

欧州特許訴訟代理人協会、弁理士・依頼者間の秘匿特権についての意見を公表

2015年3月9日

JETRO デュッセルドルフ事務所

欧州特許訴訟代理人協会（EPLIT）は、弁理士・依頼者間の秘匿特権について、米国特許商標庁（USPTO）が実施した意見募集に対する2月25日付の意見を公表した。

USPTOは1月26日から2月25日まで、代理人・依頼人間の秘匿特権についての意見募集を実施していたが、その中で、外国の特許弁護士・弁理士（foreign patent practitioner）と依頼人とのコミュニケーションの秘匿特権が、米国の裁判所において認められるべきかどうか、認められるならばどの程度であるべきか、という問題について関係者の意見を求めている。

公表された意見書によると、EPLITは、現在創設へ向けて検討が進められている欧州統一特許裁判所の手続規則草案の中で、秘匿特権について規定する規則287及び288において、弁護士又は特許弁理士の「開業する国」がEU加盟国に限定されていないことから、欧州の各国が世界中の弁護士及び特許弁理士に対して秘匿特権を認めることを意図していると指摘した上で、米国においても相互主義的に、欧州の特許弁護士及び特許弁理士に対して秘匿特権が認められることを求めている。

なお、EPLITは、欧州においてユーザーフレンドリーで、公正で、効率的で費用対効果の高い特許訴訟を促進することを目的として、2013年にパリに設立された団体であり、オランダのKoen Bijvank 弁理士が会長を務めている。

<参考>

欧州統一特許裁判所手続規則第17次案（仮訳）（強調はEPLITによる）

規則287 弁護士・依頼人の秘匿特権

1. 当裁判所の手続に関するものであろうとなかろうと、依頼人が職業専門家の資格で指示する弁護士又は特許弁理士の助言を求めた場合には、当裁判所における任意の手続又は仲裁センターにおける仲裁又は調停手続において、助言の求め又はその助言に関連するあらゆる秘密の通信（書面又は口頭による）は、開示から免除され、秘密の状態に維持される。
2. この秘密特権は、当裁判所の手続に関するものであろうとなかろうと、依頼人と、依頼人により雇用され職業専門家の資格で行動するように指示されている弁護士又は特許弁理士との間の通信にも適用される。
3. この秘密特権は、弁護士又は特許弁理士の作業成果物（同じ法律事務所若しくは法人に雇用されている弁護士及び／又は特許弁理士、又は同じ依頼人に雇用されている弁護士及

び／又は特許弁理士の通信を含む) , 及び秘密とされる通信のいかなる記録にも拡張される。

4. この秘密特権により, 弁護士, 特許弁理士及び依頼人が, 彼らの通信の内容又は性質に関して質問され又は審理されることが防止される。

5. この秘密特権は, 依頼人が明示的に放棄することができる。

6. 規則287及び規則288の目的において,

a) 「弁護士」という表現は, 規則286.1に規定される者, 及び開業する国の法律の下で弁護士として活動し法律上の助言を与える資格を有し, このような助言を与えることを職業上指示されている者を意味する。

b) 「特許弁理士」という表現は, 開業する国の法律の下であらゆる発明の保護又はあらゆる特許又は特許出願の審査又は訴訟に関して助言を与える資格を有すると認識され, このような助言を与えることを職業上求められている者を意味する。

7. 「特許弁理士」という表現は, 欧州特許条約第 134 条(1)に規定する欧州特許庁に対する職業上の代理人をも含む。

#### 規則 288 訴訟秘密特権

依頼人, 又は職業上の資格において依頼人に指示された規則 287.1, 287.2, 287.6 及び 287.7 に規定する弁護士又は特許弁理士が, 欧州特許庁での手続を含む任意の手続の目的又はその使用のために, 任意の性質の情報又は証拠を得るため, 第三者と秘密で通信する場合, このような通信は, 規則 287 に規定されるのと同様に及び同程度に開示から免除される。

— EPLIT が公表した意見は, 以下参照 —

[Re: Comments on Domestic and International Issues Related to Privileged Communication Between Patent Practitioners and Their Clients \(PDF\)](#)

— USPTO の意見募集は, 以下参照 —

[Notice of Roundtable and Request for Comments on Domestic and International Issues Related to Privileged Communications Between Patent Practitioners and Their Clients](#)

(以上)