

令和元年11月26日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官
平成30年(ワ)第28604号 商標移転登録抹消請求事件
口頭弁論終結日 令和元年9月24日

判 決

5

原 告 一般社団法人情報機器
リユース・リサイクル協会

上記訴訟代理人弁護士 仲 江 武 史
同 峰 岸 泉
同 成 田 周 平
同 枝 廣 恭 子

10

被 告 A

15

上記訴訟代理人弁護士 小 田 島 常 芳

主 文

- 1 被告は、原告に対し、別紙移転登録目録1「登録商標」記載の商標権について、
同目録2「移転登録」記載の移転登録の抹消登録手続をせよ。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

20

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要等

1 事案の概要

25

本件は、原告が、「IoT機器3R協会」の文字からなる商標（登録番号第59
70463号、以下「本件商標」といい、同商標に係る権利を「本件商標権」と

いう。)を原告の理事である被告に譲渡したことは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)84条1項2号所定の利益相反取引に該当し、原告の理事会の承認を得ていないから無効である等と主張して、被告に対し、本件商標権に基づき、別紙移転登録目録2「移転登録」記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)の抹消登録手続を求める事案である。

2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)

(1) 当事者

原告は、情報機器のリユース(再利用)・リサイクル(再資源化)の促進等を目的とする一般社団法人であり、理事会設置法人(一般社団法人法16条)である(甲1, 2)。

被告は、平成30年3月30日まで、原告の代表権のない理事兼事務局長であった者である(甲1, 2)。

(2) 本件商標の登録及び本件移転登録に係る経緯

ア 被告が代表取締役を務める株式会社オン(以下「オン社」という。)は、平成28年11月25日、本件商標を出願した(甲10の2, 乙1, 2の1, 2の2)。

イ オン社は、平成29年7月12日頃、原告に対し、本件商標の商標登録出願により生じた権利(以下「本件登録前権利」という。)を譲渡した(乙6, 7の1)。

ウ 原告は、平成29年8月10日、本件商標につき商標登録を受けた(甲3)。

エ 本件商標は、平成29年9月14日、原告から被告に譲渡されたことを原因として、被告への移転登録である本件移転登録がされた。この際、譲渡人を原告、譲受人を被告とする譲渡証書が作成され、譲渡人の名下には原告の代表者印が押捺された(以下、この原告から被告への譲渡を「本件譲渡」という。甲4, 8)。

オ 被告は、本件譲渡を受けるに当たり、原告に対し、本件商標の対価として何らかの給付をした事実はない。また、原告の理事会が、本件譲渡を承認した事実及び本件譲渡につき決議をした事実はない（弁論の全趣旨、争いのない事実）。

5 3 争点

- (1) 本件譲渡が原告の理事会の承認又は決議を欠いて無効か否か等（争点1）
- (2) 原告が、理事会の承認又は決議の欠缺を理由に本件譲渡の無効を主張することが信義則に反して許されないか否か（争点2）
- (3) 本件譲渡について原告の代表理事の指示があったか否か（争点3）

10 4 争点に対する当事者の主張

- (1) 争点1（本件譲渡が原告の理事会の承認又は決議を欠いて無効か否か等）について

(原告の主張)

15 ア 本件商標を原告から被告に譲渡することは、「理事が自己のために一般社団法人と取引しようとするとき」に該当し、一般社団法人法84条1項2号及び92条1項により、利益相反取引として原告の理事会の承認が必要である。

20 イ また本件商標は、原告の今後の事業活動にとって極めて有益なものであり、一般社団法人法90条4項1号の「重要な財産」に該当するから、これを譲渡するには理事会の決議を要する。

ウ 本件譲渡は原告に無断でされたものであり、また、仮に本件譲渡が成立したとしても、上記のとおり、原告の理事会の承認又は決議を得ていないから無効である。

(被告の主張)

