

登録商標「PITAVA」商標権侵害差止請求事件：東京地裁平成26(ワ)767・平成26年11月28日（民40部）判決〈請求棄却〉

【キーワード】

商標の類否，商標的使用，普通名称の表示（法26条1項2号），商標登録の無効（法4条1項7号・16号）

【事案の概要】

1 前提事実（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いが無い。）

(1) 当事者

原告及び被告は、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) 原告の有する商標権

原告（興和株式会社）は、別紙商標権目録記載の商標権（以下「本件商標権」といい、本件商標権に係る登録商標を「本件商標」という。）を有する。

(3) 被告の行為等

ア 被告（小林化工株式会社）は、以下の薬剤を販売している。

(ア) 別紙被告標章目録記載1の標章（以下「被告標章1」という。）を付した「ピタバスタチンCa錠1mg『MEEK』」という薬剤（以下「被告商品1」という。）。

(イ) 別紙被告標章目録記載2の標章（以下「被告標章2」という。）を付した「ピタバスタチンCa錠2mg『MEEK』」という薬剤（以下「被告商品2」という。）。

(ウ) 別紙被告標章目録記載3の標章（以下「被告標章3」といい、被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。）を付した「ピタバスタチンCa錠4mg『MEEK』」という薬剤（以下「被告商品3」といい、被告商品1ないし3を併せて「被告各商品」という。）。

イ 被告各商品は、いずれも、原告が「リバロ」という商標を付して販売しているピタバスタチンカルシウムを有効成分とするコレステロール低下薬（以下「原告商品」という。）の後発医薬品である。

2 本件は、原告が、被告各標章を付した被告各商品を販売する被告の行為は原告の有する本件商標権を侵害するものであると主張して、被告に対し、本件商標権に基づき、被告各標章を付した被告各商品の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。

3 争点

(1) 本件商標と被告各標章との類否

(2) 被告各標章の表示が商標的使用に当たるか

(3) 被告各標章の表示が普通名称の表示（商標法26条1項2号）に該当す

るか

- (4) 本件商標の商標登録は商標登録無効審判により無効にされるべきものか
ア 本件商標が「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）に該当するか
イ 本件商標が「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標」（商標法4条1項16号）に該当するか
(5) 本件商標権に基づく請求は権利の濫用に当たるか

【判 断】

- 1 本件事案に鑑み、まず争点(2)（被告各標章の表示が商標的使用に当たるか）について判断する。
- (1) 前記第2, 1の前提事実並びに証拠（甲9ないし11, 乙1ないし3, 5, 6ないし13, 19, 22, 23ないし28）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
- ア 被告各商品は、ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする、医療用後発医薬品である。
- イ 被告各標章は、別紙被告商品目録記載のとおり、片仮名の「ピタバ」をゴシック体で横書きしてなるものであるところ、被告商品1については、錠剤の片面の中央部に等間隔に配置され、その上下には含量を表す「1mg」及び欧文字の「MEEK」が表示されており、被告商品2及び3については、錠剤の片面の中央部に被告標章2ないし3が等間隔に配置され、その下に含量を示す「2」ないし「4」の数字が表示され、その裏面には中央部にある直線の溝を挟んでその上部に欧文字「MK」が、その下部に「76」ないし「77」の数字が表示されている。
- ウ 被告各商品の販売名は、それぞれ前記第2, 1(3)アのとおりである。
被告各商品のパッケージであるPTPシートには、その耳部分の表面に「ピタバスタチンCa」「1mg『MEEK』」などと2段に表示され、裏面に「PITAVASTATIN Ca」「1mg『MEEK』」などと表示されている。
「MEEK（標準文字）」は、指定商品を薬剤とする被告の登録商標である。
- また、「MEEK」及び「MK」は、製薬業界において会社の区別を図るために日本製薬団体連合会に登録されている、被告の会社コードである。会社コードは、日本薬学会薬剤部部長会からの要望で、錠剤等の誤使用を避けるために錠剤等を識別する方法として定められたものである。〔乙27の1及び2, 28〕
- エ 「ピタバスタチン」（Pitavastatin）は、WHOが定める医薬品の国際一般名（INN）として登録されており、また、「ピタバスタチンカルシウム」（pitavastatin calcium）は厚生労働省が定める医薬品一般的名称（JAN）として定められている。〔乙1ないし3〕

