

故意侵害訴訟に対して外部弁護士の
意見書を抗弁とすることは
企業内弁護士のワーク・プロダクトや
弁護士 - 依頼人特権の放棄となるか

—*In re Seagate Technology*, 497 F.3d 1360, 2007 U.S.
App. LEXIS 19768 (2007)—

竹 部 晴 美

は じ め に

民事訴訟では、原告から権利侵害を主張されたときに、被告として故意または過失による侵害行為の事実のないことを示すために、被告は弁護士の意見書を抗弁として提出することがある。しかしこれは同時に同弁護士のワーク・プロダクトを根拠とするディスカバリーを免れる特権の放棄を意味することになる。このような場合、被告はどの範囲まで弁護士による非開示特権を放棄したと考えるべきかが問題となる。原告は、意見書を抗弁として用いることは被告の弁護士 - 依頼人特権も放棄したことになるかと主張することがあり、またいくつかの裁判所もそれを支持するからである。

弁護士 - 依頼人特権を含む秘匿特権は、「ローマ法や教会法に起源を持ち、コモンローで知られる秘密の交信に対する特権の最も古いものである」と表現⁽¹⁾され、弁護士と依頼者間の他にも医師と患者間、牧師と懺悔者間などの信頼関

(1) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383 (1981), at 389. 秘匿特権には、自己負罪拒否の秘匿特権 (privilege against self-incrimination) など弁護士 - 依頼人秘匿特権の他にも様々な種類がある。開示請求に対する異議申立ては、相手方からディスカバリーの要求を拒むための手段である。異議申立てと保護命令の違いは、裁判所の関与の有無であり、異

係から生ずる伝統的なものを意味する。本件で問題となる弁護士－依頼人特権を認める目的というのは、「弁護士と彼らの依頼人間で、十分な、そして率直な交信を促進すること」にあり、さらに「弁護士のアドバイスに基づいて行動する者に専門的アドバイスを与えることを保護するだけでなく、依頼人に十分にして適切なアドバイスを与えることができるように弁護士に対して情報を与えることを保護するために存在する。」⁽²⁾

弁護士－依頼人特権とは、①依頼者が法律専門家からその資格において、②いかなる種類のものであれ法的助言を求める場合に、③法的助言に関連する通信は、④かかる通信が依頼者によって、⑤秘密とされたときには、⑥秘匿特権が放棄された場合を除き、⑦依頼者又はその法的助言者による開示から、⑧依頼者が要求した場合に永久に保護される、というものである。弁護士－依頼人特権は「専門的な法的助言と援助を与えるか、得る目的でなされた」弁護士と彼らの依頼人間の秘密情報を保護する。この特権は、双方向にあてはまる。つまり依頼人から弁護士への交信と、弁護士から依頼人への交信とである。依頼人が弁護士との間の打合せの間、同席するか、交信のコピーを受け取るかにかかわらず、それは依頼人と弁護士間の会話と交信に適用される。⁽⁴⁾

他方、ワーク・プロダクトに関しては、1947年の *Hickman v. Taylor* 事件に⁽⁵⁾

議申立ては本訴の主張に備えるものでその関与を必要としない。参照、関戸麦「日本企業が米国民事訴訟で経験する手続法上の論点 PART 5」 NBL No. 815, 42-50頁 (2005年)。

(2) *Id.* at 389-91.

(3) *Id.* at 389.

(4) *See e.g.,* *Natta v. Zletz*, 418 F.2d 633, 637 (7th Cir. 1969).

(5) *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495, 67 S. Ct. 385 (1947). 参照、竹下守夫「Discovery」ジュリスト英米判例百選254頁 (1964年)。1943年、デラウェア川で引船が原因不明の事故で沈没し、乗組員数名が死亡した。船の所有者である Taylor は、将来に起こされると予想した訴訟に備え、弁護士に命じて事件の調査をおこなわせた。この弁護士は、生存乗組員や関係者に面接し、供述書やメモを作成した。原告 Hickman は死亡した乗組員の1人であり、船の所有者を被告として連邦地裁に損害賠償請求の訴えを提起した。その際、被告に対し質問書によって事件前後の状況の陳述を要求し、さらに乗組員の供述書やメモ、口頭供述の詳細を尋ね、その供述書やメモ類の提出を求めた。被告は、弁護士－依頼者特権を主張して、その提出を拒否した。被告は、それらの情報は、訴訟準備のために得られた秘匿事項 (privileged matter) に該当し、それを提出することは、「弁護のためのファイルだけでなくほとんどその思考まで得ようとするものだ」と主張した。第一審のペンシルヴァニア東部地区連邦地裁は、本件で開示を求められているものについては秘匿特権に含

