

米国特許紛争における秘匿特権保護と 日本弁護士・弁理士との関係



米国弁護士 一色 太郎*

要 約

近年、企業活動はグローバルに展開されており、知的財産部門においては国内制度だけでなく、諸外国の知的財産制度にも対応した業務の遂行が益々重要になっている。とりわけ米国における特許紛争対応が重要なウエイトを占めていると考えられる。

米国特許紛争におけるディスカバリーでは、弁護士・依頼者間秘匿特権が認められ、日本の弁理士と依頼者間のやりとりも秘匿特権により保護される。しかしながら、秘匿特権保護が認められるためには、一定の要件を満たす必要があり、日本の弁理士が秘匿特権を活用するためには、特権保護についての正しい理解と適切な対応が必要となる。

本稿では、弁護士・依頼者間秘匿特権の目的や要件、ワークプロダクト法理や特権放棄、外国弁護士・弁理士に対する秘匿特権の適用など、実務上重要となる知識をまとめた。また、実際に秘匿特権を主張する際の手法や秘匿特権活用における留意点などをあわせて解説した。

目次

- 1 はじめに
- 2 特許訴訟における秘匿特権の重要性
- 3 弁護士・依頼者間秘匿特権
- 4 ワークプロダクト法理
- 5 外国弁護士・弁理士への特権適用
- 6 特権放棄
- 7 秘匿特権主張と秘匿特権リスト
- 8 秘匿特権活用における留意点
- 9 おわりに

1. はじめに

本稿では、米国特許紛争における弁護士・依頼者間秘匿特権 (attorney-client privilege) およびワークプロダクト法理 (work product doctrine) について、特権保護と日本弁護士・弁理士との関係、特権保護活用における留意点と合わせ解説する。

日本弁護士・弁理士と依頼者間のやりとりは、秘匿特権により米国訴訟での開示義務を免れることが可能である。ただし、特権保護が及ぶのは日本法に関するやりとりのみであり、軽微な対応不備であっても特権を放棄したとみなされることもあるため、特権保護についての正しい理解と適切な対応が必要となる。

日本弁理士会 企業弁理士知財委員会 秘匿特権研究

チームとの協議を踏まえて推敲した本稿が、日本企業における秘匿特権の有効活用の一助となれば幸いである。

2. 特許訴訟における秘匿特権の重要性

米国訴訟におけるディスカバリー (証拠開示手続) では、争点に関連する文書やデータの幅広い開示が求められる⁽¹⁾。訴訟当事者の管理下にある関連文書等は、原則すべて開示が要求されるが、弁護士・依頼者間秘匿特権 (以下、「秘匿特権」⁽²⁾) またはワークプロダクトにより保護される文書やデータは、例外的に開示を拒むことができる。

特許訴訟では、一般市民から構成される陪審が事実認定を行うが⁽³⁾、陪審は個別の争点よりも、原告・被告のどちらが正しいかにフォーカスして判断を下す傾向があるとされる⁽⁴⁾。

特に、特許技術が陪審に十分に理解されない場合、被告の内部資料が陪審の心証に与える影響は極めて大きくなりうる。仮に「侵害リスク大」との記載を含む被告の内部文書が陪審に示されたとしよう。侵害リスクに関する記載は、一技術者の個人的見解にすぎないものであったとしても、陪審は被告が侵害を自認して

* 一色外国法事務弁護士事務所

いたとみなす可能性がある。

特権保護対応を誤ると、訴訟の帰趨に大きな悪影響を及ぼしかねない。このため、特に難解な技術等が争点となる特許紛争においては、特権を正しく理解し、適切な対応をとることが極めて重要となる。

3. 弁護士・依頼者間秘匿特権

秘匿特権とは、弁護士と依頼者間で秘密裏に行われた法的相談内容について、開示を拒否する権利のことである。ディスカバリー対象の情報を含んでいても、開示を免れることから特権（privilege）とされる。

3.1 秘匿特権の目的と厳格適用

秘匿特権は弁護士・依頼者間の率直な意思疎通を促し、適切な法的助言を受ける権利の保護を目的とする。

秘匿特権は、弁護士が適切な助言を行うためには、依頼者が自らにとって不利な事実についても包み隠さず開示できる環境が必要との考えに基づく⁽⁵⁾。仮に秘匿特権が認められなければ、依頼者は弁護士を介して（法的利害の対立する）相手方に情報が伝わることを恐れ、弁護士への情報開示を制限してしまうであろう⁽⁶⁾。依頼者から十分な情報が得られなければ、弁護士は適切な法的助言ができなくなってしまう。ゆえに、秘匿特権により依頼者と弁護士間のやりとりを保護することは、司法制度の円滑な運用を可能にするものといえる。

しかし、秘匿特権は重要証拠を陪審や裁判官から隠すことも意味する。ディスカバリー制度は、正義実現のために関連情報をすべて日の目にさらすという理念に基づくものであり、秘匿特権はその理念に真っ向から対立するものといえる。

秘匿特権は、真実探求の阻害要因となりうることから、限定的に解釈・適用される⁽⁷⁾。特権保護対応に比較的軽微な不備がある場合でも、特権放棄とみなす裁判所があるのはこのためである。

3.2 適用法

特許訴訟において秘匿特権が問題となる場合、裁判所は連邦コモンローを参照し、判断を下す⁽⁸⁾。連邦コモンローとは、連邦裁判所による判例に基づく法規範である。

特許法の実体法、または特許法と密接な関係を持つ手続法に関する争点については、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC：U.S. Court of Appeals for the Federal

Circuit）の規範が全米に統一的に適用される⁽⁹⁾。特許訴訟における争点の多くはCAFC判例が適用されるが⁽¹⁰⁾、特許訴訟特有でない争点等については、他の連邦控訴裁判所の判例が適用される⁽¹¹⁾。これは、秘匿特権に関する判断が裁判地によって異なりうることを意味する。

3.3 秘匿特権の要件

秘匿特権保護が認められるためには、次の要件を満たすことが求められる⁽¹²⁾。

- ①「交信」であること
- ②「弁護士」と「依頼者」の関係にあること
- ③「秘密性」が保たれていること
- ④「法的助言」に関するものであること
- ⑤「犯罪または詐欺行為目的」でないこと
- ⑥特権が「主張」され、「放棄」されていないこと

3.3.1 ①「交信」であること

秘匿特権は、弁護士と依頼者間の交信（コミュニケーション）およびその準備資料を保護するものであり、交信に含まれる事実そのものを保護するものではない⁽¹³⁾。したがって、依頼者は弁護士との相談内容について開示を拒むことはできるが、相談時に依拠した事実そのものの開示を拒むことはできない⁽¹⁴⁾。

3.3.2 ②「弁護士」と「依頼者」の関係にあること

3.3.2.1 弁護士

ここでの「弁護士」とは、米国内の所定の弁護士会に所属する者を指す⁽¹⁵⁾。したがって、米国弁護士以外の者との交信には、原則、秘匿特権は及ばないとされる。しかし、外国弁護士・弁理士と依頼者間の交信に特権保護が認められる場合もあり、そちらについては第5章にて解説する。

弁護士を補助するパラリーガルやアシスタントとの交信も保護対象となる⁽¹⁶⁾。

米国パテント・エージェントの場合、出願権利化に関するやりとりであれば、特権保護が認められるとされる⁽¹⁷⁾。

3.3.2.2 依頼者

法人の場合、誰を「依頼者」とみなすかが問題となる。

代表取締役が依頼者とみなされることは明白であるが、通常、弁護士・弁理士との交信は法務部や知財部を介して行われる。一般的に、上層部の指示に基づき、自らの職務範囲内で法的相談に関する交信を行うものは依頼者とみなされ、特権保護が認められる⁽¹⁸⁾。

