

特集《不正競争防止法》

# 不正競争防止法2条1項1号・2号について判断した令和元年（平成31年）上半期の裁判例



会員・弁護士 森本 純

## 要 約

令和元年（平成31年）の上半期（1月～6月）には、不正競争防止法2条1項1号及び2号について、注目すべき判断を示した判決が数多くなされた。特に、令和元年5月～6月には興味深い判断を示した判決が続いてなされている。本論考では、東京地判令和元年6月18日「BAO BAO事件」（裁判所HP）、大阪地判令和元年6月13日「ガラス瓶事件」（裁判所HP）、知財高判令和元年5月30日「マリオカート事件」（中間判決、裁判所HP）、大阪地判令和元年5月27日「殺菌料製剤事件」（裁判所HP）を取り上げ、これらの裁判例の事案・判旨を紹介するとともに、その判断について検討を示したい。

## 目次

- はじめに
- 不正競争防止法2条1項1号・2号について判断した令和元年（平成31年）上半期の裁判例から
  - 東京地判令和元年6月18日「BAO BAO事件」（裁判所HP）－商品形態の商品等表示性・類似性・損害論
  - 大阪地判令和元年6月13日「ガラス瓶事件」（裁判所HP）－誤認混同のおそれ
  - 知財高判令和元年5月30日「マリオカート事件」（中間判決、裁判所HP）－自己の商品等表示としての使用
  - 大阪地判令和元年5月27日「殺菌料製剤事件」（裁判所HP）－周知性

## 1. はじめに

令和元年（平成31年）の上半期（1月～6月）には、不正競争防止法2条1項1号及び2号について、注目すべき判断を示した判決が数多くなされた。特に、令和元年5月～6月には興味深い判断を示した判決が続いてなされている。筆者においても、近時、不正競争防止法が論点となる紛争事案についての相談が増えている実感がある。

以下、本論考では、令和元年5月～6月に出された特に注目すべき判決として、東京地判令和元年6月18日「BAO BAO事件」（裁判所HP）、大阪地判令和元年6月13日「ガラス瓶事件」（裁判所HP）、知財

高判令和元年5月30日「マリオカート事件」（中間判決、裁判所HP）、大阪地判令和元年5月27日「殺菌料製剤事件」（裁判所HP）を取り上げる。

## 2. 不正競争防止法2条1項1号・2号について判断した令和元年（平成31年）上半期の裁判例から

- 東京地判令和元年6月18日「BAO BAO事件」（裁判所HP）－商品形態の商品等表示性・類似性・損害論

### ア 事案

原告が製造・販売するトートバッグ、クラッチバッグ、ハンドバッグ、携帯用化粧品入れ、リュックサック等の鞆（原告商品）の形態について、商品等表示該当性が認められ、被告がこれに類似する鞆を製造・販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する旨認められた事案である。

### イ 裁判所の判断

#### （ア）商品等表示性

裁判所は、原告商品について、①中に入れる荷物の形状に応じて、鞆の構成部分であるピースの境界部分が折れ曲がることにより様々な角度がつき、荷物に合わせて鞆の外観が立体的に変形する、②上記①の外観を持たせるため、鞆の生地は無地のメッシュ生地又は

柔らかい織物生地を使用し、③' その上にタイルを想起させる一定程度の硬質な質感を有する相当多数の三角形のピースを、タイルの目地のように2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて、敷き詰めるように配置する、という形態につき、特別顕著性及び周知性を認め、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当する旨判断した。

原告商品はシリーズ商品であり、上記形態を備える原告商品のうち約9割においては、タイル状のピースが同じ大きさの直角二等辺三角形であり、この二等辺三角形のピース4枚が90度の頂点を中心に組み合わさり、正方形を構成するように規則的に配置されていることから、被告は、原告商品の形態に特別顕著性が認められるとしても、「1種類の直角二等辺三角形のピースを規則的・連続的に配置する」という点のみである旨主張した。

