

アメリカ特許訴訟における日本弁理士の秘匿特権

— Eisai vs. Reddy's 事件判決に焦点を当てて —



会員 青木 高

目次

1. 秘匿特権は依頼人を守る大切な法的ツール
 - (1) Eisai vs. Reddy's 判決と日本弁理士の秘匿特権
 - (2) アメリカの訴訟と日本訴訟との手続き面での本質的な相違
 - (3) 秘匿特権制度を設ける必要性
 - (4) アメリカの秘匿特権とは
 - 1) 要件
 - 2) 特許の領域における秘匿特権
2. Eisai vs. Reddy's 事件の位置付け
 - (1) 事件の経緯
 - (2) 判決の要旨
 - (3) Fox 判事の決定
 - (4) 被告の主張
 - (5) Linch 判事の判断
3. 改正された日本の民事訴訟法について
4. 国際礼譲 Comity の適用

1. 秘匿特権は依頼人を守る大切な法的ツール

(1) Eisai vs. Reddy's 判決と日本弁理士の秘匿特権

アメリカ特許商標庁への外国からの特許出願数で、ドイツを抜いて日本がトップに踊り出たのは1970年代の前半である⁽¹⁾。それ以来、日本のアメリカ出願は急激に出願数を伸ばし、1980年代の終わりには、その勢いの凄さに恐れをなしたアメリカ政府は、調査員を日本に派遣して「日本に学べ」と対応策を真剣に検討した程である。1989年のアメリカ特許商標庁のレポート⁽²⁾には「日本の企業は特許の価値に目覚めている」と日本企業を過大評価し、アメリカ企業への自覚を促す記述もある。数が多ければ多いほど良いというわけではなく、問題はその質であり、日本の特許大国振りは手放しで喜べるものでもあるまい。

日本の数的特許大国の地位は今日でもなお揺るぎないものであり、アメリカ国内で増えていく特許侵害訴訟の中で、日本企業が関与する事例もまた近年大幅に増えている。アメリカ国内での訴訟なのだから、我々は直接には関係なからうと信じている日本の弁理士が或いは多いのかもしれない。しかし、もしそうだとす

れば、それは大変な間違いである。そのことを改めて気付かせるアメリカの判決が最近（といってももう1年近いが）出たので、この機会に弁理士の秘匿特権について概説した後、このEisai vs. Reddy's 事件判決⁽³⁾について本稿で紹介したい。

(2) アメリカの訴訟と日本訴訟との手続き面での本質的な相違

アメリカ民事訴訟が日本と大きく異なる点の一つに、証拠開示手続きであるディスカバリー（discovery）の存在がある。ディスカバリーは裁判所の主導で進められるが、その規模の大きさと凄まじい徹底振りには、初体験の当事者であれば圧倒され、打ちのめされる。ディスカバリー手続きが始まると、当事者は相手方に膨大な数の質問や書類提出を求める。かの有名なHoneywell vs. ミノルタ特許権侵害訴訟事件では、Honeywellがミノルタへ開示を要求した項目数は5,600にも上ったそうだ。筆者が関係したアメリカでの損害賠償請求訴訟（特許侵害事件ではないのだが）でも、被告側の要求により関係書類を根こそぎ持っていかれて、その凄さを肌で実感した経験を筆者は持っている。

日本企業では一般的に、将来の訴訟の可能性を考慮に入れた上で、社内文書の作成、管理を行ってはいないので、社内秘、社外秘、極秘など秘密の程度を分けてファイルはしているものの、訴訟での思いがけない開示を強制されれば慌てざるを得ない。相手方に見せたくない書面がたくさんあるからだ。しかしその段階では打つ手が無い。それらが思わぬところで相手方に有利な証拠として利用され得る文書を含んでいても、提出は拒否できない。ディスカバリーの手続きでは、その訴訟の主題となる事項と関連性を有する限り、広く相手方に資料を提出させることができるからである。もし詳細にわたって全ての仮想論争点を網羅した、立派な鑑定書が敵方の手に渡ってしまえば、手の内の知恵と戦略を全部相手に提供する羽目となってしまう、裁判が不利に展開することは間違いなからう。

