

# 米国弁理士の秘匿特権，連邦裁判所のみならず州裁判所でも認められる新判決

日本弁理士の秘匿特権も拡大される可能性有り



会員・米国弁護士 服部 健一

## 要 約

米国弁理士は弁護士でないため伝統的には秘匿特権は認められなかったが，米国弁理士は米国特許商標庁から特許出願業務についてライセンスが与えられ，且つ発明者（クライアント）から秘匿特権があるはずであるという期待がある事から最近では認められている。同時に，米国企業，弁護士等（クライアント）が日本弁理士に日本特許法上のアドバイスを求めた場合には，基本となる法（タッチベース）は日本法で，且つ日本弁理士には秘匿特権があることから，国際礼譲により米国裁判所でも秘匿特権が認められる判決が下された。

以上は連邦裁判所の判決であるが最近では州の裁判所でも米国弁理士の秘匿特権が認められた。よって，日本弁理士の秘匿特権も更に広く認められる可能性があるものの，日本弁理士の広い職責の全てが米国裁判所で秘匿特権が認められるかは今後の問題になろう。

## 目次

1. はじめに
2. VLT 判決：特許保有企業（クライアント）と日本弁理士との日本特許有効性に関する交信は国際礼譲により秘匿特権になる
3. Queen's 判決：発明者（クライアント）と米国弁理士との間の出願業務に付随する交信には秘匿特権はあるが，侵害や有効性見解には秘匿特権はない
4. Caltech 判決：企業の発明者（クライアント）が社内の発明評価委員会（弁護士）に提出した発明開示書面は特許性の判断という法的業務を求めている場合は秘匿特権になるが，発明の市場性というビジネス判断を求めている場合は秘匿特権にはならない
5. In re Silver 判決：米国弁理士はロイヤー（lawyer：法律家）であり，発明者（クライアント）との交信はテキサス州秘匿特権規則の規定によって秘匿特権情報になる
6. まとめ

## 1. はじめに

米国のアトニー/クライアント<sup>(1)</sup>秘匿特権<sup>(2)</sup>の基本は，①クライアントと弁護士との交信で，②交信の目的は法的アドバイスを求めるもので，③その交信は秘密管理されている場合に認められ，訴訟になってもその書誌的事項のみを開示するだけで，交信自体は開示しないでよい情報<sup>(3)</sup>である。

弁護士はいずれかの州に登録し，弁護士資格・倫理等は州によって規定されるので，アトニー/クライアント秘匿特権も基本的には州の問題で，各州の秘匿

特権規則（後述）によって規定されている。ただし，規定の内容は州によって微妙に異なっている。

しかし，アトニー/クライアントの交信が特許法のような連邦法の実体問題（特許侵害や有効性）に影響を及ぼす場合は，訴訟や秘匿特権も連邦裁判所の管轄となるが，連邦証拠規則第 501 条<sup>(4)</sup>（後述）は，秘匿特権そのものの定義はしておらず，単に連邦法のコモンロー（判例法）を適用して決定すると規定しているだけである。

一方，米国弁理士<sup>(5)</sup>は弁護士でないので秘匿特権は伝統的には否定されてきたが，近年，連邦法と州法の秘匿特権規則や運用を解釈した判例によって認められつつあり，これは日本弁理士にも拡大されている。

即ち，連邦裁判所は 2000 年の VLT 判決<sup>(6)</sup>で，米国企業（クライアント）が日本弁理士に日本特許有効性の見解を求めた場合，日本法が基になり（タッチベース），日本法は日本弁理士に秘匿特権を認めているので，国際礼譲により連邦訴訟においても秘匿特権が認められると判決した。但し，連邦法とその政策に矛盾してはならないという条件があるので，今後日本弁理士の職責のどこまで認めるかについては問題になる可能性はある。

一方，米国弁理士にも秘匿特権が認められるかという点であるが，マサチューセッツ州連邦地裁は 2016 年の Queen's 判決<sup>(7)</sup>で，米国弁理士は伝統的には認め

られてこなかったものの米国特許出願の業務(特許性についての業務)について代理人になれることからこれらの業務に関しては秘匿特権も認められるとしたが、侵害や有効性<sup>(8)</sup>の見解は米国弁理士の職責と規定されていないのでそれらに関しては秘匿特権は認められないと判決した。

そして、秘匿特権の範囲としては、カリフォルニア州連邦地裁は2018年の *Caltech* 判決<sup>(9)</sup>で発明者(クライアント)が弁理士に、特許性の判断のような法的見解を求めている交信には秘匿特権になるが、特許の市場性のようなビジネス的意見を求めている交信は秘匿特権にならないと判決した。

これらの判決で秘匿特権の主題や範囲が次第に明らかになったといえる。しかし、以上の判決は全て連邦裁判所によるコモンロー(判例法)による秘匿特権に関する判決である。米国弁理士との交信が特許法の実体問題に絡んでいない特許ライセンスや譲渡のような訴訟は、契約問題であるので州の秘匿特権の問題となる。そして、テキサス州の最高裁判所は2018年の *Silver* 判決<sup>(10)</sup>で米国弁理士は米国特許法を司るロイヤー(法律家)であるのでテキサス州のロイヤー/クライアント秘匿特権の規定<sup>(11)</sup>でカバーされるという判決を下した。これで米国弁理士は連邦裁判所でもテキサス州裁判所でも秘匿特権が認められたことになった。他の20州位でもテキサス州秘匿特権条文と同じ条文であるといわれているので、米国弁理士の秘匿特権も今後他州でも認められていくであろう。同時に、日本弁理士の秘匿特権も国際礼譲により州裁判所でも認められて拡大される可能性は十分であろう。また、この判決は日本弁理士も日本特許法を司るロイヤーであるといえることを示した点で意味があるといえる。

しかしながら、本稿の最後ページに掲載の表3が示すように、日本弁理士の職責とそれに基づく秘匿特権の範囲は米国弁理士のそれらよりはるかに広いので、これらが国際礼譲でそのまま米国裁判所でも認められていくかは問題になる可能性があるだろう。

## 2. VLT 判決：特許保有企業(クライアント)と日本弁理士との日本特許有効性に関する交信は国際礼譲により秘匿特権になる

*VLT Corp. and Vicor Corp. v. Unitrode Corp.*

194 F.R.D.8 (D.C. Mass. 2000年5月31日)

### (1) 概略

この判決は連邦訴訟において米国弁理士と共に日本弁理士の秘匿特権が認められた最初の判決である。米国特許弁理士(クライアント)が日本弁理士に日本特許法の見解を求めた場合は、日本法が基本ベースとなり(タッチベース)、日米両国は共に国際礼譲(comity)を認めているので日本弁理士の秘匿特権は連邦裁判所にも適用されると判決された。