オ 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については、その販売名に、一般的名称である「ピタバスタチンカルシウム」ないし「ピタバスタチンCa」及び剤型、含量、会社名（屋号等）を付さなければならないとされている。その趣旨は、医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲等の医療事故を防止することにあるとされている。

また、錠剤に販売名等を印刷ないし刻印することは、製薬業界において一般的に行われている。〔乙3, 5〕

カ 被告各商品は、コレステロール低下薬であり、処方せん医薬品に指定されている。処方せん医薬品は、病院、診療所、薬局等への販売（授与を含む。）する場合を除き、薬事法49条1項に基づき、医師等からの処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、販売を行ってはならないものとされている。

なお、保険薬局において薬品を調剤する際、薬剤師は、処方せんの記載どおりに薬剤を調剤しなければならないが、患者の選択に基づき、処方せんに記載されている先発医薬品に代えて後発医薬品を調剤することができる場合がある。その場合には、薬剤師は、患者に対して、後発医薬品を選択した基準、例えば、当該後発医薬品の品質に関する情報開示の状況、薬価、製造販売業者の製造、供給や情報提供等に係る体制等といった事項について説明することとされている。また、患者が医師に薬の変更や新しい薬の処方を依頼することがあるが、その理由の多くは十分な効果がない、あるいは副作用があったというものである。〔甲9ないし11, 乙22, 23〕

キ 「Pitavastatin」という表記のうち、「statin」はコレステロール低下薬の一分類であるHMG-CoA還元酵素阻害薬の総称であるところ、その総称が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〕

ク ピタバスタチン、アトルバスタチン、ロスバスタチンといった「スタチン系」と称されるコレステロール低下薬についてはそれぞれ、日本循環器学会での発表（乙6）において、「ピタバ」、「アトルバ」、「ロスバ」と、「スタチン」を省略した略称が使用されていた。その際、それらの略称について定義付けがされたことはなく、同発表の記事にそれらの略称について注記が付されたこともない。同発表は、九州の51施設の医師が参加した研究結果の発表であり、世界で初めて上記3種類の薬剤を同時に比較する試みであったことが高く評価され、また、日本循環器学会の目玉として、優れた、わずかな臨床研究のみが選抜されて発表を許される「レートブレーキングクリニカルトライアル」での発表であり、多くのメディアや医師が注目したものであった。〔乙6〕

ケ また、次のとおり特許公開公報等において、「スタチン系」の薬剤に略記として「statin」を省略する方法が使用されている。

(ア) 再公表特許 (WO2008/026702。乙7)

