

## [米国] パテントエージェントの秘匿特権と その適用範囲に関するCAFCの許可が与える影響

U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 2016年3月7日判決

In re: Queen's University at Kingston, Case No. 2015-145, 2016 WL 860311

浅 地 正 吾\*  
伊 藤 晴 國\*\*

**抄 録** パテントエージェントの秘匿特権を認めた、近時の米国連邦巡回控訴裁判所によるQueen's University事件判決は、米国特許出願人や米国特許保有者にとって明るい材料である。これにより、特許出願人は特許審査のために特許弁護士の代わりにパテントエージェントを利用する一層の柔軟性を与えられ、パテントエージェントとのコミュニケーションの秘匿特権に関する紛争が減少すると考えられる。また、一般に米国パテントエージェントの費用は米国特許弁護士の費用に比べ格段に安いいため、費用削減の可能性をもたらす。しかし、費用削減の可能性は、比較的狭く不明確な秘匿特権の適用範囲及びいくつかの州裁判所が秘匿特権を認めないリスクにより限定的となる可能性がある。利害関係人は、秘匿特権の適用範囲及びパテントエージェントとのコミュニケーションの内容に注意する必要があるが、綿密な計画を持って手続処理業務の一部を特許弁護士からパテントエージェントに移すことにより、米国特許出願の手続処理における費用削減が可能になると考えられる。

### 目 次

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. はじめに                            | 4. 3 企業の知財部門のメンバー間のコミュニケーションについて          |
| 2. 背景                              | 4. 4 米国で特許を出願する又は特許を保有する日本企業について          |
| 2. 1 米国におけるパテントエージェント              | 5. 秘匿特権の適用範囲を若干不明確にする最近のテキサス州第5地区控訴裁判所の判決 |
| 2. 2 米国法学における秘匿特権及びその認証の理由         | 6. おわりに                                   |
| 2. 3 パテントエージェントの秘匿特権に関する連邦地方裁判所の分裂 |   |
| 3. Queen's University判決            |   |
| 3. 1 事実及び手続に関する背景                  |   |
| 3. 2 上訴及びCAFCによるCAFC法の選択           |   |
| 3. 3 パテントエージェントの秘匿特権を認める多数意見の理由    |   |
| 3. 4 パテントエージェントの秘匿特権の認められた適用範囲     |   |
| 4. Queen's University判決が与える影響      |   |
| 4. 1 概要                            |   |
| 4. 2 弁理士とのコミュニケーションについて            |   |

### 1. はじめに

特許出願人及びそのパテントエージェントは、自らの特許の特許性又は有効性、クレーム

\* ジョーンズ・デイ法律事務所 米国弁護士  
Shogo ASAJI

\*\* ジョーンズ・デイ法律事務所 日本国弁護士  
米国弁護士 Harukuni ITO

の範囲及び意味、明細書、先行技術等の充分性に影響のある多くのデリケートな問題について話し合わなければならない。出願人は、当然ながら、そのような話し合いの内容の秘密を保護し、後の訴訟や取引でそれらが自分たちに不利になる形で使用されることを回避したいと考える。しかし、単にパテントエージェントが弁護士ではないという事実により、一般的にパテントエージェントとのコミュニケーションは、弁護士・依頼者間秘匿特権による保護を受けることができなかった。

今年初め、Queen's Universityの事件<sup>1)</sup>において、米国連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」という）は、連邦控訴裁判所で初めて、弁護士・依頼者間秘匿特権とは別に、パテントエージェント・依頼者間秘匿特権を認める判決を下した。この判決により、米国パテントエージェントは、特許審査に関する依頼者とのコミュニケーションの秘密を保護する権能において特許弁護士と対等な立場に引き上げられた<sup>2)</sup>。この判決以前は、パテントエージェントの秘匿特権を認めるべきか否かについて、米国連邦地方裁判所の意見は分れていた。このため、訴訟中、依頼人のパテントエージェントとのコミュニケーションを開示から保護することができるか否かに関して多くの不確実性及びディスカバリに関する紛争が生じていた。この結果、パテントエージェントの費用は特許弁護士と比べ一般的にかなり安いにもかかわらず、一部の特許出願人によるパテントエージェントの利用が妨げられていた。

CAFCは、全ての米国特許事件における排他的な上訴管轄権を有し、それは、米国内の全ての連邦地方裁判所が特許事件を所管する際CAFCに従わなければならないことを意味する。したがって、Queen's University判決は連邦地方裁判所の分裂を取り除き、米国での特許審査に関して特許弁護士ではなくパテントエージェントを選択する一層の柔軟性を利害関係人

に与える。また、これによって、パテントエージェントとのコミュニケーションの秘匿特権に関する米国での訴訟の不確実性及びディスカバリにおける紛争も削減される。これらは、どの程度の額になるかは現時点では不明であるが、費用削減につながるはずである。

本稿は、Queen's University判決及びそれが利害関係人、特に日本の利害関係人に及ぼし得る影響の大きさを考察する。最初に、米国におけるパテントエージェントの役割とパテントエージェントの秘匿特権の背景を説明する。

