

生田哲郎◎弁護士・弁理士／吉浦洋一◎弁護士・弁理士

商標法26条1項3号に基づいて 商標権の効力が及ばないと判断した事例

[東京地方裁判所 令和元年10月2日判決 平成29年(ワ)第38481号]

1. 事案の概要

(1) 原告の商標権等

原告は、「MMPI」と標準文字で表記される登録商標（以下、本件商標）について、「第44類 心理検査」を指定役務として商標権（商標登録第5665842号）（以下、本件商標権）を保有しています。

「MMPI」は「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」（ミネソタ多面的人格目録）の略称であり、「1940年代に米国ミネソタ大学の心理学者ハサウェイと精神医学者マッキンレーにより開発された、質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査の名称」です。この心理検査（以下、本件心理検査）は、566項目の質問項目（うち16項目は重複）によりパーソナリティー特徴を査定するもので、世界90カ国以上で翻訳・標準化され、使用されています。

原告は、昭和38年に本件心理検査の日本語版（以下、原告版）の質問票を出版するなど、「独自の採点盤、回答用紙、質問カードなどを開発、販売」したほか、昭和48年4月からは、コンピュータを利用した採点サービスも提供していました。そして、これらに

おいて、原告は、「MMPI」の標章を付していました。

(2) 被告の行為

被告は、平成29年4月1日から、「原告版とは異なる翻訳・標準化を行った、原告版とは別の本件心理検査の日本語版の名称」として「MMPI-1」を付した、心理検査の質問用紙（以下、被告質問用紙）、回答用紙（以下、被告回答用紙）、自動診断システム（以下、被告ソフト）、「MMPI-1」等の性格検査の解説書（以下、被告ハンドブック）の各商品の出版、販売を開始しました。

また被告は、自治体等が採用試験等で用いた被告回答用紙を解析し、その検査結果を伝える診断解釈サービス（以下、被告サービス）を行っており、被告のウェブサイトには、被告各商品や被告サービス等に関する広告が掲載されていました。

(3) 被告が使用する標章

ア 被告質問用紙の表紙上部には、明朝体様の大きめのフォントで「MMPI-1 性格検査」と記載され（以下、被告標章1）、その下に著者名が記載され、右下部に発行所として被告の社名や住所等が記載されていました。

イ 被告回答用紙は、大半がマークをする回答部分であり、左側に名前等を記載する欄、回答部分の枠外上部右寄りに、他の記載に比較して若干大きめのゴシック体様で「MMPI-1 回答用紙」と記載されていました（以下、被告標章2）。

ウ 被告ソフトのパッケージの表紙の中央部分やや上側には、「MMPI-1 性格検査」と少し大きめの明朝体様で記載され（以下、被告標章3）、「その下に少し小さくゴシック体様で『自動診断システム』、その下に更に小さく『ver.6.3』との記載があり、さらに若干離れた下部に著作者名」が記載されていました。

エ 被告サービスで被告が顧客に提供する診断結果書の「1枚目の左上には、他の部分より少し大きめのゴシック体様で『MMPI-1 自動診断システム』と記載」されていました（以下、被告標章4）。

オ 被告の各商品や被告サービス等の広告（以下、被告広告）の中には、「『病院での診察、教員・公務員採用試験、職場でのストレスチェックにはこちら』との記載の下に、他の性格検査（MINI性格検査、MINI-124性格検査）

と並べてゴシック体様で『MMPI-1 性格検査』との記載がありました(以下、被告標章5)。

(4) 原告の請求

本事例においては、原告が被告に対し、本件商標に類似する被告標章1～5を付した被告の各商品等の譲渡等の差止めと廃棄を求めました。

2. 裁判所の判断

(1) 本件商標と被告商標の類否

まず裁判所は、本件商標の「MMPI」の周知性について、以下のように判断しました。

「『MMPI』がミネソタ大学のハサウェイとマッキンレーにより開発された『Minnesota Multiphasic Personality Inventory』(ミネソタ多面的人格目録)、すなわち本件心理検査の略称であり、精神医学、心理学等の多数の辞典類や専門書等に掲載されていることが認められる。このため、『MMPI』は、本件商標の指定役務である心理検査の需要者である精神医学や心理学等の関係者の間では、心理検査の一手法である本件心理検査又はその略称を示すものとして周知であると認められる」

そして被告各標章について、いずれもその要部が「MMPI」であると認定したうえで、本件商標と被告各標章の要部とを対比し、外観が同一または類似であること、称呼および観念は同一であることから、本件商標と被告各標章は類似する、と判断しました。

(2) 本件商標権の効力が及ぶか否か

裁判所は、被告が被告各標章を使用する行為は、みなし侵害行為(37条)

に該当するとしうえて、26条1項3号の適用について、以下のように判断しました。

「法26条1項3号にいう役務の『質』とは、その語義からして、役務の内容、中身、価値、性質などを意味するものと解されるところ、『MMPI』は、……質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査の名称である『Minnesota Multiphasic Personality Inventory』(ミネソタ多面的人格目録)の略称であり、本件商標の指定役務である心理検査の需要者、取引者において、心理検査の一手法である本件心理検査又はその略称を示すものとして周知であると認められるから、心理検査の内容、すなわち『質』を表すものといえることができる」

「また、被告各標章は、いずれも、明朝体様やゴシック体様といったありふれた書体で構成されているものである」

「そうすると、『MMPI』を含む被告各標章は、いずれも本件商標の指定役務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の『質』を、普通に用いられる方法で表示するものといえるから、被告各標章は、法26条1項3号に該当し、本件商標権の効力は及ばない」として26条1項3号の適用を認めました。

