

# 「マリカー」不正競争事件

## Unfair Competition Case Regarding Nintendo “MARIO KART”

控訴審：知財高裁令和元年5月30日判決（中間判決）<sup>1)</sup>，  
 知財高裁令和2年1月29日判決（終局判決）  
 （平成30年（ネ）第10081号，平成30年（ネ）第10091号）  
 原審：東京地裁平成30年9月27日判決（平成29年（わ）第6293号）<sup>2)</sup>

江 幡 奈 歩\*  
 EBATA Naho

### 〔抄録〕

本件は、世界的に有名な任天堂の「マリオカート」シリーズのゲームの略称として知られている「マリカー」の標章や、マリオ、ルイージ等のキャラクターのコスチュームの公道カートレンタル事業における使用が不正競争行為に該当するとされた事案であり、国内外で報道されるなど世間の注目を集めた事案である。原審（東京地裁）及び控訴審（控訴審）では一部判断が異なっているため、本稿では、これらを対比しつつ紹介する。

原審は、カタカナ表記の「マリカー」表示の周知性、被告標章との類否や混同のおそれの判断を行い、「マリカー」は日本語を解する者の間では周知であるが、日本語を解しない者の間では周知ではないとして、外国語のみで記載されたウェブサイト等における被告標章の使用差止めやドメイン名の使用差止めを認めなかった。これに対して、控訴審は、英文表記の「MARIO KART」表示の著名性を認定して、被告標章との類否判断を行うことで原審の問題点を克服し、外国語のみで記載されたウェブサイト等を含めて差止めを認めた。

また、本件は、キャラクターのコスチュームの使用を不競法の「商品等表示」の「使用」と認めたものであり、行為規制法である不競法では、様々な行為態様を含みうることを示す事例である。また、控訴審は、代表者個人の会社法429条1項に基づく損害賠償責任を肯定し、不競法の実施料相当額の損害の算定に際しても、不正競争行為があったことを前提として損害額が認定されることを判示している。

とりわけ不競法2条1項1号・2号に関する様々な論点に関して、実務の参考になるとと思われる。

## I 事案の概要

### 1. 当事者

#### (1) 原告

原告（任天堂株式会社）は、平成4年にゲームソフト「スーパーマリオカート」を発売し、その

後、8タイトルの「マリオカート」シリーズのゲームソフトを国内外で販売した。「マリオカート」は、「マリオ」、「ルイージ」、「ヨッシー」、「クッパ」等のキャラクター（以下「本件キャラクター」という。）が、カートに乗車して様々なコースを走行

\* 弁護士 阿部・井窪・片山法律事務所  
 Attorney-at-law Abe, Ikubo & Katayama

し、レース等を繰り広げることを特徴とするゲームシリーズである。その出荷本数は、世界で合計1億1000万本を超え、海外では「MARIO KART」の表記が用いられている。「マリオカート」は、日本においては、広く「マリカー」と略して称されている。

## (2) 被告

被告は、平成27年6月の設立時から、少なくとも平成28年6月までの間、「MariCAR」との屋号を用いて、公道カートのレンタル事業（以下「本件レンタル事業」という。）を営んでいた。被告は、設立時から「株式会社マリカー」との商号を用いていたが、本訴訟の提訴後にその商号を変更した。また、被告は、平成27年5月に出願された「マリカー」の標準文字からなる登録商標（指定商品に「自動車の貸与」を含む）に係る商標権（第5860284号）を有している<sup>3)</sup>。

本件レンタル事業においては、利用客は、被告が貸与した本件キャラクター等のコスチュームを着用して公道カートに乗車し、本件キャラクターのコスチューム（以下「本件コスチューム」という。）を着用した被告従業員の先導のもと、主要な観光地の公道を集団で走行する。また、被告店舗内の入口付近には、「マリオ」の人形が設置されていた。

## 2. 原告文字表示及び原告表現物

原審において、原告が主張した原告の商品等表示は、カタカナの「マリオカート」及び「マリカー」表示である（以下、それぞれ「原告文字表示マリオカート」、「原告文字表示マリカー」といい、あわせて「原告文字表示」という。）。控訴審においては、英語の「MARIO KART」という表示も追加的に主張された（以下「MARIO KART表示」といい、原告文字表示とあわせて「原告文字表示等」という。）。

また、本件キャラクターのイラスト（以下「原告表現物」という。下記図<sup>4)</sup>を参照。）並びにこれらのキャラクターのコスチュームを着用した人の立体像（以下「原告立体像」といい、原告表現物とあわせて「原告表現物等」という。）も原告の商品等表示であると主張された。

上述した差止め等に加えて、原告は、被告及び被告代表者である個人Aに対して、不正競争行為及び著作権侵害行為に対する損害賠償として、連帯して、原審では1000万円、控訴審では5000万円を支払うよう求めた。

## 3. 被告の行為と原告の主張

原告が不正競争行為又は著作権侵害に該当すると主張して差止め及び損害賠償等を求めた被告の各種行為は、次頁の表のとおりである。

「マリオ」	「ルイージ」	「ヨッシー」	「クッパ」
			

	被告の行為	原告の主張及び請求
①	「マリカー」、「MariCar」、「MARICAR」及び「maricar」（以下あわせて「被告標章第1」という。）を商号、チラシ、ウェブサイトや公道カートの車体に使用する行為	被告標章は、原告文字表示マリオカート及び原告文字表示マリカーに類似し、その使用行為は、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。 ⇒被告標章第1の使用差止め、抹消、商号登録の抹消を請求
②	本件レンタル事業の利用客が本件コスチュームを着用し、公道カートに乗車して走行する様子などを撮影した写真及び動画を撮影して、インターネット上のサイトにアップロードして掲載する行為	写真及び動画は、原告が著作権を有する原告表現物と類似する部分を含み、かかる写真及び動画の撮影、アップロード行為は、原告の著作権（複製権、翻案権、公衆送信権等）の侵害に該当する。 ⇒行為の差止、写真及び動画の削除及びデータ廃棄を請求
③	上記写真及び動画の掲載行為、従業員の本件コスチューム着用行為及び店舗における「マリオ」人形の設置行為（あわせて「本件宣伝行為」という。）	原告表現物等と類似する被告標章である本件コスチューム及び「マリオ」人形（以下「被告標章第2」という。）を使用する行為である本件宣伝行為は、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。 ⇒被告標章第2の使用差止め、写真及び動画の削除及びデータ廃棄を請求
④	「maricar」、「fuji-maricar」を含むドメイン名（以下「本件ドメイン名」という。）の使用	原告文字表示等と類似し不競法1項13号（現19号）の不正競争行為に該当する。 ⇒本件ドメイン名の使用差止め、本件ドメイン名の一部の登録抹消を請求
⑤	本件コスチュームを本件レンタル事業の利用客に貸与する行為	本件コスチュームは、原告表現物の複製物又は翻案物であり、原告の著作権（貸与権）の侵害に該当する。 ⇒貸与行為の差止めを請求

#### 4. 本件における争点

被告の主張及び本件の争点は多岐にわたるが、不競法違反に関する主な争点は、次のとおりである。他にも、登録商標の抗弁の成否、著作権侵害に関する争点、被告代表者に対する損害賠償請求の可否、損害額等が争われた。

