 商標審理審判部における当事者系手続の対象ではない出願について, 明示の放棄書を提出し, かつ, 出願手続を再開するためにその放棄を取り下げを望む場合には, 出願人は放棄の効力発生日から 2 月以内に長官に対し, 商標規則第 2.146 条(a) (5) 及び第 2.148 条に基づき, 明示放棄の取り下げを許可するために商標規則第 2.68 条(a)を放棄するための請願をしなければならない。商標規則. 第 2.146 条(d)を参照。しかしながら, そのような請願は特別な状況(司法が請求し, 当事者には害が無い)に限って認められる。In re Glaxo Grp Ltd. 33 USPQ2d 1535 (Comm' r Pats. 1993)。次の事件を参照されたい。Christiane E, LLC v. Int' l Expeditions, Inc., 106 USPQ2d 2042 (TTAB 2013)。

出願人が, 異議申立手続の開始後に, その出願を放棄するための請求書を提出する場合は, その放棄請求書は審判部に提出しなければならない, また, その手続の相手方当事者全員の同意書を含んでいなければならない。出願人がその手続の相手方当事者全員の同意書なしに, 放棄請求書を提出した場合は, 出願人にとって不利な判決が行われる。商標規則. 第 2.135 条。その出願が異議申立手続の対象である出願人が, 出願異議申立手続の開始後ではあるが, 審判部からの, 異議申立の提起に関する通知を受領する前に, その出願についての明示放棄書を提出した場合は, 審判部は出願人に対し, 相手方当事者全員の同意書を取得し, 提出する機会を与えるか, 又はその放棄を取り下げる機会を許容するが, その理由は, 同意を得ていない放棄は, それを取り下げられないときは, 異議申立手続において, その出願人に対して不利な判決が生じる可能性があるということにある。TBMP 第 602.01 条。異議申立するための延長期間における潜在的異議申立人の同意を取得する必要はない。TBMP 第 218 条。

第 66 条(a)出願に関しては, 出願人は USPTO 又は IB の何れかに明示放棄書簡を提出することができる。

## 718.02 出願人による, 法定期間内における所要手続の不履行

### 商標法第 1062 条(b)

出願人が登録を受ける権利を有しないと認定された場合は, 審査官はその事実及びその理由を出願人に通知しなければならない。出願人には, これに応答する, 又は自己の出願を補正するために 6 月の期間が与えられ, その後その出願は再審査されるものとする。この手続は, (1) 審査官が標章の登録を最終的に拒絶するか, 又は(2) 出願人が 6 月の期間に亘り, 応答若

しくは補正若しくは審判請求をしないときまで反復することができ、その後、その出願は放棄されたものとみなされる。ただし、応答の遅延が故意によるものでなかったことを長官が納得できるよう証明できる場合はこの限りでなく、その場合は、当該期間の延長を受けることができる。

商標法第 1062 条(b)及び商標規則 第 2.65 条(a)に基づき、出願は、出願人が 6 月の法定応答期間内に応答しないか、又は完全には応答しない場合は、放棄されることになる。不完全な応答に関しては、TMEP 第 718.03 条から第 718.03(c)条までを参照されたい。出願人が商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づき応答書を完全なものとするために追加期間を認められたが(TMEP 第 718.03(b)条)、応答しなかった、又は遅れて応答した場合、放棄日は影響を受けない。放棄日は、6 月の応答期間が終了した日の翌日のままであり、その理由は、応答を完成するための追加期間の付与は法定の 6 月応答期間を延長しないからである。

審査官は遅延した応答書を受諾する権限を有しない。出願人が遅延した応答書を提出した場合は、審査官は速やかに出願人に通知を送り、その応答は不適時であること；その出願は放棄されたこと；及び適時に応答しなかったことが故意によるものでない場合は、出願人は商標規則 第 2.66 条に基づいて、復活請願書を提出することができることを、述べなければならない。復活を求める請願書に関しては TMEP 第 1714 条から第 1714.01(g)条までを参照されたい。