なお、当該交信を扱う従業員は、その内容を「知る必要」がある者に限定されなければならない⁽¹⁹⁾。それ以外の者が当該交信にアクセスした場合、特権を放棄したとみなされる可能性がある⁽²⁰⁾。

3. 3. 3 ③「秘密性」が保たれていること

秘匿特権は秘密情報を保護するものであり、公知情報や第三者からの情報を記しているにすぎないものには及ばない⁽²¹⁾。

特権で保護されている情報が第三者に知れると、特権保護は失われる⁽²²⁾。(特権放棄については、第6章で解説。)なお、依頼者のエージェントやコンサルタントなど、特権で保護された法的助言を提供もしくは実行するに必要な者は第三者とはみなされない⁽²³⁾。

3. 3. 4 ④「法的助言」に関するものであること

秘匿特権は、法的助言に関するやりとりのみに適用される。企業内弁護士にも、外部弁護士と同様の特権保護が認められるが、弁護士が法律家としてではなく、ビジネスアドバイザーとして与えた助言に特権保護は及ばない⁽²⁴⁾。(企業内弁理士にも同様のことがいえる。)

法的相談と事業相談が混在する場合、交信の主要目的が法的なものかと判断された場合のみ、特権保護が認められる⁽²⁵⁾。既存文書を弁護士に提供することや⁽²⁶⁾、単に弁護士をメールにCCするだけでは⁽²⁷⁾、秘匿特権保護は得られない。特権が認められるためには、文書・メールそのものが弁護士に法的相談する目的で作成されたものでなければならない⁽²⁸⁾。

なお、企業内弁護士とのメールのやりとりは、特定の法的問題に関連することが示されない限り、ビジネス上の交信であるとの推定が働くとする判例や⁽²⁹⁾、法務部門に所属する弁護士は法的助言をしているとの推定が働くが、事業部門に所属する弁護士には逆の推定(法的助言をしていない)が働くとする判例も存在する⁽³⁰⁾。

3. 3. 5 ⑤「犯罪または詐欺行為目的」でないこと

当該交信の目的が、犯罪や詐欺行為の実行または隠匿である場合、特権保護は認められない⁽³¹⁾。例えば、特許権者が米国特許商標庁(USPTO: U.S. Patent and Trademark Office)に対してコモンロー上の詐欺行為を行ったとの認定がされた場合、特権保護が否定される。なお、ここでいう詐欺行為は、不公正行為(in-equitable conduct)の立証だけでは不十分とされる⁽³²⁾。

3. 3. 6 ⑥特権が「主張」され、「放棄」されていないこと

秘匿特権保護を得るためには、権利者自ら特権を主張しなければならない⁽³³⁾。例えば、ディスカバリーにおいて秘匿特権リスト(プリビレッジ・ログとよばれる)の提出が遅れた場合など、特権の主張を怠ったとみなされ、特権保護は認められない。

特権放棄については第6章、秘匿特権リストについては第7章で解説する。

4. ワークプロダクト法理

訴訟対応目的で作成された文書等はワークプロダクトとされ、原則、開示せずともよい⁽³⁴⁾。

4. 1 ワークプロダクト法理の目的と適用範囲

ワークプロダクト法理は、訴訟準備資料の開示を原則免除することで、当事者が安心して訴訟準備に取り組めるようするものである⁽³⁵⁾。

ワークプロダクト保護には、弁護士や弁理士の関与は必要なく、依頼者やそのコンサルタントなどによって作成された文書等もワークプロダクトとして保護されうる。ワークプロダクトの例として、依頼者が作成した損害額の見積りや、訴訟コンサルタントのリストなどが挙げられる。

4. 2 「予期された訴訟」

訴訟提起前であっても、訴訟が合理的に予期された状況下で作成された文書等はワークプロダクトとみなされる。訴訟が合理的に予期された状況とは、具体的な紛争が存在し、訴訟へと発展することが予見可能な状況を指す⁽³⁶⁾。

ワークプロダクトとみなされるためには、結果として訴訟が引き起こされたという事実や、文書が訴訟に関連しているだけでは不十分であり⁽³⁷⁾、文書が主に訴訟対応目的で作成されたものであることが条件となる⁽³⁸⁾。

なお、USPTOでの特許付与後の無効化手続(例: *inter partes review*)は、特許権者と第三者間での具体的利害衝突が存在するため、広い意味での訴訟手続とみなされ、同手続の準備資料はワークプロダクトとして保護されうる⁽³⁹⁾。特許出願手続においては同様の利害衝突は発生していないとされ、ワークプロダクトの保護対象とはならない⁽⁴⁰⁾。

4. 3 限定的特権

ワークプロダクトは限定的特権であり、争点解明に

における当該文書等の必要性が高く、他の方法での入手が困難である場合、開示が要求される⁽⁴¹⁾。(同様の理由で秘匿特権文書の開示が強制されることはない。)

例えば、将来の紛争に備え、ある特許の発明者に知財部員がインタビューを行ったとする。訴訟発生時点で、当該発明者がすでに亡くなっていた(または連絡が取れなくなっていた)場合、高度の必要性と入手困難性を理由に、インタビュー記録の開示が命じられる可能性がある⁽⁴²⁾。

ただし、弁護士の心証や意見を記した文書等(オピニオン・ワークプロダクトとよばれる)については、秘匿特権と同様の保護が与えられ、原則開示対象とはならない⁽⁴³⁾。

4.4 ワークプロダクトと証拠保全義務の関係

ワークプロダクト保護と、証拠保全義務は同時に発生すると考えられる。証拠保全義務とは、紛争発生時にディスカバリー対象となりうる文書等を、そのままの状態でも保全する義務を指す⁽⁴⁴⁾。証拠保全義務は、訴訟が提起される前であっても、訴訟が合理的に予期された時点で発生する。

訴訟が合理的に予期された状況下で作成される文書等には、ワークプロダクト保護が及ぶ。このことは、ワークプロダクト保護が得られる時点で、必然的に証拠保全義務が発生することを意味する。つまり、訴訟が合理的に予期されていたとしてワークプロダクト保護を主張するためには、当該時に証拠保全対応を行っていることが条件となる⁽⁴⁵⁾。

5. 外国弁護士・弁理士への特権適用

本章では、外国弁護士・弁理士と秘匿特権保護の関係について解説する。

5.1 適用法の判断

外国弁護士等とのやりとりに秘匿特権が及ぶか否かを判断する際には、まず適用法が問題となる。

米国法が適用となる場合、米国弁護士が関与しないやりとりに特権保護は認められない。

一方、外国法が適用となる場合、当該国の裁判所が秘匿特権(または同等の権利)を認めているのであれば、米国裁判所は国際礼让(comity)に基づき、秘匿特権保護を認めるのが一般的である。すなわち、当該国の裁判所が、外国弁護士と依頼者間のやりとりの開示を強要しないのであれば、米国裁判所は当該国の法制度を尊重し、開示を強要しない。

適用法の判断基準には、主に「タッチベース・テスト」と「balancing・テスト」がある。何れのテストを用いるべきかについて、高裁レベルでの判断が示されていないため、裁判地によって適用基準が異なるのが現状である。

