

平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

平成 27 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

要 約

米国の民事訴訟においては、日本弁理士が関与したコミュニケーションに対する弁護士一依頼人間の秘匿特権の適用が不確実であること、及び州ごとに独自の法を有していることからその判断も様々であることが指摘されている。

本調査研究では、日本をはじめとする外国弁理士一依頼人間の秘匿特権に関し、米国の訴訟において実際にどのように扱われているかについて情報を収集するため、各州の裁判例を分析するとともに、我が国の企業及び弁理士において、日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性に起因する不利益が生じているか、また秘匿特権に関する対策をどのように行っているか等の取組の現状について調査を実施し、これらに基づいて提言を行った。

I 米国裁判例の分析について

米国では、弁護士一依頼人間の秘匿特権を主張する際、主に「attorney」、「依頼人」及び「コミュニケーション」に関する要素が重要であるが、外国弁理士が関与したコミュニケーションについては「attorney」の要素について主要な争点となり得る。裁判例では、そのコミュニケーションが米国に最も関連する場合（米国特許の有効性に関するコミュニケーションなど）は米国法に基づき、外国に最も関連する場合（当該国の特許の有効性に関するコミュニケーションなど）は国際礼譲（comity）の原則により、その国の法における取扱いに基づき、それぞれ判断されているものが大半であり、当該外国における「弁理士」がその国で民事訴訟制度上どのように解釈され、取り扱われているかが重要な視点となる。

我が国では、民事訴訟法において弁理士が文書提出拒否権及び証言拒絶権を有することが規定されていることから、その規定が施行された 1998 年以降、米国裁判例において、日本に関連する主題であって、日本弁理士が関与したコミュニケーションに対して、日本弁理士が米国の「attorney」に相当する者に該当しないと判断され秘匿特権が認められなかった例は見られなかった。また、日本以外の外国の弁理士が関与した事例では、外国の弁理士が米国の「attorney」に相当する者に該当しないと判断された例も見られたものの、それはその国の法においてその弁理士に対して弁護士一依頼人間秘匿特権又はそれに類する権利が認められていないからであり、国際礼譲の原則により、その国の法上における取扱いに準じて弁護士一依頼人間秘匿特権が判断されている点は同様であった。これらの判断について、異なる取扱いをしている州は見られなかった。

II 我が国の企業及び弁理士における秘匿特権に関する取組の現状

日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性に起因する実害がないかヒアリングした結果、我が国の企業・弁理士事務所内に特段の実害があるとの意見は見られなかった。その理由として、訴訟対応では米国の attorney を介するようにしていることを挙げる企業、日本弁理士とのコミュニケーションにも秘匿特権の主張が認められていることを挙げる企業がそれぞれ見られた。

また、中小企業には、訴訟対応をはじめとする知財関連分野の全体的なマネージメントが日本弁理士の役割の一つとして期待されているとの意見があるところ、日本弁理士が米

国特許に関して法的助言を行うと、秘匿特権が認められないリスクがある。しかし、これまでは中小企業による米国訴訟の絶対的な件数が少ないため、また問題が顕在化していないものと見られる。

秘匿特権に関する企業内の対策としては、文書に「社外秘」や「attorney-client privilege」等の記載をするなど、秘密文書としての取扱いなどの文書管理に関する社内規程の整備、電子メールの管理（定期的な削除等）、秘匿特権等に関する社内セミナーの開催などが見られた。ただし、文書等の管理については、秘匿特権に関して特に対応するものというよりは、全社的な文書管理規定や訴訟対応の一環として行う通常の管理であるとした企業が多かった。また、弁理士事務所においては、依頼人に不利になると考えられる事項については、コミュニケーションの取り方を注意し、文書として残さないといった意見が共通して見られた。

III 提言

米国においては日本弁理士が関与したコミュニケーションに秘匿特権を認める判例が重ねられていることが確認できた一方で、依然として、カナダやイギリスなど、米国以外のコモンロー諸国においては、未だ日本弁理士に対して秘匿特権が適用されるかどうかの不確実な状況にあるという指摘もある。政府においては、我が国の弁理士が行ったコミュニケーションについては、他国においても秘匿特権の適用が認められるようにするための国際取組の一層の推進を期待したい。

各企業や各弁理士においては、秘匿特権の適用範囲やその要件、**privilege log** の作成方法、秘匿すべき情報の管理など秘匿特権の主張の際のポイントのみならず、ディスカバリーをはじめとする米国での民事訴訟への備えも含めて、理解を深めていくことが重要である。こうした理解の促進のため、日本弁理士会において「業務ガイドライン」を策定することも有用であろう。

はじめに

一般に、欧州大陸諸国や日本などの制定法諸国（シビルロー諸国）と異なり、米国や英国などの判例法諸国（コモンロー諸国）では、民事訴訟において当該事件に関連した文書等の証拠の開示を請求する制度（ディスカバリー制度）を有している。他方、依頼者には弁護士と交わした文書等（コミュニケーション）の開示を拒む権利が認められており、これを「弁護士－依頼人間秘匿特権」という。

しかしながら、外国弁理士と依頼人間のコミュニケーション（以下、単に「外国弁理士と依頼人間」という。）に対して弁護士－依頼人間秘匿特権が認められるか否かは国によって異なり、特に我が国産業界の関心が高い米国では、州によっても独自の法を有している。

ディスカバリー制度による企業活動への負担、及び日本弁理士が関与したコミュニケーションに弁護士－依頼人間秘匿特権が認められないことによる企業活動への不利益は従来から指摘されており、平成 25 年度に開かれた産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会（以下、「弁理士小委」という。）においては、その解決手段として政府は国際取組を推進すべき等の提言がなされた。しかし、米国において、弁護士－依頼人間秘匿特権は州法上の争点でもあるため、我が国をはじめとする外国弁理士と依頼人間に対して弁護士－依頼人間秘匿特権を認める方向で米国内の司法判断を統一することは困難であることが予想され、仮に国際交渉により制度調和の枠組みが整ったとしても、米国がこれに参加し、国内に適用することは困難であると考えられる。

このように米国司法の制度調和が困難である現状においては、国際取組と並行して、米国における我が国をはじめとする弁護士－依頼人間秘匿特権の適用に関する裁判例を州ごとに調査・分析し、その結果を公表することにより、この点についての予見可能性を高めおく必要がある。上記弁理士小委の報告書においても、米国の裁判例の状況を引き続き注視することが重要である旨が指摘されている。

また、弁護士－依頼人間秘匿特権の問題については、平成 24 年度の調査研究、平成 25 年度の弁理士小委等の機会に、日本弁理士会等から、米国裁判例について懸念が表明されてきたが、秘密保持の問題もあり、企業活動や弁理士業務に及んでいる不利益、当該不利益を回避するために事業所内で講じられている対策等の実態は不明であった。

そこで、本調査研究は、我が国をはじめとする外国の弁護士－依頼人間秘匿特権の米国における適用に関する裁判例を州ごとに調査し、これを産業界のニーズに沿った視点から典型的に整理することにより、米国の民事訴訟手続における弁護士－依頼人間秘匿特権の適用上、我が国弁理士がどのように扱われるかについての予見可能性を高める一助とするとともに、我が国の産業界及び弁理士が米国の民事訴訟を見据えてとるべき対策についての基礎情報を提供することを主な目的とする。

本報告書の作成にあたり、ご指導・ご協力をいただいたワーキンググループの方々をはじめ、国内外での調査にご協力いただいた企業、法律事務所、特許事務所及び学識経験者の方々にこの場を借りて深く感謝する次第である。

平成 27 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

調査にあたっては当該分野に精通した弁護士，弁理士，産業界有識者及び学識経験者によるワーキンググループを編成した。ワーキンググループメンバーの弁護士，弁理士，産業界有識者，学識経験者，オブザーバーの方々及び事務局は以下のとおりである。

ワーキンググループ委員（五十音順，敬称略）

石田 善昭	エーザイ株式会社 知的財産部部長
伊東 正照	一般社団法人日本知的財産協会 国際第一委員会 (オリンパス株式会社)
岩坂 誠之	一般社団法人日本知的財産協会 特許第二委員会 (富士フィルム株式会社)

座長

岡部 譲	岡部国際特許事務所 所長 弁理士
窪田 英一郎	ホーガン・ロヴェルズ東京事務所 弁護士・弁理士
小塚 荘一郎	学習院大学法学部 教授
土井 悦生	Foley & Lardner LLP 弁護士・弁理士・米国NY州弁護士
永岡 重幸	日本弁理士会 国際活動センター センター長 (小西永岡特許事務所 弁理士)

オブザーバー

沖本 尚紀	法務省民事局（参事官室） 局付
小宮 慎司	特許庁総務部 秘書課 企画調整官
中田 善邦	特許庁総務部 秘書課 弁理士室 弁理士制度企画班長
小野 和実	特許庁総務部 秘書課 弁理士室 弁理士制度企画係長

事務局

川上 溢喜	一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 所長
南 政江	一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 主任研究員
岩本 東志之	一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 主任研究員（総括）
糸原 洋行	一般社団法人日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 主任研究員

ワーキンググループ会議の開催は以下のとおりである。

第1回会議	平成26年9月5日	文献調査結果及び国内ヒアリング（前半）の検討
第2回会議	平成26年11月20日	裁判例の調査及び国内ヒアリング（後半）の検討
第3回会議	平成27年2月5日	国内ヒアリング結果及び報告書（案）の検討

ご協力いただいた企業及び特許／法律事務所（五十音順，敬称略）

【国内外企業】

- ・ オリンパス株式会社
- ・ キヤノン株式会社
- ・ 株式会社日立製作所
- ・ 富士フイルム株式会社
- ・ 株式会社 UBIC

その他 ご協力企業 3社

【国内特許／法律事務所】（五十音順，敬称略）

- ・ 一色外国法事務弁護士事務所
外国法事務弁護士 カリフォルニア州法・コロンビア特別区法 一色太郎
- ・ 久遠特許事務所 代表 弁理士 奥山尚一
- ・ 神原特許事務所 所長 弁理士 神原貞昭
- ・ 伊藤 見富法律事務所／モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所
弁理士 永井秀人
- ・ マスバレーアンドパートナーズ 弁理士 中島洋之
- ・ 特許業務法人レクスト国際特許事務所 会長 弁理士 藤村元彦
同 所長 弁理士 高野信司
- ・ 金沢工業大学大学院 工学研究科 知的創造システム専攻 客員教授
丸島特許事務所 所長 弁理士 丸島儀一

【国内有識者その他】（五十音順，敬称略）

- ・ 東京大学 大学院法学政治学研究科 教授 浅香吉幹
- ・ 企業内弁理士有志

※なお，本報告書の作成にあたっては，多くの弁護士，弁理士の御協力をいただいておりますが，本報告書の内容は，個別の弁護士，弁理士及びこれらの弁護士，弁理士が所属する法律事務所，弁理士事務所の見解を示すものではありません。

目次

要約, はじめに ワーキンググループ, オブザーバー, 事務局紹介及び事務所等

第1部 調査研究の概要

1	調査研究内容	1
---	--------	---

第2部 調査研究

1	米国司法制度の概要	1
1. 1	概要	1
1. 2	管轄	4
1. 3	米国における民事裁判の流れ	6
1. 4	連邦裁判所の民事裁判ルールについて	8
2	ディスカバリー(discovery)の概要	11
2. 1	概要	11
2. 2	開示の例外	13
3	弁護士－依頼人間秘匿特権について	25
3. 1	弁護士－依頼人間秘匿特権の概要	25
3. 1. 1	連邦裁判所における弁護士－依頼人間秘匿特権	25
3. 1. 2	州裁判所における弁護士－依頼人間秘匿特権	52
3. 2	外国弁理士に関する弁護士－依頼人間秘匿特権	54
3. 2. 1	外国弁理士への秘匿特権に関する判断	54
3. 2. 2	日本弁理士への秘匿特権に関する判断	60
4	外国弁理士の秘匿特権の適用に関する米国裁判例の分析	73
4. 1	裁判例の収集	73
4. 2	裁判例の分析にあたり必要な視点(ヒアリング結果より)	77
4. 3	分析の視点について	80
4. 4	裁判例の分析結果について	81
4. 4. 1	裁判例の分析総論	81
4. 4. 2	裁判例に関する分析各論	87
4. 4. 3	外国弁理士の秘匿特権に関するフローチャート	92
4. 5	裁判例の要約	98
5	我が国における米国での秘匿特権適用に関する問題及びその対策の現状 (ヒアリング結果より)	149
5. 1	日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性に起因する問題の現状	149
5. 2	秘匿特権に関する対策の現状	150

5. 3	ディスカバリーについて	151
5. 4	ヒアリング結果における州による違い	152
6	まとめ	153
6. 1	米国における裁判例	153
6. 2	企業等において秘匿特権に関し生じている問題について	154
6. 2. 1	依頼人が原告となる場合	154
6. 2. 2	依頼人が被告となる場合	154
6. 2. 3	その他の観点	155
6. 3	提言	155
6. 3. 1	政府の取組について	155
6. 3. 2	弁理士・日本弁理士会の取組について	156
6. 3. 3	企業の取組について	156

第 1 部
調査研究の概要

第1部 調査研究の概要

1 調査研究内容

(1) 調査対象

米国各州を調査対象とする。

(2) 調査研究の対象項目

(i) 米国各州における外国弁理士と依頼人間の弁護士－依頼人間秘匿特権の適用

(ア) 米国各州の連邦裁判所における外国弁理士と依頼人間の弁護士－依頼人間秘匿特権の適用に関する裁判例について、少なくとも以下①から④及び(ii)における調査結果を踏まえた観点から比較分析する。

①ディスカバリー制度の概要

②弁護士－依頼人間秘匿特権の概要

③各州の裁判所における外国弁理士と依頼人間に対する弁護士－依頼人間秘匿特権適用の要件

④各州の裁判所において外国弁理士と依頼人間に対して弁護士－依頼人間秘匿特権が認められるための体制作り

(イ) 各州における判断手法の相違を一覧できる総括表を作成する。

(ウ) 調査、分析に当たっては、以下の点に留意する。

①調査する裁判例の優先度として、(a)日本弁理士に関するもの、(b)他のシビルロー諸国の弁理士に関するもの、(c)他のコモンロー諸国の弁理士に関するもの、の順で調査すること。

②①に当たり、日本以外の外国の弁理士に関する裁判例において、当該裁判例が当該外国の民事訴訟制度や弁理士制度を参照している場合は、当該制度についても調査した上で、それら制度のどこに着目して当該判断が導かれたのかについて分析すること。

(ii) 産業界における弁護士－依頼人間秘匿特権についての関心事項

(i) の調査及び分析を行い、その結果を取りまとめるに当たり、産業界の関心事項をあらかじめ調査しておくことで、分析結果をより産業界の実態及びニーズに即したものとす。

調査は以下を含む観点から行うこととする。観点については、その案を庁担当者に提示し、その指示に従う。

①ディスカバリー制度への対策として、日本の企業や弁理士事務所等が具体的にどのような負担が生じているか。

②弁護士－依頼人間秘匿特権が認められるかどうか不確実であることに起因して、実際にどのようなリスクが生じるか。実際に不利益が及んだことがあるか。

③米国において訴訟提起された場合の法廷地は、どの州になることが多いのか。各州において、どのように対応を変えているか。

- ④日本弁理士と依頼人間のコミュニケーションに弁護士－依頼人間秘匿特権が認められるようにするため、どのような対策を講じているか、又は、弁護士－依頼人間秘匿特権が認められない場合に備え、どのような対策を講じているか。
- ⑤米国裁判例を分析するに際して、実務上具体的に必要となる視点は何か。

(3) 調査研究方法

(i) 国内外文献調査

書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書及びインターネット情報等を利用して、

(2) (i) 及び (ii) に掲げる項目に関する情報を収集し、整理・分析する。

収集した外国語文献については、調査項目に該当する範囲について日本語に翻訳する。

(ii) 国内ヒアリング調査

次項 (iii) の米国裁判例調査の分析結果を実態に即した内容とするために、(2) (ii) に掲げる項目について、実績の豊富さ等の観点から米国における特許関連訴訟に通じた企業及び弁理士それぞれに対して合計20者程度の国内ヒアリング調査を実施し、結果を報告書に取りまとめる。なお、企業及び弁理士以外の者を含めるかどうかについては、国内外文献調査及び米国裁判例調査の結果等を勘案して決定する。

このヒアリングは、①裁判例の分析に当たって必要な視点を聴取する観点と、②弁護士－依頼人間秘匿特権の適用有無が企業活動や弁理士業務に及ぼしている実害、開示を回避するために事業所内で講じられている対策等の実態を聴取する観点より行う。

(iii) 米国裁判例調査

(2) (i) に掲げる項目について、(2) (ii) で明らかとなった点も踏まえ、裁判例データベース等を利用して調査、整理及び分析し、報告書に取りまとめる。

収集した外国語判例については、必要に応じて日本語に翻訳する。また、各調査研究に用いるために、必要な事項を抽出し、整理する。以上において、報告書に取りまとめた事項の中から必要な事項を抽出する際は、庁担当者との調整し、承認を得る。

(iv) ワーキンググループによる検討

本調査研究に関し、長年米国における秘匿特権の問題を追及してきた実務者及び米国における代表的な裁判例の等自社及び大学研究者等により構成されるワーキンググループを設置し、調査研究の方針等について指導や助言を得る。また、ワーキンググループメンバーによる会議を3回程度開催し、調査内容の検討や、国内外調査の支援、調査結果の検討等を実施する。

第2部 調査研究

1 米国司法制度の概要

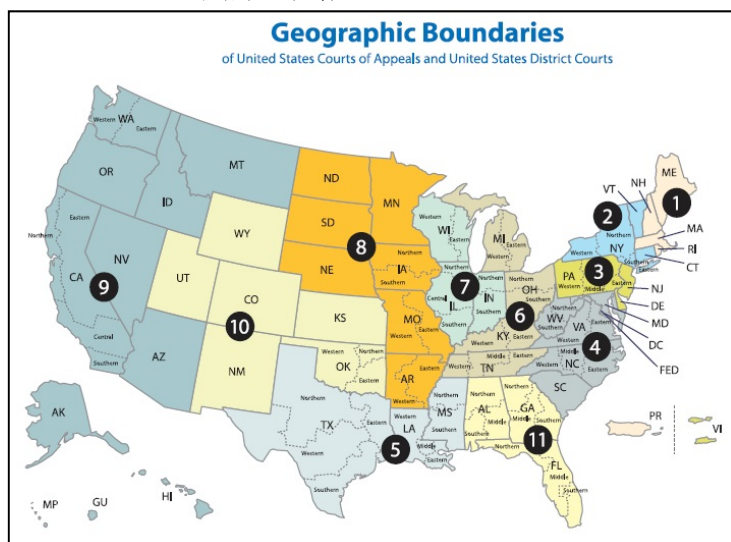
1. 1 概要

米国の司法制度は、連邦政府と州政府とがそれぞれ独自に裁判所体系を有し、様々な点で重層構造をなしている。連邦政府と州政府とがそれぞれ独自に憲法を有し、それぞれの憲法の下に裁判所が設けられて独自に運営がなされている。

連邦裁判所は、基本的には各州に設けられ、第1審（事実審）となる計94の連邦地方裁判所（United States District Court）、これらの上級審として、12の巡回控訴裁判所（United States Circuit Court of Appeals）及び1の連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC）、さらに最終審として連邦最高裁判所（United States Supreme Court）が設けられている。

連邦地方裁判所は、連邦法にかかわる民事・刑事事件について第1審管轄権を持つ¹。米国全体で計94の裁判管轄区を有し、一つの州に1以上の連邦地方裁判所が設置されている。また、50州とは別にコロンビア特別区、プエルト・リーコウ準州、グアム、バージン諸島、北マリアナ諸島にそれぞれ連邦地方裁判所が設置されている。

図 1 連邦裁判所の管轄



巡回控訴裁判所は、第2審としての裁判管轄権を有し、12の巡回区がある（図1参照²）。下位裁判所の決定に不服を有する当事者は、各地域の管轄を有する控訴裁判所に上訴することができる。また、特定の行政機関の決定を再審理する権限も与えられている³。CAFCは、巡回控訴裁判所と同様に第2審としての裁判管轄権を有し、特許事件を始めとする専門的分野に関する

専属管轄権を有する⁴。CAFCは、著作権やマスクワーク権、連邦法以外の商標を除いた知的財産権に関する訴訟の控訴審としての専属管轄を有し、その他アメリカ特許商標庁（USPTO）の決定に不服を有する場合の控訴審でもある（28 U.S.C. §1295(a)(1), (a)(4)）

¹ United States District Court: A federal trial court having jurisdiction to hear civil and criminal cases within its judicial district. (Bryan A. Garner, “Black’s Law Dictionary 10th edition,” (2014))

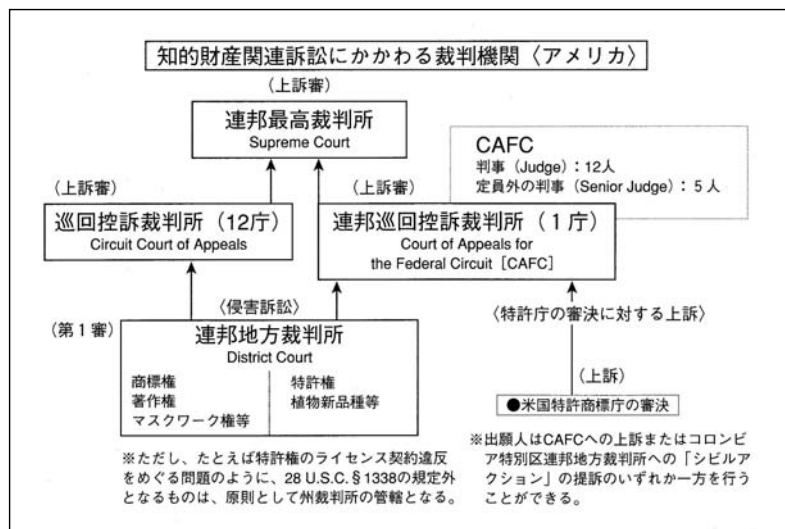
² United States Courts, “Court Locator,” URL: http://www.uscourts.gov/Court_Locator.aspx, (最終アクセス日：2014年8月8日)

³ United States Court of Appeals: A federal appellate court having jurisdiction to hear cases in one of the 13 judicial circuits of the United States (the First Circuit through the Eleventh Circuit, plus the District of Columbia Circuit and the Federal Circuit), (Bryan A. Garner, “Black’s Law Dictionary 10th edition,” (2014))

⁴ United States Court of Appeal for Federal Circuit: An intermediate-level appellate court with jurisdiction to hear appeals in patent cases, various actions against the United States to recover damages, cases from the U.S. Court of Federal Claims, the U.S. Court of International Trade, the U.S. Court of Appeals for Veterans Claims, the Merit Systems Protection Board, and some administrative agencies. (Bryan A. Garner, “Black’s Law Dictionary 10th edition,” (2014))

(図 2⁵参照)。

図 2 知的財産関連訴訟に関わる裁判機関



連邦最高裁判所は、連邦控訴裁判所の上訴審として位置付けられているが、事件の審理に関して裁量権を有しているため、上告した事件が必ず審理されるとは限らない。控訴裁判所から上訴するには、サーシオレイライ (certiorari)⁶と呼ばれる裁量上訴又はサーティフィケーション (certification) の 2 種類の手続があるが、実際に認められることは少ない。

ここまで説明してきた連邦裁判所と異なり、州裁判所は、各州で定められた憲法に基づいて設置され、各州で独自に運営されており、その構成も各州で異なる。例えば、連邦裁判所のように、3 審制を採用し、事実審裁判所、中間控訴裁判所及び最終審裁判所を設けている州もあれば、2 審制を採用し、事実審裁判所と最終審裁判所しか設けられていない州もある。

⁵ 知的財産訴訟外国法研究会、「別冊 NBL no.81 知的財産訴訟制度の国際比較 制度と運用について」、6 頁 (株式会社商事法務、平成 15 年 7 月 17 日)

⁶ Certiorari: An extraordinary writ issued by an appellate court, at its discretion, directing a lower court to deliver the record in the case for review. (Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary 10th edition," (2014))

<連邦裁判所と州裁判所の比較⁷>

連邦裁判所 (The Federal Court System)	州裁判所 (The State Court System)
構造 (STRUCTURE)	
<p>合衆国憲法第Ⅲ条は、連邦裁判所システムにアメリカ合衆国の司法権を与えている。合衆国憲法第Ⅲ条第 1 編は、具体的には米国最高裁判所を設け、議会に下級連邦裁判所を設ける権限を与える。</p>	<p>合衆国憲法と各州の法は、州裁判所を設立する。多くの場合、終審裁判所として、知られているのは、最高裁判所である。一部の州ではまた、中間控訴裁判所を設けている。以下のこれらの控訴裁判所は、州の事実審裁判所 (the state trial courts) である。そのいくつかは、巡回裁判所又は地方裁判所と呼ばれる。</p>
<p>議会は 13 の米国控訴裁判所、94 の米国地方裁判所、米国請求裁判所、及び米国国際通商裁判所を設立する権限を行使する。破産裁判所は、破産事件を取り扱う。治安判事裁判所は、一部の連邦裁判所事案を取り扱う。</p>	<p>州は、特定の法的事項を扱う裁判所を有する。例えば、検認裁判所 (遺言や不動産)、少年裁判所、家族裁判所等がある。</p>
<p>当事者が米国連邦裁判所、米国請求裁判所及び又は米国国際通商裁判所の決定に不服がある場合、米国控訴裁判所に上訴することができる。</p>	<p>当事者は、事実審裁判所の決定に不服がある場合、中間控訴裁判所に控訴することができる。</p>
<p>当事者は、米国控訴裁判所の決定を審査するよう、米国最高裁判所に要求することができる。ただし、最高裁判所は通常、審査を行う義務を有しない。米国最高裁判所は、連邦の憲法上の問題を扱う最終調停者である。</p>	<p>当事者は、州最高裁判所に当該事件を審理するよう求める選択肢を有する。</p>
	<p>特定の事案だけが米国最高裁判所による審理を受けることができる。</p>
判事の選定 (SELECTION OF JUDGES)	
<p>米国合衆国憲法は、連邦判事について、大統領による推薦及び上院議会による承認を要求する。彼らは、一般的に、終身であり、罪過なき限り官職を有する。連邦判事は、不正行為をした場合、議会の弾劾手続を経て官職が</p>	<p>州裁判所判事は、以下を含む様々な方法で選定される。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 選挙 • 所定の年数での指名 • 終身の指名 • 上記方法の組合せ。例えば、選挙に基づ

⁷ United States Courts, “COMPAREING STATE & FEDERAL COURTS”, URL: <http://www.uscourts.gov/educational-resources/get-informed/federal-court-basics/comparing-state-federal-courts.aspx> (最終アクセス日: 2014年8月8日)

解かれる。	く指名
取り扱う事件 (TYPES OF CASES HEARD)	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 憲法上の問題を扱う事件 ・ 米国の法と条約上の問題を含む事件 ・ 大使と閣僚間の問題 ・ 2以上の州間の問題 (州籍相違) ・ 海事法 (admiralty) ・ 破産 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 大部分の刑事事件, 遺言検認 (遺言状及び土地を含む) ・ 大部分の契約事件, 不法行為事件 (身体傷害), 家族法など (結婚, 離婚, 養子縁組採用) ・ 州裁判所は, 州法と憲法の最終仲裁人である。連邦法や米国合衆国憲法についての州裁判所の解釈は, 米国連邦最高裁判所に上訴される。米国連邦裁判所はそのような事件を審理するか否かを選択することができる。
合衆国憲法 I 条の裁判所 (ARTICLE I COURTS)	
<p>議会は, 合衆国憲法第 I 条で与えられた立法権によりいくつかの裁判所を創設した。第 III 条の司法 (judicial power) は, すべての憲法問題とすべての連邦法問題の最終決定者であり, 人身保護令状問題の核心部分を審理する権限を有する。</p> <p>それに対して, 合衆国憲法第 I 条の裁判所は, <u>退役軍人控訴裁判所</u>, <u>軍事控訴裁判所</u>, 及び<u>米国租税裁判所</u>である。</p>	

1. 2 管轄

連邦裁判所と州裁判所とは, 取り扱うことのできる事件が異なる。州裁判所では, ほとんどの事件を担当することができるが (以下では, 民事事件を主に取り扱う。), 連邦裁判所では, 大別して, (a) 合衆国を原告とする事件, (b) 合衆国を被告とする事件, (c) 連邦問題 (federal question) 事件, (d) 州籍相違 (diversity of citizenship) 事件に管轄権を有する。ただし, 連邦法が適用される問題であっても, 連邦法があえて州法を排除していると解されない限りは州法も重疊的に適用され, 競合管轄となる。

<連邦裁判所と州裁判所の取扱い事件の比較⁸>

州裁判所	連邦裁判所	州又は連邦裁判所 (競合管轄)
<ul style="list-style-type: none"> ・州法上の犯罪 ・州憲法上の問題及び州法又は規則を含む事件 ・家族法問題 ・土地問題 ・大部分の私契約の紛争（破産法に基づくものは除く） ・取引や職業の規制に関わるほとんどの問題 ・専門家の業務化後のほとんどの問題 ・パートナーシップや企業などの業界団体の内部統制に関連するほとんどの問題 ・人身傷害のほとんどの訴訟 ・ほとんどの労働者の権利侵害の訴訟 ・遺言検認と相続問題 ・ほとんどの交通違反及び自動車の登録 	<ul style="list-style-type: none"> ・議会によって制定された法律に基づく犯罪 ・連邦法又は規則（例えば、税金、社会保障、放送、人権など）に関わるほとんどの事件 ・航空及び鉄道規則を含む州間及び国際間商取引に関わる問題 ・上場企業の買収を含む証券、コモディティ規制を伴う事件。 ・アドミラルティ事件 ・国際商取引法に関する事案 ・特許、著作権及び他の知的財産に関する事案 ・条約、外国及び外国人の権利に関する問題 ・「州籍相違」（diversity of citizenship）がある際の州法上の紛争 ・破産法事項 ・州間の紛争 ・人身保護令状の訴訟 ・特定の連邦財産で発生した交通違反やその他の軽犯罪 	<ul style="list-style-type: none"> ・連邦法及び州法の両方で処罰可能な犯罪 ・連邦憲法上の問題 ・特定の人権侵害 ・「クラスアクション」事件 ・環境規制 ・連邦法が関与する特定の紛争

なお、特許、植物新品種、著作権、及び商標に関する不正競争については、連邦裁判所の専属管轄となっている（28 U.S.C. §1338 (a), (b)）。

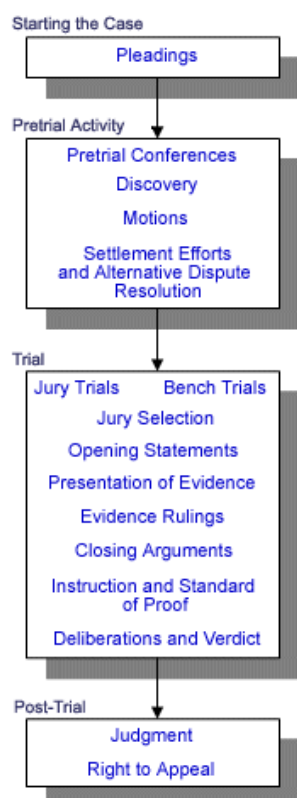
⁸ United States Courts, “CASES IN FEDERAL AND STATE COURTS”, URL: <http://www.uscourts.gov/educational-resources/get-informed/federal-court-basics/cases-federal-state-courts.aspx>（最終アクセス日：2014年8月8日）

1. 3 米国における民事裁判の流れ

(1) 概要

図 3⁹に示すように、米国における民事裁判は、訴訟の開始段階としての、訴答 (pleading) , 正式事実審理 (trial) (以下「トライアル」という。) 前の活動として、正式事実審理前協議 (pretrial conference) , ディスカバリー (discovery) , 申立て (motions) , 和解促進及び代替的紛争解決 (Settlement Efforts and Alternative Dispute Resolution) があり、その後トライアル、評決 (Judgment) と続く。

図 3 民事裁判の流れ



(2) 訴答 (pleading)

訴答は、「トライアルに先立ち争点を明確にするため当事者間で主張書面の交換される訴訟手続またはその書面」¹⁰である。訴訟は、ある者 (原告) 又はその代理人が、相手方 (被告) に対して訴状 (complaint) を提出することで開始される¹¹。この段階では、原告からの訴状とその訴状への答弁 (answer) , 反訴 (counterclaim) ¹²への答弁, 交差請求 (cross-claim) ¹³への答弁, 第三者¹⁴からの訴状, 第三者の訴状への答弁, 及び裁判所の命令により応答への対応のみが行われる (FRCP§7 (a)(1)から(7))¹⁵。

訴答における請求の陳述では、裁判管轄権の基礎、訴答者が救済を与えられるべきであること、求められる救済の要求を「簡潔で平易 (a short and plain)」に示さなければならないとしている (FRCP§8 (a)(1)から(3))¹⁶。

(3) 正式事実審理前協議 (pretrial conference)

「正式事実審理準備のための会合」であり、「Trial (正式事実審理) に先立って、issue (争点) の整理、審理の対象事項や証拠についての stipulation (訴訟上の合意) の形成、その他の事件処理に必要な措置を講じるために開かれる両代理人、裁判官の間の会合」¹⁷である。この協議が行われるか否

⁹ Federal Judicial Center “How Cases Move Through Federal Courts -Civil Cases”, URL: <http://www.fjc.gov/federal/courts.nsf/autoframe?OpenForm&nav=menu4a&page=federal/courts.nsf/page/04F77FFBD8E763698525682A006CDF8C?opendocument> (最終アクセス日 2014年8月8日)

¹⁰ 田中英夫, 「英米法辞典」, 643頁 (財団法人東京大学出版会, 第2刷, 1993年4月)

¹¹ 前掲注9 (「Pleadings」), URL: <http://www.fjc.gov/federal/courts.nsf/autoframe?OpenForm&nav=menu4a&page=federal/courts.nsf/page/204?opendocument> (最終アクセス日 2014年9月1日)

¹² counterclaim (反訴) : 「原告の請求に対抗して同一手続内で被告が原告に対してなす請求。」 (前掲注10, 206頁)

¹³ cross-claim (交差請求; 共同訴訟人間請求) : 「元来の訴訟において共同訴訟人の立場にある者の1人から他の者に対してされる請求。Counterclaim (反訴) が被告から原告に対するものであるのに対し, 例えば被告Aから被告Bに対してなされる点で異なる。」 (前掲注10, 219頁)

¹⁴ third party (第三者) : 「契約, 合意, または証書の当事者でない者。訴訟の当事者以外の者で訴訟に参加させられた者をさす場合がある。」 (前掲注10, 219頁)

¹⁵ 条文の原文は章末の<参考>を参照のこと。

¹⁶ 条文の原文は章末の<参考>を参照のこと。

¹⁷ 前掲注10, 660頁

かは、裁判官の裁量に属し、無駄な行為をなくし、訴訟の効率的な運営を目的に開催される。ここでは、トライアルで提出する予定の資料や証人について代理人と裁判官とが合意するのみであり、本質的な議論は行われない (FRCP§16 (a))¹⁸。

(4) ディスカバリー (discovery)

ディスカバリーは、米国の民事訴訟手続における事実提示機能及び争点形成機能を担うものとして設けられている。当事者は、トライアルの前に、提出を予定している証拠や証人だけでなく、事実に関する広範な情報を共有し、争点の形成や真実の発見に寄与することができる¹⁹。詳細については後述する。

(5) 申立て (motions)

申立ては、「訴訟当事者が裁判所に対し訴訟の進行に関し必要な決定・命令を求めること」である。代理人は、トライアル前であっても、裁判所に対して様々な行為を求めることができる。請求可能な行為は、FRCP§12に挙げられている。

なお、この段階で重要なものとして「サマリ・ジャッジメント」(FRCP§56)がある。サマリ・ジャッジメントは、「正式事実審理を経ないでなされる判決」をいい、「重要な事実について genuine issue (真正な争点) がなく、法律問題だけで判決できる場合に、申立てによりなされる判決」²⁰をいう。サマリ・ジャッジメントが認められた場合、訴訟は終了する²¹。

(6) 和解促進及び代替的紛争解決 (Settlement Efforts and Alternative Dispute Resolution)

当事者は、トライアル前の手続を行う過程において、開示された証拠や明らかにされた事実等から、その訴訟にかかる費用、時間及び精神的負担等を理解する。その結果、訴訟を継続するよりも自ら解決に向かうことを選択する当事者が多い。

トライアルに進まずに解決するにはいくつかの方法がある。第1に、外部の援助を頼まずに当事者又は代理人のみで和解する方法、第2に下級判事の協力の下、和解合意へ至る方法、第3に、判事が代替的紛争解決 (ADR) による解決を提案し、合意に至る方法である。現在では、ほとんどの当事者がトライアルに進まずに何等かの形で解決を図っている²²。

¹⁸ 前掲注9 (「Pretrial conferences」), URL: <http://www.fjc.gov/federal/courts.nsf/autoframe?OpenForm&nav=menu4a&page=/federal/courts.nsf/page/205?opendocument> (最終アクセス日 2014年9月1日)

¹⁹ 前掲注9 (「Discovery」), URL: <http://www.fjc.gov/federal/courts.nsf/autoframe?OpenForm&nav=menu4a&page=/federal/courts.nsf/page/205?opendocument> (最終アクセス日 2014年9月1日)

²⁰ 前掲注10, 826頁

²¹ 前掲注9 (「Motions」), URL: <http://www.fjc.gov/federal/courts.nsf/autoframe?OpenForm&nav=menu4a&page=/federal/courts.nsf/page/206?opendocument> (最終アクセス日 2014年9月1日)

²² 前掲注9 (「Settlement Efforts and Alternative Dispute Resolution」), URL: <http://www.fjc.gov/federal/courts.nsf/autoframe?OpenForm&nav=menu4a&page=/federal/courts.nsf/page/207?opendocument> (最終アクセス日 2014年9月1日)

1. 4 連邦裁判所の民事裁判ルールについて

各連邦裁判所は連邦法に則って裁判を行うが、各連邦裁判所において独自のルール（ローカルルール）を定めており、どのようなルールが規定されているかについては特に統一性はない。E-discovery²³を取り入れている州もあれば取り入れていない州もあり、また、特許に関し、独自に Patent Rule を有する裁判所もある。

<参考> **FRCP 7 Pleadings Allowed; Form of Motions and Other Papers**²⁴

(a) PLEADINGS. Only these pleadings are allowed:

- (1) a complaint
- (2) an answer to a complaint;
- (3) an answer to a counterclaim designated as a counterclaim;
- (4) an answer to a crossclaim;
- (5) a third-party complaint;
- (6) an answer to a third-party complaint; and
- (7) if the court orders one, a reply to an answer.

(b) MOTIONS AND OTHER PAPERS.

- (1) In General. A request for a court order must be made by motion. The motion must:
 - (A) be in writing unless made during a hearing or trial;
 - (B) state with particularity the grounds for seeking the order; and
 - (C) state the relief sought.

- (2) Form. The rules governing captions and other matters of form in pleadings apply to motions and other papers.

(As amended Dec. 27, 1946, eff. Mar. 19, 1948; Jan. 21, 1963, eff. July 1, 1963; Apr. 28, 1983, eff. Aug. 1, 1983; Apr. 30, 2007, eff. Dec. 1, 2007.)

Rule 8. General Rules of Pleading²⁵

(a) CLAIM FOR RELIEF. A pleading that states a claim for relief must contain:

- (1) a short and plain statement of the grounds for the court's jurisdiction, unless the court already has jurisdiction and the claim needs no new jurisdictional support;
- (2) a short and plain statement of the claim showing that the pleader is entitled to relief; and
- (3) a demand for the relief sought, which may include relief in the alternative or

²³ E-ディスカバリー (E-discovery) : 2006年のFRCP改正により、ディスカバリーの対象に電子保存情報を含むことが明確化された (FRCP§34(a)(1)など) (右記参考文献参照)。(土井悦生, 田邊政裕, 「米国ディスカバリーの法と実務」, 84~88頁, 一般社団法人発明推進協会, 2013年3月4日)

²⁴ "FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE" December 1, 2014, 11-12頁, URL: <http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/civil-procedure.pdf> (最終アクセス日 2015年2月16日)

²⁵ 前掲注 25, 12-14頁

different types of relief.

(b) DEFENSES: ADMISSIONS AND DENIALS.

(1) In General. In responding to a pleading, a party must:

(A) state in short and plain terms its defenses to each claim asserted against it;
and

(B) admit or deny the allegations asserted against it by an opposing party.

(2) Denials—Responding to the Substance. A denial must fairly respond to the substance of the allegation.

(3) General and Specific Denials. A party that intends in good faith to deny all the allegations of a pleading—including the jurisdictional grounds—may do so by a general denial. A party that does not intend to deny all the allegations must either specifically deny designated allegations or generally deny all except those specifically admitted.

(4) Denying Part of an Allegation. A party that intends in good faith to deny only part of an allegation must admit the part that is true and deny the rest.

(5) Lacking Knowledge or Information. A party that lacks knowledge or information sufficient to form a belief about the truth of an allegation must so state, and the statement has the effect of a denial.

(6) Effect of Failing to Deny. An allegation—other than one relating to the amount of damages—is admitted if a responsive pleading is required and the allegation is not denied. If a responsive pleading is not required, an allegation is considered denied or avoided.

(以下略)

2 ディスカバリー (discovery) の概要

2. 1 概要

(1) ディスカバリーとは

米国の民事訴訟手続における事実提示機能及び争点形成機能を担うものとして、ディスカバリーがある^{1,2}。米国の民事訴訟手続において、当事者それぞれが有する証拠や情報を相互に提出させ、互いに共有することで事前に争点を明確にする機能を有する。また、証拠保全やトライアルの準備といった位置付けでもある。なお、「ディスカバリー」の用語は多義に用いられているが、実務上ではトライアル前の開示手続全般を指すことが多い。このディスカバリーは、連邦民事訴訟規則 (Federal Rules of Civil Procedure) (以下、「FRCP」という。) §26 で規定されているが、相手方からの請求がなくとも当事者が開示を行う「ディスクロージャー (disclosure)」と、当事者からの請求により開示を行う狭義の「ディスカバリー (discovery)」とに、さらに分かれている。以下では、一般的な用例にならない、トライアル前の開示手続全般を「ディスカバリー」とする³。

開示する証拠の範囲は、「いずれかの当事者の請求又は抗弁に関連する (relevant to any party's claim or defense)」事項が対象とされている (FRCP§26 (b)(1))。裁判所は、「正当な理由 (good cause)」がある場合に限り、「当該訴訟に含まれる主題に関連する (relevant to the subject matter involved in the action)」事項の開示を命じることができる (FRCP§26 (b)(1))。

「関連性 (relevant)」のある情報に関しては、その情報自体に証拠能力は必要とされず、合理的な可能性があればよいとされる。連邦証拠規則 (Federal Rules of Evidence) (以下、「FRE」という。) §401 において、以下の条件に該当する場合、証拠は関連性を有するとしている⁴。

- (a) ある事実存在の蓋然性を、当該証拠がなかった場合に比べ、高め又は低める傾向を有し、かつ
- (b) 当該事実が、当該訴訟を解決する上で重要 (of consequence) である。

「関連性のある証拠」の構成要件として、「重要性 (of consequence)」と「証明力 (probative value)」がある。「重要性」は、「証拠により証明しようとする命題と、訴訟における争点との関係にかかわる問題」⁵であり、「証明されるべき事実は、究極事実 (ultimate fact)、中間事実 (intermediate fact)、証拠となる事実 (間接事実) (evidentiary fact) のいずれでもよい」とされている⁶。

¹ 浅香吉幹, 「アメリカ民事手続法第2版(アメリカ法ベーシックス)」, 73頁, 弘文堂, 2008/9/26

² “Discovery: Compulsory disclosure, at a party's request, of information that relates to the litigation <the plaintiff filed a motion to compel discovery>”, (Bryan A. Garner, “Black's Law Dictionary 10th edition” (2014))

³ 土井悦生, 田邊政裕, 「米国ディスカバリーの法と実務」, 84~88頁, 一般社団法人発明推進協会, 2013年3月4日

⁴ 田邊真敏, 「広島修道大学 学術選書 55 アメリカ連邦証拠規則」, 34頁, レクシス・ネクシス・ジャパン株式会社, 2012年12月21日

⁵ 前掲注4, 34頁

⁶ 前掲注4, 34頁

「証明力」は、「証明の対象となっている事実の存在の蓋然性に影響を与える傾向」であり、「その証拠がなかった場合に比べて事実が存在する蓋然性が高いかどうか」が基準となる⁷。

<参考>

FRE

Rule 401. Test for Relevant Evidence

Evidence is relevant if:

(a) it has any tendency to make a fact more or less probable than it would be without the evidence; and (b) the fact is of consequence in determining the action.

(As amended Apr. 26, 2011, eff. Dec. 1, 2011.)