一部放棄に関しては、TMEP 第 718.02(a)条を参照されたい。

## 718.02(a) 一部放棄

### 一般的規則 商標規則第 2.65 条(a)(1)

商標規則第 2.65 条(a)(1)は、全ての拒絶及び/又は要求が明らかに一定の商品／サービスに限定されており、出願人がその拒絶又は要求に対して応答しない又は完全には応答しない場合は、その出願はそれらの特定の商品／サービスに限って放棄される旨を規定している。

### 除外例 - 複数クラス出願におけるすべてのクラスを負担する手数料についての要求。

複数クラス出願に関して納付された手数料が 1 のクラスを負担するのに十分であるが、すべてのクラスを負担するには不十分である場合は、審査官は、出願人は追加手数料を納付するか又は元の手数を充当するべきクラスを指定しなければならない旨を要求する。このような事情においては、一部放棄勧告を与えることは適切でない。出願人が庁指令に応答しない場合は、出願全体が放棄されるものとする。

庁指令は、拒絶は一定の商品、サービス又はクラスに限って適用されることを述べなければならない。審査官が庁指令（すなわち、最初の若しくは後続の非最終庁指令、最終指令又は再検討請求の拒絶）において一定の商品／サービス／クラスに限って適用される拒絶又は要求を発行する場合は、これは、庁指令において明示的に記述されなければならない。一部放棄は、庁指令が、拒絶又は要求が一定の商品／サービス／クラスのみ限定されることを明示的に述べている場合に限って適用される。指令がその拒絶又は要求は一定の商品／サービス／クラスに限定して適用されるとの明確かつ明示的な記述を含んでいない場合は、その拒絶又は要求はすべての商品／サービス／クラスに適用され、かつ、その指令に対する応答の不履行は、その出願全体の放棄をもたらす。

### 一部の拒絶又は要求に対する不完全な応答。

一部放棄はまた、出願人が一定の商品／サービス／クラスのみ明示的に限定されている最

終の拒絶又は要求に対して完全な応答書を提出しない場合にも生じることがある。出願人が、一定の商品／サービス／クラスのみに限定された非最終指令に対して不完全な応答書を提出した場合は、審査官は、一般的には、その出願の一部を放棄するのではなく、すべての未処理の要求及び拒絶を最終的なものとする指令を発行するべきである。不完全な応答に関して TMEP 第 718.03 条から第 718.03(b) 条までを参照されたい。審査官が、完全な応答書の不提出によって出願は放棄されたと判断した場合、出願人が取り得る手段は、その判断を覆すために、商標規則第 2.146 条に基づく請願書を長官に対して提出することである。TMEP 第 1713.01 条参照。出願人が、一定の商品／サービス／クラスのみに限定されている最終指令に対して不完全な応答書を提出し、かつ、審判請求書を提出するための期間が応答期間に残されている場合は、審査官は、それを、再検討請求書として扱い、当該請求を否認しなければならないが、ただし、応答するための期間がすべて消滅するまでは、一部放棄の発行を控えなければならない。審判請求をするための期間が残されていない場合は、審査官は、その拒絶又は要求が関連する商品／サービス／クラスを削除（放棄）する審査官補正を発行しなければならない。審査官補正は、商品／サービスの指定に対して行われる変更を明確に記載するものでなければならない。この状況において審査官補正を発行する上で、出願人又はその代理人からの事前の許可は不要である。

#### **一部の拒絶又は要求に対する応答の不履行。**

出願人が、一定の商品／サービス／類のみに明示的に限定されている拒絶又は要求に応答しない場合は、審査官は、その拒絶又は要求が関連している商品／サービス／類を削除（放棄）する審査官補正を発行しなければならない。その審査官補正は、出願の商品／サービスの指定に対して行われる変更を明確に記載するものでなければならない。この状況において審査官補正を発行する上で、出願人又は出願人の有資格実務家からの事前の許可は不要である。TMEP 第 707.02 条。一部の拒絶又は要求に対する応答の不履行が故意によるものでなかった場合には、出願人は、審査官補正の発行日から 2 月以内に、削除された商品／サービス／類を復活するための請願書を長官に提出することができる。出願の一部であって、部分的に放棄されたものを復活させようとする場合において電子的に請願書を提出するときは、出願人は、商標規則第 2.146 条に基づく「長官への請願書」を使用しなければならない。復活を求める請願書に関しては TMEP 第 1714 条以降を参照されたい。

