

「ドーナツ枕」商標権侵害販売差止等請求事件：東京地裁平成21(ワ)25783・平成22年10月21日(民46部)判決 棄却 / 知財高裁平成22(ネ)10084・平成23年3月28日(3部)判決 棄却〔特許ニュース 13016〕

【キーワード】

「ドーナツ」の形状，本来の商標，商標的使用，類似の標章，商標法36条，不競法2条1項1号・2号，3条，4条，一般消費者・取引者

【事案の概要】

本件は，原告が，別紙被告標章目録1及び2記載の各標章（以下「被告各標章」といい，同目録1記載の標章を「被告標章1」，同目録2記載の標章を「被告標章2」という。）は，原告の後記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）であり，被告標章1を包装に付した別紙商品目録記載の商品（クッション）（以下「被告商品」という。）を販売し，又は販売のために展示し，被告標章2を被告商品に関する広告（ウェブサイト，カタログ）に使用する被告の行為が，原告の後記登録商標の商標権侵害を構成するとともに，不正競争防止法（以下「不競法」という。）2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して，被告に対し，商標法36条又は不競法3条に基づく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と商標権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。

1 争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）

(1) 当事者

原告（西川産業株式会社）は，寝具ふとん類の製造，各種繊維及び繊維製品等の製造・売買等を目的とする株式会社である。

被告（テンピュール・ジャパン有限会社）は，健康安眠枕，健康安眠マットレス及び健康クッションの輸出入，卸及び販売等を目的とする特例有限会社である。

(2) 原告の商標権

原告は，次の商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本件登録商標」という。）を有している。

登録番号 第822951号

出願日 昭和42年11月10日

設定登録日 昭和44年6月24日

更新登録日 昭和55年5月30日，平成1年6月21日，平成11年2

月2日，平成21年1月13日
指定商品（平成21年4月22日書換登録）

第20類

「クッション，座布団，まくら，マットレス」

第22類

「衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿」

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」

登録商標 別紙原告登録商標目録記載のとおり「ドーナツ」

(3) 原告による「ドーナツ枕」の表示を商品名に使用した枕の販売

原告は，昭和39年ころから，「ドーナツ枕」又は「ドーナツ®枕」の表示を商品名に使用した様々な枕（以下「原告商品」と総称する。）を販売している（甲10ないし13，弁論の全趣旨）。

(4) 被告による被告商品の販売等

被告は，遅くとも平成20年7月から，被告商品（クッション）を販売している。

被告商品の包装箱には，別紙1 - 1ないし別紙5記載のとおり，被告標章1が付されていた（甲5の1ないし5の3，44の1ないし44の3，45の1，2，乙171）。

被告が運営するウェブサイト（以下「被告ウェブサイト」という。）には，被告商品を紹介する箇所（甲6）に，別紙6記載のとおり，被告標章2が「商品名」として表示されている。

被告作成の「テンピュール®総合カタログ2009 Autumn-2009 Winter」（以下「被告カタログ」という。）には，被告商品を紹介する箇所（甲43）に，別紙7記載のとおり，被告標章2と構成が同一で，色彩が黒色の標章が「商品名」として表示されている。

(5) 被告商品と指定商品との同一性

被告商品は，本件商標権の指定商品の「クッション」と同一である。

2 争点

本件の争点は，

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を表示する行為が，本件登録商標に類似する商標の使用として本件商標権の侵害とみなす行為（商標法37条1号）に該当するか（争点1 - 1），具体的には，被告各標章は本件登録商標に類似する商標に該当するか（争点1 - 1

(1)) , 被告による被告各標章の使用が本来の商標としての使用 (商標的使用) に該当するか (争点 1 - 1 (2)) ,

本件商標権の効力が商標法 26 条 1 項 2 号 , 4 号により被告各標章に及ばないか (争点 1 - 2) ,

被告による上記 の各行為が不競法 2 条 1 項 1 号又は 2 号の不正競争行為に該当するか (争点 2 - 1) ,

被告による上記 の各行為について不競法 19 条 1 項 1 号 (「普通名称又は慣用されている商品表示を普通に用いられる方法での使用又は表示」) による適用除外が認められるか (争点 2 - 2) ,

被告が賠償すべき原告の損害額 (争点 3)
である。

【地裁の判断】

1 争点 1 - 1 (本件商標権の侵害行為の有無) について

原告は , 被告各標章は本件登録商標の類似の商標に該当し , 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) として , 本件商標権の侵害を構成する旨主張する。

これに対し被告は , 被告各標章と本件登録商標とは類似せず , また , 被告各標章は被告商品の包装箱 , 被告ウェブサイト及び被告カタログにおいて本来の商標としての使用 (商標的使用) がされているとはいえないから , 被告の上記各行為は , 本件商標権の侵害を構成しない旨主張する。

ところで , 商標の本質は , 当該商標を使用された結果需用者 (注・需要者の誤り) が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの (商標法 3 条 2 項) として機能すること , すなわち , 商品又は役務の出所を表示し , 識別する標識として機能することにあると解されるから , 商標がこのような出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているといえない場合には , 形式的には同法 2 条 3 項各号に掲げる行為に該当するとしても , 当該行為は , 商標の「使用」に当たらないと解するのが相当である。

そこで , 本件の事案にかんがみ , まず , 被告各標章が被告商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているか , すなわち , 本来の商標としての「使用」 (商標的使用) がされているかどうか (争点 1 - 1 (2)) について判断することとする。

(1) 被告各標章の構成等

ア 被告標章 1 について

被告標章1は、別紙被告標章目録1記載のとおり（ただし、文字部分のみ）、横書きされた「ドーナツ」のゴシック体の片仮名文字と横書きされた「クッション」のゴシック体の片仮名文字が上下2段に配置された構成からなる標章である。

被告標章1の上段の「ドーナツ」の文字部分と下段の「クッション」の文字部分とは、文字数が異なるが、左右両端が揃い、促音・拗音に係る文字（「ッ」、「ヨ」）以外の文字の大きさが同一であること、上段と下段の間隔が狭いこと、各文字の文字色が同一（黒色）であることから、上段の文字部分と下段の文字部分とが一体的に認識され、被告標章1全体から自然に「ドーナツクッション」の称呼が生じるものと認められる。

イ 被告標章2について

被告標章2は、別紙被告標章目録2記載のとおり、「ドーナツクッション」のゴシック体の片仮名文字が横書きされた構成からなる標章である。被告標章2を構成する各文字の間隔がほぼ同一であること、各文字の文字色も同一（青色）であることから、被告標章2の各文字は一体的に認識され、被告標章2全体から自然に「ドーナツクッション」の称呼が生じるものと認められる。

(2) 被告標章1から生じる観念

被告標章1の上段の「ドーナツ」の文字部分と下段の「クッション」の文字部分とは、一体的に認識されるが（前記(1)ア）、両者が外観上不可分であるとまでは認められないので、各文字部分からそれぞれ生じる観念について検討し、その上で、被告標章1全体から生じる観念について判断することとする。

ア 「ドーナツ」

(ア) a 「ドーナツ」には、「小麦粉に砂糖・バター・卵・牛乳・ベーキングパウダーまたはイーストなどを混ぜてこね、輪形・円形などに作って油で揚げた洋菓子」（広辞苑第五版）（乙5）、「小麦粉に砂糖・卵・牛乳・ベーキングパウダーなどを混ぜてこね、輪形などにして油で揚げた洋菓子」（大辞泉第一版）（乙6）、「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。「-型」」（大辞林第三版）（乙8）の意味がある。

b 「ドーナツ」の語を冠した複合語として、「ドーナツ現象」、「ドーナツ盤」が辞書に掲載されている。

「ドーナツ現象」には、「大都市の居住人口が中心部から郊外に移り、人口配置がドーナツ状になること。ドーナツ化現象」（広辞苑第五版）、「大都市の中心部の居住人口が地価の高騰や生活環境の悪化

