

# コスチュームの使用等による 不正競争行為の有無が問題となった事案

——「マリカー」事件——

知的財産高等裁判所 令和2年1月29日判決

平成30年(ネ)第10081号(本訴)不正競争行為差止等請求控訴事件ほか

太 田 知 成\*

**抄 録** 本事案は、周知著名なゲームキャラクターに類似したコスチュームの利用行為等の適法性が問題となった事案である。一審と控訴審では、不競法違反を理由とする外国語による広告宣伝物の差止を巡り、日本語を解さない需要者の間における原告商品等表示の周知著名性の判断が分かれた。外国人を需要者とし、かつ、海外からのアクセスが事業上也重要となるビジネスにおける不正競争行為の判断にあたっては、根拠となる標章につき、海外における周知著名性や日本語を読めない外国人の間における周知著名性も重要となる点に留意すべき事案といえる。また、控訴審は、不競法違反による損害の認定における使用料率につき、不正競争行為をした者については、通常の料率よりも自ずと高額になるべきとの規範を掲げ、料率算定における判断要素を示しており、その点でも参考となる事案である。

## 目 次

- はじめに
- 事案の概要
  - 1 当事者
  - 2 一審原告の請求
  - 3 一審の判断（概要）
  - 4 控訴の概要
- 裁判所の判断
  - 1 被告文字標章の使用について
  - 2 コスチュームの使用等について
  - 3 ドメイン名の使用について
  - 4 被告代表者への責任追及について
  - 5 損害額
- 分 析
  - 1 「Maricar」等の名称使用
  - 2 コスチューム等の使用
  - 3 損害賠償における料率の算定
- おわりに

## 1. はじめに

本事案は、「マリオ」等周知著名なゲームキャラクターに類似したコスチュームの利用行為等の適法性が問題となり、社会的にも注目を浴びた事件である。

この点、一審においては、原告商品等表示の周知性が認められつつも、日本語を解さない需要者との関係では周知性が否定された結果、外国語での広告宣伝物や外国人向けのウェブサイトでの利用は許容されることとなった。これに対し、控訴審においては、新たに主張された原告商品等表示の国内外での著名性を根拠として、一審原告の請求が認容されている。本件で

\* TMI総合法律事務所 弁護士 Tomonari OTA

は、一審被告らの側で、主体の問題や打消し表示等種々の対応がなされ、裁判においてもそれらが主張された結果争点は多岐にわたるが、以下では、一審、控訴審における判断の違いを中心に概説する。

## 2. 事案の概要

### 2.1 当事者

本事案は、平成4年以降、「マリオ」「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、レースを繰りひろげることを特徴とするゲームである「マリオカート」シリーズを販売する一審原告（以下「一審原告」という）が、平成27年6月に設立され、「マリオ」「クッパ」等のキャラクターに類似したコスチュームを顧客に貸与し、顧客がそれらを着用し公道を走行することを可能とする公道カートのレンタル事業を営んでいた一審被告（以下「一審被告会社」という）による、以下の行為について、差止及び損害賠償請求を求めた事案である。

### 2.2 一審原告の請求

- ①被告標章である「マリカー、MariCar、MARICAR、maricar」（以下「被告標章第1」という）の営業上の使用及び商号としての使用が、一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告文字表示（マリオカート、マリカー）及び「MARIO KART」表示と類似とする不競法2条1項1号又は2号に基づく請求（「MARIO KART」部分については控訴審から主張）
- ②一審原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物（マリオ、ルイージ、ヨッシー、クッパの画像）に類似するコスチューム（図1）を顧客が着用した姿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、一審被告会社等の従

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人形の設置行為（以下「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）についての不競法2条1項1号又は2号に基づく請求

- ③被告によるドメイン名（maricar.jp、maricar.co.jp、fuji-maricar.jp、maricar.com 以下「本件各ドメイン名」という）の使用が、一審原告の特定商品等表示である原告文字表示（マリオカート、マリカー）及び「MARIO KART」表示と類似とする不競法2条1項13号に基づく請求（「MARIO KART」部分については控訴審から主張）
- ④一審被告会社の代表取締役による任務懈怠について悪意又は重過失があるとする会社法429条に基づく請求



