

プロダクトキー控訴審判決

【判例番号】L07320092

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

【事件番号】知的財産高等裁判所判決／平成29年(ネ)第10082号、
平成30年(ネ)第10005号

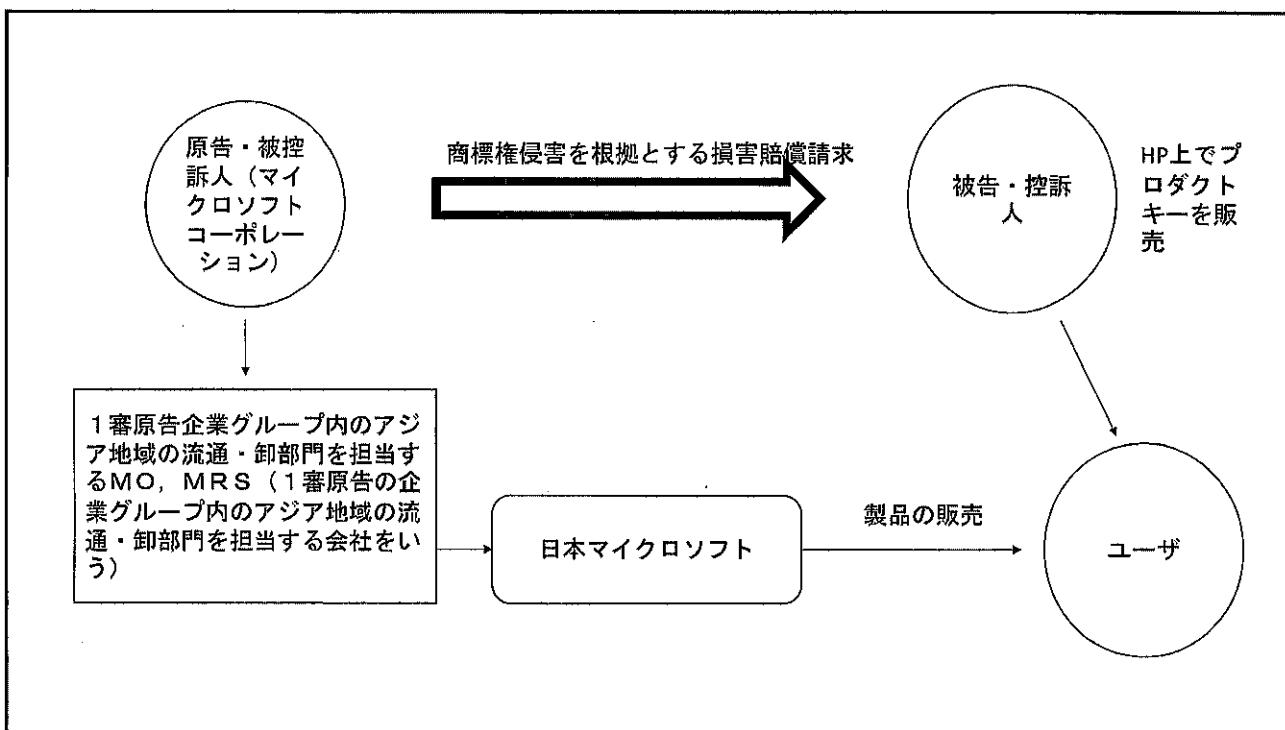
【判決日付】平成30年3月29日

【掲載誌】LLI/DB 判例秘書登載

弁護士藤原宏高

事案の概要

控訴人兼附帯被控訴人（以下「1審被告」という。）は、少なくとも平成23年11月中旬から平成26年5月23日まで、自己が運営責任者である「プロダクトキー販売 A」と称するウェブサイト（以下「1審被告ウェブサイト」という。）において、取扱商品として「マイクロソフトのプロダクトキーを扱っております。」、新着情報として「マイクロソフトのWindowsやOffice等のプロダクトキーを販売しています。ダウンロード版と考えてもらえば分かりやすいと思います。」と表記するなどして、「マイクロソフト」という標章（以下「1審被告標章」という。）を使用し、原判決別紙被告掲載商品一覧表及び別紙原告製品一覧表各記載のOS又はアプリケーションプログラムのソフトウェア製品（以下、併せて「1審原告製品」という。）のプロダクトキー（プログラムをコンピュータにインストールするに際し、入力が求められるシリアルデータであって、ユーザーが被控訴人兼附帯控訴人からライセンスの認証を受けるために必要なものをいう。以下、1審被告が販売したプロダクトキーを総称して「1審被告商品」という。）を、原判決別紙被告掲載商品一覧表記載の販売価格で販売するとの内容を掲載する行為をし、その後、購入者に対して1審被告商品を提供した。本件は、原判決別紙商標権目録記載の商標権（以下「1審原告商標権」といい、その登録商標を「1審原告商標」という。）を有する被控訴人兼附帯控訴人（以下「1審原告」という。）が、1審被告に対し、1審被告の上記行為が1審原告商標権を侵害すると主張して、商標法38条1項又は民法709条に基づき、逸失利益2億7130万2033円及び弁護士費用731万円の一部請求として、2700万円及びこれに対する不法行為日以後の日である平成26年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。



