

---

## 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29年8月〈改訂第十版〉

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の概要

## 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、平成29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させて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

最新の約款集はこちらのウェブサイトをご参照ください。  
<http://www.nb-service.co.jp/03jirei/yakkan.html>

### 目次

弁理士職業賠償責任保険の概要	1
事故の概要	2
事故事例	10
【特許/内外】	10~13
【特許/外内】	14~19
【特許】	20~27
【商標/内外】	28~29
【商標】	30~35
【実用新案】	36~37
【内外/実用新案】	38~39
【意匠】	40~41
弁理士職業賠償責任保険 事故報告書	42

### 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 企業財産・専門賠償損害サービス課(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)

## 1 弁理士職業賠償責任保険とは

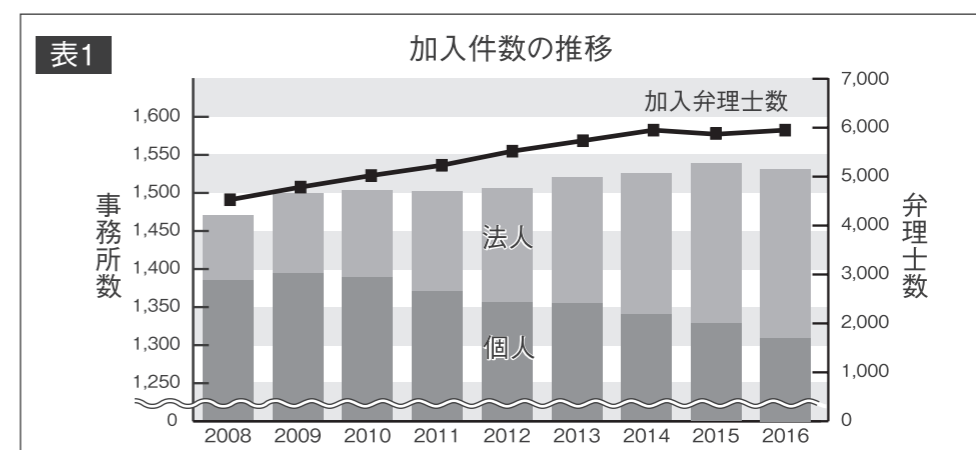
この保険は、弁理士(業務の補助者を含みます)または特許業務法人が、日本国内で行った弁理士法に規定される弁理士または特許業務法人としての業務の遂行に起因して発生した不測の事故について、弁理士または特許業務法人が法律上の損害賠償責任を負担したことにより被る損害に対して、保険金をお支払いするものです。

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。

また、補償を拡大できる特約を3つご用意しており、必要に応じてセットしていただける形を取っております。具体的には、クライアントから預かった情報の漏えいに備える情報漏えい担保特約、海外の裁判所に提起された訴訟等に備える国外請求担保特約、特定侵害訴訟代理業務を補償対象業務に追加する特定侵害訴訟代理業務追加担保特約の3つでございます。

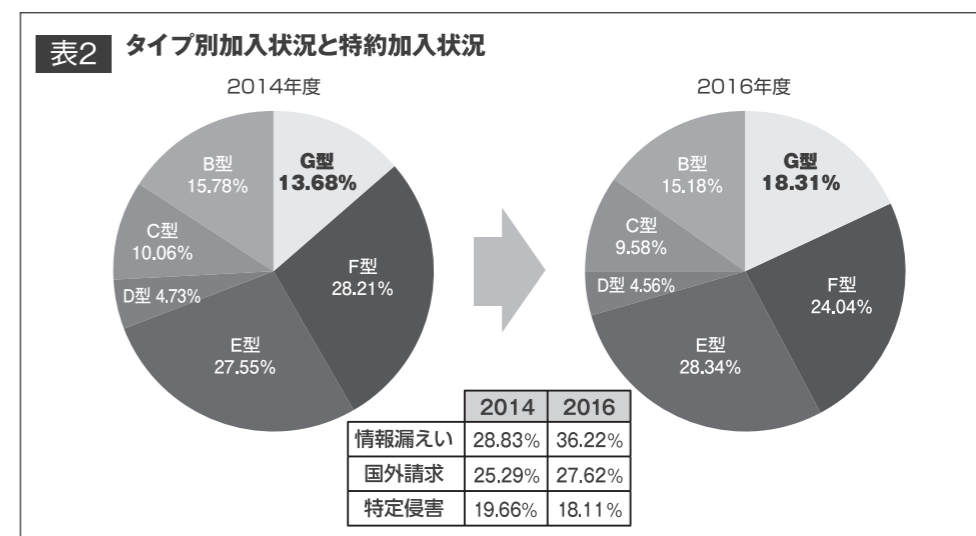
## 2 加入状況の推移

2016年度更新時点では、1,535事務所にご加入いただいております。加入事務所数も加入弁理士数も年々増加しております。加入事務所数、加入弁理士数はほぼ横ばいですが、法人事務所数が年々増加しております



## 3 タイプ別加入状況・特約付帯状況

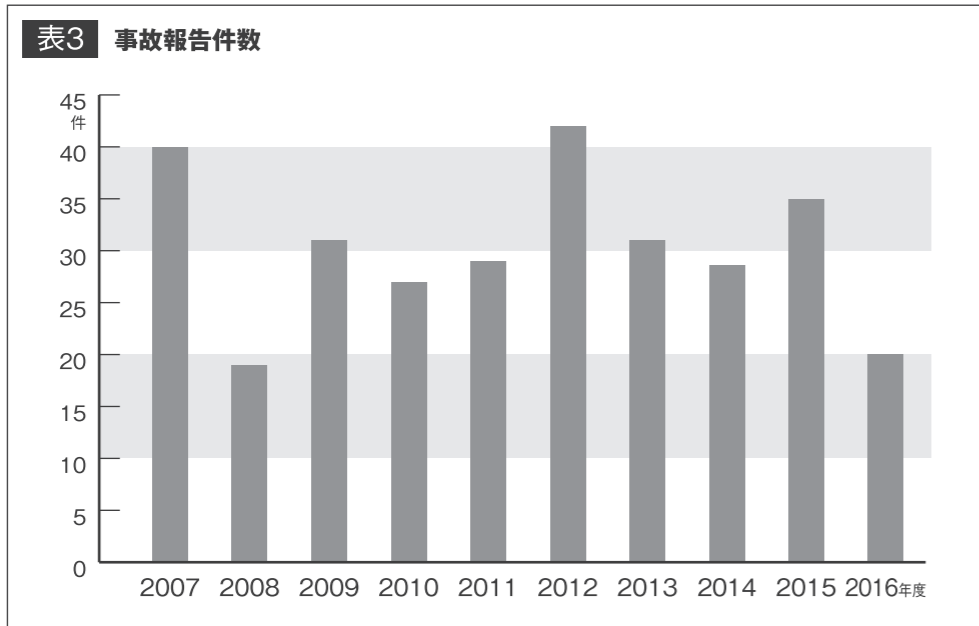
契約タイプ別内訳は下表のとおり、E型およびF型を多くご採用いただいております。近年はG型の加入率が増えています。実際の事故時に損害額が補償限度額を上回ってしまい、貴事務所が賠償額の一部を自己負担することを防ぐためにも、1請求あたり1億円以上のタイプ(E型・F型・G型)への加入をお勧めいたします。また、特約の付帯状況は下表のとおり、情報漏えい担保特約は3分の1以上の事務所様にご付帯いただいております。情報漏えい担保特約ではBE型のご加入が最も多くなっております。



# 事故の概要

## 1 事故報告件数

2007年度から2016年度までの10年間での事故報告件数は303件です。毎年平均して30件前後のご相談を頂戴しております。  
 ご相談いただく時期に特段の偏りは無く、1年を通じてご相談いただいております。