25 ア 本件譲渡は、原告の代表理事であったB（以下「B」という。）の指示に基づいてされたものであり、形式的にみれば原告と被告間の本件商標の移転

であって、オン社と原告間の本件登録前権利の移転とは異なるものの、オン社の株主が被告のみであり、代表取締役も被告であることに鑑みれば、実質的には原告からオン社への本件商標の返還である。すなわち、本件譲渡は、Bの指示によって、本件登録前権利に係る譲渡契約が解除され、原状回復義務の履行としてされたものである。

したがって、本件譲渡は一般社団法人法84条1項2号所定の利益相反取引に該当しない。

イ Bを除く理事は、本件譲渡時に本件商標が原告の財産となっていることすら認識していなかったのであるから、そのような本件商標が「重要な財産」に該当するはずがない。

したがって、本件譲渡は「重要な財産の処分」（一般法人法90条4項1号）に該当しない。

(2) 争点2（原告が、理事会の承認又は決議の欠缺を理由に本件譲渡の無効を主張することが信義則に反して許されないか否か）について

(被告の主張)

原告が、理事会の承認又は決議を欠くことを理由に本件譲渡の無効を主張することは、以下に述べるとおり、信義則に反して許されない。

ア 本件商標は、被告が独自に発案して出願したものであり、原告が発案・出願に関与したことは全くないし、発案・出願に関する理事会決議がされたこともない。

イ 本件商標の登録や移転に関する費用は被告が全額負担しており、原告は、これらの費用を全く負担しておらず、かつ費用負担に係る理事会決議も経ていない。

ウ 原告は、本件登録前権利の譲渡を受けたことについても、理事会の承認又は決議を得ていない。

エ 被告は、平成29年8月22日にBから本件商標を被告に戻すよう指示を

受け、本件譲渡を行なったが、Bは、理事会の招集権限を有していながら、理事会を招集して承認又は決議を得ることをしなかった。

オ 原告がオン社から本件登録前権利の譲渡を受けてから本件譲渡までの期間は約1か月であり、Bを除く原告理事は、本件譲渡の時点において、本件商標を保有していることすら認識していなかった。

(原告の主張)

原告が、理事会の承認又は決議を欠くことを理由に本件譲渡の無効を主張することは、以下に述べるとおり、信義則に反しない。

ア 原告によるI o T対応事業及び名称変更の推進は、本件商標の出願前である平成28年9月頃から理事の間で話題になっていた。

イ 本件商標は、もともと原告が出願人となるべき権利であったのであるから、本件登録前権利の譲り受けは利益相反取引(一般社団法人法84条1項2号)に該当しない。

ウ Bは本件譲渡の指示を行っておらず、本件譲渡が行われたことを認識していなかったのであるから、理事会を招集しなかったことに責められるべき点はない。

(3) 争点3(本件譲渡について原告の代表理事の指示があったか否か)について

(原告の主張)

Bが、被告に対し、本件譲渡を指示したことはない。

(被告の主張)

本件商標は、原告の代表理事の適格をめぐる原告内部での争いが発生していた平成28年10月頃に、当時原告の副代表理事であったBらによる新団体設立構想の検討を進める中で、被告が発案し、オン社を出願人として出願したものである。その後、被告は、平成29年7月13日、原告の代表理事に再任したBの指示に従い、本件登録前権利をオン社から原告へと移転した。ところが、Bは、平成29年5月23日に代表理事に再任したばかりであり、本件商標が

平成28年11月25日付けで出願されていることを他の理事に説明できなかったことから、収まったばかりの原告内部の争いが再燃することを恐れて、平成29年8月22日の理事会後、被告に対し、本件譲渡を指示した。

第3 当裁判所の判断

5 1 争点1（本件譲渡が原告の理事会の承認又は決議を欠いて無効か否か等）について

ア 一般社団法人法は、理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするときは、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない旨定める（同法84条1項2号、92条）。

10 本件譲渡は、前記第2の2(2)のとおり、原告の理事であった被告が、原告から、原告の財産である本件商標権を無償で譲り受けたものであり、理事が自己のために一般社団法人と取引をした場合に当たるから、一般社団法人法84条1項2号所定の利益相反取引に該当する。

