

## 米国での代理人・依頼人間の秘匿特権： 日本の特許専門家への適用における近年の傾向

Jason Murata\*, John Tanski\*\*

事務局 (訳)

### はじめに

企業が米国において訴訟事件に関与する場合には、広範かつ煩雑な情報開示（ディスクロージャ）義務を負う。しかし米国法では、代理人・依頼人間の秘匿特権（attorney-client privilege）、すなわち法律アドバイスのセキュリティを確保する目的で、代理人からその依頼人への通信の秘密性を保護する特権が認められている。この代理人・依頼人間の秘匿特権に基づき、何らかの文書がそのような秘密性のある代理人と依頼人間の通信に関するものであれば、ディスカバリ（証拠開示）の対象からも除外される。

代理人・依頼人間の秘匿特権は、代理人、依頼人の双方が、法律上のリスク及び考え得るアクションの道筋について、包み隠すことなく評価可能とすることを目的としている。このようなリスク及び戦略の評価は、明細書及びクレームの作成、補正、特許性に関する意見書提出、特許権侵害の可能性の評価、付与後の無効手続、又はライセンス活動など、特許のライフサイクル全体を通じて発生する。しかし、たとえば企業の特許代理人が特許の有効性又は権利侵害について疑義を抱いていることが開示されたとすれば、それは、その企業の訴訟におけるポジションを低下させるものになってしまう。代理人・依頼人間の秘匿特権は、このようなタイプの通信を、ディスカバリ手続における開示から保護するものである<sup>1)</sup>。

米国において代理人・依頼人間の秘匿特権の主張は一般的なものであるが、米国外の企業、米国外の法律問題、米国外の依頼人などが通信に関与する状況では、その適用が複雑であり、対象も拡

大し続けている。本稿では、代理人・依頼人間の秘匿特権が、米国及び日本の特許に関する法律アドバイスを提供する日本の法律専門家に適用される状況における、近年の傾向について検証していく。本稿では更に、米国での訴訟の場合において特許関連の通信を秘匿特権として保護するための、いくつかの実務的指標も示していく。

### 米国での訴訟における法律の選択

米国裁判所が国外の法律アドバイザーに関する秘匿特権の問題に直面した場合には、最初の分析において、米国法を適用するのか、それとも外国法域の法律を適用するのか決定しなければならない。この問題について決定する目的で、米国裁判所の大半は「接触拠点（touching base）」テストを採用している<sup>2)</sup>。このテストによると、何らかの通信が米国とまったく関係を持たない（又は附随的な関係しか持たない）場合、裁判所は秘匿特権の問題について、その外国の法域における法律に基づき決定を行う<sup>3)</sup>。しかし、その通信が米国との関係において附随的なものを超えている場合、裁判所は「通信において最も直接的かつ圧倒的な利害関係」<sup>4)</sup>を有する法域の法律を適用する。

裁判所は各法域の利害関係の強さを判断する目的で、「通信の関係当事者、通信の内容、通信が行われた時点において両者の関係の中心とされた場所、国際的なシステムの必要性、そして米国外の秘匿特権に関する法律が『[米国] 連邦法の根

\* Partner, Axinn, Veltrop & Harkrider LLP

\*\* Partner, Axinn, Veltrop & Harkrider LLP

底にある重要政策に明確に反する』ものと考えられるのか否か<sup>5)</sup>を評価する。

法律の選択は事実主導型の問題であり、各事例によって異なってくる。米国特許事件では「概して、米国外の法域における外国特許出願手続のみに関係する、米国外の特許エージェント (patent agent) 又はアトニー (attorney) との通信について認められる秘匿特権の地位は、その特許出願が係属している法域の法律によって支配される」<sup>6)</sup>。したがって、日本の特許手続に関する日本のアトニー (弁護士・弁理士) 又は特許エージェントとの通信に関する秘匿特権について決定する場合には、日本の法律によって支配されることが一般的である。他方、通信が米国特許商標庁 (USPTO) における米国特許出願手続に関するものであれば、それは米国法によって支配されるであろう。

また少数の裁判所は「国際礼讓 (comity)」アプローチも採用しており、ここでは「秘匿特権を認めることができる範囲を決定するための外国法」<sup>7)</sup>が参酌される。これは次の2段階テストで構成される。(1)「裁判所は、問題とされる米国外の国家が認めている秘匿特権が、その国のアトニー又は特許エージェントにまで及ぶのか否かを判断しなければならない」。その回答がイエスであれば、(2)「裁判所は、所定の文書に関して代理人が行動する、具体的な権能を参酌しなければならない」<sup>8)</sup>。このアプローチによると、米国外のアトニー又は特許エージェントが代理人として行動しているのであれば、秘匿特権が適用される<sup>9)</sup>。

