

登録商標「PITAVA」商標権侵害差止請求事件：東京地裁平成26(ワ)770・平成26年8月28日（民47部）判決<請求棄却>

### 【キーワード】

標章の商標的使用（出所識別表示か有効成分説明表示か），標章の普通名称（商標法3条1項3号），商標の判断主体（医師・薬剤師），患者

### 【事案の概要】

本件は，薬剤を指定商品とする商標権を有する原告が，被告が薬剤に付した別紙被告標章目録1ないし3の標章（以下，それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」，「被告標章2」，「被告標章3」のようにいい，併せて「被告標章」という。）が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して，被告に対し，商標法36条に基づき，被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した薬剤の廃棄を求める事案である。

#### 1 前提事実（当事者間に争いが無い。）

(1) 原告（興和株式会社）は，以下の商標権（以下，「本件商標権」といい，本件商標権に係る登録商標を「本件登録商標」という。）を有している。

出願年月日	平成17年8月30日
登録年月日	平成18年4月7日
登録番号	第4942833号
指定商品	第5類 薬剤
登録商標	PITAVA（標準文字）

(2) 被告（Meiji Seika ファルマ株式会社）は，業として，別紙被告商品目録記載のとおり，「ピタバスタチンCa錠1mg「明治」」という薬剤（以下「被告商品1」という。）に被告標章1を，「ピタバスタチンCa錠2mg「明治」」という薬剤（以下「被告商品2」という。）に被告標章2を，「ピタバスタチンCa錠4mg「明治」」という薬剤（以下「被告商品3」といい，被告商品1及び2と併せて「被告商品」という。）に被告標章3をそれぞれ付し，これらを販売している。

(3) 被告商品は，本件商標権の指定商品である薬剤に含まれる。

(4) 本件登録商標と被告標章とは，称呼において類似する。

#### 2 争点

(1) 被告標章の使用が商標的使用に当たるか（争点1）

(2) 被告標章は普通名称などを普通に用いられる方法で表示する商標に当たるか（争点2）

(3) 本件登録商標の商標登録が商標登録の無効の審判により無効にされるべきものと認められるか（争点3）

(4) 原告の本訴請求が権利の濫用に当たるか（争点4）

## 【判 断】

### 1 争点1（被告標章の使用が商標的使用に当たるか）について

(1) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

ア 被告標章は、別紙被告商品目録記載のとおり、「ピタバ」の片仮名を被告商品（錠剤）の上半分に外縁に沿って等間隔に配置した標章である。被告標章は、被告商品1については、「明治」の漢字及び「1」という含量を示す数字と併せて錠剤の片面に表示されており、被告商品2及び3については、「2」ないし「4」という含量を示す数字と併せて錠剤の片面に表示され、裏面には「MS」の英文文字及び3桁の数字が表示されている。

イ 被告商品の販売名は、前記第2の1前提事実(2)記載のとおりであり、被告商品のパッケージであるPTPシートには、いずれも販売名が「明治」の漢字も含めて表示されている。

ウ ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする医療用後発医薬品の販売名には、医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故を防止するために、一般的名称である「ピタバスタチンカルシウム」及び剤型、含量、会社名（屋号等）を付さなければならないこととされている。

また、錠剤に販売名等を印刷もしくは刻印する方法は、製薬業界において一般的に行われている。（乙3，5）

エ 被告商品は、処方箋医薬品に該当する高コレステロール症治療剤であり、患者は、長期間にわたって反復継続して購入、服用するものである。コレステロール値を下げる薬の総称の1つである「statin」の付された有効成分には、ピタバスタチンのほかに、アトルバスタチン、ロスバスタチンなどがある。（乙6，22）

オ 原告は、平成25年10月17日付けで、「ピタバ（標準文字）」を登録商標とする商標登録出願をしたが、特許庁審査官は、平成26年3月4日付けで、「ピタバ」の文字は、指定商品を取り扱う業界において、「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から、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であるなどとして拒絶理由を通知し、同年6月12日に拒絶査定をした。（乙24，26）