そんな性格の文書は相手方への開示から外するのが妥当であろう。かくしてディスカバリーの開示の対象外となり得る例外をアメリカ法は認めた。それが弁護士依頼人秘匿特権 (Attorney-Client Privilege) と弁護士作成文書 (Attorney Work Products) の二つである。

筆者がアメリカの会社に会長兼 CEO として在席していたとき、筆者のところに毎日社内の各部門から報告書が上がってくるのだが、その中の社内の特許弁護士 (patent attorney) からの文書にはほとんどの場合文書の右肩の空白部分に

「Privileged and Confidential:

Subject to Attorney-client

Privilege and Work Product Doctrine」

と記載されていた。日本企業内の文書回覧の慣行とアメリカ企業のそれとの間にはいくつもの大きな相違点があることを学ぶうち、筆者が一番強く印象付けられたのは、アメリカの法制に裏打ちされたこの社内特許弁護士からの文書への特権の注記であった。この注記のある文書に限って、訴訟のディスカバリー手続きによる強制文書提出から除外されることを知ったからである。

(3) 秘匿特権制度を設ける必要性

特許の出願から特許庁の中での特許取得までの各種の手続きはもちろんのこと、発明をしてから特許出願に至るまでの間、また出願後特許権を取得するまでの間、発明者や特許出願人は特許専門家から多くの助言 (技術的、法律的) を得、更に明細書、クレームを始め種々の文書作成を特許専門家に依頼する。発明の内容がしっかりと明細書、クレームの表現の中に盛り込まれているか、また審査に際して特許庁審査官の意見、指令が妥当か否か、公知事実と本件発明との相違点は十分に解明されたか、など、特許権成立までの知的作業は依頼者である出願人と代理人である弁理士の共同作業が重要な役割を果たす。そしてこの作業内容の詳細は弁理士と依頼者の間の通信文書に記録されファイルに保存される。

特許権の有効性や権利範囲に対する法的見解を述べた意見書、鑑定書も同様である。意見書、鑑定書の中には、公知文献と当該特許権との相違点や類似点とか、検討の対象となる他社物件 (物または方法) が当該特許権を侵害するかどうかといった微妙な問題点を、あらゆる角度と観点から分析、考察し、特許の強さ、広さの程度や侵害の有無が判定される。さらには

当該特許権の強いところ、弱いところについてどんな対処方法が最善か、どういう点を特に注意すべきかなどの知的な見解が詳細に陳述される。

そんな厳密な判断をするためには、依頼者は弁理士に充分な関連事実を正直に (技術面を客観的且つ正確に) 開示することが非常に大事で、それに基づいてこそ、初めて依頼者は弁理士から適切な助言を得ることが出来る。立派な明細書、意見書、鑑定書を弁理士は書けるのである。この弁理士、依頼者間のコミュニケーション (通信) の秘密は、法によって守られなければならない。これが秘匿特権であり、この特権によって依頼者も安心して全ての秘密を弁理士と共有できるのである。

(4) アメリカの秘匿特権とは

1) 要件

弁護士依頼人秘匿特権 (Attorney-Client Privilege) と弁護士作業文書 (Attorney Work Products) の2つがこれに当たる。

秘匿特権が与えられるのは、次の内容を充足する通信文書である。

「依頼人が法律専門家に法的助言を求め、法律専門家がそれに答えて行う法的助言に関連する通信 (communication) は、それが秘密に守られ、且つその特権が放棄されていない限り、依頼人の要求により、依頼人または該法的助言者による開示 (disclosure) から除外、保護される。」

a) 法律専門家とは実務上はアメリカの general attorney, patent attorney を指す。アメリカの patent agent については秘匿特権を包括的に認めず、出願過程の通信のみ限定的に認めるのが地区裁判所の主流ではあるが、裁判例は比較的少ない。Patent agent は発明者とアメリカ特許商標庁との単なる繋ぎ役で、発明の内容に関してはメンタルで重要な法的役目を果たしていないとの見解が一般的であることがその理由である。