### ある通信に秘匿特権が認められるのか否かの判断

米国裁判所は適用法を決定した後に、争点とされる通信が代理人・依頼人間の秘匿特権の対象とされるのか否かについて、その法律を検証する。この問題で重要なファクターとなるのは、法律アドバイスを提供する専門家の具体的な資格である。

日本では概して4つのカテゴリの法律専門家









が、特許関係の法律アドバイスを提供する業務に従事することができる。すなわち弁護士、米国特許バー (Bar: 法曹団体) においても認められている弁理士、米国特許バーにおいて認められていない弁理士、そしていずれの法域におけるバーでも認められていない日本の企業法務部門の構成員である。本稿では、これらの各カテゴリの専門家が関与する通信に、米国裁判所が代理人・依頼人間の秘匿特権をどのように適用するのか、その可能性について分析していく。

この分析を行うにあたり、本稿では法律選択の分析を単純化し、通信が米国特許及び特許出願のみに関するもの、又は通信が日本特許及び特許出願のみに関するものと推定することによって、実体的な秘匿特権について分析している。もっとも、たとえば複数の法域に跨がる特許出願手続、訴訟、ライセンス交渉など、日本と米国との両方に関係する通信が発生することも多い。このような状況における法律選択の分析は、更に複雑であり具体的な事実に大きく依拠することから、本稿では分析の対象外とする。

概して米国裁判所は、日本の弁護士であれば、米国裁判所のバーにおいて認められているのか否かを問わず、米国又は日本における特許・特許出願についての法律アドバイスに関する秘密通信について、常に秘匿特権を主張可能であると判断する可能性が高い。

しかし日本の弁理士の場合、状況は少し複雑になる<sup>10)</sup>。日本の法律によると、弁理士は弁護士と同一範囲の秘匿特権を有する。これは米国裁判所においても、日本の特許又は特許訴訟に関する通信について、弁理士が秘匿特権を主張することを認める可能性があることを意味する。しかし、これと対照的に弁理士は、米国特許バーに基づく資格を有しており、その通信が米国特許の出願手続又は付与後レビューに関するものである場合を除き、米国法に基づく代理人・依頼人間の秘匿特権の主張が認められる可能性は低い。

最後に述べておくと、米国裁判所は、有資格アトニー又は登録特許エージェントのいずれにも該当しない個人について、日本又は米国法のいづ

日本の特許専門家に対する代理人・依頼人間の秘匿特権の適用に関する概要		
専門家のタイプ	米国特許／特許出願に関する通信	日本特許／特許出願に関する通信
弁護士		
弁理士 (米国特許バー構成員) 特許出願手続の問題に関して		
弁理士 (米国特許バー非構成員) <sup>11)</sup> 特許出願手続の問題に関して		
日本の代理人 (カウンセル) (日本・米国のアトニー又は 特許バーで認められていない)		

れの代理人・依頼人間の秘匿特権の主張も認めない。

本稿で述べた結論を要約したチャートを上に表示す。

## 日本の特許専門家に関する秘匿特権についての考察

### 日本の弁護士と秘匿特権

代理人・依頼人間の秘匿特権に関して、米国特許又は特許出願に関する通信は、米国の秘匿特権法に基づき分析されることが一般的である。米国法によると、アトニーが「裁判所のバー構成員」<sup>12)</sup>であれば、このような通信の秘匿特権が認められる。

日本のアトニー（弁護士・弁理士）が米国の州レベルでのバーに認められた場合には、秘匿特権の分析に関して、米国アトニーとみなされる。米国アトニーは、法律アドバイスの要請又は提供に関する通信において、代理人・依頼人間の秘匿特権を広範に主張することができる<sup>13)</sup>。

裁判所は概して「裁判所のバー構成員 (member of the bar of a court)」の要件をきわめて寛容に扱っており、米国の州レベル又は外国のバーの構成員を含めている<sup>14)</sup>。日本の弁護士が日本の法曹界（バー）のみにおいて認められていたとしても、米国裁判所は、米国の代理人・依頼人間の秘匿特権の主張が十分に認められると判断する可能性が高い<sup>15)</sup>。したがって米国裁判所は、日本の弁護士が米国裁判所のバー構成員であるのか否かを問わず、代理人・依頼人間の秘匿特権の対象を、日本のアトニーと依頼人との間の法律アドバイスに関するすべての秘密通信にまで拡張する可能性が高い。

しかし、米国の法律問題についての意見が含まれている外国のアトニーの通信が、代理人・依頼人間の秘匿特権によって保護可能であるのか否かについては、少なくとも1つの裁判所がいくらか懐疑的な意見を表明している。テキサス州連邦地方裁判所は次のように述べている。