などのために減少し、周辺部の人口が増大して人口分布がドーナツ状になる現象。「ドーナツ化現象」（大辞泉第一版）、「地価の高騰や生活環境の悪化などで、大都市の中心部の人口が減り、周辺部の人口が増加する現象」（大辞林第三版）の意味がある。

また、「ドーナツ盤」には、「直径17.5センチメートル、1分間45回転のレコードの俗称。EPレコード。中心部の穴が大きく、その形状がドーナツに似ているからという。」（広辞苑第五版）、「1分間45回転で演奏するレコードのうち、中心穴が38ミリメートルのもの」（大辞林第三版）の意味がある。

- c 平成21年9月ないし同年11月当時、ウェブサイト上のインターネット通販で、「ドーナツ椅子」、「ドーナツウォッチ」などの「ドーナツ」の語を商品名に冠した商品が販売されていた（乙13ないし16, 21, 26, 31ないし33）

「ドーナツ椅子」、「ドーナツチェア」は、着座部分の中心に円形状の穴があり、着座部分が輪形となっている椅子であり（乙15, 16）、「ドーナツウォッチ」は、文字盤の中央部分に円形の穴が開いた腕時計である（乙33）。

また、「ドーナツ」の語を冠した複合語として、フィギュアスケートにおいて、上体を氷と平行させるように折り曲げ、片足を頭につけて輪形にして回る「ドーナツスピン」が用いられている（乙40）。

- d 以上のaないしcを総合すれば、「ドーナツ」の語から、小麦粉に砂糖、バター、卵などをまぜてこね、輪形・円形などに作って油で揚げた洋菓子の観念が想起され、また、「ドーナツ」の語を冠した複合語から、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が想起されるものと認められる。

- (イ)a これに対し原告は、「ドーナツ」の語から想起される観念は、小麦粉と砂糖と卵などからなる生地を油で揚げた洋菓子あるいは円環体の洋菓子であり、「ドーナツ」の語から円環体の形状など特定の形状の観念が生じない旨主張する。

しかし、大辞林第三版（乙8）には、「ドーナツ」の語について、「小麦粉に砂糖・バター・卵などをまぜてこね、丸く輪にして油で揚げた菓子。「-型」との記載があり（前記(ア)a）、この記載から、「丸く輪にして油で揚げた菓子」の形状を「ドーナツ型」と表す場合があることを理解することができること、中心部に穴のあるEPレコードの意味を持つ「ドーナツ盤」が複数の辞書に掲載されていること（前記(ア)b）、輪形の形状又は中央部分に円形の穴があいた形

状の商品が「ドーナツ」の語を冠した商品名で販売されていることなど（前記(ア) c）に照らすと、「ドーナツ」の語から円形，輪形の形状又はこれに似た形状が想起されるというべきであって、「ドーナツ」の語から特定の形状の観念が生じないとの原告の上記主張は採用することができない。

b 一方で，被告は，「ドーナツ」の語から中央部に切欠き部ないし窪みを有する事物の形状の観念が生じる旨主張する。

しかし，「ドーナツ」の語が中央部に切欠き部ないし窪みを有する事物の形状の意味を持つことが辞書に掲載されていることを認めるに足りる証拠はない。

また，中央部に窪みを有する事物の形状といっても，当該事物の外縁あるいは事物全体が特定されるものではないことや，窪みの形状には様々なものがあり得ることに照らすと，そのような事物の形状には広範なものが含まれることになるものと考えられるから，「ドーナツ」の語からそのような事物の形状が想起されるものとは認め難い。

したがって，被告の上記主張は採用することができない。

イ「クッション」及び「ドーナツクッション」

(ア) 「クッション」の語から，本件商標権の指定商品の「クッション」の観念が生じることは，当事者間に争いが無い。

上記の点と前記アの認定を総合すれば，「ドーナツクッション」の称呼から，中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッションあるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの観念が生じるものと認められる。

(イ) これに対し原告は，一般的なドーナツの形状として想起され得る円環体と似た形状のクッションを「ドーナツ」という表示を用いて表現する場合には，「ドーナツ形クッション」，「ドーナツ状クッション」，「ドーナツ型クッション」というように「形」，「状」，「型」という形状を示す接尾語を付すことが一般的である旨主張する。

しかし，前記認定のとおり，「ドーナツ」の語を冠した複合語から，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が想起されるものであり，「形」，「状」，「型」という形状を示す接尾語を付さなければ，このような形状の物を観念が生じないということはできず，原告の上記主張は，「ドーナツクッション」の称呼から，中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッションあるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの観念が生じるとの前記(ア)の認定を左右するものではない。

(ウ) 一方で、被告は、ドーナツクッションがクッションという商品に使用される場合には、一般消費者及び取引業者が、ドーナツクッションの標章を、中央部に切欠き部ないし窪みを有する形状のクッションを簡潔に表示するもの（形状表示）又は腰痛や痔疾の予防及び改善その他の効能を有するケア用品としての品質ないし用途を簡潔に表示するもの（品質表示ないし用途表示）として認識する旨主張する。

しかしながら、被告の主張は、以下のとおり理由がない。

a 被告提出の株式会社岸タンス店作成の平成21年9月29日付け証明書（乙43）、有限会社シーワン作成の同日付け証明書（乙44）、株式会社ユニークポイント作成の同年10月7日付け証明書（乙45）、A作成の同日付け証明書（乙46）、株式会社インフィストデザイン作成の同日付け証明書（乙47）、株式会社幕傳作成の同月9日付け証明書（乙48）及びダブリュー・エンド・ジー・パブリックリレーションズ株式会社作成の同日付け証明書（乙49）中には、上記各事業者が、それぞれ取り扱っているクッションに「ドーナツクッション」という表示を継続的に使用している旨、クッションの取引業界においても、「ドーナツクッション」という表示のうち「ドーナツ」の部分西洋菓子のドーナツの形状のように、中央に切欠き部や窪みを設けた形状を意味するものとして使用している旨の記載部分がある。また、スキャン・グローバル・ロジスティックス株式会社作成の平成21年12月15日付け報告書（乙214）中にも、同社は、「ドーナツクッション」という表示のうち「ドーナツ」の部分西洋菓子のドーナツの形状のように中央に切欠き部や窪みを設けた形状を意味するものと認識している旨の記載部分がある。

しかし、上記各記載部分中の「西洋菓子のドーナツの形状」がいかなる形状を前提としているのかをうかがわせる説明が上記各証明書及び報告書にはなく、「西洋菓子のドーナツの形状のように中央に切欠き部や窪みを設けた形状」が具体的にどのような形状であるのか明らかとはいえないこと、上記各証明書及び報告書には上記各事業者が取り扱っているクッションの具体的な形状についての説明文や写真等が示されていないことに照らすならば、上記各記載部分によって一般消費者及び取引業者においてドーナツクッションの標章を中央部に切欠き部ないし窪みを有する形状のクッションを簡潔に表示するものと認識していることを認めることはできない。

b また、被告提出の乙号各証（乙50ないし111等）中の「ドーナツクッション」の商品名の商品の大部分は、中央部分に穴のあいた円

形，輪形の形状のクッションであって，これらの商品は，中央部に窪みを有する形状であるものと認めることはできない。

また，これらの商品が存在することから，一般消費者及び取引業者において，ドーナツクッションの標章を中央部に切欠き部ないし窪みを有する形状のクッションを簡潔に表示するもの又はケア用品としての品質ないし用途を簡潔に表示するものと認識していることも認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。