#### **一部の拒絶又は要求に係る上訴を完成しないこと。**

一部放棄は、次のような場合にも生じることがあり得る。すなわち、一部の拒絶若しくは要求が審判において是認され、かつ、出願人が連邦巡回控訴裁判所若しくは民事裁判所に対する上訴を完成しない若しくは上訴が上記裁判所によって却下される場合又は出願人が一部拒絶についての審判部に対する審判請求を取り下げる若しくはその手続を行わない場合である。このような場合には、審査官は、その上訴に関連する商品／サービス／類を削除（放棄）する審査官補正を発行しなければならない。この状況において審査官補正を発行する上で、出願人又は出願人の有資格実務者からの事前の許可は不要である。

#### **庁指令において見出しの使用が奨励される。**

一部の拒絶又は要求を発行するときは、審査官は、その拒絶又は要求が一定の商品／サービス／類のみに適用されることが記録上明確になるようにするために、「一部拒絶」又は「一部要求」の見出しを使用することを奨励される。庁指令における放棄通知の使用。一部の拒絶又は要求を発行する場合において、出願人が庁指令に対して応答期間内に応答しないとき

は、審査官は、一定の商品／サービス／類が出願から削除（放棄）され、その出願は残存する商品／サービス／類に限定して手続が進むことを出願人に通知しなければならない。商品／サービスの特定についての補正要求。商品／サービスの特定であって、不確定な一部の用語及び容認可能な一部の用語を含んでいるものについての審査官の補正要求並びに出願であって、出願人が当該要求に応答しなかったものの処理に関して TMEP 第 1402.13 を参照されたい。

### 718.03 不完全な応答

#### 商標規則第 2.65 条(a)

出願人が、庁指令の発行日から 6 月以内に応答しなかった又は不完全に応答した場合は、出願は放棄されるものとする。第 2.63(a) 条及び第 2.63(b) 条並びに第 2.146 条に従った長官に対する期限内の請願又は第 2.142 条に従った商標審理審判部に対する審判請求は、適切な場合は、放棄を回避する応答となる。TMEP 第 2.63(b)(4) 条参照。

(1) すべての拒絶及び／又は要求が明示的に一定の商品及び／又はサービスに限定されている場合は、出願は、それらの商品及び／又はサービスについてのみ放棄されるものとする。

(2) 出願人による期限内の応答が出願の審査を推進するための誠実な試みでありかつ審査官の指令に対する実体的に完全な応答ではあるが、一部の事項の考慮又はある要求への適合が欠けている場合は、審査官は、出願人に、審査官が放棄の問題を検討する前に、前記の欠落について説明し、これを補うための 30 日又は実質的に完全な応答の対象である指令において記載されている応答期間の末日までの何れか長い方を与えることができる。

商標法第 1062 条(b) 及び商標規則第 2.65 条(a) の下では、出願人が放棄を回避するためには、審査官の庁指令によって提起された個々の争点に関して完全に応答しなければならない。一般に、応答は、下記条件の 1 に該当し、かつ、出願人が審判請求書を期限内に提出していない場合は不完全である。