ピタバスタチンについて、図9、図11、図12、図13、図14及び図21に「Pitava」との略記がされている。

また、アトルバスタチンについて、表1、図2、図6及び図8に「Atorva」との略記がされている。

(イ) 公開特許公報（特開2012-21002。乙8）

ピタバスタチンについて、図9、図11、図12、図13、図14及び図21に「Pitava」との略記がされている。

また、アトルバスタチンについて、表1、図2、図6及び図8に「Atorva」との略記がされている。

(ウ) 公開特許公報（特開2012-67052。乙9）

ピタバスタチンについて、段落【0010】に「PITAVAはピタバスタチンを意味する。」との記載があり、図1において「PITAVA」との略記がされている。

(エ) 公開特許公報（特開2012-67057。乙10）

ピタバスタチンについて、段落【0012】に「PITAVAはピタバスタチンを意味する。」との記載があり、図1において「PITAVA」との略記がされている。

(オ) 公開特許公報（特開2006-325582。乙11）

アトルバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Atorva」との略記がされている。

シンバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Simva」との略記がされている。

プラバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Prava」との略記がされている。

フルバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Fluva」との略記がされている。

ローバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Lova」との略記がされている。

(カ) 公開特許公報（特開2007-63284。乙12）

アトルバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Atorva」との略記がされている。

シンバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Simva」との略記がされている。

プラバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Prava」との略記がされている。

フルバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Fluva」との略記がされている。

ローバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Lova」との略記がされている。

(キ) 公開特許公報（特開2007-262067。乙13）

アトルバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Atorva」との略記がされている。

シンバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Simva」との略記がされている。

プラバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Prava」との略記がされている。

フルバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Fluva」との略記がされている。

ローバスタチンについて、図11ないし図13及び図17に「Lova」との略記がされている。

コ 調剤薬局においても、スタチン系の薬剤を互いに区別するために、アトルバスタチンについて「アトルバ」との略称が、シンバスタチンについて「シンバ」との略称が、プラバスタチンについて「プラバ」との略称が、フルバスタチンについて「フルバ」との略称が、ロスバスタチンについて「ロスバ」との略称が使用されている。〔乙19〕

サ 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ものであるから、これをその指定商品中「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止まり、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〕

(2) 検討

上記(1)の認定事実によれば、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」という表記が医薬品の一般的名称として定められたものであり、これを有効成分とする医療用後発医薬品については、その販売名に、一般的名称及び剤型、含量、会社名（屋号等）を付さなければならないと定められていること、その理由は、薬剤師が調剤する際に処方された薬剤と類似する販売名の他の有効成分を含む薬剤とを混同して調剤を間違えたり、患者が誤飲したりといった、医薬品の販売名等が類似するがゆえに起きる医療事故を防止するためであること、被告は、その定めに従って被告各商品について販売名等を定めていること、医療業界においては、販売名等を錠剤に印刷ないし刻印することが一般的に行われていること、「ピタバスタチン」（Pitavastatin）の名称のうち、「スタチン」及び「statin」の部分は、コレステロール低下薬の一分類であるHMG-CoA還元酵素阻害薬の総称を意味する用語であって、これに属する薬剤としては、本件で問題となっているピタバスタチンの他、アトルバス

タチン、ロスバスタチンなどがあり、これらは「スタチン系」と称されていること、これらスタチン系の薬剤においては、薬剤を特定して表記する際に、「スタチン」及び「statin」の部分を省略して表記されることがあること、「ピタバ」という表記も、スタチン系の薬剤の一般的名称から「スタチン」を省略して称する方法によって、「ピタバスタチン」から「スタチン」を省略して称するものであり、実際、「ピタバ」の略称が重要な学会の発表の場で、特に定義付けや注記もなく使用されているほか、調剤薬局でもスタチン系の薬剤を区別するために、上記の方法によって略称されていること、ピタバスタチンカルシウムに関する複数の特許公開公報等においても「Pitava」等の略記が使用されていること、加えて、商標登録出願においても、「ピタバ」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こと、被告各商品においては、そのPTPシートのみならず、錠剤の表面にも、錠剤等の誤使用を避けるために錠剤等を識別する方法として日本製薬団体連合会に登録されている被告の会社コードであって、被告の登録商標でもある「MEEK」及びその略号である「MK」が被告各標章とともに記載されていること、以上が認められる。

そうすると、被告各商品である錠剤に付された「ピタバ」という被告各標章は、医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲等の医療事故を防止する目的で、被告各商品の有効成分がピタバスタチンカルシウムであることの注意を喚起するためにその略称を錠剤の表面に記載したものであると認められ、被告各商品のような医療用医薬品の主たる取引者、需用者である医師や薬剤師等の医療関係者及び患者が被告各商品に接したときにも、被告各商品に付された被告の会社コードでありかつ登録商標でもある「MEEK」等の表示と相まって、そのような表記として認識されると認めるのが相当である。

