

判

例

研

究

マリカー事件

コスチュームの使用や外国語サイト等における標章の使用等と不正競争行為および著作権侵害

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、〈裁判所HP〉(本誌82号
101頁参照)

京都大学教授 愛知靖之

1 事案の概要

Xは、平成4年8月27日、ゲームソフト「スーパーマリオカート」を発売し、その後、平成26年5月29日までに「マリオカート」シリーズのゲームソフト8本を販売している。「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、カートに乗車してさまざまなコースを走行し、レースを繰り広げることを特徴とするゲームシリーズである。

Y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、設立時である平成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、公道走行が可能なカート（以下「公道カート」という）のレンタルとそれに付随する事業（以下「本件レンタル事業」という）を展開していた。また、Yは、平成28年6月24日以降、関係団体に対し公道カートおよびその部品を販売して提供するとともに、公道カートのメンテナンスサービスを提供している。Yは、自動車等の貸与およびこれらに関する情報の提供などを指定商品役務とし、「マリカー」の標準文字からなる商標について商標権を保有している。

Yは、商号、チラシ、ウェブサイトや公道カートの車体に「マリカー」、「MariCar」、「MARICAR」、

「maricar」という標章（以下、これらをまとめて「Y標章第1」という）を使用したほか、「maricar」・「fuji-maricar」を含むドメイン名（以下「本件ドメイン名」という）を使用していた。また、本件レンタル事業の利用客が「マリオ」・「ルイージ」・「ヨッシー」・「クッパ」というキャラクターの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・動画をアップロードしたほか、上記コスチュームを利用客に貸与した。さらに、上記キャラクターのコスチュームを着用した従業員が公道カートに乗車してガイドとして利用客を先導したほか、店舗内の入口付近には、「マリオ」の人形が設置されていた（以下、これらのコスチュームと人形をあわせて「Y標章第2」という）。

Xが、YによるXの周知または著名な商品等表示である「マリオカート」・「マリカー」の文字表示（以下「X文字表示」という）と類似するY標章第1の使用行為や、上記キャラクターのイラスト（以下「X表現物」という）や立体像と類似するY標章第2の使用行為（写真・動画のアップロード行為、従業員のコスチューム着用行為および店舗における人形の設置行為）が不正競争防止法2条1項1号または2号に、X文字表示と類似する本件ドメイン名の使用行為が同条1項13号（令和元年7月1日施行の改正法では19号）に、X

表現物と類似する部分を含む上記写真・動画の作成・アップロード行為が複製権・翻案権・公衆送信権侵害に、X表現物の複製物または翻案物である上記コスチュームの貸与行為が貸与権侵害にそれぞれ該当すると主張して、①不正競争行為について、Y標章第1・Y標章第2の使用差止め・抹消・廃棄請求、本件ドメイン名の使用差止め・登録抹消請求、②著作権侵害行為について、X表現物の複製または翻案の差止請求・写真等の抹消・廃棄請求、コスチュームの貸与行為の差止請求、および、③不正競争行為・著作権侵害行為双方について、損害賠償請求を行ったのが本件事案である。

2 判旨

(1) Y標章第1使用行為と不正競争防止法2条1項1号・2号

(ア) 本件レンタル事業の需要者

「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」。

(イ) X文字表示（「マリオカート」・「マリカー」）の周知性

「事案に鑑み、X文字表示のうち、……『マリカー』の周知性について検討する。『マリカー』は、……『マリオカート』の略称として使用されている表示である」。

「X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X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うことが出来る。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、X文字表示マリカーは、日本全国の本件レンタル事業の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、X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、X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」。

(ウ) Y標章第1とX文字表示の類否

Y標章第1のうち「マリカー」はX文字表示マリカーと同一の標章と認められる。

Y標章第1のうち「MariCar」・「MARICAR」・「maricar」は、「ひとまとまりの語として独自の意味をもった英語その他の外国語の単語と認識されるものではないが、『Car』『CAR』『car』との部分については、英語における『車』と同一の綴りであるから、全体として『マリ』と『車』を結合したものと観念を生じさせる。そして……『マリオカート』が広く知られており、ゲームシリーズである『マリオカート』が『マリオ』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することを特徴とすることなどを考慮すると、『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Y標章とX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ふべきである」。

