

判決年月日	平成19年5月22日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成18年（行ケ）10301号		
○ 原告商標「Dona Benta」は原告の業務に係る商品を表示するものとしてブラジル国内で需要者の間に広く認識されていたものであり、本件商標「Dona Benta」は原告商標と類似の商標であって、かつ、被告はブラジル国において広く認識されている原告商標の名声に便乗する不正の目的をもって本件商標を取得し使用をするものと認められるから、本件商標は商標法4条1項19号に違反するとした事例。			

（関連条文）

商標法4条1項19号

（事案の概要）

被告は、平成10年9月21日、本件商標につき商標登録出願をし、平成11年11月5日に登録査定を受け、平成11年12月10日に設定登録を受けた（商標登録第4343029号）。これに対しブラジル国法人である原告は、本件商標登録はブラジル国で屈指の企業でブラジル国登録商標「Dona Benta」等の商標権者である原告のブラジル国における著名性を不正に利用しようとしたものであるから商標法4条1項19号に該当する事由があるとして、商標登録の無効審判請求をした。

特許庁は、原告商標が本件商標の出願時においてブラジル国の需要者の間で広く認識されるに至っていたとまで認められず、また、被請求人（被告）が本件商標を不正の目的をもって使用するものとは認められないから、本件商標は商標法4条1項19号に違反するものではないとして、請求不成立審決をした。

本件は、原告が上記審決の取消しを求めた事案である。

（判決理由の要旨）

本判決は、次の理由により商標法4条1項19号該当性を否定した審決の判断は誤りであるとして、これを取り消した。

1 原告商標の周知著名性

原告ないしジェイマセドグループの「Dona Benta」商標は、ブラジル国内において、1979年（昭和54年）から原告ないしジェイマセドグループの業務に係る小麦粉等の商品を表示するものとして使用されるようになり、本件商標の出願がなされた平成10年の時点で、原告は、小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位の企業となり、その間、新聞や雑誌等において「Dona Benta」商標を使用した広告も行い、その業務を紹介する記事も新聞等に掲載されていたのであるから、遅くとも本件商標の出願時までは、ブラジル国内で需要者の間に広く認識されるようになり、その周知性は、本件商標の登録査定時に至るまで継続していた。

2 商標の類否

本件商標と原告商標は、称呼が同一であり、外観も類似するものであるから、本件商標は、原告商標に類似する商標と認められる。

3 不正の目的による使用

被告は、日本在住の日系ブラジル人向けのブラジル食品を製造販売していたものであり、本件商標の出願時より前からブラジル国内の食品に関する事情に接している日系ブラジル国人の従業員が在籍していたのであるから、出願当時、「D o n a B e n t a」が原告の業務に係る商品を表示する商標であることを認識していたものと認めるのが相当である。そして、被告が本件商標を使用する商品の主な需要者は、在日の日系ブラジル人であり、原告商標の上記周知性にかんがみると、これらの需要者の多くは、原告ないしジェイマセドグループの業務に係る商品表示として原告商標を認識していること、及び、本件商標の出願当時、被告においてもこのことは認識していたものと推認される。

そうすると、それにもかかわらず被告において、原告商標と極めて類似する本件商標をあえて採用し、登録出願したのは、ブラジル国において広く認識されている原告商標の名声に便乗する不正の目的をもってしたものとして認められるのが相当である。

4 以上によれば、原告商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において原告の業務に係る商品を表示するものとしてブラジル国内で需要者の間に広く認識されていたものであるところ、本件商標は、原告商標と類似の商標であって、かつ、被告は、ブラジル国において広く認識されている原告商標の名声に便乗する不正の目的をもって本件商標を取得し使用をするものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法4条1項19号に違反するものといわなければならない。