(1) 庁指令によって提起された要求又は拒絶の 1 以上に対処していないこと

(2) 署名されていないこと

(3) 無権原者によって署名されていること、又は

(4) 応答書が、応答期間が満了したときに、すべての拒絶を克服していない若しくはすべての要求を満たしていないこと

TMEP 第 715.03(a) 条から第 715.03(a)(ii)(E) 条まで参照。

**除外例 - TEAS 応答書であって、署名だけがあるもの又は有意義な情報若しくは添付物を欠いているもの。**

時おり USPTO は、TEAS を通じて提出される庁指令に対する応答書であって、署名のみから構成されるもの又は有意義な情報若しくは添付物が欠落しているものを受領する。これは一般に使用者の過誤に起因する。審査官が、非最終指令に対する TEAS 応答書であって、署名のみから構成されるもの又は有意義な情報若しくは添付物が欠落しているものを受領したときは、審査官は、出願人に応答書を完成するための追加期間を与えるための不完全応答通知を発行してはならない。その代わりに、出願が最終指令を出すことができる状態にあるときは、審査官は、最終指令を発行しなければならず、また、審判請求がされるときは準備として、すべての拒絶及び要求に関する十分な証拠及び論議を含めなければならない。出願が（例えば、係属中の先にされた出願が登録に熟しているという理由から）それに対する最終指令を

出せる状態にないときは、審査官は、6月の応答条項を付した、他の非最終指令であって、その応答が不完全である理由を説明し、すべての未処理の拒絶及び要求を継続し、また、新たな争点があるときはそれを論じるものを発行しなければならない。最終指令に対する TEAS 応答書であって、署名のみから構成される又は有意義な資料若しくは添付物が欠落したものに関して TMEP 第 715.03(a)(ii)(E) を参照されたい。

#### **署名されていない応答書。**

応答書が署名されていない場合は、審査官は、庁指令が最終のものであったか非最終のものであったかに拘らず、応答書の実体的事項について手続をする前に、適正に署名された書面を取得しなければならない。審査官は、出願人に対し、商標規則第 2.65 条(a)(2)に従って応答書を完成するために、30日又は先の庁指令に記載されている6月の応答期間の末日までの何れか長い方を与える不完全応答通知を発行しなければならない。TMEP 第 715.03(a)(ii)(E) 条、第 718.03(b) 条参照。出願人は、適正に署名された応答書を提出しなければならない。又は提起されたすべての争点が審査官補正の適正な対象事項である場合は、個人出願人、法人出願人を拘束する法的権限を有する者（例えば、会社役員又はパートナーシップの無限責任パートナー）又は前に承認されている出願人の有資格実務者は、審査官に対し、審査官補正を記録することを認めることができる。新たな有資格実務家であって、まだ出頭したことのないものは、審査官補正を認めることはできないが、その理由は、有資格実務者からの電話連絡は商標規則第 2.17 条(b)の「出頭」要件を満たさないということにある。TMEP 第 604.01 条参照。提起された争点のすべてが審査官補正の適正な対象事項ではない場合は、出願人は、審査官補正によって無署名の応答書を追認することはできない。TMEP 第 712.02 条参照。出願人が商標規則第 2.65(a)(2)に基づいて与えられた期間内に適正に署名された応答書を提出しなかった場合は、審査官は、その出願を完全な応答書の不提出により放棄されたと判断しなければならない。TMEP 第 718.03(a) 条参照。

#### **無権原者によって署名された応答書。**

応答書が無権原者（例えば、外国弁護士であって、合衆国の州（コロンビア特別区及び合衆国のコモンウェルス又は準州を含む）の最高裁判所の弁護士団の適格構成員でないもの又は出願人を拘束する法的権限を有さない企業従業者）によって署名されている場合は、審査官は、庁指令が最終のものであったか又は非最終のものであったかに拘らず、応答書の実体的事項について手続をとる前に、適正に署名された書面を取得しなければならない。審査官は、不完全応答通知書を発行し、出願人に、商標規則第 2.65(a)(2)に従って応答書を完成するための30日又は前の庁指令に記載されている6月の応答期間の末日までの何れか長い方を与えなければならない。TMEP 第 715.03(a)(ii)(E) 条、第 718.03(b) 条参照。出願人は、応答書であって、個人出願人、法人出願人を拘束する法的権限を有する者(TMEP 第 611.06 条、第 712.01 条参照) 又は有資格実務家 (TMEP 第 602 条から第 602.03(e) 条まで参照) によって署名されたものを提出しなければならない。商標規則第 2.62(b)。応答書が無権原者によって署名されていた場合は、出願人が審査官補正を介してその応答書を追認することは認められない。更なる情報に関して TMEP 第 611.05 条から第 611.05(b) 条まで及び第 712.03 条を参照されたい。出願人が商標規則第 2.65(a)(2) 条に基づいて与えられた期間内に適正に署名された応答書を提出しない場合は、審査官は、その出願を完全な応答書の不提出によって放棄されたと判断しなければならない。完全には応答しないことによる放棄の判断に関して TMEP 第 718.03 (a) を参照されたい。

