

外国周知商標「Dona Benta」の保護事件：知財高裁平 18(行ケ)10301・平成 19 年 5 月 22 日(二部)判決 認容 審決取消

〔キーワード〕

商標法 4 条 1 項 19 号，ブラジル国内周知，不正競争の目的，出願時・査定時の周知性

〔事 実〕

被告(株式会社ラテン大和)は、平成 10 年 9 月 21 日に本件商標の出願をし、平成 11 年 12 月 10 日に商標登録第 4343029 号の設定登録を受けた商標権者である。

これに対し、ブラジル国法人である原告(ジェイ・マセド エス・エー)は、本件商標に対し、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が、不成立の審決を受けた。その理由の要点は、本件商標は、請求人(原告)の使用する「Dona Benta」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としたものである。

本件商標の指定商品は、次のとおりである。

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」

〔判 断〕

1 当裁判所は、法 4 条 1 項 19 号該当性を否定した本件審決は誤りであると判断する。その理由は、以下に述べるとおりである。

2 請求原因(1) (特許庁における手続の経緯), (2) (本件商標の内容) 及び (3) (審決の内容) の各事実は, いずれも当事者間に争いが無い。

3 本件商標の法4条1項19号該当性

(1) 原告商標の周知著名性について

ア 証拠(甲3~10, 16~24, 26, 32, 34, 35) 及び弁論の全趣旨によれば, 次の事実が認められる。

(ア) 原告の属するジェイマセドグループは, ブラジル国において1939年(昭和14年)9月9日に創業され, その後, ブラジル国内において, 小麦粉等の製粉, 食品, 飲料等, 主として食品分野において事業を展開し, 1979年(昭和54年)から, ブラジル国産ブランドの小麦粉として「Dona Benta」の商標を使用して販売を開始した。また, ジェイマセドグループは, 1989年ころからはスーパーマーケットの買い物客等を対象に, 「Dona Benta」の名前を付した料理教室を同国内で開設し, 1990年代には, 「Dona Benta」の商標を使用した製品を, ベーキングパウダー入り小麦粉, ケーキミックス, パスタ, 製パン用粉に拡大した。(甲24, 32, 34, 35)

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, 世界で第8位の会社であり, ブラジル国内の製パン店5万店のうち8000店が原告製品を使用している。1997年における原告の売上げは, 6億米ドルであり, 南米における食品産業における最も重要な50社のリストに上げられている。(甲18, 32)

(イ) 原告は, 1995年12月17日付けピラシカバジャーナル紙(甲15), ブラジリアンマガジン誌1996年9月号(甲16), ロジャス・デ・コンピニエンシア誌1998年11月号(甲21), スーペルハイパー誌1998年11月号(甲22), 1997年付けジャーナル・ダ・パニフィカカウ紙(甲24)等の新聞や雑誌に「Dona Benta」商標を使用した広告を掲載している。

また, 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 Bent

a」商品は売上げの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。

(ウ) なお、ジェイマセドグループは、ブラジル国内において次の登録商標を取得している。

甲3商標(商標登録第006950620号)

(商標) DONA BENTA

(指定商品) 菓子類, ベーキングパウダー及び食用粉類

(許可日) 1996年(平成8年)4月16日

甲4商標(商標登録第200006231号)

(商標) DONA BENTA

(指定商品) 食用油脂, 穀物(シリアル), とうもろこし, 小麦

(出願日) 1986年(昭和61年)12月11日

甲5商標(商標登録200006240号)

(商標) DONA BENTA

(指定商品) エチルエーテルエキス及び精油を除く栄養エキス, 焼き木の実, 米, オート麦フレーク, バニラ(香味料), 調味料, トマトソース, マスタード, 香辛料, 食用酢

(出願日) 1986年(昭和61年)12月11日

甲6商標(商標登録813145350号)

(商標) DONA BENTA

(指定商品) 食用オリーブオイル, フレンチフィレス, 野菜スープ, スープ, ココナツ油脂, マッシュルーム, コーンオイル

(出願日) 1986年(昭和61年)12月11日

甲7商標(商標登録第816029059号)

(商標) DONA BENTA

(指定役務) 栄養分野における調査及び開発

(出願日) 1991年(平成3年)1月28日

甲8商標(商標登録第816029067号)

(商標) DONA BENTA

(指定商品) 刃物類・食器用器具類の容器, 刃物類・食器用器具類, 家庭用用具及び器具

(出願日) 1991年(平成3年)1月28日

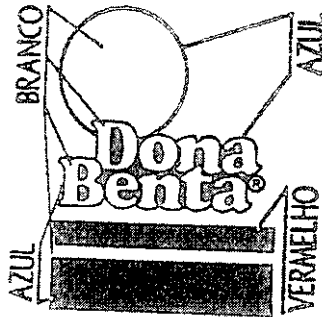
(許可日) 1996年(平成8年)4月16日

甲9商標(商標登録第819503835号)