依頼人と国外のアトニーとの間の通信すべて



が、米国裁判所における秘匿特権の資格を有するわけではないことは確かである。それどころか国外の法律専門家は、米国で資格を有しておらず、また米国アトニーと同様の守秘義務及び忠実義務の基準を有するものと必ずしも判断されるわけではないことから、その法律専門家が米国法に関するアドバイスをを行うことによって秘匿特権が生じるものと、依頼人が合理的に予測することはできない<sup>16)</sup>。

裁判所は最終的に、争点とされる具体的な通信が秘匿特権によって保護されると判断したが（これに関与したカナダのアトニーが米国特許エージェントの資格も有していた）、この事例は、代理人・依頼人間の秘匿特権をきわめて狭く適用する裁判官も存在することを物語っている。したがって、米国法域のいずれにおける実務も認められていない日本の弁護士に、米国のみに関する特許問題について通信を行うときには、注意を払うべきである。

米国裁判所は、日本の特許及び特許出願に関する通信についての秘匿特権の問題を解決する場合、日本の秘匿特権に関する法律を適用することが一般的である。この状況において米国裁判所は、日本の法律において、米国の代理人・依頼人間の秘匿特権に比肩する日本の秘匿特権に基づき、争点とされる文書の秘匿を許可するものと思われるのか否かを検討するであろう<sup>17)</sup>。日本の裁判所は依然として代理人・依頼人間の秘匿特権を完全に認めていないが、近年の米国判例法では、日本の民事訴訟法に代理人・依頼人間の秘匿特権と類似する保護規定が含まれていると結論づけている<sup>18)</sup>。民事訴訟法第 220 条によると各当事者は、第 197 条第 1 項第 2 号に基づき証言を拒否できる文書の黙秘が認められる。第 197 条第 1 項第 2 号によると、これらの文書には、日本の弁護士がその職務上知り得た事実で黙秘すべきものが含まれていることが要求される。これに基づき米国裁判所は、日本のアトニーとその依頼人との間で行われた、日本の特許出願についての通信に関して、その通信が民事訴訟法第 220 条及び第 197 条第 1

項第 2 号の要件を満たす範囲内で、保護を認めることに前向きである<sup>19)</sup>。実際のところ米国の多くの事例では、ある当事者が法律アドバイスに関する日本の弁護士と依頼人との通信に秘匿特権が認められると主張した場合、それについて各当事者が争うことはない。

### 米国特許パーに認められた日本の弁理士と、その秘匿特権

日本の弁理士についての分析も立脚点は同様である。すなわち、米国特許に関する通信の場合には、概して米国の秘匿特権に関する法律が適用される。2016 年、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC)<sup>20)</sup> は、アトニーの資格を持たない特許エージェントが、その依頼人との通信について秘匿特権を主張できるのか否か、そして、秘匿特権が認められるのであれば、どのような範囲とすべきかという、複数の地方裁判所で長きにわたって議論の的とされてきた問題<sup>21)</sup> を解決した。In re Queen's University of Kingston において CAFC は、「アトニーの資格を持たない特許エージェントとその依頼人との間の通信であって、それが [USPTO に対する特許エージェントの実務] を推進させるためのもの、又は『特許出願の書類作成及び手続、又はそれ以外で実務者が実務を行うことが許可されている、特許出願又は特許に関して [USPTO に対して] 行う手続にとって、合理的に必要であり、そこから生じるもの』」に関して、その特許エージェントは秘匿特権を主張することができるかと判断した<sup>22)</sup>。ただし秘匿特権の正確な範囲については、引き続き米国判例法の進展が待たれるところであり、したがって、その行為が USPTO に対して依頼人を代理する行為に直接関係を有していない場合については、いくらか不明確である<sup>23)</sup>。

この判決は、それぞれの特許権侵害事件を拘束するものとなるが（このような案件の場合、各連邦地方裁判所は秘匿特権に関する連邦法を適用しなければならない）、秘匿特権に関する州法を適用する裁判所（たとえば州法に基づく紛争を審理する州裁判所及び連邦裁判所）は、In re Queen's

事件における CAFC 判決に従う必要はなく、このような特許エージェントと依頼人との通信について秘匿特権の適用を拒否することもあり得る<sup>24)</sup>。しかし米国裁判所の多くは、日本の弁理士が米国特許バーによって認められているのであれば、それが州法に基づくものであったとしても、引き続き秘匿特権を認めるであろう。

