

「ハック済みウイー」商標法違反

被告事件判決

名古屋高裁平成25年1月29日

(H24(う)第125号)

弁護士藤原宏高

事案の概要

1 原判決は、
 「被告人が、任天堂株式会社が商標登録を受けている「Wii」及び「Nintendo」の各商標を付した家庭用テレビゲーム機Wiiについて、
 Wii専用プログラム以外の各種アプリケーションのインストール及び実行も可能になるように内蔵プログラム（後出の「ファミリーア」）等を改変した上で、
 上記各商標を付したまま前後3回にわたり計3名に販売して譲渡した行為（原判示第1）が、任天堂の商標権を侵害する行為として商標法78条の罪に該当し、
 また、自宅においてそのように内蔵プログラムの改変をしたWii4台を譲渡のために所持した行為（原判示第2）が、同法37条2号の商標権侵害とみなされる行為として同法78条の2の罪に該当する旨の判断を示して、被告人に有罪を言い渡した。」

2 判決

控訴棄却

3 条文

（侵害とみなす行為）

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

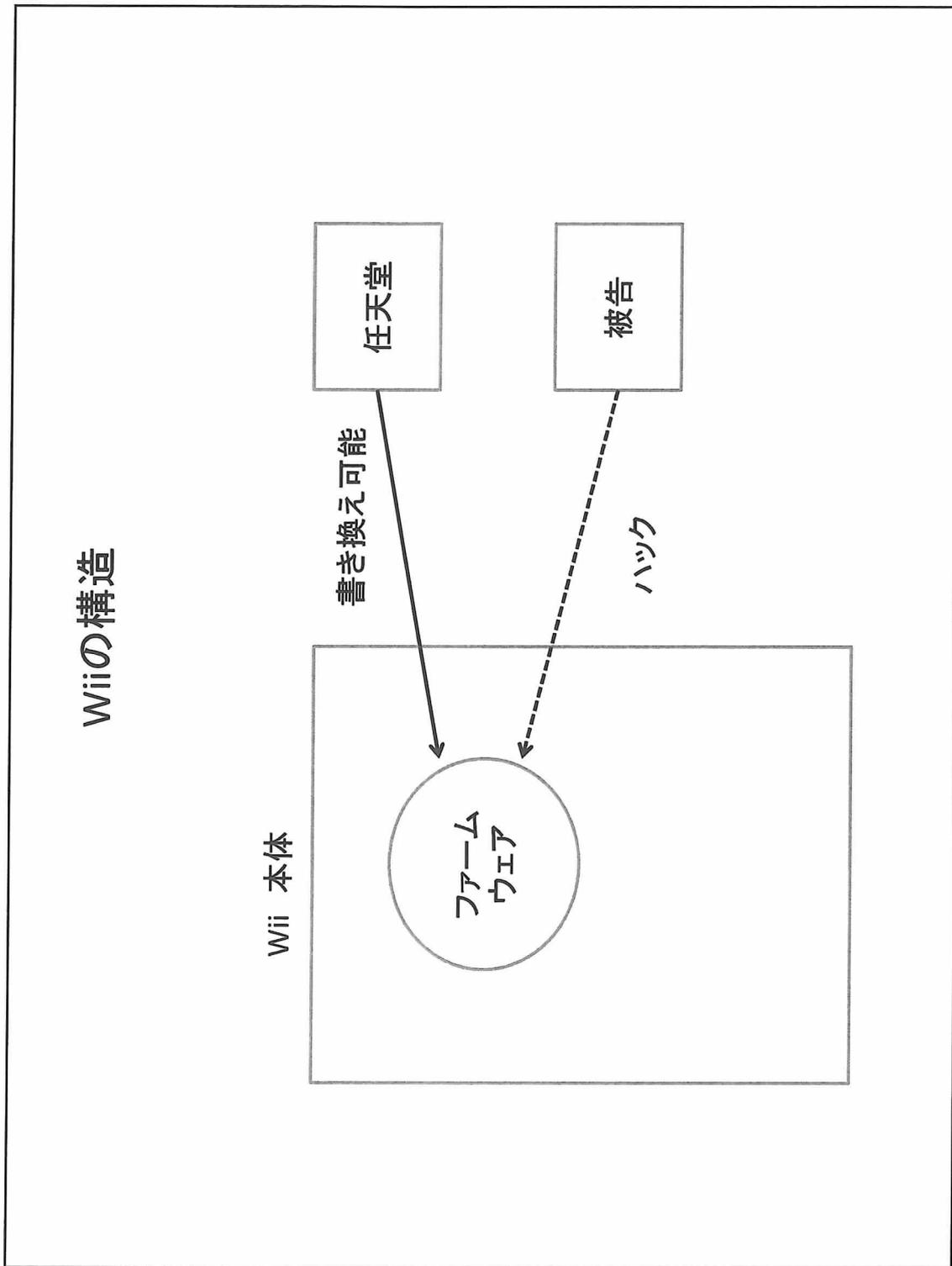
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

