

アメリカ合衆国特許商標庁
商標審査便覧(TMEP)
第800章 出願要件
2023年11月

目次

801 出願の種類

801.01 単一出願か，結合出願か

801.01(a) 単一(単一区分)出願

801.01(b) 結合(多区分)出願

801.02 主登録簿か，補助登録簿か

801.02(a) 1946年法，主登録簿

801.02(b) 1946年法，補助登録簿

802 願書の様式

803 出願人

803.01 誰が出願することができるか

803.02 出願人の名称

803.02(a) 個人

803.02(b) 合名会社，共同企業体その他の「ファーム」

803.02(c) 法人及び団体

803.03 出願人の法主体

803.03(a) 個人か，個人企業か

803.03(b) 合名会社，共同企業体その他の「ファーム」

803.03(c) 法人，団体，組合及び会社

803.03(d) 共同出願人

803.03(e) 信託，後見人機関及び財団

803.03(e)(i) 事業信託

803.03(f) 政府機関及び大学

803.03(g) 銀行機関

803.03(h) 有限責任会社

803.03(i) 外国出願人の法主体を指定する一般用語

803.03(j) 連邦政府によって認知されているインディアン部族

803.03(k) 有限責任合名会社

803.04 出願人の市民籍

803.05 出願人の所在地住所及び電子メールアドレス

803.05(a) 所在地住所

803.05(b) 電子メールアドレス

803.06 出願人を変更することはできない

804 真実宣言及び署名

804.01 第1条又は第44条出願における真実宣言の様式及び文言

804.01(a) 宣誓が付された真実宣言

804.01(a)(i) 外国である真実宣言

804.01(b) 宣誓の代わりとしての宣言

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

804.03 書類の作成から提出までの期間－第1条又は第44条出願

804.04 真実宣言書又は宣言書に署名する権限のある者

804.05 商標法第66条(a)出願の真実宣言

805 商品及び役務の確認及び分類

806 出願基礎

806.01 基礎を証明するための要件

806.01(a) 商業上における使用－第1条(a)

806.01(b) 使用意思－第1条(b)

806.01(c) 外国優先権－第44条(d)

806.01(d) 外国登録－第44条(e)

806.01(e) 国際登録保護の拡張－商標法第66条(a)

806.02 多数基礎

806.02(a) 複数の基礎を主張するための手続

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

806.02(c) 多数基礎出願に係る使用見本の審査

806.02(d) 多数基礎出願の放棄

806.02(d)(i) 庁指令への応答不履行による放棄

806.02(d)(ii) 許可通知への応答不履行に対する放棄

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

806.02(f) 他の基礎と組み合わせられる第44条(d)

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

806.03 基礎を追加又は代用するための補正

806.03(a) いつ基礎を変更できるか

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

806.03(c) 商標法第1条(a)から第1条(b)への補正

806.03(d) 第44条から第1条(b)への補正

806.03(e) 第1条(b)から第1条(a)への補正のために要求される使用の陳述

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

806.03(g) 第1条(b)から第44条への補正

806.03(h) 基礎代用の出願日に関する効果

- 806.03(i) 補正についての真実宣言が要求される
- 806.03(j) 公告後に基礎を補正するための請願—第1条又は第44条出願
- 806.03(j)(i) 公告後、ただし、許可通知発行前での第1条(b)出願の基礎の補正
- 806.03(j)(ii) 許可通知発行から使用陳述書提出までの間の第1条(b)出願の基礎の補正
- 806.03(j)(iii) 使用陳述書提出後、ただし、登録承認前での第1条(b)出願の基礎の補正
- 806.03(k) 商標法第66条(a)出願においては、基礎を変更してはならない
- 806.03(1) 商標法第66条(a)基礎は第1条又は第44条出願に追加してはならない
- 806.04 基礎を削除すること
 - 806.04(a) 公告又は登録許可通知の後での第1条(b)基礎の削除
 - 806.04(b) 第44条(e)基礎を完成せずに、第44条(d)の優先出願日を保持すること
- 806.05 公告又は発行の前での基礎の検討
- 807 図面
 - 807.01 図面は1の標章のみを示さなければならない
 - 807.02 図面は標章に限定されなければならない
 - 807.03 標準文字図面
 - 807.03(a) 標準文字図面に関する要件
 - 807.03(b) 標準文字一覧
 - 807.03(c) 標準文字の主張及びデザインその他の要素の両方を含んでいる図面
 - 807.03(d) 特別様式要素の標準文字への変更又はその逆の変更は、実質的変更になる可能性がある
 - 807.03(e) 標準文字図面及び使用見本
 - 807.03(f) 標準文字図面及び外国登録
 - 807.03(g) 標準文字の主張を伴っていない「印字された」形式による図面
 - 807.03(h) 形式が不明瞭な場合の図面
 - 807.03(i) 印字された図面
 - 807.04 特別様式図面
 - 807.04(a) 特別様式図面の特徴
 - 807.04(b) いつ特別様式図面が要求されるか
 - 807.05 TEASにおける図面
 - 807.05(a) TEASにおける標準文字図面
 - 807.05(a)(i) TEASにおける長い標準文字標章
 - 807.05(b) TEASにおける特別様式図面
 - 807.05(c) デジタル画像についての要件
 - 807.06 紙面による図面
 - 807.06(a) 用紙の種類及び標章の大きさ
 - 807.06(b) 標準文字図面における長い標章
 - 807.07 標章中の色彩
 - 807.07(a) 彩色図面に関する要件
 - 807.07(a)(i) 色彩は標章の特徴として主張しなければならない
 - 807.07(a)(ii) 出願人は、主張する色彩の位置を指定しなければならない

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

808 標章の説明

808.01 説明を要求することに関する指針

808.01(a) 標章中の用語の意味

808.01(b) 図面についての付線及び点描の陳述

808.02 説明は正確かつ簡潔でなければならない

808.03 説明についての審査手続

808.03(a) 正確かつ完全な説明

808.03(b) 願書に説明が付されていない

808.03(c) 願書又は補正書中の正確ではあるが不完全な説明

808.03(c)(i) 標章を明確にするため、説明が必要であり、かつ、公告されなければならない、場合によっては、説明は正確ではあるが不完全である。

808.03(c)(ii) 説明を公告する必要がある場合における正確ではあるが不完全な説明

808.03(d) 願書又は補正書中の不正確な説明

808.03(e) 図面の補正

808.03(f) デザインのコード化を更新すること

808.03(g) 標章における承認できない陳述

809 標章中の非英語文言の翻訳及び翻字

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

809.01(a) 外国語の意味に関する照会／出願人の応答

809.01(b) 翻訳規則に対する限定された例外

809.01(b)(i) 英語辞典に記載されている外国用語

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

809.01(b)(iii) 死語又は良く知られていない言語からの単語

809.02 翻訳文における同義性

809.03 翻訳及び翻字の印刷

810 出願手数料

810.01 多区分に対する手数料の徴収

810.02 返戻

811 弁護士識別情報及び国内代理人の指定

811.01 完全な出願のために要求される弁護士識別情報

811.02 国内代理人の指定

812 出願人の先の登録の確認

812.01 先の登録の所有権を証明すること

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

813.01 商標公報に公告及び登録証に包含される陳述

813.01(a) 名称又は外観が生存中の個人のものである

813.01(b) 名称又は外観が生存中の個人のものではない

813.01(c) 商標データベースを更新すること

814 追加情報を要請すること

815 補助登録簿を対象としてされる出願

815.01 主登録簿に対して適格である標章は補助登録簿に登録できない

815.02 要求される要素

815.03 補助登録簿への出願は、その標章が識別性を獲得していないことの自認ではない

815.04 能力のない事項の登録拒絶の理由

816 補助登録簿への出願に補正すること

816.01 補正の方法

816.02 有効出願日

816.03 異なる登録簿への補正

816.04 拒絶後の補正

816.05 審判請求についての決定後の補正

817 出願に関する、公告又は登録のための準備

818 出願照合表（商標法第1条及び第44条）

819 TEASプラス出願

819.01 TEASプラス出願の要件

819.01(a) 標章の種類

819.01(b) 出願人の名称及び所在地住所

819.01(c) 出願人の法主体及び市民籍

819.01(d) 外国に所在地を有する出願人が要求される有資格合衆国弁護士

819.01(e) 電子メールアドレス

819.01(f) 出願基礎

819.01(f)(i) 第1条(a)－商業上における使用

819.01(f)(ii) 第1条(b)－使用意思

819.01(f)(iii) 第44条(e)－外国登録

819.01(f)(iv) 第44条(d)－外国出願

819.01(g) 商品／役務の指定及び分類

819.01(h) 出願手数料

819.01(i) 図面

819.01(j) 色彩の主張

- 819.01(1) 真実宣言
- 819.01(m) 翻訳及び／又は翻字
- 819.01(n) 多区分出願
- 819.01(o) 名称又は肖像の登録についての承諾
- 819.01(p) 同一標章についての先の登録
- 819.01(q) 同時使用出願
- 819.02 審査中での区分の追加
- 819.03 区分ごとの追加の処理手数料納付手続

801 出願の種類

「出願の種類」という用語は、登録を求める出願の種類、例えば出願が単一区分出願であるか若しくは多区分出願であるか、商品標章若しくは役務標章か、又は求める登録が主登録簿に関するものか若しくは補助登録簿に関するものかということである。

出願審査方法全般に関してはTMEP(商標審査便覧)第700章及び役務標章の出願審査、団体標章並びに証明標章の出願審査並びに出願要件に関しては第1300章参照。

801.01 単一出願か、結合出願か

801.01(a) 単一(単一区分)出願

単一区分出願は、登録を求める商品又は役務を、分類表にある単一の区分の商品又は役務に限定する。記載する項目のすべてが1区分に分類されている場合は、願書は2項目以上を記載することができる。分類についての更なる情報に関してはTMEP § 1401から § 1401.14まで参照。

801.01(b) 結合(多区分)出願

結合出願又は多区分出願とは、1つの出願の中に2以上の区分に分類されている商品、役務及び／又は会員組織団体について、同一の標識(mark)を登録するための出願である。商標規則 § 2.86(a), (b)参照。結合出願又は多区分出願においては、出願人が各区分の出願手数料を納付しなければならない。商標規則 § 2.86(a)(2), (b)(2)参照。分類番号及びそれに対応する商品又は役務は別々に記載しなければならず、その順序は、最小の分類番号から最大の区分の番号に向うものとする。

結合出願又は多区分出願の詳細に関してはTMEP § 1403から § 1403.06までを参照。

801.02 主登録簿か、補助登録簿か

801.02(a) 1946年法、主登録簿

1946年の商標法の登録に関する主な規定は、主登録簿への登録に関するものである(合衆国法典第15巻(以下「商標法」)第1条から第22条まで(15 U.S.C. § 1051から § 1072まで)。標章が主登録簿に登録されている場合は、その標章は、同法によって規定されているすべての権利を享受する。主登録簿に登録を所有することの利益は、次の事項を含む。

その標章についての登録人による所有権主張の公衆への擬制通知(商標法第22条 (15 U.S.C. § 1072)その標章についての登録人の所有権及び登録に記載されている商品／役務に付して又は関連してその標章を商業的に使用する登録人の排他権の法律的推定(商標法第7条(b), 第33条(a) (15 U.S.C. § 1057(b), § 1115(a)))

出願日をその標章の擬制使用日とすること(商標法第7条(c) (15 U.S.C. § 1057(c)) ; TMEP § 201.02)

連邦裁判所においてその標章に関する訴訟を提起する能力(商標法第39条 (15 U.S.C. § 1121))

外国からの侵害商品の輸入を防止するために、合衆国登録を合衆国税関に対して提出する能力(商標法第42条 (15 U.S.C. § 1124))

一定の法定抗弁に従うことを条件として、登録人が有する、登録対象である商品又は役務に関して標章を商業上において使用する排他権を「不可争である」とすることができると(商標法第15条, 第33条(b) (15 U.S.C. § 1065, § 1115(b)), 及び合衆国登録を、外国における登録の基礎として使用すること

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

801.02(b) 1946年法, 補助登録簿

標章の中には、主登録簿への登録には適格でないが、出願人の商品又は役務を識別する能力を有するものがあり、それらは、補助登録簿に登録することができる。商標法第23条から第28条まで(15 U.S.C. § 1091から § 1096まで)が補助登録簿への登録に関して規定している。これは、1920年3月19日の商標法に規定されている登録簿の継続である。補助登録簿に登録されている標章は、1946年の商標法の一定の条項による利益を受けることから除外されている。商標法第23条(a) (15 U.S.C. § 1091(a)) 参照。

除外される条項は、商標法第26条(15 U.S.C. § 1094)に列記されている。

Otter Prods. LLC v. BaseOneLabs LLC, 105 USPQ2d 1252, 1256 (TTAB 2012) (補助登録簿の登録の所有権は出願人の標章の登録に異議を申し立てる異議申立人の立場を確立したが、それは異議申立人が標章に対する所有権益を所有したことを確立しなかったと認定) 参照。

補助登録簿に関する審査手続についてはTMEP § 815から § 815.04まで及び § 816を参照。

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

国際登録による保護の合衆国への拡張申請を基礎とする、商標法第66条(a) (15 U.S.C. § 1141f(a))に基づく願書の中にある標章は、補助登録簿に登録することができない。商標法第68条(a) (4) (15 U.S.C. § 1141h(a) (4)) ; 商標規則 § 2.47(c), 2.75(c)。

802 願書の様式

USPTOは、出願人が商標法第1条又は第44条に基づく願書を、<https://www.uspto.gov>において利用することができる商標電子出願制度（「TEAS」）を使用して提出することを必要とする。願書提出の選択肢は次の2つである。

商標規則 § 2.6(a)(1)(iii)に記載されている、区分ごとの出願手数料でのTEAS標準願書
商標規則 § 2.6(a)(1)(iv)に記載されている、区分ごとの最低出願手数料でのTEASプラス願書（TMEP § 819から § 819.04までを参照）

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

限られた状況においては、出願人は商標規則 § 2.6(a)(1)(i)に記載されている、区分ごとの最高出願手数料で紙面による出願が許される。紙面による提出が許される限られた例外に関しては、TMEP § 301.01を参照。TEASプラス願書に関してはTMEP § 819から § 819.04までを参照。

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

803 出願人

803.01 誰が出願することができるか

標章を登録するための出願は、その標章の所有者又は商標法第1条(b) (15 U.S.C. § 1051 (b)) に基づく使用意思出願の場合はその標章を商業上において使用する善意の意思を有する者がしなければならない。通常は、標章の所有者とは、本人が生産する商品にその標章を利用する者又は本人が行う役務の販売若しくは宣伝にその標章を使用する者のことである。所有権に関してはTMEP § 1201から § 1201.07(b) (iv) まで、標章の譲渡又は所有権の変更に関してはTMEP § 501及び § 502から § 502.03までを参照。

出願人がその標章の所有者でない(又は商業上、当該標章を使用する善意の意思を有していない)場合は、その出願は無効であり、また、出願人が、譲渡を受けることが可能であった権利を所有していなかったという理由によって、正しい当事者を出願人として指定するためにそれを補正することはできない。商標規則 § 2.71(d) ; TMEP § 803.06参照。

自然人又は法人が出願人となることができる。商標法第45条 (15 U.S.C. § 1127) 参照。法人は法人、合名会社、共同企業体、ユニオン、団体及び法廷における訴えの原告又は被告となる能力を有する他の組織を含む。同上。事業部門又は類似のものであって、単に会社の1組織単位であり、訴えの当事者又は被告となることができる法主体でない者は、標章を所有すること又は登録出願をすることができない。TMEP § 1201.02(d) 参照。

国、州、地方自治体及び政府の許可を得て運営するそれ以外の種類の事業体は、それらが所有する標章を登録するために出願することができる。次の事項参照。Mohawk Air Servs. Inc., 196 USPQ 851, 854 (TTAB 1977); NASA v. Record Chem. Co., 185 USPQ 563, 566 (TTAB 1975); In re U.S. Dep't of the Interior, 142 USPQ 506, 506 (TTAB 1964)。

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

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

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

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

名義による登録の公告に関してはTMEP第500章も参照。

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

803.02 出願人の名称

出願人の名称は, 正しい法定様式によって記載されなければならない。商標規則 §

2.22(a)(1), 第2.32条(a)(2)参照。例えば, 法人出願人は, 定款に記載されている名称によって確認されなければならない。トラストが出願における標章の所有者である場合は, 審査官は, 受託者が出願人として特定されるようにし, もしあればトラストの名称を表示しなければならない。トラスト, 後見人機関及び不動産権を特定するための適切な様式に関してはTMEP § 803.03(e)を参照されたい。

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

803.02(a) 個人

出願人が通称によって営業している個人である場合は, その個人名を記載し, その後に, 通称指示(例えば, d.b.a., a.k.a. 又はt.a.)及び事業用通称を記載しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(2)参照。

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

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

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

803.02(b) 合名会社, 共同企業体その他の「ファーム」

合名会社 (partnership), 共同企業体 (joint venture) 又はそれ以外の「ファーム」

(firm)」が特定の事業名称の下に組織されている場合は、願書はその名義で提出しなければならない。商標規則 § 2.22(a)(2) 参照。合名会社又はファームが事業名称の下で組織されていない場合は、その構成員の名称を、それらが会社名を構成しているものとして、記載しなければならない。合名会社又は共同企業体が通称の下で事業を行っている場合は、この事実は、通称指示を使用して表示することができる。通称指示に関してはTMEP § 803.02を、合名会社又は共同企業体を法主体として確認することに関する情報についてはTMEP § 803.03(b) 参照。

803.02(c) 法人及び団体

出願人が法人である場合は、出願人として正式な法人名称が表示されなければならない。商標規則 § 2.22(a)(2) 参照。事業用通称の記載は選択可能である。出願人の事業部門の名称は、出願人の名称に含めること又は併記することができない。出願人が願書において、標章の実際の使用は出願人の1事業部門で行われていることを示したいときは、「出願人はその事業部門(事業部門名を指定する)を通じてその標章を商業的に使用している」旨の陳述書を提出することができる。この陳述は、出願人名称の一覧と併記してはならず、また、登録証には含まれない。

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

団体は、その団体についての、省略のない正式名称で確認されなければならない。商標規則 § 2.22(a)(2) 参照。

法人又は団体を法主体として確認することに関する情報についてはTMEP § 803.03(c) 参照。

803.03 出願人の法主体

願書は、出願人の名称の直ぐ後に、例えば、合名会社 (partnership) , 共同企業体 (joint venture) , 法人 (corporation) 又は団体 (association) 等、出願人の事業形態 (form of business) 又は法主体 (legal entity) を記載しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(i) 参照。「会社 (company) 」及び「事務所 (firm) 」という用語は、合衆国における特定の法主体を確認しないので、国内出願人の法主体を指定する目的上は、不明確である。(ただし、「会社 (company) 」という語は、外国法の下で法主体が、合衆国における法人 (corporation) 又は団体 (association) と同等又は類似であると確認することで承認される。TMEP § 803.03(i) 参照。)

USPTOが出願人の法主体についての確認を承認するか否かは、その法主体が、出願人が居所の法律に基づいて承認されているか否かによる。

記録にある他の資料が、出願人は記入された願書に示されている法主体とは異なる種類の法主体であることを示している場合は、審査官は説明を求め、必要なときは、補正を要求しなければならない。

ただし、商標規則 § 2. 193(e) (1) (TMEP § 611. 03(a), § 804. 04参照)における、「所有者を代表して署名することを正式に授権されている者」についての定義は大まかなので、宣言に署名した者が異なる種類の法主体に関連する肩書を有しているときには、通常、説明は必要とされない。出願人名称の訂正に関するUSPTOの方針に関してはTMEP § 803. 06及び § 1201. 02(c) 参照。

803. 03(a) 個人か、個人企業か

個人 (Individual) : 個人の出願人に関しては、「個人」と明記する必要はないが、そうすることは認められる。出願人は、同人が記載した会社名通称の下で事業を行っている旨を宣言することができる。TMEP § 803. 02(a) 参照。

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

9(4) (a) (i) (2013)。国際出願は後者の情報を要求していないが、その情報が含まれている場合は、IBはUSPTOに出願人の国籍を伝えることになる。商標法第66条(a)出願に関しては、

「出願人/譲受人/所有者の国籍」欄が、商標画像保存検索システム(以下、TICRS)(これは、USPTOのウェブサイト<http://www.uspto.gov>にある商標文書検索(TDR)ポータルサイトを通じて公衆の利用に供される)に表示されている場合は、これは、出願人が法人ではなく個人であること及び出願人の市民籍が属する国はこの欄に記載されている2文字コードに対応する国であることを意味する。国別コードの一覧は、

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/form_mm2.pdfにあるMM2国際登録出願様式に表示されている。出願人が個人である旨の別途の記述は、TICRSには表示されず、また、「法的性格」及び「法的性格及び設立場所」欄は「提出されていない」と記述することになる。

「出願人/譲受人/所有者の国籍」欄がTICRSに表示されている場合は、審査官はその情報を商標データベースに入力すること又は法律文書審査官(以下LIE)にそれを入力するよう求めることができる。出願人の法主体又は市民籍についての照会は不要である。出願人の名称が、個人であり、かつ、TICRSの「出願人/譲受人/所有者の国籍」欄に表示されていない出願人を示している場合、審査官は、出願人がその法主体及び市民籍を示すことを要求しなければならない。審査官は出願人の市民籍に関して、「資格・国籍」、「資格・施設」、「資格・定住」欄に依拠することができないが、その理由は、これらの欄は、出願人がマドリッド制度によって出願するための基礎を示しているに過ぎず、出願人個人の国籍を示していないことにある。

個人企業 (Sole Proprietorship) : 出願人は自らを個人企業として確認することができる。出願人がそのようにする場合、出願人は、個人企業が組織されている州並びに個人企業の名称及び国籍を表示しなければならない。商標規則 § 2. 32(a) (3) (v) 参照。

願書が出願人を個人企業として明示して確認しており、かつ、個人企業が成立している州並びにその個人企業の名称及び市民籍を表示している場合は、USPTOは法主体についてのその特性化を承認する。同条。他方で、願書が個人企業に言及しているが、出願人が個人企業として確認されるべきか又は個人として確認されるべきかについての必要な情報の一部が欠け

ているか、又は不明瞭である場合は、審査官は、法主体の種類についての適切な説明を要求しなければならない。

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

803.03(b) 合名会社、共同企業体その他の「ファーム」

合名会社又は共同企業体による願書は、出願人の名称及び法主体の種類を記載した後、その合名会社又は共同企業体を設立する上で準拠している法律が属する州又は国を明記しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(ii)。更に国内合名会社は、無限責任社員又は合弁事業を構成するすべての無限責任社員又は活動構成員の名称、法主体及び(個人に関しては)市民籍又は(国内事業体に関しては)それが設立若しくは組織されている州を記載しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(iii)から(iv)まで。これらの要件は、一般的及び大規模限定合名会社の両方に適用する。これらの要件はまた、大規模合名会社における無限責任社員である合名会社にも適用する。有限責任社員又は匿名社員又は非従事社員は記載する必要がない。次の様式は国内合名会社又は共同企業体に使用されるべきである。

「・・・・・・，すなわち，(合名会社，共同企業体)であって，・・・・の法律に基づいて設立され，・・・・を構成員（個人社員若しくは従事する構成員の名称，法主体及び市民籍，又は，事業体，共同企業体の組織若しくは従事する構成員の，名称，法主体及び州)としているもの」

10以上の無限責任社員によって構成されている国内合名会社の場合において、合名会社協定が特定の無限責任社員の追加又は離脱があったときにも、合名会社の継続的存在を規定しているときは、USPTOは、出願人が主要無限責任社員に限って、その名称、法主体、市民籍(又は組織に係る州)を届け出るよう要求しなければならない。主要無限責任社員が10を超えている場合は、出願人は主要無限責任社員の内の最初の10を記載すればよい。主要無限責任社員の区分がない場合は、出願人は無限責任社員の内の任意の10を記載することができる。無限責任社員の死亡若しくは解散又は国内合名会社を構成している構成員に関するそれ以外の変更があったときは、合名会社協定が無限責任社員に関する変更が生じた場合にその合名会社の継続を規定しているときを除き、その法主体は存在を停止し、その後の取り決めが新たな法主体を構成することになる。同一の原則が共同企業体にも適用される。所有権の変更に関してはTMEP第500章参照。

国内合名会社における無限責任社員の名称及び市民籍を要求する規則（商標規則 § 2.32(a)(3)(iii)）は、合衆国において合名会社についての法的効力が与えられている場合は、記録にある関連情報の提供を求める。USPTOは外国にある合名会社についての異なる法律的効力を追跡せず、また、追加情報の関連性は確定されていないので、追加情報についての同一の要求は外国の合名会社に関しては適用されない。

「ファーム」という用語は、一般的に了解されている意味を有していないので、出願人の法

主体についての承認可能な表示ではない。審査官は、それらの法主体を確認する上で必要なときは、「合名会社」又は「共同企業体」等の確定的用語を要求しなければならない。有限責任合名会社に関してはTMEP § 803.03(k) 参照。

803.03(c) 法人、団体、組合及び会社

法人 (Corporation) : 合衆国においては、「法人」という用語は、様々な州の法律又は特別な連邦法規に基づいて設立された法人にとって適切なものである。願書は、出願人が法人であることを明記するほかに、(合衆国法人に関しては)出願人の州又は(外国法人に関しては)設立の国を明記しなければならない。通常は、出願人の名称の後に「・・・州(又は国)の法人」という文言を続ける。商標規則 § 2.22(a)(3)(i)から(ii)まで。

これは非営利又は免税法人にも適用される。出願人の法人に関し、設立に係る州又は国が記載されていない場合又は設立に係る州又は国の誤った名称が記載されている場合は、この欠陥は補正書によって訂正することができる。補正書は、真実宣言をされる必要はない。法人が特定の州又は連邦法規によって存在している場合は、その旨を記述しなければならない。ほとんどの州では、法人名の一部として「Limited」又は「Ltd.」という用語を含めることを許可していることに注意。したがって、出願人の名称に前記何れかの用語が含まれており、出願人が自身の法主体を「法人」として識別している場合、法主体に関する問い合わせは不要である。

団体 (Association) : 「団体」及び「非営利団体 (nonprofit association)」は、その組織形態の準拠する州法又は連邦法規に基づいて設立された法人を確認する上で承認可能な用語である。国内団体は、出願人が設立され又は存在する基礎となった法律が属する合衆国の州を明示し、また、その団体が法人化されているか否かを示さなければならない。外国法人は出願人が設立され又は存在する基礎となった法律が属する国を明示し、また、その団体が法人化されているか否かを示さなければならない。しかしながら、その国及び「団体/アソシアゾーネ」(association/associazione)という表示又は名称がAppendix Dに記載されている場合はこの限りでない。これは国内又は外国の非営利又は免税団体にも適用する。団体が特定の州又は連邦法規の効力によって存在している場合は、この事実を記述しなければならない。真実宣言は要求されない。

会社 (Company) : 「会社」という用語は、特定の法人を確認しないので、合衆国の法主体を説明する上では不確定であるが、外国法に基づいて設立された法主体であって、合衆国の法人又は団体と同一又は類似する法主体を確認する上では承認を受けることができる。外国の会社に関してはTMEP § 803.03(i) 及びTMEP Appendix D参照。

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

803.03(d) 共同出願人

願書は共同出願人又は共同所有者の名称で提出することができる。Ex parte Pacific Intermountain Express Co., 111 USPQ 187, 187 (Comm'r Pats. 1956); Ex parte Taylor, 18 USPQ 292, 293 (Comm'r Pats. 1933)。「共同出願人」又は「共同所有者」という用語は、特定の標章に係る複数の出願人の関係を示すが、合衆国における特定の種類の法主体を確認するものではない。Cent. Garden & Pet Co. v. Doskocil Mfg., Co., 108 USPQ2d 1134, 1148 n. 25 (TTAB 2013)参照。したがって、願書は、共同出願人の各々を記名しなければならない、また、共同出願人の各々についての市民籍(又は法人出願人の設立に係る州又は国を記載しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(2), (a)(3)(i); TMEP § 803.02, § 803.03。

願書はまた、共同出願人の関係を記述することができる。しかしながら、願書が2以上の個人又は法主体を出願人として確認しており、別途にその各々の市民籍又は設立州を記載している場合は、USPTOは、記録に別段の矛盾がない限り、その法主体は共同出願人の法主体であると推定する。しかしながら法主体が「共同出願人」又は「共同所有者」として記載されている場合は、審査官は、各出願人に対し、個人又は法人として、その法主体の性質を明らかにするよう要求しなければならない。

商標法第66条(a)出願において、出願記録が不完全な共同出願人情報(例えば、所有者名称欄に複数の所有者を示している等)を含む場合、審査官は出願人に対し、当該出願が共同出願人により所有されているのか、無限責任社員により所有されているのかを明確にするよう要求しなければならない。しかしながら、USPTOは出願人からの商標法第66条(a)出願の所有者名称及び宛先情報の変更を承認することはできない。出願人は、これらの変更を国際事務局(IB)に提出しなければならない。規則25; TMEP § 1906.01(c)参照。出願人は、IBから更新された情報を受領するまでの出願の中断を、庁指令への適時に提出した応答で請求すべきであり、また、IBに提出した提出物の写しによりその請求を支持しなければならない。

共同出願人による願書は、共同出願人が複数の個人当事者であり、単一法主体ではないので、出願人全員によって真実宣言がされなければならない。しかしながら、共同出願人の内の1のみが真実宣言に署名している場合は、願書に署名した当事者が、実際には商標規則 § 2.193(e)(1)に基づいて共同出願人全員を代表して署名する権限を付与されていなかったことを示す記録上の証拠があるときを除き、USPTOは、同人が共同出願人全員を代表して署名しているものと推定し、追加の真実宣言又は宣言を要求しない。これは、商標規則 § 11.14に基づいて商標事件を取り扱う許可を得ている実務家(以下「有資格実務家」)を代理人としていない共同出願人によって行われる庁指令に対する回答には適用しない。

このような回答は、各共同出願人によって直接に署名されなければならない。商標規則 § 2.62(b), § 2.193(e)(2); TMEP § 611.06(a)。出願人を代表して真実宣言に署名する権限を付与されている者に関してはTMEP § 611.03(a)及び § 804.04参照。

共同出願人は共同企業体と同じではない。共同企業体は、合名会社が単一出願人であるのと同様に単一出願人である。

共同企業体に関しては、TMEP § 803.03(b)参照。

803.03(e) 信託、後見人機関及び財団

国内信託 (domestic trust) が願書中の標章の所有者である場合は、審査官は、受託者が出願人として確認されるようにしなければならない。商標規則 § 2.32(a)(2) から (a)(3)(i) まで。したがって、審査官は、信託の願書の標題が次の形になるように要求しなければならない。

カリフォルニア州の信託であるXYZトラストの受託者、当該受託者は合衆国市民である John Doe及びデラウェア・法人であるABC法人によって構成されている。

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

一般的に同一の様式が、次のような形で国内後見人機関 (domestic conservatorships) 及び財団 (estates) に適用される。

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

ニューヨーク州の財団であるJohn Smith財団の執行人、当該執行人は合衆国市民Mary Smith及びJames Smithによって構成されている。

第1条又は第44条出願において外国信託 (trust) が願書中の標章の所有者である場合、審査官は、受託者 (trustee) が出願人として確認されるようにしなければならない。商標規則 § 2.32(a)(2) から (a)(3)(i) まで。しかしながら、USPTOは外国における受託者の地位の種々の法律的效果を追跡していないため、受託者の名称及び市民籍を記載する必要はない。TMEP § 803.03(i) 参照。したがって、審査官は信託の出願に次の説明が入るように要求しなければならない。

カナダの信託であるXYZトラストの受託者。

願書は先ず受託者を出願人として言及し、信託名があるときは、それを示さなければならない。その次に、その法律に基づいて信託が存在する外国を記載しなければならない。

一般に同一の様式が、次のような形で第1条及び第44条出願における外国の後見人機関及び財団 (estate) に適用される。

ハンガリー後見人機関であるMary Jonesの後見人。

カナダの財団であるJohn Smith財団の執行人。

商標法第66条(a)出願：商標法第66条(a)出願において、出願記録が、所有者名称欄に「の受託者(Trustees of)」が脱漏している等、標準様式に適合していない外国信託、後見人機関又は財団の完全な所有者情報を含む場合、審査官は出願人に正しい様式の所有者名称情報の提出を要求すべきではない。

USPTOは、出願人からの商標法第66条(a)出願の所有者名称及び宛先情報の変更を承認することはできない。出願人は、これらの変更を国際事務局 (IB) に提出しなければならない。規則 25 ; TMEP § 1906.01(c) 参照。出願人は、IBから更新された情報を受領するまでの出願の中断を、庁指令への適時に提出した応答で請求すべきであり、また、IBに提出した提出物の写しによりその請求を支持しなければならない。

803.03(e)(i) 事業信託

大部分の州は、通常「事業信託 (business trust)」、「マサチューセッツ信託」又は「慣習法信託 (common-law trust)」として確認される法主体を認知している。事業信託は法人与合名会社の両方の属性を有する。多くの州は事業信託を承認し、かつ、規制する成文法を有している。他の州はコモン・ローを適用する。USPTOは法主体の指定「事業信託」又は関連する州法に基づいて定められた適正な変形体を承認する。

事業信託は信託証書の指示に基づいて創設される。一般に受託者 (trustee) は法人の幹部と同等の権限を有する。事業信託に関連する種々の個人に与えられる権限は、法律によって若干その範囲が異なる。

願書は先ず出願人としての受託者に言及し、信託の名称がある場合は、それを示さなければならない。

次いで、その信託の準拠法が属する州を記載しなければならない。最後に、個別の受託者の名称及び市民籍 (又は法人若しくは組織の州若しくは外国) が列挙されなければならない。10人超の個別の受託者が存在するときは、出願人は最初の10人の受託者のみを列挙すればよい。

したがって、審査官は、事業信託の願書に次の標題が付すことを要求しなければならない。

カリフォルニア・事業信託であるDDT信託の受託者、当該受託者は合衆国市民Sue Smith及びデラウェア・法人であるPDQ法人によって構成されている。

訴状送達の上は、事業信託は基本的に法人と同じである。したがって、法主体の確認に関し、事業信託の受益者又は衡平法上の所有者を確認する必要はない。

803.03(f) 政府機関及び大学

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

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

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

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

これらの例は、承認可能な法主体表示を網羅したものではない。

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

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

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

Auburn University, State University, Alabama.

これらの例は承認可能な法主体表示を網羅しているものではない。

「教育機関」 (education institution) 及び「教育組織」 (educational organization) という表示は承認されない。出願人がこれらの表示の何れかをその法主体を確認するために

使用した場合は、審査官は出願人に対し、その法主体表示を法的に認知されている法律上の法主体に補正するように要求しなければならない。

803.03(g) 銀行機関

銀行機関の性質は厳格に規制されており、したがって、銀行法主体の種類は数が限られている。一部の銀行は連邦政府の免許を受けているものがある一方で、他のものは州法に基づいて設立されている。次のものは銀行機関についての承認可能な記述される例の非網羅的一覧である。

First American Bank of Virginia, a Virginia corporation.

Pathway Financial, a federally chartered savings and loan association.

803.03(h) 有限責任会社

大部分の州は普通、有限責任会社 (limited liability company) 又はLLCとして確認される法主体を認知している。当該法主体は、法人及び合名会社の両方の属性を有する。したがって、USPTOは、法主体表示として「有限責任会社」を承認するものとする。審査官は、この法主体の適切な変形体を承認することができるが、関連する州の法律に基づいてその法主体が存在している旨の証拠が付されていなければならない。例えば、州によっては、営利LLCと非営利組織の特徴を結合している、「低利益有限責任会社 (low-profit-limited-liability company)」又は「L3C」として確認される法主体を承認している。

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

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

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

有限責任法人 (Limited Liability Corporation.) : 「有限責任法人」という名称の事業組織は、現在では、あらゆる法域において認知されていない。出願人の法主体の種類が有限責任法人として確認されている場合は、審査官は、出願人が有限責任会社又は法人の何れであるかについて調査しなければならない。出願人が、それは有限責任法人であると信じている場合は、出願人は、そのような法主体が該当する州の法規に基づいて存在している旨の証拠を提出しなければならない。

法人名における「Limited」又は「Ltd」の使用を用いることに関してはTMEP § 803.03(c)を及び有限責任社員に関してはTMEP § 803.03(k)を参照。

803.03(i) 外国出願人の法主体を指定する一般用語

外国出願人の法主体の種類を指定するに際し、承認可能な用語法は合衆国出願人に関するものと常に同一であるとは限らない。合衆国において使用される「法人」という用語は、必ずしも外国の法人と同等であるとは限らない。「会社」という用語が時にはより正確であることがある。出願人が連合王国又は他の連邦国(例えばカナダ又はオーストラリア)の者であ

り、「会社 (company) 」 (又はその略語の「co.」) が使用されている場合は、調査を必要としない。「有限会社 (Limited company) 」も、例えば中国、韓国及び連邦諸国に関しては承認可能である。連邦諸国の一覧は、連邦ウェブサイト

<https://thecommonwealth.org/our-member-countries>. に記載されている。

「有限法人 (Limited corporation) 」も外国出願人に関しては承認可能な法人指定である。

外国海事法主体 (Foreign Maritime Entity, FME) の表示は、承認できない事業主体類型である。「法人」とは、「自然人以外の集団であって、法的に機能し、訴訟を起こし・起こされ、また職員を通じて決定を行うことができるもの」である。ブラックの法律辞典 (第11版 2019年)。訴訟を起こし又は起こされる法定資格は、FME自体に反してFMEとして登録する外国主体次第である。従って、FMEという用語は法人を確認するものではない。

このマニュアルの **Appendix D** は、諸外国によって法的、商業的法主体を確認するために使用される一般の外国での指定及びその略称を記載している。当該Appendixはまた、外国での指定 (株式会社、協同組合、貿易合名会社等) についての説明及び若干の事例に関する同等の合衆国法主体を含んでいる。外国での指定、その略称又は説明がAppendixに記載されている場合は、審査官は、追加の調査をすることなく、それらの用語の何れをも法主体指定として受け入れることができる。出願人はまた、合衆国における同等物である法主体を示す法主体を指定することも選択できる。しかしながら、出願人が自己をAppendix Dにある外国法主体指定 (例えば、「Business SpA」) を含む名称によって確認しているが、Appendixにおける説明 (例えば無限責任合名会社 (General Partnership)) に合致しない法主体の特性を届け出ているときは、審査官は出願人の法主体の性質を解明しなければならない。

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

外国の法主体の場合、出願人は、その設立に係る準拠法の属する外国の名称を明示しなければならない。ただし、同一名称の合衆国法主体に対しては要求される追加情報でさえも、出願人はその他の情報を提供する必要はない。例えば、外国の合名会社に係る責任社員について名称及び市民籍を記載する必要はない。国内の無限責任社員の名称及び市民籍を要求する規則 (商標規則 § 2.32(a)(3)(iii)) は、合衆国における合名会社の地位に法的効力が与えられている場合は、記録にある関連情報の提出を求める。USPTOは外国における合名会社の地位に関する種々の法的効果は追跡せず、また、追加情報の関連性は確認されていないため、外国の合名会社に対しては、追加情報についての同一の要件は適用されない。

外国の法主体は、国の又は地方の法律に基づいて設立されていることがある。しかしながら、TEAS様式は出願人に対し、それが合法的に設立されている州又は外国を明示するよう要求しているが、出願人が外国のプロビンス (行政区分) 又は地理的領域をこの欄に入力することを許容していない。したがって、出願人が外国の行政区分又は地理的領域の法律に基づいて設立されている場合は、出願人はその法主体の種類として (「法人」, 「有限責任会

社」，「合名会社等」ではなく）「その他」という選択項目を選ばなければならない，それは，「法主体の種類を明示すること」において提供されている自由記述欄に法主体の種類及びその設立が行われている外国の行政区分又は地理的領域の両方を入力する（例えば「オンタリオの法人」を「上に掲げられていない場合は，ここに入力してください」と表示されたボックスに入力する）ことを許容する。次の「法的に組織された場所 州/国/領域/管轄/合衆国」欄では，国（例えば「カナダ」）をプルダウン・メニューから選択しなければならない。

803.03(j) 連邦政府によって認知されているインディアン部族

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

803.03(k) 有限責任合名会社

殆どすべての州は，通常「有限責任合名会社（「LLP」）」として確認される法主体を認知している。LLPは有限合名会社と異なるものであり，法人と合名会社の両方の属性を有している点において，有限責任会社により近い関係にある。それ故に，USPTOは「有限責任合名会社」という法主体指定を承認する。審査官は，この法主体に関する適切な変形体（例えば，「有限責任有限合名会社」又は「LLLL」）を承認することができるが，関連する州の法律の下でその法主体が存在している旨の証拠が付されていることを条件とする。

出願人は，有限責任合名会社が創立される上で準拠した法律が属する州を示さなければならない。有限責任合名会社を確認するとき，その法主体のパートナーを列記する必要はない。庁指令に対して有資格実務家を代理人としていない有限責任合名会社が提出する回答に署名する適切な当事者に関してはTMEP § 611.06(h) 参照。

法人名における「Limited」又は「Ltd.」の使用に関してはTMEP § 803.03(c) を及び有限責任会社に関してはTMEP § 803.03(h) も参照。

803.04 出願人の市民籍

登録願書は，出願人の市民籍又は出願人が設立に際して準拠した法律が属する州又は国を明示しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(i) から(ii) まで。曖昧な用語が使用されている場合は，審査官は出願人に対して市民籍を更に明確に記載することにより記録を明解にするよう要求しなければならない。例えば，用語「アメリカン」は，それが北，南又は中央アメリカをさしかねないゆえ，曖昧である。したがって，「合衆国」，「アメリカ合衆国」又は「U. S. A.」はアメリカ合衆国の市民については適切な市民籍表示である。しかしながら，「ブラジリアン」，「コロンビアン」及び「ウエルシュ」のような用語は夫々特定の国を指すゆえ，承認することができる市民籍表示である。

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

出願人が二重市民籍を主張する場合は，出願人は，商標公報に公告されることになる市民籍を選択しなければならない。USPTOは，商標公報及び登録証に各人に関する1の市民籍国を発

行し、USPTOの自動化された記録は各人に対し1の市民籍国のみを表示する。

個人企業の場合、願書には個人企業が組織される上で準拠した法律が属する州、個人企業の名称及び市民籍を明記しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(ii)。

法人の場合、願書には法人が組織される上で準拠した法律が属する合衆国の州又は外国を明記しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(v)。

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

団体の場合は、願書は、その団体が組織され、又は設立される上で準拠した法律が属する合衆国の州又は外国を記載しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(ii) ; TMEP § 803.03(c) 参照。

合名会社又は他のファームは、その合名会社が組織される上で準拠した法律が属する合衆国の州又は外国を記載しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(ii)。

国内合名会社はまた、合名会社の各無限責任社員又は現行の構成員に関する市民籍情報も提供しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(iii)。この要件は、大規模合名会社における無限責任社員である合名会社にも適用される。合名会社を確認するための適切な様式に関してはTMEP § 803.03(b) 参照。外国における合名会社の地位に関しては種々の法律的效果があるので、各無限責任社員の名称及び市民籍情報についての関連性は確定されていない。したがって、外国の合名会社の場合は、無限責任社員の名称及び市民籍を届け出る必要がない。外国出願人の法主体についての更なる情報に関してはTMEP § 803.03(i) 参照。

共同出願人又は共同企業体の場合は、願書は、各当事者の市民籍又は設立に係る合衆国の州若しくは外国を記載しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(i) から(ii) までを参照。国内共同企業体は、その共同企業体の活動的構成員のすべてに関する名称及び市民籍情報も提供しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(3)(iv)。共同企業体の確認に関する適切な様式に関してはTMEP § 803.03(b) 参照。

商標法第66条(a) 出願：国際登録出願において、国際出願は出願人に法主体情報及び市民籍情報を提供することを要求しない。規則9(4)(b)(i) から(ii) まで。しかしながら、当該情報が含まれている場合、IBは当該情報を商標法第66条(a) 出願の一部としてUSPTOに転送する。出願人が個人、すなわち自然人である場合、出願人はその名称及び同人が国民として属する国を記載しなければならない。商標法第66条(a) 出願において記載される場合、この情報は商標データベースの「出願人／譲受人／所有者の国籍 (Nationality of Applicant/Transferee/Holder)」欄に表示され、出願人の市民籍はこの欄に記載されている2文字コードに対応する国である。国別コードの一覧はMM2国際登録出願様式

