

登録商標「漢検」その他・商標権侵害差止等請求事件：大阪地裁平成23(ワ)3460・平成25年1月17日(26民部)判決<請求棄却>

### 【キーワード】

商標の使用，独占的通常使用権，商標法3条1項柱書，同法26条1項1号，権利の濫用

### 【事案の概要】

1 前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いが無い。）

#### (1) 当事者

原告（株式会社オーク）は，教材の開発，製作，出版及び販売等を目的とする株式会社である。設立当初から平成24年4月15日まではP1が，その後は同人の息子であるP2が代表取締役を務めている。

被告（財団法人日本漢字能力検定協会）は，漢字に関する検定試験の実施，技能度の登録及びその証明書の発行等を目的とする財団法人である。平成4年6月4日，平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき，公益法人たる財団法人として設立されたが，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づき，特例財団法人として存続することとされた。設立代表者はP1であり，同人は，以後その理事長を務めたが，平成21年4月16日にこれを辞任した。

#### (2) 本件商標権

原告は，別紙商標目録記載1から3までの各商標につき，商標権を有している（以下，各商標を「本件商標1～3」，これらをあわせて「本件各商標」といい，それぞれの商標に係る商標権を「本件商標権1～3」，これらをあわせて「本件各商標権」という。）。

#### (3) 使用権の設定

##### ア 専用使用権の設定

原告は，被告に対し，平成12年8月25日，本件商標権1及び同2につき，各指定役務の範囲における専用使用権を，各商標権の存続期間満了日（本件商標権1については平成17年9月29日，本件商標権2については同年12月26日）までを期間として無償で設定し，その旨の登録もされた。

##### イ 独占的通常使用権の設定

本件商標権1及び同2につき，商標権の存続期間が更新された際，被告の専用使用権の期間は変更されなかったが，それ以降も無償による独占的通常使用が継続して許諾された。

また，原告は，被告に対し，本件商標3につき，商標権の設定登録がなさ

れた平成14年4月5日、その指定役務の範囲において独占的通常使用を無償で許諾した（以下、本件各商標権に係る上記各契約を「本件各使用許諾契約」という。）。

#### (4) 被告の行為等

ア 被告は、平成22年3月31日、特許庁において、本件各商標につき、商標登録無効審判請求をした。

イ 原告は、被告に対し、平成23年1月18日、被告が上記商標登録無効審判を請求したことなどを理由に、本件各商標を今後使用しないよう通告した（本件各使用許諾契約を解除する効果が生じたかについては争いがある。）。

ウ 被告は、現在に至るまで、本件各商標を各指定役務において使用している（ただし、本件商標1については、商標法26条1項1号に該当する旨の被告の主張がある。）。

### 2 原告の請求

原告は、被告において、権限なく本件各商標の使用を継続しているとして、被告に対し、本件各商標権に基づき、それぞれの指定役務において、本件各商標の使用差止めを求めている。

### 3 争点

(1) 本件各商標の登録は商標登録無効審判により無効とされるべきものか。

(争点1)

ア 本件各商標の登録は商標法4条1項7号に違反してなされ、又は、商標登録後に同号に該当するものとなったか。

(争点1-1)

イ 本件各商標の登録は商標法4条1項10号に違反してされたか。

(争点1-2)

(2) 本件各使用許諾契約は解除されたか。

(争点2)

(3) 先使用による使用権の成否

(争点3)

(4) 商標法26条1項1号該当性（本件商標1について）

(争点4)

(5) 権利濫用の成否

(争点5)

## 【判 断】

### 1 本件紛争に係る事実経過

前提事実、証拠（各項末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

#### (1) 原告による漢字能力検定等の事業開始

原告は、昭和46年1月20日の設立後間もなくして、漢字学習に特化した漢字教室を開設し、日本全国にフランチャイズ展開するとともに、漢字の学習法や教材の開発を進めた。さらに原告は、昭和50年ころから、「日本漢字能力検定」と称する漢字の検定試験を開始した。

原告は、漢字教室の運営、漢字教材の開発、出版等を行うため、原告の内部

に「日本漢字教育振興会」を組織して、これに当たらせ、漢字能力検定を行うため、同じく原告の内部に「日本漢字能力検定協会」を組織して、これに当たらせた。(甲1, 9, 32, 33, 証人P2)

