

# 米国連邦巡回区控訴裁判所、色彩商標登録拒絶に 機能性の法理を適用

筆者：シーマ・メータ (Seema Mehta) &  
サラ・グロスマン (Sarah A. Grossman, Ph.D.)

米国商標法における機能性の法理 (functionality doctrine) によれば、機能的な商標の登録は認められません。当該法理は、企業が無限に更新可能な商標でなく、限定された用語をクレームした特許を通して実用的な特徴への保護を手に入れることによって正当な競争を妨害するような商標の使用を防ぎます。特許の存続期間が満了すると、競合企業らは、保護期間が満了した特許により開示された機能的な製品特徴を自由に使用できます。

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が最近、*CeramTec GmbH v. CoorsTek Bioceramics LLC* 事件<sup>1</sup>において、機能性の法理を適用する機会がありました。その事件において、CeramTec 社 (以下、「CeramTec」という) が自社のセラミック股関節部品のピンク色の商標の取消に対し上訴しました。

CeramTec は、酸化クロム (クロミア) を含むジルコニア強化アルミナ (ZTA) から作られる股関節部品を製造しています。その上、CeramTec は、クロミアの添加を含んだ ZTA セラミックの特定の化学組成に関する米国特許 (2013年1月に存続期間満了) を取得しました。保護期間の満了した当該特許は、その特許請求の範囲として、ZTA セラミックに、CeramTec が「BioloX Delta」という名称の市販品のピンク色を含む様々な色をもたらす効果を与えるジルコニア対クロミアの比率の範囲をクレームに記載しました。当該特許の明細書とその審査経緯から、クロミアの添加による ZTA セラミックへの効果として、組成物の「前例のない硬度の向上」が得られることが開示されています。当該特許の存続期間が満了する

---

<sup>1</sup> \_\_\_ F.4th \_\_\_, 2025 WL 29252 (Fed. Cir. Jan. 3, 2025).

約1年前に、CeramTecは、当該セラミック股関節部品のピンク色の商標登録出願を行い、商標登録を受けました。

CeramTecの競合企業であるCoorsTekは、ピンク色になるクロミアの比率を有する「CeraSurf-P」と、クロミアを含まない白色の「CeraSurf-w」と呼ばれる人工股関節用の2つのZTAセラミック材料を製造しています。CoorsTekは、商標審判部(TTAB)に、CeramTecの当該ピンク色の商標は機能性のあるものであると主張して当該商標の取消請求をしました。TTABは、*Morton-Norwich Products*<sup>2</sup> 枠組みに基づいてこの機能性問題を分析し、人工股関節用ZTAセラミックへのクロミアの添加が原因で現れるそのピンク色は機能的なものであるというCoorsTekに有利な判定を下しました。

*Morton-Norwich Products* 判決に基づく商標の機能性の分析では、裁判所は、(1) 当該デザインの実用的な利点を開示した特許の存在、(2) デザイン発案者がそのデザインの実用的な利点を宣伝するための販売促進材料、(3) 競争相手による機能的に同等のデザインの利用可能性、及び、(4) 当該デザインが当該製品の比較的にシンプル又は安価な製造方法をもたらすということを示す事実、という4つの要因について検討することが必要です。

要因(1)に関して、TTABは、CeramTecの当該保護期間が満了した特許のクレーム、明細書及び審査経緯を分析し、ZTAセラミックへのクリミア添加によるピンク色はZTAセラミックの靱性、硬度、安定性及び脆性抑制を与えると認定しました。当該失効した特許に加えて、TTABは、CeramTecのポートフォリオにおける他の特許及び出願、CeramTecにより認められたクロミアの添加によってZTAセラミックがピンク色となることと最後に当該失効した特許は少なくともそのBiolog Delta製品を包含した1つのクレームを含んだことも検討しました。

---

<sup>2</sup> *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 1340-41 (Ct. Cust. Pat. App. 1982).