(2) 当事者の請求によらない開示（「ディスクロージャー」 (disclosure)）

ディスクロージャーは、訴訟に必要な情報について各当事者が開示を行うものである (FRCP§26(a)(1))。該当する情報としては、氏名や住所等の当事者を特定する情報、請求や抗弁で利用する文書や有体物、損害賠償の損害額を計算した場合の計算式やその根拠となる文書やその他の証拠物、判決に関連して支払う保険の契約書などが該当する (FRCP§26(a)(1)(A)(i)から(iv))。

(3) 当事者の請求による開示（狭義の「ディスカバリー」 (discovery)）

この狭義の「ディスカバリー」では、当事者が相手方に証拠の開示を求める。その請求の方法としては以下のような手段がある。

(i) 証言録取 (deposition)

証言録取は、一般的には、法廷又はディスカバリーの目的で後に使用するために書面に代えて行われる証人による法廷外の証言⁸ (FRCP§30)。この証言録取には、裁判所の許可を得る必要はない (FRCP§30(a)(1)) が、証言録取を行う当事者は、その対象者にいつどこで行うかを記した書面を送らなければならない (FRCP§30(b)(1))。

(ii) 質問書 (interrogatories⁹)

質問書は、「訴訟の一方当事者から他方当事者に対する書面による一連の質問で、訴訟追行に必要な情報の獲得を目的とする¹⁰」ものであり、当事者は、相手方に対し、25問までの質問書を送付することができる (FRCP§33(a)(1))。これ以上の質問を行うに

⁷ 前掲注 4, 34 - 35 頁

⁸ deposition: A witness's out-of-court testimony that is reduced to writing (usu. by a court reporter) for later use in court or for discovery purposes. 前掲注 2 参照, 534 頁

⁹ interrogatory: A written question (usu. in a set of questions) submitted to an opposing party in a lawsuit as part of discovery. 前掲注 2 参照, 946 頁

¹⁰ 前掲注 2 参照, 465 頁

は、裁判所の許可を求めなければならない。当事者は、相手方又はその代理人に以下の要求をすることができる。

(iii) 文書提出要請 (document production request) 及び土地等への立入要請 (request for entry onto land)

当事者は、相手方に対して、文書や電子的に保存されている情報について、その複写や閲覧を求めることができる (FRCP§34(a))。相手方が保管している情報について、どの媒体に保管されていても要求することができ、また、必要があればその文書等の翻訳も求めることができる (FRCP§34(a)(1))。そして、相手方が所有する又はその管理下にある土地や建物についても、調査や測定等を目的として立入りの許可を求めることができる (FRCP§34(a)(1)(A))。

(iv) 身体及び精神検査 (physical and mental examination¹¹)

裁判所は、当事者の血液型を含む身体的・精神的な状態が争点になっている場合に、相当の資格を有する者による検査を受けるよう命じることができる (FRCP§35(a)(1))。この命令には、正当な理由が必要であり、かつ裁判所は、検査の時、場所、方法、状態及び目的を特定しなければならない (FRCP§35(a)(2))。

(v) 事実等承認要請 (request for admission¹²)

当事者は、事実や法の適用、一方当事者の意見及び示された書面の真実性に関し、現在係属中の訴訟の目的に関するものに限り、書面による自白の要求をすることができる (FRCP§36(a)(1))。

2. 2 開示の例外

開示の義務が免除されるものとして、主に秘匿特権 (privilege) とワーク・プロダクト (work product) がある。秘匿特権には、憲法上認められている自己負罪拒否権 (privilege against self-incrimination) のほか、コモンロー上で認められている秘匿特権として、配偶者間秘匿特権 (spouses privilege)、弁護士 - 依頼人間秘匿特権 (attorney-client privilege)、医師 - 患者間秘匿特権 (doctor-patient privilege)、聖職者 - 信者間秘匿特権 (priest-penitent privilege) 等がある。(弁護士 - 依頼人間秘匿特権については、章を改めて詳述する。)

なお、秘匿特権やワーク・プロダクトを請求する場合は、開示を拒否する文書等のリス

¹¹ physical examination: An examination of a person's body by a medical professional to determine whether the person is healthy, ill, or disabled.

mental examination (criminal law): An analysis performed by a mental-health professional to determine a defendant's mental state; esp., an examination of someone by a psychiatrist or psychologist to ascertain whether the person is or was mentally sound at a particular time and, if not, whether the condition is treatable. 前掲注2 参照, 680 頁

¹² request for admission: In pretrial discovery, a party's written factual statement served on another party who must admit, deny, or object to the substance of the statement. 前掲注2 参照, 1497 頁

ト (privilege log) を提出しなければならない (FRCP§26(b)(5))。

ワーク・プロダクト¹³は、「訴訟の当事者またはその利益を代表する者（弁護士、顧問、保証人、補償契約者、保険者または代理人を含む。）が、自らまたはその当事者のために、訴訟を予期してまたは事実審理に備えて準備した文書、有体物（または同等の無体物）をいう¹⁴」（FRE§501(g)(2), FRCP§26(b)(3)）。

ワーク・プロダクトは、このような文書が開示されると、当事者が訴訟の準備を勤勉に行うほど相手方に攻撃の手段を与え、相手方の弁護士の法的サービスにただ乗りする結果ともなる。こういったことは許されないとして、これらの文書等については開示を免除するというものである。

ワーク・プロダクトの保護は、FRCP§26(b)(3)により規定されており、民事訴訟において州法が適用される場合であっても、連邦法が適用される。

¹³ work product: Tangible material or its intangible equivalent, in written or oral form, that was either prepared by or for a lawyer or prepared for litigation, either planned or in progress. 前掲注 2 参照, 1843 頁

¹⁴ 前掲注 4, 97~98 頁

<参考> 関連条文 (仮訳¹⁵)

(1) 連邦民事訴訟法規則 (FRCP§26)

第V章 開示及び証拠開示

規則26 開示義務；証拠開示に適用される総則

(a) 必要的開示

(1) 最初の開示

(A) 一般

規則26 (a) (1) (B) により除外されている場合又は別段の訴訟上の合意若しくは裁判所による命令がある場合を除いて、当事者は、証拠開示請求を待つことなく、次に掲げるものを他方当事者に提供しなければならない。

- (i) 証拠開示可能な情報を有する可能性がある者それぞれの名称並びに知っているときは宛先及び電話番号並びに開示当事者が自己の請求又は抗弁を擁護するために用いる可能性がある情報の主題；
- (ii) 開示当事者が保有し、保管し又は管理しかつ自己の請求又は抗弁を裏付けるために用いる可能性があるすべての書類、電子的に記憶された情報及び有形物の写し又は範疇及び所在別の説明。ただし、前記の使用がもつばら弾効のためのものである場合はこの限りでない。
- (iii) 開示当事者が請求する損害賠償のそれぞれの種類の計算結果。開示当事者はまた、規則34に基づく検査及び複写の目的で、各計算の基礎となっている書類又はその他の証拠資料であって開示から免除又は保護されていないものも利用に供しなければならない。これには、被害の内容及び程度に関係する資料が含まれる。
- (iv) 規則34に基づく検査及び複写の目的で、訴訟における判決の全部若しくは一部を満足させる責任又は当該判決を満足させるための支払額を補償し若しくは払い戻す責任を保険企業が負う可能性があることを定める保険契約

(B) 最初の開示から免除される手続

次に掲げる手続は、最初の開示から免除される。

- (i) 行政記録に基づく審査訴訟(action for review)
- (ii) 連邦法から生じる対物没収訴訟
- (iii) 人身保護令状請願又は刑事有罪判決若しくは刑の宣告に異論を唱えるその他の手続
- (iv) 合衆国、州又は州の下位区分において拘束されている者が弁護士なしに提起した訴訟
- (v) 行政呼出状又は罰則付召喚令状を執行し又は無効にするための訴訟
- (vi) 利益支払(benefit payments)を回復するための合衆国による訴訟
- (vii) 合衆国により保証されている学生ローンを回収するための合衆国による訴訟

¹⁵ “FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE”, 34-42 頁, December 1, 2014, URL: <http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/civil-procedure.pdf> (最終アクセス日 2015 年 2 月 16 日)

(viii) 他の裁判所の手続に付随する手続

(ix) 仲裁判断を執行するための訴訟

(C) 最初の開示の時期一般

当事者は、最初の開示を両当事者の規則26 (f) 協議の時又はその会議から14日以内に行わなければならないが、訴訟上の合意(stipulation)又は裁判所の命令により異なる時期が設定されているとき又は一方の当事者が協議の際に、本訴訟において最初の開示は不適當である旨の異論を唱えかつ予定している証拠開示計画の中で当該異論を陳述するときは、その限りでない。当該異論に対する判断において、裁判所は、開示を行う場合は如何なる開示を行うべきかを決定し、かつ、開示の期日を設定しなければならない。

(D) 最初の開示の期日；最初に召喚された(served)か又は後日加えられた(joined)当事者にかかるもの

最初に召喚されたか又は規則26 (f) 協議の後加えられた当事者は、召喚されたか又は加えられてから30日以内に最初の開示を行わなければならないが、訴訟上の合意又は裁判所の命令により異なる時期が設定されているときはこの限りでない。

(E) 最初の開示の根拠；受け入れられない免責事由

当事者は、その時点で自己に合理的に利用可能である情報に基づいて最初の開示を行わなければならない。当事者は、自己が当該事件を十分に調査するに至っていないとの理由又は自己が他方当事者の開示の充分性に異論があるとの理由若しくは他方当事者が開示を行っていないとの理由により自己の開示を行うことを免れることはできない。

(2) 専門家証言の開示

(A) 一般

規則26 (a) (1) により要求される開示に加え、当事者は、自己が審理において連邦証拠規則702, 703又は705に基づく証拠を提示するために用いる可能性がある証人の身元を他方当事者に開示しなければならない。

(B) 報告書を提供しなければならない証人

別段の訴訟上の合意又は裁判所の命令がない場合において、当該証人が審理において専門家証言を提示するためにかかえられ若しくは特に雇用された証人であるか又は当該当事者の従業者としてのその任務が定期的に専門家証言を提供することにある証人であるときは、当該開示には、当該証人が作成し、署名を付した報告書を添えなければならない。報告書には、次に掲げるものを含めなければならない。

(i) 証人が表明するすべての意見並びにこれらの根拠及び理由に係る完全な記述

(ii) 当該意見を形成する際に証人が考慮に入れた事実又はデータ

(iii) 当該意見を要約し又は裏付けるために用いられる証拠物

(iv) 過去10年間に著作したすべての刊行物の一覧を含む証人の資格

(v) 過去4年間に証人が審理において又は証言録取書により専門家として証言したことがある他のすべての事件の一覧

- (vi) 当該事件における検討及び証言のために支払われるべき報酬の明細
- (C) 報告書を提出しない証人
 - 別段の訴訟上の合意又は裁判所による命令がない場合において、証人が報告書を提出することを要求されていないときは、この開示には次に掲げるものを記載しなければならない。
 - (i) 証人が連邦証拠規則702, 703又は705に基づいて証拠を提示することが見込まれるものの主題
 - (ii) 証人が証言することが見込まれる事実及び意見の要約
- (D) 専門家証言を開示する時期
 - 当事者は、裁判所が命じる時期及び順序においてこれらの開示を行わなければならない。開示は、訴訟上の合意又は裁判所の命令がない場合は、次に掲げる時期の何れかに行わなければならない。
 - (i) 審理のために設定された日又は事件を審理のために準備しなければならない日の少なくとも90日前
 - (ii) 規則26 (a) (2) (B) 又は (C) に基づいて他方当事者が表示したのと同じの主題に係る証拠に反論又は抗弁するためのみ当該証拠が意図されている場合は、当該他方当事者の開示から30日以内
- (E) 開示の補足
 - 当事者は、規則26 (e) に基づいて要求される場合は、これらの開示を補足しなければならない。
- (3) 正式事実審理前開示
 - (A) 一般
 - 規則26 (a) (1) 及び (2) により要求される開示に加え、当事者は、自己が正式事実審理(trial)において弾劾目的に限らずに提示する可能性がある証拠に関する次に掲げる情報を他方当事者に提供し、かつ、直ちにファイルしなければならない。
 - (i) 各証人の名称並びに以前提供していなかった場合は宛先及び電話番号—当事者が出頭させることを予定しているもの及び必要が生じたときに当事者が出頭させる可能性があるものを個別に明示する。
 - (ii) 当事者が証言録取書により提示することを予定している証言に係る証人の名称及び速記によらない場合は、証言録取書の適切な個所の写し
 - (iii) 書類その他の証拠物それぞれの同定証明(identification)及びこれら以外の証拠の要約—当事者が提示することを予定する事項及び必要が生じたときに当事者が提示する可能性がある事項を個別に明示するもの。
 - (B) 正式事実審理前開示の時期；異論
 - 裁判所が別段の命令を発しない場合は、これらの開示は、正式事実審理の少なくとも30日前に行われなければならない。開示が行われてから14日以内は、裁判所が別段の時期を設定しない限り、当事者は、次の異論の一覧を送達しかつ直ちにファイルすることができる。規則26 (a) (3) (A) (ii) に基づいて他方当事者が指定した証言(deposition)の規則32 (a) に基づく使用に対する異論；及び規則26 (a) (3)

(A) (iii) に基づいて同定された資料の許容性に対してなされる、理由を添えた異論。そのように唱えられなかった異論—連邦証拠規則402又は403に基づくものを除く—は、十分な理由により裁判所が免責しない限り放棄される。

(4) 開示の方式。裁判所が別段の命令を発しない場合は、規則26 (a) に基づくすべての開示は書面によるものとし、署名されかつ送達されなければならない。

(b) 証拠開示の範囲及び限度。

(1) 範囲一般。

裁判所の命令による別段の制限がない場合は、証拠開示の範囲は次のとおりとする：当事者は、何れかの当事者の請求又は抗弁に関係する免責特権のない (nonprivileged) 事項—書類その他の有形物の存在、説明、特質、保管、状態及び所在並びに何れかの開示可能な事項について承知している者の身元及び所在を含む—に関して、証拠開示を請求することができる。裁判所は、十分な理由があれば、当該訴訟に係わる主題に関係するいずれの事項の証拠開示も命じることができる。関係する情報は、当該証拠開示が許容可能な証拠開示につながると合理的に推定されると考えられる場合は、審理において許容可能とされることを要しない。すべての証拠開示は、規則26 (b) (2) (C) により課される制限の対象となる。

(2) 頻度及び程度に関する制限

(A) 許されるとき

裁判所は、命令により、証言録取及び質問(interrogatories)の回数又は規則30に基づく証言録取の長さに関する本規則における制限を変更することができる。

裁判所はまた、命令又は地方規則により、規則36に基づく請求の回数を制限することもできる。

(B) 電子的に記憶されている情報に関する特定の制限

当事者は、不当な負担又は費用の理由で合理的に利用できない(not accessible)として自己が明示する出所からの電子的に記憶されている情報の証拠開示をすることを要しない。証拠開示を求められている当事者は、証拠開示の強制又は保護命令を求める申立てがあったときは、不当な負担又は費用の理由で当該情報を合理的に利用できない旨を示さなければならない。これが示された場合であっても、請求当事者が十分な理由を示したときは、裁判所は、規則26 (b) (2) (C) の制限を考慮に入れた上で、かかる出所からの証拠開示を命じることができる。裁判所は、証拠開示に係る条件を特定することができる。

(C) 要求されたとき

裁判所は、次に掲げる事情のいずれかが存在すると判断した場合において、申立てがあったとき又は自発的に、本来本規則又は連邦地方裁判所地方規則(Local rule)により許容される証拠開示の頻度又は程度を制限しなければならない。

(i) 求められている証拠開示は、不合理に反復的若しくは重複的であるか又はより便利で、より負担が軽いか若しくはより安価な他の出所から入手し得ること

(ii) 証拠開示を求めている当事者は、訴訟における証拠開示により当該情報を入手する機会を十分に持っていたこと

(iii) 意図されている証拠開示の負担又は経費は、当該事件での必要性、争いの程度、当事者の財源、訴訟において問題となっている争点の重要性及び争点の解決における当該証拠開示の重要性を考慮に入れた上で見込まれる利益を上回ること

(3) 審理の準備：資料

(A) 書類及び有形物

通常、当事者は、他方当事者又はその代理人（他方当事者の弁護士、顧問、保証人、補償者、保険者又は代理人(agent)を含む）による又はこれらのための訴訟を予期して又は審理のために作成された書類及び有形物を証拠開示してはならない。ただし、規則26 (b) (4) に従うことを条件として、この資料は、次に掲げる場合は証拠開示することができる。

- (i) それらが本来規則26 (b) (1) に基づいて証拠開示可能なものであり、かつ、
- (ii) 当事者が、自己の事件の準備をする上で当該資料を大いに必要としておりかつ不当な困難なしにはそれらの実質的な同等物を他の方法で入手できないことを証明した場合

(B) 開示制限

裁判所は、当該資料の証拠開示を命じた場合は、当該訴訟に係る当事者の弁護士その他の代理人の心的印象、結論、意見又は法理論の開示を制限しなければならない。

(C) 以前の陳述

いずれの当事者又はその他の者も、請求に基づきかつ証明の義務なく、当該訴訟又はその主題についての自己の以前の陳述を取得することができる。当該請求が拒絶された場合は、当該者は裁判所の命令を申し立てることができ、かつ、経費の裁定について規則37 (a) (5) が適用される。以前の陳述とは、次のいずれかであるものとする。

- (i) 当該者が署名するか又は採用若しくは承認した陳述書
- (ii) 当該陳述書の同時期に作成した速記による、機械による、電子的な又はその他による記録であって、当該者の口頭陳述を実質的に逐語的に述べるもの

(4) 審理準備：専門家

(A) 証言する専門家の証言録取：

当事者は、その意見が正式事実審理において提示され得る専門家として特定されている者に証言させることができる。規則26 (a) (2) (B) により専門家からの報告が要求される場合は、証言録取は当該報告が提示された後でのみ行うことができる。

(B) 審理準備における報告及び開示の草案の保護

規則26 (b) (3) (A) 及び (B) は、草案の記録方式の如何を問わず、規則26 (a) (2) に基づいて要求されるいずれの報告又は開示の草案をも保護する。

(C) 審理準備における当事者の弁護士と専門家証人との間の通信の保護

規則26 (b) (3) (A) 及び (B) は、当事者の弁護士と規則26 (a) (2) (B) に基づいて報告を提示することを要求される証人との間の通信を、当該通信が次に掲げる

いずれかの事情に該当しない限りは、通信の方式如何を問わず保護する。

- (i) 専門家の検討又は証言に対する報酬に関係すること
- (ii) 当事者の弁護士が提供しかつ専門家が表明意見を形成するに当たって考慮に入れた事実又はデータを明示している(identify)こと
- (iii) 当事者の弁護士が提供しかつ専門家が表明意見を形成するに当たって依拠した推定を明示していること

(D) 専門家は正式事実審理準備にのみ雇用

通常、当事者は、他方当事者が訴訟を予期して又は正式事実審理に向けて準備するためにかかえたか又は特に雇用した専門家であって、審理の際に証人として召喚されることが予定されていないものが知っている事実又は抱いている意見を、質問又は証言録取により発見してはならない。

ただし、当事者は、次に掲げるいずれかの場合に限り、そうすることができる。

- (i) 規則35 (b) に規定される場合
- (ii) 当事者が他の方法により同一の事項に関して事実又は意見を取得することは實際上不可能であるとの例外的な事情を証明した場合

(E) 支払

明らかな不公平が生じる場合を除き、裁判所は、証拠開示を求めている当事者に対し、次に掲げることをするよう命じなければならない。

- (i) 規則26 (b) (4) (A) 又は(D) に基づく証拠開示に応じるために費やされた時間に係る合理的な報酬を専門家に支払い、かつ、
- (ii) (D) に基づく証拠開示について、他方当事者が専門家の事実及び意見を取得するために合理的に負った報酬及び経費の適正な部分を他方当事者に支払うこと

(5) 特権の請求及び審理準備資料の開示制限

(A) 提供されない情報

本来証拠開示可能な情報を、当事者が当該情報は審理準備資料として特権を付与されている旨又は保護の対象となっている旨を請求して提供しないときは、当該当事者は、

- (i) 当該請求を明示的に行い、かつ、
- (ii) 提出又は開示されない書類、通信又は有形物の内容(nature)を、特権を付与されている又は保護されている情報自体を明かすことなく他方当事者が当該請求を評価できる方法で、表示しなければならない。

(B) 提出された情報

証拠開示において提出された情報が正式事実審理準備資料として特権を付与されている旨又は保護を受けている旨の請求の対象となっている場合は、当該請求を行う当事者は、当該情報を受領したいずれの当事者にも、当該請求及びその根拠を通知することができる。通知を受けた当事者は、特定された情報及びその写しを直ちに返却し、供託し又は破棄しなければならない。当該請求について決定がなされる(resolved)まで当該情報を使用又は開示してはならず、通知を受ける前に当事者が当該情報を開示した場合は、当該情報を取り戻すための合理的な措置

を取らなければならない。かつ、当該請求に係る決定のために封印を付した当該情報を直ちに裁判所に提示することができる。提出した当事者は、当該請求について決定がなされるまで、当該情報を保全しなければならない。

(c) 保護命令

(1) 一般

証拠開示を求められている当事者又はいずれかの者は、当該訴訟が係属している裁判所において又は証言録取に関する事項に係る場合の選択肢として当該証言録取が行われる地区の裁判所において、保護命令を申し立てることができる。申立には、申立人は、紛争を裁判によらずに解決するために、影響を受けた他の当事者と誠実に協議した旨又は協議しようとした旨の証明を含めなければならない。裁判所は、十分な理由があるときは、ある当事者又は者を嫌がらせ、困惑、抑圧 (oppression) 又は不当な負担若しくは経費から保護する命令を発することができ、それには次に掲げるものの1以上を含め得る。

- (A) 開示又は証拠開示を禁止すること
- (B) 時期及び場所を含む開示又は証拠開示に係る条件を特定すること
- (C) 証拠開示を求める当事者が選択するもの以外の証拠開示方法を指図すること
- (D) 一定の事項についての調査を禁止すること又は開示又は証拠開示の範囲を一定の事項に限定すること
- (E) 開示に立ち会える者を指定すること
- (F) 裁判所の命令によってのみ証言録取書を封印し、封印を開けるべきことを要求すること
- (G) 業務上の秘密又はその他の秘密の研究、開発若しくは商業情報が洩らされないこと又は特定の方法でのみ洩らされることを要求すること
- (H) 裁判所の指示に従い開けるよう、各当事者が特定の書類又は情報を、封印を施した封筒に入れて同時に提出するよう要求すること

(2) 証拠開示の命令

保護命令を求める申立てが全面的又は部分的に拒絶された場合は、裁判所は、適正な条件に基づき、いずれかの当事者又は者が証拠開示を行うか又は認めるよう命じることができる。

(3) 経費の裁定

規則37 (a) (5) を経費の裁定に適用する。

(d) 証拠開示の時期及び順序

(1) 時期

一方当事者は、規則26 (a) (1) (B) に基づき最初の開示から免除されている手続における場合又は本規則、訴訟上の合意 (stipulation) 若しくは裁判所の命令により許可されている場合を除き、規則26 (f) に基づき各当事者が協議を行う前は如何なる筋からも証拠開示を求めてはならない。

(2) 順序

裁判所が、各当事者及び証人の便宜のため及び公正のために、申立てに基づき別段の命令を発する場合を除き、

(A) 証拠開示の方法は如何なる順序で用いてもよく、また、

(B) 一方当事者による証拠開示は、いずれかの他方当事者にその証拠開示を遅らせることを義務付けるものではない。

(e) 開示及び応答の補足

(1) 一般

規則26 (a) に基づいて証拠開示を行ったか又は質問、提出請求若しくは許容要求に応答した当事者は、申立てに基づき次の何れかの態様でその証拠開示又は応答を補足又は訂正しなければならない。

(A) 当該当事者が、当該証拠開示又は応答が何らかの実質的な点で不完全又は不正確であることを知り、かつ、追加的又は訂正の情報が別段の方法で証拠開示の過程で又は書面により各他方当事者に知らされていなかった場合は、適時の方法による

(B) 裁判所が命じるところに従う

(2) 専門家証人

規則26 (a) (2) (B) に基づきその報告が開示されなければならない専門家については、当事者の補足義務は、当該報告に含まれる情報及び専門家の証言録取の間に表示される情報の双方に及ぶ。この情報に対するすべての追加及び変更は、当該当事者の規則26 (a) (3) に基づく審理前開示の期限が到来するまでに開示されなければならない。

(f) 当事者の協議；証拠開示に係る計画

(1) 協議の時期

規則26 (a) (1) (B) に基づく最初の開示を免除されている手続における場合又は裁判所が別段の命令を発する場合を除き、各当事者は、可能な限り速やかにかついずれにせよ日取り協議が開かれる日又は規則16 (b) に基づき日取り命令の期限が到来する日の少なくとも21日前に協議しなければならない。

(2) 協議の内容；当事者の責任

協議に際して各当事者は、自己の請求及び抗弁の内容(nature)及び根拠並びに当該事件を直ちに決着させ又は解決する可能性を検討し；規則26 (a) (1) により要求される開示を行い又は準備し；証拠開示可能な情報の保全についての問題を吟味し；かつ証拠開示計画案を作成しなければならない。登録されている(of record)弁護士及び当該事件に出頭したすべての代理されていない当事者は、協議を準備すること、証拠開示計画案について誠実に合意を図ること及び協議後14日以内に当該計画を略述する報告書を裁判所に提出することについて共同責任を負う。裁判所は、各当事者又は弁護士に対し、自ら当該協議に出席するよう命じることができる。

(3) 証拠開示計画

証拠開示計画には、次に掲げる事項に関する各当事者の見解及び提案を記載しな

ければならない。

- (A) 最初の開示が何時行われたか又は行われるかに係る記載を含め、規則26 (a) に基づく開示の時期、方式又は要件について施されるべき変更；
- (B) 証拠開示が必要とされる可能性がある事項、証拠開示を何時完了するべきか及び証拠開示は段階的に行うべきか又は特定の問題に限定し若しくは焦点を当てるべきか；
- (C) 提出の方式を含め、電子的に記憶されている情報の開示又は証拠開示についてのすべての問題；
- (D) 審理前準備資料としての特権又は保護に係る請求についてのすべての問題—提出後にこの請求を提起する手続に関して各当事者が合意した場合に、彼等の合意を命令に含めることを裁判所に求めるべきか否か；
- (E) 本規則に基づき又は連邦地方裁判所地方規則により課される証拠開示の制限に如何なる変更を施すべきか及び他の如何なる制限を課するべきか；
- (F) 規則26 (c) 又は規則16 (b) 及び (c) に基づいて裁判所が発出するべきその他の命令。

(4) 加速日取り (expedited schedule)。

規則16 (b) 協議に係る加速日取りに従うために必要な場合は、裁判所は、連邦地方裁判所地方規則により次に掲げることを行うことができる。

- (A) 当事者の協議を、日取り協議が開かれる日又は規則16 (b) に基づき日取り命令の期限が到来する日の21日未満前に行うことを義務付け；かつ、
- (B) 証拠開示計画を略述する報告書を当事者協議から14日未満後に提出するよう義務付けるか又は報告書の提出を各当事者に免除し、規則16 (b) 協議において証拠開示計画に関し口頭で報告することを認める。

(g) 開示並びに証拠開示請求、応答及び異論への署名

(1) 規則26 (a) (1) 又は (a) (3) に基づく各開示及び証拠開示請求、応答又は異論のそれぞれは、登録されている(on record)弁護士少なくとも1名により当該弁護士自身の名義で—当事者が代理されていない場合は当事者自身により—署名されなければならない。かつ、署名者の宛先、eメール宛先及び電話番号が記載されなければならない。弁護士又は当事者は、署名することにより、合理的な調査を経て形成された自らの知識、情報及び信念の限りにおいて、次に掲げることが証明する。

- (A) 開示に関して、それが行われた時点において完全かつ正確なものであり、かつ、
- (B) 証拠開示請求、応答又は異論に関して、それが
 - (i) 本規則に合致しておりかつ現行法又は現行法の拡張、変更若しくは修正若しくは新法の制定に係る誠実な(nonfrivolous)議論により保証されており、
 - (ii) 困らせること、不必要な遅延を生じさせること又は訴訟費用を不必要に増加させること等の不適切な目的を付されておらず、かつ、
 - (iii) 当該事件の必要性、当該事件における以前の証拠開示、議論の量及び当該訴訟における問題の争点の重要性を考慮して、不合理でも不当にわずらわしいか若しくは高価でもないこと

(2) 署名の不履行

他方当事者は、署名がなされるまでは未署名の開示、請求、応答又は異論に関して措置を取る義務はなく、裁判所は、当該不作為に当該の弁護士又は当事者の注意が喚起された後に直ちに署名が施されない限り、それを削除しなければならない。

(3) 不適正な証明に対する制裁

実質的な正当化事由なしに証明が本条規則に違反している場合は、裁判所は、申立てに基づき又は自発的に、署名者、署名者がその代理として行動していた当事者又はその双方に対し、適正な制裁を課さなければならない。制裁には、当該違反により生じた弁護士報酬を含む合理的な経費の支払命令を含めることができる。

3 弁護士－依頼人間秘匿特権¹について

3. 1 弁護士－依頼人間秘匿特権の概要

3. 1. 1 連邦裁判所における弁護士－依頼人間秘匿特権

本章では、弁護士－依頼人間秘匿特権（以下、単に「秘匿特権」と表記する場合がある。）に関し、基本的な事項を説明する。

弁護士－依頼人間秘匿特権（attorney-client privilege）とは、英米法辞典によれば、「法律上の助言を求めるにさいし、attorney（弁護士）と client（依頼人）との間で交わされたコミュニケーションは、それに関する証拠提出や discovery（開示手続）での開示を拒否することができるという privilege（特権）」²である。この弁護士－依頼人間秘匿特権は、コモンロー上の特権として歴史的に広く認められている。訴訟を行うにあたり、弁護士とその依頼人間のコミュニケーションを保護することで弁護士と依頼人とが互いに率直に話し合い、事実関係を開示してディスカバリーをはじめとする司法手続に資するというのがその趣旨である。

秘匿特権は、コモンローにより認められてきた権利である。なお、連邦証拠規則（Federal Rules of Evidence）（以下、「FRE」という。）§501³において合衆国憲法、連邦法、連邦最高裁判所が定める規則に特に規定がない限りコモンローによる特権を認めるとの規定がある。また、民事裁判において州法が特に定めている場合には、その州法が適用される場面においては州法が適用される。

(1) コモンローによる秘匿特権

学説では、連邦裁判所において、秘匿特権が認められる要素は、以下の8点とされている。

「(1) あらゆる種類の法的助言が求められた場合であって、(2) (その法的助言は) 専門的な法律専門家からその専門家の能力において求められたものであり、(3) その目的に関連するコミュニケーションは、(4) 秘密の状態でなされ、(5) 依頼人によってなされたものであり、(6) (そのコミュニケーションは) 依頼人の依頼により永久的に保護されるものであり、(7) 依頼人又は法律専門家による開示から保護され、(8) その保護が放棄されない限り維持される。」⁴ (括弧内は筆者による補足)

裁判例では、弁護士－依頼人間秘匿特権が認められる要件は、以下のように定義され

¹ attorney-client privilege: The client's right to refuse to disclose and to prevent any other person from disclosing confidential communications between the client and the attorney. (Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary 10th edition," (2014)), 1391~1392 頁

² 田中英夫, 「英米法辞典」, 77 頁 (財団法人東京大学出版会, 第2刷, 1993年4月)

³ "FEDERAL RULES OF EVIDENCE", 9 頁, December 1, 2014, URL: <http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/rules-evidence.pdf> (最終アクセス日 2015 年 2 月 16 日) (日本語仮訳は章末を参考のこと)

⁴ 8 John Henry Wigmore, Evidence §2292 (McNaughton rev. ed. 1961) (Attorney-Client Privilege in the United States, §2.1, Paul R. Rice, Thomson Reuters.)

原文の表記は以下のとおりである。(1) Where legal advice of any kind is sought (2) from a professional legal adviser in his capacity as such, (3) the communications relating to that purpose, (4) made in confidence (5) by the client, (6) are at his instance permanently protected (7) from disclosure by himself or by the legal adviser, (8) except the protection be waived.

ている。(United States v. United Shoe Machinery Corp., 89 F.Supp. 357, 85 USPQ 5(D Mass 1950) 5, 6

秘匿特権は、次の場合にのみ適用される。

- (1) 秘匿特権を保持すると主張する者が、依頼人である又は依頼人になろうとしている場合であって、
- (2) コミュニケーションがなされた者は、
 - (a) 裁判所のバー⁷のメンバー又はその補助者であり、かつ
 - (b) このコミュニケーションに関係した者が弁護士として役割を果たしている場合であり、さらに
- (3) そのコミュニケーションは、
 - (a) 依頼人によって、
 - (b) 他人が関与せずに、弁護士によって伝えられたものであり、かつ、
 - (c) そのコミュニケーションの主たる目的が、
 - (i) 法的な意見を要求するものか、
 - (ii) 法的なサービスを要求するものか、
 - (iii) 法的手続の支援を求めるものかの何れかであって、
 - (d) 犯罪や不法行為を行うためのものでなく、かつ
- (4) その秘匿特権が依頼人により
 - (a) 主張されており、また、
 - (b) 放棄されていない場合。

いずれにおいても、秘匿特権が認められるために重要な要素としては、「依頼人」、**「attorney」**及び**「コミュニケーション」**が挙げられる。以下、各要素について簡単に述べる。

①「依頼人」について

弁護士－依頼人間秘匿特権を主張できるのは依頼人のみであり、attorneyは、依頼人の代理人としてのみ秘匿特権を行使することができる。また、「依頼人」はコミュニケーションの時点ではattorneyに正式に依頼していない者でもよく、予備的に相談したような場合であっても、将来的にそのattorneyの依頼人となる見込みがあれば、その相談内容は弁護士－依頼人間秘匿特権の対象となる⁸（上記United Shoe事件の要件(1)）。

⁵ 竹中 俊子, 山上 和則 (監修), 「新青林法律相談 18 国際知的財産紛争処理の法律相談」, 298 頁 (青林書院, 2006/12)

⁶ 原文は以下のとおりである。” 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 this attorney was informed (a) by his client (b) without the presence of strangers (c) for the purpose of securing primarily either (i) an opinion of 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 (a) has been claimed and (b) not waived by the client.”

⁷ バー (bar association) : アメリカにおける法曹資格を有する者によって組織された団体。(前掲注2, 89 頁)

⁸ U.S. v. Singhal, 800 F. Supp. 2d 1 (D.D.C. 2011).

② 「attorney」について

「attorney」は、米国のいずれかの州で資格を有する弁護士又はその補助者(subordinate)であることが必要である(上記 United Shoe 事件の要件(2)(a))。補助者とは、attorney 資格を持たず、attorney を補助する者であって、パラリーガルや秘書を含む。ただし、補助者と依頼人間のコミュニケーションに秘匿特権が認められるには、attorney の指示の下でコミュニケーションを行っているということが必要である。そして、attorney は、attorney としての役割、すなわち依頼人から求められた法的助言及びサービスの提供を行っていることを要する(上記 United Shoe 事件の要件(2)(b))。したがって、例えば単にカーボンコピーでメールの宛先に attorney を入れていたというような、形式的に attorney が関与しているにすぎない場合は、そのコミュニケーションには秘匿特権は認められない⁹。

③ コミュニケーションについて

コミュニケーションは、attorney と依頼人とが直接行わなければならない(上記 United Shoe 事件の要件(3)(a))。また、保護の対象となるコミュニケーションは、秘密の状態(confidential)になければならない。したがって、当該コミュニケーションを行う際に、第三者が介在してはならず(上記 United Shoe 事件の要件(3)(b))、コミュニケーションの最中に第三者がその内容を聴き得るような状況であった場合、秘匿特権は認められない。

コミュニケーションの内容は、attorney に対して法的相談や法的サービスを求めるものでなければならない。法的相談ではなく、例えばビジネス上の相談である場合、その内容は秘匿特権の対象とはならない。

①～③の要素に加え、秘匿特権は、依頼人により行使されており、かつ放棄されていないことを要する(上記 United Shoe 事件の要件(4))。依頼人が、いったん秘匿特権を放棄した場合、その放棄が行われた主題に関するすべてのコミュニケーションについて秘匿特権が放棄されたものとみなされる。

秘匿特権の放棄は、依頼人によりなされるが、連邦裁判所の民事訴訟手続において、以下のような場合に限り、その放棄は非開示の交信又は情報に及ぶ(FRE§502(a))。

- (a) 放棄が意図的であること。
- (b) 開示及び非開示の交信又は情報が同じ主題に関するものであること。
- (c) それらが、公正の観点からいっしょに行使されるべきであること。

なお、連邦の手続において、いったん開示がなされた場合であっても、以下の条件を満たす場合、放棄とはならない(FRE§502(b))。

- (a) 開示が偶発的であること。
- (b) 特権又は保護の保有者が、開示を防止するための合理的な手段を取っていたこと。
- (c) 当該保有者が、当該過失を是正するために、(もし適用可能であれば)

⁹ Yurick ex rel. Yurick v. Liberty Mut. Ins. Co., 201 F.R.D. 465 (D. Ariz. 2001); Willnerd v. Sybese, Inc., 2010 U.S. Dist. (D. Idaho Dec. 22, 2010); U.S. v. Chevron Texaco Corp., 241 F. Supp. 2d 1065 (N.D. Ca. 2002)

FRCP§26(b)(5)(B)に従って、合理的な手段を速やかに取っていたこと。

州の手続で開示がなされた場合であり、それが放棄に関する州裁判所の命令の主題でない場合、当該開示が以下に該当する場合、連邦の手続における放棄とはならない (FRE§502(c))。

(a) 当該開示が、連邦の手続においてなされた場合に、当該規則に基づき放棄とはならない。

(b) 当該開示が発生した州の法に基づいた場合、放棄とはならない。

(2) 州法による秘匿特権

前述のとおり、民事裁判において州法が特に定めている場合には、その州法が適用される場面においては州法が適用される。各州では、独自に憲法を持ち、独自の法体系を有しているため、裁判制度も各州によって様々であり、秘匿特権についての判断に関する根拠もそれぞれ異なる。

下記は、後述の裁判例の分析 (第4章 4.4 を参照。) で複数の裁判例があった州かつ国内ヒアリング調査において裁判を行った経験のある州として回答のあった州について、コモンローによる規律も含め、秘匿特権に関する主な要件を定める規定に関し、attorney, client 等の要素別にまとめたものである。具体的には、以下のとおりである。

コロンビア特別区、カリフォルニア州、デラウェア州、イリノイ州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、テキサス州

秘匿特権に関して、多くの州では独自に規則を定めているものの、連邦証拠規則 (§502 など) と同様の規定ぶりとなっており、条文の番号もほぼ同じとなっている (デラウェア州など)。また、独自に規定を定めている州 (ニューヨーク州など) や、コロンビア特別区のように、特に規定を設けず、その州のコモンローに基づく州もあるが、連邦法の考え方を基本としているのは共通している。

<主な州における弁護士-依頼人間秘匿特権関連規定等>

(以下の表中「○」は判例、「◇」は法令・規則他、「・」は引用文献の筆者の見解を示す。なお、以下の表内の記載は、WestLaw 社データベース内「Attorney-Client Privilege: State Law」(各引用部分参照)の該当部分を引用している。)

コロンビア特別区 District of Columbia (Washington D.C)	
<基本条文等 ¹⁰ >	○Samuel v. U. S., 272 A.2d 105, 106 (D.C. 1971) (noting that court's question of defense counsel, as to whether counsel ever asked defendant if he was guilty, was "highly improper because it was an attempted invasion into the confidential and privileged communications between counsel and client.");

¹⁰ Paul R. Rice ほか, "Attorney-Client Privilege: State Law District of Columbia § 2:1 Definition and elements", Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>○Catalog Ass'n v. A. Eberly's Sons, 50 F.2d 981, 982 (App. D.C. 1931) (stating that “[a] counsel or attorney is not a competent witness to testify as to facts communicated to him by his client, in the course of the relation subsisting between them[.]”);</p> <p>○Oliver v. Cameron, 11 D.C. 237, <i>MacArth. & M.</i> 237, 238, 1880 WL 18711, *3 (D.C. 1880) (observing that attorney-client privilege “forbids a legal adviser to disclose any communications made to him by a client, in virtue of his professional employment, against the client's consent” and same protection protects client on witness stand).</p>
<attorney ¹¹ >	<p>・秘匿特権のための定義は特にされていない。一般的にバーのメンバーであることが要求される。<i>Matter of Lieber</i>, 442 A.2d 153, 156 (D.C. 1982) 参照。</p>
<client ¹² >	<p>○Logan v. Oliver, 96 A.2d 516, 517 (Mun. Ct. App. D.C. 1953) (noting that attorney represented others, not defendant and therefore defendant could not claim attorney-client privilege for communications between defendant and attorney).</p> <p>○Catalog Ass'n v. A. Eberly's Sons, 50 F.2d 981, 982 (App. D.C. 1931) (discussing attorney-client privilege doctrine and noting that “[t]he privilege presupposes the relationship of client and attorney ...”).</p> <p>○Matter of Lieber, 442 A.2d 153, 156 (D.C. 1982) (reviewing attorney's contention in disciplinary action that attorney-client relationship did not exist);</p> <p>○Oliver v. Cameron, 11 D.C. 237, <i>MacArth. & M.</i> 237, 239, 1880 WL 18711, *3 (D.C. 1880) (stating communications are privileged “although the counsel neither expects nor receives a fee;”).</p> <p>○Lieber, 442 A.2d at 156 (analyzing existence of relationship).</p>
<communication ¹³ >	<p>○Gale v. U. S., 391 A.2d 230, 234 n.4 (D.C. 1978) (observing that privilege attaches to <i>confidential communications</i> between attorney and client) (emphasis</p>

¹¹ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law District of Columbia § 3:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

¹² Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law District of Columbia § 4:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

¹³ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law District of Columbia § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>added);</p> <p>○Elliott v. U.S., 23 App. D.C. 456, 468, 1904 WL 19086, *8–9 (App. D.C. 1904)</p> <p>(“This privilege embraces all <i>communications</i> made by the client to his attorney The latter cannot be permitted to disclose such <i>communications</i>....” [emphasis added] The court further stated that the privilege “does not preclude the adverse party from resorting to any and all legitimate methods of proof to reach the facts desired to have disclosed.”).</p> <p>○Bundy v. U. S., 422 A.2d 765, 767 n.4 (D.C. 1980)</p> <p>(stating that <i>information</i> became public knowledge and therefore not subject to attorney-client privilege);</p> <p>○McKoy v. U.S., 518 A.2d 1013, 1017 (D.C. 1986)</p> <p>(Confusing the privilege as protecting information rather than communications, the court stated “[a]ny communication of information to an outside party destroys the privilege as to that information.”).</p> <p>○U. S. v. Moultrie, 340 A.2d 828, 830 (D.C. 1975)</p> <p>(agreeing with the lower court's assessment that employment and attendance records of defendant in his attorney's hands were not privileged attorney-client communications).</p> <p>○Moultrie, 340 A.2d at 830</p> <p>(agreeing that information in attorney's hands was not a privileged attorney-client communication and failing to address whether subpoena was directed to attorney or client);</p> <p>○Oliver v. Cameron, 11 D.C. 237, MacArth. & M. 237, 244, 1880 WL 18711 (D.C. 1880)</p> <p>(stating improperly that attorney can be compelled to produce evidence if client could be).</p> <p>○Hawkins v. U. S., 395 A.2d 45, 49 (D.C. 1978)</p> <p>(nothing that questioning defendant on cross-examination about accuracy of defense attorney's opening statement relating events of alleged crime may encroach on attorney-client privilege).</p>
<choice of law ¹⁴ >	<p>◇Restatement (Second) of Conflict of Laws § 139 cmt. e (1971),</p> <p>(1) Evidence that is not privileged under the local law of the</p>

¹⁴ Paul R. Rice (坂), “Attorney-Client Privilege: State Law District of Columbia §12:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>state which has the most significant relationship with the communication will be admitted, even though it would be privileged under the local law of the forum, unless the admission of such evidence would be contrary to the strong public policy of the forum.</p> <p>(2) Evidence that is privileged under the local law of the state which has the most significant relationship with the communication but which is not privileged under the local law of the forum will be admitted unless there is some special reason why the forum policy favoring admission should not be given effect.</p> <p>Independent Petrochemical Corp. v. Aetna Cas. & Sur. Co., 117 F.R.D. 292, 295–96 (D.D.C. 1987)参照。</p> <p>・ そのコミュニケーションに最も重要な関係 (the most significant relationship) を有する州の法が秘匿特権をコントロールしている。通常はそのコミュニケーションが行われた州である。例えば、口頭でのやり取りが行われた州、陳述書を受け取った州、人又は物の閲覧がなされた州など。</p>
--	---

<p>カリフォルニア州 California</p>	
<p><基本条文等¹⁵></p>	<p>◇Cal. Evid. Code § 954 (West 1993).</p> <p>§ 954. Lawyer-client privilege</p> <p>Subject to Section 912 and except as otherwise provided in this article, the client, whether or not a party, has a privilege to refuse to disclose, and to prevent another from disclosing, a confidential communication between client and lawyer if the privilege is claimed by:</p> <p>(a) The holder of the privilege;</p> <p>(b) A person who is authorized to claim the privilege by the holder of the privilege; or</p> <p>(c) The person who was the lawyer at the time of the confidential communication, but such person may not claim the privilege if there is no holder of the privilege in existence or if he is otherwise instructed by a person authorized to permit disclosure.</p>

¹⁵ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law California § 2:1 Definition and elements”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>・ Cal. Evid. Code § 950～954 が基本となる。</p> <p>○People v. Velasquez, 192 Cal. App. 3d 319, 327, 237 Cal. Rptr. 366, 370 (5th Dist. 1987) (“In enacting section 911 of the Evidence Code, the Legislature clearly intended to abolish common law privileges and to keep the courts from creating new nonstatutory privileges as a matter of judicial policy.”).</p>
< attorney ¹⁶ >	<p>◇Cal. Evid. Code § 950 (West 1993).</p> <p>§ 950. “Lawyer”</p> <p>As used in this article, “lawyer” means a person authorized, or reasonably believed by the client to be authorized, to practice law in any state or nation.</p>
< client ¹⁷ >	<p>◇Cal. Evid. Code § 951 (West 1993).</p> <p>§ 951. “Client”</p> <p>As used in this article, “client” means a person who, directly or through an authorized representative, consults a lawyer for the purpose of retaining the lawyer or securing legal service or advice from him in his professional capacity, and includes an incompetent (a) who himself so consults the lawyer or (b) whose guardian or conservator so consults the lawyer in behalf of the incompetent.</p>
< communication ^{18, 19} >	<p>◇Cal. Evid. Code § 952 (West 1995).</p> <p>§ 952. “Confidential communication between client and lawyer”</p> <p>As used in this article, “confidential communication between client and lawyer” means information transmitted between a client and his or her lawyer in the course of that relationship and in confidence by a means which, so far as the client is aware, discloses the information to no third persons other than those who are present to further the interest of the client in the consultation or those to whom disclosure is reasonably necessary for the transmission of the information or the accomplishment of the purpose for which the lawyer is</p>

¹⁶ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law California § 3:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

¹⁷ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law California §4:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

¹⁸ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law California § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

¹⁹ 前掲注 6 参照

	<p>consulted, and includes a legal opinion formed and the advice given by the lawyer in the course of that relationship.</p> <p>○Costco Wholesale Corp. v. Superior Court, 47 Cal. 4th 725, 101 Cal. Rptr. 3d 758, 219 P.3d 736 (2009)</p> <p>(“[I]f the corporation's dominant purpose in requiring the employee to make a statement is the confidential transmittal to the corporation's attorney of information emanating from the corporation, the communication is privileged.... And as we have explained, because the privilege protects the transmission of information, if the communication is privileged, it does not become unprivileged simply because it contains material that could be discovered by some other means.”);</p>
<p><choice of law²⁰></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ (裁判で問題とされている²¹) そのコミュニケーションに最も重要な関係 (the most significant relationship) を有する州の法が秘匿特権をコントロールするとしている (the Restatement (Second) of Conflict of Laws (1971)). <i>Wolpin v. Philip Morris Inc.</i>, 189 F.R.D. 418, 423–24 (S.D. Cal. 1999) 参照。 ・ <i>Larsen v. Coldwell Banker Real Estate Corp.</i>,によると、カリフォルニア州では“governmental interest analysis”を採用する。このアプローチでは、外国の法がカリフォルニアの法に反するものでない限りまた、カリフォルニアと外国の管轄がその法を適用する上で重要な利益 (significant interests) を有するものでない限りは、カリフォルニア法が適用される。 <i>S.A. Empresa de Vicao Aerea Rio Grandense</i>, 641 F.2d 746, 749 (9th Cir. 1981) (citing <i>Strassberg v. New England Mutual Life Ins. Co.</i>, 575 F.2d 1262, 1263–64 (9th Cir. 1978); <i>Offshore Rental Co. v. Continental Oil Co.</i>, 22 Cal.3d 157, 163 (1978)). 参照。 <p>(中略)</p> <p><i>Larsen v. Coldwell Banker Real Estate Corp.</i>, 2012 WL 359466, *2 (C.D. Cal. 2012).</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カリフォルニア法は、デポジションが連邦問題の管轄に基づいて、連邦裁判所の事件におけるディスカバリーに関するものという事実にもかかわらず、第三者からのデポジションの回答を強制する手続の“independent action” に適用される。

²⁰ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law California § 12:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

²¹ 括弧内の追記は筆者による。

	<p>OIn re Uehling, 2013 WL 3283212, *5 (E.D. Cal. 2013); <i>see also</i> Shaklee Corp. v. Gunnell, 110 F.R.D. 190, 20 Fed. R. Evid. Serv. 1067, 5 Fed. R. Serv. 3d 460 (N.D. Cal. 1986) (“in a foreign deposition proceeding the privilege of the state in which the deposition is taken applies”).</p>
--	---

デラウェア州 Delaware	
<p><基本条文等²²></p>	<p>◇Del. Rule 502. Lawyer-Client Privilege</p> <p>(a) Definitions.</p> <p>As used in this rule:</p> <p>(1) A ‘client’ is a person, public officer or corporation, association or other organization or entity, either public or private, who is rendered professional legal services by a lawyer, or who consults a lawyer with a view to obtaining professional legal services from the lawyer.</p> <p>(2) A communication is ‘confidential’ if not intended to be disclosed to third persons other than those to whom disclosure is made in furtherance of the rendition of professional legal services to the client or those reasonably necessary for the transmission of the communication.</p> <p>(3) A ‘lawyer’ is a person authorized, or reasonably believed by the client to be authorized, to engage in the practice of law in any state or nation.</p> <p>(4) Omitted</p> <p>(5) A ‘representative of the lawyer’ is one employed ... to assist the lawyer in the rendition of professional legal services.</p> <p>(b) General rule of privilege.</p> <p>A client has a privilege to refuse to disclose and to prevent any other person from disclosing confidential communications made for the purpose of facilitating the rendition of professional legal services to the client (1) between the client or the client's representative and the client's lawyer or the lawyer's representative, (2) between</p>

²² Paul R. Rice (坂本), “Attorney-Client Privilege: State Law Delaware § 2:1 Definition and elements”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

the lawyer and the lawyer's representative, (3) by the client or the client's representative or the client's lawyer or a representative of the lawyer to a lawyer or a representative of a lawyer representing another in a matter of common interest, (4) between representatives of the client or between the client and a representative of the client, or (5) among lawyers and their representatives representing the same client.

