

知的財産高等裁判所令和元年5月30日中間判決〔マリカー事件〕

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

裁判所 web サイト

主文

- 1 一審原告の一審被告らに対する、一審被告会社及び別紙店舗目録記載の各店舗における原判決別紙被告標章目録第1記載の標章、同被告標章目録第2記載のコスチューム及び人形を使用する行為並びに同ドメイン名目録記載のドメイン名を使用する行為についての不正競争防止法違反を理由とする損害賠償請求の原因(数額の点は除く。)は理由がある。
- 2 反訴請求に係る訴えは不適法である

裁判所の判断

争点4（被告標章第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）について（86～99頁）

（1）本件需要者について

「前記……認定事実からすると、本件需要者は、日本において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、原判決の口頭弁論終結前の時点において、一審被告らのいうところの訪日外国人（外国人旅行者、在日米軍関係者、在日大使館員など）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。」

「一審被告らは、原判決後、本件需要者が、全て日本語を解しない訪日外国人になったと主張する。」が、「原判決後もなお、本件需要者の中には、日本語を全く解さない訪日外国人以外の者が含まれているものと認められる。」

「また、一審被告らは、本件需要者とゲームの需要者が異なるとも主張する」が、「本件需要者が、前記……で認定したように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、しかも実際の利用者の主たる年齢層が、ゲームの主たる需要者の年齢層とほぼ一致していること、……平成29年2月までの間においてマリオ等のコスチュームをレンタルする本件貸与行為を前面に出して本件レンタル事業の宣伝が行われ、かつ現在でも本件貸与行為が本件レンタル事業において重要な位置を占めていると認められることからすると、本件需要者とゲームに関心を有する需要者が相当に重複していることは明らかであり、ゲームに関心を有する需要者の方が、本件需要者より母集団としては、はるかに大きいと考えられることも踏まえると、ゲームに関心を有する需要者と本件需要者は同視できるものといえる。」

「以上の検討をまとめると、一審被告らの主張するとおり、確かに本件需要者には訪日外国人が多く含まれていると認められるが、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。」（下線部報告者付加）

（2）原告文字表示及び「MARIO KART」表示の周知性・著名性について

「原告文字表示マリオカートの周知性・著名性について検討するに、①『マリオカート』シリーズのソフトの

国内累計出荷本数が約●●●●●本で、歴代の国内出荷本数ランキングにも同シリーズから複数の作品がランクインし、人気ゲームとして雑誌に複数回取り上げられていること、②『マリオカート』シリーズに関してテレビコマーシャルが相当数放送されていること、③『マリオカート』シリーズに関して、複数のライセンス商品が販売されたり、販売促進活動等に使われたりしている上、それらの中にはゲームとの関連性が薄い自動車販売や道路に関するものが含まれていることからすると、本件商標が出願された平成27年5月13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、マリオ等の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』（不競法2条1項2号）になり、これが現在でも継続していると認められる。」

「『MARIO KART』表示についても、一審原告表示マリオカートが、前記……のとおり日本国内において著名であったところ、日本国内において原告文字表示マリオカートが『MARIO KART』や『MARIOKART』の表示と併せて表示されている事例が数多く見かけられる上、『MARIO KART』が英語として平易なもので、『MARIO KART』表示が、『マリオカート』の英語訳であることは誰でも容易に理解できるものであることからすると、『MARIO KART』表示についても、上記平成27年5月13日には、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、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、①『マリオカート（MARIO KART）』シリーズの国内・世界累計出荷本数が前記のとおり1億1150万本に上っていること、②『マリオカート（MARIO KART）』シリーズの中で最もヒットした『マリオカート Wii（MARIOKART Wii）』の国内・世界累計出荷本数は、3526万本で世界歴代ミリオン出荷タイトル3位となっていること、③ギネス世界記録において、『スーパーマリオカート（SUPER MARIO KART）』が、家庭用ゲーム機向けソフトの部門で1位を獲得し、『マリオカート（MARIO KART）』シリーズが、伝説級のゲームとして紹介されていたこと、④『マリオカート（MARIO KART）』シリーズについて海外でテレビコマーシャルが放映されることもあったことからすると、『MARIO KART』表示は、上記平成27年5月13日の時点で、日本国外のゲームに関心を有する需要者、すなわち、日本国外の本件需要者（一審被告らが主張する訪日外国人を含む。以下同じ。）の間でも、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。」