CeramTec は、TTAB が硬度よりも特定の機能的な利点を自社のその失効した特許におけるクロミア添加に帰したのは間違いであり、TTAB は最高裁判所による *TrafFix* 判決<sup>3</sup>を不適切に適用したと反論しました。それに対し、CAFC は、CeramTec は既に硬度の特徴はクロミア添加に帰したことを認めたと指摘しました。特許は機能性の「強い証拠」であると判定された *TrafFix* 判決に関し、CeramTec は、事件に対してより狭く解釈することが正当であると主張しました。CeramTec は、*TrafFix* 判決に基づき、(i) 特許は商標登録されたデザイン特徴を明示的にクレームしたこと、及び、(ii) 当該商標登録商品は特許の「中心的な進歩」であることが必要であると解釈しました。CeramTec は、それらの特許は (i) ピンク色の ZTA セラミックの利点について記載しておらず、(ii) 股関節部品についても記載していないので、どの要件も満たされていないと反論しました。CAFC は、*TrafFix* 判決をそのように狭く考慮することを拒絶しました。

それよりもむしろ、CAFC は、*TrafFix* 判決をより広く解釈し、機能的なものとして明示的に開示されたよりも、単に商標登録された特徴が機能的なものとして明細書と審査経緯により示されたことが必要であると解釈しました。CAFC はまた、「中心的な進歩」の狭い解釈に反対し、最高裁判所は、全ての事件に適用可能な一般的な規則を述べるよりも、その特定の事件における機能性証拠の強さを述べるためにその文言を使っただけと説明しました。CAFC は、当該失効した特許、その関連審査経緯、そして、ZTA セラミックの硬度をもたらすクロミアの添加を開示した CeramTec のポートフォリオにおける他の特許を考慮し、*Morton-Norwich* 判決に基づく要因 (1) に関して、それらは機能性の強力な証拠であると判定しました。

CeramTec による色彩商標の実用的な利点を宣伝するための販売促進材料の考慮を求める要因 (2) に関しては、TTAB は、クロミアの添加を開示した FDA 申請

---

<sup>3</sup> *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001).

を伴うそのような販売促進材料は ZTA セラミックへ機能的な利点を与えたと判定しました。CeramTec は、上訴においてこの点に対しては特に異議を唱えませんでした。

機能性の判定を支持するために競争相手による機能的に同等のデザインの利用可能性を求める要因（3）に関して、TTAB は、この要因は中立であると判定しました。そして、CAFC は、それに同意しました。CeramTec は、CoorsTek の陳述を使って、彼らの CeraSurf-w 材料は BioloX Delta 材料よりも機能的に優れていると反論しましたが、それに対し、CAFC は、その反論は CoorsTek の陳述を誤った特徴付けであると疑念を投げ掛けました。しかしながら、CoorsTek は、CeraSurf-w（CoorsTek の白いセラミック）は CeraSurf-p（CoorsTek のピンクのセラミック）ほど硬くないと述べ、逆に、CeraSurf-w は BioloX Delta より機能的によいものではないと結論しました。CeramTec も、当該失効した特許はピンク色以外の様々な色につながる ZTA セラミックを開示したと主張しました。

しかしながら、CAFC は、TTAB が市場における生産者の希少性を理由に可能な代替デザインを無視したことに理解を示しました。こうして、CeramTec はただ、TTAB が競争相手の利用可能な機能的に同等のデザインの証拠に重み付けしたことに反対しただけですが、証拠の重み付けは、TTAB の裁量の範囲内でした。

商標が製品のよりシンプル又はより安価な製造方法をもたらすことを示す事実の考慮を求める *Morton-Norwich* 判決の要因（4）に関して、CAFC は、この要因は中立であると判定しました。CeramTec は、TTAB は BioloX Delta の製造がより高価であるという証拠を見落とししたと反論しました。CAFC は再び、CeramTec はその証拠を誤って特徴付けたと判定しました。CeramTec により BioloX Delta がより高価であると反論された時に使われた証拠は、CeraSurf-p の製造コストが CeraSurf-w のより高いという CoorsTek の陳述が含まれています。

Biolox Delta の材料は、CeramTec のその失効した特許の少なくとも 1 つのクレームの範囲に含まれ、かつ、ピンク色として商標登録されたので、そのピンク色とクレームされたクロミア添加との間の関係について反駁することが難しかったです。Biolox Delta を以てその失効した特許をピンク色に論理的に結び付けることができなかつたので、要因（1）と（2）はおそらく、CeramTec にもっと有利に見なされるでしょう。加えて、その失効した特許は、ZTA セラミックに添加されるクロミアの比率がもたらす全ての色の無関連性をより積極的に開示するように記載できたかもしれません。それによって、Biolox Delta の販売促進・マーケティング材料の効果をなくすことができたのかもしれません。