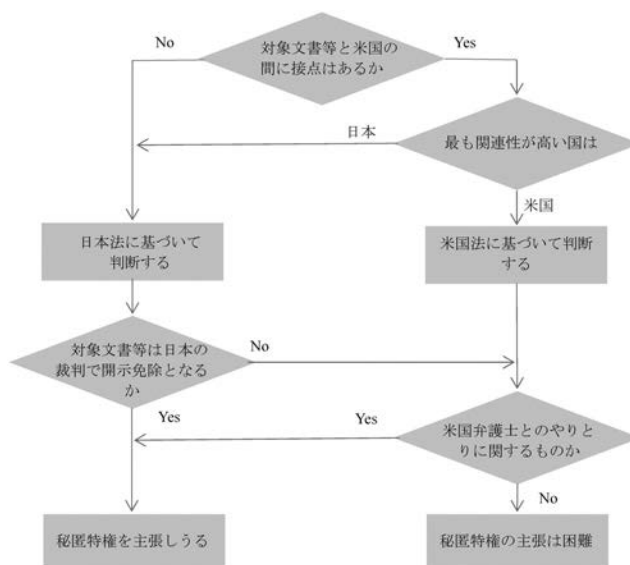
タッチベース・テストでは、外国弁護士と依頼者間のやりとりと米国との間にわずかでも接点がある場合、米国法が適用される。例えば、日本企業と日本弁理士間の米国特許出願に関するやりとりには、米国法が適用されると考えられる⁽⁴⁶⁾。

balancing・テストでは、該当するやりとりと最も関連性の高い国の法律が適用される⁽⁴⁷⁾。裁判所は、どの国の法律が問題となっているか、弁護士と依頼者の関係がどこで始まり、どの国を中心にやりとりが行われたか等を考慮し、最も関連性の高い国の法律を適用する。

例えば、日本特許に関する鑑定において、米国特許が公知例として挙げられていただけでは米国法適用とはならない可能性が高い。しかしながら、タッチベース・テストが厳格適用された場合、米国特許が挙げられていることを理由に米国法が適用される可能性は否定できない⁽⁴⁸⁾。何れのテストが用いられるかを事前に予測することは困難であるため、わずかでも米国との接点を持つ外国弁護士・弁理士とのやりとりについては、特権保護が認められないリスクがあることに留意が必要である。

以下は、日本弁護士・弁理士と秘匿特権保護の関係について整理したものである。

日本弁護士・弁理士の秘匿特権に関するフローチャート



5. 2 日本弁理士への特権適用

米国訴訟において、日本特許に関するやりとりの開示が要求されるケースは少なくない。例えば、訴訟対象となっている米国特許の対応日本特許についての出願代理人とのやりとりや、特許性に関する検討資料などが請求されることがある。

日本弁理士と依頼者間のやりとりに関して、最も関連性の強い国が日本であれば日本法が適用となり、特権保護が認められる可能性が高い。

日本では、1998年に民事訴訟法が改正され、日本弁理士と依頼者間の交信に秘匿特権保護が及ぶことが明確となった。米国裁判所はこのことを理由に、弁理士とのやりとりは秘匿特権で保護されると判じている⁽⁴⁹⁾。日本国際知的財産保護協会（AIPPI・JAPAN）は、98年以降、日本弁理士と依頼者間の交信に日本法が適用されたケースで、日本弁理士の関与を理由に秘匿特権が認められなかった裁判例は存在しないと報告している⁽⁵⁰⁾。

なお、弁理士試験合格者であっても、当該時に弁理士登録をしていない者には特権保護が及ばない可能性が高い。（米国弁護士会での登録を「非現役」とした者に、秘匿特権適用は認めないとする判例も存在する⁽⁵¹⁾。）

弁理士資格を有さない知財部員や弁護士資格を有さない法務部員には、特権が認められない可能性が高い⁽⁵²⁾。フランス企業の法務部員について、弁護士と「機能的に同等」な業務を行っているとして、特権保護を認めたケースも存在するが⁽⁵³⁾、同判例は企業に勤めるものは弁護士登録できないとするフランス特有の事情に鑑みたもので、日本弁護士または弁理士に関して同様の主張が認められた例はない。

6. 特権放棄

特権情報が第三者に開示された場合、秘匿特権を放棄したとみなされることがある。

6. 1 過失による開示

開示が過失によるものであっても、特権放棄とみなされる場合がある。特許訴訟においては、膨大なデータが開示されることもあり、開示データに誤って特権保護情報が含まれることがある。ただし、過失による開示を防ぐために適切な措置が講じられている場合、特権を放棄したとはみなされない⁽⁵⁴⁾。

訴訟において特権対象情報が誤って開示された場

合、特権主張者が情報受領者にその旨通知すれば、受領者はただちにその情報を返却、隔離、または破棄し、解決するまで情報を使用または開示してはならない⁽⁵⁵⁾。

6. 2 意図的な開示

特許訴訟では、特定の争点に関連して、訴訟当事者らの主観が争点となる場合がある。特に故意侵害、不公正行為、間接侵害の争点に関連して、訴訟当事者は弁護士鑑定などに依拠し、自らの行為の合理性等を主張する場合がある。訴訟当事者が弁護士とのやりとりに依拠し、鑑定書などを開示した場合、特権を放棄したとみなされる。

6. 2. 1 故意侵害

特許侵害が「故意」であるとされる場合、賠償額は最大三倍増される⁽⁵⁶⁾。

故意侵害の認定においては、被疑侵害者が侵害リスクをどのように認識していたかが問題となる。被疑侵害者が特許の無効性または非侵害性を記した弁護士鑑定を提示し、対象特許を侵害していないと認識していたと主張した場合、特権を放棄したとみなされる⁽⁵⁷⁾。

6. 2. 2 不公正行為

発明者やその代理人らは、米国特許出願に際して特許性に関連するすべての重要情報を特許庁に開示する義務を負う。この義務を怠ると、不公正行為を働いたとして、特許権の行使が認められなくなる⁽⁵⁸⁾。

不公正行為は、開示されなかった情報の「重要性」と発明者らによる「欺く意図」によって判断される⁽⁵⁹⁾。出願人らがその重要性を認識していた公知文献をUSPTOから意図的に隠ぺいしていた場合、「欺く意図」の立証がされる。特許権者が、欺く意図がなかったことを示すべく、出願担当弁護士らとのやりとりに開示した場合、特権を放棄したとみなされる。

6. 2. 3 間接侵害

間接侵害の一類型に誘因侵害（induced infringement）があり、「積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない」とされる⁽⁶⁰⁾。

誘因侵害の認定においては、侵害リスクの認識度合が争点となる。仮に被疑侵害者がリスクを明確に認識せずとも、それが「故意の無知」（willful blindness）によるものである場合、リスクを認識していたとみなされる⁽⁶¹⁾。

特許非侵害であるとの「誠実なる信念」は、誘因侵

害の抗弁となり⁽⁶²⁾、その証拠として弁護士鑑定が開示された場合、特権を放棄したとみなされる⁽⁶³⁾。

6. 3 特権放棄の範囲

秘匿特権を意図的に放棄した場合、原則、開示した文書等と「同一事項」(same subject matter)に関する特権も放棄したとみなされる。特権保護情報を恣意的に一部だけ開示することを認めるのは公平性を欠くことがその理由である⁽⁶⁴⁾。

6. 3. 1 同一事項の特権放棄

弁護士鑑定に依拠した場合、原則、弁護士と依頼者間の鑑定にかかわるやりとり全般が同一事項とみなされる。特権放棄は、企業内弁護士とのやりとりに加え⁽⁶⁵⁾、依頼者の手元にある弁護士鑑定に関するあらゆる文書⁽⁶⁶⁾、さらには鑑定を行った弁護士が依拠したすべての情報に及ぶ⁽⁶⁷⁾。

しかし、依頼者に伝達されていない弁護士のワークプロダクトについては、特権放棄したとはみなされない⁽⁶⁸⁾。(鑑定に際して、弁護士が依頼者にとって不利な見解を書面で伝えたがらないのはこのためである。)