## (2) 被告の設立

被告は、平成4年6月16日、平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき、財団法人として設立された。設立代表者及び理事長は、いずれも、当時、原告代表取締役であったP1であり、漢字に関する技能検定試験の実施、技能度の登録及び証明書の発行等を目的とした。

被告は、その設立に当たって、P1から1億円の寄附を受けたほか、原告の内部組織であった日本漢字教育振興会及び日本漢字能力検定協会の事業を承継した。

以後、原告がその上記内部組織によって行ってきた「日本漢字能力検定」のほか、漢字教室の運営、漢字教材の開発、出版などの事業は、被告が実施している(主に小学校1年生から3年生までを対象とした8級から10級までの漢字能力検定〔児童漢検〕は、その後も、日本漢字教育振興会が主催していたが、遅くとも平成18年3月までには、被告に承継された。)

「日本漢字能力検定」の受講者は、原告がこれを開始した当初の昭和50年度は672名であったが、昭和54年度には1万名を超え、被告が設立された平成4年度には12万1924名に達した。以後、平成9年度には105万5710名、さらに平成14年度から平成23年度まで毎年200万名を超えている。また、「日本漢字能力検定」は、平成4年に文部省(現・文部科学省)から民間審査事業認定制度に基づく認定を受けた。(甲2, 9, 甲18の1・2, 甲19の1~3, 甲22~24, 32, 33, 乙3, 13~18, 30, 36, 39, 証人P2, 証人P3)

## (3) 本件各商標などの登録

原告は、被告が設立された平成4年から平成12年までの間、本件各商標を含め、「日本漢字能力検定」など被告の事業に関係する商標の登録を出願し、それら商標に係る商標権を取得した。このことについて、被告理事会の承認を得たことはなかった。

原告は、平成11年、「漢検既出問題集」「漢検四字熟語辞典」との文字商標の登録出願をしたが、その拒絶査定不服審判手続において、平成12年12月、審判官から、「漢検」との文字商標が被告の周知著名商標として機能しているため、原告を出願人としたまま登録することはできない旨指摘を受けた。これ以降、被告の事業に係る商標の登録は被告が出願するようになるとともに、過去に原告名義で登録されていた商標に係る商標権のいくつかも被告に移転された。

一方、本件各商標権は原告から被告に移転されることはなく、被告は原告から、本件各商標権の専用使用权あるいは独占的通常使用权の設定を受けるとい

う地位にとどまった。被告は、現在に至るまで、各指定役務において、本件各商標の使用を継続している。（甲3～5の各1・2，甲8，9，11～13，乙1，4，7，8）

#### (4) 訴訟等の経過

被告は、平成21年2月ころ以降、監督官庁である文部科学省から、被告の理事長であるP1及び理事であるP2が役員を務める企業との利益相反取引などについて問題視され、このことがマスコミでも大々的に報道される事態となった。P1及びP2は、同年4月16日、それぞれ被告の理事長及び理事を辞任した。

被告は、原告に対し、平成21年6月1日付の書面で、本件各商標権を含め、被告の事業に係る商標権で原告が有するものを、権利取得に要した実費相当額である1346万3799円で譲渡するよう申し入れるとともに、この求めに応じない場合には、商標登録無効審判等を請求する旨通知したが、原告はこの申入れに応じなかった。また、被告は、同年8月31日、P1及びP2が、被告理事会の承認を経ないまま原告などと利益相反取引を行い、被告に損害を与えたなどとして、P1，P2，原告などを被告とし、27億円を超える損害賠償等請求訴訟を提起した（京都地方裁判所平成21年(ワ)第3166号）。

原告は、平成21年11月16日、本件商標権1及び同2を含め、被告の事業に係る商標権9件を、被告と関わりのない3名に移転し、その旨の登録がされた。これら3名には、P1及びP2が社会的な批判を受けていることを疑問視し、両名を支援している者も含まれていた。

被告は、平成22年3月31日、特許庁に対し、本件各商標登録の無効審判を請求した。そして、原告と被告は、同年7月9日、京都地方裁判所における賃料仮払仮処分申立事件（京都地方裁判所平成22年(ヨ)第194号）で和解し、上記9件の商標権を再び原告に移転することとし、同月26日にその旨の登録がされた。