(なお，乙20(レハティームジャパン株式会社作成の「reha team 2005福祉用具カタログ」)には，中央部に窪みのある「床ずれ予防」用の商品が「ナーシングラグドーナツパッド」の商品名で掲載されているが，このことから直ちに「ドーナツクッション」中の「ドーナツ」の文字部分が一般消費者及び取引業者においてケア用品としての品質ないし用途を簡潔に表示するものと認識していることをうかがうことはできない。)

ウ 小括

以上によれば，「ドーナツクッション」の称呼が生じる被告標章1全体から，中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッションあるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの観念が生じるものと認められる。

(3) 被告標章2から生じる観念

前記(1)イ認定のとおり，被告標章2から「ドーナツクッション」の称呼が生じることからすると，被告標章2においても，被告標章1と同様に，中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッションあるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの観念が生じるものと認められる。

(4) 各テンピュール標章

ア 被告は，平成11年11月15日に設立された後，Bを商標権者とする各テンピュール商標(別紙被告商標目録1ないし3記載の「登録商標」欄記載の各商標)を使用して，特殊な低反発素材を用いた枕，マットレス，クッション等の商品を販売している(甲7，乙114，132，133，138ないし140，142，152，161，167，297，298，301，302，弁論の全趣旨)。

なお，被告は，テンピュール商標1，2について，別紙被告商標目録1，2記載のとおり，指定商品をクッション，まくら(枕)等とする専用使用権の設定を受けている(乙297，298)。

イ 各テンピュール商標は，被告が販売する商品とともに全国放送のテレビ番組，新聞，雑誌等でたびたび紹介されるなどして，少なくともテンピュ

ール商標2（「テンピュール」の標準文字からなる商標）は、平成20年7月当時までに、被告が販売する商品の商標として著名となっていた（乙115ないし131，134ないし137，141，143ないし151，153ないし160，162ないし166，168ないし170）。

(5) 被告各標章の使用態様とその商標的使用該当性

ア 被告商品

被告商品は、低反発素材を用いた本体とカバー等からなり、その本体の形状は、幅約40センチメートル×奥行約42センチメートル×高さ約5センチメートルの略直方体（8つの頂点のうち4つの角がとれて丸味を帯びている立体）であって、その中央には取り外すことが可能な楕円筒形の部分（中央部分）があり、この中央部分を取り外した後の本体は、中央に楕円形の穴があいた形状となる（甲5の1ないし5の3，43，44の1ないし44の3，45の1，2，乙171，弁論の全趣旨）。

イ 被告商品の包装箱における被告標章1の使用態様等

(ア) a 被告商品の包装箱の表面には、別紙1-1及び1-2の各写真に示すように、中央から左側にかけてのほぼ全面に、被告商品が敷かれた椅子に座って読書をする外国人女性の写真が掲載され、左側上部に、テンピュール商標1が記載され、右側上部から下部に亘る灰色の略長方形の枠内に、上から順に、被告標章1、「テンピュール®は、体圧や体温に反応してゆっくり変化する特性を持っています。その不思議なタッチを生み出す秘訣は、素材を構成する特殊なオープンセル（穴あき細胞）にあり、他に真似のできない抜群の通気性と復元力を誇っています。ミクロの世界で差をつけるテンピュール®。その差は見ただけは実感することはできません。」との説明文、「中央にスーパーソフトな素材を用いてデリケートな部分を優しくサポート」とのゴシック体の見出し、「お産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション。中央部分にはスーパーソフトなテンピュール®を用いて安らげる座りごこちを提供します。」との説明文、楕円筒形の中央部分を取り外した状態の被告商品の本体のイメージ図及びカバーが取り付けられた被告商品の写真が記載され、の枠の下に「40×42×5cm」とのサイズ表記がされている（甲5の1，45の1）。

b 被告商品の包装箱の裏面には、別紙2-1及び2-2の各写真に示すように、左側上部から下部に亘る灰色の略長方形の枠内に、上から順に、被告標章1、被告商品の本体の写真（ただし、中心部分に手で押さえられた凹みのあるもの）が記載され、中央上部に、テンピ

ユール商標 1 が記載され、その下方に、「Changing the way the world sleeps!」との文字、「抜群のコンビネーションが自然な座りごちを実現」とのゴシック体の見出し、「テンピュール®のドーナツクッションは、一見すると通常のシートクッションと変わりませんが、デリケートな部分が触れるところをスーパーソフトのテンピュール®で構成することにより、自然な座りごちを実現しています。また、スーパーソフト部分は着脱が可能となっています。」との説明文、「技術ベースはNASAの先端技術」とのゴシック体の見出し、「高度な技術が生み出される背景には必ず高い理想を掲げた開発シーンがあるものです。テンピュール®素材の場合、それはNASA（米国宇宙航空局）のスペースシャトル計画という壮大なプロジェクトでした。スペースシャトルの打ち上げ時に宇宙飛行士にかかる強烈な重力を緩和するための緩衝材、それがテンピュール®素材の原型であり、テンピュール®によって量産が可能となった新素材は、枕やマットレス、クッションなどの民生品として世界の人々の豊かな暮らしづくりに役立っています。」との説明文が順に記載され、右側中央部に、カバーが取り付けられた被告商品の写真が掲載され、その下に、楕円筒形の中央部分を取り外した状態の被告商品の本体のイメージ図が記載されている（甲44の1，45の2，乙171）。

c 被告商品の包装箱の右側面には、別紙3の写真に示すように、最上部にテンピュール商標1が記載され、中央部から下部に亘る灰色の略長方形の枠内に、上から順に、被告標章1、楕円筒形の中央部分を取り外した状態の被告商品の本体のイメージ図、カバーが取り付けられた被告商品の写真が記載又は掲載され、その下に「40×42×5cm」とのサイズ表記がされている（甲5の3，44の2）。

d 被告商品の包装箱の上面には、別紙4の写真に示すように、持ち手部分を挟んで、左側にテンピュール商標1が記載され、右側に被告標章1が記載されている（甲5の2）。

また、被告商品の包装箱の下面（底面）には、別紙5の写真に示すように、左側にテンピュール商標1が記載され、中央に被告商品の写真が掲載され、右側に被告標章1が記載され、その下に「40×42×5cm」とのサイズ表記がされている（甲44の3）。

(イ) 前記(ア)の認定事実によれば、被告商品の包装箱には、被告標章1が合計5個（表面、裏面、右側面、上面及び下面（底面）に各1個）表示されているところ、表面、裏面及び右側面の被告標章1は、被告商品の本体について、取り外された楕円筒形の中央部分とその取り外し後に

楕円形の穴があいた本体のイメージ図と一緒に表示されていること、被告商品の包装箱の表面には、テンピュール商標 1 及び「中央にスーパーソフトな素材を用いてデリケートな部分を優しくサポートお産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション。中央部分にはスーパーソフトなテンピュール®を用いて安らげる座りごちを提供します。」との説明文が、裏面には、テンピュール商標 1 及び「・・・スーパーソフト部分は着脱が可能となっています。」との説明文が表示されていること、右側面、上面及び下面（底面）の被告標章 1 は、テンピュール商標 1 と一緒に表示されていることが認められる。

