

「でも、私の弁護士がそう言いました」：  
最近とある弁護士・依頼者間秘匿特権放棄に関わる米国特許訴訟事件

筆者：ジェームス・カールソン (James Carlson)

最近とある米国地方裁判事件の判決から、米国特許商標庁（USPTO）における特許出願の審査において特許出願人が弁護士・依頼者間秘匿特権を不注意に破棄し得ることが分かりました。当該事件で認定された事実が、USPTOに特定の情報を説明する際に細心の注意を払うことの重要性を再認識させてくれます。

アメリカ法曹協会（American Bar Association）は最近、弁護士・依頼者間秘匿特権（attorney-client privilege）を「依頼者と弁護士間の信頼関係を維持するのに必要不可欠であり、我々の社会全体に最終的に利益をもたらす」と評しています<sup>1</sup>。それにもかかわらず、弁護士・依頼者間秘匿特権は、依頼者と弁護士との間の全てのコミュニケーションを無制限に保護するわけではありません。この特権は、やり取りの主な目的が法的助言を求める場合のコミュニケーションのみを保護し得ます。それに対し、依頼者と弁護士間の事業や個人の話し合いであれば、この法的保護を受けることができません。また、たとえ、弁護士・依頼者間秘匿特権が適用される場合であっても、依頼者により放棄されることもあり得ます。依頼者が他人に自身の弁護士の助言について軽く触れただけでも、その他人が米国特許商標庁であっても、十分に特権放棄に該当し得ます。最近テキサス州におけるある地方裁判所訴訟事件がこの点について注意を促しています。

*SB IP Holdings LLC v. Vivint, Inc.* 事件<sup>2</sup>において、地方裁判所裁判官は、米国特許出願 14/338,525（以下、「'525 出願」という）の特許所有者が当該出願に関する全てのコミュニケーションにおける全ての弁護士・依頼者間秘匿特権、共通利益秘

---

<sup>1</sup> *re Grand Jury* 事件。アメリカ法曹協会のアミカス・キュリエ（法廷助言者）によるアミカスブリーフ（2022年11月23日）。

<sup>2</sup> *SB IP Holdings LLC v. Vivint, Inc.*, No. 4:20-CV-00886, 2022 WL 16925961 (E.D. Tex. Nov. 14, 2022).

匿特権 (common interest privilege) 、及び職務活動成果秘匿特権 (work product privilege) を放棄したとの判決を下しました。しかしながら、これはこの話の終わり方だけであって、この教訓となる話の始まりから事実を確認することこそが必要であり役に立ちます。

2003年10月9日、ある発明者が単独でオーディオビデオ通信応答システムに関する米国特許出願 10/682,185 (以下、「'185 出願」という) を提出しました。後に当該出願は米国特許第 7,193,644 号 (以下、「'644 特許」という) として権利付与されました。Revolutionary Concepts, Inc. という会社に '185 出願を譲渡した後、当該出願人は、'525 出願を最終的に提出する前に、当該オーディオビデオ通信応答システムにおける開示に基づいて更に 4 件の特許出願を提出しました。'525 出願を提出した後に、当該特許出願人は、この特許ファミリーの現在の所有者が 2020 年 12 月に Vivint, Inc. に対し侵害訴訟を起こす前に、別の 18 件の特許出願を提出しました。その特許侵害事件において、特許所有者は、'525 出願の後に出願された複数の出願の特許権の権利行使をしようとしてしました。その一連の優先権において、'525 出願は複数の対象特許を '644 特許の優先日の利益に結び付ける結び目となっています。ここで、一つの問題が起きました：'525 出願は出願から 3 カ月も経たないうちに放棄されたのです。

2014 年 7 月 23 日、特許所有者の前の法律事務所は、出願手数料の納付や発明者宣誓書の提出を行わずに、'525 出願を出願しました。USPTO はその後、補充指令 (出願の欠落部分の提出の通知, notice to file missing parts) を発行しました。当該通知は、出願人が所定手数料を納付し、欠落部分を補完しなければ、'525 出願は 2014 年 10 月 4 日付で放棄となると示しました。多くの USPTO の期限と同様に、その期限は延長手数料を納付することによって延長できるものです。2014 年 11 月 23 日、前の法律事務所は、出願データシートを提出しましたが、手数料の納付も欠落部分の補完も行いませんでした。USPTO は再び、出願人の応答は不完全なものである旨を示す通知を発行しましたが、当該通知において放棄となる期限は変わっていません。特許出願人は、2015 年 3 月 26 日に新しい特許出願を提出し得ま