原告は、被告に対し、平成23年1月18日到達の内容証明郵便にて、本件各商標を末尾に記載の上、

「株式会社オークはその権利に属する下記商標を貴協会に無償使用を許諾してきましたが、貴協会は株式会社オークに対して不当な損害賠償請求，仮差押え，賃料および書籍購入代金の一部支払拒絶などをして株式会社オークの存立を危うくするばかりか，上記商標について無効審判を請求し，株式会社オークの財産権を侵害する行為に出ています。

株式会社オークとしては、貴協会から一方的にかかる違法不当な行為をされている以上、もはや上記商標を貴協会が使用することは許諾できません。

よって、本書到達後は決して下記商標を検定問題・答案用紙・webサイト・受検案内を含む一切に使用されることのないよう通告します。」と通知した。

原告は、平成23年3月17日に本件訴えを提起した。

原告は、上記無効審判請求に係る同年10月11日の第1回口頭審尋において、漢字検定事業を再開する構想もあるので、本件各商標権を被告に譲渡することは考えていない旨述べていたが、P2は、本件での証人尋問において、原告が本件訴えを提起した理由につき、被告から提起された民事訴訟等への対抗策である旨証言している。(甲3～5の各1, 甲6, 甲7の1・2, 甲9, 10, 15, 28, 32, 33, 乙11, 31, 36, 39, 証人P2, 証人P3)

## 2 争点5 (権利濫用の成否) について

事案に鑑み、まず争点5について検討するに、原告が本件各商標権に基づき被告による本件各商標の使用差止めを求めることは、権利濫用に当たり、許されないと判断する。

理由は以下のとおりである。

### (1) 本件各商標について商標権者となるべき者

被告は、原告の内部組織であった、日本漢字教育振興会及び日本漢字能力検定協会の事業を承継したが(前記1(2))、その中心的な事業は「日本漢字能力検定」である。本件商標1は、上記事業の役務の主体を意味するものであり、被告の名称から「財団法人」を除いたものに過ぎない。また、本件商標2は、上記「日本漢字能力検定」あるいは本件商標1の略称であり、本件商標3は、本件商標2に、上記事業の一環として開設した漢字資料館(漢字資料館だけでは、普通名称というべきである。)の名称を付加したものである。これらの事情によると、本件各商標は、いずれも被告の役務を表示する基幹となる商標(本件商標1, 2)や、これを含むもの(本件商標3)であり、本来、被告が出願し、その商標権者となるべきであるといえる(商標法3条1項柱書)。

このように、これら本件各商標の役務に係る事業は、元々原告が開始したものであるとはいえ、平成4年に公益法人として被告が設立されて以降、被告の事業とされ、原告はごく一部の事業につき、平成18年3月まで主催者とされていたにとどまる。それにもかかわらず、原告が本件各商標権を有し続けることは、私企業たる原告の一存によって、公益法人として設立された被告の事業継続を不安定にさせ得る潜在的な危険があることを意味している。

原告が本件各商標について登録出願し、商標権者であることを直ちに違法と評価するかはともかく、被告による独占的な使用を許諾する限りにおいて、かろうじて許容されてきたものといえる。すなわち、原告は、本件各商標の出願登録に関する費用を負担し、登録以降、被告に対し、無償の専用使用权(本件商標1, 2。登録更新まで)や独占的通常使用权(本件商標3。後に本件商標1, 2が加わる。)を設定しているが、原告は、「日本漢字能力検定」などの事業を被告に引き継いだ以上、本件各商標の登録出願をした原告が、その商標権者であり続けるということは、これらの使用許諾が当然の前提となっている

というべきである。

原告は、被告設立後も、自ら実施していた漢字能力検定に係る使用権を確保するためであったと主張するが、最も重要な「日本漢字能力検定」の事業を被告に引き継いだ以上、原告のみが本件各商標を使用することは全く想定されていないというべきである。

そして、これらのことは、平成12年12月、特許庁での審判手続において、被告の事業に係る商標につき、原告が商標登録することを問題視されて以降、被告の事業に係る商標の登録は被告が出願するようになるとともに、過去に原告名義で登録されていた商標に係る商標権のいくつかも被告に移転されたりしており、原告にとっても明確に認識できたものである。