b) 「法的助言に関連する通信」とあるように、弁護士依頼人秘匿特権は「通信」のみを保護対象とするが、これとは別に弁護士作業文書 (Attorney Work Products) がある。

c) 秘匿特権は依頼人と Attorney との間のもので、依頼人が第三者に開示すれば特権は放棄したものとみなされる。弁護士作業文書 (Attorney Work Products) とは、弁護士自身または弁護士の指導によって作成された資料であって、弁護士、依頼人間の通信ではない

が、それに伴う情報で、前述の通り通信と同様に訴訟時に相手方に開示する義務から免除される。

d) 特権放棄できるのは依頼人だけで、Attorneyにはその権利はない。

2) 特許の領域における秘匿特権

アメリカで秘匿特権が与えられるのは、極めて限られた場面のみで特定されていて、特許以外の一般分野でよく知られたものとしては、憲法上認められた自己負罪拒否の特権（代表的なものに Fifth Amendment がある。これは刑事裁判において自分自身が不利になることを証言することは何人も要求されない旨の規定である）、或いは弁護士と依頼人、医師と患者、聖職者と信者間のコミュニケーションがこれに当たる。

特許の領域における弁護士依頼人秘匿特権については、どの範囲がその特権でカバーされるのかという点が問題であった。昔は特許出願実務について、アメリカ特許商標庁への出願内容は真実の記載が義務付けられているから、出願人と代理人の通信に非開示特権を与える必要がないと考えられ、その業務の特権を否定していた。代理人は出願人と特許庁の繋ぎ役に過ぎず、知的隠し事はないとの立場である。しかし、発明者と代理人が共同で特許出願内容を作り上げるという立場の考え方が次第に強くなり、そこに秘匿特権が認められ、その範囲も法的助言を求める性質のもの全部に拡大していった。

連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は特権がどこまで適用されるかの争い⁽⁴⁾で、先行技術リストを含む発明記録全体に特権適用を認めた (2000 年)。その理由は、その情報なしに発明の特許性評価、特許出願準備はできない、発明記録なしに法的助言はできない、というものであった。

Patent Attorney は発明者と特許庁の単なる繋ぎ役ではなく、発明者との重要な共同作業遂行者であるとの 1980 年 Kongo 事件判決⁽⁵⁾の追認である。

2. Eisai vs. Reddy's 事件の位置付け

Eisai Ltd, and Eisai Inc. vs. Dr. Reddy's Laboratories Ltd. And Dr. Reddy's Laboratories Inc.

2005 年 12 月 21 日判決 (U.S. District Court Southern District of N.Y.)

本稿で取り上げるのは、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提訴された上記事件における秘匿特権に関する争いの内容と、それに対する裁判所の判断である。

(1) 事件の経緯

上記特許侵害事件において、原告 Eisai は被告 Reddy's 要求の多数の文書の提出を拒絶し、その理由として、それら文書が弁理士の秘匿特権 (attorney-client privilege) で保護されていて提出義務の対象から除外されていると主張した。被告は提出命令を出すことを裁判所に要求した。裁判所はこの争いを Hon. Kevin Nathaniel Fox US 予審判事に担当させた。Fox 判事は、日本弁理士作成の法的助言記載の文書または法的助言要求の書面には秘匿特権が適用され、提出を要しないと決定した。被告はこの決定の取消を求めたが、US 連邦裁判所 Gerard E. Linch 判事は Fox 判事の決定を支持、Reddy's の異議を却下し、Eisai の秘匿特権の主張は認められた。

(2) 判決の要旨

1) 日本弁理士作成の legal advice 記載文書は秘匿特権の対象となり、訴訟相手に開示する文書から除外できる。

2) 1998 年の日本民事訴訟法改正により新設された条文：第 220 条 (文書提出義務) 4 号の追加規定により、弁理士の職務上の通信の秘匿特権が法的に明定された。また、文書提出義務が免責された。