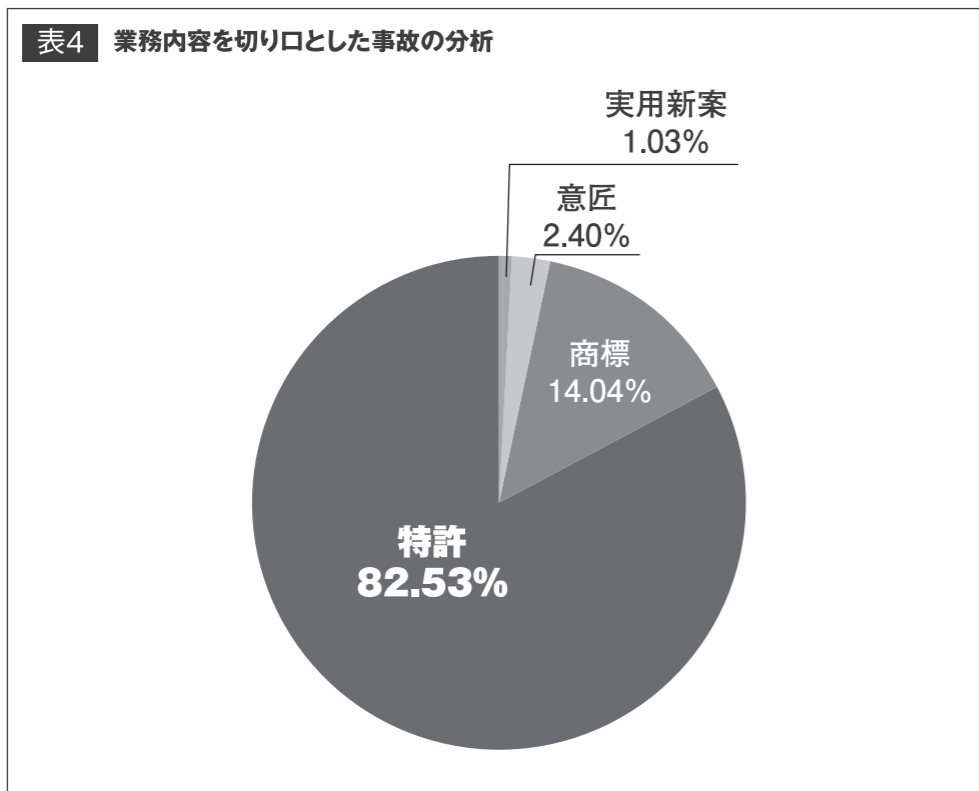


## 2 事故の分析

上記事故のうち詳細な事故内容が判明している349件について分析しました。

### (1) 業務内容での事故の分析

ご相談いただく事故では、特許に関するものが8割を超える部分を占めています。これ以降は特許に関するものについてさらに分析を進めます。



### (2) 特許に関する事故の分析

#### ① 事故原因での分析

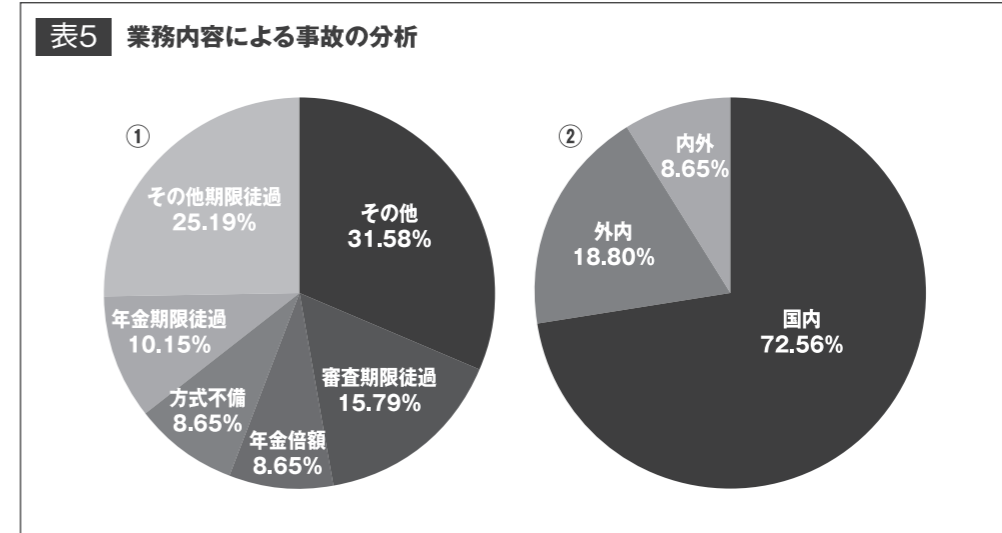
約半数が期限に関する事故となっています。審査や年金に関する期限を徒過してしまったことで、クライアントとの間でトラブルとなってしまったケースです。

#### ② 国内・海外での分析

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とされる業務
- 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

外内・内外の事故が約3割を占めていることが分かります。これは弁理士業務の国際化が進んでいることを反映しているものと考えております。



### (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の提出が必要なことを認識していなかった

### 3 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、事前に明確にしておきましょう。

##### 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 不慣れた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くと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つつもりであったという認識の齟齬も事故の大きな原因の一つです。受注業務の範囲を明確にするためにも、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、●●●●●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関係す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。

##### 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 クライアントへの内容確認依頼

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発見できる可能性が高く、事故防止につなげることができます。

##### 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のため、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。

## 4 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。

保険の対象となる事故となるのは、要件1～3を満たした事案となります。また、保険金が支払われる場合となるのは、それらに加えて要件A～Bも満たした事案となります。

### (1) 保険の対象となる事故となる要件

#### 〈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、日本のクライアントの依頼を受けて、海外での知的財産権につい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、弁理士であるからこそ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。

### (2) 保険金が支払われる場合となる要件

#### 〈要件A: 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

#### 〈要件B: 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。

なお、被害者側が要件A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A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。

なお、弁理士職業賠償責任保険の約款に記載された免責事由に該当してしまうと、保険金をお支払いすることができません。免責事由はパンフレットにてご確認ください。

## 5 事故のご相談から保険金お支払いまでのフロー

### (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、万一の場合に備えてご留意ください。

- 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(P42参照。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FAX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

※その時点で分かっている範囲の情報で結構です。事故のおそれにお気づきになったタイミングでご一報ください。

#### 〈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 企業財産・専門賠償損害サービス課(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・事故報告書  
<http://www.nb-service.co.jp/03jirei/index.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結構ですので追ってご提出ください。

追加でご提出いただく資料の有無は、事故報告をいただいた後からお打合わせさせていただきます。

### (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、損害発生を未然に防止して円満に解決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。

この場合の弁護士費用は、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、高額な請求を受けてしまう事案が時々見られます。相手方により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行きます。

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。

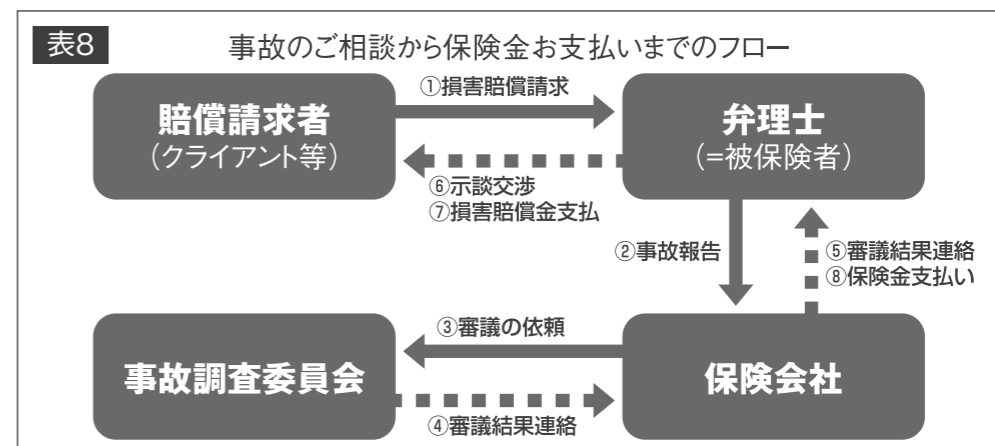
### (9) 賠償金の支払い

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・内外】PCT出願国内移行期限徒過(特許権消滅)

### 事故番号1

#### 1. 事案の概要

##### (1) 受任業務の概要

弁理士は、日本国内のクライアントより、日本の特許庁に出願したPCT出願について、外国への移行手続きを受任した。対象国は日本・韓国など合計5か国。

##### (2) 事故の概要

弁理士は、事務所内の担当者に指示を行い、5か国それぞれについて国内移行手続きを進めた。担当者は、韓国の手続きにおいて、現地代理人への依頼レターを未送信の状態のままチェックリストに「完了」と入力してしまった。副担当も依頼レターが未送信であることに気付かず、韓国での手続きは行われなかった。なお、韓国以外の4か国分については、正しく国内移行手続きがなされており、クライアントにもその旨報告がなされていた。

