
弁理士職業賠償責任保険

事故対応 ハンドブック 事例集

平成23年7月〈改訂第七版〉

日本弁理士協同組合
東京海上日動火災保険株式会社
有限会社エヌビー保険サービス

弁理士職業賠償責任保険 事故対応ハンドブック事例集

はじめに

拝啓 ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、2011年度は「弁理士職業賠償責任保険事故対応ハンドブック事例集」をリニューアルいたしました。多くの弁理士先生方にご加入をいただいている弁理士職業賠償責任保険ですが、毎年複数件の事故が発生している状況にあります。ぜひこの機会にハンドブック事例集を参考にいただき事故の予防にお役立ていただければと思います。

敬具

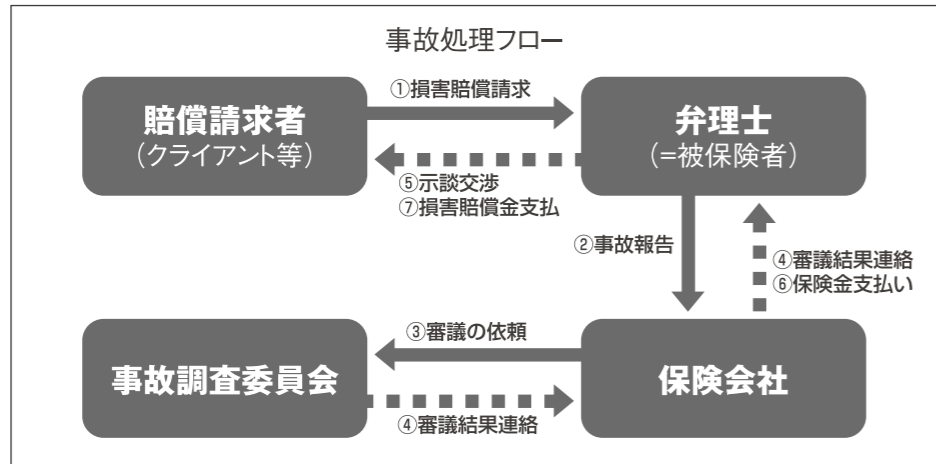
お問い合わせ先

◆ 事故時連絡先

東京海上日動火災保険株式会社 (幹事保険会社)
本店損害サービス部 企業賠償・保証信用損害サービス課(弁理士賠償責任保険担当)
〒102-0075 東京都千代田区三番町6-4
TEL **03-3515-7507** FAX **03-3515-7508**

◆ 取扱代理店

有限会社エヌビー保険サービス (日本弁理士協同組合専属代理店)
〒107-0061 東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル3階
TEL 03-5772-8055 FAX 03-5772-8056 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)



詳細についてはP10をご覧ください。

目次

弁理士職業賠償責任保険の概要

- 1. 弁理士職業賠償責任保険とは 1
- 2. 加入状況の推移 1
- 3. タイプ別加入状況 1

事故の概要

- 1. 事故報告件数 2
- 2. 事故の分析 2
- 3. 事故に関するまとめ 4
- 4. 事故予防策 5
- 5. 保険金の支払要件 7
- 6. 事故処理フロー 9

事故事例

- 〈事故番号1〉【特許】特許料納付漏れ 11
- 〈事故番号2〉【特許】特許料納付期限徒過 13
- 〈事故番号3〉【特許】特許料納付遅延 15
- 〈事故番号4〉【特許】特許料納付期限徒過 16
- 〈事故番号5〉【特許】審査請求期限徒過 17
- 〈事故番号6〉【特許】新規性喪失の例外規定適用申請失念 19
- 〈事故番号7〉【商標】類似商標の調査ミス 20
- 〈事故番号8〉【商標】不適切な商標取消審判請求 22
- 〈事故番号9〉【商標】商標登録出願ミス 23
- 〈事故番号10〉【商標】商標更新手続期限徒過 24
- 〈事故番号11〉【商標】商標登録分割出願に関連するミス 25
- 〈事故番号12〉【実用新案】登録料納付期限徒過 26
- 〈事故番号13〉【意匠】先行調査ミス 28
- 〈事故番号14〉【外内・特許】米国特許におけるIDS提出漏れ 29
- 〈事故番号15〉【外内・特許】海外代理人のミスによる出願放棄扱い 30
- 〈事故番号16〉【外内・特許】国際出願願書における誤記 32
- 〈事故番号17〉【外内・特許】審査請求期限徒過 33
- 〈事故番号18〉【外内・特許】年金管理ミス 35
- 〈事故番号19〉【外内・特許】年金納付期限徒過 37
- 〈事故番号20〉【外内・特許】年金納付期限徒過 38
- 〈事故番号21〉【外内・特許】国内移行出願審査請求期限徒過 39
- 〈事故番号22〉【外内・特許】国内移行出願審査請求期限徒過 41
- 〈事故番号23〉【外内・特許】翻訳文提出期限徒過 42
- 〈事故番号24〉【外内・特許】拒絶査定不服審判請求期限徒過 43
- 〈事故番号25〉【外内・特許】不適切な不服審判請求 45

参考

- 弁理士職業賠償責任保険 約款 47
- 弁理士職業賠償責任保険 事故報告書 52

弁理士職業賠償責任保険の概要

1 弁理士職業賠償責任保険とは

この保険は、弁理士（業務の補助者を含みます）または特許業務法人が、日本国内で行った弁理士法に規定される弁理士または特許業務法人としての業務の遂行に起因して発生した不測の事故について、弁理士または特許業務法人が法律上の損害賠償責任を負担したことにより被る損害に対して、保険金をお支払いするものです。

保険期間中に日本国内でその弁理士または特許業務法人に対して損害賠償請求がなされた場合に限り、保険金をお支払いします。

※国外請求担保特約条項をセットされた場合は、日本国外の裁判所に損害賠償請求がなされた場合においても保険金お支払いの対象となります。

本保険制度では制度の公正な運用を図ることを目的として、保険事故調査委員会（日本弁理士協同組合推薦の弁理士・弁護士・保険会社で構成）を設置し、その審査を経て保険金のお支払い可否を決定いたします。

2 加入状況の推移

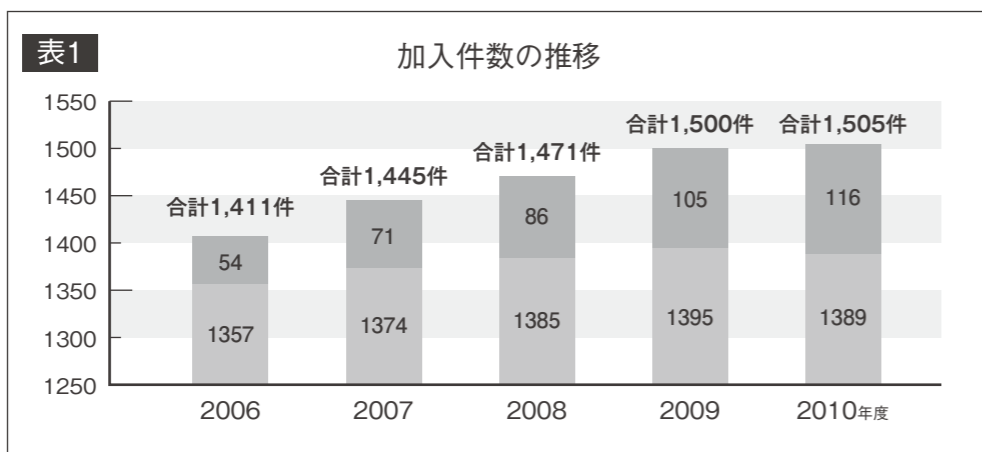
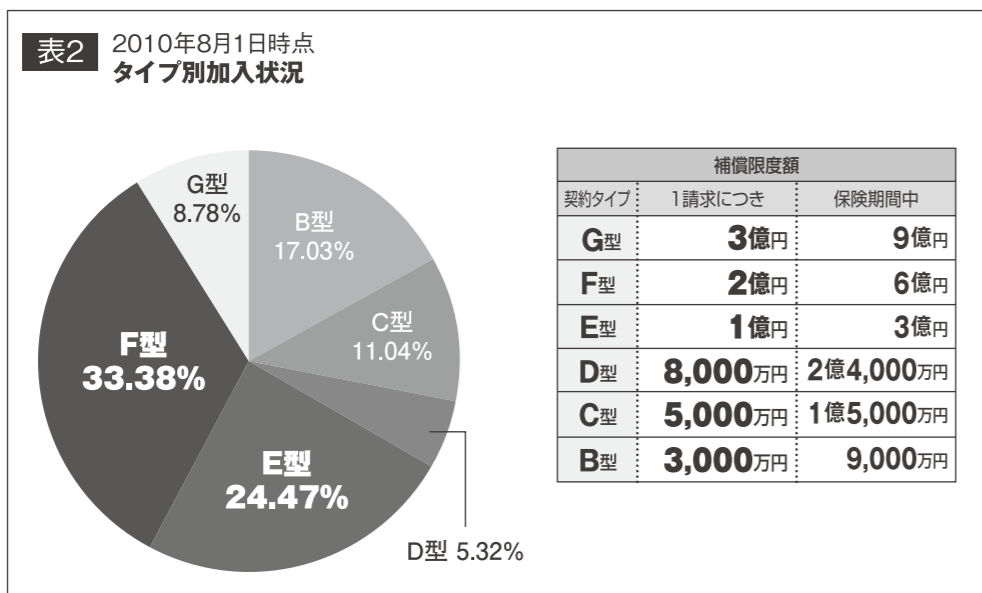


表1のとおり、加入者は年々増加傾向にあります。直近の2010年度更新時点では1,505の事務所にご加入いただいております。

3 タイプ別加入状況

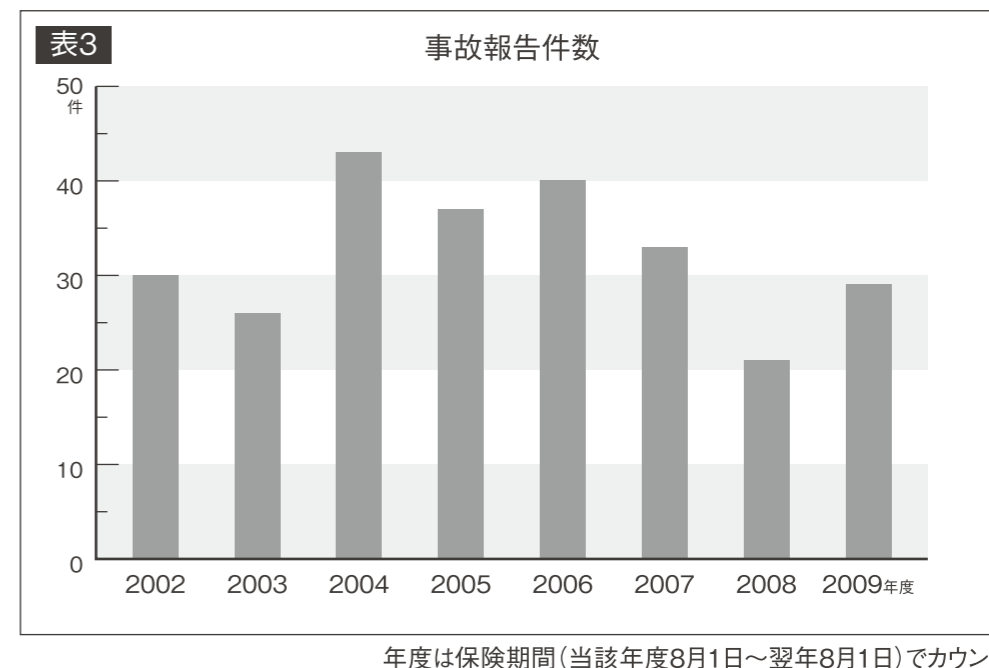


近年では高額な請求事案が複数発生している状況を踏まえ、現在のご契約タイプについて見直しをお勧めいたします。また特にB型タイプ以下については、実際の損害額が支払限度額を上回るケースもでてきております。万が一の備えとして高額タイプへのご加入をご検討ください。

事故の概要

1 事故報告件数

2002年度から2009年度までの事故報告件数は259件です。内容がある程度判明している事故のみカウントしていますので、実際の事故発生数はこれより多くなっています。

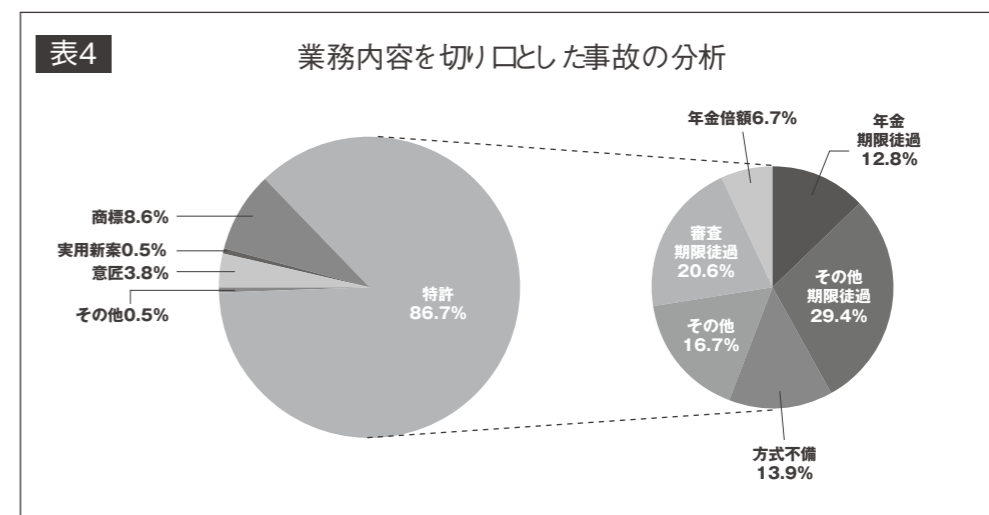


2 事故の分析

上記事故のうち詳細な事故内容が判明している210件について分析しました。

(1) 業務内容を切り口とした事故の分析

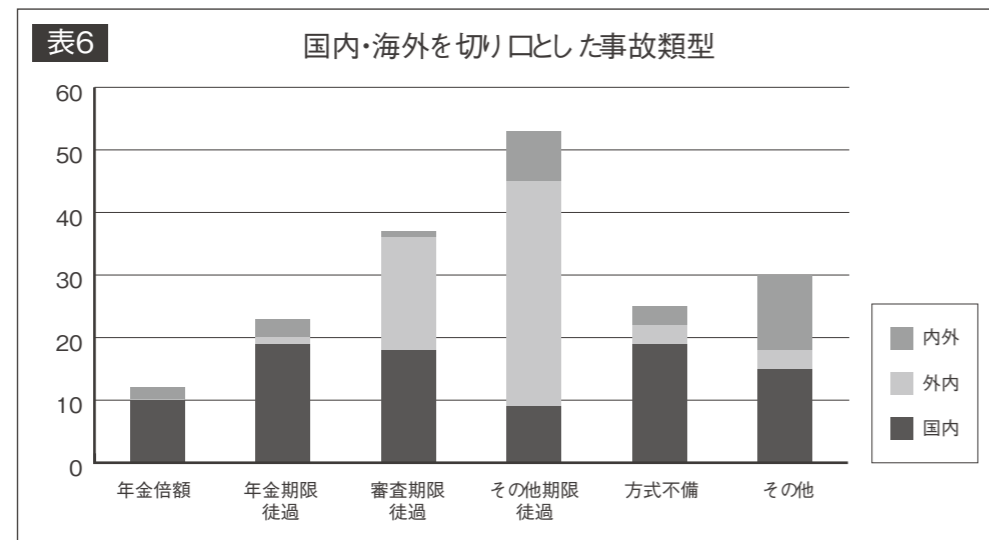
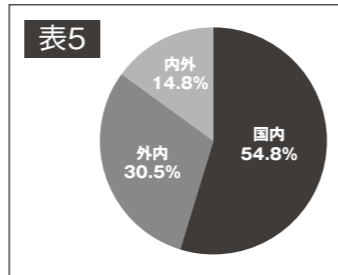
事故のほとんどが特許業務に関わるもので内訳は下記グラフの通りです。商標業務に関わる事故の内訳は、期限管理27.8%・調査5.6%・その他66.7%、意匠業務に関わる事故の内訳は、期限管理37.5%・調査12.5%・その他50.0%となっています。



