欧州連合司法裁判所（CJEU）、特許で保護されていた技術的解決策の独占権を延長しようと出願した商標に関するフランス破毀院の付託質問に対して判決

2025年6月30日
JETROﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所

欧州連合司法裁判所（CJEU）は、2025年6月19日、特許で保護されていた技術的解決策の独占権を延長しようと出願した商標に関して、フランス破毀院が付託した質問に対して、予備的判決を発出した。

この判決において、CJEUは、技術的形状に基づく無効理由（Article 52(1)(a) + Article 7(1)(e)(ii)）と、悪意による無効理由（Article 52(1)(b)）は独立しており、相互に排他的ではないと判示した。そして、悪意の有無は出願者の主観的意図だけでなく、客観的事実に基づく総合的評価によって判断されるべきではあるが、特許失効後に技術的独占を延命する目的で商標を出願した場合、それが「悪意」の一因となり得ると判示した。

今回の判決は、以下の点で実務への影響が大きいと考えられる。

① 商標制度の濫用防止
特許失効後に、技術的特徴（色、形状など）を商標で囲い込もうとする行為は、競争を妨げる可能性がある。本判決は、こうした行為が「悪意」として無効にされ得ることを明確にし、商標制度の濫用に対する抑止力を高めた。

② 商標と特許の境界線の明確化
商標は識別機能を有するものであり、技術的機能や形状を保護するための手段ではない。特許の保護期間が終了した後に、商標を用いて技術的独占を延命することは、EU法の趣旨に反する。本判決は、商標と特許の役割の違いを明確にし、制度間のバランスを取る判断を示した。

③ 出願時の意図の重視
「悪意」の判断においては、出願者の主観的意図が重要であるが、それは客観的事実に基づいて評価されるべきである。出願後の事実は、出願時の意図を変更する根拠にはならないという点は、今後の商標無効審判や訴訟において重要な指針となる。

【以下、CJEUの予備的判決の概要】

＜本件の経緯＞

本件は、医療用セラミック部品を製造するドイツ企業CeramTec GmbHと、同様の分野で活動する米国企業Coorstek Bioceramics LLCとの間で争われた商標権に関する訴訟である。CeramTecは、かつて欧州特許EP 0 542 815を保有しており、これは医療用セラミック素材に関する技術的発明を保護するものであったが、2011年8月に失効した（第8～10）。特許失効直後の2011年8月23日、CeramTecは、ピンク色（Pantone 677C）を特徴とする

3 つの EU 商標（色彩商標、図形商標、立体商標）を出願し、2013 年に登録された。これらの商標は、医療用インプラント部品（股関節ボール、膝関節部品など）に関するものであり、特許で保護されていた技術的特徴（酸化クロムの利用）に起因する外観（酸化クロムの利用によりセラミックがピンク色になる）と同様の外観を有していた（段落 11,12,15）。

2013 年、CeramTec は Coorstek がピンク色のセラミック部品を販売していることを理由に、商標侵害および不正競争行為で提訴した。これに対し、Coorstek は反訴として、CeramTec の商標登録が「悪意（bad faith）」に基づくものであり、無効であると主張した（段落 13）。

2021 年、パリ控訴院は Coorstek の主張を認め、CeramTec の商標登録は悪意に基づくものであるとして無効と判断した。CeramTec はこれを不服としてフランス破毀院（Cour de cassation）に上告し、同院は EU 司法裁判所に予備的判決を求めた（段落 14,17）。

＜フランス破毀院から CJEU に付託された質問＞

フランス破毀院は、以下の 3 つの法的問題について EU 司法裁判所に判断を求めた（段落 20）：

（1）

規則（EC）第 207/2009 号の第 52 条は、第 52 条第 1 項(a)が参照する第 7 条に定められた無効理由が、第 52 条第 1 項(b)に定められた「悪意」による無効理由と独立しており、重複しないと解釈されるべきか？

（2）

もし第 1 問が否定的に回答される場合、出願された商標が技術的結果を得るために必要な商品の形状のみから構成されているとの認定がされていない状況においても、出願者の「悪意」は、規則第 207/2009 号第 7 条第 1 項(e)(ii)に定められた登録拒絶の絶対的理由のみを根拠として評価され得るか？

（3）

規則第 207/2009 号第 52 条第 1 項(b)は、出願者が技術的解決策を保護する意図をもって商標登録を申請したが、申請後にその技術的解決策と商標構成要素との間に関連性がなかったことが判明した場合に、「悪意」が排除されると解釈されるべきか？

＜CJEU の判断＞

第 1 問：無効理由の関係性

EU 司法裁判所は、技術的形状に基づく無効理由（Article 52(1)(a) + Article 7(1)(e)(ii)）と、悪意による無効理由（Article 52(1)(b)）は「独立しており、相互に排他的ではない」と判断した（段落 51）。

第 2 問：悪意の判断基準

最初の質問の回答から明らかなように、無効の絶対的根拠の２つは独立しており、相互

に排他的ではない（段落 61）。その結果、規則第 207/2009 号第 52 条第 1 項(b)は、特許の失効後に商標登録が申請された場合において、出願者がその標章が当該特許で保護されていた技術的解決策を完全または部分的に表現するのに適していると考えていたという意見を根拠の一つとして、「悪意」が認定され得ると解釈されるべきである。これは、その標章が規則第 7 条第 1 項(e)(ii)の意味において、技術的結果を得るために必要な商品の形状のみから構成されていると認定されていない場合であっても同様である。なお、出願者に「悪意」があったかどうかを評価する際に考慮すべき関連事情には、争点となっている商標の性質、その標章の起源および創出以来の使用状況、失効した特許の範囲、当該商標出願の商業的動機、ならびにその出願を特徴づける一連の出来事の時系列が含まれる（段落 62,65）。

第 3 問：出願後の事実の影響

裁判所は、「悪意」の判断は出願時点の状況に基づいて行われるべきであり、出願後に判明した事実（例：技術的効果がなかったこと）は、出願者の意図を後から変更する根拠にはならない（段落 74）。

【以下、関連条文の仮訳等】

EU 規則第 207/2009 号

第 7 条：登録拒絶の絶対的理由

1. 以下の標章は登録されない：

(a)～(d) 略

(e) 以下の形状のみからなる標章：

(i) 商品の本質から生じる形状

(ii) 技術的結果を得るために必要な商品形状

(iii) 商品に実質的な価値を与える形状

(f)～(k) 略

2. ～3. 略

第 52 条 無効の絶対的理由

1. 欧州連合商標（Community Trade Mark）は、以下の場合に、庁への申立てまたは侵害訴訟における反訴に基づいて無効と宣言されるものとする：

(a) 商標が第 7 条の規定に反して登録された場合。

(b) 商標出願人が出願時に悪意をもって行動していた場合。

2. 商標が第 7 条第 1 項(b)、(c)、または(d)の規定に違反して登録された場合であっても、登録後の使用により識別力を獲得したと認められるときは、無効と宣言されないことがある。

3. 無効の理由が、商標が登録されている一部の商品またはサービスにのみ該当する場合には、その商品またはサービスに関してのみ無効とされる。

－CJEU の判決は、以下参照 －

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=301355&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3260093

（以上）