(c) Who May Claim the Privilege.

The privilege under this rule may be claimed by the client, the client's guardian or conservator, the personal representative of a deceased client or the successor, trustee or similar representative of a corporation, association or other organization, whether or not in existence. A person who was the lawyer or the lawyer's representative at the time of the communication is presumed to have authority to claim the privilege but only on behalf of the client.

(d) Exceptions.

There is no privilege under this rule:

- (1) Furtherance of crime or fraud. If the services of the lawyer were sought or obtained to enable or aid anyone to commit or plan to commit what the client knew or reasonably should have known to be a crime or fraud;
- (2) Claimants through same deceased client. As to a communication relevant to an issue between parties who claim through the same deceased client, regardless of whether the claims are by testate or intestate succession or by inter vivos transaction;
- (3) Breach of duty by a lawyer or client. As to a communication relevant to an issue of breach of duty by the lawyer to the client or by the client to his lawyer;
- (4) Accusations against a lawyer. As to a communication necessary for a lawyer to defend in a legal proceeding an accusation that the lawyer assisted the client in criminal or fraudulent conduct;
- (5) Document attested by a lawyer. As to a communication relevant to an issue concerning an

	<p>attested document to which the lawyer is an attesting witness; or</p> <p>(6) Joint clients. As to a communication relevant to a matter of common interest between or among 2 or more clients if the communication was made by any of them to a lawyer retained or consulted in common, when offered in an action between or among any of the clients.</p> <p>(7) Public officer or agency. [Omitted].</p>
<attorney ²³ >	<p>◇Del.Rule 502.(a)(3)</p> <p>(3) A ‘lawyer’ is a person authorized, or reasonably believed by the client to be authorized, to engage in the practice of law in any state or nation.</p> <p>◇Del.Rule 502.(a) (5)</p> <p>(5) A ‘representative of the lawyer’ is one employed ... to assist the lawyer in the rendition of professional legal services.</p>
<client ²⁴ >	<p>◇Del. R. Evid. 502(a)(1).</p> <p>(1) A ‘client’ is a person, public officer or corporation, association or other organization or entity, either public or private, who is rendered professional legal services by a lawyer, or who consults a lawyer with a view to obtaining professional legal services from the lawyer.</p>
<communication ²⁵ >	<p>○Ramada Inns, Inc. v. Dow Jones & Co., Inc., 523 A.2d 968, 971–72 (Del. Super. Ct. 1986)</p> <p>(“communications,” case law does provide some basis for interpretation and determination. Various definitions have been cited in Ramada Inns, Inc. v. Dow Jones & Co.: “any means by which information or thought is conveyed from one person to another information given; the sharing of knowledge by one with another; act of or system of transmitting information a statement made in writing or by word of mouth from one person to another; transfer of information by speech or acts, signs or appearances.”)</p> <p>◇Federal Rule of Evidence 801(a)</p>

²³ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Delaware § 3:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

²⁴ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Delaware § 4:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

²⁵ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Delaware § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	(a) Statement. “Statement” means a person's oral assertion, written assertion, or nonverbal conduct, if the person intended it as an assertion.
<choice of law ²⁶ >	<p>・デラウェア州が自州の法を適用する際には、その弁護士-依頼人間秘匿特権が、その弁護士-依頼人問題に最も重要な関係 (the most significant relationship) を有する州の実体法に基づくべきかが議論される。これは、法の抵触に関するリステイトメント²⁷ (Second) から採用されたテストである。Travelers Indem. Co. v. Lake, 594 A.2d 38, 47 (Del. 1991)参照。</p> <p>Under the most significant relationship test, seven policies are considered: (1) the needs of the interstate and international systems; (2) the relevant policies of the forum; (3) the relevant policies of other interested states and the relevant interests of those states in the determination of the particular issue; (4) the protection of justified expectations; (5) the basic policies underlying the particular field of law; (6) certainty, predictability, and uniformity of result; and (7) ease in the determination and application of the law to be applied. See 3Com Corp. v. Diamond II Holdings, Inc., 2010 WL 2280734, at *5 (Del. Ch. 2010).</p> <p>“ Delaware courts will generally honor contractually-designated choice of law provisions so long as the jurisdiction selected bears some material relationship to the transaction.” J.S. Alberici Const. Co., Inc. v. Mid-West Conveyor Co., Inc., 750 A.2d 518, 520 (Del. 2000) (citing Annan v. Wilmington Trust Co., 559 A.2d 1289, 1293 (Del. 1989)); Postorivo v. AG Paintball Holdings, Inc., 2008 WL 343856 (Del. Ch. 2008).</p>

²⁶ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Delaware § 12:2 Choice of law systems—State law”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

²⁷ Restatement (of the Law) リステイトメント: 「アメリカ法の主要分野のうち判例を中心に発達した諸領域をとりあげ、法域によって立場がことなる点については、その内容を検討し、法域の数よりも当該準則の合理性を重視しつつ取捨選択し、これを条文の形にまとめ、かつ説明 (comment) と例 (illustration) を付したもの。」 (後略) (前掲注2, 727-728頁)

イリノイ州 Illinois	
<p><基本条文等²⁸></p>	<p>◇Illinois Supreme Court Rule 201(b)(2) (formerly Ill. Rev. Stat. ch. 110A, par. 201(b)(2))</p> <p>Privilege and Work Product. All matters that are privileged against disclosure on the trial, including privileged communications between a party or his agent and the attorney for the party, are privileged against disclosure through any discovery procedure.</p> <p>○People v. Adam, 51 Ill. 2d 46, 280 N.E.2d 205 (1972)</p> <p>The essentials of [the privilege's] creation and continued existence have been defined as follows: '(1) Where legal advice of any kind is sought (2) from a professional legal adviser in his capacity as such, (3) the communications relating to that purpose, (4) made in confidence (5) by the client, (6) are at his instance permanently protected (7) from disclosure by himself or by the legal adviser, (8) except where the protection is waived.'</p>
<p><attorney²⁹></p>	<p>○People v. Barber, 116 Ill. App. 3d 767, 72 Ill. Dec. 472, 452 N.E.2d 725, 731 (3d Dist. 1983)</p> <p>("The trial court found that since Evans was not a licensed attorney, there was no attorney-client relationship and therefore no attorney-client privilege to conversations between the defendant and his fellow inmate In no way was Evans a 'professional legal advisor', nor was the defendant 'his client.' Therefore, no error occurred in permitting Evans to testify to as to certain statements made to him by the defendant.").</p> <p>○People v. Williams, 97 Ill. 2d 252, 73 Ill. Dec. 360, 454 N.E.2d 220, 240 (1983)</p> <p>("Although the attorney-client privilege does not usually extend to communications with a law student, Brelin was a person authorized under our Rule 711 to appear in court for limited purposes. As such we will consider for purposes of this argument that he was acting as Williams' legal representative in the place of a licensed attorney and assume the privilege extended to secrets or confidential</p>

²⁸ Paul R. Rice (ほか), "Attorney-Client Privilege: State Law Illinois § 2:1 Definition and elements", Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

²⁹ Paul R. Rice (ほか), "Attorney-Client Privilege: State Law Illinois § 3:2 Bar membership", Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	communications between Brelin and the defendant.”); (後略)
<client ³⁰ >	<p>・他人に与えられたアドバイスから利益を得ているからといって、その者が Client であるというわけではない。Client の配偶者は、主張しうる特権を独立して所有する Joint Client ではない。York v. Stiefel, 99 Ill. 2d 312, 76 Ill. Dec. 88, 458 N.E.2d 488 (1983); Makela v. Roach, 142 Ill. App. 3d 827, 96 Ill. Dec. 949, 492 N.E.2d 191 (2d Dist. 1986); Remien v. Remien, 1996 U.S. Dist. LEXIS 11469, *4 (N.D. Ill. May 22, 1996); Remien v. Remien, 1996 WL 411387 (N.D. Ill. 1996). 参照。</p> <p>・連邦法の下では、Client は、秘匿特権を有するかが問題となっているコミュニケーションに関連する訴訟に関与していることは要求されない。Johnson v. Frontier Ford, Inc., 68 Ill. App. 3d 315, 24 Ill. Dec. 908, 386 N.E.2d 112, 115 (2d Dist. 1979)参照。</p>
<communication ³¹ >	<p>○People v. Speck, 41 Ill. 2d 177, 242 N.E.2d 208, 221 (1968), cert. granted, judgment vacated in part, 403 U.S. 946, 91 S. Ct. 2279, 29 L. Ed. 2d 855 (1971) (“Defendant's argument ignores the fact that the privilege pertains only to communications between an attorney and a client and is based upon the confidential nature of such communications.”);</p> <p>○Hernandez v. Williams, 258 Ill. App. 3d 318, 197 Ill. Dec. 980, 632 N.E.2d 49 (3d Dist. 1994) (The attorney-client privilege applies only to the content of communications between attorney and client. It does not protect that fact that there were communications between the two.);</p> <p>○Claxton v. Thackston, 201 Ill. App. 3d 232, 147 Ill. Dec. 82, 559 N.E.2d 82, 87 (1st Dist. 1990) (“[T]he privilege protects only the attorney-client communication itself. Opposing counsel is free to question a member of the control group about the underlying facts which were communicated.”);</p> <p>○Carrillo v. Indiana Grain Div., Indiana Farm Bureau</p>

³⁰ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Illinois § 4:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

³¹ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Illinois § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>Co-op., Inc., 149 Ill. App. 3d 135, 102 Ill. Dec. 789, 500 N.E.2d 682, 688 (1st Dist. 1986)</p> <p>(“Even if Johnson had communicated with counsel for the stevedore, under the attorney-client privilege, as defined by Upjohn, the shipowner was only prevented from questioning Johnson about the actual fact of communication with the stevedore's counsel and was free to question Johnson about the underlying facts within his knowledge that were communicated.”)</p> <p>○People v. Chriswell, 133 Ill. App. 3d 458, 88 Ill. Dec. 568, 478 N.E.2d 1176, 1183 (2d Dist. 1985)</p> <p>(“The privilege applies only to communications made by the client to the attorney [W]e conclude that the date on which the defendant brought the bill of sale to his attorney is not protected by the attorney-client privilege because it does not involve a communication.”).</p>
<p><choice of law^{32,33}></p>	<p>◇Section 139 of the Restatement (Second) of Conflict of Laws</p> <p>(1) Evidence that is not privileged under the local law of the state which has the most significant relationship with the communication will be admitted, even though it would be privileged under the local law of the forum, unless the admission of such evidence would be contrary to the strong public policy of the forum.</p> <p>(2) Evidence that is privileged under the local law of the state which has the most significant relationship with the communication but which is not privileged under the local law of the forum will be admitted unless there is some special reason why the forum policy favoring admission should not be given effect. Vaccaro v. MSG (Illinois), Inc., 789 F. Supp. 924, 926–27 (N.D. Ill. 1992).</p>

³² Paul R. Rice (坂力), “Attorney-Client Privilege: State Law Illinois § 12:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

³³ Paul R. Rice (坂力), “Attorney-Client Privilege: State Law Illinois § 12:18 Civil suits-Which state's law?” Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

マサチューセッツ州 Massachusetts	
<基本条文等 ³⁴ >	<p>◇Evidence § 2292 (McNaughton rev. ed. 1961):</p> <p>(1) Where legal advice of any kind is sought (2) from a professional legal adviser in his capacity as such, (3) the communications relating to that purpose, (4) made in confidence (5) by the client, (6) are at his instance permanently protected (7) from disclosure by himself or by the legal adviser, (8) except the protection be waived.</p> <p>○Commissioner of Revenue v. Comcast Corp., 453 Mass. 293, 901 N.E.2d 1185, 1194 (2009); Suffolk Const. Co., Inc. v. Division of Capital Asset Management, 449 Mass. 444, 448, 870 N.E.2d 33 (2007).</p>
<attorney ³⁵ > [1 Attorney-Client Privilege: State Law Massachusetts § 3:1]	<p>○Foster v. Hall, 29 Mass. 89, 93, 12 Pick. 89, 1831 WL 2760 (1831)</p> <p>(“[The attorney-client privilege] is confined strictly to communications to members of the legal profession, as barristers and counselors, attorneys and solicitors, ... and those whose intervention is necessary to secure and facilitate the communication between attorney and client, as interpreters, ... agents, ... and attorney's clerks.”).</p>
<client ³⁶ >	(特に定義なし)
<communication ³⁷ >	<p>・秘匿特権は、コミュニケーションを保護するのであって、情報ではない。秘匿特権のない情報の開示は、秘匿特権による保護の放棄とはならない。また、(コミュニケーションの開示ではない) 情報の開示は、秘匿特権による保護の放棄ではない。</p> <p>○Com. v. Clancy, 402 Mass. 664, 524 N.E.2d 395, 397 (1988)</p> <p>(“When a witness takes the stand, he does not automatically waive the attorney-client privilege An individual may testify ‘as to events which happen to have been a topic of privileged communication’ without waiving</p>

³⁴ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Massachusetts § 2:1 Definition and elements”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

³⁵ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Massachusetts § 3:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

³⁶ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Massachusetts § 4:2 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

³⁷ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Massachusetts § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>his or her privilege It is only when a witness testifies to the specific details of an ‘identified privileged communication’ that a finding of waiver may result.”);</p>
<p><choice of law³⁸></p>	<p>○Bushkin Associates, Inc. v. Raytheon Co., 393 Mass. 622, 631, 473 N.E.2d 662 (1985); Cosme v. Whittin Mach. Works, Inc., 417 Mass. 643, 646, 632 N.E.2d 832, 834 (1994). “Massachusetts courts consider choice-of-law issues by assessing various choice-influencing considerations, including those provided in the Restatement (Second) of Conflict of Laws (1971), and those suggested by various commentators.”</p> <p>◇Section 145 of the Restatement (Second) of Conflict of Laws</p> <p>(1) The rights and liabilities of the parties with respect to an issue in tort are determined by the local law of the state which, with respect to that issue, has the most significant relationship to the occurrence and the parties under the principles stated in [Restatement (Second) of Conflict of Laws] § 6.</p> <p>(2) Contacts to be taken into account in applying the principles of § 6 to determine the law applicable to an issue include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) the place where the injury occurred, (b) the place where the conduct causing the injury occurred, (c) the domicile, residence, nationality, place of incorporation and place of business of the parties, and (d) the place where the relationship, if any, between the parties is centered. These contacts are to be evaluated according to their relative importance with respect to the particular issue.

³⁸ Paul R. Rice (弁護士), “Attorney-Client Privilege: State Law Massachusetts § 12:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

<基本条文等³⁹>

◇New Jersey Rule of Evidence 504, which is codified at N.J.S.A. § 2A:84A-20

- (1) General Rule. Subject to Rule 37 [Rule 530] and except as otherwise provided by paragraph 2 of this rule communications between a lawyer and his client in the course of that relationship and in professional confidence, are privileged, and a client has a privilege (a) to refuse to disclose any such communication, and (b) to prevent his lawyer from disclosing it, and (c) to prevent any other witness from disclosing such communication if it came to the knowledge of such witness (i) in the course of its transmittal between the client and the lawyer, or (ii) in a manner not reasonably to be anticipated, or (iii) as a result of a breach of the lawyer-client relationship, or (iv) in the course of a recognized confidential or privileged communication between the client and such witness. The privilege shall be claimed by the lawyer unless otherwise instructed by the client or his representative; the privilege may be claimed by the client in person, or if the client is incapacitated or deceased, by his guardian or personal representative. Where a corporation or association is the client having the privilege and it has been dissolved, the privilege may be claimed by its successors, assigns, or trustees in dissolution.
- (2) Exceptions. Such privilege shall not extend (a) to a communication in the course of legal service sought or obtained in aid of the commission of a crime or a fraud, or (b) to a communication relevant to an issue between parties all of whom claim through the client, regardless of whether the claims are by testate or intestate succession or by inter vivos transaction, or (c) to a communication relevant to an issue of breach of duty by the lawyer to his client, or by the client to his lawyer. Where 2 or more persons have employed a lawyer to act for them in common, none of them can assert such privilege as against the others as to communications with respect to

³⁹ Paul R. Rice (坂本), “Attorney-Client Privilege: State Law New Jersey § 2:1 Definition and elements”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>that matter.</p> <p>(3) Definitions. As used in this rule (a) “client” means a person or corporation or other association that, directly or through an authorized representative, consults a lawyer or the lawyer's representative for the purpose of retaining the lawyer or securing legal service or advice from him in his professional capacity; and includes a person who is incapacitated whose guardian so consults the lawyer or the lawyer's representative on behalf of the person who is incapacitated, (b) “lawyer” means a person authorized, or reasonably believed by the client to be authorized to practice law in any State or nation the law of which recognizes a privilege against disclosure of confidential communications between client and lawyer. A communication made in the course of the relationship between lawyer and client shall be presumed to have been made in professional confidence unless knowingly made within the hearing of some person whose presence nullified the privilege.</p> <p>○In re Advisory Opinion No. 544 of New Jersey Supreme Court Advisory Committee on Professional Ethics, 103 N.J. 399, 511 A.2d 609, 612 (1986)</p> <p>(“The major focus of the attorney-client privilege has historically and traditionally been upon the communications that occur or information that is exchanged between an attorney and his or her client relating to the special attorney-client relationship This codification provides that communications between a lawyer and his or her client in the course of that relationship and in professional confidence are privileged; a client has a privilege (a) to refuse to disclose any such communication, and (b) to prevent his or her lawyer from disclosing it. While in a sense the privilege belongs to the client, the lawyer is obligated to claim the privilege unless otherwise instructed by the client or the client's representative.”);</p>
< attorney ⁴⁰ >	◇New Jersey Rule of Evidence 504(3)(b) (同上)

⁴⁰ Paul R. Rice (坂本), “Attorney-Client Privilege: State Law New Jersey § 3:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

<client ⁴¹ >	<p>◇New Jersey Rule of Evidence 504(3)(a) (同上)</p> <p>○In re Advisory Opinion No. 544 of New Jersey Supreme Court Advisory Committee on Professional Ethics, 103 N.J. 399, 511 A.2d 609, 611 (1986) (“[T]he persons who receive the legal services of the Law Project through its individual staff attorney are ‘clients.’”).</p>
<communication ⁴² >	<p>・直接の定義はない。</p> <p>○Matthews v. Hoagland, 48 N.J. Eq. 455, 21 A. 1054, 1058 (Ch. 1891) (“The privilege of professional secrecy is not confined to the knowledge derived by counsel from communications made to him, by or in conference with the client, but extends to information obtained from documents submitted for his inspection or custody.”);</p> <p>○Torraco v. Torraco, 236 N.J. Super. 500, 566 A.2d 240, 242 (Ch. Div. 1989) (“Thus, while defendant is entitled to receive copies of documents obtained by plaintiff’s investigator, that investigator may not be deposed, he being an agent of the plaintiff’s attorney protected by the [attorney-client and work product] privileges.”).</p>
<choice of law ⁴³ >	<p>・そのコミュニケーションに最も重要な関係 (the most significant relationship) を有する州の法が秘匿特権をコントロールする。 P.V. ex rel. T.V. v. Camp Jaycee, 197 N.J. 132, 962 A.2d 453, 455 (N.J. 2008)参照。</p>

<p>ニューヨーク州 New York</p>	
<基本条文等 ⁴⁴ >	<p>◇CPLR 4503 provides:</p> <p>(a) 1. Confidential communication privileged; non-judicial proceedings. Unless the client waives the privilege, an</p>

⁴¹ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law New Jersey § 4:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁴² Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law New Jersey § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁴³ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law New Jersey § 12:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁴⁴ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law New York § 2:1 Definition and elements”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

attorney or his or her employee, or any person who obtains without the knowledge of the client evidence of a confidential communication made between the attorney or his or her employee and the client in the course of professional employment, shall not disclose, or be allowed to disclose such communication, nor shall the client be compelled to disclose such communication, in any action, disciplinary trial or hearing, or administrative action, proceeding or hearing conducted by or on behalf of any state, municipal or local governmental agency or by the legislature or any committee or body thereof. Evidence of any such communication obtained by any such person, and evidence resulting therefrom, shall not be disclosed by any state, municipal or local governmental agency or by the legislature or any committee or body thereof. The relationship of an attorney and client shall exist between a professional service corporation organized under article fifteen of the business corporation law to practice as an attorney and counselor-at-law and the clients to whom it renders legal services.

2. Person representatives.

(A) For purposes of the attorney-client privilege, if the client is a personal representative and the attorney represents the personal representative in that capacity, in the absence of any agreement between the attorney and the personal representative to the contrary:

(i) No beneficiary of the estate is, or shall be treated as, the client of the attorney solely by reason of his or her status as beneficiary; and

(ii) The existence of a fiduciary relationship between the personal representative and a beneficiary of the estate does not by itself constitute or give rise to any waiver of the privilege for confidential communications made in the course of professional employment between the attorney or his or her employee and the personal representative who is the client.

(B) For purposes of this paragraph, “personal

	<p>representative” shall mean (i) the administrator, administrator c.t.a., ancillary administrator, executor, preliminary executor, temporary administrator or trustee to whom letters have been issued within the meaning of subdivision thirty-four of section one hundred three of the surrogate's court procedure act, and (ii) the guardian or an incapacitated communicant if and to the extent that the order appointing such a guardian under subdivision (c) of section 81.16 of the mental hygiene law or any subsequent order of any court expressly provides that the guardian is to be the personal representative of the incapacitated communicant for purposes of this section; “beneficiary” shall have the meaning set forth in subdivision eight of section one hundred three of the surrogate's court procedure act and “estate” shall have the meaning set forth in subdivision nineteen of section one hundred three of the surrogate's court procedure act.</p> <p>(b) Wills. In any action involving the probate, validity or construction of a will, an attorney or his employee shall be required to disclose information as to the preparation, execution or revocation of any will or other relevant instrument, but he shall not be allowed to disclose any communication privileged under subdivision (a) which would tend to disgrace the memory of the decedent.</p>
<p>< attorney⁴⁵ ></p>	<p>◇CPLR 4503 (a) (同上)</p> <p>・秘匿特権が認められるための attorney 又はその agent になるためのコミュニケーションに要求される事項は連邦法に同じ。Kent Jewelry Corp. v. Kiefer, 113 N.Y.S.2d 12, 18 (N.Y. Sup. Ct. 1952) (“So far as communications between attorney and client are concerned, the person consulted must be an attorney duly licensed by the state to practice law and the communication must be made for the purpose of professional advice.”) 参照。</p>

⁴⁵ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law New York § 3:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

<client ⁴⁶ >	<p>◇CPLR 4503 (a) (同上)</p> <p>• “A client has been defined as a person who consults a lawyer for the purpose of obtaining legal advice or assistance.” People v. Doe, 416 N.Y.S.2d 466, 468 (N.Y. Sup. Ct. 1979). 参照</p>
<communication ⁴⁷ >	<p>◇CPLR 4503 (a) (同上)</p>
<choice of law ⁴⁸ >	<p>• ニューヨーク州の法の選択は、「事件又は当事者に関係又は接触 (its relationship or contact) があるという理由で、当該訴訟が提起された特定の問題に最も大きく関係する管轄での法の影響をコントロール」する。Babcock v. Jackson, 191 N.E.2d 279 (N.Y. 1963)参照。</p> <p>○G-I Holdings, Inc. v. Baron & Budd, 2005 WL 1653623, *2 (S.D.N.Y. 2005) (“New York courts generally apply the law of the place where the evidence in question will be introduced at trial or the location of the discovery proceeding itself.”).</p>

テキサス州 Texas	
<基本条文等 ⁴⁹ >	<p>◇ Texas Rules of Evidence Rule 503. Lawyer-Client Privilege</p> <p>(a) Definitions.</p> <p>As used in this rule:</p> <p>(1) A “client” is a person, public officer, or corporation, association, or other organization or entity, either public or private, who is rendered professional legal services by a lawyer, or who consults a lawyer with a view to obtaining professional legal services from that</p>

⁴⁶ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law New York § 4:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁴⁷ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law New York § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁴⁸ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law New York § 12:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁴⁹ Paul R. Rice (ほか), “Attorney-Client Privilege: State Law Texas § 2:1 Definition and elements”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>lawyer.</p> <p>(2) A “representative of the client” is:</p> <p>(A) a person having authority to obtain professional legal services, or to act on advice rendered thereby rendered, on behalf of the client, or</p> <p>(B) any other person who, for the purpose of effectuating legal representation for the client, makes or receives a confidential communication while acting in the scope of employment for the client.</p> <p>(3) A “lawyer” is a person authorized or reasonably believed by the client to be authorized, to engage in the practice of law in any state or nation.</p> <p>(4) A “representative of the lawyer” is:</p> <p>(A) one employed by the lawyer to assist the lawyer in the rendition of professional legal services; or</p> <p>(B) an accountant who is reasonably necessary for the lawyer's rendition of professional legal services.</p> <p>(5) A communication is “confidential” if not intended to be disclosed to third persons other than those to whom disclosure is made in furtherance of the rendition of professional legal services to the client or those reasonably necessary for the transmission of the communication.</p> <p>(b) Rules of Privilege</p> <p>(1) General Rule of Privilege.</p> <p>A client has a privilege to refuse to disclose and to prevent any other person from disclosing confidential communications made for the purpose of facilitating the rendition of professional legal services to the client:</p> <p>(A) between the client or a representative of the client and the client's lawyer or a representative of the lawyer;</p> <p>(B) between the lawyer and the lawyer's representative;</p> <p>(C) by the client or a representative of the client, or the client's lawyer or a representative of the lawyer, to a lawyer or a representative of a lawyer representing</p>
--	---

	<p>another party in a pending action and concerning a matter of common interest therein;</p> <p>(D) between representatives of the client or between the client and a representative of the client, or</p> <p>(E) among lawyers and their representatives representing the same client.</p> <p>(2) Special rule of privilege in criminal cases.</p> <p>In criminal cases, a client has a privilege to prevent the lawyer or lawyer's representative from disclosing any other fact which came to the knowledge of the lawyer or the lawyer's representative by reason of the attorney-client relationship.</p> <p>(c) Who May Claim the Privilege.</p> <p>The privilege may be claimed by the client, the client's guardian or conservator, the personal representative of a deceased client, or the successor, trustee, or similar representative of a corporation, association, or other organization, whether or not in existence. The person who was the lawyer or the lawyer's representative at the time of the communication is presumed to have authority to claim the privilege but only on behalf of the client.</p> <p>(d) Exceptions.</p> <p>There is no privilege under this rule:</p> <p>(1) Furtherance of crime or fraud. If the services of the lawyer were sought or obtained to enable or aid anyone to commit or plan to commit what the client knew or reasonably should have known to be a crime or fraud;</p> <p>(2) Claimants through same deceased client. As to a communication relevant to an issue between parties who claim through the same deceased client, regardless of whether the claims are by testate or intestate succession or by inter vivos transactions;</p> <p>(3) Breach of duty by a lawyer of client. As to a communication relevant to an issue of breach of duty by the lawyer to the client or by the client to the lawyer;</p> <p>(4) Document attested by a lawyer. As to a</p>
--	--

	<p>communication relevant to an issue concerning an attested document to which the lawyer is an attesting witness; or</p> <p>(5) Joint clients. As to a communication relevant to a matter of common interest between or among two or more clients if the communication was made by any of them to a lawyer retained or consulted in common, when offered in an action between or among any of the clients.</p>
<attorney ⁵⁰ >	◇Texas Rules of Evidence Rule 503(a)(3) (同上)
<client ⁵¹ >	<p>◇Texas Rules of Evidence Rule 503(a)(1) (同上)</p> <p>・ client は法的サービスの提供を受ける者又はエンティティ (entity) ⁵²である。</p> <p>○Sterling Drilling Co. v. Spector, 761 S.W.2d 74, 76 (Tex. App. San Antonio 1988).</p>
<communication ⁵³ >	<p>・ 秘匿特権は、単なる情報ではないコミュニケーションに認められる。テキサス州では、厳密にコミュニケーションのみに弁護士—依頼人間秘匿特権を認めているのではない。裁判所は、情報とコミュニケーションの区別を認めている。</p> <p>○In re ExxonMobil Corp., 97 S.W.3d 353, 359–60 (Tex. App. Houston 14th Dist. 2003)</p> <p>(A communication from the client included a witness's statement. The court held that the trial court had abused its discretion in ordering the production of that portion of the client communication that referred to the statement from the third party. “[T]he issue before us ... is whether the trial court abused its discretion in ordering the production of part of a privileged document merely because that part contained a witness statement. As held in [In re</p>

⁵⁰ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Texas § 3:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁵¹ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Texas § 4:1 Generally”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁵² entity (エンティティ) 法主体: 「訴訟当事者たる能力をもつ者という意味に用いられるのが通常だが、税法上は法人の他 partnership, 相続財産, 信託を含むというように、法分野によって意味を異にすることがある。」(後略)

legal entity 法実在; 法的主体; 法的人格: 「Corporation (法人) のように、法的に機能し、権利の主体となり、当事者能力を有する自然人以外の主体。(前掲注2, 296頁, 507頁)

⁵³ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Texas § 5:1 Communications protected, not information”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

	<p>Fontenot, 13 S.W.3d 111, 114 (Tex. App. Fort Worth 2000)] a witness statement contained within a confidential communication between attorney and client is privileged and protected from discovery The State can obtain information concerning conversations with the witnesses by means other than invading the privilege.”);</p>
<p><choice of law⁵⁴></p>	<p>・ 本国における最近の傾向と法の抵触 (Conflict of Laws) に関するリステイトメント Section 139 に矛盾しない。テキサス州は、問題となるコミュニケーションと「最も重要な関係」 (“most significant relationship”) 有する州に基づいて弁護士－依頼人間秘匿特権の問題で法の選択の決定を行う。</p> <p>◇Restatement Section 139 provides:</p> <p>(1) Evidence that is not privileged under the local law of the state which has the most significant relationship with the communication will be admitted, even though it would be privileged under the local law of the forum, unless the admissibility of such evidence would be contrary to the strong public policy of the forum.</p> <p>(2) Evidence that is privileged under the local law of the state which has the most significant relationship with the communication but which is not privileged under the local law of the forum will be admitted unless there is some special reason why the forum policy favoring admission should not be given effect.</p>

3. 1. 2 州裁判所における弁護士－依頼人間秘匿特権

(1) 州裁判所における特許に関する attorney (patent attorney/agent) の秘匿特権
州裁判所における秘匿特権については、州法により判断されるため、3.1.1(2)で述べたと同様の扱いになると考えられる。以下では、州裁判所における秘匿特権について、attorney (patent attorney / agent) に着目し、“Attorney-Client Privilege: State Law Database,”を使用して調査を行った。この調査の結果、attorney (patent attorney / agent) について特に言及している州を紹介する⁵⁵。

⁵⁴ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Texas § 12:2 Choice of law systems—State law”, Westlaw database, updated January 2015 Thomson Reuters.

⁵⁵ 以下、この3.1.2では、Paul R. Rice 他, “Attorney-Client Privilege: State Law Database,” Westlaw 2015 Thomson Reuters.を参照している。このデータベースは、Paul R. Rice 教授による米国の弁護士-依頼人間秘匿特権に関する長年の研究成果をまとめたものであり、また、米国の50州及びDistrict of Columbia に関してまとめられたものである。2012年の教授の死去後は他の研究者によりアップデートされている。

Westlaw のデータベースにおいて、米国の patent attorney 又は agent に言及のある州は、ニューヨーク州及びワシントン州であった。

ニューヨーク州では、patent agent と依頼人間のコミュニケーションについて、patent agent は、ニューヨーク州のコモンローにおける「attorney」の定義に含まれないとして秘匿特権による保護を否定した裁判例がある (Kent Jewelry Corp. v. Kiefer, 113 N.Y.S.2d 12, 16 (N.Y. Sup. Ct. 1952))⁵⁶。

ワシントン州では、patent attorney を含む企業内のミーティングにおいて、特許についての交渉に関する内容について討議し、その出席者のグループとして決定を行った際、その内容を要約した文書についての秘匿特権の適用が争われた例がある。裁判所は、その文書が、patent attorney へ法的助言を求めたもの又は patent attorney からの法的助言ではなく、グループの決定はビジネスに関する決定 (business decision) であるとして秘匿特権を認めなかった (Kammerer v. Western Gear Corp., 27 Wash. App. 512, 618 P.2d 1330, 1334, (1980), judgment aff'd, 96 Wash. 2d 416, 635 P.2d 708 (1981).)⁵⁷。これは、コミュニケーションの内容に関する判断と考えられる。

なお、特許に関するものではないが、外国の attorney に関しては、アラスカ州、カリフォルニア州、ニュージャージー州、サウスダコタ州、オタワ州、ニューヨーク州及びペンシルバニア州について言及があった。

外国の attorney であっても、「lawyer」の定義に含まれるとしているのが、アラスカ州 (Alaska Rules of Evidence, Rule 503(a)(3))⁵⁸、サウスダコタ州 (South Dakota Codified Laws §19-13-2.)⁵⁹、ニュージャージー州 (New Jersey Rules of Evidence Rule 504.)⁶⁰、カリフォルニア州 (Evid. Code, § 950)⁶¹及びオタワ州 (Utah R. Evid. 504(a)(2).)⁶²であった。

(2) 知的財産訴訟に関する秘匿特権

1.2 で述べたとおり、特許権をはじめとする知的財産に関する訴訟については、事実関係にもよるが、基本的に連邦裁判所で裁判が行われる (28 U.S.C§1338) ため、州裁判所において弁理士が知的財産訴訟に関係するケースは、28 U.S.C§1338 で挙げられている事項を除くものに限定される。例えば、特許権のライセンスに関する訴訟などが一応想定されるが、そのような訴訟において外国弁理士が関与するケースは少ないと考えられる。事実、後述の裁判例の調査においても州裁判所における裁判例は見当たらなかった。

⁵⁶ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law New York § 3:19”, Westlaw 2015 Thomson Reuters.

⁵⁷ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Washington § 7:2”, Westlaw 2015 Thomson Reuters.

⁵⁸ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Alaska § 3:10”, Westlaw 2015 Thomson Reuters.

⁵⁹ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law South Dakota § 3:10”, Westlaw 2015 Thomson Reuters.

⁶⁰ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law New Jersey § 3:10”, Westlaw 2015 Thomson Reuters.

⁶¹ Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law California § 3:10”, Westlaw 2015 Thomson Reuters.

⁶² Paul R. Rice ほか, “Attorney-Client Privilege: State Law Utah § 3:10”, Westlaw 2015 Thomson Reuters.

3. 2 外国弁理士に関する弁護士—依頼人間秘匿特権

3. 2. 1 外国弁理士への秘匿特権に関する判断

(1) 概要

米国の patent attorney 又は patent agent のうち、patent attorney は米国のバーのメンバーであるため前述の要件としての「attorney」に該当する。これに対し、米国以外の弁理士（資格国ごとに産業財産権法全ての専門性が認められているものから、特許・商標に限定されるものまで様々である。英語表記も統一されていない。日本弁理士もこのカテゴリーに含まれる。）（以下、「外国弁理士」という。）は、米国のバーのメンバーでないため厳密には米国の「attorney」には該当しない。秘匿特権は、「attorney」と依頼人間のコミュニケーションを保護するものであるため、attorney ではない外国弁理士と依頼人との間のコミュニケーションには、米国法に基づく秘匿特権が基本的に認められない。

しかしながら、国際礼让（Comity）の原則に基づいて、タッチベース（touch base, touching base）という考え方により外国の弁理士と依頼人間のコミュニケーションに秘匿特権が認められる場合がある。

タッチベースとは、裁判で問題となる争点（issue）がどの国（又は州や連邦）の法律で判断される範囲であるかを示す一つの指標である。タッチベースを検討した結果、訴訟で問題となる争点（issue）が米国の法律で判断されるべき事項であれば、それは米国の法に基づいて判断されるべき範囲であり、他方、タッチベースが米国になく、訴訟で問題となる争点（issue）が外国の法律で判断される範囲であれば、当該外国の法律に基づいて判断されるべき範囲ということになる。

国際礼让⁶³は、「権利の問題としてではなく、行為や外国または他州の判断に対する尊敬に基づいて行為がなされ、措置がとられるときに用いられる言葉」であり、「ある国の判決が他国で承認されることの根拠が、拘束力ある法的準則にではなく、comity に求められることがある」⁶⁴。

外国弁理士が関わった裁判例では、外国弁理士が行った法的な判断がその国の法律に関するものである（タッチベースが米国にない）場合、その外国弁理士が行った法的助言は、その国の法令上の取扱いに準じて判断されるケースが多い。すなわち、その国の法律がその自国の弁理士に証拠の提出に関して特別な特権による保護を与えている場合、米国でも国際礼让の原則によりこれを認めるという考えがとられることがある。

(2) 主な裁判例

外国弁理士と依頼人間のコミュニケーションに関しては、Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F Supp. 1146, 1170 (D.S.C 1975) をはじめ多くの裁判例があり、様々な判断が蓄積されている。

⁶³ comity: a practice among political entities (as countries, states, or course of different jurisdictions), involving esp. mutual recognition of legislative, executive, and judicial acts. 前掲注1 参照, 324 頁

⁶⁴ 前掲注2 参照, 161 頁

岡部譲弁理士の分析⁶⁵によると、1990年代までになされた外国弁理士への秘匿特権の適用に関する主な裁判例は、以下の13である。

これら13の裁判例は、大きく4つのタイプに類型化される。なお、表内で「(国名)○」とあるのは、その裁判例において、当該国の弁理士に秘匿特権を認めたことを示す。同様に「(国名)△」は、一部のコミュニケーションにのみ認めたことを、「(国名)×」は全てのコミュニケーションに認めなかったことを示す。

以下、岡部譲弁理士の分析を引用する。

ア. Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc タイプ

米国・外国を問わず agent には秘匿特権を認めないが、外国の権益にのみ関するものには、国際礼譲に基づき外国法により判断する。

ケース	判断
1. Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc. (74/05/30)	<ul style="list-style-type: none"> ・原則として、米国・外国を問わず patent agent には秘匿特権を認めない。 ・ただし、外国の権益のみに関わる通信については国際礼譲の観点から外国法をもって判断する ・米国の権益に「タッチベース」のある内容についての外国 agent の通信には認めない。 ・(フランス, イギリス) ○
2. Detection Systems Inc. vs. Pittway Corp. (82/11/08)	<ul style="list-style-type: none"> ・判例1を踏襲 ・(日本, メキシコ) ×
3. Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories Inc (92/08/03)	<ul style="list-style-type: none"> ・判例1を踏襲。外国法で秘匿特権を認めていれば認める。 ・(イギリス, フィンランド, ドイツ, ハンガリー, イスラエル, イタリア, NZ, スイス) ○ ・(アイルランド, カナダ, デンマーク, 韓国, フィリピン, 日本) ×
4. Golden Trade vs. Texas Finishing (92/08/17)	<ul style="list-style-type: none"> ・判例1を踏襲。 ・(ノルウェー, ドイツ, イスラエル) ○
5. Santrade vs. General Electric (93/04/05)	<ul style="list-style-type: none"> ・判例3を踏襲。 ・(スウェーデン, ドイツ) ○ ・(カナダ, 日本) × ・(韓国) △
6. Bristol-Mayers	<ul style="list-style-type: none"> ・仏知的所有権法 422-454 条, 仏刑法 378 条はいずれもフラ

⁶⁵ 「ACP 条約についてのメモ」, 添付資料1「守秘特権判例の分析」, 岡部譲, 2008年3月27日

Squibb vs. Rhone-Poulenc Rorer, Inc. (98/03/31)	<p>ンスの agent の秘密保持義務を定めるだけで、米国の秘匿特権とは異なると判示。</p> <ul style="list-style-type: none"> 判例 1 を踏襲しつつも、前審判決を破棄。 (フランス) ×
--	--

イ. In re Ampicillin Antitrust Litigation タイプ

米国で agent と attorney を区別する必要はない。また、外国について外国のみの権益に関する者には礼譲により外国法で判断する。

7. In re Ampicillin Antitrust Litigation (78/03/20)	<ul style="list-style-type: none"> 米国の patent agent の資格を持つ者には秘匿特権を認める。attorney と agent を区別する必要はない。 外国エージェントについては、米国の権益に関するものについては米国法で、外国の権益にのみ関するものについては国際礼譲により外国法で判断する。 (イギリス) ○
8. Stryker Corp. v. Intermedics Inc. (92/05/22)	<ul style="list-style-type: none"> 判例 7 を踏襲。 米国内で attorney と agent を区別する必要はない。 外国 agent については文書が米国に「タッチベース」のあるものであるか否かで判断。 「タッチベース」がなければ国際礼譲により外国法で判断。 (イギリス) ○

ウ. Status Time Corp. vs. Sharp Electronics Corp. タイプ

米国のバーのメンバー以外には、秘匿特権を認めない。

9. Status Time Corp. vs. Sharp Electronics Corp. (82/03/17)	<ul style="list-style-type: none"> 米国のバーのメンバー以外には認めない。
10. Revlon Inc. vs. Carson Products Co. (83/07/15)	<ul style="list-style-type: none"> 判例 9 を踏襲 国際礼譲を理由に外国の agent に秘匿特権を認める必要はない。 外国 agent が米国 attorney の傘下のものとみなすのも不適切。
11. Leonard R. Kahn v. General Motors (92/02/11)	<ul style="list-style-type: none"> 判例 9 を踏襲。 外国 agent に秘匿特権を認めた他の判例を批判。 (イギリス, ドイツ, フランス, オランダ, 日本, カナダ, フランス) ×

12. Novamont North America Inc. v. Warner-Lambert Co. (92/05/06)	<ul style="list-style-type: none"> ・判例 9 を踏襲。 ・米国・外国のいずれでも、バーのメンバーでない者に秘匿特権を認める必要はない。 ・国際礼讓を適用する必要はない。本件での文書の開示が外国の利益を傷つけることはない。 ・（スイス他 15 カ国）×
--	---

エ. Willemijn Houdstermaatschaap v. Apollo Computer タイプ

コミュニケーションを行った者の肩書きではなく、文書の内容に応じて判断するべき。外国 agent の、自国の権益にのみ関連する文書には外国法を適用して判断する。

13. Willemijn Houdstermaatschaap v. Apollo Computer (89/02/17)	<ul style="list-style-type: none"> ・資格や居住地でなく文書の内容に基づいて判断する。 ・外国 agent が自国の法律問題を扱う文書であれば外国法で判断する。 ・米国に「タッチベース」のある内容で、外国 agent が米国 attorney 傘下の職員と同等の役目を果たしている場合は、秘匿特権を認める。 ・（イギリス、スウェーデン、オランダ、日本、オーストリア、ドイツ、フランス、カナダ）○
--	--

上記のように、1990 年代までの裁判例には、米国のバーのメンバーである attorney 以外には秘匿特権を全く認めない（上記ウ. タイプ）という最も厳しいものと、タッチベースの判断等に基づいて外国の権益に関する認められる場合には外国法で判断するというもの（上記ア. タイプ、イ. タイプ及びエ. タイプ）がある。

(3) attorney と agent について

上記の裁判例を見ると、外国弁理士に秘匿特権が認められるか否かに関しては、その外国弁理士が attorney に相当するとされるのか、又は agent に相当するとされるのかにより判断に大きな違いがある場合がある。岡部譲弁理士の分類に即せば、以下のとおりである。

(i) 判例ア. タイプ

外国弁理士が attorney 相当の者である場合は、タッチベースが米国にないコミュニケーションに関して秘匿特権を認める。

(ii) 判例イ. タイプ

外国弁理士が attorney か agent であるかを問わず、その国の法律の範囲内に関するコミュニケーションは、その外国における取扱いに応じて判断する。

(iii) 判例ウ. タイプ

attorney と agent のいずれに相当するかを問わず、米国のバーのメンバーでないのであれば、秘匿特権は認めない

(iv)判例エ. タイプ

attorney と agent のいずれに相当するかを問わず、問題となった文書の内容により判断する。

米国の patent agent はバーのメンバーではないため、patent agent と依頼人間のコミュニケーションに秘匿特権は認められないというのが伝統的な裁判所の立場であった。このため、agent に相当すると理解された外国弁理士について米国の patent agent と同様に秘匿特権は認められないとする裁判例が多くあった⁶⁶。一方で patent agent が依頼人で行ったコミュニケーションに秘匿特権を認めるべきとした裁判例⁶⁷や、attorney の指示がある場合に限り認めるとした裁判例⁶⁸があり、必ずしも統一された判断がされているわけではない点に留意が必要であるが⁶⁹、秘匿特権のもともとの意義に照らし、秘匿特権が認められるのは、attorney と同等の者、すなわち、依頼人の求めに応じて法的助言を行うことはもちろん、依頼人の代理人として訴訟を行い得る者である必要があるとされてきたのである（詳細については後述する）。

⁶⁶ 例えば、Sperry v. State of Fla. ex rel. Florida Bar, 373 U.S. 379, 83 S. Ct. 1322, 10 L. Ed. 2d 428 (1963).

⁶⁷ 例えば、In re Ampicillin Antitrust Litigation, 81 F.R.D. 377, 25 Fed. R. Serv. 2d 1248 (D.D.C. 1978)., Vernitron Medical Products, Inc. v. Baxter Laboratories, Inc., 186 U.S.P.Q. 324, 1975 WL 21161 (D.N.J. 1975).

⁶⁸ 例えば、Sperry v. State of Fla. ex rel. Florida Bar, 373 U.S. 379, 83 S. Ct. 1322, 10 L. Ed. 2d 428 (1963).

⁶⁹ Attorney-Client Privilege in the United States , §3:19. Patent agents, Paul R. Rice, Thomson Reuters.)

