

不正競争	判決年月日	令和2年1月29日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	平成30年(ネ)第10081号(本訴) 同年(ネ)第10091号(反訴)		
<p>○ 不正競争防止法5条3項に基づく損害の算定に当たって、不正競争行為をした者に対して事後的に定められる、使用に対し受けるべき料率は、通常の料率に比べて自ずと高額になるというべきで、①当該商品等表示の実際の許諾契約における料率や、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、合理的な料率が定められるべきである。</p> <p>○ ①一審原告の実際のライセンス契約における料率、②「MARIO KART」やマリオ等が著名で、高い顧客吸引力を有していること、③一審被告会社は、それら高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって不正競争行為を行ってきており、売上げに貢献した度合いは相当に大きいと認められることなどの判示の事情の下では、ドメイン名を使用している店舗の売上げに係る料率は15%とし、ドメイン名を使用していない店舗の売上げに係る料率は12%とするのが相当であるとされた事例。</p>				

(事件類型) 不正競争行為差止等 (結論) 原判決一部変更, 当審追加請求につき認容

(関連条文) 不正競争防止法3条, 4条, 5条3項

#### 判 決 要 旨

1 本件の本訴請求は、一審原告が、一審被告会社による①一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」表示と類似するマリカー, MariCar, MARICAR, maricarの標章(以下「被告標章」という。)の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が、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)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、③一審原告の特定商品等表示である原告文字表示及び「MARIO KART」表示と類似するドメイン名(maricar.jp, maricar.co.jp, fuji-maricar.jp, maricar.com, 以下「本件ドメイン名」という。)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任職に任務懈怠についての悪意又は重過失があるなどと主張し、一審被告らに対し、差止めや損害賠償等を求めた事案である。

2 原判決（東京地裁平成29年（ワ）第6293号・平成30年9月27日判決言渡し）は、日本語を解しない需要者との関係で被告標章を使用する行為は不正競争行為に当たらず、かつ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を用いる場合には、営業上の利益侵害はないなどとして、一審原告の請求を、被告標章の使用差止め及び同抹消（外国語のみで記載されたウェブサイト及びチラシについてのものを除く。）、マリオのコスチューム等の使用差止め、本件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。

一審原告及び一審被告会社は、原判決に対して控訴を提起し、一審原告は、損害賠償請求の金額を1000万円から5000万円に増額した。

3 本判決は、令和元年5月30日の中間判決を受けてされた終局判決であり、中間判決が、一審原告の一審被告らに対する、一審被告会社及び各店舗における被告標章、マリオ等のコスチューム及び人形を使用する行為並びに本件ドメイン名を使用する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。）は理由があるなどとしたことに基づき、①外国語のウェブサイト等に関するものを含む営業上の施設及び活動において被告標章及びマリオのコスチューム等を使用することの差止め並びに被告標章の抹消、②外国語のみで記載されたウェブサイトを含む本件ドメイン名の使用の差止め及び登録の抹消を認めたほか、控訴審において拡張された損害賠償金5000万円全額を認容した。本件の争点のうち、差止め及び損害額に関する理由の要旨は、以下のとおりである。

#### (1) 差止めについて

不正競争防止法2条1項2号の「使用」とは、著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を商品又は営業との関連において業務に用いることをいうのであって、その使用態様に様々なものが考えられるとしても、それに含まれる個々の態様全てについて不正競争行為が認められないと、使用の差止めを命ずることができないということはなく、「営業上の施設及び活動」についての「使用」の差止めを認めたからといって、それが過剰であるとか、不特定であるとはいえない。

#### (2) 損害額について

ア 不正競争防止法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おける料率に基づかなければならない必然性はなく、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、使用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。

不正競争防止法5条3項に基づく損害の算定に用いる、使用に対し受けるべき料率は、①当該商品等表示の実際の許諾契約における料率や、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。

これを本件についてみるに，①一審原告が，一審原告の著作物や商標等に関してこれまで締結したライセンス契約における料率，②「MARIO KART」表示及び「マリオカート」表示並びに原告表現物が著名なもので，高い顧客吸引力を有していること，③一審被告会社は，「MARIO KART」表示等の高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図をもって不正競争行為を行ってきており，それらが一審被告会社の売上げに貢献した度合いは相当に大きいと認められることといった事情からすると，本件ドメイン名を使用している店舗の売上げに係る料率は15%とし，本件ドメイン名を使用していない店舗の売上げに係る料率は12%とするのが相当である。

イ 証拠から認定できる各店舗の売上げに上記各料率を乗じて算定される使用許諾料相当損害額9239万9253円と弁護士費用相当額1000万円の合計は1億0239万9253円であるから，一審原告から一審被告らに対する損害賠償請求はその全額である5000万円について理由がある。