しかし、裁判所は、被告の上記主張を排斥し、二等辺三角形の形状の限定なく、上記①～③'の形態について、商品等表示性を認めた。

#### （イ）類似性

上記のとおり、原告商品はシリーズ商品であり、上記形態を備える原告商品のうち約9割においては、タイル状のピースが同じ大きさの直角二等辺三角形であり、この二等辺三角形のピース4枚が90度の頂点を中心に組み合わさり、正方形を構成するように規則的に配置されている。これに対し、被告商品は、「ふぞろいな複数種類の三角形・四角形のピースを不規則的・非連続的に配置する」というものであり、原告商品と被告商品とは、三角形の形状・配置の規則性の有無において相違する。

しかし、裁判所は、「需要者は、原告商品の形態を荷物を入れた状態で観察するところ、その状態では、原告商品の表面には凹凸が生じており、原告商品の表面に直角二等辺三角形のピースが規則的に並べられているという点よりも、ピースの継ぎ目が折れ曲り、鞆の表面に、様々な角度に傾いた相当多数の三角形を面とした多様な立体形状が現れる点が、需要者に強い印象を与えるということが出来る。また、このような表面に凹凸が生じた状態においては、同じ直角二等辺三角形であっても、傾きによって様々な大きさ及び角度の三角形に見えることに加え、継ぎ目が不規則に折れ曲がるため、ピースが規則的に並べられているか否かは需要者に強い印象を与えないといえる。加えて、被

告商品2ないし6, 8に用いられている四角形のピースは、いずれも正方形ではなく不規則な台形であり、周囲の三角形のピースに調和している上、その数も三角形52枚に対して4枚（被告商品2）、三角形151枚に対して17枚（被告商品3）、三角形131枚に対して5枚（被告商品4, 5, 8）、三角形74枚に対して13枚（被告商品6）と少なく、注意深く観察しなければピースの一部が四角形であることは分からない。」「そうすると、中に荷物を入れた状態の原告商品と、被告商品の外観は、タイルを想起させる一定程度の硬質な質感を有する相当多数の三角形のピースを、タイルの目地のように2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて、敷き詰めるように配置するという本件特徴③'が需要者に印象付けられるのに対し、被告商品の複数種類の三角形及び四角形が不規則に配置されているとの特徴は、両商品を離隔的に観察した場合に判別し得る相違点とまではいうことができない。前記（1）イのとおり、インターネット上において、被告商品と同様に複数種類の相当多数の三角形のピースが不規則に配置された鞆を原告イッセイミヤケの商品であると誤認する、投稿に不自然な点がかがわれない一般需要者によるとみられる投稿が複数存在することも、これを裏付けるといえる。」として、原告商品の形態と被告商品の形態が、全体として類似する旨判断した。

#### （ウ）損害論

原告は、被告商品の販売により被った損害について、不正競争防止法5条1項に基づき損害賠償請求をしたが、判決は、「他人の商品等表示を使用する不正競争が問題となる場面において、需要者は、商品の購入の有無を決定するに当たり、商品等表示が示す出所のみならず、価格、品質等を総合的に考慮し、商品の価格も需要者の購買意欲（商品の顧客吸引力）に相当程度影響を与える場合があるといえる。そして、原告商品と被告商品の価格帯やそれらが服飾品であることを考えると、この価格差は、他人の商品等表示を使用する不正競争における不正競争防止法5条1項に基づく損害賠償を請求する場面においては、侵害行為により譲渡された数量と侵害行為により被害者が譲渡することができなくなった数量との相当因果関係を阻害する事情に当たる」として、原告商品と被告商品との価格差を重視し、被告商品の販売数量のうち、90%に相当する数量について、「販売することができないとする事情」（不正競争防止法5条1項但書）を認めた。

原告商品<sup>(1)</sup>被告商品 1<sup>(2)</sup>

## ウ 検討

### (ア) 商品等表示性について

(i) 不正競争防止法2条1項1号が定める「他人の商品等表示」は、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう」と定義されていて、同条同項同号に列举された「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装」に限定されず、出所識別性を有する表示となるものについては、広く「他人の商品等表示」となることが認められている。

本判決は、1個の商品の形態そのものではなく、特定のブランドの商品シリーズ（ラインナップ）に共通する形態的特徴（形態の変化を含む）について、商品等表示性を肯定した事案である。