6. 3. 2 訴訟弁護士との交信

通常、弁護士鑑定に依拠した場合、鑑定書および鑑定書取得に際しての代理人(鑑定弁護士)とのやりとりが開示対象となる。

しかし、訴訟代理を別の弁護士(訴訟弁護士)に依頼した場合、訴訟弁護士との交信内容は「同一事項」とはみなされず、特権放棄対象とはならないとされる⁽⁶⁹⁾。鑑定弁護士と依頼者間のやりとりに関する特権放棄は訴訟弁護士には及ばないため、訴訟弁護士と依頼者は、特権放棄リスクを抱えることなく、十分かつ率直な意見交換をすることが可能である⁽⁷⁰⁾。(なお、鑑定弁護士と訴訟弁護士が同じ事務所に所属する場合、または鑑定弁護士が訴訟対応に主体的に参画する場合、訴訟弁護士と依頼者間のやりとりの開示が命じられることがある⁽⁷¹⁾。)

6. 4 共通利害関係者との交信

6. 4. 1 共通利害関係者間のやりとり

共通の法的利害を有するものは、原則、第三者とはみなされず、特権放棄とはみなされない⁽⁷²⁾。

これは特に特許訴訟の被告間で特許無効性について情報共有したり、費用を折半して公知例調査する際に有用となる。無効性に関する各被告の利害は一致していることから、例えば、特許の無効性についての専門家証人を共同で雇い、統一的な抗弁を図ったり、先行

技術の調査費用を出し合ったりすることは、特権放棄とはみなされない。

共通利害を有する者同士でのやりとりであれば、例えば、企業買収などに際して売り手と買い手の間で第三者特許の侵害リスクについて情報共有する場合にも、共通利害関係は成立する⁽⁷³⁾。

情報共有を行う前に、共通利害契約(common interest agreement)または共同防衛契約(joint defense agreement)を締結することが望ましい。契約書の締結は必ずしも必要ではなく⁽⁷⁴⁾、また、契約書を取り交わすことで特権保護が保証されるわけではないが、書面で共通利害関係の存在を確認することによって、後に共通利害の存在をより強く主張することが可能となる⁽⁷⁵⁾。なお、契約書自体はワークプロダクトとみなされるのが一般的である⁽⁷⁶⁾。

6. 4. 2 グループ会社間のやりとり

原則、グループ会社は同一法人とみなされ、特権情報を共有することで特権を放棄したとはみなされない⁽⁷⁷⁾。ただし、当該やりとりに関して、グループ会社間の法的利害関係が完全に一致していることが前提となる⁽⁷⁸⁾。言い換えれば、親会社と子会社間で利害の対立が生じうる事案の場合、当該事案について取り交わされた内容については特権を放棄したとみなされる。

ここでいうグループ会社は、親会社が直接または間接的に過半数の株式を保有している会社を指す。株式保有比率が過半に満たない場合、第三者とのやりとりとみなされ、特権放棄リスクが生じる⁽⁷⁹⁾。そのような会社と情報共有を行う際には、事前に共通利害契約等を締結し、特定の事案について二社間の利害が一致していることを書面で確認するのが望ましい。

7. 秘匿特権主張と秘匿特権リスト

秘匿特権は、特権保護が主張された場合のみ認められる。

特権保護の主張に際しては、当該情報が特権で保護されることの根拠を示さなければならない⁽⁸⁰⁾。ディスカバリーにおいては、通常、秘匿特権リスト(プリビレッジ・ログ)とよばれるものが提出され、当該文書の日付、作成者、受領者に加え、特権で保護される内容であることを示す十分な記載等が求められる⁽⁸¹⁾。文書の一部に秘匿特権保護対象の情報が含まれる場合、当該部分は黒塗り等(redactionとよばれる)され、提出される。

秘匿特権リストのサンプル⁽⁸²⁾

Control No.	Date	Author(s)	Recipient(s)	Description	Nature of Privilege
DOC 1001 - DOC 1015	7/1/2015	A. Jones, Esq.	K. Tanaka (XYZ)	Email and memorandum regarding infringement and validity of U.S. Patent No. 1,234,567	Attorney-Client Privilege; Work Product
DOC 1016 - DOC 1023	7/20/2015	K. Tanaka (XYZ)	H. Suzuki (XYZ)	Email regarding infringement and validity of U.S. Patent No. 1,234,567 regarding advice of A. Jones, Esq.	Attorney-Client Privilege; Work Product
DOC 1024 - DOC 1030	3/3/2014	H. Suzuki (XYZ)	M. Smith, Esq.	Email regarding <i>Inter Partes</i> Review of U.S. Patent No. 1,234,567	Attorney-Client Privilege; Work Product

弁護士が行った業務の概要⁽⁸³⁾、打合せの主題、出席者、場所等は、「交信」ではないため特権保護対象が及ばない⁽⁸⁴⁾。

秘匿特権リストを受領した側は、その内容を確認し、特権主張の妥当性を判断する。特権保護の妥当性について当事者間で合意できない場合、裁判官が当該文書の内容を確認するイン・カメラ・レビュー手続が行われるのが一般的である⁽⁸⁵⁾。

秘匿特権リストの提出を怠る、または記載に不備があると、特権を放棄したとみなされる⁽⁸⁶⁾。

8. 秘匿特権活用における留意点

秘匿特権対象のやりとりには、特許侵害リスク分析など、訴訟の帰趨に大きな影響を及ぼしうるものが多い。特権保護対応の不備が不都合な証拠の開示を招き、それが敗訴要因となるケースもありうることから、秘匿特権を正しく理解し、紛争時に備えた運用を行うことが重要となる。

以下に、秘匿特権を有効活用するうえでの留意点を述べる。

8. 1 弁護士・弁理士の適切な関与を確保する

秘匿特権保護を得るためには、弁護士または弁理士の関与が必要となる。日本特許に関するやりとりであれば、日本弁理士の関与によって特権保護が認められる可能性は高いが、米国特許に関するやりとりには、米国弁護士の関与が必要となる。(弁理士試験合格者であっても、当該時に弁理士登録していない者に秘匿特権は認められない。)

日本特許と米国特許の検討を並行して行う場合、記録の残し方にも留意が必要である。日本特許と米国特許の検討内容を同じ書面に記した場合、米国法適用となり、米国弁護士の関与がなければ、当該書面の開示が命じられることが考えられる。したがって、日本弁理士が作成する日本特許の検討書面に、米国特許の検

討内容を含めるべきではない。

なお、企業内弁護士や弁理士とのやりとりであっても、事業に関する相談には特権保護は及ばない。法務部員や知財部員が、法的相談と事業相談とを分けて対応することは困難であろうが、特権保護を確実にすべき相談内容の場合、法的相談であることを書面に明記すべきであろう。

8. 2 特権情報を管理し、秘密性を厳守する

8. 2. 1 開示を「知る必要」がある者に限定する

秘匿特権は「知る必要」のある者以外に開示されると、放棄したとみなされるリスクが生じる。このため、同じ組織に属するもの同士のやりとりであっても、特権情報の共有には留意が必要である。

まず、社内で特権情報を扱う必要のあるものを明確にし、それ以外のものについては、アクセスを制限すべきである。(経営判断をするために特権情報を「知る必要」のある経営幹部に、特権情報を開示することに問題はない。)

8. 2. 2 特権対象文書であることを明記する

次に、特権情報を含む文書には「Privileged and Confidential」、「弁護士・依頼者間秘匿特権対象文書」等と明記することが望ましい。Privileged 等といった表記が特権保護の必要条件ではないが、表記することで特権対象文書であること、知る必要のない者へ開示すべきでないことを周知・確認する効果がある。

また、そうすることでディスカバリー時の特定がより容易となり、誤って特権対象文書が開示されることを未然に防ぎやすくなる。(ディスカバリーにおいては、膨大な数の文書やメールの中から開示対象のものを選別するが、特権保護対象と明記することで、誤って開示されるリスクを低減できる。)