(エ) 混同を生じさせるおそれの有無

Xの業務に係る商品がゲームソフトであるのに対し、Y標章第1の付された役務は公道カートのレンタルであるが、「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」。

「これらの事情からすれば、本件レンタル事業において使用された場合、Y標章第1は、……周知性が認められるX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、X文字表示マリカーを連想させ、その営業がX又はXと関係があると誤信させると認められる」。

「他方、……日本語を解しない者の間ではX文字表示マリカーが周知又は著名であったとはいえず、それらの者の間では、X文字表示マリカーとの関係において、Y標章第1に接した需要者に対し、それを付した営業がX又はX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。また、XはX文字表示マリオカートの周知又は著名性も主張するが、日本語を解しない者の中で、それが周知又は著名であったとはいえない」。

「Yらは、本件レンタル事業に係るウェブサイトや公道カートの車体等に、本件レンタル事業とゲーム『マリオカート』とは関連がない旨の打ち消し表示を付したから、混同のおそれは生じないと主張する」。しかしながら、「Y標章第1は、商号、チラシ、ウェブサイト、公道カートの車体、ロゴ等の様々な態様で使用され、ウェブサイトにおいても様々な画面で使用されていること、Y標章第1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ものであることなどの事情がある。これらを考慮すると、……Y標章第1の使用によってX又はXと関係があるとの混同のおそれが生じなくなるということとはできない。また、公道カートの車体に表示された打ち消し表示の文字は、停車中のカートに近寄って見なければ判読できない程度に小さいから、本件レンタル事業の利用者に対する効果も確実とは言い難い上、同カートを公道上で目撃する需要者が直ちに認識できるものではない。Yらの主張は採用することができない」。

（イ） Y標章第1の使用差止請求の可否及び範囲

差止めは日本語サイトについてはこれを認めつつも、「X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、Y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Y標章第1を表示することを差止

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ページ及びチラシにおけるY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」。

（2） Y標章第2使用行為と不正競争防止法2条1項1号・2号

X表現物の周知性を肯定したうえで、写真について、「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」も考慮しつつ、「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X表現物マリオ、X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Xの業務とYが行っている役務には関連性があるといえることから、YとXとの間に同一の営業を営むグループに属する関係又はX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」。

動画・Y従業員によるコスチューム着用・マリオ人形についても同様に類似性・混同のおそれを認めた。

したがって、「Yに対し、Y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差止めを求めるXの請求には理由がある。したがって、Yは、上記標章を営業上の施設及び活動において使用してはならない。これによって、Yは、上記標章が使用された本件写真……を同社が運営するウェブサイトに掲載すること、本件各動画を動画共有サービスに掲載すること、従業員にY標章第2……のコスチュームを着用させること、店舗内に……人形を設置することや、営業活動において上記標章である上記各コスチュームを貸与という形で使用すること（上記各コスチュームを貸与すること）など、Y標章第2の各標章を営業上の施設及び活動において使用することが禁止されることとなる」。

(3) 本件ドメイン名使用行為と不正競争防止法2条1項13号

ドメイン名のうち「maricar」・「fuji-maricar」とX文字表示「マリカー」との類似性、図利加害目的を肯定し、不正競争防止法2条1項13号該当性を肯定したうえで、Y標章第1の使用差止めと同様に、日本語サイトについては差止めを認めつつも、「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には認められない」。

(4) 著作権侵害

Xは、X表現物の複製または翻案の差止め、X表現物の複製物または翻案物の自動公衆送信または送信可能化の差止めを求めている。「X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、Xの請求は、絵画の著作物であるX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、広範かつ多様な態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、Y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。Xの前記請求には理由がない」。

「また、Xは、……本件各コスチュームがX表現物の複製物又は翻案物に当たることを前提として会社であるYにその貸与の禁止を求めている。……ここで、不競法に基づく請求……にはY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、……〔貸与権侵害を理由とする：著者注〕請求と選択的併合の関係に立つと解される。……不競法に基づきY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、……〔貸与権侵害を理由とする：著者注〕請求について判断をするに及ばなくなる」。

