

認為您與訴訟投資者的通信免受證據開示？請三思……

作者：Peter C. Schechter

許多專利權人需要訴訟投資公司的參與來進行許可和訴訟維權計劃。訴訟投資者在決定提供資助之前，需要研究任何專利侵權案件在關鍵方面（侵權、專利有效性和損害賠償）的價值、優勢和劣勢。如果想要在隨後的任何專利維權訴訟中避免被強制向對方當事人披露文件（包括通信，甚至包括法律意見），必須非常仔細地計劃和控制專利權人與投資公司及其各自律師之間的討論。

獲得訴訟資助的可能性通常取決於專利權人與潛在訴訟投資者之間實質性討論的程度。不幸的是，投資可能性增加也意味著在任何後續訴訟中這些實質性討論（包括口頭和書面的）將是可披露的可能性增加。在專利權人與投資者進行的討論沒有促成任何訴訟資助交易的情況下尤其如此。在這種情況下，可能很難根據律師—客戶特權或律師工作成果豁免原則來保護通信和討論不受披露。在這些情況下必須格外小心，因為訴訟投資者有時傾向於低估或淡化隨後在訴訟中被迫披露的風險。必須對像“法院幾乎普遍應用工作成果原則來保護您的訴訟資助材料”或“進行強有力、實質性、受律師—客戶特權保護的討論更有可能獲得資助”或“我們的投資討論和共享文件受到共同利益原則的保護”的陳述持懷疑態度，並且必須考慮此類陳述來源的動機。

強調風險往往會妨礙訴訟投資者從專利權人那裏獲取潛在關鍵信息的能力，因此可能不符合訴訟投資者的目的。因此，專利權人應特別警惕訴訟投資者聲稱其關於特定侵權主張的優勢和劣勢的實質性討論受律師—客戶特權、律師工作成果原則或共同利益原則保護的主張。對這些不同法律原則的簡要分析揭示了它們在訴訟投資討論背景下的局限性。

第一，毫無疑問，實質性投資討論的保密性與隨後訴訟中的可披露性問題（即被強制向對手披露）無關。美國法院可核發專門用於披露機密信息（甚至是高度機密的“僅律師可見”的信息）的保護令。

第二，律師—客戶特權通常不適用，因為專利權人與任何潛在的訴訟投資公司之間不存在律師—客戶關係。雙方只是就其之間可能的公平商業交易進行談判的獨立實體。通常，專利權人和訴訟投資者都有各自的律師。請記住，律師—客

戶特權僅適用於以下通信（口頭和書面的）：（1）由律師向客戶或客戶向律師發出；（2）保密（在嚴格且僅發生在律師和客戶之間的意思上而言）；（3）以獲取或提供法律意見為目的。該特權保護的範圍很窄，這在訴訟投資背景下引發了一些明顯的問題。例如，專利權人不可能與潛在的訴訟投資者分享從其律師那裏獲得的法律意見而不違反“保密”要求，以致放棄了任何可能的特權主張。相反，訴訟投資公司不可能將其獲得的法律意見與專利權人共享而不同樣地引起對律師—客戶特權的放棄。

有時，一名律師代理多個客戶，在這種情況下，可以同時向雙方提供建議而不會因此放棄特權。然而，在訴訟投資交易的調查和談判階段，專利權人和投資者之間存在潛在的對抗利益。即使在所有適用於律師行為的道德規範的約束下可以進行設定，這種聯合代理也極為罕見。

第三，雖然有時可以依賴共同利益原則來促進受其他特權保護的訴訟投資材料的共享而不會導致放棄律師—客戶特權，但法院並不總是接受這種法律理論。當法院不接受時，如果可披露的通信包含不利的陳述或信息，後果可能會很嚴重。共同利益原則保護在針對共同對手的實際或潛在訴訟中具有共同利益的各方當事人免於在共享受律師—客戶特權保護的材料的情況下放棄主張特權的權利。與由單個律師共同代理多個客戶不同，共同利益原則出現在客戶與其各自的律師共享受特權保護的材料以對其法律活動進行協調的情況中。

共同利益原則的規則、要求和限制因州而異，在美國十二個獨立的聯邦司法巡迴法院之間也有所不同，甚至在各州或司法管轄區內也存在權威分歧。支持在美國特定州或特定聯邦司法管轄區的一個法院適用該原則的情況可能不支持在同一州或聯邦司法管轄區的另一法院適用該原則。例如，一些法院將共同利益原則的適用範圍限制在獨立當事人的律師之間共享的信息而不是客戶自己共享的材料，強調了常規特權棄權規則存在例外的目的是允許律師對其代理各自客戶的活動進行協調。

大多數法院要求利益共同體的成員至少共享實質上相似的法律利益，而不僅僅是共同的商業利益。一些法院要求當事人的法律利益更接近於“法律上相同”而非“法律上相似”——這一要求可能會產生問題，因為訴訟投資者的利益純粹是商業性的，根本不與法律相關。一般而言，訴訟投資者不擁有專利權，不具有

起訴侵權的合法權利，也不具有向侵權人主張損害賠償的合法權利。因此，在共同利益原則僅適用於擁有相同或幾乎相同法律利益的當事人的司法管轄區，該原則在保護共享訴訟投資材料和通信免於在後續訴訟中被強制披露方面的用途有限。

第四，也無法保證能成功使用律師工作成果豁免原則來對抗強制披露。根據《聯邦民事訴訟規則》第 26(b)(3)(A)條以及類似的州法律程序規則，在訴訟準備中或為了審判程序，由訴訟人、潛在訴訟人或其代表準備或為這些人員準備的文件免受向訴訟對方的披露。一些法院要求這些文件必須“主要”是為了訴訟目的而創建的。當法院認為這些文件“主要”是為了獲得訴訟資助而不是為了訴訟本身而創建時（這一觀察在每個案件中都必然是準確的），上述要求可能會帶來無法逾越的障礙。雖然有些法院確實沒有堅持對訴訟投資情形持這種觀點，但有些法院確實如此堅持。很難預測未來的情景將如何展開。

當然，要使訴訟投資材料可披露，這些材料必須包含侵權訴訟背景下的相關信息。然而，分析侵權、專利有效性和損害賠償等關鍵問題的文件在這種背景下較有可能是相關的，甚至是高度相關的。

總之，避免強制披露訴訟投資材料的最佳方法首先是避免共享。經驗豐富的專利權人和訴訟投資者通常有各自的律師，他們可以（並且確實）獨立評估特定專利維權訴訟計劃的優勢和劣勢。投資者和專利權人可以在他們認為合適的情況下帶著從各自律師那裏獲得的意見進行談判，而無需分享通常會在預期的訴訟中不可披露的任何材料。在投資者未從獨立的法律顧問獲得法律建議的所有其他情況下，在規劃和共享其他受特權保護或免受證據開示的材料時必須格外小心，因為不小心的話可能會導致要向訴訟對手作出令人驚訝的、意外的、至少令人窘迫的披露。在某些情況下，比起僅僅是令人窘迫，此類披露可能糟糕得多——在極端情況下，它們甚至可能決定案件走向<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup>本文中表達的觀點僅代表作者的觀點，不一定代表 Osha Bergman Watanabe & Burton LLP 的觀點。