

2019/9/19 SOFTIC判例ゼミ

マリカー訴訟中間判決

知的財産高等裁判所令和元年5月30日中間判決

平成30年(ネ)第10081号:不正競争行為差止等請求控訴事件

平成30年(ネ)第10091号:著作権侵害差止請求権不存在確認請求反訴事件

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf

山本俊介／輪湖順一

1. 事案の概要
2. 原審の概要
3. 控訴理由／争点一覧
4. 争点ごとの当事者の主要な主張
5. 主文及び判決理由(別紙)
6. 周知表示混同惹起行為と著名表示冒用行為
7. ディスカッションポイント
8. 関連条文
9. 参考文献

はじめに:外国人に人気の日本の体験・ツアーランキング2019

- トリップアドバイザーが2019/7/12に発表

1位: アキバフクロウ

2位: ストリートカート ←←←

3位: えびす屋 浅草店

(2018年は「マリカー」として一位)

“近年は体験型観光に関する口コミが増加しており、外国人観光客からの体験型・交流型観光へのニーズが高まっているという。”



東京の公道を走るガイド付きゴーカート体験。: 口コミ

アジア > 日本 > 関東地方 > 東京都 > 東京 > 港区観光 > 東京タワー > ツアー&チケット

東京の公道を走るガイド付きゴーカート体験。

39件の口コミ

♡ 保存 | ➔ シェアする



プランを選択 最安値
¥8,500

📅 10月2日 | 👤 2人 | 🗳️ オプション

空き状況をチェック

🛡️ 低価格保証
🕒 24時間前までキャンセル料無料

お時間を少しいただけませんか?
2つの簡単な質問にお答えください!

もちろん、さっそく始めます!

今はやめておきます。

1. 事案の概要

事案の概要

- 当事者

- 一 審原告：任天堂株式会社
- 一 審被告会社：株式会社MARIモビリティ開発
- 一 審被告Y：Y

- 一審原告関係

- 一審原告は、ゲームの制作などを業とする株式会社。
- 一審原告は、平成4年8月27日、ゲーム機種スーパーファミコン用のゲームソフトとして「スーパーマリオカート」を発売し、平成29年4月28日までの間に、合計9タイトルの「マリオカート」シリーズのゲームソフトを販売した。
- 「マリオカート」は、「マリオ」、「ルイージ」、「ヨッシー」、「クッパ」等のキャラクターが、カートに乗車して様々なコースを走行し、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。
- 原告表現物マリオ、原告表現物ルイージ、原告表現物ヨッシー及び原告表現物クッパは、人物又は生物のイラストで、絵画の著作物であり、一審原告が著作権を有する原告表現物は、「スーパーマリオブラザーズ」をはじめとする一審原告の一連のゲームシリーズである「マリオ」シリーズ等に登場し、「マリオカート」シリーズにもカートの運転手として登場するキャラクターであるマリオ、ルイージ、ヨッシー及びクッパの人物又は生物としての表現上の特徴を再現したといえるものである。



原告表現物

• 一審被告関係

- 一審被告会社は自動車等の売買、リース、レンタル等を業とする株式会社であり、2015年6月設立。2018年3月に「株式会社マリカー」から商号変更。
- 一審被告Yは一審被告会社の代表取締役。
- 平成27年6月4日から、少なくとも平成28年6月23日までの間、「MariCAR」との屋号を用いて、公道を走行することが可能なカート（「公道カート」）のレンタルとそれに付随する事業を営む。店舗は品川、渋谷、沖縄、大阪、富士河口湖、六本木等の13店舗。

事案の概要

- 上記各店舗の全部／一部にて、以下の各行為が行われていた。
 - 被告標章第1～4(「マリカー」「MaRiCar」「MARICAR」「maricar」)をウェブサイトやチラシ、公道カート等に使用。
 - 原判決後、品川第1号店サイト1及び2の中から日本語表記はなくなり、品川第1号店サイト2は、英語や中国語等の外国語での表記のみで構成されることになった。
 - 本件ドメイン名(maricar.jp等)を用いたサイト開設。
 - 原告表現物のコスチュームを着用した人物が公道カートに乗車して走行する様子を含む、写真及び動画(甲1、2)をインターネット上のウェブサイトへアップロード。
 - 当該コスチューム(甲3)の利用者への貸与。
 - 当該コスチュームの従業員の着用。
 - 店舗にマリオ人形(甲4)を設置。



甲3



甲4

2. 原審の概要

東京地方裁判所平成30年9月27日判決

平成29年(ワ)第6293号:不正競争行為差止等請求事件

主な争点①不競法に基づく被告標章第1の使用差止等

原告の主張を一部認容(日本語ウェブサイト等のみ)

原告主張	根拠条文	不競法2条1項1号又は2号
	原告文字表示	マリオカート、マリカー (周知性かつ著名性を主張)
	被告標章第1	マリカー, MariCar, MARICAR, maricar
判示	<ul style="list-style-type: none">● 原告文字表示マリカーは遅くとも平成22年頃には<u>日本国内において周知</u>(著名性までは言及せず)。ただし、日本語を解しない者の間では周知性ないし著名性なし。● 原告文字表示マリカーは被告標章第1に同一又は類似。● 需要者に混同のおそれあり(被告による打ち消し表示「任天堂は無関係」等の効果は薄い)。ただし、<u>日本語を解しない者の間では混同のおそれなし</u>。 <p>⇒<u>不競法2条1項1号</u>に該当。日本語の広告表示やウェブサイト等から、被告標章第1の使用を差止。<u>ただし外国語のウェブサイトやチラシは対象外</u>。</p>	

不競法2条1項1号の要件:①出所表示、②周知性、③類似性、④混同惹起
不競法2条1項2号の要件:①出所表示、②著名性、③類似性

主な争点②コスチューム営業等の不正競争行為への該当性

原告の主張を全面認容

原告主張	根拠条文	不競法2条1項1号又は2号
	原告表示物	マリオ等のキャラクター (周知性かつ著名性を主張)
	被告行為	<ul style="list-style-type: none"> 本件宣伝行為:原告表現物と類似する部分を含む写真及び動画をインターネット上のウェブサイトへアップロードする一連の行為、従業員等のコスチューム着用行為及び店舗におけるマリオの人形の設置行為 本件貸与行為:上記各コスチュームを利用者に貸与する行為
判示	<ul style="list-style-type: none"> ● 長年の販売及び人気により、原告表示物は原告の商品の出所を表示する商品等表示。 ● 被告の本件宣伝行為は、原告表示物と類似する標章を商品等表示として使用。 ● 原告表示物は国内外において周知。 ● 原告文字表示は被告標章第1に同一又は類似。 ● 需要者に混同のおそれあり。 <p>⇒不競法2条1項1号に該当。被告行為を差止。</p>	



主な争点③ドメイン名の不競法2条1項13号への該当性

原告の主張を一部認容(日本語ウェブサイトのみ)

原告主張	根拠条文	不競法2条1項13号
	原告文字表示	マリオカート、マリカー
	被告ドメイン名	maricar.jp, maricar.co.jp等
判示	<ul style="list-style-type: none">● 原告の高い知名度を利用した被告の「不正の利益を得る目的」を認定。ただし、原告文字表示マリカーは<u>日本語を解しない者の間では周知性がない</u>から、外国語ウェブサイトの場合は、営業上の利益侵害なし。● 原告文字表示マリカーと被告ドメイン名は類似。 <p>⇒ <u>不競法2条1項13号</u>に該当。日本語ウェブサイトにおけるドメイン名の使用を差止。<u>ただし外国語のウェブサイトは対象外。</u></p>	