(商標)



(指定商品) 食物ゼリー，加工堅果，加工ピーナッツ，乾燥ココナッツ，砂糖漬け果物，食用ゼリー，イーストエキス調味料（出願日）1996年（平成8年）9月30日
甲10商標（商標登録第800192834号）
（商標）



(指定商品) 菓子類，ベーキングパウダー及び食用粉類
(存続期間) 1994年（平成6年）3月27日より10年

- イ 以上の認定事実を総合すれば，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〔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，甲2）に至るまで継続していたものと認められる。
- ウ 被告は，原告が提出する証拠は，そもそも真偽不明のものがあり，頒布販売に関する事実関係も全く示されていない等と主張する。
- しかし，上記アに引用した証拠が内容虚偽のものであることを疑わせる事情は全くうかがわれない。また，これらの新聞・雑誌等の頒布販売に関

する具体的事実は必ずしも明らかではないが、広告、記事自体の体裁や、原告が小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第2位の企業であること等にかんがみれば、ブラジル国内の広い範囲にわたって原告の広告がなされ、紹介等もなされてきたことが推認される。

したがって、被告の指摘する点は原告商標の上記周知性の認定を妨げるものということとはできない。

(2) 商標の類否について

本件商標は「Dona Benta」から成るものであるのに対し、原告商標は「Dona Benta」の文字から成る商標であり、これらは、構成する欧文字に相応していずれも「ドナベンタ」の称呼を生じる。

そして、本件商標と原告商標は、「Dona」と「Benta」の間に1字分のスペースを置くか否かの相違にすぎず、構成する欧文字は共通であるから、外観においても類似する。

なお、「Dona Benta」は、ブラジル国においてはポルトガル語で「ベンタおばさん」という意味であり、同名の料理の本の題名として知られていることが認められるが(乙1, 2, 6の1)、ポルトガル語についてなじみの薄い我が国においてそのように認識されると認めるに足る証拠はなく、「Dona Benta」ないし「Dona Benta」から、特定の観念が生じるものとは認められない。

以上によれば、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について

ア 証拠(甲12, 甲29, 乙4, 9, 11, 17, 18。枝番を含む。)

及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる

(ア) 被告は、神奈川県綾瀬市に事務所を置き、食品の製造販売等を業とする株式会社であり、被告旧会社を組織変更し設立したものであるが、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している(以下、被告及び被告旧会社を単に「被告」という。)

(イ) 被告のインターネット・ホームページ広告(甲12)には、「当社は、日本で働く日系ブラジル人向けに、食肉加工品などの食材を作り続けて10年の実績を持っております」(1/2頁第1段落)、「DONA BENTA(ドナ・ベンタ): フェイジョアード、ハバーダ、スープなどブラジルの懐かしい煮込み料理をレトルトでブラジルのフォルクローレに登場する「ドナ・ベンタ」という料理のとても上手なおばさんをイメージして開発いたしました。…」(同頁第4段落)などと記載されている。

- また、被告の2005年4月版商品価格表(日本語)(甲29の5,乙4)のDona Bentaに関する説明(甲29の5の8枚目)には、「ブラジルの有名なレシピ本に「ベントおばさんの料理」があります。そこで紹介されているのは、ブラジルの家庭で母親が娘に教えている、当たり前のブラジル料理。ラテン大和は、飾り気のない素朴なブラジル家庭料理を再現した商品をシリーズ展開しています」と記載され、「Dona Benta」の商標を使用したブラジル国料理の商品が多数掲載されている。
- (ウ) 被告には、本願の出願(平成10年9月21日)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る。
- (I) 被告は、平成10年9月21日、本件商標について登録出願(甲29の10,乙9)し、平成11年9月28日付け手続補正書(甲29の15,乙14)により指定商品の表示を一部補正し、平成11年11月5日付け登録査定(甲29の12,乙11)を経て、平成11年12月10日に設定登録(甲29の18,乙17)を受けた。
- イ(ア) 原告の「Dona Benta」商標がブラジル国内において遅くとも本件商標の出願時(平成10年〔1998年〕9月21日)までには需要者の間に広く認識されていたものと認められることは上記(1)のとおりであるところ、上記アに認定したところによれば、被告は日本在住の日系ブラジル国人向けのブラジル国食品を製造販売していたものであり、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国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、「Dona Benta」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。
- 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認めるのが相当である。
- 被告従業員B作成の平成17年4月6日付け陳述書(甲29の2,乙1)には、「1 私は、日系ブラジル人で、株式会社ラテン大和の従業員です。平成10年2月に入社し、...現在マーケティング部の部長として食品