### (2) 事件の経緯

Vicor 社は米国特許第4,441,146特許(146特許)、RE36,098(098特許)ならびにそれに対応する日本特許、ドイツ特許および英国特許を有している。Vicor 社の社外米国特許弁理士である Feigenbaum 氏はこれらの特許がある先行技術に基づいて有効か否かを調べるため、1995年に日本のF弁理士に概略下記の内容の手紙を送っていた(Feigenbaum レター)。

「米国特許と日本特許にインパクトを与えるかもしれない先行技術の問題が生じている。米国特許の方は我々が調べるが、日本特許法は異なるかもしれないので、注意深く分析してアドバイスが欲しい。特に先行技術に開示されている実施例は私のクライアントの特許に記載されているものと実質的に同一である。」

一方、Vicor 社の Prager 副社長(米国弁理士資格はない)は、Feigenbaum 特許弁理士と Deans 英国弁理士と Frohwitter 独弁理士の3人に下記のレターを1996年に送っていた(Prager レター)。

「この(先行技術)特許は我々の特許より4ヶ月前に出願されているので、『自明の議論』になるだろうか?」

以上の日英弁理士宛の2つのレターが秘匿特権となるかがその後の訴訟で争われた。

### (3) マサチューセッツ連邦地裁訴訟

Vicor 社は VLT 社と共に Unitrode 社を146特許侵害でマサチューセッツ州連邦地裁に提訴した。

ディスカバリーが始まって Vicor 社は Unitrode 社に対して約 25,000 ページの社内資料を証拠として提出したが，その中には上記の Feigenbaum レターと Prager レターを入れたまま提出していた。それに気が付いた Vicor 社は，直ちに両レターはクライアント (Vicor 社) とアトニー (日本と英国の F と D 弁理士) の交信に係わる秘匿特権情報であり，誤って開示していたため，取り戻したいという申立て (モーション) を提出した。両社がサインした保護命令 (情報開示する際の取り決め) には本当に秘匿特権の情報を不注意に提出した場合，それを取り戻せる記載があった。

それに対して Unitrode 社は，①両レターは外国弁理士宛てで弁護士宛てではないレターなので秘匿特権情報ではない，②たとえ秘匿特権としても Vicor 社は既に開示してしまったので秘匿特権を放棄してしまった，と争った。

#### (4) 判決

地裁は，下記の理由で，日本弁理士と英国弁理士宛の両方のレターは共に国際礼譲により秘匿特権になり，放棄しないと判決した。

##### A. 秘匿特権の基本

アトニー/クライアントの秘匿特権は，弁護士が顧客にプロフェッショナルなアドバイスを与える時や，顧客が弁護士に秘密，あるいは微妙な問題に対して十分な情報を与える時に，外部に漏れる心配なしに行うためにも，そして，弁護士から正直で良いアドバイスを得るためにも必要である。

そこで，本事件において，(1)開示した情報はアトニー/クライアントの主題に入るものであったか，(2)原告は不注意で秘匿特権情報を出してしまったか，そして，(3)原告は速やかに不注意で提出してしまったことを書面で伝えていたか，という諸点を分析する。

##### B. 2つのレターは，アトニー/クライアント秘匿特権情報か？

Feigenbaum レターは，146 特許の対応日本特許が先行技術から有効であるか否か，そして Prager レターは対応英国特許が有効か否かの意見を外国弁理士 (アトニーではない) に求めているレターである。

##### ① 2つのレターは，共に外国弁理士が米国弁護士

の権限のもとで働くことを求めたものではなく，これについては原告 VLT 社も認めている。

② Prager レターは Vicor 社の副社長からのレターであり，米国弁護士からのレターではなく，且つ米国弁護士の代わりに何らかの業務を行うことを求めたものでもない。

③ 最も重要な問題としては，外国弁理士がアトニー/クライアントの秘匿特権によって保護されるかどうかについての判例はまだない。

##### C. 準拠法の選択の問題 (Choice of Law)

このような状況で，どこの国の法律を適用すべきかについてはニューヨーク北部地裁の *Golden Trade* 判決<sup>(12)</sup>がある。その判決によると，問題は，この交信はどの国の法律に基礎を置いているか(タッチベース)である。その交信が外国法に関する見解を求めているなら，たとえ米国弁護士の依頼でも外国法が基礎となる。

その次に，その外国は外国法(米国法)に対して国際礼譲(comity)を認めているか否かである(外国が米国のアトニー/クライアント秘匿特権を尊重していなければ，米国もその外国のアトニー/クライアント秘匿特権を認めなくてもよい)。

*Golden Trade* 判決では「基礎を置く(タッチベース)」とは，「もっとも直接的で重要な利害(the most direct and compelling interest)を有する国」を考慮しなければならないと判示した。

「基礎を置く(タッチベース)」は下記の様にして適用される。

もし問題の交信が米国とは関係ないか，または付随的な(incidental)場合は，最も直接的で重要な利害を有する国の秘匿特権規則が適用されなければならない。そのためには，①交信があった当事者と交信の実体内容(substance)，②交信時にその関係が中心となる場所，③国際的システムでの必要性，④外国の秘匿特権を適用することは米国の連邦法やその政策と矛盾しないか否か，を検討しなければならない。

##### D. 2つのレター

以上を基に2つのレターを分析する。

### 1) Feigenbaum レター

このレターで述べられた米国は付随的なものである。万が一、付随的以上であるとしても、日本が最も直接的で、重要な利害を有する国である。Feigenbaum 弁護士は「日本法における先行技術による問題」と聞いており、これは米国特許は間接的に係わってくるかもしれないものの、彼は F 日本弁理士に日本特許に対する先行技術の影響を「注意深く分析し、アドバイスが必要である」と述べている。

これに対して Unitrode 社は、たとえ秘匿特権の問題は日本法であるとしても、日本弁理士は英訳では patent attorney と訳しているものの、日本弁護士ではなく、日本弁理士にアトニー/クライアント秘匿特権があることを立証していないと争っている。我々は、日本法に基づくと、Feigenbaum レターは秘匿特権情報に値すると解釈する。日本弁理士は日本特許法の基で特許侵害や有効性について法的見解を作成でき、特許侵害の警告状も出せ、裁判所にも特許の特定事項について代理人として出廷できる<sup>(13)</sup>（より詳細は表 3 参照）。日本の民事訴訟法第 197 条<sup>(14)</sup>によると、日本弁理士は日本弁護士と同様に職務上顧客から得た情報について証言拒否ができるので、これは秘匿特権を有することである（表 2 参照）。この民事訴訟法第 197 条は、1998 年に米国ディスカバリー的に改訂されたのである。そして Feigenbaum レターを日本法を基に秘匿特権があることを認めても、それは米国連邦法とその政策に明らかに矛盾するものではない。