8. 2. 3 グループ会社間のやりとりに注意する

グループ会社間のやりとりについても、注意が必要である。100% 子会社とのやりとりであれば、特権放

棄とみなされるリスクは実質ないといえるが、株式保有比率が過半を下回る場合、特権放棄リスクが生じる。

8. 2. 4 顧客等への侵害リスク説明に注意する

顧客等から特許侵害リスクについての説明を求められた際の対応にも注意が必要である。例えば、特許侵害警告を受けた部品メーカーが、対象部品の納品先である完成品メーカーに侵害リスクの説明を行ったとする。通常、顧客は第三者とみなされるため、部品メーカーが自社代理人による鑑定書を顧客に開示してしまうと、鑑定書面はもちろんのこと、同一事項に関する文書等の特権を放棄したとみなされるリスクが生じる。

一方、秘匿特権は事実そのものを保護するわけではないため、弁護士が鑑定書の中で依拠した非侵害・無効事由を伝えること自体に問題はない。したがって、顧客への説明を行う際には、弁護士・弁理士による鑑定書面そのものを開示することがないように注意が必要である。

8. 3 侵害リスク等に関する記録の残し方に注意する

競合の特許モニタリングを行っている過程で問題となりうる特許を見つけたとする。その特許について社内で検討を行い、「侵害リスク大」との記載を含む文書が作成されたとする。後にこの特許による訴訟が提起され、当該文書がディスカバリーで開示されると、紛争リスクが一段と高まることが懸念される。特に陪審審理においては、社内のスタッフレベルの暫定的意見が、会社を代表した意見と受け止められるリスクに配慮しなければならない。

弁護士・弁理士の関与を確保し、このような文書を秘匿特権で保護することが重要であるが、秘匿特権保護が得られると考えられる場合であっても、特権が放棄される可能性に留意する必要がある。このため、「侵害リスク大」や「侵害の恐れあり」といった言葉は用いず、「重要」、「要検討」、「検討不要」といった、侵害可能性に言及しない表現を使うべきである。

訴訟準備目的での証人候補のインタビュー記録のとり方にも注意が必要である。インタビューを録音や録画した場合、その記録はワークプロダクトとなるが、秘匿特権では保護されない可能性がある。通常のワークプロダクトは、高い必要性と入手困難性が認められる場合開示が命じられるが、弁護士の心証や意見など

が含まれる書面はオピニオン・ワークプロダクトとして開示せずともよい。このため、証人候補のインタビューなどに際しては、録音や録画はせず、弁護士や弁理士によるサマリーとして記録に残すことが望ましい。

8. 4 弁護士関与の外形に配慮する

社外弁護士等の関与には相応のコストがかかることもあり、事実調査や初期検討は法務部門や知財部門主導で行われるのが一般的である。社内の調査や検討への特権保護をより確実にするためには、社内検討が弁護士との法的相談のために作成された資料であることを明確にする必要がある。

次のステップを踏むことで、後に秘匿特権リストに表記する際に当初から弁護士が関与していたことが明確となり、社内文書が弁護士への相談目的で作成されたという立証がより容易となる。

- ① 企業→弁護士：特定の事案について相談を依頼
- ② 弁護士→企業：検討に必要な資料を準備するよう依頼
- ③ 企業→弁護士：社内調査・事前検討について報告
- ④ 弁護士→企業：報告内容をふまえ、依頼事項に関する法的助言を提供

9. おわりに

日本法に関するやりとりには日本弁護士・弁理士を、米国法に関するやりとりには米国弁護士を関与させることで、企業は秘匿特権保護のもと、法的リスク評価等を行うことができる。秘匿特権保護対応を誤ると、特権を放棄したとみなされることがあるため、企業には厳格な情報管理を含めた一貫した保護対応が求められる。

本稿が、日本企業が秘匿特権を有効活用し、訴訟リスクを低減することの一助となれば幸いである。

(注)

- (1) ディスカバリーとは、トライアル前に当事者が相手方や第三者から情報収集を行う手続全般を指す。
- (2) 非開示特権と訳される場合もある。
- (3) 米国特許訴訟における陪審審理権は、合衆国憲法により保障された権利である。合衆国憲法第7修正は、コモンロー訴訟における陪審審理権を保障している。コモンロー訴訟とは、同修正成立時（1791年）に英国コモンロー裁判所で陪審審理対象であった訴訟を指す。今日、米国特許訴訟で陪審審理が行われるのは、18世紀末の英国コモンロー裁判所が特許

訴訟を扱っていたことに由来する。

- (4) Moore, *Judges, Juries and Patent Cases: An Empirical Peek Inside the Black Box* (2000). 例えば、複数特許・製品が対象の訴訟で、全ての争点を同当事者に有利に判断する確率は、陪審が87%であるのに対し、裁判官は72%である。また、侵害及び有効性の両争点について同当事者に有利に判断する確率は、陪審が86%であるのに対し、裁判官は74%である。
- (5) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 389 (1981) (“The attorney-client privilege is the oldest of the privileges for confidential communications known to the common law. ... Its purpose is to encourage full and frank communication between attorneys and their clients, and thereby promote broader public interests in the observance of law and administration of justice.”).
- (6) *Fisher v. United States*, 425 U.S. 391, 403 (1976) (“As a practical matter, if the client knows that damaging information could more readily be obtained from the attorney following disclosure than from himself in the absence of disclosure, the client would be reluctant to confide in his lawyer and it would be difficult to obtain fully informed legal advice.”).
- (7) *Fisher v. United States*, 425 U.S. 391, 403 (1976) (“since the privilege has the effect of withholding relevant information from the fact finder, it applies only where necessary to achieve its purpose”).
- (8) Federal Rule of Evidence 501 (“a claim of privilege” is to be governed by the “common law ... as interpreted by the United States courts in the light of reason and experience.”).
- (9) *See Midwest Indus., Inc. v. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356, 1359 (Fed. Cir. 1999) (*en banc* in relevant part) (“[A] procedural issue that is not itself a substantive patent law issue is nonetheless governed by Federal Circuit law if the issue pertains to patent law, if it bears an essential relationship to matters committed to our exclusive control by statute, or if it implicates the jurisprudential responsibilities of this court in a field within its exclusive jurisdiction.”).
- (10) *See, e.g., In re Spalding Sports Worldwide, Inc.* 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000) (“[Federal Circuit] law applies to the issue whether the attorney-client privilege applies to an invention record prepared and submitted to house counsel relating to a litigated patent.”); *Midwest Indus., Inc. v. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356 (Fed. Cir. 1999) (Federal Circuit law applies when deciding whether particular written or other materials are discoverable in a patent case, because they relate to an issue of substantive patent law.).
- (11) *In re Regents of the University of California*, 101 F.3d 1386 (Fed. Cir. 1996) (applying the law of the regional

circuit because the issue in that case, whether a licensor and a licensee are joint clients for purposes of privilege under the community of interest doctrine, was not unique to patent law).

