

登録商標「P I T A V A」商標権侵害差止請求事件：知財高裁平成 26(ネ)10098・平成 27 年 7 月 16 日（4 部）判決<控訴棄却>

【キーワード】

商標の類否，商標権の効力が及ばない範囲（商標法 26 条 1 項 6 号・2 号），

【事案の概要】

本件は、「P I T A V A」の標準文字からなる商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である控訴人が，別紙標章目録 1 ないし 3 記載の各標章（以下「被控訴人各標章」と総称し，それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章 1」などという。）を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害（商標法 37 条 2 号）に該当する旨主張して，被控訴人に対し，同法 36 条 1 項及び 2 項に基づき，上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。

控訴人は，原審において，指定商品を第 5 類「薬剤」とする別紙商標権目録 1 記載の商標権（以下「本件商標権」という。）の侵害を請求原因として主張し，被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めたが，原判決は，被控訴人による被控訴人各標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらないから，本件商標権を侵害するものではないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は，原判決を不服として，本件控訴を提起した。

控訴人は，本件控訴の提起後，本件商標権の分割の申請をし，本件商標権は，指定商品を第 5 類「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録 2 記載の商標権と指定商品を第 5 類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録 3 記載の商標権（以下「本件分割商標権」という。）に分割された（甲 20，21 の 1，2）。

その後，控訴人は，当審において，請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。

1 前提事実（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）

(1) 当事者

控訴人（興和株式会社）と被控訴人（Meiji Seika ファルマ株式会社）は，いずれも医薬品等の製造，販売等を業とする株式会社である。

(2) 控訴人の商標権

控訴人は，本件商標について本件分割商標権（別紙商標権目録 3 参照）を有している。

(3) 被控訴人の行為等

ア 被控訴人は，平成 25 年 12 月から，販売名を「ピタバスタチン Ca 錠 1 mg 「明治」」とする薬剤（以下「被控訴人商品 1」という。），販売名を

「ピタバスタチンC a錠2mg「明治）」とする薬剤（以下「被控訴人商品2」という。）及び販売名を「ピタバスタチンC a錠4mg「明治）」とする薬剤（以下「被控訴人商品3」といい、また、被控訴人商品1ないし3を総称して「被控訴人各商品」という。）を販売している。

被控訴人各商品は、錠剤であり、その錠剤の外観は、それぞれ別紙錠剤目録1ないし3記載のとおりである（乙27ないし29）。被控訴人商品1の錠剤には被控訴人標章1が、被控訴人商品2の錠剤には被控訴人標章2が、被控訴人商品3の錠剤には被控訴人標章3が、それぞれ付されている。

被控訴人各商品は、一般的名称（JAN）を「ピタバスタチンカルシウム」（国際一般名（INN）は「pitavstatin」）とする化学物質を有効成分とするHMG-C o A還元酵素阻害剤である。

また、被控訴人各商品は、医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬」である（乙22，27ないし29）。

イ 一方、控訴人は、平成15年9月当時から、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするHMG-C o A還元酵素阻害剤として、販売名を「リバロ錠1mg」，「リバロ錠2mg」又は「リバロ錠4mg」とする各薬剤（以下「控訴人各商品」と総称する。）を販売している。

控訴人各商品と被控訴人各商品とは、控訴人各商品が先発医薬品（新薬），被控訴人各商品がその後発医薬品（ジェネリック医薬品）の関係にある。

2 争点

- (1) 被控訴人各標章と本件商標の類否（争点1）
- (2) 被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性（争点2）
- (3) 被控訴人各標章の商標法26条1項2号該当性（争点3）
- (4) 商標登録の無効理由による権利行使制限の成否（争点4）
- (5) 権利の濫用の成否（争点5）

【判 断】

当裁判所は、被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当し、また、商品の「品質」又は「原材料」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（同項2号）に該当するものと認められ、控訴人が有する本件分割商標権の効力は被控訴人各標章に及ばないものと認められるから、控訴人の当審における交換的変更に係る請求は、いずれも理由がないものと判断する。