「なお、原告文字表示マリカーの周知性についても検討しておくに、原告文字表示マリカーは、一審原告自身が『マリオカート』シリーズを表すものとして用いていたものではないものの、①ゲームソフト『マリオカート』の略称として、遅くとも平成8年頃には、ゲーム雑誌において使用されるようになっており、②平成22年頃には、ゲームとは関係性の薄い漫画作品においても何らの注釈を付することなく使用されることがあった。また、③一審被告会社が設立される前日である平成27年6月3日には、その1日をとってみても、『マリオカート』を『マリカー』との略称で表現するツイートが600以上投稿されたことが認められる。そして、一審被告会社の設立後においても、テレビ番組において、タレントが、一審原告のゲームシリーズである『マリオカート』の略称として『マリカー』を使用していたと発言し、本件訴訟提起に係る報道が出された後には、複数の一般人から、一審被告会社の社名である『マリカー』が一審原告のゲームシリーズ『マリオカート』を意味するにもかかわらず、一審被告会社が一審原告から許可を得ていなかったことに驚く内容の投稿がされた事実が認められる。

以上の事実からすると、原告文字表示マリカーは、一審原告のカートレーシングゲームシリーズである『マリオカート』を示すものとして、遅くとも平成22年頃には、日本国内のゲームに関心を有する需要者、すなわち日本国内の本件需要者の間で、広く知られていたと認められる。」

「以上のとおり、『MARIO KART』表示は日本の国内外の本件需要者の間で、原告文字表示マリオカートは日

本国内の本件需要者の間で、それぞれ著名であったものと認められる。」（下線部報告者付加）

（3）原告文字表示マリオカート及び「MARIO KART」表示と被告標章第1との類否

①原告文字表示マリオカートと被告標章第1の1（マリカー）について

「前記……で検討したとおり、原告文字表示マリオカート及び『MARIO KART』表示は、マリオ等の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となっているものである。

他方、前記……で認定したとおり、被告標章第1は、公道カートのレンタル等からなる本件レンタル事業に関して使用されているものである。

したがって、本件での類否判断に当たっては、上記のような取引の実情を考慮した上で類否判断を行うのが相当である。」

「原告文字表示マリオカートは、6文字からなるところ、被告標章第1の1（マリカー）は、4文字である。

しかし、被告標章第1の1は、それを構成する4文字全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。被告標章第1の1も造語であって、自動車的一种である公道カートに関連して使用されているものであるから『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ものであるところ、上記のとおり原告文字表示マリオカートと被告標章第1の1について、前半部分が『マリオ』と『マリ』、後半部分が『カート』と『カー』で、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第1の1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、『まりおかー』という6音の称呼が生じ、被告標章第1の1からは『まりかー』という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、『かー』も共通にしているから、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、前記……で検討したとおり、一審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、被告標章第1の1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、被告標章第1の1からは、『マリオの車』という観念のほか、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文字表示第1の1（マリカー）は類似している。」

②「MARIO KART」表示と被告標章第1との類否

「『MARIO KART』表示はアルファベット9文字及びスペースから構成され、被告標章第1の2～4（MariCar, MARICAR, maricar）は、いずれもアルファベット7文字から構成されるものである。