(ii) 裁判実務上、商品形態について商品等表示性が認められるためには、特別顕著性と周知性を備えていることが必要とされている<sup>(3)</sup>。そして、シリーズ商品の商品形態の商品等表示性については、シリーズ全体に共通する形態を抽出して、これについて、特別顕著性及び周知性が認められる必要がある。一般的に、原告の立場からは、被疑侵害品を広く捕捉しようとするれば、他の被疑侵害品の形態も視野に入れて、より上位概念化して形態の商品等表示性を主張することが考えられる。しかし、上位概念化がすぎると、形態的特徴的要素が薄まり、特別顕著性が認められなくなるリスク、あるいは、そこまで上位概念化した形態では周知性が認められないリスクも考えられる。この種の事案では、シリーズ全体に共通する形態を如何に適切に抽出するかが重要となる。

(iii) これまでに、特定のブランドの商品シリーズ（ラインナップ）に共通する形態的特徴につき商品等表示性を肯定した事案としては、東京地判平成11年6月29日「プリーツ・プリーズ事件」（判時1693号139頁）、東京地判平成16年7月28日「パネライ腕

時計事件」（判時1878号129頁）、東京地判平成18年7月26日「ロレックス腕時計事件」（判タ1241号306頁）等がある。

上記「プリーツ・プリーズ事件」判決は、「原告商品の形態的特徴は、単にポリエステル生地にも右のようなランダムプリーツを施したことに尽きるものではなく、右ランダムプリーツを、布地を裁断・縫製して衣服を成形した後に施すという加工方法をとることによって、衣服の肩線、袖口、裾などの縫い目部分の上にも他の部分と同様に形成し、その結果、衣服全体に厚みがなく一枚の布のような平面的な意匠を構成するという点に強く看者の注意をひく特徴がある」と認定して、上記の形態について、商品等表示性を認めた。

上記「パネライ腕時計事件」判決は、原告が製造販売する腕時計について、リューズプロテクター（リューズを保護するための部品）の形状、ケース及びベゼルの形状とケースが大型であることにおいて形態上の特徴がある旨認めた。

上記「ロレックス腕時計事件」判決は、「原告各製品の各要素の組合せからなる全体の形態は、形態自体が極めて特殊で独特であり、その形態だけで商品等表示性を認めることができる場合には当たらないが、同種製品と区別し得る形態的特徴を有しており、これに前記の原告各製品の販売状況及び雑誌等での紹介の実情等を考慮すると、上記の各要素の組合せからなる全体の形態は、原告各製品が原告の製造販売に係るものであることを示す商品等表示に該当するといえる」と判断した。

(iv) 本判決も、これまでの裁判例と同様、特別顕著性及び周知性を要件として、商品形態につき商品等表示性を認めたものである。また、原告商品の商品シリーズ（ラインナップ）に共通する形態的特徴（形態の変化を含む）については、①中に入れる荷物の形状に応じて、鞆の構成部分であるピースの境界部分が折れ曲がることにより様々な角度がつき、荷物に合わせて鞆の外観が立体的に変形する、②上記①の外観を持たせるため、鞆の生地に無地のメッシュ生地又は柔らかい織物生地を使用し、③その上にタイルを想起させる一定程度の硬質な質感を有する相当多数の三角形のピースを、タイルの目地のように2mmないし3mm程度の同一の間隔を空けて、敷き詰めるように配置する、という形態につき、商品等表示性を認めた。

本判決は、商品シリーズ（ラインナップ）に共通する形態的特徴（形態の変化を含む）について商品等表示性を肯定した一事案であることと、形態的特徴が形態の変化を要素として含むものである点（上記①）に特徴がある。

（v）なお、原告商品はシリーズ商品であり、上記形態を備える原告商品のうち約9割においては、タイル状のピースが同じ大きさの直角二等辺三角形であり、この二等辺三角形のピース4枚が90度の頂点を中心に組み合わせ、正方形を構成するように規則的に配置されている。