(4) 各国における制度の状況

主要な国の法令の状況（弁理士の秘匿特権に関連する規定を含む法令の有無等）は以下のとおり（日本については章を改めて詳述）。

シビルロー諸国

	関連規定を含む法令	(出典)
独	民事訴訟法	SCP/20/9, Annex III, p.11-13 ⁷⁰ SCP/17/5 ⁷¹ , p.4
スイス ⁷²	民事訴訟法	SCP/20/9, Annex III, p.36-39 SCP/18/6, p.12 ⁷³ SCP/17/5, p.5
仏	知的財産法 ⁷⁴ （工業所有権代理人） 弁理士会規則（特許弁理士）	SCP/20/9, Annex III, p.10-11 平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「今後の弁理士制度の在り方に関する調査研究報告書」（一般財団法人知的財産研究所）（以下「平成 24 年調査」という。） 本編 p.183 資料編 p.293-294
スウェーデン	訴訟手続法 ⁷⁵	SCP/20/9, Annex III, p.36 スウェーデン訴訟手続法
韓	民事訴訟法	SCP/20/9, Annex III, p.28-29 平成 24 年調査 本編 p.183 資料編 p.368-369

コモンロー諸国

	関連規定を含む法令	(出典)
NZ	証拠法 ⁷⁶	SCP/20/9, Annex III, p.24-27 NZ 証拠法
豪	特許法等 ⁷⁷	改正豪州特許法等
英	知的財産法 ⁷⁸	SCP/20/9, Annex III, p.42 SCP/18/6, p.7 SCP/17/5, p.3 SCP/14/2 ⁷⁹ , p.18
加	—	SCP/20/9, Annex III, p.9 SCP/18/6, p.6
印	—	SCP/20/9, Annex III, p.15

⁷⁰ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_9.pdf

⁷¹ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_17/scp_17_5.pdf

⁷² スイスは 2009 年に弁理士法を制定（SCP/20/9, Annex III, p.36-39）

⁷³ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_18/scp_18_6.pdf

⁷⁴ 1992 年改正（平成 24 年調査 資料編 p.293-294）

⁷⁵ 2010 年導入（SCP/20/9, Annex III, p.36）

⁷⁶ 2007 年施行（SCP/20/9, Annex III, p.24-27）

⁷⁷ 2013 年施行（SCP/20/9, Annex III, p.42）

⁷⁸ 1977 年特許法、1988 年著作権意匠特許法

⁷⁹ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_14/scp_14_2.pdf

3. 2. 2 日本弁理士への秘匿特権に関する判断

(1) 近年の傾向

日本弁理士は、米国の attorney には厳密には該当しない。しかしながら、近年の米国の裁判においては、VLT 事件や Eizai 事件（詳細は後述する）のように、日本弁理士が関与するコミュニケーションに関しては、国際礼譲の原則により、日本の権益に関する事項については日本法における取扱いを検証して判断することが主流となりつつあるように見える。そうすると、日本の裁判において日本弁理士のコミュニケーションがどのように取扱いを受けるかが問題となる。

(2) 日本における法令上の取扱い

日本には、米国におけるディスカバリーと同一の制度はないため、ディスカバリーにおける開示義務の例外としての秘匿特権を定めた法令も存在しない。しかしながら日本では、民事訴訟の際、当事者等には例えば文書提出義務が課せられており、これは開示義務という点では米国のものと類似性を有している。日本における民事裁判上の手続は民事訴訟法により規定されており、弁理士のコミュニケーションに関しては、民事訴訟法の改正（1994 年改正，1998 年施行）前後で大きく異なる（以下，改正前の民事訴訟法を「旧民事訴訟法」，改正後（現行）の民事訴訟法を「新民事訴訟法」という。）。

旧民事訴訟法では、文書提出命令の対象となる文書が限定列举されており、こうした文書については、提出を拒むことができなかった（下記参照）。旧弁理士法（大正 10 年法律第 100 号）第 22 条には「秘密漏泄等ノ罪」が規定されており、弁理士には守秘義務があると解されていたものの、民事訴訟法上は弁理士に関する規定がなかった。

第 312 条〔文書提出義務〕

左ノ場合ニ於テハ文書ノ所持者ハ其ノ提出ヲ拒ムコトヲ得ス

- 一 当事者カ訴訟ニ於テ引用シタル文書ヲ自ラ所持スルトキ
- 二 挙証者カ文書ノ所持者ニ対シ其ノ引渡又ハ閲覧ヲ求ムルコトヲ得ルトキ
- 三 文書カ挙証者ノ利益ノ為ニ作成セラレ又ハ挙証者ト文書ノ所持者トノ間ノ法律関係ニ付作成セラレタルトキ

新民事訴訟法において、弁理士が職務上得た情報に関しては、一定の要件の下、証言や文書の提出を拒否することができる（民事訴訟法第 197 条第 1 項第 2 号，同第 220 条第 4 号ハなど）ことが明記された（下記参照）。

民事訴訟法第 197 条第 1 項

次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

- 1 号 （略）
- 2 号 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士（外国法事務弁護士を含む。）、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあつ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
- 3 号 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

民事訴訟法第 220 条

次に掲げる場合には、文書の保持者は、その提出を拒むことができない。

第 1 号～第 3 号 (略)

第 4 号 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき

イ・ロ (略)

ハ 第九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
(後略)

(3) 米国裁判所における判断

民事訴訟法の改正まで、米国の裁判では、旧民事訴訟法において、弁理士に文書の提出や証言の拒否をする権利が認められているとはいえないため、日本弁理士と依頼人間の秘匿特権を認めないとする裁判例が相次いでいた。

民事訴訟法の改正以降は、上記(1)で述べたように、日本の権益の範囲に関するコミュニケーションに関しては、国際礼譲の原則に基づいて日本弁理士にも秘匿特権を認める判断がなされる例が出ている。契機となった VLT 判決以降、現在では同様の裁判例が蓄積され(下記表 1 参照)、日本弁理士と依頼人間の秘匿特権が認められる傾向にあると言える。

表 1 外国弁理士により作成された文書に対する秘匿特権が認められた重要判例
(日本弁理士が関与したものには※を付した)

1※	VLT Corp.v. Unitrode Corp. (D. Mass. 2000)
2	Knoll Pharms. Co. v. Teva Pharms USA ,Inc. (N.D. III Nov. 22, 2004)
3	Murata Mfg. Co. v. Bel Fuse Inc. (N.D. III Feb. 3, 2005)
4※	Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories Inc. (S.D. of NY Dec. 21, 2005)

(4) 日本弁理士に関する重要な米国裁判例

以下では、後の裁判例に大きく影響を与えているとみられる2つの裁判例を取り上げる。1つ目はVLT事件（VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D.Mass.,2000)）であり、2つ目はEisai事件（Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories Inc. (S.D. of NY Dec. 21, 2005)）である。

①VLT事件

日本で新民事訴訟法が施行されてから、日本弁理士によるコミュニケーションに秘匿特権が認められた最初の裁判例といわれている。

この事件では、原告側の米国 attorney と日本弁理士の間で取り交わされたレター（以下、「ファイゲンバウム書簡」という。）と、原告側の副社長から英国の弁理士とドイツの弁護士に宛てて送られたレター（以下、「プレイガー書簡」という。）についての秘匿特権が認められるか否かが問題となった。

両当事者はGolden Trade事件（上記3.2.1(2)の裁判例2）を引用し、外国の権益に関する（タッチベースが米国にない）事項については、国際礼譲の原則により、当該外国の法に基づいて判断すべきであると主張したため、裁判所もその主張に基づいて判断を行った。ファイゲンバウム書簡については、コミュニケーションに関わった日本弁理士は米国の弁護士（attorney-at-law⁸⁰）ではないため、秘匿特権が認められるかが争いとなった。もし、日本弁理士が米国 patent agent と同等と理解される場合には、秘匿特権が認められない可能性があるためである。

原告側の attorney は、日本弁理士が作成した資料に基づいて、日本弁理士がどのような者であるかを主張した。詳細には、日本の新民事訴訟法において日本弁理士に証言拒絶権（第197条）及び文書提出拒否権（第220条）が認められていること、対特許庁の手続を行うと共に、侵害可能性に関する相談や鑑定なども担当していることを根拠に、日本弁理士は米国 attorney と同等の者であると主張したところ、この主張が認められた。

この日本弁理士が作成した資料は、日本弁理士が特許等の知的財産分野における権利化や侵害訴訟等において、どのような役割を担い、そして能力を有する者であることを説明した文書である⁸¹。

参考として以下にその文面を引用する。

⁸⁰ attorney-at-law（アメリカ）の法律家；法曹有資格者；弁護士：「アメリカでは、イギリスと異なり、弁護士を2つの階層に分けるという制度は採られておらず、弁護士はすべて attorney と呼ばれる。また、この言葉は、広く法曹有資格者、法律家一般をさす用語として使用され、政府の法務官・検事も attorney である。（後略）」（前掲注2，77頁）

⁸¹ 「日本の産業財産(IP)権行使に関する日本特許代理人（弁理士）の活動の現状」，藤村元彦，JPAA 国際活動委員会，1998年10月16日（なお，原文は英文であり，当協会にて翻訳した）

1998年10月16日

日本の産業財産(工業所有)権行使に関する日本特許代理人(弁理士)の活動の現状

藤村元彦
弁理士会国際活動委員会

1. 序文：

日本の特許法は、1993年、1994年及び今年と、幾度となく改正されているが、日本の特許業務従事者の多くは、以前の改正と少々異なる傾向があるように感じている。1993年と1994年は、特許出願手続を世界的基準にハーモナイズし、かつTRIPs協定を遵守すべく、改正が行われた。1998年は、日本の特許保護を強化すべく改正が行われた。

更に、日本の最高裁判所は、今年の2月24日に日本の特許権の侵害において均等論を明確に支持する決定を行った。

最近、「プロパテント」という表現が日本において非常に一般的になってきており、これはかなり興味深いことである。この一部は上記特許法の改正と最高裁判決によるものである。しかしながら、多くの特許業務従事者や企業人が、日本特許庁(JPO)前長官である荒井氏による「これからは日本もプロパテント(特許重視)の時代」という題名の本に非常に影響を受けているように思われる。

言うまでもないが、日本の特許代理人は、日本特許庁への特許出願だけでなく、侵害訴訟における工業所有権の行使においても広く深く関与している。したがって、日本での工業所有権を行使するにあたっての日本の特許代理人(以下弁理士という)の活動の現状と役割について検討したい。

2. 日本における「弁理士」の活動の範囲と重要性：

(a) 日本特許庁への出願手続の代理：

日本では、工業所有権出願の全件数の約80%が「弁理士」により代理されたものであることは周知のとおりである。

(b) 対日本特許庁訴訟の代理：

日本弁理士会(弁理士会)の長期ビジョン委員会の調査によれば、対日本特許庁訴訟で1998年に審決された全案件の約80%が「弁理士」により代理されている、とのことである。

(c) 産業財産(工業所有)権侵害訴訟におけるリーガル・アドバイザー(ドイツ語でBeistand)としての、日本の一般的なプラクティス・ロイヤー(以下弁護士という)との協力：

弁理士会の長期ビジョン委員会の調査によれば、弁理士と弁護士の協力があつたのは、1998年の東京、名古屋及び大阪地方裁判所で判決が出た工業所有権の侵害訴訟全件数のほぼ50%であつた、とのことである。

これに関しては、添付の別紙I(現在の弁理士法の英訳の抽出)を参照されたい。

3. 弁理士の歴史：

(3-1) 始まり：

1884年に始まった最初の商標登録制度と1885年から始まった特許制度の下では、1885年に特許と商標で425件出願されたが、弁理士法がまだ制定されていなかったにもかかわらず、何名かがこれらの出願の代理人となっていた。

(3-2) 特許出願代理人を登録する規定の制定

日本がパリ条約に加入するため、特許法、意匠法及び商標法が制定され、1899年には、特許、意匠及び商標の出願代理業務を行う者は日本特許庁に登録しなければならないという規定が制定された。

特別なルールとして、「特許代理」の免許を有する者は、日本特許庁に登録した者とする条件が規定された。初期のころに登録された「特許代理人」の数は138名であり、そのうち「特許代理人」として登録された弁護士105名を含んでいた。この特別なルールは弁理士法の起源といわれている。したがって、弁理士会は、来年の7月1日に、非常に重要な国家的イベントを既に計画している。

(3-3) 1921年、最初の弁理士法が制定された。この法律では、弁理士の業務は日本特許庁への出願を代理するだけでなく、裁判所に対して「Beistand」として弁護士と協力することも含まれる、と規定された。

(3-4) 1948年、対日本特許庁訴訟において「弁理士」が顧客を代理する代理人として裁判所に認められるよう、弁理士法が改定された。

4. 裁判所外での特許紛争における弁理士の関与

(4-1) 工業所有権問題に関する弁護士の実情

日本弁護士連合会の情報によれば、1998年10月1日付けで、日本で登録した弁護士は16,806名である。これらの弁護士の中で、わずか258名の弁護士が弁理士会に弁理士として登録している。これらの弁護士／弁理士のうち、総合大学や単科大学で何らかの技術分野のコースを卒業した者は、たった27名しかいない。

更に、殆どの弁護士は日本特許庁への特許出願を担当していない。

したがって、以下や別紙IIにみられるように、弁理士は工業所有権の訴訟において非常に重要なポジションを占める：

(4-2) 工業所有権の権利範囲及び／又は評価に関する弁理士の専門的意見

(i) 弁理士法第1条及び第22条の2によれば、弁理士は工業所有権の権利範囲の解釈及び工業所有権の評価に関し、顧客に専門家としての意見を述べる事が認められている。

(ii) 特許されたクレームの権利範囲の解釈に関し、特許出願前のクレームをドラフティングし及び／又は特許手続中にクレームを補正した弁理士自身の経験に基づいて鑑定をすることができる。当然のことながら、弁理士は、特許の包袋禁反言、及び上述の最高裁により明確に示された均等論に対し、注意深く気をつける。

弁理士は特許手続の仕事に深く関与しているのだから、弁理士は、そのような専門家

としての意見を出す良いポジションにあることを認識すべきである。

(iii) 特許クレームの有効性に関し、弁理士は、特許クレームによって規定される発明特定事項と先行技術とを比較し、日本特許庁の審査基準に照らして専門家としての意見を出す。

日本では、特許有効性評価は日本特許庁だけでなく裁判所によっても判断可能ですが、弁理士は、どのように特許を評価するか、すなわち新規性及び／又は進歩性が要求される特許の評価をどのように行うのか、日本特許庁の審査に非常に詳しいことを認識すべきである。

この8月に弁理士会によって行われた調査によれば、全弁理士の約80%が工業所有権侵害及び／又は不正競争の問題について顧客から相談を受けた、とのことである。

(4-3) 特許の権利範囲における日本特許庁の判定を求める手続：

日本特許法第71条第1項によれば、何人も日本特許庁に対し日本の特許の技術的範囲について意見を求めることができる。第71条は、請求人に対し何ら当該特許についての利害関係を要求していないが、日本特許庁のガイドラインには、日本特許庁の判定を求めるにあたっては何らかの利害関係を有することが示唆されている。第71条第2項は、日本特許庁の判定は、3人の審判官によって構成された合議体により行われると規定している。

日本特許庁の判定は、何人も拘束するものではないが、日本特許庁による公的な意見である。

一方、日本特許庁は、今年の5月にこの手続についての新たなガイドラインを公表した。この新たなガイドラインによれば、日本特許庁が文言上の解釈だけでなく均等論にも基づいて日本の特許の技術的範囲を決定することを明確にしている。日本特許庁のウェブサイトに出たアナウンスによると、日本特許庁の判定の請求件数はここ5年間で約20～30件だけであった。

(4-4) 警告状：

日本では、特許権者が自分の特許を侵害している可能性がある行為を見つけた場合、まず、警告状をその潜在的侵害者に送付するのが一般的である。警告状では、潜在的侵害者の行為や製品がどのように特許を侵害しているかについて、通常は詳細な議論はせず、特許番号と、侵害している可能性がある行為や製品について言及し、比較的短い期間、例えば2週間以内に警告状に対する回答又はコメントを要求するのみである。

上記弁理士会の調査によれば、弁理士の約50%が警告状を送付又は受領する手続に関与したことがある、とのことである。

(4-5) 日本特許庁での無効又は取消審判：

このような警告状を受け取った者は、工業所有権が、日本の特許法、実用新案法、意匠法又は商標法で規定されている何らかの無効又は取消理由を有すると考えるのならば、特許、実用新案、意匠の場合であれば無効審判を、商標の場合であれば取消審判を日本特許庁に請求する、ということが度々行われる。

そのような場合、請求人は、通常、審判手続を進めるため、日本特許庁に対する代理を弁理士に依頼する。同時に、工業所有権者も、権利の無効又は取消の請求に対応すべ

く弁理士に依頼する。

上記弁理士会の調査によれば、全弁理士のほぼ 80%がこのような審判に関与した、とのことである。

日本特許庁のウェブサイトの情報だと、このような審判請求の数は、ここ 5 年間において、年間 300 件であったのが約 500 件にまで徐々に増えた、とのことである。

5. 侵害訴訟での弁理士の関与：

(5-1) 侵害訴訟における弁理士の役割：

弁理士法第 9 条によれば、弁理士は、裁判に顧客と一緒に出る場合は、顧客を代理することができる「Beistand」（ドイツの表現でリーガル・アドバイザーの意）として認められる。「Beistand（ドイツ語）」に対応する適切な英語の表現はない。

弁理士会の長期ビジョン委員会によれば、1998 年に東京、名古屋及び大阪地方裁判所で判決が出された工業所有権侵害訴訟の全件数のうち、ほぼ 50%に弁理士が関与していた、とのことであった。

(5-2) 侵害訴訟での弁理士の実働：

周知のように、侵害訴訟手続は典型的には主に 2 つの部分に分かれ、1 つは侵害事実の存在を証明する手続、もう 1 つは実際の損害額を証明する手続である。

(a) 侵害の存在を証明する手続：

前者の手続では、特許権者は、潜在的侵害者による対象の製品又は行為が、特許されたクレームの技術的範囲内にあることを証明しなければならない。弁理士は、クレームを作成し、先行技術と比較し、特許されたクレームを解釈する専門家であり、また上述のように弁理士が「Beistand」として訴訟に関与するときには、この手続において通常弁理士が非常に重要な役割を果たす。最近の最高裁判決による教示によれば、クレーム解釈に均等論を適用するためには、具体的な手続において、対象の製品又は方法が当該特許出願時に特許性があったとすることを明確にする必要がある。これについては、弁理士の能力が非常に重要である。なぜなら弁理士は、クレームされた発明特定事項が先行技術に対して特許性があったかどうかを判断することを専門に扱うが、弁護士は通常、技術的なバックグラウンドを持たないからである。

(b) 実際の損害額の証明手続：

この手続においても、対象の装置において、特許された技術の寄与度を決定するためには、当該対象の装置の技術的分析が非常に重要であり、したがって、弁理士はこの点においても非常に重要な役割を果たす。

(c) その他：

(c-1) 弁理士は、特許出願手続を通じて特許権者と非常に近い関係になり、弁理士は、代理人と特許権者、すなわち代理人の顧客との間で、良好な信頼関係を維持する有利な立場にある。

(c-2) 日本の訴訟には陪審裁判制度はなく、弁理士は、裁判官による実際の裁判に先立ち、裁判所に提出すべき準備書面を用意するという非常に重要な役割を果たす。

(c-3) 日本の民事訴訟法では、弁護士や医師等の認可された専門家と同様に、弁理士に

も、知り得た事実で顧客のために黙秘すべきものについて証言することを拒否する権利が与えられている（第 197 条）。更に、弁理士は、他の認可された専門家同様、顧客のため、黙秘すべき事項が記載された文書を裁判所に証拠書面として提出することを拒む権利を有する（第 220 条）。

6. 工業所有権仲裁センター：

今年の 4 月、弁理士会と全弁護士が所属する日本弁護士連合会（JFBA）の両者により、日本産業財産仲裁センターが設立された。

このセンターは、弁理士会と日本弁護士連合会が合同して所有し運営する。仲裁人は通常、センターに相当数登録された候補者から選ばれる弁護士及び弁理士の両方を含む、3 人のメンバーによって構成される。工業所有権の紛争に巻き込まれた者は誰でも、迅速に、経済的に、また秘密裏に解決策を求めるべく、センターに相談できる。

仲裁を求める者は、各自、代理人に弁護士を、「Beistand」として弁理士を依頼することができる。

7. 弁理士法改正の予定：

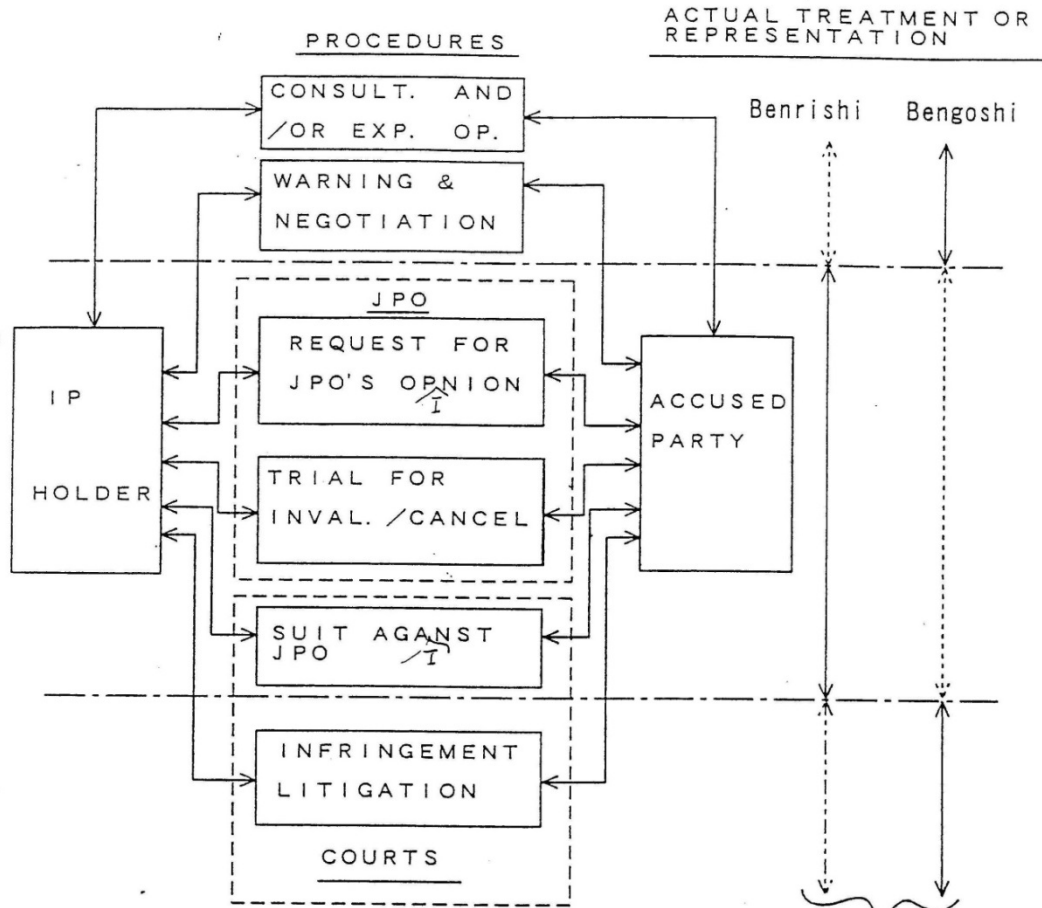
現在の弁理士制度は、もともと 1920 年に施行された古い弁理士法に基づいており、現在の弁理士制度は現在の社会環境に合致していないと日本で行われており、日本政府は現在、弁理士制度を改正するステップをとっている。

8. 結論：

上述のことから明らかであるが、日本の特許代理人、すなわち弁理士は、日本特許庁に対し、また、裁判所の内外でも、工業所有権に関する手続を行ったり、顧客に対し法律的な助言や意見を与えたり、顧客のために日本特許庁や裁判所に対して、一般的な法律家、すなわち弁護士と協力して対処することに非常に重要な役割を果たしている。

APPENDIX II

PROCEDURES FOR IP ENFORCEMENT & REPRESENTATION BY PATENT & GENERAL LAWYERS IN JAPAN



NOTE (1)~(3)

Note:

- 1) The solid lines indicate business ranges that are handled mainly by either Benrishi or Bengoshi
- 2) The broken lines indicate business ranges that are not so mainly handled by either Benrishi or Bengoshi
- 3) The phantom line indicates a business range that is handled by Benrishi as the "Beistand".

②Eisai 事件

この事件は、特許侵害事件における被告の開示要求に対し、原告側が弁理士により提供された助言を含む書面について秘匿特権を主張してその開示を拒否したところ、Fox 判事はその主張を認めたが、被告はこの判断は無効であるとして訴えた事件である。

裁判所は、日本法は、1998年改正の新民事訴訟法第220条4号により文書提出拒否権を、197条第1項により証言拒絶権を弁理士にそれぞれ認めており、アメリカ裁判所は国際礼譲としてこれを尊重しなければならないと判示した。また、裁判所は、国際礼譲が適用されるためには米国法と日本法が全く同一である必要はなく、いずれにしても、日本弁理士と依頼人間の秘匿特権は、米国法上の弁護士－依頼人間の秘匿特権に相当すると判断した。

被告は米国法上で patent agent に認められていない秘匿特権を日本弁理士に対して適用することは、米国の政策ポリシーに反すると主張したが、裁判所は、その主張には説得力がないとした。

<参考> 関連条文 (仮訳)

連邦証拠規則 (FRE§501, 502)

<規則 501. 特権全般⁸²>

特権の主張については、以下のいずれかによる別段の定めがない限り、合衆国裁判所が理由と経験に照らして解釈する慣習法に従う。

- ・ 合衆国憲法
- ・ 連邦法規, 又は,
- ・ 最高裁判所が定めた規則

ただし民事事件の場合、主張や抗弁について、州法で判断規則が定められているものは、州法に従う。

(2011年4月26日改正, 2011年12月1日施行)

<規則 502. 弁護士・依頼人間の秘匿特権および成果物—権利放棄の制限⁸³>

規定された状況において、弁護士・依頼人間の秘匿特権又はワーク・プロダクトの対象となる通信や情報の開示に対し、以下の規定を適用する。

(a) 連邦の訴訟手続において、あるいは連邦政府の局・機関に対してなされた開示—権利放棄の範囲

開示が、連邦の訴訟手続において、あるいは連邦政府の局・機関に対して行われ、秘匿特権又はワーク・プロダクトを放棄した場合、この権利放棄は、以下の場合に限り、連邦又は州の訴訟手続において非開示の通信又は情報に適用される。

- (1) 権利放棄が意図的である場合
- (2) 開示及び非開示の通信又は情報が、同一の対象物に関するものである場合、及び
- (3) 公正を期すために、両者を併せて考えるべきである場合

(b) 故意でない開示

連邦の訴訟手続において、あるいは連邦政府の局・機関に対してなされた開示は、以下の場合、連邦又は州の訴訟手続における権利放棄とはならない。

- (1) 開示が故意によるものではない場合
- (2) 秘匿特権又は保護の権利者が、開示を防ぐために適切な措置を講じた場合、及び
- (3) 権利者が、連邦民事訴訟規則 26(b)(5)(B) (該当する場合) を含め、間違いを正すための適切な措置を遅滞なく講じている場合

(c) 州の訴訟手続においてなされた開示

州の訴訟手続においてなされ、権利放棄に関する州裁判所命令の対象でない開示は、

⁸² “FRDERAL RULES OF EVIDENCE”, 9 頁, December 1, 2014, URL: <http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/rules-evidence.pdf> (最終アクセス日 2015 年 2 月 16 日)

⁸³ “FRDERAL RULES OF EVIDENCE”, 9-10 頁, December 1, 2014, URL: <http://www.uscourts.gov/uscourts/rules/rules-evidence.pdf> (最終アクセス日 2015 年 2 月 16 日)

以下の場合、連邦の訴訟手続における権利放棄とはならない。

- (1) 仮に連邦の訴訟手続で当該開示が行われたとしても、本規則において権利放棄とはならないと考えられる場合、又は
- (2) 当該開示が行われても、州法において権利放棄とならない場合

(d) 裁判所命令の支配的影響

連邦裁判所は、同裁判所に係属する訴訟に関連する開示によって、秘匿特権又は保護が放棄されないことを命令できる。その場合、当該開示は、他のいかなる連邦又は州の訴訟手続においても、権利放棄とはならない。

(e) 当事者契約の支配的影響

連邦の訴訟手続における開示の効果に関する契約は、裁判所命令に取り入れられている場合を除き、契約の当事者に関してのみ拘束力を有する。

(f) 本規則の支配的影響

本規則は、規則 101 および規則 1101 にかかわらず、本規則で定める状況において、州の訴訟手続と、連邦裁判所付属調停並びに連邦裁判所強制調停に適用する。また、規則 501 にかかわらず、州法で判断規則が規定されている場合でも、本規則を適用する。

(g) 定義

本規則において、

- (1) 「弁護士・依頼人間の秘匿特権」とは、弁護士・依頼人間の秘密の通信に関して、関連法で規定する保護を意味する。
- (2) 「ワーク・プロダクト」とは、訴訟又は審判を予期して準備された有形物（または無形の等価物）に関して、関連法で規定する保護を意味する。

(Public Law 110-322, § 1(a), 122 Stat. 3537 (2008 年 9 月 19 日追加), 2011 年 4 月 26 日改正, 2011 年 12 月 1 日施行)

4 外国弁理士の秘匿特権の適用に関する米国裁判例の分析

4. 1 裁判例の収集

(1) 方針

本調査研究では、外国弁理士の秘匿特権の適用に関する米国裁判例を調査し、産業界の関心も踏まえながら分析を行うことが主眼である。分析する裁判例は、第1部1.(2)(i)(ウ)①の留意点を踏まえて、まず日本弁理士が関係する裁判例を主に、米国以外の弁理士が関係する裁判例で、秘匿特権に関して判断を行った事案を収集することとした。

(2) 具体的な方法

(i) 使用データベース及び検索の考え方

裁判例の検索には、Westlaw データベースを使用した。このデータベースでは、判例中に含まれる法律上の論点に関する要約が作成され、論点ごとに系統立てた分類が付与されている。論点ごとに付与された分類のそれぞれには **Key Number** と呼ばれる番号が割り振られており、その **Key Number** を用いて検索を行うことができる。

そこで、まず今回の調査研究に関係の深い **Key Number** を特定し、当該 **Key Number** が付与された裁判例を抽出した。加えて **Key Number** が割り振られていない裁判例を抽出するため、キーワードを使用してテキスト検索を行いフォローすることとした¹。

(ii) **Key Number** による検索

本調査研究に関係の深い **Key Number** を特定するにあたっては、まず、米国以外の弁理士（以下、「外国弁理士」という。日本弁理士も含む。）についての秘匿特権の適用に関する代表的な裁判例に付与されている **Key Number** を参考にした。

具体的には、日本の民事訴訟法改正後に日本弁理士とのコミュニケーションに関する秘匿特権の適用について判断した代表的な裁判例（①及び②）、これらの裁判例で主に引用されているもの（③）、岡部譲弁理士の資料（前述の3.2.1(2)を参照）に主要裁判例として挙げられているもの（④～⑦）である。

- ① VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D.Mass.,2000)
- ② Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc., 406 F.Supp.2d 341 (S.D.N.Y.,2005)
- ③ Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co., 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y.,1992)
- ④ Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F.Supp. 1146 (D.S.C. Spartanburg Div., 1974)
- ⑤ In re Ampicillin Antitrust Litigation, 81 F.R.D. 377 (D.D.C.,1978)
- ⑥ Status Time Corp. v. Sharp Electronics Corp., 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y.,1982)
- ⑦ Willemijn Houdstermaatschaap BV v. Apollo Computer Inc., 707 F.Supp. 1429 (D.Del.,1989)

上記の裁判例の多くに共通して付与されていた **Key Number** は、以下の2つであった。なお下記括弧内は各 **Key Number** のタイトルである。

¹ なお、検索は2014年12月に行った。

- ア) 311HK415 (Patent agents)
- イ) 311HK151 (Patents and Trademarks)

また、外国弁理士への秘匿特権の適用を考える際に重要なタッチベースと国際礼讓の論点に対して付与されていた Key Number は以下の 3 つであった。

- ウ) 311HK4 (What law governs)
- エ) 311HK105 (What law governs)
- オ) 311HK100 (In general)

そこで、上記 5 つの Key Number により OR 検索を行い、上記のいずれかを含む裁判例を抽出した。ただし、例えばウ～オの Key Number には知的財産や外国弁理士に関する観点が含まれていないため、検索結果には本調査研究に関連しない裁判例も含まれる。そこで、こうしたノイズを除去するため、「patent」や「trademark」、「touch base」等のキーワードを使用して適宜 AND 検索を行った。

また、ワーキンググループや国内ヒアリングにおいて、ア)～オ) 以外にも実務上、開示を拒否する文書等のリスト (privilege log) が重要であるとの意見があったため、311HK22 (privilege log) 及び関連する Key Number について追加的に検索を行った。

○検索式例

TO(311HK415 311HK151 311HK4 311HK100 311HK105) & (PATENT "TRADE-MARK" "DESIGN PATENT" "UNFAIR COMPETITION" "MASK WORK" COPYRIGHT) & (TOUCH! /2 BASE)
TO(311HK415 311HK151 311HK4 311HK100 311HK105) & (PATENT "TRADE-MARK" "DESIGN PATENT" "UNFAIR COMPETITION" "MASK WORK" COPYRIGHT) & (foreign /3 (ATTORNEY AGENT)) % (TOUCH! /2 BASE)
TO(311HK22 311HK26 311HK31 311HK178) & TE,PR("ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE") & TE,PR((JAPAN JAPANESE FOREIGN) /3 (ATTORNEY AGENT))

(iii) キーワードによる検索について

Key Number は Westlaw 社による分析を経て付与されるため、付与されるまでにある程度の期間が必要となっている。したがって、Key Number のみで検索すると漏れを生じることが懸念される。そこで、Key Number が割り振られていない裁判例を抽出するため、キーワードによる検索を併用した。まず、秘匿特権に関するキーワードとして「Attorney-client privilege」及び、日本弁理士法第 4 条に掲げる業務に基づき弁理士の業務に関するキーワードとして「Patent」、「Trade-mark」、「Design Patent」、「Unfair Competition」、「Mask Work」、「Copyright」を選択した。

日本弁理士に関係する裁判例については、古い裁判例については Westlaw 社により Key Number が付与されている可能性が高いこと、日本の新民事訴訟法施行 (1998 年) により裁判例が変更されている可能性があることを考慮し、キーワードによる検索は 1997 年以降に限ることとした。

以上を踏まえ、検索式は、以下のとおり作成した。検索結果は 2931 件であった。

("ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE") & (PATENT "TRADE-MARK" "DESIGN PATENT" "UNFAIR COMPETITION" "TRADE SECRET" COPYRIGHT) & da(aft 1997)

上記の検索式を基本とし、(ii) 同様にノイズを除去するため、以下のキーワードを適宜加えて検索を行った。

- ・外国の弁理士又は弁護士に関するものとして、「patent attorney」, 「patent agent」
- ・日本弁理士に関係するものとして「benrishi」, 「Japan」, 「Japanese law/agent/attorney」
- ・その他関連するキーワードとして「touch/touching base」, 「privilege log」, 「foreign」

検索式の例としては以下のとおりである。

("ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE") & (PATENT "TRADE-MARK" "DESIGN PATENT" "UNFAIR COMPETITION" "TRADE SECRET" COPYRIGHT) & da(aft 1997) & ((PATENT TRADEMARK) /3 (AGENT ATTORNEY)) & (comity (touch! /2 base))

("ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE") & (PATENT TRADE-MARK DESIGN "UNFAIR COMPETITION" "TRADE SECRET" COPYRIGHT) & da(aft 1997) & ((JAPAN JAPANESE) /3 (LAW AGENT ATTORNEY))

"ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE" & (BENRISHI)

("ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE") & (PATENT "TRADE-MARK" "DESIGN PATENT" "UNFAIR COMPETITION" "TRADE SECRET" COPYRIGHT) & da(aft 1997) & ((PATENT TRADEMARK) /3 (AGENT ATTORNEY)) % (JAPAN JAPANESE FOREIGN)

("ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE" & "PRIVILEGE LOG") & ((JAPAN JAPANESE FOREIGN) /3 (PATENT TRADEMARK) /3 (ATTORNEY AGENT))

TE,PR("ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE") & TE,PR(PATENT "TRADE-MARK" "DESIGN PATENT" "UNFAIR COMPETITION" "MASK WORK" COPYRIGHT) & da(aft 1997) & TE,PR(JAPAN JAPANESE BENRISHI)

(iv) 重要裁判例の引用判例等

上記の代表的な裁判例①及び②を引用する裁判例，国内外文献調査において参照した参考文献で挙げられている裁判例を抽出した。

(v) 検索結果

(ii) ～ (iv) における検索の結果は以下の表のとおりである。

なお，すべての検索結果において，知財関連の裁判例であって米国以外の弁護士又は弁理士とのコミュニケーションに関する秘匿特権について判断を行っていないものはノイズとして除外した。

日本弁理士への秘匿特権適用にあたっては，日本の民事訴訟法における取扱いが重要と考えられることは前述のとおりである。本調査研究は，現状での，米国における外国弁理士への秘匿特権の適用について調査することが目的であるから，日本弁理士の弁理士を含む裁判例(J)の分析範囲は，新民事訴訟法の施行から米国の裁判で判決が出されるまでの期間も加味して，新民事訴訟法施行から1年後の1999年以降とした。なお，裁判例(J)の中に1998年に出された判決はなかった。裁判例(J)は，日本以外の国の弁理士も含むため，裁判例(Ci)，(Co)についても分析範囲を合わせ，1999年以降の裁判例について分析することとした。

収集した裁判例の件数と分析対象との関係は，以下の表のとおりである。

分析対象



	～1998年	1999年～
(J)日本又は日本弁理士を含む	10	14
(Ci)シビルロー諸国又はこれらの国の弁理士を含む（日本弁理士を含むものを除く）	16	20
(Co)コモンロー諸国又はこれらの国の弁理士を含む（シビルローの国の弁理士を含むものを除く）	11	8
合計	37	42

分析対象とする裁判例は，4.4に示したとおりである。なお，州裁判所における判例は発見できなかったため，全て連邦裁判所における裁判例である。

4. 2 裁判例分析にあたり必要な視点（ヒアリング結果より）

3.1.1 で述べたとおり、裁判例の分析においてまず重要なのは「attorney」、「依頼人」、「コミュニケーション」の視点である。これらの視点について、過去の裁判例を分析した論文やその他の参考文献なども参考に、仮の分析視点を作成した。

次に、どのような視点で分析を行うかについて、国内の実務担当者及び有識者にヒアリングを行い、秘匿特権に関して関心ある論点及びその見解について意見を聴取し、仮の分析視点を補充することとした。ヒアリングの結果、秘匿特権の基本的な要件となる「attorney」、「依頼人」、「コミュニケーション」のそれぞれについて、具体的にどのような場合に要件に合致すると判断されるのかといった点に関心が高かった。

以下、「attorney」、「依頼人」及び「コミュニケーション」の順に意見をまとめる。

(1) 各論

・ A. 「attorney」の要件について

(A-1) 外国弁理士

外国弁理士に秘匿特権が認められるかという論点に関し、VLT 判決や Eisai 判決といった強い（その後引用される頻度が高い）判例が出ており、かつそれに倣う判断も蓄積されつつあるため、ある程度判断の傾向は定まってきていると認識しているとの意見が多かった。

ただし、米国では裁判官の裁量が大きく、これで確実に秘匿特権が認められるとはいえないという意見があった。

(A-2) 国際礼讓とタッチベース

国際礼讓とタッチベースに基づいて考えた場合、開示義務を免除又は拒否できる権利が外国弁理士の原資格国において法律上定められているかが問題となる。日本の旧民事訴訟法では、弁理士のこうした権利が法律上明記されていなかったため、米国訴訟において日本弁理士に秘匿特権が認められなかったという経緯がある。しかし、1998年の新民事訴訟法の施行により、証言拒絶権（第197条）及び文書提出拒否権（第220条）が弁理士にもあると明記されたことにより、米国においても秘匿特権と同様の権利があるとされて日本弁理士にも認められた。この判断は現在においても変わっていないとする意見があった。

ただし、裁判官は日本の民事訴訟法を少し誤解しているのではないかと、つまり、日本の民事訴訟制度と米国の民事訴訟制度は全く異なるため、詳細に制度を分析して判断すれば相違点が浮かび上がり、これまでの判断が覆る可能性もあるとの意見があった。

(A-3) patent attorney と patent agent

patent attorney と patent agent に関しては、共通した意見が得られた。すなわち、patent attorney には秘匿特権が認められ、また attorney 以外の者については attorney

の指示の下で動いている者を除いて、秘匿特権は認められない²。ただし、日本弁理士は、**patent attorney** と **patent agent** のいずれにも厳密には該当しないため、そのまま当てはめることはできない。この点、例えば「sushi」と同様に、日本語をそのまま使用して「benrishi」と表現しても通じるのではないかという意見もあった。

(A-4) 企業内の弁護士又は弁理士について

企業内の弁護士又は弁理士に秘匿特権が認められるかという視点を重視する意見も多くあった。この視点に関しては、ケースバイケースでありどのような判断傾向がみられるかわからない、実質的に専門的な法的助言を行っていれば秘匿特権が認められる、逆に秘匿特権は認められにくいといった様々な意見があった。

その他にも、要件として社内における独立性が問われるという意見、外部の弁護士の指示に基づいていればよいとする意見、逆に無資格者である上司の指示により有資格者がしたコミュニケーションには秘匿特権が認められるかが問題であるという意見等、多くの視点が提示された。

なお、日本の企業内弁理士に関しては、秘匿特権が認められるか不明確であるため、日本において米国訴訟を行う際は、弁理士を関与させず、なるべく弁護士（可能であれば米国弁護士の資格を有する者）を関与させているとの回答もあった。

こうした意見からすると、社内の有資格者に関する問題についてはケースバイケースであり、多くの状況が考えられかつ判断も固まったものはないようである。

(A-5) 弁理士の個性について

米国訴訟において、日本弁理士に秘匿特権が認められるためには、実質的に米国の **attorney** と同等であると判断される必要があり、その場合、弁理士の個性（侵害訴訟経験の有無やバックグラウンド等）が問題となるのではないかと、という意見があった。

この点について、訴訟では「弁理士」という資格を有する者として一括で判断し、その個性までは見ないという意見と、個性を見て実質的に **attorney** と同様であるかを判断する可能性があるという意見に分かれた。後者の意見は、日本弁理士の個性に着目し、訴訟に関連する弁理士個人が **attorney** 足り得るか争われた事例はないとしながらも、もしその点を論点として実際に裁判で主張された場合、個性を判断することもありうるだろうというものである。

・ B. 「依頼人」の要件について

「依頼人」が法人である場合、秘匿特権が認められる「依頼人」は、依頼人たる企業内で弁護士等の助言を受けている主題の決定権限を有する者に限られ、いわゆるコントロールグループテストにより判断されるのが一般的であるという意見と、当該テストは **Upjohn** 判決で一部否定されており、コントロールグループテストにより判断されると

² **patent agent** は、**attorney** ではないため、秘匿特権は認めないという裁判例が大勢であったが、近年、秘匿特権を認める裁判例が出てきている。

は限らないという意見に分かれた。また、秘匿特権の趣旨から考えてケースバイケースで判断するしかないという意見もあった。

・ C. 「コミュニケーション」の要件について

(C-1) 出願から登録までのコミュニケーションについて

特許庁は attorney, 依頼人のいずれでもない第三者に該当するため、特許庁に提出した出願書面や意見書等には秘匿特権が認められないという点は共通した意見が得られた。

出願のための弁理士とのコミュニケーションに関しては意見が分かれた。すなわち、(a) 一般的には秘匿特権が認められるとする意見、(b) 秘匿特権が認められる範囲は限定的であり、当該訴訟に関連するコミュニケーションに限られることから、出願時のコミュニケーションにおいて訴訟をある程度想定して何らかの対応をしている場合に認められるという意見（ただし、訴訟との関連性については訴訟における主張の仕方にもよるので、後で容易に関連づけることが可能であるとの意見もある）があった。

また、単なる情報には秘匿特権は認められないため、コミュニケーションの内容が純粹な技術情報である場合には秘匿特権が認められないが、実際のコミュニケーションでは技術情報と法的助言が混在するため、コミュニケーション全体として訴訟に関連していれば秘匿特権を主張できるとの意見があった。

(C-2) 電子メールの取扱いについて

近年、電子メールでのコミュニケーションが主流となってきたことと、E-ディスカバリーとの関連もあり、電子メールの取扱いに関心が高かった。

秘匿特権が認められるためには、第三者に開示されたことがなく、秘匿の状態が維持されていることが必要であることから、守秘の状態が維持されているかが重要となり、例えば、メールサーバが社内ネットワークの外にあったために外部の管理者が自由に閲覧可能な状態であったとして秘匿特権が認められなかった事例や、「privilege」等の記載がなく、かつ弁理士等が送信先に記入されていない状態の電子メール本文のドラフトのみが自動保存の機能によりサーバにあったため、開示の対象となった事例があるとの意見があった。

(2) まとめ

「attorney」の要件については、(a) 外国が関係した場合に、当該外国における「弁理士」がその国で民事訴訟制度上どのように解釈され、取り扱われているか、(b) 弁理士の個性を判断する事例があるか（判断する事例があった場合は、どのような根拠に基づき判断されたか）といった視点が挙げられる。また、企業内の弁理士が関わった場合に、秘匿特権が認められた又は認められなかった根拠は何かといった視点が挙げられる。

「コミュニケーション」の要件については、ヒアリングで出された意見は、どのようなコミュニケーションに秘匿特権が認められるのかという視点に集約される。特に、出願から登録までのコミュニケーションや、企業内のコミュニケーションに関し、具体的

にどのような事例があるか、秘匿特権が認められた又は認められなかった理由が重要な視点となると考える。

4. 3 分析の視点について

上記 4.2 の結果に基づけば、裁判例の分析の視点は以下が妥当であると考えられる。

(1) 適用法について

タッチベースの判断、国際礼讓の適用

(2) 管轄裁判所について

適用される法律が異なる等により、裁判所ごとの判断に違いがあるか。

(3) 「attorney」について

- ・外国の弁理士において、自国の法に秘匿特権に類する権利が認められているか。
- ・企業内 (in-house) 資格者か、資格者の所属する部署はどこか (法務部門かビジネス部門か)。
- ・資質 (法律的素養など) による判断の違いはあるか。
- ・米国弁護士等の指示を受けた者であるか。

(4) 「依頼人」について

- ・担当者がその企業の意思決定を行う権限を有する者か。「依頼人」として企業内のどのような者が認められるのか (マネージャー, 一般社員その他)。
- ・退職した元従業員の場合が関与した場合の取扱いについて
- ・「依頼人」としての企業が複数ある場合、どのような場合に秘匿特権は認められるか。

(5) 「コミュニケーション」について

- ・attorney からの法的助言, 又は依頼人からの法的助言を求めるためのコミュニケーションとされるための判断基準はどのようになっているのか。

例えば,

①「attorney」, 「依頼人」の職務との関係はどうか。

②コミュニケーションのタイミングの違いにより秘匿特権の判断に違いがあるか。

例) 訴訟の対象となる特許の出願から登録まで, 登録から訴訟の開始まで

- ・第三者が関与した場合, どのような場合に秘匿特権が認められるか又は認められないか。
- ・秘匿特権の放棄につき, 既に開示した場合であっても放棄とならない場合があるか。
- ・電子メールの取扱いはどうか。

以上のような視点に基づき, 収集した裁判例について分析を行うこととした。なお, これらの項目に関して, 一覧表を作成し, 裁判例の概括表を作成した。

4. 4. 裁判例の分析結果について

4. 4. 1 裁判例の分析総論

4.1(2)(v)の結果，本調査研究で分析対象とする裁判例は以下のとおりである。これらの裁判例について4.3で得られた分析の視点により分析した（各裁判例については，その要約を4.5に掲載）。