(2) 国内・海外を切り口とした事故の分析

弁理士の業務は、国内・海外を切り口とし以下の3つに分けることができます。
 国内業務・・・国内のクライアントが国内での知的財産権取得を希望する場合に必要な業務
 外内業務・・・海外のクライアントが国内での
 内外業務・・・国内のクライアントが海外での

210件の事故における国内:外内:内外=54.8%:30.5%:14.8%となっており、外内・内外の事故が約半分を占めていることが分かります。(事故件数自体が少ないことありますが)商標・意匠・実用新案では外内・内外の事故はほとんどありません。特許における国内・外内・内外の内訳は表6の通りです。



(3) 発生原因を切り口とした事故の分析

事故原因は複合的であり、過誤の主体も弁理士本人・履行補助者たる事務所の職員とさまざまですが、原因として多い順に以下の通り分類できます。

①「うっかり」

事故の半分以上はつい「うっかり」が原因です。

- 審査請求期限を忘れてしまっていた
- 提出書類作成時、表1を記載すべき部分に図1を記載してしまった
- PCT出願における国内移行手続きの際、A国とB国に出願を依頼されたが、B国とC国に出願してしまった

②コミュニケーション不足

事務所⇄クライアント、事務所⇄海外代理人、弁理士⇄従業員、これらの意思疎通不足のため、過誤が発生する(もしくは過誤の発見が遅れ損害が修復できない)ケースも多くあります。

- 依頼がなかったため年金を納付しなかったがクライアントは弁理士が納付するものと思っていた
- 海外代理人に業務を依頼したつもりだったが、代理人は認識していなかった

③管理体制不十分

書類管理体制が十分でなかったり、担当者の定めが明確でなかったりすることにより、過誤が発生することもあります。

- クライアントからの審査請求に関する指示FAXを誤って破棄し、手続きが漏れてしまった
- 1人弁理士事務所で弁理士が急病で入院し、業務が全て滞ってしまった

④知識不足・誤認

知識不足を原因とした事故は、あまり多くはありません。しかし、外内・内外案件では比較的発生しやすい傾向があります。

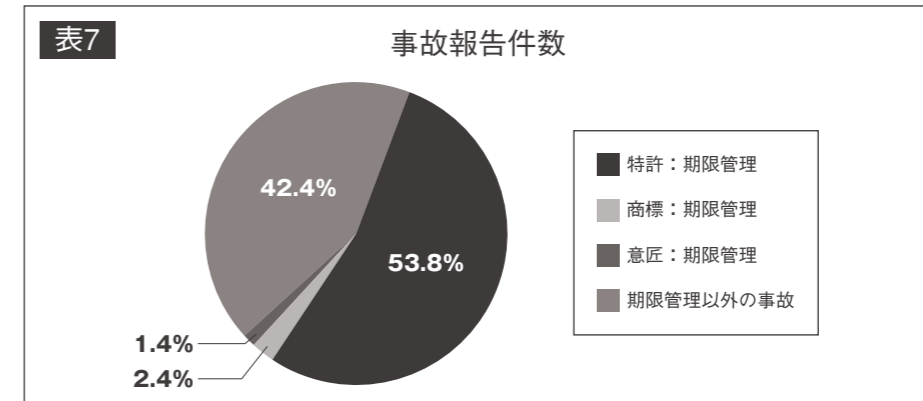
- PCTルート外内出願で、翻訳文提出期限が国内書面提出日から2ヶ月であることを知らなかった
- 米国特許出願時、IDSの提出が必要であることを認識していなかった

3 事故に関するまとめ

(1) 期限管理に関する事故が全体の55%

期限管理に関する事故がほとんどを占めています。

国内の場合は、ほとんど「うっかり」が原因ですが、外内・内外の事故については「クライアントからの指示メールを見逃していた」「海外代理人まかせにしてしまった」等のコミュニケーション不足・管理体制不足が原因のケースも多く発生しています。



期限管理の中でも、「審査請求期限徒過」に関する事故は多くなっていますが、当該事故の場合、2つの側面から、発生することがないように特に注意する必要があります。

第1に、損害賠償責任の成立についてクライアントに立証責任があることが挙げられます。損害賠償責任の成立には、「審査請求が行われていれば特許登録査定が得られていたこと」、および「特許登録とならなかったことにより損害が現実に発生していること」の立証が必要ですが、どちらも立証が難しいケースが多いといえます。

次に、クライアントの心情が挙げられます。クライアント側には「特許は必ず登録となったはず」「登録となれば、大きな利益をもたらしたはず」という大きな期待があるため、損害賠償責任の認定にご納得いただきにくい傾向があります。

(2) 外内・内外の事故が増加傾向

昨今の事故傾向として、外内・内外の事故が増加していることが挙げられます。弁理士業務全体に占める当該業務の割合が増加しているという背景はあるのですが、ここ1~2年、事故報告件数が特に増加傾向にあります。

外内の事故は、多くは期限徒過によるものです。業務内容としては国内業務と大きな違いはありませんが、クライアントとのやり取りが英語になることにより、うっかりミスが生じたり、意思の疎通がうまくいかなかったりするケースが多いようです。中には、「クライアントからの英語の指示メールを見逃してしまった」「英語の得意な職員に任せてしまった」等、英語に不慣れであることを原因とした事故もあります。

内外の事故の原因としては、原因は様々ですが、PCT出願指定国誤認等のうっかりミスもある一方、出願国の法制度や実務の基礎知識が不足しているために発生する事故もあります。また、弁理士は適切な指示をしていたにもかかわらず、現地代理人が対応していなかった、という事故も最近では増えてきています。

4 事故予防策

実際に発生した事故をもとに「こうしておけば事故が防げた」という観点から事故予防策を列挙しています。実情にそぐわないものや、すぐには実行することが容易でないものもあるかと思われますので、事務所の特性に応じてお取り組みいただければと思います。

(1) 業務受任時

① 受任業務明確化

一般にクライアントから受任をしていない業務について弁理士が賠償責任を負うことはありませんが、クライアント側はその業務を依頼したとの認識をしていたためトラブルになるケースがあります。弁理士自身が業務に責任を持って集中するためにも、受任業務の範囲は事前に契約書を締結するなど文書で明確化しておくことが望ましいでしょう。

※特許料納付期限管理等は受任有無について特にトラブルになりやすいため、事前に明確におきましょう。

② 飛び込み案件の受任は慎重に判断

継続的に取引のあるクライアントと比べ、飛び込みのクライアントの場合、後から無理難題を依頼される、言いがかりと思えるような苦情を言われる等、トラブルになるケースが多くなっています。

受任業務の範囲や報酬等について、事前に十分説明しておきましょう。

③ 不慣れな分野は他の弁理士を紹介

弁理士の多くは、クライアントの知的財産に関わる業務を包括的に引受けており、一部の業務を断るのは難しいと聞いております。しかし、内外業務等はより専門的な知識や人脈が必要で、こういった業務を専門的に行う事務所も増えてきています。知識不足で結果的にクライアントに損害を与え、信用を失ってしまうという最悪の事態を避けるためにも、他の弁理士を紹介することも選択肢の一つとお考えいただければと思います。

④ 信頼できる海外代理人からの受託(内外)

②と同様の理由に加え、時差や言語の違いがありコミュニケーションが取りにくいいため、受任にあたってはより注意が必要です。外内業務の場合は、国外で訴訟になりクライアントから高額な賠償請求を求められる恐れもあります(国外で訴訟となった場合、本保険では保険金のお支払い対象となりません。ただし、国外請求担保特約を付帯している場合にはこの限りではありません)。

⑤ 信頼できる海外代理人への委託(内外)

自分の大切なクライアントの案件を任せるのですから、他の事務所とも頻繁に取引がある等、信用できる海外代理人を選定しましょう。

※実際に海外まで会いに行き人となり確かめている、という先生もいらっしゃいます。

(2) 業務遂行時

① 主体的なコミュニケーション

クライアントから特段指示がなかったため対応しなかったところ、クライアント側は弁理士にすべて任せたつもりでいたという認識の齟齬も事故の大きな原因の一つです。対応要否が不明な場合は、弁理士側から主体的に連絡を取るよう心がけましょう。

また、連絡が取れず対応要否が確認できない場合は、メール送付履歴を保存する、内容証明を送付しておくなどし、自分に非がないことを後から証明できるようにしておきましょう。

② 免責文言の記載

先願調査や類似商標の調査は、調査の方法や範囲に限界があり、それらが存在しないことを保証するものではありません。その旨を調査結果に記載し、クライアントに明確に伝えるようにしましょう。

例:「本調査は●年●月●日出願分までについて、BRANDYで検索可能な範囲について調査したもので、貴社出願時における先願・登録のないことを保証するものではありません。」

③ ダブルチェック体制

どんなに気をつけていてもミスは必ず生じるもの、ということを前提とした二重・三重のチェック体制の構築が重要です。

例:特許庁への文書提出期限のダブルチェック体制を作る(タスク管理ソフトの導入等)
特許料納付期限管理は複数の人間(弁理士と職員)が、最低でも半年に1回全件チェックを行う

※特許料納付期限管理業務に係る事故は毎年発生しています。近年では年金管理の専門会社に委託している事務所も多いようですので、検討してみてください。

④ 関係書類の適切な管理

業務の円滑な運営のために、重要書類は適切に保管しましょう。実際にトラブルになった際にも、証拠書類の有無が大変重要になります。

例:郵便・FAXによる送付物は写を一件書類として保管し、重要書類の送付は台帳等で管理する。

郵便・FAXによる受領物は必ず日付入り受領印を押印し、一件書類として保管する。

※弁理士職業危険特別約款第4条で記録の完備の必要性を明記しています。

⑤ クライアントの内容確認

当該知的財産について一番理解しているのはクライアントであることから、提出前にクライアントに内容を確認してもらうことで方式不備等を見発できる可能性が高く、事故防止につながることができます。

⑥ 海外代理人への定期的な進捗確認(内外)

信頼できる海外代理人であっても、事故や病気など何らかの事情により業務が滞ってしまう可能性があります。必ず定期的に進捗確認を行うようにしましょう。

(3) その他

① 弁理士・職員の業務レベルUP

弁理士はもちろん職員についても、日本弁理士協同組合等が主催する各種研修への参加、事務所内における勉強会の実施等で業務知識の習得や確認に努めるようにしましょう。

② 弁護士等、他士業との連携

万が一の場合に相談できる窓口との交友関係を広げることも、危機管理の観点から有効です。

③ 引継ぎへの備え

引継ぎが発生した際、責任の所在が不明確になりがちなため、期限徒過等ミスが発生しやすくなります。普段から引継ぎが発生することを想定し、それなりの準備と習慣を心がけることが必要です。

特に、一人弁理士事務所においては、誰が見ても分かる資料の作成・万が一の場合の他事務所との協力関係構築等の備えが必要です。残念なことに、実際、一人弁理士事務所の弁理士の事故や病気によりミスが発生し、クライアントから損害賠償を求められる事故も数件発生しています。「自分だけは大丈夫」と思わないことが大切です。

コラム:特許料納付期限管理業務について

クライアントから自分(弁理士)への入金が期日間際なため、いつもはらはらするというお話や、入金がないので弁理士が立て替えて納付したら、特許料納付しないつもりだったとクライアントから言われ、結局自腹を切ることになったというお話をよく伺います。一方で、クライアントから入金なかったのが納付不要と判断したら、後になって責められたというお話も聞きます(この場合、一般的に弁理士に責任は生じないのですが、対クライアント上避けたいトラブルですね)。

先生の中には、弁理士とクライアント間で約した締切(特許料納付期日の2週間前程度)までに入金がない場合は納付を請け負わない旨契約書や案内に明記しておかれる方もいらっしゃるようです。早期の入金をクライアントに促すことができ、弁理士が自腹を切ることも後から責められることもないので、とても良い方法だと感じるのですがいかがでしょうか。

また、特許料納付期限管理業務については、特許料納付期限管理会社への委託をクライアントに勧める等、アウトソーシングしてしまうことも事故やトラブルを防ぐ一つの方法です。クライアントには2009年から開始した口座振替での特許料納付を必ずお勧めしている、という先生もいらっしゃいます。ぜひこの機会に事務所の管理方法を見直してみてください。

5 保険金の支払要件

保険の対象となる事故、保険金が支払われる場合に段階を分けてご説明します。
要件1～要件3を満たした事案が保険の対象(事故)となります。

〈要件1:弁理士業務の遂行に起因する不測の事故であること〉

弁理士賠償責任保険は「弁理士法に規定される弁理士としての業務(特許業務法人の場合は特許業務法人としての業務)」の遂行に起因することが要件となっています(弁理士職業危険特別約款第1条)。

したがって、他の業務の遂行に起因する事故や、私生活に起因する事故はお支払いの対象になりません。

なお、海外での知的財産権について、日本のクライアントの依頼を受けて、海外代理人に手続きを依頼する業務は、弁理士法に規定される業務ではありませんが、弁理士であるから依頼を受けている主要業務と考えられるので、弁理士業務の遂行に準じて扱っています。

【注】2003年1月施行の改正弁理士法により新たに弁理士業務として認められた特定侵害訴訟代理業務については、「特定侵害訴訟代理業務担保特約」を付帯しなければ、お支払いの対象となりません(弁理士職業危険特別約款第3条1項7号、特定侵害訴訟代理業務担保特約第1条)。

〈要件2:保険期間に損害賠償請求を受けること〉

遡及日(最初に保険加入された日)以降に行った業務に起因して、保険期間中に損害賠償請求を受けることが要件となります(弁理士職業危険特別約款第1条(1)(2))。

過誤があったが、余分に掛かった費用を弁理士が負担して、クライアントに報告もしていない(例えば、維持年金納付期限徒過で、追納した割増分を事務所で負担して、クライアントには報告せず、通常の維持年金と納付手数料のみを請求した)事案は、損害賠償請求を受けたとは言えませんので、保険の対象とはなりません。

【注】2008年8月1日以前ご加入分については、保険期間中に弁理士の過誤が発生することが要件となっております。したがって、2008年7月31日までに発生した過誤による事故に適用される保険は、過誤を発見したり、被害者から損害賠償請求がなされたりした時点の保険ではなく、過誤が発生した時点で加入していた保険となります。

〈要件3:損害賠償請求または提訴が日本でなされること〉

弁理士に対する損害賠償請求が、日本国内でなされることが必要です(弁理士職業危険特別約款第1条(2))。弁理士が日本国外の裁判所にて提訴された場合には保険は適用されません。(弁理士職業危険特別約款第3条(3))

【注】「国外請求担保特約条項」を付帯いただくことで、日本国外で損害賠償請求を受けた場合(日本国外の裁判所への提訴を含む)でも、保険の対象とすることができます。

賠償保険金が支払われるのは「事故」について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害となります。要件1～3に加え、要件4が満たされることが必要です。また、保険契約上、保険金をお支払できない場合に該当しないことも必要です。

〈要件4:弁理士に法律上の損害賠償責任が発生すること〉

弁理士とクライアントの関係は、委任ないし準委任契約と考えられ、過誤については債務不履行責任を負う可能性があります。クライアント以外の第三者(例えば、弁理士のアドバイスに従ってクライアントが販売した製品が特許権を違法に侵害しているとして、権利者からクライアントだけでなく弁理士が損害賠償請求を受けるような場合)に対しては、不法行為責任を負う可能性があります。

なお、事務所職員は、弁理士の履行補助者となりますので、その行為については弁理士自身が責任を負うこととなります。また、弁理士が選任した現地代理人の行為について、弁理士に選任者としての責任が発生する場合があります。

①弁理士に債務不履行責任・不法行為責任があるか

債務不履行責任の有無の判定にあたっては、弁理士が受任していた業務(クライアントとの委任契約内容等)の確認が必要です。受任の範囲内でしか債務不履行責任は発生しないからです。例えば、特許料納付漏れの事故では、特許料納付期限管理契約がそもそも存在

したかが問題となります。契約は必ずしも書面によることを要しませんが、書面がない場合、その存否が問題となることがあります。契約がある場合、弁理士に専門家としての善管注意義務違反があるかどうか問題となります。