の商品開発を行っています。仕事でブラジル国内の食品に関する情報にも接しております。2 ラテン大和で、1998年に「Dona Benta」という商標権を取得してレトルト食品に使用していますが、当時、ブラジルで「Dona Benta」という名称の商品があったことは知りませんでした...」と記載されているが、同陳述書は、被告の従業員が本件無効審判の証拠として提出するために作成されたものであり、本件商標の出願がなされた平成10年〔1998年〕9月の時点で、原告が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位の会社であり、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ていたことに照らすと、「当時、ブラジルで「Dona Benta」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。

- (イ) また、被告は、「Dona Benta」とは、ベントおばさんという意味で、著名な作家である「MONTEIRO LOBATO」の話の中に出てきた人物であり、ブラジル国におけるベストセラーの料理本（甲29の20、乙19）の題名も「DONA BENTA」であるから、「Dona Benta」は、原告商標が唯一の由来となっているものではなく、被告が本件商標を使用することは全く不自然なものではないと主張する。

確かに、証拠（甲29の7、20～22、乙6の1、乙19～21）によれば、「Dona Benta」とは、ブラジル国では「ベントおばさん」の意味であり、ブラジル国で1940年に初版が発行された料理本の書名は「DONA BENNTA」であり、これまで100万部以上が出版されているベストセラーであることが認められる。そして、上記(3)イのとおり、被告のインターネット・ホームページ広告（甲12）に「DONA BENTA（ドナ・ベント）：フェイジョアーダ、ハバーダ、スープなどブラジルの懐かしい煮込み料理をレトルトでブラジルのフォルクローレに登場する「ドナ・ベント」という料理のとても上手なおばさんをイメージして開発いたしました。...」（1/2頁第4段落）、2005年4月版商品価格表（日本語）（甲29の5、乙4）のDona Bentaに関する説明（甲29の5の8枚目）に「ブラジルの有名なレシピ本に「ベントおばさんの料理」があります。そこで紹介されているのは、ブラジルの家庭で母親が娘に教えている、当たり前前のブラジル料理。ラテン大和は、飾り気のない素朴なブラジル家庭料理を再現した商品をシリーズ展開しています」と記載されていることなどに照らせば、上記料理本の書名「DONA BENNTA」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、「Dona Benta」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。

(ウ) 被告は、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行っており（乙6の1, 2, 乙7, 8）、原告商標へのただ乗りの意図は全くないとも主張する。

しかし、被告が引用する上記乙6の1, 2（被告がC国際特許事務所に送信した平成10年9月7日付けファックス送信書）、乙7, 8（商標調査報告書）によれば、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「Dona Benta」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。

(I) さらに、被告は、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（被告旧会社）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主張する。

しかし、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。

(4) 小括

以上に検討したところによれば、原告商標は、本件商標の出願時（平成10年〔1998年〕9月21日）及び登録査定時（平成11年11月5日、甲2）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、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。

4 結論

そうすると、本件商標の法4条1項19号該当性を否定した審決の認定判断は誤りであり、審決は取り消しを免れない。

よって、原告の本訴請求は理由があるから認容することとして、主文のとおり判決する。

〔論 説〕

この事案は、審決が、本件登録商標は商標法4条1項19号に該当する商標に非らずとした判断に対し、不服の原告（審判請求人）が取消を請求した事件であり、知財高裁は原告主張の前記規定の適用を容認したのである。

同条項の適用が成立する要件として、日本国内又は外国における需要者間での周知の商標と同一又は類似の商標であり、不正の目的（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の目的をいう。）のあることが挙げられている。

これらの要件について知財高裁では、本件商標はブラジル国内において周知の商標であることが証明されたことから、「本件弁論に顕出された一切の事情を考慮すると、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」との認定を妨げないと説示し判断したが、妥当であろう。

この事件において「他人」とは原告（審判請求人）自身であり、被告（商標権者）には、自ら不正な利益を得る目的があったか、原告に損害を与える目的があったことが証明されたのである。

以上の理由から裁判所は、原告による弁論と証拠から商標法4条1項19号に該当する商標であると認定し、被告の本件登録商標の無効性を宣言したのである。

〔牛木 理一〕

本件登録商標

(541)【登録商標(標準文字)】DonaBenta

(500)【商品及び役務の区分の数】2

(511)【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

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