

# 論專利師或專利代理人 與委託人間的秘密交流特權 (上)

蔡坤財、李世章、陳瑞媛<sup>1</sup>

## 摘要

對智慧財產權利人而言，跨國訴訟衍生了日趨複雜的問題，其中之一即是：在普通法管轄域中進行專利訴訟，案件當事人之專利技術或秘密可能因普通法法庭強迫資訊開示(discovery procedure)的特殊程序要求而被迫公開，因此，律師與委託人間之秘密交流特權，便在專利訴訟中被當作保護秘密的最後一道防線。然而國內、外的智慧財產權專家卻不一定具有律師資格，又本國人委託國外具執業資格的專家所出具的法律意見，是否得在本國法院享有不公開之特權待遇，目前各國法院均有不同的實務與做法。本文整理律師及非律師專利代理人與委託人間的秘密交流特權與工作成果豁免權之法源，討論其在專利訴訟所特有的意義，並簡介各國規定現況與國際間醞釀發起的整合性條約，以期我國就專利師或專利代理人與委任人間的秘密交流特權問題的發展，提供一個思考的方向。

## 前言

律師及委託人特權(attorney-client privilege)起源於普通法上的一種階級特權(class privilege)，依據初步事實即推定(prima facie presumption)律師與委託人間就法律意見而有的秘密交流是受到保護的，故為一種推定適用的總括特權(blanket privilege)。此種原屬律師層級於訴訟中享有的特權係起源於十六世紀的英國，律師對委託人所交託資訊的機密與祕密性負有誓言，法官基於尊重律師的誓言與尊嚴，不應強迫律師於法庭上公開對於有關委託人就案件情況與之交流的情形及其內容作證。<sup>2</sup> 起初，此種特權僅適用於律師針對委託人在特定法律程序中被要求公開陳述之內容

1. 蔡坤財：中華民國專利師公會理事長，專利師及工業技師，美國富蘭克林皮爾斯法學院(Franklin Pierce Law Center) 智慧財產權碩士(M.I.P.) 及法律博士(J.D.)。  
李世章：中華民國專利師公會秘書長，律師及專利師，台灣大學法學碩士，西南政法大學經濟法學碩士、博士生。  
陳瑞媛：美國紐約州律師，2009年大陸國家司法考試通過，輔仁大學法律學系法學士，美國富蘭克林皮爾斯法學院(Franklin Pierce Law Center)智慧財產權法律碩士(LLM in IP)。
2. Steven B. Garland, Speech, *Intellectual Property Advisor-Client Privileged Communications: Canada and other jurisdictions*, (Geneva, Switzerland, May 22, 2008) (copy of transcript available at [http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi\\_ipap\\_ge/program.html](http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html) (accessed Jan. 15, 2010)), citing Sopinka, J., Lederman, S.N., and A.W. Bryant, *The Law of Evidence in Canada* 728 (2<sup>nd</sup> Edition, Toronto Buttersworths, 1999); *Berd v. Lovelace* (1577), 21 E.R. 33(Ch.).

而提供的法律意見，而今此特權在某些國家如加拿大，儼然已被延伸到凡委託人收受的一般法律意見，不論該法律意見是否與訴訟的來龍去脈有關。<sup>3</sup>

隨著智慧財產權保護意識的普及與國際間對智慧財產權實施的重視，智慧財產權已走向全球化的佈局，舉凡權利的獲得與註冊，技術移轉與交易等經濟行為，均使得本國權利人在爭取或維護權利時，常有必要徵詢與之交易的特定相對人所屬法域之智慧財產權律師、專利師或專利代理人的意見。現代經濟結構可以說已發展到缺少技術創新便缺乏競爭力，甚至影響企業個體乃至整個經濟體的存亡問題。因為技術創新與拓展市場的國際貿易係緊密地相連繫，經濟發展更必須仰賴技術創新與移轉來建構、擴大和成長，各國經濟亦最終會受惠於該技術創新移轉所得到的利益，故智慧財產權所有人已無可避免地必須瞭解許多國家的智慧財產權保護情況與可採取的實際法律程序、手段與資源，一方面用以保護自己的權利不受第三人侵害；另一方面利用他人的權利制止第三人的某些商業競爭行為。此時，尋求特定國家的智慧財產權顧問的協助，便相形重要起來。因為當地的顧問專家因地利優勢對當地國法令與措施較外國專家相對熟稔，較能給予權利人在該國的經濟行為與法律行為作全面的建議與風險評估，俾幫助權利人在當地國法制體系內運用法律爭取最大利益。

有鑑於此，對智慧財產權人而言，跨國技術創新與移轉已成為發展趨勢，在各國管轄法域解決與技術有關的智慧財產權歸屬問題與糾紛自然無可避免。然而，伴隨智慧財產權國際化所帶來的跨國訴訟卻衍生了日趨複雜的問題，其中之一即是：愈來愈多智慧財產權人及其委任律師、專利師、專利代理人等專業從業人員體認到，在普通法管轄法域中進行專利訴訟，案件當事人之專利技術秘密將因普通法法庭強迫資訊開示(discovery procedure)的特殊程序要求而被迫公開，以致於失去了關鍵技術的秘密性，理當保密的技術不再是秘密，而成了公開的先前技術，從而在其他法域產生一連串不利的骨牌效應，不但可能因此失去訴訟上智慧財產權保衛戰的優勢，更可能全盤失去商業上的利基。因此，律師與委託人間之秘密交流特權，便在專利訴訟中被當作保護秘密的最後一道防線而大加利用。緣是，權利人渴望運用與律師交流而享有的此項特權，達到商業秘密或技術不被法庭強迫要求公開的目的；而當事人之另一方，則急於找到刺穿或破解權利人之律師與委託人特權的事由，以遂其藉由法庭開示程序強迫權利人公開技術之目的。

