

判決年月日	平成25年3月28日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成24年（行ケ）第10403号		
<p>○「菓子及びパン」等を指定商品とし「ボロニアジャパン」の片仮名文字からなる登録商標は、①原告のデニッシュ食パンを表示するものとして使用されている「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示と類似性を有し、②上記表示が「デニッシュ食パン」の分野では原告又は原告の商品を示すものとして一定の周知性を有しており、③原告の商品と取引者及び需要者が共通し、④被告の本件商標の使用態様及び需要者の注意力等に照らし、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接した需要者が「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示を連想する可能性があるなどの事情の下においては、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たる。</p>			

（関連条文）商標法4条1項15号

本件は、原告が、「ボロニアジャパン」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とする被告の本件商標登録の無効審判請求について、特許庁がした請求不成立審決の取消しを求める事案である。

本件審決の理由は、要するに、本件商標は、①商標法4条1項11号、②同項15号、③同項7号及び④同項19号に該当するものとはいえないから、同法46条1項1号により、無効とすることはできない、というものである。取消事由は、前記①ないし④の各号該当性に係る判断の誤りである。

本判決は、商標法4条1項15号該当性に係る判断の誤りについて、以下のとおり判示して、本件審決を取り消した。

①本件商標を、指定商品のうち「パン」に使用した場合は、原告又は原告商品を示すものとして周知な「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」と類似性を有すること、②「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示は、独創性が高いとはいえないものの、「デニッシュ食パン」の分野では、原告又は原告商品を示すものとして一定の周知性を有していること、③本件商標の指定商品は、「デニッシュ食パン」を包含するから、原告商品と取引者及び需要者が共通すること、④被告の本件商標の使用態様及び需要者の注意力等に照らし、被告が本件商標を指定商品に使用した場合、これに接した需要者が、「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示を連想する可能性があることを総合的に判断すれば、本件商標を、指定商品のうち「パン」に使用した場合は、これに接した取引者及び需要者に対し、原告使用に係る「BOLONIYA」又は「ボロニヤ」の表示を連想させて、当該商品が原告

との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信され、商品の出所につき誤認を生じさせるとともに、原告の表示の持つ顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招くという結果を生じかねない。

そうすると、本件商標は、商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」に当たると解するのが相当である。