ところが、本判決は、「一般的な女性用の鞆等の表面は、布製の鞆のように中に入れる荷物に応じてなめらかに形を変えるか、あるいは硬い革製の鞆のように中に入れる荷物に応じてほとんど形が変わらないのに対し、原告商品の形態は、中に入れる荷物の形状に応じて相当多数のピースに覆われた表面が基本的にピースの形を保った状態で様々な角度に折れ曲がり、立体的で変化のある形状を作り出すものであり、この点において、従来の女性用の鞆等の形態とは明らかに異なる特徴を有していたといえる」と判示して、三角形の形状・配置の規則性を捨象して、上記①～③の形態について、商品等表示性を認めた。

この点、本判決については、従来みられなかった特徴を重視して、形態の特徴の抽出において上位概念化を認めたもの、と整理することができよう。近時の特許権侵害訴訟の判決において、クレーム解釈で、クレームの具体的な文言に拘泥するのではなく、発明の技術的思想や技術的特徴点を重視する傾向と相通じるものがあるように思われる。

しかし、特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈とは異なり、不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」では、具体的な商品形態について商品等表示性が認められるか否かが問題となるのであって、その商品形態の特定の段階で、形態を上位概念化してしまうことには異論がある。本事案では、三角形の形状・配置の規則性をも特定した具体的な形態について商品等表示性を認め、その上で、形態が従来見られなかった特徴を有していることを考慮要素の一つとして、類否や混同のおそれを判断することも可能であったと考える。

#### （イ）類似性

本判決は、原告商品と被告商品との間に、三角形の

形状・配置の規則性の有無の相違があることについて、「需要者は、原告商品の形態を荷物を入れた状態で観察するところ、その状態では、原告商品の表面には凹凸が生じており、原告商品の表面に直角二等辺三角形のピースが規則的に並べられているという点よりも、ピースの継ぎ目が折れ曲り、鞆の表面に、様々な角度に傾いた相当多数の三角形を面とした多様な立体形状が現れる点が、需要者に強い印象を与えるということが出来る」等として、商品の使用状態において、離隔観察・全体観察のもと、商品形態が、どのように需要者に印象付けられるかを詳細に検討して、類似性を認めた。

本判決の詳細な理由付けのもとでは、原告商品の商品形態を、上記（ア）のとおり三角形の形状・配置の規則性を含めて特定しても、類似性は肯定されよう。

#### （ウ）損害論

本判決は、損害論につき、被告商品の販売数量の90%に相当する数量について、「販売することができないとする事情」（不正競争防止法5条1項但書）を認めた。

損害論については、知財高裁大合議判決令和元年6月7日「二酸化炭素含有粘性組成物事件」が特許法102条2項の推定覆滅について、侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市場の非同一性）、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）、④侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）などの事情がこれに当たる旨判示したが、これは、不正競争防止法5条1項但書にも妥当するところである。

本判決では、特に、原告商品と被告商品との価格差を重視して、被告商品の90%もの数量について但書の適用を認めたものとして注目に値する。なお、本判決と同様、特定のブランドの商品シリーズに共通する形態的特徴につき商品等表示性を肯定した上記東京地判平成18年7月26日「ロレックス腕時計事件」（判タ1241号306頁）では、原告商品と被告商品の価格差、ブランド品の購入に当たっては、他の生活用品の購入の際との比較において、商標や製品名に注目する割合が高いこと等が重視されて、不正競争防止法5条2項の被告が得た利益に対し、その4分の3につき推定の覆滅が認められた。

対照的な近時の裁判例として、大阪地判平成31年3月28日「爪切り事件」（裁判所HP）がある。同裁判例では、争いとなった被告製品のうち、被告製品2の商品形態について、不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することが認められ、被告は、競合品の存在や価格差（この事案では価格差はあるがさほど大きいものではなかった。）等を主張したが、不正競争防止法5条2項に基づく損害額の推定について、推定覆滅は認められなかった。

「BAO BAO 事件」では価格差が大きく、商品形態にも一定の相違はあったのに対し、上記「爪切り事件」では、価格差がさほど小さくなく、商品形態の相違も微差にすぎず、これらが、両判決における不正競争防止法5条1項但書の適用、あるいは同法5条2項の推定覆滅の差となって顕れたものと考えられる。

