



「保護主体」 「需要者」は誰か？ ～商標の近時判決～

2015.9.26 芝田 美香 発表

はじめに

～今回のテーマ選定理由～

- ▶ たまには、**新鮮なテーマ**も！
- ▶ **近時の商標判決**からの紹介。
- ▶ 「**保護すべき主体**」 「**需要者**」の検討

「弁理士＝商標でも（何でも）知っている」

大きな誤解ですが・・・負けてはいけない！

→久しぶりに、一緒に**商標勉強**してみませんか？

※芝田の商標実務経験は、ほぼゼロです。

発表中のツッコミ大歓迎。



発表の流れ



テーマ1 (総合ブランド)

- ▶ 商標法 **53条**
(使用権者の不正使用による取消審判)
- ▶ 平成26年(行ケ)第10170号等 審決取消訴訟
～総合ブランドの「**保護すべき主体**」は?～

テーマ2 (ジェネリック医薬品)

- ▶ 商標法 **26条1項6号** (平成26年法改正)
- ▶ 後発医薬品
- ▶ 平成26年(ネ)第10098号 差止請求控訴事件
～処方医薬の「**需要者**」は?～
- ▶ 関連控訴審 他3件(地裁は7件)

P I T A V A
(標準文字)

テーマ1

総合ブランドにおける「保護主体」は？

平成26年（行ケ）第10170号等 審決取消訴訟

- ▶ 審決（53条の取消審判）は **“請求不成立”**
- ▶ 本件（控訴審）は・・・
- ▶ 現在は、上告中（？）

審決の決定記事

： 審決対応番号(1)
商標 審判 全部取り消し 5 商53条 結論(Y 無効でない) 分類(X061421222526)

審決の公報情報記事

： 審決対応番号(1) 審決日(平26.6.11)

出訴上告記事

： 訟務対応番号(1) (2) (3)
出訴 上告提記 上告受理申立
出訴事件番号(平26行ケ10170) 上告提起事件番号(平27行サ10016) 上告受理申立事件番号(平27行ノ10022) 出訴日(平26.7.17)
上告日(平27.5.26) 上告受理申立日(平27.5.26) 知的財産高等裁判所 第1部

訟務の判決記事

： 訟務対応番号(1)
商標 高裁出訴 全部無効(延長・更新登録以外) 5 商51条2項等 結論(審決取消 (判決による)) 分類(X061421222526)

上告情報の
調べ方は？

～本件商標1の経過情報（J-PlatPat）～

商標法 5 3 条

- ▶ **専用使用权者又は通常使用权者**が指定商品・・・
についての登録商標・・・の使用であつて
- ▶ ・・・他人の業務に係る商品若しくは役務と
混同を生ずるものをしたときは、 →争点①
- ▶ 何人も、当該商標登録を取り消すことについて
審判を請求することができる。
- ▶ **ただし、**当該商標権者がその事実を知らなかつた
場合において、**相当の注意**をしていたときは、こ
の限りでない。 →争点②

「制裁規定」

自由に使用許諾→弊害防止のための規定

「52条の2」との比較

(商標権分割移転についての制裁規定)

- ▶ 商標権が移転された結果、同一の商品・・・について使用をする類似の登録商標・・・について使用をする・・・商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、
- ▶ ...商標権者が**不正競争の目的**で・・・他の登録商標に係る商標権者・・・の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、
- ▶ 何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

53条

「不正競争の目的」は
要求されていない

52条の2

「**不正競争の目的**」が
取消のための要件

テーマ1の争点

▶ 争点①

使用权者（チヨダ）が、他人（原告）の業務に係る商品と**混同を生ずる**商標の使用をしたか（法53条1項本文）

▶ 争点②

商標権者（被告）が、その事実を知らなかった場合において、**相当の注意**をしていたか（同項ただし書）

→今日は、争点①のみを、取り上げます。
原告・被告のやりとりを中心に判決文
を読んでもみます。

～判決の読み方～

最初から読む →ポイント捉えにくい

《概要の把握》

- ▶ 「結論」・・・○か×か
- ▶ 「事件名」、「請求内容」 何が対象の事件か
- ▶ 「**当裁判所の判断**」 沢山の「争点」→判断は1,2点位

《もっと読み込む》

- ▶ 「事案の概要」・・・商不、「明細書、補正（訂正）」・・・特
- ▶ 「審決(前審)の理由」 審決取消事件、控訴事件
- ▶ 「原告の主張」、「被告の主張」 気になった争点のみ