原審 長野地方裁判所 平27(ワ)36号

1審は、マイクロソフト社のWindowsやOffice等のプロダクトキーを違法販売していた被告に対して550万円の損害賠償を認めた。

なお、被告は商標権侵害を理由に、懲役1年（執行猶予付き）、罰金100万円に処せられている。

主な論点

- 論点1 1審被告商品はいずれも適法に購入された真正商品か。
- 論点2 1審原告商標の指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」には、1審原告が著作権を有するOS又はアプリケーションプログラムのソフトウェア製品である1審原告製品のみならず、プロダクトキーが含まれるというべきであるから、1審被告商品は、1審原告商標の指定商品と同一のものとうことができるか。
- 論点3 1審被告標章の使用は商標的使用に該当するか否か又は商標法26条1項6号に該当するか否か、並びに1審被告標章の使用は商標法26条1項2号に該当するか否か。
- 論点4 1審被告商品の販売は真正商品の販売として実質的違法性を欠くか否か。
- 論点5 1審被告の過失の有無。
- 論点6 商標法38条1項の適用の肯否。

第38条1項

商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその賠償により自分が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）により利潤の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用的な能力に応じた額を超えない限度において一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

論点7 民法709条による損害額の算定。

控訴審判決

論点1 プロダクトキーの真正商品性

原審 原審は、1審被告商品はマニアが集めてインターネット上に掲載した適当なプロダクトキーを拾ってきたものであり、1審原告製品の真正商品ではない

控訴審

前記引用に係る原判決の認定事実によれば、1審被告は、平成26年5月27日、1審被告商品をインストールしても認証エラーとなった購入者に対し、同人が1審被告から送信されたクラックツールのダウンロードURLではクラックツールが既に削除されていたことから、再度、上記と異なるクラックツールのダウンロードURLを送信したことが認められる。上記認定事実によれば、1審被告は、1審被告商品の購入者に対し、1審被告商品と併せてクラックツールのダウンロードURLを送信していたのであるから、このような行為は、1審被告商品がいずれも適法に購入された真正商品であるという上記主張と矛盾するものである。かえって、上記検査段階における1審被告の供述内容は、マイクロソフトの業務用パッケージであるMSDNに係るDVDの販売につき、マイクロソフトからID停止を受け、その後、MSDN関係の販売に使用していたヤフーIDも、ソフトウェア保護団体からの警告で頻繁に停止されるようになったことから、ID停止に係るない独自のショッピングサイトを設立し、クラックツールのURLに関する情報の販売をメインとして生計を立てていた当時の実情を述べるものであって、その内容は、具体的かつ詳細なものである上、上記認定事実にも沿うものである。しかも、1審被告は、顧客に送信したプロダクトキーを記載したメールを全て削除したとして、プロダクトキーの内容及び入手ルートさえ明らかにしていないのであり、上記主張を客観的に裏付ける証拠を何ら提出するものではない。以上のとおり、上記検査段階における1審被告の供述は、具体的かつ詳細なものであって、客観的事実に沿うものである上、これに反すると認めるに足りる客観的証拠が存在しないことからすると、その信用性が十分に高いというべきである。したがって、1審被告の上記主張は、採用することができない。