3) アメリカ法の外国法尊重の原則：“comity”^[註]が再確認された。

【注】Comity

1. 相互の礼讓, 礼節 (civility)
2. [国際法] 国家間の礼讓 (comity of nations), 他国の法律, 判決, 制度などを尊重すること
3. [法律] (裁判所の他の裁判所, 判例などに対する) 礼讓 (法律で規定されていない)

4) 外国の弁理士の秘匿特権がアメリカ法の attorney/client 特権と法的に厳密に一致するものであるかどうかは問わない。その国で特権が認められておればそれで足りる。

(3) Fox 判事の決定

Fox 判事はディスカバリー手続きの中で、当事者間で争われた日本弁理士の秘匿特権の有無について審理した結果、2005 年 10 月 28 日に次のように決定した。

「日本法は当該特権を弁理士に授けている。アメリカ裁判所は国際礼讓としてこれを尊重しなければならない。」

本件訴訟では「日本法が秘匿特権を弁理士によって

作成された文書についても認めていること、そして少なくとも1998年の民事訴訟法改正以降はそうなっていること」について争いはなかった。本訴訟予審でのFox判事の認定は次の通りである（被告Reddy'sはこの点を争わず）。

「改正民訴法197条(2)は、秘匿すべき事実(a fact that he should keep secret)であって職務遂行上知ったもの(a fact that he learned in the exercise of his professional duties)について弁理士は証言を拒むことができる(a benrishi may refuse to testify)と規定する。また、改正民訴法220条(4)は、197条(2)に基づき開示を免除された事項を含む文書の所持者に文書提供の拒否権を与えている。」

上記の決定に対して、被告はこれを不服としてアピールし、決定の取消を求めた。Linch判事がその再審理を担当し、2005年12月21日に判決を出した。

(4) 被告の主張

1) Bristol-Myers 事件という前例

被告は、1998年日本民事訴訟法改正以降に日本弁理士が持つに至った秘匿特権については争わず、争点を専ら1998年のBristol-Myers Squibb vs. Rhone-Poulenc Rorer, Inc. 事件(以下Bristol-Myers 事件)判決⁽⁶⁾に絞って、この判決の分析をベースにして本件を争った⁽⁷⁾。

Bristol-Myers 事件では、ディスカバリー手続きの中で被告のRhone-Poulenc Rorerは関係書類の提出を求められた。しかし同社は、その書類の中でRhone-Poulencの特許代理人であったフランスのpatent agentが関わったものの提供を弁護士依頼人秘匿特権を盾に拒絶した。そこで、フランスのpatent agentの通信がアメリカ法で定める“attorney/client privilege”に該当するかどうか争いとなったのである。

該法廷は、関係法の下でフランスのpatent agentとRhone-Poulenc Rorerとの間の通信に、秘匿特権が与えられているのかどうかを検討した。ところが外国関係法令にはpatent agentへの秘匿特権の規定がなく、検討する対象事項自体が存在しないことが分かった。これを受けて該事件では次のように判示され、被告Rhone-Poulenc Rorerは保有するフランス社の全書面提出を命じられた。

「外国agent/attorneyとの通信内容が外国特許出願に関わるものである場合：

秘匿特権の有無は国際礼讓(mater of comity)

を考慮し、その外国の法令がattorney-依頼人間秘匿特権を規定しているか否かで決める。」

本件においては、外国に対応法令がないのでcomityは適用されず、patent agentの全書類の提出を余儀なくされる結果となった。

後日談となるが、この裁判でヨーロッパ代理人⁽⁸⁾にアメリカ代理人の秘匿特権と対等の地位を与えられなかったことを重く見たヨーロッパ特許庁(EPO)では、ヨーロッパ代理人と依頼人との間の通信にアメリカで秘匿特権が与えられるかどうかは、専らヨーロッパ法の規定に任せられているとの認識の下、新規定をEPCに導入することを決定した。これに基づき、ヨーロッパ代理人と依頼人間の通信秘匿の特権をアメリカ裁判のディスカバリー手続きの中で獲得するため、アメリカ秘匿特権と等価の代理人依頼者秘匿特権(representative-client privilege)の新規定がEPC2000改正案として2001年に導入された⁽⁹⁾。

