

弁理士顧客守秘特権を初めて認定した VLT 判決

— VLT 事件の顛末 —

会員 藤村 元彦



要 約

日本弁理士と顧客との間のコミュニケーションについて守秘特権を否定した多くの判例を覆した画期的な VLT 判決（2000 年 5 月）について、守秘特権の存否を問われた日本弁理士自身がその顛末及び VLT 判決の重大性や影響について述べている。

VLT 判決は、多くの日本弁理士の永年に亘る実績と顧客との信頼関係の存在を重要な根拠としつつ正面から弁理士顧客守秘特権の存在を認定した。外国特許出願事務を含めて日米両法域の絡む事案に関与する方々に将来の米国特許訴訟に備えるための重要な指針を与える判決である。

目次

1. はじめに
2. Attorney-client Privilege の正しい邦訳
3. プロローグ
4. 筆者自身のスタンス
5. 米国弁護士 K 氏に送った資料及び自発的な筆者コメント
6. エピローグ
7. 判決内容の検討及び感想
8. おわりに

1. はじめに

去る 2000 年 5 月 31 日に、米国マサチューセッツ地区裁判所は、日本の弁理士と顧客との間のコミュニケーションに対していわゆる守秘特権⁽¹⁾を認める画期的な⁽²⁾判決を下した。この判決は VLT & VICOR 対 UNITRODE 事件（以下、VLT 事件と称する）におけるディスカバリー手続において、日本弁理士としての筆者による原告の一方の VLT 社の代表者及びその代理人である米国弁護士に宛てた 2 通の書簡⁽³⁾について守秘特権を認める判決（以下 VLT 判決と称する）であった。

この VLT 判決については、2001 年の知財管理誌に論説記事⁽⁴⁾が掲載された。

筆者としては、VLT 事件のことは、ある程度広く認識されているのだろうと考えていた。しかしながら、VLT 判決以来約 12 年が経過した今日に到っても、VLT 事件自体やその重要性が多くくの弁理士や知財関係者の皆様にあまり正しく理解されていないことが最

近になって判明した。

ここに、改めて、VLT 事件に関する筆者自身の体験や考えたことなどを皆様にご紹介する所以である。日米の両法域に亘る特許出願や紛争に関わる方々のみならず次代を担う若手弁理士のご参考になれば望外の喜びである。

2. Attorney-client Privilege の正しい邦訳

周知の Black's Law Dictionary によれば、Attorney-client Privilege とは、「アトニーとその顧客との間の秘密のコミュニケーションを他者に開示することを拒否したり禁じたりする特権」であるとされている。

ここで、アトニーとは、弁護士だけを意味する訳ではない。

上記 Black's によれば、アトニーとは代理人を意味するが、特に意図しない限り、Attorney at Law, Lawyer, または Counselor at Law を意味するとのことである。いずれにしても、アトニーの語義からすれば、明らかに日本の弁理士も含まれている。従って、ドイツにおける Rechtsanwalt と Patentanwalt と対応する弁護士と弁理士とを設けている日本において、Attorney-client Privilege を弁護士顧客守秘特権と邦訳することは、日本の弁護士にのみに特権が認容されるという誤解を呼ぶのではないかと考える。更に、付言すれば、日本の弁護士でさえも米国におけるアトニーではないのであるから、代理人顧客守秘特

権をいかなる場合にも享受できるという保証はどこにも無いのである。結論として、Attorney-client Privilege は代理人顧客守秘特権と邦訳すべきである。

3. プロローグ

1998 年の晩秋のある朝、事務所に出勤したら、ボストンの法律事務所の知り合いの弁護士 F 氏からファックスが入っていた。内容は、「数年前の VLT 社の関連において彼自身と VLT 社の担当役員とによる問い合わせに対する筆者の回答書簡 2 通の写しをまだ筆者が保管しているならば、その写しを送って欲しい」というものであった。理由の記載は一切なかった。筆者は、何だか妙なファックスだなと思いつつ、代理人関連ファイルキャビネットから該当する書簡の写しを探し出してファックスで送り返した。

すると、その翌日、同じ法律事務所の VLT 事件の担当弁護士 K 氏から「筆者が日本の弁理士であることの確認と日本の弁護士との相違についての説明を求めろ」ファックスが入った。そこで、筆者はピンと来た⁶⁾。これは、VLT 社の特許に絡んで侵害訴訟が始まって、ディスカバリー手続の最中であって、筆者の書簡が何かの証拠とされる可能性があり、筆者の当該書簡について守秘特権が問題になっているのではないかな？と密かに思った。ただし、件の弁護士 F 氏や VLT 担当の弁護士 K 氏からは、終始、事件終了後においても VLT 事件自体について何の説明もなかった。

