



山口特許事務所  
Yamaguchi & Associates

山口特許事務所のホームページはこちら

<http://www.ypat.gr.jp/ja/index.html>

## アサインバックと弁理士法

会員 山口 朔生



# アサインバックと弁理士法

会員 山口 朔生



## 要約

後願として登録要件に欠ける商標を登録する手段として「アサインバック」という手法が採用されている。本稿は、このアサインバックの手続き上の問題を取り上げるのではなく、弁理士が依頼者にこの手法をアドバイスした場合に、弁理士倫理上で問題がないか、を検討するものである。

## 目次

1. はじめに
2. アサインバックとは
  - (1) 状況は
  - (2) 後願者へのアドバイス
  - (3) 先登録者へのアドバイス
3. 商標法第3条
4. 第3条とアサインバック
  - (1) 使用意思のない登録者へのアドバイス
  - (2) 時系列で見ると
5. 権利行使の制限
6. 詐欺の行為では？
7. フロードでは？
8. 通謀虚偽表示
9. お金の動きは？
10. 侵害訴訟で
11. 弁理士倫理
12. 弁理士倫理とアサインバック
13. 分離移転が認められているから？
14. コンセント制度の代行？
15. まとめ

## 1. はじめに

「アサインバック」という用語は、不正競争防止法でも取り上げられていますが、本稿での「アサインバック」は商標法において、元来登録要件に欠ける出願をいかに登録するか、という手法についての検討です。

ただし弁理士登録から40年以上経過している私としては、法律が大きく変わっていることもあり、アサインバックという用語を聞いてもさほど興味はわきませんでした。ところが最近、事務所で身近な話題になりました。

そこで正面から検討をしてみて、まず感じたのは、そんなうまい手があるの？実務上はともかく弁理士法から問題はないの？という印象でした。以下で説明をします。

## 2. アサインバックとは。

ほとんどの方はご存じだと思うのですがアサインバックの具体的なケースは以下のような流れです。

### (1) 状況は

後願者の後川さんは、自己の業務に係る商品について使用する意思をもって商標「A'」を出願しました。

ところが調査してみたところ、すでに「A'」に類似する商標「A」が、先登録者の先山さんによって登録されていた、しかし先山さんの扱っている製品のラインを見るかぎり、登録商標「A」に類似する商品についての商標「A'」は使用する意思はなさそうだ、という状況です。

もし登録商標「A」も使用していないとすると「不使用取消審判」で取り消すことができますが、3年以上の不使用という要件があり、使用していないかどうか明確ではなく、さらに審判の審決が出るまで時間がかかります。

とは言ってもそのままでは後川さんの出願した商標は、4条1項11号で拒絶される可能性が高いです。

しかし後川さんはすでにその商標を自己の業務に使用する予定で営業活動を開始しており、いまさら簡単に商標を変更することができない、すなわち、ぜひ「A'」を登録したい、という状況です。

## (2) 後願者へのアドバイス

そこで後川さんから相談を受けた弁理士がアドバイスをしました。

「いったんあなたの出願した商標 A' を、商標 A の商標権者である先山さんに譲渡してしましましょう。類似する商標でも同一人だったら登録されるからです。」

「エッ、そんなバカな！」

「いやいや、いったん譲渡するだけです、登録になったら返してもらえばいいのですよ。そこは契約書を交換して明記しておけば問題ないです。ただし多少のお礼は必要ですがね。」

「しかし先山さんが、うちが使いたい商品についても商標権を取ろうか、と考えたら？」

「いや、あちらの企業情報を読むとその商品については使う予定はないはず。だから一時、預ける、と考えればよいのでは。」

「ああ、そんなうまい手があるのですか、それは助かった！ 相談してよかった…。」

## (3) 先登録者へのアドバイス

次は先登録者側の弁理士の対応です。

後川さんの代理人から仮装譲渡の提案を受けた先山さんの代理人は、先山さんにこのように説明しましょう。

「こんな提案があったのだけれど受けますか？手続きは全部、先方でやってくれるので何もすることはないですよ。」

「しかしこんな商品は弊所では扱う予定はないですがね。」

「だから好都合なのです。一時的に出願人になるだけで、登録後は返しても貴社には何も問題はないでしょう。それで多少のお礼が入ってくるか、あるいは貸しを作っておけば今後のためにも。」

