

# 発明者が共同クライアントになったとき～ 特許出願における発明者向けコミュニケーションのための ベストプラクティス

筆者：ジェームス・カールソン (*James Carlson*)

特許出願の準備に際して、特許弁護士と、特定のクライアントに雇用されている発明者との間の慎重なコミュニケーションが求められています。出願の対象となる発明に関し、当該発明を説明し、かつ、様々な特許性要件を満たすように明細書をドラフティングするために、特許弁護士は、沢山の重要な技術の概念について発明者に確認しなければなりません。他方、最近のある地方裁判所事件で議論されたように、やり取りに注意を怠ると、発明者が共同クライアントになった時に問題が起こり得ます。

特許出願のドラフティングの段階において、特許弁護士は、クライアントに対しプロとしての義務と倫理的義務を果たすために、発明者とやり取りする時に適切かつ十分な注意を払う必要があります。発明者から、発明の関連技術と発明者自身の発明を説明するための技術的な面への重要な理解が与えられます。しかしながら、一般的に、企業の従業員である発明者が特許弁護士の実際のクライアントではありません。企業自体がクライアントです。この重要な区別を認識することは、内部コミュニケーション及び特許弁護士とのやり取りにおける弁護士・依頼者間の秘匿特権に基づく機密保持及び適用性の両方を保持するために、そして、後に発明者とクライアントとの間で紛争が起こり得るというリスクを軽減するためには必須です。最近のある連邦地方裁判所での訴訟事件<sup>1</sup>から、そのような

---

<sup>1</sup> *Richards v. Kallish*, 22-cv-9095 (CS)(VR), 2023 WL 8111831 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023).

危険性と、バランスを取るという外部特許弁護士により果たされる役割の難しさが露呈しました。

発明者であるニコール・リチャーズ (Nicole Richards) が、トーマス・カリシュ (Thomas Kallish) と、環境に配慮した生分解性のおむつ製品を開発するための契約を締結しました。リチャーズとカリシュは二人とも、その後、カリシュが設立した Everyone's Earth という会社に譲渡された、数件の特許出願の共同発明者でした。それらの特許出願のうちの1つがその後、米国特許第 10,709,806 号 (以下、「806 特許」と言う) として特許付与されました。当該 806 特許は、(例えば、埋め立て式ごみ処理地内など) 酸素の有無に関係なく分解することができるなどのいくつかの有益な生分解性の性質を持つ素材を含み得る改良された使い捨て吸収性物品と使い捨ておむつとを特許請求の範囲としています。やがて、リチャーズとカリシュのビジネス関係が崩壊しました。最終的に、発明者であるリチャーズは、彼女が以前に Everyone's Earth 社に譲渡した 806 特許の単独の発明者と特許権者となることを求め、カリシュと Everyone's Earth 社を訴えました。

訴訟における事実に関するディスカバリ (証拠開示手続) において、リチャーズが提出した、806 特許に関わる準備及び審査に関する Everyone's Earth 社と Everyone's Earth 社に従事する特許弁護士との間の様々なやり取りの開示を求めるリクエストをめぐり、論争が起きました。リチャーズは、彼女自身と外部特許弁護士とは暗黙の弁護士と依頼者間の関係にいたので、弁護士・依頼者間秘匿特権の保護対象となる当該特許に関する全てのやり取りの強制開示を求める権利があると主張しました。リチャーズによれば、その暗黙の弁護士と依頼者間の関係の下で、彼女と Everyone's Earth 社とは 806 特許の共同クライアントとなります。共同クライアントとすれば、弁護士・依頼者間秘匿特権の保護対象となるやり取りは、弁護士・依頼者間秘匿特権により保護されず、リチャーズと Everyone's Earth 社間の訴訟という状況下にあっては開示が強制されます。

Everyone's Earth 社は、リチャーズが自社に従事している外部特許弁護士の共同クライアントであるという主張に異議を唱え、弁護士・依頼者間秘匿特権は担当特許弁護士の単独のクライアントとしての Everyone's Earth 社のみ属していると反論しました。地方裁判所はそれに同意しました。

裁判所は、弁護士と別の当事者との間に弁護士・依頼者間の関係が存在するかを判断するために、弁護士・依頼者間の関係に関するニューヨークの実体法

(substantive law) を適用し、以下の要素を分析しました：(1) 費用契約が締結されたか、或いは、費用が支払われたか、(2) 弁護士が代理を受任したことを示す書面による契約又はリテナー契約が存在するか、(3) 弁護士が無報酬で法的サービスを行ったという非公式の関係があったか、(4) 弁護士が実際に、当該事件の一側面(例えば、デポジション)におけるクライアントの代理であったか、(5) 弁護士が、別のクライアントの利益を守るために代理のある側面からその個人を除外したか、及び、(6) 主張されているクライアントは弁護士が自身の代理であると信じるか、そして、その確信は理にかなっているか。要素