図1 コスチューム（一例）

### 2.3 一審の判断（概要）

これらの点について、一審（東京地方裁判所平成29年(ワ)第6293号）は、原告文字表示「マリカー」の日本国内における周知性、原告表現物の日本の国内外における周知性を認めた上で、一審被告会社が単独または共同して行っていた、被告標章第1（「マリカー」「MariCar」「MARICAR」「maricar」）の営業上の使用行為、本件宣伝行為及び本件貸与行為について不競法

2条1項1号違反を、本件各ドメイン名の使用について不競法2条1項13号違反を認めた。

もともと、一審は、原告文字表示「マリカー」が、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は周知性がないとし、日本語を解しない需要者との関係で被告標章第1を使用する行為は不正競争行為に該当しないこととし、また、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を用いる場合には営業上の利益損害は認められないとした。さらに、一審被告代表取締役については、会社法429条の適用の要件である悪意又は重過失がない旨認定した。

以上をふまえ、一審は、一審原告の請求のうち、①については被告標章第1の使用差止及び抹消（外国語のみで記載されたウェブサイト及びチラシによるものは除く。）、②については使用差止、③については本件各ドメイン名の使用差止（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は除く。）を認め、損害賠償として一審被告会社に対する損害金1,000万円を認め、それ以外の請求（④を含む）は棄却した。

## 2. 4 控訴の概要

一審の判断をふまえて、一審原告が、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（maricar.co.jp）の登録抹消請求を棄却した部分、③一審被告代表者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し、さらに、損害賠償請求の金額を1,000万円から5,000万円に増額したことについて判断がなされたのが控訴審（知財高裁平成30年（ネ）第10081号、10091号）となる。

本事案の争点は多岐にわたるが、以下、被告標章第1の使用行為の不正競争行為該当性、本件宣伝行為及び本件貸与行為の不正競争行為該当性、本件各ドメイン名の使用の不正競争行為該当性、及び損害額といった主要な争点について一審及び控訴審の判断について概説する。

## 3. 裁判所の判断

### 3. 1 被告文字標章の使用について

#### (1) 一 審

一審は、まず、一審被告会社が営むレンタル事業（以下「本件レンタル事業」という）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している。

その上で、原告文字表示マリカーは、遅くとも平成22年頃には、日本全国のゲームに関心のある需要者層、日本全国の本件レンタル事業の需要者層において、周知であるとして、日本国内における周知性を認めた。

他方で、原告文字表示マリカーは、「マリカー」という日本語の表示であることを理由に、日本語を解しない者との間では、周知性を認めなかった。

類似性については、原告文字表示マリカーは、被告標章第1と同一若しくは類似である旨判断した。

この点、不競法2条1項1号においては、需要者の間における混同のおそれが必要となるところ、一審は、上述のとおり、原告文字表示マリカーの周知性、本件レンタル事業においては、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して公道カートを運転することから強い関連性があると

して、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、その営業が原告と関係があると誤信させると認められるとし、不競法2条1項1号に該当するとしている。

他方で、日本語を解しない者との間では、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ないことを理由に、混同のおそれもないとし、これを否定した。

## (2) 控訴審

控訴審においては、需要者について、「日本において観光の体験等として公道カートを購入してみたい一般人、とりわけ、比較的若年の成年層であり、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るとしている。

この点、一審被告らは、本件需要者と原告のマリオカートの需要者であるゲームの需要者とは異なる旨主張したが、控訴審は、各種報告書等を根拠に、今日では、ゲームに関心を有する需要者は、インドアの活動を好む者に限られるのではなく、相当広範囲に及ぶこと、かつ、比較的若年の成年層がその多数を占めているとし、一審被告会社が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全面に出して宣伝を行ってきたこと、ゲームに関心を有する需要者は本件需要者よりはるかに大きいことから、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としている。