3 研究

(1) Y標章第1使用行為と不正競争防止法2条1項1号

(ア) 本件レンタル事業の需要者

Yの主張によれば、本件レンタル事業の利用者の約95%は訪日外国人であったようであるが、本判決は、当該事業の宣伝のためのウェブサイト・チラシに日本語や英語等の外国語が用いられていることなどに照らして、必ずしも日本語を解しない外国人（訪日外国人および日本国内に居住する外国人）のみならず、日本語を解する者（日本人および訪日・在日外国人）も需要者層に含まれると認定している。ウェブサイト等による広告は、まさに商品・営業の名宛人である需要者に向けたものであり、そこで用いられている言語を、需要者を認定する一つの資料としたこと自体に問題はないと思われる。

(イ) X文字表示の周知性

(A) 日本語を解する需要者の間のX文字表示「マリカー」の周知性

本件では、少なくとも日本語を解する需要者の間ではX文字表示「マリカー」の周知性が肯定されたが、Y登録商標（「マリカー」）に対してXが行った別件の異議申立てにおいては、その周知性が否定され、商標登録維持決定が下されている（平成29年2月3日異議2016-900309）。異議申立てにおいて、Xは、周知の引用商標（「MARIO KART」と「マリオカート」を上下二段に表わしたもので、Xが商標権を保有）の略称「マリカー」と同一の商標は、需要者に商品・役務の出所について広義の混同を生じさせるものであり、商標法4条1項15号に該当するとの主張、および、周知の上記引用商標の略称「マリカー」と同一の商標を、出所の誤認・混同を意図した不正の目的で使用する行為が行われており、商標法4条1項19号に該当するとの主張をした。これに対し、特許庁は、『マリオカート／MARIOKART』は、申立人の製造、販売に係るゲームソフトウェア……として、本件商標の登録出願時及び登録査定時におい

て需要者の間に相当程度、知られていたものとい
い得る。」「しかしながら、申立人は、引用商標の
略称を表すものとして、『マリカー』の文字が、申
立人商品を表すものとして広く知られていると主
張するが、その根拠として提出する証拠には、『マ
リオカート／MARIOKART』のゲームソフトウェ
アのタイトルとともにその説明文中に表示されたり、
個人のブログ中に表示されているのみで、『マリ
カー』の文字が単独で使用され、申立人商品を
表すものとして広く知られていることを認めるに
足りる証拠もないことから、「マリカー」について
の著名性の程度を推し量ることができない。」「申
立人が提出した証拠のみをもってしては、引用商
標を構成する『MARIOKART』及び『マリオカー
ト』の文字が本件商標の登録出願時において申立
人商品を表示する商標としてその需要者の間で相
当程度知られていることは認め得るとしても、『マ
リカー』の文字が、申立人商品及び引用商標の
略称を表示するものとして、本件商標の登録出願
日前より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。「MARIOKART」および「マリ
オカート」の周知性は認められたものの、「マリ

カー」固有の周知性は否定されたのである。

これに対し、本件では、Xが、「マリオカート／
MARIOKART」とともに用いられているわけでは
ない「マリカー」単体での使用実態を広く証拠と
して提出し、「マリオカート」の略称として定着し
ていた旨の立証に成功したことにより、周知性が
肯定されたものと思われる^{1) 2)}。

(B) 日本語を解しない外国人需要者の中での
X文字表示「マリカー」の周知性

本判決は、「マリカー」はそれ自身が日本語であ
るため、日本語を解しない外国人需要者に対する
周知性は認められないとし、外国語のみで表記さ
れたウェブサイトやチラシでの標章使用の差止め
を否定した。

本判決がいうように、少なくとも日本語を解し
ない外国人需要者については、日本語が読めない
以上、「マリカー」という日本語文字標章それ自体
を見て、これが「マリオカート」という日本語文
字標章の略称であり、マリオカートというゲーム
を製作販売するXの商品等表示であるとの認識は
生じない。確かに、日本語を解しない外国人需要
者についても、「MariCar」等の表示を見れば、営
業主体がXであるとの混同は生じうるといえそう

1) なお、本判決は、Y標章第1の使用行為が不正競争防止法2条1項1号・2号の不正競争に該当するかという争点において、「X文字表示の周知性」のみを判断し、2号に係る「著名性」は直接には判断の対象としていない（当事者は著名性も争っていた）。