もっとも、『MARIO KART』表示が、『MARIOKART』と一連に表示されたり、大文字と小文字で『Mario Kart』などと表示されることがあること……からすると、スペースの有無や大文字と小文字といった点から顕著な相違が生じるとはいえず、むしろ、『MARIO KART』表示と被告標章第1の2～4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、前記……と同様に、『MARIO KART』表示と被告標章第1の2～4（MariCar, MARICAR, maricar）が

それぞれ、『MARIO』と『KART』、『Mari』と『Car』、『MARI』と『CAR』、『mari』と『car』が結合したものであると解されるところ、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』表示と被告標章第1の2～4（MariCar, MARICAR, maricar）は外観上、一定程度似ているといえることができる。」

『MARIO KART』表示からは『まりおかー』という称呼が生じ、被告標章第1の2～4からは、いずれも『まりかー』という称呼が生じるところ、前期……で検討したとおり、その称呼は一定程度似ているといえることができる。」

『MARIO KART』表示からは、『マリオのカート』という観念のほか、一審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、被告標章第1の2～4について、前記……の本件需要者との関係では、『マリカー』が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ことから、『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の観念も生じ、『MARIO KART』表示と同一の観念を生じる。」

「次に、日本国外の本件需要者との関係について検討するに、①前記……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。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ところ、『車』が『カート』を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』表示と被告標章第1の2～4（MariCar, MARICAR, maricar）は観念において類似するものといえる。」

「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』表示と被告標章第1の2～4は類似している。」（下線部報告者付加）

（4）小括

「以上の検討のとおり、原告文字表示マリオカートは著名であって、被告標章第1の1の需要者である日本国内の本件需要者との関係で被告標章第1の1と類似しており、『MARIO KART』表示は著名であって、被告標章第1の2～4の需要者である日本国内外の本件需要者との関係で被告標章第1の2～4と類似するものである。

また、前記……で認定した一審被告会社が単独又は関連団体と共同で行っている被告標章第1の使用行為は、いずれも被告標章第1を、自己がしている本件レンタル事業という役務を表示するものとして使用するものといえる。

そして、不競法2条1項2号は、著名表示をフリーライドやダイリューシ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とされているものであるから、一審被告らが主張するような打ち消し表示の存在や本件各コスチュームの使用割合が低いこと……といった事情は、何ら不正競争行為の成立を妨げるものではない。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、自ら又は関係団体と共同して被告標章第1を前記……で認定したとおり使用する一審被告会社の行為は、外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いることも含め

て不正競争行為に該当するものである。」（下線部報告者付加）

争点5（登録商標の抗弁の成否）について（100～101頁）

「本件商標の登録出願がされたのは平成27年5月13日であるところ、……その頃までには、原告文字表示マリオカート及び『MARIO KART』表示は日本国内で著名となっており、かつ原告文字表示マリカーも、『マリオカート』を示すものとして、日本国内の本件需要者の間で周知になっていて、かつ……一審被告会社の代表者である一審被告Yはそのことを知っていたものと認められる。

これに加え、①一審被告会社が設立当初の商号を取えて『株式会社マリカー』としていたこと、②平成28年11月15日当時に品川第1号店において配布されていた本件チラシには、『マリオのコスプレをして乗ればリアルマリオカート状態!!』と記載されていたこと……、③平成28年8月12日当時に品川第1号店サイト1には、『みんなでコスプレして走れば、リアルマリカーで楽しさ倍増』と記載されるとともに、『マリオ』のコスチュームを着用した人物の写真が同記載に併せて掲載され、また、平成29年2月23日当時に品川第1号店サイト1に『みんなでコスプレして走れば、リアルマリカーで楽しさ倍増』と記載されていたこと……、④平成29年2月23日当時に、河口湖店サイトに『スーパーマリオのコスプレをして乗れば、まさにリアルマリオカート状態!!』と記載されていたこと……、⑤……一審原告の著名な商品等表示である原告表現物に類似する被告標章第2のコスチュームを用いた宣伝行為や本件各コスチュームを用いた本件貸与行為が行われ、特に、平成27年11月2日にアップロードされた本件動画1……の0:05秒時点には『MARIOKART』という英語の音声¹が収録され、かつ同音声について、『マリオカート』の日本語字幕が付けられていたことも考え併せると、一審被告会社は、周知又は著名な原告文字表示及び『MARIO KART』表示が持つ顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって本件商標に関する権利をゼント社より取得したものと推認することができる。