控訴審において、一審原告は、権利侵害の根拠となる商品等表示として、原告文字表示（「マリオカート」及び「マリカー」）に加えて、「Mario Kart」をかかげた。

控訴審は、日本語表記である「マリオカート」シリーズのソフトの売上、テレビCM、多数のライセンス状況を踏まえ、本件商標が出願された平成27年5月13日の時点での、日本国内の本件需要者における著名性を認めた上で、英語表

記「MARIO KART」についても、日本語表記と付記されている場合が多いこと、英語としての平易性をふまえ、平成27年5月13日時点の日本国内における著名性を認め、ゲームソフトの販売状況、海外における宣伝広告をふまえ、日本国外における著名性も認めた。

なお、原告文字表示「マリカー」については、日本国内のゲームに関心を有する需要者の間での周知性を認めている。

次に、類似性については、原告文字表示である「マリオカート」と、被告表示「マリカー」との類似性を認め、「MARIO KART」と「Mari Car」「MARI CAR」「maricar」の類似性を認めた。なお、控訴審は不競法2条1項2号を根拠としていることから混同の有無の判断は不要としている。以上により、控訴審は、不競法2条1項2号の請求を認めている。

## 3. 2 コスチュームの使用等について

### (1) 一 審

一審判決は、「マリオ」「ルイージ」といった原告表現物（キャラクター画像）について、原告表現物を用いたゲームの販売数をふまえ、日本国内における周知性を認めた。また、同様に、ゲームの販売数や、それぞれのキャラクターが「ギネス世界記録」を発表した「ゲーム史上最も有名なゲームキャラクターTop50」においてランキングされている事実もふまえ、外国に在住している日本を訪問する者の間でも、周知性を認めている。

その上で、一審判決は、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公道カートに乗る姿等が表示された、本件写真、本件動画について、その使用態様に鑑み、一審被告会社の商品等表示として使用されているとし、原告表現物の周知性等に鑑みると、本件レンタル事業の需要者をして、原告表現物を想起させ、その商品等表示と一審被告会社が行

っている役務に関連性があると誤認させ、一審被告会社と原告の間に同一の営業を営むグループ関係や原告からの使用許諾を受けていると誤信させるおそれがあるとして、類似性及び混同のおそれを認め、不競法2条1項1号該当性を認めている。

また、同様の理由から、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一審被告会社の従業員がカートツアーの先導者として公道カートを先導する行為についても類似性及び誤認混同の恐れを認め、不競法2条1項1号の請求を認めている。

## (2) 控訴審

控訴審においては、原告表現物について、一審と同様の理由に基づき、それぞれ、日本国内における著名性、日本国外のゲームに関心を有する需要者の間での著名性を認めている。

この点、一審被告らは、(原告表現物のような)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特別顕著な特徴があるのは「顔」の部分のみである点を主張しているが、控訴審は、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し、また、原告表現物の特徴は「顔」に限られず、その帽子や靴等にもあるとして当該主張を否定している。

その上で控訴審は、一審被告会社による本件宣伝行為等について、それぞれ商品等表示としての使用である点や類似性を認め、不競法2条1項2号に該当するとしている。

## 3. 3 ドメイン名の使用について

### (1) 一 審

一審は、一審被告らによる「maricar」「fuji-maricar」を含んだドメインについて、原告文

字表示マリカーとの類似性を認め、原告文字表示マリカーの周知性、一審被告会社によるマリオ等のコスチュームを着用した公道カートでの運転を前面に押し出した態様をふまえ、原告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もと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、不当に利益をあげる目的があったとして図利加害目的を認め、不競法2条1項13号の請求を認めている。もっとも、原告文字表示マリカーは、日本語を解しない者との間では周知性が認められず、本件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営業上の利益損害はないとして、本件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差止は認められず、本件ドメイン名2 (maricar.co.jp) の登録抹消も認められないとした。

