

## 米国訴訟における弁護士・依頼者間の秘匿特権

萩 原 弘 之\*  
寺 村 み 草\*\*

**抄 録** 米国訴訟においては、当事者に、ディスカバリー手続きにより関連文書等を相手方に開示することが義務付けられていますが、「弁護士・依頼者間の秘匿特権」の適用が認められる場合には、例外として開示を免れることができます。どのような場合に当該秘匿特権が適用、放棄されるのかを中心に、日系企業の皆様から頻繁にご質問を頂く点について解説します。

### 目 次

1. はじめに
2. 弁護士・依頼者間の秘匿特権とは
  2. 1 弁護士・依頼者間の秘匿特権の要件
  2. 2 通信の対象者
  2. 3 秘匿特権に関する留意点
3. 秘匿特権の放棄
  3. 1 意図的な放棄
  3. 2 不注意による放棄
  3. 3 放棄の範囲
  3. 4 共通利益秘匿特権 (common interest privilege)
4. ワークプロダクトの法理 (work product doctrine) について
5. おわりに

### 1. はじめに

近年、企業の国際化や米国をはじめとする海外への進出に伴い、米国において訴訟当事者となる日系企業の数も増加しています。これら企業が直面する米国特有の訴訟手続きに、「ディスカバリー」が存在します。ディスカバリーとは、訴訟当事者が、訴訟に関連する文書や情報等を、相手方当事者に対して開示する手続きです。このようなディスカバリーにおける開示義

務の唯一の例外といえるのが、「弁護士・依頼者間の秘匿特権 (attorney-client privilege)」と「ワークプロダクトの法理 (work product doctrine)」です。

本稿では、この「弁護士・依頼者間の秘匿特権」に焦点をあて、その内容や注意すべき点等について、分かりやすくご紹介します。

### 2. 弁護士・依頼者間の秘匿特権とは

#### 2. 1 弁護士・依頼者間の秘匿特権の要件

弁護士・依頼者間の秘匿特権適用の要件については、米国判例上、表現に若干の相違はみられるものの、一般に、(i) 弁護士としての職務を行う弁護士またはその従属者と、(ii) その依頼者または依頼希望者との間の、(iii) 当該弁護士が当該依頼者より秘密 (第三者不在の状態) に得た事実に関する、(iv) 法的意見、法律業務または法的手続きにおける補助を得る目的でなされる交信で、(v) 犯罪または不法

\* Ropes & Gray LLP, パートナー 外国法事務弁護士 (ニューヨーク州弁護士) 米国特許弁護士  
Hiroyuki HAGIWARA

\*\* Ropes & Gray LLP, ニューヨーク州弁護士  
Migusa TERAMURA

行為を目的とせず、(vi) 秘匿特権が主張され放棄されていない場合に、秘匿特権の対象となるとされています<sup>1)</sup>。

## 2. 2 通信の対象者

通信の当事者が前述の要件に該当するかを考える際、当該通信において法的意見等を提供している人物が米国弁護士である場合、その通信は通常問題なく秘匿特権により保護されます。この典型例として挙げられるのは、企業の法務部が外部の米国弁護士に係争中の米国訴訟の戦略について相談する場合や、知財部が米国特許弁護士と米国の特許出願の遂行や権利化についてやりとりを行う場合等です。しかし、問題となっている通信の当事者に米国弁護士が含まれない場合は、秘匿特権の適用の可否について更なる検討が必要です。

以下、(1) から (5) に、特にご質問の多い点につき説明します。但し、一般に、以下を含む非米国弁護士が秘匿特権の要件における「弁護士」として認められるかについては、米国裁判所間で完全に統一された見解はなく、個別の状況によって異なる点を念頭に置く必要があります。

### (1) 日本の弁護士

日本の弁護士との通信については、当該通信が、米国ではなく日本国内の法的問題に関連するものであり、日本法上、秘匿特権の対象となる通信である場合には、米国訴訟においても秘匿特権が付与される可能性が高いといえます<sup>2)</sup>。例えば、企業の知財部員が国内の特許について、日本の特許法に基づいた助言を日本の弁護士より受けている場合、この通信が日本の民事訴訟法の下で開示を免れる内容であれば、米国の裁判手続きでも、通常秘匿特権の対象とみなされるでしょう。

### (2) 弁理士

日本の弁理士との通信についても、日本の弁護士の場合に類似し、当該弁理士が弁理士としての職務を遂行するにあたって行った通信であり、当該通信が、日本の民事訴訟法上、開示を免れる内容である場合は、通常秘匿特権が認められる可能性が高いです。