したがって、一審被告会社が、一審原告に対し、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いうべきであり、一審被告らの上記主張は理由がない。」（下線部報告者付加）

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）について（101～119頁）

（1）原告表現物（マリオ、ルイージ、ヨッシー及びクッパ）の著名性

「前記……前提事実によると、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、国内出荷本数ランキングで2位を、国内及び世界における出荷本数ランキングで5位を獲得した『Newスーパーマリオブラザーズ』が発売された平成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『ゲーム史上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2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、原告表現物ヨッシー及び原告表現物クッパについても、その人物又は生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『ルイージ』、『ヨッシー』及び『クッパ』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

品等表示となったというべきであり、遅くとも、『NewスーパーマリオブラザーズWii』が発売された平成21年12月には、日本国内で一番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、①『スーパーマリオカート』をはじめとする『ルイージ』、『ヨッシー』及び『クッパ』が、『マリオ』と共に登場する『マリオ』シリーズ及び『マリオカート』シリーズが日本国内のみならず海外においても大きな売上げを記録したこと、②『ルイージ』や『ヨッシー』を主役とするゲーム作品も世界歴代ミリオン出荷タイトルの96位及び108位にランクインしていること、③『ヨッシー』は『ギネス世界記録』が平成23年2月頃に発表した『ゲーム史上最も有名なゲームキャラクターTop50』において21位を、『クッパ』も同じく『ギネス世界記録』が平成25年1月頃に発表した『ビデオゲーム史に名を残す悪役トップ50』において1位をそれぞれ獲得したことからすると、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もまた、遅くとも、前記ギネス記録が発表された平成25年1月までには、日本国外のゲームに関心を有する需要者の間で著名となり、それが現在まで継続しているものと認められる。」

キャラクターが商品等表示足り得るためには、特別顕著性及び周知性が必要とされるところ、原告表現物マリオで顕著な特徴があるのは「顔」の部分のみであるとの一審被告らの主張について、「本来的に商品の出所表示機能を有さない商品の形態とは異なり、キャラクターが商品等表示足り得るためには、その性質上、特別顕著性は必ずしも必要ないというべきであって、一審被告らの主張はその前提を欠く。

また、……後述するような特徴を備えた原告表現物マリオは、『顔』以外にも赤い帽子と長袖シャツ、帽子に描かれた『M』のマーク、青のオーバーオール、白い手袋、茶色の靴といったものが複数組み合わせられることによっても特徴付けられていて、『顔』も含めた全体に特徴があるものといえ、一審被告らが主張するように、『顔』以外の部分がありふれたもので何ら特徴的ではないということではできず、一審被告らの主張はこの点でも採用することができない。」

また、一審被告らは、原告表現物については時代やゲームによって造形が異なっている証拠が多数提出されているから原告表現物全体が周知著名とは認められないと主張するが、「原告表現物について、時代やゲームによって造形が異なるものがあるとしても、……原告表現物の特徴と同一かほぼ同一の特徴を備えた『マリオ』、『ルイージ』、『ヨッシー』、『クッパ』が、長年にわたって繰り返し一審原告のゲーム作品等に用いられてきたことからすると、原告表現物は著名となり、それが現在まで継続していると認められる。」（下線部報告者付加）

（2）本件宣伝行為及び本件貸与行為の不正競争行為該当性

イ 本件写真2及び3の内容

「本件写真2には、公道カートに乗車した人物が2名表示されているところ、手前の人物は、少なくとも、原告表現物マリオの特徴……を備えているコスチューム（以下、同様の特徴を備えたコスチュームを『本件マリオコスチューム』という。）を着用している。本件写真3には、公道カートに乗車した人物が2名表示されているところ、手前の人物は、原告表現物ヨッシーの特徴……を備えているコスチューム（以下、同様の特徴を備えたコスチュームを『本件ヨッシーコスチューム』という。）を着用している。」