2) 被告の主張

さて、話を元に戻すと、本件事件被告Reddy'sはこのBristol-Myersの前例をベースに次のように主張した。

Bristol-Myers 事件判決は、争点の外国代理人の特権が本当にアメリカの弁護士依頼人秘匿特権に“匹敵する(comparable)”ものかどうか決め手だと判示した。日本弁理士依頼人間の秘匿特権がアメリカ特権に匹敵するかどうかの適正且つ綿密な判断をFox判事は誤った。

被告は、特権の中味が日米間で根本的に異なると主張し、その主な理由として次のように述べている。

a) 日本の秘匿特権は絶対的なものではなく、該当する通信文書を開示する必要性の大きさととのバランスで特権として認められるべきかどうかを決めるのが妥当である。

b) 特権はAttorney(弁護士或いは弁理士)にあり、依頼人にはない。民事訴訟法の新規定第220条4号ハ(文書提出義務)は同法第197条1項2号(証言拒絶権)を引用しているが、2号には「弁護士、弁理士が職務上知り得た事実」と規定しており、依頼人には全く触れられていないので秘匿特権は依頼人には及ばないと解すべきだ。従って日本法の特権はアメリカ法の特権と根本的に異なる。

(5) Linch 判事の判断

i) 争いの主要点は、アメリカ裁判所が弁理士という日本の法律専門家によって提供された法的助言記載

の文書またはその法的助言提供の要請書に秘匿特権を与えることができるかどうかであった。弁理士は本来的に patent agent 或いは patent prosecution attorney の業務を行っていて、特許や他の知的所有権関係の特許庁対応業務の代理人、知的所有権関係契約の依頼者への助言、知的所有権訴訟において依頼者代理人である弁護士の援助等の職務を果たしている。

ii) Fox 判事の決定は、この事項に関する 1998 年の日本民事訴訟法改正以来この問題を検討した全ての連邦裁判所の決定と一致する。(Knoll Pharms. vs. Teva Pharms. 2004 年, VLT Corp. vs. Unitrode Corp. 2000 年, Murata vs. Bel Fuse 2005 年⁽¹⁰⁾)

iii) Bristol-Myers 判決では、海外法の特権がアメリカ法の attorney/client 特権と完全に一致するものでなければ comity は適用できないなどといっている。同じアメリカ法でも州ごとに、また Federal circuit ごとに異なる。二つの異なる法域で条文が一致することはまれであるから、完全一致を求めることは comity を外国法に適用するという基本理念に合わない。被告の主張と違って、法廷は Bristol-Myers ケースでは attorney-client 文書がアメリカで特権となっているその意味で、問題のフランス patent agent の通信がフランス法の下で同様に特権となっているのかどうかを見極めるためフランス法を分析したのである。その結果、フランス法はそのような文書開示からの保護を patent agent の通信に与えてはいないことが分かった。従って法廷では、フランス特権が事実上存在しない以上、存在もしない幻のフランス特権をアメリカで認めるかどうかの議論は消滅し、検討は不要となったのである。アメリカの attorney/client privilege に“匹敵”するかどうかの類とは全く別種の話で、本事件の参考足り得ない。

iv) 日米間特権の相違に関する被告の主張は争いの本筋に無関係ないし不正確である⁽¹¹⁾。

v) 被告 Reddy は、日本法の特権は法律専門家にあって依頼人にはないという。この主張に対し Eisai 側は次のように反論しており、説得力がある。民訴法の証言拒否権に関する文言 (197 条) がこの主張の根拠付けとなっていると思われるが、日本法はそんなに非論理的ではない。今問題となっているのは文書提出であって証言ではない。民訴法 220 条 (4) は秘密文書の所持者 (依頼者と弁理士の双方) を明確に対象としている。これはアメリカの場合と同じだ。被告の主張は論理に合わない。

