

认为您与诉讼投资者的通信免受证据开示？请三思……

作者：Peter C. Schechter

许多专利权人需要诉讼投资公司的参与来进行许可和诉讼维权计划。诉讼投资者在决定提供资助之前，需要研究任何专利侵权案件在关键方面（侵权、专利有效性和损害赔偿）的价值、优势和劣势。如果想要在随后的任何专利维权诉讼中避免被强制向对方当事人披露文件（包括通信，甚至包括法律意见），必须非常仔细地计划和控制专利权人与投资公司及其各自律师之间的讨论。

获得诉讼资助的可能性通常取决于专利权人与潜在诉讼投资者之间实质性讨论的程度。不幸的是，投资可能性增加也意味着在任何后续诉讼中这些实质性讨论（包括口头和书面的）将是可披露的可能性增加。在专利权人与投资者进行的讨论没有促成任何诉讼资助交易的情况下尤其如此。在这种情况下，可能很难根据律师—客户特权或律师工作成果豁免原则来保护通信和讨论不受披露。在这些情况下必须格外小心，因为诉讼投资者有时倾向于低估或淡化随后在诉讼中被迫披露的风险。必须对像“法院几乎普遍应用工作成果原则来保护您的诉讼资助材料”或“进行强有力、实质性、受律师—客户特权保护的讨论更有可能获得资助”或“我们的投资讨论和共享文件受到共同利益原则的保护”的陈述持怀疑态度，并且必须考虑此类陈述来源的动机。

强调风险往往会妨碍诉讼投资者从专利权人那里获取潜在关键信息的能力，因此可能不符合诉讼投资者的目的。因此，专利权人应特别警惕诉讼投资者声称其关于特定侵权主张的优势和劣势的实质性讨论受律师—客户特权、律师工作成果原则或共同利益原则保护的主张。对这些不同法律原则的简要分析揭示了它们在诉讼投资讨论背景下的局限性。

第一，毫无疑问，实质性投资讨论的保密性与随后诉讼中的可披露性问题（即，被强制向对手披露）无关。美国法院可核发专门用于披露机密信息（甚至是高度机密的“仅律师可见”的信息）的保护令。

第二，律师—客户特权通常不适用，因为专利权人与任何潜在的诉讼投资公司之间不存在律师—客户关系。双方只是就其之间可能的公平商业交易进行谈判

的独立实体。通常，专利权人和诉讼投资者都有各自的律师。请记住，律师—客户特权仅适用于以下通信（口头和书面的）：（1）由律师向客户或客户向律师发出；（2）保密（在严格且仅发生在律师和客户之间的意思上而言）；（3）以获取或提供法律意见为目的。该特权保护的范围很窄，这在诉讼投资背景下引发了一些明显的问题。例如，专利权人不可能与潜在的诉讼投资者分享从其律师那里获得的法律意见而不违反“保密”要求，以致放弃了任何可能的特权主张。相反，诉讼投资公司不可能将其获得的法律意见与专利权人共享而不同样地引起对律师—客户特权的放弃。

有时，一名律师代理多个客户，在这种情况下，可以同时向双方提供建议而不会因此放弃特权。然而，在诉讼投资交易的调查和谈判阶段，专利权人和投资者之间存在潜在的对抗利益。即使在所有适用于律师行为的道德规范的约束下可以进行设定，这种联合代理也极为罕见。

第三，虽然有时可以依赖共同利益原则来促进受其他特权保护的诉讼投资材料的共享而不会导致放弃律师—客户特权，但法院并不总是接受这种法律理论。当法院不接受时，如果可披露的通信包含不利的陈述或信息，后果可能会很严重。共同利益原则保护在针对共同对手的实际或潜在诉讼中具有共同利益的各方当事人免于在共享受律师—客户特权保护的材料的条件下放弃主张特权的权利。与由单个律师共同代理多个客户不同，共同利益原则出现在客户与其各自的律师共享受特权保护的材料以对其法律活动进行协调的情况下。

共同利益原则的规则、要求和限制因州而异，在美国十二个独立的联邦司法巡回法院之间也有所不同，甚至在各州或司法管辖区内也存在权威分歧。支持在美国特定州或特定联邦司法管辖区的一个法院适用该原则的情况可能不支持在同一州或联邦司法管辖区的另一法院适用该原则。例如，一些法院将共同利益原则的适用范围限制在独立当事人的律师之间共享的信息而不是客户自己共享的材料，强调了常规特权弃权规则存在例外的目的是允许律师对其代理各自客户的活动进行协调。

大多数法院要求利益共同体的成员至少共享实质上相似的法律利益，而不仅仅是共同的商业利益。一些法院要求当事人的法律利益更接近于“法律上相同”

而非“法律上相似”——这一要求可能会产生问题，因为诉讼投资者的利益纯粹是商业性的，根本不与法律相关。一般而言，诉讼投资者不拥有专利权，不具有起诉侵权的合法权利，也不具有向侵权人主张损害赔偿的合法权利。因此，在共同利益原则仅适用于拥有相同或几乎相同法律利益的当事人的司法管辖区，该原则在保护共享诉讼投资材料和通信免于在后续诉讼中被强制披露方面的用途有限。

第四，也无法保证能成功使用律师工作成果豁免原则来对抗强制披露。根据《联邦民事诉讼规则》第 26(b)(3)(A)条以及类似的州法律程序规则，在诉讼准备中或为了审判程序，由诉讼人、潜在诉讼人或其代表准备或为这些人员准备的文件免受向诉讼对方的披露。一些法院要求这些文件必须“主要”是为了诉讼目的而创建的。当法院认为这些文件“主要”是为了获得诉讼资助而不是为了诉讼本身而创建时（这一观察在每个案件中都必然是准确的），上述要求可能会带来无法逾越的障碍。虽然有些法院确实没有坚持对诉讼投资情形持这种观点，但有些法院确实如此坚持。很难预测未来的情景将如何展开。

当然，要使诉讼投资资料可披露，这些材料必须包含侵权诉讼背景下的相关信息。然而，分析侵权、专利有效性和损害赔偿等关键问题的文件在这种背景下较有可能是相关的，甚至是高度相关的。

总之，避免强制披露诉讼投资材料的最佳方法首先是避免共享。经验丰富的专利权人和诉讼投资者通常有各自的律师，他们可以（并且确实）独立评估特定专利维权诉讼计划的优势和劣势。投资者和专利权人可以在他们认为合适的情况下带着从各自律师那里获得的意见进行谈判，而无需分享通常会在预期的诉讼中不可披露的任何材料。在投资者未从独立的法律顾问获得法律建议的所有其他情况下，在规划和共享其他受特权保护或免受证据开示的材料时必须格外小心，因为不小心的话可能会导致要向诉讼对手作出令人惊讶的、意外的、至少令人窘迫的披露。在某些情况下，比起仅仅是令人窘迫，此类披露可能糟糕得多——在极端情况下，它们甚至可能决定案件走向¹。

¹本文中表达的观点仅代表作者的观点，不一定代表 Osha Bergman Watanabe & Burton LLP 的观点。