

最新判決情報

2013 年

[2 月分]

○数検／日本数学検定協会事件

知財高裁 H25.2.6 H24(行ケ)10273、10274 審決取消請求事件(芝田俊文裁判長)

第 41 類「学習支援に関する知識の教授」ほかを指定商品・指定役務とする原告個人名義の登録商標「数検／数学検定」及び「日本数学検定協会」(標準文字)が、被告(財)日本数学検定協会が請求した無効審判により無効とされたため、当該審決の取消しが求められた事案である。争点は、商標登録後に本件登録商標が公序良俗違反となったか否かである(法 46 条 1 項 5 号)。

事実関係の概要は以下の通りである。

原告商標権者は、数学の検定試験を開発し、平成 4 年に任意団体「日本数学検定協会」を発足させ、第 1 回全国数学検定試験を実施した。

一方被告(財)日本数学検定協会は平成 11 年に、原告を理事長として、公益法人(財団法人)として設立が許可され、「実用数学技能検定」を開始した。実用数学技能検定は、原告の日本数学検定よりも広く知られるようになり、被告においても商標「数検」等の商標を使用するようになった。その結果、平成 11 年から平成 22 年までの商標使用料として 2 億 5 千万円以上が被告から原告に支払われた。

平成 16 年、文科省から被告が理事であった原告に対して、財団から理事長宛に商標料を支払うことのないようにとの通知が送られた。その結果、被告内で検討され、平成 22 年に原告は被告の理事を退任し、条件つきで商標の無償譲渡が合意されたが、条件が整わなかったため、商標権は譲渡されていない。

原告は、被告を退任後、新たに「数検日本数学検定協会」を創設したが、検定日が被告の検定日と重なることがあり、また原告側協会は、全国の数学担当の先生、受験生、保護者に対して、原告協会が正しい数学検定協会である旨の「お知らせ」を送付したため、混乱が生じた。

而して審決では、被告の実用数学技能検定事業は、平成 15 年ころには公的資格として全国に定着し、本件商標は、被告事業に使用され、被告によって使用されるべき性格の商標になっていた。

然るに、原告は類似の名称で同種の事業を立ち上げ、商標権が自己にあることを奇貨として、関係者を混乱させる「お知らせ」を送付するなど、被告事業の公共性に悪影響を与え、社会を混乱させるなどした事をもって、本件商標は登録された後において、公序良俗に違反するものになったとして、法 4-1-7 号により商標登録を無効とした。

しかし判決は、上記事実認定において、次のように判断している。

- ① 本件商標は、被告事業に使用される以前から、原告事業に使用されていた。
- ② 被告設立後、検定参加者が急増し、広く知られるようになったが、その間も、原告は被告理事であった。
- ③ 被告は、原告に対して商標使用料を支払っていた。
- ④ 原告が被告理事を退任後も、被告は、合意書や契約書において、原告が本件商標権を有することを前提としていた。
- ⑤ その結果、本件商標が被告の設立後、周知著名性が高まったとしても、本件商標が被告によって使用させるべき性格の商標になったということとはできない。
- ⑥ 当事者間に民事上の紛争が生じたり、受験生らに混乱が生じたことも、当事者間の反目や本件商標の使用態様に起因して発生したものであって、本件商標登録自体によって生じたものとは認められない。
- ⑦ 多くの受験生が、本件商標を被告の商標と認識し、被告の検定事業を公的資格として信頼していることについても、「数検」等の商標を被告がその問題集に記載することが必ずしも適切とはいえない上、受験生らが被告検定を信頼しているからといって、本件商標が被告によって使用されるべきであるとまではいえない。
- ⑧ 原告が被告類似団体を立ち上げ、被告やその受験生らの権利、利益を侵害するとしても、このような事情は商標の使用態様の問題であって、本件商標登録自体の問題ではない。
- ⑨ 以上より、本商標登録は登録後に 7 号に該当するものになったとはいえないと解するべきである。

本件と同じく検定試験に使用された元理事長の商標権の有効性が問題になった漢検事件（知財高 H24.11.15）とは、同じ知財高裁第 3 部芝田コートでありながら、正反対の結論となったことの最大の理由は何であったか、考えさせられる。

今回の判決は、被告のこれまでの原告に対する対応が、すべて本件商標が原告にあることを前提としていたことを挙げているが、現に商標権が原告にある以上、そして原告元理事長が検定事業の創始者という立場にあることを考えると、周囲の者は到底原告に強く物を言うことができない状況であったであろうことは容易に推測がつく。

そうすると、元理事長を怒らせないように対応しなければ、たちまち周知させた商標を用いて検定事業を開催することができなくなるという懸念もあったことから、判決が指摘するような被告側の態度となったのであろう。

しかし、商標の公共性を考えると、とくに本件のような公益事業に使用される公益的な商標であることを考えると、誰が最初に商標を使用し、事業を始めたかということも大事かも知れないが、現在の需要者である受験生や学校関係者が、当該商標を真の使用者は誰で、誰に対する信用、グッドウィルが商標に化体しているかの観点からの問題も重要になるように思われる。

判決は、商標登録後の無効理由該当性とは、商標登録自体が無効理由に該当することと言っているが、具体的にどのような状況を想定することができるのであろうか。商標が人によって使用されるものである以上、使用する人の使用の仕方が社会公共の利益に反するようなことがあるのであり、商標登録された当時は無傷であった商標が、使用されて行くにつれて、穢れてゆくこともあり得るのであろう。その結果、その商標登録が存在し続けることが反社会的になった場合、登録が無効とされる事態もあるのである。裁判所は、この辺りをどのように考えているのであろうか。

なお本年 1 月の漢検事件（東地判 H25.1.17）では、元理事長側企業による検定協会に対する権利行使が権利の濫用と判断されている。

また元理事長名義で登録された商標が子息に相続され、その登録商標の検定協会への移転登録が認められた中検事件（東地判 22.12.16）も参照されたい。

OCITIBANK, JP 事件

東京地裁 H25.2.13 H24(ワ)2303 ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求事件 (大須賀滋裁判長)

日本企業が登録したドメイン名「CITIBANK. JP」に対して、米国シティバンクのグループ会社である日本法人が、当該ドメイン名の移転登録を求めたところ、知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、これを認める裁定を下した。

これに関連して、原告より被告に対し、原告ドメイン名の使用差止を求める権利がないことの確認を求める訴訟が提起された。なお、被告日本法人は、米国シティバンクの商標の商標権者でも専用使用权者でもなく、単に同社の商標の使用を許諾された者であるに過ぎないので、そもそも、原告ドメイン名の使用の差止を求める権限は有していなかった。

そのため、判決では、本件確認訴訟には確認の利益がないとして訴えが却下された。判決によれば、このようなケースでは、原告は、本件ドメイン名を使用する権限があることの確認を求めるべきであり、裁判所もそのように原告に釈明したが、原告はこれに応じなかったようである。

なお判決は、本件裁定についても検討し、紛争処理方針の事由の有無を確認し、特に不正の目的については、原告は、米国シティバンクに対し、本件ドメイン名を高額で売却することを意図して交渉していたことから、不正の目的で本件ドメイン名が登録又は使用されていると認定した。