すが、必要な延長手数料を納付することなどの欠落部分の補完要求は満たされませんでした。従って、'525 出願は、延長手数料の最後の納付可能な期限の数カ月前に放棄となりました。特許ファミリーのうち最も新しい出願と、その 17 件の特許出願とその他の関連出願はそれによって、最も早い特許出願と共に係属することができなくなりました。そのため、その一連の優先権が崩れてしまい、これらの後の特許出願は'644 特許に基づいて有効な優先権主張を有しないため、無効とされます。

時々、USPTO は特許出願人にセカンドチャンスを与えます。特許所有者は USPTO に'525 出願の回復申請をいくつか提出しました。'525 出願は放棄と見なされていなければ、その後の特許は'644 特許の優先日に基づいたそれらの優先権主張を取り戻し得ます。しかしながら、USPTO は、喪失した特許出願の回復を求める特許出願人に少し要件を求めました。特許出願人は、その放棄は意図的でないことを証明しなければなりません。出願所有者は適切なやり方で、遅延の責任を前の法律事務所に負わせつつ、後任の法律事務所の助言を信用して放棄の実際の日付を誤解したと主張しました。以下に、当該特許所有者が'525 出願を回復するために提出した宣誓供述書から抜粋した内容を示します。

- 「私は弁護士に'525 出願は 2015 年 4 月 6 日までは放棄とされないと知らされました。」
- 「弁護士に相談した後、[特許所有者は] 先に進めるのに最善の道は'525 出願の継続出願を提出することであると決めました。」
- 「'525 出願の放棄に関する申立が行われる度に、[特許所有者は] 弁護士と連携して特定の申立について再検討し、'525 出願は早くても 2015 年 4 月 6 日までは放棄とされないとの結論に至りました。」
- 「補足すると、私は代理人ではありません。2014 年と 2015 年において、[特許所有者は、] 特許審査過程に対し経験が非常に浅く、[特許所有者は] 一連の優先権の一般的な概念を理解している一方

で、〔特許所有者は〕特許審査のニュアンスに不慣れで弁護士に大いに頼り（そして大いに頼り続け）ました。〔特許所有者は〕手数料のことを認識しておらず、認識した手数料があれば、'525 出願の出願時に納付したはずであり、それらの手数料が納付されていないことは認識していませんでした。」（下線・斜体表示：強調するため。）

特許所有者は、USPTO において'525 出願を無事に回復させましたが、上記引用した供述の結果として、地方裁判所において、弁護士・依頼者間秘匿特権が放棄されたと認定されました。*Vivint* 事件の裁判所では、特許所有者が弁護士の助言を開示すると、法的助言に関する特権を放棄することとされます。裁判所は、特権放棄は通常、侵害被疑者が故意の侵害の法的責任を免れようとして主張した場合に起きると特に述べました。しかしながら、特権放棄は、故意の侵害の場合に限られません。'525 出願を回復させるために意図的でない遅延を示すように、明示的に弁護士の助言を頼りにし（そして、その助言を開示し）たことによって、特許所有者はその特許弁護士の法的助言及び意見を両方とも開示しました。それ故に、地方裁判所は、特許所有者は'525 出願に関する弁護士とのコミュニケーションに対する全ての特権主張を放棄したと判定しました。結果として、'525 出願の放棄に関する全てのコミュニケーションの開示及びその後の回復が地方裁判所により命令されました。

*Vivint* 事件は、特許審査において相当の注意を払う必要性について再認識させてくれます。弁護士とのやり取りについて書面にて説明して USPTO に提出する際のリスクについても明白に警鐘を鳴らしています。もしその特許所有者が 2014 年 10 月 4 日前に継続出願を提出していたら、'525 出願の回復を求めるためにかかった相当な弁護士費用は払わずに済んだはずで、一方、特許所有者は、USPTO に提出する宣誓供述書において、できるだけ、もっと慎重に自身の言葉を選んでいたら、弁護士・依頼者間秘匿特権を維持することもできました。