- (12) 最も頻繁に引用される判例の一つである *United Shoe* ケースは、要件を次のように整理している。*United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp. 357, 358-59 (D. Mass. 1950) (“The privilege applies only if (1) the asserted holder of the privilege is or sought to become a client; (2) the person to whom the communication was made (a) is a member of the bar of a court, or his subordinate and (b) in connection with this communication is acting as a lawyer; (3) the communication relates to a fact of which the attorney was informed (a) by his client (b) without the presence of strangers (c) for the purpose of securing primarily either (i) an opinion on law or (ii) legal services or (iii) assistance in some legal proceeding, and not (d) for the purpose of committing a crime or tort; and (4) the privilege has been (a) claimed and (b) not waived by the client.”).
- (13) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383 (1981) (The attorney-client privilege does not apply to the “disclosure of the underlying facts by those who communicated with the attorney.”).
- (14) *Philadelphia v. Westinghouse Elec. Corp.*, 205 F. Supp. 830, 831 (E.D. Pa. 1962) (“The protection of the [attorney-client] privilege extends only to communications and not to facts. A fact is one thing and a communication concerning that fact is an entirely different thing. The client cannot be compelled to answer the question, ‘What did you say or write to the attorney?’ but may not refuse to disclose any relevant fact within his knowledge merely because he incorporated a statement of such fact into his communication to his attorney.”).
- (15) *In re Lindsey*, 158 F.3d 1263 (D.C. Cir. 1998) (“the privilege applies only if the person to whom the communication was made is a member of the bar of a court ...”).
- (16) *NXIVM Corp. v. O'Hara*, 241 F.R.D. 109, 138 (N.D.N.Y. 2007) (The attorney-client privilege applies not only to communications made directly to attorneys, but also to communications made to the subordinates or employees of attorneys, such as investigators, paralegals, law clerks, secretaries, or other persons acting as agents of the attorney.).
- (17) *In re Queen's University at Kingston*, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016) (recognizing a patent-agent privilege covering client communications with non-attorney patent agents in the course of agents' authorized practice before the USPTO; the privilege extends only to communications reasonably necessary and incident to prosecuting patents before the USPTO). *But see, In Re: Andrew Silver*, No.

- 05-16-00774-CV (Tex. App. Dallas, Aug. 17, 2016) (in a breach of contract claim involving a patent purchase agreement, a Texas appellate court held that Federal Circuit precedent does not apply to the dispute and under Texas evidentiary rules, an inventor's emails with a non-lawyer patent agent are not privileged.).
- (18) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 394-95 (1981) (The communications at issue were made by petitioner's employees to counsel for petitioner, acting as such, at the direction of corporate superiors in order to secure legal advice from counsel. Information not available from upper-echelon management was needed to supply a basis for legal advice. The communications concerned matters within the scope of the employees' corporate duties, and the employees themselves were sufficiently aware that they were being questioned in order that the corporation could obtain legal advice). See also *Diversified Indus., Inc. v. Meredith*, 572 F.2d 596, 608-09 (8th Cir. 1977) (Under the "subject matter" test, the privilege extends to communications of any agent or employee of the corporation so long as the communication relates to a subject matter for which the organization is seeking legal representation.).
- (19) *In re Grand Jury Subpoenas*, 561 F. Supp. 1247, 1258-1259 (E.D.N.Y. 1982) (By allowing too many employees of the corporation access to a privileged document, the corporation may be deemed to have waived the protection of the attorney-client privilege. Among the factors that courts consider is whether the communication was disseminated only to those employees within the corporation who had a "need to know" the information.).
- (20) Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 73 (Disclosure of privileged information to employees who do not "need to know of the communication in order to act for the organization" will constitute a waiver).
- (21) See, e.g., *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495, 508 (1947) (attorney-client privilege does not cover information attorney learns from witnesses); *Boling v. First Util. Dist. of Knox Cnty.*, No. 97-CV-832, 1998 U.S. Dist. LEXIS 21157, at *11 (E.D. Tenn. Oct. 5, 1998) (correspondence from counsel to plaintiff that is based on information learned from any person outside the plaintiff's organization is not privileged).
- (22) See, e.g., *Permian Corp. v. U.S.*, 665 F.2d 1214, 1219 (D.C. Cir. 1981) (when confidential communications voluntarily disclosed to one person, the privilege is waived).
- (23) *United States v. Kovel*, 296 F.2d 918 (2d Cir. 1961) (The accountant - who was hired to assist counsel in interpreting and understanding a client's financial data - could refuse to testify to a grand jury on privilege grounds because his services were "necessary, or at least highly useful for the effective consultation between the client and the lawyer.").
- (24) *PepsiCo, Inc. v. Baird, Kurtz & Dobson LLP*, 305 F.3d 813, 817 (8th Cir. 2002) ("[A] ttorney-client privilege applies only to confidential communications made to facilitate legal services, and does not apply where lawyer acts as conduit for client funds, scrivener, or business advisor.").
- (25) *In re Vioxx Prods. Liab. Litig.*, 501 F. Supp. 2d 789 (E.D. La. 2007) (A document prepared for simultaneous review by non-legal and legal personnel not privileged because not prepared primarily to seek legal advice.).
- (26) *Gould, Inc. v. Mitsui Mining & Smelting Co.*, 825 F.2d 676 (2d Cir. 1987) (Preexisting documents tendered to an attorney, but not prepared for the purpose of obtaining legal advice, do not thereby become invested with the privilege.).
- (27) *U.S. Postal Serv. v. Phelps Dodge Refining Corp.*, 852 F. Supp. 156, 163-64 (E.D.N.Y. 1994) ("A corporation cannot be permitted to insulate its files from discovery simply by sending a 'cc' to in-house counsel.").
- (28) See *Oracle Am., Inc. v. Google Inc.*, 2011 WL 5024457 (N.D. Cal. Oct. 20, 2011) (finding that nothing in the content of an email indicated that it was prepared in anticipation of litigation or to further the provision of legal advice, where email was from an engineer, the salutation of the email addressed only a non-attorney, the attorney was "at most, was a mere 'To'" recipient, and "there was no evidence that the [attorney] actually read or responded to the email, much less used it in constructing any legal advice").
- (29) See *MLR, LLC v. Dell Inc.*, Case No. 1:14cv135 (E.D. Va. Oct. 17, 2014) (Internal emails from in-house counsel are "presumptively business communications not protected by the attorney-client privilege" unless they relate to a specific identifiable legal issue).
- (30) *Breneisen v. Motorola, Inc.*, Case No. 02C50509, 2003 U.S. Dist. LEXIS 11485, at *3 (N.D. Ill. July 3, 2003) ("There is a presumption that a lawyer in the legal department of the corporation is giving legal advice, and an opposite presumption for a lawyer who works on the business or management side.").
- (31) *Clark v. United States*, 289 U.S. 1, 15 (1933).
- (32) *Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059, 1070-72 (Fed. Cir. 1998) (To invoke the crime-fraud exception, a showing of inequitable conduct is insufficient. The party challenging the privilege "must make a prima facie showing that the communication was made in furtherance of a crime or fraud.").
- (33) 秘匿特権は依頼者に帰属し、依頼者のみが特権保護を放棄できる。 *In re Seagate Technology*, 497 F.3d 1360, 1372