これがアサインバックと呼ばれる手法ですが、いわば仮装売買、仮装譲渡です。しかしそんなうまい手があるのだろうか？

後願者と先登録者にアドバイスする両弁理士は、後願者の指定商品は、先登録者が「自己の業務について使用しない」ことを知っている状態です。

このような手法は弁理士法上で問題はないのだろうか？

## 3. 商標法第3条

大きく振りかぶりますが、商標法第1条にはこの法律の目的が明記してあります。いわく

この法律は…商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り…

この条文を受けて第3条1項柱書では以下の規定が明記してあります。

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次の掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

ここに明確してあるように、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」だけが登録を受けられます。

だから自分で使わない商標は、どんなに他の要件がそろっていても、商標として登録を受けることができません。

しかし実務ではもっと緩やかな判断のようです。

すなわち審査基準によれば、柱書の「自己の業務に係る商品について使用する商標」とは、現に使用している場合のみならず、「使用の意思」を有していれば「使用をする商標」として判断されるとのことです。

実務上は、使います、と意思表示さえすれば第3条1項柱書きの違背とは判断されない、ということです。

## 4. 第3条とアサインバック

### (1) 使用意思のない登録者へのアドバイス

この条文とアサインバックとはなにが関係するのでしょうか？

上記のケースで問題になるのは後願者の後川さんの出願した商標 A' を、いったん先登録者の先山さんに(仮装)譲渡した段階です。

先山さんは、後川さんの希望する商品は扱っていませんでしたし、将来も扱うつもりはなかった。だからこそ後願者の後川さんは登録を希望したわけです。

するとこの段階で先登録者の先山さんは「自己の業務に係る商品について使用をする商標」ではない、本心では自分で使う意思のない商品についての出願人になってしまった。その結果、本心では3条1項柱書に違背すること、拒絶理由、無効理由に該当することを

知っている出願人となりました。

すると実務はともかく、3条1項柱書きの違反を知っていながら先山さんへの譲渡と、登録後に後川さんに返却するといったテクニックをアドバイスした弁理士には問題はないでしょうか。

## (2) 時系列で見ると。

前記したように、審査基準によれば、現に使用している場合のみならず、「使用の意思」を有していれば「使用をする商標」として判断されるということです。

それならここで先登録者の「使用の意思」の発生と消滅の経過を時系列で見てください。

外部からその行動を見ると、①まず後願者からの譲渡の申し出があった。②後願者からの譲渡の申し出があった途端に先登録者には、後願の指定商品について「使用の意思」が生まれた。③後願は、同一人の出願ということでやっと登録になった。④やっと登録になった途端に「使用の意思」がなくなった。⑤そこで先願者に返却した、という経過です。

このように先登録者に「使用の意思」が生まれたのは、まず先登録者の内心にその要求が生まれたのではなく、後願者からの譲渡の申し出があった、その後に生まれた、というのだから不思議です。

## 5. 権利行使の制限

商標法39条では特許法104条の3を準用しています。その特許法の条文は次のように規定しています。

特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者は相手方に対してその権利を行使することはできない。

これをアサインバックについて検討してみます。

先登録者によって登録してもらい、その後に返却してもらった後願の商標権者は、先登録者に一旦譲渡した段階で、形式はともかく先登録者の本心ではその商標が3条1項柱書き違反にするものであること、したがってその商標権が無効審判により無効とされるはずであることを知っていた、という状態です。

すると、せっかくアサインバックの手法でお礼金まで払って獲得した商標は、額に入れて飾っておくのはともかく、実際の侵害訴訟では「その権利を行使することはできない」ものであることを後願の商標権者は