もっとも、「X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Xの商品等表示として、……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することができる。」「X文字表示マリカーは、日本全国の本件レンタル事業の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」との事実認定からは、少なくとも日本語を解する需要者については、2号の著名性も十分認められるものと思われる。

2) 表示主体自身は使用していないが、需要者間で当該表示主体が使用している表示の略称として広く認識されるに至った表示についても、不正競争防止法2条1項1号の周知性は肯定される。混同が生じるおそれがある以上、他人による当該略称の使用を容認するべきではないからである（最判平5・12・16判時1480号146頁〔アメックス事件〕も参照）。

これに対し、不正競争防止法2条1項2号については、表示主体自身は使用していないが、需要者間で、当該表示主体が使用している表示の略称として広く認識されるに至った表示について、「著名になったとはいえ、混同もないところ、他者の標章選定の自由を害してまで、自らは使用していない表示、したがって財産的利益をそこから享受していない表示について保護を認める必要はない。『営業上の利益の侵害』はこれを認める必要はないのではないか。もっとも、稀釈化にとどまらず、……標章汚染行為にまで至った場合には別論となりうる」との見解がある（田村善之『不正競争法概説〔第2版〕』63頁）。しかし、表示主体が知名度やイメージの向上のために多大な広告宣伝費をかけることによって、自ら使用した表示が著名性を獲得し、さらに、表示主体自らは使用していないものの、その表示の略称も同様に当該表示主体の商品・営業を示す表示として著名性が認められるようになった場合には、略称の著名性獲得は、本来の表示の著名性獲得に起因したものであり、これと無関係に認められるものではない。むしろ、需要者により略称が形成され、さらに、その略称が当該表示主体の商品等を示す表示として著名性を獲得するまでに至ったのは、それだけ多大な宣伝広告を行いつつ本来の表示を使用し続けたからこそである。本来の表示自体のみならず、需要者により形成された略称までもが個別の商品の価値とは離れた独自の顧客吸引力・経済的価値をもつブランドイメージを形成するに至ったのも、表示主体による本来の表示を使用した事業活動が行われたがゆえであるといえる。本来の表示の著名性獲得と略称の著名性獲得には連続性が認められるのである。それゆえ、略称自体が顧客吸引力をもつに至ったことから生じる財産的利益も、表示主体自身が享受できると考えるべきであり、他者による略称の使用から生じる稀釈化からの保護も認められるべきだと思われる。

である。そうすると、「現実の混同があるということは、それはとりもなおさず、他人の表示が現実の混同を生じている者の間で周知であることを示している」ため、「混同が生じるにもかかわらず、周知性がないために請求が否定されることはない」と解される³⁾ ことからすると、周知性は肯定されそうではある。しかし、このような混同が生じうるのは、日本語を解しない外国人需要者にとって日本語の「マリオカート」あるいは「マリカー」が周知だからではなく、英語表記等の「MARIO KART」等が周知であるためではないか。本判決も「X文字表示マリカーとの関係において、Y標章第1に接した需要者に対し、それを付した営業がX又はX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」(圏点は著者)と述べている。日本語を解しない外国人需要者層については、「マリカー」という日本語文字標章それ自体がXの商品等表示としての周知性を獲得していないという判断もやむを得ないと思われる。ただし、後述するように、このことから直ちに、外国語のみで表記されたウェブサイトやチラシでの標章使用の差止めを否定するという結論を下すべきではなかった。

上記のように、仮にXの商品等表示たる英語表記等の「MARIO KART」等が周知であれば、「Mari Car」等の標章に接した日本語を解しない外国人需要者についても出所混同のおそれは肯定しうるようにも思われる。しかし、本件で、Xは「MARIO KART」という英語標章を商品等表示として主張していない。前述の商標登録維持決定は、「MARIOKART」および「マリオカート」の文字は周知であると述べており、「MARIOKART」の標章について周知性を肯定しているようにも読める。そうであれば、本件で仮に「MARIO KART」を商品等表示として主張していれば、本件の結論が変