「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2及び3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上記のとおり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、前記……で述べたところからすると、『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うことが出来るから、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2及び3は、平成29年2月23日までに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2及び3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、一審被告会社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2及び3を河口湖店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。」（下線部報告者付加）

ウ 本件各動画について

本件各動画（1～16までであるが、紙面の都合上1、4、13、15のみ紹介する）については少なくとも、以下のとおり、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表示されている。

「a 本件動画1

本件動画1は『MARICAR』との表示を含む本件ロゴと『PUBLIC ROAD GO-KARTING TOKYO TOUR』、『公道カート東京ツアーby マリカー』との表示がある画面から始まり、本件動画1の0：09秒及び0：13秒時点には、原告表現物クッパの特徴……を備えたコスチューム（以下、同様の特徴を備えたコスチュームを『本件クッパコスチューム』という。）を着用して公道カートに乗車する人物が表示されている。上記人物は『マリカー』による『カート』ツアーの利用者として表示されている……。」

「d 本件動画4

本件動画4の3：09秒時点には、本件マリオコスチュームを着用して、公道カートに乗車する人物が表示されている。本件動画4には『ハロウィンの当日にあの『マリカー』で渋谷を走って見たら大変なことになった』との表示が挿入されており、上記人物は『マリカー』による公道カートのツアーの利用者として表示されている……。」

「m 本件動画13

本件動画13の0：27～0：32秒時点には、本件ヨッシーコスチュームを着用して公道カートに乗車しようとする人物が表示されている。本件動画13は品川第1号店による本件レンタル事業の内容を取材して作成されたものであり、上記人物は同事業によるカートレンタルサービスの内容を実演する者として表示されている……。」

「o 本件動画15

本件動画15の0：33ないし0：36秒時点には、本件ヨッシーコスチュームを着用して本件ロゴ等が記載された公道カートに乗車する人物が表示されており、『マリオカートの運転手』と説明されている……。」

「本件各動画は、いずれも YouTube にアップロードされたものであり、本件動画1～3、5～12及び16については、その冒頭において本件ロゴが表示されるなどして一審被告会社が行う本件レンタル事業に関する動画であることが表示されている。また、本件動画4は、本件レンタル事業に係る利用者がコスチュームを着用して公道カートを運転する様子が撮影された動画であり、本件動画13及び14は本件レンタル事業について紹介するテレビ番組の当該紹介部分を切り取って作成された動画であり、本件動画15は本件ロゴ等が記載された公道カートを運転する本件レンタル事業の利用者を撮影したテレビ番組の当該部分を切り取って作成された動画

であり、いずれも一審被告会社が単独又は関係団体と共同して、本件レンタル事業を広く紹介するためにYouTubeにアップロードしたものと認められる。」

「そして、前記……と同様に、本件各動画中において、本件マリオコスチューム、本件ルイージコスチューム、本件ヨッシーコスチューム及び本件クッパコスチューム並びにそれらのコスチュームを着用した人物の表示は、いずれも原告表現物の特徴の一部を備えていて、外観上、原告表現物と類似することや『マリオカート』シリーズが、『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の本件需要者の間で著名であることからすると、本件各動画中の上記表示と原告表現物は類似するといえる。」

「前記……と同様に、一審被告会社が、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前記内容からすると、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。」

「したがって、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いうべきである。」（下線部報告者付加）

エ 本件貸与行為について

「前記……からすると、本件各店舗において本件貸与行為がされていると認められるところ、証拠……及び弁論の全趣旨によると、本件貸与行為で用いられている本件各コスチュームは、ライセンシーが一審原告の許諾・監修のもとに作成したものであって、前記……で認定した原告表現物の特徴の全部又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。」