における連邦最高裁判決において、弁護士全てのワーク・プロダクトは、民事上のディスカバリーから少なくとも合法的免除を享受し、相手方弁護士は、訴訟を前提として集めた他方当事者の弁護士の所有する情報の開示を求めることは、その必要性和正当性を示す証明のない限りできない、との判断が下された。その判決で、連邦最高裁判所は、弁護士の事件についての印象、意見または戦略を反映しているワーク・プロダクト情報のどのような部分についてもディスカバリーから完全に免れる権利があると判断した⁽⁶⁾。この判決によって、ワーク・プロダクトは、「訴訟に備えて行われる弁護士の準備活動を保護する」ことになった⁽⁷⁾。

この、ワーク・プロダクト理論は、弁護士-依頼人特権より包括的となりうる⁽⁸⁾。というのも、ワーク・プロダクトは、弁護士とその依頼人間の通信だけを含む弁護士-依頼人特権と違って、弁護士以外の人によって準備された資料をも含むからである。それは、「弁護士-依頼人特権より広範囲で、依頼人への開示の有無にかかわらず弁護士によって準備された情報を守る。そして、弁護士の代理人によって準備される情報をも保護する。」⁽⁹⁾とされている。注意しなければならないのは、それらが差し迫った訴訟に向けて関連して準備されたものである限り、資料は弁護士以外の誰によってでも準備することができる点である。そのような資料は、弁護士のために集められた資料（例えば、質問書、署名された陳述書、事件の起訴手続きまたは抗弁のために得られた他の情報）

まれな例として、その提出を命じ、応じない被告側を法廷侮辱 (contempt) だとした。これに対して控訴審の第3巡回区連邦控訴裁判所は、地裁判決を破棄し、問題となっている情報は「弁護士のワーク・プロダクト」(work product of the lawyer) だから、これについては被告に秘匿特権がありディスカバリーから保護されると判示した。参照、住吉博「ヒクマン原則の成立と展開」法学新報73巻1号35頁、2・3号95頁(1966年)。

(6) See Hickman, *id.* at 510-11.

(7) *In re Grand Jury Proceedings*, 33 F. 3d 342, 348 (4th Cir. 1994).

(8) ワーク・プロダクトは、「訴訟に関連したまたは特定の論争に関連して、弁護士-依頼人特権と異なる。」*Coastal States Gas Comm. v. Dept. of Energy*, 617 F. 2d 854, 862 (D. C. Cir. 1980). 「ワーク・プロダクト理論は、弁護士-依頼人特権とは別のまったく異なった、ディスカバリーから免れることと関係のない原理である。」*In re Grand Jury*, 106 F. R. D. 255, 257 (D. N. R. 1985).

(9) *In re Grand Jury Proceedings*, 601 F. 2d 162, 171 (5th Cir. 1979). and see *Flynn v. Church of Scientology Int'l*, 115 F. R. D. 1,3 (D. Mass. 1986).

でもあるし、また「メモ、要約、交信、弁護士が依頼人の事件を起訴手続きするのに自分自身で使用するために準備した他の書類、精神的な印象、結論、意見または法律理論」を含んでいる。しかし、弁護士の主観的な信念、印象そして事件に関する戦略を反映する意見のワーク・プロダクトに与えられた保護というのは、必ずしも絶対的なものではない。⁽¹⁰⁾ というのも、専門的な法的サービスを受ける目的で弁護士に意見を聞く人は、弁護士-依頼人特権の目的のための依頼人とみなされ、その範囲や内容については、その後の判例によって除々に枠組みが形成されてきたからである。他方、ワーク・プロダクトは、秘匿特権よりも領域は広がっている。また、その対象は、一般的には依頼人に知られるかどうかに関係なく、弁護士によって準備された訴訟のための準備資料を保護するためのものとされている。