ただし、我々は日本弁理士が米国の弁護士と全く同一の秘匿特権を有するか否かについてはここでは分析しない。ともあれ、本件では Feigenbaum レターは日本弁理士の日本特許の有効性に関するもので秘匿特権があり、国際礼讓によって連邦裁判所にも適用して秘匿特権でカバーされるということで十分である。

### 2) Prager レター

Prager レターは米国特許が付随的なもの以上であるとしても、適用法の選択(choice of law)の問題を分析すると、やはり英国法であろう。Deans 氏は弁理士であるが、英国ではソリシター(事務弁護士)と同様に秘匿特権を有する者とされている<sup>(15)</sup>。よって、Prager レターも英国法を国際礼讓で適用して秘匿特権であると認める。

### 3) 不注意で提出され、速やかに回収を求めたか

裁判所での証拠によると、Vicor 社は 2 つのレターを意図的に提出したのではなく、不注意で提出し、これに気が付いた時に速やかに回収を求めた記録がある。よって、Vicor 社は秘匿特権を放棄したのではないと認められるので、Unitrode 社は 2 つのレターを返還すべきであると判決する。

### (5) 解説

以上のように、日本弁理士へのレターも英国弁理士へのレターも、両国内法に秘匿特権の規定があることから、国際礼讓により秘匿特権が認められた。

この判決は単に日本弁理士の秘匿特権を認めただけでなく、日本弁理士の日本特許の有効性に関する見解も秘匿特権の対象となり、且つ、それは連邦法とその政策に矛盾しないと判決した点で非常に重要である。何故なら、米国では有効性に関する見解は、訴訟での見解であり後述する *Queen's* 判決に示されるように、米国弁理士の職責に入らないので秘匿特権にならないと判示しているからである。

日本弁理士の職責は表 3 に示すように非常に広く、ほとんどは米国弁理士の職責ではないのでこれらの問題についても日本弁理士の秘匿特権が米国でそのまま認められていくか注目される。

その点に関して、この判決は、「ここでは日本弁理士が米国弁護士と同じ秘匿特権を有するかどうかという点については判示しない」と明記している。つまり、この判決では、日本法で日本弁理士の有効性に関する見解に秘匿特権を認めているので、国際礼讓によって本件でも認めただけであるとしている。これは、将来、状況や条件が多少でも異なった場合は、結論も変わり得る含みを残している。また、米国の連邦法やその政策と矛盾しないことも条件になっているので政策が変わることは十分あり得よう。

### 3. Queen's 判決：発明者(クライアント)と米国弁理士との間の出願業務に付随する交信には秘匿特権はあるが，侵害や有効性見解には秘匿特権はない

In re Queen's University At Kingston  
2015 - 145 2016 年 3 月 7 日

#### (1) 概略

この判決は連邦訴訟において米国弁理士とクライアントの間の米国特許商標庁に対する出願業務(つまり特許性)に付随する交信には秘匿特権を認めたが，特許侵害や有効性の見解については認めないとした判決である。

秘匿特権は基本的には州法問題であるが，CAFC はこの問題は特許の有効性に重大な影響を与えることから CAFC に管轄権があると解釈して受理し，標題の結論を下した。

その理由は以下の通りである。

連邦地裁における秘匿特権の扱い方は連邦証拠規則第 501 条(後述)に「連邦裁判所は道理と経験に基づいてコモンロー(判例法)により秘匿特権を解釈する…」と規定しているので，特許訴訟や米国弁理士問題に精通した CAFC が判断するのが妥当である。

そして，「特許出願業務は昔は弁護士と弁理士の両方ができたが，1963 年の最高裁の *Sperry* 判決<sup>(16)</sup>等から，米国弁護士でも米国弁理士資格が必要となり」，更に「米国弁理士(非弁護士)とクライアントの交信は米国特許庁に対してクライアントを代理する業務を促進するものであり，特許出願の準備と出願業務に対してリーズナブルに必要で，付随するものであり，クライアントは全ての交信は秘匿特権で守られるというリーズナブルな期待があるので，米国弁理士は弁理士秘匿特権(patent-agent privilege)の権利を有するものである」と結論付けた。

また，その特権に入らない交信としては，「買収や訴訟を意識して作成した相手特許の有効性や侵害についての見解等である」とした。理由は，米国特許法等は米国弁理士は米国特許庁に対する出願業務(特許性)の代理業務しか規定しておらず，米国弁理士資格はその範囲の業務しか行えない資格であるからである。

#### (2) 事件の経緯

Queen's 大はカナダ，オンタリオ州の大学であり，

ビデオ画面を見ているユーザーの視線の方向を検知してオン・オフする技術に関する米国特許第 7,762,665 号等を有しており，サムスのスマートフォンは 665 特許等を侵害しているとして，テキサス東部地区連邦地裁に 2014 年 1 月 31 日に提訴した。

その訴訟のディスカバリーで Queen's 大は同大の特許出願を行った米国弁理士との約 300 通の email 交信は弁理士秘匿特権(patent-agent privilege)の対象であるとして，その内容を開示せず，その書誌的事項を示す目録(privilege log)のみを開示した。それに対してサムスは，米国弁理士は弁護士ではないので秘匿特権はないというモーションを提起した。

マジストレート判事はそれを認め，Queen's 大に email 交信を提出することを強制する命令を下した。Queen's 大はそれに異議申立をしたが，地裁判事はマジストレート判事の命令を支持した。そこで Queen's 大は，CAFC に地裁判事に秘匿特権を認める命令を下すような職務執行命令(writ of mandamus)を求めた。

#### (3) CAFC 判決

以下に CAFC 判決の概要を示す。

##### A. 法の選択

連邦地裁の判決や決定を我々がレビューする時は，特許の実体問題(特許侵害，特許性，有効性等)については CAFC の判例法を適用する。非特許問題(ライセンス，譲渡等)については連邦地裁が属する巡回地区裁判所の法を適用する。ディスカバリー問題については，問題の証拠や書面が特許法の実体的問題に影響する場合，即ち，特許のクレーム解釈，不公正行為，有効性や侵害の問題に影響する場合は，実体面および手続面の問題の両者は連邦裁判所の管轄となるので CAFC の判例法を適用する。

##### B. 米国弁理士の秘匿特権の存在

連邦証拠規則第 501 条は，概略下記のように規定している。

第 501 条：

連邦裁判所における秘匿特権の問題は，連邦裁判所が道理と経験に基づいて解釈するコモンロー(判例法)によって決定される。ただし，米国憲法，連邦法，連邦最高裁が規定するルールが異なるように

規定している場合は別である。

しかし、民事訴訟においては、州法が秘匿特権の主張と抗弁を決定し、州法はそれを決定するルールを制定する。

以上のように 501 条は連邦裁判所が判例法によって決定すると規定しているだけで、秘匿特権とは何であるかそのものの定義はしていない。連邦裁判所は非弁護士、例えば会計士と顧客の交信には秘匿特権を伝統的に認めてこなかった。