##### (1) 被告の行為①の不正競争行為該当性について

###### <争点1>本件レンタル事業の需要者

被告は、本件レンタル事業の需要者（以下「本件需要者」という。）は訪日外国人に限定されると主張した。

###### <争点2>原告「マリカー」表示の周知性・著名性

被告は、本件需要者に関する上記主張に基づき、原告文字表示マリオカート及び原告文字表示マリカーについて、訪日外国人における周知性・著名性の立証がないと主張し、とりわけ原告文字表示マリカーについては訪日外国人にとって周知・著名であるはずはないと主張した。

###### <争点3>原告文字表示等と被告標章第1の類似性と混同のおそれ

被告は、訪日外国人においては、カタカナの原告文字表示と被告標章第1は類似しないと主張した。また、被告のウェブサイト、公道カートの車

体、店舗等に、原告や原告の販売するゲームソフトである「マリオカート」と無関係である旨の打消し表示を付しているから、混同のおそれは生じないと主張した。

## (2) 被告の行為③の不正競争行為該当性について

### ＜争点 4＞原告表現物及び原告立体像の商品等表示該当性及び周知性・著名性

被告は、「マリオ」における顕著な特徴は顔の部分にあるとして、「マリオ」の洋服部分のみでは商品等表示たり得ない、また原告が提出する証拠からは本件需要者である来日外国人の間で原告表現物等が周知・著名であったとは認められないと主張した。

### ＜争点 5＞本件宣伝行為の商品等表示としての使用の有無

被告は、本件宣伝行為における本件コスチュームを着用した人物の使用は、本件レンタル事業の内容を説明するためのものであって、商品等表示としての使用ではないと主張した。

## (3) 被告の行為④の不正競争行為該当性について

### ＜争点 6＞被告のドメイン名の使用が不正競争行為（不競法 2 条 1 項 13 号（現 19 号））に該当するか

被告は、本件需要者が訪日外国人であることを主な根拠として、原告文字表示等と被告が使用するドメイン名の「maricar」部分が類似と受け取られるおそれはない、また被告に図利加害目的はないと主張した。

## 5. 原審及び控訴審の判旨

原審及び控訴審の判断の違いが分かりやすくなるように、以下は、不正競争行為該当性が問題と

なった行為類型（①，③，④）に分けて、原審及び控訴審の判示事項を記載する。なお、控訴審では、不正競争行為該当性について中間判決が出されており、その後、損害賠償額の算定を含む終局判決が出されている<sup>5)</sup>。

### (1) 被告の行為①(被告標章第 1 の使用による不正競争)

#### (ア) 原審の判断

#### 需要者の範囲（争点 1）：

「本件レンタル事業の需要者は、観光の体験等として公道カートを運転してみたい一般人であり、海外から日本を訪れる者と日本国内に住んでいる者が含まれ、日本語を解しない者も含まれるが、日本語を解する者も当然に含まれるといえる。」

#### 原告文字表示マリカーの周知性（争点 2）：

「原告文字表示マリカーは、広く知られていたゲームシリーズである『マリオカート』を意味する原告の商品等表示として、遅くとも平成 22 年頃には、日本全国のゲームに関心を有する者の間で、広く知られていたといえることができる。そして、日本においてゲームに関心を有する層は相当広範囲にわたっていることは明らかであり、観光の体験等で公道カートを運転してみたい一般人も含まれ、原告文字表示マリカーは、日本全国の本件需要者において広く知られていたと認めることができる。……他方、原告文字表示マリカーは『マリカー』という日本語の表示であり、日本語を解しない者の間で、原告の商品等表示として広く知られていたとは認められない。」

#### 類似性（争点 3）：

「被告標章……（マリカー）は、原告文字表示マリカーと外観、称呼が同一であるから、同一の

標章と認められる。

また、被告標章……(MariCar, MARICAR, maricar)は、原告文字表示マリカーとは外観において異なるものの、称呼は……同一である。また、前記各被告標章は、……全体として「マリ」と「車」を結合したものの観念を生じさせる。そして、……「マリ」は「マリオ」を連想させ、「車」はカートを連想させることからすれば、両者の観念は類似するといえ、前記各被告標章と原告文字表示マリカーは類似のものとして受け取られるおそれがあるというべきである。……したがって、被告標章第1は原告文字表示マリカーと同一若しくは類似の標章と認めることができる。」

### 混同のおそれ(争点3)：

「映画やゲームといった二次元の世界をテーマパーク等において現実のアトラクションとして再現し集客するビジネスが数多く存在し、実際、原告においてもそのようなテーマパークの展開を計画しているとの報道発表がされている上……、本件レンタル業務は、キャラクターがカートに乗車して走行するゲームシリーズ「マリオカート」に登場するキャラクターのコスチュームを利用者が着用するなどして公道カートを運転するものであるから……、両者の商品ないし役務の間には強い関連性が認められる。」

「本件レンタル事業において使用された場合、被告標章第1は、前記のとおり周知性が認められる原告文字表示マリカーと類似している上、両者の商品ないし役務の間には強い関連性が認められるから、これに接した日本全国の需要者に対し、原告文字表示マリカーを連想させ、その営業が原告又は原告と関係があると誤信させると認められる。」

「他方、前記のとおり、日本語を解しない者の

間では原告文字表示マリカーが周知又は著名であったとはいえ、それらの者の間では、原告文字表示マリカーとの関係において、被告標章第1に接した需要者に対し、それを付した営業が原告又は原告と関係があるとの混同のおそれを発生させるものとはいえない。」

### 差止めの範囲：

「原告は、被告会社に対し、不競法3条1項に基づき、営業上の施設及び活動において被告標章第1を使用してはならないことを求めることができる。また、原告は、同条2項に基づき、侵害行為の停止又は予防に必要な行為として、営業上の施設、ウェブサイトを含む広告宣伝物及びカート車両から被告標章第1を抹消することを求めることができる。」

他方、「原告文字表示マリカーは、日本語を解しない者の間では周知性が認められない。そして、本件レンタル事業の需要者には日本語を解しない者もいるところ、被告は、外国語のみが記載されたウェブサイトやチラシを作成等して……、日本語のウェブサイト等がある状況でこれらは日本語を解しない者のみを対象とするといえる。前記に照らし、日本語を解しない需要者のみを対象とする行為において被告標章第1を表示することを差し止め、これらの広告宣伝物から同標章を抹消させることは認められず、外国語のみで記載されたウェブサイト及びチラシにおける被告標章第1の使用についての差止及び抹消請求は認められない。」

### (イ) 控訴審の判断

#### 需要者の範囲(争点1)：

「本件需要者は、観光の体験等として公道カートを運転してみたい一般人、とりわけ比較的若年

の成年層であり、……訪日外国人……に限られることはなく、日本人も需要者であったと認められる。」

「確かに本件需要者には訪日外国人が多く含まれていることが認められるが、日本人も本件需要者に含まれており、かつ日本語を解する外国人も一定程度含まれていると認められる。また、本件需要者とゲームに関心を有する需要者は同一視することができる。」