その理由は、以下のとおりである。

1 判断の基礎となる認定事実

- (1) 被控訴人各標章の構成、その使用態様等について

ア 被控訴人各標章の構成について

被控訴人各標章は、別紙標章目録1ないし3記載のとおり、「ピタバ」の片仮名3字を同一書体、同じ大きさで、略円弧状に横書きに書してなる標章である。

被控訴人各標章からそれぞれ「ピタバ」の称呼が生じる。

イ 被控訴人各商品について

(ア) 被控訴人商品1は、販売名を「ピタバスタチンC a錠1mg「明治」」とする円形の錠剤、被控訴人商品2は、販売名を「ピタバスタチンC a錠2mg「明治」」とする円形の錠剤、被控訴人商品3は、販売名を「ピタバスタチンC a錠4mg「明治」」とする円形の錠剤であり、いずれも一般的名称(JAN)を「ピタバスタチンカルシウム」(国際一般名(INN)は「pitavstatin」とする化学物質を有効成分とする「HMG Co A還元酵素阻害剤」)である。

被控訴人各商品は、HMG-C o A還元酵素阻害作用で肝臓のコレステロール合成を阻害することによって、血液中のコレステロールを低下させる作用効果があり、通常、高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症の治療に用いられる(乙27ないし29)。

また、医薬品医療機器等法49条1項は、「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。」と定めている。

そして、「ピタバスタチン」、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分とする製剤は、厚生労働大臣によって、医薬品医療機器等法49条1項に基づき、「処方箋医薬品」に指定されており(平成17年2月10日厚生労働省告示第24号。乙22)、被控訴人各商品は、「処方箋医薬品」である(乙27ないし29)。

厚生労働省医薬食品局長発出の都道府県知事等あて平成17年3月30日付け薬食発第0330016号「処方せん医薬品等の取扱いについて」と題する書簡(一部改正平成23年3月31日薬食発0331第17号。乙23)には、「処方せん医薬品」の取扱いについて、「原則」として、「処方せん医薬品については、病院、診療所、薬局等へ販売(授与を含む。)する場合を除き」、医薬品医療機器等法49条1項の規定に基づき、「医師等からの処方せんの交付を受けた以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならないものであること」、「正当な理由なく、処方せん医薬品を販売した場合については、罰則が設けられているものであること」などの記載がある。

(イ) 被控訴人商品1は直径6.1mm、厚さ2.6mmの白色の錠剤(乙27)、被控訴人商品2は直径7.1mm、厚さ2.9mmのごくうすい黄赤色の割線入り錠剤(乙28)、被控訴人商品3は直径8.6mm、厚さ

4. 0mmの淡黄色の割線入り錠剤（乙29）であり、それぞれの外観は、別紙錠剤目録1ないし3のとおりである。

被控訴人各商品の包装態様は、別紙包装目録1ないし3のとおりであり、錠剤が10錠ずつPTPシートにパッケージされて、その複数のPTPシートが外箱に入れられたもの（同目録1ないし3参照）と、錠剤が瓶詰めされ、その瓶が外箱に入れられたもの（同目録1及び2参照）がある（乙37の「21.」）。

被控訴人商品1の外箱には、別紙包装目録1のとおり、「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」と横書きで大きく表示され、その上部には「HMG-COA還元酵素阻害剤」、その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」、「1錠中ピタバスタチンカルシウム1.0mg」との表示があり、また、PTPシートの表面には、「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」、「ピタバスタチン」、「1mg」、「meiji MS047」、その裏面には、「PITAVASTATIN Ca1mg「Meiji」」、「ピタバスタチンCa「明治」」、「1mg」との表示がある。

被控訴人商品2の外箱には、別紙包装目録2のとおり、「ピタバスタチンCa錠2mg「明治」と横書きで大きく表示され、その上部には「HMG-COA還元酵素阻害剤」、その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」、「1錠中ピタバスタチンカルシウム2.0mg」との表示があり、また、PTPシートの表面には、「ピタバスタチンCa錠2mg「明治」」、「ピタバスタチン」、「2mg」、「meiji MS048」、その裏面には、「PITAVASTATIN Ca2mg「Meiji」」、「ピタバスタチンCa「明治」」、「2mg」との表示がある。