不法行為責任の有無の判定にあたっては、第三者の権利侵害について、弁理士に故意・過失があるかどうか問題となります。なお、故意の場合は責任を負っても保険は支払われません。

②被害者に損害が発生しているか

債務不履行や過失があっても被害者に損害が生じない場合、賠償責任は発生しません。また、損害の立証責任は被害者にあるので、被害者が損害を立証できないときは、賠償責任を負いません。

例えば、特許料納付漏れにより特許が失効した場合であっても、その失効による逸失利益が実際に確認できない場合、損害が発生したことになりません。

③上記①と②の相当因果関係があるか

上記①と②が確認できた上で、両者の間に「相当因果関係」が存在することが必要です

争訟費用保険金(訴訟対応や示談交渉のための弁護士費用等)が支払われるためには、要件1～4に加えて要件5が満たされることが必要です。

なお、被害者側が要件4に該当すると主張したが、責任を否定して争った結果、要件4に該当しなかった場合でも争訟費用保険金は支払われます。

〈要件5:損害賠償請求に関する争訟について保険会社の書面による同意を得ること〉

この保険では、保険会社による示談代行は行えませんので、損害賠償請求に関する被害者との交渉は被保険者である弁理士が行うのが原則です。

しかしながら、法律の専門家でないに対応できないような事案や、訴訟を提起され応訴が必要となった場合に、保険会社の書面による同意を得て支払った弁護士費用は保険金として支払われます。

交渉に行き詰った場合や、訴訟を提起された場合は、必ず保険会社にご相談ください。

保険会社の紹介する弁護士を起用することは必須ではありませんが、保険の範囲内の報酬で、経験豊富な弁護士をご紹介させていただきます。また、弁護士報酬を保険金で直接弁護士に支払うことも可能となります。

6 事故処理フロー

(1) 事故発生時の対応方針

万一事故が発生したとしても、適切な処理を行うことにより損害を最小限にとどめ、場合によっては損害自体を食い止めることができます。以下に事故発生時のポイントを挙げますので、万一の場合に備えご留意ください。

- 初期対応が最も重要ですので、遅滞・拙速が生じないようにしてください。
- 事故を認識した場合、専門家(弁護士・保険会社)に直ちに連絡・相談した上で、適切な指示・助言を得るようにし、自己の判断のみで行動しないようにしてください。
- 誠意を持って対応に当たる一方、安易な条件提示・示談は行わないようにしてください。事故調査委員会・保険会社の同意なく示談した場合は、保険金が支払われないことがあります。

(2) 保険会社への事故報告

損害賠償請求を受けた場合、または損害賠償請求を受けるおそれのある原因(業務遂行上のミスなど)を知った場合は、保険会社へ連絡してください。

事故報告書(P52参照。エヌビー保険サービスのホームページにword・PDFのフォームもありますので、適宜ご利用ください。)をファクシミリか、郵便でご送付ください。

取り敢えずお電話をいただくことでも結構です。電話の場合は、以下の点をご説明ください。その後、事故報告書を提出いただきます。

- ・請求を受けた日時
- ・事故の原因およびその発生日時
- ・相手方
- ・予想される損害の額

〈事故報告書送付先〉

〒102-0075
東京都千代田区三番町6-4 東京海上日動火災保険株式会社
本店損害サービス部 企業賠償・保証信用損害サービス課(弁理士賠償責任保険担当)
TEL:03-3515-7507 FAX:03-3515-7508

〈エヌビー保険サービスホームページ〉

事故事例・約款・事故報告書
<http://www.nb-service.co.jp/03jirei/index5.html>

事故報告書の他に、事案が判る資料の提出をお願いすることになります。これらについては事故報告書と同時になくてもよいのでご提出ください。

ご提出いただく資料は、事故報告をいただいてからお打合せさせていただきます。事故調査委員会での審議過程で追加資料のご提出をお願いすることもあります。

(3) 事故調査委員会での審議

保険会社で事故報告を受け付けた事案のうち、既に具体的な損害賠償請求がなされている事案、あるいは、まだ損害賠償請求を受けていないが具体的な損害賠償請求に至る可能性が高まっている事案等について、事故調査委員会にて審議します。

事故調査委員会は、弁護士、弁理士により構成されており、保険会社が事務局を務めています。事故調査委員会では、事故報告書、提出資料に基づいて、弁理士の賠償責任の有無(過失・損害、相当因果関係)や程度(過失相殺)、他の賠償義務者への請求、善後策について審議します。必要に応じ、追加書類の提出をお願いすることがあります。

(4) 審議結果および対応方針の連絡

事故調査委員会の審議結果は、保険会社から弁理士宛に連絡されます。保険会社から連絡を受けた審議結果に基づいての対応をお願いします。

(5) 弁理士による対応・示談交渉

事案によっては、善後策を講じることで、ミスを帳消しにすることができる場合があります。事故調査委員会が妥当と判断した善後策の費用(弁理士自身の報酬は含みません)は、損害防止軽減費用として保険で支払われます。

本保険では、保険会社による示談代行はできませんので、事故調査委員会の審議結果に基づき、弁理士自身で賠償請求者と示談交渉を行っていただきます。この際、保険会社では、示談交渉を行うにあたってのアドバイスをいたします。

訴訟となったり、法律の専門家である弁護士に依頼しないと交渉が困難な事案については、保険会社の書面による事前の同意を得て、弁護士に依頼することができますので、保険会社にご相談ください。

この場合は、その弁護士費用が争訟費用保険金として支払われます。

(6) 相手方の損害賠償請求

相手方は、事故により権利が失効したり、権利化の可能性を失っていることなどから、弁理士に厳しい要求を行うことがよくあります。

相手方の主張要求内容を十分に聴取し、損害額を立証する書類を取り付けてください。損害を立証する資料が十分でないにも関わらず、期待から高額請求を行う事案が時々見られます。損害が立証されていない場合は、そもそも弁理士の賠償責任はなく、保険金も支払われませんので注意が必要です。

解決を急ぐあまり、十分な損害立証もなく、事故調査委員会・保険会社の同意なく支払約束や示談を行うと保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。

保険があることを知ると相手方の請求意欲が高まることがあるので、なるべく、本保険に加入していることを相手方に開示しないのが基本ですが、相手方が損害立証資料の提出を拒むような場合は、「資料がないと保険が適用されずに賠償にも応じられない」と説明して、資料の提出を求めたほうがよい場合がありますので、保険会社にご相談ください。

(7) 訴訟の場合

事故調査委員会の審議結果を踏まえ、弁理士、弁護士、保険会社で連携しながら訴訟対応を進めていきます。

訴訟の経過は、逐次、事故調査委員会に報告し、次の対応を考えていきます。

(8) 解決

示談が成立するか、判決が確定することで事案は解決します。

示談書の作成要領については、保険会社でアドバイスさせていただきます。

相手方の損害がいつまで経っても立証されなかったりして、請求が立ち消えとなる事案もあります。

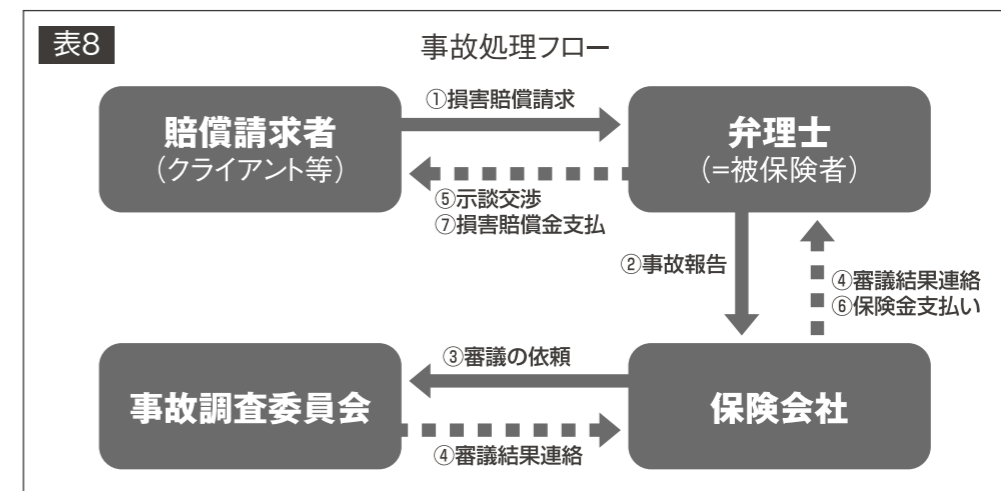
解決に至るまでに、追加資料の提出、事故調査委員会での審議を繰り返す場合もあります。

(9) 賠償金の支払い

解決内容に沿って、弁理士が賠償金を相手方に支払います。

(10) 保険金の支払い

弁理士が賠償金を支払った場合、事故調査委員会にて認定した損害について保険金が支払われます。弁護士を起用した場合の争訟費用保険金も金額を決定して保険金が支払われます。



ご注意 事故の恐れがあると認識した場合には、その時点で、賠償請求を受けていなくても事前に保険会社にご連絡ください。

事 故 事 例

【特許】特許料納付漏れ

事故番号1

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、クライアントから特許出願、審査請求の依頼を受け、特許が登録された。
本件特許および他の特許の特許料納付期限管理も受託していた。

(2) 事故および損害の概要

クライアントは、本件特許のうち一部につき、A社と、専用実施権を設定した。また、その他の部分につき、B社と通常実施権を設定した。さらに、C社とも通常実施権契約の交渉を行っていた模様である。

弁理士は、第4年目納付期限内の支払を失念し、更に倍額納付期間も徒過したため、年金未納を理由に特許が抹消となった。

クライアントから権利消滅による損害賠償として1億円を請求された。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

受託していた特許料納付管理を怠ったものであり、弁理士の義務違反は明らかである。

(2) 過失相殺・求償可否

本件では実施権の設定契約は弁理士に通知することなく、クライアントが行った。通常実施権設定契約を締結すれば、その期間分について特許料を納付しておくことが一般的である。弁理士が実施権設定についても受任しているか、クライアントが実施権設定を弁理士に通知していれば、事前納付で事故を防止できたと考えられる。

衡平の見地から、クライアントにも10%の責任があると考えられる。

(3) 損害との相当因果関係

特許料未納による特許の消滅は弁理士の過失により発生したものであり、それにより実施権料を失った損害との間には相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(100,000,000円)

①A社分実施権料返還	20,000,000円
②B社分実施権料	20,000,000円
③C社分実施権契約不成立	20,000,000円
④その他	40,000,000円

(2) 弁理士の賠償額(30,000,000円以上)

保険金として支払える3,000万円を弁理士からの支払指図により、保険会社からクライアントへ直接支払い、その余の解決は弁理士に任せため、詳細は不明。

(示談書は3,000万円で作成されているが、弁理士はクライアントに対し、今後各種手続を無償で行う等、示談書の内容以外にも補償を行っている模様)

(3) 支払保険金(30,000,000円)

a. 損害賠償保険金(30,000,000円)

損害としては37,249,000円が認定され、クライアントの過失10%につき過失相殺した33,524,100円が弁理士の負う損害賠償責任と認定されたが、Bタイプの加入で1事故当り支払限度額が30,000,000円であったため、30,000,000円が支払われた。

①A社分実施権料返還 17,249,000円

A社は実施権は取得したものの、実用化は行っておらず、特許の有用性・価値への疑問は残る。しかしながら、20,000,000円で実施権契約が成立していたことは立証されており、取引価格を妥当な価値として認定した。実施権設定から、特許失効までの期間については、実施権は有効であったので、日割りで控除した。

②B社分実施権料返還 0円

A社分と基本的には同様の考え方となるが、20,000,000円のうち8,000,000円をクライアントが受領しており、実施権料返還について具体的な進展がなかった。
残額12,000,000円についてB社に請求できないとの話も具体的な立証を欠いたため、損害として認定していない。
てん補限度額を超過し、保険金支払との関係では立証を求める実益がないため、立証のための追加資料の提出を求めず、損害なしとみなした。

③C社分実施権料返還 20,000,000円

提出された資料から、クライアントはC社から20,000,000円で融資を受けており、実施権契約が成立すれば、これを返済に充当するという合意があったことが認定された。特許が失効しなければ、対価20,000,000円の実施権契約が成立していたと考えられる。

④その他 0円

上記認定額合計37,249,000円からクライアントの過失10%を控除した33,524,100円を弁理士の負う損害賠償責任と認定した。

4. 解説

特許料納付漏れによる特許失効については、弁理士の責任が認められても、損害の立証が困難であることが多い。本件でも、損害の立証を巡り、何度も調査委員会で議論し、資料の提出を求めた。

通常、特許が失効しても、排他的な使用ができなくなるだけであり、技術、ノウハウ自体は残るので、競合者の市場参入によって、売上が減少する等の事情が発生しなければ、実損は生じない。このようなケースで売上の減少、逸失利益を立証することは非常に困難である。

本件ではクライアントは発明を行って実施権を他の企業に供与することを業としており、実施権を利用していた企業の損害が立証されなくても、特許が失効した以上、実施権供与契約が解除される(また締結できなくなる)ことはやむを得ないと考えられるため、得べかりし実施権料を損害として認めたもの。

なお、実施権供与先の生産高に応じた実施権料相当分については立証がなく、認定されていない。(てん補限度額以上の賠償責任があることを確認したのみで、その余は判断していない。)

最近、高額の賠償請求が増えており、十分な支払限度額の契約を結ぶことが重要である。

事故番号2

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、クライアントから特許関連の業務を出願から審査請求まで受任していた。
弁理士報酬1,070,000円が未払いとなっていた。

(2) 事故および損害の概要

弁理士報酬の支払が滞ったので、クライアントに対して報酬金請求訴訟を提起した。クライアントから反訴として、弁理士が特許料納付期限徒過により、特許を失効させたとして、損害賠償請求訴訟が提起された。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

弁理士が特許料納付期限管理を受任しており徒過させたのであれば責任があるが、弁理士は受任していないとの立場で責任なしと争った。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士は過失がないと主張しており、損害自体も十分立証されていない。
特許の資産価値が損害賠償請求訴訟で認められた例は公刊されている判決例には見当たらず、通常は逸失利益が賠償の対象と考えられる。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(合計29,330,000円)

クライアントは失効した特許について、資産として2,430,000円を計上しており、同額の損害が発生したと主張。また、特許失効による逸失利益を26,900,000円と主張した。特許が有効なときは40,000,000円で受注できた設備と同程度の設備の受注につき、1,310,000円しか請求できなかったため差額が損害であるとも主張。

なお、反訴では逸失利益については、正式に請求しておらず、少なくとも特許の価値2,430,000円の損害があることを補強する材料として述べられているに留まる。

(2) 弁理士の賠償額(合計0円)

クライアントが弁理士に対して1,070,000円を支払えとの判決。クライアントによる反訴請求は棄却された。

よって、弁理士の損害賠償責任はなく、賠償していない。

(3) 支払保険金(598,500円)

a. 損害賠償保険金(0円)

弁理士の損害賠償責任はなく、保険金も支払われなかった。

b. 争訟費用保険金(598,500円)

弁理士は報酬金請求訴訟を本人訴訟として提起していた。クライアントによる反訴がなければ、弁護士委嘱の必要はないと考えられること、未払報酬金の額には争いはなく、訴訟対応のほとんどは反訴(弁理士に対する損害賠償請求訴訟)のためになされていることから、弁護士報酬全額を保険の対象とした。

4. 解説

弁理士報酬請求訴訟は、弁理士に対する損害賠償請求を対象とする保険とは関係なく、かかる訴訟の弁護士費用は保険の対象ではない。しかしながら、反訴は言いがかりであるとしても、弁理士の過失に起因する損害賠償請求訴訟であり、弁護士費用のうち反訴である損

害賠償請求訴訟の対応分については、保険の対象として争訟費用保険金が支払われる。訴訟対応のための弁護士報酬について、争訟費用保険金として支払を受けるためには、「保険会社の書面に同意により支出した」という条件があるので、損害賠償請求を受けたり、受けるおそれが発生したら、直ちに保険会社に連絡をして、打合わせを行う必要がある。本件では、弁護士費用は反訴である損害賠償請求訴訟の対応のために必要であったと判断されたので全額が保険の対象となっている。