## 2. 背 景

### 2. 1 米国におけるパテントエージェント

米国におけるパテントエージェントとは、弁護士ではないが、米国特許商標庁（以下「PTO」という）から、特許出願の手続を遂行し、PTOの手続において依頼人を代理する資格を与えられた者を指す。特に、パテントエージェントは特許出願の準備及び申請、先行技術の調査、特許性に関する意見の提供、特許出願に関する全てのPTOへの提出物の作成、審査官との面談への参加、及び再審査、インターフェアレンス（抵触審査）、当事者系レビュー等PTOの手続における依頼人の代理を行う。これに対して、特許弁護士は州の法曹協会が弁護士業を行うことを許可された弁護士であり、さらにパテントエージェントと同じ業務の遂行をPTOにより許可された者である。パテントエージェントと特許弁護士は両者とも、科学又は工学分野におけるある程度の教育と研修経験を有すことを要され、PTOが実施する特許法及び特許出願手続に関する試験に合格しなければならない。

多くのパテントエージェントは法律事務所、社内法務部又は大学の技術移転室に勤めている<sup>3)</sup>。これらのパテントエージェントは通常、同じ事務所又は企業の弁護士と同じチームで、

又はその弁護士の指導の下で業務を行う。その他のパテントエージェントは、個人事業者として又は他のパテントエージェントと共同で業務を行う。日本とは異なり、数人又はそれ以上のパテントエージェントを抱え且つ弁護士がいないという特許事務所はないようである。

調査によると、特許弁護士と比べて、パテントエージェントはより上級の学位、より長い業界での経験、より長いPTOでの登録年数を有する傾向がある<sup>4)</sup>。しかし、パテントエージェントはより安いという傾向もある。パテントエージェントの時給は、平均して特許弁護士の通常料金の半額である<sup>5)</sup>。それにもかかわらず、パテントエージェントはPTOに登録された者の全体の四分の一しか占めていない<sup>6)</sup>。ある調査では、2011年に申請された特許出願によると、パテントエージェントは、PTOに登録された現役者の僅か18%を占めると推定されている<sup>7)</sup>。これにはいくつかの理由があるが、2015年のPTOレポートでは、その一つの理由は、パテントエージェントとの秘密のコミュニケーションが、特許弁護士と同程度には秘匿特権として保護されないためであると述べられている<sup>8)</sup>。米国では、社内知財アドバイザーのほとんどが弁護士である。

## 2. 2 米国法学における秘匿特権及びその認証の理由

米国の法システムは、公開且つ広汎なディスカバリーを伴う対審主義のシステムである。米国法学上、秘匿特権は、訴訟中に秘密情報を強制的な開示から保護する手段であり、公益がそのような非開示を支持する例外的な場合にのみ認められる。

秘匿特権といえば、弁護士・依頼者間秘匿特権が断然最も有名な類だが、その他にもある。米国法は、患者と医者、患者と心理療法士、神父と悔悟者、配偶者間のコミュニケーション、

及びジャーナリストの情報源その他の秘匿特権も認めている。

これらの秘匿特権の根本的な理由は、偽りのないコミュニケーションと信頼関係を滞らせるのではなく、むしろ助長することによって、社会にとって重要であるとみなされる関係を保護することである。米国の裁判所は、弁護士・依頼者間秘匿特権の目的は、弁護士がより良いアドバイスを行うことができるように、弁護士と依頼者間の「完全で偽りのないコミュニケーションを促すこと」である、と繰り返し述べている。これは同様に「法の遵守及び司法行政における幅広い公益を促進する」ものと考えられている<sup>9)</sup>。

米国における秘匿特権は、連邦法、州法及びコモン・ローによって制定されている。パテントエージェントの秘匿特権を制定する法律は今日までない。米国連邦裁判所はコモン・ローの原理に従い、連邦証拠規則第501条に基づき、新しい秘匿特権を認める権限を有する<sup>10)</sup>。この権限の行使にあたり、裁判所は上記の政策理念を考慮しなければならない。しかしながら、他方で、新たな秘匿特権は認められないという推定も存在する。

## 2. 3 パテントエージェントの秘匿特権に関する連邦地方裁判所の分裂

パテントエージェントと依頼者間のコミュニケーションを保護する秘匿特権の概念は新しいものではない。連邦地方裁判所は、約40年前にコモン・ローに基づきパテントエージェントの秘匿特権を認め始めたが、それ以来、そのような秘匿特権を認めるべきか否かに関して連邦地方裁判所間でかなりの分裂がある<sup>11)</sup>。

パテントエージェントの秘匿特権を認めない論理的根拠として最もよく使われるのは、パテントエージェントは弁護士でなく、弁護士として扱われるべきではないため、パテントエー

エージェントを含むように弁護士・依頼者間秘匿特権の適用範囲を広げるべきではないというものである。これは、弁護士は法的なアドバイスを行う資格及び免許により特別な役割を有する一方、パテントエージェントは単なる技術情報の繋ぎ役であり、その業務内容は真に法的なものではないという見解に基づいていた<sup>12)</sup>。