被控訴人商品3の外箱には、別紙包装目録3のとおり、「ピタバスタチンCa錠4mg「明治」と横書きで大きく表示され、その上部には「HMG-COA還元酵素阻害剤」、その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」、「1錠中ピタバスタチンカルシウム4.0mg」との表示があり、また、PTPシートの表面には、「ピタバスタチンCa錠4mg「明治」」、「ピタバスタチン」、「4mg」、「meiji MS049」、その裏面には、「PITAVASTATIN Ca4mg「Meiji」」、「ピタバスタチンCa「明治」」、「4mg」との表示がある。

ウ 被控訴人各標章の使用態様について

被控訴人商品1には、別紙錠剤目録1のとおり、錠剤の一方の面の1段目に「ピタバ」の片仮名3字（被控訴人標章1）、2段目に数字の「1」、3段目に「明治」の漢字2字が表示されている。なお、錠剤の他方の面には特に表示はない。

被控訴人商品2には、別紙錠剤目録2のとおり、錠剤の一方の面の1段目に「ピタバ」の片仮名3字（被控訴人標章2）、2段目に数字の「2」が表示されている。また、錠剤の他方の面の1段目に「MS」の欧文文字3字、2

段目に数字の「048」が表示され、その1段目及び2段目の間に割線が表示されている。

被控訴人商品3には、別紙錠剤目録3のとおり、錠剤の一方の面の1段目に「ピタバ」の片仮名3字（被控訴人標章3）、2段目に数字の「4」が表示されている。また、錠剤の他方の面の1段目に「MS」の欧文文字3字、2段目に数字の「049」が表示され、その1段目及び2段目の間に割線が表示されている。

(2) 後発医薬品の販売名の命名に関する規制等について

ア 平成17年9月22日付け薬食審査発第0922001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」（以下「本件厚労省課長通知」という。）には、次のような記載がある（乙5）。

「医薬品の販売名については、承認申請書の名称欄の記載に関し、…「保健衛生上の危害の発生するおそれのないものであり、かつ、医薬品としての品位を保つものであること。また、医療用医薬品の販売名には、原則として剤形及び有効成分の含量（又は濃度等）に関する情報を付すること。」とされているところです。

また、医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故等を防止するための対策の一環として、平成12年9月19日付医薬発第935号厚生省薬安全局長通知「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」（…）により、医療事故を防止するための販売名の取扱いに関する一般原則を示してきました。

しかしながら、現状に加え、医療用医薬品が今後引き続き新たに承認される状況にあつて、既存のものとの類似性が低い販売名を命名することがますます困難な状況になることが予想されます。

については、今後新たに承認申請される医療用後発医薬品の販売名について、下記の点に留意するよう、貴管下関係業者に対して周知方をお願いいたします。

記

1. 一般的名称を基本とした販売名を命名する際の取扱い

製造販売承認のための承認申請書の名称欄の記載に関し、以下に留意の上、製造販売会社名が明確に判別できるようにした上で、原則として、含有する有効成分に係る一般的名称を基本とした記載とすること。なお、本取扱いは、原則として、単一の有効成分からなる品目に適用されるものであること。

(1) 全般的事項

ア 販売名の記載にあたっては、含有する有効成分に係る一般的名称に剤型、含量及び会社名（屋号等）を付すこと。なお、一般的名称を基本とした記載を行わない場合は、その理由を明らかにする文書を承認申請書に添付して提出すること。…

(2) 語幹に関する事項

ア 有効成分の一般的名称については、その一般的名称の全てを記載することを原則とするが、当該有効成分が塩、エステル及び水和物等の場合にあっては、これらに関する記載を元素記号等を用いた略号等で記載して差し支えないこと。また、他の製剤との混同を招かないと判断される場合にあっては、塩、エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能であること。」

イ 前記アの事実に加えて、証拠（乙27ないし29）及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人商品1の販売名「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」は、本件厚労省課長通知に従って命名されたものであり、「含有する有効成分に係る一般的名称」である「ピタバスタチンCa」、「剤形及び含量」である「錠1mg」、「会社名（屋号等）」である「明治」から構成されていること、被控訴人商品2及び3についても、これと同様に、本件厚労省課長通知に従って命名されたことが認められる。