尤有進者，就專利保護而言，基於其高度技術性的特徵，具有技術背景的專利師或專利代理人，對於委託人申請專利範圍的內容與技術特徵往往掌握得較深入，因此委託人不只需要律師的建議，也需要專利師或專利代理人及其他智慧財產權專家的意見，這些專家當然包括本國的與外國的專利師、專利代理人和其他與智慧財產權領域相關的專業人士，然而這些國內、外專家卻不一定具有律師資格；又即便國外專家具有該國的律師資格或專利師、專利代理人執業資格，本國人委託國外具執業資格的專家出具的法律意見，是否得在本國法院享有不公開特權的待遇？目前各國法院依據其管轄權與內國法規定，各有其不同的實務與做法，故而沒有一種訴訟比在專利訴訟中，各方針對專利師或專利代理人與委託人間是否存有秘密交流特權，與是否享有工作成果豁免權的交互攻防與辯論，產生更為激烈與更多的爭執意見；特別是對於發明技術構想的醞釀、技術付諸實施、以及專利申請過程等等是否屬於被保護的特權或工作成果，更是爭論不休。<sup>4</sup>

3. *Id.*

4. Michael Edward McCabe, Jr., *Attorney-Client Privilege And Work Product Immunity In Patent Litigation* § 1.01 ¶ 2 (2001 Intellectual Property Law Update, Aspen L. & Bus. 2001)

礙於世界各國間對於律師及委託人間的秘密交流特權的規定與智慧財產權專家之執業資格並無一致性的規範，秘密交流特權應及於哪類專業人士？是否及於國外之律師及智慧財產權代理人？特權內容涵蓋哪些交流文件或交流形式？目前在並無世界性的整合標準。有鑑於此，本文乃整理律師及委託人間的秘密交流特權與工作成果豁免權之法源，與其在專利訴訟所特有的意義，循此討論此種訴訟上的特權，是否應及於委託人與非律師之專利師、專利代理人間的資訊交流，又是否應及於與外國律師抑或非律師專利師、專利代理人間的資訊交流，從而再簡介各國對此問題的規定現況與國際間醞釀發起的整合性條約，以期提供智慧財產權界一個思考發展的方向。

## 律師及委託人間的秘密交流特權與工作成果豁免權

### 一、定義

律師及委託人間的秘密交流特權與律師的保密義務有著密切關聯，為普通法系國家證據法上一項重要的特權，其內涵係指律師因提供法律服務而由委託人處所知悉的資訊，在民、刑訴訟中，即便律師具證人的適格性，可能被法庭傳喚作證，仍能在法庭上針對此資訊拒絕作出證言。這種規範的理念背景有三，其一，為保證社會成員能夠遵守法律並解決爭端，基於法律的複雜性，必須尋求專業人士的幫助；其二，律師所提供的法律服務與協助，必須建立在委託人對律師就相關事實的充分陳述與溝通上，如律師無法對事實內容全面掌握，就不可能直接有效的對案情提出正確分析與建議；其三，倘若委託人無法確保其與律師間私下交流的秘密性，委託人不會暢所欲言的向律師公開所有與案件有關的資訊。<sup>5</sup>基於以上理由，美國證據法學者偉格莫 (Wigmore)認為，為了促進委託人與提供法律意見者之間的自由磋商氛圍，必須消除其對於被強迫揭露相關資訊的顧慮，因此法律必須禁止提供法律意見者在未徵得委託人同意的情況下揭露相關的交流資訊。<sup>6</sup>

1981年美國聯邦最高法院瑞貴斯特大法官(Mr. Justice Rehnquist)在*Upjohn Co. v. United States* 乙案指出，律師及委託人間的特權是普通法上最古老的特權形式，並稱：<sup>7</sup>

“其目的是為了鼓勵律師與其委託人間全面並坦率的溝通，進而在奉行法律及司法裁判中促進更廣大的公共利益。該特權認識到，正確的法律意見或辯護能服務公共目標，且此種意見或辯護端賴於律師接受委託人充分地告知。”

因此，在缺乏特權保護之情況下，委託人對於與律師溝通或提供重要事實內容時，便會

5. 王進喜, 律師-委託人特權與組織性委託人, <http://lawyering.fyfz.cn/blog/lawyering/index.aspx?blogid=236000> (Last accessed Jan. 18, 2010) (Citing John W. Strong, ed., McCormick on Evidence 344, 5<sup>th</sup> ed, 1999).

6. *Id.* (Citing Ronald J. Allen, Richard B. Kuhns and Eleanor Swift, *Evidence: Text, Cases and Problems* 1045-1046 (2<sup>nd</sup> ed. 1997).)

7. Steven B. Garland, *Supra* note 2, citing *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383 (1981). “Its purpose is to encourage full and frank communication between attorneys and their clients and thereby promote broader public interests in the observance of law and the administration of justice. The privilege recognizes that sound legal advice or advocacy serves public ends and that such advice or advocacy depends upon the lawyer being fully informed by the client.”

有所保留，因而不利於取得完整而正確的法律意見，也不利於法院作出正直公平的司法裁判。以現今強調公眾利益之觀點出發，增強律師與委託人間的信賴關係，比壓抑相關證據所生的負面影響來得更重要。<sup>8</sup>

美國2010年《聯邦證據規則》第502條，專門針對律師委託人特權與工作成果豁免權清楚定義：<sup>9</sup>

“下列條款適用於，在各款所列情況下，經律師委託人特權或工作成果豁免權保護之訊息與交流資訊之訊息公開。……g. 定義 - 本條 1.” 律師委託人特權(“attorney-client privilege”)係指相關的法律就律師委託人之間秘密交流所提供的保護；2. “工作成果豁免權(work-product protection)”係指相關的法律就針對可預見之訴訟或審判所製作的有形資料(或與之內容等同的無形資料)而提供的保護。”