## （2） 大阪地判令和元年6月13日「ガラス瓶事件」 （裁判所HP）－誤認混同のおそれ

### ア 事案

食品、調味料、飲料用のガラス瓶を製造販売する原告が、同業者である被告に対し、原告が製造販売する食品・調味料用ガラス瓶の形態には商品等表示性が認められるとして、これに基づき、被告がガラス瓶を販売等する行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして、その製造・販売の差止め等、及び損害賠償を請求した事案である。

### イ 裁判所の判断

本判決は、「前記1（4）及び（7）で認定した原告商品と被告商品の形態の対比、並びに前記1（8）で認定した、需要者の希望により原告商品の代替品として開発され、あるいは原告商品の図面を参照して開発されたとの経緯に照らすと、原告商品と被告商品とは、その対応する番号ごとに、形態において、少なくとも類似していると言うことはできる」として、先に、類似性について判断を示した上で、原告商品の形態の特別顕著性については疑問の余地があり、その周知性については、これを認めるに足りる証拠はないと判断した。

また、誤認混同のおそれの有無について、判決は、「食調瓶を製造する原告と被告、食調瓶の需要者である食品メーカー等、両者を仲立ちする商社等の間における取引の実情に照らし検討すべき」とした上で、①

「被告は、従前原告商品を購入していた需要者、あるいは原告商品と比較検討する需要者の求めに応じ、原告商品の代替品となる、あるいは原告商品の競合品となる食調瓶を開発し、これを被告商品として販売したものであるから、需要者において、取引の相手が被告であることは明白であり、被告商品を原告の商品と誤認混同したと考える余地はない」、②被告商品のなかには、「需要者の求めによらず、被告自ら原告商品と類似する形態を有する食調瓶を開発し、被告商品として販売した物も含まれているが、当該取引が、一般消費者との間ではなく、ガラス瓶製造メーカー、食品メーカー等、商社等との間で、事業目的でまとまった額の食調瓶を売買するものである以上、商社等、あるいは食品メーカー等において、被告商品を原告の商品と誤認するとは考えにくいし、被告が、そのような誤認を生じさせるような宣伝広告や売込みを行ったと認めるに足りる証拠はなく、そのような誤認を前提に被告商品を購入した需要者がいたと認めるに足りる証拠もない（担当者が原告商品から被告商品へ切り替えたことを会社代表者が知らなかったことは、これには当たらない）」として、誤認混同のおそれはない旨判断し、以て、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為には当たらないと判断した。

### ウ 検討

（ア）商品形態の商品等表示該当性が問題となる事案では、特別顕著性を基礎付ける形態特徴が類否や誤認混同のおそれの判断に影響することから、先に商品等表示該当性を認定した上で、類否、誤認混同のおそれを順次判断していくのが一般的である。

しかし、本判決では、被告が、従前より原告商品を購入していた需要者、あるいは原告商品と比較検討する需要者からの求めに応じ、原告商品の代替品・競合品となる食調瓶を開発し、これを被告商品として販売していた、という事案の特殊性から、先に形態が類似していることを認めた上で、原告商品の形態の特別顕著性については疑問の余地があるとし、その周知性については、これを認めるに足りる証拠がないとし、誤認混同のおそれは認められない旨判断した。

これについては、事案に応じた柔軟な判断の在り方を示したものといえる。

（イ）商品等表示性及び類似性を肯定しながら、誤認混同のおそれを否定した裁判例としては、東京地判

平成30年12月26日「低圧持続吸引器事件」（裁判所HP）がある<sup>4)</sup>。

同判決は、医療機器である吸引器について、商品形態の商品等表示性をはじめ、不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為が該当性が争われた事案についてのものであるが、判決は、「原告商品及び被告商品の取引態様については、専門家である医療従事者が、医療機器の製造販売業者や販売業者の担当者から、当該医療機器の特色、機能、使用方法等に関する説明を受けて、当該医療機器の購入を決め、医療機器専門の販売業者に対して当該医療機器を発注するというプロセスをたどって取引されているのであり、しかも、多くの医療機関においては、医療機器の使用について、医療機関が医療機器を採用するにあたっては、同種の医療機器については、一種類のみを採用するという原則的な取扱いであるいわゆる一増一減のルールが採用されているというのである」、「原告商品と被告商品には商品自体には商品名及び会社名が記載され、それぞれ別々のパンフレット（甲1, 20）が作成されて別々に販売される上、需要者である医療従事者も医療機器に関する専門知識を有する者なのであるから、被告商品の販売行為によって需要者である医療従事者において原告商品と被告商品の出所が同一であると誤認するおそれがあるとは認められない」、「上記の取引形態等からすると、需要者である医療従事者において原告と被告が競合関係にあることを十分に認識している状況であり、原告商品の形態と被告商品の形態が類似していることのみから、原告と被告との間に親会社、子会社の関係や系列関係等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するおそれがあるとは認められない」として、誤認混同のおそれを否定した。