原告が、「『MMPI』は、役務の普通名称又は質を表示するものではなく、原告が長年にわたり独占的に提供してきた心理検査等役務を表すものとして識別力を獲得していたものであって、被告は、自他を識別する態様で本件商標に類似する被告各標章を

使用している」と主張した点については、以下のように判断し、その主張を退けました。

まず原告が、「昭和38年以降、原告版の質問票や回答用紙に『MMPI』の標章を用いていること」「『MMPI』の標章を用いた原告版のカタログを毎年発行していること」「『MMPI』の標章を用いた原告版のマニュアルを販売していること」「精神医学、心理学等の専門誌、学会誌等に『MMPI』の標章を用いた広告を多数掲載してきたこと」および「精神医学、心理学等の専門書等には、原告版を本件心理検査の日本語版である趣旨の紹介をするものが多数あること」の事実は認めました。

その一方、「原告が昭和38年(1963年)から平成4年(1992年)まで使用していた質問票……は、表紙上部に『日本版MMPI質問票』と記載され、その下に原著がハサウェイとマッキンレーであることなどが記載されているから、『MMPI』の表示は、当該質問票を用いて行われる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を示しており、需要者、取引者にもそのように理解されるものというべきである」とし、「また、平成27年(2015年)以降の新版質問票……は、表紙左上部に『Minnesota』、『Multiphasic』、『Personality』、『Inventory』と4段組みに記載されており、その直下にはハサウェイらの名前が記載され、その右側には『MMPI新日本版研究会』と記載されているものであるが、同記載も、同様に行われる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を示しており、需要者、取引者にもそのように理解される

ものというべきである」とし、さらに、「新版回答用紙……には、『MMPI Ⅲ型回答用紙』などがあるだけで、原著作者の記載等はないが、回答用紙が通常は質問票とセットで利用されるものであることからすると、需要者、取引者は『MMPI』が行われる心理検査の種類・方法としての本件心理検査を意味するものと理解する」と判断しました。

また、原告版のカタログの記載については、「『MMPI』を心理検査の種類・方法としての本件心理検査を表示するものであり、需要者、取引者もそのように理解するものというべきである」としました。

さらに、原告のマニュアルについて、「表紙には前記の新版質問票と同様の記載があり、扉の部分には『新日本版MMPIマニュアル』と記載され、本文部分においても、『第1章 MMPIの概要』に本件心理検査についての説明がされているのであるから、同マニュアルにおいても、『MMPI』の表示は本件心理検査を意味する」としました。

加えて、「その他、専門誌、学会誌等への広告……及び精神医学、心理学等の専門書等……においても、『MMPI』は心理検査の種類・方法であることを前提とした記載がされているにすぎず、これが原告の役務であることを示す記載は見当たらない」としました。

このようなことから、「原告が長年にわたり『MMPI』の商標を用いて独占的に心理検査等役務を提供しており、その質問票、回答用紙、カタログ及びマニュアル並びに広告や専門書において『MMPI』との表示をしてきたとしても、それをもって、原告が提供

する役務を表すものとして識別力を獲得したということとはできない」と判断しました。

さらに原告は、「原告が行う心理検査等役務は、本件心理検査に由来・関連するが、質問項目の言語、項目数及び配列、採点基準、実施方式において本件心理検査と異なる原告独自のものであり、原告の提供する役務として識別力を獲得した」と主張していました。

しかし、原告が「質問票やカタログ等において、『MMPI』の日本版であることを表示」していたこと、『MMPI』についてミネソタ大学のハサウェイ教授等により発表された人格目録テストであるなどの説明をしている上、質問項目数の差異も重複した質問を含むかどうかの違いにすぎず、「原告が行う心理検査等役務は、我が国の社会、文化等に合わせて『MMPI』を翻訳・標準化したものであって、原告が独自に開発した心理検査であるということとはできず、また需要者、取引者が原告の提供する心理検査等役務を原告独自のものと認識していたことを示す証拠もない」として、原告の主張を退けました。

これらのようなことから、「被告各標章は、いずれも本件商標の指定役務である心理検査又はこれに類似する役務ないし商品の『質』を、普通に用いられる方法で表示するものということ

ができるから、法26条1項3号に該当し、本件商標権の効力が及ばない」と結論づけました。

3. 考察

本事例では、原告が50年以上にわたって「MMPI」の標章を使用している事実は認められました。しかし、原告が「MMPI」を使用してきた態様は、心理検査の種類・方法として本件心理検査を表示しているものであり、商品等の出所を示すものとして識別力を獲得していない、と判断されています。

外国において提供されている商品やサービスを日本向けにローカライズして日本国内で商品を販売、サービスを提供することはよくあります。

その場合、外国におけるメーカーやサービス提供会社が商標を取得することが多いとは思いますが、場合によっては日本側で商標を出願し、権利化を図るケースも否定できません。その際に4条1項19号などに留意しながら権利化を図るのは当然のことですが、そのほかに、商標を使用する態様にも留意しなければならないことを本事例は示していると思われます。

すなわち、単に商標を商品等に付して使用するだけでなく、商標を使用するにあたり、その商品やサービスの出所が使用者であることを示す使用態様となるように留意すべきでしょう。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

よううら よういち

早稲田大学理工学部情報学科卒業。一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻修了、成蹊大学法科大学院修了。知的財産権の権利化、侵害や無効鑑定業務、コンピュータ関連の法律問題に従事。