

判決年月日	平成１９年１０月２５日	担当部	知的財産高等裁判所 第２部
事 件 番 号	平成１９年（行ケ）１０２０５号		
○ 商標「大阪プチバナナ」と商標「大阪ばな奈」が、「大阪プチバナナ」が使用されているのに対し「大阪ばな奈」が使用されていない「取引の実情」等を斟酌して類似しないとされた事例			

(関連条文)

商標法4条1項11号

(要旨)

1 原告は、「菓子及びパン」を指定商品とする商標「大阪プチバナナ(標準文字)」(本件商標)の商標権者である(登録査定日は平成17年8月23日)ところ、訴外会社から登録異議の申立てがなされた。特許庁は、本件商標は、「菓子及びパン」を指定商品とする商標「大阪ばな奈(標準文字)」(引用商標。商標権者は訴外会社)と類似するとして、本件商標の商標登録を取り消した。本件は、原告がこの取消決定(本件決定)の取消しを求めた事案である。

なお、原告は、引用商標に係る商標登録について、商標法(以下「法」という。)50条1項による不使用取消審判請求をし、平成19年2月28日付けでその商標登録原簿に商標登録取消し審判の予告登録がなされたところ、特許庁は、平成19年6月19日、被請求人である訴外会社は何ら答弁をしないから、訴外会社は引用商標の使用をしていることを証明せず使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしないことになるとして、引用商標に係る商標登録を取り消す旨の審決(別件審決)をし、同審決は平成19年7月30日に確定した。

2 本判決は、次のとおり判示するなどして、特許庁の決定を取り消した。

・ 引用商標の不使用取消審決との関係について

「商標登録が法4条1項11号に違反するかどうかの判断の基準時は登録査定時であると解されるところ、本件商標登録の登録査定日は、前記のとおり平成17年8月23日である(争いが無い)から、そのときには、引用商標に係る商標登録…が、いまだ消滅していないことは明らかである。

原告は、本件決定の日である平成19年4月19日には引用商標に係る商標登録は消滅していたから同決定は違法であるとか、訴外会社による本件登録異議申立ては遡及的に申立ての利益がないことになるとか主張するが、本件商標登録が法4条1項11号に違反するかどうかの判断基準時は、前記のとおり登録査定時たる平成17年8月23日であると解されるから、原告の上記主張は採用することができない。

もっとも、これらの事情は、後記のとおり、商標の類否判断における取引の実情として斟酌されるべきものである。」

・ 本件商標と引用商標の類否

「本件商標は、『大阪プチバナナ』というものである。これに対して、引用商標は、『大阪ばな奈』というものである。したがって、両者は、『大阪』の点では全く同じであるが、それに続く文字が、本件商標では、『プチバナナ』と片仮名で記載したものであるのに対し、引用商標は、『ばな奈』と平仮名で記載したものであって、この点において外観が異なる。…本件商標と引用商標は、外観において類似しないというべきである。」

「本件商標は『大阪プチバナナ』というものであるから、このうち、『プチ』の部分は、…『小さい』又は『かわいらしい』という意味を有する、商品の形状、品質等を表示する語として理解され、『大阪の小さな（かわいらしい）バナナ』という観念が生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、『大阪ばな奈』というものであるところ、『ばな奈』の文字は、『奈』という漢字を含み、バショウ科の果実（b a n a n a）の日本語による通常の表記である『バナナ』又は『ばなな』とはやや異なるものの、表記の類似性からして、バショウ科の果実である『バナナ』を連想させるということもできるから、『大阪のバナナ』の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、観念においては、商品の形状・品質等を表示する語として理解される『プチ』の部分が異なるのみで、ある程度類似するということができる。」

「本件商標の称呼は『オオサカプチバナナ』であり、引用商標の称呼は『オオサカバナナ』であるから、前半部の『オオサカ』と後半部の『バナナ』の音を同じくするものである。しかし、本件商標と引用商標は、中間部において『プチ』の音の有無に差異がある。『プチ』は、はっきり識別できる音であって特徴的な響きを有するものであるから、本件商標と引用商標は、称呼において共通する点があるものの、異なる点もあるということができる。」

「…原告は、平成16年10月1日から、JR西日本の新大阪駅構内において、『大阪プチバナナ』という名称の焼き菓子の販売を始め、以後、本件商標を使用した焼き菓子の販売を行っていること、原告が使用している商標は、『大阪』と『バナナ』の部分青色で記載し『プチ』の部分白色で記載したもの、又は『大阪』と『バナナ』の部分黄色で記載し『プチ』の部分灰色で記載したものであることが認められる。

したがって、本件商標登録の登録査定時（平成17年8月23日）には、本件商標には一定の信用が形成されていたものと認められる。

一方、…引用商標に係る商標登録…は、訴外会社が引用商標の使用をしていることを証明せず使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしないことを理由として、これを取り消す旨の審決（別件審決）がされ、この審決は確定したのであるから、訴外会社は、原告による法50条1項による不使用取消審判請求の登録時前3年以内（平成16年3月1日から平成19年2月28日）に、引用商標を使用していなかったものと認められる。したがって、訴外会社は、本件商標登録の登録査定時（平成17年8月23日）はもとより、その以前から引用商標を使用していなかったものと認められるから、本件商標登録の登録査定時（平成17年8月23日）に、引用商標に何らかの信用が形成されていたとは認めることはできない。」

「…本件商標と引用商標は、外観は類似せず、観念はある程度類似し、称呼は共通する点があ

るものの異なる点もある程度であり、これらの諸要素に、取引の実情として、本件商標登録の登録査定時（平成17年8月23日）に本件商標には一定の信用が形成されていたものの引用商標に何らかの信用が形成されていたとはいえないという事実があることを総合勘案すると、本件商標登録の登録査定時たる平成17年8月23日の時点において商品の出所を誤認混同するおそれがあったとは認められないというべきであり、本件商標と引用商標が類似するということとはできない。

したがって、本件商標と引用商標が類似するとした本件決定の判断には、類似性についての判断を誤った違法があることになる。」