そして、被告標章 1 から中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状のクッションあるいはこのような円形、輪形に似た形状のクッションの観念が生じること（前記(2)）、各テンピュール商標（テンピュール商標 1 ないし 3）は、被告が販売する商品とともに全国放送のテレビ番組、新聞、雑誌等でたびたび紹介され、「テンピュール」の標準文字からなるテンピュール商標 2 は、平成 20 年 7 月当時までに、被告が販売する商品の商標として著名となっていたこと（前記(4)）からすると、被告商品の包装箱に表示されたテンピュール商標 1 及び説明文中の「テンピュール®」の表示は、被告商品が被告が販売する商品であることを識別させるために使用されているものと認識できること、以上の ないしに照らすならば、被告商品の包装箱に接した一般消費者においては、被告標章 1 について、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び上記の説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものではないものと認められる。

そうすると、被告標章 1 が被告商品の包装箱において商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告商品の包装箱における被告標章 1 の使用は、本来の商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべきである。

- (ウ) なお、原告は、被告商品の包装箱には、被告標章 1 以外には、被告商品の商品名に該当する表示は一切ないのみならず、表面及び裏面の商品の説明文に商品の種類を示す表示として「シートクッション」という用語が使用されているので、被告による被告標章 1 の使用は本来の商標としての使用（商標的使用）に該当する旨を主張する。

そこで検討するに、被告商品の包装箱の表面には、「お産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション。中央部分にはスーパーソフトなテンピュール®を用いて安らげる座りごちを提供し

ます。」との説明文（前記(ア) a ）, 同裏面には, 「抜群のコンビネーションが自然な座りごちを実現テンピュール®のドーナツクッションは, 一見すると通常のシートクッションと変わりませんが, デリケートな部分に触れるところをスーパーソフトのテンピュール®で構成することにより, 自然な座りごちを実現しています。・・・」との説明文（前記(ア) b ）が記載されている。

上記各説明文によれば, 「シートクッション」の用語は, 被告商品が着座して使用するクッションであることを意味するものとして用いられていることが認められる。

しかし, このような意味を有する「シートクッション」の用語が被告商品の包装箱の説明文に用いられているからといって, 被告標章 1 が商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられていることの根拠となるものではない。また, そもそも, 商品の名称である商品名が常に当該商品の出所表示機能・出所識別機能を果たすものとは限らない。

したがって, 原告の上記主張は, 採用することができない。

ウ 被告ウェブサイトにおける被告標章 2 の使用態様等

被告ウェブサイトのうち被告商品を紹介している部分には, 別紙 6 の写真に示すように, 中央部に, 被告標章 2 が表示され, その下にカバーが取り付けられた被告商品の写真が掲載され, 写真の右側に, 「スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめです。」との説明文が記載され, 左側上部に, テンピュール商標 3 と構成が同一で色彩が異なる標章が掲載され, 下部に, 「テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です」との文章が掲載されている(甲 6)。

そして, 被告標章 2 から中央部分に穴のあいた円形, 輪形の形状のクッションあるいはこのような円形, 輪形に似た形状のクッションの観念が生じること(前記(3)), 「テンピュール」の標準文字からなるテンピュール商標 2 は, 平成 20 年 7 月当時までに, 被告が販売する商品の商標として著名となっていたこと(前記(4))からすると, 上記の文章は被告商品が被告が販売する商品であることを識別させるために使用されているものと認識できること, 以上のないしに照らすならば, 被告ウェブサイトの上記部分に接した一般消費者においては, 被告標章 2 について, 上記の説明文と相俟って, 被告商品が中央部分を取り外すと, 中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し, 商品の出所を想起させるものではないものと認められる。

そうすると, 被告標章 2 が被告商品のウェブサイトにおいて商品の出所

表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告商品のウェブサイトにおける被告標章2の使用は、本来の商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべきである。

エ 被告カタログにおける被告標章2の使用態様等

被告カタログには、別紙7-1及び7-2の各写真に示すように、表表紙の中央上部に、「テンピュール®総合カタログ」、「2009 Autumn-2009 Winter」との文字が、同左側に、90°回転させた「TEMPUR」の文字が、同下部に、テンピュール商標3と構成が同一で色彩が異なる標章が記載され、被告商品を紹介している部分において、上から順に、被告標章2と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章、被告商品の写真、「スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめです。」との説明文が記載され、裏表紙の中央部に、テンピュール商標3と構成が同一で色彩が異なる標章が記載されている（甲43）。

そして、被告標章2から中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状のクッションあるいはこのような円形、輪形に似た形状のクッションの観念が生じること（前記(3)）、「テンピュール」の標準文字からなるテンピュール商標2は、平成20年7月当時までに、被告が販売する商品の商標として著名となっていたこと（前記(4)）からすると、上記の「テンピュール®総合カタログ」の文字は被告カタログに掲載されている商品が被告が販売する商品であることを識別させるために使用されているものと認識できること、以上のないしに照らすならば、被告カタログに接した一般消費者においては、被告商品を紹介している部分に記載された被告標章2と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章について、上記の説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものではないものと認められる。

そうすると、被告標章2と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章が被告カタログにおいて商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告カタログにおける被告標章2と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章の使用は、本来の商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべきである。

(6) まとめ

以上のとおり、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、その余の点について判断するまでもなく、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（これと構成が同一で、文字色が黒色の文字標章を含む。）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）に該当するものと認められない。

2 争点2 - 1（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

(1) 原告は、被告商品の包装箱、被告ウェブサイト及び被告カタログに表示された被告各標章は、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）に該当する旨主張する。

ところで、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。

そこで検討するに、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。

(2) 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。

3 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は、理由がないからいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

【高裁の判断】

当裁判所も、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）にも当たらないとした原判決の判断は、正当であると判断する。

その理由は、以下のとおり当審における原告の主張に対する判断を付加訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」（原判

決30頁12行～46頁21行)に記載のとおりであるから、これを引用する。

原判決30頁13行目を「1 商標的使用か否か 事実認定」に改める。

原判決30頁23行目から31頁4行目「そこで、」までを削除する。

原判決31頁18行目から20行目に掛けての「上段の文字部分と下段の文字部分とが一体的に認識され、被告標章1全体から自然に『ドーナツクッション』の称呼が生じるものと認められる」を「上段の文字部分及び下段の文字部分は、一体的なまとまりのある『ドーナツクッション』と認識される。」と改める。

原判決31頁25行目の「被告標章2の各文字」から32頁1行目の「認められる。」までを「被告標章2の各文字は、一体的なまとまりのある『ドーナツクッション』と認識される。」と改める。

原判決32頁4行目から5行目に掛けての「両者が外観上不可分であるとまでは認められないので、」を「判断の便宜上」と改める。

原判決33頁5行目から6行目に掛けての「『ドーナツ椅子』、『ドーナツウォッチ』などの『ドーナツ』の語を商品名に冠した商品が販売されていた」を「『ドーナツ椅子』、『ドーナツチェア』、『ドーナツウォッチ』などの『ドーナツ』の語を先頭に付した商品が、第三者によって販売されていた」に改める。

原判決33頁8行目の「『ドーナツチェア』」を「『ドーナツチェアー』」に改める。

原判決34頁12行目冒頭から23行目末尾までを削除する。

原判決35頁1行目冒頭から35頁17行目末尾までを、以下のとおり改める。

「上記の点と前記アの認定を総合すれば、『ドーナツクッション』の語から、一般的には、中央部分に穴のあいた円形、輪形のクッション、あるいは、このような円形、輪形に似たクッションの観念が生じると認められる。