不競法2条1項13号の要件: ①特定商品等表示、②類似性、③図利加害目的

主な争点④著作権法に基づく原告表現物の複製又は翻案の差止請求等の可否

原告の主張を棄却

- 原告表現物を複製又は翻案する行為には、広範かつ多様な行為があるところ、原告の請求は、絵画の著作物である原告表現物を絵画上複製するという行為がされていない本件において、差止めの対象となる行為を具体的に特定することなく、広範かつ多様な行為のすべてを差止めの対象とするものといえ、自動公衆送信又は送信可能化の差止めについても、その差止めの対象自体を複製物又は翻案物とすることから、同様のものといえる。
- このような無限定な内容の行為について、被告会社がこれを行うおそれがあるものとして差止めの必要性を認めるに足りる立証はされていない。
- ...不競法に基づく請求の趣旨第6項に係る請求には被告会社がこれらのコスチュームを使用(貸与)することの禁止を求める請求が含まれると解され、この部分は、請求の趣旨第11項に係る請求と選択的併合の関係に立つと解される。前記3のとおり、不競法に基づき被告会社がこれらのコスチュームの貸与をすることが禁止されることによって、請求の趣旨第11項に係る請求について判断をするに及ばなくなるから、本件各コスチュームが原告表現物の複製物又は翻案物に当たるか否か(争点11)は判断するには及ばない。

主な争点⑤被告Y(役員)に対する損害賠償責任の可否

原告の主張を棄却

- 原告は、被告会社の代表取締役である被告Aが、被告会社について放送されたテレビ番組において、「マリオ」のコスチュームを着用してインタビューを受け、同コスチュームのまま公道カートに乗車して公道を走行するなど本件レンタル事業を宣伝していたことからすれば、同人は被告会社による不正競争行為及び著作権侵害行為を認識しながらこれに加担したのであり、会社法429条1項に基づき、被告会社と連帯して損害賠償責任を負う旨主張する。
- しかしながら、被告Aの前記行為から、直ちに、同人が被告会社による被告標章第1の使用等の原告が本件で問題とする行為が不正競争又は著作権侵害に当たると認識していたと認めることはできず、その他、同人がこれを認識しながら、あるいは容易に認識できたにもかかわらず、前記各行為を推進したと認めるに足る証拠はない。
- したがって、被告Aに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ず、原告の前記主張には理由がない。

原告は、不競法及び著作権法に基づき、損害額は6940万円は下らないと算定し、その一部である1000万円を被告に請求。

地裁は、不競法のみに基づいて損害額を1026万4609円と算定し、原告請求額の全額を認容。

3. 控訴理由／争点一覽

原告控訴理由

- 一審原告は、原判決のうち、

① 外国語のみで表記されたウェブサイト及びチラシにおける被告標章第1の使用の差止請求並びに外国語のみで表記されたウェブサイト及びチラシからの被告標章第1の抹消請求を棄却した部分、

② 本件各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行為の差止請求及び本件ドメイン名2の登録抹消請求を棄却した部分、

③ 一審被告Yに対する損害賠償請求を棄却した部分を不服として控訴を提起するとともに、

④ 損害賠償請求の金額を1000万円から5000万円に増額し、併せて遅延損害金の起算日を平成30年3月31日に繰り下げた。

被告控訴理由

- 一審被告会社は、一審被告会社の敗訴部分を不服として控訴を提起するとともに、反訴を提起し、一審被告会社が別紙コスチューム目録記載のコスチュームを着用した人物の写真又は映像を公衆送信する行為について、一審原告が、別紙反訴被告表現物目録1～4記載の表現物に関する複製権及び公衆送信権に基づき、これを差し止める権利を有しないことの確認を求めたが、一審原告は、同反訴の提起については同意しない旨述べた。

争点一覧

- 争点1: STREET KART店舗において、本件レンタル事業が実施され、被告標章第1及び被告標章第2のコスチュームが使用されているか
- 争点2: 富士河口湖店及び六本木店において、現在、被告標章第1及び被告標章第2のコスチュームが使用されているか
- 争点3: 一審被告会社が、平成27年6月4日の設立時から現在まで自ら又は関係団体と共同して、本件各店舗において本件レンタル事業を実施し、自ら又は関係団体と共同して、被告標章第1の使用行為、本件制作行為、本件宣伝行為、本件各ドメイン名の使用行為並びに本件貸与行為を行ったのか

争点1－3: 一般的な事実認定に関するものであり、特に検討しない。

争点一覧

不競法に基づく請求

ア 被告標章第1関係

- 争点4: 被告標章1の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が不競法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5: 登録商標の抗弁の成否
- 争点6: 使用差止め及び抹消請求の可否及び範囲

イ 被告標章第2関係

- 争点7: 本件宣伝行為及び本件貸与行為が、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8: 使用差止め及び抹消請求の可否及び範囲

ウ 本件各ドメイン名関係

- 争点9: 本件各ドメイン名の使用行為が不競法2条1項13号の不正競争行為に該当するか
- 争点10: 使用差止め及び登録抹消請求の可否及び範囲

争点5: 原審から判断に変更がなし。

争点6、8、10: 中間判決では判断なし。

争点一覧

著作権に基づく請求

- 争点11: ア 本件写真2及び3並びに本件各動画が原告表現物の複製物又は翻案物に当たり、本件制作行為及び本件掲載行為が一審原告の複製権、翻案権、自動公衆送信権、送信可能化権を侵害するか
- 争点12: イ 本件各コスチュームが原告表現物の複製物又は翻案物に当たり、本件貸与行為が、一審原告の貸与権を侵害するか
- 争点13: 一審被告Yに対する損害賠償請求の可否
- 争点14: 一審原告の損害額
- 争点15: 反訴請求の可否

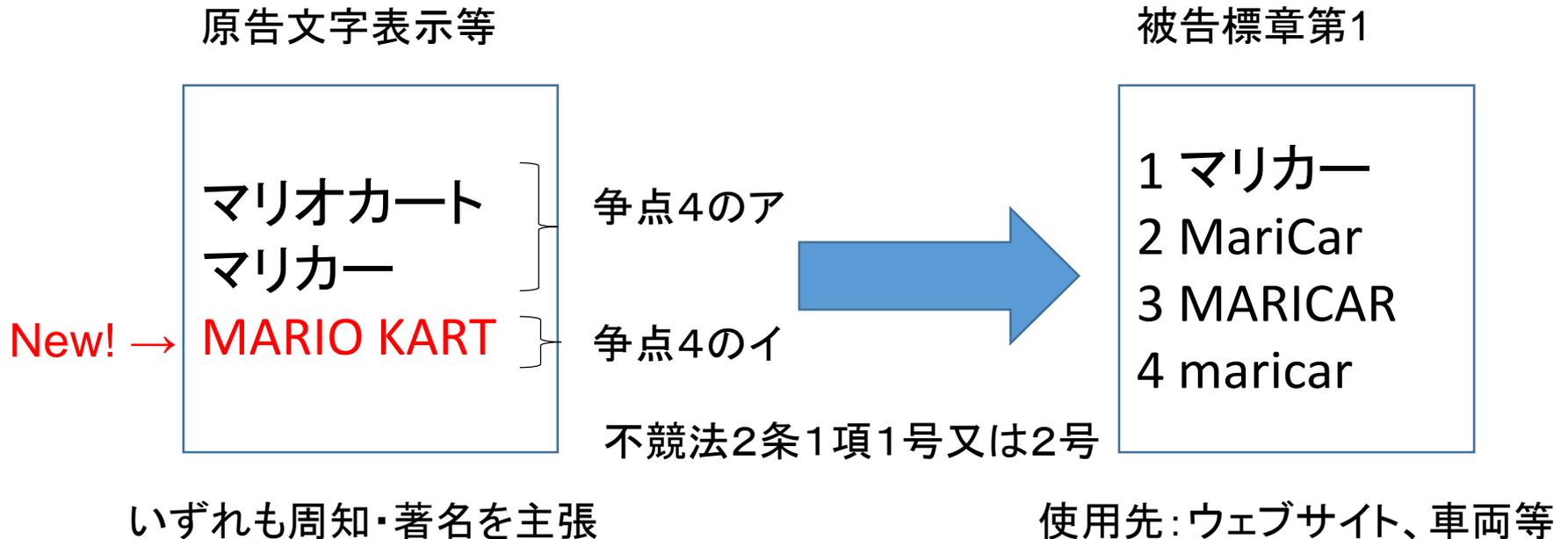
争点11－12: 著作権侵害でないことを求める被告の反訴請求は認められなかったため、著作権に関する実質的な判断なし。

