

**公道カートのレンタル業者による文字商標やコスチューム等の使用行為について
不正競争防止法 2条1項2号該当性が認められた事例**

【文献種別】 中間判決／知的財産高等裁判所

【裁判年月日】 令和元年5月30日

【事件番号】 平成30年（ネ）第10081号（本訴）、平成30年（ネ）第10091号（反訴）

【事件名】 不正競争行為差止等請求控訴事件、著作権侵害差止請求権不存在確認請求反訴事件（マリカー）

【裁判結果】 その他

【参照法令】 不正競争防止法2条1項2号・13号、会社法429条1項

【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25570297

事実の概要

本件において、X（一審原告）はゲームの制作などを業とする株式会社であり、Y₁（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、Y₂はその代表取締役である。Xはゲームソフト「マリオカート」シリーズを開発販売するなどしたものであり、Yらは「MariCAR」との屋号を用いて、公道カート等のレンタル事業を営むこと等をしてきた。

本件の本訴請求は、Xが、Y₁による①Xの周知又は著名な商品等表示であるX文字表示（マリオカート、マリカー）及び「MARIO KART」表示と類似するY標章第1（「マリカー」、「MariCar」、「MARICAR」、「maricar」。以下で、Y標章第1の1という場合、「マリカー」のことをいい、2～4は「MariCar」、「MARICAR」、「maricar」をいう。）の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、②Xの周知又は著名な商品等表示であるX表現物（マリオ、ルイージ、ヨッシー、クッパ）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、従業員のマリオ、ルイージ、ヨッシー及びクッパ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（以下、併せて「本件宣伝行為」という。）並びに上記各コスチュームを利用者に貸与する行為（以下、「本件貸与行為」という。）が、不競法2条1項1号又は2号の不正競争行為にそれぞれ該当する、などと主張し、Yらに対し、差止めや損害賠償等を求めた事案である（本

稿では、不競法2条1項13号（現行法19号）、会社法429条1項1に関する点は割愛する。）。

原審¹⁾は、Xの請求を一部認容、一部棄却。Xは控訴。Yは反訴。

判決の判旨**1 Y標章第1の使用行為の不競法2条1項2号
該当性**

「X文字表示マリオカートは著名であって、Y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Y標章第1の1と類似しており、『MARIO KART』表示は著名であって、Y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Y標章第1の2～4と類似するものである」。「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。」

以上から、Y₁が、自ら又は関係団体と共同してY標章第1を使用する行為は、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し、また、Xの営業上の利益を害するものであるとした。

**2 本件宣伝行為及び本件貸与行為の不競法2条
1項2号該当性**

裁判所は、本件宣伝行為のうち、Y₁の河口湖店サイトにおけるX表現物と類似する部分を含む写真の掲載について、X表現物は日本国内外において著名となっているとした。X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の類似性について、「営業表示がX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、X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X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X表現物マリオ及びヨッシーを想起するものといえる」としその類似性を認定している。

以上から、本件写真2及び3の河口湖店サイトへの掲載は、不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するとし、それによりXの営業上の利益が害されるとしている。

裁判所は、その他の本件宣伝行為及び本件貸与行為についても、それぞれ不競法2条1項2号の不正競争行為に該当するとした。

判例の解説

一 本判決の意義

ゲームやアニメのキャラクターの衣装を含む表現物は、いわゆるコスチューム・プレイ（コスプレ）に用いられることがある²⁾。また、あるサービスを顧客に対して提供する場合に、従業員が仮装をしたり、顧客に衣装を貸し出したりすることは、提供するサービスに付加価値を与えるものとして、社会において幅広く行われている。本件の争点は多岐にわたるが、注目すべき点は、ある著名なキャラクターの表現物が不競法の商品等表示に該当する場合に、それらを擬したコスチュームを営業に利用することが、不競法2条1項1号又は2号の規律に違反する場合があることを認めた部分にある（本件各コスチュームはXの正規ライセンスに基づいて作成された商品である。）。過去に、

他人のキャラクターを衣服等のデザイン等として利用する行為が、不競法における商品等表示として利用したものと判断された事例はあるが（東京地判平2・2・19民集51巻6号2795頁〔ポパイ事件一審〕）、キャラクターの表現物のコスチュームの利用についての裁判例はなかった。本件は、コスチュームの営業上の使用について、どのような要素を具備すれば不競法の2条1項1号又は2号の規律に抵触するのかを検討する際に参照すべき先事例として、実務上の価値があるといえる。

また、Xが商品等表示として主張した表示に関する周知性又は著名性を獲得した需要者の捉え方について、原判決と控訴審の中間判決との間で判断が異なる部分がある³⁾。もっとも、この点は、原審では、英語表記の「MARIO KART」表示の商品等表示性は主張されていなかったのに対して、控訴審ではこれが追加された点が影響を与えている。何れにしても、訪日外国人をターゲットにしたサービスにおいて、日本語として周知又は著名な商品等表示についての外国語翻訳を用いる場合には、問題になる点であろう。