（ウ）不正競争防止法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」とは、実際に誤認混同が生じていなくても、誤認混同のおそれのある行為を含むものと解されていて、商品等表示の類似性が認められれば、誤認混同のおそれなしと認められる、というのが一般的である。

そのなかで、上記「低圧持続吸引器事件」では、医療機器の取引の特殊性から、商品等表示の類似性が認められながら、誤認混同のおそれが否定されたが、本判決は、これとは事案の類型を異にし、「被告は、従前原告商品を購入していた需要者、あるいは原告商品

と比較検討する需要者の求めに応じ、原告商品の代替品となる、あるいは原告商品の競合品となる食調瓶を開発し、これを被告商品として販売した」等の事情を重視して、誤認混同のおそれを否定した。

しかし、実務上、取引先から被告に対して、原告商品と同じ商品形態の商品の依頼がなされ、原告に替わって、その被告から商品が納品されるようになる、といった事案は散見される場所である。被告との取引が、当初、取引先において、原告ではない被告との取引であると認識して始まったものであっても、後に、商品が転々流通したり、あるいは、新たに当該商品形態の商品の取扱いをする業者として広告宣伝がなされたりすることによって、時間の経過とともに、誤認混同のおそれが具体化していく事例も、実務的には見受けられる場所である。

商品等表示の類似性が認められながら混同のおそれが否定されるような事案は、医療機器のような取引態様が特殊な事案以外では、ごく例外的にしか認められず、本判決と同様の判断が妥当する事案は限られるものとする。

### （3） 知財高判令和元年5月30日「マリオカート事件」（中間判決，裁判所HP）－自己の商品等表示としての使用

#### ア 事案

ゲームソフト「マリオカート」を開発販売する一審原告が、公道を走行することが可能なカートのレンタル事業を営む一審被告らに対し、①一審原告の文字表示（「マリオカート」、「マリカー」）及び「MARIO KART」表示と類似する被告標章第1（「マリカー」、「MariCar」、「MARICAR」及び「maricar」）の使用行為が不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に、②原告表現物（マリオ、ルイージ、ヨッシー、クッパ（同ゲームソフトのキャラクター））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並びに上記各コスチュームを利用者に貸与する行為が、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に、③一審原告の上記の文字表示及び「MARIO KART」表示と類似するドメイン名の使用が不正競争防止法2条1項13号（現19号）の不正競

争行為にそれぞれ該当する、④一審被告会社の代表取締役役に任務懈怠について悪意・重過失があるなどと主張して、差止めや損害賠償等を求めた事案の控訴審中間判決である。

原判決（東京地判平成30年9月27日，裁判所HP）は，原告文字表示マリオカーが日本国内で周知であり，原告表現物が日本の国内外で周知であると認定した上で，一審被告会社らによる被告標章第1の営業上の使用行為及び商号としての使用行為，上記宣伝行為及び上記貸与行為並びに上記各ドメイン名の使用行為について不正競争防止法2条1項1号又は13号の不正競争行為に該当する旨認めたと，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当たらず，かつ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使用する行為は，一審原告の営業上の利益を侵害するものではないとし，さらに，一審被告会社の代表取締役に悪意・重過失はないと判断して，一審原告の請求を，被告標章第1の使用差止め及び同抹消（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），被告標章第2の使用差止め，本件各動画のデータ廃棄，本件各ドメイン名の使用差止め（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を除く。）並びに一審被告会社に対する損害金1000万円及びこれに対する遅延損害金に対する限度で認容し，その余の請求をいずれも棄却した。