その後、事務所内で当該韓国出願がなされていないことが発覚。救済する術がないかを韓国の現地代理人に確認するも「なし」との返答があった。これを受けてクライアントにミスを報告したところ、損害賠償請求を受けた。

##### (3) クライアントからの請求内容(40,000,000円)

クライアントは、韓国において特許権が取得できなかったことによる逸失利益として、40,000,000円の損害賠償を請求した。逸失利益の金額は、特許権成立していれば得られたであろう実施権料相当額として、クライアントが下記の計算式によって算出した。

(計算式)  $100\text{円}/\text{個} \times 40,000\text{個}/\text{年} \times 10\text{年} = 40,000,000\text{円}$   
100円/個……当該特許を利用した製品1個当たりの実施料  
40,000個/年……当該特許を利用した製品の韓国における年間予想売上  
10年……当該特許を利用した製品の販売期間

#### 2. 保険金支払に向けた審査会での判断

##### (1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士は、クライアントから5か国分のPCT出願国内移行手続きを受任していたにもかかわらず、事務所内のミスによって韓国における移行手続きが不能になったことは明らかであり、弁理士の債務不履行が認められる。

##### (2) 損害との相当因果関係

特許権が不成立となったことは弁理士の債務不履行であり、特許権不成立による逸失利益は、債務不履行と相当因果関係がある。

なお、妥当な逸失利益の金額については、事故調査委員会での議論に加えて、外部の大学教授にも意見を仰いで検討が行われた。

#### 3. クライアントと弁理士間の決着内容

弁理士が40,000,000円の損害賠償金を支払うことで示談が成立した。

#### 4. 支払保険金の内容

##### (1) 金額の内訳

###### a. 賠償責任保険金(40,000,000円)

上記3.の弁理士の賠償責任額40,000,000円について、賠償責任保険金が支払われた。クライアントによって算出された「当該特許を利用した製品1個当たりの実施料」「年間予想売上高」「販売期間」は、類似製品を参考にするなどかなり保守的な数値であり、最終的にはクライアントからの請求額全額を賠償責任保険金の支払額と判断した。

###### b. 費用保険金(0円)

本件では弁理士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

##### (2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

#### 5. 留意点等

すでに特許権が実施されていれば過去の実績から逸失利益を算定することが可能であったが、本件は未実施であった。このため、事故と相当因果関係ある損害額の検証には慎重な対応を要した。事故調査委員会の審議では結論が出ない場合には、必要に応じて外部の有識者にも意見を仰いだ上で、保険会社として判断が行われる。

本件の弁理士は、加入タイプはF型(限度額2億円)であったため、賠償責任額全額が保険で支払われた。仮に加入タイプがB型(限度額3,000万円)の場合には自己負担が生じていたと思われるため、保険加入においては、高額な賠償請求に備えた十分な限度額の検討が必要である。

本件のような高額賠償の場合、弁理士が一旦損害賠償金を支払ったうえで保険会社に保険金請求するという順序では、弁理士が資金調達できない場合がある。そのような時には、保険金の支払指図先を損害賠償請求者名義の口座とすることで、保険会社が損害賠償請求者に直接支払うことも可能である。

## 事故番号2

## 1. 事案の概要

## (1) 受任業務の概要

弁理士は、クライアントから国内出願を基礎出願とした米国への特許出願を5件受任し、現地代理人へ手続きを依頼した。

## (2) 事故の概要

全件出願は行われ、権利化もされたが、後日クライアントからの指摘により、対象となる文献がIDSとして提出されていないことが発覚した。権利化はされていたものの、IDSの未提出は権利行使に大きな影響があることから、クライアントの意向により5件分の補充審査請求を行うこととなった。

## (3) クライアントからの請求内容(11,000,000円)

- ① 補充審査請求費用484,000円×5件=2,420,000円
- ② 再審査請求費用1,331,000円×5件=6,655,000円
- ③ 現地代理人手数料380,000円×5件=1,900,000円
- ④ コピー代5,000円×5件=25,000円

クライアントは弁理士に対して、弁理士の費用負担により5件分の補充審査請求を行うよう要求した。補充審査請求には、5件分で11,000,000円(\$100,000)を要した。

## 2. 保険金支払に向けた審査会での判断

## (1) 弁理士の債務不履行責任

クライアントは弁理士に対し、IDS提出対象となる文献について明確に指示を行っていた。これに反してIDSの提出漏れがあったことには、弁理士の債務不履行が認められる。

## (2) 損害との相当因果関係

弁理士が予定通りIDSを正しく提出していれば、補充審査請求は不要であったため、この損害は弁理士の債務不履行と相当因果関係が認められる。

## (3) 過失相殺

クライアントに過失はない。

内外案件の場合、弁理士と現地代理人との責任割合も検討することになるが、本件の場合、現地代理人から必要なIDSは事前に送るように指示されていたことから、現地代理人には過失を問えないと判断した。

## 3. クライアントと弁理士間の決着内容

クライアントの要請通り、補充審査請求にかかった費用全額を弁理士が負担することで決着した。

## 4. 支払保険金の内容

## (1) 金額の内訳

## a. 賠償責任保険金(10,975,000円)

- ① 補充審査請求費用484,000円×5件=2,420,000円
- ② 再審査請求費用1,331,000円×5件=6,655,000円
- ③ 現地代理人手数料380,000円×5件=1,900,000円

弁理士が負担した補充審査請求の費用については弁理士の損害賠償責任が認められ、賠償責任保険金の支払対象となる。ただし、正しくIDSを提出していた場合にもかかるはずであったコピー代25,000円を控除した。

## b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

## (2) 弁理士負担額との乖離とその背景

正しくIDSを提出していた場合にもかかるはずであったコピー代については、弁理士が負担

することとなった。

## 5. 留意点等

IDSの提出についてクライアントから明確な指示を受けている場合、失念しないように事務所内でマニュアル・システム手当や担当者間での周知徹底を行うことが求められる。

また、正しく手続きを行っていた場合でもかかる費用については、本来クライアントが負担すべき費用であるため、賠償責任保険金の支払対象外となる。



事故番号3

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は、中国の代理人から外内業務の依頼を複数件受けていた。

(2) 事故の概要

弁理士は、当該中国代理人Aと以前から関与があった。

代理人Aは、弁理士に対して、PCT出願の日本国内への移行手続きを依頼したい旨のメールを送信。しかしこのとき、弁理士は事務所のセキュリティシステムを以前のもので変更しており、たまたま代理人Aからのメールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったため、メールは見落とされ受任処理がなされなかった。

その後、本件の国内移行手続きについて、代理人Aから電話で問い合わせを受け、メール見落としが発覚。この時には国内移行期限は徒過していたため、当該特許は不成立となった。

(3) クライアントからの請求内容(150,000円)

クライアントからは、本件業務の弁理士報酬150,000円の返還を請求された。

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士は、代理人Aから依頼を受けた業務についてはこれまで全件受任していた。本件についても、PCT出願の国内移行業務を依頼する旨のメールは受信しており、その対応が漏れていたことについて、弁理士の債務不履行を否定することはできない。

(2) 過失相殺

(1)の通り一定程度は弁理士に責任は発生すると思われ、「当該業務を受任しておらず損害賠償責任なし」とまで言い切ることはできない。

一方で、代理人Aはメールを送っただけであり、受任処理が行われたかどうかの確認さえ行っていなかった。これまでは弁理士は代理人Aからの業務を受任した際には必ず返信を行っており、今回弁理士からの返信がなかった際に、もしも代理人Aが確認を行っていたら期限徒過を回避することは可能であった。

以上を踏まえ、弁理士の過失は2割と判断された。

3. クライアントと弁理士間の決着内容

弁理士が本件業務の弁理士報酬150,000円の返還をすることで示談が成立した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(0円)

弁理士報酬の返還は保険金支払い対象外である旨、約款に定められている(弁理士職業危険特別約款第3条(1)⑨)。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

