

# ゲームソフトの商品等表示「マリカー」を公道カート等のレンタル事業において使用する行為が不正競争行為として認められた事例 (東京地判平成30年9月27日, 平成29年(ワ)第6293号)

加藤 浩<sup>(\*)</sup>

## I. 事案の概要

原告は、平成4年8月27日より、ゲームソフト「スーパーマリオカート」を発売していたところ、被告会社は、平成27年6月より、「マリカー」の名称で公道カートレンタル事業を開始し、それに付随する事業を行った。

そこで、原告は、被告会社の行為がゲームソフトの名称及びキャラクターに関する不正競争行為及び著作権侵害行為にあたるとして、損害賠償、差止請求を求めて東京地裁に提訴した。

判決では、不正競争防止法と著作権法に関する複数の争点について争われたが、本稿では、不正競争防止法2条1項1号・2号の「商品等表示」、及び、不正競争防止法2条1項13号の「ドメイン名」における不正競争行為の該当性について論じる。

### 1. 前提となる事実

#### (1) 当事者等

原告は、娯楽用品、運動具、音響機器及び乗物の製造及び販売、ゲーム、映像及び音楽等のコンテンツの制作、製造及び販売、キャラクター商品の企画、製造及び販売並びに知的財産権の許諾等を業とする株式会社である。

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、平成27年6月4日に設立された。被告Aは、被告会社の代表取締役である。

#### (2) 原告によるゲームソフト「マリオカート」シリーズの開発販売

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26年5月29日までの間に、合計8本の「マリオカート」シリーズのゲームソフトを

販売した。

なお、「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。

#### (3) 被告会社による公道カート等のレンタル事業

被告会社は、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、公道を走行することが可能なカート(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。)を営んでいた。また、被告会社は、平成28年6月24日以降、関係団体に対し公道カート及びその部品を販売して提供し、また本件レンタル事業等に供される公道カートのメンテナンスサービスを提供していた。

#### (4) マリカー等(被告標章第1)の使用

##### (a) マリカー(被告標章第1の1)

被告会社は、平成27年6月4日の設立時から平成30年3月21日まで、「株式会社マリカー」との商号を用いていたが、同月22日付けで、その商号を「株式会社MARIモビリティ開発」に変更した。また、平成28年10月頃に作成され、同年11月15日当時に関連店舗において配布されていた本件レンタル事業に係るチラシ(以下「本件チラシ」という。)には、「マリカーは、普通免許で運転できる一人乗りの公道カートのレンタル&ツアーサービスです。」「マリカーは普通運転免許(AT可)が必要なアクティビティです!」との記載があった。その他、被告企業のサイトにも、被告企業とマリカーに関連する記載が掲載されていた。

##### (b) MariCar(被告標章第1の2)

本件レンタル事業に供される公道カートの前部及び側面等には、少なくとも平成28年11月15日から平成30年5月7日頃までの間、黄色又は白色の文字で

(\*) 日本大学法学部教授

「MariCar」とペイントされていた。被告会社は、平成29年2月23日当時、被告会社サイトに前記標章をペイントした公道カートの写真を掲載して、同標章を表示していた。

(c) MARICAR(被告標章第1の3)

被告会社は、平成29年2月23日当時、被告会社サイトに、「MARICAR」との文字及びカートに乗った人物を組み合わせたロゴ(以下「本件ロゴ」という。)を複数箇所に掲示していた。また、関連する店舗のサイトにも、「MARICAR」のロゴが掲示されていた。

本件レンタル事業に供される公道カートの前部や側面等には、少なくとも平成28年11月15日から平成30年5月7日頃までの間、本件ロゴがペイントされていた。本件チラシには、その両面の左上部分に本件ロゴが記載されていた。関連する店舗においては、平成28年11月15日当時、本件ロゴが印刷された名刺を配布していた。

(d) maricar(被告標章第1の4)

本件チラシには、「maricar. 以下省略」と記載されていた。

(5) 本件各ドメイン名の使用

被告会社は、遅くとも平成29年1月31日までに、「maricar. co. 以下省略」(ドメイン名目録記載2、以下「本件ドメイン名2」といい、その他の本件各ドメイン名も同様に特定する。)につきドメイン名登録機関から登録を受け、平成29年2月23日当時、これを被告会社サイトの開設に使用していた。

被告会社は、遅くとも平成29年1月31日までに、「maricar. 以下省略」(本件ドメイン名4)につきドメイン名登録機関から登録を受けたが、平成30年1月31日までの間に、同登録を抹消した。本件ドメイン名4は、いくつかの関連店舗の開設に、それぞれ使用されていた。