二 指定商品又は指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

（侵害の罪）

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者（第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



争点

- (1) 各行為に係るWii(以下「本件Wii」という。)は、いずれも任天堂が正規に流通に置いた真正なWii(以下「真正品」という。)に対し、部品の交換・変更等ハードウェア面における変更は一切加えず、書換えが可能かつ予定されているその内蔵プログラムを改変したにとどまり、かつ、その改変も、Wii本体が備えている初期化機能や内蔵プログラムのアップデート(更新)により、改変前と機能上向程度に復元できるものであるから、本件Wiiは、商標権の出所表示機能を損なうような同一性の欠如は来していない。それにもかかわらず、真正品との同一性を失ったと認定し、本件各行為が商標権侵害(以下、特に断らない限り、商標法37条所定のみなし侵害を含む。)に当たると認められた点において、原判決には、事実誤認ないし法令解釈適用の誤りがある。
- (2) 被告人は、本件Wiiを初期化することにより改変前の状態に復元できると認識していたから、同一性を損なうような改変をしたという認識を欠き、商標権侵害の故意が存在しない。原判決は、商標権侵害罪の故意が成立するためには、他人の登録商標であると認識(未必の故意の場合も含む。)して商標を使用することをもって足りるとして、真正品と改造品の同一性の喪失を根拠づける事実の認識を問うことなく、故意を認定した点において、事実誤認及び法令の解釈適用の誤りがある。
- (3) 被告人は、原判示第1の行為当時、MODチップなどの部品を付加する改造をしたWiiの出品は禁止されていて違法であると認識していたが、本件Wiiのような内蔵プログラムだけを改変したものについてはそのような制限がなく、その後、インターネット上の質問サイトにおいても、出品は適法であるとの回答が寄せられていたから、違法性の意識の可能性はなく、被告人に違法性の意識を期待できるのは、せいぜいその後、ヤフーオークションへの出品制限がかけられてからである。原判決は、原判示第1の行為当時の違法性の意識の可能性の有無に關係しない事後の事情や、被告人の供述調書などに対して誤った推論や評価をすることにより違法性の意識の可能性を認めたとする事実の誤認がある。

争点(1)に関する判断

原判決が、内蔵プログラムを改変した本件W i i i は、真正品と同一性を欠いていると認め、原判決第1及び第2の各行為が客観的に商標権侵害を構成するものと認定したことは、結論において是認できるから、そこに所論がいうような事実誤認又は法令の解釈適用上の誤りは認められない。

(1)商標法は、商標権者が指定商品について登録商標の使用をする権利の専有を認め(同法25条)、かつ、商標の「使用」の概念については、同法2条3項が形式的にこれに属する行為を定めているから、商標権者以外の者が、指定商品に登録商標を付したものをその許諾を得ずに譲渡するなど、「使用」に当たたる行為をすれば、商標権の侵害を構成することはいうまでもない。

しかしながら、商標権者又はその許諾を得た者により、適法に商標が付され、かつ、流通に置かれた商品(真正商品)が、転々と譲渡等される場合は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能は害されないから、このような場合における各譲渡等による商標使用は、実質的な違法性を欠き(最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁参照)、商標権侵害の罪は成立しないものと解すべきである。

所論(当審弁論を含む。以下同じ。)は、同様の結論を導く根拠を、当該商品について商標権者により一度は商標権が行使され、これが用い尽くされることにより消滅するという、いわゆる消尽論に求めているが、上記判例及び現在の商標権に関する裁判実務は、そのような解釈を採用していないから、これにくみすることはできない。

そして、上述の観点からすれば、当初は、商標権者又はその許諾を得た者により、適法に商標が付され、かつ、流通に置かれた真正商品であっても、それら以外の者によって改変が加えられ、かつ、その改変の程度が上記出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているときは、これを転売等して付されている商標を使用することにつき、実質的違法性を欠くといえる根拠が失われていることも自明である。

したがって、本件において、原審の主要な争点であり、また、所論も問題としている本件W i i i と真正品との同一性は、その改変の程度が、実質的に出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているかどうかという観点から判断されるべきものと解される。