本件、*In re Seagate* においては、故意による特許侵害に対して企業外の弁護士の見解書を拒否として出した場合に、放棄を認めたワーク・プロダクトだけでなく、それが当該特許訴訟にかかる、被告の企業内弁護士全体のワーク・プロダクトや弁護士-依頼人特権の放棄にまで拡大されるか、について否定的判断がなされたものであり、特許権故意侵害訴訟において見解書を拒否として出した場合のワーク・プロダクトの扱いや企業内弁護士との弁護士-依頼人特権⁽¹¹⁾の法的限界を示したものとして注目される。

(10) *In re Sealed Case*, 676 F.2d 793, 809-10 (D. C. Cir. 1982) および *Upjohn Co. v. United States*, 449 U. S. 383 (1981), at 401 は、「意見のワーク・プロダクトについては、不当な困難なしに相当物を手に入れることはできないことを示す必要がある」とする。

(11) *In re EchoStar Comm. Corp.*, 448 F.3d 1294 (2006) (Fed. Cir. May 1, 2006). 原告 (TiVo 会社) は、テレビ放映の記録に関する技術を対象とする特許を有していたが、被告の EchoStar Communications Corp. に対して特許侵害を主張して、2004年、損害賠償訴訟をテキサス州東部地区連邦地裁に提訴した。EchoStar は、TiVo による提訴を受ける前に、社内弁護士から特許侵害の可能性についてアドバイスを得ており、これに基づいて特許関係について検討していた。そのこともあって原告 TiVo による特許の故意侵害の主張に対し、EchoStar は、弁護士のアドバイスに依拠して行動したものであるとの拒否を提示した。そこで、原告 TiVo は、EchoStar が特許を侵害していないという決定を会社内で下した際の EchoStar の経営陣の決定過程について EchoStar と当該弁護士の所属する事務所に対してそれらが保持する文書の提出要求を連邦地裁に申立てた。連邦地裁はこれを受け、「EchoStar が、その拒否において社内弁護士のアドバイスに依拠したことにより、侵害行為に関するいかなる弁護士のアドバイスについても、弁護士-依頼人特権および弁護士ワ

1. 事実の概要

原告の Convolve 会社およびマサチューセッツ工科大学 (MIT) (以下、コンボルヴとする。)は、被告の Seagate 会社 (以下、シーゲートとする。)に対して3つの故意による特許侵害 (willful infringement) があると訴えていた。

この訴訟に先立ってシーゲートは、企業外の弁護士 (ジェラルド・セキムラ氏) を雇用して、コンボルヴの特許に関する意見書の提出を求めている。このセキムラ弁護士は、それに応じて三通の意見書をシーゲートに提出した。そのうち第一の意見書は、訴訟が提起されたあと、被告が受け取ったものであり、その意見書ではコンボルヴのシーゲートに対する特許侵害申立ての多くは根拠がなく、シーゲートの製品は特許侵害をしていないというものだった。残りの二つの意見書も、同様に特許侵害に関しては否定的なものであった。この意見書を提出したセキムラ弁護士は被告であるシーゲートの審理担当弁護士 (trial counsel) とは独立しており、また別個にその任に当たっていたものである。

コンボルヴの訴訟提起にもとづいて、連邦地裁が訴訟期日の打合せをする際、シーゲートは、コンボルヴに対して特許の故意侵害への抗弁として上記三点のセキムラ弁護士の意見書に依拠する旨を告知し、そのためセキムラ弁護士の「ワーク・プロダクト」のすべてを開示し、セキムラ弁護士は証言録取 (deposition) に応じる用意があったとした。

それを受けてコンボルヴは、シーゲートの審理担当弁護士を含む同社の他の弁護士が行った通信と当該訴訟に関する「ワーク・プロダクト」もディスカバリーの対象として開示することを求めた。

ーク・プロダクト免責を放棄したことになり、これには社外弁護士である弁護士事務所のアドバイスも含まれる」とした。Id. at 1297. そこで、EchoStar は、弁護士事務所からの2件の侵害意見書を含む通信文書を提出した。しかし、同事務所の当該特許の意見書に関連する資料 (ワーク・プロダクト) については提出しなかった。2005年10月5日、連邦地裁は先の命令を明確にするため、ワーク・プロダクト免責の放棄は、依頼人 (EchoStar) に伝達されたか否かにかかわらず、法律事務所が収集・作成したすべての資料に及ぶと述べた。EchoStar は、この地裁命令を不服として連邦特許控訴裁判所 (CAFC) に原審の見直しを請求した。この点に関し、連邦控訴裁判所は、特許訴訟における故意侵害主張への抗弁として弁護士の意見書に依拠した場合におけるワーク・プロダクト特権の放棄の範囲を明確化した。