## (2) 被告による使用状況

本件各商標は、その商標登録から現在に至るまで、被告の事業の中心である「日本漢字能力検定」の事業を表すもの（本件商標1、2）、あるいはこれに付随する事業を表すもの（本件商標3）として使用されてきた商標であり、前記1(2)のとおり、受検者の増加に伴い、その旨一般にも広く認識されてきたといえる。

## (3) 危険性の顕在化

ところが、前記1(4)のとおり、原告は、平成21年11月以降、本件各商標権を、被告とは関係のない第三者に移転したり、被告に対して本件各商標の使用を中止するよう通告したりした上、ついには被告による本件各商標の使用差止めを求める本件訴えの提起にまで至った。このことは、まさに原告が本件各商標権を有することに伴う前記潜在的危険性を顕在化させたものであり、原告は、その権利保有及び行使が許容される根拠を自ら喪失させたといえる。しかも、前記1に認定の事実経過からすれば、原告が本件訴えを提起したのは、本件各商標権が自己に帰属していることを奇貨とし、被告からの損害賠償請求等への対抗策として利用するためといえるが、商標制度が保護すべき権利、利益とは、およそかけ離れた目的といわざるを得ない。

## (4) まとめ

以上のとおり、本件訴えにおける原告の請求は、本件各商標権が本来帰属すべき主体である被告の事業継続を危うくさせるものでしかなく、しかも、商標本来の機能とは関わりなく、被告からの損害賠償請求等への対抗策として本件各商標権を利用しているというのであるから、そこにもはや何らの正当性はなく、権利濫用に当たるといいうほかない。

したがって、原告が、本件各商標権に基づき、被告による本件各商標の使用差止めを求めることは許されない。

## 3 結論

以上の次第で、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

## 【論 説】

1．判決文を繰り返し読んでも、当事者の事実関係についてよく判らない事案であり、当事者間の裏事情を知らないと解けない事件のように思える。けだし、被告法人は原告会社がもともと設立し、その代表者及び理事長は原告会社の代表取締役が就任し、1億円の寄付行為もし、原告の内部組織である「日本漢字教育振興会」と「日本漢字能力検定協会」の2つの大事業を継承させているのである。原告の設立は昭和46年1月であり、昭和50年頃から「日本漢字能力検定」を開始した。被告は平成4年6月に設立され、原告が行って来た事業を毎年行っているが、同年に文部省から民間審査事業認定制度に基づく認定を受けたのである。

ところが、本件商標3件について原告は、被告に無断で、2件については平成4年9月30日に、1件については平成12年5月23日にそれぞれ出願し、設定登録を受けているのであり、その商標権は原告から被告に移転されないままとなっていた。自分で使用する意思がないのに、被告から損害賠償請求訴訟を提起されたことが事の発端となっていたようである。

2．被告は平成21年2月ごろ、文科省から、被告の理事長のP1と理事のP2が役員を務める企業（原告）との利益相反取引などを指摘され、この事実が新聞等のマスコミに大きく報道される事態となったことから、P1とP2は平成21年4月16日に被告の理事長と理事を辞任した。

その後、被告は原告に対し、本件各商標権を含む原告が有する被告事業に係る商標権について被告に譲渡するよう申し入れ、もしこの求めに応じない場合は、商標登録無効審判等を請求する旨通知したが、原告はこの申し入れには応じなかったことから、被告は京都地裁における訴訟（平成21（ワ）3166号）に入った。

これに対し、原告は被告に対し、「株式会社オークとしては、貴協会から一方的にかかる違法不当な行為をされている以上、もはや上記商標を貴協会が使用することは許諾できません」と通知した上で、平成23年3月17日に本件訴えを提起したのであるが、これについて原告は被告から提起された民事訴訟等への対抗策である旨証言した。

3．裁判所は事案を考慮し、まず争点5について検討した結果、原告が本件各商標権に基づいて被告による本件各商標の使用差止めを求めることは、権利濫用に当たり、許されないと判断したのである。その理由として裁判所は、次のように説示する。

(1) 本件各商標1, 2, 3について商標権者となるべき者は、その指定役務との関係から、原告の内部組織であった日本漢字教育振興会と日本漢字能力検定協会の事業を継承した被告である。その指定役務の事業は、元々原告が開始