わった可能性もあり得ないではない。

もっとも、同決定は、「マリオカート／MARIO KART」という片仮名と欧文字を併記したものについて周知性を肯定し、「MARIOKART」という欧文字単独では必ずしも周知性を肯定していないようにも読める⁴⁾。さらに、商標法4条1項15号の判断において、周知性が認められる引用商標(「MARIO KART」・「マリオカート」を併記したもの)とY登録商標「マリカー」との類似性判断を行い、その結果、これを否定した。さらに、混同のおそれについてもこれを否定している。決定によれば、「引用商標は、……『MARIO KART』の欧文字及び『マリオカート』の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して『マリオカート』の称呼が生じ、申立人商品の観念が生じる」。「本件商標と引用商標を対比するに、本件商標と引用商標とは、構成態様及び構成文字数において明らかに相違するものであるから、外観においては、判然と区別し得る」。「次に、称呼においては、本件商標から生じる『マリカー』の称呼と引用商標から生じる『マリオカート』の称呼とは、その構成音数を明らかに異にするものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである」。「さらに、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じるとはいえないものであって、引用商標は、申立人商品を認識するものであるから、観念において、類似するとはいえない」。「『マリカー』の文字は、申立人商品を表すものとして需要者の間において広く知られていたとは認めることができないものである」。「また、本件商標は、引用商標とは、……外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標である」。「そうすると、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標ないしは申立人を連想、想

3) 田村・前掲(注2)47頁。

4) 異議申立における引用商標は、「MARIO KART」と「マリオカート」を上下二段に表わしたものであり、「MARIO KART」単独の表示ではないほか、申立人が周知性を根拠づけるために提出した証拠も、「マリオカート」と「MARIOKART」を併記した使用例が中心であった。決定も、「マリオカート／MARIOKART」は周知であると述べており、「MARIOKART」単独での周知性は肯定していない可能性もあった。

起するようなことはないというべきであるから、本件商標は、申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということとはできない。

以上のことから、本件で英語表記等の「MARIO KART」が商品等表示として主張されなかった背景には、「MARIO KART」という欧文字単独での周知性を根拠づけることが困難だったという事情があるのかもしれない。あるいは、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、その略語ですらない「MARICAR」等との間の類似性・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。

もっとも、(エ)でみるように、英語表記等の「MARIO KART」を主張していようがまいが、いずれにせよ、本件においては、日本語表示の「マリオカート」・「マリカー」のみでも外国語サイトを含めてY標章第1の使用差止めを肯定すべき事案であったと考える。

(ウ) Y標章第1とX文字表示の類似性と混同のおそれ

(A) 本判決における不正競争防止法2条1項1号の類似性判断と混同判断の枠組み

本判決は、日本語を解しない外国人需要者層については混同のおそれを否定したものの、類似性については需要者層による区別をすることなく、これを肯定している。このことから、本判決は、類似性要件を混同要件に解消し、類似性要件自体を重視しない考え方⁵⁾には立っていないことがう

かがえる。本判決は、MariCar等の標章は、『Car』『CAR』『car』との部分については、英語における『車』と同一の綴りであるから、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、……『マリオカート』が広く知られており、ゲームシリーズである『マリオカート』が『マリオ』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することを特徴とすることなどを考慮すると、『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Y標章とX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」と述べており、やや強引な認定のようにも思えるところは、やはり類似性要件と混同要件を明確に区別し、混同のおそれを介することなく類似性判断を行った最判昭58・10・7民集37巻8号1082頁〔日本ウーマン・パワー事件〕を彷彿させる⁶⁾。

不正競争防止法2条1項1号で禁止すべきはあくまで混同であり、需要者に混同のおそれが認められるにもかかわらず類似性を否定することで、混同を放置することは許されるべきではない。原則として、出所の混同のおそれがあれば、類似性要件を充足すると考えるべきであろう。もっとも、たとえば、「ニッポン放送」と「ラジオ日本」のように、たとえ混同のおそれが生じたとしても、表示中の共通部分に識別力や独占適応性が認められない場合には、表示の要部に共通性がないため表示全体として類似性が否定されるという形で、類似性要件に混同要件とは異なる固有の意義を認めることは十分にありうる⁷⁾。