サムスンは、弁理士が弁護士と顧客の交信を司るような場合には、秘匿特権が適用されることは認めているが、本件のように弁護士が介入していない場合には秘匿特権はないと争っている。しかし、我々 CAFC は、①米国弁理士のユニークな役割、②議会が米国弁理士を特許出願の代理人として認めてきたこと、そして、③最高裁は判決で米国弁理士の業務は法の業務であると認めたこと、そして、④特許訴訟における今日の現実性を考えると、米国弁理士秘匿特権を認めてよいと判示する。

最高裁は、*Sperry* 判決で、「登録米国弁理士は、議会が定めたように、米国特許庁に対して業務ができる権利を有する」と判示した。

議会は米国のいかなる市民も弁護士ではなくても弁理士試験にパスすれば米国特許庁に対して代理人として登録ができると規定してきた。このようなことから顧客には、「特許出願に関連する特許性という法的アドバイスに関係する交信は、秘匿特権があるであろうというリーズナブルな期待がある」といえる。この交信が弁護士に向けられていようと、米国弁理士に向けられていようと、それは関係ない。もしそれがないとすると、顧客は弁護士を選定するべきか弁理士を選定するべきかという自由な選定ができなくなる。

サムスンは、弁理士には弁護士のような倫理規定(のような罰則規定)がないと主張しているものの、米国特許庁は弁理士に対して、米国特許審査便覧第 2001 章<sup>(17)</sup>に、「特許はその性質から公共の利益に影響を及ぼすものであり、そして、そのため特許出願業務を司る者は、特許庁の手続きにおいて、誠実で善意で業務を行う義務がある」と倫理面の規定をしている。

### C. 秘匿特権の範囲

非弁護士である米国弁理士と顧客の交信における秘

匿特権の適用は注意して行わなければならない。

米国弁理士は州のバー・アソシエーションで公認された弁護士ではないので、秘匿特権は議会で公認された活動の範囲内でなければならない。

その業務は米国特許施行規則第 11.5 条(b)(1)<sup>(18)</sup>に、「米国特許庁に対する業務であり、それには特許出願を取得すること、それについて顧客にアドバイスすること、明細書やクレームを起草すること、補正や意見書を起草すること、米国特許庁の交信に対応すること、米国特許庁審判部に対して交信したり、インターフェアランスを行ったり、再審査を行ったり、審判請求その他の業務を行うこと」等、と規定されている。これらの業務を行う際の米国弁理士と顧客の間の交信、すなわち、「米国特許庁に対する特許出願や他の手続きにリーズナブルに必要で、付随する交信」が秘匿特権の対象となる。

これに対して、それらに入らない交信とは、訴訟や特許買収をする際に行う、他者の特許の有効性に対する見解を行う業務、侵害に対する見解等で、それらは、「米国特許庁に対する特許出願や他の手続きにリーズナブルに必要で、付随する交信」とは認められない。

### D. 結論

我々 CAFC は、米国弁理士にアトニー/クライアントの秘匿特権を認め、Queen's 大学のマンガマスの救済を認め、連邦地裁の Queen's 大学と米国弁理士との間の全ての交信と書面を提出せよという命令を破棄させる。地裁は差し戻し審で問題の書面に本当に秘匿特権があるか否かについて内容を分析して審理し直さなければならない。

#### (4) 解説

以上のように CAFC は米国特許庁との出願業務に関する米国弁理士とクライアントの特許性に関する交信に秘匿特権を認めた。ただし、訴訟や特許買収をする際に行う他者の特許の有効性や侵害に関する交信は、米国弁理士業務の職責に入らないことから秘匿特権がないとした。

この見解は、再審査、当事者系レビューや登録後レビューは、米国弁理士が代理できる業務であるので一見矛盾するといえなくはない。

しかし、再審査等は全て米国特許庁に特許性(patentability)<sup>(19)</sup>を問う手続きであって、米国弁理士

独自の見解ではない。つまり、特許になるかならないかを決定する通常の出願手続きと本質は変わらないともいえる。

そして米国特許施行規則第 11.5 条(b) (1) は明確に出願や再審査等は弁理士の業務であると規定している。よって、出願や再審査等の業務の交信には秘匿特権を認めて、無効/侵害見解の交信には認めないことに矛盾はないと考えられる。

また、米国特許商標庁は 2008 年の倫理規定で、「米国弁理士は、クライアントが再審査でなく訴訟を意識している場合は、他者の特許の有効性の見解を述べてはならない」と規定しているので上記結論と整合しよう。

ともあれ、VLT 判決では、日英弁理士の特許の有効性に係わる交信は国際礼譲により秘匿特権を認めても連邦法(特許法)やその政策に矛盾しないと判決している。しかし両判決により、日米英弁理士の秘匿特権の範囲は相当異なるものとなっていることが明らかなので、この点について将来見直される可能性はない。

#### 4. Caltech 判決：企業の発明者(クライアント)が社内の発明評価委員会(弁護士)に提出した発明開示書面は特許性の判断という法的業務を求めている場合は秘匿特権になるが、発明の市場性というビジネス判断を求めている場合は秘匿特権にはならない

*The California Institute of Technology (Caltech) v. Broadcom Limited., et. al.*

CV16-3714-GW (AGRx) 2018 年 3 月 19 日

##### (1) 概要

この事件は企業の発明者(クライアント)が新しい発明が特許になり得るかどうかどうかという特許性の判断を仰ぐため、発明開示書面を社内の発明評価委員会(弁護士がメンバー)に提出した書面が秘匿特権になるか否かが争われた事件である。この問題を担当したマジストレート判事は標題のように、発明開示書面が弁護士の法的見解を求めている場合は秘匿特権になるが、ビジネス性や市場性のビジネス判断を求めている場合は秘匿特権にならないと決定した。同時に根底にある事実問題そのものは法的業務ではないので秘匿特権にならない可能性はあるものの、その点については地裁判

事が差し戻し公判で決定すべきであるとも述べた。

##### (2) 事件の経緯

Broadcom 社では、社内発明者が新技術を開発すると、同者は発明開示書面を作成して社内の発明評価委員会(Patent Review Committee)に提出していた。発明評価委員会は弁護士、パラリーガル、技術者のメンバーから構成され、発明者が発明開示書面を提出すると特許性を審議して特許出願すべきか否かを決定し、出願すると決定すると、次にどの国に出願すべきかということを決している。この発明開示書面とレビュー記録は Broadcom 社内の秘密情報として取り扱われていた。Broadcom 社の Blanksby 博士は、この規定に従い自分の発明について発明開示書面を発明評価委員会に提出して評価させていた。

