

東京商工会議所による商標関連証明書 発給業務に関する講義に参加して

関東支部東京委員会 委員 矢野 公子

目次

1. はじめに
2. 商標法上の「証明書」の位置付
3. 発給側の解説による「証明書」の実態
4. 実務的観点からの考察
5. おわりに

1. はじめに

平成 21 年 8 月 24 日に、日本弁理士会関東支部主催で「東京商工会議所の業務と知財」と題する講義を開催しました。講師としてお招きしたのは、東京商工会議所中小企業部中小企業相談センター経営相談ご担当柳本満生氏です。当日会場には 145 名の関東在住の会員が参加して熱心に拝聴し、続く質疑応答でも活発なやりとりが行われました。講義の直接の対象者は関東支部会員でしたが、このような機会は過去になく、また講義内容も多岐かつ示唆に富むものであったため、全国の会員にも簡単にご紹介するとともに、関東支部東京委員会の一委員として携わった筆者の個人的な感想を述べたいと思います。

2. 商標法上の「証明書」の位置付

私たちが商標法上「証明書」の発給を検討する局面として思い浮かべるのは、実体審査において出願商標につき登録要件である識別力欠如を指摘されたときに（法 3 条 1 項 3～5 号）、当該商標が使用による識別力を獲得していればそれを立証して拒絶理由を克服したいと考える場合などです。

商標法上、本来自他商品又は役務の識別力がなく登録を受けることができないとされても、特定の商品又は役務について長年にわたり実際に使用された結果、自他商品又は役務の識別力を有するに至った場合には、法 3 条 2 項の規定により登録が認められることがあります。現行の特許庁商標課編「商標審査基準」では、商標が使用による識別力を有していることの証明手段として、具体的に「実際に使用している商標並び

に商品又は役務」など計 6 項目の事実をあげていますが、それらの事実を立証するための証拠方法として掲載された 8 項目中 6 番目に「公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書」が含まれています。東京商工会議所（以下、「東商」といいます。）発給の証明書はこの部分に該当します。特許庁でも東商発行の証明書の証明力についてはその実績に鑑み、しかるべく受け止めているといえます。

3. 発給側の解説による「証明書」の実態

まず、発給主体である東商という組織そのものを理解しておく必要があります。東商は商工会議所法（昭和 28 年 8 月 1 日法律第 143 号）に基づいて制定された定款を根拠として各種証明書発給業務を行っていますが、その活動エリアは東京 23 区内に限られています。さらに、東商は全国に 500 存在する他の商工会議所と業務上も人事面でも連携しておらず、証明書発給にあたっては東商独自の審査基準に基づいて行っていることに留意しなければなりません。ちなみに、前述の商標審査基準では「公的機関等」の例に商工会議所が含まれていますが、東商は厳密に言えば「法人格のある民間経済団体」との位置付になるとのことです。

東商が発給する証明書は数種類あり、ホームページからも情報が入手可能ですが（<http://www.tokyo-cci.or.jp/shomei/syouhyoushuti.htm> をご参照ください。）、今回の講義では商標関連のものとして「周知証明」「使用証明」「同一法人証明」が取り上げられました。それぞれの具体的な目的は以下の通りです。

- ①商標周知証明 申請者の使用する商標が、ある時期より実際に使用されることにより、需要者の間において周知のものとなっていることを証明
- ②商標使用証明 申請者の使用する商標が商品・役務に対し、ある時期より継続して

使用されていることを証明

- ③同一法人証明 使用されている和文の法人名称と英文の法人名称が同一の法人のものであることを証明

①は法3条2項のほか、4条1項10号、15号等、商標の周知性が問題となる局面で意見書等の補足資料として特許庁に提出されるものですが、周知性まではなくともよいとの場合は②の使用証明が利用されず。平成4年のサービスマーク制度導入時には、いわゆる特例対応のため、多数の使用証明書が発給されました。

講義では、上記証明書について提出すべき書類、審査と交付手続きの流れ、証明事項を客観的に確認できる資料について、それぞれ詳しい説明がなされました。特に商標周知証明については申請後東商独自の審査を受けることになるため、スムーズに発給してもらうために何に気をつけたらよいか、東商独自の審査基準はどのようなものかなどについて具体的に解説されました。