(2) 当審事実取調べの結果を含む関係各証拠によれば、本件Wiiに加えられた改変に関する、以下の事実関係が明らかである。

ア Wiiは、任天堂が製造・販売する家庭用ゲーム機であるが、その本体内部の書換え可能な内蔵メモリの特定の番地にファームウェアと呼ばれるプログラムがインストールされている。

イ 被告人は、インターネットオークション等で真正品のWiiを入手しては、「ハック」と称し、部品の交換・変更等ハードウェア面の変更は一切加えずに、後記ウのようにしてファームウェアを書き換えるなどし(以下単に「ハック」という。)、原判示第1のとおり、インターネットオークションにおいて、本件Wii3台を販売して譲渡し、また、原判示第2のとおり、そのように譲渡する目的で本件Wii4台を所持していた。なお、いずれのWiiも、真正品に付された前記各商標はハック後もそのままにされており、また、これらを打ち消す何らの表示もされていないから、被告人が「ハック済み」であることを明示してインターネットオークションに出品していることは、商標権侵害の成否を左右する有意の事情とはいえない。

ウ 被告人が真正品に対して加えていたハックは、あらかじめインターネットオークションを通じて入手したハック方法のマニュアルDVD及びその中に入っていたソフトウエアを使い、次の①ないし③のような手順でWiiのファームウェア等を書き換えるものであった。

エ 被告人が行ったハックにより、本件Wiiはファームウェアが書き換えられ、真正品と機能、動作において次の点で異なるものとなっている。

- ① 真正品では前記ア(b)のセキュリティ機能によりインストール及び実行がされるはずのない上記HBC、Wiiflow、各種エミュレータなど、正規のものでなく、かつ、Wii専用のものでもないアップデート機能が、インストールされて実行可能となっている。
- ② 真正品では前記ア(a)のモジュール制御及び同(b)のセキュリティ機能により実行することが不可能とされている、SDカードスロットやUSB接続されたハードディスク等の外部記憶装置が、そこに複製されたWii専用ではないゲームプログラム等を実行することが、上記ウ①③で不正にインストールされたHBCやWiiflowを実行することにより可能になっている。

(3) 以上の事実関係によれば、本件Wiiは、ハードウェアそのものに何ら変更は加えられていないが、被告人が行ったハックによりファームウェアが書き換えられたため、真正品が本来備えていたゲーム機としての機能が大幅に変更されていることが明らかである。

ところで、ファームウェアは、あくまでソフトウェアであり、ハードウェアであるWiiとは別個の存在と観念でき。しかし、ファームウェアは、前記(2)ア(a)及び(b)のとおり、ゲーム機としてのWiiの機能及び個性を規定するもので、かつ、Wiiにおいて、ファームウェアが担う機能について、性質上、メーカーが提供するプログラム以外のものをユーザーが任意に用いることが予定されていないことも明らかである(このような関係は、多くの電子機器商品において公知に属する。)から、ファームウェアは、ハードウェアとしてのWiiと不可分一体かつ不可欠の構成要素であると認められる。そうすると、その改変は、それ自体において、商品としてのWiiの本質的部分の改変に外ならないというべきである。

そして、このようなファームウェアが改変された本件Wiiの品質の提供主体は、もはやいかなる意味においても、付された商標の商標権者である任天堂であると識別し得ないことは明らかである。また、商標権者である任天堂が配布したものでない非正規のファームウェアによっては、ゲーム機としての動作を保証できないことも明らかであるから、需要者の同一商標の付された商品に対する同一品質の期待に応える作用をいう商標の品質保証機能が損なわれていることも疑いを入れない。したがって、いずれの意味においても、前記(1)の法理における実質的違法性が阻却される根拠はないといわざるを得ず、被告人の原判示第1及び第2の各行為が任天堂の商標権を侵害するものであることは明らかである。

原判決の判断は、同一性を論じる意味合いの点を含め、必ずしも整理されたものとはいえないが、被告人のハックにより加えられた改変の内容、程度が、商品としての同一性を失わせるものであり、商標の持つ出所表示機能及び品質保証機能を害する程度に至っているとして、本件各行為につき商標権侵害を肯定したことは、正当であるから、そこに判決に影響するような経緯則違背による事実の誤認及び法令の解釈適用の誤りは認められない。

