

知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士・弁理士

錠剤上に表記された標章について商標的使用に該当しないとするとともに、原告商標登録が商標法4条1項7号に該当するとした事例

[東京地方裁判所 平成27年4月27日判決 平成26年(ワ)第766号]

1. 事件の概要

本件は、「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」(第5類)を指定商品とする「PITAVA」(標準文字)の登録商標(第4942833号の2。以下、「原告商標権2」、原告商標権2を分割する前の商標権を「本件商標権」という)を有する原告が、「ピタバ」の文字を錠剤表面に印字(以下、被告各標章)した薬剤を販売する被告の行為が原告商標権2を侵害すると主張して、被告に対し、被告標章を付した薬剤の販売の差止めを求めた事案です。

原告は、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするHMG-CoA還元酵素阻害剤の先発医薬品製造販売会社であるところ、原告の提携先の保有する上記有効成分に関する特許権(以下、本件特許権)の存続期間が満了したことから、被告の薬剤を含む後発医薬品の製造販売が開始されたものです。すなわち、本件は、ジェネリック医薬品の市場参入をめぐるせめぎ合いの一環としての紛争という側面を有しています。

なお、別の後発医薬品製造販売会社を被告とする事件として東京地判平成26年(ワ)第771号があり、争点および裁判所の判断は本判決と同様です。

被告商品1
(販売名)ピタバスタチンCa錠1mg「アメル」



2. 裁判所の判断

裁判所は、被告各標章の使用は商標的使用に該当せず、商標権侵害には当たらないと判断しました。

また、裁判所は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)に該当することを理由に、本件商標権に係る商標登録は無効審判により無効とされるべきものであり、原告は本件商標権を行使することができない(商標法39条、特許法104条の3)と判断しました。

結論として、裁判所は原告の請求を棄却しました。

3. 争点1 商標的使用

商標的使用に関する本判決の判旨は以下のとおりです。

「(1)……厚労省通知及び日本ジェネリック製薬協会の要請は、類似した名称の使用による取違えを回避する観点から、販売名を見れば、需要者等に、当該後発医薬品の有効成分、剤型、有効成分の含有量及び販売している会社を認識できるようにすることを目的とするものといえる。そうすると、販売名のうち、有効成分、剤型、有効成分の含有量に係る部分は、あくまで後発医薬品の性質に係る情報を示すために付される名称であり、需要者等も同部分にかかる情報が表示されたものであると認識するのであるから、同部分は出所識別機能を有するものと認めることはできない。そして、……被告各商品の販売名は、有効成分(『ピタバスタチンCa』)、剤型(『錠』)、有効成分の含有量(『1mg』、『2mg』又は『4mg』)及び被告が販売する医薬品であることを示す名称(『アメル』)で構成されると認めることができるから、被告各商品の販売名は、上記要請に従って命名されたものと認めるのが相当である。

一方で、被告各商品の錠剤自体に付された記載は、『ピタバ』、『1』、『2』又は『4』、及び『アメル』であるものの、厚労省通知において、有効成分の一般

名称を記載するに当たり、一定の場合に塩の部分を省略することができることとされており……、『ピタバスタチンカルシウム』の場合には、『カルシウム』の部分を省略することができること、医学分野において、『ピタバ』が『ピタバスタチン』を省略したものとして使用されることがあること……、原告商品に対する後発医薬品の錠剤自体に『ピタバスタチン』ないし『ピタバ』との記載を付している会社が複数存在すること……、有効成分の名称の一部を錠剤自体に付すことは、他の医薬品においても行われていること……、数字部分にはおよそ出所識別機能がなく、一方で、単位に関する記載がなくても、数字だけで含有量に関する情報であることが十分に推認できること、記載された客体が錠剤自体である以上、剤型に関する情報の記載は不要であることに鑑みれば、錠剤自体に付された上記記載も、販売名と同様の趣旨で付されたものであると認めるのが相当である。

他方で、被告各商品のPTPシートには有効成分（ピタバスタチンカルシウム）を意味する『ピタバスタチンCa』との記載があるから、当該記載に接した需要者等は、医療従事者であれ、患者自身であれ、錠剤自体に付された『ピタバ』が有効成分の情報であることを容易に認識することができるものと認められる。この点、原告は、PTPシートの記載を見ても、有効成分に興味、知識がない患者は、ピタバスタチンカルシウムが有効成分であると認識することはないと主張するが、上記説示したところに照らし、採用することができない。

(2) 以上によれば、被告各標章は、あくまで被告各商品の有効成分であるピタバスタチンカルシウムを示すものにすぎず、それ自体出所識別機能を有するものと認めることはできないから、その使用は商標的使用に該当しない]

4. 争点2 商標法4条1項7号該当性 商標法4条1項7号該当性に関する本判決の判旨は以下のとおりです。

「ア 商標法4条1項7号は、商標登録を受けることができない商標として、『公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標』を規定しているところ、ある商標を指定商品又は指定役務について使用することを特定人に独占させることが著しく社会的妥当性を欠くと認められるような場合には、当該商標は、同号に該当するものと解するのが相当である。

イ これを本件についてみるに、……① 本件商標を構成する『PITAVA』の文字は、医学分野の学会発表や研究報告において、『Pitavastatin』（原告商品及び被告各商品の有効成分である『ピタバスタチンカルシウム』について、塩に関する記載を省略した『ピタバスタチン』の英語表記である。）の略称として用いられている『Pitava』を大文字で表記したものであること、② 被告各標章を構成する『ピタバ』の文字は、被告商品の有効成分である『ピタバスタチンカルシウム』について、塩に関する記載を省略した『ピタバスタチン』の略称として用いられるものであること、③ 原告は、平成15年9月以降、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする原告商品を製造販売してきたが、同商品の販売に当