パテントエージェントの秘匿特権を認める論理的根拠は、パテントエージェントは実際に法的アドバイスをを行い、依頼者はパテントエージェントとのコミュニケーションが弁護士とのそれ同様に秘密が保持されることを期待しているというものである。パテントエージェントの秘匿特権を認めた連邦地方裁判所は、典型的に、最高裁判所の *Sperry v. State of Florida Ex. Rel. Florida Bar* 事件における1963年の判決に依拠していた。この判決は秘匿特権の争点に関するものではないが、特許出願の準備及び審査手続は弁護士業務を成すものであり、パテントエージェントは弁護士と同じ倫理的かつ専門的な行為の基準に服するものであるとの判決を下した<sup>13)</sup>。したがって、これらの連邦地方裁判所は、パテントエージェントが弁護士のように扱われるべきであると結論付けた。また、連邦地方裁判所は、パテントエージェントの秘匿特権を認めることは、特許出願人にパテントエージェントと特許弁護士のいずれを雇うかについて自由な選択をさせるという連邦議会の意図を妨げないためにも必要であると判断した。

連邦地方裁判所間の分裂により、パテントエージェントとのコミュニケーションが特許訴訟において秘匿特権扱いされるか否かに関して、多大な不確実性が生じていた。いくつかの連邦地方裁判所はこの問題に関して判決を下した経験がなく、これらの裁判所がどのように判断したであろうかを推測することはほぼ不可能であった。したがって、この分裂は、訴訟当事者がさらに強制開示の申立てを行う原因となり、そ

れによって訴訟の費用及び期間が拡大し、フォーラム・ショッピングや裁判地の移送申立ての申請が増加していた<sup>14)</sup>。また、この分裂により、依頼者・米国パテントエージェント間の完全で偽りのないコミュニケーションが妨げられ、パテントエージェントの利用が妨げられていた<sup>15)</sup>。

さらに、弁護士・依頼者間秘匿特権は弁護士による法的アドバイスを提供又は取得する目的で行われたコミュニケーションのみを保護するため、パテントエージェントの秘匿特権を認めていない裁判管轄区でパテントエージェントとのコミュニケーションが秘匿特権とされる唯一の方法は、パテントエージェントが弁護士の指導の下で業務を行うことであった<sup>16)</sup>。したがって、多くの利害関係人は、パテントエージェントとのコミュニケーションについて弁護士・依頼者間秘匿特権を保護するという目的のためだけに、パテントエージェントを監督する弁護士を雇うこととなった。その他の者は、特許弁護士は一般的により高額であるにもかかわらず、単純にパテントエージェントではなく特許弁護士を雇うこととなった<sup>17)</sup>。どちらの場合においても、米国特許取得の費用が増加することとなった<sup>18)</sup>。

パテントエージェントの秘匿特権を認めないことや認識にばらつきがあることは、米国を、秘匿特権を既に認めている、又はパテントエージェントと依頼者の間のコミュニケーションについて秘密保持義務を課す日本等の他の国から外れた立場に置くことにもなっていた。これによって、利害関係人が、対応外国申請に関する秘匿特権又は秘密の情報を米国のパテントエージェントと共有すること、又はグローバルな特許戦略の話し合いに米国パテントエージェントを関与させることがより困難になっていた。さらに、米国以外の利害関係人は、秘匿特権が米国パテントエージェントとのコミュニケーションを常に保護するものではないということを知らないケースが時々あり、これによって秘密保

持の権利放棄のリスクが高まっていた<sup>19)</sup>。

これら課題を全て考慮すると、Queen's University判決は利害関係人にとって朗報である。

### 3. Queen's University判決

#### 3. 1 事実及び手続に関する背景

2014年1月31日、Queen's University及びPARTEQ Innovations（以下総称して「Queen's University」という）は、Samsung Electronics Co., Ltd. 及びSamsung Electronics America, Inc.（以下総称して「Samsung」という）に対して、テキサス州東部地区連邦地方裁判所にて特許侵害訴訟を提起した。Queen's Universityは、ユーザーがスクリーンから目を離すと動画が停止し、再びスクリーンを見ると再生する、Samsungのスマートフォン及びタブレットのSmartPause機能が、ユーザーの視線に基づくインターフェイスを内容とする本件特許を侵害していると主張した。

ディスカバリの最中、Queen's Universityは、本件特許の手続に関する、従業員と米国パテントエージェントの間のコミュニケーションを含む文書の提出を拒否した。これらのコミュニケーションに弁護士は関与していないが、Queen's Universityは、それらが秘匿特権に値すると主張した。予審判事及び連邦地方裁判所は、当該コミュニケーションが弁護士・依頼者間秘匿特権の対象にはならず、それとは別にパテントエージェントの秘匿特権は存在しないと判断し、Samsungによる文書開示強制の申立てを許可した。その後、Queen's UniversityはCAFCに対して職務執行令状の申立てを行った。

#### 3. 2 上訴及びCAFCによるCAFC法の選択

上訴の本案を判断する前に、CAFCは連邦地方裁判所の判決をCAFC法と連邦地方裁判所が所在する第5巡回区の地方巡回裁判所の法のど

ちらを適用して再審理すべきかという問題を審理した<sup>20)</sup>。CAFCは、一般的に、侵害、有効性、クレーム解釈、不正行為等の実体的な特許法の問題に関しては、独自の法律を適用し、特許以外の手続に関する問題に関しては、地方巡回裁判所の法律を適用する<sup>21)</sup>。ここで、CAFCは、ディスカバリは通常手続上の問題ではあるものの<sup>22)</sup>、秘匿特権の問題は特許法の実体的な問題と関連することから、過去にそうしたように、独自の法を適用すべきであると判断した<sup>23)</sup>。

