

## 最新判決情報

2019 年

[1 月分]

### QRコード事件

知財高裁 H31.1.29 H30(行ケ)10059 審決取消請求事件(森義之裁判長)

第 9 類「電子応用機械器具及びその部品」ほかを指定商品とする本件登録商標「QR コード／QR Code」(右図)に対する不使用取消審判が不成立とされたため、当該審決の取消が求められた事案である。

QR コード  
QR Code

QRコードとは、自動車部品メーカーのデンソーが開発した 2 次元コードであり、現在はデンソーウェブが商標権者となっている。バーコードに代表される従来の 1 次元コードは、文字や数字などの情報を 1 次元のコードに変換し、デジタル情報として読み取るものであるため、横方向の配列のみに意味があることになるが、他方、縦と横の 2 方向に情報を持つ表示方式が 2 次元コードであり、そのため面積当たりの情報密度が高いことに特徴がある。その代表が QR コードである。右は、当事務所の URL を符号化した QR コードであり、これを読み取ることで、当所ウェブサイトへ導かれる。



したがって、QR コード自体は情報符号であるので、本件ではその商品性が最大の焦点となった。

被告(商標権者)は(株)デンソーウェブであり、7 種類の使用商標を提出している。審決は、その中、被告の通常使用権者であるアララ(株)が指定商品中の「ダウンロード可能な電子計算機プログラム(アプリケーションソフトウェア)」(本件商品 2)について使用した右図の商標「QR コード®」(使用商標 1)を採用し、アララ社のウェブサイトにて本件商品 2 の広告を掲載した点を使用と認めて、取消審判請求を不成立とした。



他方判決は、被告が展示会で配布した被告製品の総合カタログに着目した。本件カタログ 78 頁下部部分には、太字で「フレームQR®スマホリーダー QRコード®リーダー“Q”」との記載があり、QRアイコンと使用商標 3「QR Code」(右図)が記載されていた。



このページの右横には商品アプリについて「スマホ向けQRコード®リーダーアプリ」との説明部分があり、さらに「ダウンロード(無料)はこちらから!」、「App Store Google Play」の文字とその右横に QR コード規格の 2 次元コードのラベルが記載されていた。

これらのことから判決は、商品「QR コード®リーダー“Q”」又は「“Q”」のダウンロードの案内がされていることを考慮し、78 頁部分の記載は本件商品 2 に含まれるアプリケーションプログラムソフトウェアに関する広告であると認定した。

使用商標 3 が本件商品 2 について自他商品等を識別するものとして使用されているかについて判決は、「QR Code」「QR コード」の記載は 2 次元コードの規格の一種であると認識されることがあると認められる一方、被告は本登録商標を有し、「QR コードは(株)デンソーウェブの登録商標です。」との表示し、「®」の表示を付して商標登録されていることを広く知らせていた。被告以外の会社も、原告を含めて、「QR Code」「QR コード」が被告の登録商標である旨の表示をしていたことから、これらの表示は 2 次元コードの規格であるのみ認識されるだけでなく、自他商品等の識別機能を発揮する態様で使用されることがあり得ると認められた。

最後に判決は、本件商品 2 が商標法上の「商品」に当たるかどうかについて検討した。まず商標法上の商品を次のように定義した。取引の対象となる必要があるが、必ずしも有償で譲渡される必要はなく、無償で譲渡されるものであっても、当該商品の譲渡によって利益を得る仕組みがあり、その仕組みの一環として、当該商品が無償で譲渡されるのであれば、当該商品は交換価値を有し、商取引の対象となっていると認められることができるとした。

而して、本件商品 2 は、無償でダウンロードされるものであるが、被告はアララ社と共同で、本件商品 2(スマホ用 QR コードリーダーアプリ)を活用した食品・工業製品のトレーサビリティ関連サービスを展開していく計画を有して居り、同サービスを利用するためには、本件商品 2 をスマートフォンにダウンロードしておく必要があるのであるから、本件商品 2 の無料配布は、本件商品 2 を利用したトレーサビリティサービスを提供し、同サービスの提供によって利益を得るといふビジネスモデルの一環としてされたものと評価できる。従って、本件商品 2 には交換価値があるものと認められ、商取引の対象となり得るといふべきである、と判断した。

続けて、このように本件商品 2 を無償配布した上で、本件商品 2 を活用したトレーサビリティサービスを提供することにより利益を得るといふビジネスモデルにおいても、本件商品 2 を無償配布する際の商取引の対象は、あくまでも本件商品 2 であり、使用商標 3 は、本件商品 2 の広告に付されたものであり、上記トレーサビリティサービスの商標として使用されたものではない、とも判決は付言している。

