

知的財産 -Intellectual Property-

Newsletter

〈2019年7月号〉

Contents

1

特許侵害

特許法102条2項及び3項の損害賠償論に関する大合議判決

知財高裁(特別部)令和元年6月7日判決〔炭酸パック化粧料事件〕



2

審決取消

「一齐に」と「直ちに」との補正につき後者のみ新規事項追加に当たるとされた事例

知財高裁(3部)平成31年4月22日判決〔水中音響測位システム事件〕



3

商標

「リブーター」が再起動装置の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する語であると認められた事例

知財高裁(2部)令和元年5月30日判決〔リブーター事件〕



4

著作権

イラストに関する複製及び翻案該当性の判断

大阪地裁(21民事部)平成31年4月18日判決〔「眠り猫」イラスト事件〕



5

不正競争

公道カートレンタル事業における「マリカー」標章等の使用の不正競争行為該当性

知財高裁(2部)令和元年5月30日中間判決〔マリカー事件控訴審中間判決〕



6

セミナーのご案内



特許法102条2項及び3項の損害賠償論に関する大合議判決

重富 貴光
Takamitsu Shigetomi
PROFILEはこちら

知財高裁(特別部)令和元年6月7日判決(平成30年(ネ)第10063号)裁判所ウェブサイト[炭酸パック化粧料事件]

→ 裁判例はこちら

令和元年6月7日、知財高裁が特許法102条2項及び3項の損害賠償論に関する重要な大合議判決¹を言渡しましたので、以下、ご紹介します。

本件は、「二酸化炭素含有粘性組成物」発明に関する特許権を有する被控訴人(特許権者)が、控訴人らに対し、控訴人らによる炭酸パック化粧料の製造販売行為が特許権を侵害するとして損害賠償請求等を求めた事案です。知財高裁は、控訴人らによる特許権侵害を認めたとうえで、被控訴人が被った損害額について、以下のとおり判断しました。

1 特許法102条2項に関連する損害賠償論

特許法102条2項は、侵害者が侵害行為により利益を受けているときは、その利益の額を特許権者が受けた損害の額と推定する旨の規定です。この規定の適用に関し、大合議判決は以下の解釈論を示しました(注目すべき判示部分に下線を付しています)。

①特許法102条2項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって、このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。

②侵害行為により侵害者が受けた利益の額は、侵害者の侵害品の売上高から、侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。例えば、侵害品についての原材料費、仕入費用、運送費等は、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たる。これに対し、例えば、管理部門の人件費や交通・通信費等は、通常、侵害品の製造販

売に直接関連して追加的に必要となった経費に当たらない。

③特許法102条2項における推定の覆滅については、侵害者が主張立証責任を負うものであり、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がこれに当たると解される。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)などの事情について、推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また、特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても、推定覆滅の事情として考慮することができるが、特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく、特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け、当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決めるのが相当である。

そのうえで、知財高裁は、上記②に関連し、控訴人らが控除を主張した経費の多くについて、侵害品の製造販売に直接関連して追加的に必要となったとは認められないとして、経費控除可否を厳格に判断しました。また、知財高裁は、上記③に関連し、控訴人らによる[1]～[4]に関する主張は、いずれも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であるとはいえないとして、推定の覆滅を認めない判断をしました。

2 特許法102条3項に関連する損害賠償論

特許法102条3項は、特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を特許権者が受けた損害額として賠償請求できる旨を定めた規定です。この規定の適用に関し、大合議

¹ 5人の裁判官から構成される合議体によって審理された結果としてなされる判決をいいます。

次ページへ続く ➡

判決は以下の解釈論を示しました(注目すべき判示部分に下線を付しています)。

①特許法102条3項に基づく損害の算定に当たっては、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、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。

②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。

そのうえで、知財高裁は、〔1〕対象特許が属する技術分野の近時の統計上の平均的な実施料率(国内企業アンケート結果5.3%、司法決定6.1%)や同種特許の侵害に関する解決金事例(売上高の10%)、〔2〕対象特許発明の重要性、代替技術の不存在、〔3〕対象特許発明による売上・利益貢献、〔4〕被控訴人と控訴人らの競業関係等に照らせば、実施に対し受けるべき料率は10%を下らないと判断しました。

2019年4月号でもご紹介しましたとおり、令和元年5月に成立した改正特許法²では、特許法102条3項に定める実施の対価について、特許権侵害があったことを前提として特許権侵害者との間で合意をするとしたならば特許権者が得ることとなる対価を考慮することができるとのルールが設けられました。知財高裁の上記①の判示は、内容において、改正法の趣旨を先取りしたものとも評し得ます。