### **非最終指令に対する、適正に署名されているが不完全な応答書。**

出願人が被最終指令に対して不完全な応答書（すなわち、庁指令によって行われた要求又は拒絶の 1 以上に対処していない）を提出した場合は、審査官は、当該出願を放棄されたと判断してはならない。その代わりに、審査官は、一般に、最終指令を発行しなければならないが、その出願が、それに対して最終指令を出すことができる状態にあることを条件とする。限られた事情において、審査官は、出願人に応答書を完成するための追加期間を与える、不完全応答通知書を発行する裁量権を有するが、その応答書が商標規則第 2.65 条(a)(2)の要件を満たしていることを条件とする。TMEP 第 718.03(b)条参照。出願が、それに対して最終指令を出すことができる状態になく、また、応答が商標規則第 2.65(a)(2)条の要件を満たしていない場合は、審査官は、次の非最終指令を発行し、応答書が不完全である理由を説明し、未処理の拒絶及び要求のすべてを継続しなければならない。

審査官の拒絶又は要求についての不同意書は、その拒絶又は要求に係る非最終指令に対する完全な応答とすることができる。一部非最終拒絶又は要求に対する不完全な応答書の処理についての更なる情報に関して TMEP 第 718.02(a)を参照されたい。

### **最終指令に対する応答書であって、適正に署名されているが不完全なもの。**

出願人が、適正に署名されてはいるが、応答書を完成するための追加期間を与えるための商標規則第 2.65 条 (a)(2)の規準を満たさない不完全な応答書を提出し、6 月の応答期間に残余の期間がなく、かつ、審判請求書が提出されていない場合は、審査官は、出願は不完全な応答の理由で放棄されたと判断しなければならない。TMEP 第 715.03(a)(ii)(D)条、第 718.03(a)条参照。

一部最終拒絶又は要求に対する不完全な応答書の処理についての更なる情報に関して TMEP 第 718.02(a)を参照されたい。

### **非応答的通信。**

照会、応答期間延長請求又は通信であって、先行する庁指令に無関係の事項に関するものは、不完全応答としてではなく、非応答的通信として処理されなければならない。更なる情報に関して TMEP 第 719 条を参照されたい。

### **不完全応答通知書に対する不応答。**

審査官が不完全応答通知書を発行し、出願人が商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づいて与えられた期間内に当該通知書に回答しないか又は不十分な応答書を提出した場合は、審査官は、「不完全応答の理由で放棄された」指令を発行しなければならない。TMEP 第 715.03(a)(ii)(D)条、第 715.03(a)(ii)(E)条、第 718.03(b)条参照。

出願人は庁指令を受領しなかったという出願人の主張の取扱手続に関して TMEP 第 717.02 条を参照されたい。

### **718.03(a) 完全な応答をしなかったことを理由とする放棄の判断**

一般的に、審査官は、出願人が、非最終指令に対して、期限内に、適正に署名されているが不完全な応答書（すなわち、応答書が指令によって行われた要求又は拒絶の 1 又はそれ以上に対処していない）又は非最終指令に対する TEAS 応答であって、署名のみから構成されるか若しくは有意義な資料若しくは添付物が欠落しているものを提出した場合は、出願が放棄されたと判断してはならない。TMEP 第 718.03 条参照。