判決は、反訴原告(個人)が代表者を務めている会社と弁理士との間では包括委任状が提出されていることから、「すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、存続期間更新登録出願に関する手続等を(弁理士に)包括的に委任する契約が締結されたことが認められる。(判決文のまま)」とする一方で、特許の権利者である反訴原告個人と弁理士の間には委任契約が締結されたことを認める証拠はないので、委任契約を前提とした債務不履行による損害賠償請求はできないと判断している。

弁理士は、包括委任状は定型的な書式であり、弁理士が特許出願、審査請求の過程で遭遇した不測の事態に委任者の利益を損なわずに迅速に対応できるように、依頼を受けた委任事務に付随する業務を不動文字で列挙しているに過ぎず、必ずしも包括委任状に記載されている全ての事項について、具体的に受任しているのではないと主張したが、裁判所はこの主張は採用しなかった。

上記主張は弁理士が包括委任状を取り付ける際の一般的な意図であり、判決は、反訴原告の請求を棄却している点で妥当であるものの、裁判所の判決理由は妥当ではないと考えられる。ただし、包括委任状についてこのような判断を行う裁判所があったことは事実であり、具体的に受任している業務について、他の書面で明確にする、特許料納付の期限管理は受任していないことを明確にするなど、自衛策を取ったほうが安全である。

事故番号3

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、クライアントから特許料納付期限管理を一任されていた。

(2) 事故および損害の概要

担当事務員が同一クライアントの5件分の特許料納付期限を失念していたことが発覚し、追納期間内に倍額で支払った。

特許料(年金)については、ファックスの連絡票を用い同一のクライアントから5件分の納付要否について確認をとっていたが、納付の意向確認を納付期限の約3ヶ月前に行い、納付はクライアントとの取決めで期限の1週間前頃にする事となっていたため、処理が埋没し5件分の期限を失念してしまったもの。

なお、特許料納付期限管理についての明文の業務委託契約書はない。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

書面による契約はないが、同じクライアントに対し「年金連絡票」を用い、回答に従って特許料の納付をおこなってきた。クライアントからは特許料の納付は「納付期限の1週間前後にしてほしい」との要望があり、期限の1週間前頃に納付するよう管理していたもの。

今回は納付期限が約3ヶ月後の特許5件についての納付依頼書をファックスにて受領し、事務担当者がそのまま期限を徒過、弁理士もチェックを行わなかったことが原因。

(2) 過失相殺・求償可否

クライアントは弁理士に特許料納付期限管理を任せており、過失相殺は問えない。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士の過失により追納を要することとなったもので、相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(481,800円)

本来の特許料と倍額納付との差額5件分、合計481,800円。

(2) 弁理士の賠償額(481,800円)

本来の特許料と倍額納付との差額を弁理士が負担した。

(3) 支払保険金(481,800円)

a. 損害賠償保険金(481,800円)

本来の特許料と倍額納付との差額が保険金として支払われた。

4. 解説

特許料納付期限徒過で追納期間中に気がついて納付した場合に問題となるのは期限管理受任の事実の有無である。争いを避けるためには、契約書を交わして受任するか、受任しない旨明文で案内する等の対応が望まれる。

追納期間中に気がつけば、損害は大きくならない。納付期限表を作成し期限管理を徹底するとともに、担当事務員と弁理士のダブルチェックでミスを回避し、期限を徒過したとしても追納期間中に発見できるように棚卸を行う等の工夫が必要である。コンピュータで管理する場合でも期限の入力ミスがあると、期限徒過が発生してしまう。

本件のような事案では、弁理士がクライアントに期限徒過の報告を行わずに、差額を負担して特許庁に納付し、クライアントには本来の特許料と納付手数料のみを請求している場合もある。

しかしながら、現在の保険契約では「保険期間中に損害賠償請求を受けること」が保険適用の条件であるので、このような処理ではクライアントからの損害賠償請求がなされておらず、保険金の支払い対象とならない。

期限徒過をクライアントに報告し、差額は弁理士が負担するようにと請求を受けた場合に、初めて保険が適用されるので、期限徒過についてクライアントにきちんと報告することが必要である。

事故番号4

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、クライアントから特許出願を受任し、特許査定後は、特許料納付期限の1～3ヶ月前にクライアントに通知を行い、期限の20日前までに回答を確認し、クライアントの指示にしたがって、特許料(年金)の納付を行ってきた。期限管理を受任したことを示す書面はないが、4年目以降、10年目の特許料までは、上記ルールで通知・納付がなされた。

(2) 事故および損害の概要

11年目の特許料納付期限について通知を失念し、納付期限が徒過した。追納期間中に担当事務員が未納付に気がつき、クライアントにお詫びと追納分を弁理士が負担して追納する提案の書面を送付し、クライアントの請求により追納を行った。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

書面はないが口頭で特許料納付期限管理を受任しており、過去の実績も受任の事実を裏付けていると考えられる。通知を出状せずに期限徒過を招いたことについて、債務不履行責任が発生する。

(2) 過失相殺・求償可否

クライアントは弁理士に特許料納付期限管理を任せており、過失相殺は問えない。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士の過失により追納を要することとなったもので、相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(94,000円)

本来の特許料と追納額の差額の負担を弁理士に求めた。

(2) 弁理士の賠償額(94,000円)

本来の特許料と追納額の差額を弁理士が負担して追納した。納付手数料も今回は請求していない。

(3) 支払保険金(94,000円)

a. 損害賠償保険金(94,000円)

本来の特許料と追納額の差額が支払われた。

4. 解説

本件では、過去の実績から弁理士が期限管理を受任していたことが明確に判るが、4年目のように実績がないケースや、弁理士は期限管理を受任したつもりはなく、サービスで納付期限の案内をしていたケースで、クライアントと争いになることもあり、受任の有無は書面で明確にしておいたほうがよい。受任するなら契約書を作成し、期限管理料を請求する。受任しないなら、特許査定の連絡時や、1-3年目特許料の立替請求書に「今後の特許料納付期限管理はお客様にお願いします」などと明記しておくのがよい。特許料納付期限管理会社を紹介するという方法もある。

事故番号5

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士はクライアントより特許出願の依頼を受け特許出願を行った。また、出願委任と同時に登録可能性についての調査を依頼され、クライアントに対し、類似発明等についての調査報告書を送付した。

(2) 事故および損害の概要

出願後、弁理士はクライアントに対し本件出願の審査請求期限が12月29日であることを通知する書状を送付、これに対して、クライアントは審査請求依頼の旨を連絡した。弁理士は11月8日付審査請求手続費用請求書を送付し、クライアントが12月26日に費用を振込送金したが、弁理士は誤って審査請求不要とされていた他社の別の出願につき審査請求を行い、本件出願については審査請求を失念して期限を徒過する結果となった。

クライアントが代表取締役を務めるA株式会社の代理人弁護士から5,700万円の損害賠償を請求する通知書が送付されたが、具体的な立証はなく、これに応じないでいたところ、クライアントおよびA株式会社が弁理士に対し、訴額7,700万円の損害賠償請求訴訟を起こしたものの。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

審査請求の依頼を受け、クライアントより手続費用の支払を受けていたにも関わらず、他の案件と取り違え、本件の審査請求を失念したものであり、弁理士に責任がある。

(2) 過失相殺・求償可否

誤って審査請求を行った別のクライアントの特許について、クライアントに報告を行っており、クライアントが弁理士のミスを発見できた可能性はあるが、期限が迫っており、クライアントの過失を主張することは困難であると考えられる。

(3) 損害との相当因果関係

特許庁の審査を受けられなかったことと弁理士の過失には因果関係があり、その限りで期待権侵害に対する慰謝料との相当因果関係が認められたといえる。

その他の損害との相当因果関係は否定されている。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(77,000,000円)

①当該技術の研究開発費	30,600,000円
②得べかりし利益	26,300,000円
③審査請求手続費用	100,000円
④慰謝料	10,000,000円
⑤弁護士費用	10,000,000円
合計	77,000,000円

(2) 弁理士の賠償額(800,000円)

裁判所は、以下の主張の下に80万円での和解を提案し、弁理士は受諾した。

①研究開発費(0円)

原告が主張する損害を立証する証拠が提出されておらず、本件発明を商品化するのであれば本件特許出願の登録の成否に関わりなく発生するものであって、被保険者の債務不履行と因果関係のある損害ではないと主張。また、本件発明の商品化を前提に逸失利益を損害として主張するのであれば、かかる主張と両立するものではなく失当と主張。

②逸失利益(0円)

審査請求がなされていれば特許登録査定が行われたと主張する具体的な理由についての主張・立証がなく、商品化の具体的な計画の存在や、原告が主張する売上げが得られたであろうことを示す証拠がなく、認められないと主張。

裁判所は、特許登録査定の可能性についての判断を行わずに、和解を進めたいとの意向であった。原告も、この点を強く主張せず、和解に応じている。

よって、逸失利益は認められていない。

③審査請求費用(弁理士報酬・印紙代)(0円)

本件ではクライアントが審査請求費用を支払ったが、実際には審査請求は行われていない。弁理士の債務不履行と因果関係のある損害ではないと主張したが、裁判所は審査請求が行われていないことから、不当利得として返還すべきとの心証を示していた。

被保険者は本件の特許出願料を原告が支払っていないと思われること、受領した審査請求費用は原告の別の特許の審査請求を行っており不当利得になっていないことなども主張。和解になったので、最終的な判断は示されていない。

なお、不当利得と認定されたとしても、不当利得の返還は損害賠償ではなく、本保険の対象とはならない。

④慰謝料(800,000円)

弁理士は、本件は審査請求がなされていても新規性ないし進歩性を欠き、登録可能性はなかった、登録可能性のないものが特許登録されなくても慰謝料は発生しないと主張。

裁判所は、特許庁の審査を受けられなかったことに対して、期待権の侵害として弁理士が100万円程度の慰謝料を支払うという和解を提案した。

これに対して、クライアントにおいて特許登録可能性や事業化についての期待権を有していたと思えないので、かかる損害を認めることは極めて困難との主張は行ったが、最終的には解決のため、80万円での和解に応じることとした。

⑤弁護士費用(0円)

和解であり、弁護士費用は認定されていない。

(3) 支払保険金(4,500,000円)

a. 損害賠償保険金(500,000円)

期待権の侵害に対する慰謝料を認めるとしても、妥当額は最大で50万円との調査委員会判断であったが、弁理士の希望で30万円は自己負担し上記和解となったもの。

損害賠償保険金として、50万円が支払われた。

b. 争訟費用保険金(4,000,000円)

本件の被保険者代理人弁護士の費用として400万円が争訟費用保険金として支払われた。

4. 解説

本件のようなケースでは、弁理士の過失については比較的容易に認めることができるが、損害額及び相当因果関係の立証が困難を極める。

損害賠償責任が成立するためには、①特許出願につき審査請求が行われていればこれにつき、特許登録査定が得られていた高度の蓋然性があること、②審査請求期限徒過により特許出願が擬制取下げとなったことにより損害が現実に発生していること、および③弁理士のミスと損害に相当因果関係があることについて主張・立証がなされなければならない。

特許登録査定が得られなくても、有用な技術・ノウハウであれば、商品化を進め利益を上げることも可能であり、特許による排他権がないために第三者の参入により売上げが減少した部分について損害が認められるに過ぎない。

立証責任はクライアント側にあることを念頭に協力を求め、交渉に臨む必要があろう。

本件では、先行技術があり、特許登録査定が得られる可能性がなかったことについて、詳細な主張・立証を行っており、防御上有利に働いたと考えられる。

期待権の侵害は、医療過誤訴訟において、「適切な診療が行われれば救命された(後遺症を残さなかった)相当程度の可能性がある」と判断された事例で、適切な治療が行われることへの期待権が保護されるべきであるとして、これを認める判決例が出てきたのに端を発しているが、「実定法に定めのない『期待権』という抽象的な権利の侵害につき、不法行為による損害賠償を認めるものであり、賠償が認められる範囲があまりに拡大されることになる」という批判がある。

弁理士の賠償責任について期待権侵害が確立した考え方ではなく、調査委員会では、判決か訴訟における裁判所の和解勧告で期待権侵害が認められる事案のみ、保険の対象とする方針である。

事故番号6

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、新規性喪失の例外規定の適用を受けた先の出願に基づく優先権を主張した国内特許出願を受任した。弁理士の報酬は278,500円であった。

(2) 事故および損害の概要

先の出願に新たな内容を付け加えた新しい出願において、新規性喪失の例外規定適用申請を失念し、拒絶理由通知書を受けた。

善後策として、付け加えた内容について、分割出願・審査請求を行い、その費用を弁理士が負担した。

また、先の出願に基づく優先権がないために新たな出願が拒絶査定を受けた場合は、その損害賠償を求められるリスクがあった。結局分割出願は拒絶査定を受けたが、出願人が出願を放棄することとなり、損害賠償請求はないことで解決した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

新規性喪失の例外規定適用申請を失念したものであり、弁理士に過失がある。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士の過失がなかったら発生していない費用であり、相当因果関係が認められる。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(112,300円)

分割出願・審査請求印紙代を弁理士が負担するよう要求された。

(2) 弁理士の賠償額(112,300円)

クライアントの要求に従い、弁理士が印紙代を負担した。

(3) 支払保険金(112,300円)

a. 損害賠償保険金(112,300円)

本来の新規性喪失の例外規定適用申請のある出願をしていれば、発生しておらず、善後策を取るために余分にかかった費用として認定した。

4. 解説

先願に基づく優先権出願を行うときに、再度新規性喪失の例外規定適用申請を行うことは忘れがちであり、注意を要する。

事故番号7

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントとの契約内容

弁理士は、クライアントから百貨店向け商品の類似商標の調査・報告を依頼された。弁理士報酬は23,000円であった。

(2) 事故および損害の概要

弁理士は、データベース「BRANDY」を使って類似商標の検索を行った。しかし、対象商標の入カミスから調査時点において既に公告されていた商標登録を検索できず、クライアントに、当該商標を使用可能と報告した。ただし、問題発覚後、再検索したらヒットした。

クライアントは、当該商標を付した製品を百貨店に納入したところ、権利者から商標権侵害等を通知する書簡が百貨店に届いた。百貨店は当該製品の販売を中止し、当該製品をパンフレットから削除することにした。

権利者・百貨店からの損害賠償請求はなかったが、クライアントからパンフレット訂正費用(百貨店から当該製品を削除したパンフレットの作成を求められた)、販売できなかった製品の逸失利益、信用毀損等の損害賠償を求める訴訟が提起された。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

類似商標調査における単純なミスであり、弁理士の義務違反は明らかである。

(2) 過失相殺・求償可否

弁理士は、クライアントにデータベースによる類似商標調査の限界や、登録がなくても先願が存在する可能性が否定できないこと等を説明していた。

本件では、クライアントは当該商標を登録せずに使用している。また、データベース検索による調査の限界についても説明を受けたにも関わらず、二次調査等も行わず当該商標の使用を開始していることから、クライアントにも過失があると考えられる。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士の類似所商標調査上のミスで、クライアントに損害が発生しており、相当因果関係は認められる。ただし、相当因果関係のある損害の範囲については、争いが残った。

パンフレット、包装資材等作成費の裏付資料、対応のための人件費は相当因果関係がある。しかしクライアントは、問題になった商品と同種商品に異なる商標を付して販売していたため、弁理士の債務不履行による売上げ減少の範囲には争いがあった。また利益率についても固定費の考え方に相違があった。そこで逸失利益・信用毀損については訴訟で争うことになった。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(6,000,000円)

①パンフレット訂正費用、廃棄した当該商標刷込シール等	1,200,000円
②逸失利益	3,800,000円
③弁護士費用・信用毀損等	1,000,000円

(2) 弁理士の賠償額(2,000,000円)

裁判所の和解勧告にしたがって、200万円で和解した。

(3) 支払保険金(4,940,000円)

a. 損害賠償保険金(2,000,000円)

相当因果関係のある損害として下記費用を認定した。

裁判所の和解勧告200万円について、調査委員会にて過失相殺等審議した結果、和解勧告は妥当と判断した。審議結果を保険会社も事前に同意したため、和解勧告通り200万円が支払われた。