一方、カリフォルニア工科大学(Caltech)は、Broadcom 社に対してカリフォルニア州連邦地裁に特許訴訟を提起した。そのディスカバリーで Broadcom 社は Blanksby 博士の発明開示書面を錯誤で証拠 341 号として提出していた。Caltech の訴訟弁護士は Blanksby 博士をデポジション(証言録取)<sup>(20)</sup>した時、証拠 341 号を用いて質問を始めようとした。Blanksby 博士の訴訟弁護士は直ちに、デポジションの停止を申し入れ、証拠 341 号はアトニー/クライアントの秘匿特権情報であり、誤ってディスカバリーで Caltech に提出したため、証拠 341 号を回収するというモーションを出した。そのため、その後の訴訟では発明開示書面の証拠 341 号が秘匿特権情報に該当するか、該当してもそれを放棄したかが焦点となった。

##### A. 発明開示書面は秘匿特権情報か否か

発明開示書面は企業内の発明者が企業内の特許弁護士に発明について特許出願をすべきか評価する標準的フォームの書面であるが、その判断が特許性のような法的見解である場合には、発明開示書面はアトニー/クライアントの秘匿特権情報に該当するものとなる。<sup>(21)</sup>

本件では Blanksby 博士は「その発明開示書面は、開発した発明を特許出願するに値するか、発明評価委員会に評価させるために送られた」と証言している。発明評価委員会は弁護士、パラリーガル、そして技術者から構成されており、開示技術を評価し、特許出願すべきか否か、そしてどの国へ出願すべきか結論す

る。証拠 341 号自体には「法の見解を求めるため」という明記はないものの、*Spalding* 判決からも、そしてその発明開示書面の性格からそれは推定される。

その手続きの中で、委員会のメンバー技術者が弁護士に対して技術内容の説明をしているからといって、秘匿特権から外されるということはない。

これに対して Caltech の弁護士は *Raytheon* 判決ではそのような発明開示書面は秘匿特権情報にならなかったと争っている。<sup>(22)</sup>

しかし、その *Raytheon* 判決では発明開示書面はその技術の市場性、つまり、Raytheon 社にとってそれを開発していくことは Raytheon 社のビジネスにとって有益であるか否かというビジネス分析が行われた書面であって、特許性のような法の見解を求めたものではなかった。そのため、もしビジネス上の価値があると判断された場合はその発明開示書面は外部の特許弁護士へ送られて出願を準備するシステムであった。

これに対し、本件では発明評価委員会は特許性の判断、つまり法の見解を行っている。

そこで Caltech は問題となった発明開示書面の中で法的な点は秘匿特権の対象となるとすると開示から外してもよいかもしれないが、残りの技術的な点は開示しなければならないと争っている。しかしながらそのような技術的な点も特許性の判断のために重要な情報で、法の見解の一部となっておりその点については Caltech も争っていない。よって、発明開示書面は秘匿特権の情報であったと結論する。

## B. 秘匿特権の放棄があったか否か

そこで、Caltech は、たとえ秘匿特権であったとしても、Broadcom 社はそれをディスカバリーで開示し、デポジションで既に用いられたので秘匿特権は放棄されたと争っている。訴訟においては、秘匿特権情報を誤って開示することはあり得ることである。そのような場合、速やかに誤って開示してしまったというモーションを直ちに提出すればまず放棄にならないものである。

本件では Blanksby 博士が発明開示書面について発明評価委員会に提出した書面であると証言した直後に Broadcom 社の訴訟弁護士はデポジションの中断を求めている。つまり、発明開示書面についてデポジションに提出されてから 50 秒くらいしか経っていない。このように速やかに対処した場合には他の判例でも秘

匿特権は放棄とされていない<sup>(23)</sup>。

## C. 何が特権情報となるか

Caltech は次に、Blanksby 博士のデポジションでの証言の方は秘匿特権情報にならないと争っている。弁護士との交信の基となった事実自体については秘匿特権にならないものである<sup>(24)</sup>。

この原則からすると、Blanksby 博士の証言の一部は秘匿特権にならない可能性があるが、その点は差し戻し審で地裁判事が証言内容を調べて判断しなければならない。

よって、Caltech の証拠 341 号は秘匿特権であると認める。

## (3) 解説

以上のようにアトニー/クライアント秘匿特権は社内の発明者(クライアント)と発明を評価する組織弁護士(アトニー)との交信にも適用されるものであり、そして発明開示書面は弁護士に特許性を判断させるという法の見解を求めている場合は連邦裁判所の秘匿特権としてカバーされると判決された。一方、求めた判断が発明の市場性、会社のビジネス判断を求めている場合や、あるいは根底にある事実問題については秘匿特権情報にならないとも判決している。この Caltech 判決と次ページ以降の Silver 判決を参照すると、発明者(クライアント)と社内弁理士(ロイヤー)との交信も当然秘匿特権となると考えられる。

## 5. In re Silver 判決：米国弁理士はロイヤー (lawyer：法律家)であり、発明者(クライアント)との交信はテキサス州秘匿特権規則の規定によって秘匿特権情報になる

*In re Andrew Silver*, Relator (請願者)

In the Supreme Court of Texas, No. 16-0682, 2018 年 2 月 23 日

### (1) 概略

連邦控訴裁判所は、前述してきたようにクライアントと米国弁理士の交信が特許性のような法の見解に係わる場合は 2016 年の *Queen's* 判決で、その交信には連邦裁判所のコモンローが適用され、秘匿特権を認めていた。しかし、訴訟の事項が州裁判所の場合、州の秘匿特権規定が適用されるので、州の秘匿特権に入る



か否かという問題になっていた。

そして、テキサス州の最高裁判所は2018年2月23日の本判決で、米国弁理士はテキサス州の秘匿特権条項が規定するロイヤー(lawyer)に含まれ、米国弁理士の特許性に関する交信や見解はテキサス州の秘匿特権条項でカバーされるという州裁判所初めてと思われる判決を下した。州の秘匿特権の規定は州によって規定が若干異なるので、州によって判断が異なる可能性があるが、それでもテキサス州の秘匿特権の規定は標準的なもので、約20の州(カリフォルニア州を含む)がほとんど同じ内容の規定を有しているといわれているので、これらの約20の州は同様に米国弁理士に秘匿特権を認めるものと考えられる。

## (2) 事件の経緯

発明者のSilver氏はレストランでウェイトレスを介さず客自身が入力して注文できる卓上タブレットを発明し、Zioskと名づけた。そして、弁理士のGostanian氏に出願依頼して米国特許第8,224,700号(700特許)を取得した。そしてSilver氏は700特許の出願時にその出願とZioskをTabletop Media社(Tabletop社)に売却し、Tabletop社はZioskを販売してから、Silver氏にローヤルティーを支払う事を約束していた(但し、この点が訴訟で争われた)。

Tabletop社はその後、Zioskを販売して、350万ドル(約3億3千万円)の売り上げを上げたものの、Silver氏と契約があったことを否定し、これまでSilver氏にローヤルティーを一切支払わなかった。