次の条件が該当する場合は、審査官は最終指令後に、当該出願が放棄されたと判断すること

ができる。

(1) 出願人が、適正に署名されているが不完全な応答書であって、追加期間を与えるための商標規則第 2.65 条(a)(2)の規準を満たさないものを提出し、かつ、最終指令に応答する期間が満了していること (TMEP 第 715.03(a)(ii)(D)条参照)、又は

(2) 出願人が、商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づいて与えられる期間内に不完全応答通知書に  
応答しないこと。そのような場合には、審査官は「不完全応答を事由として放棄された」指令を発行し、その出願が不完全な応答を事由として放棄されたことを述べ、またその理由を説明するものとする。

一部最終拒絶若しくは要求又は最終拒絶若しくは要求に対する不完全な応答の処理についての更なる情報に関して TMEP 第 718.02(a)条を参照されたい。

出願人は、管理法務官又は上級法務官に連絡し、審査官の指令を再審理するよう請求することができる。管理法務官又は上級法務官は、放棄の判断が適正でなかったと考える場合は、審査官に対し、放棄の判断を取り消すよう命じるものとする。そうでない場合は、出願人が取り得る手段は、請願書を提出し、長官が商標規則第 2.146 条(a)(3)に基づく監督権限を行使し、放棄の判断を覆すよう請求することである。TMEP 第 1713.01 条参照。

審判請求書が提出されていない場合に、応答期間が満了する前の最終指令に対する不完全な応答に係る手続に関して TMEP 第 715.03(a)(2) 条を参照されたい。

#### 718.03(b) 応答書を完成するための追加期間の付与

下記条件が満たされている場合は、審査官は、商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づき、出願人に対して、応答書を完成するために 30 日又は先の庁指令に記載されている 6 月の応答期間の末日までの何れか長い方を与える裁量権を有する。

- (1) 応答書が 6 月の期間内に提出されたこと
- (2) 応答書は審査を推進させるための誠実な試みであったこと
- (3) 応答書が審査官の指令に対する実体的に完全な応答であったこと、及び
- (4) 一部の事項についての考慮又は一部の要求の遵守が欠けていたこと

**非最終指令：**審査官の非最終指令を遵守するための出願人の努力が不完全である場合において、出願がその他の点では最終手続ができる状態にあるときは、審査官は、一般に、「審査官の最終拒絶」(又は、適切な場合は、「SU - 審査官の最終拒絶」) 指令を発行するべきであり、商標規則第 6.25 条(a)(2)に基づく 30 日の期間延長を認めるべきではない。一部非最終拒絶又は要求に対する不完全な応答書の処理に関して TMEP 第 718.02(a)条を、署名のみから構成されるか又は有意義な資料若しくは添付物が欠落している非最終指令に対する TEAS 応答書の処理に関して TMEP 第 718.03 条を参照されたい。

**最終指令：**商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づいて応答書を完成するための延長期間を出願人  
に与える裁量権は、一般に、最終指令に関連して行使されなければならない。最終指令後の再  
検討請求の処理に関して TMEP 第 715.03 条から第 715.03(c)条までを、一部最終拒絶又は要  
求に対する不完全な応答書の処理に関して TMEP 第 718.2(a)を参照されたい。最終指令に対  
する応答後に追加期間を付与するためには、審査官は「最終拒絶を継続する審査官の指令 -  
30 日書簡」(又は、適切な場合は、「SU - 最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 に 5 位書簡」)  
を発行しなければならない。TMEP 第 715.03(a)(ii)(C)条及び第 715.03(a)(ii)(E)条参照。  
最終指令後に商標規則第 2.65 条(a)(2)に基づいて応答書を完成するための追加期間を出願

人に付与することは、商標審理審判部に対して審判請求（又は商標規則第 2.63 条(b) (2)に基づく長官に対して請願）を提出する期間を延長することにはならない。出願人は、最終指令の発行日から 6 月以内に審判請求書（又は請願書）を提出しなければならない。商標法第 1062 条 (b)；商標規則第 2.142 条(a)；商標規則第 2.63 条(b) (1)から(2)までを参照。