## (2) 控訴審

控訴審においては、「Mario Kart」「マリカー」との類似性、及び一審被告会社が、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継続している点等をふまえ、「図利加害目的」を認め、不競法2条1項13号の請求を認めている。

また、本件需要者には日本語を解する需要者もいる点、Mario Kartは国外においても著名であることから、外国語のみで記載されたウェブサイトを含め使用の差止及び登録の抹消を認めた。

## 3. 4 被告代表者への責任追及について

### (1) 一 審

一審は、一審被告会社の代表取締役の責任について、同人がテレビ番組において「マリオ」のコスチュームを着て、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できるとする本件レンタル事業の宣伝広告のみでは、不正競

争又は著作権侵害に該当すると認識していたとはできず、悪意・重過失があったとはいえないとして、会社法429条に基づく請求を否定している。

## (2) 控訴審

これに対して控訴審においては、「MARIO KART」の著名性に加え、被告代表者が、一審被告会社の唯一の取締役兼代表者であり、一審被告会社の商号の決定、本件商標の取得、本件レンタル事業の遂行における被告標章第1及び2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と認められる点をふまえ、会社法429条に基づく請求を認めている。

## 3.5 損害額

損害額について一審は、原告の商品等表示におけるライセンス料率及び一審被告会社の態様等をふまえ1,026万4,609円の損害を認めた（なお、判決としては請求の趣旨として原告が掲げた上限の1,000万円を認定している）。

これに対し、控訴審は、「不競法5条3項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該商品等表示についての許諾契約に基づく料率に基づかなければならない必然性はない。不正競争行為をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の料率に比べて自ずと高額になるというべきである。

不競法5条3項に基づく損害の算定に用いる、実施に対して受けるべき料率は、①当該商品等表示の実際の許諾契約に用いる料率や、それが明らかでない場合には業界における料率の相場等も考慮に入れつつ、②当該商品等表示の持つ顧客吸引力の高さ、③不正競争行為の態様並びに当該商品等表示又はそれに類似する表示の不正競争行為を行った者の売上げ及び利益への貢献の度合い、④当該商品等表示の主体と不正競争

争行為を行った者との関係など訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである」としている。

その上で、①過去における一審原告の著作物や商標等に関するライセンス契約の料率、②原告商品等表示が著名で顧客吸引力が高いこと、③原告商品等表示の持つ高い顧客吸引力を不当に利用する意図・態様、及び売上貢献度合いの程度も大きいとし、本件各ドメイン名を使用している店舗については15%、それ以外の店舗については12%の料率を認め、最終的な使用料相当額は9,239万9,523円になるとした。

## 4. 分 析

### 4.1 「Maricar」等の名称使用

#### (1) 一審と控訴審の判断の相違について

被告標章第1の使用に関する、原告の主張および裁判所の判断をまとめると、表1のようになる。

表1 被告標章第1の使用に関する裁判所の判断

	原告の根拠標章	裁判所の判断
一審	マリカー	・日本国内において周知性あり（但し、日本語を解しない者との関係を除く） ・被告標章「マリカー」、「Maricar」、「MARICAR」、「maricar」と類似 ・誤認混同のおそれあり → 不競法2条1項1号該当（但し、日本語を解しない者との関係を除く）
	マリオカート	(特段の判断なし)
控訴審	マリオカート	・日本国内において著名性あり ・被告標章「マリカー」と類似 → 不競法2条1項2号該当
	Mario Kart	・日本国内外において著名性あり ・被告標章「Maricar」、「MARICAR」、「maricar」と類似 → 不競法2条1項2号該当
	マリカー	・日本国内において周知性あり (類似性等については特段の判断なし)