日本の特許に関する日本の弁理士との通信については、秘匿特権に関する日本の法律が概して適用される。日本の法律によると、日本の特許バーに認められている弁理士は、日本の弁護士と同程度まで、民事訴訟法第 220 条及び第 197 条第 1 項第 2 号の規定に従い、その職務上知り得た事実で黙秘すべきものに関する文書について、その情報についての証言拒否及び黙秘が認められる<sup>25)</sup>。米国裁判所は他国において比肩する秘匿特権を尊重していることから、日本の民事訴訟法第 220 条及び第 197 条第 1 項第 2 項に基づく要件を満たす弁理士との通信を保護する可能性が高い。

*In re Queen's* 判決前、いくつかの裁判所は、米国外の特許エージェントに秘匿特権を認めることは米国の公共政策に反すると確信して、これを認めていなかった<sup>26)</sup>。しかし *In re Queen's* 判決において CAFC が特許エージェントの秘匿特権を認めたことから、米国の公共政策を理由としても、米国外の特許エージェントの秘匿特権に反対するために十分なものといえなくなっている。

#### 米国特許バーに登録されていない日本の弁理士

上述したように米国裁判所は、米国の特許及び特許出願に関する日本の弁理士との通信について評価する場合、秘匿特権に関する米国の法律を適用する。依頼人が米国での資格を持たない日本の弁理士と通信する場合には、米国法に基づく代理人・依頼人間の秘匿特権によって保護されない<sup>27)</sup>。したがって、依頼人が米国特許及び付与後無効手続（たとえば当事者系レビュー、付与後レビュー、特定ビジネスモデル特許レビューなど）の手続に関する通信の保護を希望するのであれば、その限りにおいて、依頼人に法律アドバイスを提供する通信には、日本の弁護士、米国の有資格アト

ニー、又は米国の特許エージェントを関与させるべきである。更に、米国特許に関する訴訟又は意見についての通信には、日本の弁護士又は米国の有資格アトニーを関与させるべきである<sup>28)</sup>。

もっとも、USPTO 特許審判部 (PTAB) に対する手続に関する原則は異なる。USPTO は更に、USPTO 特許実務者、そして日本の弁理士など、外国法域の特許実務者の両方に、PTAB 手続における代理人・依頼人間の秘匿特権の適用を認めるものと考えられる規則も採用している。この規則は、「実務者の権限の範囲内で合理的に必要であり、そこから生じる、依頼人と USPTO 特許実務者又は外国法域の特許実務者との間の」すべての通信に適用される<sup>29)</sup>。したがってこの規則に基づき、日本の弁理士が遂行する権限を有する業務タイプの範囲内であれば、代理人・依頼人間の秘匿特権が弁理士にも拡張される。しかし、これは PTAB 手続中に行われた秘匿特権の主張だけに限定される可能性があるため、この特権に依拠する場合には注意すべきである。それが米国裁判所で認められるのか否かは明らかでない。更に、米国特許の特許性又は権利侵害に関して、米国の特許エージェント若しくはアトニーの指導又は監督を伴わずに日本の弁理士がアドバイスを提供する場合、そのような通信にまで秘匿特権が拡張されるのか否かも明確にされていない。

上述したように米国裁判所は、日本の法律では日本の特許に関する通信に関して、民事訴訟法第 220 条及び第 197 条第 1 項第 2 号に基づき弁理士に認められているものと類似する秘匿特権を、弁理士についても規定していることを認めている。しかし重要な点として日本の弁理士は、米国の特許エージェントと異なり、JPO に対して依頼人を代理することに留まらない行為権限を有することを認識すべきである。たとえば弁理士は、日本の特許法に基づく侵害及び有効性の問題に関する法律アドバイスを提供し、被疑侵害者に警告状を送付し、特許に関する一定の訴訟手続において依頼人を代理して出廷する<sup>30)</sup>。米国裁判所は JPO 関連の行為について、*In re Queen's* 判決と整合する秘匿特権を日本の弁理士に認めるものと考え

られるが、このような日本の弁理士の追加的な権能も特権として扱うのか否かは明らかでない<sup>31)</sup>。したがって、この問題について裁判所が更なる指針を提供するまで、USPTO 又は JPO 関連の行為の範囲外にある法律アドバイスを受けるときには、日本の弁護士又は米国バーに所属するアトニーを関与させることが良策であろう。

### 日本の企業内カウンセル（いずれのバーにおいても認められていない場合）

米国企業は、企業内の法務担当を、いずれも「裁判所のバー構成員」である複数のアトニーに限定していることが通例である<sup>32)</sup>。しかし日本では、いずれの裁判所のバーにおいても認められていない従業員が法律業務を遂行することが、きわめて一般的となっている。このような従業員は法務教育及び訓練を受けていることが多く、その企業は、彼らに健全な法律分析及びアドバイスを委託している。このようにバー構成員として正式に認められておらず、アトニーが監督していない非法律家（non-lawyer）であるアドバイザーが提供する法律アドバイスにまで、米国裁判所は秘匿特権の適用を拡張しないであろう<sup>33)</sup>。