### 原告文字表示マリオカート及び「MARIO KART」表示の著名性（争点2）：

本件商標の出願日の時点で、「日本国内において、原告文字表示マリオカートは、本件キャラクターが登場する一審原告の人気カートレーシングゲームシリーズを表すものとして、『著名な商品等表示』になり、これが現在でも継続していると認められる。」

「MARIO KART」表示は、本件商標の出願日時点で、「日本国内において、『著名な商品等表示』になり、これが現在も継続していることが認められる。」また、……日本国外の本件需要者（訪日外国人を含む。……）の間でも、……『著名な商品等表示』になり、これが現在でも継続していると認められる。」

### 類似性（争点3）：

#### <原告文字表示マリオカートと被告標章（マリカー）の類似性>

被告標章（マリカー）は、「それを構成する4文字すべてを原告文字表示マリオカートと共通にしており、語順も同一である。……また、原告文字表示マリオカートは、「マリオ」と「カート」を結合したものと理解できる。」被告標章（マリカー）も、『マリ』と自動車を表す英語である『カー』

を結合したものであると理解できるところ、前半後半それぞれに類似している点があることが分かる。……したがって、原告文字表示マリオカートと被告標章……は、外観上、一定程度似ているといえることができる。」

「称呼について、原告文字表示マリオカートからは……6音の称呼が生じ、被告標章……からは……4音の称呼が生じ、印象に残りやすい語頭の『まり』を共通にしていて、『カー』も共通しているから、一定程度似ているといえることができる。」

「原告文字表示マリオカートからは、『マリオのカート』という観念のほか、……原告の人気カートレーシングゲームシリーズとの観念が生じる。他方、被告標章……は、上記ゲームシリーズ『マリオカート』を示すものとして周知であるから、日本国内の本件需要者の間では、被告標章……からは、『マリオの車』という観念のほか、原告の人気カートレーシングゲームシリーズという原告文字表示マリオカートと同一の観念も生じる。

……以上の検討からすると、日本国内の本件需要者との関係で、原告文字表示マリオカートと被告標章……（マリカー）は類似している。」

#### <「MARIO KART」表示と被告標章（MariCar, MARICAR, maricar）の類似性>

「MARIO KART」表示と被告表示（MariCar等）は、『MARI』と『AR』という6文字を共通にしており、その語順も同一である。」また、MARIO KART表示と被告標章（MariCar等）は、結合標章であり、「前半部分と後半部分にそれぞれ外観上の類似点がある。」「したがって、『MARIO KART』表示と被告標章……は、外観上一定程度似ているといえることができる。」

MARIO KART表示と被告表示（MariCar等）からそれぞれ生じる称呼は一定程度似ているという

ことができる。

被告標章（MariCar 等）について、「日本国内の本件需要者との関係では、……『マリオの車』という観念に加えて、一審原告の人気カートレーシングゲームシリーズという観念も生じ、『MARIO KART』表示と同一の観念も生じる。」

「日本国外の本件需要者との関係について検討するに、①……被告標章……が本件レンタル事業について用いられていることからすると、それぞれ『Mar』と『Car』…が結合したものであると解されること、②『MARIO KART』表示が……日本の国内外で著名であること、③『Mari』……が『MARIO』と語順を同じくし、かつ最後の『0』の有無の点だけで異なったものであることからすると、本件レンタル事業に関して用いられている被告標章……に接した日本国外の本件需要者は、『Mari』……から『MARIO』を想起し、被告標章……から『マリオの車』という観念を生じるものと認められる。そして、『MARIO KART』表示からは、『マリオのカート』という観念を生じるどころ、『車』が『カート』も含む上位概念であることからすると、日本国外の本件需要者との関係でも『MARIO KART』表示と被告標章……は観念において類似する。

……以上の検討からすると、日本国内外の本件需要者全てとの関係で、『MARIO KART』表示と被告標章……は類似している。」

#### 差止めの範囲：

被告標章を使用する被告の行為は、「外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることを含めて不正競争行為に該当するものである。」

## (2) 被告の行為③(被告標章第 2 の使用による不正競争)

### (ア) 原審の判断

#### 原告表現物<sup>6)</sup>の周知性(争点 4)：

「原告表現物マリオは、……遅くとも……平成 18 年 5 月には、日本全国の者の間で、原告の商品等表示として少なくとも周知性を得ており、また、遅くとも……平成 23 年 11 月には、外国に在住して日本を訪問する者の間でも原告の商品等表示として広く認識されていたと認めることが相当である。」(原告表現物ルイージ、ヨッシー及びクッパについても同様に周知性獲得を肯定した。)

#### 本件宣伝行為の商品等表示としての使用の有無(争点 5)：

本件宣伝行為のうち、被告のウェブサイトに掲載された写真には、公道カートに乗車した人物が 2 名表示されており、一つの写真は「マリオ」のコスチュームを着用した人物が、もう一つの写真は「ヨッシー」のコスチュームを着用した人物が手前に写っている。

「公道カートのレンタル事業のサイトにおいて、原告の商品等表示といえる原告表現物と同一又は類似の表示がされた場合、その表示は、少なくとも、提供している役務に関する広告において営業の出所を示す表示としてされたといえることができる。」

本件写真において、「いずれも原告表現物マリオ及びヨッシーの特徴の一部を備えたコスチューム……を着用した人物が表示されていること、これらの人物は、いずれも公道カートに乗車していること、『マリオ』、『ヨッシー』等がカートの運転手となるゲームシリーズ『マリオカート』が日本及び全世界において相当の出荷本数を有すること……、これらの写真が『マリカー』と称する本件レンタ

ル事業を宣伝するウェブサイトにおいて掲載されていたことからすれば……、これらのコスチュームを着用した人物の表示は、本件レンタル事業の需要者をして、ゲームシリーズ『マリオカート』のキャラクターである『マリオ』、『ヨッシー』を連想させるといえる。そして、これらの人物と、本件レンタル事業の需要者において周知の商品等表示である原告表現物マリオ、原告表現物ヨッシーとを類似のものと受け取り、……その商品等表示が示す原告の業務と被告が行っている役務には関連性があるといえることから、被告と原告との間に同一の営業を営むグループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存すると誤信させるおそれがある。」

(同様の理由により、YouTube に掲載された動画における「マリオ」等のコスチュームを着用した人物の表示、コスチュームを着用した従業員がカートツアーの先導者として被告標章を表示する公道カートに乗車すること、店舗におけるマリオ人形の設置についても、原告の周知の商品等表示と類似する標章を商品等表示として使用しているものであり、これに接した需要者に対し、被告と原告との間に、原告と同一の商品化事業を営むグループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存するものと誤信させると認められると判示した。)

#### 差止めの範囲：

判決は広く「営業上の施設及び活動」における各コスチューム及び本件マリオ人形の使用（コスチュームの貸与行為を含む。）の差止めを認めた。

写真及び動画については、既にウェブサイトに掲載されておらず視聴可能な状態ではないとして削除請求は認めず、写真データはその内容に照らせば不正競争行為とならない利用方法があるとし