株式会社ゼント社は、遅くとも平成29年1月31日までに、「maricar. 以下省略」(本件ドメイン名1)及び「fuji-maricar. 以下省略」(本件ドメイン名3)につきドメイン登録機関から登録を受けた。本件ドメイン名1, 3は、いくつかの関連店舗のサイト1の開設に、それぞれ使用されていた。

※判決では、上記以外にも、被告標章第2(各キャラクターに対応するコスチューム及び人形)の使用に関する事実についても示されているが、本稿では省略する。

(6) 登録商標

被告会社は、「マリカー」の標準文字からなる以下の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を有している。

登録番号 第5860284号

出願日 平成27年5月13日

登録日 平成28年6月24日

登録商標 マリカー(標準文字)

指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分

第39類 船舶・航空機・乗物・自動車・オートバイ・自転車・乳母車・人力車・そり・手押し車・荷車・馬車・リアカーの貸与及びこれらに関する情報の提供 等(6) 従業員によるコスチューム着用行為及び人形の設置行為

## II. 判決別紙の概要

本判決の判決文に添付されている「被告標章目録第1」及び「ドメイン名目録」は、以下のとおりである。

<被告標章目録第1>

1. マリカー
2. MariCar
3. MARICAR
4. maricar

<ドメイン名目録>

1. maricar. 以下省略
2. maricar.co. 以下省略
3. fuji-maricar. 以下省略
4. maricar. 以下省略

なお、上記以外にも、原告表現物目録(各キャラクターの画像)、原告商品等表示目録(各キャラクターに対応するコスチュームを着用した立体像の写真)、被告標章目録第2(各キャラクターに対応するコスチューム及び人形の写真)、掲載写真目録、投稿動画目録、貸与物目録が判決文に添付されているが、ここでは省略する。

### Ⅲ. 裁判所の判断

#### 1. 被告標章第1と不正競争防止法2条1項1号・2号(商品等表示)

##### (1) 本件レンタル事業の需要者

裁判所は、ウェブサイト情報などから「本件レンタル事業は、レーシングカートといった競技用車両によるレースに関心を有する者に限定されず、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を対象としている」とし、ウェブサイトや店舗におけるチラシその他の文書等の言語、内容、店舗の所在地等に照らして、「その対象者には、日本語、英語、中国語、フランス語、韓国語を解する者が含まれ、また、海外から観光等で日本を訪れる者も含まれるが、日本国内に住んでいる者も含まれる」とした。

したがって、本件レンタル事業の需要者について、「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」と判断した。

##### (2) 原告文字表示マリカーの周知性

裁判所は、原告文字表示マリカーは、「マリオカート」の略称として使用されている表示であるとし、「マリオカート」のゲームシリーズは、累計出荷本数が相当数に及ぶほか、歴代の出荷本数ランキングにも複数の作品が入り、人気ゲームとして雑誌に取り上げられたり、人気ゲームのランキングにも入ったりするなどの事情から、「人気ゲームシリーズとして、日本全国のゲームに関心を有する者の間で相当に広く知られていた」と認定した。

そして、「マリカー」は、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ていたこと、②少なくとも平成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こと、③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、その一日をとってみても、「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などの事実から、「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、本件証拠上、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」と判断した。

と判断した。

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る」として、「原告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」と認定した。

他方、「マリカー」という日本語の表示であることから、「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」とした。

##### (3) 被告標章第1と原告文字表示マリカーとの類否

裁判所は、被告の「マリカー」(被告標章第1の1)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と判断した。

また、被告の「MariCar」,「MARICAR」,「maricar」(被告標章第1の2ないし4)については、「いずれも大文字と小文字のアルファベットから構成されており、原告文字表示マリカーとは外観において異なるもの」であるが、「称呼はどちらも『マリカー』であり同一である」とした。

また、「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」を結合したものととの観念を生じさせるとしたうえで、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など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」を連想させるとして、「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」と判断した。

こうして、裁判所は、被告標章第1(マリカー, MariCar, MARICAR, maricar)については、「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」と判断した。

##### (4) 混同を生じさせるおそれの有無

裁判所は、「原告の業務に係る商品はゲームソフトであるのに対し、被告標章第1の付された役務は公道カートのレンタルである」としたうえで、「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」とし、また、「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」として、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と判断した。

これらの事情から、裁判所は、「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」として、「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」と判断した。