(B) 混同のおそれ

日本語のX文字表示「マリカー」に「マリオカー

5) 渋谷達紀「判批」判評303号45頁、紋谷暢男「判批」昭和58年度重判解242頁など。

6) 日本ウーマン・パワー事件判決は、類似性要件について、「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して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、類似性要件と混同要件を明確に区別した判決であるが、この判決も「マンパワー・ジャパン株式会社」と「日本ウーマン・パワー株式会社」の類似性判断において、『マン』という英語は人をも意味し、『ウーマン』を包摂する語として知られており、……両者の需要者層においては、右『マンパワー』と『ウーマン・パワー』は、いずれも人の能力、知力を連想させ、観念において類似のものとして受け取られるおそれがある」というやや強引な認定をしている。

7) 田村・前掲〈注2〉80頁～82頁。

ト」の略称として高い周知性が認められるほか、Y標章第1は、マリオカートの登場キャラクターのコスチュームを着用して公道カートで走行するという営業に使用される。このような表示の使用態様に鑑みれば、XとYの商品・営業の内容に強い関連性が認められる⁸⁾ため、Y標章第1に接する需要者で日本語を解する者については、当該営業を行うYとXの間に少なくとも営業上の関係やグループ関係があり、Yが行っている事業の安全性など営業の質の決定・管理にXが関与しているとの広義の混同が生じるおそれがある。混同のおそれを認めた判旨は妥当である。

他方、日本語を解しない外国人需要者については、確かに「MariCar」等のY標章第1に接すれば、YとXの間に少なくとも広義の混同のおそれは生じうるかもしれない。しかし、混同が生じうるのは、このような外国人需要者がY標章第1に接したとき、本件でXが商品等表示として主張する日本語の「マリオカート」あるいは「マリカー」ではなく、Xが主張していない英語表記等の「MARIO KART」等を想起するためだと考えられる。「MARIO KART」と「MariCar」等は、表示の使用態様を考慮すれば、混同のおそれを生じさせるものと認められ、両者の類似性も肯定すべきであろう。そうすると、上述のように、仮に、Xが「MARIO KART」も商品等表示として主張していれば、Y標章第1との類似性・混同のおそれが肯定される余地もあったように思われる。

なお、本判決は、打ち消し表示を付したため混同のおそれは生じないとのYの主張を退けている。当然のことながら、打ち消し表示が併記されているだけで直ちに混同のおそれが解消するわけではない⁹⁾。商品等表示のすべてに打ち消し表示が永続して一体的に使用されるとは限らず、また、永続的・一体的に使用されたとしても、需要者は常

に商品等表示のみならず当該打ち消し表示も一緒に確認しなければ混同のおそれが生じるところ、需要者が常に打ち消し表示を認識可能とは限らない。本判決が打ち消し表示を理由に混同のおそれを否定しなかったのは妥当である。

(エ) Y標章第1の使用差止請求の可否および範囲

本判決は、差止め等について、日本語サイトやチラシについてはこれを認めた。しかし、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は、X文字表示「マリカー」が日本語を解しない外国人需要者の間では周知でないこと、日本語のウェブサイト等が存在する状況では、外国語のみが記載されたウェブサイト等は日本語を解しない者のみを対象とするものといえること等を理由に、差止め等を否定している。

しかしながら、本件レンタル事業の主たる需要者層は外国人であるところ、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。日本語を解する外国人需要者の間でも「マリカー」という日本語のX文字表示について周知性が認められるところ、このような外国人が母国語等の外国語サイト等を見て「MariCar」等の表示に接することにより、「マリオカート」の略称としての「マリカー」という日本語表示を想起し、これによりYとXについて広義の混同が惹起されるおそれは十分にあるといっただよいのではないだろうか。そうだとすると、日本語を解する外国人需要者層によ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

8) 判旨部分では引用を省略したが、裁判所は、Xが映画やゲームといった二次元の世界を現実のアトラクションとして再現する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なされている事実も考慮している。

9) 小野昌延編著『新・注解不正競争防止法〔第3版〕上巻〕420頁～422頁。なお、混同ではなくサーチコスト理論に基づく説明として、宮脇正晴「標識法におけるサーチコスト理論——Landes & Posnerの業績とその評価を中心に——」知的財産法政策学研究37号210頁～211頁参照。