- (Fed. Cir. 2007) (“The attorney-client privilege belongs to the client, who alone may waive it.”).
- (34) Federal Rule of Civil Procedure 26 (b) (3) (A) (“Ordinarily, a party may not discover documents and tangible things that are prepared in anticipation of litigation or for trial by or for another party or its representative (including the other party’s attorney, consultant, surety, indemnitor, insurer, or agent).”).
- (35) *Royal Surplus Lines Ins. Co. v. Sofamor Danek Grp.*, 190 F.R.D. 463, 473 (W.D. Tenn. 1999) (“The work product doctrine protects the integrity of the adversarial process by creating a zone of privacy and protection for the attorney’s preparatory work on a case.”).
- (36) *William A. Gross Const., Assoc., Inc. v. Am. Mfrs. Mut. Ins. Co.*, 262 F.R.D. 354, 362 (S.D.N.Y. 2009) (“Work product protection requires a substantial probability that litigation will develop and that it will begin imminently, or at least that a party reasonably anticipates it.”).
- (37) *Turner v. Moen Steel Erection, Inc.*, 2006 WL 3392206 (D. Neb. 2006) (“[T]he work product rule does not come into play merely because there is a remote prospect of litigation.”); *Tellabs Operations, Inc. v. Fujitsu Ltd.*, 283 F.R.D. 374, 388 (N.D. Ill. 2012) (The fact that litigation eventually arises does not in and of itself cloak materials prepared by an attorney with work product protection.).
- (38) *U.S. v. El Paso Co.*, 682 F.2d 530 (5th Cir. 1982) (If the “primary motivating purpose” behind the creation of the material was to aid or use in litigation, current or future, the document will be considered “prepared in anticipation of litigation.”).
- (39) *Natta v. Zletz*, 418 F.2d 633, 637-638 (7th Cir. 1969) (Documents prepared in connection with patent interference proceedings were work product protected from discovery.).
- (40) *McCook Metals L.L.C., v. Alcoa, Inc.*, 192 F.R.D. 242, 260 (N.D. Ill. 2000) (The preparation of a patent application has generally not been held to be in anticipation of litigation, as it is primarily an *ex parte* administrative, not an adversarial, proceeding.).
- (41) Federal Rule of Civil Procedure 26 (b) (3) (A) (Work products may be discovered if “the party shows that it has substantial need for the materials to prepare its case and cannot, without undue hardship, obtain their substantial equivalent by other means.”).
- (42) *In re Grand Jury Investigation*, 599 F.2d 1224, 1232 (3d Cir. 1979) (finding “sufficient necessity” to justify disclosure of factual recitations contained in attorney work product summarizing a witness’ statement after the witness’ death).
- (43) Federal Rule of Civil Procedure 26 (b) (3) (B) (“If the court orders discovery of those [work product] materials, it must protect against disclosure of the mental impressions, conclusions, opinions, or legal theories of a party’s attorney or other representative concerning the litigation.”). See, e.g., *In re Allen*, 106 F.3d 582 (4th Cir. 1997) (holding that opinion work product is immune from discovery).
- (44) 拙稿『米国訴訟における初動対応：「訴訟ホールド」による証拠保全と、弁護士・依頼者間秘匿特権とワークプロダクト法理の活用』（知財管理 Vol. 58 No. 2 2008）を参照。
- (45) See, e.g., *PacifiCorp v. Nw. Pipeline*, 879 F. Supp. 2d 1171 (D. Or. 2012) (The court held that the plaintiff was judicially stopped from taking the position that documents were entitled to work product protection before the plaintiff had a duty to preserve evidence. The plaintiff reasonably anticipated litigation by August 2, 2007, and, therefore, its duty to preserve all relevant evidence began on August 2, 2007.); *Sinai v. State Univ. of N. Y. at Farmingdale*, No. CV09-407, 2010 WL 3170664 (E.D.N.Y. Aug. 10, 2010) (holding that if litigation was reasonably foreseeable “for work product purposes,” it was reasonably foreseeable for the defendants’ “duty to preserve purposes.”).
- (46) *Tulip Computers Int'l. BV v. Dell Computer Corp.*, 210 F.R.D. 100, 104 (D. Del. 2002) (“If a communication with a foreign patent agent involves a U.S. patent application, then U.S. privilege law applies. ... If a communication with a foreign patent agent involves a foreign patent application, then as a matter of comity, the law of that foreign country is considered regarding whether the law provides a privilege comparable to the attorney client privilege.”).
- (47) *Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514, 520 (S.D.N.Y. 1992) (Some of the factors that courts consider when applying the balancing test include (1) the subject matter at issue, for example, whether there is a U.S. legal issue or whether the patent at issue is foreign and (2) where the patent agent-client relationship commenced and was centered at the time the communications at issue took place.).
- (48) *VLT Corp. v. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 15 (D. Mass. 2000) (criticizing the touching-base approach as too rigid as a mere mention of a U.S. patent could touch base with the U.S.).
- (49) *Eisai Ltd. v. Dr. Reddy’s Labs. Inc.*, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005) (an attorney-client privilege exists under Japanese law because *benrishi* may refuse to testify about facts they should keep secret and the holder of documents can refuse to produce them.); *VLT Corp. v. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000) (“[T]he court believes that Japanese law would treat the [document in question] as privileged.”); *Murata Mfg. Co. v. Bel Fuse, Inc.*, 2005 U.S. Dist. LEXIS 37774 (N.D. Ill. Feb. 3, 2005) (stating that

- “it seems clear that Japanese law extends the attorney-client privilege to confidential communications involving patent agents or attorneys”).
- (50) 「外国弁理士と依頼人間の秘匿特権の適用についての米国裁判例に関する調査研究報告書」86頁(2015年) https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyo_u/h26_report_01.pdf. なお、筆者も本調査への協力を行った。
- (51) *Gucci Am., Inc. v. Guess?, Inc. (Gucci II)*, 271 F.R.D. 58 (S.D.N.Y. 2010).
- (52) 弁理士資格をもたない知財部員への特権適用が認められなかったケース。 *Honeywell, Inc. v. Minolta Camera Co., Ltd.*, 1990 U.S. Dist. Lexis 5954 (D.N.J. May 15, 1990).
- (53) *Renfield Corp. v. E. Remy Martin & Co.*, 98 F.R.D. 442 (D. Del. 1982) (“Because there is no clear French equivalent to the American ‘bar,’ in this context membership in a ‘bar’ cannot be the relevant criterion for whether the attorney client privilege is available. Rather, the requirement is a functional one of whether the individual is competent to render legal advice and is permitted by law to do so. French ‘in-house counsel’ certainly meet this test; like their American counterparts, they have legal training and are employed to give legal advice to corporate officials on matters of legal significance to the corporation.”).
- (54) Federal Rule of Evidence 502(b). 意図的な開示の場合、幅広く同一事項 (same subject matter) に関する特権を放棄したとみなされる場合がある。Federal Rule of Evidence 502(a).
- (55) Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(5)(B) (“If information produced in discovery is subject to a claim of privilege or of protection as trial-preparation material, the party making the claim may notify any party that received the information of the claim and the basis for it. After being notified, a party must promptly return, sequester, or destroy the specified information and any copies it has; must not use or disclose the information until the claim is resolved; must take reasonable steps to retrieve the information if the party disclosed it before being notified; and may promptly present the information to the court under seal for a determination of the claim. The producing party must preserve the information until the claim is resolved.”).
- (56) 2016年6月、最高裁は故意侵害基準を緩和し、地裁裁判官の裁量が拡大した。その裁量で、一般的な侵害行為を超えた甚だしい侵害行為であったとした場合、賠償額の増額が認められる。 *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.* (consolidated with *Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.*), -- U.S. -- (June 13, 2016).
- (57) *In re EchoStar Comms. Corp.*, 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006).
- (58) 不公正行為と「直接的かつ必然的関連」を持つ他の特許についても権利行使が認められなくなる場合がある。 *Consol. Aluminum Corp. v. Foseco Int’l Ltd.*, 910 F.2d 804 (Fed. Cir. 1990).
- (59) *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011).
- (60) 35 U.S.C. § 271(b) (“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”).
- (61) *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060, 2068 (2011) (To satisfy the knowledge requirement, the patentee must show that the inducer had actual or constructive knowledge of the patent or acted with “willful blindness.”). 「故意の無知」とは、被疑侵害者が、侵害リスクが存在する可能性が高いことを知りつつ、その事実を知ることを意図的に回避した場合を指す。
- (62) *Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc.*, 135 S.Ct. 1920 (2015). なお、特許が無効であると信じることは同様の証拠とはみなされない。
- (63) *See, e.g., Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683, 699 (Fed. Cir. 2008).
- (64) Federal Rule of Evidence 502(a); *Mushroom Associates v. Monterey Mushrooms, Inc.*, 24 U.S.P.Q.2d 1767, 1770 (N.D. Cal. 1992) (“A party should not be allowed to rely on self-serving documents in its defense while withholding potentially damaging information under the guise of the attorney-client privilege.”).
- (65) *In re EchoStar Communications Corp.*, 448 F.3d 1294, 1303-04 (Fed. Cir. 2006).
- (66) *Steelcase Inc. v. Haworth, Inc.*, 954 F. Supp. 1195 (W.D. Mich. 1997) (The waiver will extend to “all documents in the client’s hands that refer or relate to counsel’s opinion or represent information relayed to counsel as a basis for the opinion.”).
- (67) *Aspex Eyewear, Inc. v. E’Lite Optik, Inc.*, 276 F. Supp. 2d 1084, 1092-93 (D. Nev. 2003).
- (68) 訴訟当事者(依頼者)の主観が問題となっている件で、依頼者の目に触れていない弁護士自身のワークプロダクトについては特権放棄したとはみなされない。 *In re EchoStar Communications Corp.*, 448 F.3d 1294, 1302-04 (Fed. Cir. 2006) (uncommunicated work product was not subject to the waiver because such uncommunicated work product has little or no bearing on the state of mind of the accused infringer).
- (69) *In re Seagate Technology*, 497 F.3d 1360, 1373 (Fed. Cir. 2007) (*en banc*) (As a general rule, where the opinion attorney and trial attorney are different, the waiver of privilege caused by reliance on an opinion-of-counsel defense to the willfulness does not constitute a waiver of the attorney-client privilege for the client’s communications with its trial counsel.).
- (70) *Tyco Healthcare Group LP v. E-Z-EM, Inc.*, 2:

