

# 米国特許訴訟における弁護士・依頼者間の秘匿特権の Crime-Fraud Exception について



会員・弁護士 中所 昌司

## 要 約

米国特許訴訟のディスカバリ手続で、当事者は広範な証拠開示義務を負うが、弁護士（弁理士）と依頼者との間のコミュニケーションについては、一定の要件の下、秘匿特権が認められる。もっとも、crime-fraud exception(犯罪又は詐欺の例外)にあたる場合には、秘匿特権が認められない。

本稿では、この crime-fraud exception についての訴訟での攻防について、近時の米国特許訴訟での決定を題材にして解説する。

crime-fraud exception が認められるためには、「独立した明白な、欺罔意図の証拠とそれに対する信頼の証拠」が必要である。したがって、crime-fraud exception の認定について、秘匿特権の主張者にとって過度に不利な運用がされているわけではないようである。

また、本稿では、不衡平行為と弁護士・依頼者間の秘匿特権の関係についても説明する。被告から不衡平行為の抗弁が出た場合に、原告が、当時の弁護士とのコミュニケーションを証拠として提出すると、他の証拠についても秘匿特権の放棄となってしまう可能性があるため、注意が必要である。

## 目次

1. はじめに
2. ディスカバリと弁護士・依頼者間の秘匿特権の概説
  2. 1. ディスカバリ
  2. 2. 弁護士・依頼者間の秘匿特権
3. Crime-Fraud Exception(犯罪又は詐欺の例外)の概説
  3. 1. 概要
  3. 2. 趣旨
  3. 3. 犯罪又は詐欺以外への適用
  3. 4. 立証
  3. 5. 効果
4. Crime-Fraud Exception が争点となった近時の事例
  4. 1. 事案の概要
  4. 2. 背景
  4. 3. 裁判所の判断
5. 不衡平行為 (Inequitable Conduct) と弁護士・依頼者間の秘匿特権の関係
  5. 1. 不衡平行為 (Inequitable Conduct) と Crime-Fraud Exception の要件の比較
  5. 2. Inequitable Conduct の抗弁に対する反論の際の注意点
  5. 3. 弁護士・依頼者間の秘匿特権の主張自体からの不利な推測の禁止
  5. 4. 訴訟における攻防の概念図
6. まとめ

## 1. はじめに<sup>(1)</sup>

米国特許訴訟のディスカバリ手続で、当事者は広範な証拠開示義務を負う。これに対して、弁護士（弁理士）と依頼者との間のコミュニケーションについては、一定の要件の下、秘匿特権が認められ、当事者は証拠の開示をしないことができる。

もっとも、crime-fraud exception(犯罪又は詐欺の例外)にあたる場合には、秘匿特権が認められず、当事者は証拠を開示しなければならなくなる。

本稿では、特にこの crime-fraud exception に焦点をあてて、解説する。

## 2. ディスカバリと弁護士・依頼者間の秘匿特権の概説<sup>(2)~(6)</sup>

### 2. 1. ディスカバリ

米国特許訴訟においては、当事者の請求又は防御に関連する事項について、広範な範囲で開示が要求される（ディスカバリ、連邦民事訴訟規則 26(b)(1)）<sup>(7)</sup>。

ディスカバリ制度によって、当事者の証拠収集が容易になり、公平かつ迅速な正義の実現が図られる。また、訴訟の争点が絞られ、和解による解決も促進される。

## 2. 2. 弁護士・依頼者間の秘匿特権

### (1) 概要

上記ディスカバリの開示義務の例外の1つが、弁護士・依頼者間の秘匿特権である。弁護士・依頼者間の秘匿特権が認められる場合には、当該特権の主張権者は、相手方や裁判所に対する証拠の開示義務を免れることができる。

### (2) 趣旨

弁護士・依頼者間の秘匿特権の趣旨は、弁護士とクライアントの間の完全かつ率直なコミュニケーションを促すことにある。すなわち、仮に弁護士とクライアントとの間のコミュニケーションが、ディスカバリによって開示されるとすると、クライアントは、弁護士に対して相談しなくなったり、相談時に弁護士に対して十分な情報を伝えないようになってしまったりしてしまう。そこで、弁護士・依頼者間の秘匿特権の制度を設けて、弁護士とクライアントの間のコミュニケーションの秘密を保障することにより、弁護士の利用を促進するとともに、弁護士の助言の質を高めて、法正義に資することとしたのである。

