

商標の普通名称化及びその鑑定時期

筆者：キャサリン・アルフリー (Kathryn Al-khouri)

Bullshine Distillery LLC v Sazerac Brands LLC 事件¹が、商標法における重大な問題に焦点を当てました。それが、商標がまず最初から登録できない理由として普通名称化したか否かを鑑定する適切な時期です。第一印象の一つに関わるこの問題は、商標がどのように評価され保護されるかにおいて重大な意味があります。この事件は、Sazerac Brands LLC 社（以下、「Sazerac」と言う）の“FIREBALL”商標と、Bullshine Distillery LLC 社（以下、「Bullshine」と言う）が出願した“BULLSHINE FIREBULL”商標との間の混同を生じさせる可能性に対しても対処しましたが、主な重点は、商標の普通名称化とその鑑定時期の問題に置かれました。

Sazerac は、自社の人気シナモン風味ウィスキーに使用されている“FIREBALL”商標を所有しています。Sazerac は、ウィスキー (“whiskey”) 用の標準文字の“FIREBALL”と、リキュール (“liqueurs”) 用の印字書体の“FIREBALL”を含む他のいくつかの商標も所有しています。

両社間の紛争は、Bullshine が“BULLSHINE FIREBULL”の商標登録出願をした2015年に始まりました。Bullshine は、自社のアルコール飲料、特に「ビールを除くアルコール飲料」用の“BULLSHINE FIREBULL”の商標登録を求めました。Sazerac は、当該出願に対し、その“FIREBULL”は自社の確立された“FIREBULL”商標と混同するほど類似しているから顧客を誤認させ得ると主張して異議申立をしました。

¹ --- F.4th ---, 2025 WL 778163 (Fed. Cir. 2025).

それに応じ、Bullshine は、“FIREBULL”はアルコール飲料の区分、特にスパイシーシナモン風味のものの普通名称となったため、もう商標法の保護対象とならないと反論しました。そのように、Bullshine は、商標審判部（TTAB）に商標登録取消請願書を提出し、“FIREBULL”がスパイシーアルコール飲料の普通名称になったことを根拠に、Sazerac の“FIREBULL”商標の登録取消を求めました。Bullshine は、“FIREBULL”がその登録前の任意の時点で普通名称化したと見なされた場合に、“FIREBULL”は永久に普通名称のままであるべきで商標保護対象とならないと主張しました。

Sazerac はそれへの応答として、“FIREBULL”は普通名称ではないから商標保護に値すると反論しました。Sazerac は、普通名称化を鑑定する正確な時期が登録時であると主張しました。

TTAB は、普通名称化の問題と 2 つの商標間の混同の可能性について検討しました。TTAB は、顧客の認識、第三者による“FIREBULL”という単語の使用及び Sazerac による“FIREBULL”商標の使用経緯を含む、当事者両方からの証拠を考慮しました。結論として、TTAB は、“FIREBULL”は普通名称化したという Bullshine の主張を拒絶しました。TTAB は、商標が普通名称化したかを鑑定する適切な時期は、歴史的使用に基づくのではなく、登録時であると強調しました。TTAB は、“FIREBULL”はその登録の時点では普通名称ではなく、区別可能な商標であると判定しました。TTAB は、顧客は“FIREBULL”を、スパイシーアルコール飲料の一般区分でなく、シナモン風味ウィスキーの Sazerac の具体的なブランドに関連付けると特に示しました。

TTAB は、レシピと第三者によるアルコール飲料を説明する“FIREBULL”用語の使用を含む、Bullshine により提示された証拠も検討しました。しかしながら、TTAB は、その証拠は“FIREBULL”が普通名称になったことを確立させなかったと