て廃棄を認めず、広告のために作成されたといえる動画データの廃棄は理由があったとした。

#### (イ) 控訴審の判断

##### 原告表現物の著名性（争点4）：

「原告表現物マリオは、その人物のイラストとしての基本的な表現上の特徴を同じくする『マリオ』が登場する一審原告のゲームソフト作品の長年にわたる販売及び人気並びにそれに伴う宣伝等により、一審原告の商品の出所を表示する商品等表示となり、遅くとも……平成18年5月には、日本国内で、一審原告の商品等表示として著名となっており、それが現在でも継続していると認められる。また、遅くとも、『マリオ』が『ギネス世界記録』が発表した『ゲーム市場最も有名なゲームキャラクターTop50』において1位を獲得した平成23年3月頃には、日本国外のゲームに関心を有する需要者の間でも著名となっており、それが現在でも継続しているものと認められる。」(原告表現物ルイージ、ヨッシー及びクッパについても同様に著名性の獲得を肯定した。)

##### 本件宣伝行為の商品等表示としての使用の有無（争点5）：

「営業表示が原告表現物のようなキャラクターである場合にも、ある営業表示が不競法2条1項2号にいう他人の営業表示と類似のものに当たるか否かについては、具体的な取引の実情を考慮した上で判断するのが相当である。

この点、本件写真……中の本件マリオコスチュームと本件ヨッシーコスチュームを着用した各人物の表示は、原告表現物マリオ及びヨッシーの特徴のいくつかを……それぞれ備えているものであり、その外観は原告表現物マリオ及びヨッシーと類似している。また……「マリオカート」シリー

ズは、「マリオ」や「ヨッシー」等によるカートレーシングゲームとして日本国内外で著名であるといえるから、公道カートに乗り、本件マリオコスチュームや本件ヨッシーコスチュームを着用した各人物の表示を見た本件需要者は、そこから原告表現物マリオ及びヨッシーを想起するものといえる。

したがって、原告表現物マリオと本件マリオコスチューム及び本件ヨッシーコスチューム並びにそれらを着用した人物の表示はそれぞれ類似しているといえる。

……そして、本件写真……は、河口湖店サイトに掲載されたものであり、富士河口湖店が、公道カートのレンタルや本件貸与行為等からなる本件レンタル事業を営んでいることからすると、本件写真……は、単に本件レンタル事業の内容を説明するものではなく、被告によって自己の商品等表示として用いられたものと認められる。

したがって、本件写真……を被告店舗サイトに掲載することは不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するというべきである。」

(同様に、本件各動画についても、原告表現物の特徴の少なくとも一部を備えたコスチュームを着た人物が公道カートツアーの利用客等として表示されており、これらの表示は、外観上、原告表現物と類似するとし、被告が本件レンタル事業を営んでいること及び本件各動画の内容からすると、本件各動画は、単に本件レンタル事業の内容を説明するものではなく、自己の商品等表示として用いられたものと認められると述べて、本件各動画をYouTubeにアップロードすることは、不競法2条1項2号にいう不正競争に該当すると認定した。)

「本件貸与行為で用いられている本件各コスチュームは、……原告表現物の特徴の全部またはそ

の大部分を備えていて、原告表現物に類似するものである。」

「……本件貸与行為を強調し、それを前面に出して本件レンタル事業の宣伝が行われてきた。」

「また、原判決が本件貸与行為は不正競争行為に該当すると判断した後も、本件各店舗において本件貸与行為が継続されていること及び……ルイージやヨッシーのコスチュームを着用した者らの写真をウェブサイトの予約ページで用いていること……からすると、現時点でも本件貸与行為は、……本件レンタル事業を特徴付けるものとして重要な地位を占めているものと推認することができる。

したがって、一審被告会社は、本件各コスチュームを自己の商品等表示として使用しているものと認められる。」

「……以上からすると、本件貸与行為は、不競法2条1項2号の定める「使用」に当たるものとして、同号の不正競争行為に該当するというべきである。」

(同様に、本件マリオ人形の使用行為及び従業員によるコスチュームの着用行為についても、不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するとした。)

#### 差止めの範囲：

原審と同様

#### (3) 被告の行為④(本件ドメイン名の使用)

##### (ア) 原審の判断

本件ドメイン名の使用が不正競争行為(不競法2条1項13号(現19号))に該当するか(争点6)：

本件ドメイン名は、その要部である「maricar」又は「fuji-maricar」部分が原告文字表示マリカーと類似する。

「被告会社は、原告文字表示マリカーと類似す

る本件各ドメイン名を使用することにより、同文字表示が有する高い知名度を利用し、原告の公認あるいは協力の下で本件レンタル事業を営んでいるかのような外観を作出し、不当に利益を上げる目的があったものと認めることができる。」

「以上によれば、被告会社は、本件レンタル事業の宣伝行為のために、不正の利益を得る目的をもって、原告の特定商品等表示である原告文字表示マリカーと類似する本件各ドメイン名を使用したと認められるから、同行為は不競法2条1項13号の不正競争行為に該当する。」

#### 差止めの範囲：

「原告は、被告会社に対し、不競法3条1項に基づき、本件各ドメイン名の使用の差止めを求めることができる。」

「ただし、……原告文字表示マリカーは、日本語を解しない者の間では周知性が認められず、原告に生じる営業上の利益侵害は、被告会社が本件ドメイン名を外国語のみで記載されたウェブサイトのために使用する場合には認められないから、上記差止めは、本件ドメイン名を外国語のみで記載されたウェブサイトのために使用する場合には認められない。」

#### (イ) 控訴審の判断

**本件ドメイン名の使用が不正競争行為（不競法2条1項13号（現19号））に該当するか（争点6）：**

本件ドメイン名は、その要部である「maricar」又は「fuji-maricar」部分が原告文字表示マリカー及び「MARIO KART」表示と類似する。

また、被告が『『マリオカート』シリーズに登場する一審原告の著名な商品等表示である原告表現物に類似した本件各コスチュームの貸与行為を現在まで継続していることを考え併せると、……被

告会社は、周知又は著名な原告文字表示マリカー及び同マリカー並びに「MARIO KART」表示の高い顧客吸引力を利用して、不当に利益を上げる目的で、本件各ドメイン名を使用しているものと認められ、不競法2条1項13号にいう「不正の利益を得る目的」を有していたと認められることができる。」

#### 差止めの範囲（終局判決にて判断）：

「一審原告は、一審被告会社に対し、不競法3条1項に基づき、本件ドメイン名の使用禁止を求めるとともに、同条2項に基づき、本件ドメイン名……の登録の抹消を求めることができる。」

## II 検討

### 1. 被告標章第1の使用と不競法2条1項1号・2号違反について

#### (1) 原審と控訴審の判断の違い

本件は、有名なキャラクターのコスチュームを着用した利用客が町中を走行する公道カートに関する事案であり、日本国内外で注目を集めた判決である。

原審も控訴審も、被告による「マリカー」等の文字表示の使用の差止め、本件コスチュームを着用した人物が写った写真や動画の使用、及び、本件コスチュームを利用客に貸与する行為や被告の従業員が着用する行為の差止め、並びに損害賠償を認めた。