(http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm2.pdf)に記載されている。審査官は、法主体及び市民籍を商標データベースに入力するか、又はLIEに要求を送付して入力させるべきである。出願人が個人である旨の個別の記載はTICRSには表示されず、「法的性格 (Legal Nature)」及び「法的性格：設立場所 (Legal Nature: Place Incorporated)」欄には「提出されていない」と記載される。出願人の法主体又は市民籍に関する照会はない。「出願人／譲受人／所有者の国籍」欄が空欄であることは、出願人が個人ではなく法人であることを意味する。

出願人が法人である場合、法人の名称、法主体及び市民籍が必要である。商標法第66条(a)出願に記載されている場合、法主体及び市民籍の情報は「法的性格」及び「法的性格：設立場所」欄に表示される。これらの欄に「提出されていない」と記載される場合、審査官は出願人に法主体及び市民籍を示すよう求めなければならない。

出願人が個人であるか法人であるかに拘らず、審査官は、出願人の市民籍に関して、「資格・国籍 (Entitlement Nationality)」、「資格・設立 (Entitlement Establishment)」、「資格・居住地 (Entitlement Domiciled)」欄に依拠することができないが、その理由は、これらの欄は、出願人がマドリッド制度によって出願するための資格の根拠を示しているに過ぎず、出願人の国籍を示していないことにある。

803.05 出願人の所在地住所及び電子メールアドレス

願書は出願人の所在地住所及び電子メールアドレスを明記しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(2)。出願人は、これらの通信宛先を常に最新のものとし、これらの通信宛先に変更があった場合には、速やかにUSPTOに更新を通知しなければならない。商標規則 § 2.23, § 2.189。電子メールアドレスの提出要件が免除される特定の提出者に関しては、TMEP § 803.05(b)参照。

803.05(a) 所在地住所

出願人は、自身の所在地住所を提供し、常に最新の状態に保たなければならない。商標規則 § 2.32(a)(2), § 2.189。出願人の所在地住所は、完全な出願のために要求される。商標規則 § 2.32(a)(2)。

自然人の場合、所在地とは、恒久的な法的居住地であり、その者が居住し、主たる住居とする意思を有する場所である。商標規則 § 2.2(o)。法人の場合、所在地とは、主たる事業所であり、上級役員又は幹部が通常、法人の活動を指揮し、管理する法人の本部であり、通常、他の事業所を管理する中心の場所である。商標規則 § 2.2(o) から (p) まで。居所の決定に関しては、TMEP § 2.190 USPTOとの商標通信の宛先 § 601.01参照。

出願人の所在地住所は、出願人がUSPTOに対して、合衆国の州、コモンウェルス又は準州における最高裁判所の弁護士団において優良な状態にある構成員である弁護士(有資格合衆国弁護士)により代理される必要があるか否かを決定する。商標規則 § 2.11(a), § 11.1, § 11.14(e) ; TMEP § 601, § 602参照。居所が合衆国又はその準州内にない出願人は、有資格合衆国弁護士が代理しなければならない。商標規則 § 2.11(a)参照。合衆国又はその準州内に所在地を有する出願人は、出願手続処理において自己を代理することができ、又は有資格合衆国弁護士によって代理されることができる。所在地に基づく標章所有者の代理要件に関しては、TMEP § 601参照。

出願人は一般に、所在地の番地住所を提出しなければならない。商標規則 § 2.189 参照。所在地住所には、合衆国郵政公社の郵便番号又は合衆国外の宛先についてはそれに相当するものを含めるべきである。実際の番地住所を特定しない住所又は郵便転送宛先として機能する住所は、一般に、所在地住所として扱われない。更なる情報については TMEP § 601.01(b)(1) 参照。

TEAS 出願様式には、出願人の所在地住所専用の欄及び出願人の郵便宛先のための別の欄を含む。TEAS 様式上の「所在地住所 (domicile address)」欄に入力された住所情報のみが公衆に非公開となる。したがって、出願人が TEAS 様式の郵便宛先 (mailing address) 欄及び所在地住所欄に同一の宛先を入力した場合、その宛先は公開されることになる。

共同出願人の場合、願書には各当事者の所在地住所を記載しなければならない。合名会社、法人、団体その他の事業形態の場合は、各無限責任社員、幹部又は構成員の宛先ではなく、事業所の所在地住所のみを記載しなければならない。ただし、固定された物理的住所を有していない法主体を除く。固定された物理的住所を有していない法主体が、当該法主体を拘束する法的権原を有する者の名称、役職及び所在地住所を提供する選択肢については、TMEP § 601.01(c)(iv)(A) を参照のこと。

必要な場合、USPTO は有資格合衆国弁護士による代理の要件に出願人が該当するか否かを決定するために、出願人の所在地住所を確認する情報又は宣言書の提出を出願人に要求することができる。商標規則 § 2.11(b)。更なる情報については、TMEP § 601.01(b) 参照。

803.05(b) 電子メールアドレス

出願人は有効な電子メールアドレスを提供及び維持しなければならない。商標規則 § 2.23(b), § 2.32(a)(2) 参照。出願人の電子メールアドレスは出願日要件であり、出願人が有資格合衆国弁護士を選任している場合であっても、代理が終了したときに USPTO が出願人と連絡を取れるように要求される。商標規則 § 2.21(a)(1) ; TMEP § 202 参照。

出願人は、USPTO からの通信を受信するために特別に作成された電子メールアドレスを含む、任意の電子メールアドレスを提供することができる。出願人が有資格合衆国弁護士によって代理されている場合、所有者欄に記載される電子メールアドレスは、記載されているその弁護士の電子メールアドレスと同一であってはならない。

有資格合衆国弁護士によって代理されている商標出願人の所有者欄に記載された電子メールアドレスは、公開されることはない。弁護士の電子メールアドレスのみが公開され、また、USPTO は弁護士の電子メールアドレスを通信に使用する。

有資格合衆国弁護士が代理していない商標出願人の所有者欄に記載された電子メールアドレスは、USPTO が通信に使用し、通信用電子メールアドレスとして公開される。個人又はビジネス用の電子メールアドレスで迷惑メールを受信することを避けるため、出願人は、USPTO への商標出願に関連する通信専用の電子メールアドレスを作成することを希望することができる。

社内弁護士及び事件において自己を代理する弁護士の場合、TEAS 様式では、所有者電子メールアドレス欄及び弁護士電子メールアドレス欄の2の異なる電子メールアドレスが要求される。TEAS 様式に関連する技術的な理由により、これらのアドレスを同一にすることはできない。

商標法第66条(a)出願：出願人が有効な電子メールアドレスを提供及び維持する要件は、商標法第66条(a)に基づく出願にも適用される。商標規則 § 2.23(b), § 7.25(a)。国際事務局 (IB)によりUSPTOに移送され、一般にUSPTOからの通信を受信するための電子メールアドレスを含まないため、これは最初の商標法第66条(a)出願の出願日要件ではない。加えて、商標法第66条(a)出願が、それ以外の点については最初の指令時に出願公告を承認する条件が整っている場合、審査官は公告を承認することができ、出願人にUSPTOに対する業務を行う権限を有する弁護士を選任又は電子メールアドレスの提供を要求すべきではない。しかしながら、出願人は、その後の提出書類において、USPTOに対する業務を行う権限を有する弁護士を選任及び電子メールアドレスの提供を要求されることになる。合衆国外の所在地を有する出願人に関してはTMEP § 601.01(a)並びにすべての拒絶及び／又は要件をIBに通知しなければならない期限に関しては § 714.05参照。

特定の条約の出願人は電子メール要件を免除される。出願人が、商標法条約には加盟しているが、商標法に関するシンガポール条約には加盟していない国の国民である場合、出願人の電子メールアドレスを提供する要件は適用されない。商標規則 § 2.21(c), § 2.23(c) ; TMEP § 301.02(c)参照。

803.06 出願人を変更することはできない

願書は、出願人の名称の記載方法に関する不注意な誤りを訂正するために補正することができるが、出願人を他の法主体に置き換えるために補正することはできない。商標規則 § 2.71(d) ; TMEP § 803.06。例えば、出願人を特定する際の補正可能又は補正不可の不備については、TMEP § 1201.02(b)参照。

願書が1の当事者の名義で提出され、同人が出願日時点で、標章の所有権（又は当該標章を商業上で使用する善意の意思）を主張する根拠を持たない場合、当該願書は無効であり、登録は拒絶されなければならない。商標規則 § 2.71(d)。Lyons v. Am. Coll. of Veterinary Sports Med. & Rehab., 859 F.3d 1023, 1027, 123 USPQ2d 1024, 1027 (Fed. Cir. 2017); Hole in 1 Drinks, Inc. v. Lajtay, 2020 USPQ2d 10020, at *9-10 (TTAB 2020); Norris v. PAVE: Promoting Awareness, Victim Empowerment, 2019 USPQ2d 370880, at *4-5 (TTAB 2019); Conolty v. Conolty O'Connor NYC LLC, 111 USPQ2d 1302, 1309 (TTAB 2014); TMEP § 1201.02(b)。

悪意の当事者に名義で提出された無効な願書は補正又は譲渡によって治癒することができない。商標規則 § 2.71(d) ; § 1201.02(b)。真正な所有者は、その名義で(新たな出願手数料とともに)新しい願書を提出することができ、又は拒絶された出願人が後日その標章の所有者となった場合、当該当事者は、(新たな出願手数料とともに)新たな願書を提出することができる。

未成年の出願人及び第500章に関してはTMEP § 803.01を、また、標章の真の所有者が出願をし、出願日後に所有権を真正な出願人から他人への移転に関してはTMEP § 1201.02(e)及びTMEP第500章参照。

804 真実宣言及び署名

願書は、出願人によって又は出願人を代表して事実について真実宣言をする権限を有する者によって真実宣言がされた陳述を含まなければならない。商標法第1条(a)(3)、同条(b)(3)

(15 U.S.C. § 1051(a)(3), (b)(3)) ; 商標規則 § 2.32(b), § 2.33(a), § 2.193(e)(1)。

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

商標法第66条(a)にかかわる商品標章又は役務標章の出願に関しては、真実宣言がされた陳述書はIBにファイルされる国際登録の一部である。商標規則 § 2.33(e) ; TMEP § 804.05, § 1904.01(c) 参照。

団体又は証明標章の出願根拠となる第1条(a)、第1条(b)、第44条(d)又は第44条(e)の真実宣言に関してはTMEP § 1303.01(b)(i), § 1304.02(b)(i) 及び § 1306.02(b)(i) を参照。団体又は証明標章の出願根拠となる第66条(a)の真実宣言に関してはTMEP § 1303.01(b)(ii), § 1304.02(b)(ii) 及び § 1306.02(b)(ii) を参照。

804.01 第1条又は第44条出願における真実宣言の様式及び文言

商標電子出願システム (TEAS) を使って提出された出願には、真実宣言の様式として、商標規則 § 2.20に基づく宣言を含む。宣言に関する詳細はTMEP § 804.01(b) 参照。

紙面による提出が許された出願 (TMEP § 301.01参照) について、商標法第1条又は第44条に基づく出願に含まれる真実宣言の様式は、次の何れかとすることができる。(1) 宣誓(結語) (TMEP § 804.01(a) 参照) 又は(2) 商標規則 § 2.20又は合衆国法典第28巻(以下「司法及び司法手続法」)第1746条に基づく宣言。商標規則 § 2.2(n) 参照。

804.01(a) 宣誓が付された真実宣言

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

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

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

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

804.01(a)(i) 外国でする真実宣言

外国でする(宣誓付)真実宣言は、次の通りすることができる。

- (1) 合衆国の外交官又は領事官の面前、又は
- (2) 外国において宣誓をさせる権限を有する官吏の面前。

外国公文書についての合法化要件を廃止するハーグ条約（1961年10月5日に署名が開始された33 U.S.T. 883, 527 U.N.T.S. 189）の加盟国においては、外国官吏の面前で真実宣言がされる文書は、アポステイーユ(すなわち、加盟国の官吏によって発行される証明書)を有しているか、又はそれを付属書類としていなければならない。

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

APOSTILLE
(Convention de La Haye du Oct. 5, 1961)
1. Country: _____
This public document
2. has been signed by _____
3. acting in capacity of _____
4. bears the seal/stamp of _____
CERTIFIED
5. at _____
6. the _____
7. by _____
8. No. _____
9. Seal/stamp: _____
10. Signature: _____

1013 TMOG(商標公報) 3 (December 1, 1981)参照。

真実宣言がハーグ条約の加盟国でない国の官吏の面前でされる場合は、当該外国官吏の権限は、合衆国の外交官又は領事官の証明書によって証明されなければならない。商標法第11条(15 U.S.C. § 1061)。

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

外国公文書の合法化要件を廃止するハーグ条約に関する最新情報に関しては、
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=41参照。

804.01(b) 宣誓の代わりとしての宣言

合衆国法典第35巻(以下「特許法」)第25条に基づき、USPTOは、宣誓の代わりに商標規則 § 2.20又は司法及び司法手続法第1746条に基づく宣言を受諾する権限が与えられている。これらの宣言は、商標法又は複数の規則により、文書が真実宣言されるか又は宣誓に基づくものであるべきことを要求されるすべての場合に使用することができる。

文書に関して商標規則 § 2.20又は司法及び司法手続法第1746条の文言が使用されている場合は、その文書は宣誓(結語)によって、真実宣言される代わりに、宣言書によって同意(署名)されているとみなされる。

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

更に、宣言書は宣言人に対し、故意の虚偽陳述及び類似のものは罰金若しくは懲役又はその両方(合衆国法典第18巻(以下「犯罪及び刑事手続法」)第1001条)によって処罰することができる旨を署名者に警告しなければならない。特許法第25条(b)。商標規則 § 2.20は、そのような陳述は出願若しくは提出物又はそれらから生じる登録の有効性を危険にさらすことがある旨の追加の文言を含めることを要求している。商標規則 § 2.20に基づく宣言は次のようではない。

「下記署名人は、故意の虚偽陳述及びその類似のものは、犯罪及び刑事手続法第1001条に基づき罰金若しくは懲役又はその両方に処することが可能であること及びそのような故意の虚偽陳述及びその類似のものは、出願若しくは文書又はそれらから生じる登録の有効性を危険にさらすことがある旨の警告を受けており、同人の知識によってするすべての陳述が真実であること及び情報及び所信に基づいてするすべての陳述は真実であると信じられていることを宣言する。」

(署名)

(名称及び地位を印刷又は印字する)

(日付)

出願人は、商標規則 § 2.20の言語の代わりに司法及び司法手続法第1746条の言語を使用することができるが、それは次の通りである。

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

(1) 合衆国、その準州、領有地又はコモンウェルスの外で作成される場合：「私は、アメリ

カ合衆国の法律に基づく偽証に対する刑罰に従うことを条件とし、上記が真実かつ正確であることを宣言(又は証明、真実宣言若しくは陳述)する。(年月日に)作成。

(署名)」

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

(署名)」

注記：合衆国法典第35巻に基づく宣言は、特にUSPTOに係るものであり、偽証に対する刑罰に従うことを条件とする真実宣言に関する一般的な適用法規の1つである司法及び司法手続法第1746条より優先される。

偽証に対する刑罰についての認識を証明していない宣言は受理できない。以下を参照のこと。特許法第25条。Hoffmann-La Roche Inc., 25 USPQ2d 1539, 1540-41 (Comm'r Pats. 1992) (偽証に対する刑罰の認識は、まさに宣誓の基本であり、それを証明する陳述を含んでいないことは、特許法第26条に基づいて暫定的に受理することができる「軽微な欠陥」ではない)。他の理由により取消された、Moisture Jammzz Inc., 47 USPQ2d 1762, 1764 (1997); Stromsholmes Mekanizka Verkstad AB, 228 USPQ 968, 970 (TTAB 1986)。

署名人は本人が自己の名称を署名しなければならない。商標規則 § 2.193(a)(1)。包括委任にしたがってある者が他の者の名称を宣言書に署名することは受理されない。次の事件参照。Dermahose Inc., 82 USPQ2d 1793, 1796-97 (TTAB 2007); Cowan, 18, USPQ2d 1407, 1409 (Comm't Pats. 1990)。TEAS提出物が電子的に署名された場合、に関しては、署名人として確認される者は、電子署名の要素を自ら入力しなければならない。商標規則 § 2.193(a)(2), (c)(1); Dermahose, 82 USPQ2d at 1795-97。TEASによって提出される文書の署名に関してはTMEP § 611.01(c)参照。

商標規則 § 2.20又は司法及び司法手続法第1746条に基づく宣言書に日付が付されていない場合は、審査官は出願人に対し、宣言書が署名された日を陳述するよう要求しなければならない。この陳述は、真実宣言をされる必要がなく、記録に係る包袋への注記欄を通じて記入することができる。

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

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

商標法第1条又は第44条に基づく願書において真実宣言された陳述についての要件は、商標法第1条(a)(3)、同条(b)(3)及び第44条(15 U.S.C. § 1051(a)(3), (b)(3), § 1126)並びに商標規則 § 2.33及び2.34に記載されている。Brack, 114 USPQ2d 1338, 1342 (TTAB 2015)参照(願書における内容の真実宣言及び署名は根拠を確立するための要件である。))。

これらの言明は、真実宣言が宣誓(TMEP § 804.01(a))又は宣言(TMEP § 804.01(b))の何れの様式による場合にも要求される。商標法第66条(a)出願の真実宣言に関する要件についてはTMEP § 804.05参照。

記載された事実の真実性： 商標法第1条(a)(3)(B)及び同条(b)(3)(C)(15 U.S.C. § 1051(a)(3)(B)及び同(b)(3)(C))によれば、登録出願の真実宣言は、「署名者の知識及び所信の及

ぶ範囲において、願書に記載された事実は真実である」旨の申立を含まなければならない。商標規則 § 2. 20の言語、すなわち「[署名者の]本人の知識によってされた陳述のすべては真実であり、また、情報及び所信に基づいてされた陳述のすべては真実であると信じられている」はこの要件を満たす。商標規則 § 2. 33(b) (1), (b) (2)。

商業上の使用： 第1条(a)に基づく願書である場合は、出願人は、その標章が商業上において、願書に記載されている商品又は役務に関して使用されている旨の真実宣言された陳述書を提出しなければならない。商標規則 § 2. 34(a) (1) (i)。真実宣言が最初の願書中に提出されていない場合は、当該標章が、商業上又はそれらに関連して、**願書提出日**に使用されていた旨も申し立てなければならない。同上。

商業上において使用する善意の意思： 第1条(b)、第44条(d)又は第44条(e)に基づく願書である場合は、出願人は、出願人がその標章を、願書に記載されている商品又は役務に関して、商業上で使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を提出しなければならない。15 U.S.C. § 1051(b) (3) (B), § 1126(d) (2), § 1126(e) ; 商標規則 § 2. 34(a) (2), (a) (3) (i), (a) (4) (ii)。この真実宣言が最初の願書に添えて提出されていない場合は、出願人が、当該願書に記載されている商品又は役務に関して、商業上又はそれらに関連して、願書提出日に当該標章を使用する善意の意思を有していた旨も申し立てなければならない。商標規則 § 2. 34(a) (2), § 2. 34(a) (3) (i) 及び § 2. 34(a) (4) (ii)。

所有権又は善意の使用の意思による権原： 第1条(a)に基づく願書に関して、真実宣言された陳述書は、出願人は自らがその標章の所有者であると信じていること、署名者の知識及び所信の及ぶ限りにおいては、他の何れの者も、当該他人の商品若しくは役務に付して又は関連して使用した際に、混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞するような同一形態又は類似の形態で、その標章を商業上で使用する権利を有していないことを出願人が信じている旨を申し立てなければならない。商標法第1条(a) (3) (A), (a) (3) (D) ; 商標規則 § 2. 33(b) (1)。第1条(b)又は第44条に基づく願書に関して、真実宣言された陳述書は、出願人が、願書において指定された商品若しくは役務に付して又は関連してその標章を商業上で使用する権利を有しており、かつ、その善意の意図を有していると、真実宣言した者は信じていること、かつ、署名者の知識及び所信の及ぶ限りにおいては、他の何れの者も、当該他人の商品若しくは役務に付して又は関連して使用されるような同一形態又は類似の形態で、その標章を商業上で使用する権利を有していないことを申し立てなければならない。商標法第1条(b) (3) (A), (b) (3) (D) ; 商標規則 § 2. 33(b) (2) ; 商標法第44条(d), 同条(e)参照。しかしながら、第1条(b)又は第44条の出願人が、出願人がその標章の所有者である旨の証明書を提出した場合、USPTOは当該証明書を受理し、適切な文言による代替証明書を要求しない。

同時使用： 同時使用に関する真実宣言は、除外、すなわち、願書に指定されている者を除く他の何人もその標章を使用する権利を有さないことを表示するように補正されなければならない。商標法第1条(a) (3) (D) ; 商標規則 § 2. 33(f)。同時使用登録に関してはTMEP § 1207. 04参照。

関連会社による使用は、除外の陳述を要求しない。その理由は、他の何人もその標章を使用

する権利を有さない旨の陳述は、対立当事者のみを対象としているものであり、ライセンスされた又は許可された使用を対象としていないことにある。関連会社による使用に関しては TMEP § 1201.03-1201(e) 参照。

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

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

第1条又は第44条に基づく団体又は証明標章の願書の真実宣言書における陳述については TMEP §1303.01 (b) (i), §1304.02(b) (i) 及び §1306.02(b) (i) 参照。

804.03 書類の作成から提出までの期間—第1条又は第44条出願

書類は、作成後、合理的な期間内に提出しなければならない

署名又は署名された宣言書を必要とするすべての願書、書面による陳述書及び書類は、その作成後、合理的な期間内に提出しなければならない。例えば、商標規則 § 2.33(c) に基づき、登録出願を裏付ける真実宣言された陳述書が、それが作成されてから合理的な期間内に提出されない場合は、USPTO は出願人に対し、標章が出願日時点で商取引に使用されていたこと又は出願人が出願日時点において商業上で標章を使用するという誠実な意図を持っていたことを証明する、代替の真実宣言書又は商標規則 § 2.20 に基づく宣言書を提出するよう要求する。使用の申立(すなわち、商標法第1条(c) に基づく使用を申し立てるための補正書若しくは商標法第1条(d) (15 U.S.C. § 1051(d)) に基づく陳述書の何れか)又は使用陳述書に係る提出期間延長申請が、作成日後合理的期間内に提出されない場合は、再作成も要求される。商標規則 § 2.76(i), § 2.88(k) 及び § 2.89(h) ; TMEP § 1104.10(b) (ii), § 1108.02(b) 及び § 1091.11(c)。

USPTO は、署名又は署名された宣言書を必要とするすべての願書、書面による陳述書及び書類に関し、作成から提出まで1年間が合理的であるとする。書類が作成から1年以内に提出される場合は、新たな宣言書は要求されないものとする。願書、使用申立又は使用陳述書提出期間の延長申請がその作成から1年を超えて提出された場合、審査官は、出願人が再作成書類、又は商標規則 § 2.20 に基づく宣言によって真実宣言され若しくは支持された声明を提出することを要求します。商標規則 § 2.33(c), § 2.76(g), § 2.88(g), § 2.89(h) ; TMEP § 1104.10(b) (ii), § 1108.02(b), § 1109.11(c) を参照。

書類は作成される前に提出することはできない

出願人が願書を提出し、それが署名されており、かつ、願書提出日(出願日)後の作成日を記載している場合は、審査官は、願書が署名された実際の日を照会しなければならない。庁指令を発行することが別段に必要でない場合、審査官は、電話又は電子メールで出願人に連絡

を取り、署名の日付を確かめ、次いで、その日付を審査官補正によって記入することができる。審査官は、出願人と接触できない場合には、出願人に対して、署名の日付を指定することを要求する庁指令を発行しなければならない。

願書が国際日付変更線を越えた場所にある外国において作成されている場合は、願書が願書提出日の翌日の作成日を示しているという事実は、それが提出前に作成されていたことと矛盾しない。このような限定的な状況においては、照会は要求されない。

804.04 真実宣言書又は宣言書に署名する権限のある者

商標規則 § 2.2(n)

この部で使用される「真実宣言書」、及び「真実宣言する」、「真実宣言された」又は「真実宣言」とは、宣誓又は宣誓供述書に基づいて作成され又は合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第1746条若しくは § 2.20に基づく宣言により支持され、§ 2.193の要件に従って署名された宣誓済の陳述を指す。

商標規則 § 2.193(e) 署名すべき適正な者

商標出願又は登録に関して提出された書類は、本条規則(e)の(1)から(9)に規定により署名されなければならない。

(1) 真実宣言書の確認。登録出願を裏付ける真実宣言書、登録出願への補正、§ 2.76又は§ 2.88に基づく使用の主張、§ 2.89に基づく使用陳述書を提出する期間の延長請求又は法第8条、第12条(c)、第15条若しくは第71条に基づく宣誓供述書は、§ 2.2(n)の要件を満たし、また、所有者又は所有者の代理で署名する権原を適正に与えられた者により署名されなければならない。所有者の代理で事実を確認する権原を適正に与えられた者とは、次の者である。

(i) 所有者に法的権限を有する者(例えば会社役員又は合名会社の長)

(ii) 事実を直接知っており、かつ、実際上の又は含意された、所有者の代理で行為する権限を有する者、又は

(iii) § 11.1に定める弁護士であって、所有者からの書面又は口頭による実際上の委任状又は黙示の委任状を有する者

商標法は、出願人を代表して事実についての真実宣言をする適切な者を明示していない。

「[出願人]を代表して署名する権限を適切に付与された者」の定義は、商標規則 § 2.193(e)(1)に記載されている。この定義は、登録願書、使用を申し立てるための補正書、使用陳述書、使用陳述書の提出期間延長申請、使用継続についての宣誓供述書又は商標法第8条(15 U.S.C. § 1058)に基づく免責可能な不使用、商標法第15条(15 U.S.C. § 1065)に基づく不可争性についての宣誓供述書並びに商標法第8条及び第9条(15 U.S.C. § 1058及び § 1059)に基づく結合された願書に適用される。商標規則 § 2.2(n)、§ 2.33(a)、§ 2.76(b)(1)、§ 2.88(b)(1)、§ 2.89(a)(3)、(b)(3)、§ 2.161(b)、§ 2.167(a)。それはまた、宣言書であって、使用日の補正、代替見本の使用、商標法第2条(f)(15 U.S.C. § 1052(f))に基づく取得された識別性についての主張、出願基礎を変えるための補正、商標法第7条(15 U.S.C. § 1057)に基づく登録の補正又は訂正の申請を裏付けるものにも適用される。商標規則 § 2.193(e)(1)。

USPTOは、真実宣言書又は宣誓書が適切に署名されていると推定する。従って、USPTOは、記録又はその他の証拠が署名者の署名権限に疑義を生じさせる場合を除き、真実宣言に署名する者の権原を問題としない。商標規則 § 2193(e) (1)における「[出願人]を代表して署名する権限を適切に付与された者」についての定義は幅が広いので、願書が、その肩書が他の法主体に関連する者によって署名されているという事実は、真実宣言が適切に署名されたか否かについての調査を正当化する不一致とは考えられない。

例： 願書が「ABC Company, Inc.」によって提出され、真実宣言書が「XYZ Company, Inc.」の幹部によって署名されている場合は、USPTOは、XYZ Company Inc. はABC Company, Inc. を代表して署名する権限を適切に付与された関係会社であると推定する。署名者は、文書における署名のすぐ下又は隣接して、その氏名と、署名者の権原又は役職を明記しなければならない。

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

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

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

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

この方針は個人出願人及び法人出願人の双方に適用される。

商標規則 § 2.193(e) (1)にある「出願人を代表して署名する権限を適切に付与された者」という幅の広い定義は、出願人による事実についての真実宣言のみに適用される。それは委任、委任の取消、庁指令への回答、明示放棄に係る請求又は通信宛先の変更には適用されない。商標規則 § 2.193(e) (2), (e) (3) 及び(e) (9)。

商標規則 § 2.193(e) (1)に基づいて、出願人を代表して事実について真実宣言をする権限を付与されている非弁護士は、必ずしも庁指令に対する回答に署名する権限、審査官補正及び優先処置を許可する権限を付与されているわけではない。書類の作成、願書補正の許可及び審査官の要求又は登録拒絶に対する回答としての法的主張の提出はすべて、出願人についての、商標事件に関する代理行為の例を構成する。商標規則 § 11.5(b) (2) 参照。合衆国法典第5巻(政府組織及び職員)第500条(d) 及び商標規則 § 11.14(e) によれば、非弁護士はUSPTOにおける商標手続に関して当事者を代理することができない。庁指令に対する回答書への署名に関してはTMEP § 611.03(b), § 611.06以下及び§ 712から§ 712.03までを参照。

署名人はその名称を自ら署名又は入力しなければならない。商標規則 § 2.193(a) (1) 及び(c) (1)。人が包括委任にしたがって他人の名称を署名することは承認されない。次の事件参照。Cowan, 18 USPQ2d 1407, 1409 (Comm'r Pats. 1990) 参照。TEAS提出物に関しては、その名称が真実宣言に付される者は電子署名の要素を自ら入力しなければならない。商標規則 § 2.193(c) (1)。規則は、弁護士が他人の宣言書に署名する権限を与えていない。

Dermahose, 82 USPQ2d 1793, 1796 (TTAB 2007)参照。

出願に関連して提出される書類に署名する者の名称と権原又は役職とは、署名の直ぐ下又は近くに記載されなければならない。商標規則 § 2.193(d)。署名人の名及び/又は権原若しくは役職が書類に記載されていない場合は、USPTOは記録のために、その名称が記述されるよう要求することができる。この情報は包袋への注記欄に記入することができる。

署名提出における真実宣言の署名に関しては、TMEP § 611.02、商標法第66条(a)に基づく出願の真実宣言に関しては § 804.05参照。

804.05 商標法第66条(a)出願の真実宣言

商標法第66条(a)に基づく商品商標及び役務商標の出願において、合衆国への保護拡張請求書には、出願人／名義人が、国際出願／事後指定で指定された商品若しくは役務について又はそれらに関して、合衆国議会が規制することができる商業上で標章を使用する善意の意思を有していることを主張する宣言書を含まなければならない。商標規則 § 2.33(e)(1)。さらに、宣言書には、署名人が出願人／名義人に代わって宣言書を作成する適切な権限を有していること、署名人は出願人／名義人が国際出願／事後指定において指定された商品若しくは役務について又はそれらに関連して合衆国議会が規制することができる商業上で当該標章を使用する権原を有すると信じていること、並びに署名人の知識及び所信の及ぶ限り、他の如何なる個人、ファーム、法人又は団体も同一の形態で、又は、当該他の個人、ファーム、法人、団体その他法人の商品若しくは役務に付して若しくはそれらに関連して使用された際に、混同若しくは錯誤を生じさせる程若しくは欺瞞する程の類似する形態で、合衆国議会が規制することができる商業上で当該標章を使用する権利を有していない旨の陳述を含まなければならない。商標法第60条(f)(a) (15 U.S.C. § 1141(f)(a)) ; 商標規則 § 2.33(e)(2)から(4)まで。宣言書には次の者が署名しなければならない。(1) 出願人を拘束する法的権限を有する者、(2) 事実についての直接得た知識を有しており、かつ、出願人に代わって行動するための現実の又は黙示の権限を有する者、又は(3) 出願人から実際の書面若しくは口頭による委任又は黙示の委任を受けている有資格実務家。商標規則 § 2.193(e)(1)。

商品標章及び役務標章に関する商標法第66条(a)に基づく出願において、真実宣言された陳述書は、IBに記録される国際登録の一部である。

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

団体商品標章、団体役務標章、団体会員標章又は証明標章に係る商標法第66条(a)に基づく出願の真実宣言に関する詳細は § 1904.02(d) 参照。

第66条(a)の団体商品標章及び団体役務標章に係る出願についての宣言の詳細はTMEP § 1303.01(b)(ii) も、第66条(a)の団体会員標章に係る出願についての宣言の詳細は § 1304.02(b)(ii) も、及び、第66条(a)の証明標章に係る出願についての宣言の詳細は § 1306.02(b)(ii) も参照のこと。

805 商品及び役務の確認及び分類

商品標章又は役務標章の願書は、特定の商品又は役務の一覧であって、それに関して出願人がその標章を使用する、又は使用する意思を有しているものを含まなければならない。商標規則 § 2. 32(a) (6)。

商品標章又は役務標章の願書における商品及び役務の確認に関する更なる情報については TMEP § 1402 参照。

出願人は、確認した商品又は役務に該当する国際分類番号を、その情報を知っている場合は、指定しなければならない。商標規則 § 2. 32(a) (7)。商品標章又は役務標章における分類に関する更なる情報について TMEP § 1401 参照。

団体商品標章又は団体役務標章の確認及び分類に関する情報については TMEP § 1303. 01 も、団体会員標章出願については § 1304. 02(c) から § 1304. 02(d) までも及び団体標章出願については TMEP § 1306. 02 も参照。

806 出願基礎

出願基礎とは、合衆国において標章登録出願をするための法定の基礎である。出願人は商品標章又は役務標章において、1又は複数の基礎を指定してその要件を満たさなければならない。商標規則 § 2.32(a)(5)。しかしながら、出願基礎を指定することを脱落させることは願書提出日における受理を妨げない。Kraft Grp. LLC v. Harpole, 90 USPQ2d 1837, 1840 (TTAB 2009)。

出願基礎としては次の5のものがある。

- (1) 商標法第1条(a)に基づく標章の商業上における使用,
- (2) 商標法第1条(b)に基づく、標章を商業上において使用する善意の意思,
- (3) 商標法第44条(d)に基づく、先にした外国出願を基礎とする優先権主張,
- (4) 商標法第44条(e)に基づく、出願人の本国におけるその標章の登録に係る所有権、及び
- (5) 商標法第66条(a)に基づく、国際登録の保護の合衆国への拡張。

商標法第1条(a)から(b)まで (15 U.S.C. § 1051(a)から(b)まで) , 第44条(d)から(e)まで (15 U.S.C. § 1126(d)から(e)まで) , 第66条(a) (15 U.S.C. § 1141f) 。商標規則 § 2.34(a) 参照。

第1条又は第44条出願が基礎を指定していない場合は、審査官は、最初の庁指令によって、出願人が出願基礎を指示し、その基礎に対して要求されるすべての要素を提出するよう要求しなければならない。出願人が最初の庁指令に対して適時に応答したが、出願基礎を明示しなかった、又はその特定の基礎のために要求されるすべての要素は提出しなかった場合は、審査官は、その出願がそれ以外においては最終指令を出せる状態にある場合は、最終庁指令を発行する。

商標法第66条(a)出願に関しては、出願基礎はIBに記録されている国際登録において確認されている。商品標章又は役務標章のそれぞれの出願基礎の一覧に関しては商標規則 § 2.34及びTMEP § 806.01から § 806.01(e)までを参照。団体及び証明標章のそれぞれの出願基礎の要件は、商標規則 § 2.44(a)(4)及び § 2.45(a)(4)並びにTMEP § 1303.01(a)(i)から § 1303.01(a)(v)まで、 § 1304.02(a)(i)から § 1304.02(a)(v)まで及び § 1306.02(a)(i)から § 1306.02(a)(v)までを参照。

806.01 基礎を証明するための要件

商品標章又は役務標章の出願基礎の証明に関する要件は、TMEP § 806.01(a)から § 806.01(e)までに記載されている。

806.01(a) 商業上における使用—第1条(a)

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

- (1) その標章が商業上において使用されている旨の真実宣言された陳述書を提出すること。
商標法第1条(a)(3)(C) ; 商標規則 § 2.2(k)(1), § 2.34(a)(1)(i)。この真実宣言された陳述書が最初の願書と同時に提出されなかった場合は、真実宣言された陳述書はまた、その標章が、願書の提出日時点で、商業上において、使用されていた旨の申立もしなければならない(商標規則 § 2.2(k)(1), § 2.34(a)(1)(i))。

- (2) 如何なる場所におけるものであっても、出願人によるその標章の最初の使用日を明示すること(商標規則 § 2.34(a)(1)(ii) ; TMEP § 903.01)
- (3) 出願人によるその標章の最初の使用日を明示すること(商標規則 § 2.2(k)(1), 2.34(a)(1)(iii) ; TMEP § 903.02)
- (4) 各区分についての1の見本を提出し、出願人がその商標を商業上で使用している態様を示すこと(商標規則 § 2.34(a)(1)(iv), 2.56; ; TMEP § 904, 904.07(b), 1301.04。)。

商標法は、「商業」を議会が合法的に規制することのできる商業として、また、「商業上の使用」を通常取引過程における標章の善意の使用として定義している。商標法第45条 (15 U.S.C. § 1127) ; TMEP § 901から901.04までを参照。

出願人は、同一の願書において、出願基礎として、商標法第1条(a)に基づく商業上における使用及び同法第1条(b)に基づく使用意思の両方を主張することができるが、同一出願における同一の商品又は役務に対して第1条(a)及び第1条(b)の両方を申し立てることはできない。商標規則 § 2.34(b) ; TMEP § 806.02(b)。

出願人は、その標章が願書の提出日時点において第1条(a)基礎の対象であるすべての商品又は役務に関して使用されていたのでない限り、第1条(a)基礎を主張することはできない。商標規則 § 2.2(k)(1), § 2.34(a)(1)(i)参照。次の事件参照。E. I. du Pont de Nemours & Co. v. Sunlyra Int'l, Inc., 35 USPQ2d 1787, 1791 (TTAB 1995)。

出願人が他の出願基礎に加え、商業上における使用を主張しているが、商品又は役務がどの出願基礎の対象とされているかを示していない場合は、USPTOは、出願人が使用を主張している商品又は役務を確認するまで、見本の審査を延期することができる。TMEP § 806.02(c)。TMEP § 1303.01(a)(i)から(a)(i)(C)まで, § 1304.02(a)(i)から(a)(i)(C)までを参照。また、団体及び証明標章の出願基礎に関する第1条(a)の要件については § 1306.02(a)(i)から(a)(i)(B)までを参照。

806.01(b) 使用意思—第1条(b)

商標法第1条(b) (5 U.S.C. § 1051(b)) 及び商標規則 § 2.34(a)(2)に基づく商品標章又は役務標章の出願においては、出願人は、出願人がその標章を商業上において使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を提出しなければならない。商標法第1条(b)(3)(B) (15 U.S.C. § 1051(b)(3)(B)) , 商標規則 § 2.2(1), § 2.34(a)(2)。真実宣言された陳述書が最初の願書に添えて提出されない場合は、出願人が願書の提出日時点において、その標章を商業上において使用する善意の意思を有していた旨の真実宣言された陳述書もまた申し立てなければならない。商標規則 § 2.2(1), § 2.34(a)(2)。

登録前に、出願人は、使用申立書(すなわち、商標法第1条(c) (15 U.S.C. § 1051(c)) に基づき使用を申し立てるための補正書又は商標法第1条(d) (15 U.S.C. § 1051(d)) に基づく使用陳述書の何れかによるもの)又は出願人がその標章を商業上において使用中である旨の陳述書であって、使用日及び各区分についての出願手数料を含んでおり、また、当該使用を証明する1の見本を各区分について提出しなければならない。使用を申し立てるための補正に関しては商標規則 § 2.76及びTMEP § 1104から1140.11までを、また、使用の陳述に関しては商標規則 § 2.88及びTMEP § 1109から1109.18までを参照。

出願人が商品又は役務の全部又は一部について第1条(b)基礎を主張した場合は、出願人が商標法第1条(c)又は第1条(d)に基づく使用申立を提出しない限り、出願人はそれらの商品又は役務に関して商標法第1条(a)に基づく登録を求めるために、その願書を補正することはできない。商標規則 § 2.35(b)(8)。

団体及び証明標章の出願基礎に関する第1条(b)の要件については § 1303.01(a)(ii), § 1304.02(a)(ii) 及び § 1306.02(a)(ii) 参照。

使用意思出願についての追加情報に関しては、TMEP第1100章参照。

806.01(c) 外国優先権—第44条(d)

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

商標法第44条(15 U.S.C. § 1126(d)) 及び商標規則 § 2.34(a)(4) に基づく合衆国商品標章又は役務標章の出願について、外国出願に基づく優先権出願日を受領するための要件は次の通りである。

- (1) 出願人は外国出願の出願日から6月以内に優先権主張を提出しなければならない。商標規則 § 2.34(a)(4)(i), § 2.35(b)(5)。
- (2) 出願人は次のことをしなければならない。
 - (a) 最初に正規にされた出願についてその出願日、通し番号及び国を指定すること、又は
 - (b) その出願が同一の外国においてその後正規にされた後の出願を基礎としていること及びそれより前にされた出願は、公衆の閲覧に供されることなく、かつ、如何なる権利も存続させることなく、取り下げられ、放棄されるか又はそれ以外の処分がされていること及び優先権主張の基礎として使用されていなかったことを陳述しなければならない。商標規則 § 2.34(a)(4)(i) ; パリ条約第4条(d)も参照、及び
- (3) 出願人は、出願人がその標章を商業上において使用する善意の意思を有している旨を、真実宣言しなければならない。商標法第44条(d)(2) (15 U.S.C. § 1126(d)(2)) , 商標規則 § 2.2(1), § 2.34(a)(4)(ii)。この申立は商業上の使用が願書において主張されている場合でも要求される。TMEP § 806.02(e)。真実宣言された陳述書が最初の願書に添えて提出されない場合は、真実宣言された陳述書はまた、出願人は出願日時点においてその標章を商業上において使用する善意の意思を有していたことを申し立てなければならない。商標規則 § 2.2(1), § 2.34(a)(4)(ii)。

合衆国出願における第44条基礎に包含される商品／役務の範囲は、外国出願又は登録における商品／役務の範囲を超えることができない。商標規則 § 2.32(a)(6) ; TMEP § 1402.01(b)。出願人が他の基礎に加え、第44条(d)基礎を適切に主張する場合は、同人は、第44条(e)基礎を完成することなく、優先出願日を保持することができる。商標規則 § 2.35(b)(3), (b)(4)。第44条(e)基礎の完成を選択しない旨の補正書の処理に関してはTMEP § 806.04(b)を、

また、他の基礎に加えて第44条(d)を主張する出願の審査に関してはTMEP § 806.02(f) 参照。団体及び証明標章の出願基礎に関する第44条(d)要件については § 1303.01(a)(iii), § 1304.02(a)(iii)及び § 1306.02(a)(iii) 参照。

第44条(d)出願に関する更なる情報に関してはTMEP § 1003から § 1003.08までを参照。

806.01(d) 外国登録—第44条(e)

15 U.S.C. § 1126(e) 及び商標規則 § 2.34(a)(3)によれば、出願人の本国における商品標章又は役務標章の登録に依拠して、第44条(e)に基づく登録の基礎を証明するための要件は次の通りである。

- (1) 出願人は、出願人の本国における登録についての正式謄本、写真複写、証明書又は認証謄本を提出しなければならない。また、英語ではない外国登録又は他の証明証である場合は、出願人が当該文書を翻訳して提供しなければならない。TMEP § 1004.01, § 1004.01(b)。
- (2) 願書は、出願人がその標章を商業上において使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含んでいなければならない。商標法第44条(e) (15 U.S.C. § 1126(e)) ; 商標規則 § 2.2(1), § 2.34(a)(3)(i)。この申立は、願書において商業上における使用が主張されていた場合でも要求される。TMEP § 806.02(e)。この真実宣言された陳述書が最初の願書に添えて提出されなかった場合は、真実宣言された陳述書はまた、出願人がその出願日時点において、その標章を商業上において使用する善意の意思を有していた旨を申し立てなければならない。特許規則 § 2.2(1), § 2.34(a)(3)(i)。また、
- (3) 出願人の本国は、合衆国も当事国である条約の当事国であるか、又は法により、合衆国国民に互恵的登録権を提供するものであるかの何れかでなければならない。TMEP § 1002から § 1002.05までを参照。

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

合衆国出願において第44条基礎によって包含される商品／役務の範囲は、外国登録における商品／役務の範囲を超えることができない。商標規則 § 2.32(a)(6) ; TMEP § 1402.01(b)。出願は複数の外国登録を基礎とすることができる。出願人が願書を別個の外国登録に依拠させるために補正する場合は、これは基礎の変更とみなされない。しかしながら、その出願は再公告されなければならない。TMEP § 1004.02。基礎を追加又は代用するための補正に関してはTMEP § 806.03から § 806.03(1)までを参照。