² <http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/s0801980321980.pdf>

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスは想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

「一斉に」と「直ちに」との補正につき後者のみ新規事項追加に
当たるとされた事例渡辺 洋
Hiro Watanabe

PROFILEはこちら

知財高裁(3部)平成31年4月22日判決平成30年(行ケ)第10122号裁判所ウェブサイト[水中音響測位システム事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、海底の地殻変動等を音響信号により観測する水中音響測位システムに関する特許(本件特許)につき、補正事項が新規事項追加(特許法17条の2第3項)に当たることが問題となった事案です。本件特許は、海上の船に設置された船上局から、海底に設置された複数の海底局に対し、音響信号を送信し、受信した各海底局からの船上局に対する返信信号の時間差等を解析することにより、海底局の位置を算出し、地殻変動の観測を可能とする発明に係るものでしたが、請求項1の構成A乃至Fのうち、構成D及びEの下記の下線箇所の補正が、新規事項追加に該当するかが争点となりました(下線部及び番号は筆者によります)。

構成D: 前記それぞれの海底局送受信部から届いた順に直ちに返信された各返信信号を①一斉に受信する一つの船上局受信部と、

構成E: 前記一つの船上局受信部において、前記各返信信号およびGPSからの位置信号を基にして、前記海底局送受信部の位置を決めるための演算を②受信次第直ちに行うことができるデータ処理装置と、

知財高裁は、まず①の点につき、補正前請求項には「一斉に」との文言は使用されていないものの、当初明細書には使用されていることを指摘し、当該記載が先願の水中音響測位システム(先願システム)に関するものであったことから、先願システムの説明において用いられている「一斉に」の語の意味について検討するとしました。そして、船上局から海底局に対しては厳密な意味で「同時に」送信できるが、船上局と各海底局との距離にはばらつきがあるため、厳密な意味での「同時に」とは言えない海底局からの返信信号の受信についてまで「一斉に」とい

う語が用いられていることからすれば、①は『船上局と各海底局との位置関係次第では船上局での受信が同時にされる程度の時間差の範囲内で』との意味を開示していると認められる」とし、そのことは当初明細書の実施例から明らかであったとして、①の補正は新規事項追加には該当しないとしました。

一方②の「直ちに」の点については、「受信次第」の文言と併せて、海底局の位置を決めるための演算を行う時期を限定するものであると指摘したうえで、当初明細書には位置決め演算の時期を限定する記載は存在せず、「位置決め演算を船上で行う場合には、海底局及びGPSの信号を受信した後、観測船が帰港するまでの間で、その実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず、位置決め演算を『受信次第直ちに』実行しなければならないような特段の事情や、本件発明の実施の形態において、当該演算が『受信次第直ちに』実行されていることをうかがわせる事情等」は当初明細書には何ら記載されていないのであるから、新たな技術的事項を導入するものであり新規事項追加に該当するとしました。なお審決が「データ処理装置による位置決め演算には、船上で行う場合と、船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合とがあるところ、後者の場合にはそれなりの時間がかかるから、技術常識をわきまえた当業者であれば、構成Eの『受信次第直ちに』とは、船上で演算を行う場合を指す」としてそうであれば新規事項追加に該当しないとした点は、船上で行うか地上で行うかは、位置決め演算の実行場所に関する事柄であり、実行時期とは直接関係がないとしました。

本件は事例判断にとどまりますが、細かな補正事項が新規事項追加に該当するかどうかにつき、その判断過程を示すものとして有意義と考え紹介した次第です。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

「リブーター」が再起動装置の品質、用途を普通に用いられる方法
で表示する語であると認められた事例池田 佳菜子
Kanao Ikeda

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和元年5月30日判決(平成30年(行ケ)第10176号)裁判所ウェブサイト[リブーター事件]

→ 裁判例はこちら

本件は、原告Xが、被告Yの「リブーター」の片仮名を横書きし
てなる登録商標(「本件商標」)について、商標法3条1項1号、同
項3号、同法4条1項16号に該当するとして請求した商標登録無効
審判の不成立審決に対する取消訴訟です。裁判所による判断が
示されたのは同法3条1項3号及び同法4条1項16号の該当性でし
たので、この点についてご紹介します。