CAFCは、CAFC法がパテントエージェントの秘匿特権の有無を決定するという判断を行うことにより、国内の全ての連邦地方裁判所が少なくとも特許侵害及び有効性の事件においてはこの争点に関するCAFCの判決に従うことを確実にしたため、この法の選択は極めて重要である。もし、CAFCが地方巡回裁判所の法が支配すると判断した場合、異なる巡回控訴裁判所の間で判決が分かれる可能性を残し、連邦地方裁判所間の分裂の問題は解決されなかったであろう。

#### 3. 3 パテントエージェントの秘匿特権を認める多数意見の理由

Queen's University判決は、2対1の判決であった。多数意見は、その結論について主に四つの根拠を挙げた。それは、(1)「パテントエージェントの独特な役割」、(2)「議会が「パテントエージェントの活動権限を認めていること」、(3)「パテントエージェントの活動を弁護士業務とする最高裁判所の認識」、及び(4)「特許訴訟弁護士に関する現状」<sup>24)</sup>である<sup>25)</sup>。

多くの連邦地方裁判所判決と同様、Queen's Universityにおける多数意見は、パテントエージェントが弁護士業務に携わるというSperryの判示に依拠したうえ、完全で偽りのないコミュニケーションの必要性という弁護士・依頼者間秘匿特権に関する従来の正当化理由がパテントエージェントとのコミュニケーションにも当

てはまると論じた<sup>26)</sup>。また、パテントエージェントの専門的な地位が弁護士のそれと類似していることも指摘した<sup>27)</sup>。多数意見によると、さらに重要なのは、米国議会が、弁護士ではないパテントエージェントにPTOにおいて弁護士業務を行う権限を認めたという事実である。多数意見は、これを考慮すると、依頼人はパテントエージェントとのコミュニケーションが秘匿特権により保護されるとの合理的な期待を有するのであり、パテントエージェントの秘密特権を認めなければPTOにおける代理のためにパテントエージェント又は弁護士のどちらを選択するかの自由を依頼人に与えるという議会の意図を阻害することになると述べた<sup>28)</sup>。

また、多数意見は、市場における日々の現実についても考察した。多数意見は、パテントエージェントの秘匿特権を一致して支持する業界団体、企業、及び個人からPTOが受領したパブリック・コメントも考慮した<sup>29)</sup>。さらに、秘匿特権を保護するために、コミュニケーションの全てに弁護士を介入させるという回避策は、秘匿特権を保護するために特許弁護士を雇う十分な資力のない個人投資家その他の者の権利を害するものであり、不適切であると述べた<sup>30)</sup>。

### 3. 4 パテントエージェントの秘匿特権の認められた適用範囲

秘匿特権が狭く解釈されなければならない点に留意し、CAFCは、秘匿特権を認める適用範囲を、PTOがパテントエージェントに認めている作業や役務を促進するために行われる、パテントエージェントと依頼人間のコミュニケーションの保護に限定した<sup>31)</sup>。これらの作業及び役務は、37 C.F.R. § 11.5(b)(1)に規定されている。

#### (1) 37 C.F.R. § 11.5(b)(1)で認められている作業

37 C.F.R. § 11.5(b)(1)が権限を認めた作業

は、以下を含む。

- 特許出願の準備及び審査手続
- 特許出願その他書面のPTOへの提出に関する依頼人との協議及び依頼人へのアドバイスの提供
- 特許出願の明細書又はクレームの作成
- 補正書の作成及びPTOからの問い合わせに対する返信
- 公用のコミュニケーション、抵触審査、再審査手続、申請書、特許審査部へのその他の手続、その他の手続のためのコミュニケーションの作成
- 以下を含む、特許出願、審査手続又は特許出願若しくは特許に係わるPTOにおけるその他手続であって専門家の関与が認められている手続に合理的に必要でそれに付帯する役務の履行
  - 州法の下で利用できる、その他の保護の形態に依拠する妥当性に関するアドバイスの提供
  - (制限された条件の下で) 特許権者のために特許出願の提出又は審査手続を意図した、特許権者のための譲渡書の作成<sup>32)</sup>

上記の「特許審査部へのその他の手続」という語句には、当事者系レビュー (inter partes review, 以下「IPR」という)、付与後レビュー (post grant review, 以下「PGR」という)、対象ビジネスモデル (covered business method (CBM)) レビュー、及び冒認手続 (derivation proceedings) (以下、これら全ての手続を総称して「PTAB手続」という) を含む。「特許出願、審査手続又は特許出願若しくは特許に係わるPTOにおけるその他手続であって専門家の関与が認められている手続に合理的に必要でそれに付帯する役務」という最後のカテゴリーにいかなる役務が該当するかについては情報が少なく、その適用範囲はやや不明確になっている。

## (2) 37 C.F.R. § 11.5(b) (1) で許可されていない作業

注目すべきなのは、認められている作業及び役務のリストには侵害訴訟及び確認判決訴訟に係わる役務が含まれていないことである。多数意見もまた、PTOがパテントエージェントによる履行を認めなかった作業、すなわち「特許庁における特許手続上合理的に必要なでない作業、又はそれに付帯しない作業」の例を挙げており、パテントエージェントの秘匿特権は、これらの作業に関連したコミュニケーションを保護しないことを強調している。それには以下が含まれる。

