

IN RE BRUNETTI事件、上訴番号2023-1539 (CAFC、2025年8月26日)。Lourie裁判官、Dyk裁判官、Reyna裁判官による審理。TTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Erik Brunetti氏は、さまざまな商品(サングラス、宝石、バッグ)および小売サービス用の標準文字でF*CKの登録を求める4件の使用意図(intent-to-use)商標出願を提出した。審査官は、このマークは出所を示すものではなく、単に普通の感情を伝えるだけのありふれた単語であるため、商標として機能しないという理由で登録を拒否した。TTABはこの拒否を確認支持し、F*CKは消費者が類似商品のさまざまな出所から見慣れている複数の認知された意味を持つ「多目的語(all-purpose word)」であるため、出所を表示するものとして機能しないとした。

争点/判決:

TTABが、F*CKが商標として機能していないことを理由に登録を拒否した決定を確認支持したことは誤りであったか。然り、本決定は無効とされ、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、TTABの分析に2つの欠陥があることを確認した。まず、TTABは「ありふれた単語(commonplace words)」が商標として認められる場合の明確な基準を明瞭に示していなかった。TTABは、マークが商標として機能していないという拒否について、「共通性がテストではない(commonality is not the test)」ことを正しく述べているものの、登録可能なありふれた単語と登録不可能な単語を区別するものについては一切説明していなかった。この明確性の欠如は、登録実務における明らかな矛盾により浮き彫りとなった。例えば、「LOVE」のような他のよく使われる単語は登録されており、「F*CK」という単語自体も、TTABの決定後にスノーグローブやグミキャンディー用に登録されている。CAFCは、PTOがすべての審査官の決定を調整する必要はないと認めたものの、TTABは行政手続法(APA)の理に適った意思決定要件に基づいて「十分に説明された理に適った指導(rational guidance that is sufficiently explained)」を提供する必要があるとして、TTABの「見ればわかる(I know it when I see it)」アプローチと呼ばれるものはこれらの要件に矛盾していると批判した。

次に、TTABは、消費者がありふれた単語を出所を表示するものとして認識していることを示す証拠が何であることを説明していなかった。TTABは、Brunetti氏が「消費者がマーク案を出所を表示するものとして認識するであろうという適切な証拠を提出できる(come forward with competent evidence that consumers would perceive the proposed mark as a source identifier)」と述べているものの、そのような証拠が何であるかは示していなかった。

ありふれた単語の登録可能性に関する基準とその基準を満たす証拠について明確な説明がなかったため、CAFCはTTABの結論をサポートする実質的証拠があるかどうかを判断することができなかった。従って、CAFCは原決定を取り消しとし、差し戻しとした。

Lourie裁判官は反対意見を述べ、fワードは広く普及し多様な意味を持つため、主に一つの意味を伝える「LOVE」や「F*CK CANCER」といった言葉とは区別して、商標として機能できないとする実質的な証拠があると主張した。