判定しました。むしろ、TTAB は、“FIREBULL”は製品の一般区分よりも具体的なブランドに指されるという結論を下しました。

TTAB はまた、“FIREBULL”と“BULLSHINE FIREBULL”との間の混同の可能性がないと判定しました。TTAB はそれらの商標の区別可能性、全体的な外観、音及びアルコール飲料市場の性質などの要因を考慮しました。TTAB は、“FIREBULL”は商業的に強いが概念的に弱く、つまり、よく知られている割にはその用語自体は本質的に区別可能ではないという判定を下しました。その一方で、TTAB はまた、“BULLSHINE FIREBULL”は2つの用語からなり、その両方とも、“bull”という単語を含んだことと、当該商標は同じ単語で始まり終わることを特に示しました。それによって、“BULLSHINE FIREBULL”は視覚的にも音声的にも“FIREBULL”と区別可能となりました。

Bullshine は、TTAB による判決に対し、普通名称化と混同の可能性の両方に関する判定に異議を唱え、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) に上訴しました。CAFC は、TTAB の判決を支持し、“FIREBULL”は普通名称化したという Bullshine の主張を拒絶しました。CAFC は、商標が普通名称化したかを鑑定する適切な時期は、歴史的使用に基づくのではなく、登録時であると説明しました。CAFC は、商標は時間と共に進化し得るため、一度に普通名称と見なされた用語は区別可能となって商標保護を得ることが可能であると強調しました。

CAFC はまた、用語が一度普通名称化したと見なされると、無限に普通名称のままとなることを仮定する「一度普通名称になると、常に普通名称に (once generic, always generic)」原理を否定しました。CAFC は、言語とブランディングの動的な性質を強調し、例え用語が一度普通名称化したと見なされたとしても、時間と共にまた区別可能性を得て商標保護対象となることが可能であると特に言及しました。CAFC は、“FIREBULL”はスパイシーアルコール飲料の普通名称になっていないという判定を下しました。CAFC は、顧客は“FIREBULL”を、製品の一般区分で

なく、Sazeracの具体的な製品に関連付けると強調しました。CAFCの判決において、この顧客の認識がカギとなりました。

CAFCは、“FIREBULL”と“BULLSHINE FIREBULL”との間の混同の可能性がないというTTABの判定も支持しました。CAFCは、それらの商標は外観、音及び意味が異なることと、アルコール飲料市場の顧客は通常、要素が類似するブランド間を区別するのに慣れているとを特に示しました。

今回の *Bullshine Distillery LLC v Sazerac Brands LLC* 事件から、商標法における普通名称化の問題へのいくつかの重要な洞察が得られます。商標が普通名称化したかを鑑定する適切な時期が登録時です。これは、出願人が登録を求める前の任意の時点での用語の普通名称化はその商標保護の適格性を決定するものではないことがことを意味します。普通名称化は、顧客が用語をどのように認識するかによって決定されます。CAFCは、一度普通名称化したと見なされた用語はまた区別可能となり商標保護を得ることが可能であることを強調しました。

今回の事件の主な焦点が普通名称化に当てられましたが、混同の可能性の問題も対処されました。TTABとCAFCは両方とも、それらの2つの商標の間に混同の可能性がないという結論を下しました。TTABとCAFCは、“FIREBULL”は商業的に強いが概念的に弱い一方で、“BULLSHINE FIREBULL”は外観、音と意味において著しく区別可能であるという結論を下しました。

まとめると、今回の *Bullshine Distillery LLC v Sazerac Brands LLC* 事件によって、普通名称化の鑑定時期が商標登録時であることと、普通名称化は永久不変なものではないこと、そして、商標は時間と共に進化し得ることが判然と分かりました。また、今回の事件によって、標章が普通名称であるかの判断における顧客の認識の重要性も明確に示されました。登録時と顧客の認識に重点を置くことによって、裁判所は、商標紛争の普通名称化を鑑定するための明白な枠組みを提供しました。今回の事件では混同の可能性などの問題も対処されましたが、普通名称

化に関する議論が今回の事件の商標法への最も重要な貢献とも言えるでしょう。ブランド所有者にとっては、今回の事件によって、継続的な商標保護を確実にするために自身の商標の区別可能性を確立し維持することの重要性が再確認されました。