- 特許侵害に関する意見
- 訴訟の準備又は特許の売買に関する、他の当事者の特許の有効性に関する意見

換言すれば、依頼人が再審査、抵触審査又は特許審判部（以下「PTAB」という）のレビュー手続を検討する場合に、パテントエージェントが他の当事者の特許の有効性に関して意見を述べることは認められている<sup>33)</sup>。

## 4. Queen's University判決が与える影響

### 4.1 概要

Queen's University判決は米国パテントエージェント及び米国の特許出願人や特許所有者にとって明るい材料である。パテントエージェントの秘匿特権の問題に関する連邦地方裁判所の長期にわたる分裂が取り除かれたことにより、特許訴訟、フォーラム・ショッピング及び証拠論争における不確定要素が減るはずである。特許出願人は、秘匿特権の確保又は維持のみの目的で、パテントエージェントの代わりに、又はパテントエージェントの監督のために特許弁護士を雇う必要がなくなる。法律事務所又は企業で特許弁護士と既に一緒に業務を行っているパ

テントエージェントについても、弁護士による監督をより控え、全てのコミュニケーションに弁護士を介入させることなく、より効率的に業務を行うことができるようになる。これらは全て、どの程度の額になるかは未知だが、利害関係人にとっていくらかの費用削減につながるであろう。さらに、本判決によって、米国の立場がパテントエージェントのコミュニケーションを既に保護するその他の先進国と一致することになるため、国際的な調和に一步近づくことになる。

しかし、本判決の影響は秘匿特権の比較的狭い適用範囲により限定される可能性がある。秘匿特権は、パテントエージェントがPTOにおいて従事することが認められている業務に関するコミュニケーションのみを保護する<sup>34)</sup>。したがって、特許訴訟、ライセンスその他取引、M&Aにおけるデュー・デリジェンスに関するパテントエージェントと依頼人間のコミュニケーションは秘匿特権を持たない。さらに、弁護士・依頼者間秘匿特権で保護されるがパテントエージェントの秘匿特権では保護されない、パテントエージェントに対するコミュニケーションは、パテントエージェントが弁護士の指導の下で業務を行う場合を除き、一般的に弁護士・依頼者間秘匿特権を放棄することになる。したがって、利害関係人は秘密情報の秘匿特権が保護されるよう、(曖昧であるという意見があるものの) 秘匿特権の適用範囲及びパテントエージェントとのコミュニケーションの内容に注意しなければならない。

例えば、Queen's Universityの反対意見は、多数意見の判決によればパテントエージェントの有効性に関する意見は、それを求める依頼人の意図によっては秘匿特権を持つことになるが、依頼人がそのような意見を連邦地方裁判所の訴訟のために求めるのか(秘匿特権を持たない)、IPRのために求めるのか(秘匿特権を持

つ)、それともその両方かは、必ずしも明確ではないと主張した。

#### 4. 2 弁理士とのコミュニケーションについて

Queen's University判決は、僅かではあるものの米国の訴訟における「弁理士」と依頼人間のコミュニケーションの保護にも影響を及ぼした可能性がある。

出願ファイルの開示及び対応外国特許の調査は米国の特許訴訟において一般的である。それ故に、外国（米国以外）のпатентエージェントとのコミュニケーションが秘匿特権を持つか否かの問題が訴訟中頻繁に生じる。しかし、外国のпатентエージェントは米国の弁護士ではないため、そのようなコミュニケーションは弁護士・依頼者間秘匿特権に基づく秘匿特権を持たない。それらは、外国のпатентエージェントが米国の弁護士の指導の下で業務を行っていた場合、又は米国の裁判所が法の選択の分析を行い、外国（米国以外）の法を適用すると決定し、その外国法が当該コミュニケーションを秘匿特権として扱うことが判明した場合のみ、秘匿特権として扱われる。

Queen's University判決は、米国のпатентエージェントに限定される。それ故に、本判決による弁理士とのコミュニケーションの保護への直接の影響はない。しかし、本判決により、僅かながら間接的な影響が出る可能性がある。それは、本判決によって、Queen's University事件以前にпатентエージェントの秘匿特権を認めなかった又は認めなかったであろう連邦地方裁判所が、日本法を適用する際、弁理士と依頼人とのコミュニケーションを秘匿特権として扱う見込みが高まった可能性があるということである<sup>35)</sup>。

これは米国の裁判所が、外国のпатентエージェント又は外国の弁護士とのコミュニケーションが秘匿特権として扱われるべきか否かを判

定するために、二つのステップから成る評価基準を採用しているためである。第一に、裁判所は米国法と外国法のいずれが適用されるかを決定するために、法の選択の分析を行う。第二に、裁判所は選択された法が当該コミュニケーションを秘匿特権として保護するか否かを見極める。

米国の公序は米国法の選択を優遇する要因であり、米国の裁判所は、開放的なディスカバリを重要な公序と見なしている。したがって、патентエージェントの秘匿特権を認めなかった裁判管轄区においては、連邦地方裁判所は外国のпатентエージェントとのコミュニケーションを保護する外国法ではなく米国法を選択し、外国のпатентエージェントは米国の弁護士ではないため、秘匿特権を認めない傾向にあった。しかし、全ての連邦地方裁判所がпатентエージェントの秘匿特権を認めなければなくなった今では、（外国法がпатентエージェントのコミュニケーションについてはるかに広汎な保護を認める場合を除き）公然のディスカバリという公序が外国法に対して米国法の選択を優遇することはない。したがって、Queen's University判決により、патентエージェントの秘匿特権を以前認めなかった又は認めなかったであろう連邦地方裁判所が、弁理士のコミュニケーションについて日本法を選択し、それを秘匿特権として保護する可能性が高まった。