他方、「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ず、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」として、「原告文字表示マリオカートについて、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」と判断した。

#### (5) 登録商標の抗弁の成否

被告らは、被告会社は、「マリカー」の標準文字からなる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から、不正競争防止法3条1項に基づく差止請求は認められない旨主張する。

これに対して、裁判所は、「被告会社が本件商標の登録を出願したのは平成27年5月13日であるところ、その5年程度前である平成22年頃には、既に原告文字表示マリカーは原告の商品を識別するものとして需要者の間に広く知られていた」という事情を示して、「上記事情を考えると、原告に対して、被告会社が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」として、被告らによる登録商標による抗弁を否定した。

## 2. 被告ドメイン名と不正競争防止法2条1項13号(ドメイン名)

### (1) 本件ドメイン名と原告文字表示の類否

裁判所は、本件ドメイン名のうち「.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ことから、「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」とし、「このうち「maricar」部分については、不正競争防止法2条1項1号・2号で述べたとおり、原告文字表示マリカーと類似すると認められる。」と判断した。

また、「fuji-maricar」について、前記のとおり「maricar」部分が原告文字表示マリカーと類似し、「fuji-」の部分は「maricar」に付加されたものと受け取ることができるものであると判断し、「fuji-maricar」も、原告文字表示マリカーと類似すると認定した。

このように、裁判所は、本件ドメイン名はいずれも原告文字表示マリカーと類似すると認定した。

### (2) 図利加害目的の有無

裁判所は、「原告文字表示マリカーは、被告会社が設立された平成27年6月4日の相当程度以前である平成22年頃から、原告の販売するゲームシリーズ「マリオカート」の略称として、ゲームに関心を有する需要者の間で全国的に知られており、被告会社がこれを認識していなかったとは認め難いこと」、「被告会社は、本件訴訟提起前の平成29年2月23日当時、本件ドメイン名1ないし3を使用して開設したサイトにおいて、『マリオカート』シリーズに登場する主要キャラクターである『マリオ』、『ルイーダ』等のコスチュームを着用した利用者が公道カートを運転するという本件レンタル事業のサービス内容を写真等と共に宣伝し、『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。』と記載していること」等の事実から、「被告会社の意図が、原告の『マリオカート』シリーズにおけるゲームの世界を現実世界で体験することを売りにして顧客を惹きつけようとするものであったと推認できる」と判断し、「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」と判断した。

このように、裁判所は、本件各ドメイン名の使用につき、「不正の利益を得る目的」を有していたと認定した。

## 3. 結論

以上により、裁判所は、被告会社が不正競争行為を行ったことを認めて、このうち被告標章第1の使用は不正競争防止法2条1項1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、それぞれ該当することが判示された。なお、被告標章第2(各キャラクターに対応するコスチューム及び人形)の使用についても、不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当することが判示されている。

また、裁判所は、被告会社について、不正競争防止法5条3項1号、4号に基づく損害として、1026万4609円を認定し、原告の請求額全額(1000万円)が認容された。

なお、本事件では、著作権侵害について、原告表現物の複製又は翻案の観点から争われたが、著作権侵害は認められていない。

## IV. 考察

### 1. 不正競争防止法2条1項1号(商品等表示)

#### (1) 周知性

不正競争防止法2条1項には、「不正競争」が規定され、同項1号には、「他人の商品等表示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」が規定されている。この条文には、「他人の周知な商品等表示」については、「需要者の間に広く認識されているもの」であることが規定されており、「周知性」が不正競争の要件の1つとされている。「周知性」の解釈については、周知性の範囲や程度などの観点から議論がなされているが<sup>(1)</sup>、「周知性」の判断手法については、「商品・役務の性質・種類、取引態様、需要者層、宣伝活動、表示の内容等の諸般の事情から総合的に判断される<sup>(2)</sup>」と解されている。

本判決では、「マリカー」の周知性について、総合的に判断がなされているが、「需要者層」の観点については、原告商品の需要者と被告会社の需要者の関連性から判断がなされている。すなわち、原告商品の需要者である「ゲームに関心を有する者」における「周知性」から、被告事業の需要者である「観光の体験等で公道カートを運転してみたい一般人」における「周知性」を

導き出している。このように、特定の需要者層に着目して「周知性」を認めた事例として、パソコンメーカー、販売者、パソコン購入の顧客層を対象に周知性を認めた事例がある<sup>(3)</sup>。また、異なる需要者層に対して、それぞれの「周知性」を判断した事例としては、サッカーシューズ等の需要者の間で周知性を認定したが、被告商品(スニーカー)の需要者である一般消費者の間では広く認識されていないとして周知性を否定した事例がある<sup>(4)</sup>。