二 コスチュームの利用と著名な商品等表示の冒用行為

ある表現物がゲームやアニメなどの著名なキャラクターであって、そのキャラクターの表現物を想起させるようなコスチュームを、他人が自己の営業で用いるときに、不競法2条1項2号の規律に抵触するのはどのような場合か。以下の3点が主要な検討事項となる。

第1に、それが他人の著名な商品等表示であると認定されること、である。既存のキャラクターがゲームやアニメ作品の構成要素あるいは登場人物として如何に著名であったとしても、それが「他人の著名な商品等表示」となっていなければ、不競法2条1項2号の規律は及ばない。本件では、ゲーム商品の単なる要素に過ぎなかったX表現物が、Xの商品の出所を表示する著名な商品等表示となるに至った経緯が丁寧に認定されている。

第2に、第三者の使用がその自己の商品等表示として、出所識別機能を果たす表示として使用されているのか、である。キャラクターの表現物であるコスチュームの第三者による使用のあり方としては、①当該コスチュームをサービスの提供の際に従業員が着用し、または②顧客に着用させ

ることにより直接的に使用する場合のほか、③コスチュームを着用してサービスが提供されている様子の写真や動画を間接的に使用する場合が想定される。2号の規律が及ぶには、これらが「自己の商品等表示」として出所識別機能を果たしていることが必要である。

自己の商品等表示か否かの判断は、自らの商品・営業と他人の商品・営業を識別するものとして機能しているかどうかによる（なお、厳密に言えば、冒用の対象となる他人の商品表示・営業表示の識別する商品・営業とは必ずしも識別できなくてよい）。コスチュームの使用に即していえば、単にコスチュームがサービスの提供の際に何らかの態様で使用されるだけでは足りず、そのコスチュームを使用して提供されるサービスが、一定の出所のものであるという識別を需要者ができるような態様の使用であることが必要となる。

先の例についてみると、①従業員がそのコスチュームを常時着用してサービスを提供する場合、その使用は営業表示の出所識別機能を果たす態様での使用といえる場合が多いであろう。これに対して、従業員が営業とは無関係な理由でコスチュームを着用してサービスを提供しているような場合は、商品等表示としての使用とは言い難い。他方、②顧客にコスチュームを貸与して着用させる場合⁴⁾、顧客が全員同じコスチュームを利用するか、ある特定のコスチュームの利用率が相当程度あるならば、営業表示の出所識別機能を果たす態様での使用といえる場合が多いと思われる。それに対して、多種多様なコスチュームの中から顧客が選んでサービスを受けるような場合（例えば、子供向けの写真スタジオの撮影サービスで、顧客に多数の選択肢の中から任意のコスチュームを選ばせて撮影するような場合）は、自己の商品等表示としての使用とは言い難いであろう。そして、③特定のコスチュームを着用した様子の写真や動画を自らのウェブサイト上で提示するなどすることが、そのサイトを通して写真や動画を視聴した顧客に対して、当該サービスはそのコスチュームを常時着用する従業員により提供されること、あるいは、当該サービスは顧客がそのコスチュームを着用して提供を受けるものであること、等の宣伝広告として機能するのであれば、出所識別機能を果たす態様での使用といえるであろう。

第3に、第三者によるその自己の商品等表示

が、他人の著名な商品等表示であるキャラクターの表現物と類似するか、である。一般的に、不競法2条1項2号の「類似」に該当するか否かは、取引の実情の下において、需要者又は取引者が、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に判断される（大阪地判平24・9・20判タ1394号330頁〔正露丸Ⅱ事件〕等）。また、類似性の判断に関しては、同項1号の場合、混同が発生する可能性の有無が重視されるが、同項2号の不正競争の場合、著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し、稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か否か、すなわち、容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否かが検討されるとし、2号の趣旨に対応した基準を示す裁判例がある（東京地判平20・12・26判時2032号11頁〔黒烏龍茶事件〕、東京地判平27・11・13判時2313号100頁〔DHC-DS事件〕、東京地判平30・9・12（公刊物未登載、LEX/DB25449704）⁵⁾）。

中間判決は、Yによるコスチュームを着用した各人物の表示と、キャラクターの表現物であるXの営業表示との類似性について、具体的な取引の実情を考慮した上で判断している。キャラクター表現物の外観の類似性や、それらがカートレーシングゲームにおいて国内外で著名であることなどの取引の実情を踏まえると、公道カートに乗り、マリオコスチュームやそれらを着用した各人物の表示を見た本件需要者は、X表現物マリオ等を想起するとする。取引の実情を踏まえると、需要者は容易に想起するという意味合いであるから、2号の趣旨に対応した基準を示す一連の裁判例に沿った判断といえる。

三 日本語の商品等表示と日本語を解しない需要者との関係

原審では、X文字表示に関して、周知な商品等表示の混同行為（2条1項1号）の適否が争われた（「マリオカート」の略称としての「マリカー」の周知性が主たる争点となった）。周知な商品等表示の混同行為を問責する場合、その他人の周知な商品等表示が日本語であるとする、国内に存在する日本語を解しない需要者を対象とした類似表示の使用に関して、2つの側面から特別な考慮をす