したがって、被告各商品に付された被告各標章は、商標としての自他商品識別機能若しくは出所表示機能を果たす態様で使用されているということとはできず、本件商標の「使用」に該当すると認めることはできない。

(3) 原告の主張について

これに対して原告は、取引者、需要者である患者が被告各商品を購入する場合には、PTPシートに包装された状態で、あるいは、「一包化調剤」の状態¹で交付されるが、一包化調剤の場合、患者は当然、錠剤の「ピタバ」の表示を視認して、また、PTPシートに包装された状態で交付される場合であっても、PTPシートの中身である錠剤の「ピタバ」の表示を視認して、被告各標章によって出所を識別するから、被告各商品に表示された被告各標章は出所識別能力を有する旨主張する。

しかし、被告各商品は処方せん医薬品に指定されており、原則として医師等からの処方せんなしに購入することができないから、患者が自ら錠剤の表示に基づいてその出所を識別して薬剤の処方を受けることは一般的ではないと考えられる。また、患者が処方される薬剤を選択する場面は、主に、保険薬局にお

いて薬品を調剤する際に処方せんに記載されている先発医薬品に代えて後発医薬品を調剤するか否かといった場合や、効き目や副作用の点から薬の変更や新しい薬の処方を依頼するといった場合であり、そのような場合に患者が薬剤の表面に付された表示に基づいてその出所を識別して薬剤の処方を受けることはほとんどないと考えられる。

また、原告は、被告が錠剤に「ピタバ」と印字あるいは刻印をしているのは、服用者が服用する際に他の薬剤と間違えて誤飲することを防ぐためであるというが、それは自他商品識別機能を奏するための表示にほかならないと主張する。

しかし、その表示の趣旨は主として、他の有効成分を含有する錠剤と誤って調剤することや、誤って服用することを防止することにあるから、それは自他商品の識別や出所の識別を果たすものではなく、あくまで薬剤の有効成分が何であるかを識別する機能を果たしているにすぎないというべきである。

したがって、原告の上記主張はいずれも採用することができない。

(4) 小括

よって、本件における被告による被告各標章の表示は、商標権者の登録商標を使用する権利（商標法25条）の侵害行為又は侵害とみなされる行為（同法36条1項、37条）には該当しない。

2 結論

以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. 「PITAVA」は原告の登録商標になっているというけれども、「ピタバ」と称呼する本件登録商標は、「Pitavastatin／ピタバスタチン」の略称であることは、学会でも医師間でも周知の事実となっていることを、裁判所は認定したが、被告としては、「PITAVA」や「ピタバ」の各商標は、薬剤の品質表示にすぎないから商標権の効力は及ばないものである、と主張したことから、商標権侵害は成立しなかったのである。

2. 被告の商品（錠剤）の表面には「ピタバ」の他に「MEEK」やその略号の「MK」という被告自身の各標章が記載されていたが、「Meek」は被告の登録商標であるという。

したがって、被告が使用している標章は、たとえ原告の登録商標であったとしても、被告の使用に対しては、商品の品質表示であることを理由に商標権の効力が及ばないと解するのが妥当であり、商標法26条1項2号の規定が適用されて然るべきであるが、裁判所はそれについてなぜか言及していない。この商標法の規定について、裁判所は争点として列挙はしているけれども、判断の理由の中では引用していないのである。

3. 裁判所としては、商標権者である原告の立場は、商標法25条の規定の適用はあっても、被告の行為が登録商標の使用権の侵害行為（法36条）又は侵害とみなされる行為（法37条）に該当するものではないとの理由によって、請求を棄却したのである。

これは、被告による無効の抗弁が認められたといえる事例である、という見方もできるのである。

[牛木 理一]

(別紙)

商標権目録

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
登録商標 P I T A V A (標準文字)
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 薬剤

(別紙)

被告商品目録



被告商品 1

被告商品 2

被告商品 3