しかし、патентエージェントの秘匿特権を認めることを拒絶した又は認めなかったであろう連邦地方裁判所は少数に過ぎないことから、弁理士とのコミュニケーションの保護に関する全体的な影響はかなり少ない見込みである。

#### 4. 3 企業の知財部門のメンバー間のコミュニケーションについて

Queen's University判決による、弁護士又は弁理士ではない企業の知財部門のメンバー間のコミュニケーションへの影響はない。それらの

コミュニケーションに関しては、弁護士・依頼者間秘匿特権又は職務活動の成果の法理がそれらを保護するか否かが争点であり続けるであろう。したがって、知財部門のメンバーは秘匿特権で保護されない者とのコミュニケーションにおいて、米国の訴訟で自分たちに対して利用される可能性のある秘密情報を書き留めたりしないよう、引き続き注意しなければならない。

#### 4. 4 米国で特許を出願する又は特許を保有する日本企業について

第一に、米国の特許出願手続に関する費用削減の可能性がある。膨大な量の米国特許出願手続を行う日本企業及びその米国子会社は、手続処理業務の一部を特許弁護士からパテントエージェントに移すことによってコスト効率が上がるかどうか調べるべきである。これは社内で米国特許出願手続を行う企業にとっては、社内パテントエージェントの社内特許弁護士に対する割合を増やすことになるかもしれない。秘匿特権の理由から特許弁護士をパテントエージェントを監督するために利用している場合、パテントエージェントの秘匿特権によって保護される所定の手続業務について、監督の程度を緩めることができる。パテントエージェントを抱える法律事務所を利用する企業に関して言うと、当該法律事務所は同様の業務を以前よりも安く提供することができるかもしれない。

実際問題として、特に米国外の所在者にとって、社外カウンセラーとして雇うパテントエージェントを見つけることは容易ではなく、それがパテントエージェント利用の増加を妨げる可能性がある。日本のように、知名度や認知度の高い特許事務所はなく、法律事務所や特許弁護士のよう、パテントエージェントの評価を記載した案内もない。インターネットはとりわけ役に立たない。PTOは、実務家がパテントエージェントか特許弁護士かを識別できる、検索可

能な登録されている実務家のリストを持っているが、それには、雇用先（事務所又は企業に勤務している場合）、住所、登録日、登録番号、連絡先、及び現在新しい依頼人を受け付けているかについてしか記されていない<sup>36)</sup>。したがって、信頼されている実務家からの口コミが、おそらく優秀な社外パテントエージェントを見つけるための最適な方法であろう。

第二に、全ての利害関係人は、十分に明確ではないパテントエージェントの秘匿特権の適用範囲に注意する必要がある。一般に、秘匿特権は、特許出願その他PTOの手続に関するコミュニケーションのみを保護する。それは、訴訟、特許侵害鑑定、訴訟又はM&Aのための有効性鑑定、又は特許のライセンスや売買に関するコミュニケーションを保護しない。パテントエージェントの秘匿特権によって保護されるアドバイスをそうでないものと区別することが不可能な場合、弁護士を介入させる必要がある。

第三に、米国の訴訟における弁理士のコミュニケーションの秘匿特権保護への影響は、上述の理由によりごく僅かである。この点において、米国の裁判所は米国特許に関する弁理士のコミュニケーションを秘匿特権として扱わないことに留意しておくことが望ましい。米国のほとんどの裁判所は、(1) その様なコミュニケーションについて、米国に関係する若しくは米国が開示に切迫した利益を有するという根拠に基づき米国法を選択し、秘匿特権を認めない、あるいは、(2) 日本法を選択するが、米国特許に関するアドバイスの提供は弁理士に明白に認められた作業範囲に当てはまらないため、秘匿特権と認めない、という二つの対応のいずれかを選択すると考えられる。したがって、日本企業は、自社の弁理士に米国特許の有効性、侵害、クレーム解釈に関する意見を書面にて表明させることや、秘匿特権で保護される米国特許やその出願に関する情報を彼らと共有することに引き続

き注意しなければならない。同様に、グローバルな特許ポートフォリオを有する日本企業は、米国の秘匿特権を維持するため、グローバル戦略の話し合いに引き続き米国の弁護士を関与させなければならない。

第四に、パテントエージェントの秘匿特権に関して不明確な点が減ったことから、特許侵害訴訟においていくらかのコスト削減が一般的に期待できるものの、日本企業は原告ではなく被告になる傾向があり、それらの企業の米国特許のほとんどは、特許弁護士又は特許弁護士の監督下にあるパテントエージェントによって手続が行われるようなので、多くの日本企業に対する影響はそれほどない見込みである。