自覚していたこととなります。

このような本来なら権利行使のできないはずの商標を登録する、そのためのアドバイスをした弁理士の行為に問題はないでしょうか。

## 6. 詐欺の行為では？

法79条には「詐欺の行為により商標登録…を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処す」と規定してあります。

いわゆる、審査官をだました罪であり、国家の権威、機能を害することになるので刑罰規定が設けられています。(逐条解説、特許法197条)

アサインバックの場合、先登録者、すなわちいったん仮装譲渡を受けた仮の出願人は、自己の業務に係る商品について使用する商標でないことを本心では自覚しています。

彼はそれを自覚しながら、使用の予定がないことを隠して拒絶査定を免れ、詐欺の行為により商標登録を受けた者です。

すると審査の短期間だけでも名前を貸して詐欺の行為を行った先登録者は、後願者に協力した、というそのために自らは三年以下の懲役も覚悟しなければならないのです。

それに対してアサインバックの手法をアドバイスした弁理士は、同条ではなんのお咎め也没有。このようなアドバイスをした両弁理士の行為に問題はないでしょうか。

## 7. フロードでは？

米国の弁護士をお客様に紹介した時の第一声は「御社に不都合なことは私に聞かせないでくださいね。聞いたことはそのまま法廷で開示しますから。」でした。御社にとって失うものは特許権、しかし法廷で虚偽の開示をした私は資格が剥奪されます、家族を露頭に迷わせることはできません、という説明でした。

それほど米国ではフロード（詐欺）の行為に対する罰則が厳しいです。

直接商標の問題ではないですが、IDS（情報開示義務）に関して義務を負う者は、発明者だけではなく、関係者全員に広がります。

発明者の同僚、上司、部下、知財部門、そして代理人まで含まれます。

お客様を紹介した弁護士の第一声が「不都合なこと

は私に話さないでください」という意味はそこにあります。

その点が、弁理士に責任が及ばない日本の商標法79条の「詐欺の行為」との大きな相違ですが、米国の制度下ではフロードに該当しそうなアサインバック手法を日本で指導した弁理士に問題はないでしょうか？

たとえばアサインバック手法で登録した後願者の登録商標を使って米国企業を訴えた場合に、国際問題にもならないか、と想像するのは私の思い過ごしでしょうか？

## 8. 通謀虚偽表示

通謀虚偽表示とは意思表示を行う者が、相手方と通謀してなした虚偽の意思表示のことです。(民法94条)

例えば債権者は、債務者の所有する不動産に強制執行して100万円を回収するつもりだった。ところがこれを察知した債務者は、友人と相談してこの不動産を売却したことにして登記を友人に移した。債権者はすでに債務者の友人名義になっている不動産にもう強制執行ができないか？といった問題です。

この場合には債権者が虚偽表示だと証明できれば、仮装譲渡の契約は無効となり、不動産の所有権は債務者にあるから、登記を戻せと請求できる、というものです。

この通謀虚偽表示をアサインバックに当てはめると、債権者が特許庁、債務者が後願の出願人、仮装譲受を受けた友人が先登録者となりそうです。

本来、後願の出願人は拒絶査定を受けるはずなのに、それを察知した後願者は友人の先登録者と通謀し、その出願を先登録者の名義に変更した。

債権者に該当する特許庁は、もう名義が変更してしまった後願者の出願を拒絶できないのか？という問題です。

民法の虚偽表示の規定を類推するならば、特許庁は先登録者に対して、不自然な譲渡のあった商標出願を後願者に戻せ、とまず請求し、次に後願であるとして拒絶できる、と考えることもできます。

