

## 「数学検定」 審決取消請求事件

### 【事件の概要】

財団法人日本数学検定協会（被告）の元理事長（原告）名義で登録されている本件商標「数検／数学検定」について、原告が理事長辞任後に本件商標を用いて検定試験を実施したことや、被告に対して商標権侵害の警告を行ったことにより、後発的に公序良俗違反に該当するとして無効とした審決が、原告と被告との間に原告が商標権者であることを前提とする合意書等が存在することを理由に取り消された。

### 【事件の表示、出典】

H25. 2. 5 知財高裁平成24年（行ケ）第10273号事件  
知的財産裁判例集HP

### 【参照条文】

商標法4条1項7号、46条1項5号

### 【キーワード】

公序良俗、後発的無効理由

#### 1. 事案の概要

本件は、下記本件商標登録が商標法4条1項7号に違反するとして無効にした審決の取消しを求める事案である。

## 数検

### 数学検定

本件商標： 第41類「数学に関する資格認定試験の実施，算数・数学検定に関する電子書籍の提供」  
指定役務： 第41類「数学に関する資格認定試験の実施，算数・数学検定に関する電子書籍の提供」  
出願日： 平成16年（2004）1月16日  
登録番号： 第4995445号  
権利者： 高田 大進吉（財団法人日本数学検定協会（被告）の元理事長）

#### 2. 裁判所の判断

##### （1）認定事実

ア 原告は、数学の検定制度を開発し、平成2年に「数学能力検定」と称して、受検者を募集し仮検定を実施した。同検定試験は「数検」とも称され、その受

検者は、平成8年には4万0500人（団体受検校630校）に達した。

イ 被告は、平成11年7月13日、当時の文部大臣から、公益法人（財団法人）としての設立を許可され、原告は被告の理事（理事長）となった。被告の実施する実用数学技能検定の受検者数は、平成18年以降は延べ30万人以上（団体受検校1万校超）となり、「数検」、「数学検定」の標章もより広く知られるようになった。

なお、被告の発行した試験問題やパンフレット類の多くには、「数検」等が被告の商標である旨が記載されていたが、文科省から、改善を要する事項の1つとして、あたかも被告が商標を保有しているかのような表記がなされている点を指摘されたことから、被告は「数検」等は登録商標である旨の表記に変更することを報告している。

ウ 原告と被告とは、平成11年7月17日、被告の理事会の議決に基づき、原告所有の商標や特許を被告が活用する場合の使用料について「パテント料に関する契約」を、同年8月4日付けで締結した（ただし、平成11年時点では、本件商標は商標登録されていない。）。被告は、これらの契約に基づき、平成11年分から平成22年分までのパテント料合計2億5553万3000円を原告に支払った。

エ 原告は、平成16年1月6日、本件商標の登録を出願し、平成18年10月13日、登録がなされた。出願過程において、本件商標の登録は、「公的な機関が主催する数学に関する検定試験の一つであるかのように認識、理解される『数検』『数学検定』の文字を二段に書してなるところ、これを一個人である出願人が自己の商標として採択使用することは、検定試験に対する社会的信頼を失わせるおそれがあり、穏当ではありません。・・・商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当します。」との理由で拒絶査定されたところ、原告が、被告の理事長であり数学に関する検定試験の公的機関であるから、検定試験に対する社会的信頼を失わせるおそれはないことを記載した意見書、及び、被告の理事会の決議により原告が商標権の取得を認められている旨が記載された理事会議事録を提出したことから、審決において、本件商標を、原告が登録商標として確保することが穏当でないとは、いい得ない旨判断された。

オ 文部科学省は、平成16年6月9日、被告の理事であった原告に、商標使用に係る被告と原告との取引について、その必要性、適切性等の検証を行い、今後の対応方針の明確化を行うこと等を求めた。被告は、理事会において、原告