「周知性」の判断において、特定の需要者層のみに広く認識されている商品等表示にも周知性が認められる場合がある。本事件のゲームソフトのように、複数の需要者層が関連するような分野では、それぞれの需要者層の関連性から特定の需要者層における周知性について判断されることがあると考えられる。

#### (2) 類似性

不正競争防止法2条1項1号には、「他人の周知な商品等表示」に対して「同一若しくは類似の商品等表示」であることが規定されている。「類似性」の解釈については、混同を生じさせる契機となる程度の類似性という学説<sup>(5)</sup>もあるが、判例では、「取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が、両表示の外観、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する」としている<sup>(6)</sup>。

本判決では、原告文字表示「マリカー」と被告標章第1の2～4(MariCar, MARICAR, maricar)の類似性について、外観、称呼又は観念に基づく印象から検討されている。すなわち、両表示について、「外観」は異なるが「称呼」については類似であると判断したうえで、「観念」については、「マリカー」等を2つの部分に区分して議論を展開している。具体的には、「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」を結合したものと観念を生じさせる」としたうえで、「マリカー」を「マリ」と「車」を結合したものとし、「マリ」は「マリオ」を連想し、「車」は「カート」を連想させることを根拠として、観念に関する類似性を導いている。

英語表記と日本語表記における観念の類似性について

(1) 田村善之『不正競争防止法概説(第二版)』37頁(有斐閣、第2版、2003年)

(2) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』65～66頁(平成30年11月29日施行版)

(3) コンピューターランド事件(札幌地判昭和59・3・28判タ536号284頁)

(4) ヒュンメル事件(大阪地判平成20・1・24裁判所ウェブサイト)

(5) 渋谷達紀『不正競争防止法』30頁(発明推進協会、2014年)

(6) ウーマン・パワー事件(最二小判昭和58・10・7民集37巻8号1082頁、判時1094号107頁、判タ513号145頁)

ては、「ORIENTAL」と「東洋」など、さまざまな事例が該当すると解されており<sup>(7)</sup>、本事件における「Car」「CAR」「car」と「車」についても、現行の解釈に従って観念の類似性が認められた。

また、本判決では、「マリカー」等を2つの部分に区分して類似性の判断がなされている。本事例のように、2つの表示を結合した標章については、このような手法が類似性の判断にとって有効であると考えられる。関連する判例として、文字表示の特徴的な部分に着目して観念の類似性を認めた判決があり、「マイクロダイエット」という商品においては、「マイクロ」の称呼が自他商品識別力の中心となる部分であるとして「マイクロシルエット」との類似性が認められた事例がある<sup>(8)</sup>。

本事件のように、2つの表示を結合した標章については、それぞれの表示ごとに類似性を判断する手法が有効である。このとき、それぞれの表示について、外観・称呼・観念の観点から判断されることになる。なお、2つの表示を結合した標章が極めて短い表示の場合には、一連一体と判断されるため、それぞれの表示ごとに検討することが適切ではない場合もあると考えられる。

### (3) 混同を生じさせるおそれの有無

不正競争防止法2条1項1号には、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」であることが規定されている。この規定において、「混同」とは、現に発生している必要はなく、混同が生ずるおそれがあれば足りると解されていることから、「他人の商品又は営業と混同を生じさせるおそれ」が不正競争の要件の1つとされている<sup>(9)</sup>。なお、混同は、両者が同業種である場合に生じるのが通常であるが、広義の混同は、両者が異業種であっても生じ得る<sup>(10)</sup>。

本判決では、原告の業務に係る商品は「ゲームソフト」であるのに対し、被告標章第1の付された役務は「公道カートのレンタル」であることから、原告と被告の間に競業関係が存在しないと考えられる。これに対して、判決では、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と判断して、「混同惹起行為」に該

当するものと認定した。このように、両者の間に競業関係が存在しない場合であっても、緊密な営業上の関係や同一の表示を利用した事業を営むグループに属する関係があると誤信させるような事例について、「広義の混同惹起行為」として不正競争を認めた判例がある。例えば、スナックシャネル事件<sup>(11)</sup>では、「広義の混同惹起行為」とは、「他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為」と判断されている。

このように、混同を生じさせるおそれの有無については、原告と被告の間に競業関係が存在しない場合であっても、両者の関連性の観点から「混同」の有無について検討がなされる場合がある。その際には、両者の商品ないし役務に着目して両者の関連性について判断がなされることになる。