vi) Reddy は、特権は絶対的なものでなく、開示の必要性と特権の目的とのバランスの問題だと主張している。これが仮に正しいとすれば、日本法の下、問題の文書に有効に特権が与えられているかどうかの判断のため、アメリカ裁判所でもバランスの程度をもっと追求することが必要かもしれない。しかし、Eisai 側の日本人法律専門家⁽¹²⁾ の主張では、特権の適用対象は絶対的なものであり、一方 Reddy の側が示した例示はいずれも例外がある事例であって (アメリカ法でも同様の例外あり)、特権対象文書でも開示要請とのバランステストが適用されるという被告主張のケースの例示ではないという。原告のこの主張は十分に説得力があり、被告の主張は採用できない。

vii) なお、Reddy は改正民訴法には遡及効なく、Eisai の対象文書はほとんど 1998 年以前のもので特権の対象外と主張しているが、実際は法には遡及効があり、Reddy の主張は誤りである。すでに 1998 年発効の特権は、アメリカの既判決の中で遡及効を生かして適用されている (Knoll 2004 年)⁽¹³⁾。

viii) Fox 判事と同様、本法廷も被告主張の、日本民事訴訟法では秘匿特権はないとの解釈は採用できない。

<結論>

Fox 判事の命令に対する被告の異議を却下する。

3. 改正された日本の民事訴訟法について

弁理士秘匿特権の決め手となった 1998 年民事訴訟法の改正点は、新設された第 220 条 (文書提出義務) 4 号ロ (現行第 220 条では 4 号ハ) である。また、4 号ニには自己使用の文書も秘匿の対象とされており、アメリカ法の Work Product の保護に対応している。

「(文書提出義務)

第 220 条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

(1, 2, 3 号は省略)

4 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。

ハ 第 197 条 1 項第 2 号に規定する事実又は同項第 3 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

ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書

上記文書提出義務を定めた第 220 条で引用された第 197 条 1 項第 2 号、第 3 号の条文は次の通り

「(証言拒否権)

第 197 条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。

2. 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、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った者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
3. 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

この改正によって、弁理士が職務上知り得た事実、及び技術又は職業の秘密に関する事項が記載された文書の所持者である弁理士、依頼人は、その文書提出義務を法的に免除されることが明定された。

この規定は遡及効を有し、1998 年以前の文書にも適用される。

4. 国際礼讓 Comity の適用

外国において Attorney / Client 特権が認められている場合については、その外国の Attorney（弁護士、弁理士）と依頼人とのやりとりに対し、国際礼讓の観点からこれを尊重し Attorney / Client 特権を適用するという判決は、アメリカではかなり前から定着し主流となっている。Comity 適用については次のような判決があり（新しい判決から順に）、日本民事訴訟法の改正前から明確な流れを作っていることが分かる。

a) Knoll Pharms. Co. vs. Teva Pharms. USA, Inc., 2004 U.S. Dist. LEXIS 24057, No.01C1646, 2004 WL 2966964 (N.D. Ill. 2004 年 11 月 22 日)

「日本法の下、patent agents・依頼人間の通信文書は提出義務から除外」

b) VLT Corp. et al vs. Unitrode Corp. (2000 年 Mass. District Court)

「日本法が秘匿特権の対象物としている限り、また該特権が連邦法に具体的に記載された重要政策事項に明白に矛盾しない限り、弁理士との通信文書に文書秘匿特権を認める」

c) SmithKline Beecham Corp. vs. Apotex Corp. 2000 年 WL 1310669 (N.D. Ill)

「コミティ機能アプローチで、まず外国 patent agent がその本国で秘匿特権を与えられているかを検討。次に問題の通信でその patent agent がどのような機能を果たしているかを見て外国秘匿特権適用の有無を決める」

d) Bristol-Myers Squibb Co. vs. Rhone-Poulenc Rorer, Inc. (1998 年 4 月 2 日 Southern District of New York Court WL 158958)