以下の表では，それぞれ以下のとおり「○」，「△」，「×」等を表している。

「秘匿特権の適用」欄：各国の弁理士との文書に秘匿特権を認めた場合「○」，一部の文書にのみ認めた場合「△」，全て認めなかった場合「×」，判断されていない場合「－」。なお，「外」は外国を指す。

「国際礼讓」欄：適用法の判断にあたり，国際礼讓 (comity) が適用された場合「○」，適用されなかった場合「×」，判断されていない場合「－」。なお，「※～法で×」はその国の法律で当該国弁理士との文書に秘匿特権を認めていないことを指す。

「その他」欄：適用法の判断以外で秘匿特権の要件を満たしているかどうかにつき，満たしている場合「○」，一部の文書のみ満たしている場合「△」，満たしていない場合 (privilege log の不備等含む) 「×」，判断されていない場合「－」。

#	事件名	連邦裁判所	年	秘匿特権の適用	国際礼讓の適用	その他
J-1	VL T Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D.Mass., 2000)	マサチューセッツ州 (D. Mass.)	2000	日○ 英○ 独○	○	○
J-2	McCook Metals L.L.C. v. Alcoa Inc., 192 F.R.D. 242 (N.D.Ill.E.Div., 2000)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2000	日－ 仏△ 独△	○	△
J-3	SmithKline Beecham Corp. v. Pentech Pharmaceuticals, Inc., WL 1397876 (N.D.Ill., 2001)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2001	日× 英△	○	×
J-4	Knoll Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., WL 2966964 (N.D.Ill., 2004)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2004	○	○	－
J-	Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's	ニューヨーク	2005	○	○	－

#	事件名	連邦裁判所	年	秘匿特権 の適用	国際礼讓 の適用	その他
5	Laboratories, Inc., 406 F.Supp.2d 341 (S.D.N.Y., 2005)	州 (S.D.N.Y.)				
J- 6	Murata Manufacturing Co., Ltd. v. Bel Fuse Inc., WL 281217 (N.D.Ill., 2005)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2005	○	○	—
J- 7	OKI America, Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc., WL 2547464 (N.D.Cal., 2006)	カリフォルニア州 (N.D. Cal.)	2006	○	○	—
J- 8	In re Rivastigmine Patent Litigation, 237 F.R.D. 69 (S.D.N.Y., 2006)	ニューヨーク 州 (S.D.N.Y.)	2006	日本他 28カ国× 伯・羅△ チェコ他 5カ国○	○	日本他 28カ国× 伯・羅△ チェコ他 5カ国○
J- 9	Baden Sports, Inc. v. Molten, WL 1526346, (W.D.Wash., 2007)	ワシントン州 (W.D. Wash.)	2007	×	—	×
J- 10	Murata Mfg. Co., Ltd. v. Bel Fuse, Inc., WL 781252 (N.D.Ill., 2007.)	ニューヨーク 州 (N.D.Ill)	2007	○	—	○
J- 11	Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corporation, WL 9546391 (D.Del., 2010)	デラウェア州 (D. Del.)	2010	日・星・ 豪・新○	○	○
J- 12	Hoffmann-La Roche, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc., 2011 WL 1792791, (D.N.J. May 11, 2011)	ニュージャージー州 (D.N.J.)	2011	日・外一	○	△
J- 13	MSTG, Inc. v. AT & T Mobility LLC, WL 221771 (N.D.Ill., 2011)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2011	×	—	×
J- 14	Everlight Electronics Co. v. Nichia Corp., Slip Copy, WL 5754896	ミシガン州 (E.D. Mich.)	2013	×	—	×

#	事件名	連邦裁判所	年	秘匿特権 の適用	国際礼譲 の適用	その他
	(E.D.Mich., 2013)					
Ci-1	Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y., 1999)	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	1999	仏×	○ ※仏法で×	—
Ci-2	Advertising to Women, Inc. v. Gianni Versace S.p.A, WL 608711, (N.D.Ill., 1999)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	1999	伊×	○	×
Ci-3	Softview Computer Products Corp. v. Haworth, Inc., 58 U.S.P.Q.2d 1422, 2000 WL 351411 (S.D. N.Y., 2000)	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2000	独△	○	△
Ci-4	Tulip Computers Intern., B.V. v. Dell Computer Corp., 210 F.R.D. 100 (D.Del., 2002)	デラウェア州 (D. Del.)	2002	蘭○	○	—
Ci-5	Tulip Computers Intern. B.V. v. Dell Computer Corp., WL 31556497 (D.Del., 2002)	デラウェア州 (D. Del.)	2002	蘭×	○	×
Ci-6	Astra Aktiebolag v. Andrux Pharmaceuticals, Inc., 208 F.R.D. 92, 64 U.S.P.Q.2d 1331 (S.D.N.Y., 2002)	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2002	韓○ 独○	○ ※韓法×だが特別法により○	—
Ci-7	In re Gabapentin Patent Litigation, 214 F.R.D. 178 (D.N.J., 2003)	ニュージャージー州 (D.N.J.)	2003	外×	—	×
Ci-8	Chimie v. PPG Industries, Inc., 218 F.R.D. 416 (D.Del., 2003)	デラウェア州 (D. Del.)	2003	外○	—	○
Ci-9	Organon, Inc. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 303 F.Supp.2d 546	ニュージャージー州 (D.N.J.)	2004	蘭○	○	—

#	事件名	連邦裁判所	年	秘匿特権 の適用	国際礼讓 の適用	その他
	(D.N.J., 2004)					
Ci-10	Medtronic Xomed, Inc. v. Gyrus Ent LLC, WL 624125 (M.D.Fla., 2006)	フロリダ州 (M.D. Fla.)	2006	欧×	—	×
Ci-11	In re Rivastigmine Patent Litigation, 239 F.R.D. 351 (S.D.N.Y., 2006)	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2006	瑞西×	○ ※瑞西法 で×	—
Ci-12	In re Rivastigmine Patent Litigation, WL 2319005 (S.D.N.Y., 2005)	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2006	瑞西×	○ ※瑞西法で ×	×
Ci-13	Commissariat à l'Energie Atomique v. Samsung Electronics Co., 245 F.R.D. 177 (D.Del., 2007)	デラウェア州 (D. Del.)	2007	仏×	○ ※仏法で ×	—
Ci-14	2M Asset Management, LLC v. Netmass, Inc., WL 666987, (E.D.Tex., 2007)	テキサス州 (E.D. Tex.)	2007	独○	○	—
Ci-15	First Years Inc. v. Munchkin, Inc., WL 2828874 (W.D.Wis., 2008)	ウィスコンシン州 (W.D. Wis.)	2008	外—	—	—
Ci-16	Baxter Healthcare Corp. v. Fresenius Medical Care Holding, Inc., WL 533126, (N.D. Cal., 2009)	カリフォルニア州 (N.D. Cal.)	2009	外○ (米国 attorney の監督下)	—	—
Ci-17	Gucci America, Inc. v. Guess?, Inc., 271 F.R.D. 58 (S.D.N.Y., 2010)	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2010	伊×	×	×
Ci-18	In re IPCom GmbH & Co., KG, 2011 WL 2490984 (C.A.Fed.D.C., 2011)	CAFC	2011	独×	×	×

#	事件名	連邦裁判所	年	秘匿特権 の適用	国際礼讓 の適用	その他
Ci-19	AstraZeneca LP v. Breath Ltd., 2011 WL 1421800, *6 (D.N.J. Mar 31, 2011)	ニュージャージー州 (D.N.J.)	2011	瑞典×	○ ※瑞典法で ×	—
Ci-20	Cadence Pharmaceuticals, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 996 F.Supp.2d 1015 (S.D.Cal., 2014)	カリフォルニア州 (S.D.Cal)	2014	独○	○	—
Co-1	Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 193 F.R.D. 530 (N.D.Ill.E.Div.,2000)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2000	英○	○	○
Co-2	SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., WL 1310668 (N.D.Ill.,2000)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2000	英○	○	○
Co-3	SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., WL 1310669 (N.D.Ill.,2000)	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2000	英○	—	○
Co-4	In re VISX, Inc., 18 Fed.Appx. 821 (C.A.Fed.,2001)	CAFC	2001	英×	—	×
Co-5	Johnson Matthey, Inc. v. Research Corp., 2002 WL 1728566 (S.D.N.Y.,2002)	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2002	英○	—	○
Co-6	Polyvision Corp. v. Smart Technologies Inc., WL 581037 (W.D.Mich.,2006)	ミシガン州 (W.D. Mich.)	2006	加○ (米国弁理士でもある)	—	—
Co-7	Rice v. Honeywell Intern., Inc., WL 865687 (E.D.Tex.,2007)	テキサス州 (E.D. Tex.)	2007	英×	—	×

#	事件名	連邦裁判所	年	秘匿特権の適用	国際礼讓の適用	その他
Co-8	Shire Development Inc. v. Cadila Healthcare Ltd., WL 5331564 (D.Del.,2012.)	デラウェア州 (D. Del.)	2012	印×	○ ※印法で ×	×

(1) 日本に関係する裁判例について

4.1(2)(v)のとおり、日本の新民事訴訟法改正以降に出された日本に関係する裁判例は、14件であった。14件のうち、秘匿特権の適用について判断されなかった1件と、日本弁理士が直接関与していなかった1件を除くと、日本弁理士が関わるコミュニケーションに秘匿特権が認められたのは7件であり、認められなかったのは下記の5件であった。

J-3 : SmithKline Beecham Corp. v. Pentech Pharmaceuticals, Inc., WL 1397876, (N.D.Ill.,2001)

J-8 : In re Rivastigmine Patent Litigation, 237 F.R.D. 69 (S.D.N.Y.,2006)

J-9 : Baden Sports, Inc. v. Molten, WL 1526346, (W.D.Wash., 2007)

J-13 : MSTG, Inc. v. AT & T Mobility LLC, WL 221771 (N.D.Ill.,2011)

J-14 : Everlight Electronics Co. v. Nichia Corp., Slip Copy, 2013 WL 5754896, (E.D.Mich., 2013) (NO. 12-CV-11758)

これら5つの裁判例は、日本弁理士らの関与が原因ではなく、他の要件を満たしていないために秘匿特権が認められなかった。J-3では、日本弁護士が作成した文書が問題となったが、裁判所の検討に必要な英訳が提出されないため開示すべきとした事例である。また、J-8では、宛先を弁護士又は弁理士個人ではなく、特許法律事務所とした文書について、秘匿特権が認められなかった。J-9は文書の受領者が特定されていないため、J-13は秘匿特権を主張する対象文書が *privilege log* で特定されていないため、それぞれ秘匿特権が認められなかった事例である。なお、J-14は弁理士との間の秘匿特権を主張したものの、実際には弁理士が関与していなかったとされた事例である。

このように、日本民事訴訟法が施行されて以降、弁理士とのコミュニケーションであること等を十分に主張・立証できなかった事例を除けば、秘匿特権の主張が認められており、日本弁理士が関与したという理由で秘匿特権が認められなかった裁判例は見当たらなかった。

(2) シビルローの国に関係する裁判例について

シビルロー諸国に関係する裁判例は、20件であった。

外国の弁理士が関わるコミュニケーションに秘匿特権が認められなかった事例は、いくつかのタイプに分けられるが、当該国の法で弁理士に秘匿特権を認めないとしているため、米国でも認めないとしたのは Ci-1, 11, 13, 19 である。これらは、フランスにおいてフランス特許弁理士には秘匿特権と同様の権利が認められていないとして米国でもこれを認めないとした例や、スイス・スウェーデンにおいては、企業内 (in-house) の弁理士又は弁理士には秘匿特権を認めないとしているため、米国でも認めないとした。

その他には、ビジネスに関連する文書は法的な助言ではないとしたもの (Ci-5) や、米国の権利に関するものでなくとも、本件米国訴訟のための文書は、米国法に基づいて判断すべきとしたもの (Ci-17) , (1) でも同様の事例があるが、*privilege log* の記載が不十分であることにより秘匿特権を主張する対象が特定できない又は提出された証拠では秘匿特権に関する判断ができないとしたもの (Ci-7, 12 及び 19) がある。

(3) コモンローの国に関係する裁判例について

コモンロー諸国に関係する裁判例は、8件であった。外国の弁理士が関わるコミュニケーションに秘匿特権が認められなかった3件について見ると、VISX 事件 (Co-4) では、USPTO に対する IDS の提出が秘匿特権の放棄と見なされ、RICE 事件 (Co-7) では法的助言でないものには秘匿特権を認めないとされた。Shire 事件 (Co-8) は、インドでは企業内のコミュニケーションに秘匿特権は認めないとしているため、米国でも秘匿特権を認めないとした事例である。

(4) 州裁判所における裁判例について

外国の弁理士が関与する知的財産に関する裁判例は見当たらなかった。州裁判所の判例については、①知財関連の事件、②複数の州にまたがる事件、③外国が関連する事件は連邦裁判所の専属管轄であるため、外国の弁理士が関与する知的財産に関する裁判が州裁判所で扱われることは少ないと考えられる。

4. 4. 2 裁判例に関する分析各論

(1) 適用法について

対象が外国の出願であるか又はコミュニケーションの相手が外国の弁理士である場合、国際礼让の原則に基づき、当該国の法による取扱いにより秘匿特権を判断する（逆に、米国の特許に関するコミュニケーションは関与した外国の法で判断しない）という裁判例が多い。そして、その国で秘匿特権が認められていれば、これを認めている。

VLT 事件 (J-1) , Inventio 事件 (J-11) , Hoffmann-La Roche 事件 (J-12) では、タッチベース・テストに関する言及がある。

VLT 事件では、コミュニケーションが米国法に関連性がない又は関連性があってもそれが付随的 (incidental) なものであるならば、米国法に基づいて判断せず、「最も直接的で説得力のある利害関係 (the most direct and compelling interest)」を有する国の法に基づいて判断すべきであるとした。

Hoffmann-La Roche 事件では、コミュニケーションに外国の特許と米国の特許を両方とも含むものであったが、米国の特許を含むという理由で外国の法では判断しないとされた。この点に関し VLT 事件を挙げ、たとえ米国の特許を含むとしても、「重要な関係」がある国の法にしたがって判断すべきであるという例もあるとしているが、両方とも含むものについては、米国法を適用すべきとしている。

シビルローの国に関係する裁判例も参照すると、適用法の選択 (タッチベース) の判断に関しては、関係 (touch) しているか否かだけでなく、そのコミュニケーションについて最も直接的に関係のある国の法に基づくべきとしたのは Astra 事件 (Ci-6)、2M Asset 事件 (Ci-14)、Gucci 事件 (Ci-17) であった。なかでも、Astra 事件では韓国でのコミュニケーションに関し、タッチベースは米国にないものの韓国の法の下では秘匿特権に関する規定がなく、すべてを開示せざるを得ないとすると国際礼譲の原則と当審理の公序に反するとして秘匿特権に関し裁判所が独自に判断するとした。また Gucci 事件でも、問題となったコミュニケーションが外国での侵害状況に関するものであり、米国に関連しないにも関わらず、そのコミュニケーションが米国訴訟の準備のためであることを重要視して、秘匿特権に関しては米国法に基づいて判断すべきとした。

また、AstraZeneca 事件 (Ci-19) では、問題となったコミュニケーションは米国に対して付随的なものであるため、米国にタッチベースがあるとは認められず、米国法に基づいて判断すべきではないとした。

このように、単純に米国に関連 (touch) するか否かのみで判断するのではなく、よりコミュニケーションの内容に踏み込んだ判断がなされている裁判例が出てきている。

コモンローの国については、タッチベースに関連する検討は、Co-1、Co-6 及び Co-7 の事件で行われている。Co-1 では、対象となった文書の重要な部分に関連する国の法に基づくべきとした。また、Co-6 では、米国に関連 (touch) するか否かが単純に問われ、Co-6 では米国の弁理士 (patent agent) でもあるカナダの弁理士 (patent agent) が米国でした手続は米国法に基づいて判断すべきとしている。

上述したとおり、外国の弁理士が関与する裁判例においては、米国に関連する (touching base with the United States) コミュニケーションについては米国法に基づいて判断を行い、外国に関連するコミュニケーションについては国際礼譲の原則に基づいて当該国における法上の取扱いに基づいて判断するという判断手法がある程度定着しているように見られる。単純に外国の弁理士が関与するという理由のみで秘匿特権を認めないとする裁判例は見当たらなかった。

なお、タッチベースに関しては、現在主としていくつかの立場がある。一つは、単純に米国に関連 (touch) しているか否かで適用法を判断するという考え方 (ここでは「タ

タッチベース・テスト」と表記する。)、もう一方は、そのコミュニケーションにおいて最も関連性の深い国の法律に基づくべきとする考え方である(ここでは「balancing・テスト」と表記する。)

タッチベース・テストは、例えば、そのコミュニケーションが米国の特許に関するものである場合、米国法で判断すべきとし、外国の特許に関するものであればその国の法に基づいて判断すべきとする考え方である。この立場は、少しでも米国に接触する場合、米国にタッチベースがあると判断するため、例えば、米国特許の基礎出願となった外国出願に関するコミュニケーションでも米国にタッチベースがあると判断されることになり、厳しすぎるという意見がある。

balancing・テストは、法の選択が問われた場合の伝統的な考え方でもあり、コミュニケーションにおいて「最も支配的な利害関係 (the most dominant interest) がある国がどこかを検討する。付随的な関係以上の関係がであれば、米国ではなく、コミュニケーションの中心となった国の法に基づくべきであるというものである¹。先ほどの例でいうと、コミュニケーションの中で外国出願に関する内容が主である場合、最も関連性の深い国は、その国であるとしてその国の法で判断される。このように、単純に米国に関連があるか否かだけで判断していない裁判例は、VLT 事件 (J-1)、Inventio 事件 (J-11)、Hoffmann-La Roche 事件 (J-12)、Astra 事件 (Ci-6)、2M Asset 事件 (Ci-14)、Gucci 事件 (Ci-17)、AstraZeneca 事件 (Ci-19) などがあつた。

(2) 管轄裁判所について

日本に関連する裁判例 (14 件) における裁判地の分布は以下のとおりである。

連邦裁判所	数
マサチューセッツ州 (D.Mass)	1
ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	3
デラウェア州 (D. Del.)	1
ニュージャージー州 (D.N.J.)	1
ミシガン州 (E.D. Mich.)	1
イリノイ州 (N.D. Ill.)	4
カリフォルニア州 (S.D. Cal.)	1
ワシントン州 (W.D. Wash.)	1

¹ “Attorney-Client Privilege and Work-Product Immunity in U.S. Patent Litigation”, Chapter 19, 474 頁, Michael Edward McCabe, Jr, URL: <http://www.oblon.com/sites/default/files/news/417.pdf> (2015 年 2 月 3 日検索), VLT 194 F.R.D. 8, Golden Trade 143 F.R.D. 521

日本を除くシビルローの国に関連する裁判例における裁判地の分布は以下のとおりである。

連邦裁判所	数
ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	6
ニュージャージー州 (D.N.J.)	3
デラウェア州 (D.Del)	4
テキサス州 (E.D. Tex.)	1
ウィスコンシン州 (W.D.Wis)	1
イリノイ州 (N.D.Ill)	1
カリフォルニア州 (N.D.Cal)	1
カリフォルニア州 (S.D.Cal)	1
フロリダ州 (M.D.Fla)	1
CAFC	1

コモンローの国に関する裁判例の裁判地の分布は以下のとおりである。

連邦裁判所	数
ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	1
デラウェア州 (D.Del)	1
テキサス州 (E.D. Tex.)	1
ミシガン州 (W.D.Mich)	1
イリノイ州 (N.D. Ill.)	3
CAFC	1

秘匿特権に関して、裁判所による判断に特定の傾向は見られなかった。タッチベースの判断も特にある裁判所に集中して同じ判断がなされているわけではない。

(3) 「attorney」について

日本弁理士に関して詳細に検討された事件は VLT 事件 (J-1) , Eisai 事件 (J-5) , OKI 事件 (J-7) 及び Murata 事件 (J-10) である。特に VLT 事件では、日本弁理士が依頼人に対してどのような役割を担い、実際に業務を行っているかが詳細に検討されている。加えて、日本の民事訴訟法における証言拒絶権及び文書提出拒否権に関し、これらの権利がどのようなものであるか、かつ米国の秘匿特権と同様の権利が弁理士に認められるかについて検討がなされた上で、秘匿特権が認められている。相手方が秘匿特権に関する日本の制度と米国の制度の相違を主張している場合もある (J-5, 6 など) が、判断は覆されていない。

日本弁理士に関して、企業内の弁理士の立場が詳細に検討された裁判例はなかった。しかしながら、日本を除くシビルローの国の裁判例を見ると、その国の法律において、

企業内の弁理士に秘匿特権を認めていないため、国際礼讓に基づいた判断においても認めないとした例 (Ci-11, 19) があることを考慮すると、日本の民事訴訟法において、企業内の弁理士に対する特別の規定はないことから、これまでの日本弁理士に関する裁判例と異なる判断になることは考えにくい。

なお、個別の弁理士について、その資質を検討した裁判例は見当たらなかった。

弁護士又は弁理士でない者が関与したコミュニケーションについては、それが attorney の指示によるものでない場合は、秘匿特権が認められないという点は共通している (Ci-5, Ci-10 及び Ci-20)。法律又は知財部門のマネージャーが無資格者である場合、単純に部下に有資格者を有するだけでは認められておらず、実際にその有資格者である部下が関与したコミュニケーションに限り秘匿特権は認められている (Ci-10)。他方で、マネージャーが無資格者であっても、部門全体の立場でコミュニケーションを行った場合、その部門に所属する attorney の指示によると解して秘匿特権を認めた事例もある (Ci-20)。

その他、タッチベース等に関しては触れずに、外国の patent agent がしたコミュニケーションに関し、そのコミュニケーションが単に attorney の監督下で行われたのであれば秘匿特権を認めるとした事例もある (Ci-15, Ci-16)。

外国弁理士が関与したコミュニケーションについて秘匿特権が認められなかった理由として最も多かったのが privilege log の記載不備を理由とするものである。privilege log では、秘匿特権を主張する書面について、作成日時や作成者及び受領者等を明確に記載し、当該書面を特定できる態様で記載しなければならない。privilege log の記載で書面が特定できないとして開示を余儀なくされた例が殆どであった (MSTG 事件 (J-13), Everlight 事件 (J-14) など)。

(4) 「依頼人」について

MSTG 事件 (J-13) を参照すると、依頼人の要件に関しては、秘匿特権が認められるのは、企業等が弁護士の助言を受けている事項について決定権限を有する者とのコミュニケーションに限られる (コントロールグループテスト) との考え方が、Upjhon 判決²により否定されて以来、秘匿特権を認める依頼人の要件を狭めるような判断手法は定着されていないようである。

本調査研究においては、副社長 (J-12)、マネジメントレベルの社員 (J-22) のコミュニケーションが争われた裁判例があったが、これらの者の依頼人としての要件は特に問題となっていない。その他の裁判例を見ても、コミュニケーションした者が依頼人の要件を満たさないとして秘匿特権が認められなかった例はなかった。

なお、退職した元従業員に関して判断した裁判例は見つからなかった。

² Upjhon 判決, United States v. United Shoe Machinery Corp., 89 F.Supp. 357, 85 USPQ 5 (D Mass 1950)

VLT判決をはじめ、依頼人としての企業が複数関与する事件は多数発見されたが、企業が単数である場合と異なる争点はみられなかった。一方、秘匿特権の放棄に関しては、企業が独立しているか、共通の利益を有するかといった観点を踏まえて判断されている(J-3, 11, 12, Ci-2, 12, 18, Co-1, 3, 5)。

(5) 「コミュニケーション」について

法的助言の要求を伴わない文書（例えば、ビジネス情報・技術情報を含む企業内メモ等）には秘匿特権が認められない(J-1, Co-7など)。また、ワーク・プロダクトの観点ではあるが、訴訟と無関係に作成された文書の秘匿が認められなかった事件(J-3)があることから、弁理士の職務と関係の無い事項に関するコミュニケーションは、「法的助言を求める目的」と認定されないおそれがある点には留意が必要と思われる。

不注意による開示は、秘匿特権の放棄とはならないと判示されたのが、VLT判決(J-1)である。この点については、2011年に改正された現行の裁判所規則502条(b)によりサポートされている。

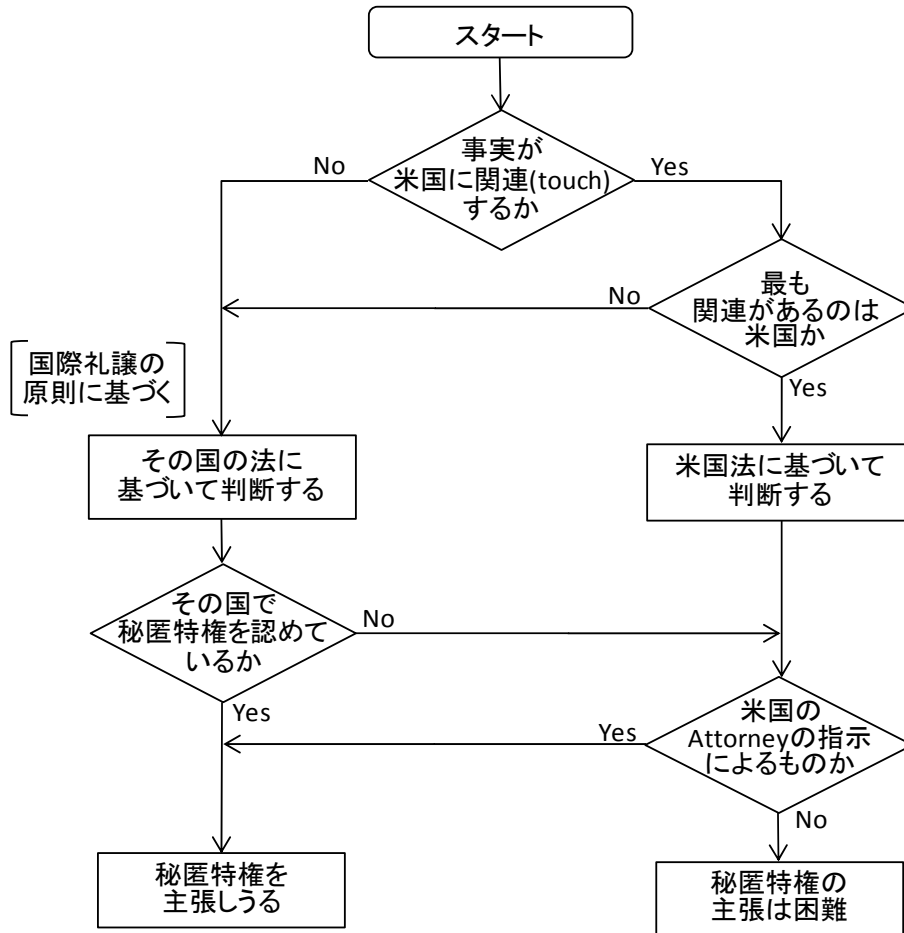
電子メールについて詳細な検討を行った裁判例は見当たらなかった。現時点で収集された裁判例で問題となっているコミュニケーションは、電子メールの利用がまだ一般的になる前のものようである。

4. 4. 3 外国弁理士の秘匿特権に関するフローチャート

裁判例の分析では、日本をはじめとする外国の弁理士に関し、ある程度の判断の道筋が定まりつつあるように考えられる。そこで、こうした裁判所の判断を踏まえ、当事者がどのように秘匿特権の主張を行い得るかを次ページのフローチャートにまとめた(本フローチャートでは、「attorney」以外の要件については全て満たしていることを前提としている)。

外国弁理士の秘匿特権に関するフローチャート

※外国弁理士が関与したコミュニケーションに関し、秘匿特権を主張し得る条件を整理するために作成したものであって、実際の裁判における判断順序・訴訟戦略を示すものではない。



外国の弁理士が関与するときは、「attorney」に相当する者に該当しているかどうかの判断にあたり、そのコミュニケーションが米国に関連するものであるかが問われる。例えば、問題となる出願が米国のものであれば、米国法に基づき、外国の出願であれば国際礼让 (comity) の原則の下、その国の法上の取扱いに基づき、それぞれ秘匿特権が認められるかが判断される。

米国に関連する場合であっても、そのコミュニケーションに最も利害関係を有する国の法に基づいて判断されるべきであるという主張が可能である (balancing test)。例えば、米国特許の基礎となった外国の出願に関するコミュニケーションの場合、そのコミュニケーション自体は米国特許に係るものの、その主題が基礎出願となった外国の出願にある場合が挙げられる (例えば、Gucci 事件 (Ci-17))。

秘匿特権に関して、外国の法に基づいて判断されるべきとされた場合は、その国で弁理士に、開示に関してどのような権利が認められているかが検討される。日本のようなシビルローの国であれば、弁理士にも文書提出拒否権や証言拒絶権のような証拠の開示が免除される権利が法律上認められているかが検討される。なお、米国法で判断するべきとされた場合であっても、その外国弁理士による行為が米国の attorney の指示によるものである場合は、米国 attorney との間における秘匿特権の主張が可能となる。

このように、「attorney」の要素に関する判断にあたり、外国の弁理士が関与する場合、適用法の選択は主要な論点となる。このときに現在主張できる点としては、コミュニケーションが米国に関連しない、及びコミュニケーションに最も利害関係がある国の法に基づくべき（balancing・テスト）という2点が考えられるが、現在上級裁判所でどちらのテストを使用して判断すべきといった明確な判示はなく、これらの要件に関する明確な定義も示されていない。このため、事案に応じて主張の要否を判断する必要があるだろう。

<日本に開示する権利>

#	事件名	年	連邦裁判所	巡回区	開示する国	秘密特種を認めるか	国際礼讓 (comity) の適用 (適用法)	タッチベースの判断	非特許等の特許	自国に秘密特種の特許を有する	In-house 非特許	買収	無資格者の関与	attorney の指示	担当者の地位	担当者の資格の有無	コントロールグループ・アパースト	関連会社等の関与	法的助言か	対象となったコミュニケーション	attorney の形式的関与	機密文書としての取扱い	第三者の開示	秘密特種の効果	privilege log			
J-1	WLT Corp. v. Untrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D.Mass., 2000)	2000	マサチューセッツ州 (D. Mass.)	1	日, 英, 独	日 ○ 英 ○ 独 ○	内容が米国に開示しては行儀的であらば外国	○日非特許士 ○英非特許士 (patent attorney)	○有り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○不注意による開示(文書による開示のみあり)	—	
J-2	McCook Metals LLC v. Aloca Inc., 192 F.R.D. 245 (N.D.Ill., 2000)	2000	イリノイ州 (N.D. Ill.)	7	仏, 独, 日	日 ○ 仏 △ 独 △	—	—	○Attorney agent	○有り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J-3	SmithKline Beecham Corp. v. Pentech Pharmaceuticals, Inc., 139 F.R.D. 776 (N.D.Ill., 2001)	2001	イリノイ州 (N.D. Ill.)	7	日, 英	日 × 英 △	—	—	○日非特許士	○日(当事者による提示必要)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J-4	Knoll Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 296 F.3d 884 (N.D.Ill., 2004)	2004	イリノイ州 (N.D. Ill.)	7	日本	○	—	—	○非特許士 (patent agent)	○有り(USIT 事件発覚)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J-5	Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc., 406 F.Supp.2d 341 (S.D.N.Y., 2005)	2005	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2	日本	○	—	—	○日非特許士	○有り(法上の差影響しない)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J-6	Murata Manufacturing Co., Ltd. v. Bel Fuse Inc., 281 F.3d 117 (N.D.Ill., 2005)	2005	イリノイ州 (N.D. Ill.)	7	日本	○	—	—	○日非特許士 ○日非特許士	○有り(法上の差影響しない)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J-7	OKI America, Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc., 254 F.3d 844 (N.D. Cal., 2006) (NO. C 04-3171 CRB, J.)	2006	カリフォルニア州 (N.D. Cal.)	9	日本	○	—	—	○日非特許士	○有り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
J-8	In re Roviagazine Patent Litigation, 237 F.R.D. 69 (S.D.N.Y., 2006)	2006	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2	スイス他 36カ国 (日本含む) × イスラエル × アラブ首長国 × オマーン	contact analysis (外部の専門家による分析) ○非特許士 (チェコ, トリニダード, トンガ, 米国, 日本) ○非特許士 (シンガポール) × 非特許士 (その他の国)	×企業内非特許士 (スイス) ×各国の法律事務所 ×非特許士 (シンガポール) ×非特許士 (その他の国)	×スイス ○登録で判断	×文書相手法 ×文書相手 ×非特許士 (チェコ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×作成者が特定できない × categorical log の記載が不十分
J-9	Baden Sports, Inc. v. Molten, WL 1526346 (W.D. Wash., 2007)	2007	ワシントン州 (W.D. Wash.)	9	日本	×	—	—	×日非特許士 (再マージング) ×非特許士 (文書を作成)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×文書の作成者が特定できない
J-10	Murata Mfg. Co., Ltd. v. Bel Fuse, Inc., WL 781252 (N.D.Ill., 2007)	2007	イリノイ州 (N.D. Ill.)	2	日本	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○disposition で存在が示されただけでは秘密特種の特種効果にならない ○log に記載することによる秘密特種の特種効果にならない
J-11	Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corporation, WL 9546391 (D. Del., 2010)	2010	デラウェア州 (D. Del.)	3	日, シンガポール, 豪州, ニュージーランド	日, 英, 独, 豪, ニュージーランド	○ (各々の法)	最も関係のある	○日非特許士 ○英非特許士 ○豪州非特許士 ○ニュージーランド非特許士	○有り(各々)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○企業グループ内で交換されているだけでは秘密特種の特種効果にならない
J-12	Hoffmann-La Roche, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc., 2011 WL 1792791 (D.N.J., May 11, 2011)	2011	ニュージャージー州 (D.N.J.)	3	外国(非特許士(日) 宣誓期間をせず)	—	○ (各々の法)	対象が米国特許の場合には米法に基づいて(外国非特許士に秘密特種を認めない)	×契約前の特許士	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×不注意による開示は開示可能だが、回収された文書は子会社は支配下にない
J-13	MSTG, Inc. v. AT & T Mobility LLC, WL 221771 (N.D.Ill., 2011)	2011	イリノイ州 (N.D. Ill.)	7	日本	×	—	—	非特許士	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×対象が特定されない証拠不備及び証拠の提出もない
J-14	Everlight Electronics Co. v. Nichia Corp., Slip Copy WL 5754896 (E.D. Mich., 2013)	2013	ミシガン州 (E.D. Mich.)	6	日本	×	—	—	×非特許士, 非特許士在籍せず	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×受審書等が特定できない

※上記の表では、それぞれ以下のとおり「○」、「△」、「×」等を示している。

「秘密特種の適用」欄: 各国の非特許士の文書に秘密特種を認めた場合「○」、一部の文書にのみ認めた場合「△」、全て認めなかった場合「×」、判断されていない場合「—」。

「国際礼讓」欄: 適用法の判断にあたり、国際礼讓 (comity) が適用された場合「○」、適用されなかった場合「×」、判断されていない場合「—」。なお、()内は適用された国の法を示す。

その他の欄: その他、秘密特種の要件を満たしているかどうかにつき、満たしている場合「○」、一部の文書のみ満たしている場合「△」、満たしていない場合「×」、判断されていない場合「—」。

＜コモンローの順に整理する案件＞

#	事件名	年	連邦裁判所	巡回区	関連する国	特許特種を認めるか	特許特種の適用(適用法)	特許特種を認めたか	特許特種を認めた理由	1. attorney	2. attorney	3. attorney	4. attorney	5. attorney	6. attorney	7. attorney	8. attorney	9. attorney	10. attorney	11. attorney	12. attorney	13. attorney	14. attorney	15. attorney	16. attorney	17. attorney	18. attorney	19. attorney	20. attorney
Co-1	SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 183 F.R.D. 530 (N.D.Ill.2000)	2000	イリノイ州 (N.D.Ill.)	7	英	○	○ (英連)	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-2	SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., WL 1310688 (N.D.Ill.2000)	2000	イリノイ州 (N.D.Ill.)	7	英	○	○ (英連)	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-3	SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., WL 1310689 (N.D.Ill.2000)	2000	イリノイ州 (N.D.Ill.)	7	英	○	—	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-4	In re VSK, Inc., 18 FedAppx. 821 (CA Fed.2001)	2001	C.A.F.C.	—	英	x	—	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-5	Johnson Matthey, Inc. v. Research Corp., 2002 WL 1728566 (S.D.N.Y.2002)	2002	ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)	2	英	○	—	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-6	Polyvision Corp. v. Smart Technologies Inc., WL 581037 (W.D.Mich.2006)	2006	ミシガン州 (W.D.Mich.)	6	カナダ	○	—	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-7	Rice v. Honeywell Intern. Inc., WL 865697 (E.D.Tex.2007)	2007	テキサス州 (E.D.Tex.)	5	英	x	—	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Co-8	Shire Development Inc. v. Cadila Healthcare Ltd., WL 5331584 (D.Del.2012)	2012	デラウェア州 (D.Del.)	3	インド	x	○ (インド)	—	英連法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※上記の表では、それぞれ以下のとおり「○」、「△」、「×」等を表している。

「特許特種の適用」欄:	各欄の弁理士との文書に特許特種を認めた場合「○」、一部の文書にのみ認めた場合「△」、全て認めなかった場合「×」、判断されていない場合「—」。
「国際特種」欄:	適用法の判断に依り、国際特種 (comity) が適用された場合「○」、適用されなかった場合「△」、判断されていない場合「—」。なお、() 内は適用された法の国を示す。
その他の欄:	その他、特許特種の要件を満たしているかどうかにつき、満たしている場合「○」、一部の文書のみ満たしている場合「△」、満たしていない場合「×」、判断されていない場合「—」。

4. 5 裁判例の要約

以下に 4.4 に示した各裁判例に関し、要約を列挙する。以下の裁判例の要約は、Westlaw のデータベースで得られた各裁判例について、本調査に関連する部分を抽出し、要約したものである。各裁判例の詳細については原文を参照されたい。

なお、特に注意が無い限り、弁護士－依頼人間秘匿特権を認めた場合を○、一部にのみ認めた場合を△、全て認めなかった場合を×で表している。

(1) 日本に関する裁判例

事件番号：J-1
【事件名】 VLT Corp. v. Unitrode Corp., 194 F.R.D. 8 (D.Mass., 2000)
【原告】 VLT Corporation, Vicor Corporation
【被告】 Unitrode Corporation
【裁判所】 マサチューセッツ州 (D.Mass)
【事件の概要】 特許権侵害訴訟において、原告は被告に対し、不注意により開示された 2 つの文書の破棄及び返却を求めて申立てを行った。問題となった文書は(1)VLT の弁護士 (attorney) と日本弁理士間のレター (ファイゲンバウム書簡) と、(2)VLT の弁護士 (attorney) と英国の弁理士とドイツの弁護士に向けて Vicor の副社長から送られたレター (プレイガー書簡) の 2 つの文書である。原告と被告は、ディスカバリーにあたってあらかじめ秘匿特権に関し、取決めを交わしており、明文化を行っていた。そのなかには、不注意により開示がなされた場合、速やかに相手方に通知し、返還又は廃棄を求めることができ、この場合は秘匿特権の放棄とは見なされないという規定があった。原告は上記 2 つの文書の返還を求めたが、被告はこれに反論し、当該 2 つの文書は弁護士 (attorney) ではない者と交わされた書面であるから、秘匿特権は認められないと主張した。
【結果】 日本○、ドイツ○、英国○
【秘匿特権に関する争点】 1) ディスカバリー手続において、不注意に提出された上記 2 つの文書について、秘匿特権が放棄されたと見なされるか (秘匿特権を主張できるか)。 2) 米国の弁護士 (attorney) でない、外国の弁理士と交わした書面に弁護士－依頼人間秘匿特権が認められるか。
【裁判所の判断】 1) 秘匿特権の放棄について ・原告の米国弁護士 (attorney) は、被告に提示する文書を準備するにあたり、パラリーガルに指示をして作業を行わせた。そのパラリーガルはどの文書が秘匿特権に該当するかを判断する権限を与えられておらず、米国弁護士 (attorney) の指示にしたがって、関連する文書を機械的に探し出したにすぎず、これは不注意による開示である (から、秘匿特権は認められる)。 2) ファイゲンバウム書簡とプレイガー書簡に秘匿特権が認められるか ・ファイゲンバウム書簡は米国特許の対応する日本の特許に関し、新たに発見された先行

例について日本弁理士に意見を求めたものである。当該文書は日本弁理士により作成されたが、弁護士 (attorney-at-law) ではない。

- ・プレイガー書簡は、ファイゲンバウム書簡と同様に、英国の弁理士 (patent agent) とドイツの弁護士 (attorney) に対し、ドイツと英国の対応特許それぞれについて、先行例に関する意見を求めたものである。
- ・両当事者は、Golden Trade 事件を引用し、外国の弁理士等とのコミュニケーションは国際礼譲の原則により分析されることが適当であり、外国法上の問題に関して秘匿特権が認められるかは当該国の規定によるべきであるとし、この点の争いはない。ただし、タッチベースの解釈については争いがあったが、裁判所は、ある法的問題に関するコミュニケーションが米国に関係なく又は米国に関連するとしても付随的である場合、米国の連邦法が示す重要なポリシーに明確に矛盾しない限りにおいて、秘匿特権の問題はその外国の法律に従うべきであるとした。
- ・ファイゲンバウム書簡に関して裁判所は以下のように判断した。日本弁理士と米国弁護士 (attorney) 間のものであるが、日本の特許に関する助言を求めたものであるため、日本の法律により判断されるべきである。なお、日本弁理士は米国の弁護士 (attorney) ではないものの、日本の民事訴訟法 (1998年1月1日施行) 第197条と第220条で証言拒絶権及び文書提出拒否権が認められ、弁護士と同等扱いを受けていること、また、日本の特許庁との手続を行い、侵害可能性に関する助言を行い、その中で鑑定も行うことから米国の弁護士 (attorney) と同様であると考えられる。このため、日本弁理士とのコミュニケーションにも秘匿特権が認められるべきである。
- ・プレイガー書簡も同様である。当該書簡は、それぞれドイツ特許又は英国特許に関しそれぞれの国の法律に基づく判断を要求するものであるため、それぞれドイツ又は英国の法律により判断されるべきである。そして、英国の弁理士 (patent agent) には事務弁護士 (solicitor) と同様の秘匿特権が認められている。よって、プレイガー書簡も秘匿特権が認められるべきである。

事件番号 : J-2

【事件名】

McCook Metals L.L.C. v. Alcoa Inc., 192 F.R.D. 242 (N.D.Ill.E.Div.,2000)

【原告】 McCook Metals L.L.C.

【被告】 Alcoa Inc.