《テーマ1》平成26年（行ケ）第10170号等

▶ 被告の**商標権5件**に対する取消し訴訟

被告の商標権

本件商標 1

第1995442の1の1



本件商標 2

第4048658の1の1



本件商標 3

第4125472の1の1



本件商標 4

第4836907の1の1の1



本件商標 5

第4837860の1の1の1

ADMIRAL
(標準文字)

Admiral (アドミラル)



～海軍将官、提督～

- ▶ 発祥：英国のブランド。
- ▶ 日本：1970年代から1980年代に英国発祥のスポーツブランドとして認知度が高まり，主にサッカーブランドとして地位を確立。
- ▶ 世界：各国でも知られている（40カ国で展開）。

～指定商品ごとの棲み分け～

- ▶ 豊田通商株式会社が**被服等**を指定商品とする商標権を保有。ゴルフグッズ，サッカー用ゲームウェア・・・について，それぞれ別々の会社にライセンスをしている。
- ▶ 原告及びチヨダの商品**以外**には，本件ブランドの商標を付した履物は販売されていない。

事案説明

- ▶ 指定商品：履物（「サンダル靴、サンダルげた、スリッパ」を除く）を除く
- ▶ 分割移転⇒**カッコ内は原告が商標権者**
被告が「サンダル」、原告が「サンダル以外」
- ▶ 被告は、指定商品「サンダル」について、株式会社チヨダに独占的通常使用権を許諾

SHOE-PLAZA

TOKYO
SHOES
EXHIBITION

東京靴流通センター

Chiyoda

SPC

～「株式会社チヨダ」 ホームページ
ショッピングインフォメーションより～

争点に関する使用行為

- ▶ **使用権者**チヨダが「**クロググサンダル**」販売
- ▶ **原告**は以前から「**スニーカー**」販売



別紙1より
(左) 原告商品
(右) 使用権者商品

～クロググサンダル～

つま先側は覆われているが、踵側が低くえぐれており、簡単につっかけて履くことができる形状のもの。

【検討タイム1】

- ▶ ここまでの内容で、考えてみたいこと

「商品が**似ている**」から、
「**商標権**の取消し」までできるのか

とても複雑な事例
こういう指定商品の分割はアリか



【サンダル】

はきものの一種。

甲を紐やバンドで作り、つつかけるようにしてはく。

～広辞苑 第五版～

使用権者商標 A

▶ シュータン（靴ベロ）の表面部分

使用権者	原告
	
	

本件商標
2,5

本件商標
ではない！！

使用権者商標 B、C

テーマ1 : 事案説明

使用権者

原告

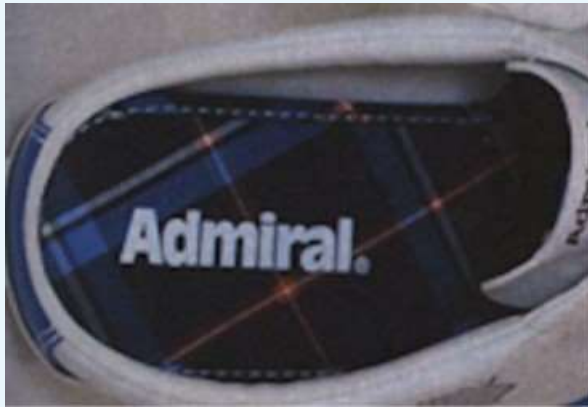
本件
商標4

側面 (商標B)



本件
商標1

中敷部分 (商標C)



使用権者商標D

▶ 踵の下部



【検討タイム2】

商標の個別使用態様を考慮する。
⇒ 想定される結論は変わるか？

指定商品のデザイン上の制約は、
影響するかどうか。



さらなる事情 . . .