### (3) 要件

弁護士・依頼者間の秘匿特権が認められるための要件としては、United States v. United Shoe Machinery Corp. 事件で判示された以下のものが、広く全米で用いられている。

- ① 特権を有すると主張する者が、クライアント又はクライアントになろうとしていたものであること
- ② コミュニケーションの相手方が、
  - (a) 弁護士又はその部下であり、かつ、
  - (b) 当該コミュニケーションにおいて、弁護士として行動していること
- ③ 当該コミュニケーションが、以下の条件で、弁護士に通知された事実に関すること
  - (a) クライアントから、通知されたこと
  - (b) 第三者が同席しない状態で、通知されたこと
  - (c) 主として(i)法律に関する意見、(ii)法的サービス、又は(iii)法的手続における支援を確保するために、通知されたこと
  - (d) 犯罪又は不法行為を犯すために通知されたものではないこと
- ④ 当該特権が、クライアントにより、

(a) 主張され、かつ、

(b) 放棄されていないこと

上記の要件②の「弁護士」については、通常は、米国で登録された弁護士が想定されている。もっとも、判例上<sup>(8)</sup>、日本の弁理士とクライアントとの間の日本法に関するコミュニケーションについても、秘匿特権が認められ得る。また、弁護士資格を有しない米国パテント・エージェントの場合、出願業務に関するコミュニケーションについては、秘匿特権が認められ得る<sup>(9)</sup>。

上記の各要件については様々な論点があるが、それらについては日本語の他の文献<sup>(2)~(4)</sup>にも記載があるので、以下では、上記の要件②(d)に関連する crime-fraud exception(犯罪又は詐欺の例外)について、解説する。

## 3. Crime-Fraud Exception (犯罪又は詐欺の例外)の概説<sup>(10)</sup>

### 3. 1. 概要

弁護士とクライアントとの間のコミュニケーションそれ自体が、将来の犯罪又は詐欺を促進するためのものである場合には、crime-fraud exception(犯罪又は詐欺の例外)が適用され、弁護士・依頼者間の秘匿特権による保護を受けられなくなる。

なお、crime-fraud exception が適用されるために、実際に犯罪又は詐欺が実行されたことを要するか否かについて、判例は分かれている。

### 3. 2. 趣旨

crime-fraud exception によって弁護士・依頼者間の秘匿特権が認められなくなる趣旨は、そもそも弁護士・依頼者間の秘匿特権の究極的な目的が、弁護士とクライアントの間のコミュニケーションを保護することによって、法正義を促進することにあるにもかかわらず、弁護士・依頼者間の秘匿特権が、現在又は将来の犯罪や詐欺の道具に使われてしまうと、本来の目的に反することになるためであるとされている。

### 3. 3. 犯罪又は詐欺以外への適用

裁判所によっては、不法行為(tort)など、犯罪又は詐欺以外の不正な行為についても、弁護士・依頼者間の秘匿特権の例外を広く認める場合がある。

### 3. 4. 立証

裁判所によって判断基準に差異はあるようだが、一般的には、まず、crime-fraud exception によって弁護士・依頼者間の秘匿特権を否定しようとする当事者が、「クライアントが犯罪又は詐欺を犯していたこと又は犯そうと意図していたこと」及び「当該コミュニケーションが、当該犯罪又は詐欺を促進するためのものであったこと」を疎明しなければならない<sup>(11)</sup>。一定の合理性がある場合には、裁判所は、crime-fraud exception の要件の充足性を判断する目的で、イン・カメラで証拠を見ることができ、この場合、証拠は裁判官だけが見ることができ、開示者の相手方は見ることができない。図1のように、裁判所がイン・カメラで証拠を見ることができ、開示者の相手方が見ることができないために要求される証明度は、裁判所が最終的に crime-fraud exception の要件を充足すると判断するための証明度よりも低い。

図1 Crime-Fraud Exception の審理手続での証明度



### 3. 5. 効果

crime-fraud exception が立証されると、当該犯罪又は詐欺に関連するコミュニケーションについて、弁護士・依頼者間の秘匿特権が認められなくなり、開示しなくてはならなくなる。