弁理士に150,000円の自己負担が生じた。保険金支払い対象外の内容であることによるものである。

5. 留意点等

クライアントや海外代理人のやり取りにメールが使われるのは、近年一般的である。ただメールは便利である一方で、「操作ミスで送信されなかった」「迷惑メールに振り分けられてしまい見落とし」とのように、相手に届かないということも万が一にも生じる可能性がある。これを避けるためには、メールに加えて電話やFAXや郵便など、複数の手段を使い分けて連絡をとるのが望ましい。

事故によっては、すべてが弁理士の責任ではなく海外代理人やクライアントにも責任が発生する場合もあるため、安易に示談せずに保険会社等と連携しながら交渉を行うのが望ましい。

事故番号4

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

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。

(2) 事故の概要

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。誤りは、指定国における手続き中に判明した。

クライアントは、日本および海外7か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。

(3) クライアントからの請求内容(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日本国内の特許事務所の報酬	481,435円
②7か国の現地代理人の報酬	406,803円

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

出願願書作成時の明らかな誤記であり、弁理士に債務不履行がある。

(2) 損害との相当因果関係

出願願書の誤記のために名義変更が必要となったものであり、弁理士の債務不履行と名義変更のために要した費用に相当因果関係が認められる。

(3) 過失相殺

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. クライアントと弁理士間の決着内容

名義変更にかかった費用888,238円の全額を弁理士が賠償した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(799,414円)

名義変更に必要な費用は、請求額どおり888,238円が妥当と考えられるが、クライアントにも過失がある。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。よって、弁理士の賠償額の9割の799,414円について、賠償責任保険金が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

弁理士が全額を負担したものの、クライアントの過失1割分については保険金では支払われないため、弁理士の自己負担となった。

5. 留意点等

特許庁に提出する書類の誤記は、事務所内でのダブルチェック等により、防止できる。

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の過失を2割として過失相殺する交渉を行った。しかし、クライアントの了解を得られなかった。クライアントと徹底的に争うことも可能な事案であるが、弁理士に明らかな過失があり、自己負担額も多額ではないため、賠償額の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、過失相殺をせずに全額賠償して解決に至った。

クライアントと争って訴訟となれば、防御のための弁護士報酬は、事前に保険会社の同意を得て保険金で賄うことが可能である。しかし、訴訟となれば解決までに長時間かかることになる。若干の自己負担をしてでも、決裂して訴訟に至る前に当事者間で解決をはかることは、選択肢のひとつである。なお、賠償責任保険金は、訴訟で敗訴判決が出なければ支払われないというものではない。法律上の損害賠償責任が認められる金額については、当事者間の示談によるものであっても、保険会社の事前の承認を得ておくことにより、賠償責任保険金の支払い対象となる。

事故番号5

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

2008年7月8日、弁理士は、ドイツのクライアントの2007年1月31日のPCT出願について、ドイツの代理人弁理士から日本移行手続きの委任を受けた。弁理士は、2008年8月6日に特許庁に出願、翻訳文を提出し、2010年1月6日に特許審査請求を行った。

(2) 事故の概要

2012年8月22日に特許庁から記載不整合の拒絶理由通知を受けたので、翻訳文と原文とを精査したところ、特許請求の範囲および明細書に、重大な誤訳を2か所発見した。不明瞭記載釈明補正の可能性があると考え、2012年10月25日に補正書を提出したが、2012年11月21日に補正が却下され、拒絶査定を受けた。そこで、2013年3月21日に拒絶査定不服審判請求を行った。

誤訳により、特許請求の範囲から発明の一部が除外され、誤訳に基づいて審査が進行し、補正による請求の範囲の拡張が許容されない段階に至ったため、除外された発明を保護するために、2013年3月27日に分割出願と審査請求を行った。

(3) クライアントからの請求内容(1,248,480円)

クライアントは、次の金額の賠償を弁理士に請求した。

- ① 拒絶査定不服審判請求、分割出願、同審査請求および誤訳訂正の印紙代合計 383,000円
- ② 弁理士報酬、誤訳発見後の翻訳費用等 865,480円

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

特許請求の範囲に関わる重要な誤訳は、日本移行に関する債務不履行である。

(2) 損害との相当因果関係

誤訳によって必要となった拒絶査定不服審判請求、分割出願およびその審査請求の印紙代は、弁理士の債務不履行と相当因果関係がある。

(3) 過失相殺

ドイツのクライアントには、過失はない。

ドイツの代理人弁理士には日本語がわからず、翻訳文の作成を日本の弁理士に任せただけで、ドイツの弁理士に求償することはできない。

3. クライアントと弁理士間の決着内容

弁理士は、クライアントの請求に従い、印紙代と翻訳費用を負担し、弁理士報酬を返還した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(383,000円)

拒絶査定不服審判請求、分割出願、その審査請求および誤訳訂正の印紙代については弁理士が損害賠償責任を負うので、印紙代の合計383,000円について賠償責任保険金が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等がなかったため、その支払いはなかった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

弁理士報酬の返還については、保険金支払対象外である旨、約款に定められている。また、誤訳発見後の各種手続のために要した翻訳外注費用は、クライアントに請求する根拠がないので、クライアントの損害ではなく、クライアントから弁理士に対する損害賠償請求の

対象とならない。そのため、この保険では支払対象外である。以上の理由から、865,480円の差額が発生した。

5. 留意点等

弁理士報酬の返還は、賠償金とは異なる。また、弁理士報酬相当額について賠償責任を負うとしても、弁理士報酬の返還については、保険金支払対象外である旨、約款に定められている(弁理士職業危険特別約款第3条(1)⑨)。

また、誤訳発見後の各種手続のために要した翻訳外注費用は、クライアントに請求する根拠がないので、クライアントの損害ではなく、クライアントから弁理士に対する損害賠償請求の対象とならない。そのため、この保険では支払対象外である。

翻訳を外注する場合であっても、翻訳の誤りは、弁理士の責任となるので、特許庁に提出する前に内容を精査する必要がある。

## 事故番号6

## 1. 事案の概要

## (1) 受任業務の概要

弁理士は、特許関連の業務を出願から審査請求まで受任していたが、弁理士報酬1,070,000円が未払いであったため、本件特許査定後のクライアントへの関与を停止した。

## (2) 事故の概要

弁理士は、未払いの本件特許の報酬についてクライアントに対して報酬請求訴訟を提起した。ところが、ここに至るまでの間に本件特許が特許料納付期限徒過により消滅していたことから、クライアントが弁理士に対して反訴を提起した。

## (3) クライアントからの請求内容

クライアントが本件特許を資産計上していた金額2,430,000円の損害賠償請求があった。この中で本件特許消滅による逸失利益が26,900,000円※あるとの補足説明もあったが、この逸失利益の金額は正式に賠償請求されていない。

※本件特許技術を使用した設備の受注が40,000,000円見込めたものの、本件特許消滅までに13,100,000円のみ受注となったことから、この差額が逸失利益であるとの主張。

## 2. 保険金支払に向けた審査会での判断

## (1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士が年金納付期限管理を受任しているが期限を徒過したのであれば債務不履行がある。しかし、弁理士は、期限管理を受任していないと主張して争い勝訴したため、その判決とおり弁理士の損害賠償責任は認められないと判断した。

## (2) 損害との相当因果関係

弁理士が年金納付期限管理を受任していたとしても、債務不履行による損害が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、公開されている判決例には見当たらない。通常、賠償すべき損害は特許権消滅による逸失利益である。

## 3. クライアントと弁理士との間の決着内容

## (1) 交渉経緯の概要

クライアントが弁理士に対して報酬1,070,000円を支払えとの判決がなされ、弁理士は報酬を回収した。

## (2) 弁理士の負担額

クライアントによる反訴請求は棄却されたため、弁理士は負担した金額はない。

## 4. 支払保険金(598,500円)

## (1) 賠償責任保険金(0円)

弁理士の損害賠償責任はないので、賠償責任保険金も支払われなかった。

## (2) 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、弁理士報酬全額を保険の対象とした。

## 5. 留意点等

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本保険とは関係がない。よって、弁理士報酬請求訴訟の弁護士報酬は、本保険の対象ではない。一方、反訴は、言いがかりであるとしても、弁理士の業務に起因する損害賠償請求訴訟であるから、弁護士報酬のうち反訴である損害賠償請求訴訟に対応する部分については、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、