事故番号8

- ①パンフレット訂正費用、廃棄した当該商標刷込シール等 1,200,000円
パンフレット、包装資材等作成費の裏付資料、対応のための人件費の裏付け等がとれたので、請求通りの損害額があったものと認定された。
- ②逸失利益 1,300,000円～3,000,000円
問題発覚後、当該商標を外した商品を販売することとしたが、その販売が軌道に乗るまでの期間を3ヶ月として、過去3年度の平均売上高と比較した。ただし、同じ年度の9ヶ月間も過去3年度の平均売上高と比較すると減少が見られたので、商標問題がなくとも売上は減少したのと考えて、その分を控除した。
利益率については、決算書を基に算定したが、固定費と考える費目の捉え方で違いが出るため、逸失利益は上記幅で認定された。
- ③弁護士費用・信用毀損等
和解であり、認定せず。

b.争訟費用保険金(2,940,000円)

応訴のために、保険会社の紹介する弁護士を起用。弁護士費用294万円が支払われた。

4.解説

類似商標の調査は、調査の方法・範囲によって限界があるため、類似商標が絶対に存在しないとまで言い切れるものではない。本件でも、そのような限界、「無登録の商標が印刷された包装紙等を大量に製造し、類似商標があることが分かるとこれらが一切使えなくなること」、「製品を百貨店等に卸して販売する場合、百貨店も商標権侵害で訴えられる恐れがあり、取引先にも迷惑をかけること」等をクライアントに説明していたことで、クライアント側に過失相殺の主張を行うことができた。調査費用が小額な簡易調査で、予期せぬ高額な損害賠償請求を受けることがないよう十分な説明しておくことが重要である。

裁判所の和解勧告があっても、保険会社の事前の同意がないと全額保険で支払われないことがあるので、必ず事前にご相談されたい。

本件は、百貨店や権利者からの賠償請求はなかったが、和解のなかでは、将来クライアントがかかる賠償請求を受けた場合、7日以内に弁理士に通知することとされており、この通知がなされなかった場合、クライアントが賠償責任を負ったとしても、弁理士はそれに対し、何ら責任を負わないとされた。

1.事案の概要

(1)弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は商標登録を受任し、先行調査をしたところ既に商標登録がなされていた。当該商標が使用されている形跡はなく、2008年1月15日に不使用商標取消審判請求の依頼を受けた。

(2)事故および損害の概要

商標登録後3年経過(2008年1月28日)しないと取消審判の対象とならないにも関わらず、1月18日に審判請求書を提出してしまった。その結果要件を満たさないと却下され、改めて審判請求したために、印紙代が余分にかかった。

2.弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1)弁理士の過失

商標法第50条第1項では、「継続して三年以上日本国内において商標権者……登録商標の使用をしていないとき」に、商標登録の取消審判が請求できるとしており、登録後3年経過していない商標がこの要件を満たすことはありえない。

商標登録日をきちんと確認せずに、審判請求をした点に過失がある。

(2)過失相殺・求償可否

該当なし。

(3)損害との相当因果関係

弁理士のミスにより、改めて審判請求を行う必要が発生したもので、その費用はミスと相当因果関係がある。

3.損害額および支払保険金

(1)被害者の請求額(55,000円)

余分にかかった審判請求の印紙代につき、賠償を求められた。

(2)弁理士の賠償額(55,000円)

上記印紙代を負担した。

(3)支払保険金(55,000円)

a.損害賠償保険金(55,000円)

弁理士が負担した印紙代につき保険金が支払われた。

4.解説

商標登録から3年経過後に行った取消審判は登録取消の審決を得ることができた。

審判請求を依頼された時点では、1月28日以後に審判請求書を提出しなければいけないことを意識していたとのことであるが、特許庁への提出時には失念していたとのこと。

基本動作に立ち返った確認を心がける必要がある。

事故番号9

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は商標登録を受任して出願を行った。

(2) 事故および損害の概要

登録すべき商標は英単語二語を続けて記載したものであったが、誤って二語の間にスペースを入れて出願した。

クライアントに出願済みの商標登録願を送付したところ間違っていると指摘され、正しい商標で再出願し、最初の出願を取下げた。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

依頼されたものと別の商標の登録願をしたものであり、ミスは明白である。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士のミスにより、改めて商標登録願を行う必要が発生したもので、その費用はミスと相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(83,600円)

最初の出願の弁理士報酬の返還と、再出願の印紙代の弁理士負担を要求した。

(2) 弁理士の賠償額(83,600円)

被害者の要求に従った。

(3) 支払保険金(21,000円)

a. 損害賠償保険金(21,000円)

一度ミスをしているが商標出願は行っており、弁理士報酬を請求することは正当な権利であり、弁理士が賠償責任を負うのは印紙代が21,000円余分に掛かった部分のみである。

また、たとえ弁理士が報酬返還義務があったとしても、保険では対象外とされている。(弁理士職業危険特別約款第3条(1)⑨)

よって、21,000円のみが保険金として支払われた。

4. 解説

単純なケアレスミスである。出願書類の十分なチェックを行い、ミスを防止する必要がある。

登録願の印紙代は、出願人が負担すべきものである。代理人である弁理士のミスで、二度の出願が必要となった場合、弁理士事務所の経費ではなく、クライアントに対して弁理士が賠償責任を負うこととなり、保険の対象となる。

本件と異なり、ミスにより弁理士事務所の経費が増加した場合は、賠償ではないので保険の対象とならない。事故番号11と比較願う。

事故番号10

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は商標更新手続の期限管理を受任していた。

(2) 事故および損害の概要

弁理士は更新リストに従い、クライアントに更新意向の有無を確認する「更新指示書」を送付し、クライアントから更新するとの連絡を受けた。請求書を送付の上、印紙代・報酬を受領していたにもかかわらず、更新期限を徒過し、翌日に気が付いて倍額納付を行った。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

更新依頼を受け、印紙代・報酬まで受領しながら期限を徒過させたものであり、過失は明白である。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

通常の更新料と倍額の差額につき、弁理士のミスと相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(48,500円)

差額の弁理士負担を要求した。

(2) 弁理士の賠償額(48,500円)

被害者の要求に従った。

(3) 支払保険金(48,500円)

a. 損害賠償保険金(48,500円)

弁理士の負担した差額につき、保険金が支払われた。

4. 解説

基本動作の徹底でミスを防止することが必要である。

事故番号11

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は商標登録を受任して出願を行った。

(2) 事故および損害の概要

指定商品16類について先登録商標の存在を理由に拒絶理由通知を受け、拒絶されていない35類を分割出願した。分割出願と同時に原出願から35類を削除するのを失念したため、出願日遡及せず、二度目の出願は原出願のために拒絶された。再度、原出願の補正をして再出願したので、印紙代が余分にかかった。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

拒絶理由通知を受領した時点で、クライアントが何を望んでいたかが不明であり判断ができない。クライアントが拒絶理由通知を受領した時点で、16類については商標登録されなくてもよいということであれば、単純に原出願を補正して16類を削除すればよかった。クライアントが16類について争いたいのであれば、拒絶理由通知を受けた状態で残り、35類を分割出願することになり、その場合は原出願から35類を削除しておかないと今回のようになる。分割出願がクライアントの依頼によって行われたのか、弁理士の独断で行われたのかが不明。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

クライアントが16類を争う余地を残すために分割出願を依頼したのであれば、原出願から35類を削除して、分割出願すべきであったこととなるので、原出願のために拒絶され、再々出願を行った印紙代は弁理士のミスと相当因果関係があることとなる。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(21,000円)

再々出願の印紙代の弁理士負担を要求した。

(2) 弁理士の賠償額(21,000円)

被害者の要求に従った。

(3) 支払保険金(0円)

a. 損害賠償保険金(0円)

分割出願をクライアントの意向で行ったという事実を立証する資料の提出がなかった。クライアントの依頼なく、弁理士が独断で行った行為については、クライアントは費用の支払義務がないので、本件は弁理士自身の経費と考えるべきで、賠償責任保険の対象ではないと判断された。なお、現在の保険は、被害者の損害賠償請求があつて初めて保険の対象となる制度であるので、ミスについてクライアントに知らせることなく、弁理士が費用を掛けて対応し、賠償請求を受けなかったものは、そもそも保険の対象とならない。

4. 解説

クライアントの依頼を受けていないことを行って、費用が発生したものは弁理士の経費であり、保険の対象となる損害賠償責任ではない。クライアントに説明して、費用負担を求められれば損害賠償責任として保険の対象となるが、説明せず事務所で費用を負担すると保険の対象とならないケース(例えば、特許料納付期限徒過による追納など)もある。保険での支払を取るか、クライアントにミスを伝えないことを取るかはビジネスとしての判断でもあるが、一般的には隠し事をしない方が、クライアントの信頼を得られると思われる。

事故番号12

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士はクライアントからの依頼に基づき、実用新案登録出願を行い、実用新案が登録された。

(2) 事故および損害の概要

弁理士は登録時に1-3年分の登録料を納付し、クライアントに通知を行い、支払いを受けた。その後、弁理士は納付期限をコンピューターに入力したが、第4年分の納付期限につき、コンピューターに入力する際に、平成6年12月3日を、1995年12月3日と間違えるというミスを犯した。弁理士はクライアントから依頼を受けたわけではないが、第4年分から第6年分の登録料を納付し、その旨クライアントに通知して支払を受けた。しかし、期限徒過により実用新案権は失効しているので、納付書は受理しないとの通知を特許庁から受けた。権利消滅をクライアントに連絡したところ、クライアントは当該実用新案を第三者に2500万円で売却する予定であったと主張し、うち500万円を請求する訴訟を提起した。(大阪地裁平成9年9月26日判決:判例時報1639号79頁、大阪高裁平成10年7月31日判決:判例タイムズ998号193頁)

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

納付期限のインプットを間違えたのは事実であるが、弁理士は登録料の支払いをしたのはサービスであり、事務管理として行ったものであり、納付期限管理は受任していないので責任はないと主張した。大阪地裁は、サービスであれば納付期限をクライアントに通知することで十分であり、通知の上、クライアントが権利を保全するかどうかを確認して納付手続きをすればよいのであって、納付期限前に何の意思確認もせずに4~6年分の登録料の立替払いをしていること、その後クライアントが通知を受けて異議なく支払を行っていることは、それ以前にクライアントから第4年分以降も継続して登録料の納付を委任するとの意思表示を受けていたと推認できるとして、弁理士は登録料納付期限前に登録料を納付して権利の消滅を来たさないようにする義務があると判断し、弁理士の注意義務違反を認定した。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

大阪地裁は以下のような理由で、売買契約の存在に疑いを抱き、それを前提とした損害の主張は認められないと判断した。クライアントは実用新案権売買の仮契約書を証拠として提出したが、買受人は、主として飲食業を営むもので、当該実用新案の対象である電気製品の開発や販売を行った経験もなく、買受に当たっても、一件書類を見ただけで試作品は存在しなかったし、製品化の可能性について十分検討した節もなく、売買代金を2500万円とする合理的根拠はない。弁理士がクライアントに権利の消滅を連絡した際には、売買が成立しているという話が出なかったことが認められ、本件実用新案権を2500万円で売却する予約が成立しているかどうかは、はなはだ疑問がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(合計25,000,000円)

消滅した実用新案を第三者に2500万円で売却する予約がなされていたと主張。訴額は、うち500万円。

事故番号13

(2)弁理士の賠償額(合計0円)

請求棄却により、弁理士の責任は否定された。

(3)支払保険金(1,500,000円)

a.損害賠償保険金(0円)

弁理士に法律上の責任が発生しなかったため、損害賠償保険金は支払われていない。

b.争訟費用保険金(1,500,000円)

保険会社が同意した範囲として、弁護士報酬150万円が争訟費用保険金として支払われた。

4.解説

クライアントが大阪地裁判決を不服として控訴したが、大阪高裁も弁理士の期限管理義務違反は認定しながらも、売買契約予約は認められないとして、結局クライアントの請求を認めなかった。

期限管理義務を巡る裁判例で公開されているものは珍しく、参考になる事例である。

本件の特色は、弁理士の側で「納付前に何の意思確認もしないで4～6年分の登録料の立替払いまで」していたという前提事実等を主たる根拠として、期限管理契約を超えて、適時に登録料納付を行う契約の成立まで認めたところにある。一般に期限管理が問題となる事例では、そのような前提事実はないので、特殊な事例と言ってよいと思われる。しかしながら、善意で立替払いを行っても、委任関係が推認されて、失念時に責任を負わされているという点で注意が必要である。

期限管理については、受任しないのであれば、クライアント自身で期限管理をする必要があることを登録の連絡状等に明記しておくのが望ましい。

本件では、弁理士から保険会社に対して訴訟告知がなされており、保険会社が弁理士に補助参加している。弁理士はこの訴訟で敗訴すれば、その賠償責任について保険金が支払われるとして、保険会社に訴訟告知をしているのであるが、通常は、保険会社に事故報告を行い、連携して訴訟に対応していくので訴訟告知は不要である。提訴されたら、至急保険会社に連絡して、訴訟対応方針の打合わせを行っていただきたい。

1.事案の概要

(1)弁理士とクライアントの契約内容

クライアントからの依頼にもとづき筆記具10種の特許・意匠の先行調査を行った。報酬は10件合計で24万円であった。

(2)事故および損害の概要

クライアントは、権利侵害の問題はないとした弁理士の報告に基づいて、製品の製造・販売を開始したがそのうちの1件について、第三者から同社の登録意匠と類似しているとして販売停止を求める警告書を受けたもの。

クライアントの国内在庫の処分に関わる費用(製造原価、輸入経費、廃棄費用等)について、損害賠償請求がなされた。

2.弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1)弁理士の過失

先行意匠調査を受任し「他社の権利を侵害しない」との報告書をクライアントに提出していたもの。本件については権利侵害に該当するか判断が難しいケースではあったが、権利侵害について裁判で争った場合に敗訴する可能性もあると調査委員会にて判断できたことから、弁理士の過失ありと判断された。

(2)過失相殺・求償可否

該当なし。

(3)損害との相当因果関係

調査ミスに起因し、クライアントに発生した損害であり、相当因果関係がある。

3.損害額および支払保険金

(1)被害者の請求額(合計1,126,737円)

①国内在庫金額	417,962円
②輸入経費	97,805円
③海外在庫金額	595,970円
④廃棄処理費用	15,000円

(2)弁理士の賠償額(合計1,067,690円)

①国内在庫金額	431,304円
②輸入経費	79,463円
③海外在庫金額	533,298円
⑤廃棄処理費用	23,625円

在庫管理資料、輸入インボイス、廃棄マニフェスト等の立証資料を確認し、損害額の妥当性を検証した。一部通貨レートの修正、裏づけ資料のない輸入経費の減額修正をおこなった。なお、廃棄費用については、実費が請求額を上回っていたことが確認できたため、増額認定を行った。調査委員会にて認定した上記1,067,690円をもって、弁理士とクライアントが示談して解決した。

(3)支払保険金(1,067,690円)

a.損害賠償保険金(1,067,690円)

調査委員会の審理結果に基づいて弁理士が示談した上記金額全額が保険金として支払われた。

4.解説

先行調査においては、調査の方法・範囲によって限界があり、100%類似の権利がないと判断することはできない。クライアントから依頼をうけた際には、100%の調査は不可能である旨事前に伝え、契約書等に明記することでトラブルを避けることが賢明と考えられる。

被害者からの請求額をそのまま支払うのではなく、損害を立証する資料の収集、損害額認定について、調査委員会と連携し、調査委員会の認定額で被害者と交渉・示談を行えば、賠償金全額が保険の対象となるので、事故があれば、自分の判断で示談するのではなく、速やかに保険会社に事故報告を行っていただきたい。

事故番号14

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、国内クライアントから米国特許の出願手続きを依頼され、本願の審査手続きを行っていた。

(2) 事故および損害の概要

出願手続き中に引用された先行技術引例を米国特許庁にIDS(技術情報開示陳述書。Information Disclosure Statement)として提出すべきであったが、本願対応英国出願のサーチレポート(公知文献調査報告)で引用された引例4件の提出を失念したため、既に成立している特許1件について、再審査請求が必要となった。クライアントから弁理士の費用で再審査請求をするよう求められた。再審査請求のために11,996,242円の費用が発生した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

IDSの提出が必要であることは、米国特許庁への出願を仲介する弁理士として知っておくべきことであり、これを失念したことは専門家としての善管注意義務違反に該当する。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