(3) スタチン系医薬品及びその表記について

ア 証拠（乙6ないし19、40ないし42）及び弁論の全趣旨によれば、① HMG-C o A還元酵素阻害薬は、医師、薬剤師等の医療従事者の間において、「スタチン系薬」、「スタチン系化合物」などと一般に呼ばれ、「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」には、「ピタバスタチン」のほかに、「アトルバスタチン」、「ロスバスタチン」、「シンバスタチン」、「プラバスタチン」、「フルバスタチン」、「ローバスタチン」などがあること、②平成22年3月5日開催の日本循環器学会において、「スタチン」の中でも強力なストロングスタチン薬剤である「ピタバスタチン」、「アトルバスタチン」及び「ロスバスタチン」の3種類の薬剤の安全性及び有効性について同時に比較試験を行った研究成果が発表され、その発表において、それぞれが「ピタバ」、「アトルバ」及び「ロスバ」と表記され、「スタチン」の部分省略した名称で特定されていたこと（乙6）、③国立医薬品食品衛生研究所作成の2011年（平成23年）7月7日付け「医薬品安全性情報」記載の「◇スタチン系薬およびスタチン系薬を基本とした治療による相対的なLDL低下効果」と題する「表」において、「アトルバスタチン」、「フルバスタチン」、「ピタバスタチン」、「ローバスタチン」、「プラバスタチン」、「ロスバスタチン」及び「シンバスタチン」について、それぞれ「Atrova」、「Fluva」、「Pitava」、「Lova」、「Prava」、「Rosva」、「Simva」と表記され、「statin」（スタチン）を除外した名称が使用されていたこと、一方で、同表の下には「Atrova=Atrovastatin；Fluvastatin；Pitava=Pitavastatin；…」との記載があること（乙41）、④そのほか、2006年（平成18年）以降に公開された公開特許公報、研究報告等の文献（乙7ないし13、40）において、「スタチン系化合物」の名称について、「statin」又は「スタチン」を除外した略称が使用

されたり、「ピタバスタチン」を「ピタバ」と略して使用された例（乙14, 15, 42）があることが認められる。

他方で、甲32（控訴人従業員作成の2014年12月16日付け報告書）によれば、2001年（平成13年）から2007年（平成19年）までの間に発行された「臨床医薬」等の文献104件を調査した結果、標題に「Pitava」又は「ピタバ」の語を含む104件の文献のうち、「ピタバスタチン」（「Pitavastatin」）の説明をする際に、略記を用いずに、「ピタバスタチン」（「Pitavastatin」）と表記している文献が102件、「ピタバスタチン」（「Pitavastatin」）の説明をする際に、「ピタバ」又は「Pitava」の略記を用いた文献は2件であったことが示されている。

イ 前記アの認定事実を総合すると、「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」は、医師、薬剤師等の医療従事者の間において、HMG-C o A還元酵素阻害薬の総称として一般に知られていたこと、「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」に属する具体的な物質を表記する場合、「スタチン」の用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまではいえないが、「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する際に、「ピタバスタチン」、「アトルバスタチン」、「ロスバスタチン」等について「ピタバ」、「アトルバ」、「ロスバ」等の略称で表記する場合もあり、医師、薬剤師等の医療従事者であれば、「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する文献又は文脈の中で、上記表記がされた場合、それらが「ピタバスタチン」、「アトルバスタチン」、「ロスバスタチン」等を意味することを理解するものと認められる。

(4) 本件の経過等について

前記第2の1の前提事実と証拠（甲1, 2, 8, 20, 21, 33, 37, 乙1, 24ないし26, 37, 43（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア 控訴人は、平成15年9月当時から、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするHMG-C o A還元酵素阻害剤として、販売名を「リバロ錠1mg」、「リバロ錠2mg」又は「リバロ錠4mg」とする各薬剤（控訴人各商品）を販売していた。

イ 控訴人は、平成17年8月30日、指定商品を第5類「薬剤」として、「PITAVA」の標準文字からなる本件商標について商標登録出願をし、平成18年4月7日、本件商標権の設定登録を受けた。

ウ 平成25年8月、被控訴人を含む後発医薬品メーカー21社が承認申請していたピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品（ジェネリック医薬品）の製造販売が承認された（乙1, 43）。

エ 控訴人は、平成25年10月17日、指定商品を第5類「薬剤」として、「ピタバ」の標準文字からなる商標について商標登録出願（商願2013-080944号）をした。