(1) 及び(2) は、正式なクライアント関係の存在を示すものである一方で、要素(3) 及び(4) は、暗黙の弁護士とクライアント間の関係の証拠となり得ます。

テキサス州を含む他の州においても、暗黙の弁護士とクライアント間の関係が認められています。テキサス州では、裁判所は、上述したニューヨークテストに類似する特定の多要素テストを採用していませんが、客観的な基準に基づいて弁護士とクライアント間の関係が暗黙のものであるかを判断します。この客観的な基準は、弁護士とクライアント間の関係になることに合意した根拠となる当事者の発言及び行動への考慮に関わります。しかしながら、ニューヨークテストに基づく弁護士とクライアント間の関係を支持する証拠はおそらく、テキサス州と他の多くの管轄区におけるそのような関係の証拠ともなります。

地方裁判所は、ニューヨークの多要素テストを使って、806 特許の外部特許弁護士と発明者であるリチャーズとの間に、弁護士とクライアント間の関係が存在しないと判定しました。要素（１）と（２）に関し、リチャーズは特許弁護士との間に費用契約やリテナー契約を締結しておらず、外部特許弁護士に費用も直接支払っていませんでした。実際には、Everyone's Earth 社とカリシュだけが、外部特許弁護士とのそのような費用契約の証拠を提示しました。要素（３）と（４）に関ししては、裁判所も、特許弁護士が無報酬で法的サービスを行ったことや USPTO に対しリチャーズの代理を実際にしたことを示す証拠がないと判定しました。より具体的に、裁判所は、リチャーズの発明に関する秘密情報を特許弁護士に提出したことと、委任状などのいくつかの関連特許文書に署名したことは、リチャーズとの非公式の関係を構成しないという判定を下しました。地方裁判所によれば、これらの特許関連活動は、リチャーズが Everyone's Earth 社のエージェントとして行ったものに過ぎません。

要素（５）について、カリシュと Everyone's Earth 社は、費用請求及び他のビジネス関連事項を含んだ、特許弁護士とのいくつかのやり取りからリチャーズを除外しました。最後に、要素（６）に関しては、裁判所は、リチャーズが主張しているカリシュとのビジネス契約、リチャーズから Everyone's Earth 社へ特許の権利を譲渡した事実、及び、リチャーズと特許弁護士との間の別個の委任契約

（engagement agreement）の未締結といった状況から考慮した結果、リチャーズが外部特許弁護士と弁護士とクライアント間の関係にいたというリチャーズの確信が理にかなっていることに説得されませんでした。したがって、裁判所は、特許弁護士とリチャーズとの間に弁護士とクライアント間の関係が存在しなかったという判定を下しました。

この *Richards v. Kallish* 事件の判決から、特許代理人及び特許弁理士にとって多くの重要な教訓が与えられます。まず、署名済みの正式な委託書面を先に貰わず

に法的サービスを提供してしまうと、発明者と元雇用主との関係がこじれて論争に終わってしまった後に、発明者が後日、裁判所によって共同クライアントとして判定される可能性があります（なお、いくつかの州の法令実務のルールにより、対象事件に係る予想される請求費用の総額が例えば USD 5,000 といった通常は低い金額を超過する場合、弁護士が署名済みの委託契約を最初を取得しなければ、法的サービスを行うことができないとなっています）。同様に、非クライアントである発明者に請求書と他の費用データを提供することが、暗黙の弁護士とクライアント間の関係が存在する証拠となり得ます。加えて、発明者が非クライアントであるとしても、そして、外部特許弁護士とのやり取りの全てが秘匿特権の保護対象であるとしても、非クライアントである発明者は、そのようなやり取りが秘匿特権により保護されるにもかかわらず、後のクライアントとの紛争において、外部特許弁護士から実際に受けたやり取りを使うことができます。そのため、特許弁理士は、ライセンス収益における企業への特許の潜在的な価値や特許出願に直接関係していない他の主題など、特許出願の準備及び審査に不可欠でないあらゆる情報を開示することを避けるべきです。

重要なため繰り返し伝えたと、発明者とその発明者の雇用主である企業とが、外部特許弁護士の共同クライアントになった場合に、彼らの間のやり取りは、米国法律により、弁護士・依頼者間秘匿特権の保護対象とならず、互いへの開示が強制されます。発明者と企業が後に敵対関係になった場合に、外部特許弁護士も、どちらの当事者を代理することもできなくなるような法律上の利益相反に面し得ます。それゆえに、今回の事件から、非クライアントである発明者にどの情報を開示するかにおいて入念に細心の注意を払うことの重要性がより一層明白に示されました。