

IN RE PT MEDISAFE TECHNOLOGIES事件、上訴番号2023-1573(CAFC、2025年4月29日)。Prost裁判官、Clevenger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:

Medisafe社は、医療検査用手袋に使用する色彩マークの登録を申請し、マーク案を「クロロプレン製の検査用手袋からなる商品の表面全体に適用される濃い緑色(Pantone 3285 c)」と説明した。審査官は、*Marvin Ginn*事件で規定されているように、一般性を決定するために2段階テストに依拠した。*Marvin Ginn*事件では、「まず、対象商品もしくはサービスの属(genus)は何であるか。次に、登録されようとするもしくは登録簿に保持されようとする用語は、関係公衆によって、主にその商品もしくはサービスの属(genus)を指すものとして理解されているか。(First what is the genus of goods or services at issue? Second, is the term sought to be registered or retained on the register understood by the relevant public primarily to refer to that genus of goods or services?)」との記載がある。2段階テストの適用の際、審査官は、マーク案は本質的に識別力を有していないため、Medisafe社がマークが識別力を獲得したことを証明しない限り、登録できないと判断した。Medisafe社はこの旨を証明できなかった。

Medisafe社はこれを不服としてTTABに上訴し、審査官が*Marvin Ginn*事件のテストを、「用語(term)」を「色彩(color)」と取り違えて色彩マークに適用したのは誤りであると主張した。TTABは審理の結果、修正版テストが適切な一般性テストであると判断した。また、TTABは、Medisafe社が提案した、認可された再販業者に販売される手袋のみを対象とする属(genus)を拒絶し、代わりにクロロプレン製の医療検査用手袋すべてを含むように属(genus)を拡大した。

TTABは、Medisafe社の色彩マークは「クロロプレン製の医療検査用手袋業界では非常に一般的であり、単一の出所を特定できない(it is so common in the chloroprene medical examination glove industry that it cannot identify a single source)」ため、一般的なマークであるという審査官の決定を支持した。その後、Medisafe社は適時に上訴した。

争点/判決:

TTABは、マークが一般的であるかどうかを評価する際に適切なテストを使用したか。もしそうであれば、TTABはそのテストを正しく適用したか。CAFCは、その両方に対して然りとの回答をした。

審理内容:

CAFCは、*Marvin Ginn*事件の修正版テストが適切であるというTTABの見解に同意した。CAFCは、*Marvin Ginn*事件では、裁判所が色彩マークを考慮する必要はないと説明したが、それでも、裁判所は、このテストはマークの種類に限らず、マーク全般に適用されると判決の中で明確に述べた。

さらに、修正版テストは、マークが「一般的な名称(generic name)」である場合にのみ一般性を理由としてマークの取り消しを認める法定文言を無視しているというMedisafe社の主張に対して、CAFCは、「一般的な名称(generic name)」のより狭い解釈によってランダム法に基づきトレードドレスがワードマークよりも保護される可能性があるため、「一般的な(generic)」の明白な意味はトレードドレスを除外するものではないと強調した。

また、CAFCは、色彩マークは出所インディケータとして機能する可能性があるものの、Medisafe社のマーク案は出所インディケータとして機能しないというTTABの決定を実質的な証拠がサポートしていると判断した。