## 4. Crime-Fraud Exception が争点となった近時の事例

### 4. 1. 事案の概要

以下では、crime-fraud exception をめぐる実際の訴訟での攻防のイメージをつかむために、crime-fraud exception が争点となった近時の一事例<sup>(12)</sup>について紹介する。

電動工具用リチウム電池に関する本件特許権侵害訴訟において、原告（特許権者）は、一部の文書について、弁護士・依頼者間の秘匿特権を主張した。

これに対して、被告（被疑侵害者）は、原告が米国

特許商標庁に対して詐欺を行ったため、弁護士・依頼者間の秘匿特権は認められないと主張し、強制開示の申立てをした。

結論として、原告の主張が認められ、弁護士・依頼者間の秘匿特権により、原告は当該文書を開示しなくてもよいこととされた。

### 4. 2. 背景

#### (1) 被告の主張の概要

本件特許の権利化の過程において、発明者は特許商標庁に2通の宣言書を提出した。被告は、この宣言書中に重大な事実についての秘匿又は虚偽があったことにより、原告は特許権を取得できたと主張した。

#### (2) 1通目の宣言書

1通目の宣言書は、本件特許の親出願（2003年出願）に関連して2007年に米国特許商標庁に提出されたもので、電動工具にリチウム電池を使うことは自明であるとの審査官の意見に反論するためのものであった。その宣言書中で、発明者は、「当業者の従来の見解は、『リチウム電池は、コード付き<sup>(13)</sup>工具に用いるには不安定すぎる』というものであった。」と供述していた。そして出願人は、出願発明の電池パックは、この課題を解決したと主張した。審査官は、この発明者の宣言書等を考慮して、特許を許可した。これについて被告は、本件特許権侵害訴訟における証言録取において発明者が「1999年には、間もなく当該分野で電動工具のためのリチウム技術が活用されるようになると予想していた」旨証言したことは、上記の2007年の宣言書と矛盾すると主張した。

#### (3) 2通目の宣言書

2通目の宣言書は、2009年に本件特許の権利化過程で、発明者により提出された。当該宣言書で、発明者は、2001年にカナダの会社から電動工具向けのリチウム電池パックを受け取り、当該電池パックをテストしたが、いくつかの基準に達していなかったと述べた。具体的には、発明者は、20アンペアを1分以上持続できなかつたり、丸のこ盤で切断を繰り返すときにアンペア定格を充たせなかつたりしたと述べた。被告は、発明者のテストと宣言書が、従来品は問題を有していることを示し、出願発明の特許許可に寄与したと主張した。

被告は、発明者の上記の宣言書の内容は、以下の発明者の発言と矛盾すると主張した。：

- ① カナダの会社の電池パックは、電圧降下することなく3分以上連続的に20アンペアで放電できた旨の証言録取での自認
- ② カナダの会社の電池パックは、丸のご盤で30回切断をする間、26.19アンペアの平均放電を示した旨の証言録取での自認
- ③ 丸のご盤での使用は電池パックにとって最も要求レベルが高く、ドリルのように要求レベルのより低い製品での使用であれば、カナダの電池はよりよく作動する旨の証言録取での自認
- ④ 切断開始時の電圧降下は通常のものであり、制御回路により補償可能である旨の証言録取での自認
- ⑤ いくつかの原告製品での使用において、カナダの電池はOKであった旨の、2001年の同僚宛てのeメールでの供述
- ⑥ 最も条件の厳しい製品である丸のご盤においてさえ、カナダの電池パックは優れた特性を示した旨の、2001年の同僚宛てのeメールでの供述

さらに被告は、発明者が、テストに用いたものよりも高性能の電池をカナダの会社が開発済みであったことを知っていたにもかかわらず、その事実を米国特許商標庁に開示しなかったと主張した。

#### (4) 開示義務が争われた文書

原告は、発明者の上記の2007年及び2009年の宣言書のドラフト及びこの宣言書に関するコミュニケーションについて、弁護士・依頼者間の秘匿特権を主張して、開示を拒否した。これに対して、被告は、裁判所に対して、開示命令を求めた。