その後、特許庁は、平成26年3月4日付けで拒絶理由通知（乙24）をした。その拒絶理由は、指定商品を取り扱う業界において、「ピタバ」の文字は、「ピタバスタチンカルシウム」又は「ピタバスタチン」の略称として使用されているので、指定商品中、「ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする薬剤」に使用したときは、「ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする商品」等の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるから、商標法3条1項3号に該当し、また、上記以外の商品に使用するとき、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法4条1項16号に該当するというものであった。

その後、特許庁は、同年6月12日付けで、上記拒絶理由が解消されていないとして、上記商標登録出願について拒絶査定（乙26）をした。これに対し控訴人は、拒絶査定不服審判を請求した。

オ 被控訴人は、平成25年12月から、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする被控訴人各商品の製造販売を開始した。被控訴人以外の後発医薬品メーカー20社も、同月から、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品の製造販売を開始した。被控訴人以外の後発医薬品メーカーの薬剤の販売名は、本件厚労省課長通知に従って、「ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」」（沢井製薬が製造販売する薬剤）などと命名され、PTPシート及び外箱には、上記販売名と同様の表示がされている。

被控訴人を含む後発医薬品メーカー上記21社のうち、被控訴人、沢井製薬、小林化工、テバ製薬、キョーリンリメディオ及び共和薬品工業の6社は、錠剤に「ピタバ」の表示をした。

その後、控訴人は、キョーリンリメディオとの間で、本件商標権について、平成25年12月19日付け商標使用許諾契約（甲8）を締結した。

カ 控訴人は、平成26年1月15日、被控訴人に対し、本件商標権に基づいて被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める本件訴訟を提起した後、同年8月28日、控訴人の請求をいずれも棄却する旨の原判決が言い渡された。

その間の同年2月19日、被控訴人は、本件商標の商標登録の取消しを求めて不使用取消審判を請求した（乙21の1、2）。

キ 控訴人は、平成26年9月10日、本件控訴を提起した後、本件商標権の分割の申請（受付日同年11月18日）をし、本件商標権は、指定商品を第5類「薬剤但し、ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権（本件分割商標権）に分割された。

その後、控訴人は、当審において、請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。

2 被控訴人各標章の商標法26条1項6号該当性（争点2）について

(1) 被控訴人は、被控訴人が被控訴人各商品の錠剤に被控訴人各標章を表示しているのは、服用者が服用する際に他の薬剤と間違えないよう誤飲防止のためであって、自他商品識別機能を奏するために表示しているものではなく、被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は、いわゆる商標的使用に当たらないから、被控訴人各標章は、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当する旨主張する。

ア そこで検討するに、前記1の認定事実によれば、①被控訴人各商品は、一般的名称（JAN）を「ピタバスタチンカルシウム」とする化学物質を有効成分とする「HMG-C o A還元酵素阻害剤」であり、医療用後発医薬品（ジェネリック医薬品）であること、②医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故等を防止するための対策の一環として平成17年9月22日付で発出された本件厚労省課長通知は、医療用後発医薬品の承認申請に当たっての販売名の命名に関し、「販売名の記載にあたっては、含有する有効成分に係る一般的名称に剤型、含量及び会社名（屋号等）を付すこと」を定めており、被控訴人各商品の販売名である「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」、「ピタバスタチンCa錠2mg「明治」」及び「ピタバスタチンCa錠4mg「明治」」は、本件厚労省課長通知に従って命名されたこと、③被控訴人を含む後発医薬品メーカー21社は、平成25年12月から、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品（「HMG-C o A還元酵素阻害剤」）の製造、販売を開始し、被控訴人以外の20社も、本件厚労省課長通知に従って、上記後発医薬品の販売名を命名し（例えば、「ピタバスタチンCa錠1mg「サワイ」」）、剤型及び含量が同じであれば、被控訴人各商品との販売名の違いは「会社名（屋号等）」だけであること、④「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」は、医師、薬剤師等の医療従事者の間において、HMG-C o A還元酵素阻害薬の総称として一般に知られていたこと、⑤「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」に属する具体的な物質を表記する場合、「スタチン」の用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまではいえないが、「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する際に、「ピタバスタチン」、「アトルバスタチン」、「ロスバスタチン」等について「ピタバ」、「アトルバ」、「ロスバ」等の略称で表記する場合もあり、医師、薬剤師等の医療従事者であれば、「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する文献又は文脈の中で、上記表記がされた場合、それらが「ピタバスタチン」、「アトルバスタチン」、「ロスバスタチン」等を意味することを理解すること、⑥本件厚労省課長通知には、「有効成分の一般的名称については、その一般的名称の全てを記載することを原則とするが、当該有効成分が塩、エステル及び水和物等の場合にあつては、これらに関する記載を元素記号等を用いた略号等で