第44条(e)出願についての更なる情報に関してはTMEP § 1004から § 1004.02までを参照。

806.01(e) 国際登録保護の拡張—商標法第66条(a)

商標法第66条(a) (15 U.S.C. § 1141f(a)) は、国際登録による保護の合衆国への拡張請求に

について規定している。商標規則 § 2.34(a)(5) 参照。この請求は、合衆国議会が規定する商業上、又は、国際出願／事後指定において指定される商品若しくは役務に関連して、出願人又は所有者が標章を使用する善意の意思を有することを出願人又は所有者によって真実宣言された陳述書を含んでいなければならない。商標規則 § 2.33(a), (e)(1), § 2.193(e)(1)。

商品標章又は役務標章の出願に対して真実宣言された陳述は、IBに記録される国際登録の一部である。商標規則 § 2.33(e)。IBは、USPTOに保護拡張請求書を送付する前に、国際登録がこの宣言を含んでいることを確認している筈である。一般に審査官は、使用意思についての適切な宣言が存在しているか否かを決定するために国際登録を見直すこと、又は出願に係る最初の真実宣言に関して調査をすることを必要としない。

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

団体標章又は証明標章の出願に関して、必要とされる真実宣言の陳述はIBの国際登録の一部としては提出されない：故に、審査官は審査中に真実宣言の陳述を要求しなければならない。商標規則 § 2.44(b)(2), § 2.45(b)(2) 参照。団体標章又は証明標章の出願に関する真実宣言の陳述の詳細は、TMEP § 1303.01(a)(v), § 1303.01(b)(ii), 1304.02(a)(v), § 1304.02(b)(ii), § 1306.02(a)(v) 及び § 1306.02(b)(ii) 参照。

商標法第66条(a)の出願人は、商標法第70条(c)に基づく出願人変更の要件を適合しない限り、その出願基礎を変更すること又は複数の基礎を主張することができない。商標規則 § 2.34(b)(3), § 2.35(a)。商標法第66条(a)出願を第1条又は第44条に基づく出願に変更することができる限定された事情に関してはTMEP § 1904.09 参照。

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

商標法第66条(a)の出願人は、次の条件が満たされる場合は、商標法第67条 (15 U.S.C. § 1141g), マドリッド議定書第4条(2) 及び商標規則 § 7.27 に基づき、パリ条約第4条の意味での優先権を主張することができる。

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

次の事項参照。規則9(4)(a)(iv)。

806.02 多数基礎

806.02(a) 複数の基礎を主張するための手続

商標法第66条(a)出願においては、出願人は複数の基礎を主張することができない。商標規則 § 2.34(b)。

商標法第1条又は第44条に基づく出願においては、出願人は複数の基礎を主張することがで

きるが、出願人が、主張する各基礎についてのすべての要件を満たすことが条件とされる。しかしながら、出願人は、同一出願において同一の商品又は役務について第1条(a)及び第1条(b)の両者を主張することはできない。

商標規則 § 2.34(b)。出願人は、複数の基礎を主張することを明記しなければならない、かつ、各基礎を個別に記載し、その後、当該基礎の適用対象である商品、役務又は区分を付記しなければならない。商品又は役務の一部若しくは全部が複数の基礎の対象とされている場合は、その旨を陳述しなければならない。商標規則 § 2.34(b) 及び § 2.35(b) (6)。

例：使用を基礎とするもの—第25類、シャツ及びコート。

使用意思を基礎とするもの—第25類、ドレス。

出願人は別の区分について別の基礎を主張ことができ、また、同一区分内の別の商品又は役務に関し別の基礎を主張することもできる。

単一の区分が同一区分内の商品又は役務に関して別の基礎を有している場合は、USPTOは、括弧を使用して特定の商品又は役務についての特定の基礎を表示する。この情報を商標データベースに記録する場合は、審査官又は法律文書審査官(「LIE」)は法令引用をしないで、「商業上における使用」又は「使用意思」であるとして示さなければならない。商標法第44条に基づく商品及び役務に関しては法定引用を同定しなければならない。

例：第025類 (商業上の使用を基礎とする)ズボン;(使用の意思を基礎とする)シャツ

例：第025類 (第44条(e)を基礎とする)ズボン

すべての基礎が多数基礎、多区分出願におけるすべての区分に適用されるわけでない場合は、各区分には基礎符号を含めなければならない。

例：

第016類：(第44条(e)を基礎とする)印刷された名刺及び印刷された絵葉書

第025類：(商用での使用を基礎とする)靴；(使用の意思を基礎とする)シャツ

第041類：(第44条(e)を基礎とする)娯楽、すなわち、楽団によるライブ演奏

例外：願書が第1条(a)及び第1条(b)の基礎のみを有し、かつ、願書内の各区分が第1条(a)又は第1条(b)の何れかの基礎を有する場合(すなわち、何れの区分内にも二重基礎が存在しない場合)、基礎符号は要求されない。

出願人は同一の商品又は役務に関し、第1条(a)基礎又は第1条(b)の何れかの基礎に加え、第44条基礎を主張することができる。出願人が同一の商品又は役務について第44条基礎及び第1条(b)基礎の二重基礎を有する場合は、第1条(b)基礎符号は常に第44条基礎符号の後に記載しなければならない。更に、ある区分の商品／役務の一部のみが第44条及び第1条(b)に基づく二重の基礎を共有している場合は、基礎の表記は、二重基礎を共有する商品／役務及び共有しない商品／役務に関して記載しなければならない。

例：第005類：(第44条(e)を基礎とする)(使用の意思を基礎とする)遺伝子療法製品、すなわち、遺伝子療法において使用のための調製薬剤ベクター；(使用の意思を基礎とする)ウイルス性及び細菌性感染症の治療に使用するための核酸を含む調剤医薬品

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

出願人は商品標章又は役務標章の願書が同一であれば第1条(a)及び第1条(b)の両方に依拠することができるが、同一の商品又は役務には依拠することはできない。商標規則 § 2.34(b); § 2.86(c)。ただし、同一の願書において、商品又は役務の一部に第1条(a)基礎と他の商品又は役務に第1条(b)基礎とを出願人は主張することができる。これは、単一区分出願又は多区分出願の何れにおいても生じさせてもよい。商標規則 § 2.34(b)。

出願人が同一の願書において、登録の基礎として第1条(a)及び第1条(b)の両方を主張した場合は、USPTOは、その標章を異議申立手続のために公告し、かつ、成功した異議申立がなかった場合は、許可通知(TMEP § 1106以下参照)を発行する。第1条(a)基礎が主張されている商品／役務／区分は、出願人が分割申請を提出しない限り、第1条(b)に基づく商品／役務／区分についての使用に係る陳述書が提出され、承認されるまでは、出願の中に留まる。分割申請に関してはTMEP § 1110から § 1110.11(a)までを参照。出願人が許可通知に対する応答として使用陳述書又は使用陳述書の提出期間延長申請を適時に提出しないときは、出願人が使用陳述書の提出期限の満了までに分割申請を提出し、その請求が提出されたことを審査官に通知した場合を除き、出願全体が放棄されることになる。TMEP § 806.02(d)。

806.02(c) 多数基礎出願に係る使用見本の審査

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

806.02(d) 多数基礎出願の放棄

一般に、出願人が関連する法定期間内に要請される行為を履行しない場合には、出願の放棄をもたらすことになる。商標法第1条(d)(4) (15 U.S.C. § 1051(d)(4))、第12条(b) (15 U.S.C. § 1062(b)(2))、商標規則 § 2.65(a), (c)。一定の状況において、すべての拒絶及び／又は要請が一定の商品／役務に明白に限定され、かつ、出願人が庁指令に対して応答しない又は完全には応答しない場合には、出願は、それらの特定の商品／役務についてのみ放棄されるものとする。TMEP § 718.02(a)参照。しかしながら、出願が多数基礎を有する場合に、部分放棄の助言を発行することが常に適切とはならないが、それは、USPTOが、庁指令への応答不履行に対して、出願における基礎の1を放棄しないことを理由とする。出願人は、基礎を削除する補正書、又は適切な場合には、分割要請書を提出しなければならない。下記の条項は、多数基礎出願において部分放棄の助言を発行することが適切な場合と適切ではない場合について論述している。

806.02(d)(i) 庁指令への応答不履行による放棄

拒絶又は要請が特定の商品／役務／区分に明示的に限定された庁指令に対して出願人が応答しない場合、審査官は、拒絶又は要請が限定されている特定の商品／役務／区分に関して、部分的に出願を放棄するものとする。それらの商品／役務／区分が多数の出願基礎のうちの1の基礎によって支持される唯一の商品／役務／区分である範囲において、当該商品／役務

／区分に対応する出願基礎も願書から削除されることになる。

例：第25類における(第1条(a)に基づく)「ズボン」及び第28類における(第1条(b)に基づく)「玩具」を含む出願。審査官は、拒絶又は要請を第28類に明瞭、かつ、明示的に限定し、部分放棄の助言を含む庁指令を、それ以外に適切なものがない場合には、発行する。出願人が応答しない場合、審査官は、第28類及び第1条(b)の基礎を削除する(放棄する)審査官補正を発行するものとする。出願は、第1条(a)の基礎でもって公告を認可されることになる。異議申立が提出されない場合、出願は、「ズボン」に係る標章の登録の公告に進むことになる。

例：第25類における(第1条(a)に基づく)「ズボン」及び(第1条(b)に基づく)「靴」を含む出願。審査官は、拒絶又は要請を第25類における「ズボン」に明瞭、かつ、明示的に限定し、部分放棄の助言を含む庁指令を、それ以外に適切なものがない場合には、発行する。出願人が応答しない場合、審査官は、「ズボン」及び第1条(a)の基礎を削除する(放棄する)審査官補正を発行する。出願は、第1条(b)の基礎でもって公告を認可されることになる。異議申立が提出されない場合、出願は、「靴」に係る許可通知が発行されることになる。

部分的な拒絶又は要請に対する応答不履行に関しては、TMEP § 718.02(a)参照。

しかしながら、相違する基礎が1の区分内のすべての商品／役務又はすべての区分に適用される場合には、部分放棄の助言は発行されてはならない。応答不履行は、結果として、出願全体の放棄をもたらす。

例：第25類における(第44条(e)及び第1条(b)に基づく)「靴及びシャツ」を含むが、外国登録が「靴」を対象としていない出願。「靴」について第44条(e)の基礎の拒絶を発行するとき、審査官は、部分放棄の助言を含んではならない。出願人は、第1条(b)の基礎のみに基づいて進行することを望む場合には、第44条(e)の基礎を明示的に削除する補正書を提出しなければならない。

例：第25類における「靴及びシャツ」並びに第28類における「人形」を含む出願。両方の類は、第44条(e)及び第1条(a)に基づくものである。審査官は、第28類に係る使用の見本に関して拒絶を発行しなければならない場合、部分放棄の助言を含んではならない。

出願人は、第44条(e)の基礎のみに基づいて進行することを望む場合には、第28類に関して第1条(a)の基礎を明示的に削除する補正書を提出しなければならない。

庁指令に対する応答不履行が故意によるものでなかった場合は、出願人は、回復請願を提出することができる。回復請願に関しては、TMEP § 1714から1714.01(g)まで参照。

806.02(d)(ii) 許可通知への応答不履行に対する放棄

多数基礎出願における商品及び／又は役務の一部又はすべてに適用される許可通知に対して出願人が応答しない場合、当該応答不履行は、結果として、出願全体の放棄をもたらす。

USPTOは、第1条(b)の基礎が適用される商品／役務を部分的に放棄せず、また、出願における商品／役務の何れか又はすべてに適用される第1条(b)の基礎を放棄することもない。応答不履行が故意によるものでなかった場合は、出願人は、回復請願を提出することができる。

回復請願に関しては、TMEP § 1714から1714.01(g)まで参照。

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

第44条(d)又は第44条(e)に基づいてされる出願は、第1条(a)(商業上の使用)が追加の出願基礎として主張される場合であっても、出願人は、その標章を商業上で使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述を含んでいなければならない。次の事件参照。Paul

Wurth S.A. 21 USPQ2d 1631, 1633 (Comm'r Pats. 1991)。

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

806.02(f) 他の基礎と組み合わせられる第44条(d)

出願人が第1条基礎に加え、第44条(d)(15 U.S.C. § 1126(d))に基づく優先権を適切に主張する場合は、出願人は、(出願人が優先権の上で依拠している出願から生じる外国登録を基礎とする)第44条(e)基礎を完成しないことを選択して優先出願日を保持することができる。商標規則 § 2.35(b)(3), (b)(4)。標章が異議申立のために公開後に、第44条(e)基礎を完成することなく、後で第44条(e)基礎を追加又は代用を出願人が希望する場合、審査官に補正を考慮することを長官が許可することを出願人は請願しなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2); TMEP § 806.03(j) 参照。

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

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

出願が第1条(b)及び第44条両方を基礎としている場合は、出願人がその標章を商業上において使用する善意の意思を有している旨の陳述を繰り返す必要はない。したがって出願人が出願基礎として第1条(b)又は第44条を追加又は代用する場合において、新たな基礎の適用対象とされる商品又は役務に関し、記録上に真実宣言が既に存在しているときは、その標章を商業上において使用する出願人の善意の意思について、新たな真実宣言を提出する必要はない。

806.03 基礎を追加又は代用するための補正

806.03(a) いつ基礎を変更できるか

商標法第1条又は第44条出願：公告前 出願人は、新たな基礎のためのすべての要件を満たすことを条件として、公告前に基礎を代用又は追加することができる。商標規則 § 2.35(b)(1)。

商標法第1条又は第44条出願：公告後 商標審理審判部における当事者系手続の対象でない出願に関しては、標章が異議申立手続のために公告された後で出願人が基礎を追加又は代用することを望む場合は、出願人は先ず長官に請願し、審査官に対してその補正を検討する許可を与えるよう求めなければならない。長官が請願を承諾し、かつ、審査官が追加された又は代用された基礎を承認した場合は、その標章は再公告されなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2)。更なる情報に関してはTMEP § 806.03(j)から(j)(iii)までを参照。商標審理審判部における当事者系手続の対象である出願についての補正は、商標規則 § 2.133(a)に準拠する。商標審理審判部手続マニュアル(TBMP) § 514参照。

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

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

806.03(c) 商標法第1条(a)から第1条(b)への補正

商標法第1条(a)に基づいてされる出願に関しては、その見本が承認できないという理由又はその標章が、出願がされたときに商業上において使用されていなかったという理由の何れかによって、第1条(a)基礎が有効でない場合は、出願人は、基礎として第1条(b)を代用し、当該願書は原出願日を保持することができる。USPTOは、矛盾する証拠が記録にない限り出願人が継続する有効な基礎を有していたものと推定する。商標規則 § 2.35(b)(3)。

商品標章又は役務標章の願書において第1条(a)から第1条(b)への補正をするとき、継続する有効な基礎についての推定が存在するが、出願人はこの推定については、出願人はその標章を商業上において使用する善意の意思を有している旨及び出願人は出願時点において、その標章を商業上において使用する善意の意思を有していた旨の真実宣言された陳述書を提出することによって、これを確認しなければならない。商標法第1条(b)(3)(B)(15 U.S.C. § 1051(b)(3)(B))；商標規則 § 2.34(a)(2)。団体及び証明標章の第1条(b)に基づく出願の真実宣言の陳述については、TMEP § 1303.01(b)(i)， § 1304.02(b)(i)及び § 1306.02(b)(i)参照。

TTABでの当事者手続の対象ではない第1条(a)に基づいてされた出願の公告後に、出願人が第1条(b)を基礎として代用することを望む場合は、出願人は長官に請願し、審査官がその補正を検討することを許可するよう求めなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2)。多数基礎出願において、許可通知が第1条(b)を基礎とする商品/役務/区分について発せられた場合は、請願は、出願を分割する請求が請願とともに提出されない限り、承諾されないものとする。第1条(a)から第1条(b)に補正されるべき商品/役務/区分は再公告が要求されるゆえ、補正を処理するため完全分割されなければならない。商標規則 § 235(b)(2)。請願人は子出

願に第1条(a)を基礎とするすべての商品/役務/区分を、又は第1条(b)への補正が適用されるもののみを、含ませることができる。分割請求の提出手数料に加え、1類内での分割の場合は、出願手数料が必要となる。分割手数料に関しては商標規則 § 2. 87及びTMEP § 1110から1110. 11(a)までを参照。

TTABでの当事者手続の対象である願書の補正は商標規則 § 2. 133(a)に従う。

注記：第1条(b)出願においては、出願人が一旦使用陳述書を提出した後では、出願人はその使用陳述書を取り下げることができないことに留意されたい。商標規則 § 2. 88(f) ; TMEP § 1109. 17。したがって、出願人は、使用陳述書を提出した後では、その基礎を第1条(a)から第1条(b)に補正することはできない。使用を主張するための補正の取下げに関してはTMEP § 1104. 11参照。

公告後における基礎の補正に関してはTMEP § 806. 03(j)から § 806. 03(j) (iii)までを参照。

806. 03(d) 第44条から第1条(b)への補正

出願人はその基礎を第44条から第1条(b)に補正することができる。USPTOは、矛盾する証拠が記録にない限り、出願人が出願日時点においてその標章を商業上において使用する善意の意思を有していたことを理由として、出願人は継続している有効な基礎を有していたと推定する。商標規則 § 2. 35(b) (3)。Karsten Mfg. Corp. v. Editoy AG, 79 USPQ2d 1783, 1789-90 (TTAB 2006)。その標章を商業上において使用する出願人の善意の意思についての新たな真実宣言は、新たな基礎の適用対象である商品/役務に関して、そのような真実宣言が既に記録されている場合は、提出する必要はない。TMEP § 806. 03(i) 参照。

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

第44条(d)出願に関しては、出願人は基礎として第1条(b)を代用して優先出願日を保持することができる。商標規則 § 2. 35(b) (3), (b) (4) ; TMEP § 806. 03(h)。出願人が第1条(b)基礎を追加して第44条基礎を維持することを選択した場合は、出願人が外国登録の謄本を提出するまでは、審査官はその標章の公告を承認してはならない。TMEP § 806. 02(f), § 1003. 04(b) 参照。

公告後における基礎の補正に関してはTMEP § 806. 02(f) 参照。

806. 03(e) 第1条(b)から第1条(a)への補正のために要求される使用の陳述

商品又は役務の一部又は全部に対して第1条(b)基礎を主張する出願人は、出願人が使用陳述書を提出する場合を除き、その出願をそれらの商品又は役務に関し、商標法第1条(a)に基づく登録を求めるように補正することができない。商標規則 § 2. 35(b) (8)。使用陳述に関してはTMEP § 1103, § 1104から § 1104. 11まで及び § 1109から § 1109. 18までを参照。

806. 03(f) 第44条出願の基礎として第1条(a)を追加又は代用するために要求される出願日時点での商業上における使用

出願人は、出願人が新たな基礎のための要件のすべてを満たす場合に限り、基礎を追加又は

代用してもよい。商標規則 § 2.35(b)(1)。したがって、出願人は、出願人が次のことをする場合を除き、第1条(a)基礎を主張するために第44条出願を補正することはできない。

- (1) その標章が商業上において使用されていること及び出願日時点において、その標章は商業上において使用されていたことについて真実宣言をすること
- (2) 見本を、その見本が出願日時点において商業上において使用されていた旨の真実宣言をなした陳述書を添えて提出すること、及び
- (3) 何れの場合におけるものであっても、その最初の使用日及びその標章の商業上における最初の使用日を届け出ること。商標法第1条(a)(1) (15 U.S.C. § 1051(a)(1)) ; 商標規則 § 2.34(a)(1), § 2.59(a), § 2.71(c)(1) ; TMEP § 806.01(a), § 806.03(i), § 903.01, § 903.02, § 903.04及び § 904.05。

出願人がその標章の商業上における使用を出願日後に開始していた場合は、出願人は基礎として第1条(a)を追加又は代用することができない。しかしながら、出願人は、基礎として第1条(b)を追加又は代用して同時に使用を申し立てるための補正書を提出してもよい。基礎の第44条から第1条(b)への補正に関してはTMEP § 806.03(d)を、使用を申し立てるための補正に関しては § 1104から § 1104.11までを参照。

806.03(g) 第1条(b)から第44条への補正

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

出願人が基礎として第44条(e)を追加するときは、出願人は、補正書に添えて外国登録の謄本(及び必要な場合は英語の翻訳文)を提出しなければならない。商標規則 § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1004.01, § 1004.01(b)。

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

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

- (1) 第44条基礎を追加して第1条(b)基礎を維持すること、又は
- (2) 第44条基礎をもって第1条(b)基礎を代替すること。

出願人が第44条を追加して第1条(b)基礎を維持することを選択する場合は、出願は2重の基礎を付した公告が進められることになる。公告後の基礎の補正に関してはTMEP § 806.03(j)から § 806.03(j)(iii)までを参照。

806.03(h) 基礎代用の出願日に関する効果

出願人が、ある基礎を他の基礎に代用する場合は、出願人は新たな基礎のための要件を満たさなければならない。出願人が出願日以来、登録のための継続する有効な基礎を有していることを条件として、出願人は原出願日を保持する。記録上矛盾する証拠がある場合を除き、USPTOは、登録のための継続する有効な基礎が存在していたと推定する。商標規則 § 2.35(b)(3)参照 ; Kraft Grp. LLC v. Harpole, 90 USPQ2d 1837, 1841 (TTAB 2009) ;

Karsten Mfg. Corp. v. Editoy AG, 79 USPQ2d 1783, 1789-90 (TTAB 2006)。

出願人が6月の優先期間中に適切に第44条(d)に基づく優先権主張をした場合は、出願人が継続する有効な基礎を有していたことを条件として、登録のための何れの基礎が最終的に確定するかに拘らず、優先出願日を保持する。次を参照。商標規則 § 2.35(b)(3) から(4)まで；TMEP § 806.02(f), § 1003, § 1003.04(b)。

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

806.03(i) 補正についての真実宣言が要求される

出願人が商品標章又は役務標章の出願基礎として第1条(a)に基づく商業上における使用を追加又は代用するときは、出願人はその標章が第1条(a)基礎の適用対象である商品／役務又はその関連に商業上において使用されていること、及び、その標章が出願日時点においてそれらの商品／役務又はその関連に商業上において使用されていたことについて真実宣言しなければならない。商標規則 § 2.2(k)(1), § 2.34(a)(1)(i), § 2.35(b)(1)。

第1条(a)に基づく団体又は証明標章の願書に対する真実宣言の語句に関してはTMEP § 1303.01(b)(i), § 1304.02(b)(i) 及び § 1306.02(b)(i) 参照。

出願人が基礎として第1条(b), 第44条(d)又は第44条(e)を追加又は代用するときは、出願人は、その補正の適用対象である商品／役務に関してその標章を商業上において使用する善意の意思を有していること及び出願日時点において、出願人はその標章を商業上においてそれらの商品／役務に関して使用する善意の意思を有していたことの真実宣言をしなければならない。ただし、新たな基礎の適用対象である商品／役務のすべてに関して、その標章を商業上において使用する出願人の善意の意思についての真実宣言された陳述書が既に提出されている場合は、この限りでない。商標規則 § 2.2(1), § 2.34(a)(2), (a)(3)(i), (a)(4)(ii), § 2.35(b)(1) 参照。商標法第1条(b), 第44条(d)又は(e)に基づく団体又は証明標章の願書に対する真実宣言の語句に関してはTMEP § 1303.01(b)(i), § 1304.02(b)(i) 及び § 1306.02(b)(i) 参照。

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

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

806.03(j) 公告後に基礎を補正するための請願—第1条又は第44条出願

商標規則 § 2.35(b)(2)

公告の後は、商標審理審判部における当事者系手続の対象でない出願における基礎を追加又は代替することができるが、請願の審理後の長官による明示の許可を受けた場合に限られ

る。このとき、再公告が必要とされる。審判部における当事者系手続の対象である出願に関する補正は、§ 2.133(a)により規制される。

商標審理審判部における当事者系手続の対象でない出願に関しては、標章が異議申立手続のために公告された後に出願人が基礎を追加又は代用しようとする場合は、出願人は長官に請願し、審査官が補正を検討することを許可するよう求めなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2)。商標審理審判部における当事者系手続の対象である出願についての補正は、商標規則 § 2.133(a)に準拠する(TBMP § 514参照)。

基礎を補正するための請願を承諾するときは、長官は、許可通知が既に発行されている第1条(b)出願に関するものを除き、その補正を検討する管轄権を審査官に戻す。許可通知発行後及び使用の宣言提出後に第1条(b)の出願基礎の補正に関してはTMEP § 806.03(j)(ii)参照。

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

商標規則 § 2.35(b)(2)。

審査官が新たな基礎を承認しない場合は、審査官は、標準審査手続を使用して庁指令を発行するものとするが、許可通知が既に発行されており、かつ、使用陳述書がまだ提出されていない第1条(b)出願の場合を除く。許可通知発行後及び使用の宣言提出後に第1条(b)の出願基礎の補正に関してはTMEP § 806.03(j)(ii)参照。

基礎変更のための請願は、登録の公告の前に提出しなければならない。登録許可書が請願についての検討なく発行される可能性を回避するために、出願人は公告から6週間以内に請願書を提出しなければならない。

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

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

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

公告から許可通知の発行までの間での第1条(b)出願に関する基礎補正に関してはTMEP § 806.03(j)(i)を、許可通知発行後及び使用の宣言提出後に第1条(b)の出願基礎の補正に関してはTMEP § 806.03(j)(ii)を参照。

公告後に基礎を補正するための請願は、商標審査方針担当副局長室の一部である請願室によって処理される。

806.03(j)(i) 公告後、ただし、許可通知発行前での第1条(b)出願の基礎の補正

公告後に第1条(b)出願に第44条(e)基礎を追加又は代用しようとする出願人は、長官に請願し、審査官がその補正を検討することを許可するよう求めなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2) ; TMEP § 806.03(j)。出願人は請願書とともに外国登録の写し(及び必要な場合は英語の翻訳文)を提出しなければならない。商標規則 § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1004.01及び § 1004.01(b)参照。請願が承認された場合は、標章は再公告されなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2) ; TMEP § 806.03(j)。

出願人は、第1条(b)基礎を削除するか又は保持することを望むかを表示しなければならない。出願人は次の2の選択肢を有する。

- (1) 審査官が第44条(e)基礎を承諾する場合は、出願人は第1条(b)基礎を削除して第44条(e)を代用することができる。請願が承諾された場合は、審査官は標準審査手続に従い第44条(e)基礎を審査し、第44条(e)基礎を承認した場合は、第1条(b)基礎を削除する。審査官が第44条(e)基礎を承認した場合は、審査官は次の事項を確実にしなければならない。(a) 第1条(b)基礎を削除すること、(b) 外国登録情報を商標データベースに入力すること、及び(c) 出願の再公告を予定すること。標章の登録に対する異議申立が不成功になった場合は、登録が発行される。審査官が第44条(e)基礎を承認しない場合は、審査官はその理由を出願人に通知する庁指令を発行する。出願人は第44条(e)基礎を追加する補正を取り下げ、再公告なしで単一の基礎として第1条(b)に基づいて手続を進めるよう選択することができる。又は
- (2) 出願人は第44条(e)基礎を追加して第1条(b)基礎を保持するよう申請することができる。請願が承諾された場合は、審査官は標準審査手続に従い第44条(e)基礎を審査する。審査官が第44条(e)基礎を承認した場合は、審査官は次の事項を確実にしなければならない。(a) 外国登録情報を商標データベースに入力すること、(b) 出願は二重の基礎を付して再公告を予定すること。標章の登録に対する異議申立が不成功になった場合は、許可通知が発行されるものとする。審査官が第44条(e)基礎を承認しなかった場合は、審査官は出願人にその理由を通知する庁指令を発行する。出願人は、第44条(e)基礎を追加する補正を取下げ、再公告なしで単一の基礎として第1条(b)に基づいて手続を進めるよう選択することができる。

806.03(j)(ii) 許可通知発行から使用陳述書提出までの間の第1条(b)出願の基礎の補正

許可通知の発行後で使用陳述書の提出前に第44条(e)基礎を追加又は代用しようと望む出願人は、審査官に補正を検討することを許可するためのTEAS様式「公告後に出願基礎を変更するための請願」を長官に対し提出しなければならない。出願人は請願書とともに外国登録の謄本(及び必要な場合は英語の翻訳文)を提出しなければならない。商標規則 § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1004.01, § 1004.01(b)。請願が承認された場合は、標章は再公告されなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2)(ii) ; TMEP § 806.03(j)。

外国登録が第1条(b)基礎の適用対象としてすべての区分を含まない場合、長官は許可通知の発行後、使用陳述書の提出時には、出願人が次を同時に提出しない限り、第44条(e)を基礎とする補正の請願を許可しないものとする。(1) 補正の適用対象である商品／役務／区分を

分割して適用するための請求書又は(2) 補正の適用対象とされない商品／役務／区分を削除する補正書。分割請求に関しては、商標規則 § 2.87 及び TMEP § 1110 から § 1110.11 まで参照。また、外国登録が特定する範囲に適合させるために米国出願の特定を補正する必要がある場合、出願人は処理を迅速にするために請願とともに補正書を提出しなければならない。長官は、使用陳述書が請願とともに提出されない限り、許可通知の発行後、第44条(e)を追加し、第1条(b)基礎を維持する請願を許可しない。

したがって、出願人は次の3つの選択肢を有する。

(1) 第1条(b)基礎を削除して、第44条(e)基礎を代用するよう請求する。

出願人は、第1条(b)基礎を削除し、第44条(e)を代用することを請求できる。請願が許可された場合は、請願局は許可通知を取り消させて、審査官に標準審査手続に従い第44条(e)基礎を審査するよう指示する。審査官が第44条(e)基礎を承認した場合は、審査官は次の事項を確実にしなければならない。(a) 第1条(b)基礎を削除すること、(b) 外国登録情報を商標データベースに入力すること、及び(c) 出願の再公告を予定すること。しかしながら、外国登録の記録が、失効している又は6月以内に失効することを示している場合、審査官は更新の証拠を要求しなければならない。出願人が外国で更新が係属中であると述べた場合、審査官は更新の証拠を受領するまで出願を中断しなければならない。外国登録の状況に関しては、TMEP § 1004.01(a) 参照。審査官が新たな基礎を承認しない場合、審査官はその理由を出願人に通知する庁指令を発行する。出願人は第1条(b)基礎を再度主張することはできない。

(2) 使用陳述書を提出することにより第44条(e)を追加し、第1条(b)基礎を完成するよう請求する。

出願人は、請願とともに使用陳述書を提出することにより、第44条(e)の追加及び第1条(b)の基礎の完成を請求することができる。請願が許可された場合、審査官は使用陳述書の審査中に第44条(e)基礎を審査する。審査官が第44条(e)基礎及び使用陳述書を承認した場合、審査官は次の事項を確実にしなければならない。(a) 外国登録情報を商標データベースに入力すること、及び(b) 出願を二重の基礎を伴い再公告されることを予定すること。しかしながら、外国登録の記録が失効している又は6月以内に失効することを示す場合、審査官は更新の証拠を要求しなければならない。出願人が外国で更新が係属中であると述べた場合、審査官は更新の証拠を受領するまで出願を中断しなければならない。外国登録の状況に関しては、TMEP § 1004.01(a) 参照。審査官が第44条(e)基礎又は使用陳述書を承認しなかった場合は、審査官はその理由を出願人に通知する庁指令を発行する。出願人は第44条(e)基礎を追加する補正を取り下げ、また使用陳述書が承認可能な場合は、再公告なしで唯一の基礎として第1条(a)に基づいて登録を進めるよう選択することができる。使用陳述書が承認されないが第44条(e)基礎が承認可能な場合、出願人は再公告を伴う唯一の基礎として第44条(e)に基づいて手続を進めることを選択することができる。

(3) 第44条(e)を代用するよう請求するが、第44条(e)基礎が承認されるまで、第1条(b)基礎を維持する。

出願人は、第44条(e)基礎を代用することを請求でき、また、審査官が第44条(e)基礎を承認する場合に限り第1条(b)基礎を削除することを請求できる。第44条(e)基礎の承認まで、第1条(b)基礎の維持を請求する出願人は、使用陳述書の提出について期限到来時に

は提出期間延長請求(又は使用陳述書)も提出しなければならず、さもなければ出願は放棄される。商標規則 § 2.89 参照。

請願が許可された場合は、審査官は標準審査手続に従い第44条(e)基礎を審査するよう指示される。審査官が第44条(e)基礎を承認した場合は、審査官は次の事項を確実にしなければならない。(a) 許可通知を取り消すこと、(b) 第1条(b)基礎を削除すること、(c) 外国登録情報を商標データベースに入力すること、及び(d) 出願の再公告を予定すること。

審査官が第44条(e)基礎を承認しない場合又は外国登録が失効している若しくは6月以内に失効する場合、許可通知がなお係属中であるため、審査官は庁指令を発行することができない。したがって、審査官は出願人に、補正が承認できない理由を電話又は電子メールにより通知するよう試みる。次に出願人は、

- (1) 許可通知を取り消して審査官補正及び／又は請求された基礎補正に関する適切な庁指令を発行するよう第1条(b)基礎を削除することに同意する、
- (2) 基礎を第44条(e)に補正する請求を取り下げる、又は、
- (3) 使用陳述書が提出されるまで補正を係属中とすることを請求することができる。審査官はまた、補正が承認できない理由を記載した適切な「包袋への注記」を記録に記載しなければならない。審査官が出願人との連絡が取れない場合、使用陳述書が提出されるか、又は出願人が審査官に連絡して第1条(b)基礎を削除して庁指令を発行できるよう請求するまで、補正について更なる措置は行われない。

商標規則 § 2.77 ; TMEP § 1107 から § 1107.01 までも参照。

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

使用陳述書の提出後に第44条(e)基礎を追加又は代用を望む出願人は、長官に対し審査官が補正を検討することを許可するよう請願しなければならない。出願人は請願とともに外国登録の謄本(及び必要な場合は英語の翻訳文)を提出しなければならない。商標規則 § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1004.01, § 1004.01(b) 参照。請願が承諾された場合は、その標章は再公告されなければならない。商標規則 § 2.35(b)(2) ; TMEP § 806.03(j)。

出願人は、使用陳述書を取り下げることはできないが(商標規則 § 2.88(f) ; TMEP § 1109.17), 出願人は使用基礎を完成させず第44条(e)基礎を代用することができる。使用陳述書、見本及び使用陳述書とともに提出された如何なる資料も、第1条(b)基礎が削除されても、記録の一部として残される。商標規則 § 2.25 参照。

審査官が第44条(e)基礎を承認し、出願人が使用陳述書を完成していない場合は、審査官は次の事項を確実にしなければならない。

- (a) 第1条(b)基礎を削除すること。
- (b) 使用の日付を削除すること。
- (c) 外国登録情報を商標データベースに入力すること。及び
- (d) 標章の再公告を予定すること。

標章に対する異議申立が退けられた場合は、登録される。

審査官が第44条(e)基礎を承認しなかった場合、審査官はその理由を出願人に通知する庁指令を発行し、使用陳述書の審査中に発生する追加の問題に対応するものとする。庁指令が既に発行されていた場合は、審査官は新たに3月の回答期間を付し、出願人に第44条基礎は承認不能であることを通知する補充的指令を発行しなければならない。補充的指令についてはTMEP § 711.03を参照。審査官はその指令が先の指令に対する補充的なものであることを示し、先の指令への言及によりすべての未処理問題を取り込まなければならない。出願人は第44条基礎を補正する請願を取り下げるよう選択することができる。

第44条(e)基礎を追加し又は代用する請願を提出することは、未処理の庁指令への回答を提出する義務又は出願において必要な他の行動をとる義務を出願人に免じるものではない。庁指令に対する回答期限に関してはTMEP § 711から § 711.03までを参照。

出願人が第1条(b)基礎を削除し第44条(e)基礎を代用する請願を提出したが請願がまだ承認されていない場合は、出願人は審査官に対して第44条(e)基礎を代用するよう請願が既に提出されている旨通知することにより未処理の拒絶又は要求に回答することができる。出願人が使用陳述書を完成させない場合を除き、使用陳述書に関する如何なる未処理の問題にも回答しなければならない。

806.03(k) 商標法第66条(a)出願においては、基礎を変更してはならない

商標法第66条(a)出願においては、出願人が商標法第70条(c) (15 U.S.C § 1141j(c))及び商標規則7.31に基づく変更のための要件を満たしている場合を除き、出願人はその基礎を変更してはならない。商標規則 § 2.35(a)。変更に関してはTMEP § 1904.09以下参照。

806.03(1) 商標法第66条(a)基礎は第1条又は第44条出願に追加してはならない

商標法第66条(a)は、IBからUSPTOへ保護拡張請求書を送付することを要求している。最初に第1条又は第44条に基づいてされた出願に関しては、その基礎が追加又は代用されてはならない。

806.04 基礎を削除すること

出願人が複数の基礎を主張している場合は、出願人は、公告の前後を問わず如何なるときにも、ある基礎を削除することができる。商標規則 § 2.35(b)(1)。公告後に多数基礎出願からある基礎を削除するために、長官あての請願を要求されることはない。出願人が基礎を削除するときは、出願人はその基礎のみの適用対象とされている商品／役務／区分も削除しなければならない。商標規則 § 2.35(b)(7)。

806.04(a) 公告又は登録許可通知の後での第1条(b)基礎の削除

出願における商品／役務／区分のすべてが、第1条(b)及び第44条(e)を基礎としている場合は、出願人は下記の場合を除き、如何なるときにも、補正によって第1条(b)基礎を削除するための請求を提出することができる。商標規則 § 2.35(b)(1)。公告後に複数の基礎出願から第1条(b)基礎を削除するために、長官に対する請願を要求されることはない。公告後又は登録許可通知発行後に第1条(b)基礎を削除するために、TEAS様式「使用目的—第1条(b)基礎を削除するための請求」様式を使用する。

出願中の商品／役務／区分の一部が第1条(b)のみを基礎とし、かつ、商品／役務／区分の一部が第1条(a)又は第44条(e)のみを基礎としている場合において、出願人が公告又は許可通知発行の後に第1条(b)の商品／役務／区分を削除することを望むときは、出願人は、公告後補正であって、当該削除及び第1条(b)を基礎としていない他の商品／役務／区分について登録手続が進められることを請求するものを提出しなければならない。第1条(b)の商品／役務／区分の削除を請求するために、TEAS様式「登録許可後／公告／登録許可通知後（NOA）の補正」様式を使用する。公告後補正に関する更なる情報についてはTMEP § 1505参照。登録許可通知が既に発行されている場合は、請求書は次の期間内に提出しなければならない。

(1) 許可通知の発行日から6月以内若しくは前に承認されている使用陳述書提出のための延長期間内、

(2) 使用陳述書の提出日から審査官がその標章の登録を承認する日迄の間、又は

(3) 使用宣言の提出日と審査官が標章の登録許可する間

ITU Unitは許可通知を取消し、第1条(b)基礎を削除するために必要な手続を取り、登録が行われるよう計画を立てる。

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

出願人が他の基礎に加え第44条(d)を適切に主張している場合は、出願人は、第44条(e)基礎を完成させずに第44条(d)の優先出願日を保持することを選択することができる。商標規則 § 2.35(b)(3)から(4)まで；TMEP § 806.01(c)， § 806.02(f)。

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

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

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

806.05 公告又は発行の前での基礎の検討

出願が複数の基礎を主張している場合、審査官は、出願を異議申立手続のため又は補助登録簿への登録のための公告を承認する前に、記録が、何れの商品が何れの基礎を適用対象としているかを明瞭かつ正確に示すようにしなければならない。誤りがある場合、審査官は商標データベースが訂正されるようにしなければならない。

出願人が異なる区分について異なる基礎を又は異なる商品若しくは役務について異なる基礎を1区分内で主張するときの商標データベースに複数の基礎を入力することに関する情報については、TMEP § 806.02(a) 参照。

807 図面

図面は、登録を求める標章を示す。商標規則 § 2.52。音、匂い及びその他の非視覚的標章を求める登録出願を除き、出願人は、標章登録出願の出願日を受領するために、願書は、登録を求める標章の明瞭な図面を含まなければならない。商標規則 § 2.21(a)(3), § 2.52(e)。また、非視覚的標章の登録出願における図面に関してはTMEP § 807.09を参照。標章がどのように使用されるかを示す見本(例えば、全体的包装、商品の写真又は広告)は、標章の明瞭な図面についての要件を満たさない。TMEP § 202.01参照。

図面は、商標公報及び登録証においてその標章を複製するために使用される。

図面の主たる目的は、登録を求めている標章について、その性質の公告を提供することにある。標章の図面は速やかにUSPTOの自動記録に入力され、商標電子調査システム(TESS)及びウェブサイト<https://tarr.uspto.gov>にある商標経過・文書検索(TSDR)データベースによって公衆の閲覧に供される。出願についての適時の公告は重要であるが、その理由は、出願日の認定が潜在的にその標章の擬制使用の日を確立することにある(TMEP § 201.02参照)。それ故に、出願日を受領するためには、第1条又は第44条に基づく出願は標章の明瞭な図面を含んでいなければならない。商標規則 § 2.21(a)(3) ; TMEP § 202.01。

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

図面については2種の様式、すなわち、「特別様式図面」及び「標準文字図面」がある。商標規則 § 2.52(a), (b) 参照。標準文字図面に関する情報についてはTMEP § 807.03から § 807.03(i) まで及び特別様式図面に関する情報についてはTMEP § 807.04から § 807.04(b) までも参照。(注記:「印字された」図面は、2003年11月2日前にされた出願のみ承認可能である。TMEP § 807.03(i) 参照)。

特別な様式の標章の場合、一般に、標章の最も適切な図面は、標章を図解描写した画像包袋である。しかしながら、標章を正確に描き、標章の一部ではない付加的な事項を示していない場合は、写真の画像包袋も承認可能な場合がある。例えば、トレードドレスの写真に不必要な背景情報又は正味重量若しくは内容物などの情報事項を含む場合は承認できない。標章の図解描写又は写真からなる図面は、何れも同一の図面要件の対象となり、標章を公正に表現していなければならない。

図面の標章は、次の標章と一致していなければならない。商標法第1条(15 U.S.C. § 1051)に基づく出願において見本に使用されているもの: 商標法第44条(15 U.S.C. § 1126)に基づく出願に係る外国において出願又は登録されているもの: 又は商標法第66条(a)(15 U.S.C. § 1141f(a))に基づく出願に係る国際登録に記載されているもの。商標規則 § 2.51(a) から (d) まで ; TMEP § 807.12から § 807.12(c) まで, § 1101.01。

図面は商標規則 § 2.52及び § 2.53(TMEP § 807.06 ; TMEP § 807.05から § 807.05(c) までを参照)の要件を満たさなければならない。

807.01 図面は1の標章のみを示さなければならない

1の出願は1の標章のみに限定されなければならない：商標法第1条(a)(1) (15 U.S.C. § 1051(a)(1))；商標規則 § 2.52。次の事件参照。Int'l Flavors & Fragrances Inc., 183 F.3d 1361, 1366, 51 USPQ2d 1513, 1516 (Fed.Cir. 1999)。

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

したがって、出願人が2以上の著しく異なる標章の図面を提出した場合は、出願人は標章に関する1の明瞭な図面という要件を満たしていないので、その願書は出願日を認めないことになる。更なる情報に関してはTMEP § 202.01参照。さらに次の事件も参照。Humanoids Grp. v. Rogan, 375 F. 3d 301, 307-309, 71 USPQ2d 1745, 1750-1751 (4th Cir.2004)。しかしながら、許可された紙面による出願 (TMEP § 301.01参照)において、出願人が標章を示す別途の図面ページを提出し、かつ、願書の記入された部分に異なる標章が示され、かつ、他に問題がない場合は、その出願は出願日を受領し、図面ページが標章の内容を決定する目的での基準となる。USPTOは記入された願書中の標章を無視する。L.G.Lavorazioni Grafite S.r.l., 61 USPQ2d 1063, 1064 (Dir USPTO 2001)参照。同様に、出願人がTEAS願書の「標章」欄に標準文字標章を入力するか又はデジタル画像を添付し、かつ、異なる標章が他の欄に示されている場合は、その出願は出願日を受領し、「標章」欄に入力された標章が標章の内容を決定する目的での基準となる。