争点14: 中間判決では判断なし。

4. 争点ごとの当事者の 主要な主張

(以下、本章にて下線部報告者付加)

争点4 被告標章第1が営業上の使用行為及び商号としての使用行為が不正競争行為に該当するか



不競法2条1項1号の要件: ①出所表示、②周知性、③類似性、④混同惹起
不競法2条1項2号の要件: ①出所表示、②著名性、③類似性

争点4のア: マリオカート、マリカー

ア 原告文字表示マリオカート、マリカーについて	
(ア)周知性又は著名性	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">「マリオカート」シリーズは、平成4年8月27日に第1作目が発売されて以降、平成28年12月末日時点でシリーズ合計8作の全世界での累計販売本数は1億1000万本を超え、世界有数のゲームシリーズである上、一審原告によるライセンス商品の広告・宣伝及び販売並びにコラボレーション活動を通じて、非常に高度な知名度を獲得した。したがって、原告文字表示マリオカート及びその略称である原告文字表示マリカーは、<u>一審原告の周知かつ著名な商品等表示</u>である。	<ul style="list-style-type: none">本件需要者は、外国人旅行者、在日米軍関係者又は在日大使館員などの訪日外国人であるところ、一審原告は、原告文字表示マリオカート及び原告文字表示マリカーが訪日外国人において周知かつ著名であることについての主張立証を行っていない。訪日外国人に対するアンケート調査によると、原告文字表示「マリカー」を一審原告のゲームソフトの名前として認知している者の割合は、わずか0.4%(228名中1人)にすぎず、原告文字表示は、訪日外国人において周知かつ著名ではない。

争点4のア: マリオカート、マリカー

ア 原告文字表示マリオカート、マリカーについて	
(イ) 被告標章第1と原告文字表示との類否	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">被告標章第1の1は、原告文字表示マリカーと外観、称呼、観念が同一であり、類似することは明らかである。また、被告標章第1の2～4は、原告文字表示マリカーと称呼において同一であり、「Mari」「MARI」及び「mari」は「マリオ」の省略形である「マリ」の英語表記、「カー」は「カート」の称呼の省略形であるか、「カート」を含んだ車両という意味の上位概念である「カー」(「Car」「CAR」及び「car」)を指すものと理解されることからすると、「マリオカート」の略称である「マリカー」を連想させ、観念においても同一又は極めて類似している。	<ul style="list-style-type: none">本件需要者である訪日外国人にとって、片仮名の原告文字表示と被告標章第1が同一でないことはもちろん、類似もしないことは明らかである。

争点4のア: マリオカート、マリカー

ア 原告文字表示マリオカート、マリカーについて	
(ウ) 混同を生じさせるおそれの有無	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">同事業の平均的な需要者が、一審被告会社が、一審原告の関連会社であるか、一審原告との間に知的財産権に関するライセンスを受けるといった緊密な営業上の関係、その他の同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存在していると理解することは確実。打ち消し表示の存在によって、「混同のおそれ」の要件が否定されることはない。	<ul style="list-style-type: none">現時点で、被告標章第1が使用されているのは、MariCAR店舗のウェブサイト、公道カートの車体及び店舗であるが、①MariCAR店舗のウェブサイトは、ウェブサイトを開いた時に、最初に打ち消し表示が表示され、②公道カートの車体にも、一見してその打ち消し表示の内容を把握可能であり、③関係団体のMariCAR店舗の内外には、目立つ態様で打ち消し表示がされているため、混同のおそれが生じる余地はない。

争点4のア: マリオカート、マリカー

ア 原告文字表示マリオカート、マリカーについて

(エ)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の使用行為も、不正競争行為に該当すること

原告

被告

- 外国語のみで記載された一審被告会社のウェブサイトやチラシによって、誤認混同のおそれを生じさせる「日本語を解し、外国語も解する者」の範囲は広範にわたることからすると、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第1の使用は、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。

争点4のイ: MARIO KART

イ 「MARIO KART」という商品等表示について	
(ア) 周知性又は著名性	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">「マリオカート」シリーズのゲーム作品が外国で発売される際には、その英語表記として当該表示が用いられるから、「MARIO KART」表示は、<u>世界中の需要者にとって周知かつ著名</u>な一審原告の商品等表示である。	<ul style="list-style-type: none">一審原告が「MARIO KART」表示の周知著名性の根拠とするのは主にゲームソフトの「出荷本数」であって、実際に消費者の手に渡った数である「販売数」ではない。また、その出荷本数についても、70億人を超える世界人口との比率からすれば、その数は微々たるものである。さらに、ゲームソフトの購入者と本件需要者は、前記のとおり、重複しない。したがって、本件需要者において、「MARIO KART」表示が周知かつ著名とはいえない。

争点4のイ: MARIO KART

イ 「MARIO KART」という商品等表示について	
(イ) 被告標章第1と「MARIO KART」表示の類否	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">外国人にも周知かつ著名な一審原告の商品等表示である「MARIO KART」表示と被告標章第1に含まれる「MariCar」、「MARICAR」及び「maricar」は、称呼、観念及び外観のそれぞれにおいて類似しているといえる。	<ul style="list-style-type: none">a 「MARIO KART」表示からは、「まりおかーと」との称呼を生じ、他方、被告標章第1のうち、英文字表記の三つの表示からは、「まりかー」又は「まりかあ」の称呼が生じ、両者の称呼は類似していない。b <u>被告標章第1の2～4は造語であり、特定の観念を生じず</u>、「MARIO KART」表示と被告標章第1は、観念においても非類似である。

争点4のイ: MARIO KART

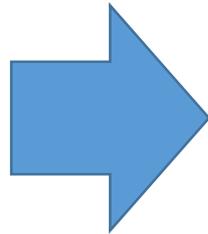
イ 「MARIO KART」という商品等表示について	
(ウ) 混同のおそれ	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">日本語を解しない本件需要者に対し、一審原告の周知かつ著名な商品等表示である「MARIO KART」表示を連想させ、その営業が一審原告又は一審原告と関係があると誤信させるおそれがある。	<ul style="list-style-type: none">上記アンケート調査では、被告標章第1の2～4を見て、「ストリートゴーカートツアーショップ」の名前と回答した者は、周知性を認めてよいとされる10%を超える全体の10.1%(23人)を占める。この点からすると、むしろ、被告標章第1は、関係団体による本件レンタル事業を意味するものとして認識されている。