なかなか判断が難しい事案のように思えるが、筆者の理解によれば、被告デンソーウェーブは、関係会社アララ社との共同で、QR コードを利用した食品や工業製品のトレーサビリティサービスシステムを提供しようとするものであり、製品のトレーサビリティ情報自体は顧客企業が提供するものであり、そのためのシステムソフトをデンソーウェーブとアララ社は販売しようとしているように理解される。

トレーサビリティ自体は製品に関する情報を必要とする我々一般消費者や一般企業が利用するものであり、QR コードリーダーアプリをスマホにダウンロードすることで、当該製品につけられた QR コードから製品を提供した企業のサイトにアクセスし、情報を得るといふシステムである。

つまり、この場合の QR コードは、トレーサビリティサービスの利用に供される物(アプリ)であり、これ無くしては当該企業のトレーサビリティサービスを利用することができない。

したがって、デンソーウェーブとアララ社とは、共同開発したトレーサビリティサービスシステム全体をメーカー企業に販売し、そのシステムには当然 QR コード作成ソフトも組み込まれて販売されるのであるから、デンソーウェーブらは、顧客企業からは QR コード作成アプリを含むトレーサビリティサービスシステム全体の対価を得るのであり、その対価の一部が QR コード作成アプリの対価として支払われていることになる。

判決が指摘したビジネスモデルとはこのような意味であろうか。

而して、商標法上は、サービスの提供に当たり、その提供を受ける者の利用に供する物に標章を付することも商標の使用と規定されているので、本件では利用に供する物は QR コードリーダーアプリとなるが、異なる点は、本件ではリーダーアプリ自体に付けられているのは、トレーサビリティシステム自体の名称(商標)でなく、情報符号(コード)自体の名称である点で、一般的な「利用に供する物」への標章の使用との違いがある。

表現を変えれば、レストランで使用する食器にレストランの標章が表示されるのであればレストラン役務への商標の使用となるが、食器に表示されていたのがレストランの商標ではなく、食器自体の標章が付けられていたのと同じことになるかも知れない。

この想定が当たっているとすると、指定商品「食器」の登録商標が付された食器を使用してレストラン役務を提供していたことになるが、この態様では「食器」自体についての業としての使用ではないので、レストラン内における「食器」への使用は指定商品「食器」についての登録商標の使用には該当しないことになる。

同様に、本件においても、トレーサビリティサービスを受けるために利用される QR コードリーダーアプリへの商標「QR コード」の使用が、QR コードリーダーアプリについての使用といえるのか、特に、一般消費者や一般企業が自己のスマホにアプリを無償でダウンロードする行為が、デンソーウェーブらを主体とする一般消費者らへの「商取引」行為と言えるのかの観点からも、議論的となる可能性がある。

もちろん、判決が認定した本件商標の使用は、デンソーウェーブの製品総合カタログ中における本件商品 2(アプリ)についての広告(商標法 2 条 3 項 8 号)であって、役務の利用に供する物を規定した法 2 条 3 項 3 号以下の使用ではないので、事実関係としてはもっと単純なのかも知れない。

## ○オジェッティ事件

### 東京地裁 H31.1.31 H29(ワ)4106 商標権侵害差止等請求事件(沖中康人裁判長)

東京港区で店舗を1店舗のみ経営する原告商標権者が、名古屋市においてメーカーと小売店との間を仲介し卸売業を営む被告に対して、商標の使用差止と損害賠償を求めた事案である。



原告登録商標は右図の「OGGETTI」であり、第35類の寝具類、被服、履物、菓子及びパン、家具、台所用品、印刷物、文房具類、おもちゃ等の小売りを指定役務としている。

「OGGETTI」(オジェッティ)とはイタリア語で「物、事物」を意味する「OGGETTO」の複数形であるが、日本では一般に使用されていないので、特段の観念を生じない造語であると判決は認定している。

他方、被告が使用した商標は8点あり、それらの中、欧文字「Oggetti」のみを要部とする以下の商標は、原告商標と同じスペリングであるため、原告商標との類似性が認められた。



しかし、被告商標の中、以下の2点については、単なる「オジェッティ」の称呼は生じないとして、類似性が否定された。観念についても、下記左商標からは「2016 年秋冬オジェッティ展示会」の観念が、下記右商標からは「ウェブでの買い物 オジェッティのドア」との観念が生ずると判断されている。