「保険会社の書面による同意を得て支出した」という条件があるので、損害賠償請求を受けた場合または受けるおそれが発生した場合には、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、弁護士報酬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そこ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すべての事項について、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る。判決は、反訴原告の請求を棄却している点は妥当であるが、判決理由中の包括委任状に基づく契約の解釈には疑問がある。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、特許料納付期限管理を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。

## 【特許】特許料納付期限徒過(倍額納付)

### 事故番号7

#### 1. 事案の概要

##### (1) 受任業務の概要

弁理士は、クライアントから特許料納付期限管理を任されていた。

##### (2) 事故の概要

弁理士は、特許料(年金)の納付期限管理を「出願控」のみで管理しており、都度書類を見返して確認をしていた。本件は確認が遅れ、気が付いたときには既に期限を徒過しており、追納期間内であったため倍額納付した。

##### (3) クライアントからの請求内容(16,200円)

本来の特許料と倍額納付との差額16,200円の損害賠償請求を受けた。

#### 2. 保険金支払に向けた審査会での判断

##### (1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士は、特許料納付期限管理を受任していたこと、およびそれを怠ったことが明らかであり、債務不履行が認められる。

##### (2) 損害との相当因果関係

納付期限を徒過したために倍額納付が必要となっており、差額部分の損害は債務不履行との相当因果関係がある。

#### 3. クライアントと弁理士間の決着内容

本来の特許料と倍額納付との差額16,200円を弁理士が賠償した。

#### 4. 支払保険金の内容

##### (1) 金額の内訳

###### a. 賠償責任保険金(16,200円)

上記3.の弁理士賠償責任額16,200円について、賠償責任保険金が支払われた。

###### b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

##### (2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

#### 5. 留意点等

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、受任するか否かを明文でクライアントに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。年金期限表を作成し期限管理を徹底するとともに、事務担当者や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年金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、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存在せず、保険金の支払対象とならない。

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報告する必要がある。

## 【特許】特許料不納付による特許権消滅

### 事故番号8

#### 1. 事案の概要

##### (1) 受任業務の概要

弁理士は、国立大学法人より特許出願を受任し、手続きを行った結果、特許された。その後、特許の権利持分を一部民間企業へ譲渡する手続きおよび特許料(年金)の納付期限管理を任されていた。ただし、特許料納付期限管理について明文で定めた業務委託契約書はない。

##### (2) 事故の概要

弁理士は、元々本特許に関して、国立大学法人の持分のため特許料全額免除であり、特許料(年金)の納付期限を管理ソフトに入力していなかった。持分変更手続きをした際、納付期限を管理ソフトに入力すべきであったが失念したため、納付期限を徒過し特許権が消滅した。クライアントは、当該特許権を利用した製品・技術を用いたサービスの提供およびロイヤリティによる収益が減少したと主張して、損害賠償請求を行った。

##### (3) クライアントからの請求内容(47,991,370円)

クライアントは、特許権利存続期間の売上推移、市場規模予測および自身の利益率等を考慮し、特許の消滅による逸失利益は40,645,037円と算定した。さらに、特許取得にかかった費用7,346,333円を加え、合計47,991,370円の賠償請求がなされた。

#### 2. 保険金支払に向けた審査会での判断

##### (1) 弁理士の債務不履行責任

書面による契約はないものの、弁理士が同じクライアントの納付期限を管理し納付を行ってきた実績がある。この実績を踏まえると、本件についても弁理士が納付期限までに特許料(年金)を納付するようアドバイスする義務があり、債務不履行が認められる。

##### (2) 損害との相当因果関係

特許権が消滅したことにより収益減が生じているが、収益減が特許権の消滅によるものであるかどうかは、個別具体的に検討する必要がある。

本件においては、クライアントから明示された損害立証資料を基に、特許権消滅と相当因果関係が認められる損害額を算出した。特許取得にかかった費用については、相当因果関係は認められない。

##### (3) 過失相殺

明文化された納付期限管理の契約書がなく責任の所在が不明確であること、クライアントにも特許に関する一定程度の経験・知識があること、他個別の事情を鑑み、クライアントにも2割の過失があると判断した。

#### 3. クライアントと弁理士間の決着内容

いくつか異なるアプローチで損害賠償額の算出を行い、算出結果を踏まえてもっとも妥当な数値を採用し、28,767,433円と算出した。損害額の8割の23,013,946円を弁理士が損害賠償金として支払うことで示談が成立した。

#### 4. 支払保険金の内容

##### (1) 金額の内訳

###### a. 賠償責任保険金(23,013,946円)

上記3.の弁理士賠償責任額の23,013,946円について、賠償責任保険金が支払われた。

###### b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

##### (2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

## 事故番号9

## 5.留意点等

特許料納付漏れによる特許権消滅については、弁理士の責任が認められても、クライアントの損害の立証が困難であることが多い。また、特許権の消滅による逸失利益の損害賠償請求額は、自動的にクライアントの申告額が損害賠償責任額として認められるわけではない。損害の立証義務はクライアントにあるので、クライアントに客観的な根拠資料の提出を求めて、特許権の消滅と相当因果関係のある損害の金額を確定する必要がある。

通常、特許権が消滅しても、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の売上の減少、逸失利益を立証することは非常に困難である。

また、特許料納付期限管理の受任の事実の有無について、争いを避けるためには、受任するか否かを明文でクライアントに案内する等の対応が望まれる。

## 1.事案の概要

## (1)受任業務の概要

特許査定を受領した弁理士は、クライアントの指示に反して、クライアントの意向を確認せずに特許料を納付した。その後、クライアントの指示に基づき分割出願を行った。

## (2)事故の概要

弁理士は、クライアントから、特許査定後に、年金納付、分割等の連絡をするので、特許料を自動納付しないよう指示を受けていた。ところが、2012年8月1日に原出願の特許査定を受領した際に、この指示を失念して、直ちに特許料を納付した。2012年8月10日に特許権設定登録が行われ、原出願は、特許庁に係属しない状態となった。

2012年8月23日にクライアントから分割出願の指示を受け、8月30日に分割出願を行ったところ、原出願が特許庁に係属していないため却下され、9月12日に分割出願却下理由通知書を受領した。

## (3)クライアントからの請求内容(15,000円)

クライアントは、分割出願の印紙代に相当する15,000円の賠償を請求し、分割できなかったことによる逸失利益等の賠償請求は行わないこととした。

## 2.保険金支払に向けた審査会での判断

## (1)弁理士の債務不履行責任

クライアントが分割出願の可能性も考慮して特許料を自動納付しないよう弁理士に指示していたにもかかわらず、これに反してクライアントの意向を確認することなく特許料を納付し、分割出願不能にしたことには、弁理士の債務不履行が認められる。

## (2)損害との相当因果関係

クライアントが負担した分割出願の印紙代は、目的を達することができず無駄となった(この印紙代の還付を特許庁から受けることはできなかった)。弁理士が指示に反して特許料を納付しなければ、本件分割出願が却下されることはなかったため、この損害は、弁理士の債務不履行と因果関係が認められる。

## 3.クライアントと弁理士の間決着内容

弁理士が15,000円の損害賠償金を支払うことで示談が成立した。

## 4.支払保険金の内容

## (1)金額の内訳

## a.賠償責任保険金(15,000円)

上記(2)の弁理士の賠償責任額15,000円について、賠償責任保険金が支払われた。

## b.費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

## (2)弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

## 5.留意点等

クライアントの指示書には、多岐に亘る内容が盛り込まれていた。失念しないよう、指示内容をリスト化し、関連する業務フローチャートに指示内容を書き込む等の手当てを行い、事務所内で周知徹底を図る方法も考えられる。

## 【特許】分割出願の原出願の表示漏れ

### 事故番号10

#### 1. 事案の概要

##### (1) 受任業務の概要

弁理士は、分割出願書類と出願審査請求書を特許庁に提出した。

##### (2) 事故の概要

分割出願書類に、特許出願の分割である旨の記載および原出願の表示を行うべきところ、これを漏らしたために、特許出願日の遡及が認められず、拒絶された。弁理士は、この出願を取り下げて、改めて分割出願を行った。

##### (3) クライアントからの請求内容

金額の明示なし

#### 2. 保険金支払に向けた審査会での判断

##### (1) 弁理士の債務不履行責任

分割出願の願書に「特許法第44条第1項の規定による特許出願」である旨の記載および原出願の表示を行う必要があるのに、弁理士がこれを失念したために分割の要件を満たさず、同条2項による特許出願日の遡及が認められなかった。原出願の公開公報と内容が完全同一であるため、特許法37条の要件を満たさないと、拒絶理由通知を受けた。