非法律家であるアドバイザーは、日本の法律によっても、米国裁判所での手続における通信の保護に対する困難に直面している。民事訴訟法第 197 条第 1 項第 2 号は、守秘義務が「弁護士…弁理士、[及び] 弁護人」を含む一定の職業に適用されると規定している。この規定は、日本の弁護士でも弁理士でもない企業内代理人(カウンセル)からの法律アドバイスをカバーしていない。したがって米国裁判所は、日本の法律を適用する場合であっても、弁護士でも弁理士でもない日本のカウンセルにまで秘匿特権を拡張することはあり得ないであろう。

### **代理人・依頼人間の秘匿特権の対象とされる通信を保護するためのヒント**

ある通信が、米国及び日本の法律に基づき秘匿特権の適用を受ける資格を有する者からの法律ア

ドバイスを含む場合であっても、その通信における秘匿特権の地位を失う可能性は残されている。したがって各企業は、将来的に米国での訴訟における自身の秘匿特権の保護に関心を抱くのであれば、次について注意を払うべきである。

第 1 のポイントとして、日本の民事訴訟法第 220 条及び第 197 条第 1 項第 2 号の規定遵守を確実にすることが挙げられる。通信が日本と強い関連性を有している場合、日本特許に関係する場合などにおいて、米国裁判所は日本の法律を適用して、それが秘匿特権の対象であるのか否かを決定することが一般的である。したがって、その通信が日本の法律によって保護されないのであれば、米国裁判所も同様に、それを保護しないであろう。

第 2 のポイントとして、米国における秘匿特権に関する法律は引き続き予測不可能であり、複数の裁判官の間で意見が一致していないことから、アトニーと依頼人、そして特許エージェントと依頼人との通信には常に注意を払い、慎重に扱うべきである。依頼人及び法律専門家は、すべての法律問題に関して、それに米国が含まれるのか否かを早期段階で評定すべきである。これに米国が含まれるのであれば、依頼人の法律上の必要性に応じて適切な日本の弁護士、弁理士、そして米国の有資格専門家を選任すべきである。更に、米国訴訟でのディスカバリ手続中に通信内容を提示する必要が生じるリスクを軽減させるために、適切かつ必要な場合に限り、書面で通信を行うよう制限すべきである。

当然ながら、これ以外で秘匿特権が認められるための要件も満たさなければならない。したがって、秘匿特権の主張が可能となる状況を確実にするために、更なる良策も取り入れるべきである。これには、当該通信が秘密であること、法律アドバイスの要求に向けられていること、そして、その伝播先が、法律アドバイスの取得又は法律アドバイスの実施のための情報収集を支援するために、当該秘匿特権の対象とされる通信について知る必要がある者に限定されていることを確実にすることが含まれる。



## おわりに

米国におけるディスカバリ手続は高額であり、時間を消費し、煩雑でもある。しかし米国での訴訟当事者は、代理人・依頼人間の秘匿特権によって、その最も重要な（そして時には、最もマイナス影響の強い）文書の一部を、民事手続におけるディスカバリの対象外とすることができる。近年の米国及び日本における傾向のお陰もあって、この特権の範囲は拡張されており、米国外の特許実務者、そして日本及び米国の特許手続に関する通信など、数多くのカテゴリーの代理人・依頼人間の通信も含まれている。したがって、自社の特許が米国での訴訟に關与する可能性について想定している企業は、米国法が提供する最も強力な保護手段によって自社の通信内容を覆い隠すことが可能であり、それを実行すべきである。

(注)

- 1) 代理人・依頼人間の秘匿特権には、詐欺、権利放棄などいくつかの例外が存在するが、これは本稿の対象外である。
- 2) たとえば *Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514, 518-20 (S.D.N.Y. 1992); *2M Asset Mgmt. LLC v. Netmass Inc.*, No. 06-215, 2007 WL 666987, at \*2-3 (E.D. Tex. Feb. 28, 2007); *Astra v. Aktiebolag v. Andrx Pharms., Inc.*, 208 F.R.D. 92, 98 (S.D.N.Y. 2002) などを参照。
- 3) *VLT Corp. v. Unirode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000).
- 4) 同上。更に、たとえば *AstraZeneca LP v. Breath Ltd.*, No. 08-1512, 2011 WL 1421800, at \*5 (D.N.J. Mar. 31, 2011) を参照されたい（最終的に米国特許の優先権主張の基礎として供された PCT 出願に関する米国外の通信が、米国にとっては「単なる附随的な通信」であると判断され、この結果として外国の秘匿特権に関する法律が適用された）。
- 5) *VLT Corp.*, 194 F.R.D. at 16.
- 6) *Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corp.*, No. 08-874, 2010 WL 9546391, at \*2 (D. Del. June 17, 2010).
- 7) *2M Asset*, 2007 WL 666987 at \*3.
- 8) 同上。
- 9) 同上。
- 10) 本稿では概して原則的なルールを採用し、いく