USPTOは、図面が空間的に離れた要素を示している場合は、出願日を否認しない。出願人が単一のデジタル画像上の複数の要素（若しくは許可された紙面による出願の図面のページにある複数の要素）から構成されている図面を含む願書を提出した場合は、出願人は、標章の明瞭な図面に関する商標規則 § 2.21(a)(3)の要件を満たしている。審査官は、登録のために示されている要素が統一された商業的印象を与える単一の標章であるか否かを決定しなければならない。標章に関する「損傷 (Mutilation)」, すなわち、不完全表示に関してはTMEP § 807.12(d)参照。

審査官が、空間的に離れた複数の要素が2以上の異なる標章を構成していると判断した場合は、審査官は、出願人が2以上の標章の登録を求めているという理由により、商標法第1条及び第45条 (15 U.S.C. § 1051及び § 1127) に基づく登録を拒絶しなければならない。次の事件参照。Hayes, 62 USPQ2d 1443, 1445-1446 (TTAB 2002)；Elvis Presley Enters, Inc., 50 USPQ2d 1632 (TTAB 1999)；Walker-Home Petroleum, Inc., 229 USPQ 773, 775-776 (TTAB 1985)；Jordan Indus., Inc., 210 USPQ 158, 159-160 (TTAB 1980)；Audi NSU Auto Union AG, 197 USPQ 649, 650-651 (TTAB 1977)；Magic Muffler Serv., Inc., 184 USPQ 125, 126 (TTAB 1974)；Robertson Photo-Mechanix, Inc., 163 USPQ 298, 299 (TTAB 1969)。この拒絶は、出願基礎に拘らず、どのような出願にも適用することができる。

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

商標規則 § 2.52(b) (2)に基づいて、登録が立体標章を対象とするものである場合にも、出願人はその標章についての単一表現を示す図面を提出しなければならない。TMEP § 807.10から § 807.14(f) までを参照。出願人が立体標章を複数の表現によって示す図面を提出した場合は、審査官は、単一表現によってその標章を示す代替図面を要求する。出願人がその標章は単一表現によっては十分に描くことができないと考える場合は、同人は、その規則が放棄されることを請求する、商標規則 § 2.146に基づく請願を提出することができる。請願に関してはTMEP第1700章参照。

標章が図面上に何らかの形で重複表示されている場合は(例えば、印字された語及び同一の語の様式化された表現)、これは一般に実質的に異なる2の標章であるとは判断されず、その標章の内の1の削除が許容される。

「ファントム」の要素を伴う標章についての登録拒絶であって、それが単一の出願において2以上の標章を含んでいるという理由によるものについてはTMEP § 1214から § 1214.04までを参照。

次の事件も参照。Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001) (交換カード上で、種々の異なる形状、寸法、内容及び位置において使用されるホログラムは、商標法第45条によって考えられている複数の「装置」に該当するとした事例)。

807.02 図面は標章に限定されなければならない

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

引用符号及びハイフンは、それが標章の一部でない限り、図面の標章に含めてはならない。図面の標章が見本の標章と一致しているか否かを決定するに際しての句読点の役割に関してはTMEP § 807.12(a) (i)から § 807.14(a) (iii) までを及び § 807.14(c) 参照。図面は関係のない事項、例えば、文字「TM」, 「SM」, 著作権表示©, 連邦登録表示®等を含んでいてはならない。連邦登録表示の使用に関してはTMEP § 906から § 906.04までを参照。

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

807.03 標準文字図面

商標規則 § 2.52(a) (印字された) 標準文字図面

語、文字、数又はそれらの組み合わせを特定の書体、大きさ又は色彩についての主張なしに

登録しようとする出願人は、その標章を白地に黒で表示する標準文字図面を提出しなければならない。次に該当する場合は、出願人は標準文字図面を提出することができる。

- (1) 願書が、その標章は標準文字によるものであり、特定の書体、大きさ又は色彩について主張はしない旨の陳述を含むこと
 - (2) 標章がデザインの要素を含まないこと
 - (3) 標章中のすべての文字及び語がラテン文字によって描かれていること
 - (4) 標章中のすべての数字がローマ数字又はアラビア数字によって描かれていること及び
 - (5) 標章が、通常の句読点又は発音区別符号のみを含むこと
-

2003年11月2日を施行日として、商標規則 § 2. 52は「印字された」図面という用語を「標準文字」図面という用語に取り替えるよう補正された。標章を表示方式についての主張なしに登録しようとする出願人は、商標規則 § 2. 52(a) の要件を遵守する標準文字図面を提出しなければならない。TEASにおける標準文字のクレームに関してはTMEP § 807. 05(a) 参照。

807. 03(a) 標準文字図面に関する要件

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

- 標章がデザインの要素を含んでいないこと
- 標章中の文字及び語のすべてがラテン文字によって描かれていること
- 標章中の数字のすべてがローマ数字又はアラビア数字によって描かれていること
- 標章が、通常の句読点又は発音区別符号のみを含んでいること、及び
- 標章に関し、文字及び／又は数字についての特定の様式化の主張がされていないこと

商標規則 § 2. 52(a)

出願人が願書を提出する場合は、標準文字をクレームする願書を提出しなければならない。商標規則 § 2. 52(a) は自動的に標準文字欄に印字されている表現を標準活字書体に転換する。

上付き、下付き、幕指数又は他の文字であって、USPTOの標準文字群 (TEMP § 807. 03 (b) 参照) に含まれていないものは、標準文字図面に関しては許容されない。AFG Indus. Inc., 17 USPQ2d 1162, 1163-64 (TTAB 1990) (浮かび上がる数字を特徴とする図面に対しては特別様式図面が要求されるとの事例) 参照。

度記号は許容されている。

下線を付すことは、標準文字図面に関しては許容されない。

標準文字のクレームに必要なこと。

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

この標章は、特定の書体、大きさ又は色彩についての主張を伴わない標準文字によって構成されている。

商標規則 § 2. 52(a) 参照。この陳述は、商標公報に公告及び登録証に包含される。

807. 03(b) 標準文字一覧

USPTOは、標準文字図面に使用することができる文字、数字、句読点、発音区別符号の一覧

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

商標法第66条(a)出願に関しては、図面が標準文字群の中にない事項を含んでいる場合は、国際登録がその標章は標準文字によるものである旨を示している場合でさえも、審査官は標準文字の主張の削除を要求しなければならない。Guide to International Registration, B. II. 07.44参照。

807.03(c) 標準文字の主張及びデザインその他の要素の両方を含んでいる図面

願書が標準文字の主張を含んでいるが、その標章がデザインの要素、色彩、文字表記上の特定の様式若しくは大きさ又は標章が商標規則 § 2.52(a) の要件を満たさないことになるそれ以外の要素を含んでいる場合は、審査官は次のことをしなければならない。

- (1) その図面を特別様式図面として処理すること、
- (2) 出願人に対し、標準文字の主張を記録から削除するよう要求すること、
- (3) 適切な標章図面コードが商標データベースに入力されるようにすること、及び
- (4) 適切な場合は、デザイン調査コードを追加すること。標章図面コードに関してはTMEP § 807.18を、デザインコードに関してはTMEP § 104参照。

同様に、標準文字の主張は、その文字が顔文字 (emojis) のような形状又はデザインを形成している場合は、承認を受けることができない。

807.03(d) 特別様式要素の標準文字への変更又はその逆の変更は、実質的変更になる可能性がある

デザインの要素、色彩、文字表記上において、特定の書体又は大きさについての主張又はそれ以外の識別性の要素を含んでいる特別様式図面は、審査官がその補正は実質的でないと決定する場合を除き、標準文字図面に補正することができない。商標規則 § 2.72。

反対に、標準文字図面は、審査官がその補正は実質的でないと決定する場合を除き、デザインの要素、色彩又は文字表記上において特有の書体又は大きさを含む特別様式図面に補正することができない。商標規則 § 2.72。実質的変更に関してはTMEP § 807.14から § 807.14(f) までを参照。

807.03(e) 標準文字図面及び使用見本

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

標準文字が標章の意味又は全体的な商業的印象を変える識別性のある方式で表現されていると審査官が決定した場合は、審査官は、その図面を特別様式図面として処理しなければならず、また、出願人に対し標準文字の主張を削除するよう要求しなければならない。すべての

図面に関し、図面の標章は、商標法第1条に基づく出願における見本に使用されている標章の実質的に正確な表現でなければならない。商標規則 § 2. 51 (a), (b) ; TMEP § 807. 12 (a) から § 807. 12 (a) (iii) まで。

審査官は標準文字の主張を、出願人から、又は出願人の有資格実務家から承認を得た後での審査官補正によって削除することができる。標準文字の主張を削除したときは、審査官は標章図面コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関してはTMEP § 807. 18参照。

特別様式図面の要求に関する更なる情報についてはTMEP § 807. 04 (b) 参照。

807. 03 (f) 標準文字図面及び外国登録

第44条出願において、出願人が標準文字を主張する場合は、審査官は、外国登録もまた標準文字を主張していることを確かめなければならない。商標規則 § 2. 51 (c) ; TMEP § 807. 12 (b) 参照。

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

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

審査官は、出願人から、又は出願人の有資格実務家から承認を得た後の審査官補正によって標準文字の主張を削除することができる。標準文字の主張を削除するときは、審査官は標章図面コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関してはTMEP § 807. 18参照。

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

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

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

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

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

商標法第66条(a)出願：第66条(a)出願については、出願に標準文字のクレームが含まれていないが標準文字の様式と思われる標章が表示されている場合は、TMEP § 807.03(h)を参照もこと。

807.03(h) 形式が不明瞭な場合の図面

商標法第1条出願：提出された図面が標準文字図面によることを意図していたか否かが記録からは不明瞭である場合は、審査官は出願人に連絡を取り、その解明をしなければならない。解明が必要なのは、例えば、図面の標章に使用されている書体が見本に使用されている書体と一致しておらず、かつ、願書に標準文字の主張がない場合である。標章が標準文字によることを意図されている場合は、審査官は出願人に対し、その願書を補正して標準文字の主張を含めるよう要求しなければならない。これは、審査官補正によって行うことができる。出願人がこの陳述書を提出した場合は、審査官は、標章図面コードが4に変更されるようにしなければならない(TMEP § 807.18参照)。

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

商標法第66条(a)出願：第66条(a)出願は、通常、基礎となる国際登録において標準文字の主張があるか否かを示す。国際登録の基礎となる基礎の出願及び／又は登録もそのような主張を含む場合、国際登録はそのような主張を含む。しかしながら、基礎出願が出願される及び基礎登録が発行される国によって標準文字の主張の要件が異なるため、標章が標準文字で表示されているにも拘らず、国際登録及び対応する合衆国の第66条(a)出願の標章が標準文字の主張を含まない場合がある。

このような場合、出願人は、標章図面が商標規則 § 2.52(a)に基づく標準文字図面に関するUSPTOの要件に適合し、国際登録の基礎となる基礎の出願及び／又は登録の標章が、基礎の

出願及び／又は登録の国の法律に基づく標準文字標章の法的等価物である場合、第66条(a)出願において標準文字の主張を行うことができる。第66条(a)出願の標章は一般に補正できないが、このような状況下で標準文字の主張を提出することは、標章の補正とはみなされない。TMEP § 807.13(b), § 1904.02(j), (k) ; 商標法第68条(a) (15 U.S.C. § 1141h(a)) ; 商標規則 § 2.52(a), § 7.25(a) 参照。

このような状況下で標準文字であることを主張するには、出願人は、(1)基礎の出願及び／又は登録した国の法律の下で、標準文字との主張の法的等価物を基礎の出願及び／又は登録が含み、従って国際登録も標準文字であるとの主張を含むという肯定的陳述及び(2)標準文字の主張(すなわち、標章は、特定の書体、大きさ又は色彩を主張することなく、標準文字からなる。)を提出しなければならない。(TMEP § 807.03(a) 参照)。基礎の出願及び／又は登録が、標章が標準文字(又は法的等価物)であることを示していない場合、国際登録の標章及び商標法第66条(a)出願の対応する図面は特別様式とみなされ、発行される合衆国登録は、図面に示された特定の外観及び文字様式に限定される。

他に庁指令が必要な場合、審査官は商標法第66条(a)出願人に対し、標章の図面は商標規則 § 2.52(a)に基づく標準文字図面の要件を満たしているが、合衆国出願には標準文字の主張がない旨の助言を行うことができる。この助言には、基礎の出願及び／又は登録の国の法律の下で、基礎の出願及び／又は登録が標準文字の主張の法的等価物を含む場合、合衆国出願に標準文字の主張を追加することができるという説明を含むべきである。

その標章が、商標規則 § 2.52(a)の標準文字の図面に関する合衆国の要件を満たしていない場合は、出願人は標準文字との主張を追加することができない(TMEP § 807.03(a), (b) 参照)。

代案として、国際登録がその標章は標準文字によるものであることを示しているが、図面がUSPTOの標準文字群(TMEP § 807.03(b) 参照)の中になく要素を含んでいる場合は、国際登録が標章は標準文字によるものであることを示している場合であっても、審査官は標準文字との主張を削除するよう要求しなければならない。Guide to International Registration (国際登録指針) B. II. 14.08 参照。

国際登録指針は、庁が、「その標章は標準文字によるものでないと判断した場合は、庁は、例えば、その国際登録は2の標章(標準文字による1の標章と特殊文字による1の標章)を含んでいるという理由又はどのような保護が求められているもの[標章]が全く明らかでないという理由によって拒絶することができる」ことを規定している。国際登録指針B. II. 07.45。多数標章に関してはTMEP § 807.01を、ファントム標章に関しては § 1214から § 1214.04までを参照。

807.03(i) 印字された図面

2003年11月2日前は、「標準文字」図面のページは、「印字された」図面として知られていた。印字された図面は、その全体が大文字によるものでなければならなかった。印字された図面は標準文字図面の法的等価物である。

807.04 特別様式図面

商標規則 § 2.52(b) (抄録) 特別様式図面

出願人が、平面又は立体のデザイン、色彩及び／又は語、文字若しくは数又はその組み合わせを含む標章を特定の書体又は大きさによって登録することを求めるときは、特別様式図面を提出しなければならない。図面は、標章が色彩を含むものでない場合は、その標章を白地に黒で示さなければならない。

807.04(a) 特別様式図面の特徴

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

特別様式図面はすべて、商標のデータベースにスキャンするのに満足できるように再生可能な品質のものでなければならない。図面が、スキャンし、かつ、商標公報の公告及び登録証に包含される目的に対して満足できるように再生可能な品質のものでない場合は、審査官は新たな図面を要求しなければならない。図面が承認できるものであるか否かについて疑義がある場合は、審査官は商標品質検査室と連絡を取らなければならない。

標章図面コードに関してはTMEP § 807.18参照。

807.04(b) いつ特別様式図面が要求されるか

特別様式図面は、語、文字又は数字が標章の意味又は全体としての商業的印象を変える識別性のある様式で提示される場合に要求される。以下を参照。Morton Norwich Products, Inc., 221 USPQ 1023 (TTAB 1983); (LABIDは医薬処方箋用の承認された意味、すなわち、「1日2回」の意味であり、見本が標章の「BID」部分を区別する区分アクセント符号を付した小文字「a」を示したので、LAB IDは特別様式図面なしでは登録できないと判決。)

United Servs Life Ins. Co., 181 USPQ 655 (TTAB 1973); (見本が標章の「US」部分を有意に大きな文字で下線付きであり、「US」は出願人の名称「United Service」又は「us」を意味しかねないから2重解釈を連想させるので、FOR LIFE INSURANCE SEE USは特別様式図面なしでは登録できないと判決) Dartmouth Mktg Co., 154 USPQ2d 557, 558 (TTAB 1967); (「LUNCHEON TIME(昼食時間)」について、有望な購入者の標章に対する最初の印象は出願人がよく理解された用語により伝達することができるものと異なっても不思議でない程に普通でない方法により提示されたと認定)

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

USPTOは標準文字図面の使用を奨励している。一般的に、語、文字、数字又はその組み合わせが、見本に現れている様式又はデザインの要素から独立して、識別性のある商業的印象を造り出す場合は、出願人は標準文字図面を提出することができる。提示される表現の様式又は方法に拘らず、標章が本質的に不変であって認知可能である場合は、標章を標準文字方式で提示することは、標章の本質を示す迅速かつ有効な方法をもたらす。wTe Corp., 87

USPQ2d 1536, 1539- 40 (TTAB 2008) (審判部は、図面の標準文字標章は実際に使用されている標章の実質的に正確な表現ではないことを理由とする拒絶を取消したが、その際の認定は、矢のデザインを付して文字「C」が使用されていたSPECTRAMETは、見本に表示されていた様式又はデザインの要素とは関係なく、識別的に商業的印象を造り出しているというものであった) ; Oroweat Baking Co., 171 USPQ 168 (TTAB 1971) (文字「O」中の小麦のデザインを伴って表示されているCROMWEATを登録するための特別様式図面の要求は不当であるとの判決が下された) ; Elec Reps Ass'n, 150 USPQ 476 (TTAB 1966) (頭字語ERAが電子的なデザインとは関係のない印象を造っている場合は、特別様式図面は要求されないと認定)。

出願が標準文字による標章に関するものである場合は、審査官は、標章が見本上で使用されている方法を検討し、その標章が標準文字の使用によっては作り出すことができない本質的な要素又は特徴を含んでいるか否かを決定しなければならない。図面の標章と見本に使用されている標章との一致に関してはTMEP § 807. 12(a)から807. 12(a) (iii)までを参照。

審査官が、標準文字図面の標章が特別様式によって提示されるべきであったと決定した場合において、補正がその標章の実質的変更にならないときは、出願人は特別様式図面を提出することができる。補正が標章を実質的に変更することになる場合は、出願人は特別様式図面を代用することができない。商標規則 § 2. 72 ; TMEP § 807. 14から § 807. 14(f)までを参照。

標準文字図面が特別様式図面に補正される場合は、審査官は、標章コードが変更されるようにしなければならない。標章図面コードに関してはTMEP § 807. 18参照。

807. 05 TEASにおける図面

TEAS出願における図面は、商標規則 § 2. 52から § 2. 53までの要件を満たさなければならない。

USPTOは、図面は250ピクセル以上、944ピクセル以下の長さ及び幅を有していなければならないという商標規則 § 2. 53(c) 要件を放棄した。69 Fed. Reg. 59809 (Oct. 6, 2004) 参照。しかしながら、出願人はこれらのパラメーターを有する図面を提出することが奨励される。

807. 05 (a) TEASにおける標準文字図面

出願人が標準文字図面を提出しようとするときは、出願人はその標章を標章(mark)欄に入力しなければならない。出願人はまた、標準文字の主張も提出しなければならないが、これは、出願人が標準文字のオプションを選択した場合は、自動的に発生する。商標規則 § 2. 52(a) (1) 参照。

TEAS出願又は回答様式の適切なデータ欄に入力された文字は、自動的にUSPTOの標準文字群と照合される。標準文字群に関してはTMEP § 807. 03(b) 参照。

標章中のすべての文字が標準文字群の中にある場合は、USPTOは、商標規則 § 2. 53(c) の要件を満たすデジタル画像を創作し、また、自動的に標準文字陳述を発生させる。出願記録は、標準文字が主張されていること及びUSPTOがその画像を創作したことを表示する。審査官は審査中に標準文字標章を標準文字群と照合する必要はない。

807. 05 (a) (i) TEASにおける長い標準文字標章

TMEP § 807. 05(a) に記されているように、出願人が標準文字標章を対象とする願書を提出する場合は、出願人はその標章を適切なデータ欄に入力しなければならない。

1行は、スペースを含めて、26以下の文字で構成することができる。出願人が26字を超える標章を標準文字標章欄 (the standard character word mark field) に入力した場合は、USPTOの自動システムは標章を、それが商標公報に適合するようにするために、切断する。26文字の後、標章は自動的に次の行に進む。オンラインTEAS使用説明書は、長い標準文字標章における切断について更なる情報を提供している。標準文字標章が26文字を超えており、かつ、出願人がその標章の切断箇所についての要望を有する場合は、出願人は特別様式オプションを使用し、電子出願における「標章」欄に関する商標規則 § 2.53(c) の要件に合致する標章のデジタル画像を添付するものとする。デジタル画像に関する要件についてはTMEP § 807.05(c) 参照。出願人が特別様式オプションを選択した場合は、出願人は標準文字の主張を含めることができない。

807.05(b) TEASにおける特別様式図面

標章が特別様式によるものである場合は、出願人は、電子願書の「標章」欄に関する商標規則 § 2.53(c) の要件を満たす、標章のデジタル画像を添付しなければならない。デジタル画像の要件についてはTMEP § 807.05(c) 参照。

807.05(c) デジタル画像についての要件

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

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

色彩が標章の特徴として主張されていない場合、画像は黒色及び白色のみで描かれなければならない。一般に、色彩を主張しない様式化された標章は、白地に黒色で描かれる。出願に標章が色彩を有しない旨が記載されている場合、黒地に白色で描かれた標章も認容される。画像をスキャンするとき、出願人はスキャナー上の設定が彩色画像包袋ではなく、白黒の画像包袋を作成することを確認しなければならない。

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

807.06 紙面による図面

商標規則 § 2.52(d) 紙面による図面

紙面による図面は商標規則 § 2.54の要件を満たさなければならない。

商標規則 § 2.54 紙面によって提出される図面についての要件

図面は、§ 2.52の要件を満たさなければならない。更に紙面による提出物においては、図面は、次のとおりでなければならない。

- (a) 願書とは別の無光沢、白色用紙に記載すること
 - (b) 幅8から8.5インチまで(20.3から21.6cmまで)、長さ11から11.69インチまで(27.9から29.7cmまで)の用紙に記載すること。用紙の短い側の一方が上端とみなされる。画像は、高さ3.15インチ(8cm)以下、幅3.15インチ(8cm)以下でなければならない。
 - (c) 図面上部の、上端から1インチ(2.5cm)のところに始まる「図面ページ」の見出しを含めること、及び
 - (d) 標章を黒インクによって、又は色彩が標章の特徴として主張されている場合は、色彩を付して描写すること
 - (e) 図面は、複写をしたときに高い鮮明度を与えるように、印字するか、ペンによるか又はその他の方法で作成しなければならない。標章についての写真平板複写、印刷機の校正刷り、又はその他の高品質複製を使用することができる。すべての線は、鮮明、鮮鋭で濃くなくてはならず、微細なもの又は錯綜するものであってはならない。
-

紙面による図面は商標規則 § 2.52, § 2.54の要件を満たさなければならない。

USPTOは限定された状況下紙面による図面を受理する。商標規則 § 2.21(c), § 2.23(c), § 2.147。紙面による提出が許される限定された状況に関してはTMEP § 301.01参照。

807.06(a) 用紙の種類及び標章の大きさ

標章の大きさ：図面の標章は、高さ3.15インチ、幅3.15インチ(高さ8cm、幅8cm)以下でなければならない。商標規則 § 2.54(b)。

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

用紙及び様式：図面は次の条件を満たしていなければならない。

願書とは別個の光沢のない白色の紙面に記載されていること

幅8から8.5インチ(20.3から21.6cm)、長さ11から11.69インチ(27.9から29.7cm)の紙面に記載されていること。用紙の短い側の一端が上端とみなされること；

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

標章を黒インクで描いていること又は色彩が標章の特徴として請求されている場合は色彩を付して描いていること

商標規則 § 2. 54(a) から (d) まで

図面は印字されるか、ペンを用いて作成され、又は複写したときに高解像度を提供する方法で作成されていなければならない。写真平板、プリンターの校正刷り又はその他の高品質標章複製は使用することができる。すべての線は明瞭、鮮明であり、途切れのないものでなければならない。また、細い又は込み合ったものであってはならない。商標規則 § 2. 54(e)。

807. 06(b) 標準文字図面における長い標章

標準文字図面のすべては画像としてUSPTOのシステムに記憶されるので、標準文字図面は、商標規則 § 2. 54(b) の縦横各々3. 15インチ(8cm)の要件を満たさなければならない。標章が長過ぎてこの要件に合致しない場合は、出願人は、標章を適切な場所で切断した画像を提出しなければならない。標章が特許公報及び登録証において判読可能となるようにするために、出願人は14ポイント・印字を使用するよう示唆される。

出願人が、標章が商標規則 § 2. 54(b) のサイズ要件を超えている画像を提出した場合は、その画像がその要件を満たすことになるようにUSPTOが縮小する。TMEP § 807. 06(a) 参照。

807. 07 標章中の色彩

商標規則 § 2. 52(b) (1) 色彩標章

その標章が色彩を含む場合、図面は、色彩を付してその標章を表示しなければならない。出願人は、色彩名を示し、標章上の色彩部位を説明し、また、その色彩が標章の特徴である旨の主張を提出しなければならない。

出願人が標章を色彩付きで登録しようと思うときは、出願人は色彩図面を提出して商標規則 § 2. 52(b) (1) の要件を満たさなければならない。色彩図面の要件に関してはTMEP § 807. 07(a) から (g) までを参照。出願人が標章の特徴として色彩を主張しない場合は、出願人は黑白写真を提出しなければならない。

一般に、出願人が色彩の主張をしていない場合は、標章についての説明は色彩に言及してはならないが、その理由は、非色彩標章の説明における色彩への言及は誤解を生じる印象を与えるということにある。TMEP § 808. 02。しかしながら、場合によっては色彩が標章の特徴として主張されていない旨を出願人が述べている場合は、黑白図面及び標章説明であって、黒、白及び／又は灰色に言及しているものを提出することが適切な場合がある。これは黒、白及び／又は灰色が、背景又は透明部分のような標章の一部でない部分を示すため、標章の配置を示す破線又は点線による輪郭描写のような標章の特徴でない一定の局面を描くため、陰影又は点描を表示するため及び深さ又は立体形状を描くための手段として使用される場合に生じる。次のもの参照。願書であって、黑白図面及び対応する色彩についての主張なしに、黒、白又は灰色に言及する標章説明を伴うものに関してはTMEP § 807. 07(f) から (f) (ii) までを、黒、白又は灰色を含む彩色図面に関してはTMEP § 807. 07(d) から (d) (iii) までを、及び黑白図面及び色彩主張に関してはTMEP § 807. 07(e) を参照。

特定の物体に使用される1以上の色彩のみをもって構成される標章の登録に関してはTMEP § 1202. 05から § 1202. 05(i) までを参照。

807.07(a) 彩色図面に関する要件

2003年11月2日以後に提出される願書に関しては、USPTOは、色彩主張を伴う黒白図面又は線模様の使用によって色彩を示す図面を受理しない。商標規則 § 2.52(b)(1)。標章が色彩を含む場合は、図面は標章を彩色して示さなければならない。商標規則 § 2.52(b)(1)。更に願書は次のものを含んでいなければならない。(1) 色彩が標章の特徴である旨の主張。(2) 「標章説明」欄における彩色箇所についての記述であって、色彩の名称を示し、その色彩が標章上のどこに示されるかを説明しているもの。同上。これらの陳述の両方がない場合は、彩色図面は公告されない。色彩の主張に関してはTMEP § 807.07(a)(i)を、彩色箇所に関してはTMEP § 807.07(ii)参照。

807.07(a)(i) 色彩は標章の特徴として主張しなければならない

出願人が彩色図面又は標章上での色彩の使用を示す標章説明を提出する場合は、出願人は、色彩を標章の特徴として主張しなければならない。商標規則 § 2.52(b)(1)。色彩の主張が不正確、不完全又は図面に示された色彩と一致していない場合は、当該色彩は図面に描かれた色彩と一致するように補正されなければならない。色彩の主張又は標章説明が、可変性の色彩に言及している場合は、審査官は、補正された標章説明であって、標章中の変化する又は変化して見える色彩への言及を削除して説明を図面上の色彩に限定しているものを要求しなければならない。TMEP § 807.01参照。

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

色彩[色彩の名称]がこの標章の特徴として主張される。

色彩主張は、主張する色彩についての一般的名称を含まなければならない。通常、色の濃淡を示す必要はないが、標章を正確に説明するために必要であれば、審査官が出願人にそれを要求する裁量権を有するものとする。色彩主張は、商業的な色彩確認システムについての言及も含むことができる。USPTOは、何れか1の商業的な色彩確認システムを是認又は推奨してはいない。

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

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

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

この標章は[その色彩及び例えば緑の葉の上にとまっている赤い鳥のように、色彩が付されている文言又はデザインの要素を指定する]によって構成されている。

彩色箇所の陳述が不正確、不完全又は図面に示された彩色箇所と一致していない場合は、当該彩色箇所の陳述は図面に描かれた色彩と一致するように補正されなければならない。陳述が可変性の色彩に言及している場合は、審査官は、補正された標章説明であって、標章中の変化する又は様々に変化して見える色彩への言及を削除して説明を図面に示されている色彩に限定しているものを要求しなければならない。TMEP § 807.01参照。しかしながら、記録がすべての色彩を列記している、正確かつ適切に表現された色彩主張及び彩色箇所についての略式の説明を含んでいるが、その複数の色彩の1が標章中の色彩に関する正式説明から脱漏している場合は、審査官は、出願人から、又は出願人の有資格実務家から事前の承認を得ることなしに、色彩説明の補正であって、標章中のすべての色彩の所在箇所を正確に反映するものを記入することができる。TMEP § 707.02参照。

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

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

通常、色彩の色調を示す必要はないが、標章を正確に説明する上で必要があれば、審査官は色彩の色調を示すよう出願人に要求する裁量権を有するものとする。

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

807.07(b) 色彩主張を伴わずに提出される彩色図面

出願人が彩色図面を提出したが、願書に色彩陳述を含めていない場合であって、かつ、色彩がその標章の本質的要素である場合は、審査官は出願人に対し、色彩がその標章の特徴である旨の主張及び「標章説明」欄中の独立した彩色箇所陳述であって、色彩名を記し、標章上の彩色箇所を指定しているものを提出するよう要求しなければならない。商標規則 § 2.52(b)(1)；TMEP § 807.07(a)から(a)(ii)まで。

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

第44条に基づく出願においては、標章の図面は、外国登録における標章の実質的に正確な表示でなければならない。商標規則 § 2.51(c)；TMEP § 807.12(b)。第44条出願が色彩を付して描かれている外国登録を基にしているが、登録書類において色彩の主張がされていない場合は、審査官は、外国登録が標章に関して主張されている特徴としての色彩を含んでいるか否かを照会しなければならない。出願人は次の何れかをしなければならない。(1) 色彩はその標章の特徴であり、かつ、図面に関する合衆国の要件を遵守している旨の誓約的陳述書を提出すること、又は(2) 標章は本国においてその標章の色彩表示を特徴として登録されているにも拘らず、その登録において色彩の主張はされていない旨の陳述書を提出すること。色彩は図面の非本質的要素であると審査官が決定した場合は、出願人は黒白図面を提出する選

扱権の付与を受けることができる。TMEP § 807.12(b), § 1011.01, § 1011.03参照。

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

一般に、標章が色彩を付して描かれている場合は、商標法第66条(a)出願は標章の特徴とされている色彩についての主張を含んでいるものである。しかしながら、一部の国は色彩主張を含んでいない標章の彩色図面を受け入れているという事情から、国際登録においては色彩の主張がされていないが、標章の複製は色彩を含んでいる場合があり得る。これらの場合には、審査官は出願人に対し、次の何れかを提出するよう要求しなければならない。

(1) 標章の特徴とされている色彩についての主張及び「標章説明」欄における独立した宣言であって、標章における彩色箇所を説明しているもの、又は

(2) 陳述であって、国際登録に関しては色彩の主張はされておらず、かつ、国際登録において描かれている同一標章の黒白複製は合衆国の図面要件を遵守している旨のもの。

商標規則 § 2.52(b) 参照。

807.07(c) 不適当な色彩主張を付して提出される彩色図面

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

807.07(d) 黒、白又は灰色を含んでいる彩色図面

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

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

TMEP § 807.08から § 808.01(b)まで参照。

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

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

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

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

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

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

807.07(d)(i) 第1条に基づく出願

図面が黒、白、灰色色調、灰色陰影及び／又は灰色点描を含んでおり、また、他の色(例えば、赤、トルコ石色及びベージュ色)も含んでおり、かつ、色彩主張が黒／白／灰色を含んでいない場合は、審査官は出願人に対し次の何れかを行うよう要求しなければならない。

(1) 黒／白／灰色を色彩主張及び彩色箇所陳述に追加すること、又は(2) 該当する場合は、「図面中の[黒／白／灰色]は、背景、外形線、陰影及び／又は透明部分を示しており、それは標章の一部ではない」旨の陳述を追加すること。

図面は使用見本に合致していなければならない： 標章の図面は、商品／役務に関して使用されており、見本によって示されている標章の実質的に正確な表示でなければならない。商標規則 § 2.51(a)から(b)まで；TMEP § 807.12(a)から § 807.12(a)(iii)までを参照。

例えば、図面が赤い花と黒色でのXYZの文字を示している場合は、見本は同じ色で標章を示していなければならない。見本が文字表示を実線の黒でない色(例えば緑)で描いている場合

は、出願人は次のことをしなければならない。

- (1) 文字表示を見本に示されている色で描いた補正図面を提出すること。ただし、補正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる、及び
- (2) 色彩主張及び彩色箇所陳述を新たな図面に合致するよう補正すること、例えば、「黒」という字を「緑」という字に取り替えること。

代案としては、出願人は、図面に描かれている色での標章の使用を示す代替見本を提出することができ、又は図面からその色を削除することが標章を実質的に変更することにならない場合は、その色彩主張を削除し、その彩色図面の代わりに黒白図面を代用することができる。商標規則 § 2.72。

807.07(d)(ii) 第44条に基づく出願

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

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

807.07(d)(iii) 商標法第66条(a)に基づく出願

出願人が色彩を標章の特徴として主張し、かつ、図面が国際登録の色彩主張に述べられていない黒、白及び／又は灰色を含んでいる場合は、出願人は次の何れかをしなければならない。(1) 合衆国出願に関し、黒／白／灰色を色彩として主張し、黒／白／灰色の彩色箇所を説明すること、又は(2) 図面中の黒／白／灰色は背景、外形線、陰影及び／又は透明部分を示しており、標章の一部ではない旨を陳述すること。

807.07(e) 黒白図面及び色彩主張

出願人が色彩を表す線を引いた黒白図面(TMEP § 808.01(b) 参照)を提出した場合又は色彩主張を含む出願に添えて黒白図面を提出した場合は、審査官は出願人に対し、彩色図面、その色彩が標章の特徴である旨の主張及び色彩名とその色彩が現れる標章上の場所を説明する、独立した陳述書を提出するよう要求しなければならない。TMEP § 807.07(a) から § 807.07(a)(ii) までを参照。しかしながら、審査官が、その色彩は図面の非本質的要素であると決定した場合は、出願人はその代わりに、色彩を表す線が引かれていない黒白図面を提出するか、又は記入された願書中の色彩主張を削除するか、何れか適切な方についての選択権の付与を受けることができる。

出願人が、色彩を表す線の引かれていない黒白図面を提出し、かつ、記入された願書に色彩

主張が存在していない場合は、審査官がその色彩は図面の非本質的要素であると決定したときを除き、出願人は一般的に彩色図面及び色彩主張を代用することができない。

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

807.07(f)(i) TEAS標準、TEASプラス及び商標法第66条(a)出願

出願人が灰色若しくは灰色色調を生み出す点描又はグレースケールの表記を含む黒白図面を提出し、TEAS標準若しくはTEASプラス出願における「色彩標章」の欄又は第66条(a)出願における「色彩標章」の欄に文字「No」が表される場合は、更なる調査は要求されない。

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

標章が点描を含んでいる場合は、一般に、点描は陰影を示している旨又は点描は標章の一部ではない旨の陳述を要求する必要はない。ただし、標章を正確に説明するためにそのような陳述が必要であると審査官が決定するときは、この限りでない。点描の陳述に関してはTMEP § 808.01(b)参照。

807.07(f)(ii) 紙面による出願

許可された紙面による出願（TMEP § 301.01参照）について、出願人が紙面による黒白図面を提出し、色彩が標章の特徴として主張されているか否かに関して出願が沈黙している場合は、図面の中にある灰色の存在は、黒、白及び／又は灰色が標章の特徴として主張されているか否かに関して不明確性をもたらす。同様に、出願人が紙面による黒白図面を提出し、色彩が標章の特徴として主張されているか否かに関して出願が沈黙を守っている場合は、黒／白／灰色に言及する標章説明を含めることは、黒、白及び／又は灰色が標章の特徴として主張されているか否かに関して不明確性をもたらす。このような場合には、審査官は、出願人が次のものの1を提出することを要求しなければならない。

- (1) 標章には色彩が付されていない旨の陳述書。出願人はその陳述書を提出することができ、又は審査官は、出願人若しくは出願人の有資格実務家との電話会談又は電子メールの交換によってその情報を取得して、記録の包袋への注記欄にその標章は彩色されていない旨の注記を入力することができる、又は
- (2) 黒、白及び／又は灰色の色は標章の特徴である旨の陳述書及び独立した陳述書であって、色彩名を記し、その色彩による標章の彩色箇所を説明するもの。

807.07(g) 2003年11月2日より前にされた出願の図面

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

2003年11月2日より前にされた出願においては、出願人が、色彩については主張をしない旨

又は色彩をその標章の特徴としては主張しない旨の明示の陳述をした場合を除き、色彩が標章の特徴として主張されているものと推定されていた。

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

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

807.08 配置を示すための破線

商標規則 § 2.52(b) (4) 配置を示すための破線

その標章の商業的印象を適切に表現するために必要な場合は、出願人は、その標章の配置を、その標章が表示される特定の商品、包装又は広告についての比例的に正確な破線表示をもってその標章を囲むことによって示す図面を提出するよう要求されることがある。出願人は、標章の一部として主張しない他の事項を示すためにも破線を使用しなければならない。標章の配置又は標章の一部として主張しない事項を示すために破線を使用する図面に関しては、出願人は、標章について記述し、かつ、破線の趣旨について説明しなければならない。

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

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

立体のトレードドレス標章の図面に関してはTMEP §1202.02(c) (i) 参照。

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

807.09 音響，匂い又は非視覚的標章の「図面」

商標規則 § 2.52(e) 音響，匂い及び非視覚的標章

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

出願人は，標章が音（例えば，音楽又は言葉と音楽），匂い又はその他の完全に非視覚的なもののみによって構成されている場合は，図面を提出することを要求されない。出願人が音については，標章の種類として「音の標章」を選択しなければならない。出願人が匂いについては，出願人はその標章の種類が「標準文字」であることを示し，かつ，「標準文字」欄に「匂い」標章と印字しなければならない。許可された紙面による出願においては，出願人は標章が「非視覚標章」であることを明確に示さなければならない。USPTOは出願を処理するとき，該当する標章図面コードを入力する。非視覚標章は自動検索システムにおける標章図面コード6に基づきコード化されている。標章図面コードに関してはTMEP § 807.18参照。

出願人がその標章の種類として「音の標章」を選択した場合は，出願人は，出願人がオーディオ・ファイルを添付しているか否かを示すよう要求される。出願人は如何なる音の標章に関してもオーディオの複製を提出しなければならない。商標規則 § 2.61(b) 参照。この複製の目的は，標章についての説明を補充して明解にすることにある。

複製は標章そのもののみを含むものでなければならない。それは，見本でなければならないという意味ではない。複製は電子的ファイルで，wav，.wmv，.wma，.mp3，.mpg又は.aviフォーマットによるものでなければならず，そのサイズは，TEASは5MBより大きいファイルに対処できないので，5MBを超えてはならない。

許可された紙面による出願に関しては，音響標章の複製はコンパクトディスク（「CDs」），デジタル・ビデオディスク（「DVDs」），ビデオテープ又はオーディオテープによって提出しなければならない。区分表参照。出願人は，ディスク又はテープに含まれている標章の複製は標章説明を補充するためのものであること及び廃棄してはならない旨を明確かつ明示的に示さなければならない。

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

出願人はまた，非視覚的標章のすべてについて，標章の詳細説明も提出しなければならない。商標規則 § 2.52(e)。

標章が音楽及び歌詞によって構成されている場合は，出願人は一般に音楽の説明を補充するか又は解明するために，楽譜に表示した音楽を提出しなければならない。商標規則 § 2.61(b) 参照。出願又はその回答においては，楽譜は.jpg又は.pdfファイルとして，様式の「追加陳述」の項に「その他の陳述」の名称の下に添付されなければならない。

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

807.10 立体標章

商標規則 § 2.52(b)(2) 立体標章

その標章が立体的特徴を有する場合は、図面は、標章についての単一の表現を描写しなければならない。かつ、その標章が立体である旨を表示しなければならない。

標章が立体である場合は、図面は立体標章についての単一表現を表さなければならない。

Schafer Marine, Inc., 223 USPQ 170, 171 n.1 (TTAB 1984) 参照。出願人は、標章が立体である旨を指摘する標章説明を含めなければならない。商標規則 § 2.52(b)(2)。

商標規則 § 2.52(b)(2) に基づいて、出願人はその標章の単一表現を描く図面を提出するよう要求される。TMEP § 1202.02(c)(iv) 参照。出願人が標章を単一表現では十分に描くことができないと考える場合は、出願人は商標規則 § 2.146 に基づく請願を提出し、当該規則の適用除外を求めることができる。請願に関してはTMEP第1700章を、商品デザイン若しくは商品包装を含むトレード・ドレス又は役務のトレード・ドレスについての説明に必要な情報に関してはTMEP § 1202.02(c)(ii) 参照。

807.11 動きを伴う標章

商標規則 § 2.52(b)(3) 動き標章

その標章が動きを有するものである場合は、図面は、動作中の1点を描写することができ、又は動作中の5点までの静止像であって、その標章の商業的印象を最もよく描写するものを、描写することができる。出願人は、その標章の説明もしなければならない。

標章が特徴として動き(すなわち、短期継続の反復動作)を含んでいる場合は、出願人は、標章の商業的印象をもっとも良く示す、動作中の単一点を描く図面又は動作中の諸点を示す5点までの静止画面を含む正方形の図面を提出することができる。同上。出願人はまた、その標章の詳細説明も提出しなければならない。同上、TMEP § 808.02 参照。

標章の説明は、「出願人の図面に表示されているものを反映しなければならないこと」及び「トレードドレスは立体であること又は場合によっては立体と解釈され得る平面の標章」で示されなければならない。The Ride, LLC, 2020 USPQ2d 39644, at *2-3 (TTAB 2020) 引

用。
動きの標章の見本に関してはTMEP § 904.03(1) 参照。

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

商標規則 § 2.51 要求される図面

(a) 商標法第1条(a) に基づく出願においては、標章の図面は、商品及び／又は役務に関して使用されている標章の実質的に正確な表現でなければならない。

(b) 商標法第1条(b) に基づく出願においては、標章の図面は、出願に指定されている商品及び／又は役務に関してその使用が意図されている標章の実質的に正確な表現でなければならない、また、一旦、商標規則 § 2.76 に基づく使用を主張するための補正書又は商標規則 § 2.88 に基

づく使用陳述書が提出された後は、標章の図面は、商品及び／役務に付して又は関連して使用される標章の実質的に正確な表示でなければならない。

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

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

807.12(a) 商標法第1条に基づく出願

商標法第1条に基づく出願に関しては、図面は常に記録の見本と比較され、それらが合致しているか否かが決定されなければならない。商標規則 § 2.51(a) から (b) までを参照。最初の手順は、図面の標章が見本に表示されている標章の実質的に正確な表現であるか否かを検討することである。

商標法第1条(a)に基づいてされる出願においては、標章の図面は、見本に示されている、商品／役務に関して使用されている標章の実質的に正確な表現でなければならない。商標規則 § 2.51(a)，商標規則 § 2.72(a) (1) 参照。

商標法第1条(b)に基づいてされる出願においては、標章の図面は、商品／役務に関して使用が意図されている標章及び使用を申し立てるための補正書又は使用陳述書に添えて提出された見本によって示されている、実際に使用されている標章の実質的に正確な表現でなければならない。商標規則 § 2.51(b)。商標規則 § 2.72(b) (1) 参照。