## (3) 地裁・高裁訴訟

Silver氏がTabletop社を契約違反でテキサス州地裁に提訴すると、Tabletop社はSilver氏とGostanian弁理士との交信記録を提出するように要求した。

州地裁は、テキサス州にはそもそも米国弁理士を対象とした秘匿特権の規定はなく、裁判所が勝手に弁理士秘匿特権を作ることは出来ないとし、Tabletop社の主張を認めてSilver氏に証拠提出を命じ、その控訴で高裁もその命令を維持した。

## (4) テキサス州最高裁判決

そこでSilver氏はテキサス州最高裁に上告したところ、テキサス州最高裁は、米国弁理士は米国特許庁の試験をパスし特許手続きを行う権限のある者であ

り、特許法を司るロイヤーに含まれるので、州のロイヤー/クライアント秘匿特権の条項でカバーされ、証拠提出は必要ないと判示した。

### A. テキサス州秘匿特権条項

テキサス州証拠規則第503条<sup>(25)</sup>は秘匿特権について概略以下のように規定している。

テキサス州証拠規則第503条：ロイヤー/クライアント秘匿特権

#### (a) 定義

- (1)「クライアント」とは、人、企業…であり、
  - (A) 弁護士からプロフェッショナルな法的サービスを受ける者；又は
  - (B) プロフェッショナルな法的サービスを得るために弁護士に相談する者；
- (2) クライアントとその代理人の定義(省略)
- (3) 「ロイヤー」とは、法を司る(practice)権限が与えられた者、又はそのようにクライアントがリーズナブルに信ずる者
- (4) ロイヤーの代理人の定義(省略)
- (5) 第三者に開示する意図がない場合は、たとえ下記の開示があったとしても交信は「秘密」となる
  - (A) クライアントにプロフェッショナルな法的サービスを提供することを助長するための何らかの者(例えば、外国の代理人等)；又は
  - (B) 交信を行うためにリーズナブルに必要な開示(例えば、ロイヤーの秘書への開示等)。(以下省略)

以上のようにテキサス州証拠規則第503条の規定は、秘匿特権があるのは、まず、ロイヤー(法律家)とクライアント間の交信であると広く規定し、アトニー(弁護士)という表現を用いていない<sup>(26)</sup>。

そしてロイヤーとは法を司る権限がある者(例えば、attorney at law)は当然として、クライアントがそのような者であるとリーズナブルに信じていた者、即ち資格を問わない者さえ含む広い定義である。

### B. 弁理士の業務

この点についてSilver氏は、弁理士試験をパスした米国弁理士は米国特許庁に対する手続きにおいて特許弁護士と同じサービスが出来る者であると主張してい

る。つまり、連邦政府は米国弁理士に特許法という法律の法見解が出来る権限を認めている。

*Sperry* 判決ではフロリダ州最高裁は *Sperry* 弁理士はフロリダ・バー・アソシエーションに登録している者ではないので、フロリダ州のクライアントのための特許の代理を出来ないと判決した。しかし、連邦最高裁は、その上告審で、特許法は連邦法なので、州裁判所でなく連邦裁判所に管轄権があり、特許法が米国弁理士に特許法を司る活動を認めている以上、連邦法が優先条項 (supremacy clause) であるので特許の代理を当然出来、そのため特許法業務はフロリダ州法における法の業務に入ると 1963 年に判示した。<sup>(27)</sup>

そして、CAFC は 2016 年の *Queen's* 判決で、特許法という連邦法の業務については州法ではなく連邦法のコモンローが適用され、アトニー/クライアント秘匿特権を非弁護士のみ米国弁理士まで認めた。CAFC は連邦最高裁の *Sperry* 判決から、「米国弁理士は単に法のような活動 (law-like activity) を行っているのではなく、法 (特許法) そのもの (law itself) を業務として活動している」ので伝統的なアトニー/クライアント秘匿特権に類似した秘匿特権を米国弁理士に認めた。<sup>(28)</sup>

### C. テキサス州 503 条の解釈

しかし、本件は連邦証拠規則第 501 条のアトニー/クライアント秘匿特権ではなく、テキサス州証拠規則第 503 条のロイヤー/クライアント秘匿特権の解釈の問題である。まず、「ロイヤー」の解釈が問題になる。法律用語は法文中に特別の規定がない場合は、通常の意味に解釈されなければならない。その為には辞書を用いることが多い。「ロイヤー」は「いずれかの州、又は国において法を司る権限を与えられた者」と規定しているので、その者は①法を司っているのか、又は、②いずれかの州又は国でその権限を与えられているかが問題になる。

本件での唯一の問題は、*Gostanian* 弁理士が *Silver* 氏に弁理士業務のサービスを行った時、彼は「法を司る (practice) 権限を有していたか否か」という問題である。そのため両当事者は「法を司る権限に米国弁理士が含まれるか否か」について争っている。

「司る (practice)」とは就業 (employment)、又は職業 (profession) を実施したり、追及することである。「法 (law)」はリーガル・プロフェッションを意味す

る。よって、「法を司る (practice of law)」とはリーガル・プロフェッションを追求することを意味する。*Black's law Dictionary* によるとそれは「ロイヤーの仕事 (the work of lawyer)」であると定義している。

また、米国弁理士の業務は米国特許庁に対して種々の事項についてクライアントを代理することであるとも規定している。米国特許規則第 11.5 条 (b). 更にクライアントの発明を保護するための米国弁理士のアドバイスには特許法だけでなく、州法で得られる保護 (トレードシークレット、独禁法等) についてアドバイスすることも含まれている<sup>(29)</sup>。

その上、米国弁理士は独立して業務を行え、弁護士の監督を必要とはしない。実際、IPR 協会の統計によると米国特許庁の代理人の 13% は米国弁理士である。前述したように、*Queen's* 判決では「弁理士は単に法のような活動 (law-like activity)」をするのではなく、法そのもの (law itself) の活動を行っている。」と述べている<sup>(30)</sup>。

米国弁理士は米国特許庁から米国特許法を司る権限が認められ、ライセンスが与えられている<sup>(31)</sup>。米国特許庁は施行規則でそう定義することにつき議会から権限を与えられている。

以上のことから、米国弁理士はテキサス州証拠規則第 503 条の「ロイヤー」の定義の範囲に入るといえる。ただし、クライアントとの秘密交信はプロフェッショナルな法見解を助長するものでなければならない。即ち、クライアントが法見解を求めている者に限られる。地裁では *Silver* 氏と *Gostanian* 弁理士との交信がこの点を満足するものであるかという点をまだ審理していない。よって、差し戻し審では裁判官がインカメラで裁判官だけが問題となっている交信をレビューしてそのような交信に該当するか否かを決定しなければならない。よって本件を差し戻す。