再者，美國民事訴訟實務上，《聯邦民事訴訟規則》中對於哪些證據應該在法庭上開示，哪些又屬於特權保護的項目均有所規定，凡與案情相關、不被特權保護的資訊內容都需要在開示程序中予以公開，因而應開示的證據相較於受到特權保護不需開示的證據來的廣泛，<sup>10</sup> 此乃因為特權總是發掘真相的絆腳石，<sup>11</sup> 自古即不欲賦予特權過度擴張的用度。<sup>12</sup> 因而一旦訴訟一方提出進入證據開示程序的要求，並且完成法院要求的舉證責任後，舉證責任便轉移至訴訟當事人另一方，該方必須提出資訊內容不應開示的充分理由，諸如該資訊內容是屬於前述聯邦證據規則第502條之“對可預見之訴訟或審判(in anticipation of litigation or for trial)所製作的有形資料”等等，<sup>13</sup> 並且該理由為法庭所接受後，方得不予公開。有鑑於此，訴訟中不能僅僅概括式的主張享有特權或工作成果豁免權，而須經過當事人舉證證明未有任何棄權事由，最後，是否享有所主張的特權仍應依個案情形而定。<sup>14</sup>

與律師及委託人間的秘密交流特權相互關連、但有所區別的概念則為工作成果豁免權(“work-product privilege,” “work-product immunity doctrine”)。<sup>15</sup> 豁免權保護律師或其代表針對可預見之訴訟或審判所製作之資料不因證據開示程序而被公開。依據2010年《聯邦證據規則》第502條，此種文件資料必須符合“針對可預見之訴訟或審判(in anticipation of litigation or for trial)所製作”之定義。至於文件是否符合所謂的“工作成果”，該文件製作之時點不必一定要有正在進行中的訴訟，而只需要具有進入訴訟程序之堅強的可能性(substantial probability)，<sup>16</sup> 此種可能性意味著委託人正遭受訴訟威脅或極有可能對另一方當

8. *Id.*

9. Federal Rules of Evidence § 502 g “Definitions - In this rule: 1. “attorney-client privilege means the protection that applicable law provides for confidential attorney-client communications; and 2.” work-product protection” means the protection that applicable law provides for tangible material (or its intangible equivalent) prepared in anticipation of litigation or for trial.”

10. Fed. R. Civ. P. 26(b)(1)

11. McCabe, *Supra* note 4, citing *In re Horowitz*, 482 F.2d 72, 81 (2d Cir. 1973).

12. McCabe, *Supra* note 4, citing *Hickman v. Taylor*, 329 U.S.495, 506 (1947).

13. McCabe, *Supra* note 4, at § 2.01 ¶ 6.

14. McCabe, *Supra* note 4, citing *von Bulow v. von Bulow*, 811 F.2d 136, 146(2d Cir. 1987); *Fisher v. United States*, 426 U.S. 391 (1976); *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 396 (1981).

15. McCabe, *Supra* note 4, at § 4.01 [A] ¶ 1. (Citing *Santrade, Ltd. V. Gen Elec. Corp.*, 150 F.R.D. 539, 547 (E.D.N.C. 1993).)

16. McCabe, *Supra* note 4, at § 4.01 [A] ¶ 2. (Citing *Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Work*, 110 F.R.D. 500, 505 (E.D.N.Y.

事人發動訴訟攻擊。<sup>17</sup> 因此，雖說一般不要求某項工作成果一定要針對某一特定的訴訟而製作，但如果此工作文件之對象僅僅是為著”將來有爭訟的可能性(mere possibility of future litigation)”亦不足以使該文件稱之為”工作成果”而享有訴訟上不公開之豁免權。<sup>18</sup>

美國法上的工作成果豁免權可涵蓋的文件材料，可以是律師在面晤當事人時所留存的心理印象，律師的聲明、備忘錄、信件、辯護狀等等，<sup>19</sup> 更明確而言，必須是有形的資料，且該資料必須是為可預見的訴訟而製作的，並且係由訴訟當事人一方或其代表人製作，或為了訴訟當事人一方或其代表人而製作。<sup>20</sup> 正如律師委託人特權一樣，法院評估某份文件是否享有工作成果豁免權亦必須視個案的情況而定。

## 二、美國判例法源與實務理論的發展

### (一) 律師及委託人間的秘密交流特權

#### 1. 一般原則

美國法上判定律師委託人間是否存在秘密交流的特權，法院經常引用1950年麻塞諸塞州聯邦地院就United States v. United Shoe Machinery Corp.判決中所確立的幾項標準，來審酌個案中不欲公開的交流內容或文件是否符合律師及委託人間的秘密交流特權。<sup>21</sup> 1982年美國將審理專利上訴案件統歸聯邦巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)審理後，<sup>22</sup> 按理聯邦巡迴上訴法院對於律師委託人特權適用的範圍應以聯邦巡迴法院的標準審酌，並不受地區巡迴法院見解之拘束，惟聯邦巡迴上訴法院在1992年Shearing v. Iolab Corp.乙案中所適用的條件與United Shoe案中所適用的並無重大差異。<sup>23</sup> 總之，欲支持律師委託人間具有保護秘密交流的特權，主張者必須舉證已符合多項大同小異的條件：

#### (1) 1950年United Shoe標準：<sup>24</sup>

- i. 主張有特權者本身即係委託人或意欲成為委託人者
- ii. 與之交流的對象係
  - (a) 屬於某一法院或其下級法院的律師會員，
  - (b) 以律師的身分來進行交流
- iii. 交流的內容係與律師被告知的事實有關

1986).

17. McCabe, *Supra* note 4, at § 4.01 [A] ¶ 3. (Citing *McCook Metals L.L.C. v. Alcoa, Inc.*, 192 F.R.D. 242, 259-260 (N.D. Ill. 2000))

18. McCabe, *Supra* note 4, at § 4.01 [A] ¶ 2. (Citing *United States v. International Business Machines Corp.*, 71 F.R.D. 376, 378 (S.D.N.Y. 1976); *Detection Systems, Inc. v. Pittway Corp.*, 96 F.R.D. 152, 155 (W.D.N.Y. 1982).)

19. McCabe, *Supra* note 4, at § 4.01 [A] ¶ 3. (Citing *In re: Pfohl Brothers Landfill Lit.*, 175 F.R.D. 13, 26 (W.D.N.Y. 1997), quoting *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495, 510-511(1947).)