図面の標章が見本に示されている標章の実質的に正確な表現でない場合は、次の手順は、見本に示されている標章と一致させるための図面の補正が原図面の標章についての実質的変更になるか否かを決定することである。その答えが「no」である場合は、出願人は補正した図面又は代替見本の何れかを提出しなければならない。答えが「yes」である場合は、出願人は代替見本を提出しなければならず、かつ、図面の補正は許容されない。商標規則 § 2.72(a) から (b) までを参照。実質的変更に関する情報はTMEP § 807.14 から § 807.14(f) までを参照。

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

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

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

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

(1) 見本に表示されている識別力に欠ける異質な句読点は図面の標章から省くことができる。その理由は、承認可能な見本は、図面の標章とともに使用される追加的要素を、図

面の標章が当該他の要素とは関係なく、独立した識別的に商業的印象を作り出す限りは、含むことができるということにある。TMEP § 807.12(d) 及びそこに引用されている、標章の「損傷 (Mutilation)」に関する事例参照。

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

ドメイン登録のオペレータ又はドメイン名登録簿での「.」の付加又は削除についてはTMEP § 1215.08(c) 参照。

807.12(a)(ii) 図面にはあるが、見本にはない句読点

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

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

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

807.12(a)(iii) 見本にはあるが、図面にはない句読点

一般に、見本に表示されている、識別力に欠ける異質な句読点は、図面上の事物が見本に示されている句読点とは関係のない独立した印象を作っている場合は、図面から省くことができる。TMEP § 807.12(d) 参照。例えば、図面の標章がHOME RUNであり、見本の標章が「HOME RUN」である場合は、その図面は見本に使用されている標章の実質的に正確な表現であると考えられる。見本上の引用符号は識別力に欠けており、その標章の商業的印象を変えないので、図面を補正すること又は代替見本を要求することは不必要である。MN Apparel LLC, 2021 USPQ2d 535, at *12 (TTAB 2021) 参照。（「見本における標章の句読点を追加するだけでは図面ページ上の標章から異なる商業的印象を想起するには十分とはいえない。」）

しかしながら、希な場合には、見本上の句読点が、図面に示されている標章とは異なる商業的印象を有する標章を生じることがある。例えば、見本の標章がPREGNANT?であり、図面の

標章がPREGNANTである場合は、図面の標章は実際に使用されている標章の実質的に正確な表現ではない。見本中の疑問符はPREGNANTという単語を単なる陳述から疑問に変質し、したがって、標章の商業的印象を変える。更に、図面は句読点を追加するために補正することができないが、その理由は、それが実質的変更を生じることになるということにある。したがって、出願人は句読点が付されていない標章を示す新たな見本を提出しなければならない。Guitar Straps Online, LLC , 103 USPQ2d 1745 , 1751-52 (TTAB 2012) (図面の標章GOT STRAPSは見本の標章GOT STRAPS?の実質的に正確な表示ではないと認定) TMEP § 807.14から § 807.14(f) までを参照。

807.12(b) 商標法第44条に基づく出願

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

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

図面の標章が外国登録の標章と一致していない場合において、補正が原図面の標章を実質的に変更することになるときは、出願人はその標章の図面を補正することができない。商標規則 § 2.72(c) ; TMEP § 807.14から § 807.14(f) まで、 § 1011.01。

合衆国出願が黒白図面を有しており、かつ、外国出願には色彩が表示されているか、又は外国登録において色彩が標章の特徴として主張又は説明されている場合は、合衆国図面の標章は外国登録の標章と一致していない。一般に、合衆国出願の黒白図面は、補正案が実質的変更となる場合を除き、外国登録の彩色標章と一致するように補正されなければならない。合衆国出願が彩色図面を有している場合は、同一色が外国登録における標章の一部でなければならない。合衆国における図面が補正可能であるか否かは、その補正が標章の実質的変更になるか否かによる。合衆国出願が彩色図面を有しているが、外国登録における図面が黒白であって、色彩の主張を伴っていない場合は、出願人は次の何れかをしなければならない。(1) 補正が実質的変更にならない場合は、合衆国出願の図面を黒白図面に補正すること、又は、(2) 第44条基礎を削除して第1条に基づく手続をすること。

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

807.12(c) 商標法第66条(a)に基づく出願

商標法第66条(a)に基づく出願においては、標章の図面は、国際登録に表示されている標章の実質的に正確な表現でなければならない。商標規則 § 2.51(d)。IBは、国際登録の保護の合衆国への拡張請求書を送付するとき、国際登録に係わる複製と同一である複製を含める。

したがって、審査官は商標法第66条(a)出願における図面と国際登録における複製とを比較する必要がある。商標法第66条(a)出願に関する更なる情報についてはTMEP § 1904から § 1904.15までを参照。

商標法第66条(a)出願の標章は補正することができない。TMEP § 807.13(b), § 1904.02(j)。

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

外国における図面要件はしばしば合衆国のそれと異なるので，国際登録が色彩主張を含んでいないが，国際登録に係る標章の複製が彩色されている場合は，曖昧性が生じることがある。そのような場合には商標法第66条(a)出願人は，次の何れかをしなければならない。(1) 色彩の主張をし，描かれている色彩は標章の特徴であることを明らかにし，彩色箇所についての説明書を提出すること，又は(2) 標章に係る黑白複製を提出すること。商標規則 § 2.52(b)(1) 参照。これは標章の補正ではなく，曖昧性の解明であると考えられる。

USPTOがIBから国際登録に係る標章の訂正についての通告を受けたときは，審査官は訂正された標章についての新たな調査をしなければならず，また，適切な場合には，適用可能なすべての理由に基づき，訂正された保護拡張請求についての暫定的拒絶を発行しなければならない。USPTOはIBに対し，訂正通告から18月以内に暫定的拒絶を通告しなければならない。国際登録簿の訂正についての通告に関してはTMEP § 1904.03(f) 参照。訂正された標章の複製が色彩をその特徴としている場合は，出願人は彩色図面に関する要件を遵守することを要求される。商標規則 § 2.52(b)(1) ; TMEP § 807.07(a) から § 807.07(a)(ii) までを参照。

807.12(d) 標章の損傷，すなわち，不完全表示

商標法第1条に基づく出願に関しては，図面の標章は，見本によって証拠付けられているとおりの完全な標章でなければならない。図面の表現が完全な標章を構成していない場合は，その表示はときとしては標章の「損傷 (Mutilation)」といわれる。この用語は，本質的かつ不可欠な要素が図面から欠落していることを示す。不完全な標章は登録することができない。次の事件参照。Chem. Dynamics Inc., 839 F.2d 1569, 5 USPQ2d 1828 (Fed. Cir.1988); Miller Sports Inc., 51 USPQ2d 1059 (TTAB 1999); Boyd Coffee Co, 25 USPQ2d 2052 (TTAB 1993); Semans, 193 USPQ 727 (TTAB 1976) 参照。例えばInstitut Nat'l Des Appellations D'Origine v. Vintners Infl Co., 958 F.2d 1574, 1582, 22 USPQ2d 1190, 1197 (Fed. Cir.1992) に引用されるJ. Thomas McCarthy, Trademark & Unfair Competition (2d. ed.1984) §19:17も参照のこと。

しかしながら，第1条出願に関しては，出願人は登録したいと思う標章を選択する上で若干の自由度を有する。2以上の要素が合成標章を構成しているという事実のみでは，それらの要素は登録目的上，不可分であることを意味しない。出願人は，合成標章の如何なる要素であっても，当該標章が，見本の上で標章が使用されている，又は使用されることになる他の事項とは関係のない，独立した識別的に商業的印象を与える又は与えることになる限り，すなわち，当該要素がそれ自体の中での及びそれ自体の商標機能を果たす限り，それについての登録出願をすることができる。例えば，Univ. of Miami, 123 USPQ2d 1075, 1079 (TTAB 2017) 参照。(図面における帽子及びセーターを着用している擬人化されたトキとしての標章

の表示は、使用見本における帽子及びセーターに見られた文字要素から独立した識別的に商業的印象を作り出し、よって、当該標章の図面は、使用時の標章の実質的に正確な表現であったと認定。）

例えば、MN Apparel LLC, 2021 USPQ2d 535, at *10-11 (TTAB 2021)「標章が「需要者の心の中に他の材料と（物理的又は概念的に）分離できない程絡み合っている」場合、標章は分離及び識別された商業的印象を生じる。」（Yale Sportswear Corp., 88 USPQ2d 1121, 1123 (TTAB 2008)を引用。）を参照のこと

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

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

この問題は商標法第66条(a)出願に関しては生じない。その理由はIBが国際登録による保護の米国への拡張を求める請求書を送付するとき、国際登録における複製と同一の複製を含めるからである。商標法第66条(a)出願の標章は補正することができない。TMEP § 807.13(b)。次の事例においては、合成標章のある構成要素は、見本上で標章に伴って使用された、又は使用されることになっていた他の事項とは関係なく、独立した識別的に商業的印象を提示するものとは認定されなかった。次の諸事件参照。Chem. Dynamics, 839 F.2d at 1569, 5 USPQ2d at 1825(薬品の点滴及び小点滴のデザインの登録は、提案された標章がじょうろ(如雨露)のデザインを含んでいる、一体化された標章の不可欠の部分として実際に使用されており、独立した商業的印象を作り出していないという事情にあったので、適切に拒絶された); Lorillard Licensing Co., 99 USPQ2d 1312 (TTAB 2011)(図面は、提案された標章、見本に表示されている煙草包装のためのオレンジと緑の色彩結合の、実質的に正確な表現ではないと認定された); Pharmavite LLC, 91 USPQ2d 1778 (TTAB 2009)(審判部は、2個の瓶のデザインによって構成された標章は適切に拒絶されたが、その際の認定は、その標章が見本に示されている標章とは関係のない、独立した識別的に商業的印象を作り出しておらず、更に、見本に示されている標章の実質的に正確な表現ではないということであった); Yale Sportswear Corp., 88 USPQ2d 1121 (TTAB 2008)（「UPPER 90」の標章の登録を拒絶したが、その際の認定は、それが見本に表示されている度数符号とは関係のない、独立した識別的に商業的印象を形成していないということであった); Miller Sports, 51 USPQ2d at 1059（標章は文字「M」とスケートをする人のデザインをもって構成されており、それは適切に拒絶されたが、その理由は、独立した商業的印象を作り出さない程に、出願人の

「Miller」のロゴの「M」部分が表示においてロゴの他の分に吸収されているということであった); Boyd Coffee, 25 USPQ2d at 2052(標章は、カップとソーサーから構成されており、実際に使用されている、カップとソーサー及び日輪模様(サンバースト・デザイン)を含む標章の損傷として適切に拒絶されたが、その理由は、カップとソーサーのデザインは、サンバースト・デザインとは関係のない、独立した識別的な印象を作り出していないというこ

とにある。Sperouleas, 227 USPQ 166 (TTAB 1985) (トーチデザインは見本に表示されている「SOCRATES DELIGHT」文言と切り離して登録することはできない。そこでは、その文言は単に目立つのみでなく、物理的にそのデザインと融合しており、その結果、そのデザインは独立した商業的印象を造成していない) ; Volante Int'n Holdings, 196 USPQ 188 (TTAB 1977) (双頭の乙女、竜及び木から構成されている標章は、視覚的に分離不能であり、組み合わせられている用語「VIRGIN」を組み込んでいる、実際に使用されている標章の実質的に正確な表示でない) ; Library Restaurant, Inc., 194 USPQ 446 (TTAB 1977) (「THE LIBRARY」という語は外観上、実際に使用されている標章の他の要素と密接に関連付けられているので、それ自体による絵画的特徴が独立した商業的印象を作り出していると結論することは可能でない) ; Semans, 193 USPQ at 727 (「KRAZY」という標章が「MIXED-UP」という表現と同一の線及び同一の字体で見本に表示されているが、それ自体は、単一の語句「KRAZY MIXED-UP」から分離して、登録可能な標章としての機能を有さない) ; Mango Records, 189 USPQ 126 (TTAB 1975) (印字された標章「MANGO」は合成物の絵画的要素と独特の形で併置されているので、それは見本に使用されている標章の実質的に正確な表現ではなく、そこに使用されている識別性のある方式による標章を示していない)。

次の事例において、提案された標章の要素は、独立した商業的印象を作り出すものと認定された : Servel, Inc., 181 F.2d 192, 85 USPQ 257 (C.C.P.A. 1950) 参照。(「SERVEL INKLINGS」の損傷としての標章SERVELの拒絶査定は、その見本が「SERVEL」及び「INKLINGS」という単語の間に記章を示しており、かつ、「INKLINGS」は大きい異なる書体で印刷されているという事情があったので、取消された) ; MN Apparel LLC, 2021 USPQ2d 535, at *10 参照 (MOSTLY MN ONE WITH EVERYTHINGの拒絶査定が取り消されたのは、見本には出願人の社章又は商号である「MN Apparel」が出願標章とともに表現されているが、ハイフン又は文全体で区切られており、分離した商業的印象が十分に生じるからである。) ;

Frankish Enters. Ltd., 113 USPQ2d 1964, 1974 (TTAB 2015) 参照。(モンスタートラックボディの立体デザインは、原産地の表示として、見本の一部としてトラックボディ上に表示された文言及び付加的なマーキングとは関係のない、独立した商業的印象を作り出すものと認定) ;

Royal BodyCare Inc., 83 USPQ2d 1564 (TTAB 2007) 参照。(NANOCEUTICALの登録拒絶を取消したが、その際の認定は、その用語が同社の会社マーク又は商号「RBC's」とは関係のない、独立した商業的印象を作り出す形で現実に使用されているというものであった) ;

Big Pig, Inc., 81 USPQ2d 1436 (TTAB 2006) (「PSYCO」という語が、それが目立つような、異なる色彩、活字書体及びサイズで表示されているので、「PSYCO」は見本に表示されている追加の文言及び背景とは別の、独立した商業的印象を造り出している) ;

1175856 Ont. Ltd. 81 USPQ2d 1446 (TTAB 2006) (「WSI」及び球体デザインについての拒絶査定は取消されたのは、その理由は文字「WSI」及び球体デザインは見本に示されている湾曲したデザイン要素とは関係なく、別途の商業的印象を造り出しているということにある) ;

Raychem Corp., 12 USPQ2d 1399, 1400 (TTAB 1989) (審判部は、「TINEL-LOCK」についての、標章「TR06A1-TINEL-LOCK-RING」の損傷であることを理由とする登録拒絶を取消したが、その際の見解は、部品又はストック番号は通常、出所識別記号としての機能を有せず、また、「ハイフンが部品番号と標章に係る一般名称の双方を結びつけているという事実は、この事例において示されている状況の下では、「TINEL-LOCK」それ自体は商標としての意味を有さないものとするような一元的表現を造り出していないというものであった) Nat'l Inst. for Auto. Serv. Excellence, 218 USPQ 744, 745 (TTAB 1983) (噛み合わされたギアのデザインは、「性質において独特であり」、「その上に重ねられている文言とは関係のない別個の商業的印象を造り出している」);

Schechter Bros. Modular Corp., 182 USPQ 694 (TTAB 1974) (見本がその一部において影の映像を伴っているRAINAIREによって構成されている標章を示しているが、RAINAIREは基本的印象を造り出しているのに、図面から影の映像を削除することは、標章の損傷ではない); Emco, Inc., 158 USPQ 622 (TTAB 1968) (拒絶を覆し、商標法及び記録は、RESPONERはMEYERという姓を追加することなく登録可能であるという出願人の立場を支持するというものであった)。

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

807.12(e) 複合語標章及び短縮標章

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

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

図面が標章を複合語標章(例えば、BOOKCHOICE)として描いているが、見本が2の個別の語(例えば、BOOK CHOICE)として示している場合又はその逆である場合は、審査官は、図面の標章が実質的に正確な表現であるか否か、及び／又は図面の補正が見本に係る標章を実質的変更することになるか否かを決定しなければならない。次の事件参照。 Innovative Cos., 88 USPQ2d 1095 (TTAB 2008) (FREEDOMSTONEはFEEDOM STONEの実質的に正確な表現ではないが、FREEDOMSTONEのFREEDOM STONEへの補正は実質的変更とはみなされなかった)。例えば、図面が標識をBOOKCHOICEと表現したが見本はそれをBOOK CHOICEと示した場合は、見本の標識は図面の実質的に正確な表現ではない。図面への補正は実質的な変更にはならない。しかしながら、商品/役務の性質次第では、権利の部分放棄は必要になり得る。標識をBookChoiceと示す見本は実質的に正確な表現になることに留意されたい。

短縮標章とは、文字を共有する2以上の語(例えば、SUPERINSE)によって構成されているもの

のことである。短縮された単語は、文字を共有する単一語として示されなければならない。共有されている文字は商業的印象の1局面であるので、短縮された要素は2語として(例えば、SUPERINESとすべきであって、SUPE RINSE 又はSUPER RINSEとしては)表現することができない。

短縮語及び複合語の標識における権利の部分放棄に関してはTMEP § 1213.05(a)から § 1213.05(a)(ii)までを参照。

807.13 標章の補正

商標規則 § 2.72 標章の説明又は図面の補正

(a) 商標法第1条(a)に基づく、取引における使用を基礎とする出願においては、次の条件が満たされる場合に限り、出願人は、その標章の説明又は図面を補正することができる。

(1) 最初に提出された見本又は商標規則 § 2.59(a)に基づいて提出された代替見本が、補正案を裏付けていること、及び

(2) 補正案がその標章を実質的には変更しないこと。庁は、補正案を原出願とともに提出された説明又は図面と比較することにより、補正案が標章を実質的に変更するものであるか否かを決定する。

(b) 商標法第1条(b)に基づく、取引において標章を使用する誠実な意図を基礎とする出願においては、次の条件が満たされる場合に限り、出願人は、その標章の説明又は図面を補正することができる。

(1) 使用を主張するための補正書又は使用陳述書に添えて提出された見本又は商標規則 § 2.59(b)に基づいて提出された代替見本が、補正案を裏付けていること、及び

(2) 補正案がその標章を実質的には変更しないこと。庁は、補正案を原出願とともに提出された説明又は図面と比較することにより、補正案が標章を実質的に変更するものであるか否かを決定する。

(c) 商標法第44条(d)に基づく優先権の主張を基礎とする出願又は商標法第44条(e)に基づく外国出願人の本国において正規に登録されている標章を基礎とする出願においては、次に該当する場合に限り、出願人は、その標章の説明又は図面を補正することができる。

(1) 外国登録証明書における標章の説明又は図面が、補正案を裏付けていること、及び

(2) 補正案がその標章を実質的には変更しないこと。庁は、補正案を原出願とともに提出された説明又は図面と比較することにより、補正案が標章を実質的に変更するものであるか否かを決定する。

807.13(a) 第1条及び第44条に基づく出願に係る標章の補正

第1条(a)出願：商標法第1条(a)に基づく出願に係る標章は補正することができるが、見本が補正を支持し、かつ、補正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる。商標規則 § 2.72(a)。見本に関してはTMEP § 904から § 904.07(b)まで及び § 1301.04から § 1301.04(d)までを、実質的変更に関してはTMEP § 807.14から § 807.14(f)までを参照。

第1条(b)出願：商標法第1条(b)に基づく出願に係る標章は補正することができるが、使用を申し立てるための補正書又は使用陳述書に添えて提出される見本が補正を支持し、かつ、補正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる。商標規則 § 2.72(b)。見本に関しては

TMEP § 904から § 904. 07(b)まで及び § 1301. 04から § 1301. 04(d)までを、使用を申し立てるための補正に関してはTMEP § 1104から § 1104. 11までを、使用陳述に関してはTMEP § 1109から § 1109. 18までを、実質的変更に関してはTMEP § 807. 14から § 807. 14(f)までを参照。

第44条出願：商標法第44条に基づく願書に係る標章は補正することができるが、外国登録証の標章が補正を支持しており、かつ、補正が標章を実質的に変更しないことが条件とされる。商標規則 § 2. 72(c)。第44条出願の図面に係る標章が外国登録証に表示されている標章の実質的に正確な表現でなければならないという要件に関してはTMEP § 1011. 01を、実質的変更に関してはTMEP § 807. 14から § 807. 14(f)までを参照。

807. 13(b) 商標法第66条(a)出願に係る標章は補正することができない

マドリッド議定書及び商標の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書に基づく規則は、国際登録に係る標章の補正を許可していない。国際登録の所有者が如何なる方法においても、たとえ軽微なものであっても、標章を変更しようと望むときは、同人は新たな国際出願をしなければならない。IBの国際登録についての指針、B. II. 72. 02は、次のように規定している。

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

その結果、商標法第66条(a)に基づく出願は国際登録の一部であるので、商標規則 § 2. 72は商標法第66条(a)出願に係る標章の補正については規定を設けておらず、USPTOはそのような補正を許可しない。TMEP § 1904. 02(j)。68 Fed. Reg. 55748, 55756(Sept. 26, 2003)参照。

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

しかしながら、出願人は、標章の図面及び説明に関する合衆国の要件を遵守しなければならない。TMEP § 1904. 02(k)。

同様に、登録後は、登録人は一般に、登録された保護拡張に係る標章は、商標法第7条に基づいて補正することができない。ただし、登録標章が商標規則 § 2. 52(a)(1)から(5)までの要件を遵守している場合において、標準文字の主張を追加することは、その例外とする。TMEP § 1609. 02。保護拡張において追加、限定された許容される追加については、TMEP § 1609. 01(a)参照。

係属している商標法第66条(a)出願及び登録されている保護拡張に関する、国際登録簿における訂正の通告に関してはTMEP § 1904. 03(f)及び § 1904. 14参照。

807. 14 標章の実質的変更

商標規則 § 2. 72は商標法第1条又は第44条に基づく出願における標章又は標章の説明につい

て、最初に出願から実質的に変更する補正を禁じている。補正案が標章を実質的に変更するか否かの判断は、補正案と原出願の標章の説明又は図面を比較して行われる。商標規則 § 2.72(a)(2), (b)(2), (c)(2)。

修正案を当初の標章と比較する場合、材料の変更を判断するための基準とは次の通りである。

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

Hacot-Colombier, 105 F.3d 616, 620, 41 USPQ2d 1523, 1526 (Fec.Cir. 1977) (Visa Int'l Serv. Ass'n v. Life-Code Sys., Inc., 220 USPQ 740, 743-744 (TTAB 1983)を引用); Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 1352-53, 61 USPQ2d 1124 (Fed. Cir. 2001)を参照。この基準は標章説明の補正及び図面の標章の補正の両方に適用される。Thrifty, Inc., 274 F.3d 1353-54, 61 USPQ2d 1121 (Fed.Cir.2001)を参照。

一般的な基準は再公告に関するものであるが、それはまた、公告前に提案される補正にも適用される。Who? Vision Sys., Inc., 57 USPQ2d 1211, 1219 (TTAB 2000)参照。実質的変更が、手続のすべての段階において、すなわち、公告前、公告後及び登録後に、標章補正の評価に使用される基準である。登録標章の補正に関してはTMEP § 1609.02から § 1609.02(g)までを参照。

一般に、更なる調査を必要とするような要素の追加もまた実質的変更を構成する。Pierce Food Corp., 230 USPQ 307, 308-09 (TTAB 1986)。しかしながら、新たな調査が要求されることになるか否かは、補正が標章を実質的に変更することになるか否かを決定する上で検討されるべき単に一つの要因に過ぎず、それは必ずしも規制要因ではない。それに関しては (Who? Vision Sys., Inc., 57 USPQ2d at 1218-19.が引用する) Guitar Straps Online, LLC, 103 USPQ2d 1745, 1747 (TTAB 2012)を参照。

各事件は、それ自体の事実に基づいて決定されなければならない、また、これらの一般的規則には例外がある。支配的問題は常に、標章の古い形態及び新たな形態が実質的に同じ商業的印象を造り出すか否かということである。それに関しては (Visa Int'l Serv. Ass'n, 220 USPQ at 743-44; Guitar Straps Online, LLC, 103 USPQ2d at 1747を引用する) Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *8 (TTAB 2020)。Jack Wolfskin Ausrüstung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA v. New Millennium Sports, S.L.U., 797 F.3d 1363, 1370, 116 USPQ2d 1129, 1133-34 (Fed. Cir. 2015)を参照 (登録標章の書体の軽微な調整及びデザイン要素の変更は、標章によって浮生じる商業的印象を変えるというには不十分である)。

図面から事項を削除するための補正に関してはTMEP § 807.14(a)を、追加又は前に登録されている事項の削除に関しては § 807.14(b)を、句読点の追加又は削除に関してはTMEP § 807.14(c)を、トレード・ドレス標章の登録に関しては § 1202.02(c)(i)から §

1202.02(c)(i)(C)までを、トレード・ドレス出願の図面に関しては § 1202.02(c)(i)を、及びその一部又は全部がドメイン・ネームによって構成されている標章の実質的変更に関しては § 1215.08から § 1215.08(b)までを参照。

807.14(a) 図面からの事項の除去又は削除

出願人は図面上の標章からの削除を請求することができ、また、審査官は、削除が適正であり、標章を実質的に変更することにならないと考えるときは、その請求を承認することができる。商標規則 § 2.72。

標章からの事項の削除は、実質的変更を生じさせることがある。Dillard Department Store, Inc., 33 USPQ2d 1052 (Comm'r Pats. 1993) (標章「IN・VEST・MENTS」の高度に様式化された表示特徴に係る削除提案は、登録標章の実質的変更であると判断された)。しかしながら、識別力に欠ける事項は、それが実質的変更を構成しない場合は、削除することができる。例えば、商品又は役務についての一般的名称の削除は、削除が商業的印象を変更することになる程に、それが標章と一体化されている場合を除き、一般的には実質的変更とは考えられない。状況によっては、全般的な商業的印象が変わらないことが条件とされるが、識別力に欠ける事項を削除することができる。また、商標法第2条(a)又は第2条(b) (15 U.S.C. § 1052(a)又は(b))に基づいて登録できないと判断される事項の削除は、ときには許容されることがある。不道德、中傷的であり、又は結び付きを誤った示唆を生み出す事項の第2条(a)に基づく拒絶に関してはTMEP § 1203から1203.03(b)(iii)まで参照、また、合衆国若しくは何れかの州、地方自治体又は外国に係る旗、紋章その他の記章を含む標章の第2条(b)に基づく拒絶に関してはTMEP § 1204から1204.05まで参照。

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

「TM」、「SM」の符号及び登録表示®は図面から削除されなければならない。

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

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

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

807.14(b) 先に登録されている事項の追加又は削除

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

しかしながら、出願人が他の種類の商品又は役務について先に登録している事項の追加は許可されない。Hacot-Colombier, 105 F.3d 616, 620, 41 USPQ2d 1523, 1526 (Fed.Cir. 1997); Nationwide Industries Inc., 6 USPQ2d 1882, 1886 (TTAB 1988)。

さらに、先に登録されている事項を追加する補正も、元の標章を実質的に変更する場合には承認できない。In re Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *9 (TTAB 2020) (出願人の先に登録された標章「THE LEE GREENWOOD COLLECTION」を「GOD BLESS THE USA」に追加する補正案は、「提案された標章の意味及び商業的印象を大幅に変更し、平凡な好意から歌手が主張する代表曲に移行させた」ため、実質的変更であると決定した。) 出願人の先に登録された標章の所有権は、変更が実質的であるか否かを決定する際に考慮される要因の1つにすぎない。同上。(In re Vienna Sausage Mfg. Co., 16 USPQ2d 2044, 2047 (TTAB 1990) (「補正により新規調査が必要であるか否かは、考慮すべき要因ではあるが、補正を認めるか否かの決定要素ではない」); In re John LaBatt Ltd., 26 USPQ2d 1077, 1078 (Comm'r 1992) (「再公告が必要であるか否かは、標章が実質的に変更されているか否かの決定において一考慮事項にすぎない。」) を引用)。「重要な問題は、標章の新旧の様式が実質的に同一の商業的印象を与えるか否かである。」 In re Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *8 (Visa Int'l Serv. Ass'n v. Life-Code Sys., Inc., 220 USPQ 740, 743-44 (TTAB 1983); In re Guitar Straps Online, LLC, 103 USPQ2d 1745, 1747 (TTAB 2012) を引用)。

補正案が元の標章と実質的に同じ商業的印象を与えるか否かの決定は、一般消費者の観点から評価される。In re Greenwood, 2020 USPQ2d 11439, at *8. TTABはGreenwoodにおいて次のように説明している。

主登録簿の登録に馴染みのない(一般の)消費者は、出願人が先に登録されている事項を追加したことを、最初に出願した標章からの著しい変更と見るかもしれない。実際、出願人は既に登録された標章を多数所有している可能性があり、その何れかを最初に出願した基礎標章に付加することができる。そのため、最初に出願された標章は、最初に出願された標章との類似性をほとんど有さない後の補正のための代用として機能する可能性がある。

2020 USPQ2d 11439, at *8-9.

削除：先に登録されている事項を標章から除去する補正案が実質的変更であるか否かの問題は、削除されるべき事項が現存登録の対象であるか否かに関係なく決定されるべきである。

807.14(c) 句読点の追加又は削除

句読点、例えば、引用記号、ハイフン、ピリオド、コンマ及び感嘆符は一般に、標章の商業的印象を著しく変更することはない。例えば、次の事件参照。 *Litehouse, Inc.*, 82 USPQ2d 1471, 1474 (TTAB 2007) 及びそこに引用されている事件 (標章 CAESAR! CAESAR! の審決は、単に説明的であり、「CAESAR . . . という単語の単なる繰り返しも、標章内の感嘆符の存在も、これらの特徴の両方の組み合わせも、標章全体の単なる説明性を否定するのに十分ではない」ことに留意する必要がある。)。次の事件も参照。 *Promo Ink*, 78 USPQ2d 1301, 1305 (TTAB 2006) (審決は、PARTY AT DISCOUNT! という標章は説明的なものにすぎないと認定し、その際に次の見解を明示した。「この句読点は標章の商業的印象を著しく変更するものではない。それは単に将来の購入者に対する、標章の説明的性質を強調するにすぎない . . . 」)。

しかしながら、稀には、句読点はその追加又は削除によって標章の商業的印象を変えるような形で標章に組み込まれることがある。次の事件参照。 *Guitar Straps Online LLC*, 103 USPQ2d 1745, 1748 (TTAB 2012) (疑問符の標章「GOTSTRAPS」への追加提案は、それが宣言的陳述から疑問語句への最初の標章の商業的印象を変更するゆえ実質的変更を構成すると認定)。 *Richard-Wilcox Mfg. Co.*, 181 USPQ 735 (Comm'r Pats. 1974), これは他の理由によって取消された, *Umax Data Sys., Inc.*, 40 USPQ2d 1539 (Comm'r Pats. 1996) (FYE[R-W]ALL 及びデザインをブロック体文字 FYER-WALL へ変更する提案は、その一部において、実質的変更であるとして否認されたが、その理由は、出願人の名称の頭文字「R」及び「W」が既に強調されていないので、括弧は標章の商業的印象を変えたということにある)。多くの場合は、感嘆符の追加は標章の商業的印象に影響を与えないが、それらとは異なり、例えば、MOVE IT への感嘆符の追加—MOVE IT!—は、その語句を対象に対する単なる移転の指令から、複数の意味、感嘆的陳述に、他人に退くよう命令するために使用されるもの—に変容させており、したがって、標章の商業的印象を変更している。

網羅的ではないが、他の例としては次のようなものがある。

疑問符の削除又は追加であって、陳述を質問に変えるか、又はその逆のもの (*Guitar Straps Online*, 103 USPQ2d at 1748 参照)

用語の音節間へのスペースの追加又は削除であって、分離された音節又は単一語によって造り出されている商業的印象を変える可能性のあるもの、及び

用語「.com」の前へのピリオドの追加又は削除であって、文言をウェブサイト・アドレスに対する又はそれからのものに変更させることができるもの

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

807.14(d) 「内部の不一致」を訂正するための補正

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

1999年10月30日前は、一定の限定された状況においては、USPTO は、実質的変更の問題を考

慮することなく、最初にされた願書における「内部の不一致」を訂正するための補正を承認していた。商標規則 § 2.72(b), (c) 及び(d)は原図面の標章を実質的に変更するための補正を禁止することを明示していなかったもので、補正が原図面の標章を実質的に変更する場合であっても、USPTOは内部の不一致を訂正するための補正を承認していた。出願は、原図面の標章が使用を基礎とする出願における見本の標章又は商標法第44条を基礎とする外国登録の標章と一致していなかった場合は、「内部的不一致がある」と考えられた。次の事件参照。ECCS Inc., 94 F.3d 1578, 1581, 39 USPQ2d 2001, 2004 (Fed. Cir. 1996); Dekra e.V., 44 USPQ2d 1693, 1695-96 (TTAB 1997)。

1999年10月30日施行の商標規則 § 2.72は、原出願に添えて提出された図面の標章を実質的に変更する補正を禁止するよう改訂された。更に、商標規則 § 2.52が改訂され、「図面は、登録を求める標章を描写する」と述べることになった。したがって、USPTOはその後、「内部の不一致」を治癒する補正を、その補正が原図面の標章を実質的に変更する場合は、承認しない。Who? Vision Sys., Inc., 57 USPQ2d 1211, 1217 (TTAB 2000)；次の事件も参照，Tetrafluor Inc. 17 USPQ2d 1160, 1162 (Comm'r Pats. 1990) (審査官は、原図面ページの標章を実質的に変更することになる、「誤植を訂正する」ための補正を承認することを適切に拒絶した審決)。

出願人が標準文字標章を入力し、又はTEAS出願上の「標章」欄にデジタル画像を添付し、かつ、当該願書内の別な欄に異なる標章が表示されている場合、標章が何であるかを判断するために、「標章」欄に入力された標章が優先される。同様に、許可された紙面による出願が1の標章を示す独立した図面ページを含んでおり、また、異なる標章が願書に表示されている場合は、標章が何かを判断するために、図面が優先される。Lavorazioni Grafite S.r.l., 61 USPQ2d 1063, 1064 (Dir USPTO 2001)。TMEP § 202.01, § 301.01及び§ 807.01 参照。

例えば、出願人の標準文字標章が文言「ABC and design」からなる場合、出願人は、(1) 文言「and design」を削除すること、及び、(2) 文字「ABC」をdesignの特徴として追加すること、の両方はできない。しかしながら、出願人は、文言「and design」を削除して、標準文字「ABC」のみに図面を変更することはできる。Meditech Int'l Corp., 25 USPQ2d 1159, 1160 (TTAB 1990) (青い星のデザインで構成されている標章は印字されていた文言「DESIGN OF BLUE STAR」についての実質的変更であると認定された審決)。

807.14(e) 標章の色彩特徴についての補正

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

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

807.14(e)(i) 黒白図面

黒白の特別様式図面の、標章の特徴として色彩を主張する図面への補正は、一般に実質的変

更を構成しない。

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

807.14(e)(ii) 色彩その他の要素を含む標章

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

文字標章

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

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

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

デザイン標章

一般に、デザイン標章に関する色彩特徴の追加、削除又は補正は、標章の実質的変更を生じさせない。

色彩デザイン標章に関しては、デザイン部分が商業的印象を造り出す上でもっとも有力な部分である。色彩部分も標章の一部ではあるが、それはデザインと関連して示されているに過ぎず、分離できる要素ではない。したがって、色彩部分は、混同の可能性又は商標選択の検

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

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

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

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

807.14(e)(iii) 色彩標章

色彩標章に係る色彩の補正は、禁止されている実質的変更である。

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

同一色彩を異なる対象物に表示するための標章の補正も、一般に実質的変更である(例えば、青色のハンマーから青色の鋸への、図面の補正)。色彩は、それが適用される対象物の特徴となり、したがって、色彩の商業的印象は、それが適用される対象物次第で変化することがある。次の事件参照。 Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 1353, 61 USPQ2d 1121,

1124 (Fed. Cir. 2001) (「[A] 文字標章は異なる対象物に適用されるとき、同一外観を保持するが、色彩は、類似の状況において使用されるとき、役務標章として直ちに識別可能ではない。」), Hayes, 62 USPQ2d 1443, 1445 (TTAB 2002); TMEP § 1202.05(c)。

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

807.14(f) 実質的変更：判例参照

標章についての補正案は、次の判決においては実質的変更であると判断された。 Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir.2001) (標章を、種類を限定しない対象物に適用される青色と説明している補正は、青色が建物に適用されると叙述していた、最初の図面の標章についての実質的変更であるとされた認定); Hacot-Colombier, 105 F.3d 616, 41 USPQ2d 1523 (Fed. Cir. 1997) (外国登録の標章に合わせるために社章を追加する提案は、最初の願書に添えて提出された図面の標章についての実質的変更であると認定された認定); Guitar Straps Online, LLC, 103 USPQ2d 1745 (TTAB 2012) (「GOT STRAPS」から「GOT STRAPS ?」への補正案は実質的変更と認定。); Who? Vision Sys., Inc. 57 USPQ2d 1211 (TTAB 2000) (「TACILESENSE」から「TACTILESENSE」への補正案は実質的変更であると認定された); Meditech Int'l Corp., 25 USPQ2d 1159, 1160 (TTAB 1990) (1個の青い星によって構成されている図面及び多数の青い星によって構成されている図面は、「DESIGN OF A BLUE STAR」という印字された文言から構成されている図面に対し、両方とも実質的変更と考えられる); Vienna Sausage Mfg. Co., 16 USPQ2d 2044 (TTAB 1990) (デザイン標章に「MR. SEYMOUR」という文言を追加することは実質的変更であると認定); The Wine Soc'y of Am. Inc., 12 USPQ2d 1139 (TTAB 1989) (「THE WINE SOCIETY OF AMERICA」という印字された図面を、これらの文言を含むとともに、「IN VINO VERITAS」を伴う王冠のデザイン及び旗章を有する特別様式図面によって取り替える補正案は実質的変更であると認定された); Nationwide Indus., Inc., 6 USPQ2d 1882 (TTAB 1988) (製品記号「RUST BUSTER」に商号「SNAP」を追加することは実質的変更であると認定); Pierce Foods Corp., 230 USPQ 307 (TTAB 1986) (「CHIK'N-BAKE」に商号「PIERCE」を追加することは実質的変更であると認定)。

次に記載する事件においては、標章についての補正案は実質的変更を構成するとは認定されなかった。

Jack Wolfskin Ausrüstung Fur Draussen GmbH & Co. KGAA v. New Millennium Sports, S.L.U., 797 F.3d 1363, 1370, 116 USPQ2d 1129, 1133-34 (Fed. Cir. 2015) (登録標章の書体の軽微な調整及びデザイン要素の変更は、標章によって生じる商業的印象を変えるというには不十分であると認定。) Innovative Cos., LLC, 88 USPQ2d 1095 (TTAB 2008) (「FREEDOMSTONE」から「FREEDOM STONE」への補正は実質的変更と認定されなかった); Paris Glove of Cana., Ltd. v. SBC/Sporto Corp., 84 USPQ2d 1856, 1862 (TTAB 2007) (半円形に1行で描かれている「AQUASTOP」は、長方形に2行で描かれている「AQUA STOP」の実質的変更ではない。審判部の説明によれば、「その標章の商業的印象が依存しているのは文字表現AQUA STOPであって、表示に使用されている長方形、半円形又は線の様式ではない」); Finlay Fine Jewelry Corp., 41 USPQ2d 1152 (TTAB 1996) (「NEW YORK JEWELRY OUTLET」は「NY JEWELRY OUTLET」の実質的変更ではないと認定); Larios S.A.,

35 USPQ2d 1214 (TTAB 1995) (「VINO DE MALAGA LARIOS」及びデザインは、類似のデザインを伴う「GRAN VINO MALAGA LARIOS」の実質的変更ではないと認定) ; Visa Int'l Serv. Ass'n v. Life-Code Sys., Inc., 220 USPQ 740 (TTAB 1983) (標章のデザイン部分を逆転させる補正は、実質的変更ではないと認定された)。

807.15 代替図面

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

審査官が図面に関する変更を要求した場合は、出願人は代替図面を提出しなければならないが、TMEP § 807.16で論じる限定された事情においては、USPTOが図面を補正又は訂正する。審査官が標準文字図面の補正を求める場合、出願人は庁指令の応答にTEAS応答の標章情報の項で「標準文字」を選択し、補正標章案を入力する。要求された変更が特別様式図面である場合、出願人は庁指令の応答にTEAS応答の標章情報の項で「特別様式」を選択し、様式に代替図面のデジタル画像を添付する、又は、紙面により提出することを許可された応答(MEP § 301.01参照)の場合には、図面のページを分離して提出する。

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

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

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

807.16 USPTOによる図面補正

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

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

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

審査官はまた、必要なときは、標章図面コードが変更されるようにしなければならない。標

章図面コードに関してはTMEP § 807. 18参照。

807. 17 図面についての受理不能な補正を処理する手続

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

出願人は、放棄を避けるためには、庁指令に回答しなければならない。出願人が補正の受理を主張する論議を提出し、審査官が、その補正は依然として受理不能であると決定した場合において、出願がそれ以外の面では最終指令を出すための条件が整っているときは、その補正についての最終拒絶を発行しなければならない。

807. 18 標章図面コード

標準文字図面：標準文字図面は、USPTOの自動システムに標章図面コード4としてコード化される。2003年11月2日前は、印字された図面(TMEP § 807. 03(i)参照)は、標章図面コード1としてコード化されていた。標章図面コード1は、2003年11月2日以後にされた出願に関しては利用することができない。2003年11月2日前にされた出願は、その種の図面に該当している場合は、図面コード1に補正することができる。標章図面コード4のみが標準文字図面に使用されるべきである。

特別様式図面：デザインのみによって構成されている標章は、標章図面コード2としてコード化される。文字及びデザインによって構成されている標章は、標章図面コード3としてコード化される。様式化された文字及び／又は数字によって構成されており、デザインの特徴を有さないものは標章図面コード5としてコード化される。語、数字及び／又は区分のための符号から構成されており、標準文字の主張(TMEP § 807. 03(a)参照)が提出されていないすべての標章は、標章図面コード5としてコード化される。

非視覚的標章：非視覚的標章(TMEP § 807. 09参照)の「図面」は標章図面コード6としてコード化される。

808 標章の説明

商標規則 § 2. 37

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

商標規則 § 2. 52(b) (5) 標章の説明

標章の説明を含めなければならない。

808. 01 説明を要求することに関する指針

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

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

出願人が語、文字又は数について特定の書体、大きさ又は色彩を主張しようとしていること(商標規則 § 2. 52(a))

標章がデザインの要素を含んでいること

標章が非ラテン文字を含んでいること

標章が非ローマ数字又は非アラビア数字を含んでいること

標章が普通ではない句読点又は発音区別符号を含んでいること

標章が立体のものであるか、又は商品若しくは包装の形態であること (TMEP § 807. 10, § 1202. 02(c) (ii) 参照)

図面が標章の位置若しくは配置を示すため又は商品若しくは包装の部分であって標章の一部ではないものを示すための破線を含んでいること (TMEP § 807. 08, § 1202. 02(c) (ii) 参照)

標章が色彩を含んでいること (TMEP § 807. 07(a), § 1202. 05(e) 参照)

標章が動きを含んでいること (TMEP § 807. 11 参照)

標章が音響、匂い又はその他の非視覚的標章であること (TMEP § 807. 09 参照)

標章は標準文字で表示されているが、標章のある要素が明解でないか、又は曖昧であること

標章は標準文字群 (TMEP § 807. 03(b) 参照) の文字によって構成されているが、その文字が、顔文字 (emojis, TMEP § 807. 03(c) 参照) を作成する標準文字を使用するなど、標章の商業的印象全般に対して意味を与える又は著しく貢献する形で表示されていること
商標規則 § 2. 37, 2. 52 参照。

808. 01(a) 標章中の用語の意味

標章中の用語が関連業界での意味を有していないとの陳述は、標章の説明として入力又は公告してはならない。そのような陳述が標章説明として入力されている場合は、審査官は、その陳述が商標データベースの「標章説明」欄から削除され、また、記録の包袋への注記欄に適切に記入しなければならない。商標データベースから削除された情報を含む文書は、情報目的として記録に残される。標章説明の印刷に関しては TMEP § 808. 03 から § 809. 03 までを参

照。

非英語文言及び非ラテン文字の翻訳及び翻字に関してはTMEP § 809から § 809.03までを参照。

808.01 (b) 図面についての付線及び点描の陳述

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

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

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

808.02 説明は正確かつ簡潔でなければならない

標章の説明が記録に入れられる場合は、その説明は明瞭かつ正確に標章の構成要素を述べていなければならない。また、標章の使用方法に関する積極的な陳述又は脱漏の何れかによって、誤解を招く印象を作ってはならない。標章の使用法に関する(例えば、標章は特定の色彩に使用されない)との陳述は適切でなく、提出された場合でも登録証に含まれてなければならない。TMEP § 808.03(g) 参照。