したものであるとはいえ、平成4年に公益法人として被告が設立されて以降は被告の事業とされている以上、原告が本件各商標権を有し続けることは、公益法人としての被告の事業継承を不安定にさせる潜在的な危険があることを意味すると説示した。

にもかかわらず、原告は被告に、最初は本件商標の専用使用権を設定し、その後は独占的通常使用権（原告の使用を留保）を許諾した事実があり、「日本漢字能力検定」などの事業を被告に継承させたにもかかわらず、原告が被告に対し本件訴訟を提起したことは、正に原告が本件各商標権を有することに伴う潜在的危険性を顕在化させたことになることと認定し、「原告はその権利保有及び行使が許容される根拠を自ら喪失させたといえる。」と説示したのである。

(2) すると、本件訴訟の原告の請求は、「本件各商標権が本来帰属すべき主体である被告の事業継続を危うくさせるものでしかなく、しかも、商標本来の機能とは関わりなく、被告からの損害賠償請求等への対抗策として、本件各商標権を利用しているというのであるから、そこにはもはや何らの正当性はなく、権利濫用に当たるといふほかない」と判示し、原告が本件各商標権に基づき、被告による本件各商標の使用差止め請求を許されないと判断したが、妥当であるというべきであろう。

冒頭でも触れたように、本件の当事者についての関係は第三者にはよくわからず、判決文の上でしか見ることができない複雑な事情のある事案であったといえる。

4. なお、本件の当事者とは別人間における類似するような事件が、審決取消請求訴訟の判決が知財高裁で2つあったので、本号において紹介することにする。 ➡ G-162

[牛木 理一]



〔 商 標 目 録 〕

1 商標の構成

# 日本漢字能力検定協会

指定役務

第41類 漢字についての読み・書き・使用その他の知識又は能力  
に関する検定

登録番号 第3074190号

手続経緯

出 願 平成 4年 9月30日

登録査定 平成 7年 3月23日

設定登録 平成 7年 9月29日

更新登録 平成17年 5月24日

2 商標の構成

# 漢 検

指定役務

第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授

登録番号 第3102731号

手続経緯

出 願 平成 4年 9月30日

登録査定 平成 7年 6月 8日

設定登録 平成 7年12月26日

更新登録 平成17年10月11日

### 3 商標の構成

# 漢検 漢字資料館

## 指定役務

第41類 漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関する資料の展示，拓本の展示，古銭の展示，漫画の展示，美術品の展示，漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関する図書及び記録の供覧，図書の貸与，漢字及び日本語文章に関する能力の検定，通信教育も含む漢字及び日本語文章に関する知識の教授，技芸・スポーツ又は知識の教授，漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関するビデオ・CDROMの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。），漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関するビデオテープ・録画済み磁気テープ・録画済みディスク・録画済みシーディーロム・録画済みフロッピーの貸与，漢字又は日本語の歴史・文化・教育に関する講演会・研究会・交流会の企画・運営又は開催，レコード又は録画済み磁気テープの貸与，おもちゃの貸与，遊園地用機械器具の貸与，遊戯用器具の貸与，動物の調教，植物の供覧，動物の供覧，庭園の供覧，洞窟の供覧，映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営，映画の上映・制作又は配給，演芸の上演，演劇の演出又は上演，音楽の演奏，放送番組の制作，ゴルフの興行の企画・運営又は開催，相撲の興行の企画・運営又は開催，ボクシングの興行の企画・運営又は開催，野球の興行の企画・運営又は開催，サッカーの興行の企画・運営又は開催，競馬の企画・運営又は開催，競輪の企画・運営又は開催，競艇の

企画・運営又は開催，小型自動車競走の企画・運営又は開催，当せん金付証票の発売，音響用又は映像用のスタジオの提供，運動施設の提供，娯楽施設の提供，興行場の座席の手配，映写機及びその附属品の貸与，映写フィルムの貸与，楽器の貸与，スキー用具の貸与，スキンドイビング用具の貸与，テレビジョン受信機の貸与，ラジオ受信機の貸与

登録番号 第4557751号

手続経緯

出 願	平成12年 5月23日
登録査定	平成14年 2月26日
設定登録	平成14年 4月 5日
更新登録	平成24年 4月 3日