特許出願日の遡及の要件を満たすための分割出願に関する記載は、当然に行うべきものであり、その失念は、弁理士の債務不履行である。

##### (2) 損害との相当因果関係

弁理士の記載失念により拒絶理由通知を受け、分割出願と出願審査請求の印紙代が無駄になった。これらの損害には、弁理士の債務不履行との相当因果関係が認められる。

#### 3. クライアントと弁理士間の決着内容

特許出願の印紙代+出願審査請求の印紙代-出願取下げにより還付された出願審査請求の印紙代の半額=88,000円を弁理士が負担した。

#### 4. 支払保険金の内容

##### (1) 金額の内訳

###### a. 賠償責任保険金(88,000円)

弁理士の負担した印紙代相当の賠償責任が認められ、これについて賠償責任保険金が支払われた。

###### b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

##### (2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

#### 5. 留意点等

願書の誤記(記載漏れ)が明白であっても、補正が認められないため、出願を取り下げることとなった。特許庁への提出の前に、記載事項の再確認が必要と考えられる。

## 【特許】新規性喪失の例外規定適用申請失念

### 事故番号11

#### 1. 事案の概要

##### (1) 受任業務の概要

弁理士は、新規性喪失の例外規定を適用し、先行する出願に基づく優先権を主張する国内特許出願を受任した。

##### (2) 事故の概要

新たな出願(先願に新たな内容を付け加えたもの)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。

先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った。

##### (3) クライアントからの請求内容(112,300円)

分割出願・審査請求の印紙代を弁理士が負担するよう要求された。

#### 2. 保険金支払に向けた審査会での判断

##### (1) 弁理士の債務不履行責任

新規性喪失の例外規定適用申請を失念したものであり、弁理士に債務不履行がある。

##### (2) 損害との相当因果関係

分割出願・審査請求の印紙代は、弁理士の債務不履行によって余分に発生したものであり、債務不履行と相当因果関係が認められる。

#### 3. クライアントと弁理士間の決着内容

クライアントの要求に従い、弁理士が印紙代112,300円を負担した。

#### 4. 支払保険金の内容

##### (1) 金額の内訳

###### a. 賠償責任保険金(112,300円)

分割出願・審査請求の印紙代は、新規性喪失の例外規定適用申請のある本来なすべき出願をしていれば、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であるから、弁理士が賠償責任を負うべきものとして、賠償責任保険金が支払われた。

###### b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

##### (2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

#### 5. 留意点等

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12

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は、日本国内のクライアントの登録済みの商標5件について、指定国を中国とする事後指定手続きを受任した。

(2) 事故の概要

2011年、弁理士は当該業務を受任し、事後指定に必要な書類をFAXでWIPOへ送付し、手数料の送金も実施した。事務所内の記録では、WIPOよりRECEIPTも受領していた。2016年、弁理士がWIPOのデータベースで確認をしたところ、当該商標について事後指定がなされていないことが発覚。再度の事後指定手続きの実施を余儀なくされた。

(3) クライアントからの請求内容(344,000円)

クライアントからは、再度の事後指定手続きに要した中国での調査費用およびWIPOの手数料の合計344,000円について賠償請求された。

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士は、事後指定手続きを受任しており、2011年当時の認識では正しい手続きを行っていたとのことである。しかし、事後指定手続きが結果的になされていなかったのは事実であり、少なくとも弁理士が定期的な経過確認を行っていれば本件事故の発生は防ぎえたと考えられる。以上を踏まえると、弁理士に債務不履行責任が存在すると判断された。

(2) 損害との相当因果関係

事故が発生しなければ再度の事後指定手続きは不要であったと考えられるため、2016年に発生した事後指定手続きに係る諸費用については、債務不履行と相当因果関係があると判断された。

3. クライアントと弁理士間の決着内容

弁理士が再度の事後指定手続きに係る諸費用344,000円を賠償することで示談が成立した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(344,000円)

上記3.の弁理士の賠償額344,000円全額について、賠償責任保険金が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

5. 留意点等

本件では2011年当時のWIPOとのやりとりについては、記録上は残されていたものの、それを裏付ける証憑は事務所内に残されていなかった。各種やりとりはしっかり記録に残すのは勿論のこと、それを裏付ける証憑も何らかの形で残しておくのが望ましい。

また、手続きを実施した後も定期的に経過確認を実施しておけば、取り返しがつかなくなる前にミス等を発見することができる。

事故番号13

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は、日本国内のクライアントより、商標3件についてフィリピンへの出願手続きを受任した。

(2) 事故の概要

2010年に弁理士は当該業務を受任し、2011年には無事3件とも商標登録となった。通常、フィリピンでは商標登録後、出願日から3年以内に商標使用証明書(DIU)の提出が必要となるが、現地代理人からその旨の連絡が無かったために弁理士も気が付かず、2015年に気が付いた時には商標登録が取り消されていた。

(3) クライアントからの請求内容(150,000円)

クライアントからは、再度の出願手続きに要した費用合計150,000円について賠償請求された。

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士は、フィリピンへの商標出願業務を受任していたが、現地代理人の登録後の業務遂行状況の確認を怠ったために、結果として商標登録が取り消された。

一方、現地代理人からは「商標使用証明書」の提出も含めて受任する旨のレターを受領していることから、現地代理人は「商標使用証明書」の提出を促すべきであった。したがって、双方に債務不履行責任が存在すると判断された。

(2) 過失相殺

通常であれば現地代理人が「商標使用証明書」の提出を促すものであるが、弁理士にも確認を怠った過失と現地代理人を選任した過失がある。

弁理士と現地代理人とのやり取りを考慮し、弁理士の過失を50%、現地代理人の過失を50%とした。

(3) 損害との相当因果関係

事故が発生しなければ再度の出願手続きは不要であったと考えられるため、再出願手続きに係る諸費用については、債務不履行と相当因果関係があると判断された。

3. クライアントと弁理士間の決着内容

元々「商標使用証明書」を提出していなかったため、再出願費用の中でも「商標使用証明書」提出に関する費用は本来クライアントが負担すべき金額である。

したがって、弁理士が再出願にかかる現地代理人手数料を負担することで示談が成立した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(20,000円)

上記3.の弁理士の賠償額40,000円について、現地代理人との過失相殺を行い、50%分の20,000円が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

5. 留意点等

内外案件については、各国ごとに必要な手続きが異なるため、出願前に現地代理人に手続き詳細や流れを確認しておくのが望ましい。また、登録後であっても、その後必要な手続きがないか現地代理人に確認しておけば、手続き漏れを防ぐことができる。



事故番号14

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は商標登録を受任した。先行調査をしたところ、既に第三者による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) 事故の概要

商標登録後3年経過した2008年1月28日以降でなければ取消審判の対象とならないにもかかわらず、弁理士が1月18日に審判請求書を提出してしまったため、却下された。弁理士が1月28日以降に改めて審判請求することとなり、審判請求の印紙代が余分にかかった。

(3) クライアントからの請求内容

余分にかかった審判請求の印紙代である55,000円の損害賠償請求があった。

2. 弁理士の債務不履行と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の債務不履行責任

商標法第50条第1項は、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが……登録商標の使用をしていないとき」に、商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる規定している。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。

審判請求の要件に合致するか否か確認せずに取消審判請求をしたことは、弁理士の債務不履行である。

(2) 損害との相当因果関係

弁理士の債務不履行により、2回の取消審判請求を行わなければならなくなったものであり、余分な審判請求の印紙代負担は、債務不履行と相当因果関係がある。

(3) 過失相殺

取消審判請求は、クライアントが依頼したものであるが、商標法上の要件は、弁理士が確認すべきであり、クライアントの過失を問うことはできない。

3. クライアントと弁理士との間の決着内容

クライアントからの請求に対応し、印紙代55,000円を負担した。

4. 支払保険金の内容

(1) 賠償責任保険金(55,000円)

印紙代について弁理士が賠償責任を負うべきものとして、賠償責任保険金が支払われた。

(2) 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

5. 留意点等

商標登録から3年経過後に行った取消審判請求については登録取消の審決を得ることができた。

弁理士は、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が、特許庁への提出時には失念していたとのことである。提出時に、改めて、要件を満たしていることを確認する必要がある。

