

判決年月日	平成２８年１月２８日	担当部	知的財産高等裁判所 第３部
事 件 番 号	平成27年（行ケ）第10058号		
○ 被告らの有する登録商標につき，引用商標と類似し，商標法４条１項１１号に該当するとして，審決が取り消された事例。			

（関連条文）商標法4条1項11号

（関連する公報番号等）商願2012－101232号，無効2014－890023号，
商標登録番号第5614496号

判決要旨

本件商標

Enoteca Italiana

指定役務 第35類「飲食料品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，酒類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，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，ワイングラス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，かばん類及び袋物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，タオル及びハンカチ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，エプロ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，陶器製の食器類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，ガラス製食器類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」

引用商標 1

ENOTECA

指定役務 第35類「飲食料品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，電気機械器具類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，手動利器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，印刷物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，たばこ及び喫煙用具の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，木製の包装用容器の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，かばん類及び袋物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

引用商標 2

ENOTECA

指定商品 第24類「布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布」
第25類「被服」

引用商標3

Enoteca

指定商品 第32類「ビール」
第33類「日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒」

1 事案の概要等

被告らは、本件商標権（商標登録第5614496号）の商標権者である。原告が無効審判請求（無効2014-890023号）をしたのに対し、特許庁が商標法4条1項11号及び15号のいずれにも該当しないとして不成立審決をしたので、原告が審決取消訴訟を提起した。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下のとおり、本件商標は商標法4条1項11号に該当するとして、審決を取り消す旨の判断をした。

(1) 本件商標は、縁取りして図案化されたワインレッド色の「Enoteca Italiana」の欧文字を横書きに書して成り、「Enoteca」の文字部分と「Italiana」の文字部分とから構成される結合商標であるところ、①本件商標の外観上、「Enoteca」の文字部分と「Italiana」の文字部分とを明瞭に区別して認識することができること、②本件商標の「Enoteca」の文字部分から、取引者、需要者において、原告の周知の営業表示としての「ENOTECA」又は「エノテカ」の観念が生じ、また、需要者のうち、ワイン愛好者や、イタリア料理、イタリア事情、イタリアへの旅行等に関心のある者においては、「Enoteca」の文字部分から、「試飲のできるワインの販売所」、「ワイン屋」（ワイン店）などの観念が生じるとともに、原告の周知の営業表示としての「ENOTECA」又は「エノテカ」の観念も生じるものと認められるのに対し、本件商標の「Italiana」の文字部分から、「イタリアの」という観念を生じるものと認められることから、それぞれの文字部分から別異の観念が生じることから、本件商標の「Enoteca」の文字部分と「Italiana」の文字部分は、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないというべきである。

(2) 本件商標の登録査定時には、「ENOTECA」又は「エノテカ」は、原告及び原告が行うワインの輸入販売、小売、卸売等の事業ないし営業を表示するものとして、日本国内において、取引者、需要者である一般消費者の間に、広く認識され、周知となっていた

こと、本件商標の「E n o t e c a」の文字部分から、取引者、需要者において、原告の周知の営業表示としての「E N O T E C A」又は「エノテカ」の観念が生じること、本件商標の「i t a l i a n a」の文字部分から「イタリアの」という観念を生じるが、本件商標の指定役務との関係においては、本件商標の「i t a l i a n a」の文字部分は、その役務の提供の場所、提供の用に供される物等がイタリアに関連することを示すものと認識されるにとどまるものといえることに照らすと、本件商標が「ワインの小売又は卸売の業務について行われる顧客に対する便益の提供」の役務及びワインに関連する役務に使用された場合には、本件商標の構成中の「E n o t e c a」の文字部分は、取引者、需要者に対し、上記各役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ、独立して役務の出所識別標識として機能し得るものといえ、本件商標から「E n o t e c a」の文字部分を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することも、許される。

(3)①本件商標の要部である「E n o t e c a」の文字部分と引用商標１を対比すると、引用商標１は、黒色のゴシック調の書体の欧文字の大文字から成るのに対し、本件商標の「E n o t e c a」の文字部分は、別紙本件商標目録記載のとおり、同様の綴りの欧文字から成るが、冒頭の「E」の文字が大文字で、冒頭以外の文字が小文字である点及び各文字が縁取りして図案化されたワインレッド色である点で、両商標の外観は、同一とはいえないが、紛らわしいものといえるから、類似するものと認められる。

本件商標の「E n o t e c a」の文字部分と引用商標１は、「エノテカ」の称呼が生じる点で、称呼において同一であり、また、引用商標１から、本件商標の「E n o t e c a」の文字部分と同様に、原告の周知の営業表示としての「E N O T E C A」又は「エノテカ」の観念が生じるから、観念においても同一である。

以上によれば、本件商標の「E n o t e c a」の文字部分と引用商標１は、称呼及び観念が同一であり、外観は、同一ではないが、類似するものといえる。

② 本件商標の要部である「E n o t e c a」の文字部分と引用商標２は、引用商標２が引用商標１と同一の構成のものであるから、上記①と同様に、称呼及び観念が同一であり、外観は、同一ではないが、類似するものといえる。

③ 引用商標３は、黒色のゴシック調の書体の欧文字から成り、引用商標１とは冒頭の「E」の文字以外の文字が小文字である点で異なるが、本件商標の「E n o t e c a」の文字部分とは綴りが同一である。

したがって、本件商標の「E n o t e c a」の文字部分と引用商標３は、称呼及び観念が同一であり、外観は、同一ではないが、類似し、その類似性の程度は高いものといえる。

④ 本件商標の指定役務は、引用商標１の指定役務、引用商標２及び３の指定商品と同一又は類似する。

⑤ 以上のとおり、本件商標の要部である「E n o t e c a」の文字部分と引用商標（引用商標１ないし３）は、外観が類似し、称呼及び観念が同一であることからすると、本件商標及び引用商標が本件商標の指定役務に使用された場合には、その役務の出所について誤認

混同を生ずるおそれがあるものといえるから、本件商標と引用商標はそれぞれ全体として類似しているものと認められる。

したがって、本件商標は引用商標に類似する商標であるものと認められる。

(4) 以上によれば、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、本件商標の指定役務は引用商標の指定役務又は指定商品と同一又は類似するから、本件商標は商標法4条1項11号に該当するものと認められる。