一審における、一審原告の主張は、「マリオカート」「マリカー」という原告文字表示を根拠とするものである。一審は、これをふまえ、「マリカー」の周知性を認め、「マリカー」に基づく不競法2条1項1号の主張を認めつつも、原告文字表示「マリカー」が日本語であることを理由に、日本語を解しない者との間での周知性及び混同のおそれを認めないとの判断を下した。その上で、一審被告が、日本語のほか外国語のみで記載されたウェブサイトやチラシを作成していた点をふまえ、これらの対象者は日本語を解しない者であるとし、それらの者間での周知性等がないことから、外国語のみで記載されたウェブサイトやチラシにおける使用についての差止請求は認めなかった。

これに対し、控訴審において、一審原告は、新たに「マリオカート」「マリカー」に加えて「MARIO KART」との標章を根拠として追加した。これをふまえ控訴審は、「マリオカート」の日本国内における著名性を認定し、被告表示のうち「マリカー」との類似性を認めた。その上で、新たに主張された「MARIO KART」なる表示につき、日本国内及び日本国外における本件需要者間における著名性が認められることを根拠として、その余の「Maricar」等との類似性も認め、日本国外における本件需要者間にも著名性もある点をふまえ、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の差止請求も認めた。

このように、一審と控訴審では、根拠となる商品等表示として、一審は「マリカー」を、控訴審は、「マリオカート」及び新たに主張として追加された「MARIO KART」を根拠としている点、控訴審においてはこれらの表示の周知性に加え著名性を認めている点が異なる（なお、控訴審においても、「マリカー」については日本国内における周知性を認めるのみである）。

控訴審が「MARIO KART」を根拠とした不

正競争行為を認めているのは、一審判決において、「マリカー」及び「マリオカート」が日本語表示であり、日本語を解しない者の間ではこれらは周知又は著名であったとはいえず、日本語を解しない需要者との間では、原告文字表示「マリカー」及び「マリオカート」との関係において混同のおそれを発生させないと認定され、外国語で記載された広告宣伝物について請求が棄却された点に基づく。

すなわち、一審は、「Mari Car」等の一審被告表示第1に接した、日本語を解しない外国人需要者は、原告と被告との間に何等かの関係性があるとの広義の混同を生じる可能性はありえるとしても、それはあくまで日本語の「マリカー」「マリオカート」でなく、英語表記であるとされる点をふまえ、「原告文字表示「マリカー」及び「マリオカート」との関係において、一審被告会社が一審原告と関係があるとの混同のおそれを発生させない」と認定している。

これに対し、控訴審は、日本語を解しない外国人の間での周知性・著名性を認め、一審で棄却された外国語のみで記載されたチラシやウェブサイトに対する差止を認める判断をすべく、根拠標章として、新たに主張された「Mario Kart」も判断に加え、国外における著名性も判断したものと解される。

もっとも、この点については、一審のように、「マリカー」といった日本語を根拠標章としたとしても、外国語のみで記載されたウェブサイト等についても、日本語を読める需要者、特に日本語を読める外国人などもこれらを見る点に鑑みれば、差止請求は認められるべきともいえ、控訴審のように、必ずしも「Mario Kart」という英文表示を根拠にしなければ差止が認められないという必然性はないようもうかがわれる<sup>1)</sup>（損害賠償との関係では意味があるといえる）。

また、控訴審においては、一審が根拠標章とした「マリカー」を差止、損害賠償の根拠とし

てあげていないが、これは上記の日本語を解しない外国人需要者との関係に加えて、「マリカー」という略称自体が、一審原告自らの使用実績というよりも需要者層における使用実績に基づき広く認識されるに至った点も関係すると推察される。

すなわち、表示主体による使用実績でなく、需要者の間で広く知られるように至った標章につき不競法2条1項1号が適用されるかについては、最高裁判例（最判平成5年12月16日「アメックス事件」）があり、同判旨は、「不正競争防止法1条1項2号（筆者注記：現在の2条1項1号）にいう広く認識された他人の営業であることを示す表示には、営業主体がこれを使用しないし宣伝した結果、当該営業主体の営業であることを示す表示として広く認識されるに至った表示だけでなく、第三者により特定の営業主体の営業であることを示す表示として用いられ、右表示として広く認識されるに至ったものも含まれると解するのが相当である。」と示しており、客観的に周知の状態が生じていれば、それらが表示主体による使用実績でないとしてもこれを認めるものと判断している。