を退席させた上で本件商標を含む商標の取扱い等について審議し、同省に対し改善報告書（同年9月11日付け）を提出したが、商標料の金額は妥当であり、平成23年を目処に段階的に減額するよう商標権者と交渉する旨の内容であったことから、同省より、商標料に係る適正規模について厳正に審議し、その明確化を図り、可及的速やかに適正化すること、商標の使用継続や被告への移管等の是非も含め、引き続き審議すること等を求められた。そこで、被告は、理事会において更に審議し、原告が被告の理事を退任すること、原告の有する商標を譲り受ける方向で検討すること等を決議し、同年11月27日、同省に報告した。

カ 原告は、平成22年1月21日、被告の理事を退任した。原告と被告とは、同年5月ころ、原告名義で本件商標を含む商標の登録がなされていることを確認し、原告が被告に対し、これらが無償で譲渡すること等を内容とする合意書を作成したが、この合意書は、訴外会社が所有する不動産を被告に譲渡するとともに、被告が訴外会社の債務を引き受けることを監督官庁が承諾することが効力発生要件となっているところ、監督官庁の承諾が得られないため、効力が発生していない。被告は、同年10月1日、上記合意書に沿った解決を意図して、原告を相手方とする調停の申立てをしたが、商標の価値に関する認識の違いが大きく、合意に至らなかった。

キ 一方、原告は、被告の理事を退任後、被告の名称と類似した「数検日本数学検定協会」なる団体（住所：原告に同じ）を創設した上、被告の事業と同様の事業を開始した。そして、「数検財団／日本数学検定協会」が実施する5回の検定日（団体受検）は、被告が実施する団体受検検定日に重なっていた。数検日本数学検定協会は、平成23年7月吉日付けで、数学担当の先生に対し、「『数検』は民営化いたしました」、「『数検』は平成23年7月より民営団体で行っていくことになりました。現在の財団法人は法律改正で、平成20年12月から特例民法法人と称する団体になっています。現在の特例民法法人は公益団体ではありません。」、「（注意）特例民法法人は法律改正で、平成25年11月末をもって整理されます。＊『数検』は民営の日本数学検定協会が継続して実施して参ります。したがって、平成23年10月から特例民法法人の行う数学の検定合格者には、『数検』合格資格が与えられなくなりますので注意してください。」、「『数検』『数学検定』『suken』『児童数検』『日本数学検定協会』は本協会の商標です。『数検』『suken』は国際商標登録機関WIPOに登録されています。『数検』は東京葛飾が発祥地です。」などと記載された「お知らせ」を送付した。また、原告が創設した「数検財団／日本数学検定協会／『数

検』民営化準備委員会」は、遅くとも平成23年7月半ばより前に、中学校の数学担当の先生に対し、同様の内容が記載された「お知らせ」を送付した。

ク 全国の数学担当の先生、受検生、保護者から、平成23年9月1日から27日までに、被告に対し、間違いやすい、混乱している等の多数の問い合わせがあり、被告は、多数の電話対応等を行った。

ケ 原告と被告は、平成23年4月24日に、「平成11年8月4日に原告と被告間で交わされたパテント料に関する契約について、両者は平成23年6月30日をもって本契約を解約し、同契約を終了することを確認する。被告は平成23年1月から6月までの半年分の商標使用料を原告に支払う。以後、原告は被告に対し商標料の支払を求めないことを誓約する。被告は検定に関わる資料、問題、書籍、HPその他の募集活動に伴う表示物等に、原告所有の登録商標を使用しないことを誓約する。」旨が記載された誓約書を交わした。

コ 原告は、被告に対し、「被告の本件商標と同一又は類似の商標の使用は、本件商標権を侵害する。」旨の警告書を、平成23年9月15日、内容証明郵便物して差し出した。

サ 被告は、平成23年10月27日付けで、原告を債務者として、「日本数学検定協会」なる表示の使用禁止を求めて仮処分命令の申立てをした（この仮処分申立事件は和解により終結した。）。また、原告は、被告を相手方として、同年11月29日付けで、本件商標を含む商標の使用禁止等を求める訴えを提起し、被告は、原告を相手方として、支払済みパテント料の不当利得返還等を求める反訴、及び、支払済み不動産賃料の不当利得返還等を求める別訴を提起した。