20. McCabe, *Supra* note 4, at § 4.01 [A] ¶ 3. (Citing *Pfohl*, 175 F.R.D. at 26.)

21. McCabe, *Supra* note 4, at § 3.01 [A] ¶ 1.

22. The Federal Circuit Historical Society, *History of the Court*, <http://www.federalcircuithistoricalsociety.org/historyofcourt.html> (accessed Jan. 18, 2010)

23. McCabe, *Supra* note 4, citing *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp. 357, 358-59 (D. Mass. 1950); *In re Spalding Sports Worldwide, Inc.*, 203 F.3d 800, 804 (Fed. Cir. 2000); *Shearing v. Iolab Corp.*, 975 F.2d 1541, 1546 (Fed. Cir. 1992).

24. *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp. 357, 358-59 (D. Mass. 1950)

- (a) 律師是被委託人告知，
  - (b) 沒有第三人在場，
  - (c) 目的主要是為了保障 (i) 法律意見，或(ii) 法律服務，或(iii) 在某些法律程序中獲得協助，且並非(d)為犯罪或侵權的目的；
- iv. 此外，此特權確已被
- (a) 主張，並且
  - (b) 未被委託人棄權。

**(2) 1976年聯邦最高法院的標準：**<sup>25</sup>

- i. 委託人與法律顧問間的交流溝通
- ii. 意欲並且事實上保持交流之機密
- iii. 係為獲取或提供法律意見為目的而生的交流

**(3) 2000年聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的標準則簡單得多，要判斷某一溝通交流是否被特權保護，其核心問題即為”是否該交流資訊是爲了獲取法律意見或服務，而由委託人對律師提出的。”**<sup>26</sup>

值得一提的是，按照當代的法學理論，律師與委託人間的交流特權係屬於委託人所擁有，而非律師所享有，且是否允許揭露交流內容之允諾權亦屬於委託人方。

## 2. 交流內容

### a. 關於構思發明過程的資訊內容

在專利訴訟中經常被提出爭執的問題為，與一件專利的發明過程有關的往來交流文件，或與專利說明書之撰寫與申請過程有關的往來溝通文件，是否得作為被律師委託人特權保護的證據資料？早在1970年，加州北區聯邦地院的Jack Winter v. Koratron判決不認為有此特權，<sup>27</sup>理由是美國專利律師負有向美國專利局呈送所有與技術相關資料的義務，因此專利律師在申請專利過程中的角色，應屬於委託人與專利局之間的”渠道 (conduit)”<sup>28</sup>。這種見解已於1980年被聯邦巡迴法院的前身--美國上訴法院(Court of Claims)在Knogo Corp. v. United States案中所推翻，<sup>29</sup>該案不認為專利律師的功能僅僅是渠道，並稱此種渠道理論是”對專利律師在準備及申請專利申請案中之角色，不正確且無知的描繪”<sup>30</sup>。直到聯邦巡迴法院2000年的In re Spalding Sports Worldwide<sup>31</sup>乙案，才對專利律師角色的爭論有一個比較恰當的分析：

25. *Fisher v. United States*, 425 U.S. 391, 403 (1976); see also 8 J. Wigmore, *Evidence* § 2291 (McNaughton rev. 1961).

26. McCabe, *Supra* note 4, citing *In re Spalding Sports Worldwide, Inc.*, 203 F.3d 800, 805 (Fed. Cir. 2000).

27. David Hill, Speech, *Scope of Privilege and Issues in the United States* (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of presentation available at [http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi\\_ipap\\_ge/program.html](http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html) (accessed Jan. 15, 2010)), citing *Jack Winter, Inc. v. Koratron Co.*, 50 F.R.D. 225, 228 (N.D. Cal. 1970).

28. McCabe, *Supra* note 4 n 49, citing *Jack Winter, Inc. v. Koratron Co.*, 50 F.R.D. 225, 228 (N.D. Cal. 1970).

29. Alan M. Senior, Speech, *Outcomes of Litigation and Needs Arising In Relation To Client/IP Professional Privilege In Particular Countries - United Kingdom* ¶ 1, (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of transcript available at [http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi\\_ipap\\_ge/program.html](http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html) (accessed Jan. 15, 2010)), citing *Knogo Corp. v. United States*, 213 U.S.P.Q. 936, 940 (Ct. Cl. 1980).

30. *Id.*

31. *In re Spalding Sports Worldwide, Inc.*, 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000), available at <http://openjurist.org/203/f3d/800> (accessed Jan. 20, 2010)

### Spalding案的事實背景

In re Spalding 係Spalding告Wilson專利侵權的訴訟案，然而全案焦點並非爭執專利申請範圍或某項發明技術是否得被專利權保護，本案爭執焦點在於律師委託人特權是否適用於被送到Spalding公司法務部門的發明紀錄。<sup>32</sup> 在聯邦地院證據開示程序中，被告Wilson提出要求法院強迫Spalding提出其專利的發明紀錄，雖經Spalding主張這些發明紀錄是屬於被律師委託人特權保護的內容而不應公開開示。對於Spalding的這番主張，聯邦地院法官認為發明紀錄內容均為技術性，不像是法律性質的內容，因此認定該發明紀錄不屬於特權保護範圍而Spalding應予以公開。<sup>33</sup> 原因是發明紀錄都是公司內部發明人用以與公司之專利律師溝通的標準格式，發明人以這些標準格式通知公司之專利律師某發明已經完成並且進行專利申請，因此通常為相當簡短的文件，列出發明人姓名、對發明的描述及其所涉及內容範圍，最近似的先前技術為何，完成構思之首日與第一次向他人透露之日期，以及發明公開的日期等。<sup>34</sup> 惟，此案到了聯邦巡迴法院則情勢方有翻轉，不論就程序上或實體上，聯邦巡迴法院在本案之決定均具有指標性的意義。