(イ) これに対し、原告は、ドーナツの語を冠した複合語から、一般的に『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』等が想起されることはない旨主張する。しかし、原告の主張は、失当である。

すなわち、前記のとおり、『ドーナツ』には、穴のあいた円形、輪形の形から、そのような形状と結びついた物との観念を生じると解するのが自然である。そして、『ドーナツ盤』、『ドーナツ椅子』等の『ドーナツ』を冠した複合語の用例があることをも勘案すれば、『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』の語が省略されていたとしても、『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ものと認められる。なお，原告は，中央部分に穴があるのはLPレコードもEPレコードも同じであるとも主張する。しかし，LPレコードの中心部の穴はEPレコードの中心部の穴に比べて極めて小さく，美観上は，その小さな穴を捨象しても差し支えない程度のものであるのに対して，EPレコードは，中心部に大きな穴があるとの印象を強く与える。そのような点を考慮するならば，EPレコードのみが『ドーナツ盤』と呼ばれることも，上記の結論に反するものではなく，ごく自然な用例といえる。

また，原告は，『ドーナツ椅子』，『ドーナツウォッチ』，『ドーナツスピン』などの用例は，特殊なものであり，このような用例があったとしても，『ドーナツ』から『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』との観念が生じると解することはできないと主張する。しかし，原告の上記主張も採用の限りでない。すなわち，ウェブサイト上のインターネット通販『Yahoo!ショッピング』の『ウディストア・アクア』においては，『ドーナツ椅子』及び『ドーナツイス』が，中心部分に穴のある円形椅子に関して，中央部分に穴のない『丸形椅子』とは区別されて，表示されている（乙15）。また，株式会社ニーズのホームページにおいても，中央部分に穴のある，医療機関用の丸形椅子が『ドーナツチェア』と表記されている（乙16）。さらに，『ドーナツスピン』についても，フィギアスケートのスピン技の名称として広く知られている（乙40，41）。その他，『ドーナツウォッチ』（乙33），『ドーナツ星雲M57』（乙37，38），『ドーナツターン』（乙42。自動車の運転方法）のような用例は，いずれも，中空部分を有する形状の物を指す語として使用されている。これらの『ドーナツ』を冠した複合語の用例は，『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』との観念を有する点において共通する。したがって，原告の上記主張は，理由がない。」

原判決35頁18行目冒頭から37頁16行目の末尾までを，以下のとおり改める。

- 「ウ 『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
- (ア) 株式会社岸タンス店作成の平成21年9月29日付け証明書（乙43），有限会社シーワン作成の同日付け証明書（乙44），株式会社ユニークポイント作成の同年10月7日付け証明書（乙45），N作成の同日付け証明書（乙46），株式会社インフィストデザイン作成の同日付け証明書（乙47），株式会社幕傳作成の同月9日付け証明書（乙48）及びダブリュー・エンド・ジー・パブリックリレーションズ株式会社作成の同

日付け証明書（乙49）中には、上記各事業者が、それぞれ取り扱っているクッションに『ドーナツクッション』という表示を継続的に使用している旨、クッションの取引業界においても、『ドーナツクッション』という表示のうち『ドーナツ』の部分で西洋菓子のドーナツの形状のように中央に切欠き部や窪みを設けた形状を意味するものとして使用している旨の記載部分がある。また、スキャン・グローバル・ロジスティクス株式会社作成の平成21年12月15日付け報告書（乙214）中にも、同社は、『ドーナツクッション』という表示のうち『ドーナツ』の部分で西洋菓子のドーナツの形状のように中央に切欠き部や窪みを設けた形状を意味するものと認識している旨の記載部分がある。

- (イ) 乙50ないし90、92ないし111によれば、『ドーナツクッション』の語を付した多数のクッション商品が、中央部分に穴のあいた円形、輪形及び矩形(乙64)の形状のクッションの写真などとともに、宣伝広告され、販売される例が、数多く存在する。これらの商品は特定の製造者、販売者による商品に限られるものではないから、一般需要者において、『ドーナツクッション』の語について、特定の出所を表す記載であると認識することはないと解するのが自然である。

このうち、レハティームジャパン株式会社作成の『reha team 2005福祉用具カタログ』には、中央部に切欠きを設けた形状ではなく、窪みのある形状の『床ずれ予防』商品が、その写真とともに、『ナーシングラグドーナツパッド』と表記されて、販売に付されている(乙20)。

- (ウ) ウェブサイトにおける商品紹介では、例えば、中央部に切欠きを設けた矩形のクッションの写真とともに、姿勢矯正用のクッションの宣伝広告の説明がされているが、その説明文中には、『ドーナツクッションにもなっているので、産後・・・お尻の痛いあなたにも』との説明がある(乙64)。同説明中の『ドーナツクッション』の部分は、尻部に負担を与えない中央部に切欠きないし窪みを設けた形状の商品であることを端的に示していると理解される。また、ウェブサイトにおける通信販売の商品紹介では、『セシールおすすめのドーナツクッションです。』との記載があるが、同記載も、特定の『ドーナツクッション』の語を、特有の形状を有することを示すために使用していると理解される(乙85)。さらに、ウェブサイトにおける需要者の意見として、『2日くらいでドーナツクッション無しでも座れる感じでした。』、『退院後もドーナツクッションが手放せなかったそうです。』、『ドーナツクッションなしでも楽勝でした』等の記載があり、同記載例も、前後の文脈から、『ドーナツクッション』の語を、尻部に負担を与えない中央部に切欠きないし窪みを設けた特有の形状を示

す意味で使用していると理解される(乙82, 83)。

(I) また、前記のとおり、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は、例えば、『風船の形状をした椅子』を『バルーンチェア』と表記したり、『三日月の形状をした枕』を『クレセントボディピロー』と表記したりするようにはしばしば行われることであり、特に、商品の宣伝広告、販売において、通常みられる(乙51)。

(オ) 上記認定した諸事実を総合すれば、『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。」

原判決37頁18行目から19行目の「『ドーナツクッション』の称呼が生じる被告標章1全体から」を「被告標章1から」に改める。

原判決37頁23行目の冒頭から24行目の「生じることからすると」までを、「前記(1)イと同様の理由により、」に改める。

原判決38頁18行目の後に、行を改め、以下のとおり加える。

「ウ 原告は、各テンピュール商標は、被告のハウスマークとしての商標にすぎないから、被告各標章についてその出所表示機能を否定する根拠とはならないと主張する。しかし、原告の上記主張は採用の限りでない。すなわち、被告商品の包装箱に接した一般消費者は、被告標章1について、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び包装箱の説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すことによって、その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との特徴を説明する目的で用いられたものであると認識するものと解される。また、被告ウェブサイト及び被告カタログにおける被告標章2についても、一般消費者は、同様の目的で用いられたものであると認識すると解される。よって、原告の上記主張は採用の限りでない。

また、原告は、テンピュール商標1及び3は、テンピュール商標2のように著名な商標であるとはいえない以上、テンピュール商標1及び3の表示をもって、被告各標章の出所表示機能を否定する根拠とすることはできないとも主張する。しかし、原告の上記主張も、採用の限りでない。

すなわち、たとえテンピュール商標1及び3がテンピュール商標2のように著名な商標であるとまではいえないとしても、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ることなどからすれば、需要者は、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と認められる。したがって、原告の上記主張は採用の限りでない。