### 4. 3. 裁判所の判断

#### (1) 一般論

本件へのあてはめに先立って、裁判所は、まず以下のように一般論を判示した。

「弁護士・依頼者間の秘匿特権は、コモンローにおいて最も古くから認められている秘匿特権の一つである (Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389 (1981))。この特権は、簡単には剥奪されない。しかし、申立人が、当該コミュニケーションが犯罪又は詐欺を促進するためになされたことを証明した場合に

は、当該特権は剥奪される (United States v. Zolin, 491 U.S. 554, 563 (1989))。特許商標庁に対する詐欺の主張に関して、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、『当事者は、crime-fraud exception に基づいて弁護士・依頼者間の秘匿特権を破るためには、Walker Process 詐欺 (コモンロー上の詐欺) を証明しなければならない。』と判示した<sup>(14)</sup> (Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 172, 177 (1965)) を引用する、Unigene Labs., Inc. v. Apotex, Inc., 655 F.3d 1352, 1358)。したがって、申立当事者は、以下の要件について、疎明しなければならない。『(1)重要な事実の表明、(2)当該表明が虚偽であること、(3)欺罔する意図、又は、少なくとも、故意と同視される程度に結果に対して不注意であること、(4)欺かれた者が、当該欺罔を正当に信頼したこと、及び(5)当該欺罔に対する信頼の結果として、欺かれた者に損害が発生したこと。』(In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 807 (Fed. Cir. 2000))。合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、『疎明は、特に重い負担ではない』と判示した (In re Grand Jury Investigation, 445 F.3d 266, 274-75 (3d Cir. 2006)) を引用する、Micron Technology, Inc. v. Rambus, Inc., 645 F.3d 1311, 1330 (Fed. Cir. 2011)。しかし、同裁判所は、『弁護士・依頼者間の秘匿特権を破るという極めて強い救済』を得るためには、申立人は、『独立した明白な、欺罔意図の証拠とそれに対する信頼の証拠と』を示さなければならないとも判示した (Spalding, 203 F.3d at 803 を引用する、Unigene, 655 F.3d at 1358-59)。」

#### (2) 本事案についての判断

被告は、以下の3点において、米国特許商標庁に対する詐欺的な申告又は不申告があったと主張した。

- ① 電動工具の分野ではリチウム電池は不安定すぎると思われていた旨の、発明者の2007年の宣言書
- ② 本件特許の親出願 (2003年出願) の権利化の際に、2001年のカナダの会社の電池のテストについて開示しなかったこと
- ③ カナダの電池は、放電と切断のテストに不合格であった旨の、発明者の2009年の宣言書

裁判所は、以下のとおり、これらの3点はいずれも詐欺を認定できるほど、虚偽又は欺く意図を示しているとはいえない旨、判断した。

ア ①の点（2007年の宣言書）についての裁判所の判断の概要

確かに、発明者は、証言録取において、「1999年には彼（発明者）がリチウム電池への移行を予測していた」旨述べた。

しかし、当該分野のトレンド及び技術的な進歩に関する発明者の考え方は、事実ではない。

よって、発明者が2007年の宣言書において、当該分野が、全体として、リチウム電池は幅広い応用のためには不安定すぎると考えていた旨供述したことは、何ら落ち度はない。

イ ②の点（親出願でのカナダの電池の開示）についての裁判所の判断の概要

カナダの電池は組合せにより21ボルトを有するものであったが、親出願は、28ボルトの電池パックで、20アンペアの条件も有していた。そこで、原告は、親出願の出願時に、カナダの電池の開示をする必要があるとは思わなかった。さらに、本件訴訟に係る特許発明は、親出願の発明よりも、カナダの電池と類似性があり、原告は、本件訴訟の特許の権利化の際には、カナダの電池のテストを全て開示している。

そこで、裁判所は、原告が、親出願の権利化過程において、カナダの電池のテストを開示しなかったことにより、詐欺を行ったと認定することはできない。原告が、カナダの電池のテストを開示する義務があったと認めることもできないし、原告が、欺く意図をもって開示をしなかったと認めることもできない。なお、*Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059, 1071 (Fed. Cir. 1998) 判決は、欺く意図の証拠がなく、単に出願時に文献を引用しなかったというだけでは、Walker Process 詐欺にはあたらないとした。