IDSの提出漏れがあると、将来特許権を行使する際に権利行使が無効とされるリスクがある。リスクを回避するために、再審査請求を行い、IDSを提出することは妥当と考えられ、そのための妥当な費用は弁理士の過失と相当因果関係があると考えられる。しかし、費用が高すぎる場合は、必ずしも全額について相当因果関係があるとはいえない。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(11,996,242円)

クライアントは弁理士に対して、再審査請求を行い、その費用を負担せよと要求した。費用のほとんどは、現地代理人の人件費である。

(2) 弁理士の賠償額(11,996,242円)

弁理士が現地代理人に再審査請求を依頼し、その費用として、上記金額を支払った。

(3) 支払保険金(11,977,583円)

a. 損害賠償保険金(11,977,583円)

弁理士の賠償額には、米国特許庁の誤りによる住所誤記訂正等の費用(18,659円)が含まれていた。これは特別損害であり、弁理士の過失と相当因果関係のある損害の範囲を超えていると判断し控除、それ以外の損害につき、保険金が支払われた。

4. 解説

弁理士の過失は明らかであり責任関係については明白であったが、請求額が大きく、その妥当性の確認に検討を要した。

本件は、クライアントが起用した米国代理人の人件費が高額であったことが高額請求の要因であり、本件以外でも、海外代理人の人件費等の請求は予想以上に高額になるケースが多い。本件のようなミスカバーする場合の海外代理人の選任・報酬の設定には、弁理士の意向を反映することが難しいケースもあるが、可能な限りクライアントと情報共有した上で、状況を把握することが重要である。

事故番号15

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、クライアントから国内出願を基礎出願として米国への特許出願を受任し、米国代理人に手続きを依頼した。現地代理人分、米国特許庁への支払は除き、弁理士の報酬は180万円であった。

(2) 事故および損害の概要

出願は行われたが、その後Office Actionに対する対応を現地代理人が行わなかったために、出願放棄と扱われた。現地代理人は出願放棄となったことについて、弁理士に何ら報告してこなかったが、担当弁護士が事務所を移るとの連絡を受け、米国特許庁に係属中の出願のリストを提出させたところ、弁理士が依頼しているにも関わらずリストから漏れている件があり、米国特許庁のデータベースで検索したところ出願放棄となっていることを知った。出願放棄となった出願について、別の弁護士事務所へ依頼して回復申請を行ったが却下され、再審査依頼をしたところ、回復が認められた。回復申請、再審査の費用として弁護士報酬等で10万ドルの費用が発生した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

弁理士が選任した現地代理人のミスであり、弁理士はクライアントに対して賠償責任を負う。

(2) 過失相殺・求償可否

クライアントの過失はないが、現地代理人のミスであり、弁理士がクライアントに賠償した場合は、現地代理人へ求償すべき事案である。

(3) 損害との相当因果関係

出願放棄となり、特許査定を受ける機会を喪失したことにより、将来の損害が発生する可能性が生じたものであるが、出願が回復すれば、事故前の状態に復帰できるので、そのための相当な費用は弁理士の過失と相当因果関係があると言える。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(100,000ドル、約10,500,000円)

クライアントは弁理士に対して、出願の回復を行い、その費用を負担するように要求した。回復申請、再審査依頼に10万ドルを要した。

(2) 弁理士の賠償額(100,000ドル、約10,500,000円)

回復申請、再審査依頼にかかった費用全額を弁理士が負担した。

(3) 支払保険金(9,300,000円)

a. 損害防止軽減費用(9,300,000円)

回復申請、再審査依頼を担当した弁護士事務所の報酬水準について事前に保険会社に相談なく、時間給も非常に高額であったこと等の理由から、調査委員会が妥当と判断した金額の範囲での支払となった。

なお、保険会社は、米国の弁護士に依頼して、現地代理人に対する求償を行い、現地代理人が約600万円を支払うことで和解し、保険金を回収した。

4. 解説

海外の特許庁へ出願する場合に、弁理士は現地代理人を選任することが一般的であるが、現地代理人のミスについて、弁理士はクライアントに対して賠償責任を負う。ただし、クライアントの指名で現地代理人を選任した場合はこの限りではない(民法105条 復代理人を選任した代理人の責任)。信頼できる現地代理人を選任して、十分監督することが必要である。

事故番号16

現地代理人のミスで、弁理士が損害賠償責任を負担した場合、それについて現地代理人へ求償することができる。弁理士の賠償責任について保険金を受領した場合は、当該求償権は保険会社に譲渡することになる。現地代理人に対する求償を弁理士が放棄すれば、保険会社は求償ができなくなるので、その場合は弁理士に対する保険金は支払われない。求償権を放棄することなく、保険会社の求償に協力する義務が被保険者(弁理士)にはある。今回は、クライアントの損害はまだ発生していないが、出願放棄により、今後特許とならないこと、何らかの損害が発生することは確実と考えられるので、それを回避するための回復申請、最審査依頼の費用が、保険上も損害防止軽減費用として支払われた。ただし、手続きを行っても成功の見込みがほとんどないもの(例えば、国内事案における審査請求期限徒過に対する不服審判申立、審判取消請求訴訟など)については、相当性がなく対象とならない。米国の弁護士報酬は、時間給が一般的であり、非常に高いレートで請求してくる事務所もある。事前に保険会社と打ち合わせないと全額支払われないことがあるので、ご注意ください。

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、クライアントから国内出願に基づく優先権主張を伴うPCT出願の依頼を受けた。報酬は335,370円であった。

(2) 事故および損害の概要

国際出願願書において、発明者を誤って「出願人」として記載したために、名義変更が必要となった。ミスは、指定国における手続き中に判明したと思われる。クライアントは日本および海外7ヶ国における名義変更を他の特許事務所に依頼し、その費用を弁理士に請求した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

出願願書作成時の明らかな誤記であり、弁理士の過失ありと考えられる。

(2) 過失相殺・求償可否

出願願書のドラフトは弁理士がクライアントに送付後、クライアントの了解を得て特許庁に提出(電子出願)している。クライアントにも出願願書の誤記は容易に発見できるものであり、誤記を見落としたことについて1~2割の過失があると考えられる。

(3) 損害との相当因果関係

出願願書に誤記のために名義変更が必要となったものであり、弁理士の過失と賠償請求者の損害には相当因果関係が認められる。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(合計888,238円)

出願願書の誤記の訂正のために名義変更が必要となったとして、その費用について請求を受けた。

①国内の特許事務所の報酬	481,435円
②7カ国の現地代理人の報酬	406,803円

(2) 弁理士の賠償額(888,238円)

名義変更にかかった費用を全額弁理士が賠償した。

(3) 支払保険金(799,414円)

a. 損害賠償保険金(799,414円)

名義変更に必要な費用自体は、請求額888,328円が妥当であると考えられるが、クライアントの過失がゼロとは言えない。弁理士は全額を賠償しているが控えめに見ても1割の過失相殺を適用すべき事案と考えられる。請求額の9割、799,414円が保険金として支払われた。

4. 解説

特許庁に提出する書類に誤記がある事案は時々ある。事務所内でのダブルチェックなどによるミスの撲滅が必要である。

本件ではクライアントにも過失があるという調査委員会の審議結果を踏まえて、弁理士がクライアントと交渉(2割をクライアントが負担)を行ったが、クライアントの了解を得られなかったもの。徹底的に争うことも可能な事案であるが、弁理士の過失が明らかであり、自己負担額も多額ではないために、損害の9割について保険金が支払われるのであれば、自己負担をして解決したいという弁理士の意向により、全額賠償で解決したもの。

徹底的に争い訴訟となれば、訴訟対応のための弁護士費用は保険会社の同意を得て保険金で支払うことが可能であるが、訴訟となれば解決までに時間もかかるので、若干の自己負担をして解決するというのは現実的な解決とも言える。

事故番号17

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントとの契約内容

弁理士は、日本のクライアントからの依頼により、日本出願を基礎としたパリ優先権主張に基づく国際出願を韓国・オーストラリアに行った。

(2) 事故および損害の概要

弁理士とクライアントは数年来の付き合いがある。しかしクライアントの経営状態は厳しく、審査請求費用の一部は弁理士が立て替えたままとなっていた。

本件特許をクライアントに審査請求するかどうか確認したところ「期限が近づいたら検討するので待つて欲しい」と言われた。期限が近づいたので督促したところ「オーストラリアと韓国は審査請求するが、日本ではやらない」と言われたため審査請求しなかった。

ところが1年後、クライアントから「どうなっている」と言われ、審査請求していないことを告げたところ損害賠償請求された。(クライアントは、自ら「日本ではやらない」と発言したことを失念している恐れがある)

弁理士、クライアントとも弁護士を立て、委任事実の有無について確認したが、最後のやり取りから3年経過するまま連絡が途絶えている事案である。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

弁理士の主張通りであれば受任の事実がないから責任もない。しかしクライアントの主張通りなら弁理士が責任を負う。

(2) 損害との相当因果関係

当該技術の研究開発費・展示会出展費用・販売促進費・得べかりし利益・慰謝料等、総額10億円を要求されているが、根拠は開示されていない。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(合計 1,000,000,000円)

当該技術の研究開発費・展示会出展費用・販売促進費・得べかりし利益・慰謝料

(2) 弁理士の賠償額

具体的な損害の内容を求めたが、クライアントからの応答が途絶え請求もない。そのため支払いはない。

(3) 支払保険金(2,104,464円)

a. 損害賠償保険金(0円)

クライアントから請求がないまま3年経過したため、事実上請求なしとして保険手続きを実施した。

b. 争訟費用保険金(2,104,464円)

クライアント代理人弁護士の損害賠償請求に対応するため、保険会社が弁理士代理人を紹介した。その弁護士報酬を保険の対象として支払った。

4. 解説

審査請求依頼の受任認否は、証拠書類がないと水掛け論になる。訴訟に移行した場合のことを考えると、韓国では審査請求を行っていることから裁判所は主たるマーケットである日本で審査請求していないことについて合理性がないとクライアントの主張を信じるかもしれない。

審査請求依頼や拒絶査定不服審判請求依頼、特許の放棄などは後にトラブルを引き起こ

す恐れがあるため、クライアントが依頼しない場合においては書面での確認書を取り交わすことが望ましい。またクライアントとの打ち合わせメモが裁判での証拠として採用される場合もあるので記録はきちんと残しておきたい。

本件は請求がないため解決したと見做したが、仮にクライアントからの請求が再燃すれば保険手続きを再開できる。そのような事態になれば遅滞なく保険会社に連絡いただきたい。

また、争訟費用は保険会社が事前に書面で同意したものしか支払えない。保険会社が紹介した弁護士に依頼すれば、弁護士の報酬水準が高すぎて保険では一部しか支払われないという事態も回避できるのでご相談されたい。

事故番号18

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントとの契約内容

弁理士は、クライアントから国内出願に基づくPCT出願を依頼され、英国、ドイツ、フランスで特許権を取得した。

弁理士は、出願した特許についてクライアントと年金管理契約も結んでおり、その内容はクライアントから特段の連絡がない限り自動的に手続きを行うことと定めていた。弁理士は、その後の年金管理を受任英国代理人に委託していた。

(2) 事故および損害の概要

弁理士は英国代理人からの連絡を待って、クライアントに確認した後、英国代理人に年金を支払うかどうか指示していた。ところが英国代理人から送られたレターに誤った管理番号が書かれていたため、弁理士の事務員が管理番号から放棄する特許と判断し、英国代理人に放棄を指示した。

その後、特許権の回復を実施し、最終的に3国とも特許権は回復したものの、特許権回復のための費用が発生した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

英国代理人から送られてきたレターには、管理番号と特許番号が併記されており、特許番号をチェックすれば現地代理人の記載ミスに気付くことができた。弁理士と現地代理人によるミスであり、弁理士はクライアントに賠償責任を負う。

(2) 過失相殺・求償可否

クライアントとの契約は、年金管理の手続きはクライアントから特段の連絡がない限り自動的に手続きを行うこと、としていたため、クライアントに過失を問うことはできない。しかし英国代理人の過失は問えると判断した。

(3) 損害との相当因果関係

特許を回復するための費用であり、弁理士の過失と損害には相当因果関係が認められる。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(合計 6,840ユーロ、約760,000円)

- ①特許回復費用(フランス) 1,620ユーロ
- ②特許回復費用(ドイツ) 5,220ユーロ
- ③特許回復費用(英国) 英国代理人負担

(2) 弁理士の賠償額(合計 3,420ユーロ、約380,000円)

回復申請に要したドイツ、フランス分の費用を現地代理人と折半した。

- ①特許回復費用(フランス) $1,620 \text{ユーロ} \div 2 = 810 \text{ユーロ}$
- ②特許回復費用(ドイツ) $5,220 \text{ユーロ} \div 2 = 2,630 \text{ユーロ}$

(3) 支払保険金(合計 3,420ユーロ、約380,000円)

損害額、過失割合とも妥当と判断し、全額を認定した。

4. 解説

現地代理人のミスについて、弁理士はクライアントに対して賠償責任を負う。ただし、クライアントの指名で現地代理人を選任した場合はこの限りではない。

しかし現地代理人のミスは、弁理士と現地代理人との間では基本的に現地代理人が負担

すべきで、弁理士自身にもミスがあった場合に分担を考えることになる。本件は、現地代理人に50%以上負担させたことから妥当な解決と考えられる。

年金納付期限徒過で問題になるのは、弁理士が期限管理を受任したかどうかと年金管理事務を誰が主体となって実施するかである。本件は現地代理人が発信元となり、現地代理人が管理番号を誤記したことにより発生した事故だが、弁理士も年金期限表を作成し、期限管理を徹底するなどの対応が必要である。

本件は、たまたま事務員が年金を整理中気付いて問い合わせたところ、弁理士側指示により放棄した形になっていることが発覚したものである。年金の手続きはクライアントから特段の連絡がない限り自動的に手続きを行う契約を結んでいたことを考えると、クライアントからの問い合わせで早期発見できた可能性は低く、不幸中の幸いだったと言える。

事故番号19

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

7月25日に弁理士はクライアントから納付期限9月30日のオランダ特許の年金納付の依頼を受けた。

(2) 事故および損害の概要

依頼を受け、弁理士は7月27日に現地代理人へ支払いを指示した。

10月11日に現地代理人宛に納付確認を電子メールで行ったところ、「7月31日に9月17日までに825ユーロの送金があれば手続きをするとのレターを送ったが返事も送金も無いので納付していない。来年3月31日までに1305ユーロを支払えば手続きができる」との回答があった。

弁理士の手元には7月31日付け現地代理人レターを受け取った記録はないが、現地代理人の言い分に信憑性があると判断した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

クライアントから納付依頼を受けた年金の納付を遅延させたもの。

(2) 過失相殺・求償可否

該当なし。

(3) 損害との相当因果関係

追納差額が生じたのは弁理士の納付遅延によるものであり、ミスと損害との間には相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(480ユーロ、80,000円)

追納差額を弁理士に負担するよう要求した。

(2) 弁理士の賠償額(480ユーロ、80,000円)

弁理士が追納差額を負担して、追納を行った。

(3) 支払保険金(80,000円)

a. 損害賠償保険金(80,000円)

追納差額が保険金として支払われた。

4. 解説

海外の代理人の中には、費用を立替えず、入金を確認してから手続きを行う者もいる。現地代理人からのレターをよく読み、適切な対応を行うことが必要である。

事故番号20

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

5月19日に弁理士の事務所はクライアントから納付期限9月30日のオランダ特許の年金納付の依頼を受けた。

(2) 事故および損害の概要

担当者が7月6日に一切の業務引継ぎを拒否して退職したために、本件について年金の納付依頼を受けていたが、現地代理人に依頼していなかったことは判らなかった。

翌年3月26日に現地代理人から、年金納付がされていないことについて連絡があった。クライアントに事情を説明したところ超過料金を弁理士が負担して年金を納付するように要求された。

クライアントの手元には、5月19日に年金納付を依頼した控え、それに対する事務所からクライアントへの回答、請求書が保管されており、クライアントから事務所への支払もなされていた。現地代理人への納付指示は、5月19日になされていたが、現地代理人への送金はなされていなかったため、現地代理人は納付していなかった。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

