

CERAMTEC GMBH v. COORSTEK BIOCERAMICS LLC事件、上訴番号 2023-1502(CAFC、2025年1月3日)。Lourie裁判官、Taranto裁判官、Stark裁判官による審理。TTABの決定を不服としての上訴。

背景:

CeramTec社は、酸化クロム(クロミア)を添加したジルコニア強化アルミナ(ZTA)セラミックから人工股関節部品を製造している。CeramTec社は、ZTAセラミックにクロミアを添加すると硬度レベルが向上するというメリットを記載した特許を所有していた。ZTAセラミックに添加されるクロミアの量はその色に影響を与え、特許で開示のクロミアの範囲では、ピンク、赤、紫、黄色、黒、灰色、白のようなさまざまな色のZTAセラミックを製造することができる。CeramTec社の市販製品には0.33 w%のクロミアが含まれており、これによりピンクになる。2013年、この特許は失効した。2012年、CeramTec社は、セラミック製股関節部品に使用されているピンク色の保護を主張する商標を申請した。競合他社であるCoorsTek社は、主張されているピンク色が機能的であるとして、このような商標の取り消しを求めてTTABに取消申請を行った。TTABはCoorsTek社を支持し、マークを取り消した。CeramTec社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

TTABが、主張されているピンク色が機能的であるとしたのは誤りであったか。否、原決定は確認支持された。

審理内容:

CAFCは、商標の機能性を決定する際のMorton-Norwich事件における4つの要因に関するTTABの分析に誤りを見い出さなかった。例えば、第一要因に関して、すなわち、意匠の実用上のメリットを開示する実用特許が存在することは機能性の強力な証拠であることに関して、CeramTec社の特許とその審査過程では、ZTAセラミックスの靱性、硬度、安定性に関して、添加クロミアの機能的メリットが明確に記載されていた。CeramTec社は、特許ではピンク色のメリットが明確に開示されておらず、添加クロミアのみが開示されているため、この要因は適用できないと主張した。しかし、CAFCは、CeramTec社がクロミアの添加によりZTAセラミックがピンク色になることを認めた指摘した。

TTABは、第三要因に関して、すなわち、機能的に同等な意匠が存在することが非機能性の証拠となることについて、異なる色の股関節部品がCeramTec社のピンク色の部品と機能的に同等であるという動かぬ証拠となるものがなかったため、この要因は中立であると判断した。CeramTec社は、TTABがCoorsTek社の白色のセラミック部品や特許に開示の異なる色のセラミックのような潜在的な同等品を見落としていたと主張した。しかし、CAFCは、CoorsTek社の白色の部品がCeramTec社のピンク色の部品と機能的に同等であるという証拠はないと指摘した。また、CoorsTek社の従業員も白色の部品がピンク色の部品ほど硬くないことを認めた。TTABは、本特許中の異なる色のセラミックは、市場で入手できないため、理論的すぎるとして検討しなかった。このような決定はTTABの裁量の範囲内である。CeramTec社の主張は、TTABが証拠に与えた重要性に対する不服であり、CAFCはこれを妨げる理由はないと判断した。