## (2) 判断

ア 上記認定の事実によれば、本件商標又はこれに類似する標章は、被告が財団法人として認可を受ける前にも、任意団体である日本数学検定協会の数学検定試験に使用されており、財団法人（被告）の設立年度には受検者数が約9万4000人（団体受験校2500校）に達していたこと、被告の設立後、被告の実用数学検定試験の受検者数が大幅に増加し、本件商標もより広く知られるようになったが、原告は、平成22年1月21日に退任するまで被告の理事（理事長）であったこと、原告と被告とは、平成11年、平成21年及び平成23年に商標のパテント料に関する契約を締結し、被告が原告に対し、パテント料

の支払（本件商標登録前の分も含む。）を行ったこと、原告が被告の理事を退任した後も、被告が、合意書や誓約書において、原告が本件商標権を有することを前提としていることが認められる。

すなわち、本件商標は、当初、原告によって使用されており、被告の設立後、被告によって使用されるようになったが、被告は、上記誓約書を作成した平成23年4月ころまでは原告が本件商標権を有することを前提としており、その後、被告が本件商標権を取得したとか、被告に対し本件商標に関する専用使用権が設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると、被告の設立後、本件商標の周知著名性が高まった事実があるとしても、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったということとはできない。

イ また、上記認定の事実によれば、本件商標権の Patent 料支払に関する契約の有効性等につき原告と被告との間に見解の相違があること、本件商標に係る Patent 料支払について文部科学省から改善を要する事項について通知を受けたこと、実用数学技能検定事業に関し、原告と被告とが同時期に同様な検定を実施したことから受検者等に混乱が生じた経緯があることが認められる。しかし、上記のような当事者間の民事上の紛争や受検生等の混乱は、もっぱら当事者間の反目や当事者による本件商標の使用態様その他の行動に起因して発生したものであるべきであり、本件商標登録によって生じたとは認められない。そうすると、仮に、被告の実用数学技能検定事業が何らかの公的性格を有するとしても、民事上の紛争等が発生していることを根拠として、本件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になったとか、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害するようになったということとはできない。加えて、本件商標の構成自体も社会的妥当性を欠くとはいえない。

したがって、本件商標登録が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めることはできない。

### 3. 検討

本件とほぼ同様の事案である「漢検」については、同じ第3部において後発的4条1項7号違反により無効とする審決が支持されている。

本件において重視されている認定事実は、商標に関する合意書・宣誓書の存在であるが、漢検においても、当初は協会ではなく理事長により商標が実施されているのであり、理事長が商標権を有することを前提とする契約等が存在しないとしても、直ちに商標が協会に所属するべき性格のものになるというのは理に合わない。このような理屈が通るのであれば、一般に黙示のライセンスという行為はリスクが大き過ぎることになる。

他の事情の相違点としては、漢検は志願者数が290万人近くあったことが

影響したのかもしれない。また、数検の事件では、原告が理事長辞任後に同種の検定事業を実施しているが、判決は「原告が被告の類似団体を創設し、被告が従前から使用していたロゴを用い、被告と同様の検定を実施して、受検者等に混乱を生じさせているから、強い悪性があるとの点については、仮に、原告の上記行為が被告ないし受検生等の権利、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から、これを理由として、本件商標登録後に商標法4条1項7号に該当するものとなったとはいえないと解すべきである。」と述べており、51条による取消の可能性も示唆している。本件では4条1項7号違反以外での処理の可能性もあるため、7号の適用を避けたのかもしれない。

	数学検定	漢字検定
4条1項7号該当性	<b>非該当</b>	<b>該当</b>
裁判所	3部	3部
被告協会設立前の原告による検定実施	○ 志願者数4万人	○ 志願者数9万人
被告協会による検定の志願者数	<b>30万人以上</b>	<b>289万人</b>
商標出願への被告の承認	○	×（協会名義の出願を理事長名義に無断で移転したものあり。ただし無効対象商標は被告設立前に出願したもの。）
利益相反取引・背任	?	○
商標に関する契約の有無	○	<b>?（商標使用料は無償）</b>
理事辞任後の原告による被告への商標権行使	○	○
理事辞任後の原告による検定実施	○（5回）	×（実施する可能性は示唆）

2013. 2. 19  
弁理士 土生 真之