### (5) 解説

以上のようにテキサス最高裁は米国弁理士とクライアントの交信は米国弁理士の法的業務の法見解を推進する場合は、テキサス州証拠規則第 503 条が規定するロイヤー/クライアント秘匿特権に入ると判決した。これで米国特許法の実体問題 (米国特許庁との出願業務) に係わるクライアントと米国弁理士の交信であれば *Queen's* 判決によって連邦秘匿特権になり、米国特許法の実体に係わらない業務 (特許ライセンス、譲渡

等)に関するクライアントと米国弁理士の交信であればテキサス州最高裁 *Silver* 判決により州の秘匿特権が認められることになった。

後者の点は州によって秘匿特権の規定が若干異なるので、他州でこのテキサス最高裁判決と同じになるかは今後の判例を得なければならぬが、少なくとも他の20州(含むカリフォルニア州)ではテキサスの規定と同じロイヤー/クライアント規定といわれるので、まず米国弁理士の秘匿特権は認められるであろう。

ただし、ニューヨーク州のように秘匿特権の規定が

ロイヤー/クライアント秘匿特権ではなく、アトニー/クライアント秘匿特権と定義している場合は、弁理士(アトニー)が主体になるので米国弁理士が入るか何ともいえないが、それでも少なくともCAFCという連邦裁判所は連邦法上のアトニー/クライアント秘匿特権に米国弁理士が入ることを認めているのでまず同じ結果になる可能性が強いと考えられる。

また、州地裁における訴訟においても日本弁理士の秘匿特権は国際礼譲により認められる可能性は非常に高いであろう。

表1 弁理士の秘匿特権に関する主要判決と要旨

年	訴訟主題	裁判所	判決名	要旨
2000年5月31日	特許訴訟 (連邦)	マサチューセッツ州連邦地裁 (連邦裁判所)	<i>VLT Corp.</i> 判決	米国クライアントと日本弁理士との間の日本特許法に関する交信は、日本法をタッチベースとしており、国際礼譲により日本弁理士の秘匿特権を連邦裁判所でもそのまま認める
2016年3月7日		CAFC (連邦裁判所)	<i>Queen's</i> 判決	米国弁理士の米国特許商標庁に対する出願業務に付随する交信は、法的見解を推進する場合は秘匿特権になるが、特許の侵害や有効性に関する見解には認められない
2018年3月19日		カリフォルニア州連邦地裁 (連邦裁判所)	<i>Caltech</i> 判決	発明者(クライアント)が発明開示書面を弁理士を有する発明評価委員会に提出して、特許出願の可否を決定するための特許性の判断を求めた交信は秘匿特権になる。
2018年2月13日	契約訴訟 (州)	テキサス州最高裁 (州裁判所)	<i>Silver</i> 判決	発明者(クライアント)と米国弁理士との発明に関する交信は、米国弁理士は特許法を司るロイヤーであることから、カリフォルニア州法のロイヤー/クライアント秘匿特権でカバーされる

注：上位3つの事件は連邦裁判所での連邦法訴訟(特許訴訟)において連邦裁判所の秘匿特権アトニー/クライアント秘匿特権が適用され、一番下の事件は州裁判所での州法訴訟(契約訴訟)においてテキサス州のロイヤー/クライアント秘匿特権が適用され米国弁理士の秘匿特権が認められた事件である。

## 6. まとめ

米国弁理士と日本弁理士の秘匿特権は米国の連邦そして州の裁判所で確実に広く認められつつある。しかも、米国弁理士には特許の侵害や有効性に関する業務は職責に入っていないため秘匿特権は認められていないが、日本弁理士の方は認められており、より広くカバーされている。

*VLT* 判決は、連邦裁判所における取り扱いは、「連邦法やその政策に反しない場合」としているため、米国弁理士と日本弁理士の秘匿特権の範囲に大きな差が生じる可能性があるためこのまま日本弁理士の広い取り扱いが続くかについては若干の疑問が残る。

次の問題として考えられるのは、米国の州訴訟でも

日本弁理士の秘匿特権が認められるか否かであるが、これは既に連邦訴訟で国際礼譲で認められており、州訴訟に国際礼譲が認められない理由は考えられ難いので、やはり全く同じように認められて行くと考えられるが、日本弁理士の秘匿特権の適用範囲については連邦裁判所と同じ問題がある。

ともあれ、秘匿特権の問題は①アトニー/ロイヤーとクライアントの交信であること、②法的見解ないしアドバイスであること、③秘密であるという認識、そして④秘密の管理をしていることが重要なので、日本企業や日本弁理士もその点を書面に示し、またそれを意識した管理体制を取ることが重要である。

表 2 秘匿特権の日米比較

	米国	日本
連邦法	<p>連邦証拠規則第 501 条： 連邦裁判所における秘匿特権の問題は，連邦裁判所が道理と経験に基づいて解釈するコモンロー（判例法）によって決定される。 ただし，米国憲法，連邦法，連邦最高裁が規定するルールが異なるように規定している場合は別である。 しかし，民事訴訟においては，州法が秘匿特権の主張と抗弁を決定し，州法はそれを決定するルールを制定する。</p>	
テキサス州法	<p>テキサス州証拠規則第 503 条：ロイヤー/クライアント秘匿特権 (a) 定義 (1) 「クライアント」とは，人，企業…であり，； (A) 弁護士によってプロフェッショナルな法的業務を受ける者；又は (B) プロフェッショナルな法的業務を得るために弁護士に相談する者； (2) クライアントとその代理人の定義(省略) (3) 「ロイヤー」とは，法を司る (practice) 権限が与えられた者，又はそのようにクライアントがリーズナブルに信ずる者 (4) (省略) (5) 第三者に開示する意図がない場合は，たとえ下記の開示があったとしても交信は「秘密」となる (A) クライアントにプロフェッショナルな法的業務を提供することを助長するための何らかの者(例えば，外国の代理人等)；又は (B) 交信を行うためにリーズナブルに必要な開示(例えば，ロイヤーの秘書等)。(以下省略)</p>	<p>民事訴訟法第 197 条（証言拒絶権） 次に掲げる場合には，証人は，証言を拒むことができる。 二 …弁護士（外国法事務弁護士を含む。），弁理士…；又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 ただし，220 条（文言提出義務）に，当事者が訴訟で引用している文書は，文書提出を拒むことができない等の例外がある。</p>
解説	<p>要するに： ① 弁護士とクライアントの関係があり， ② それらの者の交信であり， ③ 法的助言であり，そして ④ 秘密を保持している， というように非常に限定的な定義である。</p>	<p>「職務上知り得た事実」と非常に広い定義であり，米国のように「法的助言」に限定していないようである。 このまま広い範囲の秘匿特権の全てが米国でそのまま認められていくかについては問題になる可能性がある。</p>