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。

(2) Y標章第2使用行為と不正競争防止法2条1項1号

X表現物それ自体は、商品・営業の出所をXと示す表示として需要者の間に広く認識されているところ、YによるY標章第2の使用行為、すなわち、コスチュームを着て公道カートで走行する人物の写真・動画をアップロードする行為やコスチュームを着用した従業員が公道カートで走行する行為、店舗内の入口付近にマリオの人形を設置する行為が、Yによる出所識別表示としての使用に該当し、それに接した需要者に混同のおそれが生じるかがここでの問題である。

Yがこのような写真・動画等を宣伝に用いることは、当該営業の出所を示す表示としての使用に該当する。また、マリオカートに関する商品や事業を展開するX¹⁰⁾とマリオカートの登場キャラクターのコスチュームを着用して公道カートで走行するという営業を展開するYについては、双方の商品・営業の内容に強い関連性が認められる。したがって、需要者に対し少なくともYとXが同一グループに属する関係にあるなど、Yが行っている事業の安全性など営業の質の決定・管理にXが関与しているとの広義の混同を生じさせるおそれは十分にある。本判決自身は、慎重に、「マリカー」等の文字標章とともに使用されていたことも考慮している¹¹⁾が、本件において、需要者の目に特につきやすいのは、このような文字標章よりもマリオ等のコスチュームを着た人物がカートで走行していること、およびマリオの人形それ自体

である。文字標章の使用いかんにかかわらず、これらのみで需要者は「マリオカート」を想起し、YとXの関係を誤認するおそれは十分に生じうる。文字標章と無関係に、コスチューム・人形使用行為単独で混同のおそれを認めてよいと思われる。

なお、本判決は、「YとXとの間に同一の営業を営むグループに属する関係又はX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」として、使用許諾関係があるとの誤信にも言及している。本件では営業の質の決定・管理にXが関与しているとの誤信が生じる事案であるため問題とならないが、商品・営業の質の決定・管理主体の誤信がないにもかかわらず、単に使用許諾関係があるとの誤信のみで混同のおそれを認めること¹²⁾については批判的な見解が多い¹³⁾。不正競争防止法2条1項1号は、商品等表示が有する出所表示機能・品質保証機能によってもたらされる信用を保護する規定である。需要者は、商品等表示を見ただけで、商品・営業の実際の品質を調べなくとも、購入経験等のある商品・営業と品質が同じであることがわかる。他人による周知商品等表示の冒用を禁圧することにより、表示がもつこのような機能を発揮させ、表示主体や需要者を保護するのが本規定の目的だと考えられる。そうすると、品質決定・管理主体の誤信が生じない場合には、混同のおそれを認めるべきではない。

最後に、Y標章第2の使用に対する差止めの範囲について言及すべき点がある。本件で、Y標章第2の使用行為について実際に混同のおそれが認定されたのは、写真・動画のアップロード行為・従業員によるコスチューム着用行為・人形の設置

10) 前掲〈注8〉も参照。

11) 判旨部分では省略しているが、動画については、その「冒頭に『MARICAR』などという表示がされていたこと」、Yの従業員によるコスチューム着用については、「カートツアーの先導者として『MARICAR』『MariCar.』といったY標章第1を表示する公道カートに乗車」していたことを、それぞれ考慮している。

12) このようなケースに該当すると思われる事例で混同のおそれを肯定した裁判例として、東京地判平10・3・13判時1639号115頁〔高知東急事件〕、東京地判平16・7・2判時1890号127頁（本誌26号91頁参照）〔ラヴォール南青山事件〕がある。

13) 田村・前掲〈注2〉89頁～90頁、中原慶道「表示についての使用許諾関係の誤信と『混同のおそれ』——ラヴォール南青山事件——」知的財産法政策学研究12号301頁～319頁、宮脇・前掲〈注9〉106頁など。他方、茶園成樹「混同要件」高林龍ほか編『現代知的財産法講座I 知的財産法の理論的探究』421頁～422頁は、企業経営におけるブランド戦略の重要性の高まりに鑑みれば、企業が周知商品等表示の使用許諾をしている場合には、需要者は、通常、当該企業が商品・営業について品質管理をしていると考えるはずであり、使用許諾関係の誤信は周知表示主体の信用を害することにつながるとして、混同のおそれを肯定する。