記載して差し支えないこと。また、他の製剤との混同を招かないと判断される場合にあつては、塩、エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能であること。」との記載があることが認められる。

上記認定事実によれば、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について、その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。

イ 次に、被控訴人各商品の包装態様は、別紙包装目録1ないし3のとおりであり、錠剤が10錠ずつPTPシートにパッケージされて、その複数のPTPシートが外箱に入れられたもの（同目録1ないし3参照）と、錠剤が瓶詰めされ、その瓶が外箱に入れられたもの（同目録1及び2参照）があり（前記1(1)イ(イ)）、被控訴人各商品の錠剤は、通常は、PTPシートから取り出して服用することが想定されているといえる。

また、被控訴人商品1の外箱には、「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」と横書きで大きく表示され、その上部には「HMG-CoA還元酵素阻害剤」、その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」、「1錠中ピタバスタチンカルシウム1.0mg」との表示があり、PTPシートの表面には、「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」、「ピタバスタチン」、「1mg」、「meiji MS047」、その裏面には、「PITAVASTATIN Ca 1mg「Meiji」、「ピタバスタチンCa「明治」」、「1mg」との表示があること（別紙包装目録1参照）、被控訴人商品2及び3の外箱及びPTPシートについても、含量及び「MS」に続く3桁の数字の表記が異なるほかは、被控訴人商品1と同様の表示があること（同目録2及び3参照）は、前記1(1)イ(イ)のとおりである。

さらに、被控訴人各商品の外箱又はPTPシートに記載された「ピタバスタチンCa」、「ピタバスタチン」等の表示と被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）を同じ機会に目にした場合、「ピタバスタチンCa」又は「ピタバスタチン」と「ピタバ」の言語構成から、「ピタバ」が「ピタバスタチンCa」又は「ピタバスタチン」の頭部分の3字を略記したものであることを自然に理解するものと認められる。

そして、医師、薬剤師等の医療従事者の間においては、後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型、含量及び会社名（屋号等）から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから、医療従事者が、被控訴人各商品に接した場合、被控訴人各商品が「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等を販売名とする後発医薬品であることを認識し、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。

一方で、患者においては、PTPシートに入れられた状態で被控訴人各商

品の交付を受けた場合、P T Pシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に、P T Pシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ、被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。

また、被控訴人各商品は、医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬品」であり（前記1(1)イ(ア)）、被控訴人各商品と他の薬剤とが一つの袋にまとめて包装される「1包化調剤」により処方される場合があるが、この場合、患者は、1包化した袋を開封し、その袋内に薬剤が入ったままの状態
で服用するので、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識することはないのが通常である。もっとも、患者は、1包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが、その際には、取り出した薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し、個々の薬剤の表示が目
に触れたとしても、その表示が薬剤の出所を示すものと理解することはないものと認められる。

以上によれば、被控訴人各商品の需要者である医師、薬剤師等の医療従事者及び患者のいずれにおいても、被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり、想起することはないものと認められるから、被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は、商標的使用に当たらないというべきである。

ウ したがって、被控訴人各標章は、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法26条1項6号）に該当するものと認められる。