しかし本稿で言いたいことは、こうした後願の扱いではなく、後述する弁理士倫理の問題です。

弁理士はこのような民法の通謀虚偽表示に該当するようなテクニックをお客様に指導してよいのか？という問題です。

## 9. お金の動きは？

パンを買ったら、パン屋さんがパンを渡し、お客さんがお金を支払いますがこれが通常の売買です。

それに対してアサインバックの場合はどうか？

なんと後の出願人は、出願中の商標を先登録者に譲渡した上に、お金まで渡す、という通常ではありえない取り引きを行っています。

その際にお金は、いわば手数をかけることに対する礼金であって「協力金」と称しているようです。こうした用語の使い方も、偽装売買、偽装譲渡であることの意識の現れ、と想像することができますが、そうした不自然なお金の流れをアドバイスしたり、その契約書を作成したりする弁理士に問題はないでしょうか。

## 10. 侵害訴訟で

アサインバックの手法を使って商標の登録を受けた後願者がその権利を根拠に第三者に対して商標権の侵害の訴えを起こしたとします。

すると被告は、前記の「権利行使の制限」の主張のために本件商標の登録までの経過を閲覧します。そして不自然な商標の譲渡、譲受を発見し、その経過を裁判所に提出しました。

経過の不自然さに気づいた裁判官に「そんな短期間での譲渡、譲受にはなにか契約があるのでしょうか。それを出しなさい。」と提出命令を出された場合、後願の権利者はこう言うでしょう。

「いや、そんな手法は私は知らなかったのですよ。全部、弁理士さんの指導にしたがっただけで、契約書も弁理士さんが作ってくれたものです。」と。

前記したように、アサインバックの過程で先登録者の「使用の意思」は、後願者からの申し出があった途端に生まれた、そして登録になった途端に「使用の意思」がなくなったというものです。

その経過から、たとえ短期間でも先登録者には「使用の意思」があったので本件商標は3条1項柱書には違反はないのだ、といった反論が通るのでしょうか？

そしてそれを指導した弁理士に責任はない、と言えるのでしょうか？

## 11. 弁理士倫理

さてこれからが本稿で言いたいことです。

弁理士業務は一定範囲において業務の独占を認められているだけにそこには大きな責任が要求されます。

その責任は具体的には弁理士法に弁理士の「責務」として次のように規定してあります。

第三条 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

なぜ品位を保つ必要があるのか？

それは公正、誠実な立場で業務を行い、国民から信頼されるためにほかならず、それによって弁理士の評価が高まることになるからです。

そのために、「弁理士法や会則に何も規定がなくとも、弁理士として守るべき倫理があることが理解されなければならない」「会令第36条に係る『弁理士倫理』に規定されていない事項であっても、更には弁理士法にも会則にも規定されていなくとも、弁理士という職業人が当然に守るべきことがあることが理解されなければならない。」とテキストの書き出しの「序論」に記載してあります。(平成25年3月「弁理士倫理研修テキスト第1頁」)

なんと、会則などで文字に表現されていなくとも、まもるべき倫理がある、という非常に広い義務が弁理士には負わされているのです。

弁理士法29条にも、業務上はもちろん、弁理士個人の一般社会生活上の行為をも含めて社会通念上、信用または品位を保持しているとは言い難い行為を排除しています。

さらに弁理士倫理2条の「品位失墜行為の禁止」では、事件の依頼を受ける目的で弁理士として品位を失墜するような行為、またはこれに準ずる行為をしてはならない、と規定しています。