争点7 不競法:コスチューム営業等

原告表現物



マリオ、ルイージ、
ヨッシー、クッパの
キャラクター



不競法2条1項
1号又は2号

周知・著名を主張

※原告表現物を三次元のコスチューム
に立体的に具体化した「原告立体像」に
基づく不競法の主張もしたが、判決では
選択的併合により判断されず

被告行為



1. 本件宣伝行為
➤ コスチューム着用者を含む写真、動画のアップ
2. 本件貸与行為
➤ コスチュームの客への貸与
3. 従業員によるコスチューム着用
4. 本件マリオ人形の使用



争点7 不競法:コスチューム営業等

ア 周知性又は著名性	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">原告表示物マリオ等は、いずれも一審原告が販売する主要かつ著名なゲーム作品である「スーパーマリオブラザーズ」等に登場し、その商品化事業を通じて、一審原告の周知かつ著名な商品等表示となった。	<ul style="list-style-type: none">「キャラクター」は、商品の「形態」と同様、①特別顕著性、②周知性が認められ、セカンダリーミーニングとしての出所表示機能を備えた箇所に関し「商品等表示該当性」を論じるべきものであるところ、「マリオ」のうち洋服の部分は一般的なオーバーオール等の形状そのものであって、<u>「マリオ」における顕著な特徴は「顔」の部分にのみあり</u>、「マリオ」の顔を含まない洋服部分のみでは特定の出所を表示する「商品等表示」足り得ない。

争点7 本件宣伝行為及び本件貸与行為(コスチューム営業等)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

イ 原告表現物及び原告立体像と被告標章第2との類否	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">「マリオ」については、いずれも①全体的に膨らみをもって、赤い帽子をかぶり、②両腕と胸の一部が赤い長袖シャツ様の模様になっており、③赤い長袖シャツ様の柄がついたオーバーオール様の模様になっているという点又は①～③の主要な点において類似している。<u>顔に該当する部分が存在しないとしても</u>、一審原告の商品等表示である原告表現物と類似のものであると認識することは、証拠により裏付けられている。	<ul style="list-style-type: none">被告標章第2のコスチュームには特別顕著性ひいては商品等表示該当性が認められる<u>「顔」に該当する部分が存在しない</u>から、被告標章第2のコスチュームは、原告表現物のうち商品等表示該当性が認められる部分と同一又は類似ではない。

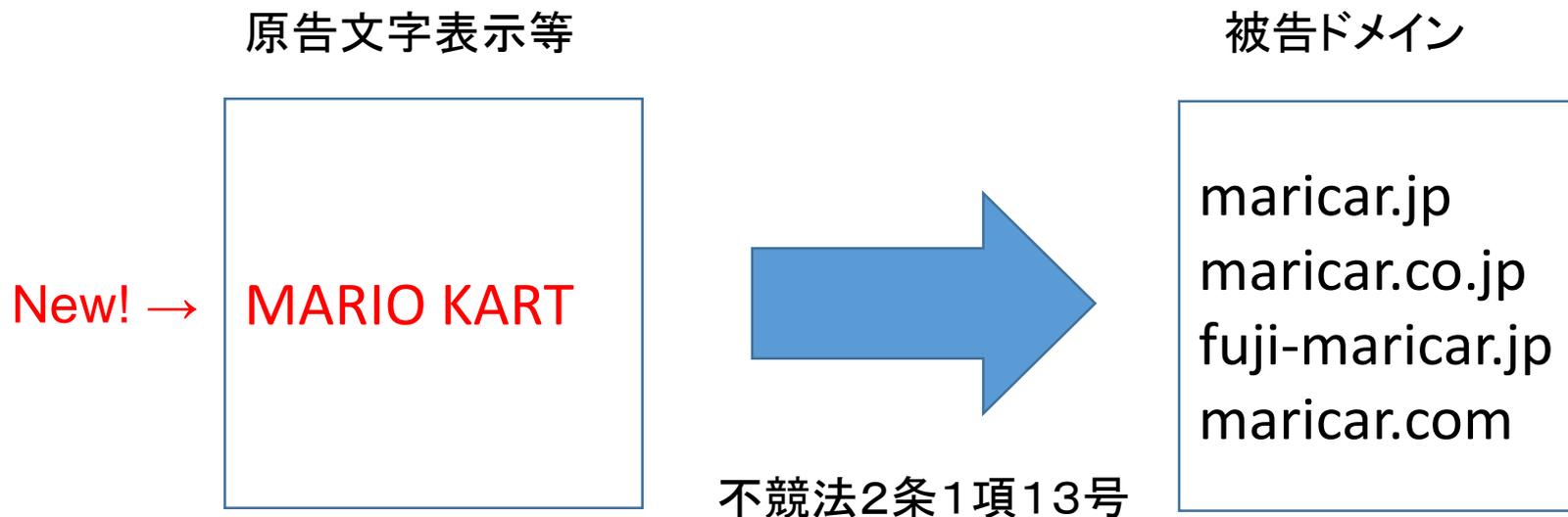
争点7 本件宣伝行為及び本件貸与行為(コスチューム営業等)が、不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当するか

ウ 被告標章第2の商品等表示としての使用の有無	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">一審原告の周知かつ著名な原告表現物及び原告立体像と類似する被告標章第2のコスチュームを使用することは、視聴者に対して<u>自他商品識別機能を発揮</u>しているから、これらを表示することは「商品等表示としての使用」に該当する。商品等表示の「使用」(不競法2条1項1号)とは、「他人の商品等表示を自他識別機能又は出所識別機能を果たす態様で」、「商品又は営業に用いることを指す」のであり、この定義からは、他人(一審原告)の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を<u>貸与する方法により営業に用いることも含まれる</u>。	<ul style="list-style-type: none">本件宣伝行為におけるコスチュームを着用した人物の使用は、「コスプレをして公道をカートで走る」という本件レンタル事業の内容を説明するためのものであり、「<u>商品等表示としての使用</u>」には<u>当たらない</u>。不競法2条1項1号の「<u>使用</u>」には、「<u>貸与</u>」は<u>含まれない</u>と解すべきである。不競法2条1項1号は、規制対象行為について、「商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して」と規定しているところ、前者(使用)は、商品に関する占有又は支配関係が移転しない態様での行為を意味すると解釈するのが自然である。

争点7 本件宣伝行為及び本件貸与行為(コスチューム営業等)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

エ 混同を生じさせるおそれの有無	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">原告表現物は、いずれも、世界的に著名性を獲得しており、<u>「混同のおそれ」の要件はそもそも不要</u>である。仮に著名性が認められないとしても、以下のとおり、一審被告会社が被告標章第2を使用することによって「混同のおそれ」が生じることは明らかである。a <u>使用許諾関係に関する誤信も「混同のおそれ」に含まれること</u>不競法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」には、「自己と他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含」する。一審原告がブランド価値を低下させるような企業に対して使用許諾等することはあり得ない。	<ul style="list-style-type: none">原判決は、「一審原告から使用許諾を受けている関係が存する」旨の誤信をも「混同のおそれ」を認める根拠としているが、<u>単に使用許諾関係があるとの誤信があるにとどまる場合には、商品・役務に関する品質の決定、管理主体については誤信がないのであって、不競法2条1項1号による規制の趣旨は妥当せず</u>、「混同のおそれ」は認められるべきではない。