たり、本件商標を使用したことはないこと、④ 原告は、本件特許権の存続期間が平成25年8月3日をもって満了し、同年12月以降、原告商品に対する後発医薬品の製造販売が開始されたことを受けて、当該後発医薬品の錠剤自体に『ピタバ』との記載を付している会社（キョーリンリメディオを除く。）に対して、商標権侵害訴訟を提起したこと、⑤ 上記後発医薬品（被告各商品を含む。）の錠剤に『ピタバ』との記載がされた趣旨は、取違えを回避することを目的とした厚労省通知及び日本ジェネリック製薬協会（原文ママ）の要請に従おうとしたものであることが、いずれも認められる。

そうとすれば、原告による本件商標に係る商標登録出願は、本件特許権の存続期間満了後、原告のライセンサー以外の者による後発医薬品の市場参入を妨げるという不当な目的でされたものであることが推認されるばかりか、本件商標を指定商品『ピタバスタチンカルシウム』を含有する薬剤』に使用することを原告に独占させることは、薬剤の取違え（引いては、誤投与・誤服用による事故）を回避する手段が不当に制約されるおそれを生じさせるものであって、公共の利益に反し、著しく社会的妥当性を欠くと認めるのが相当である。

なお、付言するに、原告のような先発医薬品を製造販売する者が後発医薬品の市場参入を阻止したいと考えること自体は、無理からぬところであるが、その手段は、特許権など医薬品それ自体に関する権利の行使によるべきであって、化合物の一般的名称である『ピタバスタチンカルシウム』の略称として用いられる『PITAVA』の文字を

標準文字で書してなる本件商標と、薬剤の取違えを回避するため被告商品の錠剤表面に印字された『ピタバ』（有効成分である『ピタバスタチンカルシウム』の略称として用いられることは、前示のとおりである。）との文字からなる標章（被告標章）とが類似する旨主張することは、公益上、容認することができないというべきである」

「上記検討したところによれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標（商標法4条1項7号、46条1項1号）に該当し、本件商標権に係る商標登録は、無効審判により無効とされるべきものと認められるから、原告は本件商標権を行使することができない（商標法39条により準用される特許法104条の3項）」

5. 考察

(1) 商標的使用について

商標が形式的に商品等に表示されている場合であっても、それが自他商品の識別機能を果たす態様で使用されている場合（商標的使用）でなければ、商標権侵害には該当しないとするのが、裁判例の立場です（大阪地判昭和51年2月24日判時828号69頁〔ポパイ・アンダーシャツ事件〕他多数の裁判例）。

本判決では、後発医薬品に関する厚労省通知等によって、販売名を見れば有効成分、剤型、有効成分の含有量および販売している会社を認識できるようにして、取り違えを回避することが求められており、錠剤表面に印字された「ピタバ」の表示もそのような趣旨で「ピタバスタチン」の一般的な略称である「ピタバ」を付したものであり、需要者等も

「ピタバ」の表示が有効成分の情報であると容易に認識できるものであることを理由に、被告各標章の使用は商標の使用には当たらないとして商標権侵害を否定しており、妥当な結論と考えます。

(2) 商標法4条1項7号該当性について

商標法4条1項7号は「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録を受けることができないとしています。

この「公序良俗」の意義について、裁判例は比較的広めに解する傾向があります。7号に該当すると判断した比較的近時の事例として、以下のものがあります。

① 知財高判平成25年5月30日

「御用邸」の文字からなる登録商標（指定商品 第30類 菓子及びパン）について、皇室と何らの関係のない者による独占使用は、皇室の尊厳を損ね、国民一般の不快感や反発を招き、相当ではなく、商標の使用が公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するとしました。

② 知財高判平成25年4月25日

「PUMA」の文字とピューマの図形の組み合わせを、「KUMA」の文字や熊の図形に置き換えたパロディともみられる登録商標（本件商標）について、出願人が、引用商標に化体した信用、名声

および顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で登録されたものであり、本件商標をその指定商品に使用する場合には、引用商標の出所表示機能が希釈化（ダイリューション）され、引用商標に化体した信用、名声および顧客吸引力、ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるとなりました。

③ 知財高判平成24年8月27日

NPO法人が、国の経費支出を受け、伝統ある金木町全体の地域活性化のために行う本件事業の一環として、金木町特産の馬肉を使用したカレーを開発し、その名称「激馬かなぎカレー」を考案したにもかかわらず、出願人は上記名称の商標登録出願がされていないのに乗じて剽窃的に本件商標出願に及んだとしました。

本判決は、特許権の存続期間満了後の後発医薬品の市場参入を妨げる不当な目的でされたものであることが推認され、本件商標を原告に独占させると薬剤の取り違え（ひいては、誤投与・誤服用による事故）を回避する手段が不当に制約されるとして、商標法4条1項7号に該当するとしたものであり、同号の新たな一事例を加えるものです。もともと、本判決の示した本件商標登録に対する価値判断には異論もあり得るところかと思われま

いくた てつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

もりもと しん

東京大学法学部卒業。弁護士・弁理士・中小企業診断士。知的財産権、システム開発、M & A、情報法などに関する紛争、契約案件を得意とする。