他方で、不競法2条1項2号については、裁判例上明示的な判断は出されておらず、学説上は表示主体による使用実績に基づかない場合の同号の適用には争いがある。否定説としては、同号が著名表示の希釈化（ダイリューション）を防ぐことを目的としており、1号と異なり需要者の混同のおそれが要件とされておらず、もっぱら表示に化体した著名表示主体の財産的保護を保護している点から、あくまで自らの営業表示として使用することを必要とする点を根拠としている<sup>2)</sup>。

控訴審判決は、ドメイン名の使用についての2条1項13号との関係では、「Mario Kart」に加えて原告文字表示「マリカー」も根拠としてあげているにもかかわらず、被告標章第1の使

用との関係では、「マリオカート」「Mario Kart」のみを根拠とし、「マリカー」を用いていない点はこの点も関係するようにも推察される。

## (2) 実務的ポイント

本件における実務的ポイントとしては、不競法の主張において、差止、及び、損害賠償の対象となる事業の需要者層の属性の判断が重要である点が挙げられる。

すなわち、本件においては、一審の判断において、原告の請求のうち、外国語のみで記載されたウェブサイト及びチラシの差止請求が棄却されているが、これは、一審被告会社の事業において、訪日外国人が需要者層の一部を占めており、それらの中には日本語が読めないものがある点、また、当該事業においては、事前に需要者である顧客が海外から当該ウェブサイト等を閲覧するという態様が影響していると考えられる。

不競法の適用においては基本的に日本における周知性・著名性が問題となるが<sup>3)</sup>、本件で日本における標章の「使用」との関係で、日本国外における周知性・著名性を認めているのは、本件事業の需要者において外国人が多く占めるという特殊性や、海外から事前に一審被告らのウェブサイトにアクセスするという事業の特殊性による。不競法の請求を行うにあたって、当該表示を用いる事業の需要者が国外に住む外国人も対象とするものについては、国外における周知性や日本語を解しない需要者における周知性の立証の可否もふまえ、いかなる表示をもって請求の根拠とするかの検証が重要であるといえる。

## 4. 2 コスチューム等の使用

一審判決も控訴審判決も、「マリオ」「ヨッシー」等のキャラクターについての「商品等表示」性を認めており、一審では日本国内外における

周知性を、控訴審では、日本国内外における著名性を認定している。

この点、一審被告らは、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、原告表現物マリオで特別顕著な特徴があるのは「顔」の部分のみである点を主張しているが、控訴審判決は、キャラクターは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、特段、特別顕著性は不要であるとしている。

キャラクターについては、商品の形状等とも異なり商品に不可避免的に付随するものでなく、また、いわゆるキャラクター商品にあげられるように、一般に商品等表示性を有するものである<sup>4)</sup>から、控訴審の判断に特段異論はない。

なお、不競法における「類似」は、不競法2条1項1号との関係では相手方の商品等表示に接した需要者が、「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、又は觀念に基づく印象、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」<sup>5)</sup>、2号との関係では原告の商品等表示を想起するかという観点からの検討となる<sup>6)</sup>ので、その観点からも、被告の使用する表示から原告表現物を想起するものは何かという点が重要であり、そこで重要な特徴は必ずしも顔に限られないように思われる（商標、著作権法といった主張の根拠に基づき、「類似」の判断基準が異なる点は留意する必要がある）。

次に、一審判決も控訴審判決も、一審被告会社による、原告表現物の特徴の一部を備えた本件宣伝行為が「商品等表示」としての使用であるとしている。

本件においては、当該コスチュームを着用した公道でのカートを強調し、全面に押し出した事業展開をしていたこと、実際に一審判決により本件貸与行為が不正競争行為に該当すると認定された後も当該コスチュームを着用した写真