被告が卸売業として取り扱った商品は、携帯シューズ、ネックピロー、写真立て、鏡、アルバム、ギフトカード、ランチョンマット、木製のおもちゃ、コースターなど17点あり、これらの商品が原告商標権の指定小売役務と同一又は類似することが事実認定されている。

なお被告は、原告が一つの店舗で一般消費者向けの小売店を営んでいるのに対して、被告は問屋や小売業者向けに卸売のみを行なって居り、需要者がまったく異なるので、営業主体を誤認混同するおそれはないと主張したが、判決は、原告商標権の指定役務が一般消費者向けの小売りに限定されているわけではなく、また指定役務には卸売も明記されている、として原告の主張を斥けている。

以上のように、被告商標は原告登録商標に類似し、指定役務も同一又は類似の役務であるので、単純に商標権侵害となるところ、被告は、先使用权や継続的使用権の存在を抗弁として主張した。

しかし判決は、先使用权については、発注書、受注書、FAX 送信書、封筒、名刺、求人広告に「Oggetti」の文字を含む標章が付されていることを確認したものの、本件被告商標とは外観が異なったようであり、しかも周知性も否定され、先使用权は認められなかった。

継続的使用権についても、先使用权の場合と同様に商標の外観が異なる点と周知性が認められなかった点で否定されている。

そこで損害論へと進むべきところ、その前に被告は損害不発生の抗弁を行なった。すなわち、被告が行なっている卸売との関係で原告商標の顧客吸引力はまったく認められず、原告商標は被告の売上にまったく寄与していないので、原告には使用料相当額の損害は発生していないという主張である。

この点について判決は、原告は現に原告商標を使用して一般消費者向けに日用雑貨などの小売店舗を営んでいるのであるから、原告商標自体にまったく顧客吸引力が認められないとはいえない。他方、被告も被告サイトやショールーム兼商談スペースがある被告営業所、商談を兼ねた展示会等で被告商標を使用しているの、被告商標が被告の売上にまったく寄与していないとはいえないとして、原告における使用料相当額の損害の発生を認めた。

而して損害論となり、原告は使用料率を 1.5%として、弁護士費用(115 万円)との合計 1272 万円の損害の支払いを求めた。なお適正な使用料率は 5%であると原告は主張した。

これに対する判決の判断が本件における最大の見どころとなる。

まず判決は原告が提出した平成 22 年 8 月 31 日発行の経産省知的財産政策室編「ロイヤルティ料率データハンドブック」における、第 35 類のロイヤルティ料率の平均値 3.9%(最大値 11.5%、最小値 0.5%)を確認した。

次に、原告の店舗形態について判決は、原告は本店所在地においてチョコレート専門店を営み、その 2 階において日用雑貨やラッピングサービスを行なう店舗「OGGETTI」を営んでいる。そこでは、商品のポップ広告や店舗の出入り口に設置した看板に原告商標を使用しているものの、同店舗の売り場面積はそれほど広くなく、取り扱っている商品も 15 種類前後でそれほど多くはないので、原告店舗の営業規模は小さく、その結果、原告商標の顧客吸引力は相当に低いと認定した。

他方被告は、小売業者を対象とした会員登録制の被告サイトにおいて、小売業者から注文を受け取るとメーカーに発注して商品を仕入れ、注文者に納品するという卸売を行なって居り、被告の売上の中 78.78%が、原告商標権が登録される以前からの取引相手であったこと、被告商標 4, 5 は被告営業所に看板として設置されていたにすぎないこと、被告商標 7 が掲載されたウェブページではネット販売は行われていなかったこと、被告商標 1, 2, 6 についても賠償対象期間の一部に使用されていたにとどまることなどから、被告商標 4, 5, 7 の顧客吸引力は極めて低いと判断した。

さらに当初より問題になっていたように、判決は、原告が一般消費者に対して小売のみを行なっているのに対し、被告は小売業者に対する卸売のみを行なって居り、両者の営業態様が異なっている点を挙げ、被告の売上は、被告が取り扱っている商品のメーカーが有する顧客吸引力や被告が原告商標の登録以前から行ってきた営業努力に依るところが大きいことなどから、使用料率を 1%と認定し、被告の売上額約 4110 万円に対して 41 万円の損害と弁護士費用 10 万円の合計約 51 万円の支払いを命じた。

その結果、訴訟費用についても、5 分の 2 を原告の負担とし、5 分の 3 を被告の負担とした。

以上のように、本件判決は損害論について事案を詳細に分析検討し、損害額を算出した点は、将来侵害事件において被告側となった場合の対処法を示唆する内容となって居り、この点は評価されるであろう。