- つかの近年の進展についてクローズアップしていく。本稿では代理人・依頼人間の秘匿特権の適用における「機能的 (functional)」アプローチなど、裁判所が多数の批判的意見を示している古いアプローチのような少数意見については論じない。たとえば次を参照されたい。 *Renfield Corp. v. E. Remy Martin & Co.*, 98 F.R.D. 442, 444 (D. Del. 1982) (バーに認められていないフランス企業内代理人 (カウンセル) が、代理人・依頼人間の通信に関して同等の機能を有しており、フランスは米国の「バー」と同等の組織を有していないことから、秘匿特権が認められると判断した), *Vernitron Med. Prods., Inc. v. Baxter Labs., Inc.*, No. Civil 616-73, 1975 WL 21161, at \*1-2 (D.N.J. Apr. 29, 1975) (機能的アプローチを適用し、通信が米国の特許エージェントの秘匿特権に係るものと認めた)。ただし、次のような事例もある。 *Honeywell, Inc. v. Minolta Camera Co.*, No. 87-4847, 1990 WL 66182, at \*2-3 (D.N.J. May 15, 1990) (代理人・依頼人間の秘匿特権に関して「機能的な同等性」の基準の適用を拒否した), *Wultz v. Bank of China, Ltd.*, 979 F. Supp. 2d 479, 494-95 (S.D.N.Y. 2013) (「機能的同等性」テストを拒否した), *Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc.*, No. 04 Civ. 5316 RMB MHD, 2006 WL 3476735, at \*17 (S.D.N.Y. 2006) (同様)。
- 11) 以下に詳述するように、米国特許バーの構成員でない弁理士は、米国裁判所における米国特許についての通信に関して代理人・依頼人間の秘匿特権による保護が受けられないが、USPTO に対する PTAB 手続においては保護される。
  - 12) *Wultz*, 979 F. Supp.2d at 494 参照 (「代理人・依頼人間の秘匿特権には、通信の送付先であった者が、裁判所のバー構成員であることの証明が要求される」) (中間部の引用は省略)。
  - 13) *In re Lidoderm Antitrust Litigation*, No. 14-md-02521-WHO, 2015 WL 7566741, \*4 (N.D. Cal. Nov. 25, 2015) を参照 (米国及び日本の両方における法律実務の資格を有するアトニーである)。
  - 14) たとえば次を参照されたい。 *Keating v. McCahill*, No. 11-518, 2012 WL 2527024, at \*3 (E.D. Penn. Jul. 2, 2012) (代理人・依頼人間の秘匿特権に関する限り、法律家 (lawyer) にはペンシルベニア州法に基づき「外国で実務するために認められている法律家」が含まれる)。 *Shukh v. Seagate Tech., LLC*, 872 F. Supp. 2d 851, 857 (D. Minn. 2012) (「秘匿特権に関する限り、法律家 (lawyer) とは、いずれかの州又は国家において法律実務

を行うために依頼人から許可を受けた者、又は許可を受けたものと合理的に確信される者である」(中間部の引用は省略)。 *Dr. Reddy's Labs. Ltd. v. Nordion, Inc.*, No. 09-2398, 2012 WL 1656732, \*2 (D.N.J. May 10, 2012) (ニュージャージー州法に基づく「lawyer」の定義と実質的に同様である)。 *Premiere Digital Access, Inc. v. Central Tel. Co.*, 360 F. Supp. 2d 1168, 1174 (D. Nev. 2005) (ネバダ州法に基づく「lawyer」の定義と実質的に同様である)。 *Bird v. PSC Holdings I, LLC*, No. 12-1528, 2014 WL 1389327, at \*2 (S.D. Cal. Apr. 8, 2014) (カリフォルニア州法に基づく「lawyer」の定義と実質的に同様である)。 *Absolute Activist Value Master Fund Ltd. v. Devine*, 262 F. Supp. 3d 1312, 1318 (M.D. Fla. 2017) (フロリダ州法に基づく「lawyer」の定義と実質的に同様である)。 *Fin. Techs. Int'l, Inc. v. Smith*, No. 99-9351, 2000 WL 1855131, at \*5 (S.D.N.Y. Dec. 19, 2000) (ニューヨーク州法に基づく「lawyer」の定義と実質的に同様である)。