をウェブサイトの予約ページに掲載しているといった態様をふまえると、これらの一連の使用が「商品等表示」としての使用に該当するとした判断自体に特段異論はない。

この点、控訴審において、一審被告らは、自ら行った店舗での実態調査やSNSサイトであるインスタグラムにおける投稿を証拠とし、原告表現物の特徴の一部を有するコスチュームは全てのコスチュームのうちのごく一部であり、実際の利用も一部にすぎない点を根拠として、商品等表示としての使用でない点を主張している。

このような主張に対し、控訴審は、一審被告らが提出した証拠の証拠価値が高くないと認定し、これらの主張を否定している。本件において一審被告らのコスチュームの貸与について商品等表示性が認められたのは、それらを全面に押し出した広告や使用態様によるものであるから、実態として、同一の出所でない多数のキャラクターを模したコスチュームの貸与を行い、それらを使用していた場合には商品等表示性が否定される可能性もあると思料される。

#### 4. 3 損害賠償における料率の算定

控訴審判決は、不競法の著名表示冒用行為における使用料相当額の算定において、不正競争行為をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対して受けるべき料率は、通常の料率と比べて自ずと高額になるべきであるとし、侵害行為をふまえ料率を増すことができる旨述べている。

また、料率の算定において斟酌する事情として、「①当該商品等表示の実際の許諾契約に用いる料率や、それが明らかでない場合には業界における料率の相場等も考慮に入れつつ、②当該商品等表示の持つ顧客吸引力の高さ、③不正競争行為の態様並びに当該商品等表示又はそれに類似する表示の不正競争行為を行った者の売上げ及び利益への貢献の度合い、④当該商品等

表示の主体と不正競争行為を行った者との関係など訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである」としている。このような判断は、特許権侵害における損害の認定において「必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。」とした知財高裁大合議令和元年6月7日判決（二酸化炭素含有粘性組成物事件）と基本的に同旨のものであり<sup>7)</sup>、不競法の損害の認定においても、同様の判断が可能である点を明示した点で意義があり、今後の侵害事案において参考となるものである<sup>8)</sup>。

## 5. おわりに

本事案は、一審、控訴審と判断が分かれたが、外国人を需要者とし、かつ、海外からのアクセスが事業上も重要となるビジネスにおける不正競争行為の判断にあたっては、海外における周知著名性や日本語を読めない外国人の間における周知著名性も重要となる点を留意すべき事案といえる。また、控訴審は、不競法違反による損害の認定における料率につき、不正競争行為をした者については、通常料率よりも自ずと高額になるべきとの規範を掲げ、料率算定における判断要素を示しており、今後の不競法違反に基づく事案においても参考となる事案といえる。

## 注 記

- 1) 愛知靖之 Law and Technology No.84 104頁, 2019年
- 2) 判例時報1543号(判例評論442号) 245頁, 田村善之 不正競争法概説(第2版) 63頁, 2003年。
- 3) 日本国内における原告表示の周知性を否定しつつも、サウディ・アラビア等の中近東地域では周知であるとして、被告商品の当該地域への輸出の差止を認めた裁判例(大阪地判平成12年8月29日)などがある。
- 4) キャラクターの商品等表示性を認めた裁判例としては、ポパイ事件(東京地裁平成6年10月17日)、ミッキーマウス事件(東京地裁平成2年2月28日日判決(判例時報1345号116頁))などがある。
- 5) 最判昭和58年10月7日(日本ウーマンパワー事件)
- 6) 大阪地裁平成11年3月11日(正露丸糖衣錠AA事件)
- 7) 同判決は、「実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な料率を定めるべきである。」としている。
- 8) 特許法における令和元年特許法の改正においては、使用料相当額による損害賠償額の算定にあたり、権利侵害があったことを前提として交渉した場合に定まるであろう額を考慮できる旨明記している(特許法102条4項 実用新案法、意匠法、商標法においても同様)。

(原稿受領日 2020年5月26日)