## 5. 秘匿特権の適用範囲を若干不明確にする最近のテキサス州第5地区控訴裁判所の判決

本稿がほぼ書き終えられようとしていた頃、テキサスの控訴裁判所が、Queen's University事件の判決にもかかわらず、米国の州裁判所がパテントエージェントの秘匿特権を認めるか否かについて未だ不明確な点が残っているとする判決を下した。

2016年8月17日、テキサス州第5地区控訴裁判所は、Andrew Silver事件に関して、発明者とそのパテントエージェントの間における300通を超えるメールの開示を強制する下級裁判所の命令を支持した。これらのメールの一部には、特許出願に関するパテントエージェントの法的アドバイスが含まれていた<sup>37)</sup>。本件は、特許売買契約の当事者2社間における、ロイヤルティ不払いに関する契約上の紛争であった。

2対1の判決にての多数意見は、テキサス州の法律又は規則にはそのような秘匿特権を認めるものはなく、テキサス州の裁判所は新しいディスカバリに関する秘匿特権を認めることを禁じられていると述べ、パテントエージェントの

秘匿特権を認めることを拒否した<sup>38)</sup>。秘匿特権を主張する発明家は、Queen's University事件の判決が支配すべきであると異議を唱えた。しかし多数意見は、CAFCの判例は、特許法の実体的な問題に関わる事件にのみ適用され、今回の事件のように、テキサス州法に準拠する契約違反事件には適用されないと説明した<sup>39)</sup>。特許審査に関するパテントエージェントのアドバイスは実際のところ特許法の実体的な問題に関わるものであり、コミュニケーションが秘匿特権を有するか否かは、後の裁判手続が提起された場所、請求原因、又は州法と連邦法のどちらが請求を基礎づけるのかといった事情によって左右されるべきものではないのであり、この理由付けには疑問が残る。

上記にもかかわらず、本判決が取り消されるか又は州裁判所間でこの問題に関する合意が得られるまで、利害関係人は、異なる州の州裁判所が、パテントエージェントのコミュニケーションが秘匿特権を有するか否かについて異なる判決を下す可能性があることに留意する必要がある。CAFCが「パテントエージェントとのコミュニケーションが特許と関係のない州裁判所の事件において争点となるケースは稀である」<sup>40)</sup>と述べているものの、ライセンス、契約又は権利関係の紛争は州法が規律することから、そのような訴訟に巻き込まれる可能性の高い米国特許出願について特許弁護士を雇うか、特許弁護士にパテントエージェントを監督させることが賢明である。この点において、米国におけるパテントエージェントの秘匿特権の問題は、Queen's University判決によって期待されていたほど解決しなかったことになる。

## 6. おわりに

Queen's University事件の判決は、米国のパテントエージェント及び利害関係人にとって明るい材料である。これにより、パテントエー

エントはより独立して、効率的に業務を行うことが可能となり、利害関係人には、米国の特許出願手続において特許弁護士ではなくパテントエージェントを選択する、又は特許弁護士への依存を減らす一層の柔軟性が与えられた。また、パテントエージェントのコミュニケーションが秘匿特権を有するか否かをめぐり、米国訴訟及びディスカバリにおける紛争について、不明確な点が減った。さらに、本判決により米国の立場がパテントエージェントのコミュニケーションを既に保護している多くの先進国と一致することになるため、国際的な調和に一步近づくことになる。なお、2016年10月18日、PTOはさらにまた前向きな措置を取り、PTAB訴訟におけるディスカバリに関連し、米国パテントエージェント又は外国の特許実務家と依頼者間のコミュニケーションが依頼者と米国弁護士間のコミュニケーションと同程度に秘匿特権を有することを認める規則案「特許裁判及び審判部における依頼者・特許実務家間の秘匿特権を認める規則案」を発表した<sup>41)</sup>。

もっとも、本判決による利害関係人の費用削減の可能性は、秘匿特権の比較的狭い適用範囲及びいくつかの州裁判所が当該秘匿特権を認めないリスクにより限定される可能性がある。この点において、Queen's University判決は、米国におけるパテントエージェントの秘匿特権の問題を期待したほど解決しなかった。したがって、利害関係人は、秘密情報の秘匿特権が維持されるよう、秘匿特権の適用範囲及びパテントエージェントとのコミュニケーションの内容に注意しなければならない。しかし、綿密な計画をもって出願作業の一部を特許弁護士からパテントエージェントに移すことによって、米国の特許出願手続の費用削減が可能となるであろう。