### Spalding的法律適用

首先，法院認同維護發明紀錄的律師委託人特權對於公平執法是極為重要的；<sup>35</sup> 其次，法院在選擇判決應適用的法律時，決定棄本案第一巡迴法院所適用的法律，而改採聯邦巡迴法院自己的判例法。<sup>36</sup> 法院認為，發明紀錄得否被秘密交流特權所保護，對專利法而言是獨一無二的問題，因為發明紀錄係與考慮一件發明是否可以取得專利保護相關，因而清楚地闡釋了發明紀錄與實質專利法律有關。<sup>37</sup>

### Spalding考慮到的實體問題

聯邦巡迴上訴法院在選擇適用自己的判例法後，繼而對於發明紀錄乙項爭執做出結論表示：一件發明紀錄係由被特權保護的秘密交流所構成，只要該發明紀錄送到律師手上時是為了確保初步的法律意見，或取得法律服務或在法律程序上的協助。<sup>38</sup> 運用此一標準，法院主張本案原告的發明紀錄是受特權保護的文件，因為此文件是基於(1)取得該發明是否具有可專利性(patentability)之法律意見，(2)獲取提出專利申請案之法律服務為目的，而準備並提供給內部律師的。<sup>39</sup>

此外，法院也不贊成過去Jack Winter案將專利律師的角色形容成專利局與委託人間的”渠道”的說法，以Jack Winter案並沒有專為處理與發明紀錄有關文件為由，認為聯邦巡迴法院不受該案及與其見解相關的案件拘束。<sup>40</sup>

法院也提到不論文件中所包含的技術性資訊是否將來都會因取得專利而公開，文

32. *Id.* at 804.

33. *Id.* at 804 n 2.

34. *Id.*

35. *Id.*

36. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[B][1] ¶ 3.

37. *Supra* note 31 at 804.

38. *Supra* note 31 at 805.

39. *Supra* note 31 at 805.

40. *Supra* note 31 at 806 n 3.

件都應受到特權保護。聯邦巡迴法院的理由是，不能因某種形式的技術性資訊將來經申請專利並取得專利後會被公開，而排除在溝通階段將該資訊透露給律師時的秘密交流特權主張。<sup>41</sup>

### **Spalding後續影響**

Spalding案並沒有支持所有與發明及專利申請相關的交流資訊都全面地受到特權保護之主張。嚴格說來，該案僅限定於為得到該發明是否具有可專利性(patentability)之法律建議而送到專利律師處的發明紀錄，此類資訊值得被保密並被特權保護。<sup>42</sup> 然而本案對所謂“渠道”理論的批評與法院適用法律的選擇，均對擴張律師委託人特權適用範圍具有極重要的意義，因為法院等同於承認了準備專利申請相關的發明文件即屬於實體專利法的範圍，為將來聯邦巡迴法院是否還會將此特權賦予與準備專利申請有關的其他種類文件，提供了一線希望。

#### **b. 關於取得專利權過程的資訊內容**

事實上後來有些聯邦地方法院的案子便運用了本案所立下的標準，將特權保護賦予所有與美國專利申請案有關的文件。<sup>43</sup> 其中包括McCook Metals L.L.C. v. Alcoa Inc.案，<sup>44</sup> 將專利申請稿、發明控管報導，發明人問卷調查及保密義務提醒單等均納入秘密交流而賦予特權保護；又其中爭議最大的是專利申請稿，很多法院都拒絕將之納入特權保護，理由是申請稿中所包含的內容已經經由成功的專利申請程序將之公開而成為公共財的一部分。<sup>45</sup> 但是McCook Metals案卻認為其他法院忽略了一流專利律師對一件專利申請稿的重要性，亦即一件無懈可擊並申請成功的專利之起草過程，參與其中的專利律師可能賦予客戶最妥適的法律保護；<sup>46</sup> 因此，McCook Metals案認為專利申請稿也屬於特權保護的內容。

然而McCook Metals案也不是一概承認所有與專利申請案及申請過程有關的文件，通通都被圈在特權範圍內，因為被歸類於秘密交流保護的交流還是要符合特權的其他要件，例如文件必須是為了要尋求法律意見等要件。因而如技術繪圖、草圖、圖表、測試結果等經由發明人傳遞到公司內部專利律師的文件，就不在特權範圍內。<sup>47</sup> 此外，要適用特權保護還必須該交流具有機密性和保密性，因而不適用於根據一些公開資訊而做出的一般意見書。<sup>48</sup> 並且特權保護也不適用於商業性質的文書或交流、傳真封面、指示提出專利申請的指示信、與專利審查委員面晤會議記錄、專利核准通知、標註專利號數於專利物件上之指示等等。<sup>49</sup>

#### **c. 關於先前技術檢索報告**

茲，再進一步討論先前技術之檢索結果報告，是否也應被歸入特權保護內。在

---

41. *Supra* note 31 at 805.

42. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[B][2] ¶ 1

43. *Softview ComputerProducts Corp. v. Haworth, Inc.*, 2000 U.S. Dist Lexis (S.D.N.Y. 2000).

44. *McCook Metals L.L.C. v. Alcoa Inc.*, 192 F.R.D. 242, 251 (N.D. Ill. 2000).

45. *Id.* at 253.

46. *Id.*

47. *Id.* at 255.

48. *Supra* note 31, at 805.

49. *Softview ComputerProducts Corp. v. Haworth, Inc.*, 2000 U.S. Dist Lexis 4254, \*33 (S.D.N.Y. 2000).