また、原告は、ウェブサイトのホームページ左上欄の表示は、当該サイトの通信販売業者が誰であるのかを示すものであるから、被告ウェブサイトのホームページ左上欄にあるテンピュール商標3が出所識別表示に当たるとはいえないと主張する。しかし、原告の上記主張も採用の限りでない。すなわち、被告ウェブサイトのホームページ（甲6）には、その下段に『テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です。』との説明文があること、当該ホームページの最上部には『テンピュール・ジャパン | 製品』とのホームページを特定する記載があり、さらに最下部にも『<http://www.tempur-japan.co.jp/goods/goods/other/cushion/doughnut.html>』とのホームページを特定する記載があることに照らせば、需要者において当該サイトの通信販売業者が『テンピュール・ジャパン』であって、テンピュール商標3が商品の出所識別表示であると理解するものといえる。したがって、原告の上記主張は採用の限りでない。

さらに、原告は、被告はテンピュール商標2の使用を許諾された者にすぎず、商標権者ではないから（乙298）、自らを商標権者であるとするかのような不正確なテンピュール商標2に係る説明文（「テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です」）をもって同商標に出所表示機能を認めることはできないと主張する。しかし、原告の上記主張も、採用の限りでない。すなわち、被告は、テンピュール商標2の専用使用権の設定登録を適法に受けた者であって（乙298）、『テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です』との説明文は、必ずしも被告の専用使用権と矛盾するとはいえないから、原告の上記主張は採用の限りでない。」

原判決38頁21行目の「低反発素材を用いた本体とカバー等からなり、」を「テンピュール社製造に係る低反発素材を用いた、椅子の座部などに載置して使用するもので、腰を下ろしたときに、その弾力性によって衝撃や振動等を和らげるクッションであり、」に改める。

原判決39頁4行目の「(ア) a」を「(ア)」に、22行目の「b」を「(イ)」に、40頁20頁目の「c」を「(ウ)」に、41頁1行目の「d」を「(エ)」に、それぞれ改める。

原判決41頁8行目冒頭から43頁14行目末尾までを削除する。
原判決43頁21行目の を に、22行目の を に改める。
原判決43頁24行目冒頭から44頁14行目末尾までを削除する。
原判決44頁26行目冒頭から45頁18行目末尾までを削除する。
原判決45頁18行目の次に、行を改め、次のとおりの記載を加える。

「2 商標的使用か否か 判断

上記の認定事実に基づいて、被告各標章の各表記態様が商標的使用であるか否かについて、判断する。

(1) 被告商品の包装箱における被告標章1の表記について

ア 被告商品の包装箱の表記態様について

前記のとおり、被告商品の包装箱には、被告標章1が合計5個（表面、裏面、右側面、上面及び下面（底面）に各1個）表示されているところ、表面、裏面及び右側面の被告標章1は、被告商品の本体について、取り外された楕円筒形の中央部分とその取り外し後に楕円形の穴があいた本体のイメージ図と一緒に表示されていること、被告商品の包装箱の表面には、テンピュール商標1及び『中央にスーパーソフトな素材を用いてデリケートな部分を優しくサポート お産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション。中央部分にはスーパーソフトなテンピュールRを用いて安らげる座りごちを提供します。』との説明文が、裏面には、テンピュール商標1及び『・・・スーパーソフト部分は着脱が可能となっています。』との説明文が表示されていること、右側面、上面及び下面（底面）の被告標章1は、テンピュール商標1と一緒に表示されていること、被告標章1から中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状のクッションあるいはこのような円形、輪形に似た形状のクッションの観念が生じること、各テンピュール商標（テンピュール商標1ないし3）は、被告が販売する商品とともに全国放送のテレビ番組、新聞、雑誌等でたびたび紹介され、『テンピュール』の標準文字からなるテンピュール商標2は、平成20年7月当時までに、被告が販売する商品の商標として著名となっていたことを総合すると、被告商品の包装箱に接した取引者、需要者は、被告商品の包装箱に付されたテンピュール商標1、及び説明文中の『テンピュールR』の表示をもって、被告の出所表示であると認識すると解するのが相当である。

イ 『ドーナツクッション』の語を付したクッション商品に対する認識前記のとおり、『ドーナツクッション』の語を付した多数のクッション商品が、中央部分に穴のあいた円形、輪形及び矩形の形状のクッションの写真や図などとともに、宣伝広告され、販売される例が、存在し、これらの商

品は特定の製造者、販売者による商品に限られるものではないことから、一般需要者において、『ドーナツクッション』の語について、特定の出所を表す表記であるとは認識されていないこと、一般消費者においても、ウェブサイト等の書き込みにおいて、『ドーナツクッション』の語を、特有の形状を有するクッションとの意味で使用しており、特定の出所を示すものとして使用していない例が少なくないこと、『商品の形状等を指す語』と『商品の種類を指す語』とを前後に組み合わせることによって商品をわかりやすく表記することは、一般に行われていることからすれば、被告標章1の出所識別力は極めて弱いといえる。

ウ 以上の経緯を総合するならば、被告商品の包装箱に接した一般消費者は、被告標章1について、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び上記の説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起するものではないものと認められる。

そうすると、被告標章1が被告商品の包装箱において商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告商品の包装箱における被告標章1の使用は、商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべきである。

エ これに対し、原告は、以下のとおり主張するが、いずれも理由がない。

(ア) 被告商品の包装箱には、被告標章1以外には、被告商品の商品名に該当する表示は一切ないこと、表面及び裏面の商品の説明文に商品の種類を示す表示として『シートクッション』という語が用いられていることから、被告標章1は、被告商品の出所を表示するものとして使用されていると主張する。

しかし、原告の主張は、以下のとおり採用できない。すなわち、被告商品の包装箱の表面には、『お産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション。中央部分にはスーパーソフトなテンピュールRを用いて安らげる座りごちを提供します。』との説明文、同裏面には、『抜群のコンビネーションが自然な座りごちを実現 テンピュールRのドーナツクッションは、一見すると通常のシートクッションと変わりませんが、デリケートな部分が触れるところをスーパーソフトのテンピュールRで構成することにより、自然な座りごちを実現しています。・・・』との説明がされ、『シートクッション』の語は、被告商品が着座して使用するクッションであることを意味するものとして用いられていることが認められる。『シートクッション』の語が、このような文脈で説明的に用いられたからといって、『ドーナツクッション』からなる被告標章1が商品

の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられていることの根拠となるものではない。

- (イ) 原告は、被告商品は、四角形に近い形状であるから、『ドーナツクッション』より生じる観念とは一致しないと主張する。

しかし、原告の上記主張も採用の限りでない。すなわち、被告商品は、その外縁がやや四角形に近いとはいえ、その中央部分を取り外した場合には楕円形の穴が中央部分にできるものであって、取り外した状態では全体として、『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、輪形に似た形状』であるといえるから（甲5の1，甲5の3），原告の上記主張は採用の限りでない。

- (ウ) 原告は、被告商品は、その中央部分を取り外さないで使用することが推奨されている上、たとえ取り外したとしても、その中身は、肌色のデザイン性のない中綿であるので（甲242の3～6），一般消費者としては、被告商品に付属している四角形の穴のないカバーを取り付けて利用するはずであるといえるから（甲242の1～8），被告商品が『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』であると理解されるとはいえないと主張する。

