

# 訴訟資金提供者とのやりとりが 特権で保護されると考えている？考え直そう

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

多くの特許所有者は、ライセンス供与や訴訟提起にあたって、訴訟資金提供会社の関与を必要とします。訴訟資金提供者は、資金提供を決定する前に、侵害、有効性及び損害などのあらゆる特許侵害事件の重要な面の利点、強み及び弱みについて調査分析を行う必要があります。後の特許関連訴訟において文書（やりとりから法的選択肢まで含む）が訴訟相手へ強制的に開示されないようにしたければ、特許所有者、資金提供会社、そして、それぞれの弁護士の間でのコミュニケーションを極めて注意深くに計画的に管理しなければなりません。

訴訟資金提供を受けられる見込みは通常、特許所有者と訴訟資金提供者との間の実際のコミュニケーションの内容に左右されます。残念なことに、資金提供を受けられる可能性が高ければ高いほど、口頭及び書面の両方によるそれらの実質的なコミュニケーションが後の訴訟において開示される可能性も高くなります。特許所有者が、訴訟資金提供経験のない提供者とやりとりした場合に特にそう言えます。それらの状況では、弁護士・依頼者間秘匿特権 (attorney-client privilege) や弁護士のワークプロダクトの法理 (doctrine of attorney work product) に基づき、やりとり及び話し合いの内容が開示から保護されることは難しいと思われます。訴訟資金提供者は時々、訴訟における強制開示のリスクを過小評価や軽視する傾向があるので、資金提供者とコミュニケーションを取る際に極めて細心の注意を払わなければなりません。「裁判所はほぼ例外なく、弁護士のワークプロダクトの法理を適用して訴訟資金提供関連資料を保護する」や「弁護士・依頼者間秘匿特権で保護される強固な実質的コミュニケーションが行われた場合に資金提供がより可能性が高い」、「我々の資金提供に関するやりとりと共有した文書は共通

の利益の法理（**common interest doctrine**）で保護される」などのような陳述は、信用しないほうが賢明であり、そのような主張もとの動機を考慮すべきです。

リスクを強調することによって、訴訟資金提供者は、特許所有者から潜在的に重要な情報を取得しにくくなり得ます。それは決して訴訟資金提供者が望むことではありません。そのため、特許所有者は特に、侵害クレームの強みと弱みについての実質的なコミュニケーションは弁護士・依頼者間秘匿特権や弁護士のワークプロダクトの法理、共通の利益の法理によって保護されるという訴訟資金提供者の主張を警戒すべきです。これらの法理を簡潔に確認すれば、訴訟資金提供関連のやりとりの内容に対するそれぞれの法理の制限が明らかになります。

第一に、疑いもなく、資金提供に関する実質的なコミュニケーションの機密性は、開示問題、すなわち、後の訴訟における相手への強制開示と無関係です。米国の裁判所は特に、守秘義務のある情報や「当事者の代理人に限り、閲覧可能（“attorney’s eyes only”）」な極秘情報でさえも、それらの開示を可能にするように秘密保持命令を発します。

第二に、特許所有者と予期される全ての訴訟資金提供会社との間の関係は、弁護士と依頼者との関係ではないため、弁護士・依頼者間秘匿特権は通常、適用されません。当事者は単に、独立した対応的な関係で可能な商取引を交渉する個々のエンティティに過ぎません。一般に、特許所有者と訴訟資金提供者にはそれぞれの自身の弁護士がいます。弁護士・依頼者間秘匿特権は、（1）弁護士から依頼者への、又は依頼者から弁護士への、（2）機密性のある（厳格にかつ弁護士と依頼者の間のみ）、（3）法的助言を取得又は提供することを目的とするコミュニケーション（口頭及び書面の両方）のみに適用されることを念頭に置いてください。その特権によって保護されるこの狭い範囲から考えれば、訴訟資金提供に関わる内容における問題が明白になります。例えば、特許所有者は、「機密保持」要件に違反せず、秘匿特権を放棄することなく、自身の弁護士から得た法的

選択肢を予期される訴訟資金提供者に共有することができません。逆に言うと、訴訟資金提供会社に与えられた法的選択肢は、弁護士・依頼者間秘匿特権の放棄に同様に影響せずに、特許所有者に共有することができません。

場合によって、1人の弁護士が複数の依頼者の代理人を務めることがあります。今の場合、両方の代理人である弁護士は、秘匿特権の放棄とならないようにどちらにも助言を提供し得ます。しかしながら、訴訟資金取引の調査及び交渉の段階において、特許所有者と資金提供者は、互いの利害が潜在的に対立します。弁護士の倫理的行動準則の全ての適用の制約内で取り決められるとしても、そのような共同代理は極めて稀です。