争点9 被告ドメイン名の使用行為が不正競争行為に該当するか



不競法2条1項13号の要件: ①特定商品等表示、②類似性、③図利加害目的

争点9 被告ドメイン名の使用行為が不正競争行為に該当するか

ア 本件各ドメイン名と原告文字表示及び「MARIO KART」表示との類否	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">• 本件各ドメイン名の要部は、いずれも「maricar」であるところ、前記のとおり、取引者又は需要者からすると、原告文字表示と「maricar」表示を類似のものとして受け取るおそれがあり、原告文字表示と本件各ドメイン名は類似する。• 本件各ドメイン名の要部「maricar」は、「MARIOKART」表示とも類似する。	<ul style="list-style-type: none">• 現在の本件需要者である訪日外国人は、日本語を解さず、過去においても本件需要者の大部分は日本語を解さない者であったから、本件需要者が、原告文字表示及び「MARIO KART」表示と一審原告が本件各ドメイン名の要部と主張する「maricar」とを類似のものとして受け取るおそれはない。

争点9 被告ドメイン名の使用行為が不正競争行為に該当するか

イ 図利加害目的の有無	
原告	被告
<ul style="list-style-type: none">一審被告会社は、「maricar」表示を使用し、本件各ドメイン名を使用して開設したウェブサイトにおいて本件掲載行為を行うなど一審原告の有する顧客吸引力を不正に利用しており、他人の顧客吸引力を不正に利用して事業を行う目的を有していたと認められる。	<ul style="list-style-type: none">本件需要者に日本語を解する者が含まれた過去においても、本件需要者の大部分は日本語を解さない者であった。このような本件需要者が本件各ドメイン名を見ても、一審原告又は一審原告の「マリオカート」を連想することはないから、原判決の「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、一審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」との認定は前提が誤っている。

争点9 被告ドメイン名の使用行為が不正競争行為に該当するか

ウ 本件各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も不正競争行為に該当すること

原告

- 原判決の判示によると、日本語の特定商品等表示に類似するドメイン名を不正の利益を得る目的で取得した者が、外国人向けのウェブサイトにおいて当該ドメイン名を使用して不正の利益を得る場合には、特定商品等表示を有する者が何らの措置を講じることができないことになる。
- また、どのようなドメイン名であろうと、通常は、特定商品等表示について周知性が認められない者が需要者との関係では存在し得るのであって、周知性が認められない者がいる場合に限って、抹消請求が認められないということであるとすると、不競法2条1項13号を立法した意味がなくなってしまう、不当である。

被告

- 不競法3条1項の営業上の利益が侵害される場合とは、信用・名声・ブランド価値等を含む、現存する経済的価値が侵害される場合であるところ、このような経済的価値の侵害が生じるかどうかは、問題となる特定商品等表示がどれくらい需要者に知られているかにかかっており、営業上の利益の侵害の有無を検討するに当たって周知性を検討することは当然である。一審原告は、不競法3条の「営業上の利益の侵害」の解釈について、同条の解釈によることなく、別の条文である同法2条1項13号の趣旨を根拠に誤りであると主張を展開しており、誤っている。

争点13 代表取締役Yに対する損害賠償請求

原告

- 一審被告Yが、一審被告会社の唯一の取締役かつ同社の代表取締役として、一審被告会社が実施する本件レンタル事業を含む業務執行全般について、単独で意思決定を行っていたことからすると、一審被告会社が悪意又は重過失をもって不正競争行為又は著作権侵害行為という違法行為を行っているのであれば、一審被告Yについて、その任務懈怠につき悪意又は重過失が認められ、会社法429条1項に基づく責任を負う。
- 「株式会社マリカー」を商号とする一審被告会社において本件レンタル事業に関して被告標章第1や本件各ドメイン名を使用する行為が、原告文字表示と同一又は類似の標章やドメイン名の使用に該当することを当然に認識していたというべきであるから、一審被告Yには、その任務懈怠につき悪意又は重過失が認められる。

New!

被告

- 一審原告が主張する各行為が不正競争行為又は著作権侵害行為に該当するかについては、過去に類似の裁判例も存在せず、特許庁は、本件商標に対する一審原告の異議申立てを排斥しているのであるから、一審被告Yが違法性を認識することは困難であって、一審被告Yについて、一審被告会社の職務を行うにつき、任務懈怠及び悪意又は重大な過失があったとは認められず、一審被告Yは損害賠償義務を負わない。
- 会社法429条1項に基づく主張が認められるためには、取締役が負う具体的な義務の内容と、その義務の懈怠を裏付ける具体的な事実の存在を主張立証しなければならないが、一審原告は、一審被告Yが負う具体的な義務の内容や、その義務の懈怠を裏付ける具体的な事実については全く主張しておらず、一審原告の「悪意」又は「重過失」に関する主張も、その対象が特定できていない失当なものとなっている。

5. 主文及び判決理由(別紙)

6. 周知表示混同惹起行為と 著名表示冒用行為

周知表示混同惹起行為(不競法2条1項)

- 不正競争防止法2条1項1号の要件
趣旨:周知な商品等表示が持つ出所表示の機能、品質保証機能、顧客吸引力の保護。
- ① **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)
 - 「商品の出所」又は「営業の主体」を示す表示であること
⇒出所識別機能を獲得した表示
- ② **周知性**:需要者に広く認識されているか否か
 - 需要者の範囲:当該商品等の取引の相手方。最終需要者に至るまでの各段階の取引業者も含まれる。
 - 地理的範囲:全国的に知られている必要はなく、一定の地域(同一・類似表示の使用者の営業地域)において知られていれば足りる。
 - 期間:通常、数年間又はそれ以上。表示の識別力、需要者層、広告宣伝、営業活動の規模等により短期で認定された事例もある。
- ③ **類似性**
 - 取引の実情の下において、(平均的な注意力を有する)需要者又は取引者が両者の**外観、呼称、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して受け取るおそれがあるか否か。
- ④ **混同**:現に発生している必要はなく、**混同が生じるおそれ(具体的な危険性)**があれば足りる。
 - **狭義の混同**:競争関係の存在を前提に直接の営業主体の混同を生じさせる行為
 - **広義の混同**:当該「商品等表示」主体との間で、組織上・経済上なんらかの関連があると誤診させる行為(親子会社、販売店関係、系列会社、フランチャイズ契約等)

周知表示混同惹起行為(不競法2条1項)

平成27年(ヨ)第22042号 仮処分命令申立事件



不正競争防止法違反
商品の製造、販売等の差止めを請求

コマダ珈琲

マサキ珈琲

著名表示冒用行為(不競法2条1項2号)

- 不正競争防止法2条1項2号の要件

趣旨:有名ブランドは有する顧客吸引力には財産的価値があるため、
ただ乗り(free ride)、希釈化(dilution)、汚染(pollution)の防止

① 商品等表示

② 著名性

- 単に「広く認識」されているだけでは足りず、全国的に知られていることが必要
- 認定の程度:取引者、消費者の全部である必要はなく、取引者、消費者のある範囲、ある階層でよい

③ 類似性

※周知表示混同惹起行為(不競法2条1項1号)との相違

➤ 「誤認混同」は不要

∴事業者が長年の営業努力により獲得した表示の有する独自の顧客吸引力、財産的価値を保護

著名表示冒用行為(不競法2条1項2号)