15 イ これに対し、被告は、オン社の唯一の株主及び代表取締役が被告であることに鑑みれば、本件譲渡は、実質的に本件登録前権利に係る譲渡契約の解除に伴う原状回復義務の履行として、原告からオン社へ本件商標が返還されたと評価されるべきであり、利益相反取引に該当しない旨主張する。

20 しかしながら、オン社は被告とは独立した法人格を有する株式会社であるところ、原告はオン社に対して本件商標を譲渡したものではないから、そもそも原状回復の問題ではなく、オン社ではない理事である被告への譲渡が原告との間で利益相反行為となることは明らかである。被告の上記主張には理由がない。

25 ウ 以上によれば、本件譲渡は、仮にこれが成立していたとしても、一般社団法人法84条1項2号所定の利益相反取引に該当し、これについて原告の理事会の承認を受けていないから、無効というべきである（最高裁昭和43年12月25日大法廷判決・民集22巻13号3511頁参照）。

2 争点2（原告が、理事会の承認又は決議の欠缺を理由に本件譲渡の無効を主張
することが信義則に反して許されないか否か）について

(1) 前記前提事実に加え、掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を
認めることができる。

5 ア 被告は、平成18年7月4日に原告が設立された当初より、専務理事兼事
務局長として原告の事業に従事し、原告の業務の遂行等に大きな役割を果
たしていた。

平成28年11月頃、原告の代表理事はC（以下「C」という。）であつ
たところ、被告は、情報機器のリユース・リサイクルの促進等の事業を行う
10 新たな団体を設立することを計画し、これに賛同するBら複数の原告理事
らと共に、新団体の名称を考案したり、経済産業省に提出するための書類を
準備したりするなどした（甲13、乙2の1〔4ないし9頁〕、31）。

イ 被告は、上記新団体の名称の候補として「IoT機器3R協会」を考案し、
平成28年11月25日、自身が代表取締役を務めるオン社を出願人とし
15 て商標出願をした（甲10の2、乙1、2の1、2の2、31）。

ウ 平成29年5月23日、BがCに代わり原告の代表理事に就任した。原告
と別に新たな団体を設立する構想が立ち消えになったところ、被告は、オ
ン社の代表者として、同年7月12日頃、原告に対し、本件登録前権利を
譲渡した。この際に原告理事会の承認は受けなかった。（乙6、7の1）

20 エ 被告は、平成29年7月21日頃、原告内部に向けた「今後の当協会の方
向性と取り組みについて（案）」と題する資料を作成し、Bら原告の理事に
配布するなどした（乙29、弁論の全趣旨）。同資料において、被告は、I
oT（Internet of Things）について「もはややり言葉の領域を超えて
いると思われ、当協会としても積極的に対応すべき時代になったと考えて
25 います。」、「IoT対応機器の普及が拡大している幅広い電子機器機械の3
Rへの新たなビジネス参入のチャンスをもっていると思われ。また、

当協会としてもこの分野への積極対応により、新たな会員様獲得のチャンスが生まれると考えます。」と記載して、原告のI o T対応機器分野への積極的進出を提案すると共に、新しい協会名として「電子機器機械3 R協会」及び「I o T対応機器機械3 R協会」を提案し、「なお、I o Tからみの商標申請が多数発生しているため、抑えとして最もシンプルな名前の『I o T機器3 R協会』の名称については申請中。」と記載した(乙29)。

オ Bは、平成29年7月25日に開催された原告の理事会において、原告の今後の課題として、原告の知名度の向上と組織内部の充実の2点を挙げ、前者の具体策としてI o Tに関連した分野の取り込み及びこれに伴い協会名を変更すること等を提案し、同議案は可決された。理事会は、同日、上記2点の課題を検討するために、副代表理事を委員長とする実行委員会を設け、同委員会が検討結果を理事会へ報告することとした。(乙9, 10)

カ 平成29年8月22日、原告の理事会が開催され、そこで、上記オで設けられた実行委員会は、組織内部の充実の観点から早急に対応が必要な事項の一つとして、事務局長と専務理事を兼務する旨の定款の定めを削除することや、事務局の給与体系の制定など被告が事務局長を務める事務局の体制の改革が提案された(甲17, 乙11, 12, 35)。