Spalding 案中，被告曾提出有一張先前技術清單被包含在發明紀錄中，因為先前技術檢索報告並不是請求法律意見，這張清單理應予以公開；但法院不願意分析檢視評估每一份包含在發明紀錄裡的文件，認為只要整份文件都指向與專利律師交流是為著取得法律意見，即足以構成被特權所保護的交流。<sup>50</sup> 可見法院在該案中是以發明文件之整體是否符合構成特權的要件做判斷。然而，是否一件一件的先前技術亦得以被視為特權交流，吾人可以藉適用 Spalding 案所給予之廣義標準大膽認為，倘若做技術檢索的基本目的是為了評估其可專利性，或輔助專利律師來準備專利申請案的製作，則該先前技術檢索即應屬於特權保護的範圍。<sup>51</sup>

### 3. 美國非律師-專利代理人是否享有此特權 (patent agent-client privileged)

到目前為止所討論的特權適用對象均為律師與委託人間的交流，在美國的體制下，專利律師不但必須具備某一州或聯邦法院註冊律師之資格，亦須具備美國專利局登記註冊之專利代理人資格，因此律師與委託人間的交流特權當然適用於專利律師。然而問題是在美國除了專利律師可以準備、提出專利申請案並參與專利申請案之申請過程外，未具律師資格之非律師專利代理人，一旦他們也獲准在美國專利局登記註冊，便依據法律可代表委託人向美國專利局進行一切與專利律師相同的業務，即從一件專利申請案的起草、撰寫到申請過程中與專利局往來溝通有關的事宜，只是不得就專利有關案件在州法院或聯邦法院執行業務。因此，為有助於申請專利而就技術層面與專利法層面所進行的交流，亦經常發生於委託人與非律師專利代理人之間，且深入之程度往往亦不亞於律師與委託人間的交流。於是，交流特權是否適用於委託人與美國非律師-專利代理人之間的資訊交流，便成為一值得探討的問題。

#### a. 否定說

不願意承認非律師-專利代理人亦有秘密交流特權的法院認為，應由字面嚴格解釋“attorney”一辭的意義。<sup>52</sup> 其理由是專利代理人不具備註冊登錄於美國任一法院之資格，因而其與委託人間的交流不受到特權保護。<sup>53</sup> 此外，論點如 *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*,<sup>54</sup> 認為非律師執行法律服務並未因此而產生與該非律師交流之律師委託人特權，正如法務秘書或專業助理有時也執行法律服務，但也沒有因此而使律師委託人特權附加於委託人與渠等之交流上，因此同樣的理論亦應適用於非律師-專利代理人。

#### b. 肯定說 - *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379 (1963)

然而亦有願意承認非律師-專利代理人之秘密交流特權者，其所根據之理論為：準備專利申請案及繼續從事專利申請過程的一切與專利局往來的活動，構成執行法律業務活動 (practice of law)；<sup>55</sup> 聯邦最高法院在 1963 年的 *Sperry v. Florida* 案即為典型代表。在 *Sperry* 案中，專利代理人被解釋為具有“類似律師的功能 (attorney-like function)”，

50. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[B][3] ¶ 5.

51. *Id.*

52. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][1][a].

53. *Id.*, citing *Santrade, Ltd. V. General electric Co.*, 150 F.R.D. 539, 546 (E.D.N.C. 1993); *Burroughs Wellcome Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992)...

54. *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1194 (D.S.C. 1974).

55. *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379, 383 (1963)

聯邦法院論稱：

“此種行為無可避免的需要從業人員就委託人發明之可專利性，根據法律規定的要件來思考並向委託人建議，並且必須顧慮在州法規定下是否有其他可替代的保護形式值得建議。此行為也牽涉到參與撰寫專利申請案的說明書及權利項，這是本院早就認為的”構成一種用以勾勒正確性之特別困難的法律用器(constitute(s) one of the most difficult legal instruments to draw with accuracy)。更且，在申請案件被專利局提出駁回意見後，從業人員可能還要協助準備修正函，而此修正函往往要求書面理由，據以在可適用的法律規範及先前技術下證明系爭發明的可專利性。”<sup>56</sup>

有鑒於聯邦最高法院承認專利代理人被授權執行法律業務，一些下級法院便紛紛承認“專利代理人特權(patent agent-client privileged)”，如 Ampicillin Antitrust Litigation案之判決，<sup>57</sup>承審法官表示：

“當委託人秘密尋求註冊專利代理人的法律建議時，該專利代理人即在當事人進行政務中經授權代表該委託人，而該當事人進行政務將嚴重影響委託人的法律權利，由此產生了委託人對其代理人應完全並自由的揭露資訊之必要性，俾使得法律代理得以有效率，因此特權應該賦予之。”<sup>58</sup>

### c. 權利限制說

權利限制說的觀點係假設所在法院，承認確有一種形式的律師委託人特權可以適用於專利代理人，但並不代表專利代理人所有的交流資訊均會被包含在此特權之內，因為這種專利代理人特權(patent agent-client privileged)是被嚴格限縮解釋的。

這種觀點的理由是，取得專利代理人資格後之執業範圍僅限於面向專利局行使權利，該資格並未賦予專利代理人全面執行專利法律的權利，只有准許代理人在準備與申請專利申請案的程序中，就附帶的法律問題在合理且必須的限度內提供專利法律方面的服務。<sup>59</sup> 因此，沒有一個案例在智慧財產權有關問題上，給予美國專利局登記專利代理人及其委託人間，總括性的代理人與委託人間秘密交流特權，<sup>60</sup> 而僅在法律授權可以執行的業務範圍內，賦予專利代理人有限度的特權保護，例如：代表委託人對專利局進行專利申請案之準備與申請；假設超過了這一權限，基於專利代理人的身分是無法享有特殊保護的。一聯邦地院曾解釋：“專利代理人主張應享有代理人與委託人間的交流特權，是基於美國專利局有限度的授權非律師專利代理人執行法律業務，本質上，是授予個人律師(attorney)的身分，但僅限於其有限度的目的，即專利局將非律師註冊為專利代理人以針對專利局業務執行為目的。因此，就定義而言，專利代理人與委託人間的超出“有限度目的”的交流是不受特權保護的。”<sup>61</sup> 因此，倘若美國專利代理人與委託人間就授權或執行專利權而進行交流，這類的交流就不在該有限度目的的交流之內，故而不受特權保護，一旦訴訟中被要求開示證據，此等資訊內容必

56. *Id.*

57. *In re Ampicillin Antitrust Litigation*, 81 F.R.D. 377, 393 (D.D.C. 1978).

58. *Id.* at 394.

59. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][1][c], citing *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379, 386 (1963).

60. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][1][c], citing *John Labatt Ltd. V. Molson Breweries*, 898 F.Supp. 471, 475 (E.D. Mich. 1995).

61. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][1][c]

須被公開。<sup>62</sup>

其實這類觀點不過就是一種原始基本理論的延伸，亦即當律師的行為非本於法律職責而為時，此時律師與一般身分的人無異，亦即此時律師與委託人間並不存在交流特權。<sup>63</sup>

#### d. 專利代理人受律師監督之代理行為

另外，假設與委託人之間的交流是在律師的監督控管下，則該等交流將受到律師委託人特權的保護。<sup>64</sup> 此一見解目前似為通說。<sup>65</sup> 這說明了委託人與專利代理人間如有秘密交流之特權，則該特權亦係由監督管理的律師的角色衍生出來，而非由該專利代理人自身的權利所產生的。<sup>66</sup> 就這種角度而言，任何在律師監督指導與控管之下的專業人士，其與委託人間秘密交流的內涵，只要符合律師委託人秘密交流的要件，均受到律師委託人特權的保護，不受證據開示程序之強迫公開。如此繼續推論，不論是專利代理人亦或是其他專業人士，甚或是律師助理，只要是代理律師執行業務，與委託人進行秘密交流，均受特權保護；反之，若專利代理人以獨立的個體、委託人之代理人的身分來進行的秘密交流則不屬特權庇護的範圍。<sup>67</sup>

#### e. 小結

綜上所討論的各派說法，美國目前對於非律師-專利代理人的特權是否存在仍具有爭論的空間，但傾向接納專利代理人受律師監督說的法院較多。因此，最安全的基本原則乃是，在美國專利律師之監督控管下執行業務並與委託人進行秘密交流的美國專利代理人，其交流內容方得以受到特權保護，不被證據開示程序強迫公開。

## (二) 美國專利訴訟中之工作成果豁免權

### 1. 定義

如前所述，享有工作成果豁免權之文件資料必須符合”針對可預見之訴訟或審判所製作”之定義。雖然文件製作之時不必一定要有正在進行中的訴訟，但也要具備可能遭受訴訟威脅或可能對另一方當事人發動訴訟攻擊之潛在急迫性。因而，常規性的分析報導就不能算是一件可享豁免權的工作成果，而必須在證據開示程序中公開。

### 2. 保護客體

工作成果豁免權之保護客體僅限於因應訴訟而製作的文件，故不及於商業文書。至於不公開之豁免權是否及於進行專利申請之相關文件，則法院之見解不一：有的認為單方進行的程序，如專利申請程序，是不被工作成果豁免權保護的；<sup>68</sup> 另外一個理由是，一份準備中的文件預見將來可能發生相關的訴訟，其意義並不同於一份因應訴訟而準備的文件，而專利申請過程之文件通常不是為因應訴訟而準備的，乃是為獲取專利權而準備，故而不能被工作成果豁免權所保護。<sup>69</sup>

62. *Id.*

63. *Id.* Citing *In re Lindsey*, 158 F.3d 1263, 1270 (D.C. Cir. 1998).

64. *Saxholm AS v. Dynal, Inc.*, 164 F.R.D. 331, 337 (E.D.N.Y. 1996)

65. Senior, *Supra* note 29.

66. McCabe, *Supra* note 4, at § 3.01[C][1][d]

67. *Id.*

68. McCabe, *Supra* note 4, at § 4.01[C].

69. *Id.*

但也有法院認為進行專利申請的相關文件應受工作成果豁免權保護。<sup>70</sup> 理由是，假設專利律師準備並進行的專利申請，仍然是為了專利申請案提出後可預見的專利訴訟而製作的，則這樣的專利申請文件仍應受到工作成果豁免權保護。雖然法院對於進行專利申請的相關文件是否得以在訴訟中不予公開有爭議，但普遍均認同與專利局無效程序或再審程序（如同我國的舉發）等有關而製作的文件，係符合被工作成果豁免權保護的要件。<sup>71</sup>

### 3. 小結

綜上所述，法院判斷某一有形文件是否屬於被工作成果保護的範疇而免於證據公開，必須視該份文件製作時的主要目的而定。

## 三、外國律師或非律師-專利師或專利代理人是否在美國專利訴訟中享有秘密交流特權

### (一) 與外國專利師或專利代理人資訊交流之態樣

首先確立的是，在美國涉及與外國人有關的訴訟，或與專利有關的訴訟，係屬於聯邦法院的管轄範圍。根據美國《聯邦證據規則》第501條，聯邦法院需依據聯邦法來決定是否證據特權可以啟動。<sup>72</sup> 鑒於世界上主要國家之司法制度均於不同程度上，保護律師及其委託人間就提供法律意見而有的秘密交流，因而倘若某案經美國法院認定適用之準據法為外國法，則對於外國律師與委託人間之秘密交流，美國法院將依國際司法禮讓 (comity) 之要求，在關於交流特權之爭議上適用該外國的特權準據法，緣是，承認該外國律師與委託人間之秘密交流具有被保護的特權並非難以解決的事。

其次，本文探討的重心是委託人與外國專利師或專利代理人的資訊交流是否在美國法院受到特權保護。雖然有些法院無論如何都拒絕承認外國專利師或專利代理人的律師委託人特權，然而通說則是適用二條件分析法來解決與外國專利師或專利代理人有關的特權問題；其一，就該交流內容是否享有不公開之特權，法院應先選擇適用美國法或外國法；其二，設若法院決定適用外國法，那麼必須再決定是否該外國法承認專利師或專利代理人具有證據上的特權。假設專利師或專利代理人與委託人特權確實存在於此外國，則依國際禮讓之要求，法院應當在本案關於交流特權之爭議上適用該國的特權法規定。<sup>73</sup>

與外國專利師或專利代理人的資訊交流態樣可歸納為以下四種：<sup>74</sup>

1. 美國委託人與外國專利師或專利代理人就美國專利所進行之交流
2. 美國委託人與外國專利師或專利代理人就外國專利所進行之交流
3. 外國委託人與外國專利師或專利代理人就美國專利所為之交流
4. 外國委託人與外國專利師或專利代理人就外國專利所為之交流

70. *Id.* Citing *In re Minebea Corp.*, 143 F.R.D. 494, 500 (S.D.N.Y. 1992).