#### 注 記

1) In re: Queen's University at Kingston, ParteQ

- Research and Development Innovations, 2016 WL 860311, \_\_ F.3d \_\_ (Fed. Cir. Mar. 7, 2016).
- 2) 本記事で使われている「パテントエージェント」は“patent agent”を指し、「特許弁護士」は“patent attorney”を指し、「弁理士」は日本の弁理士のみを指す。
  - 3) 例えば、AIPLA（米国知的財産権法協会）の2015年度の経済調査では、回答のあった法律事務所のパテントエージェントの平均人数は5.5名であり、101名以上の弁護士を抱える法律事務所では9.6名であることが示されている。AIPLA Report of the Economic Survey 2015, p. 56
  - 4) <http://patentlyo.com/?s=preliminary+results+patent+law+survey>参照。
  - 5) 通例AIPLA Report of the Economic Survey 2015 参照。 [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TradeGroup\\_US\\_AIPLA\\_AmericanIPLawAssociation.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TradeGroup_US_AIPLA_AmericanIPLawAssociation.pdf) (at page 3); <http://www.ipwatchdog.com/2015/04/18/patent-cost-understanding-patent-attorney-fees/id=56970/>も参照。
  - 6) 現在11,176名のパテントエージェント及び33,467名の特許弁護士がPTOに登録されている。 <https://oedci.uspto.gov/OEDCI/practitionerhome.jsp>参照。実際はその全員がPTOにおいて実務を遂行しているわけではない。
  - 7) <http://patentlyo.com/patent/2012/01/the-uspto-records-identify-more-than-41750-active-registered-practitioners-that-number-is-obviously-wrong-because-many-folk.html>参照。
  - 8) Summary of Roundtable and Written Comments: Domestic and International Issues Related to Privileged Communications Between Patent Practitioners and Their Clients, at pp. 7-8 (2015) (以下「USPTO討論会概要」という) 参照。
  - 9) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 389 (1991)
  - 10) *Jaffee v. Redmond*, 518 U.S. 1, 8 (1996) ; Rule 501 of the Federal Rules of Evidence.
  - 11) CAFC意見書の脚注1 参照。
  - 12) *Buyer's Direct Inc. v. Belk, Inc. and Belk International, Inc.*, 2012 WL 1416639, at \*3 (C.D. Cal. Apr. 24, 2012)
  - 13) 373 U.S. 379, 383 (1963)
  - 14) USPTO討論会概要p. 6 (2015)

- 15) 同上。p. 5
- 16) *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F. Supp. 357, 358-59 (D. Mass. 1950) 参照。  
弁護士・依頼者間秘匿特権の要件の一つは、保護を求めるコミュニケーションが弁護士若しくはその補助者に対して又はこれらの者によってなされなければならないということである。したがって、パテントエージェントを弁護士の補助者として扱うことにより、弁護士・依頼者間秘匿特権に基づきパテントエージェントのコミュニケーションを保護することは可能である。
- 17) USPTO討論会概要pp.7-8
- 18) 同上。p. 6及びp. 8, 2015年2月25日に、PTOに対して知的財産権者協会 (Intellectual Property Owners Association) から提出されたコメントには、企業が米国のパテントエージェントとのコミュニケーションについて弁護士・依頼者間秘匿特権を確保するために取った様々な追加的な予防措置が記載されている。(https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TradeGroup\_US\_IPO\_IntellectualPropertyOwnersAsso.pdf.において入手可能。)
- 19) USPTO討論会概要 p. 5
- 20) 米国の連邦裁判所システムには、13の巡回裁判所 (11の地方巡回区, D.C.巡回区, 及びCAFC) と94の地方裁判所がある。
- 21) 米国議会は、1982年に合衆国連邦巡回区控訴裁判所を設立し、米国特許法における一層の統一性及び確実性を与えるために、全ての特許事件の上告を裁く排他的管轄権を与えた。
- 22) Queen's University, Slip Op. at 4
- 23) 同上。at 4-5
- 24) 米国では通常にはパテントエージェントではなく特許弁護士と弁護士が特許侵害訴訟の仕事を取り扱う。CAFCは法律の上に、多くの利害関係人とその特許弁護士が特許侵害訴訟の経験によりパテントエージェントの秘匿特権を認めるのを所望しているのを考量し判断した。(Queen's University, Slip Op. at 19, n. 4)
- 25) Queen's University, Slip Op. at 13
- 26) 同上。at 14
- 27) 同上。at 23
- 28) 同上。at 18
- 29) 同上。at 19, n. 4
- 30) 同上。at 22, n. 7
- 31) 同上。at 24-25
- 32) 譲渡書の作成は、「特許庁の手続において特許が発行された後に実務家が特許保有者を代理する場合」に限定され、「譲渡書の作成の際、実務家は既存の口頭又は書面による一方当事者から他方当事者への譲渡の義務に関する条件を記載することにとどまる。」とされている。37 C.F.R. § 11.5(b) (1) (ii).
- 33) 37 C.F.R. § 11.5(b) (1). 73 Fed. Reg. 47, 650-01, 47, 670 (Aug. 14, 2008). も参照。
- 34) パテントエージェントは、米国特許を無効にするための一般的な手段となったPTAB手続において依頼人を代理することが認められているが、当事者らは、そのような手続において、ほとんどの場合パテントエージェントではなく特許弁護士を雇ってきた。新たなパテントエージェントの秘匿特権によってこの傾向が変わる見込みはないと思われる。
- 35) 日本の民事訴訟法第197条第1項第2号は、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、証言を拒む権利を与えており、第220条第4号ハは、第197条第1項第2号の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の提出を拒む権利を与えている。
- 36) https://oedci.uspto.gov/OEDCI/practitionerSearch.jspよりデータベースを入手可能。
- 37) *In re Andrew Silver*, No. 05-16-00774-CV (Tex. Ct. App. Aug. 17, 2016)
- 38) 同上。slip op. at 3
- 39) 同上。
- 40) Queen's University, slip op. at 21
- 41) https://www.federalregister.gov/documents/2016/10/18/2016-25141/rule-recognizing-privileged-communications-between-clients-and-patent-practitioners-at-the-patent  
(URLの参照日は全て2016年11月2日)

(原稿受領日 2016年11月2日)