【裁判所】 イリノイ州 (N.D.Ill)

【事件の概要】

原告は被告に対し、契約上の不正な干渉があったこと及び被告が有する特許の無効を主張して提訴した。原告は、被告が有する 2478 ページの文書に開示を請求したが、被告は弁護士—依頼人間秘匿特権及びワーク・プロダクトを主張して開示を拒絶した。

【結果】 日本— (判断せず) , フランス△ (特許庁との間は×) , ドイツ△ (特許庁との間は×)

【秘匿特権に関する争点】

- 1) 企業内の弁護士 (attorney) と外国の弁護士 (attorney) 及び弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションに弁護士-依頼人間秘匿特権が認められるか。
- 2) どのような文書に秘匿特権が認められるか。
- 3) 外国の特許庁とのやりとりに秘匿特権が認められるか。

【裁判所の判断】

- 1) ・従来 (1963年まで) の歴史的な見解として、依頼人と米国弁理士 (patent attorney) とのコミュニケーションには弁護士-依頼人間秘匿特権を認めないとされていた。しかし、1963年の連邦最高裁判所による判断で、米国弁理士 (patent attorney) にも秘匿特権を認めるとされた (Sperry v. Florida, 373 U.S. 379, 383, 83 S.Ct. 1322, 1325, 10 L.Ed.2d 428(1963))。
 - ・外国の法において、米国の秘匿特権に相当する権利が認められている場合、国際礼譲 (comity) によりその文書は秘匿特権の対象となる。
 - ・外国の弁理士 (patent agent) が主として弁護士 (attorney) の職員 (functionary) であれば、弁護士 (attorney) の監督下で行われた弁護士 (attorney) と非法律家との間のコミュニケーションと同じ範囲で秘匿特権が認められ、その外国の弁理士 (patent agent) が弁護士業務に関係している場合は、共同弁護人 (co-counsel) と同等の範囲で秘匿特権が認められる。
 - ・特許庁とのコミュニケーションについて、そのコミュニケーションが秘密の状態であり、かつその patent agent が依頼人から受け取った情報を単に特許庁に受け渡すだけ (conduit) ではない場合にのみ、その依頼人間のコミュニケーションに秘匿特権を認める。
- 2) 裁判所は、問題となった各文書についてそれぞれ秘匿特権が認められるかを検討し、以下のように判断した (認めたもの: ○, 認めないもの: ×)。
 - ・特許出願のレビュー及び法的な開示義務のリマインダ: ○
 - ・弁護士 (attorney) の意見が反映されたチェックリスト: ○
 - ・航空技術に関する特許, 特許出願, 発明の要約を示したポートフォリオ: ×
 - ・法的助言の要求を伴わないビジネス上又は技術情報を含む企業内メモ: ×
 - ・法的助言の要求を受けた弁護士 (attorney) と依頼人間の企業内メモ: ○
 - ・事件に関して弁護士 (attorney) が作成したメモ: ○
 - ・Fax や他の企業内メモ用のカバーシート: ×
 - ・発明方針を記した指示書 (invention control sheet/report): ○
 - ・ビジネス及び法務両部門からの助言を要求/中継するメモ: ○
 - ・法的助言を要求する文書に添付された第三者からのレター: ×
 - ・弁護士 (attorney) のコメントを含むレター又は契約書のドラフト: ○
 - ・同じ依頼人を持つ弁護士 (attorney) 間のレター: ○
 - ・技術的な図面, スケッチ, 表, 試験結果: ×
 - ・特許部門内のパラ・リーガルと弁護士 (attorney) 間の企業内メモ: ○
 - ・被告が有する特許のライセンスに関する書面: ○
- 3) 外国特許に関しての文書については以下のように判断した。
 - ・企業内の弁護士 (attorney) と米国以外の弁護士 (attorney) との間、外国特許に関する助言を得るため又はステータス更新の文書: ○

- ・企業内の弁護士 (attorney) とドイツ以外の弁護士 (attorney) との間の、外国特許に関する助言を得るため又はステータス更新の文書：○
- ・ドイツの弁理士 (patent attorney) とドイツの特許庁間のコミュニケーション：×
- ・企業内の弁護士 (attorney) とフランス以外の弁護士 (attorney) との間の、外国特許に関する助言を得るため又はステータス更新の文書：○
- ・被告の企業内弁護士 (counsel) と他の外国の弁護士 (counsel) 以外の者との間のコミュニケーション、及び米国以外の弁護士 (counsel) と外国の弁護士 (counsel) とのコミュニケーション：×

(被告は、日本とカナダに関しては弁護士－依頼人間秘匿特権を立証するための証拠の提出をしておらず、ドイツ、フランス及び日本の文書の翻訳を提出していない。裁判所は、証拠及び文書の翻訳の提出と、日本で弁護士 (attorneys) 及び弁理士 (patent agents) に弁護士依頼人間秘匿特権が法により認められているのであれば、それを立証する専門家による宣誓供述書を提出するように命じた。)

事件番号：J-3
【事件名】 SmithKline Beecham Corp. v. Pentech Pharmaceuticals, Inc., WL 1397876 (N.D.Ill., 2001)
【原告】 Smithkline Beecham Corporation, Beecham Group, p.l.c.
【被告】 Pentech Pharmaceuticals, Inc., , Asahi Glass Co., Ltd.
【裁判所】 イリノイ州 (N.D.Ill)
【事件の概要】 特許権侵害訴訟において、原告が被告に対しコミュニケーションに関する提出を要求したところ、被告は秘匿特権を主張して提出を拒絶した。原告は、被告の行為が不当に証拠を秘匿するものであるとして訴えを提起した。
【判断】 日本× (判断対象は弁護士。文書の英訳を提出せず。), 英国△
【秘匿特権に関する争点】 1) 日本の弁護士との間のコミュニケーションに弁護士－依頼人間秘匿特権は認められるか。 2) 共通した法律上の利益を有する第三者に自発的に開示した場合、その行為は秘匿特権の放棄となるか。
【裁判所の判断】 ・第7巡回区では、秘匿特権の適用については以下に基づいて判断する。(1)法的助言の要求であるか、(2)専門的な法律専門家がその能力に基づいて行われた助言であるか、(3)その目的に係るコミュニケーションか、(4)秘密の状態であるか、(5)依頼人によるものであるか、(6)依頼人の主張により、依頼人又は法律専門家による開示から恒久的に保護されているか、(8)その保護が放棄されていないか (数字は原文ママ)。 1) 日本の法律で、問題となる書面に開示を免除する権利が認められていれば、国際礼譲 (comity) により米国でもその適用を認めなければならない。ただし、日本語の文書の場合は英語による翻訳の提出が必要であり、未提出の場合、開示しなければならない。 ・Asahi の文書について

日本の弁護士 (attorney) との通信は日本の法律に基づいて秘匿されるが、被告は該当する日本の法律を提示する必要がある。日本語で記述されている文書について、英訳を提出しなければ適否の判定ができず、(英訳が提出されなかったため) 秘匿されない。

2) 自発的な開示は通常秘匿特権の放棄となるが、その例外として、(1)第三者への開示が法的助言を行う弁護士 (attorney) を援助する目的であり、(2)その第三者が秘匿特権を主張する当事者と共通の法律上の利益を有している場合、秘匿特権の放棄とはならない。

- Oread 向けの文書について

文書は弁護士 (attorney) の訴訟戦略に関するものであり、第三者である Oread への開示が、敵対者が情報を得る機会を増加させたとはみなせないため、秘匿される。
- Pentech の文書について

被告が本訴訟を予期したことは否定しないが、多くの文書は ANDA への申請のために通常業務として作成されたものであり、被告が本訴訟の目的のために作成したという証拠を提示できなければ秘匿されない。

事件番号 : J-4
【事件名】 Knoll Pharmaceuticals, Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., WL 2966964 (N.D.Ill., 2004)
【原告】 Knoll Pharmaceuticals, Inc. 他
【被告】 Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
【裁判所】 イリノイ州 (N.D.Ill)
【事件の概要】 原告は、被告に対し、原告の特許権を侵害するとして訴訟を提起した。原告は、特許権者である Dr. John D. Arnold (以下, Dr. Arnold) から訴訟の対象である特許についてライセンスを受けている。なお, 対象の特許は, Brighton Pharmaceuticals (以下, Brighton) の指示により Dr. Arnold (発明者, 当事者ではない) が発明を完成させたものであり, 出願当時その権利は Brighton が有していた。後に Brighton は, Dr. Arnold にその特許権を移転した。被告は, 原告と Dr. Arnold 間, Dr. Arnold と Brighton 及び Kansas City Southern Industries (以下, KCSI) 間の文書の提出を求めたが, Dr. Arnold は弁護士一依頼人間秘匿特権を主張し, これらの文書の開示を拒否した。対象となる文書には, 日本の特許出願に関するものが含まれていた。
【結果】 日本○
【秘匿特権に関する争点】 1) 日本の特許に関する文書に弁護士一依頼人間秘匿特権が認められるか。
【裁判所の判断】 1) 日本の法律に基づいて, 日本の特許に関する日本弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションには弁護士一依頼人間秘匿特権が適用できる。対象となる文書は, 日本の法改正前に作成された文書であるが, VLT 事件で判断されたように, そのような文書にも秘匿特権を適用することができる。

事件番号 : J-5
【事件名】 Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc., 406 F.Supp.2d 341 (S.D.N.Y., 2005)
【原告】 EISAI LTD.
【被告】 DR. REDDY'S LABORATORIES, INC.
【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y)
【事件の概要】 特許侵害訴訟でのディスカバリー手続において、地方裁判所の Fox 判事は問題となる書面に関し弁護士－依頼人間秘匿特権が認められるとしたが、被告がこれを不服とした。
【結果】 日本○
【秘匿特権に関する争点】 1) 日本弁理士が依頼人からの法的助言の求めに応じて作成した文書に秘匿特権を認めるか。 2) 秘匿特権を認めるか否かを判断する場合、日本の制度と米国の制度は異なるが、その制度の違いが判断に影響を与えるか。 3) 日本の民事訴訟改正により秘匿特権を認めうるとしても、その改正前に作成された文書についても遡及して秘匿特権が認められるか。
【裁判所の判断】 1) 依頼人からの要求により日本弁理士が作成した法的助言に関する文書について、国際礼讓 (comity) の原則により秘匿特権を認める。弁理士は、米国弁護士 (attorney) とは異なるが、その業務の内容として、鑑定や訴訟に対する助言を行う者であり、米国弁護士 (attorney) と同様の機能を有する者と考えられる。また、1998年1月1日以降の日本の民事訴訟法には、文書提出拒否権 (第 220 条)や証言拒絶権 (第 197 条)が弁理士にも認められており、これらの権利は米国の秘匿特権に相当する。 2) 秘匿特権に関して、日本と米国とで各国で法上の取扱いに違いはある (例えば、米国では依頼人が秘匿特権を主張できるが、日本では弁護士又は弁理士が主張する等) が、その差異は判断に影響を及ぼさない。これは、裁判所は、国際礼讓 (comity) の原則に基づいて、対象となるコミュニケーションに秘匿特権を認めるかを判断するのであって、日本の法を米国に適用するのではないからである。 3) 1998年より前に作成された文書であっても、秘匿特権は認められる。これは、日本の民事訴訟法が (遡及効を有し) 改正前の文書にも文書提出拒否権 (第 220 条)等を与えているからであり、米国としては、国際礼讓 (comity) の原則に基づき、これらの 1998年より前に作成された文書にも秘匿特権を認める。このことは、米国の公の秩序にも反しない。

事件番号 : J-6
【事件名】 Murata Manufacturing Co., Ltd. v. Bel Fuse Inc., WL 281217 (N.D.Ill., 2005)
【原告】 MURATA MANUFACTURING CO., LTD.
【被告】 BEL FUSE INC. and Bel Fuse Ltd., et al.
【裁判所】 イリノイ州 (N.D.Ill)
【事件の概要】 被告 Bel Fuse は、原告 Murata に対し、原告が提出した privilege log に記載されたコミュニケーションに関する文書の開示を求めたが、Murata は弁護士－依頼人間秘匿特権を主張してこれらの提出を拒否した。このコミュニケーションは、(a)Murata の日本弁理士 (patent agent) と弁護士 (attorney) でない社員、(b)Murata の日本弁理士 (patent agent) とその日本弁理士 (agent) との米国又はドイツの弁護士、(c)Murata の日本の弁護士 (attorney) と弁護士 (attorney) でない社員との間のものであり、Bel Fuse は、日本の弁護士 (attorney) と弁理士 (patent agent) が絡むコミュニケーションには秘匿特権は認められないと主張して訴えを提起した。
【結果】 日本○
【秘匿特権に関する争点】 日本弁理士や弁護士が絡むコミュニケーションに秘匿特権が認められるか。
【裁判所の判断】 ・裁判所は、以下の理由により日本弁理士又は弁護士が関与したコミュニケーションに弁護士－依頼人間秘匿特権を認めると判断した。 <ol style="list-style-type: none"> ① 原告と被告は、外国の弁理士又は弁護士が関与するコミュニケーションに秘匿特権を認めるか否かを判断する場合に、VLT 事件での判断を参照することに争いはない。また、外国の弁護士又は弁理士とのコミュニケーションに対する秘匿特権の適用範囲を判断する際に、弁護士又は弁理士について、その国の法律上の取扱いを参照することに争いはない。VLT 事件では、日本弁理士は米国弁護士 (attorney) と同様の役割を果たすとして、そのコミュニケーションに秘匿特権を認めると判断した。 ② 日本の新民事訴訟法 (1998 年 1 月 1 日施行) により、弁理士にも証言拒絶権 (第 197 条) 及び文書提出拒否権 (第 220 条) が認められている。また、原告側は「弁理士」は「patent attorney」と訳されるが弁護士ではなく、「patent agent」と訳される場合もあると述べているがその点について被告側は議論していない。 ③ 被告は、民事訴訟法第 197 条や第 220 条は、弁護士等が有する文書や証言に対して開示を拒絶する権利を示しているのであって、依頼人側が有する文書に対しては適用されないと主張したが、その根拠はない。第 220 条は、単に「文書の保持者」と述べているのであって、その者が誰かについては言及がない。第 197 条も秘密状態の知識が保護の対象となると述べている。誰が所有している情報であるかは、日本の法でも米国の法でも関係がない。

事件番号 : J-7
【事件名】 OKI America, Inc. v. Advanced Micro Devices, Inc., WL 2547464 (N.D.Cal., 2006)
【原告】 OKI America, Inc.
【被告】 Advanced Micro Devices, Inc.
【裁判所】 カリフォルニア州 (N.D.Cal)
【事件の概要】 原告 OKI は、OKI が有する 2 つの特許権の侵害と、被告 AMD が有する特許権の非侵害及び 2 つの特許の無効を訴えた。ディスカバリー手続において、OKI は、AMD に対し、デポジションや AMD が有する米国特許に対応する日本特許について、日本での手続に関する書面の提出を求めた。両当事者は、交渉でいくつかの請求に関しては合意に達したが、合意に達しなかった事項について、裁判所の判断を求めた。
【結果】 日本○
【秘匿特権に関する争点】 外国の特許に関する文書に秘匿特権が認められるか。
【裁判所の判断】 裁判所は、OKI が特許権の非侵害を主張する場合、その主張の根拠とする文書を提出すべきであり、その文書について弁護士－依頼人間秘匿特権を主張するのであれば、 privilege log にその文書を特定できる態様で記載すべきであるとした。そして、その文書が外国の特許に関するものであっても、それが訴訟で問題とされている特許に関するものであれば、秘匿特権を主張できるとした。 OKI は日本の特許に関する文書について秘匿特権を主張し、裁判所は以下の理由によりこれを認めた。 ・日本弁理士がした法的助言を含む文書に関しては、日本弁理士は、弁理士法で弁理士 (patent agent) 又は特許に関する訴えに関する弁護士 (attorney) として振る舞うと規定されていること、すなわち、①特許やその他の知的財産に関する訴訟や日本特許庁に対する手続で依頼人を代理し、知的財産権に関する法的助言を依頼人にすること、②知的財産に関する訴訟において依頼人に代理して日本の弁護士を補助する立場にあることから、秘匿特権を認めるべきである。このことは、1998 年の日本の法改正がなされたことにより、日本法でも秘匿特権と同様の権利を与えていることから、裁判所は、国際礼讓 (comity) の原則により、尊重すべきであるとした。

事件番号 : J-8
【事件名】 In re Rivastigmine Patent Litigation, 237 F.R.D. 69 (S.D.N.Y.,2006)
【原告】 Novartis Pharmaceutical Corporation (NPC) , Novartis Pharma AG, Novartis International Pharmaceutical Ltd., Proterra AG (Novartis)

<p>【被告】 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., Dr. Reddy's Laboratory, Inc. (Dr.Reddy) Watson Pharmaceuticals Inc., Watson Laboratories, Inc., (Watson), Sun Pharmaceutical Ltd. (Sun)</p>
<p>【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y)</p>
<p>【事件の概要】</p> <p>NPC は、アルツハイマータイプの認知症の症状を緩和する治療薬の主成分リバスチグミン (Rivastigmine) の特許を有し、販売を行っていた。NPC は他の関連会社 (Novartis) らと共に被告 Dr.Reddy, Watson, Sun らが NPC の特許権を侵害しているとして訴訟を提起した。被告らは、原告らに対し莫大な量の文書の提出を求めたが原告らは秘匿特権を主張して開示を拒んだ。</p>
<p>【結果】 日本：× (弁理士とのコミュニケーションと認められず) スイス、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボツワナ、ブラジル、キプロス、デンマーク、ギリシャ、フィンランド、フランス、香港、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ルクセンブルク、マレーシア、オランダ、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェーデン、台湾：× ブラジル、ルーマニア：△ チェコ共和国、ドイツ、シンガポール、スロバキア、トリニダードトバゴ共和国、イギリス：○</p>
<p>【秘匿特権に関する争点】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) スイスの代理人等 (弁理士 (patent agent) や企業内弁護士等) とのコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。 2) 外国の代理人等とのコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。 3) 米国の弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。
<p>【裁判所の判断】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NPC は、(i) スイスの弁理士 (patent agent) とその依頼人、(ii) スイスの企業内弁護士 (counsel) とその依頼人、(iii) 欧州の特許弁護士 (patent attorney) とその依頼人間のコミュニケーションについて開示を求めたが、Novartis らはこれらのコミュニケーションについてそれぞれ特定されていないこと及び秘匿特権で保護されることを主張した。 <p>外国の弁護士 (attorney) 及び特許弁護士 (patent attorney) とのコミュニケーションに関し、秘匿特権を認めるか否かを判断する場合、裁判所は、伝統的に「接触」があるか否かを分析する (contact analysis)。外国の弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションが米国特許出願に関係する場合、米国の秘匿特権に関する法を適用する。外国の弁理士 (patent agent) が米国の弁護士 (attorney) の権限及び支配の下で行動していない限り、弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションに秘匿特権は認めない。当該外国の弁理士 (patent agent) は米国法を實踐する権利を有する弁護士 (attorney) ではないからである。他方で、外国の弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションが外国の特許出願に関係する場合は、国際礼讓 (comity) の問題として、その法が秘匿特権に相当する特権を提供するかどうかの判断についてはその外国の法が検討される。</p> <p>国際礼讓 (comity) の原則を考慮する場合、単純に外国の法を米国国内において採用するのではない。弁護士 (attorney) ではない者 (専門家) がコミュニケーションに関わった場合に、その専門家が米国における弁護士 (attorney) と同等の立場を自国の法</p>

で認められているのであれば、それを尊重して米国においても同様に秘匿特権に関する解釈を拡張する。

スイスの法では、弁理士 (patent agent) と依頼人間のコミュニケーションに秘匿特権を認めているが、企業内の弁護士 (in-house counsel) とのコミュニケーションには認めていない。これは企業内における弁護士の独立性に大きな疑問があるからである。したがってこれらの者が関与したコミュニケーションに係る書面には秘匿特権は認めない。ただし、これらの者が、弁護士 (attorney) が直接的に監督してそのコミュニケーションを行った場合は除く。

- ・ 作成者が特定されていない手書きメモに関して、原告は自社の特許商標部門の弁護士 (attorney) や弁理士 (patent agent) らが共同で作成したものであると主張したが、実際の作成者が特定できないため、秘匿特権は認められなかった。

- ・ 特許出願や補正書及び宣誓供述書等のドラフトには秘匿特権による保護が適用される。

2) 下記の国で作成されたドキュメントに対する秘匿特権について、categorical log において分類分けされた。categorical log ではそのカテゴリに含まれる文書全体で開示の可否が判断される。

- ・ オーストラリア：×

オーストラリアの法では、特許弁護士 (patent attorney) については秘匿特権を認めているが、law firm にも認めるという証拠は提出されていない。問題となった文書は、差出人が特定されていない law firm から送付されたものである。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

- ・ オーストリア：×

オーストラリアと同じ。

- ・ ベルギー：×

ベルギーの弁護士 (attorney ; avocats) と欧州の特許弁護士 (patent attorney) が守秘義務を有しているという情報は提出されているが、law firm から送付された文書については秘匿特権を認めるとの証拠の提出がされていない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

- ・ ボツワナ：×

ボツワナの法が law firm に秘匿特権を認めるとの証拠がない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

- ・ ブラジル：△

ブラジルの法では、弁護士 (attorney) と弁理士 (patent agent) に守秘義務があることに加え、裁判上の手続において開示を防止できる証言に関する特権が認められている。categorical log 5 の文書は、ブラジルの弁理士 (patent agent) と原告とのブラジルでの特許に関する法的助言が反映されたコミュニケーションである。これらの文書には秘匿特権が認められる。しかし、categorical log44 では、弁理士事務所 (patent agent firm) と依頼人とのコミュニケーションが含まれる。事務所から送付された文書については秘匿特権を認めるとの証拠の提出がされていない。categorical log44 は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

- ・ チェコ共和国：○

チェコ共和国の法では、特許弁護士 (patent attorney)、弁理士 (patent agent) 及びその雇用者に守秘義務があり、訴訟においても尊重されなければならないこと、及び証拠についても秘密状態が維持されねばならないとされている。原告とチェコ共和国の特許弁護士 (patent attorney)、弁理士 (patent agent) 及びその特許事務所の所員とのコミュニケーションは、米国の弁護士 (attorney) とのコミュニケーションと同等である。

• キプロス：×

問題となった文書は、法的助言に関する依頼人と欧州の弁理士 (patent agent ; ドイツ) とのコミュニケーションに係るものであるが、log には法的助言の発信者が特定されておらず、キプロスの弁護士 (attorney) の名前も明らかにされていない。当該文書は開示しなければならない。

• デンマーク：×

問題となった文書は、依頼人と、デンマークの弁理士 (patent agent) と欧州の特許弁護士 (patent attorney)、及び又はデンマークの弁理士 (patent agent) と欧州の特許弁護士 (patent attorney) 事務所間のコミュニケーションに係るものである。しかし、弁理士 (patent agent) と事務所の所員が弁護士 (attorney) のアシスタントであることを示す証拠がない。よって当該文書は開示しなければならない。

• ドイツ：○

問題となった文書は、ドイツの弁理士 (patent agent) と依頼人間のコミュニケーションに係るものである。ドイツの弁理士 (patent agent) について、米国と同様の秘匿特権がドイツの法でも認められている。

• ギリシャ：×

ギリシャでは、特許弁護士 (patent attorney) は弁護士 (attorney) として登録され、依頼人とコミュニケーションは同じ秘匿特権により保護される。ただし、問題となる文書は、事務所名義のものも含まれる。事務所の従業員は特許弁護士 (patent attorney) や弁護士 (attorney) ではないため、事務所のコミュニケーションには秘匿特権は認められていない。

• フィンランド：×

問題となった文書は、フィンランドの法律事務所と依頼人間のコミュニケーションに係るものである。原告は、このコミュニケーションについて秘匿特権が認められるという証拠を提出していない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

• フランス：×

問題となった文書は、フランスの法律事務所と特許事務所間のコミュニケーションに係るものを含む。原告は、このコミュニケーションについて秘匿特権が認められるという証拠を提出していない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

• 香港：×

問題となった文書は、ヨーロッパの特許弁護士 (patent attorney) と香港の弁護士 (attorney) 間の訴訟の対象となっている特許の香港での対応特許に関するコミュニケーションに係るものを含む。香港の法は、秘匿特権を認めている。また、弁護士 (solicitor) 又は依頼人の秘書や代理人 (agent) とのコミュニケーションにも適用される。しかし文書を検討すると、そのコミュニケーションの内容は香港の特許料の支払いに関するものであり、法的助言ではない。このため、秘匿特権は認められない。

・ハンガリー：×

問題となった文書は、ハンガリーの弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションを含む。原告が引用例やハンガリーの法の証拠を提出しておらず、ハンガリーの弁理士 (patent agent) は守秘義務があるという主張をした。しかし、守秘義務があるからと言って、米国と同様の秘匿特権が認められるとはいえない。

・アイルランド：×

問題となった文書は、ヨーロッパの特許弁護士 (patent attorney)、イギリスの弁理士 (chartered patent agent)、及びアイルランドの弁理士事務所間のコミュニケーションに係るものである。原告は、弁理士事務所とのコミュニケーションについて秘匿特権が認められるという十分な証拠を提出していない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・イスラエル：×

問題となった文書は、イスラエルの特許弁護士 (patent attorney) とその事務所間のコミュニケーションに係るものである。しかし原告が提出した証拠は、Golden Trade, 143 F.R.D. at 524 において提出されたイスラエル法が秘匿特権を認めているという証拠に基づくもののみであり、そこには、他の法的専門家とのコミュニケーションに言及していない。よって、秘匿特権が認められる十分な証拠が提出されているとはいえない。

・日本：×

問題となった文書は、(弁理士 (patent agent) との間ではなく) 日本の特許法律事務所との間のコミュニケーションに係るものである。引用された判例は、事務所についての秘匿特権に関して触れおらず、事務所とのコミュニケーションについて秘匿特権が認められるという他の十分な証拠を提出していない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・イタリア：×

問題となった文書は、イタリアの特許事務所を含むコミュニケーションに係るものである。原告は、イタリアの弁理士 (patent agent) に秘匿特権が認められるという情報は提供しているものの、特許事務所についての証拠は提出していない。特許事務所は柄弁理士 (patent agent) ではない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・ルクセンブルク：×

問題となった文書は、依頼人とヨーロッパの特許弁護士 (patent attorney)、ルクセンブルクの弁理士 (patent agent) を含むコミュニケーションに係るものである。原告は、ルクセンブルクの法はその地位と専門性に基づく秘密の情報を託された者に特権を認めるとしている。外国の弁理士 (patent agent) と依頼人間のコミュニケーションに秘匿特権が認められるかは、その国の法が弁護士 (attorney) の守秘義務を覆す訴訟上の権威を与えるか否かにより判断される。ただし、ルクセンブルクの法では、弁理士 (patent agent) にまでは特権を認めていない。よって、当該文書は開示しなければならない。

・マレーシア：×

問題となった文書は、依頼人とマレーシアの法律事務所を含むコミュニケーションに係るものである。原告は、特許弁護士 (patent attorney) に秘匿特権が認められるという情報は提供しているものの、法律事務所についての証拠は提出していない。特許事務所は弁理士 (patent agent) ではない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・オランダ：×

問題となった文書は、依頼人とオランダの法律事務所を含むコミュニケーションに係るものである。裁判所は、弁理士 (patent agent) がオランダの法により規定された専門家のグループと同等であることは認め、弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションには秘匿特権が認められ、法律事務所には認められていないと判断した。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・ニュージーランド：×

問題となった文書は、依頼人とニュージーランドの弁護士 (attorney) と間で行われ、ニュージーランドの対応特許に関するコミュニケーションに係るものである。原告の提出した証拠により、裁判所は、ニュージーランドにおいて秘匿特権が認められていると判断した。しかし、categorical log には、法律事務所とのコミュニケーションに係る文書が記載されており、法律事務所とのコミュニケーションには秘匿特権は認められない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・パキスタン：×

問題となった文書は、依頼人とパキスタンの弁護士 (attorney)、弁理士 (patent agent) 及び法律事務所を含むコミュニケーションに係るものである。パキスタンの法では、法律専門家 (legal professional) に秘匿特権があることは確認できるが、特許弁護士 (patnet attorney) に秘匿特権が認められるかは明らかではない。さらに、弁護士 (attorney) でない者が含まれるコミュニケーションについて秘匿特権を認めるに足る証拠も提出されていない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・フィリピン：×

問題となった文書は、依頼人とフィリピンの弁護士 (attorney)、弁理士 (patent agent) を含むコミュニケーションに係るものであり、法的助言を含む。フィリピンの規則では、弁護士 (attorney) と依頼人間のコミュニケーションに特権を認めており、また、弁理士 (patnet agent) としての役割を果たす非法律家 (non-lawyers) も含まれるとしている。しかし、法律事務所に秘匿特権を認める証拠が提出されていない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・ポーランド：×

問題となった文書は、ポーランドの法律事務所を含むコミュニケーションに係るものであり、このコミュニケーションに秘匿特権が認められるに足る証拠が提出されていない。当該文書は開示しなければならない。

・ポルトガル：×

問題となった文書は、ポルトガルの法律事務所を含むコミュニケーションに係るものであり、このコミュニケーションに秘匿特権が認められるに足る証拠が提出されていない。当該文書は開示しなければならない。

・ルーマニア：△

categorical log 69 で問題となった文書は、依頼人とルーマニアの弁理士 (patent agent) を含むコミュニケーションに係るものである。ルーマニアの法は、ルーマニアの弁護士 (attorney) とその従業員及び弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションに米国の弁護士－依頼人間秘匿特権と対比できる守秘義務を認めており、秘匿特権は認められる。しかし、categorical log 29 には、法律事務所とのコミュニケーションに係る文書があり、法律事務所とのコミュニケーションに秘匿特権を認めるという証拠は提出されていない。したがって、categorical log 29 の全ての文書は開示しなければならない。

・シンガポール：○

問題となった文書は、依頼人とヨーロッパの弁理士 (patent agent) とシンガポールの弁護士 (attorney) を含むコミュニケーションに係るものである。このコミュニケーションは、シンガポールの弁護士 (attorney) の法的助言を含み、秘匿特権が認められる。また、ヨーロッパの弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションについても、そのコミュニケーションのときに依頼人の代理人 (agent) として行ったものであるので、依頼人とシンガポールの弁護士 (attorney) とのコミュニケーションと同様に扱うことができる。したがって、当該コミュニケーションは秘匿特権により保護される。

・スロバキア：○

問題となった文書は、依頼人とスロバキアの lawyer (特許を扱う者) と弁理士 (patent agent) 及びチェコ共和国の法律事務所を含むコミュニケーションに係るものであり、法的助言を含む。スロバキアの法では、lawyer (特許を扱う者) と弁理士 (patent agent)、その従業員や法的サービスを提供する際の関係者等も区別無く守秘義務を有するものとして規定している。スロバキアの法はチェコ共和国の法で適用された手続に関する法と同じものを含み、スロバキアで認めら得る特権と同じように扱われる。そしてこれらの特権は米国の秘匿特権と同様のものである。したがって、当該コミュニケーションは秘匿特権により保護される。

・南アフリカ：×

問題となった文書は、依頼人と南アフリカの法律事務所、外国の特許マネージャー (Foreign patent manager) を含むコミュニケーションに係るものである。原告は弁護士 (attorney) と弁理士 (patent agent) に関しては、秘匿特権が認められる証拠を提出したが、法律事務所に関しては提出していない。法律事務所に対して弁護士 (attorney) や弁理士 (patent agent) に認められる特権を拡張して適用する理由はなく、当該文書は開示しなければならない。

・韓国：×

問題となった文書は、依頼人と韓国の弁護士 (attorney)、弁理士 (patent agent) 及び法律事務所を含むコミュニケーションに係るものであり、法的助言を含む。原告は、韓国での開示義務は非常に限定されているため、法律事務所であっても開示の特権が認められると主張したが、国際礼让 (comity) の原則では、外国の裁判手続全体を採用することは要求していない。米国のコモンローは、自国の裁判において秘匿特権に関する米国の弁護士 (attorney) と同じ地位を有していると認められる、弁護士 (attorney) ではない法律専門家とのコミュニケーションについてもその範囲に含むために米国の秘匿特権の考え方を特別に拡張しているにすぎない。原告は、法律事務所の職員について秘匿特権を認めるべきとする証拠を提出していない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・スペイン：×

問題となった文書は、依頼人とスペインの弁理士 (patent agent) 及び特許行政官 (patent administrator)、法律事務所及び英国弁理士を含むコミュニケーションに係るものであり、法的助言を含む。原告は、法律事務所について秘匿特権を認めるべきとする証拠を提出していない。categorical log は不十分であり、当該文書は開示しなければならない。

・スウェーデン：×

問題となった文書は、依頼人とスウェーデンの弁理士 (patent agent) 及び法律事務所を含むコミュニケーションに係るものであり、法的助言を含む。原告はスウェーデン

の法に関する証拠を提出していないが米国の裁判例でスウェーデンの秘匿特権に関する法は、弁理士 (patent agent) と依頼人間のコミュニケーションにも求められていると主張した。しかし引用された裁判例では弁理士 (patent agent) に関しては議論されておらず証拠としては不十分である。したがってスウェーデンの法で弁理士 (patent agent) のコミュニケーションに秘匿特権が認められるとの証拠はなく、当該文書は開示されなければならない。

・台湾：×

問題となった文書は、依頼人と台湾の弁護士 (attorney)、弁理士 (patent agent) 及び法律事務所を含むコミュニケーションに係るものであり、法的助言を含む。原告は「ビジネスアシスタント」にも開示に関する特権を拡張しているとの裁判例を提出したが、「ビジネスアシスタント」は定義が曖昧であり、法律事務所の職員を含むとは限らない。また、台湾の法が法律事務所の職員に特権を認めるとしていても、法律事務所に適用されるとは限らない。当該文書は開示しなければならない。

・トリニダードトバゴ共和国：○

問題となった文書は、依頼人と欧州の特許弁護士 (patent attorney) のコミュニケーションに係るものであり、トリニダードトバゴ共和国における対応特許に関する法的助言を含み、その法的助言はトリニダードトバゴの弁護士 (attorney) によるものである。トリニダードトバゴ共和国の法では、弁護士 (attorney) と弁理士 (patent agent) の両方に秘匿特権が認められており、これは、米国の弁護士－依頼人間秘匿特権と比較しても認められ得る。したがって、これらの文書は秘匿特権により保護される。

・イギリス：○

問題となった文書は、依頼人と英国の法律事務所間、依頼人と欧州の特許弁護士 (patent attorney)、英国の弁理士のコミュニケーションに係るものであり、英国における対応特許に関する法的助言を含む。英国の法では、特許に関するコミュニケーションについて、欧州又は英国で登録した弁理士 (patent agent) 及びその事務所にも秘匿特権を認めている。したがって、これらの文書は秘匿特権により保護される。

3) 米国における弁理士 (patent agent) についての秘匿特権

原告は、第 2 巡回区や連邦法でも規定はないが、Sperry 判決を引用して、弁理士 (patent agent) は依頼人に対し弁護士 (attorney) として助言を行うため秘匿特権が認められるべきであると主張した。裁判所は、Sperry 判決は弁理士 (patent agent) は弁護士 (attorney) ではないが、特許商標庁に対する特許に関する行為については法務 (practice of law) に従事するとしているが、弁理士の業務が弁護士 (a practicing attorney) と同等であるという点には従っていないとして、秘匿特権を弁理士 (patent agent) には認めないと判断した。

事件番号：J-9

【事件名】

Baden Sports, Inc. v. Molten, WL 1526346 (W.D.Wash., 2007)

【原告】Baden Sports, Inc.

【被告】Molten

【裁判所】ワシントン州 (W.D.Wash)

<p>【事件の概要】</p> <p>原告 Baden は、特許権侵害訴訟において、被告 Molten に対し、37 のドキュメントの提出を求めた。Molten は、このうち 34 のドキュメントを提出したが、残りの 3 つのドキュメント (No.3, 7, 37) については、秘匿特権を主張した。</p>
<p>【結果】 日本× (弁理士とのコミュニケーションと認められず)</p>
<p>【秘匿特権に関する争点】</p> <p>各ドキュメントについて、秘匿特権の主張は認められるか。</p>
<p>【裁判所の判断】</p> <ul style="list-style-type: none"> • Document No.3 について： <p>この文書は、Baden との交渉に際して訴訟の現状や先行例、ミーティングのスケジュールについて行った企業内ミーティングの内容を記した文書である。そのミーティングには日本弁理士 (patent attorney) が参加していた。Molten は、当該文書が法的助言を求める企業内文書であると主張したが、当該文書の受領者は特定されておらず、まして受領者に弁護士 (attorney) が含まれていることは示されていない。このため、そのコミュニケーションには秘匿特権の主張は認められない。</p> • Document No.7 について： <p>この文書は、Baden の請求に応答するために Molten の弁護士 (counsel) が作成したドラフトである。Molten は、その文書の送り手又は受領者に弁護士 (attorney) が含まれることを特定できていない。このため、このコミュニケーションについては秘匿特権は認められない。</p> • Document No.37 について： <p>この文書は、訴訟の対象である特許の侵害に関する弁護士 (attorney) の意見を記したものであり、弁護士 (attorney) から Molten に送られた文書である。内容としては、Baden が有する特許の請求項の構成、請求項の対比、訴訟経過及び請求項のチャートを含む。このコミュニケーションは、秘匿特権で保護される。</p>

<p>事件番号 : J-10</p>
<p>【事件名】</p> <p>Murata Mfg. Co., Ltd. v. Bel Fuse, Inc., WL 781252 (N.D.Ill.,2007.)</p>
<p>【原告】 MURATA MANUFACTURING CO., LTD.</p>
<p>【被告】 BEL FUSE INC. and Bel Fuse Ltd., et al.</p>
<p>【裁判所】 イリノイ州 (N.D.Ill)</p>
<p>【事件の概要】</p> <p>特許権侵害訴訟において、被告 Bel fuse は、原告 Murata が提出した privilege log に記載されている文書に開示を要求したが、原告は秘匿特権を主張して開示を拒絶した。その対象となる文書は、訴訟対象の特許の先行例に関する文書である。Bel fuse はその文書の存在についてデポジション (deposition) で原告側の証人が言及しており、これはその文書について秘匿特権を放棄したと考えられるため、当該先行例は開示されるべきであると主張し、訴訟を提起した。</p>

【結果】 日本○
<p>【秘匿特権に関する争点】</p> <p>1) デポジション（deposition）で文書の存在が示唆されたことは、秘匿特権の放棄とみなされるか。</p> <p>2) privilege log に文書の主題を記載することは秘匿特権の放棄となるか。</p>
<p>【裁判所の判断】</p> <p>1) 秘匿特権は、対象となるコミュニケーション（*の一部が開示されない限りは放棄とはならない。デポジション（deposition）の証言の一部でその存在が示されたとしても、コミュニケーションの内容を開示しているのではなく、単なる事実について述べているにすぎないので、その行為は秘匿特権の放棄ではない。</p> <p>（*:当該コミュニケーションは、日本国特許出願に関するもので、Murataの社員と日本弁護士（Murata's Japanese attorneys）間及び日本弁護士（Murata's Japanese attorneys）と米国弁護士（Murata's attorneys in the United States）間で行われたものである。）</p> <p>2) 文書に関して秘匿特権を主張する場合、対象となる文書を privilege log に記載しなければならない。privilege log には文書の主題を記載しなければならないが、そのことは秘匿特権の放棄を構成しない。</p>

事件番号：J-11
<p>【事件名】</p> <p>Inventio AG v. ThyssenKrupp Elevator Americas Corporation WL 9546391 (D.Del., 2010)</p>
【原告】 Inventio AG
【被告】 ThyssenKrupp Elevator Americas Corporation 他
【裁判所】 デラウェア州 (D.Del.)
<p>【事件の概要】</p> <p>被告（ThyssenKrupp）が提起した 2 つの特許権に関する侵害訴訟において、原告（Inventio）が提出した第 3 修正 privilege log に記載されたドキュメントに関する判断である。</p>
【結果】 日本○，シンガポール○，オーストラリア○，ニュージーランド○
<p>【秘匿特権に関する争点】</p> <p>1) 企業グループを形成しているとき、そのグループ内で情報を開示することは秘匿特権の放棄にあたるか。</p> <p>2) 外国の弁理士又は弁護士が関与するコミュニケーションに、秘匿特権は認められるか。</p>
<p>【裁判所の判断】</p> <p>秘匿特権が設けられた目的は、弁護士（attorney）と依頼人間の完全かつ率直なコミュニケーションを奨励し、それによって法と司法の遵守という、より広範な公共の利益を促進する。</p> <p>1) 企業グループを形成し、複数の企業間でコミュニケーションをシェアしている場合であっても、そのことによって秘匿特権を放棄したことにはならない。各企業の社員に情報</p>

を開示したとしても、その社員が自分の業務にその情報を使用したり、何らかの決定をしたりしていない限りは、秘匿特権の放棄とはならない。また、各企業のマネージャーが部下の社員に対し、弁護士 (attorney) から法的助言を得るように指示した場合も、そのコミュニケーションは保護される。Inventio は以下の要件を満たす必要がある。(i) コミュニケーションは、そのコミュニティのメンバーではない弁護士 (attorney) によってなされていること、(ii) コミュニティのすべてのメンバーは、そのコミュニケーションで共通の法的利益を有すること、(iii) そのメンバーは、別々の弁護士 (counsel) により代理されていること。

2) 秘匿特権が認められるか否かは、「タッチベース」テストにより判断される。外国での活動に関するコミュニケーションは、その国の秘匿特権に関する法に支配され、米国に「タッチベース」があるコミュニケーションは、米国の秘匿特権に関する法に支配される。また、そのコミュニケーションに最も関係のある国がどこであるかが検討される。シンガポールは、弁護士と依頼人間、依頼人と非弁護士の弁理士間のコミュニケーションに秘匿特権を認めている。オーストラリアとニュージーランドは弁護士 (attorney) 間のコミュニケーションに秘匿特権を認めている。また、日本でも、依頼人と弁理士間のコミュニケーションに秘匿特権を認めている。よって、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド及び日本にタッチベースを有するコミュニケーションは秘匿特権により保護される。

事件番号 : J-12
【事件名】 Hoffmann-La Roche, Inc. v. Roxane Laboratories, Inc., WL 1792791 (D.N.J., 2011)
【原告】 Hoffmann-La Roche, Inc.
【被告】 Roxane Laboratories, Inc.
【裁判所】 ニュージャージー州 (D.N.J)
【事件の概要】 原告 Roche は、特許権の侵害について被告 Roxane を訴えた事件で、訴訟の対象となった特許に関する文書に弁護士－依頼人間秘匿特権を主張した。この文書は、第三者である中外製薬が所有し、本訴訟以前の手続で自発的に提出したものであった。なお、その特許は、スイスの企業の子会社である 3 つの企業 (内、1 社は日本法人) が共同で発明し、特許を取得したものである。その後、3 つの企業のうち 1 の企業が日本の中外製薬に吸収された。
【結果】 外国－ (日本企業を含むが日本弁理士は直接関与していない)
【秘匿特権に関する争点】 当事者でない第三者が所有し、提出した文書について、秘匿特権を主張できるか。
【裁判所の判断】 ・ 中外製薬は、独立した企業であり、Roche の支配下にはない。このため、Roche は中外製薬に文書の提出の取下げを強制することはできない。 ・ Roche は、中外製薬と common-interest doctrine があることを主張した。異なる企業間でも共通の法的利益を有していれば秘匿特権が認められるが、この場合、それぞれの企業において別々の弁護士 (attorney) を通してコミュニケーションをしている必要が

ある。本事案では Roche 側の弁護士 (attorney) がいるのみであるので、弁護士-依頼人間秘匿特権は認められない。

- ・秘匿特権を主張する書面については、2つのカテゴリに分けられる。いずれも Roche 側の弁護士 (attorney) と外国の弁理士間のコミュニケーションと Roche の社員間のコミュニケーションであり、特許出願前のドラフトを含む。一方はコミュニケーションに弁護士 (attorney) が関与していなかったため、秘匿特権により保護されない。特許出願前のドラフトについては本来秘匿特権は認められるが、このコミュニケーションを行っていた当時、Roche の弁護士 (attorney) は Roche と契約を結んでいなかった。このため、このコミュニケーションは、弁護士 (attorney) と依頼人間のコミュニケーションに該当しない。加えて社員間でやりとりされた文書には弁護士 (attorney) が関与した証拠がない。

- ・他方の文書は、Roche の弁護士 (attorney) がすべてのコミュニケーションに関与したと認められた文書である。Roche の社員間のコミュニケーションはすべて当該弁護士 (attorney) の指示の下行われたものであり、外国の弁理士とのコミュニケーションも同様であった。

なお、外国の弁理士が関与した場合、その対象が米国の特許である場合は、秘匿特権は認められないが、その国の特許に関係している場合は、その国における法上の取扱いに準じて判断する。

- ・通常、第三者が情報を開示した場合、それに関係する主題の情報については秘匿特権が放棄されたものと見なされる。ただし、不注意による開示である場合は、回収条項 (claw-back provision) があればその文書の回収を求めることができる。しかし、裁判所は中外製薬の行為は、不注意の結果として発生したものではないと判断した。

事件番号 : J-13

【事件名】

MSTG, Inc. v. AT & T Mobility LLC, WL 221771 (N.D.Ill.,2011.)

【原告】 MSTG, Inc.

【被告】 AT & T Mobility LLC

【裁判所】 イリノイ州 (N.D.Ill)

【事件の概要】

韓国企業である原告 (MSTG) は、MSTG が有する 3 件の特許を侵害するとして被告 (AT&T) に対し訴訟を提起した。ディスカバリー手続において、AT&T は、MSTG が有するビジネスプランを初めとする文書の提出を求めた。MSTG は 2 つのビジネスプランを含む 94 ページにわたる文書を提出したが、同時にそのビジネスプランについてはインカメラ手続を要求していた。AT&T は他の文書を追加で要求したが、逆に MSTG は返還条項に基づいて不注意により提出した文書の返還を求めた。また、AT&T は、訴訟で問題となっている 3 つの特許に関し、ライセンス条項とライセンシーの数を提出するよう求めた。

【結果】 日本× (privilege log で文書が特定されていない)

【秘匿特権に関する争点】

- ・AT&T は、MSTG に対して問題となる特許に関連するビジネスプランとその関連文書

に関して開示を求めたが、MSTGは秘匿特権の対象であるとして開示を拒否した。このビジネスプランは秘匿特権の対象となるか。

・MSTGは、privilege logを提出後、さらにこれを再編集したlog (reduction log)を提出した。このreduction logでは包括的な記載であり、どの範囲に秘匿特権を主張するか特定できていなかった。この場合reduction logに基づく秘匿特権の主張は認められるか。

【裁判所の判断】

- ・対象となるビジネスプランは、各タスクのスケジュールと進捗状況とともに、訴訟対象の特許のライセンスや訴訟対応について、法律専門家に指示する際に使用されるものであった。このビジネスプランはマネージメントレベルの者を対象者に含んでいる。
- ・秘匿特権を主張するには、その文書が訴訟の準備のために作成されたことを示す必要があるが、MSTGはそのことを説明していない。
- ・対象となる文書は、いわゆるマネージメントレベルの者に限定して送付されており、「コントロールグループ」以外の者には送られていない。しかし、いわゆる「コントロールグループテスト」は、連邦裁判所においては秘匿特権の有無を判断する際には用いられない。連邦最高裁判所において拒絶されている (Upjohn 判決)。
- ・秘匿特権を主張する際は、privilege logを作成しなければならない。このとき、そのlogに記載された文書が秘匿特権で保護されるものであるか否かを判断するための情報を記載することが必要である。MSTGが提出したprivilege log及びreduction logには、秘匿特権で保護されるべきものか否かを判断するための情報が何ら記載されておらず、また、秘匿特権が認められるための基本的な要件を満たすための主張や証明もなされていない。例えば、日本弁理士(agent)とのコミュニケーションが挙げられているが、そのコミュニケーションを行った期間や担当者は特定されているものの、個々のコミュニケーションが区別されておらず、インカメラ手続でも秘匿特権が認められるべきであるとの主張や証拠の提出がなされていない。このように、秘匿特権が認められるための基本的な要件が備わっていないため、MSTGのビジネスプランには秘匿特権は認められない。

事件番号 : J-14

【事件名】

Everlight Electronics Co. v. Nichia Corp., Slip Copy, WL 5754896 (E.D.Mich., 2013) (NO. 12-CV-11758)

【原告】 Everlight Electronics Co.

【被告】 Nichia Corp.

【裁判書】 ミシガン州 (E.D.Mich.)