吳青山学院中学校事件 東京地裁平成13年(ワ)第967号

青山学院

吳青山学院中学校

®

青山学院大学
青山学院高等部
青山学院中等部

不正競争防止法違反

名称の使用差止及び損害賠償の請求

著名表示冒用行為(不競争法2条1項2号)

【事案の概要】

「青山学院」「青山学院中等部」などの学校を設置運営する学校法人Xが「呉青山学院」なる名称を中学校及び高等学校の校名に用いるYの行為は不正競争行為に該当するとともに、Xの有する「青山学院」「AOYAMA GAKUIN」等の商標権を侵害するとして、Yに対し選択的に、不正競争防止法2条1項1号、2号又は商標法36条1項に基づき、上記の名称の使用差止め及び損害賠償を求めた事案である。

【争点】

- ① 著名な商品等表示に該当するか
- ② 類似性

【判旨】

①について

不正競争防止法2条1項1号にいう「営業」とは、広く経済的対価を得ることを目的とする事業を指し、病院等の医療事業、予備校の経営や慈善事業等をも含むものであって、私立学校の経営もこれに含まれるものというべきである。

認定の事実によれば、原告名称は、遅くとも平成11年3月までには、原告が行う教育事業及び原告が運営する各学校を表す名称として、学校教育及びこれと関連する分野において著名なものになっていたものと認めることができる。

②について

「青山学院」の表示が著名であることからすれば、被告漢字名称からは「青山学院と何らかの関連を有する呉所在の中学校」という観念が想起されるのであって、両者は観念において類似するというべきである。

7. ディスカッションポイント

原告からみた勝敗まとめ

争点		原審	控訴審中間判決	備考
①マリカー表記	日本語サイト	○	○	不競法2条1項1号→同項2号 (「マリカー」周知→「マリオカート」著名)
	外国語サイト	×	○	不競法2条1項1号→同項2号 (「マリカー」周知→「Mario Kart」著名)
②コスチューム営業等		○	○	不競法2条1項1号→同項2号 (原告表現物周知→著名)
③ドメイン名	日本語サイト	○	○	不競法2条1項13号(「マリカー」周知→「Mario Kart」著名)
	外国語サイト	×	○	
④役員責任		×	○	
⑤著作権		不競法と選択併合の関係	被告反訴請求棄却	判断示されず
⑥損害額		○	1000万→5000万に増額請求	損害額の算定はこれから

①(争点4:外国語サイトに関して)

- (論点)原審判決における外国語サイトを差止め対象から除外する判断は妥当だったか？
- 原審判決では、外国語のみで記載されたウェブサイトやチラシ(以下、「外国語サイト」という)における被告標章の使用は、不正競争行為と認められなかった。
- 被告ビジネスは主に訪日外国人を対象としたものであるため、原審判決では実効性が弱く、任天堂はその判断を覆すべく控訴したと思われる。
- 原審では、外国語サイトを閲覧する者の中には日本語を解するものが含まれるという点は原告から主張されたが、原審判決では、「日本語のウェブサイト等がある状況で」という前提を置いた上で、外国語サイトは「日本語を解しない者のみを対象とする」ものであるとして標章の使用を差止めを認めなかった。
- 日本語サイトと外国語サイトの扱いを分ける考え方は興味深いが、日本語ウェブサイトがある前提とはいえ、外国語サイトは「日本語を解しない者のみを対象とする」ものであると言い切れるのかは議論があると思われる。
 - 日本語を理解する外国人が外国語サイトを閲覧することは、十分に想定される。

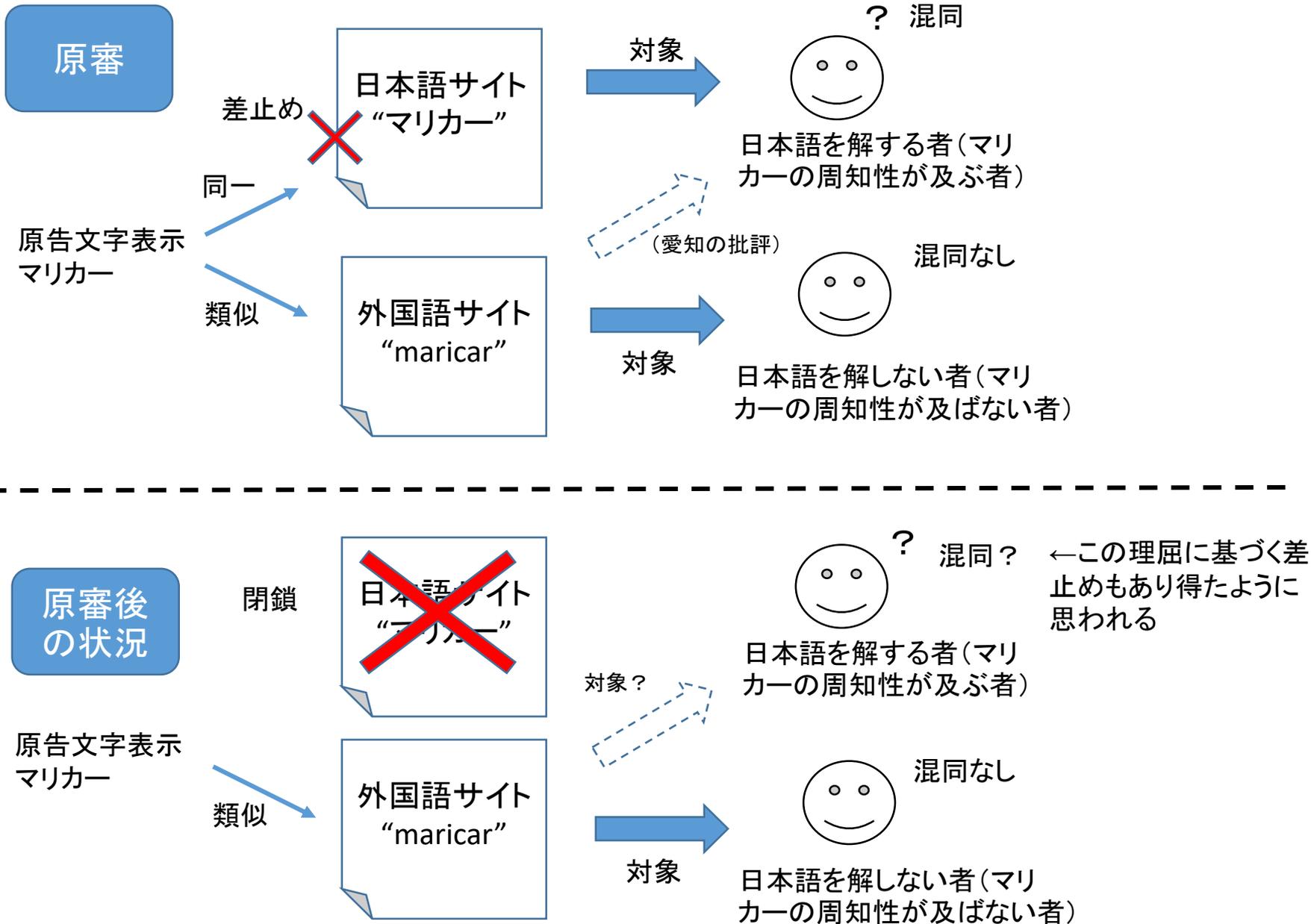
①(争点4:外国語サイトに関して)