また弁理士倫理8条2項には、弁理士は法に基づく命令に違反し、または違反するおそれがある者の便宜を図ってはならない、と規定しています。

さらに弁理士倫理8条4項では、不当に事件を醸成し、その他これに類することをしてはならない、とも規定しています。

ここで「不当」とは、「法に違反していないが、制度の目的からみて適切でないことをいう」とされています。いわば事件のでっち上げです。

このように弁理士法および弁理士法に基づく命令、日本弁理士会会則や会令、例規、それを受けた義務研修など十重二十重に縛りがかかっているのです。

## 12. 弁理士倫理とアサインバック

上記の弁理士法や倫理関係の規定を、私の主観で強引に今回問題のアサインバックに当てはめてみました。

| 弁理士の倫理                   | アサインバックの場合  |
|--------------------------|---|
| 法令違反者の便宜を図ることの禁止         | 先登録者への譲渡の段階で3条1項柱書に違反しかねない便宜を図る行為や、それを推薦するアドバイスする弁理士に問題はないか？  |
| 事件の依頼を受ける目的で品位を失墜する行為の禁止 | 拒絶されかねない後願者に「偽装譲渡」のテクニックを指導する弁理士の行為は、事件の依頼を受ける目的で品位を失墜する行為ではないか？  |
| 不当な事件の醸成の禁止              | 通常なら出願をあきらめる後願者にアサインバックを持ちかけて、不当に事件を醸成しているのではないか？<br>権利行使に制限を受けるような出願の権利化を持ちかける弁理士の行為は、不当に事件を醸成しているのではないか？  |
| 高い人格、品位の保持               | 後願者に3条1項柱書に違反しかねない「偽装譲渡」を勧める弁理士は「高い人格」「高い品位」を保持しているといえるか？   |
| 公正かつ誠実な業務の遂行             | そのままでは拒絶される後願者の出願を、審査官をだましかねない手法を指導して登録してもらう行為は、公正か？誠実か？  |
| 会則がなくとも守るべき倫理があることを理解する  | 3条1項柱書に違反しかねない商標の登録手法を後願者に勧める行為は、会則の制限がなくとも守るべき倫理に違反するのではないか？<br>先登録者の「使用の意思」は、後願者からの申し出があった途端に生まれた、そして登録になった途端に「使用の意思」がなくなったという不自然な経過を指導した行為は、会則がなくとも守るべき倫理から逸脱していないか？ |
| 社会通念上での信用、品位の保持          | 商標法を知らない一般の方が聞いても、「そんなテクニックが通用するの？」と疑問を持たれないか？<br>民法の通謀虚偽表示に類似する行為を後願者に勧める行為は社会通念上の信用、品位を保持しているといえるか？<br>米国の「フロード」に類似する行為を後願者に勧める行為は社会通念上の信用、品位を保持しているといえるか？            |

こうしてみるとアサインバックと称する手法を後願者にアドバイスした弁理士、その申し込みを受けるよう先登録者にアドバイスした弁理士は「公正かつ誠実にその業務を行」っていないことにならないでしょうか。

### 13. 分離移転が認められているから？

私の意見に対して事務所内で反論がありました。

商標法では、指定商品・役務ごとに商標権の分離移転が認められており、類似の範囲が重なり合う二つの商標権を、それぞれ異なる商標権者が有することが許容されている。(商 24 条の 2, 24 条の 4) したがってアサインバックの手續が商標法違反や弁理士倫理の違反にあたるとは考えられない、と。

しかしこの見解は、登録要件と手續き要件を混同しています。

分離移転が認められる商標は、瑕疵がなく登録された登録商標であることが前提です。

一方アサインバックは、そもそも当該商標が登録要件に欠けているのではないかと、別の問題です。そして本稿はアサインバックを実務上どのように扱っているか、ではなく、弁理士の倫理に問題はないか、を確認するものです。

### 14. コンセント制度の代行？

アサインバックを認めるひとつの見解として、日本

で未採用のコンセント制度に代わる手法として必要ではないか、という意見がありました。(平成 25 年 9 月 13 日 日本弁理士会商標委員会(第一委員会)「コンセント制度導入に関する意見書」)

しかし、そのような産業政策上の必要性が、弁理士法第 3 条の「品位の保持」より上位にある、という考え方は本末転倒です。

### 15. まとめ

最初にお断りしたように本稿はアサインバックの対象商標の登録要件を論じたものではなく、「弁理士法や会則に何の規定がなくとも、弁理士として守るべき倫理がある」(弁理士倫理研修テキスト)という立場から、これでよいのか？と疑問を呈したものです。一弁理士の思い過ごしならよいのですが。

以上  
(原稿受領 2020.6.13)