**無署名の応答書又は無権原者によって署名された応答書：**非最終又は最終指令に対する応答書が無署名であるか又は無権原者によって署名されている場合は、審査官は、不完全応答通知書を発行して、当該応答書が不完全である理由を説明し、かつ、応答書を完成するために 30 日又は前の序指令に記載されている 6 月の応答期間の末日までの何れか長い方を出願人に付与しなければならない。非最終指令の後に通知書を発行するためには、審査官は「審査官の非応答的補正」指令を用い、6 月応答条項を除去しなければならない。最終指令後に通知書を発行するためには、審査官は「最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」（又は、適切な場合は「SU - 最終拒絶を継続する審査官の指令 - 30 日書簡」）を用い、6 月応答条項を除去しなければならない。署名されていないか又は適正に署名されていない指令に対する応答の処理に関して TMEP 第 715.03(a) (ii) (E) 条及び第 718.03 条を参照されたい。

**不完全応答通知書に対する不応答又は完全不応答：**出願人が、商標規則第 2.65 条(a) (2)に基づいて付与された期間内に通知書に応答せず又は応答書を完成しなかった場合は、審査官は「不完全応答の事由で放棄された」指令を発行しなければならない。TMEP 第 718.03(a) 条参照。この状況において、出願人は、商標規則第 2.66 条に従った故意によらない遅延を理由とする復活請願書を提出することはできない。出願が取り得る唯一の手段は、審査官の放棄の判断を覆すために商標規則第 2.146 条(a) (3)に基づく監督権限を行使するよう長官に請願書を提出することである。ただし、長官は、明白な過誤若しくは裁量権の濫用があったとき又は稀な場合において請願人が法規の要件を実体的に遵守したことを証明することができるに限り、請願に基づいて審査官の指令を覆すものとする。TMEP 第 1713.01 条参照。

出願が、完全な応答書が提出されなかったことを理由として放棄されているが、出願人が、応答書を完成するための追加期間を付与する指令書を受領していなかったか又はそれ以外の異常な事情により指令に応答することができなかった場合は、出願人は請願書を提出し、長官が商標規則第 2.62 条(a)を放棄し、商標規則第 2.146 条(a) (5)に基づいて遅延応答書を提出することを許容するよう請求することができる。TMEP 第 1713.02 条参照。

#### 718.04 使用陳述書提出の不履行

商標法第 1051 条(d) (4)に基づき、出願人が使用陳述書又は使用陳述書の提出期間の延長請求書を適時に提出しない場合には、商標法第 1 条(b)に基づく出願は放棄される。商標規則. 第 2.65 条(c), 第 2.88 条(k)；TMEP 第 1108.01 条；第 1109.04 条。

ITU/分割ユニットは、出願人が使用陳述書又は使用陳述書に係る提出期間の延長請求を許可通知の発行日から 6 月以内又は先に認められた延長期間内に提出しない場合は、その出願を放棄する。USPTO はコンピュータが作成した放棄についての通知を出願人に送付する。

使用陳述書又は延長請求に係る適時提出の不履行が故意によるものでなかった場合は、出願人は商標法. 第 1051 条(d) (4)及び商標規則. 第 2.66 条に基づく、復活を求める請願書を提出することができる。TMEP 第 1714 条から第 1714.01 (g) 条まで参照。

#### 718.05 審判請求/上訴を完成しないこと

出願は、商標審理審判部に対する審判請求の取下又はその手続の不履行を理由として放棄されたものとするができる。商標法. 第 1062 条(b) ; TBMP 第 1203.02 条(a) ; TMEP 第 1501 条を参照されたい。