4. 筆者自身のスタンス

(4-1) この事件は、自分が当事者ではないが、日本の弁理士に対して米国裁判所による重要な評価が下される事件であるから、絶対に勝つべきである。

(4-2) 筆者の勝手な解釈によれば、「守秘特権とは、カソリックの神父への信者による懺悔の内容が永遠に秘密にされることを担保する信者の権利のようなものではないか？」ということであった。信者が神父の前で密かに真実を語るためには、神父は懺悔の内容を他者に絶対に漏らすことは無いという神父と信者との間の確固たる信頼関係が無い限り、真の懺悔はあり得ない訳である。

(4-3) 従って、筆者としてなすべきことは、日本において、弁理士が顧客から相談や依頼を受けてこれに真摯に対応して顧客の利益を守ることによって、顧客の信頼に応える役割を期待されかつ日常業

務としてこの役割を果たしている実態（日本の関連法令の内容もさることながら）を米国の判事に理解して頂くことではないか？と考えた。

5. 米国弁護士 K 氏に送った資料及び自発的な筆者コメント

5-1) VLT 担当弁護士 K 氏に送付した資料は以下の通りである。

(A) 日本の民事訴訟法（1998 年 10 月 1 日改正施行）の証言拒絶権及び書証に関する規定の英文法令社による英訳の写し。

(B) AIPLA⁶⁾1998 年次総会における筆者による「日本における工業所有権の権利行使における日本弁理士（Japanese Patent Attorney）の活動の現状」と題したスピーチの際の英文配布プリント⁷⁾。

5-2) 送付状において特筆した筆者コメント

(A) 日本の民訴法の証言拒否権・文書提出拒否権に関する規定において、弁理士、弁護士、医師、助産婦などの有資格者が「同列」に記載されていること。

(B) 日本の弁理士は、特許侵害訴訟においては補佐人⁸⁾として出廷できる一方特許庁の審決の取消訴訟においては単独で代理人になれること。

6. エピローグ

資料及びコメントを 1998 年暮に VLT 担当弁護士 K 氏宛に送ってからは暫く何も連絡がなかったが、2001 年 5 月 14 日に件の F 氏から VLT 判決の写しが筆者宛に届き、さらに、その 10 日後に、F 氏から VLT 事件における保護命令⁹⁾の原文写しと VLT 担当弁護士 K 氏による宣誓書（証拠書類を含む）を整理して取めたバインダが届いた。このバインダの F 氏の送付状には、「守秘特権に関する判決に対する上訴は無かったと K 氏から聞いた」とのコメントがあるだけであった。

謝辞も無く何の感想も書いて無く、拍子抜けするほどであった。

筆者の家族や事務所のスタッフに直接の関係があるわけでもなく、誰ともこの喜びを分かち合うことも無く、何だか切ない気分であった。

7. 判決内容の検討及び感想

7-1) VLT 事件は、VLT 社の代理人米国弁理士による事務的なミスによって、本来、証拠として開示されるべきではなかった筆者の2通の書簡が誤って被告側に渡ってしまったのでこれを原告の守秘特権に基づいて原告側に返却すべき旨の原告側の主張に対して、日本弁理士である筆者の書簡については原告による守秘特権は認められないと被告が主張した争いであった。

7-2) VLT 判決は、日本弁理士とその顧客との間のコミュニケーションについて代理人顧客守秘特権を明確に認定した。VLT 判決の認定は、ほぼ、筆者の期待した通りの認定であったと感じた。特に、判決の文中で、「守秘特権は、打ち明けること、信頼することへの絶対的の必要に深く根ざしている。もし、守秘特権を少数の弁理士にのみ限定するとすれば、日本の特許に関する法的助言を日本弁理士に求めるコミュニケーションの大半から守秘特権を奪うことになってしまう」というくだりを読んだときは、涙が出た。やはり、米国の判事と K 氏（勿論両名の方にお会いしたことはないが）は必ず筆者の言わんとするところを理解してくれるに違いないと信じて良かったとしみじみ思った。

7-3) VLT 判決は、「日本の民訴法の 1998 年改正を根拠としている」という説があると聞いたが、日米の互いに全く異なる法制の下で、そのことだけによって、直ちに、日本の弁理士が守秘特権を享受できるということにはならないと思う。現に、VLT 判決を読んでもみると、タッチベース (Touch Base) テスト⁽¹⁰⁾の適用の仕方から始まって日本の関連法令の規定ぶりを検討して弁理士と弁護士などの他の資格者とが同列に取り扱われている点に触れ、日本の弁理士と英国の Barrister との類似性を認めつつ弁理士との相違を確認した後に、改めて弁理士の働きの現状について確認している。やはり、AIPLA 年次総会資料を用いるなどして、日本の弁理士と顧客の間の実態と信頼関係の存在の立証を試みた筆者の作戦が有効であったと自負している。