しかし、原告の上記主張は採用の限りでない。すなわち、被告商品の包装箱には被告商品の中央部分を取り除いてカバーを取り付ける前の、楕円形の穴が内側にあいている状態が明確に図示されており、その状態はクッションとしては特徴的なものであって、『スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめです。』（甲6），『お産の後の妊婦さんや痔でお悩みの方などにお薦めのシートクッション』（甲44の1，2，甲45の1）との説明文等があることからみても、需要者がそれらの商品特性を理解して、被告商品に付された『ドーナツ』の語句が『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』を表現したものであると理解するといえる。したがって、中央部分を取り外す前の状態又はカバー取付後の状態を強調して上記の理解が生じ得ないとする原告の前記主張は採用の限りでない。

- (I) 原告は、商標が商品の形状を説明する機能を有すると同時に出所表示機能をも果たすことはあり得るから、被告各標章が形状表示機能を有するとしても、そのことが、出所表示機能を否定する根拠とはならないと主張する。

しかし、原告の上記主張は採用の限りでない。すなわち、被告各標章の表記態様、各テンピュール商標の存在や、説明文等をも総合考慮すれば、

被告各標章は、出所の表示として使用されているものとはいえない。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(2) 被告ウェブサイトにおける被告標章2の表記について

前記のとおり、被告ウェブサイトの表記態様については、別紙6の写真に示すとおりであり、中央部に、被告標章2が表示され、その下にカバーが取り付けられた被告商品の写真が掲載されていること、写真右側に、『スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめてです。』との説明文が記載されていること、左側上部に、テンピュール商標3と構成が同一で色彩が異なる標章が掲載されていること、下部に、『テンピュールはテンピュール・ジャパンの登録商標です』との文章が掲載されていること、被告標章2から中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状のクッションあるいはこのような円形、輪形に似た形状のクッションの観念が生じること、『テンピュール』の標準文字からなるテンピュール商標2は、平成20年7月当時までに、被告が販売する商品の商標として著名となっていたことが認められる。

上記の事実のほかに、前記(1)のイ記載のとおり、『ドーナツクッション』の語を付したクッション商品に対する一般取引者及び需要者の認識に照らすならば、被告標章2の出所識別力は極めて弱いといえることを総合すると、被告ウェブサイトの上記部分に接した一般消費者においては、被告標章2について、上記説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起するものではないものと認められる。

そうすると、被告標章2が被告商品のウェブサイトにおいて商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告商品のウェブサイトにおける被告標章2の使用は、本来の商標としての使用に当たらないというべきである。

(3) 被告カタログにおける被告標章2の表記について

前記認定のとおり、被告カタログにおける被告標章2の表記は、表表紙の中央上部に、『テンピュールR総合カタログ』、『2009 Autumn-2009 Winter』との文字、『TEMPUR』の文字、テンピュール商標3と構成が同一で色彩が異なる標章が記載されていること、被告商品を紹介している部分において、上から順に、被告標章2と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章、被告商品の写真、『スーパーソフトの素材を使用した中央部分は取り外し可能。着座にデリケートになっている方におすすめてです。』との説明文が記載されていること、裏表紙の中央部に、テンピュール商標3と構成が同一で色彩が異なる標章が記載されていること、また、被告ウェブサ

イトには、被告販売に係る他の商品も表記されているが、例えば、『座布団』、『トランジットピロー』、『New トラベルピロー』など、他の商品についても、およそ出所識別を有しない一般名詞が用いられていること、被告標章2から中央部分に穴のあいた円形、輪形の形状のクッションあるいはこのような円形、輪形に似た形状のクッションの観念が生じること、『テンピュール』の標準文字からなるテンピュール商標2は、平成20年7月当時までに、被告が販売する商品の商標として著名となっていたことが認められる。

上記の事実に前記(1)のイ記載のとおり、『ドーナツクッション』の語を付したクッション商品に対する一般取引者及び需要者の認識に照らすならば、被告標章2の出所識別力は極めて弱いといえることを総合すると、被告カタログの上記部分に接した一般消費者においては、上記説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起するものではないものと認められる。

そうすると、被告標章2と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章が被告カタログにおいて商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告カタログにおける被告標章2と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章の使用は、本来の商標としての使用に当たらないというべきである。」

原判決45頁19行目の「(6)」を「(4)」に改める。

原判決45頁1行目の「2 争点2 - 1」を「3 争点2 - 1」に改める。

原判決46頁22行目の冒頭から、24行目末尾までを、以下のとおり改める。

「4 小括

以上のとおり、『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』、『ドーナツ椅子』、『ドーナツスピン』、『ドーナツ星雲』等の『ドーナツ』を冠した複合語の用例が存在していることを総合すると、『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、被告標章1（ドーナツ/クッション）又は2（ドーナツクッション）については、被告商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などに鑑みれば、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）にも当たらないというべきである。

その他、原告は、縷々主張するが、いずれも採用の限りでない。

5 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。」

【評 釈】

1. この事件は、大きな争点の一つとして、商標権侵害とみなす行為となる商標法37条1項の適用において、第1に被告各標章は本件登録商標に類似する商標に該当するか、第2に被告による被告各標章の使用が本来の商標としての使用に該当するか、にあった。

もう一つの大きな争点としては、被告による各行為が不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当するか、にあった。

そこで、以下、各争点について検討するが、まず原告が被告の行為は商標権侵害となると主張したのに対し、被告は、両商標は類似しないこと、また被告の各標章は被告商品の包装箱やウェブサイトやカタログにおいて本来の商標としての使用をしているとはいえないことを理由に、被告の上記行為は本件商標権の侵害には当たらないと主張した。

2. これに対し裁判所は、「商標の本質」とは何かという問題から考えた⁽¹⁾。これについて判決は、当該商標を使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものとして機能すること、即ち、商品又は役務の出所を表示し、識別標識として機能することにあると解し、商標がこのような出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているとはいえない場合は、商標の「使用」に当たらないと解するのを相当とし、被告各標章の場合にあっては、被告商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様である本来の商標としての「使用」がなされているかどうかについて判断した。

(1) 被告標章1と2は、いずれも同一の称呼を有する「ドーナツクッショ

ン」であるから、中央部分に穴のあいた円形，輪形の形状のクッション、あるいはこのような円形，輪形に似た形状のクッションの同一の観念が生じるものと認定した。

(2) 被告はテンピュール商標 1，2 を使用して、特殊な低反発素材を用いた枕，マットレス，クッション等の商品を販売しているが、指定商品をクッション，まくら等について専用使用権の設定を受けている。このうち、少なくともテンピュール商標 2 は、平成 20 年 7 月当時までに、被告が販売する商品の商標として著名になっていたと裁判所は認定した。

(3) ところで、被告各標章の使用態様と商標的使用該当性について、裁判所は、まず被告商品について、低反発素材を用いた本体とカバー等からなり、その本体の形状は略直方体で、その中央には取り外すことができる楕円筒形の部分があり、この中央部分を取り外した後の本体は、中央に楕円形の穴があいた形状となると認定した。

また、被告商品の包装箱における被告標章 1 の使用態様等について、裁判所は、次のように認定した。

被告商品の包装箱の表面における被告標章 1 の使用態様を見ると、一般消費者が被告商品の包装箱に接した時、被告標章 1 については、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び包装箱表面上の説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものでないと認められるから、「被告標章 1 が被告商品の包装箱において、商品の出所表示機能・出所識別機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから、被告商品の包装箱における被告標章 1 の使用は、本来の商標としての使用（商標的使用）に当たらないというべきである。」と認定した。⁽²⁾

(4) これに対し、原告は、被告商品の包装箱には、被告標章 1 以外に被告商品の商品名に該当する表示は一切ないし、表面及び裏面の商品の説明文に商品の種類を示す表示として「シートクッション」という用語が使用されているから、被告による被告標章 1 の使用は、本来の商標としての使用に該当すると主張した。