この点について、連邦地裁は、セキムラ弁護士の意見書に関する事項、すなわち問題となっている特許の侵害性、無効性および実行可能性に関して、シーゲートが審理担当弁護士と企業内弁護士 (in-house counsel) を含む弁護士とシーゲートとのすべての通信についての「弁護士 - 依頼人特権」を放棄したものであるとした上で、セキムラ弁護士の意見書に関する文書と、証言録取に⁽¹²⁾応じることをシーゲートに命じた。

一方で、同裁判所は、本件にかかる被告の訴訟戦略に関する文書については、イン・カメラ (in camera) 手続で検討するとした。その上で、同裁判所は、この点についてセキムラ弁護士の意見書から影響を受けた可能性のある審理担当弁護士からのアドバイスについては開示すべきである、と決定した。

これらの決定をうけてコンボルヴは、問題の特許の侵害性、無効性および実行可能性に関して、シーゲートの審理担当弁護士に対する証言録取を行うと通知した。シーゲートは、意見書の提出と同社の弁護士の証言録取を行うことを認めた同地裁の決定に対して異議申立てをしたが却下されたので、その取消しを⁽¹³⁾求め、連邦控訴裁判所に控訴した。

2. 争 点

本件のディスカバリーの範囲に関する争点は、(1)第一に、特許の故意侵害に対する企業外弁護士のアドバイスを訴訟当事者が拒否として用いることは、企業とその審理担当弁護士との通信を含む「弁護士 - 依頼人特権」の放棄にまで拡大されるか、(2)第二に、そのような「弁護士 - 依頼人特権」の放棄は「ワーク・プロダクト」免責にどのような影響を与えるか、さらに、(3)「弁護士 - 依頼人特権」の放棄の問題について、本裁判所はアンダーウォーター事件⁽¹⁴⁾の決定と注意義務の基準自体を見直すべきか、⁽¹⁵⁾である。

(12) *In re Seagate Technology*, 497 F.3d 1360 (2007), at 1366.

(13) *Id.* at 1367.

(14) *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

(15) *See In re Seagate*, *supra* note 12, at 1367.

3. 第二巡回区連邦控訴裁判所判決

本裁判所は、抗弁に伴う特権の放棄の範囲についてエコスター判決ですでに述べてきたとし、それを、以下のように要約した。①故意侵害に対して、企業内の弁護士のアドバイスを抗弁として用いる場合には、「弁護士-依頼人特権」の放棄をもたらすこと、②この場合には、当該事件の「同一の主題」(the same subject matter)に関する弁護士と依頼人の通信を記録した書面の提出だけでなくその通信に関する「ワーク・プロダクト」と「弁護士-依頼人特権」の放棄も含む、とした。しかし、その放棄は、特許侵害したとされる者以外の者との通信についての「ワーク・プロダクト」には及ばないとしていた⁽¹⁶⁾。ところが、そのような放棄が、審理担当弁護士の「ワーク・プロダクト」や特許侵害したとされる者との「弁護士-依頼人特権」の放棄を含むかについては、本裁判所は、判断していないとした⁽¹⁷⁾。

(1) 「弁護士-依頼人特権」の範囲について

そもそも、「弁護士-依頼人特権」は依頼者にあるのであり、その依頼者だけがそれを放棄することができる。これまでの判例法では、この「放棄」の範囲は、当該事件の「同一の主題」に関するすべての通信ということになっている。本件で裁判所は、「この広めの範囲は、フェアネス、つまり公正の原則に基づいているのであり、当事者がそのような弁護士からのアドバイスについて、当事者が自分に有利な情報を抗弁として用い、不利な情報を特権で隠すというような『盾と矛(たてとほこ)』のように同時に使うことを避けるためである⁽¹⁸⁾。」とした。

そこで、争点は、意見を提出した弁護士(意見弁護士)のそのような放棄が、審理担当弁護士の「弁護士-依頼人特権」にまで及ぶかである。これまで、連邦最高裁は、ヒックマン判決において審理担当弁護士の思考(thoughts)を保護する必要性を認識してきた⁽¹⁹⁾。つまり同判決で最高裁は「弁護士にとっては、

(16) See *In re EchoStar*, *supra* note 11, at 1299.