論点2 プロダクトキーの「商品」性について

原審

(1) 弁論の全趣旨によれば、原告製品のプロダクトキーは、英・数字が組み合わされた製品毎に固有の25桁のコードからなる情報鍵であって、1)ユーザーがアプリケーションプログラムをパソコンにインストールする際に、プロダクトキーの入力が求められ、これが入力されなければ、インストール作業を続行できず、2)アプリケーションプログラムをパソコンにインストールする過程で、プロダクトキーに対応する(未認証の)プロダクトIDがパソコン内に生成され、これが、ハッシュ値化されたパソコンのハードウェア情報とともに、原告の認証センターにインターネットを通じて送信され、3)原告の認証センターは、送信された情報をデータベースと照合し、適法なインストールであると認めた場合は、ライセンス認証済みのプロダクトIDをユーザーパソコンに送信し、4)ユーザーパソコン(プログラム)は、原告から受信した認証済みプロダクトIDを記憶装置に記録し、それを検知することでプログラムのインストール作業が終了し、ユーザーは制限のないプログラムの使用が可能となるものであることが認められる。このように、プロダクトキーは、ユーザーが原告製品をコンピュータ記憶装置内に物理的にインストールするために必要なものである上、原告製品として制限のないプログラムの使用を可能とする認証済みプロダクトIDの発行を原告から得るためにその入力が不可欠とされるものである。

(2) ところで、商標法上の「商品」には、無体物も含まれると解され、商標法施行規則別表第9類十五は「電子応用機械器具及びその部品」として「電子計算機用プログラム」を挙げているが、当該規定は例示であって、それ以外の無体物を含む部品を除外するものではない。そして、前記(1)のとおり、プロダクトキーは、原告製品をコンピュータ記憶装置内に物理的にインストールするために必要なものである上、原告製品として制限のないプログラムの使用を可能とするライセンス認証を得るために不可欠な情報鍵である。そうすると、プロダクトキーは、「電子応用機械器具」(「電子計算機用プログラム」)に相当する原告製品をコンピュータで利用するために必要不可欠な部品であり、電子応用機械器具の部品に該当する。したがって、原告商標の指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」には、原告が著作権を有するOS又はアプリケーションプログラムのソフトウェア製品である原告製品のみならず、プロダクトキーが含まれるというべきであるから、被告商品は、原告商標の指定商品と同一のものということができる。

控訴審 前記引用に係る原判決が説示するとおり

論点3 商標的使用の有無

原審

原判決は、1審被告ウェブサイトの「マイクロソフトのプロダクトキーを扱っております。」、「マイクロソフトのWindowsやOffice等のプロダクトキーを販売しています。ダウンロード版と考えてもらえば分かりやすいと思います。」との記載に接した取引者・需要者は、1審被告商品が、1審原告が著作権を有する1審原告製品のプロダクトキーであって、1審被告商品の出所が1審原告であると理解するのが通常であるから、単に1審被告商品の内容の説明や1審被告商品の適合関係を示すために被告標章が使用されていると理解するものではないと判断した。

控訴審 原審を肯定

論点6 商標法38条1項の適用の肯定

原審 原判決は、結果的に商標法38条1項の適用を否定したものの、1審被告商品が商標法38条1項にいう「侵害の行為を組成した商品」に該当するとした。

控訴審 1審原告は、商標法38条1項の適用の肯定につき、日本マイクロソフトが販売する製品については、シンガポール所在のMO、MRSを通じて1審原告製品を供給し、日本マイクロソフトによれば、1審原告商標を使用して1審原告製品を販売しているのであるから、1審原告は、日本において、日本マイクロソフトを通じて1審原告製品を販売しているということができる。日本市場において、1審被告商品が販売されなければ、当然に商品との需要は、1審原告が販売する1と1審原告製品に向けられるのである。しかしながら、1審原告製品と1審被告商品とは、張りを前提としてても、1審原告の主張する相手方は、シンガポール市場におけるMO上記主張を認めず。日本市場において、1審原告の主張ではないから、1審原告が日本市場において1審原告が販売する製品を販売する立場を前提として、1審原告は、知財高裁平成25年2月1日付の特別部判決その前段を述べるものである。同判決は、特許権侵害に対する損害賠償を求める事案において、特許法102条1項ではなく、同条2項が適用されるための要件を示すものである。同判決は、特許権者が自らの特許権を国外で製造した製品を、日本国内に所在する法人に販売していたといふ事案に対する上記判決は、本件とは事案を異にし、本件に適切でない。したがって、1審原告の主張は、採用することができない。

論点7 損害額の計算方法

原審 1審被告が注文データ数ベースで合計1059件の1審被告商品を販売し、合計608万3060円を売り上げたと認定した上、1審被告の行為により、1審原告に逸失利益の損害が生じたことが認められるものの、その損害額を立証するために、必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるとして、商標法39条が準用する特許法105条の3に基づき、1審原告に生じた逸失利益に係る損害額を500万円と認定するとともに、1審被告の商標権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額を50万円と認定して、1審原告の請求のうち、1審被告に対し合計550万円及びこれに対する平成26年5月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、1審原告のその余の請求を棄却した。

控訴審 原審を肯定