

2007年11月21日

判決研究部会
日本商標協会

Dona Benta事件

知財高裁平成19年5月22日判決 平18(行ケ)10301 (審決取消、4条1項19号)

西平 幹夫 (カゴメ株式会社)

1. 経緯・当事者など

(1) 経緯・当事者

1998/09/21	被告：ラテン大和有限会社（現、株式会社大和） 食品の製造販売等を業とする株式会社であり，食 肉加工品，菓子類，パスタ，豆類，小麦粉等の食 材を，主としてブラジル国食材専門店に対し販売	本件商標登録出願 （商願平 10-81004 号）
1999/11/05	特許庁	登録査定
1999/12/10	特許庁	設定登録(4343029)
2005/02/10	原告：ジェイ． マセドエス． エー ブラジル国において電子部品から農業製品まで取 り扱う複合企業ジェイマセドグループ傘下の企業 であり，食品部門では，ブラジル国内第2位の規 模を誇るブラジル国屈指の企業	登録無効審判請求 （無効 2005-89018号）
2006/02/28	特許庁	請求不成立の審決 （3/10 送達）

(2) 商標

Dona Benta （標準文字）

(3) 区分・指定商品

第29類

食肉，食用魚介類（生きているものを除く。），肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加工果実，卵，加工卵，乳製品，食用油脂，カレー・シチュー又はスープのもと，なめ物，お茶漬けのり，ふりかけ，油揚げ，凍り豆腐，こんにゃく，豆乳，豆腐，納豆，食用たんぱく

第30類

粉末コーヒー，その他のコーヒー及びココア，コーヒー豆，茶，調味料，香辛料，食品香料（精油のものを除く。），米，脱穀済みの大麦，食用粉類，食用グルテン，穀物の加工品，サンドイッチ，菓子及びパン，即席菓子のもと，アイスクリームのもと，アーモンドペースト，氷，アイスクリーム用凝固剤

2. 審決の要点と取消事由

(1) 審決の要点

本件商標は、請求人（原告）の使用する「D o n a B e n t a」商標（以下「原告商標」ともいう。）に類似するが、原告商標が本件商標の出願時（平成10年9月21日）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、法4条1項19号に違反するものではない

(2) 審決の取消事由（4条1項19号）

① 原告商標の周知著名性

1979年に小麦市場における国内ブランド「D o n a B e n t a」を立ち上げ、その後、「D o n a B e n t a」のブランド名をもって、パスタ・菓子・デザート原材料等の製造工場や同社ブランドの商品の販売拠点をブラジル国全土に有している。

原告の「D o n a B e n t a」商標が、ブラジル国において、本件商標の登録出願日前より、既に取引者、需要者間で周知著名であったことは明らか

② 不正の目的による使用

Aはブラジル国登録商標「D o n a B e n t a」を使用した原告商品の販売代理権を有している。被告は、このAグループと取引関係があることから、ブラジル国において食品に原告のブラジル国登録商標「D o n a B e n t a」が使用されていることを十分に知り得る立場にあり、これを知りながら、「D o n a B e n t a」が我が国で商標登録されていないことを奇貨とし、先取りの出願して本件商標の登録を受け、これにより、原告の「D o n a B e n t a」商標の付された商品の我が国への輸出販売が阻止されている事実は、国際的商取引上の信義則に著しく反するものであり、被告が不正の目的をもって使用する企図は明らかである。

③ 結論

本件商標は、原告商標に類似する商標であり、かつ、原告商標が外国(ブラジル国)における需要者の間に広く認識されている商標に当たるとともに、被告が不正の目的をもって使用するものであるから、本件商標の登録は、法4条1項19号に違反してされたものであり、法46条1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

3. 被告の主張と特許庁・裁判所の判断

(1) 類否

・ 裁判所の判断

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。

ポルトガル語についてなじみの薄い我が国において（略）、「D o n a B e n t a」ないし「D o n a B e n t a」から、特定の観念が生じるものとは認められない。

(2) 周知性

・ 被告の主張

少なくとも本件商標の出願時において、ブラジル国内で原告商標の周知著名性があったとはいえない。

・ 特許庁の判断（原審決）

請求人提出の全証拠を総合してみても、請求人商標は、本件商標の登録出願時において、ブラジル国の需要者の間で広く認識されるに至ったとまで認めることはできないといわざるを得ないものである。

・ 裁判所の判断

アリメントスプロセサドス誌1998年5月号（甲18）には、原告を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、世界で第8位の会社で、南米における食品産業における最も重要な50社のリストに挙げられたことなどを紹介する記事が、1998年9月18～20日付けガゼットマーカンタイル紙（甲19）には、原告を1997年の売上げが合計6億4000万レアルのブラジル国最大の食品グループの一つであり、主要製品である「Dona Benta」商品が売上げの28%を占めていることなどを紹介する記事が、それぞれ掲載されている。