ウ ③の点（2009年の宣言書）についての裁判所の判断の概要

放電テストについて、被告は、「カナダの電池は、丸のご盤で30回以上切断する間、26.19アンペアの平均放電電流を示し、また、3分以上にわたって20アンペアの連続放電電流を維持することができたのであるから、テストには合格したとされるべきであった。」と主張する。これに対して、原告は、「(1)当該結果を出すためには、カナダの電池は、危険なほど過熱されなけ

ればならなかった。また、(2)当該テストは、単に平均値を見るのではなく、電池パックが全定格出力において、連続使用時に要求される電流値を維持できるかを見る必要があった。」と反論した。

また切断テストについて、被告は、「原告は電池パックを極端な条件で評価し、最初の電圧降下を過度に重視した。」と主張した。これに対して原告は、「電池パックは全定格出力において適切に作動しなかった。発明者が実験結果を取得したときには、電池は、危険なほど熱くなった。」と反論した。

カナダの電池の性質に関する事実についての両当事者の対立に鑑みても、裁判所は、原告の米国特許商標庁に対する供述が詐欺であったと認定することはできない。しかも、米国特許商標庁は、本件特許の審査時には、開示されていたテストの結果についての発明者の主張を十分に検討する機会があった。したがって、米国特許商標庁が、発明者の虚偽の供述を信頼して特許を許可したとは認めがたい。

また、発明者が同僚に送った楽観的なメールも、テストの結果に関する2009年の供述と矛盾しない。被告が引用するメールにおいて、発明者は、カナダの電池に対する期待と共に、その機能に関する留保も述べている。これらのコミュニケーション全体を見ると、発明者が、カナダの電池を成功だと考えていたということではできない。実際に、発明者は、「カナダの電池はいくらかの性能は示したが、原告の電動工具において販売されるには不十分であった」と証言している。したがって、発明者が後に「カナダの電池は失敗だった」と述べたことは、虚偽とはいえない。

エ 他の事案との違い

裁判所は、更に、本件は、原告が特許権を自ら放棄したことを知っていたはずであるのに、当該放棄は意図しないものであったと、故意に虚偽の表明をした事案<sup>(15)</sup>や、弁護士の助言の下で証拠隠滅がなされた十分な証拠がある事案<sup>(16)</sup>とは異なる旨、判示した。（本件では、発明者の供述が虚偽であったことが明らかではない。）

さらに裁判所は、本件は、原告が、外国の対応特許出願について引用されていた重要な先行技術について、米国特許商標庁に開示しなかった事案<sup>(17)</sup>とも異なる旨、判示した。（本件では、原告が、カナダの電池が親出願に関連すると知っていた、あるいは知るべきで

あったという証拠はなく、更に、カナダの電池のテスト結果は、本件特許の権利化過程では完全に開示されていた。）

### (3) 本件についての裁判所の結論

裁判所は、本決定の結論として、原告の詐欺があったとは認定できないとし、弁護士・依頼者間の秘匿特権を破る crime-fraud exception は適用されないとした。

そして裁判所は、強制開示に係る被告の申立てを棄却した。

## 5. 不衡平行為 (Inequitable Conduct) と弁護士・依頼者間の秘匿特権の関係

### 5. 1. 不衡平行為 (Inequitable Conduct) と Crime-Fraud Exception の要件の比較

特許商標庁に対する詐欺が認定されると、前述のように crime-fraud exception によって弁護士・依頼者間の秘匿特権が認められなくなることがあるほか、当該詐欺が不衡平行為 (inequitable conduct) に該当するとされ、当該特許権を行使できなくなる可能性がある。

これについては、比較的近時の Therasense 事件判決によって、権利行使ができなくなる基準が厳しくなった<sup>(18)</sup>。すなわち、特許権者又は出願人は、米国特許商標庁を欺く具体的な意図をもって、故意に重要な不実の表明をしたか、または故意に重要な事実を開示しなかったことが、明白かつ確信を持つに足る証拠によって証明されたときに、当該特許権を行使できなくなる。さらにこの「重要」性は、多くの場合、当該特許が、当該不実の表明や不開示がなくても許可されたか否かによって決められる。

さらに、Therasense 事件判決は、この「当該不実の表明や不開示がなくても許可されたか否か」の基準は、コモンロー上の詐欺の「欺罔に対する信頼」の要件と同じであると述べている。

