

● ヒルドソフト事件

東京地裁 R3.8.19 R3(行ケ)10030 審決取消請求事件(菅野雅之裁判長)

第 5 類「薬剤」を指定商品とする登録商標「ヒルドソフト」(標準文字)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。

引用商標は、昭和 29 年(1954 年)に「皮膚保湿剤」として国内販売されたドイツの医療用医薬品の登録商標「Hirudoid」と「ヒルドイド」である。

原告の主張によれば、「ヒルドイド」は原告の宣伝広告活動、一般需要者向けの雑誌やウェブサイト等による紹介、高い市場占有率、これにフリーライドする多くの類似商品の出現、医薬業界における高い評判等により取引者、需要者の間で広く認識されている周知著名商標であるというものである。

したがって、原告の懸念は、引用商標「ヒルドイド」と語頭の文字が共通する本件商標「ヒルドソフト」は、称呼の類似性により医薬品の取り違いや誤投薬が生じ、医療事故を引き起こすおそれがあるという点である(商標法 4 条 1 項 11 号、同 15 号)。

而して、まず商標法 4 条 1 項 11 号について判決は、本件商標「ヒルドソフト」、引用商標「ヒルドイド」はそれぞれ一連不可分であるので、冒頭の「ヒルド」が共通していても、これに続く「ソフト」と「イド」の違いにより、称呼において明らかに相違する非類似の商標であると判断した。

原告の主張について判決は、確かに「薬剤」の分野で需要者に薬効が「柔らかい」というイメージを想起させるため、「〇〇ソフト」という商品名があることは認められるが、それらは「〇〇」の部分と一体となってイメージを想起させるものであって、「〇〇」のみが自他商品識別機能を有しており、「〇〇」と比べて「ソフト」の部分の自他商品識別機能が弱いとまでは必ずしも言えないとして、「ヒルド」が要部となるとの原告の主張を斥けている。

また原告の提出した医薬品の名称の類似性により生じた薬の取り違い「ヒヤリ・ハット」事例において、頭文字 3 文字が共通する例は、全体の 5399 件中わずか 153 件(約 2.8%)に過ぎず、薬剤師が業務上通常要求される注意をもってしても、頭文字 3 文字が共通する薬剤について日常的に取り違いの事故が生じていると認めることはできないと判断した上で、判決は、名称類似により医療事故が懸念されるというのであれば、それはそもそも商標の分野で規制すべき問題ではなく、医療行政における規制の問題であるというべきであるとも明言している。

次に 4 条 1 項 15 号について判決は、11 号で判断した通り本件商標と引用商標とは非類似の商標であるが、非類似の商標であっても、混同を生ずるおそれがある場合があるとして、引用商標が仮に周知著名であったとして、この点を判断した。

しかし、引用商標が認知されているのは、「Hirudoid」又は「ヒルドイド」としてであって、「Hirudo」又は「ヒルド」として認知されているわけではなく、また薬剤の取引分野において、販売名の語頭 3 文字に略して取引されるという実情も認められないので、本件商標を付した一般用医薬品又は医薬部外品について、原告が製造販売したかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできないとして 15 号該当性も否定した。

医師が処方する医療用医薬における先発薬と後発薬とは、かつては類似性があるかのような名称の医薬品が販売されていた時期があったが、現在では後発薬には有効成分に係る一般名を主体とする販売名を使用することが原則となっているので、本件商標が引用商標の後発薬の販売名として使用されることはない。(ただし、複数の薬効成分が配合された合剤(配合剤)については、一般名ではなく、商標名を使用することが許されている。)

そうすると、本件商標は有効成分の異なる医療用先発薬か、処方箋の要らない一般用医薬品又は医薬

部外品に使用されることになるので、名称の類似性に起因する誤投薬や医療事故が起きるおそれは非常にまれなケースということになる。

しかし、原告商品には、「ヒルドイドソフト軟膏」という本件商標とやや類似性がある薬剤があることを考えると、原告が本件商標「ヒルドソフト」を紛らわしい商品名であると考え、医療事故はともかくも、無効審判請求に及んだことも十分に理解できるであろう。

なお本件商標はカタカナの「ヒルドソフト」であるが、英文字の「HIRUDOSOFT」(標準文字)を対象とした同趣旨の判決(R3(行ケ)10031)も同日に下されている。

● マツモトキヨシ音商標事件

知財高裁 R3.8.30 R2(行ケ)10126 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 35 類小売等役務及び第 44 類「調剤ほか」を指定役務とする本願音商標(右図)が、商標中に他人の氏名である「マツモトキヨシ」を含む商標であるとして、商標法 4 条 1 項 8 号により拒絶されたため、当該審決の取消しが求められ、審決が取り消された事案である。



言うまでもなく「マツモトキヨシ」は日本でもっとも著名なドラッグストアチェーン店の名称であるし、本願音商標を耳にした者も多数いることであろう。

他方被告特許庁が主張するように、「マツモトキヨシ」が、「松本清」、「松本潔」、「松本清司」などの実在する人物名に相当することも事実であろうし、この事実を単純に適用すれば本願商標が 4 条 1 項 8 号に該当することも否定できないことになる。

しかし、本願商標中の「マツモトキヨシ」が著名なドラッグストアであることは誰もが知っているものの、「マツモトキヨシ」がどのような漢字名に依拠したものであるかは、ほとんどの需要者は知らないであろう。そうすると、「マツモトキヨシ」のカタカナ名からは、実在する人物、つまり他人の氏名を表したものと必要者は理解しないであろう。「マツモトキヨシ」は飽くまでもドラッグストアの名称なのである。

したがって判決は、本願音商標中の「マツモトキヨシ」は「他人の氏名」を含む商標には当たらないとして審決を取り消した。

8 号該当性の認定について再三にわたり苦言を呈してきたように、これまでは単に同一の氏名の人物が実在するかどうかだけが 8 号の認定基準とされてきたが、本件「マツモトキヨシ」のように、これに相当する人物が多数いることが明らかなのであれば、それは、そもそも識別力を欠く商標として 3 条 1 項 6 号により拒絶されるべきである。

つまり、本願音商標中の「マツモトキヨシ」は識別力を欠く部分であるので、商標の類似性や、その他の公益的あるいは私益保護の審査にはおいては、無視されるべき要素である。したがって、そもそも 8 号該当性を考える必要もないし、人格権を保護するといっても、具体的にどこの誰のだから分からない抽象的な人格権を保護するために、出願人の商標登録を受けるといった具体的な権利が剥奪されてよいものかについても疑問がある。

一方で、使用による識別性を獲得した商標は、3 条 2 項により商標登録されることになるので、著名商標である「マツモトキヨシ」は識別力がある商標として保護されることになるし、8 号にも該当しない以上、音商標としての拒絶理由がない場合には、何らの問題もなく商標登録されるべきことになる。