原審においては、不競法2条1項1号・2号の「商品等表示」につき、原告の有名なゲームシリーズ「マリオカート」の略称として日本では広く知られている「マリカー」を原告の商品等表示として、その周知性の判断、並びに被告標章第1（マリカー、MariCar, MARICAR, maricar）との類否及び混同のおそれの判断を行った。そのため、原告

の「マリカー」との表示は、日本国内の需要者においては少なくとも周知であるが、日本語を解さない需要者には周知・著名ではないとの判断となった。その結果、被告標章第1の使用の差止めの対象から「外国語のみで記載されたウェブサイト及びチラシによるもの」が除かれ、また、「maricar」との部分を含む本件ドメイン名の使用差止の対象から、「外国語のみで記載されたウェブサイトのために使用する場合」が除かれた。

これに対して控訴審では、原告の「商品等表示」について、日本語の「マリオカート」表示及び控訴審において主張が追加された英語の「MARIO KART」との表示を主として、それらの著名性の判断、及び被告標章第1との類否判断を行い、これらの原告文字表示の著名性と被告標章第1との類似性を認めた。そのため、外国語で表示されたウェブサイト等への使用を含めて、被告標章第1の使用の差止めが認められた。

また、原審と控訴審では、不競法の適用条文が異なり、上述のとおり、原審では、原告文字表示マリカーの周知性を認めて不競法2条1項1号を適用したのに対し、控訴審では原告文字表示マリオカート及び「MARIO KART」表示の著名性を認めて同項2号を適用している。

原告の文字表示として何を主張するかによって結論に部分的な違いが生じた事案である。

## (2) 需要者について

被告は、本件需要者が訪日外国人に限定され、訪日外国人は日本語を理解できないとして、原告文字表示の周知性・著名性や被告標章第1との類似性や混同のおそれを争った。裁判所は、原審、控訴審ともに、ウェブサイトが日本語でも作成されており、店舗におけるチラシやアンケートが日本語と英語で両面印刷されているといった事情に

照らして、本件需要者は、観光の体験等として公道カートを運転してみたい一般人であり、訪日外国人に限られず、日本人も含まれると判示している。本件レンタル事業の実際の利用者の大半が訪日外国人であったとしても、被告の本件レンタル事業の広告の態様からすれば日本人も対象顧客となることが明らかであり、裁判所の需要者の範囲の認定は相当である。

なお、控訴審は国内だけではなく国外の需要者においても「MARIO KART」表示が著名となっていると認定している。2条1項1号の混同惹起行為に関して、平成5年法改正後は国内での周知は必要ではなくなり、外国において周知性を備えており、外国において混同が生じている場合についても不競法が適用されることが明確になっており<sup>7)</sup>、同項2号の著名表示冒用行為についても、外国で著名な商品等表示と同一・類似の商品等表示を日本国内で使用等する行為も不正競争行為に該当すると解される<sup>8)</sup>。

## (3) 登録商標使用の抗弁の成否

被告は、平成27年5月13日に出願された「マリカー」の標準文字からなる登録商標(本件商標)を有しており、「マリカー」という標章を使用する正当な権限を有すると主張した。このいわゆる登録商標(使用)の抗弁については、原審、控訴審ともに、被告が、原告に対し、本件商標に係る権利を有すると主張することは権利の濫用として許されないと判示している。この根拠として、原審は商標登録出願前に原告文字表示マリカーが周知となっていたことのみを指摘しているが、控訴審は、原告文字表示マリカーが出願前に周知・著名となっていて、それを被告代表者が認識していたことに加えて、被告が周知・著名な原告文字表示等がもつ顧客吸引力を不当に利用とする意図をも

って本件商標を取得したことを指摘している。

判旨は、不正競争行為との主張に対しては、商標権の行使<sup>9)</sup>であるとの抗弁が可能であるが、かかる抗弁が権利の濫用として許されない場合もあるとする裁判例<sup>10)</sup>に沿うものである。2条1項1号・2号の不正競争行為との主張に対して、登録商標の抗弁を主張することが権利濫用となるのは、典型的には、商品等表示が登録商標の出願前に周知・著名となっている場合であるが、少なくとも商標権者がその事実を認識していたことは必要であると解すべきである。

#### (4)「マリカー」表示の周知性及び原告自身による使用の要否

原審は、ゲーム雑誌やテレビ番組、漫画作品、ツイート等において「マリオカート」の略称として「マリカー」が使用されていたという事実に基づき、日本の需要者においては、「マリカー」が原告の商品等表示として周知となっていると認定している<sup>11)</sup>。原告自身は原告文字表示マリカーを用いていたわけではないが、2条1項1号の条文上も、原告自身による使用は要求されておらず、判例も「第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれると解するのが相当である。」と判示しており<sup>12)</sup>、原告が自ら表示を使用していたことは要求されない。

#### (5)原告文字表示マリカーと被告標章の類似性及び混同のおそれに関する原審の判断

原審は、原告文字表示マリカーと被告標章の類似性について、称呼の同一性（被告標章（マリカー）については外観も同一）を認めたとうえで、被告標章の観念については、「マリ」と「車」を結合した観念を生じさせ、「マリ」は「マリオ」を連想

させ、「車」は「カート」を連想させるとして「マリオカート」との観念類似も認定し、全体として類似性を肯定している。被告標章のうち、英文の「MariCar」等については、後半部分が KART の KAR ではなく、Car と表示されており直接的に「カート」との観念を生じさせるとは認定できなかったものと思われる。結論として類似性を認めたことは妥当である。

次に、混同のおそれに関して、原審は、被告標章（マリカー）が本件レンタル事業において使用された場合、原告文字表示マリカーとの類似性や、キャラクターがカートに乗車して走行する「マリオカート」ゲームと公道カートレンタル事業という原告と被告との商品・役務の強い関連性から、「日本全国の需要者に対し、原告文字表示マリカーを連想させ、その営業が原告又は原告と関係があると誤信させると認められる」と認定している<sup>13)</sup>。どのような関係の誤信かについて、判旨は必ずしも明確でないが、混同のおそれの裏付けとして、本件訴訟提起に係る報道後になされた Twitter への投稿において、被告が原告の系列会社か関連会社である、あるいは本件レンタル事業が原告による宣伝活動か少なくとも許可を得て行われていると誤解していた旨の投稿がされていたことを指摘していることからすると、原告のグループ会社あるいは原告から使用許諾を受けている関係を念頭に置いていると理解される<sup>14)</sup>。

使用許諾関係の誤認に基づき混同のおそれを認めるべきかについては、裁判例及び学説が分かれており、肯定する裁判例及び見解もあるが<sup>15)</sup>、学説上は否定する見解が多い<sup>16)</sup>。本件は、被告が原告の「マリオカート」ゲームの著名性にフリーライドして被告標章を公道カートレンタル事業に用いた事案と評価できるところ、需要者は、被告は原告から使用許諾を受けているかもしれないと誤