原告スニーカーの開発、販売実績

- ▶ 原告は、スポーツシューズではなく、日本人に合った、ファッションに特化したタウンユースとしての靴を**開発**
- ▶ **独自にデザイン**し、「ワトフォード」モデルなど、多数のスニーカー等のモデルを製造、販売
→複数の**雑誌・新聞**に、原告商品として紹介

販売実情

- ▶ チヨダの大型販売店において、原告商品と使用権者商品とは、**同じ棚**で、原告の商品が**上下の段**に、使用権者商品が**その中段**に陳列されるなどの態様で販売されており、同棚に、原告商品と使用権者商品が**出所の区別ができるような表示はされていなかった**

審決の概要

- ▶ 「Admiral (アドミラル)」に係る**現在の**商標権者、商標の使用権者等について具体的に説明したものがほとんど見当たらない
- ▶ 取引者、需要者は、**英国発祥の老舗ブランド**と認識することはあっても、**具体的な**商標権者や使用権者が**誰**であるとか、**商品毎に権利者が異なる**とまでは認識し得ない
→原告又は被告の業務に係る商品と認識することはない
- ▶ 当該商品が原告又は原告と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について誤認混同するおそれはないから、本件商標の取消しについては、法53条1項の要件を充足しない

【検討タイム3】

- 本件は「総合ブランド商標」
- 識別力の認定は妥当か
- 混同のおそれはない、との結論はどうか

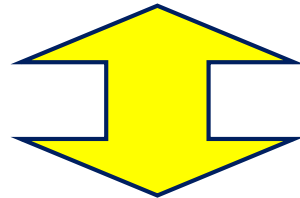


53条1項の解釈について

(1) 混同の保護主体

《原告》 P.9

- ▶ **法1条**からも明らかなおとおり，商標法において保護されているのは**商標（ブランド）それ自体ではなく**，当該商標を**使用する者の業務上の信用**…
- ▶ 法53条の「混同」の要件についても，…**業務上の信用**の主体は誰なのか…といった観点からその要件の充足性について議論されなければならない。



**業務上の信用？
需要者？**

《被告》 P.17

- ▶ **法53条**の取消審判の制度は，**需要者を保護**しようとするものであるから，「保護主体」というものを観念するのであれば，当然，**「需要者」**ということになる。

《判決の抜粋》 P.36

- ▶ ブランドイメージの認識をもって、商標法上保護されるべき「出所」についての取引者及び需要者の認識と同視することはできない
- ▶ 法53条1項の適用には、取引者及び需要者が、商標が特定の権利者に帰属していることまで認識している必要はない
- ▶ 法は、商標権の効力を登録商標権者に対し認めている
→登録商標につき保護されるべき出所は、登録商標権者
- ▶ 法53条1項の適用について、「他人の業務に係る商品」との「混同」が生じうるかが問題となるべき主体（他人）は、当該商標についての登録商標権者であるというべきである。

【検討タイム4】

原告・被告・判決（抜粋）の論理
それぞれ、どこなら支持できるか？



53条1項の解釈について (2) 他人の業務

《原告》 P.10

- ▶ 「**何某とまで分からなくとも特定の者の業務に係るものと分かる程度で足りる**」というのが大審院の判例から確立されている解釈

《被告》 P.17

- ▶ 大審院の判例は、権利者の**固有名詞の認識が需要者**にない場合でも、特定の者の業務に係る商品と認識できる程度に、自他識別機能を有していれば足りるという趣旨
- ▶ 本件のような場合、**商品ごとに権利者が異なること**について需要者が認識し得ることが、最低限必要

《判決》 P.36

- ▶ 「他人の業務」に係る商標が**特定の権利者に帰属していることまで認識している必要はない**
- ▶ 取引者及び需要者の一般的な認識も、「**我が国において適法に権利を有する者**」の業務に係る商品と認識すると理解するのが合理的



- 判決は、原告側の主張内容に近い
- 主体は「登録商標権者」

→ここから、判決の詳細を確認します。

《判決のポイント》

53条と不正競争の目的

- ▶ 商標法は、指定商品等ごとに商標権の分割移転を認めており（法24条1項、24条の2第1項）、**指定商品等が類似している場合も、分割・移転を制限していない**（平成8年改正前は、類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転を禁止していた。）
- ▶ …このような場合、類似性のみに起因して、一方の登録商標の使用によって、他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。
- ▶ 商標法がこのような商標権の分割・移転を許容する以上、**類似性のみをもって、法53条1項の「混同を生ずるものをした」に該当すると解することは相当ではない。**

- ▶ 立法としては、法52条の2を法53条の特則としても位置づけ、商標権者だけでなく、使用権者にも、「不正競争の目的」を要求した方がより明確であったと解される。
- ▶ 法53条1項における、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというためには、法52条の2の規定の趣旨を類推し、商品等の類似性をいうだけでは足りず、具体的な使用態様において、類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて、社会通念上、登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様、すなわち、不正競争の目的で、客観的に、他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。