本件商標の指定商品は、第9類「配電用又は制御用の機械器
具、回転変流機、調相機、電気通信機械器具、測定機械器具、
電気磁気測定器、電線及びケーブル、電子応用機械器具及びそ
の部品」です。Xは、本件商標が英語で再起動を意味する
「reboot」に由来すること等を前提に、指定商品のうち「再起動器」
に本件商標を利用する場合について、本件商標は商品「再起動
器」の単なる機能及び用途の表示に過ぎないため商標法3条1項3
号に該当する、他方「再起動器」以外の商品に使用の場合は、
本件商標は商品の機能、用途について誤認を生じるおそれがある
ため商標法4条1項16号に該当すると主張しました。裁判所は次の
ように判断し、原告の請求を認容し不成立審決を取り消しました。

裁判所は、まず「リブート」という語について、「reboot」という英
語を片仮名で表記した語であるところ、「reboot」は再起動を意味
する動詞であること、「リブート」の語がコンピュータなどを再起動
することを意味する語として各種用語辞典に掲載されており、また
多くの雑誌やウェブサイト、公開特許公報でも同様の意味で使用
されていること等から、「リブート」の語が再起動することを意味す
る普通名称であると示しました。

そのうえで、「リブーター」の語について、情報・通信の技術分
野では、英語を片仮名で表した言葉が非常に多く存在すること、

一般に英語の動詞の語尾に「er」「or」等を付すことにより当該動
詞が表す動作等を意味する名詞となること、実際に「エディタ」「エ
ンコーダ」「プリンタ」等の動詞を名詞化した語も多数存在すること
等から、情報・通信の技術分野に属する者は、「リブーター」の語
から、「reboot」の語尾に「er」を付した語である「rebooter」を容易
に思い浮かべるものと認められると示しました。さらに、実際にコン
ピュータやルーター等の機器を再起動する装置を「リブーター」と
呼ぶ例があるのに対し、「リブーター」の語がそれ以外の意味で使
用されている事実は認められないことを摘示し、以上より、情報・
通信の技術分野において、「リブーター」は通常、再起動をする装
置と理解されるものというべきであり、したがって「リブーター」は再
起動装置の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する語と
認められるから、指定商品が再起動装置又は再起動機能を有す
る電源制御装置である場合は、本件商標は商標法3条1項3号に
該当すると判断しました。

他方、指定商品が再起動機能を有さない電源制御装置である
場合は、本件商標は商標法3条1項3号には該当しないものの、「リ
ブーター」の語を用いると、需要者や取引者は当該商品が再起動
機能を有しているものと誤解するおそれがあるとして、本件商標は
商標法4条1項16号に該当すると判断しました。

取り消された審決では、証拠関係から、「リブーター」の語は特定
の観念を生じさせないと判断されましたが、本判決は異なる判断を
しました。Xが新たに用語辞典やウェブサイト、公開特許公報等を
証拠として提出したことが異なる判断に繋がったものと思われます。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを受けなければなりません。

イラストに関する複製及び翻案該当性の判断

杉野 文香
Ayaka Sugino

PROFILEはこちら

大阪地裁(21民事部)平成31年4月18日判決(平28年(ワ)第8552号)裁判所ウェブサイト「眠り猫」イラスト事件

→ 裁判例はこちら

本件は、丸まって眠る猫のイラスト(Xイラスト)をデザインし、「眠り猫」という商品名のTシャツを販売しているXが、猫のイラスト(Yイラスト)の一部が描かれたTシャツ等(Y商品)を製造販売するとともにYイラストやY商品の写真を自らのHPにアップロードしているYに対し、複製権又は翻案権侵害、公衆送信権侵害、同一性保持権及び氏名表示権侵害を主張して、①著作権法(法)112条1項に基づきYイラストの複製、翻案、又は公衆送信することの差止め、②同条2項に基づきYイラストを使用した物品の廃棄、Yイラストに関する画像データ等の削除、③民法709条に基づき1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払い、④法115条に基づく謝罪文の掲載を求めた事案です。なお、Xイラスト、Yイラストの一部は次のとおりです(Yイラストについては、白黒を反転させたもの、左右を反転させたものが含まれておりますので、代表となるイラストを添付しております。)



Xイラスト



Yイラスト1



Yイラスト7



Yイラスト13

裁判所は、Xイラストの著作物性を肯定し、以下の理由からYイラストの一部はXイラストの複製ないし翻案であり、Yの行為はXの著作権及び著作者人格権を侵害すると判断しました。

➤Yイラスト1～4: 複製に該当すると判断。

◇丸まって眠っている猫を上方から円形状にほぼ収まるように描くとともに、片前足と片後ろ足と尻尾をほぼ同じ位置でまとめて描きつつ、耳や片後ろ足を若干円形状から突出して描いている点で共通している(かかる共通点はYイラスト5～16にも当てはまる。)。これらの共通点は、Xイラストの創作性が認められる表現上の特徴部分そのものである。