日本の弁理士の通信に秘匿特権の適用を認めた有名な判例である *Eisai* 事件<sup>3)</sup> では、原告であるエーザイ社が、一部の文書について、日本の弁理士の法的助言を反映するものとして秘匿特権を主張し、相手方への提出を拒否したため、当該文書が秘匿特権の対象となるか否かが争点となりました。この事件において、裁判所は、日本の民事訴訟法第197条2項及び第220条4項に照らし、争点となっている文書が秘匿特権の保護対象となることを認め、裁判所は同法を国際礼譲の上、尊重すべきとして、秘匿特権の適用を認めました。

上記のように、日本の弁護士または弁理士がその職務を遂行する目的で行った通信に関しては、米国訴訟上も、秘匿特権の適用が認められる可能性が高いといえます。但し、米国弁護士との通信の場合のような確実性はない点、日本法に基づいて弁護士または弁理士としての職務を遂行している場合にのみ秘匿特権の対象となり得る点に注意すべきです。

### (3) 弁護士・弁理士資格を持たない法務・知財部員

法曹資格を持たない社員が通信の当事者である場合であっても、当該社員が、依頼者である企業の手足となって、依頼者の立場で、米国弁護士と通信している場合は、当然、保護の対象になります。また、米国弁護士の指示に基づき行った通信である場合は、秘匿特権の保護対象となります<sup>4)</sup>。また、弁護士の法的助言を反映する内容であれば、当該弁護士が直接関与して

いる通信でなくても、秘匿特権の保護対象となり得ます。依頼者である企業の法務部と弁護士が行った訴訟戦略についての会議について、法務部員が作成した議事録やメモ等を企業幹部に社内です送信する等が典型例です。

しかし、日系企業では、法務部や知財部に所属する社員が、弁護士の指示や助言なく、自らの判断で、他部署の社員に対する法的助言を提供することもあるようです。このような場合にも、秘匿特権が適用されるかについては、判例法は確定していません。外国企業の弁護士資格を持たない社員に秘匿特権が認められた有名な事件<sup>5)</sup>では、裁判所は、当該企業のあるフランスにおける法律専門家制度は、当該専門家を職種によって細分化し、企業に所属することを禁止する等、米国とは全く異なるものであるため、米国と同様に考えることはできないとし、当該社員が「弁護士」に該当するための要件は、当該社員が法的助言を提供する能力があり、且つ、当該助言を行うことを法律上認められていることとしています。上記の事件のように、弁護士資格を持たない社員であっても、当該社員が、法律に関するトレーニングを受け、社内です法的助言を提供するために採用された等、事実上、米国における内部の米国弁護士と同等の役割を担っている場合には、秘匿特権が認められる可能性もあります。しかし、裁判所が、日系企業が主張する、弁護士と同等の機能を担っている社員の文書等への秘匿特権の適用を、当該社員が弁護士・弁理士資格を一度も持ったことがない点や法律に関係のない理系の学士号保有者であること等の事実を勘案した上で、否定した例もあり<sup>6)</sup>、法律分野に関して知識や経験のある社員であっても、秘匿特権が認められるとは限りません。

よって、法的判断や助言が必要な場面では、弁護士と事前に相談した上で行動することが保護の最適化につながるでしょう。

#### (4) 子会社の米国弁護士

企業とその子会社が、当該子会社が自社の米国弁護士から受けた法的助言について通信した場合、原則として、当該通信は秘匿特権の対象となります<sup>7)</sup>。これは、通常、親会社と子会社間には共通の法的利益が存在すると考えられるからです<sup>8)</sup>。但し、詳細は割愛しますが、当該子会社が当該親会社の完全子会社または過半数所有会社でない場合や、親子間に利益の対立が生じている場合等は、上記の原則が否定される可能性があります。ことに注意する必要があります。

#### (5) 社内弁護士

社内の米国弁護士が通信の当事者となっている場合は、当該通信の主題や目的が重要です。当該通信が、法的助言を提供するためのものであるならば、通常、秘匿特権の対象となりますが、当該通信が、ビジネス事項や経営判断に関するもの等、法的助言を得るまたは提供する目的のものでない場合、秘匿特権の適用は認められません<sup>9)</sup>。例えば、企業のジェネラル・カウンセラーが経営戦略に関して、当該企業の役員としてビジネスの観点からの意見を述べた場合、その内容は秘匿特権の対象とはなりません。

Eメール等の通信の宛先に社内米国弁護士が含まれているという事実のみでは秘匿特権の適用を正当化するに不十分であり、あくまで、通信の目的が当該弁護士の法的助言を得る目的であったことが要求されます<sup>10)</sup>。