外国 agent / attorney との通信内容が外国特許出願に関わるものである場合：

秘匿特権の有無は「アメリカ政策に考慮すべきより重要な事項がない限り、その外国の法令が attorney・依頼人間秘匿特権に匹敵する特権を規定しているか否かを考慮して決める。これが国際礼讓 (matter of comity) である」

e) Santrade Ltd. and Sandvik Special Metals Corporation vs. General Electric Corp. 27 USPQ 2d 1446 1993 年ノース・カロライナ東部地裁判決 150 F.R.D. 539

f) Apex Computer vs. Nintendo Co. Ltd. 1992 年ニューヨーク南部地裁判決 LEXIS 3129

e), f) は、いずれも弁理士特権否定（旧民事訴訟法下での争い）

日本の旧民事訴訟法では、第 312 条において提出義務がある文書について規定されており、かつ第 281 条において証言拒絶権について規定されているが、第 281 条は「文言上、一定の場合における日本の弁理士の証言拒絶権について定めたにとどまる」、「文書提出について、それを拒絶できるだけの不開示特権があると認めることができる根拠・証拠がない」と判断し特権を認めなかった。

これらの判断は、外国法において弁護士特権が認められている場合であれば、その外国の依頼者と弁理士とのやりとりについては、国際礼讓を尊重し、弁護士特権を適用するのだが、本件にはそう認定するに足る根拠がないというものであるので、その後 1998 年の民事訴訟法の改正によって新しい道が日本の弁理士に開かれたのは当然の成り行きであったと云えよう。

g) Wilhelminj Houdstermaatschaap BV vs. Apollo Computer Inc. (1989 年 East District of New York Court)

「外国の patent agent の通信で US に関わらない事項 (“do not touch base with the United States”) については、海外で与えられているのと同じ attorney・依頼人間秘匿特権を comity に基づき与えねばならない」

上記 b) の VLT Corp. 判決では秘匿特権を認める条件を、「日本法が秘匿特権の対象物としている限り」に加えて、「また該特権が連邦法に具体的に記載された重要政策事項に明白に矛盾がない限り」と二重に限定している。同様に d) の Bristol-Myers 判決でも「アメリカ政策に考慮すべき、より重要な事項がない限

り」との但し書きがついている。これは、国際礼让によって外国の法律が適用される場合とは、適用すべきアメリカ法がないか、アメリカ法の適用は適当ではない場合であることを意味しよう。また、上記 g) *Wilhelmijn* の判決では「USに関わらない事項」については、comityに基づき海外で与えられているのと同じ特権を与える、となっている。USに関わらない事項とはアメリカとタッチベースを持たない通信（外国での事項に関するものしか含まない通信）を指し、その場合 comity が適用されるとの考え方である。b), d) の判決と表現は違うが実質的には同じ思想である。

いずれにせよ、「外国の patent agent の通信は特権の対象にはならない」と切り捨て、comity の適用を限定した時代⁽¹⁴⁾ から、グローバル化の進展につれ comity の対象も国際的に大きな広がりを見せるようになってきたと云えよう。

<付記>

尚、本稿は今年 5 月 17 日に行われた弁理士会と AIPLA との交流会で今回の米国地裁判決がトピックとして取り上げられた旨の報告が、藤芳寛治弁理士から寄せられたことがきっかけで、9 月 5 日に関西特許研究会 (KTK)、国際部会で、筆者が発表した内容に基づいたものである。

注

(1) アメリカへの外国人特許出願上位 6 カ国

| 国名 | 1971 | 1974 | 1980* | 1985* | 1993* | 2002* |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 日本 | 7,418 | 9,163 | 13,204 | 22,103 | 36,650 | 63,470 |
| ドイツ | 7,772 | 8,897 | 9,845 | 11,300 | 13,649 | 27,574 |
| イギリス | 4,734 | 5,109 | 4,373 | 4,376 | 6,967 | 10,897 |
| フランス | 2,987 | 3,157 | 3,496 | 3,954 | 5,712 | 8,752 |
| カナダ | 2,035 | 2,191 | 1,969 | 2,270 | 4,163 | 8,415 |
| スイス | 1,848 | 2,057 | 2,116 | 2,152 | — | — |
| イタリア | — | — | — | — | 2,267 | — |
| 韓国 | — | — | — | — | — | 9,597 |

