

「任天堂 vs マリカー」事件からみた知的財産法の課題

加藤浩^{†1}

概要：知的財産法は、産業の発達に寄与するために重要な役割を担っている。このため、企業等においても、知的財産権の取得と活用が積極的に推進されている。近年、知的財産権の取得と活用について、知的財産権ミックスの観点から積極的に推進することが重要であるが、攻めと守りの両面から知的財産戦略を検討することが重要である。

1. はじめに

知的財産法は、産業の発達に寄与するために重要な役割を担っている。このため、企業等においても、知的財産権の取得と活用が積極的に推進されている。

本稿では、「任天堂 vs マリカー」事件について、一部分を紹介し、知的財産法の課題について検討する。

2. 「任天堂 vs マリカー」事件

(1) 事件の概要

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。

裁判では、不正競争防止法と著作権法のほか、商標法に関する複数の争点について争われた。その結果、裁判所は、被告会社について、不正競争防止法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。

(2) 前提となる事実

(a) 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。

(b) 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。

「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、カートに乗車して様々なコースを走行し、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。

(c) 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。

(d) マリカー等（被告標章第1）の使用

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。

「マリカー」の他、「MariCar」「MARICAR」「maricar」についても、サイト等への掲載がなされていた。

(e) 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

本件レンタル事業においては、公道カートをレンタルした利用者がガイドに案内されて東京都内を走行するツアーが用意されており、平成27年6月4日頃から平成29年6月16日頃までの間、「マリオ」、「ルイージ」、「ヨッシー」、「クッパ」等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利用者を先導することより、ガイドを勤めていた。

また、関連店舗においては、遅くとも平成28年6月4日頃から平成29年2月24日頃までの間、店舗内の入口付

近に、入口側に背を向ける方向で、身長 120 cm ほどの「マリオ」の人形が設置されていた。本件マリオ人形は、遅くとも平成 29 年 6 月 16 日までに撤去された(弁論の全趣旨)。

(f) 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 5 8 6 0 2 8 4 号

出願日 平成 2 7 年 5 月 1 3 日

登録日 平成 2 8 年 6 月 2 4 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 3 9 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。

(3) 判決別紙の概要

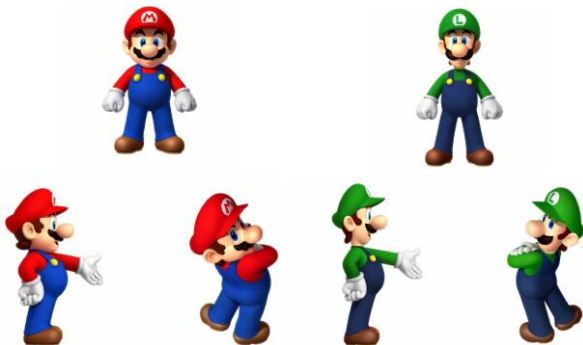
本判決の判決文に添付されている「被告標章目録第 1」「原告表現物目録」及び「原告商品等表示目録」は、以下のとおりである。

<被告標章目録第 1>

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

<原告表現物目録> ※出典：判決文の別紙

1. マリオ
2. ルイージ



<原告商品等表示目録> ※出典：判決文の別紙

1. マリオ
2. ルイージ



なお、上記以外にも、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) などが判決文に添付されているが、ここでは省略する。

3. 裁判所の判断

1. 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号 (商品等表示)

(1) 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。

(2) 混同を生じさせるおそれ

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

表示マーカーを連想させ、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ー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、原告文字表示マー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間で、それが周知又は著名であったとはいえない」と判断した。

2. 登録商標の抗弁の成否

被告らは、被告会社は、「マーカー」の標準文字からなる本件商標を有しており、「マーカー」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ー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。

3. 著作権侵害の有無

原告は、原告表現物の複製又は翻案の差止めを求め、また、原告表現物の複製物又は翻案物の自動公衆送信又は送信可能化の差止めを求めた。

裁判所は、「原告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、原告の請求は、絵画の著作物である原告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」とし、「このような無限定な内容の行為について、被告会社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」として、原告の前記請求には理由がないと判断した。

4. 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、被告標章第1及び被告標章第2の使用について、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。

ただし、裁判所は、登録商標に基づく権利の乱用につい

ては認めていない。なお、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、裁判所は、著作権侵害について認めていない。

4. 特許庁の判断（異議決定）

被告会社の登録商標「マーカー」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をするもの）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。したがって、この異議申立ての審理において、申立人商標「マーカー」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、「マーカー」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、「マーカー」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、「マーカー」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、「マーカー」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。

[考察]

知的財産法は、特許法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法などの複数の法律の総称である。近年、複数の知的財産法により一つの製品・サービスを保護する知的財産戦略が注目されており、「知的財産権ミックス」と呼ば

れている。経営戦略として有効な手法であると考えられる。

しかしながら、このような知的財産戦略が普及することに伴い、一つの製品・サービスに対して、複数の知的財産法について権利侵害事件が発生することがある。本判決では、不正競争防止法と著作権法のほか、商標法に関する複数の争点について争われる結果となった。

今後とも、知的財産権の取得と活用について、知的財産権ミックスの観点から積極的に推進することが重要であるが、攻めと守りの両面から知的財産戦略を検討することが重要である。

参考文献

1. 東京地判平成 30 年 9 月 27 日判決、平成 29 年(ワ)第 6293 号「マリカー事件」
2. 異議 2016-900309「マリカー事件」
3. 特許庁「特許行政年次報告書(2018 年度版)」平成 30 年 6 月
4. 特許庁「知的財産権活用企業事例集 2018」平成 30 年 10 月