説明は、文字要素及びデザイン要素を含め、標章の重要な局面のすべてを説明しなければならない。重要でない特徴は説明に含める必要がない。

標章が多数の要素を含んでいる場合は、それらのすべてが必ずしも重要であるとは限らない。例えば、背景デザインの要素は、それらが全般的な商業的印象を変えないときは、時として、重要でないと考えることができる。さらに、標章の中にある反復する文字又はデザイン要素の配置を説明することは、説明が全般的にそれらの特徴としており、かつ、当該要素が反復していることを説明している限り、不必要なことがある。同様に、標章がかなりの数のデザイン要素を含んでいる場合は、説明の中で、標章の本質を占めている要素を一般的に述べることのみが必要である。色彩の表示場所を説明すべきという要件があるため、色彩を含む標章は一般に、一層詳細な説明を有するようになることに留意されたい。商標規則 §

2. 52(b)(1)。色彩図面に関する要件についてはTMEP § 807. 07(a)から § 807. 07(a)(ii)までを参照。

標章が文言及びデザインの両方の特徴を有している場合は、標章説明を完全なものにするために、標章の両局面を説明しなければならない。希な例外は、文言に関するものであって、その文言が(1)その標章にとって重要でないもの、及び(2)調査がされないもの(例えば、商品重量、内容一覧、営業住所等の純粹に情報的事項)の場合である。文言を含んでいる非標準文字標章の説明に関する、更に良好な—強制的なものではない—やり方は、その文言が「特定様式のフォント」によるものであることを指摘することである。

一般に、出願人が色彩主張をしていない場合は、標章説明は色彩に言及してはならない。その理由は、非彩色標章の説明における色彩への言及は誤解を生じさせる印象を造り出すということにある。色彩に関してはTMEP § 807. 07から § 807. 07(g)までを参照。しかしながら、出願人が色彩は標章の特徴として主張されていないことを述べる若干の事例においては、黒白図面及び黒、白及び／又は灰色に言及している標章説明を提出することが適切であることがある。対応する色彩主張がないときに、黒、白又は灰色に言及する標章説明を含んでいる出願に関してはTMEP § 807. 07(f)から § 807. 07(f)(ii)までを参照。

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

説明における第三者による登録商標の使用禁止には、ARIAL(合衆国登録第2270853号)又はTIMES NEW ROMAN(合衆国登録第1340165号)のような印字書体を指定する登録標章の使用も含む。説明中にこれらの書体指定を使用することは、標章を理解する上で重要ではないため、したがって正確で完全な説明には不要である。しかしながら、PANTONE(例えば、合衆国登録第1003494号)のような商業的な色識別システムを指定する登録標章は、色彩を識別する精度を高めることは、標章を正確に描写する上で重要である場合があり、そのような第三者による使用は、商業的な色彩識別システムの用語法の意図された使用であるため、標章の説明の中で色彩識別子に関連して表示することができる。

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

認しなければならない。

下記は詳細の適切な水準を含む説明の例である。



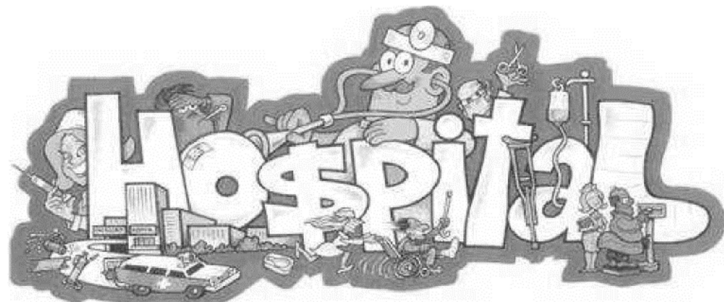
標章は手を繋ぎ合う一群の子供から構成されている。

注記：説明は、それがその標章が子供から構成されていたと単に述べている場合は不完全なものになる。しかしながら、各子供の個別の詳細を説明する必要はない。



標章は赤色背景から構成されている。ドル符号形状の文字「S」及びギブス形態の文字「L」を付して黒色に縁取られた白色文字による様式化された語「HOSPITAL」。オレンジ色及び銀色の聴診器及び銀色の鉢巻形の鏡を付した緑色ガウンを着た赤毛の男。紺色のキャップ、ガウン及び銀色のはさみ付きのマスクを着用している男。白色、ピンク及び金色の静脈ポーチ、流動体及びチューブ。灰色及び金色の松葉杖。ピンクの衣服を着用し黄色の髪及び褐色のクリップボードを有する看護師。紫色のズボン及びオレンジ色の衣服を着用しているオレンジ色の男を付したオレンジ色及び黒色の体重計。白色のギブス及び金色のステッキを持ち緑色の衣服の男とともに車椅子を押している黄色の髪及び白色の衣服の看護師。白色及び紺色の便器。黄色及び黒色のビルディング、黒色での様式化された語「EMERGENCY HOSPITAL」を付した白色サイン及び植物。紫色のタイヤ付き白色及びピンク色の救急車。緑色の空気タンク、オレンジ色の担架、白色のボール及びピンク色のクラブ並びに緑色のゴルフクラブバッグ。ピンク色の流体入りの白色の注射器を掲げる黄色の髪で紺色の衣服の看護師。白色及び赤色の温度計を有し紺色の服装のオレンジ色の男。

注記：詳細のこの水準は、説明が色彩位置の陳述を含まなければならないゆえ、必要である。(TMEP § 807.07(a)(ii) 参照)。



標章は、ドル符号形状の文字「S」及び縁取りに囲まれたギブスの形状の「L」を付した様式化された語「HOSPITAL」から構成されており、その縁取りは医師、看護師、患者、病院設備、救急車及びビルディングデザインの高度に様式化されたイメージを含む病院に関する各種イメージを含むものであり、それはまた語「EMERGENCY HOSPITAL」を含んでいる。

注記：標章が色彩付きでないゆえ、標章のすべての要素を説明する必要はない。その代わり、標章における要素が多数ゆえ、標章における文言を説明し、背景要素を概括して特徴付けることだけが必要である。



標章は、各々小文字「e」形状の一群の様式化された人々及びまた小文字「e」形状の奇抜な犬から構成されている。

注記：説明は、形状が小文字「e」形状であることを表示していない場合は、不完全になる。しかしながら、各形状の個別明細又は配置を説明することは必要でない。



標章は背景デザインで様式化された語「BETSTONE」から構成されている。

注記：標章が複数文言から構成されていることを表示していない場合は、不完全になる。しかしながら、漠然とした普通の幾何学的担体を格別に特定することは必要でない。



標章は漢字及び様式化された文言「MITCHELL」から構成されている。

注記：標章の説明に漢字の翻訳又は翻字を含ませることは必要でない。これらの要素は調査

されることになっても、それらは翻訳/翻字陳述において提供されるものである。



標章は様式化された語「OUTWIT OUTPLAY」及び「OUTLAST」を付した楕円デザイン並びに楕円内にゴリラ、象及び蛇を含む様式化されたジャングル並びに様式化された文言「SURVIVOR GABON EARTH'S LAST EDEN」のデザインから構成されている。

注記：説明が標章の文言とデザイン双方の要素を説明していない場合は、不完全になる。しかしながら、楕円内の配置を説明することは必要でない。

説明に関する審査手続についてはTMEP § 808.03参照。

808.03 説明についての審査手続

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

例えば、次の場合は、標章説明は常に公告されなければならない。

- (1) 標章が立体であるか、又は商品又は包装の形態であること (TMEP § 807.10, § 1202.02(c)(ii) 参照)
- (2) 図面が標章の位置又配置を示すための、又は標章の一部ではない、商品若しくは包装の部分を指摘するための破線を含んでいること (TMEP § 807.08, § 1202.02(c)(ii) 参照)
- (3) 標章が色彩を含んでいること (TMEP § 807.07(a), § 1202.05(e) 参照)
- (4) 標章が動きを含んでいること (TMEP § 807.11 参照)
- (5) 標章が音、匂い又は他の非視覚的標章であること (TMEP § 807.09 参照)、又は
- (6) 標章が繰り返しのパターンからなること (TMEP § 1202.19(b) 参照)

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

審査官が、出願人が提供した説明を公告しないと決定した場合は、出願人への通告は要求されない。審査官は、記録の包袋への注記欄に、説明は公告すべきではない旨を述べる注記を

作成するか、又は説明は公告しない旨の審査官補正を発行するかの何れかをしなければならない。一般に、審査官はその何れの選択肢も使用することができるが、審査官が他の事項に関して庁指令を発行する場合は、記録の包袋への注記欄が使用されるべきである。出願人からの事前承認のない審査官補正(TMEP § 707.02)は、他の事項に関する庁指令又は通常の審査官補正を発行することが不必要なときに使用することができる。

審査官はその後、次の何れかをしなければならない。(1) 関連する商標データベースの「説明」欄から標章説明を削除すること、又は(2) LIEに対して適切な措置がとられるように、審査官補正又は(包袋への注記のみがされた場合は)電子メールによる指示を送付すること。前記手続は、公告が意図されていない説明が確実に公告されないようにする。それら手続はさらに、公告の検討段階で、包袋への注記又は審査官補正を公告しないという決定を確実に反映するようにする。

後続の諸条が説明要件に関する種々の筋書きの処理方法を説明する。

808.03(a) 正確かつ完全な説明

出願が標章についての正確かつ完全な説明を含んでいる場合は、説明に関する更なる措置は必要なく、それは商標公報に公告され、また、登録証に包含される。

他の点では正確かつ完全な説明において、明白な綴りの誤り、印刷上の誤り及び冗長性は、出願人の事前の承認なしに、審査官補正によって訂正することができる(TMEP § 707.02参照)。

下記は正確かつ完全な説明の例である。

sushi
sushi

標章は様式化された書体により表現された語「SUSHI SUSHI」から構成されている。

注記：この標章を含む出願が説明なしで提出された場合は、説明は出願人の事前承認なしで審査官補正により追加することができる。(TMEP § 707.02, § 808.03(b) 参照)



heidi.com

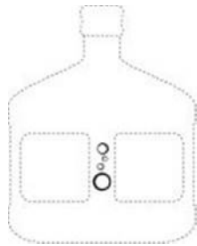
標章は少女頭部の様式化されたデザインの下に記載の様式化されたフォントによる語「HEIDI.COM」から構成されている。



標章は、太陽の抽象化表徴の脇に逆向きの2番目の「L」を有する様式化された書体による語「LULU」及び2番目「U」並びに太陽の下に位置する様式化された書体による語「COMPANY」から構成されている。

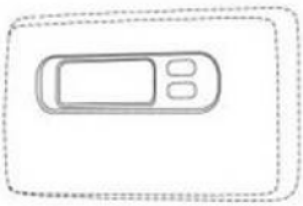


輝き又は紅輝を表現する文字「I」の中の点の上に線を付した大形様式化されたフォントによる語「JUST SMILES」及びより小さい活字体による語「DENTISTRY FOR FAMILIS ON THE GO」を付したガラス窓4面を有するビルのイメージから構成されている。



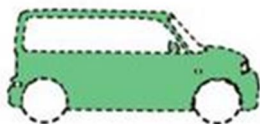
標章は様式的に一群の泡を表現する一連の円であつて、そのような連続ものは水の壺のハンドルに位置するものから構成されている。図面において破線により描かれた壺の輪郭は、使用時の配置を示すことを意図したものであり、標章の一部ではない。

注記：その図面が破線を含む標章は発行された説明を有さなければならない。



標章は自動調温装置のくぼみ窓部分の空間配置から構成されている。標章を含む自動調温装置の部分、図面における実線により示されている。図面において破線により示されている事項は標章の部分ではない。点線は商品配置における標章の位置を単に示すにすぎない。

注記：その図面が破線を含む標章は印刷された説明を有さなければならない。



標章は害虫駆除実施に使用される車両に施工された色彩の黄濃緑色から構成されている。破線により示された事項は車両上の標章の配置を示すのに役立つが、標章の部分ではない。

注記：その図面が破線を含む標章は発行された説明を有さなければならない。

808.03(b) 願書に説明が付されていない

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

ている」等を含んでいる願書は、正確ではあるが不完全な説明の等価物として取り扱われるべきである。(TMEP § 808.03(c) 参照)

その標章が様式化された書体による語句のみで構成されており、デザインの要素を伴っていないものに関しては、出願人による出願様式の「文字要素」欄の完成は、「標章説明」欄に承認できない程に曖昧な陳述が入力されているか、又は何の情報も入力されていない場合であっても、規則遵守の目的では承認を受けることができる。説明を公告する必要がある場合には、「文字要素」情報は、関連する商標データベースの「標章説明」欄に複写する必要がある。

同様に、標章に関する商標法第66条(a)出願であって、その標章が様式化された書体による語句のみで構成されており、デザインの要素を伴っていないものに関しては、出願人による「標章の本文要素」欄の完成は、規則遵守の目的では承認を受けることができる。説明を公告する必要がある場合には、「標章の本文要素」情報は関連する商標データベースの「説明」欄に複写する必要がある。

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

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

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

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

記録が標章の内容について略式の表示を既に含んでいる場合

TMEP § 707.02 参照。

下記は出願人の事前承認なしに審査官補正により入力することができる説明の例である。



標章は長方形内における様式化された語「GROB」から構成されている。



標章は右に曲線を付した様式化された語「LIGHTYEAR ALLIANCE」から構成されている。



標章は「GSC」と「PARTNERS」の間に曲線を付した様式化された語「GSC PARTNERS」から構成されている。



標章は陰影付き円内に各々様式化された文字「P」「A」「C」「T」及びその下の様式化された語「PURE ADVANCED COSMETIC TECHNOLOGY」から構成されている。



標章は「H」と「BLOCK」との間に水平線を付した正方形内の様式化された語「H BLOCK」から構成されている。



標章は正方形内に&を付した様式化された語「REECE & NICHOLS」から構成されている。

前出の例において、説明は規則の要件に従うため必要であるが、商標公報に公告される又は登録証に包含される必要はない。そのような場合は、「連絡によらない」審査官補正はLIEに送付してはならず、また審査官による公告用に入力してもならない。

説明の公告が不要な場合は、審査官補正には説明が商標公報に公告されない又は登録証に包含されないことを表示しなければならない。審査官補正におけるこの表示は、公告検討段階で説明が公告用に誤って入力されないことを確実にする。

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

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

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

808.03(c) 願書又は補正書中の正確ではあるが不完全な説明

説明が、提案されている標章の一部の要素を正確に説明しているが、他の要素を説明していない場合は、USPTOは、説明が商標公報に公告され、また、登録証に包含される場合に限り、説明を完成させるための補正を要求する。

808.03(c)(i) 標章を明確にするため、説明が必要であり、かつ、公告されなければならない、場合によっては、説明は正確ではあるが不完全である。

審査官が、提案されている標章を明確にするために説明が必要であるという理由から、説明が商標公報に公告され、また、登録証に包含されなければならないと決定した場合は、審査官は、その説明が標章のすべての重要要素に正確に対応することを確実にする必要がある。説明が不完全である場合は、審査官は、その説明が確実に完全かつ正確になることを確実にするために、補正を要求しなければならない。補正は、出願人からの事前承認を得て、審査官補正によって行うことができる。

下記は訂正説明が発行されるべき場合の正確ではあるが不完全な説明の例である。



標章は草スカート及び草ハットを着用している顔、手及び足を有するロールパン状ホットドッグから構成されている。

注記: この説明は、それがホットドッグの背後の2ビーチパラソル及び椰子の木を参照していないゆえ、不完全である。標章を明確にする必要があるゆえ、それは、完全にして発行されなければならない。

808.03(c)(ii) 説明を公告する必要がある場合における正確ではあるが不完全な説明

前記取扱いに代え、審査官が説明は公告する必要があると決定した場合は、その説明で対応した標章の要素について誤った説明をしていない限り、出願人に対し、不完全な又は手際悪

く表現されている説明を補正するか又は取り下げるよう要求する必要はない。そのような場合は、不完全な説明は出願記録の一部として残るが、商標公報に公告及び登録証に包含されてはならない。審査官は、出願人によって提出された、公告する必要がない説明に関しては、TMEP § 808.03に述べられている手続に従わなければならない。

下記は説明が公告する必要がない場合の正確ではあるが不完全な説明の例である。



標章は犬のデザインから構成されている。

注記: この説明は、標章に文言を含んでいないゆえ、不十分である。十分であるように補正されない限り、提案された標章を明確にすることが不要ゆえ、説明は商標公報に公告及び登録証に包含されなければならない。



標章は様式化されたフォントにより表現された語「SUSHI」から構成されている。

注記: この説明は2番目の「SUSHI」を含んでいないゆえ不完全である。それが完全となるよう補正されない限り、説明は発行されてはならない。

808.03(d) 願書又は補正書中の不正確な説明

審査官が、説明は標章の一部の要素について誤った説明をしており、その結果、説明が図面に示されている標章と一致していないと決定した場合は、審査官は、その説明が発行されない場合であっても、出願人に対し説明の補正を要求しなければならない。不正確な説明は、それが発行されるか否かに拘らず、標章を正確に反映するように訂正されなければならない。説明の補正は出願人の事前承認を得て、審査官補正によって行うことができる。

下記は不正確な説明の例である。



標章は星2個を下に配置した2重複3角形から構成されている

注記: この説明は標章中に星3個が存在するゆえ、不正確である。



標章は満月のデザインの前に添えられた蔓付きの1枚の葡萄の葉のデザインから構成されている。

注記: この注記説明は標章が三日月のデザインを含むゆえ不正確である。



標章は、様式化された料理長のデザインの左の様式化された語「FLORIDA'S FOOD SERVICE」から構成されている。

注記: この説明は、用語「FLORIDA」が説明において「' S」を含んでいるゆえ、不正確である。「FLORIDA」の綴りの変更は、標章が「' S」を含むことを出願人が意図したか否か不明確ゆえ、明白な綴り間違いとはみなされないことになる。標章又は説明の何れかは補正されなければならない。



標章は、語の下に水の渦巻きを付し様式化された語「FLOODS FOR LESS」から構成されている。

注記: この説明は、標章が語「FOR」ではなく数字「4」を含んでいるゆえ、不正確である。

C³ Reduct

標章は、様式化された語「C THREE REDUCT」から構成されている。

注記: この説明は語「THREE」に代わり、標章が文字「C」に続いて肩文字「3」を含んでいるゆえ、不正確である。適切な説明としてはその数字を「3」又は「3乗」と呼ぶことができる。

808.03(e) 図面の補正

一般に、標章説明の補正は、図面がその説明を裏付けている限りは寛容に許可される。説明の補正が図面の標章又は最初の願書に添えて提出された説明についての実質的変更を構成する場合は、補正は許可されない。次の事項参照。商標規則 § 2.72 参照; Thrifty, Inc., 274 F.3d 1349, 61 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 2001)。実質的変更に関してはTMEP § 807.14 以下参照。

808.03(f) デザインのコード化を更新すること

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

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

808.03(g) 標章における承認できない陳述

色彩又は標章に記載されていない他の特徴を除外することにより標章を限定しようと主張する陳述は、標章の説明に含めるには適切でない。何らかの主張された「除外」に関する陳述は、しばしば侵害に関係する第三者を満足させることを狙って、標章に対する制限を特徴付けるものである。場合によっては、出願人はこの問題に対応する潜在的異議申立人と契約書を有することもある。しかしながら、説明は図面に示された標章を説明することに専ら使用されるべきで、標章が示されていない又は示されないとの方法を説明するために使用されるべきではない。TMEP § 808.02参照

これらの追加的限定陳述は珍しいが、それらが実際に示されたときは、事実是一般的に次の通りである。標章はデザインを特徴付け、色彩は標章の特徴として主張されない。標章の説明は、標章が含まない1色彩又は複数色彩への言及を含むように出願人により補正される。

この種類の陳述は不適切であり、説明から削除されなければならない。例えば、次の種類の陳述は、標章の説明に含まれてはならない。「出願及びその出願の結果としての登録は、標章における(デザイン要素)の内部又はその一部として紫の色彩を除外する。」

かくして、出願人が色彩主張をしなかったときは、非色彩標章の説明における色彩への言及は誤解を与える印象を創出するので、標章の説明には色彩を記載してはならない。TMEP § 807.07, § 808.02。

したがって、説明は標章が示していないか示そうとしない方法に関する何らかの制限を記載するために使用することはできない。如何なるそのような陳述も、説明が発行される必要があると決定された場合は、説明から削除されなければならない。TMEP § 808.02, § 808.03参照。出願人が出願記録においてそのような制限的陳述を含ませることができても、それらは登録証には適切でない。説明が発行する必要がないと決定された場合は、制限的陳述を削除するよう補正する必要はない。ただし、説明の一部が不正確である場合は、この限りでなく、この場合は制限的陳述が削除されなければならない。TMEP § 808.03(d)。

809 標章中の非英語文言の翻訳及び翻字

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

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

非ラテン文字による単語を翻訳及び翻字する陳述書の見本は次の通りである。

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

標章中の非ラテン文字は「Weidamei」と翻字され、これは外国語における意味を有さない。

非英語文言又は非ラテン文字を含む標章についての出願が正確な翻訳及び／又は翻字を含んでいない場合は、審査官は、出願人に対し翻訳／翻字についての陳述書を提出するよう要求しなければならない。商標規則 § 2.32(a)(9)から(10)まで。

出願又は登録証が翻訳文を含んでいるときは、非英語文言及びその英語翻訳文の両方がUSPTOの記録に表示される。翻訳／翻字陳述について商標公報における発行及び登録証に当該陳述が包含されることに関してはTMEP § 809.03参照。

TEASプラス出願に関しては、標章が非英語文言を含んでいる場合は、最初の願書は、その文言の英語翻訳文を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(15)。標章が非ラテン文字を含んでいる場合は、出願は、その文字の翻字を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(16)。出願人がこれらの要件を満たさない場合は、出願人は、その出願をTEAS標準出願として審査させるために各類について処理手数料を納付しなければならない。TEASプラス出願における翻訳及び翻字に関する更なる情報についてはTMEP § 819.01(m)参照。

標章における外国語の翻訳文を提供すべき要件に対する限定された例外に関してはTMEP § 809.01(b)参照。

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

非英語文言を伴う出願を適切に審査するためには、標章についての調査を行う前に、非英語文言の翻訳及び翻字が決定されなければならない。これは重大なことであるが、その理由は、英語用語の外国同義語は、説明性の決定、ディスクレーマーの必要性及び商標法第2条(d)に基づく標章の引用の目的で、英語用語と同じ方法で評価することができることにある(TMEP § 1207.01(b)(vi)及び§ 1209.03(g)参照)。

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

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

審査官による調査、商標資料館及び／又は翻訳ブランチによる調査が、用語が外国語による意味又は明瞭かつ正確な同義語を一切有さないことを示した場合は、外国語による意味に関する照会を必要としないが、審査官は商標規則 § 2.61(b)に基づきそのような照会を行う裁量を有する。照会が行われない場合、審査官は、用語が翻訳文のためにチェックされたことを示し、記録における包袋への注記欄に記載すべきである。このような場合は、意味に関する陳述は商標公報に公告するためには記入してはならない。問い合わせの時期に関して、TMEP § 809.01(a)を参照。

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

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

809.01(a) 外国語の意味に関する照会／出願人の応答

非英語文言の意味に関して別個の照会をする必要がある場合、審査官は出願人に対し、翻訳又は翻字の陳述に関する正確な様式を提供すべきである。

TMEP § 809.03参照。商標規則 § 2.61(b)に基づいて意味に関して一般的照会(すなわち、その用語が関連業界における意義を有するのか、何れかの地理的表示又は外国語で意味を有するのか)がされた場合は、出願人の応答は、翻訳又は翻字の陳述に対する正確な様式によっていない可能性がある。非英語文言の意味に関する照会に対する出願人の応答が、当該文言の翻訳又は翻字とは関係のない陳述を含む場合、必要な場合には、審査官は、適切な様式を使用して、発行する可能性のある登録証への記載のために、翻訳又は翻字に関する陳述のみが関係する商標データベースに確実に入力されるようにしなければならない。TMEP § 809.03参照。

同様に、非英語文言に関する照会に対し、出願人が「この標章は商標の意義のみを有する」又は何らかの同様な方法で回答した場合、審査官はそのような形式で陳述を商標データベースに入力してはならない。代わりに、審査官は、公告用の関連する商標データベースでその文言が意味を持たないことを反映するように陳述が適切に再設定されるようにしなければならない。TMEP § 809.03参照。このような場合、審査官補正を発令する必要はない。

809.01(b) 翻訳規則に対する限定された例外

一般規則はすべての外国文言を翻訳することを要求するのに対し、3つの限定された例外がある。TMEP § 809.01(b)(i)から § 809.01(b)(iii)までを参照。

809.01(b)(i) 英語辞典に記載されている外国用語

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

例：標章が「la fiesta grande」の語句を含んでいた場合は、適切な翻訳文は「大祝典」又は場合によっては、「大フィエスタ」である。「la」と「grande」のみを翻訳するのは不適切である。究極の目的は、標章の中にある非英語文言の真の意味及び語句全体によって造り出される商業的印象を反映する翻訳文を提供することにある。翻訳文における同義性に関してはTMEP § 809.02参照。

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

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

809.01(b)(iii) 死語又は良く知られていない言語からの単語

一般的には、死語又は良く知られていない言語からの単語を翻訳することは不必要である。General Cigar Co. Inc. v. G.D.M. Inc., 988 F Supp. 647, 660-61, 45 USPQ2d 1481, 1491-92 (S.D.N.Y. 1997)参照。(出願人はシガー(葉巻)についてのCOHIBAという用語がドミニカ共和国のタイノ・インディアン言語で煙草を意味することを明らかにする義務を負わない。その理由は、合衆国のシガー・スモーカーがそのような意味を意識しないことにあると認定)。死語又は良く知られていない言語からの単語についての外国同義語に関する見解の適用に関してはTMEP § 1207.01(b)(vi)及び § 1209.03(g)参照。ある言語が「死語」であるか否かの決定は個々別々に、その用語がそれに関する一般の購入者に対して有する意味に基づいて行われなければならない。

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

809.02 翻訳文における同義性

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

- (1) 「Chat Noir」－英語としての正確な同義語は「Black cat(黒猫)」であり，また，この翻訳文は無論合衆国における一般購入者によって認知される。Ex Parte Odol-Werke Wien Gesellschaft M.B.H.， 111 USPQ 286 (Comm'r Pats. 1956) (標章「Chat Noir」の登録拒絶が肯定されたが，その理由は，「Black Cat」が関連商品に関して登録済であるということにある)。
- (2) 「Mais Oui」－「Mais oui」という語句の英語同義語は「why, certainly(どうして，確かに)」又は「why, of course(どうして，無論)」であって，その逐語翻訳「but yes」ではない。Societe Des Parfums Schiaparelli, S.A.， 122 USPQ 349 (TTAB 1959)。満足できる翻訳文は，何らかの通常の英語表現であって，フランス語の用語「mais oui」と意味において同等のものである。
- (3) 「Schwarzkopf」－この用語は逐語的には「black head(黒い頭)」と訳することができるが，ドイツ語を話す人にとっても，「Schwarzkopf」の主な意味は，姓としての意味である可能性が非常に高い。非英語の用語の主な意味が姓である場合，その用語は翻訳してはならない。姓に関してはTMEP § 1211参照。

標章の適切な翻訳文についての疑義が生じた場合は，審査官は，USPTOの商標資料館又は翻訳ブランチに相談することができる。適切な翻訳文の決定はしばしば，商品及び／又は役務に関連する意味の検討を要求する。下記条項参照。TMEP § 1207.01(b)(vi)，すなわち，商標法第2条(15 U.S.C. § 1052(d))に基づいて混同の真を決定する際における外国同義語についての見解の使用に関するもの，§ 1209.03(g)，すなわち，商標法第2条(e)(1)(15 U.S.C. § 1052(e)(1))による説明性の問題を決定する際における外国同義語についての見解に関するもの，及び§ 1211.01(a)(vii)，すなわち，用語が主として商標法第2条(e)(4)(15 U.S.C. § 1052(e)(4))に基づく姓にすぎないものであるか否かを決定する際における外国同義語についての見解に関するもの。

809.03 翻訳及び翻字の印刷

一般に，標章の中にある非英語文言は英語に翻訳され，かつ，その翻訳(及び該当する場合はその翻字)は商標公報に公告及び登録証に包含されなければならない。ある用語が外国語における意味を有していない旨の陳述は公告されなければならない，に関してはTMEP § 809.01から § 809.01(a)までを参照。

ときには，正確でない翻訳文又は多様な意味を与える翻訳文が記録に入れられていることがある。意味に関して生じ得るすべての翻訳文及び議論は情報目的としては有用であるが，そ

これらの事項のすべてが商標公報において公告され又は登録証に包含されるのに適しているわけではない。明瞭かつ正確な同義語 (TMEP § 809.02 参照) である翻訳文のみが公告されなければならない。これは通常、1 の翻訳文のみを意味するが、その理由は通常、多数の代替的翻訳文の存在又は説明的文脈を含める必要性が、明瞭に承認された同義的意味の欠乏を示しているということにある。

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

例： 翻訳陳述は適切な翻訳文を含んでいるが、その陳述が冗長であるので印刷に適していない。審査官が出願人の陳述を、内容を変えることなく、単に「様式換え」しようとしている場合は、審査官は翻訳陳述を、意味に関して簡単明瞭な陳述に書き換え、審査官の通知によらない補正 (TMEP § 707.02 参照) を発行しなければならない。また、それに応じて商標データベースが更新されるようにしなければならない。

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

次の陳述様式の1を該当する事情に応じて、使用すべきである。

標章中の語「----」の英訳は----である

標章中の----語「----」の英訳は----である

「----」の英訳は「----」である

文言「----」は外国語における意味を有さない。

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

標章中の「----」文字は「----」と翻字され、これは英語においては「----」を意味する。

標章中の非ラテン文字は「----」と翻字され、これは外国語における意味を有さない。

出願記録中の「翻訳」及び「翻字」欄にあるすべての情報は自動的に商標公報に公告及び登録証に包含される。したがって、翻訳又は翻字が商標データベースに入力されるようにしなければならない。審査官が、翻訳文は不必要であるため、翻訳文は公告されるべきではないと決定した場合は、審査官は、その翻訳文が商標データベースから削除されるようにしなければならない。また、記録の包袋への注記欄に、翻訳文は削除された旨を入力しなければならない。TRAMから削除された情報を含む書類は情報目的として記録に残される。出願についての、発行又は登録のための準備に関してはTMEP § 817 参照。

810 出願手数料

商標法第1条又は第44条に基づく出願は、商品又は役務の各区分に対する出願手数料を含まなければならない。商標法第1条(a)(1), (b)(1)及び第44条(15 U.S.C. § 1051(a)(1), (b)(1)及び§ 1126(a))。

商品又は役務の少なくとも1区分に対する所要の出願手数料が、出願に出願日を付与することが可能になる前に受領されなければならない。商標規則 § 2.21(a)(5)。

出願人は次の2つの選択肢を有する。

商標規則 § 2.6(a)(1)(iii)に規定された区分ごとの出願手数料によるTEAS標準出願。

商標規則 § 2.6(a)(1)(iv)に規定された区分ごとの最低出願手数料によるTEASプラス出願 (TMEP § 819から § 819.04までを参照)。

現行の出願手数料合計は<https://www.uspto.gov/trademark/trademark-fee-information>にオンラインで入手することができる。

限られた状況下において紙面による出願は、商標規則 § 2.6(a)(1)(i)に規定された区分ごとの最高出願手数料により提出することができる。紙面による提出が許可される限られた例外については、TMEP § 301.01参照。

注記：TEAS標準出願又はTEASプラス出願からダウンロードされ、印刷され、USPTOに郵送される出願は、紙面による出願とみなされる。

多区分出願に係る手数料に関する更なる情報に関してはTMEP § 1403.02(c)及び § 1403.05参照。

さらにまた、USPTOに対する手数料の納付に関してはTMEP § 405から405.06までを、また、出願手数料として提出された小切手が支払われずに返却又は電子送金若しくはクレジットカードによる支払が金融機関によって拒絶された若しくは返還請求された出願の処理に関しては § 202.03(a)及び § 202.03(a)(i)参照。

商標法第66条(a)出願

商標法第66条(a)出願に関する手数料は、マドリッド議定書及び商標の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書に基づくマドリッド議定書及び規則にしたがって、IBからUSPTOに送付される。商標規則 § 2.6(a)(1)(ii)参照。審査官は審査中に追加の手数を要求してはならない。

810.01 多区分に対する手数料の徴収

出願手数料が、商標法第1条又は第44条に基づく多区分出願の各区分に対して要求される。商標規則 § 2.86(a)(2)。USPTOは、すべての出願人から出願手数料を徴収できるようにするために、次の方針を設定している。

第1条又は第44条に基づく出願に関しては、出願人がUSPTOに対し、追加手数料を預金口座に請求することを明示して授權している場合、審査官は、LIEにその手数料を請求するよう求めて出願の実体審査を進めなければならない。出願人が口座請求をするための明示の授權を提供していない場合、審査官は、電子メールによって出願人に連絡を取り、クレジットカード又は預金口座への請求に関する授權を取得してもよい。

預金口座に手数料を請求させるための授權は、権限を有する者によって署名され、提出される文書によって行われなければならない。審査官補正による記入は、記録が既に、口座に手数料を請求させる権限を有している者によって署名され、提出された授權を含んでいる場合を除き、行うことができない。預金口座に関してはTMEP § 405.03参照。

審査官がクレジットカード又は預金口座に手数料を請求するための授權を取得することができる場合は、審査官は、LIEに必要な手数料をクレジットカード又は預金口座に請求させて審査手続を進めなければならない。出願に類を追加するための手数料の金額に関してはTMEP § 810, § 1403.02(c) 及び § 1403.05参照。

手数料請求授權書が提出されておらず、審査官がそれを取得できない場合は、審査官は庁指令書を発行し、それにより不足を指摘して手数料の納付又は区分の削除を要求しなければならない。この方針は第1条又は第44条に基づく出願であって、出願人が2以上の区分を明示して記述しており、出願人がすべての区分より少ないものに対する手数料を既に納付しているものに対して適用する。上記記述は、分類番号を表示する又は多区分での登録を求める明瞭な意思を表示する他の方法によることができる。

手数料が不十分な場合は、審査官は、単に出願に有益となるように行動し、追加手数料を要求してもよい。ただし、状況によっては効率を高めるために、審査官は出願人に、欠落している手数料の納付又は区分の削除が行われるまでは、出願の実体についての手続が延期される旨を通知する庁指令を発行することができる。追加手数料が納付されるまで手続を延期する通知を発行する前に、審査官は、統括審査官又は上級審査官と相談しなければならない。

商標法第66条(a)出願の出願手数料は、国際商標登録に関するマドリッド協定に関連した議定書に基づくマドリッド議定書及び規則にしたがって、IBからUSPTOに送付される。審査官は審査中に追加手数料を要求してはならない。商標法第66条(a)出願は区分を変更及び追加することはできない。商標規則 § 2.85(d)。商標法第66条(a)出願の区分に関する更なる情報に関してはTMEP § 1401.03(d) 参照。

810.02 返戻

過誤により又は過剰に納付された金額(手数料が制定法又は規則によって要求されていないか、又は納付された金額では請求されていないとき)のみが返戻を受けることができる。商標規則 § 2.209(a)。手数料納付後の単なる目的変更は当事者に返戻を受ける権利を与えない。同上。例えば、出願人が出願から区分を削除するか又は出願を取り下げる場合は、出願人は返戻を受ける権利を有さない。

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

審査官が出願人は返戻を受ける権原を有すると決定した場合、審査官は「手数料の変更及び返戻」請求書により必要な情報を提供しなければならない。

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

返戻手続に関する追加情報についてはTMEP § 405.04参照。

811 弁護士識別情報及び国内代理人の指定

811.01 完全な出願のために要求される弁護士識別情報

出願人が商標規則 § 11.14に基づき有資格弁護士によって代理されている場合又は外国に居所を有するためにそのような弁護士の選任が要求される場合、第1条及び／又は第44条の出願は、個人弁護士の名称、郵便宛先、電子メールアドレス及び資格情報を含まなければならない。また、この情報は、商標法第66条(a)出願のその後の提出物において提供されなければならない。商標規則 § 2.17(b)(3), § 2.21(a)(2), § 2.32(a)(4)。USPTOは、この情報を記録上の弁護士(すなわち、主たる弁護士)についてのみに要求しており、副弁護士又は他の選任弁護士については要求していない。有資格合衆国弁護士を選任しなければならない条件の決定について、第1条及び／又は第44条出願についてはTMEP § 601から § 601.01(b)まで並びに商標法第66条(a)出願については § 601及び § 1904.02(h) 参照。

電子メールアドレス：出願人を代理するために弁護士が選任された場合、出願人の弁護士について有効な電子メールアドレスを提供し、維持しなければならない。商標規則 § 2.18(c) 参照。USPTOは、記載されている電子メールアドレスあてに記録上の弁護士と連絡を取る。記載されている出願人の弁護士の電子メールアドレスは、社内弁護士及び商標事件で自己を代理する弁護士であっても、出願人の電子メールアドレスと同一とすることはできない。記載されている弁護士の電子メールアドレスは、弁護士の電子メールアドレスでなければならない。また、第三者の電子メールアドレスであってはならない。

弁護士資格情報：商標規則 § 2.17(b)(3)は、出願人の弁護士に対し、以下を提供することを要求する。(1) 当該弁護士が優良な状態にある構成員であるところの合衆国の州、コモンウェル又は準州の名称、(2) 指定された合衆国の州、コモンウェルス又は準州における弁護士団への入会日、(3) 合衆国の州、コモンウェルス又は準州で発行される場合、弁護士会免許番号及び、(4) 記載された合衆国の州、コモンウェルス又は準州における弁護士団で優良な状態にある構成員である旨の陳述。この情報は、第1条及び／又は第44条出願における、USPTOに対する出願人又は登録人を代理するすべての弁護士について出願時に要求される。商標規則 § 2.17(b)(3) 参照。

弁護士の合衆国の州、コモンウェル又は準州が資格番号を発行していない場合、この事実を記録として記載しなければならない。そうでない場合、出願は、弁護士に免許を与える合衆国の州、コモンウェル又は準州が使用している番号を提供しなければならない。この番号は、弁護士番号、会員番号、アカウント番号又は識別番号など種々の名称で呼ばれる。

第1条及び／又は第44条出願の場合、TEAS様式には、記録上の弁護士の資格情報を入力する特定の欄を含み、この情報は公的記録には表示されない。弁護士情報ページの資格情報欄に入力された弁護士資格情報は、公開されない。資格情報が脱漏している又は不完全である場合、審査官は、当該資格情報及び／又は弁護士が指定された合衆国の州、コモンウェル若しくは準州で優良な状態にある構成員である旨の陳述を要求する庁指令を発行する。審査官がこの要件を解決するために審査官補正を発令する場合・条件及び方法については、TMEP §

602.01(a) 参照。

願書が、明らかに無効な弁護士識別情報(例えば, John Doe(身元不明の名), 疑問符若しくは文字／数字の連続, 一語の名前又は「テスト」という語)で提出されている場合, 記載されている弁護士が有資格合衆国弁護士であると思われない場合又は記載されている弁護士が出願人を代理することに同意していない場合, これらの出願に関する審査手続に関しては, TMEP § 602.01(a) 参照。

有効であるように思われる弁護士資格情報を伴い願書が提出されているが, USPTOに対する業務を行う権限を有する個人を特定していないため, 状況が無効であることを示す場合, これらの出願の審査手続に関しては, TMEP § 602.01(a) 参照。

TEASプラス出願：TEASプラス出願様式は, 出願を有効にするために, 弁護士の名称, 郵便宛先, 電子メールアドレス及び資格情報を要求する。出願が明らかに無効な弁護士識別情報を含む場合, 又は記載されている弁護士がUSPTOに対する業務を行う権限を有する弁護士であると思われない若しくは出願人を代理することに同意していると思われない場合, 出願人は追加処理手数料の納付を要求される。商標規則 § 2.22(c) 参照。弁護士資格情報が, 表面上は有効であるように思われるが, 後に無効であると決定される場合も, 出願人は追加処理手数料の納付を要求される。同上参照。弁護士識別情報及び当該情報が脱漏した場合又は無効と決定される場合に要求される追加手数料についてのTEASプラス出願要件に関しては, TMEP § 819.01及び § 819.01(d) 参照。

811.02 国内代理人の指定

合衆国に居所を有さない出願人は, 合衆国に居住しており, 標章に関する手続において通告の送達を受け, 又は手続をすることができる者の名称, 電子メールアドレス及び郵便宛先を指定する文書を提出することができる。商標法第1条(e), 第68h条(d) (15 U.S.C. § 1051(e), § 1141h(d)) ; 商標規則 § 2.24(a) から (b) まで参照。国内代理人の指定に関する更なる情報については, TMEP § 610 参照。国内代理人の指定は, USPTOに対して出願人を代理する権限をその者に付与するものではない。商標規則 § 2.24(c) 参照。

商標規則 § 2.36

先の登録の確認：出願人が所有している同一又は類似の標章についての先の登録について、当該登録に関する庁の記録において最後に記載されている所有者が、出願に記載されている所有者と異なっている場合には、当該出願において確認されなければならない。

商標規則 § 2.36は、同一又は類似の標章について、先の登録に関するUSPTOの記録一覧の最後の所有者が、出願に記載されている所有者と異なる場合、当該出願において所有された先の登録を確認しなければならないと述べている。この規則は、出願人が先の登録の所有権を主張すべき時期を明確には定めておらず、審査官はこの規則の発動に関して裁量権を行使することができる。この規則の主目的は、審査官に対し、適切な審査に必要な情報を提供することにある。その情報は特定の様式で提供される必要はない。先の登録に関する出願人の主張は、商標公報に公告及び登録証に包含される。

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

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

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

商標データベースの出願記録にある「先の登録」に関するすべての情報は、自動的に商標公報に公告及び登録証に包含される。したがって、審査官が先の登録に関する所有権の主張は(例えば、その登録は現在では効力がない、又は対象である出願に係る標章の登録可能性に関連がないという理由により)公告されるべきではないと決定した場合、審査官は、所有権主張が商標データベースから削除されるようにし、また、記録の包袋への注記欄に、その主張は削除された旨の注記を記入しなければならない。商標データベースから削除された情報を含む文書は、情報目的で記録に残される。出願についての公告又は発行の準備に関してはTMEP § 817参照。

出願人が同一又は類似の標章について多数の先の登録を所有し、USPTOの記録一覧の最後に記載された所有者が記載された所有者と異なる場合は、出願人がそれらのすべての先の登録を当該出願において特定する。出願人が多数の先の登録を一覧にしている場合、データベースには3つの登録番号のみが表示され、追加の登録番号については「その他」と表示される。したがって、審査官は、所有権の主張において、最も関連性の高い2つ又は3つの登録番

号が特定されていることを確認しなければならない。

TEASプラス出願に関しては、出願人が同一標章に関して1又は複数の登録を所有しており、先の登録に登録された最後の一覧の所有者が当該出願の所有者と異なる場合は、当初の出願はそれらの登録についての所有権主張を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(18)。この情報が当初出願に含まれていない場合は、出願人は、その出願がTEAS標準出願として審査されるようにするために区分ごとの手続手数料を納付しなければならない。商標規則 § 2.22(c)。更なる情報に関してはTMEP § 819.01(p) 参照。

812.01 先の登録の所有権を証明すること

出願人が提出した願書において、先の登録又は係属出願に係る所有権の主張を含めている場合は、審査官は、所有権に関する追加の証拠なしにその主張を承認しなければならない。その登録を商標法第2条(d)による混同の可能性があると引用し又は先の出願と抵触することがあると通知してはならない。