#### イ 裁判所の判断

これに対し，本中間判決は，「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。」，「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。」として，自ら又は関連団体と共同して被告標章第1を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防止法2条1項2号の不正競争行為に該当する旨判断した。

また，本中間判決は，原告表現物につき，日本国内外のゲームに関心を有する需要者の間で著名である旨認定し，原告表現物と一審被告会社のコスチューム及びこれらを着用した人物の表示との類似性について，「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4（2）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えることができるから，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こ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。」等と判示した。

その上で，一審被告会社による宣伝行為について，「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。」等と判示して，不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為に該当する旨判断した。

また，一審被告会社によるコスチュームの貸与行為について，「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（甲110～115）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，ライセンサ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，前記ア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5で認定したとおり，平成29年2月までの

【表面】



【裏面】



【表面】



【裏面】



「マリオ」のコスチューム

「ヨッシー」のコスチューム

一審被告会社が使用するコスチュームの一例<sup>(6)</sup>

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1(1)オ(イ)のとおり、原判決後の平成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(甲220)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。」と判示した。

さらに、一審被告会社の従業員によるコスチュームの着用行為について、「被告標章第2のコスチュームは、前記ア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正競争防止法2条1項2号の不正競争

行為に該当する。」と判示して、一審被告のこれらの行為が不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為に該当する旨判断した。

その他、本中間判決は、一審被告によるドメイン使用が不正競争防止法2条1項13号の不正競争行為に該当するとし、また、取締役には、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、一審被告会社の代表取締役にはそのような義務に違反した点につき会社法429条1項に基づく責任を負う旨判断した。

#### ウ 検討

本事案の争点は多岐にわたるが、ここでは、コスチュームの「自己の商品等表示としての使用」について検討する。

本中間判決は、原判決に続き、著名なキャラクターの表現物を模したコスチュームについて、これを着用して公道カートに乗車した人物の写真や動画をインターネット上のウェブサイトに掲載した行為は、一審被告会社が自己の商品等表示としてコスチュームを使用する行為である旨判断した。また、上記コスチュームを客に貸与する行為、従業員が上記コスチュームを着用してカートツアーのガイドをする行為も、一審被告会社が自己の商品等表示としてコスチュームを使用する行為である旨判断した。

一審被告会社が行う事業は、ゲームのキャラクターの表現物を模したコスチュームを使用して、ゲームの世界を疑似体験させるというものである。それ故、上記のコスチュームの使用行為等が、一審被告会社が自己の商品等表示として使用したものであるとした中間判決の判断は、相当といえる。

しかし、これは、本事案を離れて、キャラクターの表現物を模したコスチュームを使用するすべての行為に妥当するものではない。中間判決が「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」と判示したとおり、上記は、本件の「具体的な取引の事情」を考慮した判断であることに留意する必要がある。

例えば、ガソリンスタンドで、従業員の一人がコスチュームを着用するにとどまった場合、キャラクターに関する展覧会で、主催者からの呼びかけに応じて、参加者が、市販のコスチュームを着用して参加する場合等、コスチュームの使用の態様には、様々なものがある。

キャラクターのコスチュームの使用が「自己の商品等表示としての使用」に該当するか否かについては、本中間判決のように、「具体的な取引の事情」を踏まえた緻密な検討を行うことが必要である。

#### （4）大阪地判令和元年5月27日「殺菌料製剤事件」（裁判所HP）－周知性

##### ア 事案

被告らが、平成23年9月を以て、原告グループから独立したことにより、原告は、同月を以て、原告旧商品の販売を終了したが、以後、被告らが、原告旧商品表示と同じ被告商品表示を使用して、原告旧商品と同じ成分規格と製法で製造された殺菌料製剤を製造していたことについて、これが不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するか否かが争われた事案である。なお、同事案では、被告旧商品について、不正競争防止法2条1項14号（現20号）の品質誤認表示も問題となった事案であるが、本論考では、同法2条1項1号についてのみ取り上げる。