「次に、前記……で認定したとおり、平成29年2月までの間において、『スーパーマリオのコスプレをして乗れば、まさにリアルマリオカート状態！！』などと、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前記……判決後の平成31年2月17日の時点で京都店が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、一審被告会社がしている本件レンタル事業を特徴付けるものとして、従来と同じく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。」（下線部報告者付加）

オ 本件マリオ人形の使用行為

「公道カートのレンタルや本件貸与行為を含む本件レンタル事業を行っていた品川第1号店において、本件マリオ人形を、前記……で認定したとおり店舗の入口付近に設置することは、前記……と同様に本件マリオ人形を自己の商品等表示として用いるものといえることができる。」

そして、本件マリオ人形は、前記……で認定した原告表現物マリオの特徴をいずれも備えており、本件マリオ人形が原告表現物マリオに類似することは明らかであるから、本件マリオ人形の設置行為は不競法2条1項2号の不正競争行為に該当する。」（下線部報告者付加）

カ 従業員によるコスチュームの着用行為

「証拠……及び弁論の全趣旨によると、従業員が着用していたのは被告標章第2のコスチュームであると認められるところ、被告標章第2のコスチュームは、前記……で認定した原告表現物の特徴の一部を備えており、かつ、これらのコスチュームを着用し、カートツアーの先導者として公道カートに乗車することは、本件需要者を

してゲームシリーズ『マリオカート』に登場する『マリオ』、『ルイージ』、『ヨッシー』及び『クッパ』を想起させるといえ、原告表現物と上記各コスチューム及び同コスチュームを着用して先導を行う従業員らの表示はいずれも類似するといえる。

そして、上記のように従業員に被告標章第2のコスチュームを着用させる行為は、自己の商品等表示としてこれを使用するものといえるから、従業員に被告標章第2のコスチュームを着用させて、カートツアーのガイドをさせる行為は不競法2条1項2号の不正競争行為に該当する。」（下線部報告者付加）

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）について（119～121頁）

（1）本件各ドメイン名と原告文字表示の類否

「本件各ドメイン名のうち『.jp』、『.co.jp』及び『.com』部分は、多くのドメイン名に共通して用いられるものであるから、出所を表示する機能を有する部分は『maricar』又は『fuji-maricar』であり、同部分が本件各ドメイン名の要部と認められる。このうち本件ドメイン名1、2、4の『maricar』部分は、前記……で述べたとおり、一審原告の特定商品等表示である『MARIO KART』表示と類似するものである。

また、本件ドメイン名1、2、4の『maricar』からは一審原告の特定商品等表示である原告文字表示マリカーと同じ『まりかー』との称呼が生じる。また、『maricar』からは、前記……のとおり、『マリオの車』という観念が生じる。同観念は、原告文字表示マリカーから生じる観念と同一であるから、本件ドメイン名1、2、4の『maricar』は、原告文字表示マリカーとも類似する。」

「本件ドメイン名3『fuji-maricar』についても、前記……のとおり、『fuji』と『maricar』が『-』で結合されていて、『fuji』と『maricar』の間に観念上の関連性がないことからすると、『maricar』部分を要部として抽出することができるから、前記……と同様、本件ドメイン名3『fuji-maricar』も、原告文字表示マリカー及び『MARIO KART』表示と類似するものといえる。」（下線部報告者付加）

（2）図利加害目的の有無

「前記……で認定した各事実及び前記……で検討したように、一審被告会社が、『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、前記……と同様に、一審被告会社は、周知又は著名な原告文字表示マリオカート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ることができる。」（下線部報告者付加）

（4）小括

「以上のとおり、一審被告会社は、不正の利益を得る目的をもって、一審原告の特定商品等表示である原告文字表示及び『MARIO KART』表示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号所定の不正競争行為に該当し、一審原告の営業上の利益を害するものであるといえることができる。営業上の利益が侵害されない旨の一審被告らの主張を採用することはできない。」（下線部報告者付加）