### 2. 3 秘匿特権に関する留意点

秘匿特権の対象となり得る文書・情報を扱うにあたり、企業が特に留意すべき点のうち何点かを以下に言及します。

まず、秘匿特権による保護は、社外秘の情報全般に及ぶと誤解されやすいようですが、これは誤りです。秘匿特権の認められる範囲は、あ

くまで前述してきた通り弁護士との法的助言に関する通信であり、秘密性がある情報というだけでは、対象になりません。たとえ、営業秘密、財務情報、技術情報等、高度の機密性を有する情報であっても、事実に関する情報であり、秘匿特権の保護対象ではありません。

次に、社内または社外の弁護士と法的問題について通信する際は、「Privileged & Confidential」の記載を付することをお勧めします。予め秘匿特権の主張の対象となる文書をマークしておくことで、実際の訴訟となった際に、ディスクバリー準備を効率的に進めることができます。但し、当然ながら、このような記載がある通信の全てが、自動的に秘匿特権の対象となるわけではなく、秘匿特権適用の可否は、当該通信の実際の内容が当該特権の要件を満たしているか否かによって、個別に判断されます。

また、秘匿特権の対象文書・情報を社内でも共有する場合、その範囲は必要最小限に止めることが重要です。共有範囲が拡大することにより、後述する不注意による秘匿特権の放棄が生じるリスクも高まるため、必要範囲を超えた情報共有は好ましくありません。

最後に、法的問題に関する考察、話し合い等を行う際には、必ず、弁護士に助言を求めることが大切です。前述の通り、法曹資格を持たない社員間でのやりとりは、たとえ法的内容であっても、秘匿特権の対象外とされる可能性が高まりますので、このような事態はできれば事前に回避すべきでしょう。

### 3. 秘匿特権の放棄

秘匿特権の対象となる通信であっても、当該特権の保持者（依頼人）が、自発的にまたは不注意によって権利を放棄する場合があります。秘匿特権が放棄された通信は、開示の対象となります。

本来、秘匿特権の対象となるはずだった情報

であっても、第三者と共有した場合には、秘密性を失い、秘匿特権の対象外となりますので、社外との交信等には細心の注意が必要です。

#### 3. 1 意図的な放棄

意図的な放棄とは、自ら自発的に秘匿特権を放棄することです。このような放棄の最も典型的な例は、特許訴訟における被告が、争点となっている特許について、故意侵害の主張に対する防御として、非侵害または特許無効の弁護士の鑑定に依拠する場合です。例えば、*Seagate Technology*事件<sup>11)</sup>では、特許を故意に侵害しているという原告の主張に対し、*Seagate*社は当該特許の無効、権利行使不能、及び、非侵害を示した弁護士の作成した鑑定書に依拠する「弁護士による助言の抗弁（the advice-of-counsel defense）」を主張し、その結果、当該鑑定書に関する秘匿特権を放棄しています。秘匿特権の放棄は、弁護士による助言の抗弁の必須要件だからです。

#### 3. 2 不注意による放棄

前述の意図的な放棄が戦略的に行われるのに対し、秘匿特権の保持者にとって予想外の危険となるのが、不注意による放棄です。不注意による放棄の典型例には、ディスクバリーにおける文書提出の際に、誤って、秘匿特権対象文書を開示してしまう場合があげられます。但し、連邦民事訴訟規則26条(b)(5)(B)項の規定により、上記のような不注意による提出を行ってしまった訴訟当事者は、その旨、相手方に通知することによって、開示を免れることができます。また、連邦証拠規則の502条(b)項は、連邦訴訟における不注意による開示が、以下の要件を満たす場合は、放棄の対象としないと定めています。(i) 不注意による開示であり、(ii) 秘匿特権または保護を享受する者が当該開示を防止するための合理的な措置を講じ、(iii) 連邦民

事訴訟規則26条(b)(5)(B)項(該当する場合)の遵守も含め、誤りを是正するための合理的措置を速やかに講じた場合。どのような場合に「合理的措置」を講じたと認められるかは、事案毎に判断されますが、裁判所は、開示側が、文書レビューや提出の際に、どれだけ慎重に秘匿特権の有無を判断するための手順をとっていたかに着目することになるでしょう<sup>12)</sup>。このため、当然ながら、訴訟においては、まずは、秘匿特権の対象となり得るものが誤って開示されないよう細心の注意を払い、万一、開示されてしまった場合には、速やかに相手に通知し、当該情報の回収に努めることが重要です。