(2) 控訴人は、これに対し、①患者は、通常、被控訴人各商品の有効成分の名称が何であるかについて興味も知識もなく、医師、薬剤師等から説明も受けていないから、被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに、それが「有効成分」を示すものであると認識するものとはいえないし、たとえ、患者が被控訴人各商品のP T Pシートに付された「ピタバスタチンC a錠1mg「明治」」等の表示に触れた上で、被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに、「ピタバ」の表示が販売名たる「ピタバスタチンC a錠1mg「明治」」等のうちの「ピタバスタチンC a」の一部の表示あるいはそれに由来する表示であると認識することがあったとしても、「ピタバ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンC a」を意味するものと認識することはないから、被控訴人各商品の取引者、需要者である患者において、被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないということ
はできない、②薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示に関するアンケート調査結果（甲22）によれば、「ピタバ」の表示が「この薬の有効成分（薬の効果をもたらす成分）の名前（またはその一部）」と回答したのは全体の15%

にすぎず、残りの85%は有効成分の名称（またはその一部）であるとは認識しなかったこと、全体の43%が薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示を「この薬の商品名」と認識していたことからすると、患者が被控訴人各標章を有効成分の説明的表示であると認識するとはいえないとして、被控訴人各標章は、商標法26条1項6号に該当しない旨主張する。

ア しかしながら、前記(1)イ認定のとおり、患者は、PTPシートに入れられた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合には、PTPシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に、PTPシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ、被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。

次に、被控訴人各商品が「1包化調剤」により処方された場合には、患者は、1包化した袋を開封し、その袋内に薬剤が入ったままの状態での服用するので、個々の薬剤の表示には被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識することがないのが通常であり、また、患者が1包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが、その際には、患者は、取り出した薬剤と一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し、個々の薬剤の表示が目についたとしても、その表示が薬剤の出所を示すものと理解することはないものといえるから、患者において、被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり、想起することはないものと認められる。

イ また、控訴人の挙げる「ピタバ」の表示に関するアンケート調査（甲22）は、「ピタバ」の表示が付された「錠剤」の写真と「PTPシート」の写真とを対比して質問に対する回答を求めたものであり、患者が被控訴人各商品を処方され、これを服用する際の実情を踏まえたものといえないから、上記アンケート調査の結果は、患者において被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり、想起することはないとの上記アの認定を左右するものではない。

ウ したがって、被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は、商標的使用に当たらないから、控訴人の上記主張は、採用することができない。

(3) 以上によれば、被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は、商標法26条1項6号に該当するから、控訴人が有する本件分割商標権の効力は、被控訴人各標章に及ばないというべきである。

3 被控訴人各標章の商標法26条1項2号該当性（争点3）について

(1) 被控訴人は、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させる略称であり、本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカル

シウムを含有する薬剤」との関係においては、「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であること、すなわち、商品の品質の表示であり、かつ、錠剤に有効成分又はその略称を印刷又は刻印することは一般的に行われており、「ピタバ」を錠剤に印刷又は刻印することは「普通に用いられる方法で表示するもの」といえるから、被控訴人各標章は、商標法26条1項2号の商標に該当する旨主張する。

ア そこで検討するに、前記2(1)ア認定のとおり、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について、その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。

そして、前記2(1)イ認定のとおり、医師、薬剤師等の医療従事者の間においては、後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型、含量及び会社名（屋号等）から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから、医療従事者が、被控訴人各商品に接した場合、被控訴人各商品が「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」等を販売名とする後発医薬品であることを認識し、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。

そうすると、被控訴人各商品の需要者である医療従事者においては、被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は、「商品の品質」である「有効成分」を表示する商標であると理解するものと認められる。

イ 次に、前記2(1)イ認定のとおり、患者においては、PTPシートに入れた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合、PTPシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に、PTPシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ、被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから、被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は、被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。

また、被控訴人各商品は処方箋医薬品であって（前記1(1)イ(ア)）、患者は、医師等から処方箋の交付を受けなければ、被控訴人各商品を購入することができないものであるところ、医師等から、処方箋医薬品が処方される際には、通常は、処方される薬剤にどのような効能・効果があるかの説明がされ、さらに、薬局等に処方箋を提出して処方箋医薬品を購入する際には、通常は、薬剤師から、購入する薬剤の効能・効果に加えて、当該薬剤の名称やその服用方法等についても説明がされるから（乙27ないし30、36、37、弁論の全趣旨）、患者は、被控訴人各商品を購入するまでの過程において、医師又は薬剤師から、被控訴人各商品の有効成分が「ピタバスタチン