- 07-CV-262, 2010 U.S. Dist. LEXIS 51512 (E.D. Tex. 2010) (The district court held that when opinion-authoring counsel was an active member of the accused infringer's trial team, "exceptional circumstances" existed that warranted discovery of trial counsel's privileged communications and work product.).
- (71) *Crossroads Systems (Texas) Inc. v. Dot Hill Systems Corp.*, 82 USPQ2d 1517 (W.D. Tex. 2006). 同裁判所はその理由を、鑑定を行った弁護士が仮にクライアントの利益に反する証言を行えば、同じ事務所に所属する訴訟代理人は、クライアントと所属事務所の両者に対する相反する責務に直面し、苦しむことになるためと説明した。
- (72) ビジネス上の利害だけでなく、法的利害が共通していることが必要となる。なお、ワークプロダクトに関しては、ビジネス上の共通利害で十分とされる。
- (73) *Morvil Tech., LLC v. Ablation Frontiers, Inc.*, 2012 WL 760603 (S.D. Cal. Mar. 8, 2012) ("The legal interests of AFI and Medtronic in evaluating these legal interests were aligned as both parties were committed to the transaction and working towards its successful completion. ... AFI and Medtronic shared common legal interests in whether the products that AFI and Medtronic would market infringed third party IP, and the communications addressing the scope of the IP certainly were designed to further that interest. The Court finds that this mutual interest in valid and enforceable patents fits within the confines of the common legal interests doctrine.").
- (74) *Hunton & Williams v. U.S. Dept. of Justice*, 590 F.3d 272, 285 (4th Cir. 2010) ("While agreement need not assume a particular form, an agreement there must be.").
- (75) *In re Beville, Bresler, & Schulman Asset Mgmt Corp.*, 805 F.2d 120, 126 (3d Cir. 1986) (In order to establish the existence of a joint defense privilege, the party asserting the privilege must show that the communications were made in the course of a joint defense effort and that the statements were designed to further the effort. The court denied the privilege in this case because the party claiming the privilege produced no evidence that the parties had agreed to pursue a joint defense strategy.).
- (76) *AMEC Civil, LLC v. DMJM Harris, Inc.*, No. CIV A. 06-064 FLW, 2008 WL 8171059 (D.N.J. 2008) ("Generally, joint defense agreements are protected by work product privilege, and are therefore not discoverable without showing substantial need.").
- (77) *See, e.g., Crabb v. KFC Nat'l Mgmt. Co.*, 952 F.2d 402 (6th Cir. 1992) ("It is well settled that attorney-client privilege is not waived merely because the communications involved extend across corporate structures to encompass parent corporations, subsidiary corporations, and affiliated corporations."); *United States v. AT&T*, 86 F.R.D. 603 (D.D.C. 1979) ("a corporate client includes not only the corporation by whom the attorney is employed or retained but also parent, subsidiary and affiliate corporations").
- (78) *Glidden Co. v. Jandernoa*, 173 F.R.D. 459, 472 (W.D. Mich. 1997) ("The universal rule of law, expressed in a variety of contexts, is that the parent and subsidiary share a community of interest, such that the parent (as well as the subsidiary) is the client for purposes of the attorney-client privilege."); *Duplan v. Deering*, 397 F. Supp. 1146, 1172 (D.S.C. 1974) ("The key consideration is that the nature of the interest be identical, not similar, and be legal, not solely commercial.").
- (79) *United States v. AT&T*, 86 F.R.D. 603, 615-17 (D.D.C. 1979) (holding that minority-owned subsidiaries and their parents cannot be considered a "single client" within the attorney-client privilege because a minority-owned company is a distinct corporation with independent stockholders.).
- (80) Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(5)(A) ("When a party withholds information otherwise discoverable by claiming that the information is privileged or subject to protection as trial-preparation material, the party must: (i) expressly make the claim; and (ii) describe the nature of the documents, communications, or tangible things not produced or disclosed—and do so in a manner that, without revealing information itself privileged or protected, will enable other parties to assess the claim.").
- (81) ニューヨーク南部地区連邦地裁のローカルルール参照。S.D.N.Y. Ct. L.R. 26.2(a) (requiring privilege logs to include (i) the type of document, e.g., letter or memorandum; (ii) the general subject matter of the document; (iii) the date of the document; and (iv) the author of the document, the addressees of the document, and any other recipients, and, where not apparent, the relationship of the author, addressees, and recipients to each other.).
- (82) 通常、リストに記載されるものの役職や資格(例: 開発部門課長, 知財部員, 弁理士)を記した別表も提出される。
- (83) *Coorstek, Inc. v. Reiber*, Civil No. 08-CV-01133, 2010 U.S. Dist. LEXIS 42594, at 20-21, 23 (D. Colo. Apr. 5, 2010) ("general description of the work performed by an attorney is not protected by the attorney-client privilege. ... Acts or services performed by an attorney during the course of the representation are not within the privilege because they are not communications.").
- (84) *Id.* at 23 ("[t]he subject matter of meetings with an attorney, the persons present, the location of meetings, or the persons arranging the meetings are not protected by the privilege.").
- (85) *United States v. Zolin*, 491 U.S. 554, 568-69 (1989) ("[T]his Court has approved the practice of requiring parties who seek to avoid disclosure of documents to make the

documents available for *in camera* inspection ... and the practice is well established in the federal courts.”).
(86) *Ayers v. SGS Control Servs.*, 2006 U.S. Dist. LEXIS 10134, at *9 (S.D.N.Y. Mar. 9, 2006) (“An assertion of the work product privilege requires the preparation and production

of a privilege log. ... Defendants have failed to provide a privilege log. Defendants have waived any privilege with respect to the tabulation by failing to properly identify it, and assert the privilege.”).

(原稿受領 2016. 11. 7)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 須山 英明, 本田 淳

- 応募資格** 知的財産の実務, 研究に携わっている方 (日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則, 先着順とさせていただきます。また, 編集の都合上, 原則「1 テーマにつき 1 原稿」とし, 分割掲載や連続掲載はお断りしていますので, ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000 字以上厳守~ 20,000 字以内 (引用部分, 図表を含む) パソコン入力のこと
※ 400 字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又は FAX にて応募予告をしてください。
①論文の題名 (仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先 (TEL・FAX・E-mail) を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 第 3 事業部 広報・支援室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2
- 掲載基準** <http://www.jpaa.or.jp/?p=9390>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果, 不掲載とさせていただくこともありますので, 予めご承知ください。