振り返って見れば、国際活動委員会、日米実務委員会、長期ビジョン委員会、外弁問題検討委員会、等を通じた日本弁理士会全体の永年に亘る諸活動の蓄積が偶然にも筆者を介して日本弁理士にとって好ましい結果を生んだのであると言える。

7-4) VLT 判決は、英国弁理士についても守秘特権を認めている。さらに、この VLT 判決の後に別な事件において、韓国弁理士についても守秘特権が認められたと聞いた。

7-5) 昔、日本の弁理士が米国法律事務所に至らの顧客を連れて行ったら、その日本の弁理士の同席は守秘特権の放棄になるので会議室から退出を求められたというお話を聞いた。VLT 判決以前の日本弁理士による守秘特権に否定的な判例⁽¹¹⁾の下では、止むを得なかったと思う。しかし、今後はそのような扱いを日本弁理士が受けることは無いはずである。

7-6) 多くの日本企業の特許戦略は当然国際的であり、日米の双方の法律が絡まる事案が多いのであるから、VLT 判決の故に、日本弁理士と米国代理人弁理士の共同作業がより円滑になり得る⁽¹²⁾と考える。

7-7) 日本出願に基づく米国などの外国に出願を行ういわゆる外国出願事務を、国内代理人として、無資格の法人に依頼するケースを考える。このような場合、日米両法域が絡む外国出願事務に関連して生じた文書がディスクバリーの対象になったとすると、無資格者の仲介という事実によって、代理人顧客守秘特権が認められないという事態が生じ得ると考える。従って、日本には弁理士という特許専門アトニーが存在するにも拘らず、敢えて無資格の法人代理人を介した米国出願事務は危険であると以前から考えている。因みに、無資格国内代理人による外国出願事務代行の件数の多さは日本特有ではないか？筆者は無資格法人を介した欧米からの日本出願の代理を今まで経験したことがない。

7-8) VLT 判決は、見方を変えれば、米国社会からの日本の弁理士に対するエールでもある。日本の弁理士は、このエールに応えなければならぬのではないかと思う。

因みに、2010 年度から、日本の弁理士は AIPLA の正会員になれることになった。このことについては、AIPLA と日本弁理士会との深い信頼関係によるところ大ではあるが、VLT 判決も大きく影響しているのではないかと考える。

8. おわりに

VLT 判決によって、日本の弁理士が日本のみならず米国社会から付託された役割が大きいことを改めて認識すると共に、その役割を果すべく、個々の弁理士

が内外国の特許実務や語学について地道な学び⁽¹³⁾を継続して、顧客の信頼を得つつ、誇り高く堂々と世界の特許アトニーの一員として活躍を続けて行くべきであると信じる。

付言すれば、代理人顧客守秘特権の存否は、代理人の職域内のお話である。それ故、外国特許分野における弁理士の職域の外延の明確化のための弁理士法の検討や ACP ガイドライン（仮称）の作成などを日本弁理士会に望みたい。

注

- (1) Attorney-client privilege のこと。ACP と略称される。しばしば弁理士顧客守秘特権と邦訳されるが、Attorney の語は本来「代理人」を意味する。(Black's Law Dictionary による)。守秘特権の保持者は顧客である。米国の Patent Agent には守秘特権は認めないと言う判例もある。
- (2) VLT 判決以前は弁理士に関する守秘特権を否定する多数の判決がある。
- (3) ある刊行物が日本における新規性喪失の根拠になるや否やについての弁理士としての見解を示した書簡
- (4) 知財管理 Vol.51 No.4 2001 pp.527
- (5) 筆者は 1994 年（平成 6 年）度の外弁問題検討委員会の委員

長を務めた。

- (6) American Intellectual Property Law Association（米国知的財産法協会）のこと。特許商標専門の米国弁護士の団体。現在約 16,000 名の会員を擁する。
- (7) 筆者は 1998 年 10 月の AIPLA 年次総会の際のセミナーにおいて日本弁理士会を代表して上記テーマで日本弁理士の工業所有権の権利行使の側面における活動《出願前の相談、権利化手続、権利化後の相談・鑑定、補佐人としての法廷活動、など》を弁理士制度の沿革や当時の 2002 年改正前の弁理士法を参照しつつかつ日本弁護士との役割分担の実際によって説明した。
- (8) ドイツ語で Beistand。英語の Assistant では補佐人の権能が表れていない。
- (9) Protective Order のこと
- (10) 事案の米国法との関わり方の判定テスト
- (11) 例えば Alpex 事件
- (12) 知財管理 Vol.47 No.5 1997 pp.681
- (13) お仕着せのセミナーに参加すれば良いという訳ではない。自学自習がより重要であると思う。因みに、筆者は外国弁護士・弁理士を招いて議論に重点を置いた私的な勉強会を弁理士仲間と共に 1993 年から年数回のペースで継続出来ている果報者である。

(原稿受領 2012. 4. 24)