カルシウム」である旨の説明を受ける場合もあるものと認められる。

そうすると、被控訴人各商品の需要者である患者においては、被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は、「商品の原材料」である「含有成分」又は「商品の品質」である「有効成分」を表示する商標であると理解するものと認められる。

ウ 証拠（乙30、44）及び弁論の全趣旨によれば、後発医薬品の一般的名称の略称ないし一部（例えば、「アトルバスタチンカルシウム水和物」につき「アトルバ」、「バルサルタン」につき「バルサ」又は「バルサル」、「ラベプラゾールナトリウム」につき「ラブペラ」等）を錠剤に表示することは、普通に行われていることが認められる。

エ 前記アないしウを総合すると、被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は、「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」である「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（商標法26条1項2号）に該当するものと認められる。

(2) 控訴人は、これに対し、患者は、薬剤の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても、当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何であるかということには興味や知識を持っていないのが通常であり、また、医師・薬剤師も、患者に対して薬剤を処方するに際し、薬剤の効果や副作用についての説明をすることはあるとしても、通常、当該薬剤の有効成分の名称が何であることを説明することはないなどとして、取引者、需要者である患者において、「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえないから、被控訴人各標章は商標法26条1項2号の商標に該当しない旨主張する。

しかしながら、前記(1)イ認定のとおり、患者は、被控訴人各商品を購入するまでの過程において、医師又は薬剤師から、被控訴人各商品の有効成分が「ピタバスタチンカルシウム」である旨の説明を受ける場合もあるものと認められる。

また、仮に患者がそのような説明を受けないとしても、前記(1)イ認定のとおり、患者は、被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は、少なくとも、「商品の原材料」である「含有成分」を表示する商標であることを理解するものと認められる。

したがって、被控訴人各標章は商標法26条1項2号の商標に該当しないと控訴人の上記主張は、採用することができない。

(3) 以上によれば、被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は、商標法26条1項2号に該当するから、控訴人が有する本件分割商標権の効力は、被控訴人各標章に及ばないというべきである。

4 結論

以上の次第であるから、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の当審における交換的変更に係る請求は、いずれも理由がない。

したがって、控訴人の上記請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 裁判所は、判断の最初に結論を出している。即ち、被控訴人（被告）の各商品である錠剤に付されている各標章は、「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標（法26条1項6号）」に該当するし、また商品の品質又は原材料を「普通に用いられる方法で表示する商標」（同条項2号）に該当するとも認められるとし、控訴人が有する本件分割商標権の効力は、被控訴人の各標章には及ばないものと認められる、と判断した。

したがって、控訴人の当審における請求は、いずれも理由がないものとされたが、妥当であろう。

法26条1項6号の規定は、最近導入された規定であるけれども、本件には的確に該当すると思われる。

結局、本件商標にあつては、被控訴人の各商品が患者を含む需要者には、「ピタバ」の表示が商品の出所を識別したり、想起することはないと認められるから、商標的使用には当たらないと、裁判所は判断したのである。ただ人的判断基準に患者を含めていることについては疑問である。

2. 裁判所はまた、被控訴人の各標章は、法26条1項2号にも該当しないから、控訴人が有する商標権の効力は及ばないと認定したが、妥当である。この規定は、最初の立法時から存在しており、商品の品質を示す略称であれば、商標権の効力はおよばないとされているのである。

[牛木 理一]

(別紙)

商標権目録

1	登録番号	第4942833号
	出願日	平成17年8月30日
	登録日	平成18年4月7日
	指定商品	第5類「薬剤」
	登録商標	PITAVA (標準文字)
2	登録番号	第4942833号の1
	出願日	平成17年8月30日
	登録日	平成18年4月7日
	指定商品	第5類「薬剤但し、ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」
	登録商標	PITAVA (標準文字)
3	登録番号	第4942833号の2
	出願日	平成17年8月30日
	登録日	平成18年4月7日 (商標登録原簿の甲区欄記載の登録日平成26年12月2日)
	指定商品	第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」
	登録商標	PITAVA (標準文字)

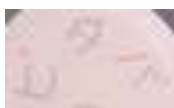
(別紙)

標章目録

1



2



3



(別紙)

錠剤目録

1



2



3



(別紙)

包装目録

1 被控訴人商品 1



2 被控訴人商品 2



3 被控訴人商品 3