◇Xイラストの猫の目は周囲が黒い点でYイラスト1～4と異なる

が、かかる差異は全体からすると微差である。

◇Yイラストでは猫の胴体部分に波様の紋様が描かれており、これはXイラストの雲様の紋様とは異なるが、Xイラストの表現上の特徴は上半分に猫と分かるように描かれた模様が徐々に変化して抽象的な文様に繋がり、猫の片前足の付け根の模様が下半分の紋様にも使用されるなど猫を描いた部分と抽象的な文様とが連続的、一体的に構成され、全体として略円形状のマークのような印象を与える点にあり、Yイラスト1～4はかかる特徴を有している。下半分の抽象的な紋様に何を用いるかは表現上の本質的特徴といえるものではない。

➤Yイラスト9～12: 翻案に該当すると判断。

◇猫の前足が2本とも描かれ、左前脚が円形状の外に突出していることや肉球が見えるように描かれていることといった相違点が認められるが、右前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており、耳や片後ろ足の円形状からの突出の程度はXイラストと同程度に過ぎず、丸まって眠っている猫を上方から描き、猫を描いた部分と抽象的紋様の部分が連続的、一体的に構成され、全体として略円形状のマークのように見えるというXイラストの基本的な特徴は維持されているため、当該相違点により表現上の本質的な特徴を感得できなくなるものではない。

➤Yイラスト17～20: 複製でも翻案でもない判断。

◇丸まって眠っている猫を描いたものではなく、Xイラストの表現上の特徴との共通点が認められない。

本件は事例判断ではありますが、著作物の表現上の特徴部分を認定したうえで、複製に当たるもの、翻案に当たるもの、いずれにも当たらないものを丁寧に判断している点で実務上参考になると思いますので紹介する次第です。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士からのアドバイスをお受け頂ければと存じます。

公道カートレンタル事業における「マリカー」標章等の使用の
不正競争行為該当性古庄 俊哉
Toshiya Furusho

PROFILEはこちら

知財高裁(2部)令和元年5月30日中間判決(平成30年(ネ)第10081号・平成30年(ネ)第10091号)
裁判所ウェブサイト[マリカー事件控訴審中間判決]

→ 裁判例はこちら

本件は、「マリオカート」シリーズのゲームソフトを販売する一審原告Xが、一審被告会社Y1による①「マリカー」、「MariCar」、「MARICAR」及び「maricar」(「Y標章」)、②「マリオ」、「ルイージ」等のコスチューム(「Yコスチューム」)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、③「maricar」等のドメイン名(「Yドメイン名」)の使用行為が同法2条1項13号の不正競争行為に該当するなどと主張し、Y1に対して標章等の使用差止め、Y1及びその代表取締役Y2に対して損害賠償を請求した事件です。

Y1によるY標章、Yコスチューム、Yドメイン名の使用が不正競争行為に該当すると判断した一審判決(弊所知的財産Newsletter2018年12月号をご参照ください。)同様、知財高裁は、Y1によるY標章等の使用行為について不正競争行為の成立を認め、XのY1らに対する、Y標章、Yコスチューム、Yドメイン名の使用行為についての不正競争防止法違反を理由とする損害賠償請求の原因(数額の点は除く。)は理由がある旨の中間判決を言い渡しました。

本件の争点は多岐にわたりますが、本記事では、Y1のY標章の使用行為についての不正競争行為該当性に関する知財高裁の判断についてご紹介します。知財高裁は、以下のとおり判断して、Y1のY標章の使用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旨判断しました。

1 Y標章の需要者について

公道カートのレンタルとそれに付随する事業(「本件レンタル事業」)の需要者(「本件需要者」)は、日本にお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、とりわけ、比較

的若年の成年層であり、原判決の口頭弁論終結前の時点において、Y1らのいうところの訪日外国人(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ったと認められる。

原判決後もなお、本件需要者の中には、日本語を全く話さない訪日外国人以外の者が含まれていると認められる。

2 X表示の周知性・著名性

本件商標(Y1が有する「マリカー」の標準文字からなる商標)が出願された平成27年5月13日の時点で、日本国内において、X表示「マリオカート」は、マリオ等のキャラクターが登場するXの人気カートレーシングゲームシリーズを表すものとして、「著名な商品等表示」(不競法2条1項2号)になり、これが現在でも継続していると認められる。