* PCT 出願を含む

(2) 1989 Report by USPTO “Patent Statistics Relating to Domestic and Foreign Filings and Patenting”

(3) *Eisai vs. Reddy's* (2005 年 12 月 21 日) 77 U.S.P.Q. 2d 1854

(4) *In re Spalding Sports Worldwide, Inc.* (CAFC2000 年判決) 53 U.S.P.Q. 2d 1747

(5) *Kongo Corp. vs. United States* 213 U.S.P.Q. 936 (1980 年)

(6) 本文 4. d) に再掲

(7) 被告は日本弁理士特権を争わない態度を途中で変え、主張の範囲を拡大、変更した。即ち、patent agent に与えられていない特権を日本弁理士に与えるのは、アメリカの公益政策の基本に反するとの主張を被告は追加した。

裁判所はこれに対し、①新たに reply brief の段階で提出された、この後出しの主張に考慮を払う必要はない ②この主張は民事訴訟法改正後の日本弁理士の権限についての裁判所の一致した見解に反し、説得力もない、と判断した。

(8) フランスは無審査国である関係上、EPC (European Patent Convention ヨーロッパ特許条約) に全面的に依存しており、例えば PCT (Patent Cooperation Treaty 特許協力条約) 出願では指定国としてフランスを指定できず (国内ルートを開鎖)、EPC を指定しなければならない。

(9) EPC 2000 Article 134 a

ヨーロッパ特許庁に対しての専門職代理人協会

(1) 管理評議会 (Administrative Council) は下記事項を統治する規定を採択、改定する権限を保有する。

(d) 専門職代理人 * とその依頼者またはその他の人との間の通信に関して、ヨーロッパ特許庁に対する手続の開示 (disclosure) からの専門職代理人 (professional representative) の秘密保持義務並びに秘匿特権

* EPO への特許出願代理人の資格を持つ弁理士を指す。

(10) *Murata Mfg. Co. vs. Bel Fuse Inc.* 2005 U.S. Dist. LEXIS 37774, No. 03C 2394, 2005 WL 281217 (N.D. Ill. 2005 年 2 月 3 日)

「当事者間で秘匿特権については日本法に準拠すると決めてあるケースで、日本法は弁理士・依頼者間の通信に秘匿特権を与えていると認定」

Knoll 事件, VLT 事件は本文 4. a), b) に再掲

(11) 被告の主張を指して、それは “red herrings” (人の注意を他に逸らすもの、本筋に関係のなり事柄を持ち出すこと) だといった厳しい裁判所の表現も見られる。

(12) *Eisai* 側からの Declaration of Eiji Katayama, Declaration of Yukio Nagasawa の 2 つ。なお Reddy 側の日本人法律専門家から提出された 2 通の Affidavit (K. Msuda 他と H. Suzuki) の中で、特許法 105 条が引用され弁理士特権が絶対的なものでないと主張されているが、「弁理士特権は 105 条の但し書きの提出を拒む正当な理由に正しく該当し、105 条の規定は弁理士の秘匿特権の排除を意図したのではない。」と *Eisai* 側の Declaration は反論した (判決は特許法 105 条には触れていない)。

特許法 105 条では平成 11 年改正法で、特許権侵害訴訟において「侵害行為立証のため必要な書類の提出を裁判所は命ずることができる」との文言が追加されたが、「ただし、その書類の所持者において、その提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。」との但し書きがついている。

(13) 本文 4. a) に再掲

(14) 例えば, *Mendenhall vs. Barber-Greene Co.*

(1982 年 East District of New York Court)

「外国 patent-agent の通信は特権の対象にはならない」

(原稿受領 2006.9.25)