しかし、裁判所は、被告商品の包装箱上の説明文にある「シートクッション」の用語は、被告商品が着座して使用するクッションであることを意味するものとして用いられているのであり、被告標章 1 が商品の出所表示機能や出所識別機能を果たす態様で用いられていることの証拠となるものではないと認定し、原告の主張を否定した。

また、被告のウェブサイトにおける被告標章 2 の使用態様等については、

被告のウェブサイトの当該部分に接した一般消費者には、被告標章 2 はその説明文と相俟って、被告商品の中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものではないと認定した。その結果、裁判所は、被告標章 2 は、被告商品のウェブサイトで商品の出所表示や出所識別の機能を果たす態様で用いられているとは認められないから、これは本来の商標としての使用（商標的使用）には当たらないと認定した。

さらに、被告のカタログにおける被告標章 2 の使用態様等についても、被告カタログに接した一般消費者においては、前記説明文と相俟って被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものではないと認定した。その結果、裁判所は、被告標章 2 と構成が同一で、文字色が黒色の文字標章が被告カタログにおいては商品の出所表示や出所識別の機能を果たす態様で用いられているとは認められないから、これは本来の商標としての使用には当たらないと認定した。

以上をまとめて裁判所は、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に当たらないことを理由に、前記被告標章 1 , 2 を付した被告の各行為は、「登録商標に類似する商標の使用」（法 3 7 条 1 号）に該当するものとは認められないとして請求を棄却したのである。

3 . 次に、不競法 2 条 1 項 1 号又は 2 号の不正競争行為の該当性について、裁判所は、原告が被告商品の包装箱、ウェブサイト及びカタログに表示された被告各標章は、被告の商品であることを示す商品等表示に該当すると主張したことに対し、次のとおり認定した。

その前に裁判所は、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。）」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と説示し、同項 2 号の「商品等表示」も同様に解されるとした。

そこで、裁判所は検討したところ、商標権侵害の成否について認定したと同じ理由から、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して使用しているとはいえないから、商品等表示に該当するものと認めることができないと認定した。

その結果、裁判所は、原告主張の被告による被告各標章の使用行為は、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判断したの

である。

4. 以上の東京地裁の判断理由は説得力がある。

この地裁判決に対しては、知財高裁へ控訴されたが、判決は覆らなかった。それだけ地裁判決は、被告における商標の使用事実の実体をきちんと把握し、商標の本来的使用に当たるか否かを熟慮した上で、なされたのである。

なお、知財高裁判決については特に問題はなく、実質的に地裁判決と同様の論理で事実認定をし、原告敗訴の結論を導いたのである。

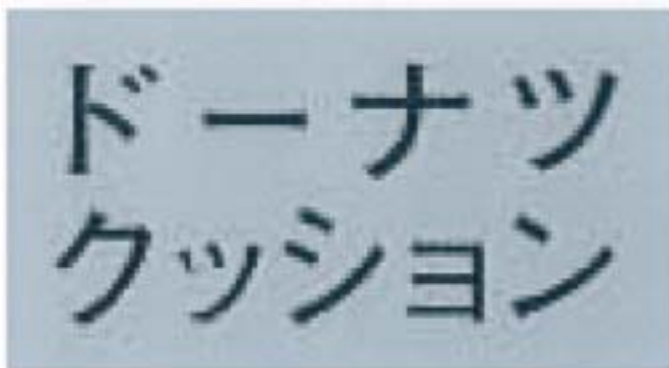
- (1) 同様の問題が「意匠の本質」は何かについてある。裁判例の中にも「意匠の類似」を需要者による識別混同と解する説があるが、このような説は「商標の類似」と混同している全く法的根拠のない謬見である。意匠の類似とは、当業者による創作性の一致のことをいうとは説ではなく、本質である。牛木理一「デザイン キャラクター パブリシティの保護」第1部2章, 4章, 5章参照(悠々社2005)。
- (2) 久し振りに「本来の商標としての使用」という表現を聞いた。それは換言すれば、「商標的使用にあたるか否か」という商標の本質を問うことになる。そこで、思い出すのが、商標権者が原告となった「ポパイ第二事件」(大阪地判昭和51年2月24日・棄却)である。被告が製作販売したアンダーシャツの胸部分に大きくマンガ・ポパイの絵を印刷したのについて裁判所は「『本来の商標』は、これにより自己の営業に係る商品を他の商品と区別するための『目じるし』として、すなわち自他商品を識別することを直接の目的として商品に付されるものである。『本来の商標』の経済的機能として、出所表示機能のほか、品質保証機能、広告宣伝機能があることは一般に認められている。したがって、商標法における商標の保護とは、『本来の商標』が指定商品について商品の出所表示等の機能等を発揮するのを違法に妨害する行為から法的に保護することを意味する。」と説示する。大阪地裁は、まず商標の本質的機能は何であるかを考え、被告商品の図形の表現は、自他商品の識別機能や商品の品質保証機能を発揮させるべく被告商品の出所を表示する目的で表示されたものではないと認定した。したがって、同判決が、被告商品の胸部や背部に表現した図形は、商標法2条2号1項、3項に定義する商標や標章の使用に該当するとしつつも、商標権の禁止的効力の範囲を規定する商標法37条の法意は、単に同条に掲げる商標が同条に掲げる商品に表現せられているという形式的充足ではなく、実質的にその行為が「本来の商標」的使用の行為で

あることを要すると解したのは、論理の当然の帰結であった。（牛木理一
「キャラクター戦略と商品化権」268頁（発明協会2000））

〔牛木 理一〕

「被告標章目録」

1



2

ドーナツクッション

「商品目録」

商品名：ドーナツクッション

販売元：被告

「原告登録商標目録」(甲3, 4)

登録商標 

登録番号 第822951号

出願年月日 昭和42年11月10日

登録年月日 昭和44年6月24日

更新登録日 平成21年1月13日

商品の区分及び指定商品

第20類「クッション, 座布団, まくら, マットレス」

第22類「衣服綿, ハンモック, 布団袋, 布団綿」

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」

「被告商標目録」

- 1 登録番号 第4355267号(乙298, 302, 303)
- 出願日 平成11年5月14日
- 設定登録日 平成12年1月28日
- 更新登録日 平成21年12月22日
- 商標権者 ダン・フォーム・アンパルトセルスカブ
- 専用使用権の設定登録日 平成20年10月31日
- 専用使用権の範囲 地域 日本
- 期間 本商標権の存続期間中(平成22年1月28日まで)
- 内容 「指定商品 第10類 医療用まくら 医療用クッション, 医療用マットレス, 医療用の補助器具及び矯正器具, その他の医療用機械器具 第20類 クッション, 座布団, まくら, マットレス」

登録商標



2	登録番号	第4566278号(乙299,304)
	出願日	平成12年5月1日
	設定登録日	平成14年5月10日
	商標権者	ダン・フォーム・アンパルトセルスカブ
	専用使用権の設定登録日	平成20年10月31日
	専用使用権の範囲	地域 日本 期間 本商標権の存続期間中(平成24年5月10日まで) 内容 「指定商品 第10類・・・,第20類・・・クッション,座布団,まくら,マットレス・・・」
	登録商標	テンピュール(標準文字)

3	国際登録番号	第961000号(乙301)
	国際登録日	平成20年3月12日(2008年3月12日)
	登録日	平成21年12月25日(2009年12月25日)
	商標権者	Dan - Foam ApS
	登録商標	