認することはあっても、被告自身が著名な原告のグループ会社であると誤認するとは言い難い面がある<sup>17)</sup>。結論として本件標章第1の使用差止を認めたことは妥当であるが、不競法2条1項1号の混同のおそれの認定については少々無理をした感が否めない。控訴審が、不競法2条1項1号ではなく、2号に基づく著名表示冒用行為を認めることによって、混同のおそれに関する検討を不要としたのは賢明である。

また、被告は、ウェブサイトや動画、カートの車体、自動返信メールに打消し表示を付したから混同のおそれは生じないと主張したが、原審は、原告文字表示マリカーと被告標章の類似性の高さ、被告標章が様々な態様で使用されていること、打消し表示と常に一体として使用されるとは限らないことなどの事情を考慮して、混同のおそれが生じなくなるものではないと認定した<sup>18)</sup>。

#### (6) 控訴審の不競法2条1項2号に係る判断

控訴審は、原告の「マリオカート」表示及び「MARIO KART」表示の著名性を認め、それぞれについて、被告標章第1と外観、称呼、観念の類似性を肯定したうえで、全体として類似性を認めている。また、不競法2条1項2号の趣旨について、同号は「著名表示をフリーライドやダイリジョンから保護するために設けられた規定であって、混同のおそれが不要である」から、被告が主張する打消し表示の存在や本件コスチュームの使用割合の低さといった事情は、何ら不正競争行為の成立を妨げないと判示した。

## 2. 原告表現物と被告によるコスチューム使用及び貸与行為の不競法2条1項1号・2号違反について

### (1) 原告の商品等表示とその周知性・著名性

原審及び控訴審ともに、本件キャラクターのイラストからなる原告表現物を原告の商品等表示としている<sup>19)</sup>。原審は、原告表現物に係る商品等表示の周知性を認めて不競法2条1項1号を適用したのに対して、控訴審は、その著名性を認めて同項2号を適用した。

### (2) 「商品等表示」の「使用」

本件で特に注目すべきは、被告が、本件コスチュームを着用した人物が写った写真をウェブサイトに掲載する行為、かかる人物が写った動画をYouTubeにアップロードする行為、本件コスチュームを本件レンタル事業の利用客に貸与する行為、及びカートツアーを先導する被告従業員が本件コスチュームを着用する行為が、被告による原告の商品等表示と類似する「商品等表示」の「使用」であると認められた点である。判決によれば本件コスチュームは、そのライセンサーが原告の許諾・監修のもとに作成した正規品ということであり<sup>20)</sup>、また、コスチュームやその着用は、一般的には営業表示・出所表示とは認識されないものであることからすると、被告による本件コスチュームの使用態様（本件宣伝行為）が「商品等表示」の「使用」といえるのかについては疑問の生じるところである。

不競法2条1項1号及び2号の「商品等表示」とは、商品の出所又は営業の主体を示す表示をいう。条文上、氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装が例示されているが、これらは例示に過ぎない。「商品等表示」は、自他識別機能又は出所表示機能を有するものでなければならず、

表示が、単に用途や内容を表示するに過ぎない場合には商品等表示に含まれないとされている<sup>21)</sup>。また、商品等表示の「使用」とは、他人の商品等表示を商品又は営業に用いることを指し、商品自体に用いることに加え、商品の容器や包装、広告に用いる場合などを含むが、他人の商品等表示を自他識別機能又は出所表示機能を果たす態様で使用していない場合には、商品等表示の「使用」には該当しない<sup>22)</sup>。

原審は、被告標章第2が「商品等表示」であるかに関して、単に「公道カートのレンタル事業のサイトにおいて、原告の商品等表示と同一又は類似の表示がされた場合、その表示は、少なくとも、提供している役務に関する広告において営業の出所を示す表示としてされたといえることができる」と述べて、原告の商品等表示との同一性・類似性を根拠としているが、理由付けが不十分な印象は否めない。また、控訴審は、本件動画に関して、被告が「公道カートのレンタルや本件貸与行為からなる本件レンタル事業を営んでいること及び本件各動画の……内容からすると、本件各動画は、単に本件レンタル事業の内容を説明するものではなく、自己の商品等表示として用いられたものと認められる。」と判示している。また、本件貸与行為については、「本件貸与行為を強調し、それを前面に出して本件レンタル事業の宣伝が行われてきた。」と指摘して、被告は本件コスチュームを自己の商品等表示として使用していると認定した。

不正競争法の目的につき、判例は「不正競争防止法は、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提に、経済活動を行う事業者間の競争が自由競争の範囲を逸脱して濫用的に行われ、あるいは、社会全体の公正な競争秩序を破壊するものである場合に、これを不正競争として防止しようとするものにほかならない」と述べると

ころ<sup>23)</sup>、公道カート事業を行うに際して原告の「マリオカート」やそのキャラクターの本件コスチュームを強調した被告の行為が、フリーライド行為であり自由競争の範囲を逸脱すると評価されたものと思われる。被告が従前「株式会社マリカー」という商号やMariCARとの屋号を用いていたり、不正競争法違反を認めた原審の判決後も本件貸与行為等を継続していたといった事情も、裁判所の心証に影響を与えた可能性があるように思われる。

本件において、キャラクターのコスチュームやそれを着用した人物が「商品等表示」と認められたのは、本件特有の事実関係に基づく結論であり、例えば、飲食店でハロウィーンイベントを開催して写真をウェブ上に掲載することやカラオケでのコスチュームの貸与など、キャラクターコスチュームの営業的な利用が常に不競法違反となるものではないことに留意が必要である<sup>24)</sup>。

本件は、不競法2条1項1号・2号の「商品等表示」の範囲が広く、条文上例示列挙されているものや、商品や店舗の内装といったもの以外にも、様々な商品又は営業の表示を含みうることを示す事例といえよう。また、「使用」についても、不競法には、商標法2条3項のような定義がないことから、幅広い使用態様が含まれる。この点、控訴審も、不競法2条1項2号の「使用」について、「著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を商品又は営業との関連において業務に用いることをいうのであって、その使用態様には様々なものが考えられる」と述べている。

### (3) 類似性

不競法2条1項1号の類似性の判断について、判例は、「取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のもの

と受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする。」としており<sup>25)</sup>、2号の類似性の判断も同様である<sup>26)</sup>。

本件では、原告表現物がキャラクターのイラストであるのに対し、被告が使用したものは本件コスチューム及びそれを着用した人物の表示であるという表示形態の違いがあり、かつ本件コスチュームを着用した実際の人物と「マリオ」等のキャラクターの顔や体形は当然ながら異なる。控訴審（及び原審）は、原告表現物のイラストとしての表現上の特徴の少なくとも一部を被告の表示が備えており、被告の表示を見た本件需要者が原告表現物に係るキャラクターを想起・連想することをもって類似性を肯定しており、「マリオカート」ゲームの著名性や、コスチュームを着て公道カートに乗るという本件レンタル事業の内容等の取引の実情に照らし、類似性をかなり緩やかに認めている。かかる類似性の判断は、上述した不競法2条1項1号・2号の類似性の判断基準に一応依拠していると理解されるが、原告表現物の表現上の特徴を被告の表示が備えていることによって類似性を認めている点は、著作権法の類似性の判断基準（表現上の本質的な特徴を直接感得することができるかどうか）を参考としているように思われる。