争点(2)に対する判断

(1) 本件Wiiは、いずれも被告人が前記3(2)ウのように自らハックしたものであり、被告人は、これによりファームウェア等が書き換えられ、真正品ではなし得ない不正規アプリケーションのインストールや実行、外部記憶装置に複製されたアプリケーションの実行等が可能になるなど、ゲーム機としての個性及び機能が真正品とは大きく変わっていることを認識していたことは明らかである。その上で、被告人は、真正品と同じ商標を付したままの本件Wiiを、販売して譲渡し、又は、譲渡する目的で所持したものであり、これら各行為についての認識にも欠けるところは無い。そうである以上、被告人の商標権侵害に当たたる事実の認識に何ら欠けるところはなく、同罪の故意が優に認められる。

ところで、原判決は、本件事案において、商標権侵害罪の故意が成立するためには、真正品と改造品の同一性の喪失を根拠づける事実の認識が必要である、とする所論と同旨の原審弁護人の主張に対し、他人の登録商標であると認識して商標を使用することをもって足りると説示し、商標が登録されたものであることの認識が認められることを根拠に商標権侵害の故意を認めている。しかし、本件のような登録商標の付された真正品を改変して譲渡等する場合における商標権侵害の事実の認識

として、真正品の本質的部分に改変が加えられていることの認識が必要であることは当然であるから、これを認定することなく故意を認めた原判決は、誤った法令解釈の下、必要な事実の認定を欠く誤りを犯しており、所論が指摘する事実誤認及び法令適用の誤りがあるといわざるを得ない。しかし、既に述べたように、被告人にその認識があることは証拠上明らかであるから、これを含んだ商標権侵害の故意を認めることができるのであり、原判決の上記誤りは、判決に影響するものとは認められない。

争点(3)に対する判断

(2) として、被告人に以上のような商標権侵害に当たたる事実の認識がある以上、自己の行為が違法であることを認識することは十分可能であって、被告人が、自己の行為が法に触れるとは思わなかったというのは、単なる法の不知にすぎず、故意ないし責任を阻却するに由らないことは明らかである。違法性の意識の可能性を肯定し、故意責任を肯定した原判断は正当であり、事実誤認はない。

所論は、被告人は、大手業者が開設するインターネットオークションにおいて、部品を付加するなどの改造をしたWiiの出品は禁止されている違法であると認識していたが、本件Wiiのような内蔵プログラムだけを改変したものはそのような制限がなく、その後、インターネット上の質問サイトにおいても、出品は適法であるとの回答が寄せられていたから、違法性の意識の可能性はなかつた旨主張する。

しかし、原判決が9頁(7)において説示するとおり、上記のものをはじめ、所論が種々指摘する諸事情中に、適法性について権威のある機関の見解に従ったなど、適法性についての誤信がやむを得なかつたと認めるに足りる事情は、何ら含まれておらず、記録中にもこれをうかがうことはできないから、違法性の意識の可能性がない旨の主張は、失当というほかなく、前記1(3)の原判決の認定判断を種々論難している点を含め、この点に関する他の所論は、採り上げるに値しない。

フレッドペリー最高裁判決

最高裁平15. 2. 27判決(平14(受)1100)

- 1 いわゆる並行輸入が商標権侵害としての違法性を欠く場合
- 2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することが商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらないとされた事例

1 商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付されたものを輸入する行為は、
(1) 当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、

(2) 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであつて、

(3) 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠く。けだし、商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をすることを目的とするもの」(同法1条)、つて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ(同法1条)、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を有することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性が無いといふことができるからである。

2 外国における商標権者から商標の使用許諾を受けた者により我が国における登録商標と同一の商標を付された商品を輸入することは、被許諾者が、製造等を許諾する国を制限し商標権者の同意のない下請製造を制限する旨の製造許諾契約に定められた条項に違反して、商標権者の同意なく、許諾されていない国にある工場に下請製造させ商標を付したなど判示の事情の下においては、いわゆる真正商品の並行輸入として商標権侵害としての違法性を欠く場合に当たらない。

判決の評価

- 1 「フレッドペリー最高裁判決」が挙げた規範に対しては、当時から様々な指摘があったところで、特に、「品質保証機能を害することがないこと」を実質的違法性判断のメルクマークとした点については、
 「品質保証機能というものは出所識別機能に従属するものであって独立の保護法益とはされていない」という立場から、調査官解説等とは異なる解釈の余地を指摘する見解も多く示されていたし、その後の裁判例(「BODY GLOVE」事件)で「最高裁がいつている品質保証機能を限定しようとする意図が窺」える、という指摘(前掲・田村131頁)もなされていたところだっただけに、最高裁判決の文言どおりに「出所表示機能」と「品質保証機能」を並べ、それぞれ独立した保護法益であるかのごとく事実の当てはめを行った本高裁判決には、一定の批判も考えられるところだろう。
 出展 「蘇ったフレッドペリー判決の規範～「ハック済みウイヤー」商標法違反被告事件をめぐって」企業法務戦士 <http://d.hatena.ne.jp/Fjneo1994/20130216/1361062842>
- 2 フレッドペリー事件最高裁判決の一般論を踏襲しながらも、同判決の立場とは異なり、品質管理性ではなく、品質同一性に着目して判断の基準としている。
 出展 新判例解説watch 知的財産法 No.88 京都女子大学 泉 克幸
https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-110881060_tkc.pdf