(17) See *In re Seagate*, *supra* note 12, at 1371.

(18) *Id.*, at 1372.

相手側当事者とその弁護士からの不必要な侵害から自由に、ある程度のプライバシーを維持しながら働くことが必要である。」⁽²⁰⁾とした。本件で裁判所は、事件についての適切な準備は、不当で必要ない妨害なしに訴訟戦略を計画することを要求する。それは法的に進行するため、また依頼人の利益を保護するために認められた歴史的に必要な方法である、との立場をとった。

連邦最高裁は、ヒックマン判決と同様に弁護士の思考自体に対してまでディスカバリーを許すことは、非能率性、不公正、および狡猾な手段をもたらすであろう、とした。それはまた法律専門職を困惑させることになるし、それによって依頼人の利益だけでなく正義の実現が損なわれるであろう、⁽²¹⁾とした。ヒックマン判決は、「ワーク・プロダクト」の保護に関心を寄せたものであったが、審理担当弁護士と依頼人の間で維持される「弁護士 - 依頼人特権」は、特許訴訟においてヒックマンと同じ関心を提起している。

したがって第一の争点について、本控訴裁判所は、意見書を示した弁護士の意見を拒否として主張し、それを開示することは、企業とその企業の審理担当弁護士との通信に関する「弁護士 - 依頼人特権」の放棄を構成するものではない、⁽²²⁾とした。

故意侵害の争いがあるとき、訴訟前の審理担当弁護士の行為にその根拠を見つける必要性があるとすると、その段階での審理担当弁護士の秘密的コミュニケーションはほとんどないことになるため、故意侵害に対する意見弁護士の拒否を起因とする放棄があったとしても審理担当弁護士を守ることが支持される、と控訴裁判所はいう。この点、シーゲートの意見弁護士の意見は、提訴後も出されているため、審理担当弁護士のコミュニケーションは、放棄の対象となっているように思われる。しかし、提訴後の意見弁護士の意見に審理担当弁護士が依存することはほとんど意義を有していないようだ、と裁判所は述べた。その上で、「一般的定理として、意見弁護士の忠告を主張することと、意見弁護士の意見を開示することは、審理担当弁護士とのコミュニケーションに関する

(19) *Id.* at 1373.

(20) *Id.*

(21) *Id.*

(22) *Id.* at 1374.

弁護士 - 依頼人特権の放棄を構成する訳ではない」と判断⁽²³⁾し、同裁判所は「私たちは絶対的ルールを確立しようとしているのではない。そうではなく、事実審裁判所自体が、当事者もしくは弁護士がごまかしに従事したような場合は、審理担当弁護士に対する秘匿特権にまで放棄を広げるとする自由な裁量権を有している⁽²⁴⁾のである。」と述べた。

(2) 審理担当弁護士のワーク・プロダクトについて

つぎの問題は、意見弁護士の特権の放棄が、審理担当弁護士のワーク・プロダクトにまで広げられるかどうかである。「ワーク・プロダクト」法理は、対審構造の当事者対等のバランスをとること、すなわち、依頼人を代理している弁護士の準備の促進と、紛争解決のためにすべての真実と重要事実を明らかにする社会の一般的利益の実現を目的としている⁽²⁵⁾。

一般的に、「弁護士 - 依頼人特権」は、法理上、開示請求からの絶対的保護を与えられているが、他方、「ワーク・プロダクト」法理は、相対的であり、必要性によって一定の制約を受ける。しかしながら、弁護士の事件に関する「印象」のような精神的なプロセスの結論を伴う知的な過程のワーク・プロダクトは、より絶対的であり、ほとんど完全な保護さえ与えられる。

ここで、同裁判所は、「審理担当弁護士の弁護士 - 依頼人特権の放棄の制限と一般的に同じ論理的根拠で、ワーク・プロダクト理論の本質によって、審理担当弁護士のワーク・プロダクト放棄は制限されるのである。それというのもワーク・プロダクトの開示の問題から弁護士を保護することは、当事者主義を強固にし、最終的にそして理想的に真実の探索を促進しているからだ⁽²⁶⁾」とする。そしてコンボルプのディスカバリー要求である審理担当弁護士の知的な過程については、開示からの最大の保護を享受する、とした。

したがって、第二の争点については、意見書を示した弁護士の「ワーク・プロダクト」に抗弁を依拠させることは、審理担当弁護士に関する「ワーク・プ

(23) *Id.*

(24) *Id.* at 1375.