第三に、共通の利益の法理に依拠して、弁護士・依頼者間秘匿特権を放棄することなく、秘匿特権で保護されるその他の訴訟資金提供関連資料の共有を容易にすることは、場合によっては可能ですが、裁判所は常にこのような法理論を受け入れる訳ではありません。裁判所がそれを却下した時、開示対象となったコミュニケーションに不利な陳述や情報が含まれる場合にその結果は非常に深刻となります。共通の利益の法理は、共通の相手に対する実際の又は可能性のある訴訟において共通の利益を有する当事者が秘匿特権で保護される資料を共有した際に特権を主張するという自身の権利を放棄しないように当事者を守ります。1人の弁護士による複数の依頼者の共同代理とは違って、共通の利益の法理は、依頼者が自身の代理弁護士と共に彼らの法的活動を調整するために特権で保護される資料を共有した場合に適用されます。

米国において、共通の利益の法理の準則、要件及び制限は、各州及び12の個々の連邦巡回裁判所によって異なります。同一州や裁判所においても権限が分かれます。米国内の特定の州又は連邦区の裁判所においてこの法理の適用を支持する条件が、同一州又は同一連邦区であっても別の裁判所では支持されない場合があります。例えば、いくつかの裁判所は、共通の利益の法理の適用を、依頼者

間で共有された資料ではなく、当事者のそれぞれの弁護士間で共有された情報に限定しています。通常の特権放棄の例外は、弁護士が個々の依頼者の代理人として自身の活動を調整するためであることが強調されています。

ほとんどの裁判所は、利益共同体のメンバーが、単なる共通の商業上の利益でなく、少なくとも実質的に同様の法律上の共通利益を有することを要求します。いくつかの裁判所は、当事者の法律上の利益が、「法的に類似」よりも「法的に同一」に近いことを要求します。訴訟資金提供者の利益は完全に商業上のものであってまったく法律上ではないので、この要求は、解決し難いです。一般に、訴訟資金提供者は、特許権を有しおらず、侵害に対して訴訟を起こす法的権利を有せず、侵害被疑者による損害証拠を収集する法的権利を有しません。したがって、共通の利益の法理が、同一又はほぼ同一の法律上の共通利益を有する当事者のみに適用されるという法域において、共有された訴訟資金提供関連資料及びコミュニケーションを後の訴訟における強制開示から守るために、当該法理は有用ではないと思われます。

第四に、弁護士のワークプロダクトの法理を利用して強制開示に対抗できるかも保証できません。米国連邦民事訴訟規則 26(b)(3)(A) 及び類似する州法の手続規則に基づき、訴訟を予期して又は裁判のために、訴訟当事者、予期される訴訟当事者、又はそれらの代理人により又は当事者のために準備された文書は、訴訟相手への開示から保護されます。いくつかの裁判所は、それらの文書が必ず、「主に」訴訟のために作成されることを要求します。この要求は、裁判所が、文書は訴訟自体ではなく「主に」訴訟資金を取得するために作成されたと判断した場合の乗り越えられない障壁を呈しています。これは全ての場合において正確とも言えます。確かに、訴訟資金提供の面に執着しない裁判所もありますが、いくつかの裁判所がそれに拘るのも事実です。将来にシナリオがどのように展開されるかは予想し難いです。

勿論、訴訟資金提供関連資料が開示対象とならないように、それらの資料は侵害訴訟の内容における関連情報を含まなければなりません。しかしながら、侵害、有効性及び損害の重要な議題を分析する文書は、関連性が高くても、この場合では無関係の可能性が高いです。

要するに、訴訟資金提供関連資料の強制開示を回避するために最も良い方法は、最初から資金提供者に共有しないことです。経験のある特許所有者及び訴訟資金提供者は通常、特定の特許訴訟事件の強み及び弱みを独立して判断できる（そしてそうする）自身の別々の弁護士を有します。資金提供者及び特許所有者は、予期される訴訟において通常、開示から保護される如何なる資料も共有する必要はなく、自身の弁護士から得られた意見という武器を以て、条件が合ったと判断すれば互いに交渉し得ます。資金提供者が弁護士から法的助言を得ていないというような全ての他の状況において、その他の秘匿特権や秘密保持で保護される資料の共有を計画している際に、極めて細心の注意を払う必要があります。そうしないと、後の訴訟において、意外で予想外の、少なくとも困ったような、訴訟相手への開示を行うという結果を招いてしまうからです。そのような開示は、いくつかの場合、ただ困っただけでは済まず、それ以上に悪い事態を引き起こし得ます。極端な場合、相手に有利な判定が下されてしまうこともあり得ます<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup>本記事において述べられた観点は全て筆者個人によるものであり、弊所の法的意見等を表明するものではありません。