#### (4) 差止めの範囲

原審において原告は、本件貸与行為については、著作権（貸与権）侵害を主張しており（被告の行為⑤参照）、不競法違反との主張は行っていなかった。原審は、本件貸与行為について、原告表現物と本件コスチュームの類似性や混同のおそれといった不競法2条1項1号該当性の判断は行っていないにもかかわらず<sup>27)</sup>、被告による被告標章第2を営業上の施設及び活動において使用することの禁止の範囲に含まれるとしている。

原審及び控訴審の判決は、不競法に基づく被告標章第2の使用差止の中には本件貸与行為の禁止が含まれるから、上記差止請求と選択的併合の関係にある著作権に基づく本件貸与行為の差止請求を判断する必要がないとしている。確かに選択的併合の関係にあると言え、弁論主義に反するものでもないが、被告は不意打ちと感じた可能性はあるだろう。

また、被告は、原審が被告標章第1及び第2を「営業上の設備及び活動」について「使用」することを差止めたのは過剰差止めであると主張したが、控訴審はかかる主張を認めなかった。

#### (5) 本件ドメイン名の使用と不競法2条1項13号（現19号）違反について

原審は、原告文字表示マリカーと本件ドメイン名との類似性及び被告の図利加害目的を認め、不競法2条1項13号（現19号）該当性を肯定したが、原告文字表示マリカーは、日本語を解しない者の間では周知性が認められず、原告に生じる営業上の利益侵害は、被告が本件ドメイン名を外国語のみで記載されたウェブサイトのために使用する場合には認められないとして、外国語のみで記載されたウェブサイトのために使用する場合の差止めは認めなかった<sup>28)</sup>。

他方、控訴審では、本件ドメイン名は、原告の「MARIO KART」表示及び原告文字表示マリカーと類似し、被告は周知・著名な原告文字表示等の高い顧客吸引力を利用して不当に利益を上げる目的で本件各ドメイン名を使用しているとして、不競法2条1項13号（現19号）の不正競争行為に当たり、これによって原告の営業上の利益を侵害したとした。本件ドメイン名の使用差止めについては、ウェブサイトの言語を問わず認めている。

不競法2条1項13号（現19号）の不正競争行

為は、図利加害目的をもって他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得、保有、使用する行為であり、特定商品等表示が周知であることや混同のおそれは要求されない。また、ドメイン名が使用されるウェブサイトの言語によって、ドメイン名使用による不正競争行為について営業上の利益の侵害の有無が左右されるものではないから、控訴審の判断が妥当である<sup>29)</sup>。

#### (6) 被告代表者に対する損害賠償請求について

原告は被告代表者である個人 A に対しても、会社法 429 条 1 項<sup>30)</sup>に基づき、被告会社と連帯して損害賠償を支払うよう求めていた。

原審は、被告 A が本件で問題となった行為が不正競争に当たると認識していたと認めることはできず、被告会社の職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったとは認められないとしてかかる請求を退けた。

他方、控訴審は、被告 A は、被告会社が不正競争行為を行わないようにする義務に違反した点について悪意又は少なくとも重過失があるとして、会社法 429 条 1 項に基づく責任を認めた。

その根拠として、控訴審はまず、被告会社が周知・著名な原告文字表示等の高い顧客吸引力を利用して不当に利益を上げようとの意図で、被告会社の設立当初から敢えて「マリカー」との商号を用い、本件商標権を取得し、本件ドメイン名を利用し、また著名な原告表現物に類似する本件コスチュームを本件レンタル事業の利用客に貸与する等の不正競争行為も行っていたことを指摘した。そして、被告会社がもともと小規模な会社であり、被告 A が設立当時から唯一の取締役兼代表取締役であったことを踏まえると、かかる行為をするという重要な事項に関する意思決定に被告 A が関与していたと認定した。加えて、被告 A がかつて「マ

リオカート」シリーズをプレイしていたと自認していることなどから、被告 A が原告文字表示等や原告表現物の著名性・周知性を知っていたと認められ、被告 A が自ら「マリオ」のコスチュームを着用して本件レンタル事業の宣伝を行っていることも指摘している。

知的財産権侵害や不正競争において、会社の損害賠償責任に加えて、その代表者個人の責任が認められるケースは、それほど多くはない<sup>31)</sup>。被告の侵害行為や不正競争行為に関する意思決定への代表者の関与の程度や、侵害（不正競争）の可能性の認識度が高い場合に、代表者である取締役の会社法 429 条 1 項に基づく損害賠償責任が認められやすい傾向がある。本件において、原審では代表者個人の責任を否定しながら、控訴審で認められた背景には、判決が指摘した上記事情に加えて、被告が原審判決後も本件貸与行為を継続していたことが裁判所の心証に影響したのではないかと推察される。

また、損害賠償に関して、控訴審は「不競法 5 条 3 項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該商品等表示についての許諾契約における料率に基づかなければならない必然性はない。不正競争行為をした者に対して事後的に認められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の料率に比べておのずと高額になるというべきである」と判示し、被告の売上に対し 15%又は 12%の高い実施料率を認定している。令和元年の特許法等改正により、特許法等の産業財産権については実施料相当額の算定における考慮事項に関する規定（特許法 102 条 4 項等）が設けられ、侵害があったことを前提として特許権者と侵害者との間で合意した場合に得る対価を考慮することが明確となったが、不競法については同様の改正はなされていない。上記判示事項は、改正により導入さ

れた当該規定は確認的なものであり、改正の有無にかかわらず、同様の考え方が適用されることを示すものである。

### Ⅲ おわりに

事例判断ではあるが、著名なゲームシリーズ名の略称の使用が問題となったケースにおいて、原告の主張の組み立て方により結論が一部異なった

事例として興味深い。また、著名なキャラクターが原告の商品等表示として主張されたケースであり、不競法の「商品等表示」の「使用」が商標法と異なり様々な態様を含みうることを示す事案である。さらに、被告の代表者個人が会社法 429 条 1 項により損害賠償責任を負うことが認められた事案としても、実務の参考になるとと思われる。

