

特許代理人秘匿特権：進捗状況はいまだ不透明なまま

最近、弁護士資格を持たない特許代理人とその依頼人との間の通信に関する特許代理人秘匿特権を米国の連邦裁判所が認めた。特許代理人秘匿特権の問題は米国連邦裁判所の影響を受けるものであるが、テキサス州立裁判所は契約上の紛争における電子メールに特許代理人秘匿特権を拡大して適用することを却下した。このような対照的な結果は、米国や他の国々の中で、特許代理人秘匿特権の扱いが、いまだに不透明であることを示している。さらに、特許代理人秘匿特権の存在を判断することによって、コン・ロー、制定法、既存の弁護士・依頼者間秘匿特権との相互作用など、独特の難解な法的問題が発生することになる。

米国連邦裁判所の事例、「キングストンにあるクイーンズ大学の訴訟 第 820 F.3d. 1287 号 (Fed. Cir. 2016) (以下、「クイーンズ大学」とする)」で、裁判所は、特許代理人秘匿特権が、特定の法的要件を満たす状況にのみ限られると判断した。初めに「クイーンズ大学」の裁判所は、特許代理人秘匿特権の対象となる可能性のある通信が、根本的に特許法に関連するような法的問題を含んでいるかどうかについて判断した。特許の有効性と侵害は、裁判所が実質的に特許法の問題であると判断する例である。その一方で、その通信が主に特許法以外の法的問題に関連している場合は、現地の司法機関の法が適用される可能性がある。従って、現地の司法機関は特許代理人秘匿特権の存在を認めることも認めないこともありうる。例えば、テキサス上訴裁判所は、テキサス州法に照らした場合、特許代理人との通信には特許代理人秘匿特権がないと判断した。

「アンドリュー・シルバーの件（05-16-00774-CV号（Tex. App.-Dallas 2016）」）をご参照頂きたい。

ある特定の法的問題に米国特許法が適用されるとすれば、特権を付与された通信はやはり特許代理人秘匿特権の範囲内になければならない。特に、「クイーンズ大学」の裁判所は、米国特許庁への特許出願の準備や訴追手続きに当然に必要な業務及び付随する業務を促進するための通信もこの範囲内に含まれると定義した。同様に、「クイーンズ大学」の裁判所は、特許出願や特許に関わる再審理手続き等の米国特許庁への他の手続きもこの範囲に含まれるものと定義した。特許代理人秘匿特権の範囲決定において、裁判所は、特許代理人議会により認められている米国特許庁に対する行為を重視した。ライセンス契約や訴訟を起こすこと等、通常は弁護士が行うような従来 of 法的行為は、その行為が実質的に米国特許法に関連していたとしても、特許代理人秘匿特権の範囲外となるだろう。

多くの司法上の指針で見られるように、特許代理人秘匿特権が多くの特許関連行為に関する通信に適用されるかどうかは不確かなままである。例えば、ある特許出願の準備をする際に、自由に事業を行うための（FTO）調査を行うことは、特許代理人秘匿特権の対象として認定されるのだろうか。米国特許庁への当事者系レビューまたは付与後異議申立ての手続きに関して、特許代理人と依頼人との通信はどの程度、特許代理人秘匿特権の範囲にあたるのだろうか。米国では少なくとも、特許代理人秘匿特権が適用されるかどうかを裁判所が判断しなければならないような特許法の領域が数多くある。

上記に鑑みて、米国で特許代理人を利用する際には、その業務範囲が連邦議会によって明確に権限付与された特許関連の業務のみに限定されていることを確認することが重要である。その他の「従来の」法律業務は、特権を守るために弁護士が遂行するか監督しなければならない。米国の見解から外に目を転じてみても、他の国で弁護士の資格を持たない者を利用するにあたっては同じことが言える。例えば、米国の裁判所で米国の特許訴訟を取り扱っている欧州の弁理士は、自分の資格の範囲内で行為しているわけではないため、米国の裁判所から特権を受けることはないであろう。この指針に従った場合でも、上記のテキサス州の再審理の裁定は、特許代理人秘匿特権が、実質的に特許法に関連したものでない問題に基づいた訴訟に適用されない可能性があることを示している。将来的にこの分野でさらに多くの裁定が下されるのを期待する。