事故番号15

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は、商標登録出願を受任して出願を行った。

(2) 事故の概要

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。

出願済みの商標登録出願書をクライアントに送付したところ、間違っていると指摘された。正しい商標で再度出願し、最初の出願を取り下げた。

(3) クライアントからの請求内容

最初の出願の弁理士報酬の返還と再出願の印紙代総額83,600円の損害賠償請求があった。

2. 弁理士の債務不履行と損害との相当因果関係

(1) 弁理士の債務不履行

クライアントが登録を依頼したのとは異なる商標の登録出願を行ったことには、債務不履行がある。

(2) 損害との相当因果関係

弁理士の債務不履行により、改めて商標登録出願を行う必要が生じており、余分な出願印紙代は、債務不履行と相当因果関係がある。

3. クライアントと弁理士との間の決着内容

クライアントの請求どおりに賠償した。

4. 支払保険金の内容

(1) 賠償責任保険金(21,000円)

弁理士が賠償責任を負うのは、余分にかかった印紙代21,000円のみである。この金額の賠償責任保険金が支払われた。

弁理士に報酬の返還義務があるとしても、報酬の返還については、保険金支払対象外となっている(弁理士職業危険特別約款第3条(1)⑨)。

(2) 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

5. 留意点等

本件は、不注意による単純なミスであり、出願書類の十分なチェックによって防止可能であった。

委任者の委任した内容と異なる業務の遂行に要した費用は、通常は、受任者が自己負担すべきであり、そもそも受任者が委任者に請求できるものではない。よって、委任者に損害はなく、委任者から受任者に対する損害賠償請求の対象とならない。損害賠償責任を負うことなく、弁理士の経費支出が増加するにとどまる場合には、賠償責任保険金の対象とならない。

しかし、出願等、クライアントの委任に基づき弁理士が特許庁に対して行う手続は、出願人を本人、弁理士を代理人とするものであり、出願印紙代は、出願人の負担に帰す。弁理士の債務不履行により出願人に無駄な印紙代を負担させた場合には、その損害について、弁理士が損害賠償責任を負う。この場合には、賠償責任保険金の対象となる。

事故番号16

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は、クライアントから、3件の商標について登録料の納付を頼まれた。

(2) 事故の概要

クライアントが分割納付を希望したので、前期5年分を納付した。後期5年分の納付期限が近づいた際には弁理士がクライアントに案内する旨、商標登録の通知に記載していた。しかし、期限管理ソフトに5年ではなく10年と入力していたためウォーニングが出ず、納付期限の案内を行わなかった。その結果、納付なしに期限を徒過した。

倍額納付期間中に弁理士がこの期限徒過に気づき、倍額納付することになった。

(3) クライアントからの請求内容(303,000円)

本来の後期5年分の商標登録料と倍額納付との差額3件分合計303,000円の賠償をクライアントが請求した。

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

商標は、10年間権利を存続させることが一般的である。商標登録料の分割納付を選択した場合に、前期5年分の登録料のみを納付して後期5年分を納付するかどうかは後期分割納付の時期になってから考える、というよりは、当然に後期5年分も納付することをクライアントが予定していることが多い。その点で、弁理士が納付期限管理を行うことが期待されているといえる。

さらに、弁理士が商標登録の際にクライアントに送った通知書に「後期納付期限が近づきましたらご連絡申しあげます」と明記しており、納付期限管理を弁理士が行うことをクライアントに約束していると言える。

それにもかかわらず、納付期限案内を行わず、期限を徒過してしまったことは、弁理士の債務不履行である。

(2) 損害との相当因果関係

弁理士の債務不履行により期限を徒過して倍額納付を要する事態となっており、債務不履行と差額部分に相当因果関係が認められる。

(3) 過失相殺

本件においては、弁理士が納付期限案内を行う旨約束しており、クライアントはこれに頼っていたので、過失相殺はできない。

3. クライアントと弁理士間の決着内容

弁理士が、クライアントの請求どおり303,000円の損害賠償金を支払うことで示談が成立した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(303,000円)

本来の商標登録料と倍額納付との差額の弁理士による賠償額について、賠償責任保険金が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

5. 留意点等

商標権については、10年間存続させることが一般的である。そのため、商標登録料につ

いて分納をクライアントが選択した場合には、分納後期分の納付期限を弁理士が管理することがクライアントから期待されているといえる。さらに、本件のように納付期限の案内を行うことを弁理士がクライアントに約束している場合には、納付期限徒過による損害について賠償責任を負うことになる。

事故番号17

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は、クライアントから、UAE(アラブ首長国連邦)、オマーン、クエートおよびカタールの4か国の商標出願を頼まれたので、UAEの弁理士を探して出願手続を依頼した。現地代理人から、当局への出願費用と現地代理人の手数料の前払いを要求されたので、弁理士が立て替えて送金した。その後、現地代理人と連絡がつかなくなり、調査会社に頼んで調べたところ、クエートでは商標登録が行われていたが、他の3か国では出願が行われていなかった。

(2) 事故の概要

弁理士は、海外での出願を日本の弁理士が行うことができないことをクライアントに説明し、現地代理人をインターネットで探して、3つの事務所から見積りをとった。クライアントは、この中で、手数料が一番低いAを選択した。弁理士がAとメールで応答し、クライアントとAの間で4か国の出願についての委任契約が締結された。

その後も、Aからの連絡は弁理士を通じて行われた。Aから、当局への出願費用と現地代理人の手数料の前払いを要求されたので、弁理士がクライアントの承認を得て1,485,535円をAに送金した。ところが、その後、弁理士がAに連絡をしてもAから応答がなくなった。そこで、調査会社に頼んで4か国の出願について調べたところ、出願が行われていたのはクエートのみで、他の3か国には出願が行われていなかった。クエートについては、商標登録が完了していた。

やむを得ず、弁理士は、UAE、オマーンおよびカタールについて、改めて現地代理人を探し、商標登録を行った。

(3) クライアントからの請求内容(1,657,269円)

本来負担する必要のなかった二重になった出願諸費用について、弁理士に損害賠償請求した。

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士は、現地代理人を選任するにあたり、単にインターネットで検索したのみで、信頼に値する者か否かについて何ら調査しなかった。クライアントとしては、現地代理人の選任も弁理士に依頼している。現地代理人を選任するにあたって、資格の有無、実績、評判等について、まったく調査を行わなかったことには、弁理士に債務不履行が認められる。

(2) 損害との相当因果関係

3か国の出願について、クライアントに二重に費用が発生した(本件においては、弁理士ではなくクライアントに債務が発生している)。弁理士が選任した現地代理人が不正を働かなければ生じることのなかった費用がクライアントに発生しており、この損害には、弁理士の債務不履行との相当因果関係が認められる。

(3) 過失相殺

本件においては、弁理士が3つの事務所から見積りをとり、その中からクライアントがAを選択したのであるが、そもそも見積りをとった事務所について弁理士がインターネットで検索したのみで何も調査をしていないことは、クライアントにとって想定外である。過去に出願の経験がない特殊な国であるからこそ弁理士に現地代理人の選任を頼んでいるのであり、クライアントに過失相殺すべき過失は認められない。

3. クライアントと弁理士間の決着内容

弁理士が、クライアントの請求どおり1,657,269円の損害賠償金を支払うことで示談が成立した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(1,657,269円)

弁理士の賠償額どおりの保険金が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

5. 留意点等

昨今、現地代理人が現地特許庁の印紙代と自らの手数料の先払いを要求したうえで、何ら手続を行わない例が増えている。中には、現地特許庁の書類を偽造して送ってくる者もいる。

現地代理人の選任にあたっては、安易にインターネットに頼らず、資格の有無、実績、評判等を調査して慎重に選定することが求められる。

事故番号18

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

弁理士は、クライアントの依頼に基づき、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に入力したが、第4年分の納付期限について、平成6年12月3日とすべきところ、1995年12月3日と間違えて入力した。

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年分までの登録料を納付し、その旨クライアントに通知して、登録料の支払を受けた。その後、期限徒過により実用新案権は失効しているため、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2500万円で譲渡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)

(3) クライアントからの請求内容(5,000,000円)