また、X表示「MARIO KART」についても、平成27年5月13日には、Xの人気カートレーシングゲームシリーズを表すものとして、日本国内において、また、日本国外の本件需要者の間でも「著名な商品等表示」になり、これが現在も継続していることが認められる。

さらに、X表示「マリカー」は、Xのカートレーシングゲームシリーズである「マリオカート」を示すものとして、遅くとも平成22年頃には、日本国内のゲームに関心を有する需要者、すなわち日本国内の本件需要者の間で、広く知られていたと認められる。

3 X表示とY標章の類否

X表示「マリオカート」とY標章「マリカー」は、外観、称呼において一定程度似ており、Y標章「マリカー」は、上記ゲームシリーズ「マリオカート」を示すものとして周知であるから、日本国

次ページへ続く ➡

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスを受けなければと存じます。

内の本件需要者の間では、Xの人気カートレーシングゲームシリーズというX表示「マリオカート」と同一の観念も生じる。よって、日本国内の本件需要者との関係で、X表示「マリオカート」とY標章の「マリカー」は類似している。

X表示「MARIO KART」とY標章「MariCar」、「MARICAR」、「maricar」は、外観、称呼において一定程度似ている。日本国内の本件需要者との関係では、「マリカー」が上記ゲームシリーズ「マリオカート」を示すものとして周知であることから、「マリオの車」という観念に加えて、Xの人気カートレーシングゲームシリーズとの観念も生じ、「MARIO KART」と同一の観念を生じる。また、本件レンタル事業に関して用いられているY標章「MariCar」、「MARICAR」、「maricar」に接した日本国外の本件需要者は、「Mari」、「MARI」、「mari」から「MARIO」を想起し、上記各標章から「マリオの車」という観念を生じるものと認められる。そして、X表示「MARIO KART」からは、「マリオのカート」という観念を生じるところ、「車」が「カート」を含む上位概念であることからすると、日本国外の本件需要者との関係でもX表示「MARIO KART」とY標章「MariCar」、「MARICAR」、「maricar」は観念において類似する。

4 登録商標の抗弁の成否

Y₁らは、Y₁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、仮にY標章の使用行為が不正競争行為に該当するとして

も、差止請求や損害賠償請求は認められない旨主張する。

しかし、Y₁は、周知又は著名なXの表示及び「MARIO KART」表示が持つ顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって本件商標に関する権利を他社より取得したものと推認することができる。

したがって、Y₁が、Xに対し、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いうべきであり、Y₁らの上記主張は理由がない。

なお、知財高裁は、Y₁の代表取締役Y₂の損害賠償責任ついて、取締役としては、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、Y₁の代表取締役Y₂にはそのような義務に違反した点について悪意又は少なくとも重過失があると判示し、Y₂の損害賠償責任も認めています。

本件は、日本国内外において人気を博している「マリオカート」シリーズのレーシングゲームに係る著名表示「マリオカート」、「MARIO KART」とY標章の類否につき、Y標章が公道カートのレンタル等からなる事業に関して使用されているという取引の実情を踏まえつつ、日本国内・日本国外の需要者との関係を考慮して類否判断を行っています。かかる判断は、本件の事例を前提とするものではありませんが、社会的に注目を集めた事案としてご紹介させていただきました。なお、本件の判決は中間判決であり、今後、損害額等の審理が予定されています。

→ contentsへ戻る

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

 セミナーのご案内

名古屋エリア

弊所主催セミナー

「本年7月1日施行 改正不正競争防止法セミナー」

日時 2019年7月9日(火)15時00分～16時30分

会場 ウィンクあいち(愛知県労働センター)1301会議室

講師 重富貴光

住所 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

内容 2018年5月に改正不正競争防止法(「改正法」)が成立し、改正法は2019年7月1日に施行されます。改正法は、ビッグデータ等をはじめとする限定提供データを保護するものであり、世界に先駆けてデータ自体を保護する新たなルールを盛り込んでいます。セミナーでは、改正法の概要に加えて、改正法のもとで限定提供データをどのように保護すべきかについて解説を行います。

※本セミナーの申込方法及びセミナーに関する詳細はこちらのURLをご参照ください。 <http://www.ohebash.com/jp/seminar.php>

弊所では、ご希望の内容に応じて知的財産に関するセミナー・相談会をお請けしております。
セミナー・相談会等のご希望がございましたら、以下のメールアドレス宛てにご連絡下さい。

✉ IPnewsletter@ohebash.com[→ contentsへ戻る](#)