- また、「日本語のウェブサイト等がある状況」という前提を置いていた点も疑問がある。
 - 不競法の適用を免れるという目的のためだけに日本語サイトを開設しておく余地を残してしまうように思われる。
 - ウェブサイトの開設、閉鎖は容易で頻繁に起こることであり、そのような容易に変わり得る前提のもとに判断する必要性はあったのだろうか。
- 現に、原審判決の後、被告は日本語サイトを閉鎖したため、現状においては「日本語のウェブサイト等がある状況」という前提は成り立たない。
 - 争点4にて原告も主張(中間判決p.27)。
- そのため、控訴審において、「外国語ウェブサイトを閲覧する者の中には日本語を解するものが含まれる」ことを認定し、原審の判断を覆し、外国語サイトにおける被告標章の使用の差止めを認めることも十分に可能であるように思われる。

①(争点4:外国語サイトに関して)

- 参考:原審にて外国語サイトも含めて差止めを認めるべきであったとの批評↓
- 愛知靖之「判批」L&T84号(2019年)104頁
『外国人はたとえ日本語を解する者であっても、そのすべての者が常に日本語サイト・チラシのみを閲覧するわけではなく、母国語のサイト・チラシに接する者も相当数存在すると推認できる。…そうだとすると、日本語を解する外国人需要者層における広義の混同が生じるおそれがある以上、外国語のみで記載されたウェブサイトやチラシについても差止め等を認めるべきであったように思われる。結局のところ、本件においては、日本語を解する日本人・外国人需要者について周知性を肯定し、混同のおそれを認めるだけで、外国語サイトを含めて差止めを肯定するには十分だったはずである。』

①(争点4:外国語サイトに関して)

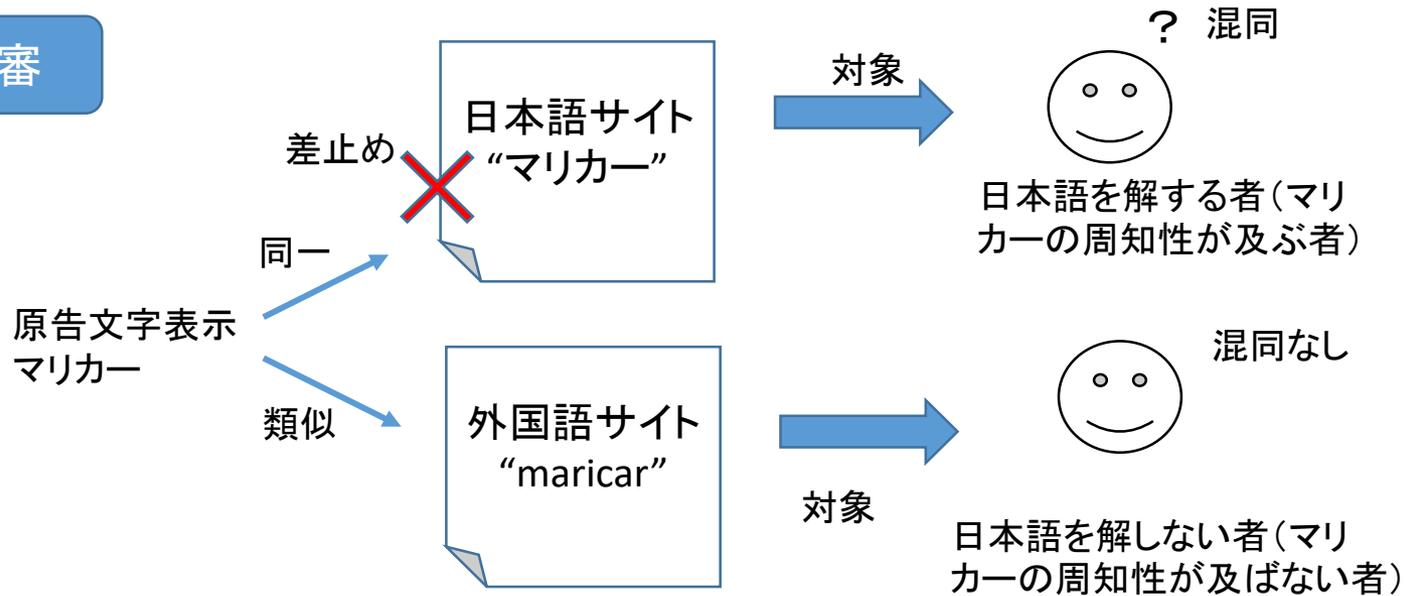


②(争点4:原告文字表示の英語表記の主張に関して)

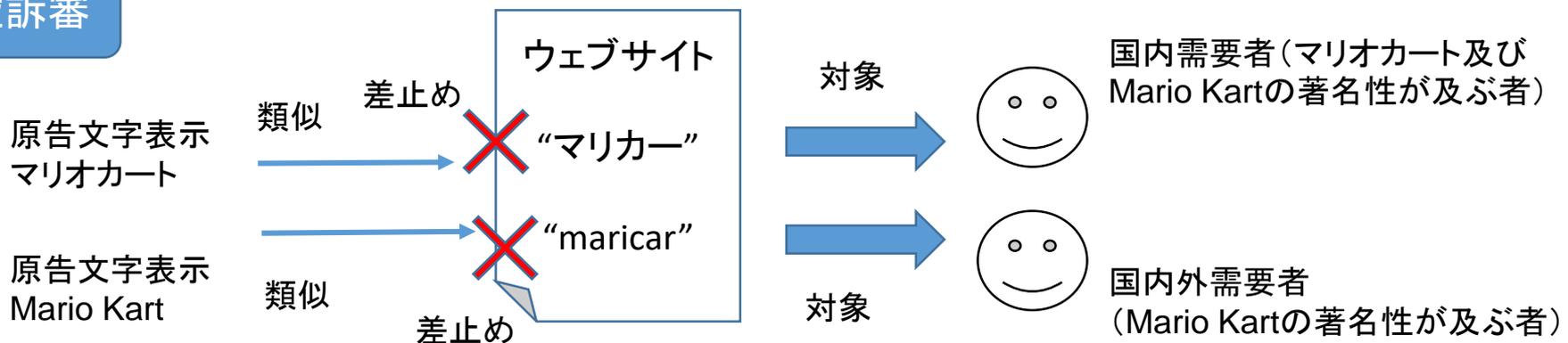
- (論点)控訴審では、「Mario Kart」と「maricar」は、外観・称呼・観念の観点から類似と判断したが、国外需要者との関係において、この判断は妥当か。
- 控訴審では、任天堂は、確実に外国語サイトを差し止めるため、自己の商品等表示としての「Mario Kart」を新たに持ち出し、世界中の需要者に対して著名・周知であることを主張し、認められた。
- 原審とは異なり、「Mario Kart」と「maricar」の類否が判断されることとなったが、「マリカー」が周知でない国外需要者にとって、これは類似といえるのか。
- なお、任天堂が原審にて「Mario Kart」を持ち出さなかったのは、前掲愛知102-103頁では、「マリカー」商標の『異議申立てにおいて、「マリオカート」とその略語である「マリカー」との間の類似性・混同のおそれすら否定された以上、「Mario Kart」とその略語でもない「MARICAR」との間の類似性・混同のおそれは肯定されないとの判断があったのかもしれない』と推測されている。

②(争点4:原告文字表示の英語表記の主張に関して)

原審



控訴審



②(争点4:原告文字表示の英語表記の主張に関して)