3 ちなみに同種の民事事件として、ファミコン本体及びコントローラーの不正改造に対し、改造者(被告)の商標権侵害が認められた東京地判平成4年5月27日(<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D63DB439D250667E49256A7600272B1F.pdf>)という古い裁判例があり、その中では、「原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を販売しているのだから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがあると認められる。さらに、改造後の商品については、原告がその品質につき責任を負うことができないと、当該商標の持つ品質表示機能がおそれがあると認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を販売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものというべきである。」と述べられていた。一見、今回の高裁判決と同じような規範に見えるが、ここでいう「品質表示機能」は改造後の品質を商標権者が「管理できない」点に着目したものであり(その意味では今の分類では「出所表示機能」に吸収されるものだと思われれる)、品質の優劣を問題とする「品質保証機能」とは異なる、という点に留意する必要がある。

出展「蘇ったフレッドペリー判決の規範～「ハック済みウイヤー」商標法違反被告事件をめぐって」企業法務戦士 <http://d.hatena.ne.jp/Fjneo1994/20130216/1361062842>

東京地判平成4年5月27日（昭和63(ワ)1607）

事案

被告は、昭和六一年八月ころから、原告商品の本体及びコントローラーの各内部構造に改造を加えた家庭用カセットテレビゲーム装置（以下「被告商品」という。）を、原告商品に付された本件登録商標及び原告表示をそのまま使用したうえ、「HACKER JUNIOR」の表示を付して、「ハッカージュニア」の商品名で販売した。

原告商品に加えられた改造には、原告商品の本体については、トランジスタ三個、抵抗九個、電解コンデンサ二個、基板一個、ジャンパー線一本及びピンジャック三個が用いられた。また、原告商品のコントローラーに対しては、七四HC—〇八（フリックアップ用IC）一個、スライドスイッチ二個、基板一個、ジャンパー線五本及びスズメッキ線一本が用いられている。この改造によって被告商品は、原告商品に高速連射機能、ビデオ出力端子、ステレオ音声出力端子、スローモーション機能等が追加されたものとなっている。

判旨

原告商品の内部構造に改造を加えた上で被告商品を取売しているのであるから、改造後の原告商品である被告商品に原告の本件登録商標が付されていると、改造後の商品が原告により取売されたとの誤認を生ずるおそれがあり、これによって、原告の本件登録商標の持つ出所表示機能がその品質につき責任を負うことができないうところ、改造後の商品について、原告がその品質につき責任を負うことができないところ、それにもかかわらずこれに原告の本件登録商標が付されていると、当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがあるとも認められる。したがって、被告が、原告商品を改造した後も本件登録商標を付したままにして被告商品を取売する行為は、原告の本件商標権を侵害するものというべきである。

田村先生のコメント

裁判例では、類似商標とともに、被告が改造して販売する商品であることを示す「HACKER JUNIOR」の表示を付していたという事実で、被告商品の広告が掲載されていた雑誌が一般の店頭で販売されていることや、被告商品の広告用のチラシには被告の商号が記載されているものもあることから、被告商品を購入しよとすると、原告商品を改造して販売している商品であると熟知していたと認めることはできないと論じて、混同のおそれを否定しなかった判決がある（東京地判平成4・5・27知裁集24巻2号412頁〔Nintendo〕—島並良〔判批〕ジュリスト1077号（1995年））

判旨が認定したような品質の違いがなくとも商標権侵害を肯定すべき
 詰め替えの事例では、品質がかりに同じだったとしても、出所識別機能が害されるというのが裁判例

∴万が一があった場合（バグがあるとか）、責任の所在が不明となる 信用をあてにして購入できなくなる

FRED PERRY事件が出所識別機能に加えて、品質保証機能についてまで保護法益としたこと
 に対しては疑問も 判旨の読み方（実際の内外商品の品質差を比較していない、下請け制限違反というだけで違法としている 品質管理性（泉）その後の飯村判決）

田村善之「商標法の保護法益」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『新商標法の論点』（2007年・商事法務）53～96頁

田村善之『ライブ講義知的財産法』（2012年・弘文堂）