キ 被告は、平成29年9月11日、本件商標を原告から被告に譲渡した旨の譲渡証書を作成した(甲4, 乙31)。同時点において、被告は、本件譲渡につき原告の理事会の承認を受けていないことを認識していた(被告本人[38頁])。

(2)ア 被告は、①原告は本件商標の発案・出願に関与していないこと、②本件商標の登録や移転に関する費用を負担していないこと、③本件登録前権利の譲り受けについても理事会の承認又は決議を得ていないこと、④Bを除く原告理事は原告が本件商標を保有していることを認識していなかったこと、⑤本件譲渡を指示した原告の代表理事であるBが理事会を招集しなかったこと

を挙げ、原告が理事会の承認の欠缺を理由として本件譲渡の無効を主張することは信義則に反して許されない旨主張する。

しかしながら、前記(1)エ及びオによれば、原告は、本件譲渡当時、I o T 対応機器のリユース・リサイクル事業への進出とこれに伴う名称の変更を計画していた。そして、本件商標はI o Tの文字を含み、被告によって原告の新名称の候補の一つとして提案されたものに類似していた。また、原告が本件登録前権利を有していることは理事らにも認識されていたと認められる。

そうすると、本件商標は、原告の今後の事業展開にとって非常に重要なものとなり得るものであった。そのことは原告の理事も理解し得たのであり、また、そのような重要なものとなり得る本件商標に係る本件登録前権利を原告が有していたことは認識されていた。本件譲渡はそのような本件商標を無償で被告に譲渡するものであり、原告に大きな不利益をもたらす反面、被告に利益をもたらし得るものであるから、利益相反の程度は高い。

被告の主張する上記①ないし③の事情は、本件商標の登録に至る被告の寄与や本件譲渡前の事情をいうものであるが、被告自身が特段の条件を付さずにオン社から原告に対して本件登録前権利を譲渡したことも考慮すると、これらはいずれも原告が本件譲渡の無効を主張することが信義則違反となることを基礎付けるものであるとはいえない。被告の主張する上記④の事情は、原告の代表理事であるBが本件商標を保有していることを認識している以上、原告として本件商標を保有していることを認識していたといえるのであるし、本件商標が客観的に原告にとり非常に重要なものとなり得るものであったことや、それが出願されていることは原告の理事らにも認識されていたことに照らしても、原告が本件譲渡の無効を主張することが信義則違反となることを基礎付けるものであるとはいえない。また、上記⑤について、被告は、平成29年8月22日の理事会終了後にBから本件商標を被告に戻すように指示された旨主張し、本人尋問においても、これに

沿う供述をするほか、商標を戻すものであるから理事会の承認は必要ない旨Bから言われた旨供述する（被告本人〔23ないし25頁〕）。しかし、前記(1)クのとおり、被告は本件譲渡が理事会の承認を受けていないことにつき悪意であるところ、法人の代表者と取引の相手方が共謀して理事会の承認を受けることなく利益相反取引をした場合、法人は、悪意の当該相手方に同取引の無効を主張することができるというべきであり、仮に被告が主張、供述する事実が認められたとしても、原告が信義則上本件譲渡の無効を主張することができなくなるとはいえない。

イ 以上によれば、原告が本件譲渡の無効を主張することは信義則に反する旨の被告の主張には理由がない。原告は、本件譲渡の無効を被告に主張することができる。

第4 結論

よって、原告の請求には理由があるからこれを認容することとし、主文のとおり判決する。

なお、原告は、本件請求につき仮執行宣言の申立てをしているが、本件請求は商標権の移転登録の抹消登録手続を求めるものであるから、仮執行宣言を付することができないので、同申立てはこれを却下する。

東京地方裁判所民事第46部

裁判長裁判官 柴 田 義 明

裁判官 安 岡 美 香 子

裁判官 古 川 善 敬

(別紙)

移転登録目録

1	登録商標	登録番号	第5970463号
5	2	移転登録	順位番号 甲区2番
		登録原因	特定承継による本権の移転
		受付年月日	平成29年9月14日
		受付番号	014690
		登録権利者	(住所は省略)

10

A