したがって、不衡平行為 (inequitable conduct) の要件と、crime-fraud exception の要件は、共通する部分がある。もっとも、要件が全く同じであるか否かについては、未だ明確にはなっていないようである<sup>(19)</sup>。

なお、証明度について、本件原告が別の被告を訴えた訴訟の決定において、本件と同じ裁判官は、「crime-fraud exception は詐欺の疎明で足りるのに対し、inequitable conduct の抗弁は明白かつ確信を持つ

に足る証明を要求する。」と判示した<sup>(20)</sup>。

この判示を前掲の図1に追加すると、図2のようになる。

図2 不正行為に関する証明度



### 5. 2. Inequitable Conduct の抗弁に対する反論の際の注意点

被告から inequitable conduct の抗弁が出た場合に、原告は、欺く意図の要件を否定するために、当時の弁護士とのコミュニケーションを証拠として提出することが考えられる。しかしながら、そのようなコミュニケーションを提出してしまうと、同一の主題に関する全てのコミュニケーションについて、弁護士・依頼者間の秘匿特権が放棄（本稿 2. 2. (3) の要件④(b)）されたことになり、開示義務が生じてしまう可能性がある<sup>(21)</sup>、事前に慎重な検討が必要である。

### 5. 3. 弁護士・依頼者間の秘匿特権の主張自体からの不利な推測の禁止

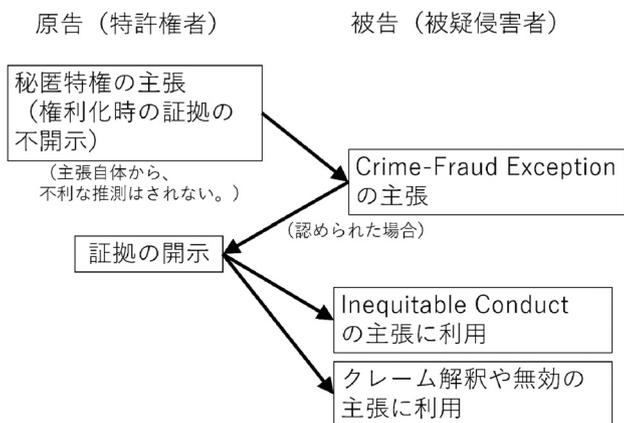
実際には、原告が弁護士・依頼者間の秘匿特権を主張するのは、当該証拠が、inequitable conduct や、クレーム解釈や無効論について、原告に不利な証拠だからである場合も多いであろう。しかし、弁護士・依頼者間の秘匿特権を主張すること自体から、主張者に対して不利な推測をすることは禁じられている<sup>(22)</sup>。

### 5. 4. 訴訟における攻防の概念図

なお、本稿で説明した crime-fraud exception の主張がなされる場合の攻防の一例を図示すると、図3のようになると思われる。すなわち、原告（特許権者）が権利化時の証拠について、弁護士・依頼者間の秘匿特権を主張し、これに対して、被告（被疑侵害者）が、crime-fraud exception の主張をする。この際、被告の主張・立証がある程度まで達していれば、裁判所のみが証拠を審理するイン・カメラ手続が認められる。

その結果、crime-fraud exception の主張が認められれば、原告は、被告に対しても証拠を開示することになる。被告はさらに、その証拠を利用して、crime-fraud exception と要件において共通性を有する不衡平行為 (inequitable conduct) の主張をしたり、クレーム解釈や特許無効について主張をする場合がある。

図3 訴訟における攻防の概念図



## 6. まとめ

以上説明したように、出願時に、開示義務違反等の不正行為があると、crime-fraud exception により、弁護士・依頼者間の秘匿特権が認められず、弁護士（弁理士）とのコミュニケーションを開示しなくなる可能性がある。

そして、その結果、自己に不利な証拠が開示され、クレーム解釈や無効論について不利な判断がなされたり、出願時に不衡平行為 (inequitable conduct) があったとして、特許権を行使できなくなる可能性がある。

もっとも、crime-fraud exception が認められるためには、本決定が踏襲したように、「独立した明白な、欺罔意図の証拠とそれに対する信頼の証拠」が必要である。また inequitable conduct については、Therasense 事件判決により、比較的厳格な要件が要求されるようになってきている。よって、不正行為の認定について、特許権者にとって過度に不利な運用がされているわけではないようである。