(25) *In re Martin Marietta Corp.*, 856 F.2d 619, 624 (4th Cir.1988).

(26) *See In re Seagate*, *supra* note 12, at 1375.

ロダクト」による特権までも放棄したものではない。

本件において、コンボルヴは、シーゲートの審理担当弁護士の証言録取を求めた。しかし本裁判所は、ヒックマン判決を根拠にして、「ワーク・プロダクト」の保護は非具体的な (non-tangible) ワーク・プロダクトにも適用されるとした。そうでなければ、弁護士の文書ファイルは、ディスカバリーからの保護を受けるが、弁護士自身は証言録取を受けるという事態に対してワーク・プロダクトに基づく異議を申し立てられないということになるからである。

この争点について、同裁判所は、「最終的にワーク・プロダクト理論は、連邦民事訴訟規則26(b)(3)において部分的に成文化された。そしてそれは文書と具体的なものにワーク・プロダクトによる保護を適用させている。裁判所は『非具体的な』(non-tangible) ワーク・プロダクトにもヒックマン判決を適用し続けてディスカバリーの要求を絶っている。このことは、ここで関連性があるといえる。というのもコンボルヴは、シーゲートの審理担当弁護士のワーク・プロダクトまで拡大することを求めたからである。私たちはワーク・プロダクト保護が、ヒックマン事件のもとでは『非具体的な』ワーク・プロダクトに対しても利用できるということに同意している。そうでなければ、弁護士の作成した文書はディスカバリーから保護される一方で、弁護士自身が証言録取に対して応じざるを得なくなり、ワーク・プロダクトの異議を申し立てられないだろうからだ。」と述べた。⁽²⁷⁾

(3) アンダーウォーター・デバイス事件の基準について

故意侵害で提訴されると被告はたいてい弁護士による意見の拒否を主張する。典型的な弁護士の意見は、特許が無効または実行できないものであるとか、あるいは侵害はないという点の主張を含んでいる。

本件では、裁判所は、意見弁護士によって被告に故意侵害のないことの拒否と、弁護士 - 依頼人特権とワーク・プロダクト理論に対するその職務上の関係如何に直面している。裁判所は、本件を、アンダーウォーター・デバイス事⁽²⁸⁾件以来の連邦最高裁の意見と、近年訴訟当事者が直面している現実的な関心事

(27) *Id.*, at 1376.

(28) See *Underwater*, *supra* note 14.

に照らした上で、故意侵害との絡みでディスカバリーを免れる権利の放棄の範囲を意見弁護士の忠告から審理担当弁護士のワーク・プロダクトにまで拡大するかどうかの機会をとらえた。

そこで、裁判所は、アンダーウォーター事件において故意侵害を評価するための基準の再検討をおこない、改めて故意の基準を確認した。すなわち「潜在的な侵害者がその他の特許権について実際に情報を持っている場合、潜在的侵害者は侵害しているか否かの決定に対して相当な注意を行使する積極的な義務がある。すなわち、侵害可能な活動について開始する以前に、とくに有益な法的忠告を求め、それを得るといふ積極的な義務が含まれている。」⁽²⁹⁾

アンダーウォーター事件以来、裁判所は、故意侵害の事件において、特に弁護士-依頼人特権とワーク・プロダクト理論に関して現実的な関心事を認識してきた。裁判所は、そこで告発された侵害者が、故意侵害の認定からそれ自身を保護するために特権を放棄することと、特権を維持することとの間の選択を強制されるべきでないと注意し、適切な場合におけるイン・カメラ手続や分離した審理がこれらの不安を軽減すると忠告した。しかし、その一方で、裁判所は、弁護士-依頼人特権もしくはワーク・プロダクト理論が損なわれるようなことはないとしてきた。この点は、上記のエコスター判決に明らかであって、抗弁のために利用される弁護士によるアドバイスによって、特権を放棄することを審理担当弁護士によるそれと同じとは考えていないのである。⁽³⁰⁾

4. 考 察

本件訴訟において、連邦控訴裁判所は、被特許人の故意侵害の主張に対する意見弁護士による抗弁の主張が弁護士-依頼人特権の放棄と被告の訴訟弁護士との通信に関するワーク・プロダクトの免除にまで拡張すべきかどうかについて判断を行った。

本件の原審判決では、故意侵害に対する抗弁としてその企業内弁護士に依存したエコスター事件の判決を引きながら、それを適用し、弁護士-依頼人特権とワーク・プロダクトの免除を放棄したと判断した。しかしながら、本件シー

(29) See *In re Seagate*, *supra* note 12 at 1377.