上記の通りクライアントからの請求額(訴額)は500万円であった。

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

弁理士は、納付期限のインプットを間違えたのは事実であるが、登録料の支払いをしたのはサービスであり、納付期限管理を受任していないので責任はないと主張した。

大阪地裁は、次のような考え方で弁理士に債務不履行があったとした。

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。それにもかかわらず、納付期限前に何の意味確認もせずに第4年分から第6年分までの登録料の立替払いをしていること、また、その後通知を受けたクライアントが異議なく支払を行っていることから、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。よって、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べきであった。

(2) 損害との相当因果関係

弁理士の債務不履行と相当因果関係のあるクライアントの損害は認められなかった。すなわち、大阪地裁は実用新案権売買予約契約の存在に疑念を示し、同契約の存在を前提としたクライアントの損害の主張は認められないと判断した。理由は次の通りである。

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はない。買受に当たって、試作品も存在せず、書類を見ただけで、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な根拠はない。

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はなかったことが認められ、本件実用新案権を2500万円で売買する予約が成立していたか疑問である。

3. クライアントと弁理士との間の決着内容

クライアントには損害がないとして損害賠償請求が棄却されたので、弁理士は賠償していない。

4. 支払保険金の内容

(1) 賠償責任保険金(0円)

弁理士に法律上の損害賠償責任がなく、賠償責任保険金は支払われなかった。

(2) 争訟費用保険金(1,500,000円)

弁護士報酬のうち保険会社が同意した1,500,000円について、争訟費用保険金が支払われた。

5. 留意点等

クライアントは、大阪地裁判決を不服として控訴した。大阪高裁も、弁理士の期限管理義務違反を認定しつつ、実用新案権の売買契約予約は認められず、クライアントに損害が認められないとして、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。

本件の特色は、特許庁に納付する前に、クライアントの意思確認もせず弁理士が第4年分から第6年分までの登録料を立替払いしていた事実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、弁理士が親切で立替払いを行っても、委任関係が推認されて、期限管理の失敗について責任を負うことになる点に注意を要する。

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。

なお、弁理士は、この訴訟で敗訴すれば、賠償責任について保険金が支払われるべきとして、保険会社に訴訟告知をし、保険会社は被告弁理士側に補助参加した。通常は、弁理士から保険会社への事故報告を契機に、対応方針について相談し、連携して訴訟に対応していくので、訴訟告知は必要ない。

事故番号19

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

クライアントは、日本で特許出願した原出願の優先権を主張して、中国の実用新案の出願を弁理士に依頼した。

(2) 事故の概要

弁理士が誤って、特許の出願を中国代理人に依頼し、中国代理人は、弁理士の依頼に従い特許出願を行った。クライアントが誤りに気づき、特許出願を取り下げて、実用新案の出願を行った。

(3) クライアントからの請求内容(568,966円)

特許出願の費用	984,897円
実用新案の出願費用	303,255円
特許出願取下げにより還付された金額	▲95,593円
当初から実用新案の出願をしていた場合に要する費用	▲623,593円
	568,966円

誤りを防止するには、クライアントから外国出願の依頼を受ける際に、外国出願の法区分に合わせた邦文原稿の提出を要請することも一策と考えられる。

2. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

クライアントから実用新案の出願を依頼されていたにもかかわらず、原出願が特許であったこと、また、従来、同クライアントから中国出願を依頼されていたのが特許であったことから、弁理士は、特許と思い込み、中国代理人に連絡した。この法区分の誤りには、債務不履行が認められる。

(2) 損害との相当因果関係

クライアントの意向と異なる特許の出願を行った費用と実用新案の出願をし直した費用の合計額から、特許の出願取下げにより還付された金額と当初から実用新案の出願をしていた場合に要する費用の合計額を控除した金額の損害には、弁理士の法区分誤りとの相当因果関係が認められる。

(3) 過失相殺

クライアントは、実用新案である旨を本件の外国出願依頼書に明示している。また、従前、弁理士に対して、特許と実用新案とを選択する旨説明している。クライアントに過失はない。

3. クライアントと弁理士との決着内容

弁理士が、クライアントの請求どおり568,966円の損害賠償金を支払うことで示談が成立した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(568,966円)

弁理士が負担した金額相当の損害賠償責任が認められるので、同額の賠償責任保険金が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

5. 留意点等

弁理士が用いていた外国出願依頼書は、法区分について、一箇所にU、P等を記入するのみで識別する方式であったため、これを見逃してしまうと、クライアントが意図しているのが実用新案か特許かに気づく機会がなかった。

事故番号20

1. 事案の概要

(1) 受任業務の概要

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240,000円であった。

(2) 事故の概要

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。

クライアントの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。

(3) クライアントからの請求内容(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. 保険金支払に向けた審査会での判断

(1) 弁理士の債務不履行責任

先行意匠調査を受任し「他人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。権利侵害に該当するか否か、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り、弁理士に債務不履行ありと調査委員会にて判断された。

(2) 損害との相当因果関係

弁理士が他人の権利侵害の可能性を提示していれば、クライアントは、製品の製造・販売を開始しなかったと考えられるため、在庫処分の費用等は、弁理士の債務不履行と相当因果関係がある。

3. クライアントと弁理士の間での決着内容

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
④廃棄処理費用	23,625円
合計	1,067,690円

調査委員会にて、在庫管理資料、輸入INVOICE、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。通貨レートの修正、裏づけ資料のない輸入経費の減額等、一部の修正を行った。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。

弁理士は、賠償すべき損害額として調査委員会が認定した1,067,690円と同額を賠償することでクライアントと示談して解決した。

4. 支払保険金の内容

(1) 金額の内訳

a. 賠償責任保険金(1,067,690円)

調査委員会の審理結果に基づいて弁理士が賠償した上記金額全額について賠償責任保険金が支払われた。

b. 費用保険金(0円)

本件では弁護士の起用等が無かったため、その支払いは無かった。

(2) 弁理士負担額との乖離とその背景

賠償金としての弁理士の自己負担は無かった。

5. 留意点等

先行調査においては、調査の方法・範囲による限界があり、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受けた際には、完全な調査は不可能であり、優先する第三者の権利が存在する可能性も考慮してクライアント自身が判断する必要がある旨を受任する前に十分に説明することが求められる。

損害賠償請求を受けた場合には、独自に示談を進めて請求された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、損害額の認定について、調査委員会と連携し、調査委員会の認定額で交渉・示談を行えば、賠償金全額が保険の対象となる

# 弁理士職業賠償責任保険 事故報告書

— FAX送付先 —

東京海上日動火災保険株式会社 本店損害サービス第一部 企業財産・専門賠償損害サービス課 行  
**FAX 03-3515-7508** TEL 03-3515-7507 (受付: 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始除く))

20 年 月 日

## 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 宛

住所	〒		
事務所名			
弁理士名		カナ	
TEL		FAX	

下記のとおり報告します。

### 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下さい)			
関与を開始した年月	(昭和・平成)	年	月
顧問契約書	有・無 (有の場合、コピーをお付けください。)		

### (2) 事故の概要

契約書・弁理士報酬請求書・交信内容・特許庁提出書類などの資料コピーをお付けください。

当該受任業務の内容	特許・実用新案・商標・意匠・その他 ( )		
出願・審査請求、拒絶理由通知、拒絶査定その他ポイントとなるタイミングを時系列でご記入ください。			
当該業務受任時のやりとり (クライアントから示された留意事項など具体的にご記入ください。)			
当該業務の報酬	円		
事故発生日	年	月	日 (“ミス”のあった日、徒過した期限など)
事故の内容	弁理士先生の“ミス”内容 (請求者主張)		
	発見の経緯		
	賠償請求の態様	口頭・文書・訴訟・未請求 (但し、将来の請求が確実)	
	請求されている損害の内容・金額		
		賠償請求額合計	円
賠償請求日	年	月	日
示談交渉	未交渉・交渉中・示談済み → 円 支払済み		
相手方の代理人の介在	無・有 → 氏名: 弁護士 ・ その他		
当該業務の担当者		弁理士資格	有・無

(3) 賠償請求に対する見解・対応

先生のご見解

①請求内容の事実関係について	
②賠償責任の有無について	
③賠償請求額の妥当性について	
④その他	

請求者との交渉経緯（事故発覚から賠償請求、示談日までの経緯をご記載願います）

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日

(4) その他の情報

再発防止に向けた具体的な今後の改善策・嘆願・その他の情報について