本件商標の出願がなされた平成10年〔1998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（平成10年〔1998年〕9月21日）までには、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（平成11年11月5日）に至るまで継続していたものと認められる。

(3) 不正の目的

①原告商標への認識

・ 被告の主張

被告が本件商標出願当時、原告商標を知らなかったことは前述のとおりである。原告商標に周知著名性がなかったことも前述したとおりであるが、仮にブラジル国内において一定の著名性があったとしても、日本国内において原告と異なる商品を扱う被告が、市場や取扱商品が競合しない外国で登録された商標など知り得るものではない。Aグループ代表者であるAが被告ないし被告代表者に原告及び原告商標のことを知らせた事実はなく、同代表者を通じて被告が原告商標を知ったという原告の主張は誤りである。

・ 特許庁の判断（原審決）

被請求人が、本件商標の登録出願前において、請求人との間で取引等の接点があったなど、被請求人が請求人商標を知悉し得たとすべき証拠はない。

・ 裁判所の判断

上記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人の従業員が在籍していたのであるから、被告は、上記出願当時、「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国人であり、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。

被告従業員B作成の平成17年4月6日付け陳述書には、(中略)「当時、ブラジルで「D o n a B e n t a」という名称の商品があったことは知りませんでした」との記載部分は、にわかに措信し難い。

②本件商標を採用した理由

・ 被告の主張

そもそも、「D o n a B e n t a」とは、ベンタおばさんという意味であり、著名な作家である「MONTEIRO LOBATO」の話の中に出てきた人物である。そして、1940年代にブラジル国において初めての料理本が発行されたが、その題名は上記物語の人物名を引用して「DONABENTA」とされた(乙19)。この本は、現在に到るまで70数回も改訂版が出たベストセラーであり、多くのブラジル国人に料理の上手なおばさんというような意味で親しまれるところとなった。

本件商標は、原告商標に由来するような造語商標ではなく、食品の名称として登録して使用することには合理性があること、本件商標登録後今日まで本件商標を使用して現に商売を行っていること、被告が原告から本件商標に関して不当な利益を得ようとするなどの不正使用の目的をうかがわせる事情は全くないことなどに照らせば、被告が本件商標を不正の目的に使用した事実など到底認められるものではない。

・ 特許庁の判断(原審決)

本件商標の登録出願時には「D o n a B e n t a」という料理本の名称は、多くのブラジル人に知られ、料理の非常に上手なおばさんというような意味で親しまれていたものと推認し得るものである。

「D o n a B e n t a」は、唯一請求人商標に由来するものとはいえず、本件商標が請求人商標にのみ基づき採択されたとすることはできない。

・ 裁判所の判断

上記料理本の書名「DONA BENNTA(注:綴り誤り)」も、被告が本件商標を採用した理由の一つになっていることは否定できないかもしれない。

しかし、被告は、前記のとおり、本件商標の出願当時、「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も認識していたと認められるのであるから、被告が本件商標を採用した理由の一つに上記料理本の存在があるとしても、本件弁論に顕出された一切の事情を考慮すると、このことが、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採用したとの上記認定を妨げるものということとはできない。

③誠実性

・ 被告の主張

本件商標の出願に際しては、その可否の調査及び登録手続を専門家である弁理士に依頼して誠実に従っており、原告商標へのただ乗りの意図は全くない。

・ 裁判所の判断

被告は、本件商標の出願に際し、C国際特許事務所に依頼して、我が国内における「D o n a B e n t a」に類似する商標の有無を調査したことが認められるが、原告商標はブラジル国において広く知られている商標であるものの我が国では商標登録されていないのであるから、被告が上記調査をしたとの事実は、被告が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採用したとの上記認定を何ら左右しない。

④19号の目的

・ 被告の主張

19号は、商標混同の抑止を目的とするものではなく、外国企業との代理店契約締結の強制、外国企業の著名商標へのただ乗り、商標権譲渡料目当てなどの妨害目的といった不正の目的で商標登録することを規制する規定である。そして、被告に「不正の目的」がないことは明らかである。

仮に原告商標がブラジル国内において一定の知名度があったとしても、複数の国で著名であるというほどでもない商標に関しては、本件商標の出願時において、当該主体（原告）が当該商標の下で現に日本に進出中であるか、近々日本に進出することを計画しているということを出願人（被告）が認識していない限りは、法4条1項19号に該当することはないと解する。

・ 裁判所の判断

法4条1項19号の「不正の目的」とは、同号括弧書きにあるように、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的をいうのであり、これを被告主張のように限定して介さなければならない理由はない。そして、被告は、原告商標の名声に便乗する目的をもって本件商標を採用したことは上記認定のとおりであるところ、これが不正の利益を得る目的に該当することは明らかというべきであるから、被告の上記主張は採用できない。

以 上