(30) *Id.*

ゲート控訴裁判決は、訴訟弁護士の特権とワーク・プロダクトの免除を扱う場合には、故意侵害の申し立てに関する意見弁護士の文書の提出は、訴訟弁護士との通信に関する弁護士 - 依頼人特権の放棄をしたわけではないとはっきりと述べた。⁽³¹⁾

この重要な決定は、本控訴裁の裁判官の全員一致で判示され、故意特許侵害を証明するための厳格な基準を設定する一方で、他方でこのようにディスカバリーの範囲について、当事者主義の裁判における弁護士 - 依頼人特権の重要性を再確認した。特許事件の被告は、故意侵害主張に対して意見弁護士のアドバイスを得て、抗弁の一部として提出したが、本判決で控訴裁は、「弁護士 - 依頼人特権は、私たちの当事者主義の中心に存在する」とし、またそれが「法の遵守と、裁判所におけるより広い公益を推進し」、「弁護士と彼らの依頼者間の完全で自由な通信を推奨する」とした。⁽³²⁾

本判決が言うように、ヒックマン判決のワーク・プロダクト法理の一部は、1970年の連邦民事訴訟規則のルール26(b)(3)および(4)に明文化された。それは「ディスカバリーを求めている当事者が、事件を準備するために情報を得ることに相当な必要性のある」こと、および「不当な困難」(undue hardship)なしにはどこかほかで資料を得ることができないことを示したときだけに、訴訟を予想して準備された「文書」と「具体的なもの」だけに対するディスカバリーを定めている。さらに、弁護士の「心の中での印象、結論、意見または法的理論」は開示される必要はないとされる。このように、訴訟を予想して準備される全ての文書は、単に法的戦略あるいは意見を含む文書だけでなく、民事ディスカバリー規則の下では、少なくとも条件つきの特権によって保護されており、相当な必要性を示すことだけによって、民事上のディスカバリーにおいて提出されなければならない。

この点、これまでは、「ワーク・プロダクト」保護の放棄があった場合は、

(31) Dov Greenbaum, *In Re Seagate: Did it Really Fix the Waiver Issue? A Short Review and Analysis of Waiver Resulting from the Use Of a Counsel's Opinion Letter as a Defense to Willful Infringement*, 12 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 155 (2008).

(32) Brian Ferguson, *Seagate Equals Sea Change: The Federal Circuit Establishes a New Test for Proving Willful Infringement and Preserves The Sanctity of The Attorney-Client Privilege*, 24 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 167 (2007).

どの程度まで、その放棄の効果があるのかについて判例は多様であった。本判決は、故意侵害の抗弁として出された意見弁護士の意見についてその「ワーク・プロダクト」を放棄する場合であっても、それは抗弁の内容に関する弁護士の「ワーク・プロダクト」にとどまるのであって、抗弁に基づくワーク・プロダクト放棄があるからと言って、ディスカバリー請求からの保護が与えられている審理担当弁護士との間の通信を含む「弁護士 - 依頼人特権」や「ワーク・プロダクト」までを放棄することにはならないことを明確にした判決となっている点で意義があると思われる。

<参 照 文 献>

- Scott Bloebaum, *Past the Tipping Point: Reforming the Role of Willfulness in the Federal Circuit's Doctrine of Enhanced Damages for Patent Infringement*, 9 N. C. J. L. & TECH. 139 (2007).
- Andrew Cheslock, *Rampant Confusion: Waiver of Attorney-Client Privilege and Work-Product Doctrine Immunity When Asserting an Advice of Counsel Defense to Willful Infringement*, 10 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 111 (2007).
- John C. Evans, *Addressing Default Trends in Patent-Based Section 337 Proceedings in the United States International Trade Commission*, 106 MICH. L. REV. 745 (2008).
- Edward D. Manzo, *Injunctions in Patent Cases after Ebay*, 7 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 44 (2007).
- Michael Risch, *The Failure of Public Notice in Patent Prosecution*, 21 HARV. J. LAW & TEC 179 (2007).