【事件の概要】

特許権侵害訴訟のディスカバリー手続において、当事者らは、日本の大阪で証言録取を行った。その対象者の一人は Nichia の特許部門の前マネージャーであり、現法律部門のマネージャーであった。Nichia は弁護士一依頼人間秘匿特権を主張したが、1992 年から

1998 年かけて、いずれの部門でも弁護士や弁理士が在籍していなかったこと、また、問題となる特許に関し、出願ドラフトの作成や出願手続とは法律専門家 (lawyer) でない者が行ったと証言した。

Everlight は、Nichia が不当に訴訟に関する書面を秘匿しているとして、これらの書面の開示を求めた。

【結果】 日本× (弁理士とのコミュニケーションではない)

【秘匿特権に関する争点】

特許部門又は法律部門のマネージャーが法律専門家 (lawyer) でない場合、その者の指示で法律専門家でない者が行ったコミュニケーションに関して弁護士-依頼人間秘匿特権は認められるか。

【裁判所の判断】

Nichia は、対象の文書は日本弁理士から受けた法的助言に関する文書であるから、弁護士-依頼人間秘匿特権が認められると主張した。しかし、秘匿特権を主張する際には、**privilege log** にその対象物を特定できる態様で示していなければならない。詳細には、コミュニケーションを行った者の氏名、タイトル、コミュニケーションを行った雇用者や弁護士 (attorney) を特定できなければならない。Nichia が提出した **privilege log** には弁理士は登録番号により特定されていたが、ドキュメントの作成日時や受領者は特定されていなかった。また、Nichia は、Nichia の法律部門のスタッフや外部の弁理士、Nichia の米国弁護士 (US counsel) らとのコミュニケーションに関しても秘匿特権を主張していたが、弁理士の事務所を **privilege log** で特定されていなかった。

こうした前提の下、弁護士-依頼人間秘匿特権は、特許部門の非法律専門家が行った業務には及ばないため、Nichia の主張は認められず、文書は開示しなければならないと判断された。

(2) シビルロー諸国他に関する裁判例

事件番号 : Ci-1
【事件名】 BRISTOL-MYERS SQUIBB v. RHÔNE-POULENC RORER, WL 158958 (S.D.N.Y.)
【原告】 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (米国)
【被告】 RHÔNE-POULENC RORER, INC (仏国) ., Centre National De La Recherche Scientifique(仏国),and Rhône-Poulenc Rorer, S.A. (仏国)
【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)
【事件の概要】 原告 Bristol-Myers Squibb (Bristol: 米国製薬会社) はフランス籍の被告 RhÔNe-Poulenc Rorer (RPR: 製薬会社) に対して、原告製品は被告特許 USP.RE34,277 (抗癌用途のタキソール中間合成物生成プロセスに関する特許) を侵害しておらず、277 特許は無効であり、かつ inequitable conduct により権利行使ができないとの判断を求めた確認訴訟 (a declaratory judgment) をニューヨーク南部地区連邦地方裁判所へ提起した。Bristol はディスカバリーにおいて、RPR のフランス特許弁理士 (a patent agent in the employ of RPR in France) が作成した文書について開示請求をしたが、RPR はフランス特許弁理士の弁護士-依頼人間秘匿特権 (the French patent agent privilege) を主張して提出を拒否した。これに対して Bristol は、当該裁判所へ開示を申し立てた。 USP.RE34,277 は、USP4,924,011 の再発行特許 (Reissue Patent) であるが、USP4,924,011 は当該フランス特許弁理士が手続をしたフランス特許出願を優先権の基礎としたものであった。
【結果】 フランス× (フランス法でも特許弁理士には認めていない)
【秘匿特権に関する争点】 フランスの特許弁理士に適用される秘密保持の義務は米国の弁護士-依頼人間秘匿特権と同等か。
【裁判所の判断】 Patterson判事は以下のように判断し、フランス特許弁理士 (the French patent agents) の弁護士-依頼人間秘匿特権を認めなかった。 フランスの特許弁理士 (a patent agent in the employ of RPR in France) はフランスの知的財産規則R422条54により秘密保持の義務があり、これに違反すればフランス刑法378条により罰則が科せられる。しかし、NAIPC (National Association of Industrial Property Counsels) の規則12.3によれば、法に基づく要求に対しては依頼人との通信文や記録の提出を拒否できないとしている。 米国の弁護士には秘密保持の義務及び秘匿特権がある一方、フランス特許弁理士には秘密保持の義務はあるが、秘匿特権は認められないと判断された。 よって、RPR は、フランス特許弁理士とのコミュニケーション又は米国弁護士の指示に従って準備をされたものではない書面を開示することになる。

事件番号 : Ci-2
<p>【事件名】 ADVERTISING TO WOMEN, INC. and LOLIERE, INC., v. GIANNI VERSACE S.p.A.; Saks Fifth Avenue; and Versace Profumi U.S.A. Ltd., WL608711 (N.D. Ill. 1999)</p>
<p>【原告】 ADVERTISING TO WOMEN, INC. (米国, ニューヨーク州) LOLIERE, INC. (米国, ニューヨーク州) (以下, ATW)</p>
<p>【被告】 GIANNI VERSACE S.p.A (イタリア) Saks Fifth Avenue (米国, ニューヨーク州) Versace Profumi U.S.A. Ltd. (米国, ニューヨーク州) (以下, Versace)</p>
<p>【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y.)</p>
<p>【事件の概要】 原告は 1998 年 3 月に原告の保有する商標「eau de BLONDE」を被告が意図的に侵害したとして訴訟を起こした。被告は 1997 年 7 月に侵害を否定し、懈怠及び禁反言を含む積極的抗弁 (affirmative defenses) を行っていた。1998 年 12 月に原告は「Versace の Blonde 商標に関して作成された弁護士 (counsel) の意見」文書の提出を要求し、1999 年 2 月に被告は弁護士—依頼人秘匿特権を主張し文書の提出を拒んだ。この時点で原告は秘匿特権が放棄されていることを主張しなかった。その後、1999 年 5 月に被告は Luciano Abbati の証言に関して追加の文書を提出したが、これにはイタリア商標事務所からの、イタリアでの標章「BLONDE」の取得可能性に関する 2 通の添状と検索結果が含まれていた。原告は再度弁護士 (counsel) の助言に関する文書の提出を要求したが、被告はこれらの文書は意図的に開示されたものではなく、故意的侵害に対する防御のために使用する目的のものでもない、として文書の提出を拒んだ。原告は被告が本件商標に関する弁護士 (counsel) の助言について、商標検索の添状を提出したことによりその秘匿特権を放棄しているとした。</p>
<p>【結果】 イタリア× (カバーレターについて、イタリア法でも認めていない)</p>
<p>【秘匿特権に関する争点】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 文書は真に弁護士—依頼人間秘匿特権に値するものであるか。 2) 文書が秘匿されるべきものである場合、文書が不注意で提出されたものであるか。その場合、文書の秘匿特権が放棄されているか。
<p>【裁判所の判断】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 外国の弁理士 (patent agent) と依頼人間のコミュニケーションであって、そのコミュニケーションに弁護士—依頼人間秘匿特権が認められる範囲内であれば、その外国の法に基づいて判断する。裁判所はイタリアにおける秘匿特権があることを認める。問題となった文書はイタリアの商標事務所に所属するイタリア商標弁理士 (Italian trademark agent) とイタリア商標庁に認定された弁護士 (lawyer) により作成されたものが被告の企業内弁護士 (counsel) に送付されたカバーレターである。このカバーレターに関

して秘匿特権が認められるかはイタリアの法に基づいて判断すべきである。しかし秘匿特権に関してはこれを主張する原告に立証責任があるが、原告はイタリアの法の下でカバーレターに秘匿特権が認められることについて立証できなかったため、原告の主張は認められない。

- 2) 被告は、これらの文書は「不注意 (inadvertently)」で開示されたのではなく、「意図的 (intentionally)」に開示されたものであり、それはこれらの文書が秘匿特権に値しないと確信していたからであるとした。このような状況において、法廷はこれらの文書が不注意に開示されたものであり、秘匿特権の放棄ではないと判断する。

事件番号 : Ci-3

【事件名】

Softview Computer Products Corp. v. Haworth, Inc., 58 U.S.P.Q.2d 1422, 2000 WL 351411, *11 (S.D. N.Y. 2000)

【原告】 Softview Computer Products Corp.他

【被告】 Haworth, Inc.

【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D. N.Y.)

【事件の概要】

Haworth の所有する特許権を Softview が侵害したとして提起された訴訟において、Softview は Haworth が所有する書面の提出を求めたところ、Haworth は一部の書面を提出したが、他の文書について弁護士－依頼人間秘匿特権及び／又はワーク・プロダクトを主張して文書の提出を拒否した。Softview は、privilege log の記載が不十分であり詐欺行為に値すると主張した。なお、当該特許は欧州、日本にも出願されている。

【結果】 ドイツ△ (カバーシート等は×)

【秘匿特権に関する争点】

- 1) 特許出願の手続に関するコミュニケーションに弁護士－依頼人間秘匿特権は認められるか。
- 2) 発明記録を提出しないことは、秘匿特権を判断するにあたっての詐欺行為に関する例外にあたるか。
- 3) どのような文書に秘匿特権が認められるか。
- 4) 外国の特許出願に関するコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。

【裁判所の判断】

- 1) 特許関連の弁護士－依頼人間秘匿特権に関しては、連邦裁判所により判断されるべきである。裁判所は、Spalding 事件を引用し、特許出願の手続に係るコミュニケーションであっても、ドイツ弁理士 (patent agent) は、依頼人から USPTO への書類の受け渡しの単なる仲介 (conduit) でない限りは、弁護士 (attorney) と同様の法的助言を行う。また、かつコミュニケーションに技術情報を含むという事実だけでは秘匿特権を否定できない。
- 2) 詐欺行為に関する主張については、必ずしもその詐欺の意図があることを示す直接の証拠を提出する必要は無いが、特許権者側が特許庁に対し先願のリストを提出していない

という主張だけでは足りない。詐欺の意図があることを相手方が証明しない限りは、最も近い先行技術に関する情報が発明記録に含まれているからといって、そのことだけで詐欺の意図があることの証明にはならない。詐欺行為に関する例外は適用されず、発明記録は秘匿特権により保護される。

3) 各文書に対する秘匿特権の判断

- ・送付状又はカバーシート：×（保護されない）
- ・米国の特許訴訟に関するドキュメント：○（保護される）
- ・特許のステータスレポート：×
- ・特許庁審査官との会議メモ：×
- ・弁護士が作成した特許検索のメモ（訴訟を見越して行ったわけではない）：×
- ・弁護士による先行技術に関する分析（特許庁に開示され、公開情報となったもの）：×
- ・弁護士の手書きメモ、特許に関する通知書、他の弁護士事務所により作成された特許のサーチレポート（当該訴訟を見越して作成していたわけではない）：×

- ・翻訳費用に関するレター：×
- ・欧州特許のステータスレポート：×
- ・弁護士から EPO へ向けたサーチ要求：×
- ・EPO に提出したクレーム：×
- ・EPO 出願の手續停止を指示したドキュメント：×
- ・日本の特許出願に関するステータスレポート：×
- ・日本出願の手續指示：×
- ・ドイツの agent に対する指示：×
- ・欧州における特許権保護の概算費用に関するドキュメント：×

- ・特許出願のドラフト：○
- ・特許のライセンスの合意に関するドキュメント：○（大枠では）
 - ・特許番号の通知を転送したドキュメント：×
 - ・所員に手續を行うよう指示した弁護士による手書きメモ：×
 - ・競合会社に送られたレターに合意することを弁護士に通知する転送メモ：×
 - ・競合会社への送付レターに同意することを示すドキュメント：×
 - ・秘匿情報や訴訟に関する懸案事項を含まない電話メモ：×
- ・競合会社との交渉に関するドキュメント
 - ・特許の侵害可能性に関する助言を含むもの：○
 - ・ビジネスに関する助言又はビジネス情報のみのもの：×
 - ・法的助言を記したレターのドラフト：○（カバーレターは×）

3) 外国の弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションが外国特許出願に関係する場合、国際礼讓 (comity) の問題として、その外国の法が、いわゆる秘匿特権に相当する権利 (特権) を提供するかどうかを検討される。ドイツ法は、弁理士 (patent agent) とその依頼人との間のコミュニケーションを保護すると規定しており、Haworth とドイツの弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションは、国内の弁護士 (attorney) に対するコミュニケーションと同じ範囲で秘匿特権によって保護される。

事件番号 : Ci-4
【事件名】 Tulip Computers Intern., B.V. v. Dell Computer Corp., 210 F.R.D. 100 (D.Del.,2002)
【原告】 Tulip Computers Intern., B.V
【被告】 Dell Computer Corp.
【裁判所】 デラウェア州 (D.Del.)
【事件の概要】 Dell は特許権侵害訴訟において、ディスカバリーにおいて多くの請求を行い、これまでの判断に対して再審請求を行った。
【結果】 オランダ○
【秘匿特権に関する争点】 外国（オランダ）の特許弁護士（ <i>patent attorney</i> ）とのコミュニケーションに弁護士－依頼人間秘匿特権は認められるか。
【裁判所の判断】 ・外国の特許弁護士（ <i>patent attorney</i> ）とのコミュニケーションに関してどの法律が適用されるかは、タッチベース（ <i>touch base</i> ）テストで判断される。このテストでは、外国での活動に関するコミュニケーションは、その国の弁護士－依頼人間秘匿特権に関する法での取扱いによって判断される。なお、米国にタッチベースを有するコミュニケーションは米国の法が適用される。 ・オランダの法律では、非開示に関する特権は、特許弁護士（ <i>patent attorney</i> ）がその専門的な職域の範囲内で、特許出願に関するサービスを提供する際、依頼人がその情報を得る目的である場合に適用される。

事件番号 : Ci-5
【事件名】 Tulip Computers Intern. B.V. v. Dell Computer Corp., WL 31556497 (D.Del.,2002)
【原告】 Tulip Computers Intern. B.V.
【被告】 Dell Computer Corp.
【裁判所】 デラウェア州 (D.Del.)
【事件の概要】 先の訴訟において、ディスカバリーにおいて開示の可否が問題となった文書に関し、その対象が5つのグループに限定され、判断が求められた。
【結果】 オランダ×（法的な助言を求めるものではない）
【秘匿特権に関する争点】 1) 弁護士－依頼人間秘匿特権は、外国の法と米国の法のどちらの法に基づいて判断されるべきか。 2) ビジネスに関連する内容の文書に秘匿特権は認められるか。

【裁判所の判断】

- 1) 先の訴訟においては、オランダにタッチベースのある事項についてはオランダの法における取扱いで判断するとした。
- 2) オランダ法では、特許弁護士 (patent attorney) がその専門性に基づいて得た情報に関してその専門職由来の秘匿性を維持することが義務づけられる者に対して弁護士-依頼人間秘匿特権を認めるとしている。Tulip は、コミュニケーションを行った者は、ビジネスコンサルタントであるものの、Tulip のオランダの弁護士 (attorney) の指示でコミュニケーションを行ったと主張した。しかし、その内容は問題となった特許のライセンスを促進させるためのコミュニケーションであって、法的な問題や助言を得る目的のものではない。したがって、秘匿特権は認められない。

事件番号： Ci-6

【事件名】

Astra Aktiebolag v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 208 F.R.D. 92, 64 U.S.P.Q.2d 1331, (S.D.N.Y., 2002)

【原告】 Astra Aktiebolag, et al

【被告】 Andrx Pharmaceuticals, Inc (米国)

【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y)

【事件の概要】

原告 (Astra) は、被告 (Andrx) が FDA に認可申請をした原告製品のジェネリック製品が、Astra の米国特許を侵害しているとして Andrx を提訴した。プレトリアルの段階で原告は、75 件の書類に関して弁護士-依頼人間秘匿特権及び/又はワーク・プロダクトの特権を主張して提出を拒否した。これらの書類には以下の、Astra と外国代理人等とのやり取りに関する書類が含まれていた。

(1) ドイツ・カウンセル (German counsel) とのやり取りに係る書類

Astra の従業員及び企業内弁護士 (いずれもスウェーデンに在籍) と Astra のドイツ・カウンセルとの間のコミュニケーションに係る書類であって、Astra のドイツ特許及び特許出願に関するもの。

(2) 韓国代理人とのやり取りに係る書類

Astra の従業員及び企業内弁理士 (いずれもスウェーデンに在籍) と韓国代理人との間のコミュニケーションに係る書面であって、韓国での Astra と韓国医薬品メーカーとの訴訟に関するもの。

【結果】 韓国○, ドイツ○

【秘匿特権に関する争点】

- 1) 外国での特許訴訟等に関する書類に係る秘匿特権について、巡回区裁判所の判断に基づく法 (regional circuit law) 又は連邦法 (The law of the Federal Circuit) のいずれが適用されるか (連邦法に一義的に従うのではなく、巡回区裁判所で独自の判断をしてもよいか)。
- 2) 外国で作成された書面に係る秘匿特権については、連邦証拠規則 501 (Rule 501 of the Federal Rules of Evidence) が適用されるか又は当該書面の作成された国の法律が適用されるか。

【裁判所の判断】

裁判所 (Barbara S. Jones 判事)は、上記争点 1), 2)について以下のように判示した。

- 1) 外国での特許訴訟に係る書面に関して、秘匿特権及びワーク・プロダクトによる保護がされるかどうかについては、特許法固有の問題 (unique to patent law)であるとは言えない。これより、当裁判所は、第二巡回区裁判所の判断に基づく法を適用することができる。
- 2) 外国で作成された書面に係る秘匿特権の適用は、国際礼让 (comity) 又は「タッチベース」アプローチ (“touching base” approach) , 及び伝統的な法選択の方理 (a traditional choice-of-law “contacts” analysis)に基づく。

ドイツ法では、特許弁護士 (patent attorney) 又は代理人 (agent) と依頼人間のやり取りについて守秘が保証されている。したがって、Astraの従業員等とドイツ・カウンセルとのやり取りに関する書類はドイツ法の下で保護されるものと考えられる。これにより、ドイツ・カウンセル (German counsel) とのやり取りに係る書類は秘匿特権により保護される。

韓国は、成文法の国であるから、韓国において秘匿特権が法定されていなければその適用はない。韓国法には秘匿特権の規定はなく、裁判所は韓国民事訴訟法第 316 条によって限定された状況 (limited circumstances)において文書提出の命令ができるに過ぎない。それゆえ、被告が主張をするように、韓国で作成された書類についての開示請求に関しては連邦規則が適用される点に当裁判所は同意する。しかし、韓国に秘匿特権及びワーク・プロダクトによる保護に関する条項がないことを理由に韓国で作成された書類のすべてに開示命令の要求がされることには同意できない。これは、国際礼让 (comity) の原則と当審理の公序に反するからである。

本事件において、外国 (韓国)の秘匿特権に関する法律 (foreign privilege law)を適用するにあたって、開示される書類は次の 2 点が要求される。

- ①その書面が米国法のもとで開示から保護されていること (that are protected from disclosure under American law)。
- ②韓国法の下では開示されることはないであろうこと (that would not be discoverable under Korean law)。

ゆえに、タッチベースは米国ではないが、当裁判所は韓国の書類について独自の秘匿特権法 (its own privilege law)を適用する。これにより、韓国代理人とのやり取りに係る書類は秘匿特権により保護される。

事件番号 : Ci-7
【事件名】 In re Gabapentin Patent Litigation, 214 F.R.D. 178 (D.N.J., 2003)
【原告】 Pfizer, Inc., Warner-Lambert Company, and Godecke Aktiengesellschaft
【被告】 the MDL ¹ Defendants (Purepac Pharmaceutical Co., Faulding Inc., Teva Pharmaceutical Industries, Inc., Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Zenith Laboratories, Inc. (now IVAX Pharmaceuticals NV, Inc.), Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc. (now IVAX Pharmaceuticals, Inc), IVAX Corp., and Eon Labs Manufacturing, Inc.) ²
【裁判所】 ニュージャージー州 (D.N.J.)
【事件の概要】 特許権侵害訴訟のディスカバリー手続において、原告が秘匿特権を主張して書類の開示を拒んだところ、被告は原告の privilege log は、 ①書類作成者、受領者、日付の特定がないため秘匿特権適用の判断ができない ②すべての書類は秘匿特権とワーク・プロダクトの両方で保護されていると主張している ③書類の内容を単に特許出願の手続としか記載していない ことから不適切 (inadequate) であるとして書類開示の motion を申し立てた。原告は裁判所の order に従い、インカメラ手続に供するために、争われている書類 (700 点) を裁判所に提出した。
【結果】 外国× (特許庁との間が×)
【秘匿特権に関する争点】 英語以外の言語で記述された書類が弁護士-依頼人間秘匿特権又はワーク・プロダクトにより保護されるか。
【裁判所の判断】 ・英語以外の言語で記述された書類 (Non-English Documents) のワーク・プロダクト又は秘匿特権による保護を望む (wish) 場合は、その書類は英語に翻訳されていなければならない。裁判所は、書類に何が記載されているかを知らなければ、その書類の位置づけ (status) を決めることができないことは明白である。したがって、原告には、秘匿特権を主張する外国語で記載されたすべての書類を、下級判事 (Magistrate Judge) に提出することが求められた。 ・英語以外の言語で記述された書類が、弁護士-依頼人間秘匿特権による保護の対象外であることは明白である。すなわち、被告が、外国語で記載されているにもかかわらず提出した書類は、明らかに特許庁からの交信 (correspondence) あるいは他の既存の書類 (other pre-existing documents) であり、開示しなければならない。 翻訳された書類は、外国の特許庁、審査官とのコミュニケーションであり、秘匿特権又はワーク・プロダクトの保護範囲 (the scope of the attorney client or work product privilege) ではなく、開示をしなければならない。

¹ Multi-district Litigation

² <http://www.patentdocs.org/2007/09/in-re-gabapenti.html>

事件番号 : Ci-8
【事件名】 Chimie v. PPG Industries, Inc., 218 F.R.D. 416 (D. Del., 2003)
【原告】 Rhodia CHIMIE and Rhodia Inc.
【被告】 PPG INDUSTRIES, INC.
【裁判所】 デラウェア州 (D. Delaware)
【事件の概要】 特許権侵害訴訟 (特許 6,013,234 号, precipitated silica particulates) のディスカバリ一 手続において, 原告は, 被告が無関係である (irrelevant) あるいは秘匿特権及びワー ク・プロダクトによって保護されていると主張する被告の所有する情報についての開示を 請求した。裁判所は原告及び被告との三者で電話会議を行い両者の主張を聴取した (July 18, 2003)。電話会議での議論は次の 3 点に集約された。 <ul style="list-style-type: none"> ・故意侵害とされることを回避するために被告が弁護士 (advice of counsel) から得た助 言についての弁護士一依頼人間秘匿特権及び 234 特許に対応する外国特許に関連する 情報についての work product による保護は放棄 (waived) されたか。 ・被告は, 234 特許が発行される前の日付に係る書面及び当該特許についての被告の有す る情報 (knowledge) について privilege log を作成しなければならないか。 ・被告が開示してしまった “rocks” document に秘匿特権が認められ, それは被告に返還 されるべきか。
【結果】 外国○
【秘匿特権に関する争点】 この訴訟について, 対応外国特許に関する情報についての秘匿特権の放棄は, 次の 2 点 の争点を含む。 <ul style="list-style-type: none"> ・234 特許に関し被告の得た助言についての秘匿特権放棄の範囲 (the scope of waiver) は, 234 特許に関連する外国特許について被告の得た助言にまで拡張 (extends) され るか。 ・拡張された場合に秘匿特権放棄の範囲は, 被告が開示されなかった弁護士, ワーク・プ ロダクトを含む (encompasses) か。
【裁判所の判断】 原告の主張によれば, ある米国特許に関する秘匿特権の放棄は, その特許に緊密に関連 する他の米国特許についての秘匿特権の放棄まで拡張される。その理由は, 被疑侵害者によ る密接に関連した特許に関する情報は, 最初の特許に関する情報と一致せず矛盾 (inconsistent) しているかもしれないからである。被疑侵害者がこの矛盾について示す 対応は, 被疑侵害者の潜在的な心境 (state of mind) 及び弁護士の見解に対する信頼 (good faith) を示すものと主張する。そして, 原告は, 同じ論理が緊密に関連した対応外国特許 にも適用できると主張して, この考えを拡張している (citing Viskase Corp. v. American Nat'l Can Co., 888 F.Supp.899 (N.D.Ill.1995))。 <p>しかし, 米国特許に関する訴訟において証拠開示を要求するあまり外国権利を含む秘匿 特権を容易にないがしろにする (be lightly cast aside) 考え方には困難がある。秘匿特権 の排除 (disregarding) については注意深く判断をしなければならないところ, 秘匿特権 が, 外国権威 (foreign sovereigns) によって認められた権利の境界を決定するためになさ</p>

れた法律実務 (legal work) を基礎にする場合は、特段の注意 (extra caution) が必要である。

この観点から、原告は、広範な米国特許に関する秘匿特権の放棄を指示している 1 件の先行判決を引用しているに過ぎない。これにより、秘匿特権の放棄を外国特許にまで拡張することはできない。

事件番号 : Ci-9

【事件名】

Organon Inc and KAZO Nobel N.V. v. Mylan Pharmaceuticals, Inc., 303 F.Supp.2d 546 (D. N.J., 2004)

【原告】 Organon Inc and KAZO Nobel N.V.

【被告】 Mylan Pharmaceuticals, Inc.

【裁判所】 ニュージャージー州 (D.N.J.)

【事件の概要】

抗うつ剤の使用方法に係る米国特許の特許権者である原告はオランダの製薬会社であり、侵害教唆を理由に、ジェネリック医薬品の製造を予定している米国の製薬会社である被告を提訴した。一方、被告は原告の詐欺行為及び独禁法違反を主張した。被告は、原告に対して書類の開示を請求したが、この書類には原告と米国特許の基礎となるオランダ特許に関してのオランダ弁理士 (Dutch patent agent) とのコミュニケーションが含まれていた。

【結果】 オランダ○

【秘匿特権に関する争点】

弁理士に守秘義務を課すこととなったオランダ特許法改正前になされた、オランダの製薬会社である原告 (特許権者) とオランダ弁理士との間のコミュニケーションに、米国特許弁護士 (United States patent attorney) と同様の秘匿特権が認められるか。

【裁判所の判断】

秘匿特権について明文化した 2003 年改正オランダ特許法の発効以前であっても、オランダ法下で弁理士 (patent agent) の秘匿特権は存在していた。よって、国際礼讓の原則 (principal of comity) からオランダ特許法に基づく弁理士の秘匿特権を認める。理由は以下のとおりである。

・改正オランダ特許法

改正オランダ特許法は 2003 年 4 月 4 日に発効している。改正特許法では弁理士の秘匿特権が認められていることは明らかである。しかし、被告は 2002 年 12 月に書類の開示を求めた。問題は、改正特許法はそれ以前は存在しなかった秘匿特権をあらたに創設したのか、それとも、それまでにオランダ法制度のもとで実務上認められていた秘匿特権を成文化したものであるのかである。

・オランダ判例法 (Dutch Case Law)

弁理士 (patent agent) の秘匿特権について判断した唯一のオランダ裁判例は、Bruil v. Tital Int'l, Jan. 5, 1988, NJ 1989, 563. である。しかし、オランダの地方裁判所は弁理士の秘匿特権について明白に議論はしていない。なぜならば、この事件は弁理士が明らかに自己の専門分野外 (outside the scope of his professional capacity) の行為を行

った場合を扱っているからである。

オランダ弁理士に秘匿特権が認められない根拠として被告は、オランダの税務コンサルタント (tax consultant) の秘匿特権を否定したオランダ最高裁判決 (No.1570 Decision, May 6, 1986) の類推を主張している。この判決で秘匿特権は限定された専門家に認められると判断述べられている。オランダの税務コンサルタントは何人もその職務に就けるのに対して、オランダ特許法には弁理士に関する条項があり、それにより弁理士となり得る者の具体的な基準が設けられ限定されている。したがって、オランダ弁理士とは法律によって定められた専門家であり、秘匿特権が否定された税務コンサルタントとは異なると考えられる。

- ・ オランダ成文法 (Dutch Statutory Law)

2003年に発効した改正オランダ特許法では米国弁護士に認められている秘匿特権と類似の (similar to) 秘匿特権がオランダ弁理士のコミュニケーションに認められている。改正法の草案は早ければ2000-2001年にかけて立法府に受理されていたことが記録からわかるが、このことをもって弁理士の秘匿特権が改正前にも認められていたことを示しているとは言えない。しかし、1988年のBruil判決では明確には言及されていないが、コミュニケーションが弁理士の特許出願という弁理士の業務の範囲であれば、秘匿特権が認められることを示唆している。

- ・ 法律専門家証言 (Testimony of Dutch Law Professors)

原告によるオランダ法学者の証言によれば、修正法案の発効前にすでに存在していた法律を明確にしたに過ぎないと述べており、長年にわたり弁理士に秘匿特権が認められていたことが説明されている。

事件番号 : Ci-10

【事件名】

Medtronic Xomed, Inc. v. Gyrus Ent LLC, 2006 WL 624125 (M.D.Fla. 2006)

【原告】 MEDTRONIC XOMED, INC.

【被告】 GYRUS ENT LLC

【裁判所】 フロリダ州 (M.D. Fla.)

【事件の概要】

特許権の侵害訴訟において、原告 (米国医療機器メーカー) は、書面開示を請求 (motion to compel) した。被告は当該請求についての裁判所の Order (Dec. 22, 2005) は弁護士-依頼人秘匿特権 (the attorney-client privilege) について判断が正しくない (incorrect) として再審理 (reconsideration) を請求した (Jan. 11, 2006)。

Order (Dec. 22, 2005) の弁護士-依頼人秘匿特権に関わる判断は以下のとおりであった。

被告の企業内のチーフ・リーガル・アドバイザー (chief in-house legal advisor) であるGadsden氏のコミュニケーションは秘匿特権で保護されないが、企業内弁護士 (an in-house attorney) であるGadsden氏の部下が関わったコミュニケーションは、秘匿特権で保護される。これはGadsden氏は欧州特許弁護士 (a European patent attorney) であるが米国弁護士 (a United States attorney) ではないのに対して、Gadsden氏の部下は米国弁護士であったからである。

原告は、被告の再審理請求に対して反論した (Jan. 26, 2006)。
【結果】 欧州× (外国弁護士との間の秘匿特権適用を求めたが実際は弁理士だった)
<p>【秘匿特権に関する争点】</p> <p>企業内欧州特許弁理士 (a European patent attorney) によるコミュニケーションに秘匿特権が認められるか。</p>
<p>【裁判所の判断】</p> <p>被告は Gadsden 氏のコミュニケーションに関する秘匿特権は認められるとの判断を求めているが、裁判所はこの考えを退ける (decline)。</p> <p>1) 被告によれば、Gadsden 氏は外国弁理士 (a foreign patent agent) 及び欧州特許弁理士 (a European patent attorney) であり、特に英国弁護士 (an attorney in the United Kingdom) であることが強調されている。そして、裁判所が Gadsden 氏の部下が弁護士 (an attorney) であるという理由でコミュニケーションを保護し、Gadsden 氏のコミュニケーションを保護しないのは「奇妙」 (“bizarre”) であるとしている。</p> <p>しかし、実際には Gadsden 氏は外国弁護士ではなく、英国弁理士 (patent agent) である。被告の論理に従えば、弁護士を管理している (supervises an attorney) lawyer でない企業役員 (a non-lawyer corporate executive) であっても、その役員が法的アドバイスに従事 (engages in) していれば、そのコミュニケーションは保護されることになってしまう。したがって、Gadsden 氏の部下 (「attorney」である) のコミュニケーションが弁護士—依頼人秘匿特権で保護されるからといって、Gadsden 氏についてもそうあるべきだ (should be too) という考え方を裁判所は受け入れることはできない。</p> <p>2) また、被告は第11巡回区控訴裁判所の裁判例 (<i>United States v. Schaltenbrand</i>, 930 F.2d 1554 (11th Cir.1991)) に基づいて Order の取消を求めている。<i>Schaltenbrand</i> では被告が2名の JAG 弁護士 (JAG attorneys) に法的アドバイスを求め、これらの弁護士とかわした会話 (conversations) に弁護士—依頼人間秘匿特権を主張したところ、政府 (原告) は、弁護士はコミュニケーションにおいて弁護士として活動をしておらずカウンセラー (counselors) として行動していると反論をした。これについて第11巡回区控訴裁判所は、被告は法的アドバイスを求めそれをそのようなアドバイスを得たと信じていたのであるから、会話は秘匿特権で保護されると決定した。</p> <p>しかし、この事件は実際の弁護士 (actual attorneys) とかわしたコミュニケーションが取り扱われているところ、本件で被告が保護を求めている保護は弁護士 (an attorney) とではなく、外国弁理士 (a foreign patent agent) の保護である (から対応する判例ではない)。</p> <p>3) 被告の再審理請求の理由には、Gadsden 氏のコミュニケーションは弁護士—依頼人間秘匿特権で保護されないとの決定を覆すに足るものも含まれていない。</p>

事件番号 : Ci-11
【事件名】 In re Rivastigimine Patent Litigation, 239 F.R.D. 351 (S.D.N.Y.,2006)
【原告】 Novartis Pharmaceuticals Corporation, Novartis AG, Novartis Pharma AG, Novartis International Pharmaceutical Ltd., and Proterra AG (“Novartis” or “Plaintiffs”)
【被告】 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., Dr. Reddy's Laboratories, Inc., Watson Pharmaceuticals Inc., Watson Laboratories, Inc., and Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. (“Defendants”)
【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y)
【事件の概要】 Rivastigmine (リバスチグミン) はアルツハイマー症治療薬の主成分となる物質で、原告 (Novartis) が 2 つの基本特許 (US4,948,807, US5,602,176) を保有しており、Exelon という商品名で販売していた。原告は被告ら (Dr. Reddy's Laboratories, Ltd.など) がこの特許を侵害しているとして提訴した。被告らは特許の無効を主張し、ディスカバリーにおいて、原告に対して原告、代理人、原告の企業内代理人の 3 者で交わされた通信に関する証拠資料の開示を求めたところ、原告は弁護士—依頼人間の秘匿特権があることを理由に拒否した。しかし被告らはスイス国内の代理人には米国法の秘匿特権が付与されないとし、強制的な証拠開示を主張した。これを受けて裁判所の Francis 判事が調査したところ、スイス国内法では弁理士 (patent agent) に対して秘匿特権が付与されることがわかった。 原告はこの調査の結果を不服として秘匿特権の有効性に関して再調査を行うことを求めた。本判決ではスイスの弁理士に秘匿特権の付与が適用されるかが争われた。
【結果】 スイス× (スイス法でも認めていない)
【秘匿特権に関する争点】 スイスの弁理士 (patent agent) , 企業内弁護士 (in-house counsel) に対して秘匿特権が与えられるか
【裁判所の判断】 スイスの代理人に対して秘匿特権が与えられるかについて、外国の特許弁護士 (patent attorney) 又は弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションが外国特許出願に係る場合、裁判所は、国際礼譲の問題としてその国の法が米国の弁護士—依頼人間秘匿特権に相当する秘匿特権を認めるかを検討する。そして、その国の法に従うことが米国の政策に反しない限り、その国の法に従う。 1. patent agents まず Francis 判事は業務上の守秘義務 (professional secrecy obligation) と証拠上の秘匿特権 (evidentiary privilege) の間には違いがあるとした。前者は依頼人に対する弁理士の守秘義務であり、裁判所が情報の必要性が義務を上回ると判断した場合、開示を命じることができる。一方、後者は証拠を開示しない特権であり絶対的で破ることのできないものであることを指摘した。スイス法の下での弁理士 (patent agent) の守秘義務

務は、米国における弁護士—依頼人間の秘匿特権に対応する絶対的な証拠に基づく秘匿特権ではなく、裁判所又は法により要求された場合の開示が意図されている。このためスイスの弁理士 (patent agent) には秘匿特権が認められない。

2. in-house counsel

また Francis 判事はスイス国内法では企業内弁護士 (in-house attorney) や弁理士 (patent agent) には米国の秘匿特権に相当する権利が与えられないと判断した。その独立性に疑問があるからである。

事件番号 : Ci-12
【事件名】 In re Rivastigmine Patent Litigation, 2d, WL 2319005 (S.D.N.Y., 2005)
【原告】 Novartis Pharmaceutical Corporation (NPC) , Novartis Pharma AG, Novartis International Pharmaceutical Ltd., Proterra AG (Novartis)
【被告】 Dr. Reddy's Laboratories, Ltd., Dr. Reddy's Laboratory, Inc. (Dr.Reddy) Watson Pharmaceuticals Inc., Watson Laboratories, Inc., (Watson), Sun Pharmaceutical Ltd. (Sun)
【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y)
【事件の概要】 NPC は、アルツハイマータイプの認知症の症状を緩和する治療薬の主成分リバスチジミン (Rivastigmine) の特許を有し、販売を行っていた。NPC は他の関連会社 (Novaltis) らと共に被告 Dr.Reddy, Watson, Sun らが NPC の特許権を侵害しているとして訴訟を提起した。被告らは、(1) 発明者と Novartis 間のコミュニケーションについて開示を求めたところ、Novaltis は発明者とは共通の法的利益 (common legal interest) を有しており、秘匿特権により保護されると主張した。また、(2) 被告らは、(i) スイスの弁理士 (patent agent) とその依頼人、(ii) スイスの企業内弁護士 (counsel) とその依頼人、(iii) 欧州の特許弁護士 (patent attorney) とその依頼人間のコミュニケーションについて開示を求めたが、Novaltis らはこれらのコミュニケーションについてそれぞれ特定されていないこと及び秘匿特権で保護されることを主張した。
【結果】 スイス× (コミュニケーションの行われた国など判断するための証拠が不十分)
【秘匿特権に関する争点】 1) 発明者の代理人と Novaltis 間のコミュニケーションに秘匿特権が認められるか。 2) 外国代理人との間のコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。
【裁判所の判断】 1) 秘匿特権は、秘密状態にあるコミュニケーションについてのみ認められるものであって、第三者に開示された場合は秘匿特権は放棄されたとする。しかしその第三者と依頼人間に共通の法的利益が認められれば、秘匿特権は放棄されたとは見なされない。問題となっている特許はイスラエルの大学で研究されていたものであり、Novaltis は大学の

ライセンス供与部門の代理人とコミュニケーションを行っていた。特許出願から権利化までの間は、互いに協力体制にあり共通の法的利益を有しているといえる。しかし、その後、当該裁判においては Novaltis と発明者らは宣誓書の提出や証言供述書の提出をしておらず、裁判戦略等を共有していない。また Novaltis は共通の法的利益を有することを裁判において十分に証明していない。このため、裁判所は、発明者らと Novaltis との間には共通の法的利益があるとはいえず、秘匿特権は放棄されていると判断した。

- 2) 外国の代理人等とのコミュニケーションに秘匿特権が認められるかは、まず、そのコミュニケーションが行われた場所やどの国の特許に関するコミュニケーションであったかにより判断される。第 2 に、弁理士 (patent agent) 又は弁護士 (attorney) でない者が関わった場合、その者が依頼人とのコミュニケーションにおいて弁護士 (attorney) を補助する者であったか否か、第 3 に、コミュニケーションに関わった第三者が単に情報を伝達する者 (conduit) であるか否かにより判断される。ただし、Novaltis が提出した privilege log は各書面を特定するための十分な記載はあるが、秘匿特権が認められるか否かを判断するに足る情報を提出していない。このため、秘匿特権に関しては判断をすることができず、Novaltis が追加の証拠を提出する必要がある。

事件番号 : Ci-13
【事件名】 Commissariat à l'Energie Atomique v. Samsung Electronics Co., 245 F.R.D. 177 (D.Del., 2007)
【原告】 COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE, France (CEA)
【被告】 SAMSUNG ELECTRONICS CO. Korea (Samsung)
【裁判所】 デラウェア州 (D.Del)
【事件の概要】 原告 (CEA) は液晶ディスプレイの複屈折を補償し、ディスプレイの視野角を広げる構造に関する 2 つの特許 (US4701028, US4889412, 以下 CEA 特許) を保有していた。原告は被告 (Samsung) がこれらの特許を侵害して技術を利用し製品を製造、販売したとして Delaware 連邦地方裁判所に提訴し、特許侵害を認める略式判決 (summary judgement) を求めた。 法廷で双方の証拠資料を開示するディスカバリー手続が行われたところ、原告は出願代理人の Brevatome と交わした通信は秘匿特権の対象であるとして、特許審査に関わる文書の提出を拒否した。これに対して被告は Brevatome はフランス法における特許弁理士 (patent agent) であり秘匿特権を認められる資格がないとして文書の開示を求めた。
【結果】 フランス× (フランス法でも特許弁理士には認めていない)
【秘匿特権に関する争点】 フランスの特許弁理士 (patent agent) に秘匿特権は認められるか。
【裁判所の判断】 フランスでは 1976 年以前は無登録の特許弁理士 (conseils en brevet d'invention,

patent agent) が特許出願業務を行っていたが、1976年に制定された政令 (decree) によって特許代理人は INPI (フランス産業財産権庁) に登録することが義務となった。また1992年に知的財産法 (Code de la propriété intellectuelle) が国会で承認され、法律として制定された。これにより新たに工業所有権代理人 (Conseil en propriété industrielle, Industrial property attorney)³の資格を持つものが工業所有権 (特許, 商標など) の出願業務などの専門業務に携わることが定められ、従来の特許弁理士は工業所有権に関する適格者名簿 (Special List) に登録された者のみに資格が与えられるようになった。また同年に制定された政令で Art. R. 422-54 が定められ特許弁理士は守秘義務を有することが定められたものの、秘匿特権を与える条文は設けられなかった。

1998年, Bristol-Myers Squibb (BMS) 事件ではフランスの特許弁理士には秘匿特権が認められないとして、ディスカバリー手続きに応じて特許出願に関する証拠資料を開示する命令が下された。これを受けてフランスでは2002年に工業所有権代理人 (Industrial property attorney) に対して秘匿特権を与える政令が定められ (Art. R. 422), 2004年には法律として制定された (Art. L. 422)⁴。

法廷ではこれらの法制化によってフランス法において工業所有権代理人の秘匿特権が認められることを確認したものの, Special List のメンバー (である特許弁理士) に対する秘匿特権の付与については法律で明確にされなかったと判断。原告は, 2002年の政令 (decree) と2004年の立法 (statute) は, BMS事件の問題を解決するため, 特許弁理士 (patent agent) と工業所有権代理人 (industrial property attorney) の間で秘匿特権の差が生じないように制定されたものであると主張したが, 裁判所はこの主張を支持せず, 原告の代理人であった特許弁理士 Brevatome には秘匿特権が与えられないものと判断した。

³ 「工業所有権代理人」という訳は特許庁訳「フランス知的財産法」による。

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/france/chiteki_zaisan.pdf

⁴ フランスの知的財産法 (Code de la propriété intellectuelle) では, 法律 (législation) と規則 (réglementaire) の条文の番号が対応している。例えば Article R.422-1 の規則が国会で承認されて, 法律となると Article L. 422-1 となる。

事件番号 : Ci-14
【事件名】 2M Asset Management, LLC v. Netmass, Inc, 2007 WL 666987 (E.D.Tex.)
【原告】 2M ASSET MANAGEMENT, LLC
【被告】 NETMASS, INC., Connected Corporation, Pro Softnet Corporation, Subterranean Data Storage Co., LLC, Storage Elements Inc., U.S. Data Trust Corporation, Integrated Dynamic Solutions, Inc., Level2 Storage, LLC, Hotspot Enterprises, Inc., Professional Offsite Data Backup, Inc.
【裁判所】 テキサス州 (E.D.Tex.)
【事件の概要】 原告はストレージデータの遠隔制御システムに関する特許 (US6,321,254, 以下 254 特許) を保有している。発明者はドイツの技術者 Ernst Woldemar Wolfgang Meyer 氏とアメリカの技術者 Uwe Hans Mundry 氏の 2 名で、特許はドイツ国内で 1996 年 6 月に出願された後、1997 年 5 月に PCT 出願され、2001 年 11 月にアメリカで特許登録となった。原告は被告の NETMASS, INC. を含む 10 社が本特許を侵害して、技術を利用して製品やサービスの販売を行っているとして提訴した。裁判において被告らは、(1) 当該特許の請求項の構成が不明瞭であることから被告が作成した仮想的な質問に対して回答することと、(2) 原告が privilege log に記載して弁護士依頼人間の秘匿特権を主張する資料はディスクバリーの対象とすべきことを主張した。
【結果】 ドイツ○
【秘匿特権に関する争点】 1) ドイツの弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。 2) 出願時における発明者リストの誤りは特許取得に関して不正の目的があったとして秘匿特権の対象から除外されるか。
【裁判所の判断】 1) 原告の保有する 254 特許はドイツの弁理士 (patent agent) である Gotz 氏が出願の代理を行った。 privilege Log に記載されている 162 件の文書のうち 158 件が発明者と Gotz 氏間の通信記録であることから、ドイツの弁理士 (patent agent) とドイツの依頼人間の通信について秘匿特権が適用されるかが検証された。裁判所は国際礼譲の原則に基づき、外国に接触 (touch) のある事項はその国の法に基づいて判断すべきであり、また、最も直接的に関係のある (most direct and compelling interest) 国の法に基づくべきとし、ドイツの法について検証を行った。その結果、いずれにおいても秘匿特権の適用を棄却するような事由は見当たらないとした。 2) 被告は原告が 254 特許の出願に際して、発明者の妻の氏名を発明者のリストに挙げたことは USPTO を騙す虚偽行為であったとし、特許出願に関わる文書は犯罪不正に関する例外措置の適用対象であり、秘匿特権の適用の対象に当たらないことを主張した。これに対して原告は出願時に発明者のリストに誤りがあったことは純粋な誤りであり、即時修正したことを告げた上で、この誤りは USPTO の審査官を偽る意図はなかったことを主張した。裁判所は犯罪不正に関する例外措置を適用するには、先行する判決 (In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800, 807 (Fed.Cir.2000)) のとおり被告が

虚偽行為に関する明白な証拠を提出する義務があり、十分な証拠が揃っていないことから例外措置の適用を求める被告の主張を退けた。

事件番号 : Ci-15
【事件名】 First Years Inc. v. Munchkin, Inc., WL 2828874 (W.D.Wis., 2008)
【原告】 First Years Inc.
【被告】 Munchkin, Inc.
【裁判所】 ウィスコンシン州 (W.D.Wis.)
【事件の概要】 ディスカバリーにおいて、被告は原告に2つのコミュニケーションの開示を求めた。一つは特許弁護士 (patent attorney) とのコミュニケーションであり、2つ目は外国の弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションである。前者に関しては、保護命令時の Claw back 条項に返却の同意があることを確認したが、被告は、不注意により開示された書面の返却を請求するにはあまりに時間が経過していると主張した。また、被告は、後者に関しては秘匿特権の対象となることを十分に証明していないと主張した。
【結果】 外国ー (判断せず)
【秘匿特権に関する争点】 ・外国の弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。
【裁判所の判断】 原告は、外国の弁理士 (patent agent) が弁護士 (attorney) の指示に従って行動している場合には、秘匿特権の保護を享受できると主張した。裁判所はその原告の主張を尊重したが、どの文書が該当するのか明らかではないため、インカメラ手続のために対象となる文書を提出すべきであるとした。

事件番号 : Ci-16
【事件名】 Baxter Healthcare Corp. v. Fresenius Medical Care Holding, Inc., WL 533126 (N.D. Cal. 2009)
【原告】 Baxter Healthcare Corp.
【被告】 Fresenius Medical Care Holding, Inc.
【裁判所】 カリフォルニア州 (N.D. Cal.)
【事件の概要】 ディスカバリーにおいて、当事者はディスカバリーでの議論に関し共同声明 (joint statement) を提出し、裁判所は両当事者の立場を考慮して資料の開示の可否について判断を行った。
【結果】 外国○ (米国弁護士 (attorney) の監督下)
【秘匿特権に関する争点】

外国の Patent agent が行ったコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。
<p>【裁判所の判断】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 秘匿特権は、外国の弁理士 (patent agent) が主として米国弁護士 (attorney) の職員であるならば、そのコミュニケーションは、その弁護士 (attorney) の監督下で働く非弁護士 (non-lawyer) と弁護士 (attorney) 間のコミュニケーションに認められるのと同じように秘匿特権が認められる。また、外国の弁理士 (patent agent) が弁護士業務の過程に係る場合もそのコミュニケーションは共同弁護士とのコミュニケーションと同様に秘匿特権が認められる。 ・ privilege log で確認されたコミュニケーションは、米国の弁護士 (counsel) と様々な外国の弁理士 (patent agent) とのコミュニケーションであり、それは、外国の特許訴訟に関して米国の弁護士 (attorney) の監督下で又は共同弁護士として行ったものである。このため、問題の文書には秘匿特権が認められる。

事件番号 : Ci-17
<p>【事件名】 Gucci America, Inc. v. Guess?, Inc., 271 F.R.D. 58 (S.D.N.Y., 2010)</p>
<p>【原告】 Gucci America, Inc.,</p>
<p>【被告】 Guess?, Inc.,</p>
<p>【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y)</p>
<p>【事件の概要】 原告は、商標権の侵害訴訟において、前任の企業内弁護士 (in-house counsel) とイタリア支社の従業員である企業内知的財産法律顧問 (in-house intellectual property counsel) とのコミュニケーションに対する開示に請求に対し、保護命令を請求した。この法律顧問は弁護士 (attorney) の有資格者ではないが、長年知的財産部門において法律的な助言を行っており、問題となったコミュニケーションは、原告の商標権侵害状況を世界的に調査するためのものであり、イタリアと米国で同時に進行していた訴訟で提出された資料に係るものであった。なおコミュニケーションが行われた当時は、原告は米国に商標権を有していない。</p>
<p>【結果】 イタリア× (タッチベースは米国にある)</p>
<p>【秘匿特権に関する争点】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 秘匿特権が認められるか否かを判断するにあたり、イタリアと米国のどちらの法に基づいて判断すべきか。 2) 弁護士 (attorney) でない法律専門家のコミュニケーションに秘匿特権は認められるか。
<p>【裁判所の判断】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 原告は、問題となったコミュニケーションはイタリアと米国で同時に進行している訴訟の準備のためであるから、タッチベースは米国にあり、米国法に基づいて判断すべきであると主張した。被告は、コミュニケーションはイタリアで行われたものであるため、イタリアの法に基づいて判断すべきであると主張した。確かに、伝統的な国際礼譲 (comity) の原則に基づいて判断するならば、原告は米国に商標権を有しておらず、外国の商標権侵害に関する調査報告であるので、コミュニケーションの内容自体には米国にタッチベースはない。

しかし、当裁判所は、タッチベースの有無に関しては、そのコミュニケーションが行われた場所や文書のある場所に焦点を当てる必要は必ずしも無いという原告の主張を認めるとした。そのコミュニケーションが行われた場所よりも、より重要な関係 (“more than incidental” connection) がある米国の法に基づいて判断すべきであるとし、当該コミュニケーションは主として米国の訴訟において原告の権利を守るためのものであるため、米国に重要な関係があるものである（米国にタッチベースがある）と判断した。仮に、コミュニケーションにおいて、イタリアにもタッチベースがあるといっても、イタリア法に関する又は基づいて助言などが反映された書面はない。このためイタリアの法に基づいて秘匿特権の有無を判断しないとした。なおイタリアの法では、企業内の弁護士 (in-house counsel) には秘匿特権は認められていない。