したがって、出願人・特許権者は、crime-fraud exception や inequitable conduct について過剰に慎重になる必要はないが、当該制度の存在自体は知っておくべきであるし、訴訟が予見される状況になった場合には、米国の弁護士と相談の上、慎重に対応する必要がある。

(注)

- (1) 本稿中の意見は個人的なものであり、筆者が関係するいかなる企業、事務所、団体の意見をも代表するものではない。
- (2) 山口洋一郎著、日本弁理士会編、「米国秘匿特権マニュアル」、2017
- (3) 一色太郎著、「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」、パテント Vol.70 No.1, 2017
- (4) 土井悦生・田邊政裕著、「米国ディスカバリの法と実務」、発明推進協会、2013
- (5) Christopher S. Ruhland 著、「Attorney-Client Privilege Answer Book」, 2018 Edition, Practising Law Institute, 2018
- (6) Vincent S. Walkowiak 編、「The Attorney-Client Privilege in Civil Litigation」, 6th ed., American Bar Association, 2015
- (7) 連邦民事訴訟規則 26(b)(1) は、ディスカバリの対象範囲の要件として、当事者の請求又は防御に関連する事項であることの他に、当該事件での必要性に比例したものであることを規定している。そして、その比例性の考慮要素として、以下のものを挙げている。
  - ① 当該訴訟上の当該争点の重要性
  - ② 紛争となっている金額
  - ③ 関連情報に対する当事者の相対的なアクセス可能性
  - ④ 当事者のリソース
  - ⑤ 当該争点の解決に対する当該開示の重要性
  - ⑥ 当該開示の負担又は費用が、予想される利益を上回るか否か
- (8) VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000); Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc., 2005 U.S. Dist. LEXIS 35597 (S.D.N.Y. 2005)
- (9) In re Queen's University at Kingston, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)
- (10) 注(5)の文献の第12章
- (11) In re Grand Jury, 705 F.3d 133, 155 (3d Cir. 2012)
- (12) Milwaukee Elec. Tool Corp. v. Chervon N. Am. Inc., Case No. 14-CV-1289-JPS, (E.D. Wis. May. 26, 2017)
- (13) 発明者の宣言書と裁判所の決定の原文に「corded」とあるが、「cordless」(コードレス)の誤記と思われる。
- (14) なお、裁判所は、本決定の注で、権利が行使できなくなる (unenforceable) 不衡平行為 (inequitable conduct) の証明によって、弁護士・依頼者間の秘匿特権の crime-fraud exception が証明される場合もあり得るが、inequitable conduct それ自体がコモンロー上の詐欺ではない旨述べている。
- (15) Shelbyzyme, LLC v. Genzyme Corp., Civil Action No. 09-768-GMS, 2013 WL 3229964, at \*1, \*6 (D. Del. June 25, 2013)
- (16) Micron, 645 F.3d at 1330; see also Gen. Am. Transp. Corp. v. Cryo-Trans, Inc., 159 F.R.D. 543, 546 (D. Or. 1995)
- (17) Leybold-Heraeus Tech., Inc. v. Midwest Instr. Co., Inc., 118 F.R.D. 609, 615 (E.D. Wis. 1987)
- (18) 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc)

- (19) Shelbyzyme, LLC v. Genzyme Corp., No. 09-768-GMS, 2013 U.S. Dist. LEXIS 88822 (D. Del. June 25, 2013)
- (20) Milwaukee Elec. Tool Corp. v. Snap-On Inc., Case No. 14-CV-1296-JPS, (E.D. Wis. Sep. 22, 2017)
- (21) Brigham and Women's Hospital Inc. v. Teva Pharmaceu-

- ticals USA, Inc., No. 08-464, 2010 U.S. Dist. LEXIS 31573, at \*19-20 (D. Del. Mar. 31, 2010)
- (22) Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 226 (2d Cir. 1999)

(原稿受領 2018. 2. 14)

日本弁理士会の  
**『特許出願等援助制度』**をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**JPAA**  
Information

**特許出願等援助制度とは？**

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

**援助対象者は？**

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

**援助の費用は？**

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

**援助の条件は？**

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

**利用の流れ**

申請

↓

審査

↓

審査結果の通知

↓

援助が決定したら  
弁理士の選定

↓

契約

↓

援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで

検 索