#### 注)

- 1) 解説としては、森本純「不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号について判断した令和元年（平成 31 年）上半期の裁判例」『パテント 72 巻 13 号 60 頁、新聞祐一郎・千葉健太郎「[実務解説] 著名表示冒用行為と取締役の責任 マリカー事件控訴審中間判決と実務への示唆」』『ビジネス法務 19 巻 12 号 134 頁がある。
- 2) 解説としては、愛知靖之「[判例研究] 東京地判平 30・9・7 [標章の使用等と不正競争行為及び著作権侵害]」L&T84 号 97 頁がある。
- 3) 当該登録商標に対しては、原告が異議申し立てを行ったが、商標登録維持決定が出されている（平成 29 年 2 月 3 日異議 2016-900309）。
- 4) 被告表現物目録に記載された各キャラクターのイラストの正面図
- 5) 中間判決が出されたことにより、原審の判決後わずか 8 カ月で侵害論についての控訴審の判断が示されている。令和元年特許法等の改正に向けた検討においては二段階訴訟の導入が検討され、「民事司法制度改革の推進について」（令和 2 年 3 月 10 日民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議）においても引き続き検討を進めることとされているが、知財訴訟における中間判決の適切な運用により、その必要性の有無がより明確になるように思われる。
- 6) 原審及び控訴審ともに、原告立体像については判断しなかった。
- 7) 小原正敏「Q31 外国での混同」小野昌延・山上和則・松村信夫編「不正競争の法律相談Ⅰ」239 頁
- 8) もっとも、本件では国内でも著名性が認められている。
- 9) 但し、専用権の範囲に限られると解される。東京地判平 26・1・20 L&T69 号 82 頁参照。
- 10) 旧法 6 条を削除した 1993 年改正後の裁判例として、ホテル・ゴーフリッツ事件（神戸地判平 8・11・25 判時 1603 号 115 頁）、マイクロダイエット事件（東京地判平 15・2・20 平成 13 年（ワ）2721）等がある。
- 11) 控訴審も、補足的に、原告文字表示マリカーの周知性について検討し、日本国内の需要者の間での周知性を認めている。これに対し、本件商標の異議申立ての審決（平成 29 年 2 月 3 日異議 2016-900309）は、「MARIOKART」及び「マリオカート」の周知性は認められるが、「マリカー」が申立人商品及び引用商標の略称を表示するも

のとして、我が国の一般の需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができないと述べている。

- 12) アメックス上告事件（最判平 5・12・16 判時 1480 号 146 頁）
- 13) 原審は、日本ウーマン・パワー事件最高裁判決（最判昭 58・10・7 民集 37 巻 8 号 1082 頁）以降の多くの裁判例と同様に類似と混同のおそれを分けて検討しており、混同のおそれの概念に類似の概念が吸収されるとの立場を採っていない。また、日本で混同惹起行為が行われる限り、外国で生じた混同のおそれについても不正競争防止法が適用されると考えられているが（小野昌延ほか編「不正競争の法律相談Ⅰ」239 頁）、原審は「日本全国の需要者」に対し混同のおそれを生じさせる旨を述べていることからすると、外国での混同のおそれではなく、日本での混同のおそれのみを問題としている。
- 14) 原告表現物と本件コスチューム等にかかる被告標章第 2 の混同のおそれの認定においては、より明確に「被告と原告との間に、原告と同一の商品化事業を営むグループに属する関係又は原告から使用許諾を受けている関係が存するものと誤信させる」としている。
- 15) 裁判例としては、マンションの名称に関するラ・ヴォーグ南青山事件（東京地判平 16・7・2 判時 1890 号 127 頁）やタレントの芸名に関する高知東急事件（東京地判平 10・3・13 判時 1639 号 115 頁）等がある（但し、後者は類似表示の使用が個人に関する事案である）。学説としては、渋谷達紀「知的財産法講義Ⅲ [第 2 版]」26 頁が広義の混同の例に、「表示の使用許諾関係」を挙げる。
- 16) 田村善之「不正競争法概説 [第 2 版]」89 頁、才原慶道「表示についての使用許諾関係の誤信と『混同のおそれ』——ラ・ヴォーグ南青山事件——」『知的財産法政策学研究 Vol.12 (2006) 301 頁
- 17) 原審は、映画やゲームのテーマパークビジネスが多数展開されていることを指摘するが、そのような場合はディズニーランドや USJ のように大々的かつ統一的に展開することからすると、むしろ本件レンタル事業において被告標章第 1 に接した需要者は、被告が原告と同一の商品化事業を営むグループに属するとは思わないであろう。

- 18) 前掲田村 85 頁は、「単に打消し表示があるという一事をもってしては、必ず商品表示と併記されていて文字の大きさも変わらないなどという特段の事情でもない限り、混同のおそれは否定されない、というべきだろう……。混同のおそれを完全に払拭しえない以上、あえて類似表示を使用させる必要性がないからである。」とする。原審も同様の考え方を採用しているものと思われる。
- 19) キャラクターの商品等表示性を認めた裁判例には、ディズニーの「ミッキーマウス」等のキャラクターに関する東京地判平 2・2・28 判時 1345 号 116 頁、「ポパイ」のキャラクターに関する東京高判平 4・5・14 知裁集 24 巻 2 号 385 頁等がある。
- 20) 控訴審中間判決 115 頁
- 21) 経済産業省知的財産政策室編「逐条解説 不正競争防止法〔第 2 版〕」62 頁
- 22) 同 72 頁
- 23) 天理教事件、最判平 18・1・20 民集 60 巻 1 号 137 頁
- 24) 前掲森本 63 頁も「キャラクターのコスチュームの使用が『自己の商品等表示としての使用』に該当するか否かについては、……『具体的な取引の実情』を踏まえて緻密な検討を行うことが必要である」とする。
- 25) 前掲日本ウーマン・パワー事件、最判昭 58・10・7 民集 37 巻 8 号 1082 頁
- 26) 正露丸事件、大阪地判平 24・9・20 判タ 1394 号 330 頁、大阪高判平 25・9・26 最高裁 HP
- 27) なお、控訴審判決では、本件貸与行為の不競法 2 条 1 項 2 号該当性について判断している。
- 28) 不競法 3 条により「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者」が差止請求権を有する。
- 29) 本号の不競法違反に係る「営業上の利益」について、金井重彦ほか編「不正競争防止法コンメンタール<改訂版>157 頁は、「ここでいう『営業上の利益』には、差止請求の対象となるドメイン名と同一又は類似する特定商品等表示の信用のほか、自己の特定商品等表示と同一又は類似するドメイン名を使用することによって得られる営業上の利益を含むと解すべきである」とする。
- 30) 会社法 429 条 1 項は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定する。
- 31) 同条に基づく取締役の責任を認めた他の裁判例では、特許権侵害に係る仮処分命令の後も中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討をした形跡もないまま、取引を継続し、さらに被告装置の型式名について工作をするなどした事案において代表取締役の連帯責任を認めたケース（生海苔異物分離除去装置事件、知財高判平 30・6・19 平成 30（ネ）10001 最高裁 HP）や、不正競争行為による損害に関して、原告標章が周知となった後に設立された被告会社が原告による警告や仮処分申立後も被告商品の販売を継続し、被告会社の本店所在地を変更するなどした事案において、被告会社の唯一の取締役である代表取締役について連帯責任を認めたケース（堂島ロール事件、大阪地判平 30・4・17 平成 28（ワ）6074 最高裁 HP）、被告代表者が不正競争行為となる雑誌の題号を選定し、従前の訴訟における判決の言い渡しの前後に、題号に若干の変更を加えて雑誌の販売を継続した事案において被告代表者の会社法 429 条 1 項に基づく損害賠償責任を認めたケース（大阪地判平 28・11・17 平成 26（ワ）6203 最高裁 HP）等がある。これに対し、あまり理由を付さずに、取締役の損害賠償責任を認めた裁判例としては、パーティードレス形態模倣事件判決（東京地判平 30・4・26 平成 27（ワ）36405 最高裁 HP）や音叉治療器事件（東地平 26・11・18 平成 25（ワ）14214 最高裁 HP）がある。