他方、裁判所は、「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ず、「混同のおそれを発生させるものとはいえない」と判断している。すなわち、本判決では、「日本語を解する者」を「一般人」として、混同の判断を行った。このように、混同の判断基準は、一般人を基準として判断するべきであると解されており、判例では、ヤンマー・ラーメン事件<sup>(12)</sup>、西日本ディズニー事件<sup>(13)</sup>などがある。また、オービックス事件<sup>(14)</sup>では、「混同を生じさせる行為の判断に当たっては、一般取引者及び需要者一般の心理に基準を置き、日常一般に払われる注意力の下で混同のおそれがあるか否かが問われる」ことが判示されている。

日本語の表示については、「日本語を解する者」の間で周知であっても、「日本語を解しない者」の間では周知ではない場合がある。本事件のようにゲームソフトに関連する事件では、今後とも、言語に対する理解や言語能力の観点から周知性の検討がなされ、混同を生じさせるおそれについて判断される可能性があると考えられる。

(7) 青山絢一『不正競争防止法』40頁(法学書院、第6版、2010年)

(8) マイクロダイエット事件(東京高判平成15・9・25裁判所ウェブサイト)

(9) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』69頁(平成30年11月29日施行版)

(10) 茶園成樹『不正競争防止法』32頁(有斐閣、2015年)

(11) スナックシャネル事件(最一小判平成10・9・10判時1655号160頁、判タ986号181頁)

(12) ヤンマー・ラーメン事件(大阪高判昭和47・2・29無体集4巻1号66頁)

(13) 西日本ディズニー事件(福岡地判平成2・4・2判時1389号132頁)

(14) オービックス事件(知財高判平成19・11・28裁判所ウェブサイト)

## 2. 登録商標に基づく抗弁の成否

### (1) 権利行使の制限規定

特許法には、権利行使の制限規定として、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定されている(特許法104条の3)。この規定は、商標法39条に準用されており、商標権についても、特許権と同様に、無効理由を含む場合には、権利行使が制限される。

本事件において、被告らは、被告会社は、「マリカー」の標準文字からなる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から、不正競争防止法3条1項に基づく差止請求は認められない旨主張した。

これに対して、裁判所は、被告会社が本件商標の登録を出願した日の5年程度前には、既に原告文字表示マリカーは原告の商品を識別するものとして需要者の間に広く知られていたと判断した。このような事情から、本件商標には無効理由が存在し、被告会社が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した。同様の事例として、モズライト・ギター事件<sup>(15)</sup>では、本件商標は商標法4条1項10号について無効理由が存在することが明らかであることから、権利の濫用が認められている。

### (2) 特許庁における周知性の判断

被告会社の登録商標「マリカー」に対して、原告は、特許庁に異議申立を行っていたが、特許庁は「理由なし」として、原告の主張を否定した。

原告が異議申立てをした理由は、商標法4条1項15号(他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)及び同項19号(他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するもの)であった。これらの2つの規定は、いずれも「他人の業務に係る商品又は役務を表示する商標」の「周知性」が判断基準の1つとされている<sup>(16)</sup>。したがって、この異議申立ての審理において、申立人商標「マ

リカー」の周知性が争点になった。

特許庁は、「マリオカート／MARIOKART」は、申立人(本判決における原告)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認めた。しかしながら、特許庁は、「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」として、「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と判断した。

審理の結果、特許庁は、「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」として申立人商標の周知性を否定した。

### (3) 裁判所と特許庁の判断の比較

特許庁においては、周知性について、「マリオカート」は相当程度に知られているものの、その略称である「マリカー」については、「『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」とした。したがって、異議申立においては、「マリオカート」の周知性を示すことができたものの、「マリカー」の周知性までは立証できなかったため、申立人の主張が認められない結果となった。こうして、「マリオカート」と「マリカー」は非類似であり、被告会社の登録商標「マリカー」は、4条1項15号に該当しないと判断され、同項19号の該当性についても同様に判断された。

これに対して、本判決では、原告の「マリオカート」の周知性だけでなく、「マリカー」の周知性についても

(15) モズライト・ギター事件(東京地判平成13・9・28判時781号150頁)

(16) 末吉互『商標法』53頁、59頁(中央経済社、第2版、2009年)

立証することができた。特に、本判決では、ゲーム雑誌やゲームとは関連性の薄い漫画作品のほか、「マリオカート」を「マリカー」との略称で表現するツイートに関する情報などに基づいて、「マリカー」の周知性が立証されており、このような事実を示す情報の違いから、裁判所と特許庁の判断が相違する結果になった。