行為のみである。それにもかかわらず、本判決は「Yは、営業上の施設及び活動において、Y標章第2を使用してはならない」とのXの請求を全部認容し、具体的に混同のおそれが認定されていないコスチュームの客への貸与行為についても差止範囲に含めている（コスチューム貸与行為に関しては、Xは著作権侵害のみを主張していた）。本判決は、著作権侵害を理由とするコスチューム貸与行為の差止請求は、Y標章第2使用行為の差止請求と選択的併合の関係にあると理解している。公道カートで用いるコスチュームとしてこれらを貸与する行為も、需要者に「マリオカート」を想起させることにより、広義の混同を生じさせるおそれがあるので、結論自体に問題はないだろうが、訴訟実務としてこのような処理が許されるのかは、なお検討の余地があるだろう。

(3) 本件ドメイン名使用行為と不正競争防止法2条1項13号

(1)で述べたY標章第1の使用行為と同様に、たとえ日本語を解する外国人であっても、母国語サイトを閲覧する者も相当数存在すると推認でき、このような外国人需要者に広義の混同を生ぜしめるおそれはあると考えられる。したがって、本件各ドメイン名を外国語サイトに使用する場合にも差止めを肯定すべきであった。

(4) 著作権侵害

本判決は、X表現物の複製または翻案の差止請求、X表現物の複製物または翻案物の自動公衆送信または送信可能化の差止請求については、差止めの対象となる行為が具体的に特定されておらず、無限定な内容の行為について、それらが行われるおそれが立証されていないとして、請求を退けている。Xの請求の趣旨は、「Yは、別紙原告表現物目録記載1ないし4の著作物を複製又は翻案して

はならない」「Yは、Yが運営しているウェブサイトや動画共有サービスにおいて、別紙原告表現物目録記載1ないし4の著作物の複製物又は翻案物を自動公衆送信又は送信可能化してはならない」というものであった。

「有体物に対する侵害行為と異なり、著作権等の侵害行為は、様々な態様によって行われ得る。そのため、差止めるべき対象を特定することが必要である」。「執行機関が強制執行をするときの明白性が要求され、その判断資料として判決主文に必要なかつ十分な事項を記載すべきである。そして、判決主文においては、差止命令の内容（行為の態様及び対象）を具体的に表現する必要¹⁴⁾がある。差止対象と行為態様を特定する必要があるのである。「単に『原告著作物を複製してはならない』という主文を掲げたとしても、具体的に被告の作成した書籍が原告著作物を複製等したものであるか否かが執行段階で問題になりうる。複製や翻案に当たるか否かを執行機関が判断するには限界があるから、そのような場合には、被疑侵害著作物（被告の作成した書籍）と行為態様の2点によって特定すべきことになる¹⁵⁾。実際には「別紙目録記載の〇〇を〇〇してはならない」といった主文がよく用いられるが、著作物の利用態様が極めて多様であり、執行機関の判断が困難となる場合には、「別紙目録記載の〇〇」として、被告侵害物件ではなく原告著作物を掲げ、かつ、複製・翻案などを包括的に差止対象に含めることは許されないと思われる¹⁶⁾。判旨は「侵害するおそれ」（著作権法112条）の立証が不十分としているようであるが、結論自体は妥当であろう¹⁷⁾。

脱稿後、控訴審の中間判決である知財高判令元・5・30（平成30年(ネ)第10081号）に接した。

14) 以上、高部真規子『実務詳説 著作権訴訟』136頁。

15) 高部・前掲〈注14〉139頁。

16) もちろん、常に主文に原告側著作物を掲げることが許されないわけではない。高部・前掲〈注14〉137頁では、「被告は、〇〇に所在する△△店において、別紙目録記載の楽曲を演奏してはならない」（「別紙目録記載の楽曲」は原告著作物）が例にあげられている。

17) 小林利明〔本件判批〕ジュリ1528号9頁は、「抽象的差止め自体は否定せず、それに応じた差止めの必要性の立証をXに求めたものとも理解できよう」と分析している。