### 3. 3 放棄の範囲

秘匿特権が放棄された場合、開示された文書等のみならず、当該文書等と同じ主題を有する情報全てが開示対象となる可能性があります。連邦証拠規則502条(a)項は、(i)開示が故意であり、(ii)開示された通信・情報が非開示のものと同じの主題に関連し、(iii)公正の観点から同じに考えられるべき場合は、当該非開示通信・情報も放棄の対象となる、と規定しています。また、故意ではない不注意による開示の場合も、裁判所によっては、故意の場合と同様に、「同一の主題」に関連する全てを放棄の対象とする場合もあります<sup>13)</sup>。

### 3. 4 共通利益秘匿特権 (common interest privilege)

前述の通り、秘匿特権の対象であっても、第三者に開示された情報は、当該特権が放棄されますが、当該第三者との間に「共通の利益 (community of interest)」があると認められた場合は、秘匿特権が維持されます。これを、一般に、「共通利益秘匿特権」または「共同防御秘匿特権 (joint defense privilege)」と呼びます。共通利益秘匿特権における共通の利益とは、単

に類似する利益を共有するのみでは足りず、同一の利益でなくてはならず、また、商業的利益ではなく法的利益でなくてはなりません<sup>14)</sup>。共通利益秘匿特権の最も典型的な例は、特許侵害訴訟において、共通の特許で訴えられている複数の共同被告が、その共通特許に関する防御をするという共通の利益が存在する範囲において、各被告の弁護士間で秘密のやりとりを行う場合です。このような共通利益秘匿特権を主張するための要件は、通常秘匿特権の要件に加えて、一般的に、(i)通信が共同防御への取組みの中でなされたものであり、(ii)当該取組みを促進することを目的とし、(iii)秘匿特権が放棄されていないこと、とされています<sup>15)</sup>。

### 4. ワークプロダクトの法理 (work product doctrine) について

弁護士・依頼者間の秘匿特権に並ぶ概念に、「ワークプロダクトの法理」があります。この法理が反映されている連邦民事訴訟規則26条(b)(3)項は、訴訟を予期して、または、トライアルのために準備された文書等は、ディスカバリーの対象外となることを規定しています。ワークプロダクトに該当するものの典型例には、弁護士により作成された裁判所への提出書類のドラフトや証人候補のインタビューの内容をまとめたメモ等があげられます。弁護士のメモや精神的印象等の弁護士の「メンタルインプレッション」がワークプロダクトの中核的保護範囲に含まれます<sup>16)</sup>。

### 5. おわりに

米国訴訟の観点から考え、どのような情報が秘匿特権の対象となり、どのような行為が秘匿特権の放棄にあたるのかを理解することは、企業にとって、万が一の訴訟の対応を有利にするでしょう。法的問題を取り扱う際には、万一訴訟となった際に備え、自社に対する秘匿特権の

適用範囲が出来る限り広範となり、且つ、放棄されないよう注意を怠らないことを、ご検討ください。

#### 注 記

- 1) *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F. Supp. 357 (D. Mass. 1950).
- 2) *VLT Corp. v. Unirode Corp.*, 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000).
- 3) *Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc.*, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y., 2005).
- 4) 前掲注1)。
- 5) *E. Remy Martin & Co. S.A.*, 98 F.R.D. 442 (D. Del. 1982).
- 6) *Honeywell, Inc. v. Minolta Camera Co., Ltd.*, 1990 U.S. Dist. LEXIS 5954 (D.N.J. May 15, 1990).
- 7) *Crabb v. KFC Nat'l Management Co.*, No. 91-5474, 1992 WL 1321 (6th Cir. Jan. 6, 1992) (*United States v. AT&T*, 86 F.R.D. 603 (D. D.C. 1979). を引用)。
- 8) *Glidden Co. v. Jandernoa*, 173 F.R.D. 459 (W.D.

Mich. 1997).

- 9) *Anaya v. CBS Broad., Inc.*, 251 F.R.D. 645 (D.N.M. 2007).
- 10) 前掲注9)。
- 11) *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc).
- 12) *Williams v. District of Columbia*, 806 F. Supp. 2d 44 (D.D.C. 2011).
- 13) *In re Sealed Case*, 877 F. 2d 976 (D.C. Cir. 1989).
- 14) *Johnson Matthey, Inc. v. Research Corp.*, 2002 U.S. Dist. LEXIS 13560 (S.D.N.Y. July 23, 2002).
- 15) *In re Beville, Bresler & Schulman Asset Management Corp.*, 805 F. 2d 120 (3d Cir. 1986).
- 16) *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947).

#### 参考文献

- ・阿部・井窪・片山法律事務所(編), 米国特許訴訟 Q&A150問, 2011, 日本国際知的財産保護協会
- ・*Patent Litigation* (Laurence H. Pretty ed., 2d ed., Practising Law Institute 2012).

(原稿受領日 2014年1月30日)