表3 日米弁理士の業務概要と秘匿特権

	米国弁理士 (37 CFR § 11.5, § 11.6)	日本弁理士 (弁理士法第4条, 6条)
業務	・米国特許商標庁に対する業務 (practice before the USPTO)	・特許, 実用新案, 意匠, 商標(以下, 特許等), 国際出願…に関する特許庁手続き, 特許等の行政不服審査法の審査請求, 裁定, そしてこれらの事項に関する鑑定, その他の事務
	・州法(トレードシークレット等)による保護の助言	・関税法の一部の手続きの代理 ・不正競争, 著作物に関する裁判外紛争解決手続…の代理 ・上記事務の相談
	・特許出願における譲渡書作成(一般的な特許譲渡書は作成できない)	・特許等の売買契約, 通常実施権, その他の契約…の代理, 媒介, 相談 ・外国の行政官庁に関する手続きの資料作成, その他事務 ・特許等の技術の保護の相談 ・特許等の裁判での補佐人 ・特許法等の一部の条文に関する訴訟の訴訟代理人。但し, 特定侵害訴訟代理の資格が必要
秘匿特権コメント	上記業務は日本弁理士の業務に比べて非常に狭く限定されており, 且つ, その内, 法的業務に関する業務についてのみ秘匿特権が適用される	民訴法第197条により, 上記業務に関して「職務上知りえた事実で黙認すべきもの」については全て秘匿特権があると考えられる(法的業務という限定はない)。そのため, VLT判決では日本弁理士の有効性見解に関する交信について秘匿特権を国際礼讓で認めていた。 国際礼讓を単純に適用すれば, 日本法で秘匿特権が認められる上記の業務はそのまま全て米国裁判所でも認められるはずであるが, VLT判決は「連邦法とその政策に反しない限り」という前提があり, 日本弁理士の業務は米国弁理士の業務に比べてあまりに広いので, 将来その前提が強調される恐れはあるであろう。

(注)

- (1) 州法ではアトニー/クライアント秘匿特権又は, ロイヤー/クライアント秘匿特権とふた通りに規定しているので, 本稿では弁護士/顧客という漢字表現を用いずに, 英語の表示をカタカナで用いている。
- (2) 秘匿特権には, アトニー/クライアント, 精神科医/患者, 夫/妻等色々あるが, 本稿は特許に関するアトニー/クライアント秘匿特権問題に限定している。
- (3) 訴訟になると秘匿特権の情報は, 送信者, 受信者, 送信内容のタイトル, 日時を記載した目録を提出して交信情報は秘匿特権情報であることを主張する。相手当事者はその目録の記載に疑問があるとモーションを提出し, 裁判官のみが検証して秘匿特権か否か決定する。
- (4) Federal Rules of Evidence 501
- (5) 本稿では米国弁理士と日本弁理士の両方を論じるので, 区別し易いようにあえて国名をつけた表現にしている。
- (6) *VLT Corp. and Vicor Corp. v. Unitrode Corp.*, 194 F.R.D.8 (D.C. Mass. 2000年5月31日)
- (7) *In re Queen's Univ. at Kingston*, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)
- (8) 米国では特許の有効性(Validity)は訴訟における問題で, 基準は当業者のクレーム解釈で, 明白且つ説得力ある証拠と高く, 米国弁理士は訴訟代理人にはなれないので秘匿特権はない。これに対して特許性(patentability)は特許が成立するかという米国特許庁における出願での問題で基準は最も広いリーズナブルな解釈(BRI)で証拠の優越でよく, 米国弁理士

は代理人になれるので秘匿特権が最近認められた(後述)。日本においては日本特許庁における特許性の基準と裁判所における有効性の基準は, 共に「高度の蓋然性」であると考えられ, 米国のように差があるとは考え難い。

- (9) *The California Institute of Technology (Caltech) v. Broadcom Limited., et. al.*, CV16-3714-GW (AGRx) 2018年3月19日
- (10) *In re Andrew Silver*, Relator (請願者) In the Supreme Court of Texas, No. 16-0682, 2018年2月23日
- (11) 州の秘匿特権の規定は, このテキサス州やカリフォルニア州ではロイヤー/クライアント秘匿特権という表現になっているが, ニューヨーク州ではアトニー/クライアント秘匿特権という表現になっており, 前者の方が若干広いと考えられる表現になっている。
- (12) *Golden Trade, S.r.L v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992).
- (13) 日本弁理士法第4条第1項
- (14) 民事訴訟法第197条 次に掲げる場合には, 証人は, 証言を拒むことができる。一(省略), 二…弁護士, 弁理士, 弁護士…の職にある者…が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合(以下省略)。
- (15) 判決中にはソリシターは証言を強要されないという規定が掲載されているが, その文中には英国弁理士の記載はなく, 恐らくそのように解釈されているのであろう。
- (16) *Sperry v. State of Florida ex rel. Florida Bar*, 373 U.S. 379 (1963).

- (17) MPEP § 2001
- (18) 37 C.F.R. § 11.5(b)(1)
- (19) 査定系再審査第 301 条(a)(1)「…patentability…」，当事者系レビュー第 311 条(b)「…unpatentable…」；登録後レビュー第 321 条(b)「…unpatentable…」と全て「特許性」を問う規定であり，「有効性(Validity)」を問う規定ではない。特許の有効性は訴訟で争われる事項である(米国特許法第 282, 283 条)。
- (20) 訴訟の証拠収集期間(ディスカバリー)中に証人を尋問して，証言を入手し，記録するシステムをデポジションという。その記録を基にして，訴訟戦略を立てたり，あるいは法廷で証人が異なる証言をした時に証言録取の記録を用いて証人の信憑性を追及する。
- (21) *In re Spalding Sports Worldwide*, 203 F. 3d 802, 805-806.
- (22) *Raytheon Co. v. Cray, Inc.*, 2017 U.S. Dist. Lexis 85563 (E.D. Tex, 2017 年 6 月 5 日)
- (23) *Kelly v. CSE Safeguard Ins. Co.*, 2011 US Dist. Lexis 88975 (D. Nev. 2011 年 8 月 10 日)その他いくつかの判例有り。
- (24) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 395 (1981).
- (25) Texas Rules of Evidence 503.
- (26) アトニーとロイヤーはどのように異なるかは議論されておらず，辞書を参照しても明確な答えはないが，アトニーは普通，attorney at law と表現し，資格を含む表現であり，且つロイヤーは法律を勉強していれば誰でもよいとも解釈できるので，アトニーの方が弁護士に近いと考えられる。
- (27) *Sperry v. State of Florida ex rel.*, Florida Bar, 373 U.S. 379 (1963)
- (28) *In re Queen's Univ. at Kingston*, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)
- (29) 37CFR § 11.5 (b) (1) (i)
- (30) *In re Queen's University*, 820 F. 3d. 1296.
- (31) 37CFR § 11.5 (b) (1)

(原稿受領 2018. 5. 6)