

ドーナツクッション事件

判決年月日 平成23年3月28日

事件名 平成22年(ネ)第10084号 販売差止等請求控訴事件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330095641.pdf>

担当部 知的財産高等裁判所第3部

【コメント】

- ・ 本判決は，商標権侵害の有無を判断する前提として，被告標章が商標的使用か否かが争点となりました。
- ・ 上記争点について，本判決は，ドーナツクッションの語からは，中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状あるいはそれに類似した形状（ドーナツ状）のクッションが認識されるのであって，出所識別力は極めて弱いということを認定した上で，被告標章の表態様（被告商品のイメージ図や説明文と共に使用されていること + 他に出所識別表示として，各テンピュール商標が別に存在していること）からは，それらのイメージ図や説明文と相俟って，被告標章は，被告商品がドーナツ状となるクッションであるとの特徴を説明する目的で用いられたと需要者らに認識されることから，被告標章の使用は商標的使用に当たらないと判断しました。
- ・ 出所識別力が弱い標章（表示）を商品のイメージ図や説明文と共に使用しているが，他に出所識別表示といえるような標章表示を商品に付しているわけではない（上記の事情は当てはまるが，は当てはまらない）ケースにおいて，当該標章の使用が商標的使用に該当するか否かは本判決からは明らかではありませんが，商標的使用に該当すると判断される場合もありうるのではないかと思います。ただ，この点は，出所識別力の強弱と相対的に決まる部分もあるのかと考えます。

【事案の概要】

原告（控訴人）が被告（被控訴人）各標章は，原告の登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章（表示）であるとして，被告に対し，商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき，被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等を求めるとともに，商標権侵害の不法行為又は不正競争防止法4条に基づき損害賠償を求めたのに対し，被告商品の包装箱等における被告各標章の使用は，本来の商標としての使用（商標的使用）に当たらないから，被告による被告商品の包装箱に被告標章1を付した被告商品の販売行為並びに被告ウェブサイト及び被告カタログに被告商品の「商品名」として被告標章2を表示する行為は，「登録商標に類似する商標の使用」（商標法37条1号）に該当しないなどとして，原告の請求をいずれも棄却した原判決の判断は正当であるとして，控訴が棄却された事例

【判決内容の概要】

1 結論

被告商品の包装箱等における被告各標章の使用は，本来の商標としての使用（商標的使用）に当たらないから，その使用が「登録商標に類似する商標の使用」（商標法37条1号）には該当せず，被告の商品であることを示す「商品等表示」（不競法2条1項1号，2号）にもあたらないとした原判決の判断は，正当である。

2 理由

(1) 商標的使用か否かについて

- a. 「ドーナツ」の意味（「小麦粉に砂糖・バター・卵などを混ぜてこね，丸く輪にして油で揚げた菓子」），ドーナツの語を冠した複合語（ドーナツ現象，ドーナツ盤，ドーナツスピンなど）の意味，ドーナツクッションの語を含んだ宣伝広告，販売等の状況，一般的に「商品の形状を指す語」と「商品の用途を指す語」とを前後に組み合わせることによって，商品の性質等をわかりやすく表記する工夫が通常みられること（バルーンチェアなど）の事実を総合考慮すると，「ドーナツクッション」の語は，これに接した需要者等において，中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似たドーナツ様の形状をしたクッションを指すものと認識し，特定の出所を表示するものとして認識することはないと解するのが相当である。この場合に，需要者等において，「ドーナツクッション」から，円形，輪形又はこれに似た形状のみを認識するのか，中央部に切り欠きないし窪みを有する形状を認識するかについては，個別具体的な宣伝広告の態様や商品そのものの形態等を総合して，個別具体的に判断される筋合いであるといえる（下線部は原判決との相違点）。
- b. 著名商標とまではいえないものであっても，その図形と文字の組合せには特徴があり，その使用態様からみて需要者の注意を惹くものであれば，需要者は，当該商標（テンピュール商標1及び3）が，当該商品の出所表示機能を有する部分であると認識する。
- c. 「ドーナツ」の語には，穴のあいた円形，輪形の形をした物の観念が含まれており，「ドーナツ盤」，「ドーナツスピン」等の「ドーナツ」を冠した複合語からは，「ドーナツ」とそれに続く語との間の「型」又は「形」の文字が付加されていない場合であったとしても，「中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状の物あるいはこのような円形，輪形に似た形状の物」の観念が想起されること，被告商品の包装箱，被告ウェブサイト又は被告カタログには，その出所識別表示としては，各テンピュール商標が別に存在しており，被告各標章については，被告製品の本体の形状を示すイメージ図及び包装箱の説明文等と相俟って，被告商品がその中央部分を取り外すと，中央部分に穴のあいた輪形に似た形状となるクッションであることを説明するために用いられたものであると需要者において認識し，商品の出所を想起するものではないといえることに鑑みれば，被告各標章は，被告商品の出所識別表示として使用されているも

のではないと認められる。

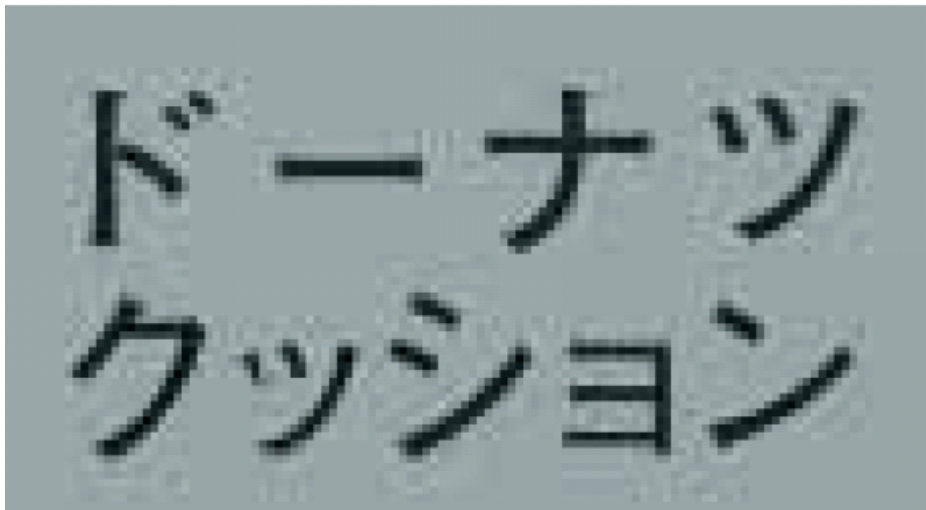
(2) 不競法 2 条 1 項 1 号又は 2 号の不正競争行為該当性について

不競法 2 条 1 項 1 号の「商品等表示（人の業務に係る氏名，商号，商標，標章，商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）」とは，商品表示（商品を表示するもの）及び営業表示（営業を表示するもの）をいい，この商品表示は，商品の出所を他の商品の出所と識別させる出所識別標識としての機能を有するものであることを要するものと解される。また，同項 2 号の「商品等表示」も，これと同様に解される。そうすると，前記 1 で認定したとおり，被告商品の包装箱等における被告各標章は被告商品の出所表示機能・自他商品識別機能を果たす態様で用いられているものと認められないことに照らすと，被告商品の包装箱等における被告各標章は，被告商品の出所識別標識としての機能を有するものとはいえないから，商品等表示に該当するものと認めることができない。したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告主張の被告による被告各標章を使用する行為は不競法 2 条 1 項 1 号又は 2 号の不正競争行為のいずれにも当たらないというべきである。

〔文責：川端 さとみ〕以上

【被告標章】

1



2

ドーナツクッション