クライアントから納付依頼を受けた年金の納付を遅延させたもの。原因は事務所担当者が悪意で引継ぎを行わなかったためであるが、使用者として弁理士の責任は免れない。

(2) 過失相殺・求償可否

理論的には、退職した担当者への求償が可能であるが、費用対効果の点で諦めざるを得ないと判断された。

(3) 損害との相当因果関係

追納差額が生じたのは弁理士の納付遅延によるものであり、ミスと損害との間には相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(448ユーロ、70,000円)

追納差額を弁理士に負担するよう要求した。

(2) 弁理士の賠償額(448ユーロ、70,000円)

弁理士が追納差額を負担して、追納を行った。

(3) 支払保険金(70,000円)

a. 損害賠償保険金(70,000円)

追納差額が保険金として支払われた。

4. 解説

トラブルで事務所を退職した職員の担当事案は、慎重に確認して、手続き漏れ等の問題がないようにフォローする必要がある。

本件では、年金管理データ(Excel)が担当者のパソコンに保存されており、退職時に消去されていたので、正確な状況が把握できず事故に至った。

職員の過失により弁理士が賠償責任を負った場合は、保険金を支払った後に職員に対する求償は行わないが、本件のように職員に故意・悪意がある場合、保険会社は求償権の行使が可能である。

(弁理士職業危険特別約款第8条)ただし、本件では費用対効果の観点から求償は見送られた。

担当者が故意にデータを消去しなくても、パソコンの故障でデータが消失するリスクもあり、担当者のパソコンのみに年金管理データを保存しておくのは危険である。データのバックアップ等、万全の対策が必要である。

事故番号21

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、2006年2月20日に提携していた外部コンサルタント(弁理士資格なし、個人)を経由して、台湾の代理人から中国出願を原出願としたPCT出願の日本国内移行手続きを受任した。

本件は、外部コンサルタントが依頼を受けたもの。外部コンサルタントは海外からの受注と翻訳を主たる業務として、弁理士と提携していたようである。弁理士が死亡しており、詳細が判らないが、仕事の進め方によっては、弁理士法違反の可能性もある。(31条の3 非弁理士への名義貸しの禁止)

(2) 事故および損害の概要

台湾代理人からの指示(Instruction Sheet)では「出願と同時に審査請求」という指示があったが、これを見落とし、審査請求期限の2007年8月25日の数日後に期限管理担当者が期限管理帳を見ていて、期限徒過に気が付いた。台湾の代理人から権利者に事情を説明したところ、当該発明に28万ドル以上を投資しており、損害賠償を請求するとの意向が示された。

保険会社に事故報告があった時点で、弁理士は死亡していた。保険会社が紹介した弁護士を代理人として起用し、台湾代理人と交渉を行ったが妥結せず、調停が申し立てられ弁理士相続人が200万円、外部コンサルタントは200万円を支払うことで調停が成立した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

台湾代理人の指示にしたがい、国内出願と同時に審査請求を行っていれば、期限徒過は起こらなかったものであり、期限徒過は弁理士の過失による。

(2) 過失相殺・求償可否

「出願と同時に審査請求」という指示は明確であり、クライアントや現地代理人の過失は問えないと考えられる。

本件では外部コンサルタントの責任が問題となる。弁理士と外部コンサルタントの役割分担が不明であり、判断は困難であるが、双方に過失があると思われる。

(3) 損害との相当因果関係

損害の立証がなされれば、相当因果関係があると考えられるが、本件では損害が立証されていない。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(280,000ドル、約30,000,000円)

特許出願対象物の開発費用など。明確な根拠、証拠は調停の場でも示されなかった。

(2) 弁理士の賠償額(2,000,000円)

弁理士遺族と外部コンサルタントがそれぞれ200万円、合計400万円を支払って調停を成立させた。

(3) 支払保険金(2,800,000円)

無資格者が弁理士の名義を利用して行った行為は保険の対象外(弁理士職業危険特別約款第3条(1)⑧)となる。本件では出願書類等の作成は弁理士が行っていたと判断されたので、保険対象となった。

a. 損害賠償保険金(0円)

クライアントが損害を立証しない限り支払わないとして争うのではなく、道義的責任から、保険の対象外であることを承知のうえで、調停に応じたもの。

b. 争訟費用保険金(2,800,000円)

保険会社が紹介した弁理士遺族代理人の報酬280万円が保険で支払われた。

4. 解説

無資格者と提携して弁理士業務を行う場合には、業務分担を明確にして、法令順守を図るとともに、第三者が両者の関係を理解できるように書面化しておくことが必要である。個人事務所では、弁理士本人が病気になったり、亡くなったりすると家族にはどのような業務がなされていたか判らず、様々な問題が発生するリスクがある。

遺族は相続放棄を行えば、死亡した弁理士の責任を引継がないので、損害の程度と相続財産によっては、相続放棄も選択肢となる。遺族が弁理士の責任を相続により承継する場合は、被保険者としての地位を遺族が承継することについて、保険会社に連絡する必要がある。遺族が損害賠償請求についての交渉を行うことは困難と判断されれば、保険会社は弁護士を紹介し、費用を争訟費用保険金として支払う。

弁理士の業務遂行に関与した者のミスによって弁理士が責任を負った場合でも、保険は適用されるが、そのような者に対して保険会社から求償が行われるのが原則である。

弁理士の業務の補助者(特許事務所の事務員、被保険者である弁理士が保険会社に参加申込書に記載した系列の事務・翻訳会社、その従業員等)に対しては、その者の故意による場合を除いて保険会社は求償権を行使しないと定められている。(弁理士職業危険特別約款第7条)

本件では、外部コンサルタントの責任分は、外部コンサルタント自身が支払ったが、弁理士が外部コンサルタントの責任分についても支払いを余儀なくされ、保険金を支払った場合は、業務の補助者に該当せず、保険会社から求償することとなる。

事故番号22

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントとの契約内容

弁理士は、イタリア代理人から依頼され、PCT国際特許出願の国内移行手続後における出願審査請求手続を受任した。

(2) 事故および損害の概要

弁理士は、審査請求期限2日前に出願審査請求可否をイタリア代理人にe-mailにて問い合わせ、期限前日に審査請求指示を受領(e-mail)した。ところが弁理士と事務の連携が悪く、審査請求当日の提出を失念した。そこでクライアントから465,000ユーロの損害賠償請求を受けた。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

イタリア代理人から指示されていたにも係らず徒過したものの、弁理士の義務違反は明らかである。

(2) 過失相殺・求償可否

クライアントや現地代理人の過失は問えないと判断した。

(3) 損害との相当因果関係

アメリカで特許が成立していることや国際調査報告の引用文献の比較等から特許取得性は高いと思われる。しかし損害についての内訳・明細等の立証がないため損害との相当因果関係や損害額の妥当性について判断できない。

弁理士と打ち合わせのうえ、弁理士代理人として保険会社が紹介する弁護士を起用。弁護士からクライアントに具体的な損害の内容を求めるレターを何度か送付したが、返答がないまま4年経過している。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(合計 465,000ユーロ、約70,000,000円)

20年分のロイヤリティー(5%)とのことだが、具体的な内容は不明である。

(2) 弁理士の賠償額

具体的な損害の内容を求めたが、クライアントからの応答が途絶え請求もない。そのため支払いはない。

(3) 支払保険金(413,198円)

a. 損害賠償保険金(0円)

クライアントからの請求が無いまま4年経過したため、事実上請求無しとして保険申請手続を実施した。

b. 争訟費用保険金(413,198円)

保険会社が紹介した弁理士代理人の弁護士報酬を保険の対象として支払った。

4. 解説

国内移行出願について審査請求期限徒過による損害が発生するためには、①日本国内において特許査定がなされる蓋然性が高いことと、②日本国内で特許が成立し、独占権があることによって得られたであろう利益が十分に立証されていることの2点がポイントとなる。

本件は、①について海外で特許が成立済みで、国際調査報告の引用文献の比較等から特許取得性は高いと思われる。しかし、本件のようにクライアントに損害が発生していると予想できる場合でも、クライアントも海外(日本)に請求を提起する手間・コストを考えると二の足を踏み、実際の請求がなされぬまま放置される事案は多い。

保険は損害が立証できない限り支払われないため、弁理士もクライアントの請求に安易に応じず、損害の立証をきちんと求めるようにされたい。また、保険会社が紹介した弁護士に依頼すれば、弁護士の報酬水準が高すぎて保険では一部しか支払われないという事態も回避できるので、ご相談されたい。

なお、本件は請求が無いため解決したと見做したが、仮にクライアントからの請求が再燃すれば保険手続を再開できる。そのような事態となれば遅滞なく保険会社に連絡いただきたい。

事故番号23

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントとの契約内容

弁理士は、ドイツ代理人からの依頼で、欧州での特許出願を基礎としその優先権を主張した日本での特許出願を受任した。

(2) 事故および損害の概要

ドイツ代理人からの依頼が優先権期間(欧州での出願から1年以内)ぎりぎりだったため、英語による書面を願書に添付し、後日日本語翻訳文を提出することにした。ところが、欧州での出願から1年2ヶ月以内に翻訳文を提出する必要があるところ、国内出願から1年2ヶ月以内と思いついていたため徒過。みなし取り下げ処分を受けた。

本出願はドイツでも未公開であることから優先権主張せず国内出願し直すこととし、それに伴う再出願費用を請求された。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

外内の翻訳文提出期限等の期限管理は弁理士に託されている。弁理士の過失は明らかであり責任を負う。

(2) 過失相殺・求償可否

翻訳文提出期限について現地代理人との打ち合わせや指示はない。過失相殺・求償は問えないと判断した。

(3) 損害との相当因果関係

原状回復するための再出願に要する印紙代については相当因果関係がある。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(78,000円)

再出願の印紙代の弁理士負担を要求した。弁理士は念のため、和文での出願(15,000円×2件)と、外国語+翻訳文の出願(24,000円×2件)を実施した。

(2) 弁理士の賠償額(78,000円)

和文での出願 15,000円×2件
外国語+翻訳文の出願 24,000円×2件

(3) 支払保険金(48,000円)

a. 損害賠償保険金(48,000円)

その後、弁理士は和文での出願を取り下げ、外国語+翻訳文の出願を生かした。調査委員会では、もともとの出願が外国語書面出願+翻訳文だったことから、原状回復費用として、外国語+翻訳文の出願(24,000円×2件)のみ認められた。

4. 解説

優先権主張しない通常出願を実施することにより原状回復の効果が期待できる。その費用はクライアントから請求があれば賠償責任ありとして保険の支払い対象となりうる。しかし、印紙代は損害との相当因果関係が認められる範囲までしか認められず、弁理士報酬に係わる費用については一切免責とされている。

秘密が保持されていると推測される優先日より1年6ヶ月以内に新たな出願をしたとしても、優先権の利益を享受できないため、特許を受けることができない可能性が高まる。

優先日以前の引例に基づく理由で拒絶を受けるか、あるいは特許査定を受ければ問題ないが、優先権を理由に拒絶査定を受けた場合、拒絶理由等を精査し判断することになる。その判断は審査請求の結果を待たねばならない。

仮に優先日後の引例に基づく場合、優先権主張していれば特許査定が得られていたこと、および特許が拒絶されたことにより損害が現実に発生していることについての立証が必要になる。

事故番号24

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は、現地代理人経由で米国のクライアントから米国出願を原出願とするPCT出願の国内移行手続を受任し、審査請求を行った。審査請求の結果、拒絶査定を受けたので、一部を権利化するための分割出願についても受任した。拒絶査定後の報酬は66万円であった。

(2) 事故および損害の概要

分割出願を可能とするために、拒絶査定不服審判を行うこととしたが、現地代理人に連絡する際に、不服審判請求期限を誤って伝え、不服審判請求も誤った期限の末日に提出した。不服審判請求から30日以内に分割出願を行い、不服審判請求を取下げ、分割出願について審査請求を行ったが、特許庁は、審判請求が期限徒過による不適法なものであり、拒絶査定が確定していることから、分割出願は不適法なものであり不備は補正できないとして却下した。弁明書の提出、行政不服審査法による異議申立を行ったが異議申立は棄却された。

クライアントは異議申立棄却後に、行政処分取消訴訟を提起したが敗訴。日本の弁理士を代理人として、弁理士に対して損害賠償請求の通知書を内容証明郵便にて送付した。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

拒絶査定後の不服審判請求期限を誤り、期限内に不服審判請求を行わなかったものであり、弁理士に過失がある。

(2) 過失相殺・求償可否

弁理士としては、拒絶査定通知書とその英訳を送付しており、送達日から90日以内であると記載されているので、現地代理人・クライアントも本来の期限がわかったはずであり過失があると考えているが、カバーレターには誤った期限が明記されており、過失相殺の主張は困難な事案と考えられる。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士の過失は明らかであるが、損害については立証がされていないので、相当因果関係は不明である。期限内に不服審判請求を申立てて分割出願をしていれば、特許査定を得られたであろうこと、特許となった場合の逸失利益が立証されれば、相当因果関係ありとされる可能性がある。

異議申立までの費用は弁理士が負担している。

行政処分取消訴訟は、本件のようなミスの回復手段としては有効ではないので、相当因果関係がないとの主張が可能と考えられる。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(合計 150,000ドル以上、13,000,000円以上)

不服審判請求期限徒過により発生した弁理士費用等を含む実費のみで\$150,000以上との主張であった。

また本件出願について、日本においてライセンサーから実施権料を受領できないこと、現在ライセンサーから得ている実施権料率の引下げ要求等の損害があると主張であったが、具体的な立証は何ら行われなかった。

(2) 弁理士の賠償額(0円)

弁理士の代理人として弁理士を起用して、クライアント代理人に対して通知書を発送。一旦拒絶査定を受けた出願であり、不服審判請求が適法に行われていれば、分割出願について

特許査定が得られた高度の蓋然性の立証がなされなければ請求には応じられないと回答した。

クライアント代理人からは、検討中との回答があったが、特許可能性についての立証がないまま時間が経過したので、弁理士代理人からクライアント代理人に照会したところ、当該代理人に対する依頼は取りやめ、弁理士に請求するのであれば再度連絡するとのことであった。具体的な請求がなされる可能性はほとんどなくなったと考えられたので、弁理士代理人に報酬を支払って解決とした。

(3) 支払保険金(600,000円)

a. 損害賠償保険金(0円)

弁理士は賠償責任を負担しなかったため、保険金は支払われていない。

b. 争訟費用保険金(600,000円)

弁理士代理人の弁理士報酬を保険の対象として支払った。

4. 解説

この種の期限徒過事案では、①期限内に手続きが適正に行われていれば特許査定が得られたことに高度の蓋然性があること、②特許査定が得られれば、それにより得られたであろう利益が裁判所が認定するであろうレベルで立証されていること、③弁理士のミスと②の損害に相当因果関係があることの全てが立証されて初めて弁理士が損害賠償責任を負うこととなる。

これらの立証はかなり困難であり、クライアントにきちんと説明すれば、損害賠償請求は無理であることを理解して、請求を断念するケースが多い。

クライアントから「請求は行わない」との確約を取るのには困難であるので、請求の可能性がほとんどなくなったと判断できる時点で、保険手続きは終了としている。万一再燃したとしても、保険会社へ事故報告した事実は記録が残っており、書類も保管されているので、保険会社に連絡して処理を再開することが可能である。しかし、実際に再燃したケースは近年にはない。ミスは事実であるので、法律的な賠償責任を負わないものの、道義的責任から弁理士がいくらかの金員を支払ったり、無償で弁理士業務を提供して解決している事案もあるが、これらは保険の対象外である。

対応のための弁理士報酬について、争訟費用保険金として支払を受けるためには、「保険会社の書面に同意により支出した」という条件があるので、損害賠償請求を受けたり、受けるおそれが発生したら、直ちに保険会社に連絡をして、打合わせを行う必要がある。

保険会社が紹介した弁理士に依頼すれば、報酬水準が高すぎて保険では一部しか支払われないという事態も回避できる。

事故番号25

1. 事案の概要

(1) 弁理士とクライアントの契約内容

弁理士は米国のクライアントA社より、英国での出願に基づく優先権を主張したPCT出願について国内移行手続きの依頼を受け特許出願、審査請求を行った。当該特許はA社の英国国内グループ会社の社員B氏、C氏が共同出願人であった。拒絶査定がなされたため、不服審判請求についても受任した。