東商における審査では、①使用されている標章が商標と見取れる形状を有しているか、②自他商品の識別力を有しているといえるか、③商標の使用の事実が確認できるか、④継続的な使用が認められるか、⑤使用の量的な面で周知性を認められるといえるかなどの点に注意が払われます。かなり綿密な審査がされており、証明書発給までに数カ月かかることもあるようです。なお、東商は仲裁機関ではないため、自身で確認のとれた事実に関する証明しか行うことができず、他者との比較ができない点も認識しておくべきでしょう。

代理人サイドからみると、あくまでも「証明書」というのですから、東商に発給を求めるには、それなりの要件を携えていることが申請の前提となるといえます。柳本氏のお話では、東商としては申請があれば受けて審査を行い、要件を満たせば証明書を発給することとしているけれども、過去に発給できなかった例もあったそうです。特に商品商標に比べて役務商標の場合その傾向がみられますが、ネット販売のみを行う新種のある企業は、いつの時点における販売なのか特定できず、かつ取引書類を示すことができなかつたため、証明書の発給が受けられませんでした。

4. 実務的観点からの考察

代理人として出願商標の登録を得るために東商に商標関連の証明書の発給依頼をするからには、スムーズに発給していただくかねばなりません。スムーズな発給に結びつく例として、証拠資料における使用主体がはっきりしていること、地元や町内を念頭におき同業者・同業組合が発行した商標周知証明書などがあれば望ましいこと、商標が掲載されている広告宣伝記事などで日付の特定ができること、単なる紹介記事やイメージ広告ではなく、商標が明記され、誰が使っているかがわかることなどのチェックポイントが示されました。

使用主体については企業の合併や名称変更などにより変わることがありますが、変更前の資料も保管して事実関係の経緯を客観的に示せるようにするとよいといえます。また、広告関連資料の場合は新聞雑誌など複数の広告掲載媒体が散逸せず、ある程度まとまった継続性が認められると望ましいこと、見本市・展示会に出品した場合はパンフレットに商標が明記されているとわかりやすいことなど、具体的なアドバイスを多々聞くことができました。

このように、証拠資料については、東商での審査があくまでも書面に基づくものであることに鑑みて、商標が使用された事実を具体的かつ客観的に特定できるものを現在のみならず過去に遡ってできるだけ多数集めて提出する必要があります。

さらに、証明書が無事に発給された場合は、その証明書の限界を知っておく必要もあるでしょう。前述したように、東商の事業範囲は東京23区内という地理的限界があり、かつ証明事項もその範囲で確認のとれた事実に関するものにとどまっていることを理解した上で利用することが現実的なのです。

最近の傾向として、特許庁に提出する以外に、海外で異議申立を行うときに申立人の資料として東商発給の証明書を提出するという用途が増えていると聞きました。かかる用途は、出願人・権利者がグローバルな商標権利化を進めていく上で今後増えていくと予想されます。ただ、そのような場合には証明書の提出先が海外の特許庁・知財関連機関となり、証明書本来の有効性の範囲を超えているといえますし、東商では和文のみの発行となるため、その効力について過度の期待を持つことはできないと思われます。

5. おわりに

講義を聞いた会員のアンケートでは『具体的な申請手続などがわかってよかった』『証明書の取得は予想以上に困難なものだと思った』などの意見があり、非常に有益と受け止められたようです。

参加した一個人として今後東商に望みたい点として下記があります。

まず、現時点ではインターネット経由で入手できる資料は日時の特定制がしにくいいため認められないのですが、電子透かしや認証など技術的に特定できるような手段を講じるなどの条件をクリアすることにより、考慮していただくことができないかどうかという点です。

また、日本企業のアジア諸国、特に中国への進出が増えている中、中小企業の法人名称に片仮名が含まれる場合に中国向けに任意の漢字を当てはめることがあ

りますが、このような場合に本来の名称と中国語版名称の同一性を認める証明書発給の潜在的な需要があるのではないかと思います。現時点では中文証明書の発行は想定していないとのことでしたが、将来に向け考慮していただければ、東商を利用する中小企業にとってさらに利便性が増すのではないかと思います。

いずれにしても、商標審査基準に記載されている「商工会議所の証明書」につき発給側による具体的な説明が聞けたことは貴重な機会であり、会員各位の今後の実務上参考になったものと考えます。当日参加できなかった関東支部の会員各位のみならず、東商以外の商工会議所が所轄する地域の会員各位にとっても、このような証明書発給の実情を知り、利用条件などについて関係機関が開示している情報を収集し実務に生かすことができれば、まことに有意義といえます。

(原稿受領 2010. 1. 15)