- 原審では、原告文字表示「マリカー」と被告標章「maricar」は類似と判断していた。
 - 称呼が同一で観念も類似。
- 控訴審では、外国語サイトでの標章使用を差し止めるため、原告文字表示として「Mario Kart」を持ち出した。そのため、「Mario Kart」と「maricar」との間の類似性を判断することとなった。
 - 「Mario Kart」と「maricar」とは、外観と称呼はたしかに「一定程度似ている」が、これらだけでは最終的な類似判断への寄与は小さいと思われ、観念の類似性が焦点となる。
 - 国内需要者との関係においては、「マリカー」が「マリオカート」を示すものとして周知であると認定されているから、観念が同一と判断するのは妥当と思われる。
 - 国外需要者との関係においては、「マリカー」は周知と認められていないが、「maricar」から「マリオの車」という類似の観念が生じると判断した。

	外観	称呼	観念	最終類否判断
原審(マリカーとmaricar)	×異なる	◎同一	○類似(マリオの車)	類似
控訴審(マリオカートとマリカー)	△一定程度似ている	△一定程度似ている	◎同一(マリオカート)	類似
控訴審(Mario Kartとmaricar)	△一定程度似ている	△一定程度似ている	対国内需要者◎同一(マリオカート) 対国外需要者○類似(マリオの車)	類似

②(争点4:原告文字表示の英語表記の主張に関して)

- ここで、造語については、商標の類否判断において通常、「観念」は生じないとされている。
 - キシリトール事件(東京高裁平成14年1月30日・判例時報1796号137頁)では、「本願商標及び引用商標は、いずれも、全体として特定の観念を生じない造語として認識されるものというほかはない」と判示された。
- 控訴審が、造語である「maricar」を「mari」と「car」に分離した上で、「マリオの車」という観念が生じるとした理屈は以下の通り。特に「mari」から「マリオ」を想起する点は、下記①②の「取引の実情」を多分に考慮しており、原告文字表示の周知性・著名性が類否判断にも影響することがわかる。
- 中間判決p.98
『①前記アのとおり、被告標章第1の2～4が、いずれも公道カートのレンタル事業である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、「Mari」と「Car」、「MARI」と「CAR」、「mari」と「car」が結合したものであると解されること、②「MARIO KART」表示がマリオ等のキャラクターが登場するカートレーシングゲームを示すものとして日本の国内外で著名であること、③「Mari」、「MARI」、「mari」が「MARIO」と語順を同じくし、かつ最後の「O」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第1の2～4に接した日本国外の本件需要者は、「Mari」、「MARI」、「mari」から「MARIO」を想起し、被告標章第1の2～4から「マリオの車」という観念を生じるものと認められる。』

③(争点4、7:打ち消し表示に関して)

- 任天堂は、原告文字表示「マリオカート」や「Mario Kart」、原告表現物マリオ等の「著名性」を主張し、知財高裁もこれを認めた。
- これにより、不競法2条1項2号が適用され、「混同のおそれ」の要件が不要となり、任天堂に有利に働いた。
- 被告は、原審においては、マリオカートとは関連がない旨の打ち消し表示をしていることから混同のおそれは生じない旨を主張したが、「被告標章が打ち消し表示と常に一体として使用されるとは限らない」として採用されなかった。
- そこで被告は原審判決後、ウェブサイトやカート車体における打ち消し表示を強化し、特に車体には「任天堂は無関係」「Unrelated to Nintendo」という表示を大きな文字で付すようになった。

③(争点4、7:打ち消し表示に関して)

- 仮に控訴審にて原審と同じく不競法2条1項1号を適用する場合は、原審判決後の強化された打ち消し表示に基づいて「混同のおそれ」の要件の判断をする必要があり、より難しい判断が求められていた可能性がある。
- 知財高裁は、原告文字表示の著名性を認定することで、混同の要件に判断が及ぶのを避けた形となった。
- (論点)仮に不競法2条1項1号を適用する場合、強化された打ち消し表示のもとでは、混同のおそれは生じるか？
 - 原告と被告が争っているように、打ち消し表示の配置位置やサイズ、表示態様、頻度に基づいて、打ち消しが機能しているか否かが検討されると思われる。

③(争点4、7:打ち消し表示に関して)

- (論点)一方で、任天堂は、被告の「任天堂は無関係」の使用を不正競争行為として差し止めることはできるか。
- 被告が「任天堂は無関係」を大々的に使用して営業することは、「(我々のサービスは任天堂にすごく似ているけど)任天堂とは無関係です」と暗にアピールすることとなり、「任天堂」の著名性にただ乗りするフリーライドともとれる。
- その場合、「任天堂は無関係」が被告の商品等表示と認定されるか(出所表示機能を果たしているか)、「任天堂」と「任天堂は無関係」とは類似するか等が問題となると考えられる。
- なお、控訴審判決後、被告は「任天堂は無関係」の表示を剥がして営業している模様。→
- また、被告関連会社は「任天堂は無関係」と「任〇堂は無関係」を商標出願中(未審査)
 - 商願2018-152596
 - 商願2019-16777
- 原告が上記商標出願を理由に、被告の打ち消し表示が機能していない旨を主張している点も興味深い。(中間判決p.26)

④(争点7:本件宣伝行為及び本件貸与行為(コスチューム営業等)が不正競争行為に該当するか)

- 原告表現物の特徴を備えているコスチュームを利用した宣伝行為や貸与行為(以下「コスチューム営業等」という)に不正競争防止法2条1項2号を適用させる場合、被告のコスチューム営業等が被告自身の商品等表示として使用されていなければならない。本件では、これにつき認定されているが、この判断は妥当か。コスチューム等それ単体のみでも商品等表示と認定していることも含めて検討したい。
- 加えて、多種多様なキャラクターコスチュームの中から顧客が選んでサービスを受ける場合、「自己の商品等表示」としての使用といえるのか検討したい。
- 仮に、著作権法に基づく請求(争点11及び12)の判断がなされた場合、どのような判断が想定されるか検討したい。コスチュームは著作物に当たるのか、貸与権侵害(著作権法26の3)など
- なぜ一審原告は損害額(1億600万円)を一部請求(5,000万円)に留めているのか。

8. 関連条文

不正競争防止法2条1項1-2号、13号(現19号)

不正競争防止法2条1項

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

- 一 他人の商品等表示(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。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
- 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
- 十三 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為(現19号)

不正競争防止法2条10項、3条、会社法429条1項

不正競争防止法2条10項

この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。

不正競争防止法3条

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は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 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は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

会社法429条1項

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。

9. 参考文献

参考文献

- 経済産業省知的財産政策室「不正競争防止法2019」
(https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/201909_unfaircompetitiontext.pdf)
- 生田哲郎・吉浦洋一「判批」発明116巻3号(2019)37頁
- 小林利明「判批」ジュリスト1528号(2019)8ページ
- 中岡起代子「公道カートのリントル業者に対するゲームキャラクターのコスチュームの使用差止を認めた事例」
DESIGNPROTECT121号(2019)2頁
- 愛知靖之「判批」Law & Tecnology84号(2019)97頁
- 今村哲也「判批」新・判例解説Watch・知的財産法127号
- 福井健策・松澤邦典「任天堂『マリカー』訴訟、知財高裁の中間判決が示したゲーム名・キャラクターの許されない使用とは？」
(<https://business.bengo4.com/articles/612>, 最終閲覧日2019年9月19日)