争点13（一審被告Yに対する損害賠償請求の可否）について（121～123頁）

「前記……で認定したとおり、一審被告会社は、周知又は著名な原告文字表示及び『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ようとの意図で、一審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、さらに本件商標に係る権利を取得し、本件各ドメイン名を利用するなどしていた。また、前記……のとおり、一審被告会社は、一審原告の著名な原告表現物に類似する本件各コスチュームを本件レンタル事業の利用者に貸与する等の不正競争行為も行っていた。

そして、証拠……及び弁論の全趣旨からすると、一審被告会社は、もともとは小規模な会社であったと認められる上、一審被告Yが一審被告会社の設立当初から現在まで一審被告会社の唯一の取締役兼代表取締役であったことも踏まえると、一審被告Yは、上記のような一審被告会社の商号の決定、本件商標に係る権利の取得、本件レンタル事業の遂行における被告標章第1及び被告標章第2並びに本件各ドメイン名の使用といった重要な事項に関する意思決定に関与していたものと認めることができる。

そして、一審被告Yが、前記……のゲームに関心を有する需要者層に合致する比較的若年の成年者であり、かつ、テレビ番組の中で過去に『マリオカート』シリーズをプレイしていたことを自認していたこと……からすると、一審被告Yは、原告文字表示マリオカート、『MARIO KART』表示及び原告表現物の著名性や原告文字表示マリカーが『マリオカート』を示すものとして周知であることを知悉していたと認められ、前記……で認定したとおり、一審被告Yは自ら『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。

取締役としては、会社が不正競争行為を行わないようにする義務があるところ、上記検討によると、一審被告Yにはそのような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ものといえ、一審被告Yは、会社法429条1項に基づく責任を負うというべきである。」（下線部報告者付加）

争点14（一審原告の損害額）について（123頁）

「前記……で検討したとおり、一審被告会社は不正競争行為を行ったと認めることができ、このうち被告標章第1及び被告標章第2の使用は不競法2条1項2号所定の不正競争行為に、本件各ドメイン名の使用は同項13号所定の不正競争行為に、それぞれ該当し、これらの行為によって一審原告の営業上の利益が侵害されたものと認められる。また、一審被告会社には、これらの行為について少なくとも過失が認められる。したがって、一審被告会社は、一審原告に対し、不競法4条に基づき、一審原告の請求に係る一審被告会社が設立された平成27年6月4日から平成30年10月31日までの間に一審原告に生じた損害を賠償する責任を負う。

また、一審被告Yについては、悪意又は重過失による任務懈怠が認められるから、一審被告Yは、一審被告会社と連帯して上記損害を賠償する責任を負う。」

争点15（反訴請求の可否）について（124頁）

「一審被告会社は、控訴審たる当審において平成30年12月26日に反訴を提起したが、相手方である一審原告は、上記反訴の提起に同意しない（民訴法300条1項）。

上記反訴請求の別紙コスチューム目録記載のコスチュームが、別紙反訴被告表現物目録記載の表現物の複製物かという争点については、原審でも争われた本件各コスチュームが、原告表現物の複製物かという争点と実質的に同じものであると解される。しかし、①上記のような反訴請求について確認の利益があるのか、②一審被告会

社が公衆送信することを考えている写真又は映像にはどのようなものが含まれ、仮に上記各コスチュームが、複製物といえる場合に、どのような写真や映像を掲載することが複製権、公衆送信権の侵害となり得るのかという争点については、原審では当事者間で全く主張立証がされておらず、上記反訴の提起について相手方である一審原告の審級の利益を害さないものとは認められないから、一審原告の同意を不要とすることはできない。

したがって、その余の点について判断するまでもなく、一審被告会社の上記反訴の提起は不適法である。」（下線部報告者付加）

以上