カ 原告は、キョーリンリメディオ株式会社に対し、平成25年12月19日付け商標使用許諾契約により通常使用権を設定しているところ、キョーリンリメディオ株式会社の発売するピタバスタチンカルシウムを有効成分とする錠剤には、「ピタバ」及び「杏林」並びに「1」ないし「2」という表示があり、パンフレットには、「一錠毎に成分名と含量を表示」という記載がある。（甲8，乙25）

(2) 以上によれば、被告標章は、被告商品の有効成分であるピタバスタチンカルシウムの略称として被告商品（錠剤）に表示されているものであって、その具体的表示態様は、本件商標権の使用許諾を受けているキョーリンリメディ

オ株式会社のそれと何ら異なるものではない。そうすると、被告商品の主たる取引者、需要者である医師や薬剤師等の医療関係者は、被告商品に接する際、その販売名に付された会社名（屋号等）「明治」に加えて、被告商品のパッケージであるPTPシートに付された「明治」との表示や被告商品に併せて表示されている「明治」や「MS」の表示によってその出所を識別し、錠剤に表示された被告標章は、被告商品の出所を表示するものではなく、有効成分の説明的表示であると認識すると考えられる。

(3) 原告は、ピタバは、取引者、需要者、とりわけ患者において、ピタバスタチンあるいはピタバスタチンカルシウムと認識されているとはいえないところ、とりわけ一包化調剤として被告商品を交付された患者は、パッケージであるPTPシート等の表示を認識せず、錠剤の表示に基づいて薬剤の出所を識別する旨主張し、インターネット質問サイトの事例（甲15の1ないし4）からも錠剤の表示が出所識別機能を有することは明らかだとする。

しかしながら、原告の主張のとおり解するとしても、そもそも患者が錠剤の表示に基づいてその出所を識別し当該薬剤の処方を受ける事例は極めて限られていると考えられるし、患者は、医師、薬剤師から被告商品を処方される際に受ける説明等を踏まえて被告標章に接するところ、被告商品には被告標章の他に「明治」や「MS」の表示があること、被告商品は、長期間にわたり反復継続的に購入、服用される薬剤であることも考え合わせれば、患者においても被告標章をもって被告商品の出所の表示であると認識しているとは認め難く、むしろ有効成分の説明的表示であると認識するのが一般的であると考えられる。

原告の主張は、採用することができない。

2 以上のとおりであって、被告標章の使用は、商標的使用に当たらず、本件商標権を侵害するものではないから、原告の請求は、その余の点につき検討するまでもなく、理由がない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1. この事件は、商品に付して使用されている標章（文字、記号）が、商品の出所を識別するための表示なのか否かが争われた、商標使用の本質に迫る問題を関係者に与えた事案である。

また、本件商標は、同時に出願した片仮名「ピタバ」（標準文字）は、当業界では略称として使用されているから、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成る商標として拒絶査定を受けている事実がある。しかし、本件商標「PITAVA」は拒絶にはならなかったのである。

2. そこで、裁判所は、被告が使用している標章「ピタバ」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の略称として被告商品に表示されているものと認定し、また判断主体である被告商品の医療関係者は、被告商品のパ

ッページであるPTPシート上の「明治」の表示や、被告商品に表示されている「明治」や「MS」の表示によって、出所を識別していると認定したが、妥当であろう。しかも、その直後に、「錠剤に表示された被告標章は、被告商品の出所を表示するものではなく、有効成分の説明的表示であると認識すると考えられる」と説示していることも理解できる。

しかしながら、裁判所としては、前記「ピタバ」の商標登録出願の拒絶査定が確定している事実を引用し、「PITAVA」と「ピタバ」とは称呼が同一の商標であることを理由に、被告が商品（錠剤）上に使用している表示は、商標法26条1項2号が規定する商標権の効力が及ばない商標であることを理由にしてもよかったのである。

なお、商標の判断主体は医師や薬剤師であって、患者ではないのだから、患者を取引者・需要者と解するのはおかしい。

3. ところで、原告としては、もし本件商標が前記出願商標とともに拒絶されていれば、権利行使を中止していたかも知れないのである。それだけ、審査機関である特許庁の責任は重いであろう。

[牛木 理一]

(別紙)

被告標章目録

1



2



3



(別紙)

被告商品目録



被告商品 1



被告商品 2



被告商品 3