一般的に、出願人は登録に係る所有権についての立証責任を負う。USPTOの自動調査システムは、譲渡業務部門における所有権変更の記録を反映しないことがある。TMEP § 502から § 502.03までを参照。出願人が提出した願書において関連する登録の所有権を主張していないが、商標データベースがその登録に関し譲渡の届出がされたことを表示している場合は、審査官は、そのデータベースに含まれた情報が出願人の名称による登録の所有権を裏付けるか否かを決定するためUSPTOの譲渡業務部門のデータベースを点検しなければならない。譲渡業務部門のデータベースの登録が出願人により所有されていることを表示している場合は、審査官はその登録を混同の可能性のあるものとして引用してはならない。しかしながら、出願人が、提出した願書の中で関連する登録の所有権を主張していない場合、及び、USPTOの記録が、その登録が出願人によって所有されていることを示していない場合、その登録は商標法第2条(d)に基づく現行の出願に対して不利な証拠として引用されなければならない。そのような場合には、出願人は引用された登録について自らの所有権の主張を陳述するために、次の1を実行しなければならない。(1) それに関する書類が、商標法第1条又は第44条に基づく出願を基礎とする登録に関して譲渡業務部門に、又は商標法第66条(a)登録に関してIBに、記録されていることを、記録のために陳述すること。(2) 権原の連鎖を証明する書類の写しを提出すること。又は(3) 出願人が引用された登録の所有者である旨の陳述書であって、宣誓供述書又は商標規則 § 2.20に基づく宣言書が添付されたものを提出すること。これは、登録に対する潜在的阻害理由として引用される係属中の抵触出願にも適用される。商標法第2条(d)に基づく拒絶は、USPTOの記録が登録は出願人によって所有されていることを表示していないときは、他の登録包袋における出願人によりされた登録の所有権の主張によって克服されることはできない。

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

標章中の名称、肖像又は署名が生存中の特定の個人又は死去した合衆国大統領の生存中の未亡人を同定している場合は、その標章はそれぞれ、前記の個人又は大統領未亡人からの承諾書がある場合に限り、登録することができる。商標法第2条(c) (15 U.S.C. § 1052(c))。承諾の要件は、筆名、芸名又は愛称の登録にも適用されるが、その名称が生存している特定の個人であって、標章に係る商品又は役務に公然と関係している者又はその商品又は役務に関連する分野において一般に知られている、若しくは周知である者を同定している証拠が存在していることが条件とされる。出願に係る標章が生存中の個人の名称、肖像又は署名によって構成されており、それらの名称又は外観を登録することについての本人の承諾が記録されていない場合における、商標法第2条(c) (15 U.S.C. § 1052(c)) に基づく登録拒絶に関してはTMEP § 1206から § 1206.05までを参照。

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

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

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

標章が生存中の個人の名称又は外観から構成されており、登録することについての承諾が、記録されているか、又は願書への署名から推定される場合は、標章はその承諾が記録されている生存中の個人を同定している旨の陳述が商標公報に公告及び登録証に包含されなければならない。TMEP § 813.01(a), § 206.04(b)参照。生存中の個人のものと合理的に認知され得る名称又は外観が生存中の特定個人のそれではない場合は、その旨の陳述が商標公報に公告及び登録証に包含される。TMEP § 813.01(b)参照。

TEASプラス出願に関しては、標章が個人の名称又は肖像を含んでいる場合は、最初の出願は次の何れかを含まなければならない。(1) 標章がその名称又は外観によって構成されている生存中の個人を同定する陳述及び当該個人の文面による承諾又は(2) その名称又は肖像は生存中の個人を同定していない旨の陳述。商標規則 § 2.22(a)(17)。この陳述が最初の出願に記載されていない場合は、出願人は、その願書をTEAS標準出願として審査させるために区分ごとの処理手数料を納付しなければならない。商標規則 § 2.22(c)。更なる情報に関してはTMEP § 819.01(o)参照。

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

813.01 商標公報に公告及び登録証に包含される陳述

813.01(a) 名称又は外観が生存中の個人のものである

標章が生存中の個人の名称及び外観によって構成されており、かつ、登録することについての承諾が記録されている場合は、その趣旨の陳述が商標公報に公告及び登録証に包含されなければならない。次のものは承認可能な陳述の例である。

標章に示されている名称、肖像及び／又は署名は、登録することについてのその承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている名称は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

名称「JOHN SMITH」は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている似顔絵又は肖像は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている肖像又は外観は、登録することについてのその承諾が記録されているJohn Smithを同定している。

標章に示されている署名は、その承諾が記録されている生存中の個人を同定している。

標章に示されている署名は、その承諾が記録されている生存中の個人「JOHN SMITH」を同定している。又は

標章に示されている名称、肖像及び／又は署名は、登録することについてのその承諾が記録されているJohn Smithを同定している。

標章に実際に記載されている事項のみが引用符号を付し、大文字で記載されなければならない。

標章が、標章に係る商品又は役務に関連する分野(TMEP § 1206.03参照)においてよく知られている個人の肖像、名、筆名、愛称、姓、イニシャルが前に置かれている姓(例えば、

「J. C. Jones」)又は生存中の個人の肩書によって構成されている場合は、記録は、その個人の実際の名称を明確に同定しなければならない。かつ、標章に示されている名称がその個人を同定する旨を指摘しなければならない。承諾陳述書上の判読可能な署名は、それ自体で、その個人を同定するのに十分であるとすることができる。実際の名前が明らかでない場合は、審査官は照会をしなければならない。名称は、適切な場合には、審査官補正によって記入することができる。

標章が、その承諾が記録されている生存中の個人の名称又は外観によって構成されている場合は、承諾陳述書は常に印刷されなければならない。標章に記載されている名称が出願人の名称である場合も同様とする。承諾陳述は、承諾が願書の署名から推定される場合であっても(TMEP § 1206.04(b))、又は承諾が、出願人が所有する有効な登録における記録によるものであっても(TMEP § 1206.04(c))、公告されなければならない。

承諾が署名から推定される場合は(TMEP § 1206.04(b))、審査官は、所要の陳述が商標データベースに確保されなければならない。審査官はまた、記録の包袋への注記欄に、その陳述は発行されなければならない旨の指摘を記入しなければならない。出願人又は出願人の合衆国弁護士からの事前承認は要求されない。

審査官は、必要な場合は、商標データベースが更新されるようにしなければならない。TMEP § 813.01(c) 参照。

813.01(b) 名称又は外観が生存中の個人のものではない

名称又は外観であって、生存中の個人のものとであると合理的に認知され得るものが、生存中の特定の個人のものでない場合は、その旨の陳述が商標公報に公告又は登録証に包含されなければならない。陳述の文面は次のようであるべきではない。

名称「----」は、生存中のある個人を同定するものではない；

標章に示された似顔絵（又は肖像）は、生存中のある個人を同定するものではない；又は

標章に示された名称、肖像及び/又は署名は、生存中のある個人を同定するものではない。

追加の関連事情がある場合は、出願人はその説明をすべきである。例えば、その事項が文芸上の特定の人物又は歴史上の死亡者を同定している場合は、記録におけるこれらの事実についての陳述は有用であるが、この情報は商標公報に公告又は登録証に包含されない。

名称又は肖像が生存中の特定の個人のものとして合理的に認知される可能性がない場合は、それに係る陳述は公告されない。特定の名称又は肖像が生存中のある個人を同定するものではない旨の要請されない陳述書を出願人が提出した場合でも、これは正しい。

一般に、名称又は外観が、それが生存中の個人を同定するものであるか否かについての調査が要求されるようなものであり（TMEP § 1206.03 参照）、かつ、出願人が、その標章は生存中の個人を同定するものではない旨を陳述している場合は、その名称又は外観は生存中の個人を同定するものではない旨の陳述が公告されるべきである。

審査官は、必要な場合には、商標データベースが更新されるようにしなければならない。

TMEP § 813.01(c) 参照。

出願人が何れかの商品又は役務に関し、その全部又は一部において同一の名称、肖像又は署名から構成されている標章についての有効な登録を有しており、かつ、登録に関する記録がその名称又は外観は生存中の個人のそれではない旨の陳述を含んでいる場合は、出願人は、その登録についての所有権を主張し、また、審査官に対して上記陳述が登録記録の中に記録されている旨を通知すべきである。審査官はその後、出願記録に同一陳述を入力することができ、出願人がその陳述を再提出しない、又はそれに言及しないときでも同様である。この状況においては、照会をすることは必要でない。

813.01(c) 商標データベースを更新すること

標章が、その承諾が記録されている生存中の個人の名称、肖像又は署名をもって構成されているか否かに関する商標データベース上のすべての陳述は、自動的に商標公報に公告及び登録証に包含される。したがって、当該陳述は公告されるべきであると審査官が決定した場合は、審査官は、その陳述がそのデータベースに入力されるようにしなければならない。承諾が署名から推定される場合は（TMEP § 1206.04(b)）、審査官は記録の包袋への注記欄に、その

陳述は公告されるべきであることを指摘も入力しなければならない。

審査官が当該陳述は公告されるべきではないと決定した場合は、審査官は、その陳述が商標データベースから削除されるようにしなければならない。審査官はまた、記録の包袋への注記欄に、その陳述は削除されたことを指摘も入力しなければならない。商標データベースから削除された情報を含む文書は情報目的で記録に残される。出願に関する公告又は登録のための準備に関してはTMEP § 817参照。

814 追加情報を要請すること

ときによっては、出願を適切に審査するために、「合理的必要性」がある場合には、商標規則 § 2.61(b)に従って、審査官が出願人に対して追加情報を要請することが必要となることがある。この規則は、高品質で効率的な審査を奨励するために設けられ、USPTOが適切に出願を審査し、かつ、出願人の標章の登録可能性を評価するために必要とする事実及び情報を提供することについて、多くの場合、出願人は最良な立場にあることを認識するものである。以下を参照。SICPA Holding SA, 2021 USPQ2d 613, at *9 (TTAB 2021) (Star Fruits S.N.C. v. United States, 393 F.3d 1277, 1284, 73 USPQ2d 1409, 1414 (Fed. Cir. 2005)を比較。(特許規則1.105(a)(1)との類似点を考察))。情報提供要請が、拒絶又は要請の特定の根拠を評価するために最も関連する情報を入手することについて、適切に焦点を当てている場合には、審査は、一段と効率的になり、不十分な事実及び情報に基づく登録の拒絶(又は許可)は、回避できる。Star Fruits S.N.C. 393 F.3d at 1284, 73 USPQ2d at 1414 参照。

連邦巡回控訴裁判所は、「合理的必要性」という文言は広範に解釈されるべきであって、登録可能性に「関連する」、又は当該関連情報を導き出すために「合理的に計算された」情報に適用されるものと認定した。Star Fruits S.N.C., 393 F.3d at 1282-85, 73 USPQ2d at 1413-15。審査官が情報を求める正当な理由を有する場合、また、情報が審査官による法的な照会に該当する場合には、問題は、「関連する」とみなされる。同文献, 393 F.3d at 1284-85, 73 USPQ2d at 1415。

審査官は、規則2.61(b)に基づいて、本質的に事実である特定の情報を入手することを意図した質問を行わなければならない。審査官は文献、展示物、宣誓供述書又は宣言書及び一般的情報であって、その標章を取り巻く事情、更に該当する場合は、その使用又は意図した使用を取り巻く事情に関する一般的情報を要請することもできる。公知ではないが、出願人の知識内にある又は出願人が入手可能なものの提出要請は、特に適切である。審査官は、情報が必要である理由を、それが明白ではない場合は、説明しなければならない。

出願人は、各情報提出要請に対して直接、かつ、完全に応答することにより、審査過程に参加する義務を有する。Star Fruits S.N.C., 393 F.3d at 1284-85; 73 USPQ2d at 1415 参照。(「情報を求めるためのいくつかの正当な理由が存在する限り、... 出願人は、応答する義務を有する。」) 出願人は、審査官からの情報提出要請に応答してウェブサイトから情報を提供する場合には、出願人は、証拠がダウンロード又はアクセスされた日付及び完全な URLとともに、かかる情報をその応答に、添付しなければならない。TMEP § 710.01(b) 参照。出願人のウェブサイトアドレスのみを提示するのでは、十分ではない。同条。さらに、商品又は役務に関する情報が出願人のウェブサイト上で利用可能であると述べる単なる陳述は、審査官による情報提出要請に対して不適切な応答であり、関連情報を記録するには不十分である。Planalytics, Inc., 70 USPQ2d 1453, 1457 (TTAB 2004) 参照。インターネットの証拠提出に関してはTMEP § 710.01(b) 参照。

「出願人は、情報の提出要請に対して直接的かつ完全な応答を提供することが期待されてい

る。審査官は、答えに関する単なるヒントを提供する応答から、直接的な答えを推測することは(一般に)期待されていない。In re ADCO Indus. - Techs., L.P., 2020 USPQ2d 53786, at *2 (TTAB 2020)。「曖昧な、漠然とした又は回避的な応答は承認できない。」In re SICPA Holding SA, 2021 USPQ2d 613, at *6 (In re AOP LLC, 107 USPQ2d 1644, 1651 (TTAB 2013)を引用)。しかしながら、出願人の応答が間接的に情報の提出要請に対応する答えを提供している場合には、このことはそのような要請を満たす可能性がある。In re ADCO Indus. - Techs., 2020 USPQ2d 53786, at *2(「より良い実務は、出願人が審査官の要請に直接的に応答することであっただろう」と注記)参照。)

出願人は、関連情報と確信していない場合には、その旨の陳述書を提出しなければならない。Ocean Tech., 2019 USPQ2d 450686, at *2参照(Planalytics, 70 USPQ2d at 1457 n.2.を引用している)。

出願人が審査官による情報提出要請に従わない場合は、当該要請は繰り返さなければならず、また、適切な場合には、最終的なものとしなければならない。情報要請に対する出願人の応答不履行は、それ自体で、拒絶の根拠となる。SICPA Holding SA, 2021 USPQ2d 613, at *6 参照(Cheezwhse.com, Inc., 85 USPQ2d 1917, 1919 (TTAB 2008) ; DTI P' ship LLP, 67 USPQ2d 1699, 1701-02 (TTAB 2003)を引用)。ADCO Indus. - Techs., 2020 USPQ2d 53786, at *2参照(mergency Alert Sols. Grp., LLC, 122 USPQ2d 1088, 1093 (TTAB 2017) ; DTI P' ship, 67 USPQ2d at 1701-02を引用)。Harley, 119 USPQ2d 1755, 1758 (TTAB 2016) 参照。(出願人による審判請求趣意書が、情報の提出要請に対する不遵守に基づく拒絶を含む関連拒絶に対処していないことを理由として、登録の拒絶を確定。) ; AOP LLC, 107 USPQ2d 1644, 1651 (TTAB 2013)参照。(出願人が審査官の質問に対して曖昧な回答を提供し、かつ、この問題にその趣意書において対処しなかった場合は、「情報提出要請の不遵守は、拒絶の理由となる。」) ; DTI P' ship LLP, 67 USPQ2d 1699 (TTAB 2003)参照。(第2条(e)(1) 拒絶は議論の余地があるとみなす。その理由は、情報の提出要請に対する不遵守が、それ自体で、十分な拒絶理由となるということにある。) ; SPX Corp., 63 USPQ2d 1592 (TTAB 2002)参照。(出願人が情報提出要請を無視した場合は、登録は適切に拒絶されたと認定。) ; Page, 51 USPQ2d 1660 (TTAB 1999)参照。(使用意思・出願人による標章の意図した使用に関する情報の提出要請の不遵守は、拒絶理由を構成したと認定。) ; Babies Beat Inc., 13 USPQ2d 1729, 1731 (TTAB 1990)参照。(出願人が特許願書の写し及びその他の特許情報に関する審査官からの提出要請を遵守しなかった場合に、登録が拒絶されたのは適切であると認定。) ; Air Prods. & Chems., Inc., 192 USPQ 157, 158 (TTAB 1976)参照。(「[商標規則 § 2.61(b)] は法律としての効力を有する。」)

情報要請に対する出願人の応答不履行も、結果として、情報要請の対象とされた問題に関して不利な証拠推論が引き出される可能性がある。AOP LLC, 107 USPQ2d at 1651(出願人が審査官の情報要請に従わなかったゆえ注目して、出願人が直接かつ十分に審査官の照会に回答していた場合でも、回答は不利になっていた筈との推定を基礎とした代案において、出願人の商品の原産地に関する何らかの曖昧さが存在する範囲で、当方は「単なる描写的及び詐欺的に誤描写的な」両拒絶に対応する。)を参照 ; Cheezwhse. Com, Inc., 85 USPQ2D 1917,

1919 (TTAB 2008) 参照。(商品の原産地に関する情報を求める審査官の要請に対する出願人の不遵守にかんがみ、商標法第2条(e)(2) 及び商標法第2条(e)(3) に基づく代案としての法定拒絶を検討する際、出願人にとり不利な事実上の推定を行うこと。) ; Emergency Alert Sols. Grp., LLC, 122 USPQ2d 1088, 1091-93 (TTAB 2017)参照。(出願人による応答が「合理的な期間内に公表する」かつ、「所要の情報を保留しなかった」との認定後に、情報提供要請に対する不遵守に基づく拒絶を取消。)

要請された情報が機密のものであるか、又は出願人が有効な理由に基づいて、その情報が公的記録の一部とされることを望まない場合は、出願人は、当該情報の提出前に訂正を検討すべきである。出願人によってUSPTOに提出された書類は公式記録の一部となり、返却又は削除されないものとする。商標規則 § 2.25; TMEP § 404。機密情報を記録に入れることは要求されない。通常、書面による説明又は要約で十分であるものとする。

815 補助登録簿を対象としてされる出願

商標法第23条から第28条まで(15 U.S.C. § 1091から § 1096まで)は補助登録簿への登録について規定している。一定の標章であって、主登録簿への登録には適格ではないが、出願人の商品又は役務についての識別力を有しているものは、補助登録簿に登録することができる。補助登録簿に登録される標章は、1946年の商標法の一定の条項による利益から除外される。除外される条項は商標法第26条 (15 U.S.C. § 1094) 及びTMEP § 801.02(a)に列挙されている。

出願人が補助登録簿への登録を求める場合は、その出願は、登録が補助登録簿を対象として要請されている旨を述べなければならない。登録簿の指定がないときは、USPTOは、出願人は主登録簿への登録を求めているものと推定する。

国際登録による保護の合衆国への拡張請求を基礎とする、商標法第66条(a) (15 U.S.C. § 1141f(a))に基づく出願に係る標章は、補助登録簿に登録することができない。商標法第68条(a) (4) (15 U.S.C. § 1141h(a) (4)) ; 商標規則 § 2.47(c), § 2.75(c)。

標章についての登録許可があったときは、記録は、その標章は公告に関して承認されたということではなく、「補助登録が許可された」ということを表示する。補助登録簿上の標章は異議申立手続のために公告されることはないが、それが商標公報に公告された日をもって登録標章となる。

補助登録簿を対象とする出願は、商標法第13条 (15 U.S.C. § 1063) に基づく異議申立の適用は受けないが、商標法第14条 (15 U.S.C. § 1064) に基づく抹消の適用を受ける。商標法第24条 (15 U.S.C. § 1092) 。

補助登録簿についての補正に関してはTMEP § 816から § 816.05までを参照。

815.01 主登録簿に対して適格である標章は補助登録簿に登録できない

主登録簿に対して明らかに適格である標章は、補助登録簿に登録することができない。

Nazon v. Ghiorse, 119 USPQ2d 1178, 1182 (TTAB 2016) ; U.S. Catheter & Instrument Corp., 158 USPQ 53, 53 (TTAB 1968) ; Hunt, 132 USPQ 564, 565 (TTAB 1962) 参照。

補助登録簿への登録を要請する出願は、その標章が主登録簿に登録できるものであるときは、主登録簿に対するものに補正されなければならない、補正されない場合は、拒絶されなければならない。Daggett & Ramsdell, Inc. v. I. Posner, Inc., 115 USPQ 96 (Comm'r Pats. 1957)。補助登録簿についての補正に関してはTMEP § 816から § 816.05までを参照。

815.02 要求される要素

補助登録簿への登録を要請する出願は、出願人が補助登録簿への登録を要請している旨を述べなければならない。登録簿の指定がない場合は、USPTOは、出願人が主登録簿への登録を要請しているものと仮定する。

第1条(b)に基づく出願に関しては、標章が登録可能となる前に、当該標章は、その商品／役務／区分に関し、商業上における合法的使用がされていなければならない。商標法第23条

(a) (15 U.S.C. § 1091(a))。商標規則 § 2.47(d)に基づいて、使用意思・出願人は、出願人が使用についての承認可能な申立書を提出するまでは、補助登録簿への登録に対して適格ではない。出願人が使用についての承認可能な申立書を提出した後、補助登録簿に対して補正をした場合は、有効出願日は使用申立書を提出した日、すなわち、出願人が使用を申し立てるための補正に関する商標規則 § 2.76(c) (TMEP § 1104.01参照)又は使用陳述に関する商標規則 § 2.88(c) (TMEP § 1109.01参照)の最低提出要件を満たした日である。使用意思・出願及び補助登録簿に関してはTMEP § 816.02及び § 1102.03も参照。

出願人が補助登録簿への登録を要請する第1条(b)願書を提出し、使用に関する承認可能な申立書が提出されていない場合は、審査官は、その標章が商業上において合法的に使用されていないという理由により、商標法第23条(15 U.S.C. § 1091)に基づく登録を拒絶しなければならない。出願人が承認可能な使用申立書を提出した場合は、審査官は拒絶を取り下げる。出願が第44条のみを基礎としている場合は、出願人は商業上における使用又は世界中の何れかの場所における使用を申し立てることなく、補助登録簿への登録を求めることができる。15 U.S.C. § 1126(e) ; 商標規則 § 2.47(b) ; TMEP § 1009。しかしながら、商品標章又は役務標章の出願に係る第44条願書には、その標章を商業上において使用する善意の意思を出願人が有している旨の必要な使用宣言の陳述を含まれなければならない。商標法第44条(d), (e) (15 U.S.C. § 1126(d), (e)) ; 商標規則 § 2.34(a)(3)(i), § 2.34(a)(4)(ii)参照。商標法第44条に基づく団体又は証明標章の願書に必要とされる使用宣言の陳述に関しては、TMEP § 1303.01 (b)(i), § 1304.02(b)(i)及び § 1306.02(b)(i)参照。

815.03 補助登録簿への出願は、その標章が識別性を獲得していないことの自認ではない
商標法第27条 (15 U.S.C. § 1095) によれば、補助登録簿への標章の登録は、その標章が識別性を獲得していないことの自認ではない。

815.04 能力のない事項の登録拒絶の理由

審査官が、提案されている標章には出願人の商品又は役務を識別する能力がないことを理由として補助登録簿への登録を拒絶する場合は、審査官は、拒絶理由として商標法第23条(c)及び第45条 (15 U.S.C. § 1095(c)及び § 1127)を引用しなければならない。次の事件参照。Controls Corp. of Am., 46 USPQ2d 1308, 1309 n.2 (TTAB 1998)。

816 補助登録簿への出願に補正すること

816.01 補正の方法

出願がTMEP § 815.02に記載されている要件を満たしている場合は、その出願は、「主登録簿」の文言を「補助登録簿」に変更すること、又は「出願を、補助登録簿を対象とするものに補正する」ことを要請することによって補正することができる。

商標法第66条(a)に基づく出願は、補助登録簿を対象とするものに補正することはできない。商標法第68条(a)(4)(15 U.S.C. § 1141h(a)(4))；商標規則 § 2.47(c)及び § 2.75(c)。

816.02 有効出願日

使用意思・出願

TMEP § 815.02に指摘されているように、使用意思・出願人は、その標章の使用を開始し、使用についての承認可能な使用申立書を提出した後に限り、補助登録簿に対する補正書を提出することができる。商標規則 § 2.47(d)。そのような事例において、出願が第1条(b)のみを基礎としているときは、有効出願日は使用申立書を提出した日、すなわち、出願人が使用を申し立てるための補正(TMEP § 1104.01参照)に関する商標規則 § 2.76(c)の、又は使用陳述書(TMEP § 1109.01参照)に関する商標規則 § 2.88(c)の最低提出要件を満たした日である。商標規則 § 2.75(b)；TMEP § 1102.03。しかしながら、出願が第1条(b)基礎に加えて優先出願日を伴う第44条(d)基礎を含んでいる場合は、有効出願日(すなわち、優先出願日)が使用申立書の提出日に変更されることはない点に留意されたい。出願人が、商標規則 § 2.76(c)又は商標規則 § 2.88(c)の最低要件を遵守している使用申立書及び拒絶に対する応答としての補助登録簿への補正書を提出した場合、審査官はその概要がTMEP § 714.05(a)(i)に記されている手続に従わなければならない。

補助登録簿から主登録簿を対象とするものへの出願の補正は、有効出願日を変更しない。

Kraft Group LLC v. Harpole, 90 USPQ2d 1837 (TTAB 2009) (商業上における使用を申し立てることなく、最初に補助登録簿への登録を求めた出願人が第1条(b)に基づき、主登録簿を対象とする登録を求めるために補正した場合は、出願日は変わらない)。

1989年11月16日にされた出願

1989年11月16日前においては、補助登録簿への登録を出願するためには、標章の商業上における1年間の使用が要求された。1989年11月16日以後は、出願人は標章の商業上における使用開始後、いつでも補助登録簿への登録出願をすることができる。

出願人は、その標章の使用が開始された後、いつでも係属中の出願を補助登録簿への登録を申請するために補正することができる。次の条件に該当する場合は、補助登録簿を対象とするものへの補正の日付は、その出願の有効出願日となる。(1) 出願人が出願日前1年の間はその標章を商業上において使用していなかったこと及び(2) 出願人が1989年11月16日以後に補助登録簿を対象とするものに補正すること。

有効出願日に関してはTMEP § 206から § 206.04までも参照。

816.03 異なる登録簿への補正

出願人が1の登録簿から他の登録簿に補正できる回数についての制限はない。しかしながら、通常、1の補正のみで十分であり、特別な事情がある場合を除き、その後の補正は回避されるべきである。

816.04 拒絶後の補正

商標法第1条又は第44条に基づく出願に関しては、出願人は、最終拒絶を含む主登録簿への登録の拒絶の後、補助登録簿を対象とするものへの補正をすることができる。最終拒絶が商標法第2条(e)(1)、第2条(e)(2)若しくは第2条(e)(4) (15 U.S.C. § 1052(e)(1), § 1052(e)(2), § 1052(e)(4))に基づくものであるか、又は、本来的には識別性を欠く対象事項に関する理由によるものである場合、補助登録簿を対象とするものへの補正は、手続的に承認可能な補正である。商標規則 § 2.75参照。出願人が商標規則 § 2.76(c)又は § 2.88(c)の最低要件を遵守する使用申立及び拒絶に対する応答としての、補助登録簿を対象とするものへの補正を提出した場合は、審査官は、その概要がTMEP § 714.05(a)(i)に示されている手続に従わなければならない。

拒絶後の補助登録簿への補正は、当該補正が未処理の拒絶と無関係である場合を除き、審査官による検討を必要とする新たな問題を提起する。審査官が、提案された標章は出願人の商品又は役務を識別及び区別することができないと判断した場合、審査官は商標法第23条及び第45条(15 U.S.C. § 1091, § 1127)に基づき、補助登録簿への登録について非最終の拒絶通知を発行しなければならない。TMEP § 714.05(a)(i) 参照。

出願人は、主登録簿への登録に関する審査官による拒絶の実体的問題に関して論議をすることにより応答し、また、代案として、補助登録簿への登録を請求することができる。しかしながら、出願人は、拒絶が取り下げられない場合又は拒絶が審判請求において確定された場合、補助登録簿を対象とするものに補正する「権利を留保する」と記載することはできない。In re Integrated Embedded, 120 USPQ2d 1504, 1511 (TTAB 2016) (「出願人は存在しない「権利を留保」することはできない」と述べている)。審査官は、拒絶を取り下げることに応じられないが補正を承認する場合、出願人には、補助登録簿に登録するか又は基礎となる拒絶に対する審判請求を続行するかの選択肢を与えなければならない。これは可能な限り、電話又は電子メールで行われ、出願人の決定を示す記録の包袋への注記を伴うべきである。出願人が審判請求を希望する場合又は審査官が出願人と電話若しくは電子メールで連絡が取れない場合、審査官は基礎となる拒絶を継続し、補助登録簿を対象とするものへの補正が承認可能と推定され、かつ、審判請求の争点にならないことを記載した指令を発令しなければならない。

同様に、出願人は、第2条(f) (15 U.S.C. § 1052(f))に基づき、取得した識別性を基にして主登録簿への登録を求めること及び代案として、補助登録簿への登録を求めることができる。TMEP § 1212.02(c) 参照。

出願人は同一願書により主登録簿及び補助登録簿の両方に標章の登録を求めることができな

い。商標法第1条, 第23条 (15 U.S.C. § 1051, § 1091) ; 商標規則 § 2.46, § 2.47参照。
したがって, 出願人が一定の商品/役務/区分のみに関して補助登録簿に対する明白な補正により拒絶又は要求に応答する場合は, 審査官は補正の要請を承認しない。ただし, それに分割要請も添付されている場合は, この限りでない。TMEP § 801.02(b), § 1110から § 1110.10までを参照。

商標法第66条(a)に基づく出願に係る標章は, 補助登録簿を対象とするものに補正することができない。商標法第68条(a)(4) (15 U.S.C. § 1141h(a)(4)) ; 商標規則 § 2.47(c)及び § 2.75(c)。

816.05 審判請求についての決定後の補正

商標審理審判部が主登録簿への登録拒絶を確認した後では, 出願人は, 補助登録簿を対象とするものへの補正をすることができない。拒絶理由について争う上で利用することができる救済手段の内の1, すなわち, 補助登録簿を対象とするものへの補正をする代わりに審判請求を選択し, 結論が出るまでその救済手段による手続を進めた後では, 出願人は, 原状に復すること及び同一拒絶に対して新たに他の救済手段による手続をとることはできない。次の事件においては, USPTOは, 手続再開についての請願を承諾すること及び審判請求に関する決定の後で, 補助登録簿を対象とするものへの補正を検討する管轄権を審査官に戻すことを拒絶した; Ex Parte Simoniz Co., 161 USPQ 365 (Comm'r Pats. 1969); Ex parte Helene Curtis Indus., Inc., 134 USPQ 73 (Comm'r Pats. 1962); Ex parte Sightmaster Corp., 95 USPQ 43 (Comm'r Pats. 1951)。

TMEP § 1501.06及びそこに引用されている事件も参照。

出願人は補助登録簿への登録を申請する新たな出願をすることができる。

817 出願に関する、公告又は登録のための準備

出願が公告又は登録についての承認を受ける用意が整ったときは、審査官は出願記録を注意深く検査し、そこに含まれている情報の正確性を確保し、また、商標公報に公告及び登録証に包含されるべきすべての情報が商標データベースに正しく入力されていることを確実にしなければならない。

この情報は、次のものを含む。

- (1) ディスクレーマー陳述 (TMEP § 1213 から § 1213.11 まで)
- (2) 獲得された識別性の表記、すなわち、「2(f)」又は「...の2(f)部分」等、該当するものについての注記 (TMEP § 1212 から § 1212.10 まで)
- (3) 必要な場合は、付線及び／又は点描についての陳述 (TMEP § 808.01(b))
- (4) 名称又は肖像を登録することについての承諾及び／若しくは名称又は肖像は生存中の個人を同定している若しくはしていない旨の陳述 (TMEP § 813.01 から § 813.01(c) まで)
- (5) 標章の中にある非英語文言の翻訳及び非ラテン文字の翻字又は非英語文言若しくは翻字された用語は英語における意味を有していない旨の陳述 (TMEP § 809.01(a), § 809.03)
- (6) 関連する合衆国登録の所有権 (TMEP § 812)
- (7) 標章説明の陳述 (TMEP § 808 から § 808.03(g) まで)
- (8) 別の形態でのその標章の使用日 (TMEP § 903.07), 及び
- (9) 色彩主張及び彩色箇所陳述 (TMEP § 807.07(a) から § 807.07(a)(ii) まで)

前記事項に関する商標データベース中のすべての陳述は、自動的に商標公報に公告及び登録証に包含される。したがって、審査官は、公告されるべきではないもの(例えば、関連のない又は抹消された合衆国登録についての所有権の主張、補正済及び既に効力がなくなっているディスクレーマー等の陳述又は不必要な商標法第2条(f)陳述)は商標データベースから削除されるようにしなければならない。商標データベースから削除される情報を含んでいる書類は、情報の目的で記録に残される。その情報が公告されないことを出願人に通告する必要はない。出願人が電話連絡によって、公告する必要がない情報(例えば、ある特定の用語がそれに係る業界での意味を有していない旨の陳述)を提供した場合は、審査官は、当該データベースに入力されない情報の詳細を示す注記を、記録の包袋への注記欄に入力しなければならない。

更に、審査官は、次の重大なデータ要素の正確性を確実にするために点検をしなければならない。

- (1) 標章
- (2) 出願の対象である登録簿
- (3) 商品及び／又は役務の確認
- (4) 国際分類
- (5) 出願日
- (6) 該当するものがある場合は、各区分についての使用日
- (7) 該当するものがある場合は、外国出願及び登録のデータ
- (8) 商標法第1条(b)が登録をするための基礎であるか否かということ
- (9) 多数の基礎出願に関しては、何れの商品が何れの基礎の対象であるかということ
- (10) 同時使用の場合において、提案される地理的制限に関する情報

前記項目の何れかが商標データベースに正確に入力されていない場合は、審査官は必要な訂正が行われるようにしなければならない。

譲渡が行われている場合は、審査官は、USPTOの譲渡業務部門の記録を点検し、権原の明瞭な連鎖が存在するようにし、また、必要な場合は、所有権の移転が商標データベースに入力されるようにしなければならない。TMEP § 502.02(a) 及び § 502.02(c) 参照。

818 出願照合表（商標法第1条及び第44条）

本条は商品標章又は役務標章の出願として提出された資料が完全であるか否かを決定し、適切な要求及び拒絶が行われるようにするために使用することができる。

USPTOが出願に対して出願日を付与する前に受領されなければならない要素に関しては商標規則 § 2. 21 及び TMEP § 202 参照。

商品標章又は役務標章の登録出願は、次の事項を含んでいなければならない。

- (1) 標章についての明瞭な図面(商標規則 § 2. 21 (a) (3), § 2. 51 から § 2. 54 まで ; TMEP § 202. 01 及び § 807 から § 807. 18 まで)
- (2) 真実宣言がされた宣言書であって、出願人を代表して署名する適切な権原を有する者によって署名されているもの(商標法第1条(a) (3) 及び(b) (3) (15 U.S.C. § 1051 (a) (3), (b) (3)) ; 商標規則 § 2. 33 ; TMEP § 804 から § 804. 05 まで)
- (3) 願書であって、次の事項を含んでいるもの
 - (a) 願書が署名された日(商標規則 § 2. 33 (c) ; TMEP § 804. 03 参照)
 - (b) 出願人の名称及び、該当する場合は、そのDBA指示(商標規則 § 2. 32 (a) (2) ; TMEP § 803. 02 から § 803. 02 (c) まで)
 - (c) 出願人の法主体(商標規則 § 2. 32 (a) (3) (i) ; TMEP § 803. 03 から § 803. 03 (k) まで)
 - (d) 出願人が市民として属している国又は法人である出願人の創設若しくは設立に係る州若しくは国(商標法第1条(a) (2) 及び(b) (2) (15 U.S.C. § 1051 (a) (2) 及び(b) (2)) ; 商標規則 § 2. 32 (a) (3) (i) から(ii) まで ; TMEP § 803. 04)
 - (e) 出願人が国内合名会社又は国内共同企業体である場合は、無限責任社員又は共同企業体の現在の構成員の名称及び市民籍(又は、創設若しくは設立に係る州若しくは国)(商標規則 § 2. 32 (a) (3) (iii) 及び(iv) ; TMEP § 803. 03 (b) 及び § 803. 04), 又は、出願人が個人事業主の場合、その設立された州及び個人事業主の名称及び市民籍(商標規則 § 2. 32 (a) (3) (v) ; TMEP § 803. 03 (a), § 803. 04)
 - (f) 出願人の電子メールアドレス(商標規則 § 2. 32 (a) (2) ; TMEP § 803. 05 (b)), ただし、電子メールアドレスの提供要件を免除されている場合を除く(商標規則 § 2. 21 (c) ; TMEP § 301. 02 (c))
 - (g) 出願人の本籍地(商標法第1条(a) (2) 及び(b) (2) (15 U.S.C. § 1051 (a) (2) 及び(b) (2)) ; 商標規則 § 2. 32 (2) ; TMEP § 803. 05) (出願人の本籍地が、合衆国又はその領域の外である場合は、有資格合衆国弁護士を指定しなければならない(商標規則 § 2. 11 (a) ; TMEP § 601))
 - (h) 当該弁護士の名称、郵便番号、電子メールアドレス、弁護士が指名される場合の弁護士情報(商標規則 § 2. 32 (a) (4) ; TMEP § 811. 01)
 - (i) 出願人は、第1条(a)出願に関し、標章を商業上において現に使用している旨又は第1条(b)若しくは第44条出願に関し、その標章を商業上において使用する善意の意思を有している旨の陳述(商標法第1条(a) (3) (C), 第1条(b) (3) (B), 第44条(d) (2), 第44条(e) (15 U.S.C. § 1051 (a) (3) (C), § 1051 (b) (3) (B), § 1126 (d) (2), § 1126 (e)) ; 商標規則 § 2. 33 (b) (1), (b) (2))
 - (j) 商品／役務の確認(商標法第1条(a) (2), (b) (2) (15 U.S.C. § 1051 (a) (2), (b) (2)) ; 商標規則 § 2. 32 (a) (6) ; TMEP § 1402 から § 1402. 15 まで)
 - (k) 出願人が知っている場合は、商品／役務の区分(商標規則 § 2. 32 (a) (7) ; TMEP §

1401から § 1401. 14まで)

- (l) 第1条(a)に基づく出願に関し、その標章が初めて使用された日及び商業上において個々の区分の商品／役務に関して初めて使用された日(商標法第1条(a)(2) (15 U.S.C. § 1051(a)(2)) ; 商標規則 § 2. 34(a)(1)(ii)から(iii)まで ; TMEP § 903から § 903. 08)まで。
- (m) 出願人が第44条(d)に基づく優先権の主張をしている場合は、先行する6月以内に条約締結国においてされた出願人の最初の外国出願に係る利益の主張。これに関しては、そのような出願の出願日、国名及び通し番号を明示する。(商標法第44条(d) (15 U.S.C. § 1126(d)) ; 商標規則 § 2. 34(a)(4) ; TMEP § 1003から § 1003. 08まで)
- (n) 出願基礎(商標規則 § 2. 32(a)(5), § 2. 34 ; TMEP § 806から § 806. 05まで)
- (o) 真実宣言をする者による主張であって、その真実宣言が、同人は出願人が第1条(a)出願によって登録が求められている標章の所有者であること、又は第1条(b)若しくは第44条出願に関し、商業上においてその標章を使用する善意の意思を有しているというもの(商標法第1条(a)(3)(A), (b)(3)(A) (15 U.S.C. § 1051 (a)(3)(A), (b)(3)(A)) ; 商標規則 § 2. 33(b)(1), (b)(2) ; TMEP § 804. 02)
- (p) 主張であって、その標章が第1条(a)出願に関して、商業上において使用されている旨のもの(商標規則 § 2. 23(b)(1), § 2. 34(a)(1)(i) ; TMEP § 901)
- (q) 主張であって、署名者の知識及び所信の及ぶ限りにおいては、他の者は当該標章を、他の者の商品又は役務に関して使用されたときに、同一の形態又は混同、錯誤又は欺瞞を生じる虞がある程に類似した形態の何れにおいても、商業上において使用する権利を有していない旨のもの(商標法第1条(a)(3)(D), (b)(3)(D) (15 U.S.C. § 1051(a)(3)(D), (b)(3)(D)) ; 商標規則 § 2. 33(b)(1), (b)(2) ; TMEP § 804. 02)
- (r) 標章が標準文字によるものでない場合は、標章説明(商標規則 § 2. 32(a)(8), (c), 同規則2. 37, 2. 52(b)(5) ; TMEP § 808から § 808. 03(g)まで)
- (s) 標章が色彩を含んでいる場合は、標章の特徴である色の名称を記した色彩主張及び標章の彩色箇所を記述する別途の陳述(商標規則 § 2. 32(c), § 2. 52(b)(1) ; TMEP § 807. 07(a)から § 807. 07(a)(ii)まで)
- (t) 存在している場合は、標章の中にある非英語文言の翻訳文並びに非ラテン文字の翻字及び翻訳(TMEP § 809から § 809. 03まで)
- (u) 陳述であって、標章がその名称又は外観を含んでいる生存中の個人を同定しており、かつ、その承諾が記録されていることを指摘するもの、又は陳述であって、名称又は肖像は生存中の個人を同定するものではないとするものの内、何れか該当するもの(商標法第2条(c) (15 U.S.C. § 1052(c)) ; TMEP § 813. 01から § 813. 01(c)まで)
- (v) 当該先の登録に関するUSPTOの記録において最後に記載された所有者が、出願に記載された所有者と異なる場合、存在する場合は、同一又は類似の標章に係る先の登録に関する出願人の権利の主張、(商標規則 § 2. 36 ; TMEP § 812), 及び
- (w) 出願人が標準文字によって標章を登録することを求めている場合は、「この標章は特定の書体、大きさ又は色彩を主張していない標準文字によって構成されている」旨の陳述(TMEP § 807. 03(a))

- (4) 商品／役務の各区分に対する出願手数料(商標法第1条(a)(1), (b)(1) (15 U.S.C. § 1051(a)(1), (b)(1)) ; 商標規則 § 2.6(a)(1) ; TMEP § 810から § 810.02まで)
- (5) 第44条(e)出願に関しては, 出願人の本国における登録の真正な写し, 写真複写, 証明書又は認証謄本及び外国登録が英語によるものでない場合は, その翻訳(商標法第44条(e) (15 U.S.C. § 1126(e)) ; 商標規則 § 2.34(a)(3)(ii) ; TMEP § 1004.01から § 1004.01(b)), 及び
- (6) 第1条(a)出願に関しては, 各区分に対する1の見本(商標法第1条(a)(1) (15 U.S.C. § 1051(a)(1)) ; 商標規則 § 2.34(a)(1)(iv), § 2.56(a), § 2.86(a)(3) ; TMEP § 904から § 904.07(b)まで)。

同時使用登録に関する出願要件に関しては商標法第1条(a)(3)(D)及び第2条(d) (15 U.S.C. § 1051(a)(3)(D)及び § 1052(d)) , 商標規則 § 2.99及びTMEP § 1207.04(d)(i) 参照。

団体標章及び団体役務標章の願書に関しては商標規則 § 2.44及びTMEP § 1303.01から § 1303.01(b)(ii)まで, 団体標章の出願に関しては商標規則 § 2.44及びTMEP § 1304.02から § 1304.02(d)まで, 証明標章の出願に関しては商標規則 § 2.45及びTMEP § 1306.02から § 1306.02(d)までを参照。

次のものが, 実体的拒絶理由である。登録は, 次の理由によって拒絶することができる。

- (1) 出願人がその標章の所有者でないこと(商標法第1条(a)(1) (15 U.S.C. § 1051(a)(1)) ; TMEP § 1201)
- (2) 登録を求められている対象事項が, 提案されている標章について例えば次のような事情があるため, 標章として機能しないこと(商標法第1条, 第2条, 第3条, 第45条 (15 U.S.C. § 1051, § 1052, § 1053, § 1127))
 - (a) 商号としてのみ使用されていること(TMEP § 1202.01)
 - (b) 機能的であること, すなわち, 商品又はその包装の実用的デザイン及びデザインの特徴によって構成されていること(商標法第2条(e)(5) (15 U.S.C. § 1052(e)(5)) ; TMEP § 1202.02(a)から § 1202.02(a)(viii)まで)
 - (c) 商品又はその包装の非識別形態若しくはトレードドレスであること(TMEP § 1202.02(b)から § 1202.02(b)(ii)まで)
 - (d) 単なる装飾であること(TMEP § 1202.03から § 1202.03(g)まで)
 - (e) 商品又は役務の一般的名称であること(TMEP § 1209.01(c)から § 1209.01(c)(iii)まで), 又は
 - (f) 単一の創作物の題名又は著作者若しくは実演芸術家の名称であること(TMEP § 1202.08から § 1202.08(f)まで, § 1202.09から § 1202.09(b)まで)
- (3) 提案されている標章が不道德な, 又は中傷的な事項によって構成されていること(商標法第2条(a) (15 U.S.C. § 1052(a)) ; TMEP § 1203.01)
- (4) 提案されている標章が欺瞞的であること(商標法第2条(a) (15 U.S.C. § 1052(a)) ; TMEP § 1203.02から § 1203.02(g)まで)
- (5) 提案されている標章が事項であって, 人, 機関, 信条若しくは国家的象徴との結び付きを誤って示唆するものによって構成されていること(商標法第2条(a) (15 U.S.C. § 1052(a)) ; TMEP § 1203.03から § 1203.03(b)(iii)まで)