##### イ 裁判所の判断

本事案では、被告らが原告グループから独立した後の原告旧商品表示の使用について、明示又は黙示の許諾があったか否かも争われ、判決は、これを否定した。

また、被告らは、被告らが原告グループから独立した後、原告自身が原告旧商品表示を使用することはな

く、これに替わる形で被告旧商品の販売が開始され、原告が原告旧商品表示の使用を中止してから長期間が経過したことにより、原告の商品等表示としての原告旧商品表示の周知性は消滅した旨主張した。

しかし、本判決は、「原告旧商品1及び原告旧商品表示が、原告ないし三慶グループの商品及び商品表示として高い周知性を獲得したことは前記のとおりであるところ、被告らは、従前、三慶グループの一員として原告旧商品1の販売を行っており、グループ内での取扱会社の変更は一般に行われることであるから、そのような被告らが被告旧商品1を販売するに当たり、それが三慶グループではない被告らを独自の出所とする商品であると需要者に認識されるためには、その旨を明確に周知する必要があると考えられる。ところが、被告旧商品1は、その商品名において原告旧商品表示と同一の被告商品表示を使用しているだけでなく、商品ラベルのデザインやパンフレットの内容も原告旧商品1と同一である。また、商品ラベルで製造販売元が表記される部分には被告サンケイフーズと明記されているが、その記載された住所は原告及び三慶株式会社のものと同じである。これらからすると、商品の外観及び広告上は、被告旧商品1の商品主体が三慶グループでなくなったとは認識し難いものであるといえる」等と判示して、原告の商品等表示としての原告旧商品表示の周知性の消滅を否定した。

##### ウ 検討

本事案では、被告らが原告グループから独立し、その後、原告が原告商品等表示を使用していないことに関連して、一旦獲得された原告商品等表示の周知性がその後消滅したか否かが争われた。周知性の喪失については、従前は周知であっても、類似の商品等表示を使用した商品が市場に出回ったことにより、周知性の喪失が認められた裁判例もあるが（東京高判平成12年2月24日「エレクトリックギター事件」（判時1719号122頁）、本事案は、これとは異なり、被告らが原告から独立して、以後、原告においては当該商品等表示を使用しなくなり、替わって、被告らが当該商品等表示を使用するようになった、という事案である。

本判決は、被告らが原告から独立して、以後、原告においては当該商品等表示を使用しなくなり、替わって、被告らが当該商品等表示を使用するようになった、という事情があっても、原告旧商品表示が、原告

グループの商品等表示として高い周知性を獲得した以上、原告グループでない被告らを独自の出所とする商品であると需要者に認識されるためには、その旨を明確に周知する必要がある旨判断した点に特徴がみられる。

原告グループとして周知性の獲得がなされた商品等表示であるから、被告らの独立後の使用について、これが被告ら独自の出所表示であると認められるためには、原告グループが獲得した周知性に対して相応の断絶が必要である、とする本判決の判断は、理にかなったものといえる。

実務上、グループの分裂・グループからの独立に関しては、分裂後に、両者間で表示に関する紛争が生じるケースが散見される。独立した側としては、以後、原告が、原告旧商品表示を使用しなくなったとしても、安易に、これと同一の商品表示を使用してはなら

ない、という点において留意が必要である。

(注)

- (1) [https://www.baobaoisseymiyake.com/shop/baobaoisseymiyake/item/list/category\\_id/95](https://www.baobaoisseymiyake.com/shop/baobaoisseymiyake/item/list/category_id/95) から引用
- (2) 裁判所 HP から引用 ([http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/794/088794\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/088794_hanrei.pdf))
- (3) 知財高判平成29年2月23日「吸水パイプ事件」(裁判所 HP)、知財高判平成28年7月27日「エジソンのお箸事件」(裁判所 HP)、知財高判平成24年12月26日「眼鏡タイプのルーペ事件」(裁判所 HP) ほか
- (4) 同事件の控訴審判決(知財高判令和元年8月29日(裁判所 HP))は、一審判決が認定した取引形態以外の取引も存在することを認め、誤認混同のおそれがある旨判断し、一審判決を変更した。
- (5) 裁判所 HP から引用 ([http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei\\_jp/735/088735\\_hanrei.pdf](http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf))

(原稿受領 2019.9.10)