出願はまた、連邦巡回控訴裁判所又は民事裁判所に対する上訴の不完成又は上訴の棄却を理由としても放棄されたものとするができる。

上訴を完成しないことによる一部放棄に関しては、TMEP 第 718.02(a)条を参照されたい。

#### 718.06 応答の不履行による放棄についての通知

応答書が庁指令の発行日から 6 月以内に USPTO によって受領されない場合は、その出願は、事情に応じて、放棄又は一部放棄とするために、審査官に送付される。審査官は記録を点検し、応答がないこと及び庁指令は記録上の通信宛先に送付されたことを確認しなければならない。USPTO の過誤によって誤った宛先に送付された庁指令の再発行に関しては、TMEP 第 717 条を参照されたい。審査官は、庁指令が一部の拒絶又は要求を含んでいたか否かも点検しなければならない。一部放棄に関しては、TMEP 第 718.02(a)条を参照されたい。

出願は応答期限の翌日に放棄されたものと考えられるが、それは、審査官がその放棄を報告する商標データベースの処理を後日に行った場合も同様である。USPTO はコンピュータによって作成された、放棄についての通知を願書に記載されている通信宛先に送付する。

査定系審判請求又は当事者系手続の後に放棄される出願は、その出願を放棄させることになった審判部による処分(例えば、審査官による拒絶を確認する、又は異議申立を是認するもの)の日付をもって放棄されたとみなされる。しかしながら、その放棄を報告する商標データベースの処理は審判部の決定に対する上訴期間の満了から 1 月が経過するまでは実行されない。

#### 718.07 放棄された出願の復活又は原状回復 - 新たな調査が要求される

USPTO の商標データベースに放棄されたとして記載された出願が復活又は原状回復された場合は、審査官は抵触商標に係わる USPTO の記録について新たな調査をしなければならない。新たな調査により抵触標章に係わる後にされた出願が承認されていることが示された場合、又は抵触標章に係わる後にされた出願に対する第 2 条(d)の調査が、先の出願が放棄された状態にあるときに実行された場合は、先の出願の審査官は後にされた出願の審査官に対し先の出願が復活し又は原状回復されたため適切な措置が講じられるよう通知しなければならない。後にされた出願が公告されている場合は、当該出願を扱った審査官は、先にされた出願の処分の間その出願を保留する前に裁判権を請求すべきである(TMEP 第 1504.04 条(a)参照)。商標法第 2.83 条(c) ; TMEP 第 1208.02 条(c)。

しかしながら、後にされた抵触出願が既に登録されている場合は、USPTO はその登録を取り消す権限を有さない。審査官は商標法第 1052 条(d)に基づき、先にされた(復活した)出願の登録を拒絶しなければならない。この状況においては、出願人は商標法第 14 条、商標法. 第 1064 条に基づき、その登録を取り消すための請願書を提出することができる。

## 719 非応答的通信

照会、応答期間延長の要求又は未処理の庁指令に関連のない事項に関する通信は未処理の庁指令に対する不完全な応答としてではなく「非応答的通信」として処理されなければならない。出願人が、何れかの庁指令が未処理となっている間に、非応答的通信を提出した場合は、審査官は出願人に対して書簡(すなわち、「審査官の非応答的補正」)を送付し、その通信を受領したことを認め、その通信は非応答であることを指摘し、出願人に対し、放棄を回避するためには、未処理の庁指令に対する応答書は未処理の庁指令の発行日から6月以内に受領されなければならないことを通知しなければならない。庁指令に対する応答が発行日から6月以内に受領されない場合は、その出願は応答の不履行のために、放棄されなければならない。

## 720 USPTO に対する詐欺

審査官が商標出願の査定系審査において USPTO に対する詐欺の可能性があるとの疑問を持った場合は、下記の手続に従わなければならない。

- (1) 審査官はその事件に関して管理法務官の注意を喚起すること
- (2) 管理法務官が USPTO に対する詐欺の可能性について管理法務官に同意する場合には、管理法務官はその事件に関して商標政策手続局長の注意を喚起すること
- (3) 同局長が、その事件は更なる措置を正当化すると信じる場合は、商標局長に対して適切な勧告を行うこと。

いかなる状況においても、上記(1)及び(2)で規定されている場合を除き、詐欺に関する USPTO の通信は、口頭又は書面の何れによっても、商標審査業務に属する何れの者によっても行われてはならない。

これらの問題は最終的には登録懲戒部に付託することができる。