- (6) 提案されている標章が合衆国又は何れかの州，地方自治体又は外国に係る旗，紋章その他の記章によって構成されていること(商標法第2条(b) (15 U.S.C. § 1052(b)) ; TMEP § 1204から1204.05まで)
- (7) 出願人によるその標章の使用が，それが法令によって禁止されているという理由により，不法であるか，不法になること(TMEP § 1205から § 1205.02まで)
- (8) 提案されている標章が，生存中の特定個人を，当該個人からの書面による承諾なしに同定している名称，肖像若しくは署名又は死亡した合衆国大統領の未亡人の生存中で，その未亡人からの承諾が得られていない，死亡した合衆国大統領の名称，肖像又は署名によって構成されていること(商標法第2条(c) (15 U.S.C. § 1052(c)) ; TMEP § 1206から § 1206.05まで)
- (9) 提案されている標章が，それが出願人の商品及び／又は役務に関して使用された場合に，混同，錯誤又は欺瞞を生じる虞がある程に先に登録された標章に類似していること(商標法第2条(d) (15 U.S.C. § 1052(d)) ; TMEP § 1207から § 1207.04(g) (i)まで)
- (10) 提案されている標章が出願人の商品及び／又は役務を単に記述しているか，又は欺瞞的に誤叙述をしているものであること(商標法第2条(e) (1) (15 U.S.C. § 1052(e) (1)) ; TMEP § 1209から § 1209.04まで)
- (11) 提案されている標章が主として，出願人の商品及び／又は役務について地理的叙述をするものであること(商標法第2条(e) (2) (15 U.S.C. § 1052(e) (2)) ; TMEP § 1201.01 (a))
- (12) 提案されている標章が主として，出願人の商品及び／又は役務について地理的欺瞞的誤叙述をするものであること(商標法第2条(e) (3) (15 U.S.C. § 1052(e) (3)) ; TMEP § 1210.01(b)) ;
- (13) 提案されている標章が主として，単に姓にすぎないこと(商標法第2条(e) (4) (15 U.S.C. § 1052(e) (2)) ; TMEP § 1211から § 1211.02(b) (vii)まで) ; 又は
- (14) 提案されている標章が単に，創造物の性質を識別するだけのこと(TMEP § 1202.10)。

出願人は商標法第2条(f)に基づき，標章又は標章の一部に係る識別性についての主張及び証拠を提出することができる。商標法第2条(f) (15 U.S.C. § 1052(f)) 参照 ; TMEP § 1212から § 1212.10まで。

出願人の商品又は役務を識別することができる標章は，商標法第1条又は第44条に基づく出願によって補助登録簿に登録することができる。15 U.S.C. § 1091から § 1096までを参照 ; TMEP § 815から § 815.04まで。

審査官は，それ以外には登録可能である標章の内の登録不能である構成部分についてのディスクレイマーを要求するものとする。商標法第6条 (15 U.S.C. § 1056) 参照 ; TMEP § 1213から § 1213.11まで。

819 TEASプラス出願

TEASプラスを選択することは、USPTOのTEASプラス出願様式を使用した出願時に、商標規則 § 2.22(a) (TMEP § 819.01から § 819.01(q)まで参照)の出願要件をすべて満たすことができる出願人に対し、1区分につき最も低額の出願手数料を提供する。

出願は、商標法第1条又は第44条 (15 U.S.C. § 1051又は § 1126) に基づく商品標章又は役務標章の登録出願でなければならない。この出願の選択肢は、商標法第66条(a)に基づく補助登録簿への登録出願又は団体標章、団体構成員標章若しくは証明標章には利用できない。

出願人が、商標規則 § 2.22(a)の要件を満たさないTEASプラス出願を提出する場合、出願人は追加処理手数料を納付することを要求される。商標規則 § 2.22(c) ; TMEP § 819.04参照。その後、手数料の決定上、出願はTEAS標準出願として審査される。

819.01 TEASプラス出願の要件

TEASプラス出願は、出願人の有効な電子メールアドレスを含み (TMEP § 803.05(b) 参照) , かつ、出願時に次の事項を含めて、商品標章又は役務標章の主登録簿への登録を請求しなければならない。

出願人の名称及び所在地住所 ;

外国に住所を有する出願人には**弁護士の選任が必要である**。出願人が合衆国又はその領域に所在地を有するか否かについてはTMEP § 601.01及び § 803.05(a) 参照。有資格合衆国弁護士の選任に加え、当該弁護士の名称、郵便宛先、電子メールアドレス及び資格情報を提供しなければならない。出願人の弁護士識別情報の要件についての詳細はTMEP § 811.01参照。

出願人の法主体及び市民籍(又は法人出願人の創立又は設立されている州又は国)、国内合名会社の有限責任社員、個人企業の個人事業主、合弁企業体の現在の構成員及び個人事業の個人事業主の名称及び市民籍を含む。

出願基礎。1又は複数の出願基礎及び個々の基礎に関する商標規則 § 2.34の要件のすべて
商品及び役務の指定及び分類。TEASプラス出願様式から入手可能なUSPTOが許容する指定商品及び指定役務マニュアル(「USPTOの指定便覧」)から直接に関する取得できる商品／役務を正しく指定及び分類すること

出願手数料。願書に記載されているすべての区分に対する区分ごとの手数料

署名された真実宣言。真実宣言された陳述書であって、日付が付され、適切に権限を付与された者によって署名されているもの

図面。標章についての明瞭な図面であって、次の何れかを含んでいるもの

- (1) TEASプラス出願様式の該当欄に標準文字の主張及び標章の印字、又は
- (2) 特別様式による標章のデジタル画像。標章が色彩を含んでいる場合は、デジタル画像は彩色した標章を示さなければならない。

色彩の主張及び色彩の説明。標章が色彩を含んでいる場合は、その色彩が標章の特徴である旨の主張及び「標章説明」欄における陳述であって、色彩名を挙げ、標章の彩色箇所を記述しているもの

標章説明。標章が標準文字によるものでない場合は、標章説明

同一標章についての先の登録。出願人が同一標章について1又は複数の登録を所有、先の登録の一覧の最後の所有者が出願の所有者と異なる場合は、その登録についての所有権の主張。その際、その登録は合衆国登録番号によって確認されなければならない。

翻訳。標章が外国語の用語を含んでいる場合は、その用語の英訳

非ラテン文字の翻字。標章が非ラテン文字を含んでいる場合は、それらの文字の翻字
名称又は肖像の登録についての承諾。標章が個人の名称又は肖像を含んでいる場合は、次の内の何れか一方。

(1) その名称又は肖像が標章を構成している、生存中の個人を同定する陳述書及びその個人の承諾書、又は

(2) その名称又は肖像は生存中の個人を同定していない旨の陳述書

同時使用。出願が同時使用出願である場合は、その出願は商標規則 § 2. 42の要件を満たさなければならない

多区分出願。出願が2以上の類の商品／役務を含んでいる場合は、その出願は商標規則 § 2. 86の要件を満たさなければならない、及び

第44条出願。第44条出願においては、第44条基礎の対象とされている商品／役務の範囲は外国出願又は登録における商品／役務の範囲を超えることができない

商標規則 § 2. 22 (a)

出願人が最初の願書において所要の情報を提供するための合理的努力をしていた限り、たとえ、その情報が後に補正されたとしても、出願人はTEASプラス出願の要件を満たしていたことになる。TEASプラス出願に関連して、いつ特定の状況に係る追加の処理手数料が要求されるかに関する詳細についてはTMEP § 819. 01 (a) から (q) まで参照。

出願人がTEASプラス出願をしたが、これらの要件を満たしていない場合は、審査官は、庁指令を発行し、出願人に対して追加の処理手数料を納付するよう要求しなければならない。商標規則 § 2. 22 (c) 参照。TEASプラス出願様式における所要の欄が無関係の、又は明らかに不適切な情報をもって記入されている場合は、所要の要素は脱漏しているとみなされる(例えば、外国語文言を含んでいる標章に関する翻訳として「???」の表示が入力されていた場合)。

出願がTEASプラス出願の提出要件を満たさない場合は、その出願はTEAS標準出願として審査される。その出願は原出願日を保持することになる。審査官は、USPTOの自動化システムにおいて出願の地位を変更するための適切な措置をとらなければならない。

819. 01 (a) 標章の種類

TEASプラス出願は、商標法第1条及び／又は第44条に基づいて商品標章又は役務標章の主登録への登録を求める出願人のみが利用することができる。証明標章、団体標章及び団体構成員標章についての出願及び補助登録簿への登録を求める願書はTEASプラス出願として提出することができない。商標規則 § 2. 22 (d)。

TEASプラス出願における標章が団体、団体構成員又は証明標章に対するものに補正される場合は、追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2. 22 (c) から (d) までを参照。

出願が主登録簿を対象とするものから補助登録簿を対象とするものに補正される場合、追加の処理手数料は、要求されない。

TEASプラスは商標法第66条(a) (15 U.S.C. § 1141f(a))に基づいてされる出願については、それがTEASを通じて提出することができないことから、適用されない。商標規則 § 2.22(a) 参照。

819.01(b) 出願人の名称及び所在地住所

願書は出願人の名称及び所在地住所を含んでいなければならない。商標規則 § 2.22(a) (1)。出願人の所在地住所を構成するものの情報については、TMEP § 601.01及び § 803.05(a) 参照。この情報が脱漏していた場合は、追加手数料が要求される。商標規則 § 2.22(c)。願書がこの情報を含んでいる場合において、情報を明解にするか又は不注意な誤りを修正するためにその願書が補正されるときは、追加手数料は要求されない。例えば、出願人の所在地住所が誤って私書箱又は「気付」住所として認識された場合、所在地住所を明確化又は修正したりするために願書を補正するために処理手数料は必要とされない。

819.01(c) 出願人の法主体及び市民籍

願書は出願人の法主体を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a) (2) ; TMEP § 803.03 参照。願書は個人出願人の市民籍又は法人出願人それぞれについて、創設若しくは設立に係る州若しくは国を記載しなければならない。商標規則 § 2.22(a) (3) ; TMEP § 803.04 参照。この情報が脱漏している場合は、追加手数料が要求される。商標規則 § 2.22(c)。願書がこの情報を含んでいる場合において、願書がその情報を解明するか又は不注意な誤りを訂正するために補正されるときは、追加手数料は要求されない。商標規則 § 2.22(a) (4) は、出願人が国内合名会社である場合は、願書は出願人の無限責任社員の名称及び市民籍を含まなければならない旨を規定している。TMEP § 803.03(b)。さらに、商標規則は国内合弁事業体の出願に出願人の現在の構成員の名称と市民籍を必要としている。同上。同様に商標規則 § 2.22(a) (5) は個人事業主の出願に出願人の個人事業主の名称と市民籍を含めることを必要としている。TMEP § 803.03(a)。

819.01(d) 外国に所在地を有する出願人が要求される有資格合衆国弁護士

出願人の所在地が合衆国外又はその準州外にある場合、出願人は有資格合衆国弁護士によってUSPTOに対して代理されなければならない。商標規則 § 2.22(a) (20)。出願人が合衆国外又はその準州外に所在地を有しているか否かの決定については、TMEP § 601.01及び § 803.05(a) 参照。

TEASプラス出願様式は、出願を有効にするために、弁護士の名称、郵便宛先、電子メールアドレス及び資格情報を要求する。出願人の弁護士識別情報の要件に関する追加情報に関しては、TMEP § 811.01 参照。明らかに無効な弁護士識別情報を含む提出物、又は、表面上は有効に思われるが後に無効と決定される資格情報については、TMEP § 602.01(a) 及び § 811.01 参照。

願書がこの情報を含む場合において、願書がその情報を明確にするため又は不注意な誤りを訂正するために補正されるときは、出願人はTEASプラスの地位を喪失しない。

819.01(e) 電子メールアドレス

願書は、出願人の電子メールアドレス及び出願において出願人の有資格合衆国弁護士が選任されている場合にはその電子メールアドレスを含まなければならない。商標規則 § 2.21(a)(1), § 2.22(b), § 2.23(b)。出願人について記載される電子メールアドレスに関する更なる情報については、TMEP § 803.05(b) 参照。

不注意による誤りを訂正するために電子メールアドレスを補正する場合、追加手数料は要求されない。

819.01(f) 出願基礎

出願は、商標規則 § 2.34の要件を満たしている、商標法第1条及び／又は第44条に基づく少なくとも1の出願基礎を含まなければならない。複数の基礎が記載される場合は、出願人は主張する各基礎に関して商標規則 § 2.34の要件を遵守しなければならない。商標規則 § 2.22(a)(6)。この出願提出要件を遵守しない場合は、出願人は追加の処理手数料を納付することを要求される。商標規則 § 2.22(c)。

多数基礎出願において、出願人が、最初の願書において主張している基礎の1について商標規則 § 2.34の要件を満たしていない場合は、出願人はそれに該当する基礎を削除することによって追加の処理手数料の納付を回避することはできない。

819.01(f)(i) 第1条(a)－商業上における使用

第1条(a) 基礎を立証するための要件は、商標規則 § 2.34(a)(1)に記載されている。TMEP § 806.01(a) も参照。

見本：願書は、出願人が商業上において、商品／役務の各区分に関し、その標章をどのように使用しているかを示している1の見本を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(6), § 2.34(a)(1)(iv)。願書を確認するために、願書は「見本」欄に添付を含めなければならない。見本が標章を表している限り、見本が承認不能であるとして登録が拒絶される場合は、追加手数料は要求されない。

見本の標章が図面の標章と実質的に異なっている場合は、追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2.22(c) 参照。見本の標章と図面の標章とが実質的に異なっている場合は、出願人は實際上、登録を求める標章の使用を示す見本を提出していないことになる。しかしながら、見本の標章と図面の標章との差異が実質的でない場合は、追加手数料は要求されない。

例：図面の標章はZZZであり、見本の標章はZEBRAMAXである。図面を見本に合うように補正することは、図面の標章を実質的に変更することになるので、出願人は實際上、図面の標章の使用を示す見本を提出していないことになる。結果として、願書はTEASプラス出願の要件に合致せず、審査官は追加の処理手数料を要求する。

例：図面の標章はZEBRAMAXXであり、見本の標章はZEBRAMAXである。図面の標章は見本の標章の実質的に正確な表現ではないが、両標章間の差異は実質的ではないので、出願人は追加の処理手数料を納付することなく、図面を補正すること、又は図面の標章の使用を示す代用見本を提出することができる。

商業上における使用についての真実宣言された陳述書：願書は、標章が商業上において、願書に記載されている商品／役務に関して使用されている旨の真実宣言された陳述書を含まな

なければならない。商標規則 § 2. 22(a) (6), § 2. 34(a) (1) (i)。TEASプラス出願は、出願人が第1条(a)基礎を主張するときは常に、この陳述を含むことになる。真実宣言に関してはTMEP § 819. 01(1)参照。

使用日：願書は、その標章の何れかの場所における最初の使用日及びその標章の商品／役務の各区分に関する商業上の最初の使用日を含まなければならない。商標規則 § 2. 22(a) (6), § 2. 34(a) (1) (ii) から (iii) まで。出願人が、その願書は第1条(a)に基づくものであることを示している場合は、TEASプラス出願は、自由記述欄を提示し、出願人はそこに、何れかの場所での最初の使用日及び商業上における最初の使用日を印字しなければならない。TEASプラス出願は、その欄が適切な様式(MM/DD/YYYY)で完成されていない場合は、受理しない。日付が後に補正される場合は、出願人が追加の処理手数料を納付する必要はない。

819. 01(f) (ii) 第1条(b) — 使用意思

第1条(b)出願は、出願人はその標章を商業上において、その願書に記載した商品／役務に関して使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含まなければならない。商標規則 § 2. 34(a) (2)。TEASプラス出願は、出願人が第1条(b)基礎を主張するときは常に、この陳述を含む。真実宣言に関してはTMEP § 819. 01(1)参照。

819. 01(f) (iii) 第44条(e) — 外国登録

第44条(e)基礎の立証に関する要件は、商標規則 § 2. 34(a) (3)に記載されている。TMEP § 806. 01(d)も参照。願書は、出願人の本国における登録についての写し、証明書又は認証謄本であって、その標章が当該国において登録されており、かつ、その登録が完全に有効であることを示しているものについてのデジタル画像を含まなければならない。商標規則 § 2. 34(a) (3) (ii)。外国登録が英語によるものでない場合は、出願人は翻訳文を提出しなければならない。同上。

下記のものが、追加手数料が要求される状況の例である。

外国登録が脱漏している。「外国登録」欄における添付物を含んでいない第44条(e)に基づくTEASプラス出願様式は受理しない。出願人が不適切な添付物、例えば、図面又は外国願書の写しを添付している場合は、追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2. 22(c)。

外国登録の翻訳文が脱漏している。商標規則 § 2. 22(a) (6), § 2. 34(a) (3) (ii)。外国登録が英語によるものでなく、かつ、出願人が翻訳文を含めていない場合は、追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2. 22(c)。

外国登録に記載されていない標章。商標規則 § 2. 22(a) (6), § 2. 34(a) (3) (ii)。図面に示されている標章が外国登録に表示されていない場合は、追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2. 22(c)。

実質的変更。商標規則 § 2. 22(a) (6), § 2. 34(a) (3) (ii)。図面の標章が外国登録の標章についての実質的変更である場合は、追加手数料が要求される。しかしながら、外国登録の標章と図面の標章との差異が実質的でない場合は、追加の処理手数料は要求されない。商標規則 § 2. 22(c)。

例：図面の標章はHI-TECHであるが、外国登録の標章はHIGH-TECH!である。図面の標章は外国登録の標章の実質的に正確な表現ではないので承認されないが、両標章間の差異は実質的でないので、出願人は追加の処理手数料を納付することなく、その図面を外国登録に合わせるように補正することができる。

例：図面の標章はHI-TECHであるが、外国登録の標章はTECHNIQUESである。外国登録に合致するように図面を補正することは、図面の標章を実質的に変更することになる。このような状況下では、願書はTEASプラス出願の提出要件に合致せず、出願人は追加の処理手数料を納付しなければならない。

商品／役務が外国登録の範囲を超えている。商標規則 § 2.22(a)(7)。審査官が、合衆国出願によって、第44条(e)に基づいて求められている登録の対象である商品／役務が外国登録におけるそれらの範囲を超えていると決定した場合は、追加の処理手数料が必要とされる。商標規則 § 2.22(c)。

期間満了となる外国登録一手料は要求されない。外国登録が、合衆国登録の発行前に期間満了となる予定であり、かつ、出願人が最初の願書において、その登録が合衆国登録の発行時に効力を有している旨の証拠を提出していない場合は、追加の処理手数料を要求されない。しかしながら、登録前に、出願人は、その外国登録が更新されたことを立証する本国からの写し、証明書又は認証謄本のデジタル画像を提出することを要求される。商標規則 § 2.34(a)(3)(iii) 参照。

その標章を商業上において使用する善意の意思。願書は、出願人がその標章を商業上において、願書に記載した商品／役務に関して使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含まなければならない。商標規則 § 2.34(a)(3)(i)。TEASプラス出願様式は、出願人が第44条(e)基礎を主張するときは常に、この陳述を含むことになる。真実宣言に関してはTMEP § 819.01(1) 参照。

819.01(f)(iv) 第44条(d)－外国出願

第44条(d)に基づく出願基礎の立証に関する要件は、商標規則 § 2.34(a)(4)に記載されている。TMEP § 806.01(c) も参照。

外国出願から6月以内に提出される優先権主張：優先権主張が外国出願から6月以内に提出されない場合は、追加の処理手数料が必要とされる。商標規則 § 2.22(c)。優先権主張が外国出願から6月以内にされる限り、出願人は、合衆国出願の出願日後に優先権主張を提出することができる。商標規則 § 2.22(a)(6)， § 2.34(a)(4)(i)。

最初にされた出願：出願人は次のことをしなければならない。

- (a) 最初に正規にされた外国出願の出願日及び国を明らかにすること、又は
- (b) その出願が同一外国でその後正規にされた出願を基礎としていること及び先にされたすべての出願が、公衆の閲覧に付されることなく、かつ、その権利を存続させることなく、取下げ、放棄その他の処分がされ、優先権主張の基礎として使用されなかったことを述べな

なければならない。商標規則 § 2.22(a)(6), § 2.34(a)(4)(i)。出願人がこの要件を満たさない場合は、追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2.22(c)。

商品／役務が外国登録の範囲を超えている：審査官が、合衆国出願によって第44条に基づいて求められている登録の対象とされている商品／役務が外国出願又は登録にあるものの範囲を超えていると決定した場合は、追加の処理手数料が必要とされる。商標規則 § 2.22(a)(7), (c)。

外国出願の通し番号が脱漏している—手数料は要求されない：第44条(d)出願基礎が主張され、出願人が最初の願書に外国出願の通し番号を記載していない場合は、合衆国出願の時点ではいまだ外国出願の通し番号を知らない出願人もいるため、追加の処理手数料は必要とされない。しかしながら、通し番号は、その出願が公告の承認を受けることができる前に届出されなければならない。商標規則 § 2.34(a)(4)(i)(A)。

標章を商業上において使用する善意の意思：願書は、出願人がその標章を商業上において、願書に記載されている商品／役務に関して使用する善意の意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(6), § 2.34(a)(4)(i)。TEASプラス出願は、出願人が第44条(d)基礎を主張するときは、常にこの陳述を含むことになる。真実宣言に関してはTMEP § 819.01(1)参照。

819.01(g) 商品／役務の指定及び分類

USPTO指定便覧：願書は、TEASプラス出願様式から入手可能なUSPTOの指定便覧から直接、取得できる指定商品／役務を正しく分類された商品／役務として含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(7)。TEASプラス出願様式は自動的にUSPTOの指定便覧から選択された商品／役務の正しい区分を提供し、その様式は出願人が「区分」欄を編集することを許容しない。商品／役務の指定を入力するために、TEASプラス出願は、出願人がTEASプラス出願様式上の特定された欄に、希望する商品／役務に適切な調査用語を入力するよう指示する。TEASはそれに基づき、USPTOの指定便覧から関連する項目を検索し、出願人はその項目の1又は複数を選択しなければならない。

指定の補正：商品／役務の指定が承認できるものであり、出願時に正しく分類されていたが、後日、要求に対する応答として又は出願人の発意に基づくものの何れかにより補正される場合は、追加手数料は要求されない。補正が承認できないものである場合であっても、これは正しい。

例：商品が願書において「ズボン及びシャツ」と指定されており、また、出願人が「ズボン、シャツ及びドレス」への自発的補正を提出する。審査官は、「ドレス」は最初の指定の範囲を超えているので、補正された指定を拒絶することになるが(商標規則 § 2.71(a))、追加手数料は要求されない。

空欄記入要素：USPTOの指定便覧の項目の一部には、出願人に対し括弧内の情報(例えば、「そのプログラムの機能を明示せよ (specify the function of the programs)」)を完成

するよう要求するものがある。そのような項目の表示は、自由記述欄を含んでいるので、出願人は一覧内の指示にしたがって必要な情報を印字することができる。出願人が所要の情報を完成しないで、当該一覧を使用しようとするときは、TEASはエラー・メッセージを発生する。

商品／役務の指定が空欄入力 of 要素を含んでおり、出願人は、所要の情報を提供するための合理的努力である情報を挿入したが、挿入された情報について次のような事情があるために補正が必要である場合は、追加手数料は要求されない。

- (1) 他の区分の商品／役務を記載していること(例えば、帽子 (headwear) , すなわち、フットボール・ヘルメット(防止は第25類に、ヘルメットは第9類に属している)),
- (2) 不明確であること(例えば、妊婦服, すなわち、スポーツウエア), 又は
- (3) 教示的な目的のために設けられた説明案内に由来する曖昧な文言(例えば、「指定する(specify)」, 「指示する(indicate)」, 「等(etc.)」(TMEP § 1402. 03(a)参照)を含むこと; 又は
- (4) 不正確であること(TMEP § 1402. 05参照)。

しかしながら、出願人が空欄入力 of 要素を空白のままにしているか、選択された指定に対しては明らかに不適切である情報を挿入しているか、又は選択された指定に対しては関係のない追加の商品／役務を挿入している場合は、追加手数料が要求される。例えば、最初の願書における商品／役務が次のように表示されていた場合は、追加手数料が要求される。

「加工肉, すなわち, ラップトップ・コンピュータ」

「自転車部品, すなわち, 自転車部品」

「音楽を特徴とする音響録音及びサングラス」

このような状況では、出願人は実際にUSPTO指定便覧による指定を提出していない。出願人が承認されない用語を削除する場合でも、追加手数料が要求される。

分類：商標規則 § 2. 22 (a) (7) 及び (c) は、出願人が最初の願書においてその商品／役務を誤った区分に分類している場合は、願書はTEASプラス出願の要件に合致せず、願書中のすべての区分について追加の処理手数料を納付することが要求されることを指摘している。しかしながら、このことが生じる虞はない。その理由は、TEASプラス出願は自動的にUSPTOの指定便覧から選択された、商品／役務についての正しい区分TEASプラス出願様式に提供し、かつ、その様式は出願人に「区分」欄を編集することを許容しないからである。指定が、承認可能なものであり、出願時に正しく分類されていたが、審査中に、追加又は他の区分を代用するために補正される場合（例えば、第25類の「帽子」から第9類の「スポーツ用安全帽子」への補正又は第25類の「履物」から第10類の「整形外科用履物」への補正)については、追加手数料は必要とされない。TEASプラス出願に対する区分の追加に関してはTMEP § 819. 03参照。

第44条：商品／役務が外国登録の範囲を超えている：第44条出願に関しては、審査官が、合衆国出願によって第44条に基づいて求められている登録の対象である商品／役務が外国登録におけるそれらの範囲を超えていると決定した場合は、追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2. 22 (a) (7), (c)。

819.01(h) 出願手数料

出願は、商標規則 § 2.6(a)(1)(iv)によって要求されている、商品／役務の各区分に対する出願手数料を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(9)。TEAS出願様式は、各区分に対する手数料を含んでいない願書の送信を受理しない。

審査中に区分を追加するための手数料に関してはTMEP § 819.03参照。

819.01(i) 図面

願書は、次の何れかによって構成される標章の明瞭な図面を含まなければならない。

(1) USPTO標準文字群の文字のみからなる標準文字の主張及びTEASプラス出願様式の該当欄に印字された標章、又は

(2) 特別様式による標章のデジタル画像。商標規則 § 2.22(a)(11)から(12)まで。

TEASプラス出願は、出願人に対し、その標章が様式化されているか、標準文字によるものであるかを示すように要求しており、出願人がこれらの選択肢の1を選択していない場合は、その送信を受理しない。出願人が標準文字を主張する場合は、TEASプラス出願様式は、何かが該当欄に印字されていない限り、送信を受理しない。TEASは標準文字標章のデジタル画像を発生させ、それをTEASプラス出願に添付する。

「標章の明瞭な図面」というのは、出願日を受領するための要件を記載する商標規則 § 2.21(a)(3)において使用されているのと同じ基準である。したがって、TEASプラス出願が標章の明瞭な図面を含んでいない場合は、その出願は、様式の整わない出願の処理に関する標準手続にしたがって、出願日を否認される(TMEP § 202から § 202.03まで、 § 204から § 204.03までを参照)。出願が標章の明瞭な図面に関する要件を満たしている場合、その図面が商標規則 § 2.51から2.53までの要件のすべては満たしていないという理由で、審査官が図面の補正を要求したときでも、出願人は追加の処理手数料を納付する必要はない。商標規則 § 2.22(c)。

色彩を含む標章：標章が色彩を含む場合、図面は彩色した標章を示さなければならない、さもなければ出願がTEASプラス出願の要件に合致しない。商標規則 § 2.22(a)(11)。出願はまた、色彩の主張及び「標章説明」欄において、色彩の名称とその色彩が標章上に示される箇所を説明する陳述を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(13)， § 2.52(b)(1)。TMEP § 819.01(j)参照。

標準文字図面に関する更なる情報に関してはTMEP § 807.03から § 807.03(i)を、デジタル画像に対する要件に関しては § 807.05(c)を参照。

819.01(j) 色彩の主張

上記の通り、標章が色彩を含む場合は、図面は彩色した標章を示さなければならない。商標規則 § 2.22(a)(11)。さらに願書は次のものを含まなければならない。

(1) 色彩が標章の特徴である旨の主張、及び

(2) 「標章説明」欄における陳述であって、色彩名を記し、標章上のその色彩による彩色箇所を説明する陳述。

商標規則 § 2. 22(a) (13), § 2. 52(b) (1)。

TEASプラス出願様式は、標章が彩色されているか否かを示すために、「主張する色彩」欄にチェックボックスを含んでいる。出願人がこのボックスをチェックするときは、同じ「主張する色彩」欄のチェックボックスの下テキスト欄に主張する色彩名を記さなければならない。出願人はそれとは別の「標章説明」欄に彩色箇所陳述を入力しなければならない。

最初の願書が彩色図面を有しており、かつ、出願人が「主張する色彩」欄又は「標章説明」欄の何れかで、主張する色彩を表示する合理的努力をしている場合において、その願書が、情報を明解にするため又は不注意な誤りを訂正するために補正されるときは、追加手数料は要求されない。例えば、主張する色彩の一覧が不完全であるか、又は標章説明が、主張する色彩による彩色箇所を確認していない場合は、出願人は追加の処理手数料を納付することは必要としない。しかしながら、出願人が色彩を確認していない場合は、追加の処理手数料が必要とされる。

色彩の主張に関する更なる情報についてはTMEP § 807. 07(a)から(a) (ii)までを参照。

819. 01(k) 標章説明

標章が標準文字によるものでない場合は、願書は標章説明を含まなければならない。商標規則 § 2. 22(a) (14), § 2. 37。出願人はTEASプラス出願の「標章説明」欄に説明を入力しなければならない。

TEASプラス出願は、願書が次の何れかを含んでいない場合、受理しない。

- (1) 標準文字の主張、又は
- (2) 標章説明。

出願人が標章を説明するための善意の努力をしている場合、後で記載が補正されたときでも、追加の処理手数料は必要とされない。商標規則 § 2. 22(c)参照。しかしながら、出願人が「標章説明」欄に完全に不適切な情報を入力していた場合は、追加の処理手数料が必要とされる。同上参照。

標章が色彩を含む場合は、「標章説明」欄は色彩名を挙げ、標章上の彩色箇所を説明する陳述を含まなければならない。色彩の主張に関してはTMEP § 819. 01(j)参照。

標章説明に関する更なる情報についてはTMEP § 8088から § 808. 03(g)までを参照。

819. 01(1) 真実宣言

出願は真実宣言された陳述であって、商標規則 § 2. 33の要件を満たしており、日付が付され、また、商標規則 § 2. 193(e) (1)にしたがって、出願人を代表して署名する権限を適切に授権された者によって署名されているものを含まなければならない。商標規則 § 2. 22(a) (10)。出願が署名された真実宣言を含んでいる場合は、後に代替の真実宣言が提出される場合は、追加の処理手数料は必要とされない。

署名を提供する上で、出願人は次の選択肢を有する。

- (1) 提出者が署名として採用し、2のスラッシュ(「/」)の間に置いた文字、番号、スペース及び／又は句読点の組み合わせをTEASプラス出願様式に入力すること(商標規則 § 2.193 (c) (1)),
- (2) 真実宣言された陳述書に伝統的なペン及びインクの方式で署名し、署名した文書の画像包袋をTEASプラス出願様式に添付すること、又は、(3) 願書をオンラインで完成し、かつ、署名者に対し、電子署名及び署名要請者へのTEAS経由での自動返送を求めて電子メールすること。TMEP § 611.01 (c) 参照。

出願人がペン及びインクの署名を真実宣言された陳述に添付することを選択した場合は、その添付物が次の条件に該当するときは、追加の処理手数料(商標規則 § 2.22 (c))が必要とされる。

署名を含んでいない、又は

真実宣言及び宣言の本文を表示していない(すなわち、署名のみを表示している)。

819.01 (m) 翻訳及び／又は翻字

標章が非英語文言を含む場合は、願書はその文言の英訳を含まなければならない。商標規則 § 2.22 (a) (15)。標章が非ラテン文字を含んでいる場合、願書はそれらの文字の翻字を含まなければならない。商標規則 § 2.22 (a) (16)。TEASプラス出願様式では、その片方又は両方が要求される場合であっても出願人に翻訳又は翻字の入力を促さないので留意されたい。

翻訳及び／又は翻字が脱漏している場合は、審査官は、追加の処理手数料を要求する庁指令を発行しなければならない。商標規則 § 2.22 (c)。最初の願書が翻訳及び／又は翻字を含んでいた場合は、その翻訳／翻字が後に補正されるときには、追加手数料は要求されない。しかしながら、翻訳又は翻字が例えば、「???」の表示のような不適切な事項を含んでいた場合は、追加手数料が要求される。同上参照。

819.01 (n) 多区分出願

出願が2以上の商品／役務を含んでいる場合は、出願は商標規則 § 2.86の要件を満たさなければならない。商標規則 § 2.22 (a) (8)。すなわち、出願は次のものを含まなければならない。

- (1) TEASプラス出願様式を通じて入手可能なUSPTOの指定便覧から直接、商品／役務が各区分に指定されていること。商標規則 § 2.22 (a) (7), 2.86 (a) (1)。TMEP § 819.01 (g) 参照。
- (2) 各区分に応じた出願手数料。商標規則 § 2.6 (a) (1) (iv), 2.86 (a) (2)。TEASプラス出願様式は、願書が各区分についての出願手数料を含んでいない場合、受理しない。及び
- (3) 次のものの内の1。(a) 商標法第1条(a)に基づく出願において、区分ごとに使用日及び1の見本、又は、(b) 商標法第1条(b)又は第44条に基づく出願において、出願人が各区分に指定されたすべて商品／役務に付して又は関連して、その標章を商業上で使用する善意の意思を有している旨の陳述。商標規則 § 2.86 (a) (3)。

多区分出願に関する詳細はTMEP § 1403から § 1403.05まで参照。

819.01(o) 名称又は肖像の登録についての承諾

標章が生存中の特定の個人の名称又は肖像を含んでいる場合は(TMEP § 813から § 813.01(c)まで, § 1206から § 1206.05までを参照), 願書は次の何れかを含まなければならない。

- (1) 標章がその名称又は外観で構成されている生存中の個人を同定する陳述及びその個人からの承諾書, 又は
- (2) その名称又は肖像が生存中の個人を同定するものではない旨の陳述。商標規則 § 2.22(a)(17)。

標章が個人の名称又は肖像を含んでおり, 前記の陳述が脱漏している場合は, 追加の処理手数料が要求される。商標規則 § 2.22(c)。

例外: 出願人が標章に表示されている名称又は肖像を使用することについての承諾を含めていないが, 標章においてその名称が挙げられ, 示されている個人が願書に直接に署名していることにより, その個人の承諾が推定できる場合は(TMEP § 1206.04(b)参照), 出願人は追加の処理手数料を必要とされる。

承諾が, 出願人が所有している有効な登録に記録されている場合は, 出願人は, 承諾を必要とする旨の要件を当該既存の登録の所有権を主張することによって満たすことができる。TMEP § 1206.04(c)参照。

最初の願書が個人の名称又は外観に関する陳述を含んでいる場合は, その陳述が後に補正されることがあっても, 追加の処理手数料は必要とされない。商標規則 § 2.22(c)参照。追加の処理手数料は, その名称又は似顔絵が生存中の個人のものであると合理的に認識できることが明らかなきに限り, 必要とされるべきである。手数料は, 標章が肖像又は名及び姓によって構成されている場合は, 課せられなければならない。標章がMrs. Smithのような肩書, 姓又は名のみによって構成されている場合は, 審査官は, その名称が生存中の特定個人のそれであるか否かを検討しなければならないが(TMEP § 1206.03参照), 追加の処理手数料を要求してはならない。

例: 標章はSTEVEN JONESであり, 願書はその名称が生存中の個人を同定しているか否かについて沈黙している。審査官は次のことを行わなければならない。

- (1) その名称又は外観が生存中の特定個人のそれであるか否かを照会し, 出願人に対し, そうである場合は, 当該個人による, その名称を登録することについての承諾書が提出されなければならないことを通知すること, 及び
- (2) 追加の処理手数料を要求すること。

例: 標章はDOCTOR JONESであり, 願書はその名称が生存中の個人を同定しているか否かについて沈黙している。名称が, 該当する商品又は役務に関連する分野において一般に知られている, 又は良く知られている個人を同定している旨の証拠がある場合は(TMEP § 1206.02, § 1206.03参照), 審査官は照会をし, その名称の登録についての当該個人の承諾書を要求しなければならないが, 追加の処理手数料を要求してはならない。その個人が該当する分野において一般に知られている, 又は良く知られている旨の証拠がない場合は, 審査官は照会又は追加の処理手数料を要求してはならない。

例：標章はSTEVENであり、願書はその名称が生存中の個人を同定しているか否かについて沈黙している。その個人が該当する分野において一般に知られている、又は良く知られている旨の証拠がない場合は、審査官は照会又は追加の処理手数料の要求をしてはならない。その名は該当する分野において一般に知られている、又は良く知られている個人を同定している旨の証拠がある場合は、審査官は照会をし、その名称の登録についての当該個人の承諾書を要求しなければならないが、追加の処理手数料を要求してはならない。

審査官が、ある名称又は肖像が生存中の特定個人のそれであるか否かについて照会を発行しなければならない場合についての更なる情報に関してはTMEP § 1206.03を、個人と該当する商品又は役務との関係に関しては § 1206.02参照。

819.01(p) 同一標章についての先の登録

出願日時点において、出願人が同一標章についての1又は複数の登録を所有し、かつ、先の登録の最後に挙げられた所有者が出願の所有者と異なる場合、願書は、合衆国登録番号によって確認された、先の登録についての所有権の主張を含まなければならない。商標規則 § 2.22(a)(18), 2.36。TMEP § 812参照。TEASプラス出願様式は3件までの登録番号の記入を承認する。出願人が、先の登録の最後に挙げられた所有者が出願の所有者と異なる同一標章について3件を超える登録を所有している場合、当該出願人は、主張する3件の登録を記入した後、「その他」のボックスをチェックすることができる。

先の登録の最後に挙げられた所有者が出願の所有者と異なる同一標章の登録についての所有権主張が脱漏し、かつ、先の登録を主張しない場合は、商標法第2条(d)(15 U.S.C. § 1052(d))に基づき拒絶する。商標規則 § 2.22(c)。最初の出願が同一標章に対して所有権の主張を含む場合は、当該主張が後で補正されたとしても、追加の処理手数料の納付を必要としない。

同一標章について主張する登録の一覧が不完全である場合(例えば、出願人は同一標章について3件の登録を所有しており、その内の2件のみを主張する)、追加の処理手数料は必要ではないが、審査官は、審査中に同一標章に係る追加登録についての所有権主張を要求することができる。

出願人が類似標章の登録についての所有権主張をしなかった場合(例えば、願書にある標章はABCであり、出願人はABC WEB BUILDERSに関する登録についての所有権を主張していない)、追加の処理手数料は必要としない。しかしながら、審査官は、該当する場合は、審査中に類似標章についての所有権主張を要求することができる。

819.01(q) 同時使用出願

出願人が同時使用登録を求める場合は、出願人は商標規則 § 2.42の要件を遵守しなければならない。商標規則 § 2.22(a)(19)。すなわち、出願人は自らの知識の範囲内でTMEP § 1207.04(d)(i)に求められている情報を記載しなければならない。

同時使用出願のための要素が脱漏している場合は、審査官は、追加の処理手数料を要求する庁指令を発行する。商標規則 § 2.22(c)。最初の願書が、適切な要素が付されている同時使用の主張を含んでいる場合は、後で要素が補正されたとしても、出願人は追加の処理手数料の納付を必要としない。その願書は、補正がTEASを通じて提出されるか又は審査官補正によって入力される限り、TEASプラスの地位を喪失しない。

商品標章又は役務標章を同時に使用する出願の要件に関する更なる情報についてはTMEP § 1207.04(d)(i)参照。

819.02 審査中での区分の追加

区分についての補正はTEASプラス出願においては希であるが、その理由は、商品／役務の指定がUSPTOの指定便覧から採用され、また、TEASプラス出願様式は出願人が「区分」欄を編集することを許容していないからである。TEASプラスの出願人が、商品／役務について、最初の指定の範囲内にあるが異なる区分の商品又は役務を追加するために願書を補正するという、稀な事情においては、追加の区分のための手数料は、減額されたTEASプラス出願手数料である。TMEP § 1403.02(c)。

例：出願人は第3類の「ヘアシャンプー」を選択する。出願人はその後、当初の指定範囲内にある第5類の「医療用ふけ防止用シャンプー」を追加するために願書を補正する。出願人は、出願人が他の何らかの理由でTEASプラス出願の要件に合致しなくなった場合を除き、減額されたTEASプラス出願手数料を納付する。

出願人が1又は複数のTEASプラス出願の要件に合致しなくなった後、区分の追加をする場合、出願人は、追加の処理手数料に加えて、追加区分ごとに通常のTEAS標準手数料の納付を必要とする。

819.03 区分ごとの追加の処理手数料納付手続

TEASプラス出願人は、最初の願書が商標規則 § 2.22(a)の要件に合致しない場合は、区分ごとに追加の処理手数料を納付しなければならない。商標規則 § 2.22(c)。その後、出願は手数料決定の目的も含め、TEAS標準出願として審査される。出願は、最初の願書が商標規則 § 2.21(a)に基づくすべての出願に対して義務的である最低出願要件を満たしている場合は、最初の出願日を保持することになる。

処理手数料は有効な区分すべてに関して納付されなければならない。出願人がTEASプラス出願の要件をすべて満たさなかった場合は、審査官がTEASプラス処理手数料を要求する庁指令を発行するときに、出願人は、願書にあるすべての区分に関し、区分ごとくに追加の処理手数料を納付しなければならない。

例：当初の願書は2区分を対象としている。出願人が当初の願書に標章中の漢字の翻字を含めなかったため、出願人はTEASプラス出願の要件に合致しない。最初の庁指令は次のものを含む。

- (1) 翻字の提出を要求すること、
- (2) 2区分についての追加の処理手数料を要求すること、及び
- (3) 商標法第2条(d)に基づく、1の区分についての登録拒絶。

出願人が翻字を提出し、拒絶された区分を削除することによって応答する場合は、2区分の追加の処理手数料を納付しなければならないが、その理由は、追加の処理手数料を要求する庁指令が発行されたときに願書には2区分があったことにある。

審査官補正：残存しているすべての問題が出願人又は出願人の有資格合衆国弁護士との電話又は電子メールによる会話によって取り扱うことができ、かつ、出願人が手数料納付のために預金口座が使われているか、又は手数料をクレジットカードに請求する授權をファックス提出により許可される場合は、手数料は審査官補正によって徴収することができる。しかしながら、記録が、口座への手数料請求を許可する権限を有する者によって署名された授權書を含んでいない限り、審査官補正によって手数料を預金口座に請求することはできない。記録に授權書がない場合は、出願人は授權書を電子メールによって提出することができる。預納口座に関してはTMEP § 405.03参照。

結合された審査官補正及び優先処置：追加の処理手数料の納付を除く問題のすべてが出願人又は出願人の有資格合衆国弁護士との電話又は電子メールによる会話によって解決される場合は、審査官は、結合した審査官補正及び優先処置(TMEP § 708.05)を発行し、その補正を記入し、また、追加の処理手数料の納付を要求することができる。

部分的拒絶はない：出願人がTEASプラス出願の要件を満たさない場合は、追加の処理手数料についての要求は出願全体に適用されるので、処理手数料を要求する庁指令は決して部分的拒絶ではあり得ない。

処理手数料を、TEASを通じて納付する：追加の処理手数料を、TEASを通じて納付するために、出願人は、庁指令に対するTEAS応答(ROA)様式又はUSPTO庁指令/書簡に対する応答しないTEAS自発補正様式を使用しなければならない。