2) 米国法においては、弁護士 (attorney) でない者には秘匿特権は認められないが、そのコミュニケーションが弁護士 (attorney) の業務を補助 (assist) するものである場合は、弁護士 (attorney) でない者がしたコミュニケーションにも秘匿特権は認められる。原告の法律顧問は弁護士 (attorney) の資格を有していないが、イタリア支社の弁護士 (attorney) と頻りにコミュニケーションを行っており、直接の監督の下にあるといえる。このため、裁判所は、法律顧問がイタリア支社の弁護士 (attorney) と共に業務を行っていた間のコミュニケーションに係る文書には秘匿特権が認められると判断した。しかし、その弁護士 (attorney) がイタリア支社に来る前に行われたコミュニケーションについては、法律顧問が弁護士 (attorney) の指揮監督の下で業務を行っていたといえる証拠がないため秘匿特権は認められないと判断した。

事件番号 : Ci-18
【事件名】 In re IPCOM GmbH & Co., KG, WL 2490984 (C.A.Fed.D.C.,2011)
【原告】 IPCOM GmbH & Co.
【被告】 ー
【裁判所】 CAFC
【事件の概要】 IPCOM が Bosch からドイツと日本及びアメリカの特許を獲得した。このドイツの特許は、日本とアメリカの出願を基礎に優先権主張を伴うものであった。その後、IPCOM は HTC を特許権の侵害で訴えたが HTC は当該特許の無効と非侵害を主張し、また、(1)Bosch の企業内のドイツ弁護士 (counsel) と日本の弁護士 (patent counsel) 間で行われた日本の特許出願に関するコミュニケーションと、(2)Bosch の企業内のドイツ弁護士 (counsel) と米国特許弁護士 (patent attorney) との間で行われた米国特許出願に関するコミュニケーションの開示を求めた。
【結果】 ドイツ× (個別のコミュニケーションは判断せず、放棄の判断のみ)
【秘匿特権に関する争点】 ・(1)の秘匿特権が放棄された可能性のある文書に秘匿特権は認められるか。 ・(2)の共通の利益の可能性のある文書に秘匿特権は認められるか。
【裁判所の判断】

(1)の文書について

裁判所は、米国の秘匿特権に関する法を適用すると、Bosch から特許権を譲渡された際に、秘匿特権は放棄していると判断した。これに対し、IPCom はドイツの法に基づいて判断すべきと主張したが、ドイツの法と米国の法とは抵触する部分があり、IPCom は米国内法に反する判断をすべき根拠を証明すべきであるところ、その責任を果たしていない。また、発明者が米国特許法の保護を求める場合、開示要件を含むすべての規則や規定を遵守しなければならないところ、IPCom の特許には不正行為による特許権の喪失という可能性があり、その可能性がある以上、国際礼讓 (comity) を装って開示を免れることはできない。

(2)の文書について

IPCom は、Bosch との間には、共通の利益 (common interest doctrine) があり、秘匿特権は放棄していないと主張した。しかし、common interest doctrine は、第三者が主要クライアント (primary client) と共通の利益を重複して共有するクライアントの弁護士 (lawyer) であるときにその権利を認める。Bosch は特許権とその特許に関するすべての書類とを IPCom に譲渡したのであって、法的な主張や防御に関する情報を共有していない。このため、発明者と譲受人の間には共通の利益は存在せず、IPCom の主張は認められない。

事件番号 : Ci-19
【事件名】 AstraZeneca LP v. Breath Ltd., WL 1421800 (D.N.J., 2011)
【原告】 AstraZeneca LP, Astrazeneca AB
【被告】 Breath Ltd., Apotex, Inc., Apotex Corp.
【裁判所】 ニュージャージー州 (D.N.J.)
【事件の概要】 特許侵害訴訟において、Apotex は、スウェーデンの特許出願とスウェーデンで出願された国際特許出願に関して、Astra の社員のコミュニケーションと、米国に関係しない企業内の弁護士 (counsel) とその部下のコミュニケーションに関し開示請求を行った。これに対し、Astra はこれらのコミュニケーションは、秘匿特権とスウェーデンのトレードシークレット法により保護されると主張した。
【結果】 スウェーデン× (対象は企業内弁護士。スウェーデン法でも認めていないため。)
【秘匿特権に関する争点】 1) 秘匿特権を主張した書面に関し、どちらの法律で判断すべきか。 2) 1)の適用法に基づいて、秘匿特権は認められるか。
【裁判所の判断】 1) Astra は、スウェーデンの特許と国際特許出願は、問題となっている米国特許の基礎出願であるから、これらの出願に関するコミュニケーションは米国にタッチベースを有すると主張した。裁判所は、米国にタッチベースを有するコミュニケーションに関しては、米国内法に基づいて判断するが、それが付随的なものである場合はタッチベースがあるとはいえない。Astra の 2 つの出願に関するコミュニケーションは、米国に対して付随的

な接触でしかないため、タッチベースがあるとは認められず、スウェーデンの法における取扱いにより判断すべきである。

・スウェーデンの法では、スウェーデンの弁護士会 (bar) のメンバーと依頼人との間のコミュニケーションにのみ秘匿特権を認めている。企業内の弁護士 (counsel) はバーのメンバーではないため、彼と他の社員とのコミュニケーションについては、秘匿特権が認められない。

事件番号 : Ci-20

【事件名】

Cadence Pharmaceuticals, Inc. v. Fresenius Kabi USA, LLC, 996 F.Supp.2d 1015 (S.D.Cal.,2014)

【原告】 Cadence Pharmaceuticals, Inc 他

【被告】 Fresenius Kabi USA, LLC.他

【裁判所】 カリフォルニア州 (S.D.Cal)

【事件の概要】

Cadence は、特許侵害訴訟のディスカバリー手続において、ドイツの Fresenius が有する外国の書面 (Bichlmaier 書面) について、すでに提出済みではあるが claw-back 条項により回収された書面について提出を求めた。この Bichlmaier 書面の作成者は、コミュニケーションの当時、Fresenius の特許部門のマネージャーであった。

【結果】 ドイツ〇 (弁理士の指示下)

【秘匿特権に関する争点】

- 1) 秘匿特権の適用に関して、どの法律が適用されるか。
- 2) Bichlmaier 書面の作成者は弁護士 (attorney) でも弁理士 (patent agent) でもないが、弁理士の指示の下コミュニケーションを行っていた。その者がしたコミュニケーションに秘匿特権が認められるか。

【裁判所の判断】

- 1) Bichlmaier 書面は、ドイツで作成され、その内容はヨーロッパの特許出願に関するものであり、米国の特許に関するものではない。米国の特許に関するものであれば米国法に基づいて判断すべきであるが、当該書面は、ドイツで作成され、かつヨーロッパの特許出願に関する相談内容が反映されたものである。このため、国際礼让 (comity) の原則により、ドイツ法における取扱いに準じて判断すべきである。

ドイツ法によれば、弁理士 (patent attorney 又は patent agent) とその依頼人間の書面及び口頭によるコミュニケーションは秘密と考えられており、ドイツ裁判所はそのようなコミュニケーションの開示を強制されないとしている。

- 2) Bichlmaier 書面の作成者は、Fresenius の特許部門のマネージャーであり、いくつかの特許出願では発明者でもあった。当該作成者は、技術的なアドバイスと共に、特許出願に関する法的助言も併せて行っており、その点は無視すべきではない。また、Fresenius の特許部門は、他の部署に対して法的助言を行う役割を担っており、また、その部門には訴訟について責任を共有する弁理士 (patent attorney) も所属している。さらに、他の部署の者は、特許部門に対する依頼人 (client) であり、当該文書は、弁理士 (patent attorney) を含む特許部門の指示により当該作成者が作成したものである。このため、秘匿特権は認められる。

(3) コモンロー諸国の裁判例

事件番号 : Co-1
【事件名】 Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 193 F.R.D. 530 (N.D.Ill.E.Div.,2000)
【原告】 Smithkline Beecham Corp. (英国籍)
【被告】 Apotex Corp. (カナダ)
【裁判所】 イリノイ州 (N.D. Ill.)
【事件の概要】 英国籍の原告 Smithkline Beecham Corp. (以下 S 社) は抗鬱剤に関する特許 US4721723 を保有していたところ、被告 Apotex Corp. (以下 A 社) の製造子会社 TorPharm 社から ANDA (Abbreviated New Drug Application) の申請を行ったとの通知を受領した。通知は水和剤である 723 特許に対し、無水物の形態であるため 723 特許は侵害しない、との内容であった。S 社はこれに異議を唱え、特許侵害訴訟を提起した。 ディスカバリー手続において S 社は弁護士—依頼人間秘匿特権を主張して当該特許権に関連する一部の文書の提出を拒んだところ、A 社は S 社の主張は理由が無いとしてイリノイ州北部東地区地方裁判所に、S 社に対する文書提出命令の請求を行った。
【結果】 英国○
【秘匿特権に関する争点】 1) 秘匿特権が、英国の弁理士 (patent agent) による特許実務アドバイス (patent practice-advising) に適用されるか。 2) 第三者 (特許のライセンサー) との通信が「共通の利益の法理 (common interest doctrine)」として秘匿特権が適用されるか。 3) 科学者からの技術的情報がワーク・プロダクトとして認められるか。
【裁判所の判断】 1) S 社の属する英国の法律 (Civil Evidence Act of 1968, § 15(1)) に照らし、英国弁理士 (patent agent) が弁護士 (attorney) に近い機能を持つことを確認した。当事者が外国での適用する法律を提示できればディスカバリーの対象外と認められる。 2) S 社と特許のライセンサーは特許の保護に関して共通の利益があると認められ、法的な助言に関しては秘匿特権が認められるが、通信が単なる従業員の発信、又は宛先の場合、秘密が守られないと考えられ、除外される。 3) 訴訟が十分に予期されて以降のワーク・プロダクトに関しては秘匿特権が認められるが、予期される前の通常時のワーク・プロダクトには認められない。また、単なる事実を記述したワーク・プロダクトに関しても秘匿特権は認められない。

事件番号 : Co-2
【事件名】 Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 2000 WL 1310668 (N.D.Ill.)
【原告】 Smithkline Beecham Corp. (英国籍)
【被告】 Apotex Corp. (カナダ)
【裁判所】 イリノイ州 (N.D. Ill.)
【事件の概要】 No.11 の文書開示命令に関する裁判所の判断に対し, TomPharm 社が行った異議申立に関する審理。
【結果】 英国○
【秘匿特権に関する争点】 1) 英国の弁理士 (patent agent) は米国の弁護士 (attorney) とは異なり, 法曹界 (bar) のメンバーである必要はなく, 特定の特許に関する事項以外で法廷に立つには事務弁護士 (solicitor) 又は法廷弁護士 (barrister) が同席しなければならないが, 秘匿特権は認められるか。 2) 純粋に技術的な内容の文書は, その目的にかかわらず, 秘匿国権の対象として認められないか開示されるべきである。
【裁判所の判断】 Bobrick 判事は Civil Evidence Act of 1968, § 15(1)を対象として例示したが, U.K. Copyright, Designs, and Patents Act 1988 も対象とすべきであり, その要旨は (英国) 弁理士 (patent agent) とクライアントとの, イングランド, ウェールズ, 北アイルランド, スコットランドでの発明, 意匠, 技術情報, 商標の保護に関連する事項についての通信の秘匿に適用される, とあるので, これに従って文書が秘匿されるべきか否かを判断すればよく, 米国外の法律を尊重するとした判事の決定に「明確な謝り又は法律違反」はない, とした。 1) 提示された要件が秘匿特権の拡張に必要とされたことはなく, また, 弁理士 (patent agent) の保護に関する機能が米国法廷で理解される上では, 米国弁護士 (attorney) と同等である必要はない。 2) 特定の通信が秘匿されるべきか否かについて, 以下の3つが秘匿されるべきとした。 ①特許の保護に関して, ライセンス契約をするべきか否か, 又は現状の契約下に義務があるか否か, ②係属中の特許出願に関する戦略的な通信, ③弁護士 (attorney) の要請による技術情報又は試験結果で, 特許性の評価, 又は特許の保護に関する助言を求めするために準備された文書。 以上のことから本文章は③に該当し, 異議申立が成立するような「明白な誤り又は法律違反」は認められず, 異議申立を却下した。

事件番号 : Co-3
【事件名】 Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 2000 WL 1310669 (N.D.Ill.)
【原告】 Smithkline Beecham Corp. (英国籍)
【被告】 Apotex Corp. (カナダ)
【裁判所】 イリノイ州 (N.D. Ill.)
【事件の概要】 被告 Apotex 社の行った異議申立に対応した裁判所の判断に対し、原告 Smithkline Beecham 社が行った再考を求める異議申立に関する審理。 被告の異議申立により、英国弁理士 (patent agent) Kinzig の証言及び秘密裏に提示された文書 4 件について、秘匿物からの除外が指示されたが、これに対し原告が異議を申し立てた。
【結果】 英国○
【秘匿特権に関する争点】 (異議申立の内容) 1) Kinzig の証言及び秘密裏に提示された 4 件の文書について、原告が提供した時期及び手続きは正当であり、秘匿されるべき。 2) Ferrosan/Novo Nordisk 社との通信は「共通の利益の法理」が適用され、秘匿されるべき。 3) 1998 年 5 月 18 日以後の日付の多くの文書に関して、基本的に重大な訴訟のおそれがあった状況でのワーク・プロダクトであり、秘匿されるべき。 4) 英国弁理士 (patent agent) と第 3 国の弁護士 (attorney) との間の通信文書は法的な助言を求め又提供するものであるから秘匿されるべき。 5) 弁護士 (counsel) が出席した会議の議題と議事録は秘匿されるべき。 6) 原告の「経営陣」に配布された文書は秘匿されるべき。 7) 英国弁理士 (patent agent) との通信で、明確に秘匿文書と明示され、発信元及び受信者が原告の科学者及び英国弁理士 (patent agent) である文書は秘匿されるべき。
【裁判所の判断】 1) 訴訟は 1998 年 5 月 18 日以前には予想されていなかったもので、証言及び文書は正当な時期又は手続に沿っておらず、秘匿特権の対象から除外される。 2) これらの文書は、宛先を「従業員」として配布されたものであり、秘匿されるべき文書とはみなされない。 3) 1998 年 5 月以前に他の訴訟が進行中であったことは認めるが、本件訴訟が予期されたとの十分な証拠は提示されず、これらのワーク・プロダクトは除外される。 4) 原告の英国弁理士 (patent agent) と外国の弁護士 (attorney) との法的助言に関する文書は秘匿される。 5) 秘匿特権は依頼人が「弁護士 (lawyer) との通信の大半が依頼人の秘密の開示に当たるものであることに合理的な確信を提示できる」場合にのみ認められる。よってこれらの文書は秘匿特権の対象から除外される。 6) 文書の秘密性が維持されなかったとき、文書の特権は失われる。宛先が「経営陣」とい

うだけでは秘密性が維持されるとは言えず、除外される。

7) これらの文書に関して、Bobrick 判事は「その他の特権が主張されていない」文書であることを基準にしてしまったため、判断を誤ったものと考えられる。原告の主張どおり、これらの文書は秘匿される。

事件番号：Co-4

【事件名】

In re VISX, INCORPORATED, 18 Fed.Appx. 821, 2001 WL 929731 (C.A.Fed.)

【原告（申立人）】 VISX, INCORPORATED（米国，カリフォルニア州）

【被告】－

【裁判所】CAFC

【事件の概要】

申立人（VISX）は米国での特許出願手続きを進めていると同時期に EPO での特許出願において異議申立を提起され、英国代理人である英国弁理士（patent agent）は異議申立の証拠とされた米国特許出願と雑誌論文について「実施可能でない」と反論した。

米国での出願においても審査官から「実施可能でない」として拒絶されたが、VISX は実施可能であると説明し、拒絶を撤回させた。その後、VISX は IDS において、英国弁理士（patent agent）が EPO に提出した「実施可能でない」という主張を USPTO に開示し、「この主張は誤りであり異議申立の証拠とされた米国特許出願等は実施できる。依頼人は英国弁理士（patent agent）に米国特許出願に関する情報を提供していない。この主張は EPO での明細書の一要件である発明開示の基準に従ったものであり、USPTO の発明開示の基準に従っていない」と説明した。

特許侵害訴訟の原告（VISX）はカリフォルニア州北部地方裁判所に特定の秘匿通信の裁判所による提出命令を無効にする職務執行令状を申し立てた。連邦巡回区控訴裁判所の Bryson 判事は、原告は英国弁理士（patent agent）との通信に関して USPTO への同じ主題に関する情報開示申告書（IDS として提出しており、弁護士－依頼人間秘匿特権を放棄しているとした。

【結果】英国×（IDS 提出により秘匿特権を放棄）

【秘匿特権に関する争点】

米国における IDS の提出を秘匿特権の放棄とみなし、英国での弁護士－依頼人間秘匿特権を主張する文書の提出を求めることが可能か。

【裁判所の判断】

職務執行令状は明白な裁量の濫用や司法権の篡奪を修正するために使用されるが、秘匿通信の誤った公開を防ぐことにも利用できる。

VISX が USPTO への IDS 提出により弁護士－依頼人間秘匿特権を放棄したとみなした地方裁判所は判断を誤ったものではない。

事件番号 : Co-5
【事件名】 JOHNSON MATTHEY, INC., v. RESEARCH CORP. and RESEARCH, CORP. TECHNOLOGIES, INC., WL 1728566 (S.D.N.Y., 2002)
【原告】 JOHNSON MATTHEY, INC. (英国)
【被告】 RESEARCH CORP. and RESEARCH, CORP. TECHNOLOGIES, INC.
【裁判所】 ニューヨーク州 (S.D.N.Y)
【事件の概要】 <p>癌の治療化合物を開発し権利を主張する原告は、化合物の商業的開発を担い、そのライセンス供与による利益からロイヤルティを支払う契約をしていた被告が契約に基づくロイヤルティを支払わなかったとして提訴した。</p> <p>被告は Bristol-Mayer Company (米国, ニューヨーク州) との間で carboplatin と cisplatin に関してライセンス契約を結んだが、被告が原告に提示した契約には Bristol から受け取るロイヤルティの中、carboplatin に関してはマーケティングのみ、cisplatin に関してはマーケティングと技術情報の提供に関するロイヤルティの分配提供が含まれていた。言い換えると carboplatin の技術情報に関するロイヤルティの原告への分配提供は含まれていなかったが、これは原告と被告との契約による得られたロイヤルティのすべてに対する分配分の提供に反すると原告は主張した。</p>
【結果】 英国○
【秘匿特権に関する争点】 1) 暗示された開示又は部分的開示による秘匿特権の放棄 明確な意図を持ってではない暗示的な開示は秘匿特権の放棄につながるか、また、文書の部分的な開示は文書全体の秘匿特権の放棄につながるか。 2) 共通の利益による例外は適用されるか 過去のライセンス契約に関する文書の秘匿特権は「共通の利益」の例外の適用により維持されるか。 3) 外国の特許代理人 (弁理士 (patent agent)) により作成された文書 弁護士 (attorney) ではない外国の特許代理人 (弁理士 (patent agent)) により作成された文書は秘匿されるか。 4) ワーク・プロダクト 他の訴訟のために作成されたワーク・プロダクトは秘匿されるか
【裁判所の判断】 1) 原告が被告に対し原告の弁護士 (counsel) が用意した法的覚書の一部を開示したとしても原告が裁判においてその覚書を使用しない限り覚書の残りの部分の開示を求めることはできない。 2) 原告の従業員から被告の英国弁護士 (counsel) に送られた、英国における過去の「権利のライセンス」手続に関する文書に対し、共通の利益の例外による弁護士 (attorney) 一依頼人間秘匿特権は適用されない。 3) 原告は原告に雇用された英国弁理士 (patent agent) との通信に関連した文書について、

文書が原告と被告のロイヤルティ契約に関する限り、文書の提出を求められるが、英国での権利のライセンス手続に関するものは秘匿され、法廷は自主的に提出されなかった文書はインカメラ手続により判断する。

- 4) ワーク・プロダクトの法理は同様に原告が提訴された他の法廷で提出された文書は保護しない。

事件番号：Co-6

【事件名（判決番号／裁判所名）】

POLYVISION CORPORATION v. SMART TECHNOLOGIES INC., WL 581037 (W.D.Mich., 2006)

【原告】 POLYVISION CORPORATION

【被告】 SMART TECHNOLOGIES INC.

【裁判所】 ミシガン州 (W.D.Mich.)

【事件の概要】

原告 (Polyvision) は電子ホワイトボードに関する特許 (US5838309) を保有しており、原告の特許を被告 (Smart Technologies, 以下 Smart 社) が侵害しているとして提訴した。一方で被告は特許 (US5448263) を保有しており、原告が Smart 社の特許を侵害しているとして逆に提訴し、双方の特許の侵害が争われる裁判となった。本判決はディスカバリー手続における Smart 社の資料提示に関して裁判所が判決を下したものである。Smart 社の特許 263 に関して出願代理業務を行った Stephen Perry 氏はカナダの弁理士 (patent agent) であり、USPTO に登録している弁理士 (patent agent) でもある。原告は Smart 社が Perry 氏と交わしたコミュニケーションの記録は米国内で秘匿特権の対象とならないと主張して、Smart 社が保有している資料の開示を要求した。

【結果】 カナダ○ (米国弁理士(patent agent)として登録)

【秘匿特権に関する争点】

USPTO に登録している外国 (カナダ) の弁理士 (patent agent) と依頼人間のコミュニケーションに弁護士－依頼人間秘匿特権は認められるか。

【裁判所の判断】

裁判所は USPTO に登録している外国 (カナダ) 弁理士 (patent agent) の秘匿特権について判例を分析した結果、弁護士－依頼人間秘匿特権を認める判例を支持した。また Perry 氏が USPTO に登録している弁理士 (patent agent) であることから、Smart 社に対する特許出願業務に関して秘匿特権が与えられると判断した。ただし裁判所が関係者への意見を聴取し、文書を非公開で検閲した結果、Smart 社が privilege log の対象としていた文書のうち一部は、秘匿特権の対象外であるとして、Smart 社に対して文書の提示を求めた。

事件番号 : Co-7
【事件名】 RICE, v. HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. and Rolls-Royce, PLC, WL 865687 (E.D.Tex., 2007)
【原告】 Ivan G. RICE (米国, テキサス州)
【被告】 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. (米国, ニュージャージー州) Rolls-Royce, PLC (英国)
【裁判所】 テキサス州 (E.D.Tex)
【事件の概要】 原告はインタークーラー・ガス・タービンに関する特許 (US4896499) を保有しており、被告との特許侵害訴訟に関連して文書の開示を求めたところ、Rolls-Royce 社は当初弁護士一依頼人秘匿特権に該当するとした 5 件の文書について、再考の後、秘匿物に該当しないとして開示した。 これに対して Rice は、これらの文書は秘匿特権に値する文書であり、Rolls-Royce 社はディスカバリーを作成することにより以前の関連した裁判 ⁵ で侵害・無効訴訟の対象となっている特許に関する文書の秘匿特権を放棄したと主張した。 裁判所は文書を分析し、秘匿特権に該当しないことを確認し、Rice の申請を棄却した。
【結果】 英国× (法的な助言を求めるものではない)
【秘匿特権に関する争点】 5 件の文書が秘匿特権に値するか。
【裁判所の判断】 <ul style="list-style-type: none"> ・ (文書 1) Rolls-Royce 社の企業内英国弁理士 (patent agent) から同社技術者への文書であり、'499 特許の再審査に関して Rolls-Royce 社のエンジンとの相違に関する技術的比較を依頼したものであり、秘匿特権に該当しない。事実の列挙は秘匿されない。 ・ (文書 2) 文書 1 に関連する技術者から弁理士 (patent agent) への回答。秘匿特権に該当しない。 ・ (文書 3) 技術者から弁理士 (patent agent) を含む企業内の数人への文書で、Rice が訴状を提出した状況についての認識を表記したもの。弁理士が関与してはいるが、法的な助言を求めるものではなく、秘匿特権に該当しない。 ・ (文書 4) 技術者による'499 特許の解析に関するメモ。法的助言でも、法的助言を求める物でもなく、秘匿特権に該当しない。 ・ (文書 5) 文書 4 に関する技術者間のメモ。秘匿特権に該当しない。

⁵ 当初、Rice は法廷への要求 (motion to compel) で、Rolls-Royce 社は Rice の主張する意図的な侵害に対する防御としてこれらの文書の秘匿特権に依存することを意図していると主張した。したがって、Rice によると Rolls-Royce 社は秘匿特権を剣と盾として使用することを求めていた。Rolls-Royce 社は故意侵害に対する防御として弁護士 (counsel) の意見又は秘匿特権に依存していないことを明らかにしている。説明会で表明され、公聴会で Rice の弁護士 (counsel) が認めたとように、問題の核心は文書が秘匿されるべきものであるかどうかである。秘匿されるべきものではない場合、Rolls-Royce 社は秘匿特権を剣と盾のように使用することはなく、文書への依存は弁護士 (attorney) 一依頼人秘匿特権を放棄するものではないことになる。

事件番号 : Co-8
【事件名】 Shire Development Inc. v. Cadila Healthcare Ltd., WL 5331564 (D.Del.,2012)
【原告】 Shire Development Inc.
【被告】 Cadila Healthcare Ltd.
【裁判所】 デラウェア州 (D.Del)
【事件の概要】 Cadila は, 社員とのコミュニケーションについてインドの法に基づいて秘匿特権を主張した。コミュニケーションをした者は, 法的素養を有し, 企業内の特許に関わる法務部門のトップの者であった。裁判所は, インドの最高裁判事を専門家証人として意見をとり, 判断を行った。
【結果】 インド× (対象は法的素養のある無資格の社員)
【秘匿特権に関する争点】 インドの法に基づいて, 企業内のコミュニケーションに秘匿特権が認められるか。
【裁判所の判断】 インドの最高裁判事によると, 当事案のような法務部門のトップの者とその部下とのコミュニケーションには, 秘匿特権は認められないとのことであった。その意見を採用し, インドの法では, 法的素養を有する社員とその部下とのコミュニケーションには秘匿特権は認められておらず, 米国でも認めない。

5 我が国における米国での秘匿特権適用に関する問題及びその対策の現状（ヒアリング結果より）

5. 1 日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性に起因する問題の現状

(1) 企業

ヒアリング結果では、日本の弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権を主張する対象については、米国特許に対応する日本特許のみ、米国特許とその対応する日本特許の両者、さらには日本に対応する特許はない米国特許自体と、それぞれの場合があるという意見が見られた。

日本弁理士が関与したコミュニケーションに秘匿特権を主張する場面は、訴訟における立場によっても異なっている。依頼人が原告の立場である場合には、原告の米国特許の基礎となった日本の出願に関する権利化までのコミュニケーションが開示の対象となりやすい。米審査段階で新たな引例が発見された場合には日本の弁理士が依頼人にアドバイスをする場合などもある。一方、依頼人が被告の立場である場合は、相手方が侵害であると主張する米国特許について、鑑定をはじめとしてこれらに対する意見が求められる場合がある。また、米国に基礎出願がされており、第二国出願が日本である場合の日本特許に対する鑑定依頼等もあり得るだろう。

しかしながら、ヒアリング結果においては、訴訟となれば、まずは企業内で検討し米国の attorney と相談するので、外部の日本弁理士に依頼することはほとんど無いという意見や、後述のとおり、日本弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権は認められないものであるという立場に立ち（又は認められない場合に備えた保険として）、訴訟に関するすべての事項は米国の attorney に対応させているので、日本の弁理士とのコミュニケーションに関して秘匿特権を主張する場面は無いという意見もあった。また、1998年の日本の民事訴訟法改正の施行以降、米国においても、日本特許に関する日本の弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権を認められているので実際の不利益はないとの意見も多かった。もちろん、日本特許に関する日本の弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権を認める判例が重ねられているといっても、今後、裁判官により判断が覆る可能性は否定できない。そうした可能性も含めれば、確実性が低いといった意見はあったが、ヒアリング結果を総合すると、日本の弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権が認められているか否かが不確実であること（以下、単に「日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性」という。）に起因する不利益や負担は、現在のところ見られなかった。

秘匿特権の主張にあたり、前述のように米国の attorney 頼みとなり日本の弁理士があまり考慮に入れられていないこと背景には、米国裁判において、日本の弁理士とのコミュニケーションについて秘匿特権を主張し得るのは、基本的には米国の特許に関するものではなく、日本の法域内のコミュニケーションに限られることも一因であろう。さらには、日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性の認識が先行しているために、案件を問わず、端から米国の attorney に対応させていることも考えられる。こうした背景があるのであれば、これは日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性に起因する一つの問題と言えるのかもしれない。

最近では、中小企業が米国に進出して積極的に米国で活動を行う例も多くなってきており、訴訟に巻き込まれる事例も出てきている。中小企業に関しては、米国訴訟に関す

る経験や知識の蓄積が少ないことが多く、訴訟対応をはじめとする知財関連分野の全体的なマネジメントや教育といった側面も日本の弁理士の役割の一つとして期待されつつあるとの意見もあった。また、大企業にとっても、それぞれ企業により違いはあるが、訴えられた場合に米国の attorney に依頼する前の事前の相談や助言、弁理士や複数国の外国弁理士又は弁護士との長年の信頼関係の構築により得られた情報の提供等、弁理士が登場し、期待される場面は様々である。

このような弁理士に期待される場面においても米国の attorney 頼みによる秘匿特権の主張を行うことが、必ずしも最善策ではないであろう。それぞれの場面において、日本の弁理士が関与したコミュニケーションに秘匿特権の主張が可能な否か、各企業や弁理士において判断できるように、秘匿特権について正しい理解が広まることが重要であると考えられる。

(2) 弁理士事務所

ディスカバリーにおいては、その主体はあくまで出願人であって代理人は付随して補助する程度であり、日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性に起因する問題についても、弁理士に特化したものはあまりないものと考えられる（もちろん、権利取得手続をはじめとする依頼人とのコミュニケーションに関しては、企業と同様の問題点はあるであろう）。

上記の観点に基づいてヒアリングをおこなったところ、米国訴訟に直接的に関与し、秘匿特権に関して争いがあったといった意見は得られなかった。問題となる場面としては、鑑定が多く挙げられた。特に訴訟戦略に鑑みて鑑定の結果をどのように記載するかについて配慮すべきであるとの意見が挙げられた。

訴訟に関与したケースとしては、VLT 事件における藤村弁理士による主張がある。これは、日本の弁理士がどのような者であるか、日本において開示に関するどのような権利が認められているかについて証拠として提出されたものである（3.2.2(4)①を参照）。

5. 2 秘匿特権に関する対策の現状

(1) 日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性への対策

ヒアリング結果では、日本の弁理士に対する対応は大きく分かれている。日本の弁理士とのコミュニケーションには秘匿特権は認められないという前提の下に必ず米国の attorney が担当するところから、逆にこれまで秘匿特権の主張に関して全く問題なく認められているとし、特別な対応はしていないとするところもあった。また、世界各国の支社において知財部又は法務部の構成員はすべて有資格者であるのが通常であり、その者らが担当するので、そもそも外国弁理士の秘匿特権という論点は生じないというところもあった。

必ず米国弁護士の指示の下でコミュニケーションを行い、確実に秘匿特権が認められるように担保するという回答が多かった。

(2) 秘匿特権に関する全般的な対策

ヒアリング結果では、文書に「社外秘」や「attorney-client privilege」等の記載をし、秘密文書としての取扱いを企業内で決めているといったことは共通して回答を得られた。注意書きの記載については、重要な文書にのみ注意書きを記載するようにするとした回答もあった。ディスカバリーで提出したすべての文書に注意書きが記載されている場合、本当にそれらすべての文書が秘匿特権に該当するものであるのか相手方が疑義を差し挟む余地があるからであるという意見があった。また、不利になると考えられる事項については、なるべく口頭で行い、文書として残さないといった意見もあった。この点は弁理士事務所に対するヒアリングでは、ほぼ共通した意見であった。

企業の組織形態に関しては、無資格者の上司（知財部長）が作成した文書には秘匿特権が認められなかったことを踏まえ、秘匿特権を担保するには、マネージメントレベルの者若しくは指示を出す立場の者にはなるべく有資格者を配置することが好ましいとの意見もあった（米国ではマネージメントレベルに弁護士資格を有する者が配置されているため、このような問題は生じない）。

その他の訴訟時以外の対策としては、文書管理に関する企業内規程の整備や秘匿特権等についての企業内セミナーの開催などがあった。文書管理については、特にE-discoveryによりメール等の電子データが対象となったことから、メール等の管理について定期的に削除するようにしているとの複数の意見があった。

また、企業内セミナーについては、訴訟が始まった場合、法務部又は知財部だけでなく、当該訴訟で問題となった特許に関連する部門の者も対象としているとの意見であった。関連部門の者によるコミュニケーションもディスカバリーの対象となるためである。これに関連して、普段は訴訟等に関連性の浅い営業部門や開発部門の者に対して理解を得るのには労力が必要とのことであった。安易に特許の有効性について部門外の者とのやり取りを行わないように等、きめ細かい留意が必要となる。

このように、企業によって、その対応に差がみられた。具体的には企業において文書の取扱い規程等にしがって文書の整理や管理を行っているが、特に秘匿特権に関しての対応というよりは、全社的な文書管理規定や訴訟対応の一環としての管理であることが多かった。どのようにすれば認められるのかが不明であるため、過度に厳密な管理を行い、コスト増といったような何らかの支障をきたしている場合があるという具体的な例は見当たらなかった。

なお、日本の民事訴訟法の改正前後で秘匿特権に対する対応に変化があったという意見は見られなかった。これは、1998年の日本の民事訴訟法改正の施行時から継続して担当している担当者がほとんどおらず、詳細は不明であるということも一因と考えられる。秘匿特権に関して、日本の弁理士の取扱いに変化があったのは民事訴訟法の改正が契機となっているものの、民事訴訟法の改正前後で企業における秘匿特権の対策に変化はあまりなかったものと考えられる。

5. 3 ディスカバリーについて

ヒアリング結果では、秘匿特権に関する対策よりも、ディスカバリーについての負担感の方が大きいとの意見が多かった。具体的には、弁護士費用をはじめとする費用負担

の大きさ、短期間で大量の証拠の準備、場合によっては英語への翻訳が負担であるとの意見が集中した。

加えて、ディスカバリーに対する周知と理解を得ることの困難さが挙げられた。日本の民事訴訟手続とディスカバリーとは対応する際の考え方が全く異なるため、理解を得る困難さと、書類等を保存する際のバランスをどのようにとればよいか苦慮しているとの意見があった。例えば、日本では不利な証拠は出さなくてよいため、その部分を黒塗りにして出すことも容認されるが、ディスカバリーでは許されない。また、日本では証拠が残っているほど有利になるが、ディスカバリーでは証拠があることで逆に不利になる場合がある。訴訟前に証拠となる物件を削除することで逆に証拠を故意に隠匿していると追及され、不利な事実認定を受けるなどの制裁を課される危険もある。

ディスカバリーの負担は、担当する米国弁護士の能力にもよるので、米国弁護士の選択が重要であるとの意見もあった。

近年では、ディスカバリーで提出する資料は莫大なものであり、その精査をするだけで労力的にも費用的にも多大な負担となっている。資料の抽出だけでなく、資料の仕分に大きな負担を感じているとの意見がある。どの資料を提出すべきか又は秘匿特権を主張すべきかといった仕分けである。これらは米国 attorney が担当するといった意見が多かった。

このため、ディスカバリー支援会社によるコストダウンの試みも行われている。また、人力による提出証拠の精査だけでなく、コンピューターを利用した資料の抽出や保持などの対策も進んでいる。

5. 4 ヒアリング結果における州による違い

ディスカバリーや秘匿特権に関する判断としては、州による判断の違いは見られないという意見が多かった。また、地域的な差というよりも担当する裁判官による影響が大きいという意見が多かった。ただし、ディスカバリー等の訴訟手続に関する判断の違いについては、あるという意見と、ディスカバリーのしやすさという点で違いは聞いたことがないという意見の両方があった。

なお、裁判の最終的な判断に関しては、州による違いがみられるという意見が多かった。特に、テキサス州東部連邦裁判所 (E.D.TEX.) は権利者側に有利な判断がなされる傾向にあるという意見があった。また、カリフォルニアではテクノロジーに理解があるとの意見があった。そして、最終的に権利者に有利な判断がされやすいということは、ディスカバリーにおける判断も権利者に有利だからとも言えるかもしれないという考えもある。

なお、訴訟地については、ヒアリングでは以下のような州が挙げられた。すべて連邦裁判所である。

テキサス州東部、ニューヨーク州、カリフォルニア州、デラウェア州、マサチューセッツ州、ペンシルバニア州、イリノイ州、ジョージア州、ニュージャージー州、コロラド州、カリフォルニア州北部・中央、プエルトリコ州

その他、ITC (International Trade Committee) があった。

6 まとめ

近年、日本人による外国での特許登録件数が増加している。それに伴い、日本の弁理士が関与（外国出願に関する助言、国内基礎出願に関する代理や鑑定等）する特許権について外国で訴訟が起こる可能性も高まりつつある中で、日本の弁理士と依頼人との間のコミュニケーションについて「日本企業が米国等のコモンロー諸国における知的財産権紛争に巻き込まれた際には、日本企業は日本弁理士と相談した法律的事項や鑑定等の文書を、当該国の裁判所に一方的に提出を求められ、開示せざるを得ない、という不利な取扱いを受ける可能性がある」との指摘がみられる。

我が国の国会においても、2000年の弁理士法全面改正の際、参議院経済産業委員会（2000年3月30日）の附帯決議において「今後の弁理士制度の検討に当たっては、知的財産権の国際的情勢の動向にかんがみ、我が国企業の機密事項が外国の裁判においても保護されるよう適切な方策を検討する」こととされたほか、知的財産推進計画（2007年、2008年）でも、「米国における守秘特権（attorney-client privilege）と日本の弁理士の業務との関係につき、日本弁理士会の協力を得つつ調査を行い、関係法令による対応の可能性を含め、今後の方策につき」検討を行うこととされた。

こうした状況の下、2013年度に開催された産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会において秘匿特権に関する取組が議論された。その報告書においては、「弁理士と依頼人との間のコミュニケーションが、他国の民事訴訟手続において開示から保護されるかどうかは、第一義的には当該法廷地の手続に依存するものであると言わざるを得ない」ため、「条約などの国際的な取決めが有効であり、世界知的所有権機関（WIPO）や特許制度に関する先進国会合（B+会合）の枠組みにおける国際交渉を加速すべく、政府として積極的に取り組むことが期待される。」とされている。

6.1 米国における裁判例

1998年の日本の民事訴訟法改正の施行により、弁理士と依頼者との間で交わされた文書が一般的な文書提出義務の例外とされたこと等を考慮し、初めて日本の弁理士に秘匿特権を認めたVLT判決（2000年）以降、米国では、我が国の弁理士に秘匿特権の適用を認めた裁判例が続いており、現時点で我が国において更なる法律的措置は必要ないものと考えられる。

法律的な議論と並行して、VLT判決以降も米国で多くの裁判が行われ、数々の当事者の努力の結果として裁判例が積み重ねられている。前述の報告書においても「今後、米国の裁判例の状況を引き続き注視するとともに、以上の取組の結果、我が国において何らかの措置が必要であるかどうかを見極めつつ、必要な場合に速やかに対応していくことが重要であると考えられる。」とされており、こうした裁判例について網羅的な調査が必要となっていた。

今般の裁判例調査の結果（4.4.2を参照）、米国では、外国の弁理士に関しては、各裁判所において連邦法に基づいて秘匿特権の適用が判断されており、1998年の日本の民事訴訟法改正の施行以降、米国においても、日本特許に関する日本の弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権を認める判例が重ねられていることが確認できた。いまだ判例の

ない州が多々あるものの、単に外国の弁理士が関与するという理由のみで秘匿特権を認めないとする裁判例は見当たらず、これには州による違いも特には見られなかった。

他方で、日本弁理士が関わるコミュニケーションに秘匿特権が認められなかった裁判例もいくつか見られた。いずれの事件においても **privilege log** の不備等による実務上の原因によるものであることから、日本の弁理士とそれを取り巻く実務家においては、米国における訴訟も考慮の上で注意深く実務を行うことが必要と考えられる。

総合すると、1998年の民事訴訟法改正の施行以降の判例の積み重ねにより、十分な注意のもと実務を行えば、日本の弁理士と依頼人との間のコミュニケーションに秘匿特権が認められる可能性が高くなっているといえよう。

6. 2 企業等において秘匿特権に関し生じている問題について

日本弁理士への秘匿特権適用の不確実性に起因する実害についてヒアリングした結果（5.1を参照）、我が国の企業・弁理士事務所内に特段の実害があるとの意見は見られなかった。フローチャート（4.4.3を参照）のとおり、日本特許に関するコミュニケーションと米国特許に関するコミュニケーションとでは、秘匿特権の判断基準（準拠法）が異なることや、依頼人が原告、被告何れの立場であるかによって状況は異なることから、それぞれについて要因を考察する。

6. 2. 1 依頼人が原告となる場合

前述のとおり、近年、日本人による外国での特許登録件数が増加していることから、米国の訴訟において我が国の企業等が原告となって訴訟を提起する可能性は高まっていると考えられる。

依頼人が原告となる場合、日本の弁理士は、訴訟以前の段階において、訴訟の対象となる米国特許に対応する日本特許の権利取得手続の代理をする、日本特許とこれに対応する外国特許についてどのような国際権利取得戦略をとるべきかという相談に応じる、といったケースが想定される。こうしたケースでは、日本特許に関するコミュニケーションと捉え、秘匿特権の主張をすることが可能であるため、国際礼让（comity）の原則より日本法上の取扱いが判断の基準となり、日本弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権を認める判例が積み重ねられてきたものと考えられる。その結果として、実害がないという意見が多くなっているのではないかと。

6. 2. 2 依頼人が被告となる場合

中小企業・小規模事業者を含め、企業活動のグローバル化が進み、多数の日本企業が米国市場に進出している近年においては、いわゆるパテントトロールの活動とも相まって日本企業が米国における訴訟に巻き込まれる可能性が高まっていると考えられる。

依頼人が被告となる場合、依頼人が大企業であれば、訴訟以前から企業内で米国訴訟も見据えた情報の取扱いを行っているケースが多く、また、米国訴訟が提起される可能性が高まった段階で、信頼できる米国弁護士を見つけ、その指示の下で訴訟対応を行っているため、実害がないという意見が多くなっているのではないかと。

他方で、依頼人が中小企業・小規模事業者である場合には、信頼できる米国弁護士を見つけることは困難なため、米国訴訟が提起される可能性が高まった段階で、最初の相談窓口として、日本出願を依頼している弁理士を選ぶことは有り得る。この場合の法的助言は米国特許に関するコミュニケーションとなるため、秘匿特権が認められない恐れがある。また、訴訟以前の段階における情報の取扱いについて、十分企業内で整備されていない企業も多いと考えられるため、訴訟に巻き込まれた場合には実害が出る可能性がある。こうしたリスクはあるものの、訴訟の絶対的な件数が少ないため、問題が顕在化していないのではないか。

6. 2. 3 その他の観点

日本特許との対応の観点から、米国特許に関し日本弁理士の助言が有用であるとの意見もあった。こうした米国特許に関する日本弁理士とのコミュニケーションについて判示した裁判例は発見されなかったが、仮に裁判で争いになれば、日本特許との関連性を主張できない場合には、秘匿特権の判断基準は米国の法に準拠すべきとされ、日本弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権が認められずに、開示せざるを得ない事態になり得る¹。

このようなケースに関し、特に実害が見られない状況であるのは、秘匿特権適用の可否が争点となり裁判まで争われるケース自体がこれまではあまりなかったことが、一因と考えられる。米国特許に関する日本弁理士とのコミュニケーションへの秘匿特権適用については不確実であるため、秘匿特権の適用範囲やその主張の仕方を含めて訴訟戦略を事前に検討しておくことが重要であろう。

6. 3 提言

6. 3. 1 政府の取組について

証言拒絶権・文書提出拒否権を規定した民事訴訟法の改正（1998年）、その民事訴訟法による措置を考慮して初めて日本弁理士に秘匿特権を認めたVLT判決（2000年）、Eisai判決（2005年）を経て、米国においては日本弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権を認める判例が重ねられ、現時点で我が国における特段の法律的措置を講じる必要は生じていないようである。

しかしながら、依然として、カナダやイギリスなど、米国以外のコモンロー諸国においては、未だ日本弁理士に対して秘匿特権が適用されるかどうか不確実な状況にあるという指摘もある。こうした問題は我が国にとどまらず世界共通であることから、WIPOにおける政府間の議論の推進を始め、自国の弁理士が自国の特許権等を対象に行ったコミュニケーションについては、他国においても秘匿特権の適用が認められるようにする

¹ 日本弁理士の専門性は、日本の特許法等の法制度に基づくものであり、かつ秘匿特権は、元来米国の法に認められた法律家と依頼者とのコミュニケーションに認められる例外的な権利であることを踏まえれば、日本弁理士は米国特許法に関する専門性を認められた法律家ではないことから、各国弁理士の相互承認や世界共通の弁理士制度が構築されていない現在においては、米国裁判において、米国特許に関する日本弁理士とのコミュニケーションに秘匿特権が認められないおそれがあること自体はやむを得ないものと思われる。

ための国際取組の一層の推進を期待したい。併せて、米国における裁判例についても引き続き注視していくことが求められる。

6. 3. 2 弁理士・日本弁理士会の取組について

日本弁理士会においては、各弁理士事務所への周知資料として、各企業においては社員教育の教材として、秘匿特権の適用範囲やその要件、**privilege log**の作成方法等の秘匿特権の適用の確実性を高めるための対策のみならず、ディスカバリーをはじめ、秘匿すべき情報の管理及び訴訟上の主張など、米国での訴訟全体に対する対応という観点も含めた「業務ガイドライン」を策定することが期待される。

特に、中小企業においては、海外における知財訴訟に対応するためのノウハウの蓄積もなく、事前に体制を整えることが困難な場合が多いと考えられる。このような企業が、体制を整えるために事前に相談する相手としては、民間のディスカバリー支援会社なども選択肢であるが、一般的には特許出願を依頼した日本国内の弁理士の場合の方が多いであろう。弁理士においては、中小企業の知財をグローバルに支援する側面からも、米国のディスカバリーや秘匿特権の適用範囲等について、十分な知識を備えておくことが求められる。

6. 3. 3 企業の取組について

秘匿特権は米国におけるディスカバリーの例外と位置付けられるものであり、その適用については、個々の事例に則して米国裁判所において判断されるため、ある実務のやり方をすれば確実に秘匿特権の適用を受けられるという性質のものではない。しかし、現実の訴訟では、秘匿特権の主張に関しては裁判まで争いになるケースは少なく、大半は当事者間の手続で終了するため、訴訟の相手が秘匿特権の主張を了解すれば、その文書の開示を避けることができる。したがって、如何に相手方に対し、説得力を持って、秘匿特権の適用を主張できるかがポイントであり、他者の取組（5.2を参照）も参考にしつつ、秘匿特権を主張するための選択肢を多数備えておくことが有用と考えられる。

グローバル化が進展している昨今、特許制度についても各国間で調和が図られており、日本弁理士との日本特許に関するコミュニケーションが国際訴訟におけるディスカバリーの対象となり得る状況となっている。我が国の企業においては、国際訴訟に突然巻き込まれるリスクが存在することを認識し、日頃から、信頼できる専門家の協力の下で、秘匿特権の適用の確実性を高めるための対策はもとより、米国での民事訴訟に備えた体制作りを行っておくことが重要である。

平成 27 年 2 月

平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

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

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>