【検討タイム5】

立法に関する判決 → どう思うか？

(参考) 平成25年 (行ケ) 10044

53条について不正使用行為が必要とされた判決 24



《判決》

「不正競争の目的」の検討

事実認定

- ▶ 原告商品の**販売状況**及び雑誌等への掲載状況
20歳前後の需要者等に、相当程度認識されていた
「ワトフォード」は、販売数が多く、人気の高い商品
- ▶ 使用権者商品（サンダル）は、**全体的な外観**は、踵部分等がえぐれて低くなっている以外には、スニーカーとほぼ同じ形状である。
- ▶ 使用権者商品は、原告商品と、商品の3箇所（ヒール、足裏、つま先）に商標を付しているという点で共通するのみならず、複数存在する本件ブランドに係る商標のうち、各箇所に使用された**商標の種類も、商標を付す位置もほぼ同一**の商標を、原告商品と酷似する形状・デザインの類似の種類の商品に付しているものである。

《判決》の結論

- ▶ 両商品は需要者（取引者）が共通（20歳前後の若年層）
- ▶ 大手靴量販店（チヨダ店舗）で同じ棚に並べられ販売されていたという取引の実情
- ▶ 商標同一・商品類似により混同が生じる範囲を超えて、原告の商品表示として認識されていた原告の使用態様と酷似していたというべき

使用権者商標の使用は、正当使用義務に反する態様、すなわち、不正競争の目的で他の商標権者等の商品等と混同を生じさせる行為態様により、客観的に、原告の商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたということができ、**法53条1項本文の「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるものをしたとき」に該当する**というべきである。

結論は、**審決取消**

→53条の取消理由が存在するという判断

テーマ1まとめ



- ・ 総合ブランド
→ 識別力等の判断において、需要者が**特定の
出所**（権利者）を認識していることまでは、
必ずしも**求められない**傾向
- ・ 53条（判例が少なめ）
→ 訴訟レベルでは、53条の**趣旨**、商標法の
法目的等を踏まえた検討に採用の余地あり

【検討タイム・最終】

結論は、納得できるか？

原告・被告の主張の仕方はどうか。



テーマ2

平成26年（ネ）第10098号

PITAVA
(標準文字)

- ▶ 先発医薬メーカーが、複数の後発医薬メーカーの製品につき差止請求している事案（地裁7件→控訴4件？）
- ▶ 本件分割商標権
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**」
登録商標 **PITAVA**（標準文字）
- ▶ 「ピタバスタチンカルシウム」を**有効成分**とする薬剤

(判決P.35)

後発医薬品メーカー21社のうち、
被控訴人、沢井製薬、小林化工、テバ製薬、キヨーリンリメディオ、
共和薬品工業の6社は、錠剤に「ピタバ」の表示をした。
→控訴人は、キヨーリンリメディオとの間で、使用許諾契約を締結

事実認定 判決（P.36）

- ▶ 医薬品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
 →厚労省課長通知は、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「有効成分に係る一般的名称に会社名等を付すこと」を定めている。
- ▶ 後発医薬品メーカー21社は製造、販売を開始
 被控訴人各商品との違いは「会社名（屋号等）」だけ
- ▶ 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**」である。



争点 (P.4)

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

26条1項6号が新設されてから、初めての判決!?

26条1項6号（平成26改正法）

- ▶ 商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。
- ▶ 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務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

**異議申立、新しい商標に紛れて
大事な条文が、いつの間にか明文化
突然、気がついたときの恐ろしさ・・・**

抗弁（被告）

or 請求原因（原告側）

- ▶ 条文の位置づけからは「**抗弁**」
- ▶ 商標として使用されていない
「ない」ことの立証責任があるか？！
- ▶ **被告**が「商標的使用でない」ことの主張
→ **原告**が「商標的使用である」ことの主張
→ **裁判所**が、両者を**総合評価**して結論
- ▶ 商標的使用でないことが立証命題か、
商標的使用であることが立証命題か、という
議論は、**あまり実益がない**ように思います。
～ブログ「理系弁護士の日常」
2015-07-30より～

被告（被控訴人）（P.35）

「商標的使用でない」主張

- ▶ 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
- ▶ 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」に該当する