- 15) たとえば次を参照されたい。 *Harmony Gold U.S.A., Inc. v. FASA Corp.*, 169 F.R.D. 113, 115-16 (N.D. Ill. 1996) (米国著作権の問題に関する日本の企業内代理人(カウンセル)と日本の企業外の代理人(カウンセル)との間の連絡は、米国法に基づく秘匿特権によって保護されると判断された)。 *Keating*, 2012 WL 2527024 at \*5, n.4 (カナダのアトニーが米国のいずれの州におけるバーの資格も有していなかったとしても、そのカナダのアトニーとの通信は秘匿特権によって保護されると判断された)。 *Monaghan v. Telecom Italia Sparkle of N. Am., Inc.*, No. 13-646, 2013 WL 12203245, at \*2 (C.D. Cal. Oct. 15, 2013) (イタリアの有資格アトニーからの法律アドバイスは、米国法に基づく秘匿特権の対象とみなされる)。
- 16) *Mass Engineered Design, Inc. v. Ergotron, Inc.*, No. 06-272, 2008 WL 11348359, at \*3 (E.D. Tex. Oct. 14, 2008)。
- 17) *Eisei Ltd. v. Dr. Reddy's Labs., Inc.*, 406 F. Supp. 2d 341, 342-43 (S.D.N.Y. 2005)。
- 18) 同上を参照。
- 19) *Murata Mfg. Co. v. Bel Fuse Inc.*, No. 03-2934, 2005 WL 281217, at \*3 (N.D. Ill. Feb. 3, 2005)。
- 20) 米国においてCAFCは、特許法に基づき生じる事案について専属管轄権を有する。したがって米国連邦裁判所は、特許性、特許損害賠償、米国特許商標庁に対する手続など、特許法に特有の争点に関する法律アドバイスの秘匿特権に基づく

地位について扱う場合、CAFCによる解釈に従い連邦判例法を検証することが通例である。たとえば次を参照されたい。 *In re MSTG, Inc.*, 675 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2012) (「ここで私たちは、合理的なロイヤリティに関する情報の開示が、秘匿特権又はその他のディスクパリの制限によって保護されるのか否かの判断において、私たちに固有の法律を適用する」)。 *Brigham and Women's Hosp. Inc. v. Teva Pharm. USA, Inc.*, 707 F. Supp. 2d 463, 469 (D. Del. 2010) (特許権者が不正行為の訴えに対する応答において、重要な引用例を開示しなかった理由に関して秘匿特権を放棄していたのか否かが争点とされ、裁判所は「本件の状況における代理人・依頼人間の秘匿特権の放棄の問題は、不正行為の実体的争点、及び、それをどのように定義するのかの問題ときわめて密接に関係しており、これも特許の実体法と関連性を有するものである」)。特許の実体法に特有ではない又は関連性を持たない争点についての法律アドバイスの場合、米国の州裁判所は州の秘匿特権に関する法律を適用することが一般的であり、米国連邦裁判所は、その裁判所が位置する秘匿特権に関する州法、又はその地域の巡回区の秘匿特権に関する連邦法を適用する。たとえば次を参照されたい。 *Reedhycalog UK, Ltd. v. Baker Hughes Oilfield Operations Inc.*, 251 F.R.D. 238, 241 (E.D. Tex. 2008) (カウンセルの書簡における意見に秘匿特権が適用されるのか否かについて、「特許法に特有のものでなく、したがって秘匿特権の存在について決定する場合には、その地域の巡回区の法律を適用する」と判断した)。 *In re Silver*, 500 S.W.3d 644, 646-47 (Tex. App. 2016) (特許に関係する契約違反の紛争において、関係者とアトニーの資格を持たない特許エージェントとの通信について、秘匿特権に関する州法を適用した)。本稿で扱う各問題点は、連邦巡回区法に支配されるものであり、したがって秘匿特権に関する連邦法及び州法に基づき、ここで述べた各事例と同様に扱われるであろう。

- 21) *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. MacDermid, Inc.*, No. 06-3383, 2009 WL 3048421, at \*2 (D.N.J. Sept. 17, 2009) を参照されたい (代理人・依頼人間の秘匿特権が特許エージェントに適用される問題を扱う判例法を検証した)。
- 22) *In re Queens Univ. at Kingston*, 820 F. 3d 1287, 1301 (Fed. Cir. 2016)。
- 23) たとえば次を参照されたい。 *Onyx Therapeutics, Inc. v. Cipla Ltd.*, No. 16-988, 2019 WL 668846,