る必要がある。

第1に、周知性を獲得した需要者の範囲である。議論の実益は、差止めが認められる範囲との関係にある。周知な商品等表示の混同行為に関しては、周知性の獲得や混同のおそれとは無関係に全国で効力が及ぶ登録制度に基づく商標権との区別から、周知性を獲得した範囲内に限定して、差止めを命じる判決が下される（横浜地判昭58・12・9無体裁集15巻3号802頁〔勝烈庵Ⅱ事件〕、東京地判平25・11・21（公刊物未登載、LEX/DB25446055）〔メディカルケアプランニング事件〕等）。過去の裁判例を見ると、周知性を獲得した範囲については、地理的範囲について議論となることが多いが、言語の理解度によって区別される需要者層ごとに周知度が異なる場合もありうるだろう。第2は、混同の判断主体に関わる問題であり、類似表示使用者の商品・営業の平均的な需要者における混同のおそれの判断が相違する可能性がある。混同の判断要素⁶⁾としては、表示の周知度、表示間の類似性なども考慮されるため、周知性が及ばない範囲では、混同のおそれも発生しないと判断されやすいであろう。

原審は、X文字表示が日本語の表示であるため、日本語を解しない者の間では周知性があるとは認められないと判断し、差止請求の範囲について外国語のみで表記されたウェブサイト及びチラシについてのものを除くという留保をつけている。

こうした判断の仕方については学説上批判もあり、差止請求の範囲については、日本語を解する外国人が、外国語のみで表記されたウェブサイト等にかかれた「MariCar」等の表示に接した場合に「マリオカート」の略称たる「マリカー」を想起し、広義の混同を生じるおそれが十分にあるとして、外国語サイトを含めて差止めを肯定するには、日本語を解する日本人・外国人需要者についての周知性、混同のおそれを認めれば十分であったともいわれる⁷⁾。

控訴審では、日本語の表示のみならず外国語の表示である「MARIO KART」についてもXの商品等表示性が主張された⁸⁾。この点は大きな変更である。結論として、中間判決では、「マリオカート」については国内の需要者において、「MARIO KART」については国内外の需要者における著名性が認定された。また、Y標章第1との類似性も、Y標章第1の1と「マリオカート」につい

ては国内の需要者、Y標章第1の2～4と「MARIO KART」については国内外の需要者との関係で肯定され、Yによる著名な商品等表示の冒用行為が認定されている。外国語表記の「MARIO KART」もXの商品等表示として主張されたために、Y標章第1の2～4との類似性を日本語「マリカー」との比較で行わずに済み、外国語のみで記載されたウェブサイト等で用いる場合を除外して差止めを認める必要はなくなるとともに、「混同のおそれ」が要件とはなっていない2号を適用したため、「打ち消し表示」の混同のおそれへの影響を考慮する必要性もなくなっている。なお、仮にXが日本語表示のみを商品等表示として主張した場合でも、国内の需要者において著名性を獲得していれば、取引の実情を考慮した類似性があることを条件に、外国語サイトを含めた差止めも認め得るのではないかと思われる。

●—注

- 1) 原審の評釈として、生田哲郎＝吉浦洋一「判批」発明116巻3号(2019年)37頁、小林利明「判批」ジュリ1528号(2019年)8頁、中岡起代子・DESIGNPROTECT121号(2019年)2頁、愛知靖之「判批」L&T84号(2019年)97頁などがある。
- 2) コスプレの法的保護については、角田芳芳＝関真也『ファッションロー』(勁草書房、2017年)227頁参照。
- 3) 原審でも当事者は著名性を争ったが、裁判所は1号のみを判断している。事実認定を見る限り著名性を認定し得たようにも思われるが、類似性・混同のおそれも難なく認定されているし、2号のみを認定した場合に控訴審で認定が覆った場合の訴訟経済も考えると、請求原因との関係では1号のみの判断で足りたといえる。
- 4) 本判決も述べる通り、不競争法2条1項1・2号の「使用」には「貸与」も含まれると解される。
- 5) 学説として、田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』(有斐閣、2003年)246頁、小野昌延＝松村信夫共著『新・不正競争防止法概説』(青林書院、2011年)225頁などがある。そうした裁判例とは異なり、特にそのような言及はしない裁判例もある。例えば、東京地判平20・9・30判時2028号138頁〔TOKYU事件〕、大阪地判平24・9・20判タ1394号330頁〔正露丸Ⅱ事件〕など。
- 6) 混同の判断要素について、詳しくは茶園成樹編『不正競争防止法』(有斐閣、2015年)30頁〔茶園〕参照。
- 7) 愛知・前掲注1)104～105頁。
- 8) 「MARIO KART」の商品等表示性が原審で主張されなかった理由の分析について、愛知・前掲注1)102～103頁参照。