判決文を見る限り、
被控訴人による主張は、形式的な事項のみ。
→26条1項6号を意識した詳細な主張等なし

原告（控訴人）（P.39）

「商標的使用である」主張

- ▶ **患者**は、**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
- ▶ 患者がPTPシートの表示に触れた上で、錠剤に触れたときに、「ピタバ」の表示が「ピタバスタチンCa」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、「有効成分」として意味すると認識することはない
- ▶ **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とはできない

控訴人は、需要者を“患者”と主張

判決（P.36） 「ピタバ」の使用について

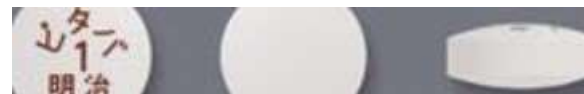
- ▶ 「**スタチン系薬**」又は「**スタチン系化合物**」は、医師、薬剤師等の医療従事者の間において、HMG-COA還元酵素阻害薬の**総称**として一般に知られていた
- ▶ 「**スタチン**」の用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまではいえないが、「ピタバスタチン」、「アトルバスタチン」、「ロスバスタチン」等について「ピタバ」、「アトルバ」、「ロスバ」等の略称で表記する場合もあり、医師、薬剤師等の医療従事者であれば、（略称について）意味を理解できる



まずは・・・錠剤に付された「ピタバ」は、
「ピタバスタチンカルシウム」の「略称」である
ことを認定。

本件の需要者は・・・？（P.38）

- ▶ **医師，薬剤師等の医療従事者**は，「ピタバスタチンCa錠 1mg「明治」」を販売名とする後発医薬品と認識し，錠剤に付された「ピタバ」は，有効成分の略称と認識する。
- ▶ **患者**においては，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，錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，含有成分の略記と理解する。



～別紙 包装目録
被控訴人商品 1～

～別紙 錠剤目録 1～

判決の結論（P.39）

- ▶ 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，「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，被控訴人各標章の使用は，商標的使用に当たらない



**判決では、医療従事者と患者の
両方とも需要者として判断**

一方、関連控訴審では・・・

関連控訴審 《平成26（ネ）10138》

判決（P.11）

- ▶ **処方せん医薬品**であり、医師等又は薬剤師を通じてしか入手できない

判決(P.12)

- ▶ 患者との関係において、有効成分と理解されているのか、あるいは、販売名と理解されているかはさておいて・・・
- ▶ 他種の薬剤との**混同を防止**するという識別のために用いられているのであり（患者にとってみれば、その表示の意義を知らないでも、自分が飲むべき薬か否かの区別がつけば十分である。）、出所識別のために用いられているのではなく、かつ、そのような機能も果たし得ない。



患者が「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分と正確に認識するか否かは、本件の結論を左右しない。

関連控訴審 ～余談～

判決（P.13）

- ▶ 需要者に患者のような一般消費者が含まれる場合，出所識別機能のない標章を，**特定の取引業者に独占させる**ことは，当該表示，そして，ひいては当該表示が指し示す原材料等そのものを事実上特定の者に独占させることになるから相当とはいえず，**商標法のおよそ予定するところではない。**

本件と関連控訴審は、**控訴人共通、争点ほぼ同じ、被控訴人、裁判官が異なる**



- ・ 改正法(26条1項6号)の判断有無
- ・ 需要者の認定

裁判官独立の原則(?)

テーマ2 まとめ

需要者の判断

- ▶ 指定商品の取引事情を鑑み、丁寧に認定されていた。
 - ▶ 本件の場合、裁判官ごとに、若干判断内容が違った。
- 原告・被告の主張としては、できれば決めうちをせず、
需要者として多観点から検討主張するのが無難か？



【テーマ2 検討】

需要者について、どの結論が、納得できるか？

原告・被告の主張の仕方はどうか。

～最後に～

ゼミでの発表について

淡路町ゼミは、発表担当を交代でお願いしています。

理由 1

- ▶ 毎月、**定期開催**を継続するため。

理由 2

- ▶ 同じ判例も、発表者が異なると**別の視点**。
→ 職場、技術分野の違う方々の考えを通じた検討。

発表の内容

“**ゼミの検討材料（判決の概要）**” が分かればOK
ゼミは**楽しみの場**→**無理ない範囲**のご準備で

- ▶ 発表後のビールは、格別！
- ▶ 皆さんも、随時、発表お待ちしております。