周知性の審理においては、収集された情報に基づく判断が重要であり、ツイートのようなインターネット情報も周知性の事実を裏付ける証拠として十分に検討することが有効である。

### 3. 不正競争防止法2条1項13号(ドメイン名)

#### (1) 図利加害目的

不正競争防止法2条1項13号では、「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」と規定されている。この条文には、主観的要件として、「不正の利益を得る目的」又は「他人に損害を加える目的」（いわゆる図利目的又は加害目的）という2つの類型が規定されている。前者は、公序良俗、信義則に反する形で自己又は他人の利益を不当に図る目的を、後者は、他者に対して財産上の損害、信用の失墜といった有形無形の損害を加える目的をそれぞれ指すものと解されている<sup>(17)</sup>。

本判決では、被告会社の意図について、被告が本件ドメイン名を使用して開設したサイトの記載内容などを根拠として、「原告の『マリオカート』シリーズにおけるゲームの世界を現実世界で体験することを売りにして顧客を惹きつけようとするものであったと推認できる」とし、「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」と判断した。このように、公序良俗、信義則に反する態様で「不正の利益を得る目的」が導かれて、図利加害目的が推認されている。同様の判例としては、MP3ドメイン名事件<sup>(18)</sup>があり、「『不正の利益を得る

目的で』とは、『公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的がある場合』と解すべきであり、単にドメイン名の取得、使用等の過程で些細な違反があった場合等を含まない」と判示されている。

図利加害目的は、主観的要件であるが、問題となるドメイン名を使用して開設したサイトの客観的事実から判断される。客観的事実から主観的要件への判断手法については、それぞれの事例の状況によって異なることから、ケースバイケースで判断されるものと考えられる。

#### (2) 類似性

不正競争防止法2条1項13号では、「他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名」について規定されており、規制の対象となるドメイン名は、他人の特定商品等表示と「同一性若しくは類似性」を有するものとされている。「類似性」の判断については、基本的には現行規定(不正競争防止法2条1項1号等)のもとで判例等が示してきた判断基準が適用されるものと解されている<sup>(19)</sup>。

本判決では、裁判所は、本件ドメイン名(「maricar.」、「maricar.co.」、「fuji-maricar.」等)のうち、「maricar」部分について、「不正競争防止法2条1項1号で述べたとおり」として、原告文字表示マリカーと類似すると判断した。このように、本判決においても、不正競争防止法2条1項13号における「類似性」の判断において、同項1号における「類似性」の考え方が適用されている。なお、カタカナの表示とアルファベットのドメイン名が類似であるとした点については、ジェイフォン・ドメイン名事件<sup>(20)</sup>においても、「被告が本件ウェブサイト上に表示した本件表示は、「J-PHONE」、「ジェイフォン」、「J-フォン」を横書きにしたものであって、本件ウェブサイト上の前記の「J-PHONE」と同一ないし類似するものである」と判示されている。

本事件では、ドメイン名における要部を認定し、要部について原告文字表示マリカーとの類似性が判断されている。同様の判例として、dentsu事件<sup>(21)</sup>では、原告の「電通」、「DENTSU」に対して、被告のドメイン名「dentsu.vc」は、「dentsu」の文字部分に「.vc」等の

(17) 経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』116頁(平成30年11月29日施行版)

(18) MP3ドメイン名事件(東京地判平成14・7・15判時1796号145頁)

(19) 田村善之『不正競争防止法概説(第二版)』272頁(有斐閣、第2版、2003年)

(20) ジェイフォン・ドメイン名事件(東京地判平13・4・24判時1755号43頁)

(21) dentsu事件(東京地判平成19・3・13裁判所ウェブサイト)

文字を付加したものであり、これらの文字部分は多くのドメイン名に共通して用いられるもので、出所表示機能を有するのは「dentsu」の部分であると認定したうえで、被告のドメイン名と原告の「電通」、「DENTSU」の外観・観念・称呼が比較され、両者は類似することが判示されている。

不正競争防止法2条1項13号における類似性については、今後とも、不正競争防止法2条1項1号の判断基準が適用され、外観・観念・称呼の観点から判断されるものと考えられる。

## V. おわりに

この事件は、外国人からも人気の高い公道カート「マリカー」を巡る知財訴訟であり、社会的に関心の高い事件である。なお、被告は、本判決を不服として知財高裁に控訴している。今後の判決の動向が注目される。