- at \*2 (D. Del. Feb. 15, 2019) (特許の全体的見直しに関する分析は、特許出願手続に「合理的に必要なであり、そこから生じるもの」といえず、秘匿特権は認められない)。 *Luv N' Care, Ltd. v. Williams Intellectual Property*, No. 18-212, 2019 WL 2471318, at \*3 (D. Colo. Jun. 12, 2019) (「代理人・依頼人間の秘匿特権に適用される広い範囲と比較して、特許エージェントの秘匿特権の範囲は狭い」と述べている)。
- 24) たとえば *In re Silver*, 500 S.W.3d at 646 を参照されたい (中間控訴裁判所はテキサス州法に基づき、契約違反事案について特許エージェントの秘匿特権を認めなかった)。ただし、*In re Silver*, 540 S.W.3d 530, 536-37 (Tex. 2018) も参照されたい (州最高裁判所はテキサス州法に基づき、特許エージェントとそのエージェントの依頼人との間の通信について、代理人が許可を受けている行為のみに関する通信であれば秘匿特権が認められる可能性があるとして判断し、更なる訴訟手続を命じて事案を差し戻した)。
- 25) 次を参照されたい。 *Inventio AG*, 2010 WL 9546391, at \*3; *OKI Am., Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, No. 04-3171, 2006 WL 2547464, at \*2-3 (N.D. Cal. Aug. 31, 2006); *Knoll Pharms. Co. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, No. 01-1646, 2004 WL 2966964, at \*3 (N.D. Ill. Nov. 22, 2004); *VLT Corp. v. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 17-18 (D. Mass. 2000)。
- 26) たとえば *Medtronic Xomed, Inc. v. Gyru ENT LLC*, No. 04-400, 2005 WL 8153803, at \*5 (M.D. Fla. Dec. 21, 2005) を参照されたい (英国特許エージェントの秘匿特権を認めなかった)。
- 27) たとえば次を参照されたい。 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, No. 95-8833, 1998 WL 158961, at \*5 (S.D.N.Y. Apr. 1, 1998) (米国出願に関するフランスの特許エージェントとの通信には、その特許エージェントが「米国法に基づき法律アドバイスを行う資格を有していない」ことから、秘匿特権が適用されないと判断した)。 *Chubb Integrated Sys. Ltd. v. Nat'l Bank of Wash.*, 103 F.R.D. 52, 65-66 (D.D.C. 1984) (英国の特許エージェントとの通信について、そのエージェントが「米国特許商標庁に登録されていない」ことから、秘匿特権の適用拡張を拒否した)。
- 28) 次を参照されたい。 *In re Queen's*, 820 F.3d at 1301-02 (「訴訟の検討における他人の特許の有効性、特許の売却又は購入、侵害などに関する意見を提供する特許エージェントとの通信は、[USPTO]に対する特許出願の書類作成及び手続、又はその他の手続にとって合理的に必要なであり、そこから生じるものといえない」) (中間部の引用は省略)。 *Onyx Therapeutics, Inc. v. Cipla Ltd.*, No. 16-988, 2019 WL 668846, at \*2 (D. Del. Feb. 15, 2019) (意匠抵触を回避する構成を開発するための特許エージェントによる特許の評価には、秘匿特権が適用されない)。
- 29) 37 C.F.R. § 42.57.
- 30) *VLT Corp.*, 194 F.R.D. at 17 を参照されたい。
- 31) *Johnson Matthey, Inc. v. Research Corp.*, No. 01-8115, 2002 WL 1728566, at \*7-9 (S.D.N.Y. Jul. 24, 2002) を参照されたい (英国裁判所でのライセンス関係の手続における、英国アトニーの資格を持たない特許エージェントのアドバイスに関する文書に秘匿特権が適用されるものとみなされた)。
- 32) たとえば *Wultz*, 979 F. Supp. 2d at 494 を参照されたい。
- 33) 次を参照されたい。 *Everlight Elecs. Co. v. Nichia Corp.*, No. 12-11758, 2013 WL 5754896, at \*4 (E.D. Mich. Oct. 23, 2013); *Powertech Tech. Inc. v. Tessera, Inc.*, No. 11-6121, 2013 WL 1164966, at \*1 (N.D. Cal. Mar. 20, 2013); *Honeywell v. Minolta Camera Co.*, No. 87-4847, 1990 WL 66182, at \*2-4 (D.N.J. May 15, 1990)。更に *Hoffmann-La Roche, Inc. v. Roxane Labs., Inc.*, No. 09-6335, 2011 WL 1792791, at \*8-9 (D.N.J. May 11, 2011) も参照されたい (アトニー資格を持たない法務部職員との間の通信に秘匿特権は認められないが、米国アトニーの指示及び管理に基づく個人との通信には秘匿特権が認められると判断した)。

(原稿受領日 2019年11月5日)