(2) 事故および損害の概要

不服審判請求にあたり、本件はA社、B氏、C氏の共同出願であったにも関わらず、審判請求人欄にA社のみを記載したために、特許法132条3項違反であり不適切な請求であるとして、審判請求却下の審決がなされた。この却下審決に対して、審決取消請求訴訟を提起し、判決により審決の取消が認められた。審決取消請求訴訟の費用について、弁理士の負担が求められた。

2. 弁理士の過失と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の過失

共同出願の拒絶査定に対する不服審判請求は共有者全員で共同してしなければならないという特許法の規定に違反した審判請求を行ったもので、弁理士に過失がある。

(2) 過失相殺・求償可否

弁理士は当初から共同出願であることを知り、全員の代理人として手続きを進めており、クライアントの過失を問うことはできない。

(3) 損害との相当因果関係

弁理士の過失により、不服審判請求の機会が奪われており、原状回復として、不服審判請求が可能な状態にする費用を弁理士が負担することに一応の合理性がある。原状回復ができなければ、当該出願の特許可能性、逸失利益を考慮のうえ、損害、賠償責任を検討することになる。原状回復費用が特許査定が得られなかった場合の損害より大きい場合は、原状回復費用と弁理士の過失には相当因果関係がないことになるが、特許査定が得られなかった場合の損害額は予想が困難であることから、原状回復費用が著しく高額である場合以外は相当因果関係が認められると考えられる。

3. 損害額および支払保険金

(1) 被害者の請求額(2,100,000円)

クライアントからの請求は、弁理士のミスにより喪失した不服審判請求申立の機会を回復し、その費用を弁理士が負担せよというものであった。審決取消請求訴訟の費用(弁護士報酬等)は210万円となった。

(2) 弁理士の賠償額(2,100,000円)

クライアント1社、2名を原告として提起した審決取消訴訟の費用を弁理士が負担。勝訴したので、不服審判請求をやり直せば、クライアントに損害は発生しない。

(3) 支払保険金(2,100,000円)

a. 損害防止軽減費用(2,100,000円)

既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要な手段を講じるに際して、保険会社が必要または有益な費用として同意して、弁理士が支出した費用は保険の対象となる。本件では、弁理士のミスによる不服審判請求の却下という事故が発生しており、そのまますれば損害が発生することが予想される。保険会社の事前の同意も得られており、弁護士報酬の額も妥当であったので、全額保険金として支払われた。

4. 解説

共同出願に関する審判請求を全ての出願人で行わずに却下審決を受け、審決取消訴訟で争っているケースは、判決例がいくつか公表されている。

判例の傾向としては共同出願人の一部に脱漏があっても、実質上共同審判の意思が認められ、脱漏している共同出願人から弁理士に審判申立の授権がなされていることが認められる場合には、審判請求書の補正を認めず却下した審決を取消している。包括委任状が特許庁に提出済みである場合は、審判申立の授権が認められることがあるが、そうでない場合は難しい。

本件では、A社の包括委任状は提出済みであったが、B氏、C氏については包括委任状が提出されていなかったため、勝訴することは容易ではないと思われた。

本件特許出願は、当初A社のみを出願人として特許庁に提出されたが、特許庁からB氏、C氏は発明者兼出願人であるとして特許出願人欄の補正の指令が出され、弁理士は錯誤による誤記としてこれに応じている。拒絶査定書には特許出願人としてA社(外2名)として、B氏、C氏に対するものであることが示されている。

訴訟においては、出願から審査請求までの手続きを、弁理士が全員の代理人として行っていること、B氏、C氏は外国人であるので特許管理人を通じて手続きを行う必要があり、特許管理人は包括的な代理権を持っていること、代理人による特許出願の場合に委任状の提出が義務付けられていないことなどから、本件審判請求についても全員のために行ったものであると主張した。

特許庁は、A社のみを審判請求者として記載し、A社のみを包括委任状を提出していることから、本件審判請求はA社のみによってなされたものであると主張したが、裁判所は「共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に、代理人が共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず、共有者の一部のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは、あえて不適法な審判請求をすることとなり、そのような行為は、不自然かつ不合理であるといえるから、通常考えられない。そうだとすると、特許庁としては、代理人がこのような不合理な行為を行うやむを得ない特段の事情が推認される場合はさておき、そのような事情がない限り、審判請求書の記載上、共有者の一部の者のためにする旨の表示となっている場合があったとしても、そのような審判請求書は、誤記に基づくものと判断するのが合理的である。」として、本件審判請求書は特許法131条1項の定める方式に不備がある場合として、補正を命じるべきであったにも関わらず、補正命令をすることなく、審決をもって審判請求を却下した違法があるとして、審決を取消した。裁判所の判断は、要式に固執する特許庁と異なり、常識的なものと考えられるが、過去の同種事案より、出願人に有利な内容であり、よき先例となることが期待される。

なお、本件では勝訴しているが、特許手続きの専門家である弁理士としては、特許を受ける権利の共有者全員の代理人となった場合において、共有者のためにその審判を請求するには、当初から、特許法132条3項の規定を遵守して、審判請求書の請求人欄に当事者として共有者全員の氏名を記載すべきものであることは当然であり、誤記のないよう注意する必要があることはいうまでもない。

保険会社が損害防止軽減費用としての支出に同意するのは、事前に相談があり、それが必要または有益と考えられる場合のみである。

例えば、期限徒過の場合の異議申立、行政処分取消訴訟などのように、手続きとしては用意されているが、認められる可能性がほぼゼロと考えられるものについては、必要とも有益とも考えられないので同意しない。クライアントに対して、ミスを回復するために最大限の努力をしているとのアピールにはなるかもしれないが、これらの費用は保険の対象外となる。

第24条(先取特権―法律上の損害賠償金)

- (1) 第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
- (2) 当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
- 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
 - 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
 - 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
 - 被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
- (3) 保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。

第25条(保険金の請求)

- (1) 被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
- (2) 被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行ってできるものとします。
- 第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
 - 第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
- (3) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
- 保険金の請求書
 - 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
 - 被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
 - 被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
 - 第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
 - その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
- (4) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を被保険者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
- (5) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第26条(保険金の支払時期)

- (1) 当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
- 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
 - 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
 - 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
 - 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
 - ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
- (2) (1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必

要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。

- (1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
 - (1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
 - 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
 - (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
- (3) (1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。

第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)

他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

- 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
- 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。

第28条(時効)

保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

第29条(代位)

- (1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
- 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
 - ①以外の場合被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
- (2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
- (3) 保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。

第30条(訴訟の提起)

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第31条(準拠法)

この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

既経過期間	短期料率
7日まで	10%
15日まで	15%
1か月まで	25%
2か月まで	35%
3か月まで	45%
4か月まで	55%
5か月まで	65%
6か月まで	70%
7か月まで	75%
8か月まで	80%
9か月まで	85%
10か月まで	90%
11か月まで	95%
1年まで	100%

弁理士職業危険特別約款（日本弁理士協同組合用）

第1条(保険金を支払う場合)

- (1) 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者または業務の補助者による弁理士業務(別紙記載の遡及日以降に行われたものに限ります。)の遂行に起因して発生した不測の事故(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
- (2) 当会社は、(1)の事故に起因する損害賠償請求(以下「請求」といいます。)が日本証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内においてなされた場合に限り、保険金を支払います。

第2条(用語の定義)

この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語	定義
業務の補助者	次の者をいいます。 <p>ア. 被保険者の社員または使用人</p> <p>イ. ア以外で被保険者の業務を補助する者。ただし、当会社に所定の書面により通知された者に限ります。</p>
弁理士業務	弁理士法に規定される弁理士としての業務をいい、被保険者が特許業務法人の場合は、特許業務法人としての業務を含みます。

第3条(保険金を支払わない場合)

- (1) 当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
- 被保険者に対する請求が保険期間の開始前に発生した事由によりなされるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険契約締結時に知っていた場合(知っていたと推定され合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
 - 被保険者(被保険者が特許業務法人の場合は、その社員または使用人である弁理士を含みます。)が弁理士としての資格もしくは登録を有さない間または業務の停止処分もしくは禁止処分を受けている間に行った行為
 - 被保険者もしくは業務の補助者による犯罪行為(過失犯を除きます。)または被保険者もしくは業務の補助者が他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為(不作為を含みます。)
 - 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取
 - 秘密の漏えいまたは盗用
 - 弁理士法により弁理士または特許業務法人が業務を行って得ないものとされている事件への関与
 - 弁理士法が定める特定侵害訴訟の代理業務
 - 弁理士または特許業務法人でない者が被保険者の名義を利用して行った行為
 - 弁理士業務に対して支払われた報酬の返還
- (2) 当会社は、被保険者が弁理士業務の結果を保証することにより加重された賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
- (3) 日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、当会社は、一切の損害(ただし、その訴訟を提起した者に係る部分に限ります。)に対して、保険金を支払いません。

第4条(記録の完備)

- (1) 被保険者は、弁理士業務の執行に関する記録を備えておかなければなりません。
- (2) 被保険者が、正当な理由なく(1)に規定する義務を怠った場合は、当会社は、(1)の記録を備えていない弁理士業務に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

第5条(請求原因の通知)

- (1) 保険契約者または被保険者は、請求をなされるおそれのある原因または事由が発生したことを知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
- (2) 保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険期間終了後に被保険者に対する請求がなされたときは、その請求は、第7条(1請求の定義)の規定が適用される場合を除き、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、この規定は、この保険契約が保険期間の末日までに失効または解除された場合には適用しません。
- (3) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第6条(賠償の解決における被保険者の同意)

- (1) 当会社が損害賠償責任の有無またはその額について被害者と協定しようとする場合は、当会社は、普通保険約款第13条(損害賠償請求解決のための協力)(1)の規定にかか

わらず、あらかじめ請求をなされた被保険者の同意を得るものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

- (2) 請求をなされた被保険者が正当な理由なく(1)の同意を行わない場合は、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の額は、次の金額とします。

- 普通保険約款第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金については、被保険者が(1)の同意を行ったならば賠償債務の額として確定したであろうと認められる額
- 普通保険約款第2条②から⑤までの費用については、当会社が被保険者に対して(1)の同意を求めた時までに発生した額

第7条(1請求の定義)

支払限度額または免責金額の適用にあたり、同一の原因または事由に起因する一連の請求は、請求の時もしくは場所または請求者の数にかかわらず、「1請求」とみなし、被保険者に対して最初の請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。

第8条(求償権の不行使)

当会社は、普通保険約款第29条(代位)の規定に基づき当会社に移転する権利のうち、被保険者の業務の補助者に対するもの限り、これを行いません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じたものである場合を除きます。

第9条(読替規定)

この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。

普通保険約款の規定	読替前	読替後
第4条(責任の限度)(1)	1回の事故について	1請求について
第5条(保険責任の始期および終期)(3)、第6条(告知義務)(5)、第10条(通知義務)(4)、(5)および(7)、第18条(重大事由による解除)(2)ならびに第20条(保険料の返還または請求一告知義務・通知義務等の場合)(5)および(7)	発生した事故	なされた損害賠償請求
第6条(3)③	事故による損害の発生前	損害賠償請求がなされる前
第6条(4)ならびに第10条(4)および(7)	事故による損害の発生後	損害賠償請求がなされた後

第10条(普通保険約款との関係)

この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。

特定侵害訴訟代理業務追加担保特約条項（弁理士職業危険特別約款（日本弁理士協同組合用）用）

この保険契約において、弁理士職業危険特別約款（日本弁理士協同組合用）第3条(保険金を支払わない場合)(1)⑦の規定は、被保険者が日本国内において行う特定侵害訴訟代理業務に起因する損害には適用しません。

受託者危険追加担保特約条項（弁理士職業危険特別約款（日本弁理士協同組合用）用）

第1条(保険金を支払う場合)

当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第8条(保険金を支払わない場合)②および弁理士職業危険特別約款(日本弁理士協同組合用)(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)(1)④の規定にかかわらず、被保険者が弁理士業務の遂行のために他人から受託する財物(以下「受託物」といいます。)が保険期間中に損壊もしくは紛失しまたは盗取もしくは詐取されたこと(以下「損壊等」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。

第2条(保険金を支払わない場合)

当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)(受託物について、②を除きます。)ならびに特別約款第3条(保険金を支払わない場合)(受託物について、(1)④を除きます。)の損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

- 次のいずれかの者が行いまたは加担した盗取または詐取

ア. 保険契約者または被保険者

イ. アの者の法定代理人(被保険者が法人である場合は、その理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。以下同様とします。)または使用人

ウ. 被保険者と同居する親族
- ①アからウまでに規定するいずれかの者が受託物を私的な目的で使用している間に生じた損壊等

弁理士職業賠償責任保険 事故報告書

東京海上日動火災保険株式会社 本店損害部 企業賠償保証信用損害サービス課行

FAX:03-3515-7508

20 年 月 日

弁理士賠償責任保険 事故報告書

東京海上日動火災保険株式会社 御中

住 所	〒		
事務所名			
弁理士名	カナ		
TEL	FAX		

下記の通り、ご報告いたします。

1. 契約タイプ

加入者番号	
-------	--

2. 弁理士に対する賠償請求の内容

(1) 弁理士に対する賠償請求者について

請求者住所	〒		
名称または個人名			
業種または職業			
当該クライアントとの関与形態（過去の実績もお知らせください）			
関与を開始した年月	昭和・平成	年	月 より 関与を開始
顧問契約書	有・無（有の場合、コピーをお付けください）		

- ③ 次の受託物の損壊等
 ア. 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿
 イ. 宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章
 ウ. 稿本、設計書、
 エ. その他アからウまでに類するもの
 ④ 自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊
 ⑤ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
 ⑥ ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
 ⑦ 建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
 ⑧ 受託物が寄託者に引き渡された後に発見された事故
 ⑨ 受託物の使用不能（収益減少を含みます。）

第3条(責任の限度)

(1) 受託物の損壊等に起因する法律上の損害賠償金については、普通保険約款第4条(責任の限度)(1)ただし書の規定にかかわらず、1回の事故について、下欄記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、当社が支払う保険金の額は、下欄記載の支払限度額または事故の生じた地および時における受託物の価額（同一種類、同年式で同じ損耗度の財物の市場販売価格相当額をいいます。）のいずれか低い方を限度とします。

【下欄】

1事故かつ保険期間中支払限度額	1,000千円
免責金額	5千円

(2) この保険契約に基づき当社が支払う保険金の額は、この特約条項により保険金を支払うべき損害の額を含めて保険証券に記載された支払限度額を限度とします。

第4条(普通保険約款等との関係)

この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

賠償請求期間延長担保特約条項

(弁理士職業危険特別約款(日本弁理士協同組合用)用)

第1条(保険責任期間の延長)

- (1) 被保険者が保険証券記載の保険期間中にこの保険契約から脱退し、またはこの保険契約の更新契約に加入しなかった場合において、被保険者がこの保険契約およびその継続前契約（初めて被保険者となった時以降のすべての契約を含みます。）に加入していた期間（以下「加入期間」といいます。）中に遂行した弁理士業務に起因する損害賠償請求が加入期間の末日からその10年後の応当日までの間に被保険者に対してなされたときは、当社は、その請求が加入期間の末日になされたものとみなして弁理士職業危険特別約款（日本弁理士協同組合用）（以下「特別約款」といいます。）第1条（保険金を支払う場合）(2)の規定を適用します。
 (2) (1)の規定は、当社が賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第6条（告知義務）(1)または第18条（重大事由による解除）(1)の規定に基づき保険契約を解除した場合には適用しません。

第2条(普通保険約款等との関係)

この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

国外請求担保特約条項

(弁理士職業危険特別約款(日本弁理士協同組合用)用)

第1条(読替規定)

- (1) この保険契約において、弁理士職業危険特別約款（日本弁理士協同組合用）（以下「特別約款」といいます。）第1条（保険金を支払う場合）(2)の規定中「日本国内において」とあるのは、「日本国内または国外において」と読み替えます。
 (2) 特別約款第3条（保険金を支払わない場合）(3)の規定は、適用しません。

第2条(普通保険約款等との関係)

この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