71. *Id.* Citing *McCook Metals*, 192 F.R.D. at 260; *Natta v. Hogan*, 410 F.2d 187, 191 (3<sup>rd</sup> Cir. 1969); and etc.

72. McCabe, *Supra* note 4, at § 3.01[C][2], citing *Golden Trade, S.r.L. v. Lee apparel Co.*, 143 F.R.D. 514, 517 (S.D.N.Y. 1992).

73. McCabe, *Supra* note 4, at § 3.01[C][2], citing *McCook Metals L.L.C. v. Alcoa inc.*, 192 F.R.D. 242, 256 (N.D. Ill. 2000).

74. McCabe, *Supra* note 4, at § 3.01[C][2], citing *Golden Trade, S.r.L. v. Lee apparel Co.*, 143 F.R.D. 514, 518-19 (S.D.N.Y. 1992).

1982年 *Foseco Intern. Ltd. V. Fireline, Inc.*案中就上述第四種態樣之交流，即是以上述分析做判斷：<sup>75</sup> ” 如果(秘密交流)特權在該專利申請提出之國家被法律所承認的話，則外國專利師或專利代理人與外國公司間，就一件外國專利之申請而有的交流是受特權保護的。” 換句話說，如果外國法律並無所謂交流特權，則美國法院亦不承認之。到目前為止，在美國不同法院判決中曾經承認外國專業人士，即承認該國的非律師-專利代理人享有訴訟中交流特權的國家有：英國、法國、義大利、芬蘭、德國、瑞典、瑞士、澳洲、紐西蘭及日本。<sup>76</sup>

## (二) 法律的適用 - 美國法抑或外國法

### 1. 選擇適用法律之一般原則 - ” 觸壘(touch base)” 原則

對於與外國專利師或專利代理人的交流是否享有不公開之特權，通說認為應以該交流事實是否與美國發生” 觸壘(touch base)” ；<sup>77</sup> 亦即美國法院賦予特權與否取決於與外國專利師或專利代理人的交流是否與美國有所連繫，法院僅在所謂的交流係與美國以外的活動有關的情況下，才適用觸壘原則。此一般原則可分為二種情況：<sup>78</sup>

1. 在外國委託人與外國專利師或專利代理人就美國專利申請事宜請求協助而進行的交流 - 此時應以美國與交流有關之特權規範為法院準據法；
2. 在外國委託人與外國專利師或專利代理人就外國人本國專利申請事宜請求協助，或請求據其本國專利法提出法律意見而進行的交流 - 應由該專利申請案提出申請國的法律對於特權之規範作為準據法，而不論委託人是否為美國訴訟之一造。

因此，當法院判斷應以外國法為準據法時，亦即在外國委託人與外國專利師或專利代理人就外國人本國的專利申請事宜為交流之情況下，法院就得進一步考量該國法律是否亦提供相當於律師委託人特權的秘密交流特權。<sup>79</sup>

然而，誠如前述討論的，美國非律師-專利代理人通說並不具有秘密交流特權，更遑論在美國準據法的適用下不具律師資格之外國專利師或專利代理人與外國委託人間之交流，可以被承認受到特權保護，假如外國當事人本國確實承認該國之專利師或專利代

75. *Foseco Intern. Ltd. V. Fireline, Inc.*, 546 F. Supp. 22,25 (N.D. Ohio 1982).

76. Hill, *Supra* note 27. 其臚列出曾經承認過委託人與外國專利代理人交流特權的判決如下：

(1)日本專利辯護士 (Benrishi) - *VL T Corp. v. Vicor Corp.*, 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000); 此外還有 *Knoll Pharmaceuticals Co., Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*, 2004 WL 2966964 (N.D. Ill 2004); *Eisai Ltd. v. Dr. Reddy's Lab., Inc.* 406 F.Supp.2d 341(S.D.N.Y. 2005).

(2)法國專利代理人 - *McCook Metals L.L.C. v. Alcoa, Inc.*, 192 F.R.D. (N.D. Ill. 2000); *The Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146 (D.S.C. 1975); *Baxter Travenol Laboratories, Inc. v. Abbott Laboratories*, 1987 U.S. Dist Lexis 10300 (N.D. Ill. 1987).

(3)德國專利代理人 (Patentanwalt) - *McCook Metals L.L.C. v. Alcoa, Inc.*, 192 F.R.D. (N.D. Ill. 2000); *Softview Computer Products Corp. v. Haworth, Inc.*, 2000 U.S. Dist Lexis (S.D.N.Y. 2000); *Santrade Ltd. V. General Electric*, 27 USPQ 1446 (E.D.N.C. 1993); *Golden Trade, Sr.L. v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992).

(4)英國專利代理人 - *Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 193 F.R.D. 530 (N.D. Ill. 2000); *In re Ampicillin Antitrust Litigation*, 81 F.R.D. 377 (D.D.C. 1978); *The Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146 (D.S.C. 1975)

77. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][2][a], citing *Odono v. Groda Intern. PLC*, 950 F.Supp. 10, 12-13 (D.D.C. 1997); *In re Ampicillin Antitrust Litigation*, 81, F.R.D. 377, 391 (D.D.C. 1978); *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F.Supp. 1146, 1169 (D.S.C. 1975), and quoting “communications by a foreign client with foreign agents relating to assistance in prosecuting patent applications in the United States are governed by American privilege law...”

78. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][2][a], citing *Golden Trade*, 143 F.R.D. at 520.

79. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][2][a], citing *Software Computer Product Corp. v. Harworth, Inc.*, 2000 U.S. Dist. LEXIS 4254, at \*36-37 (S.D.N.Y. March 31, 2000); *Advertising to Women, Inc. v. Gianni Versace Sp.A.*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 12263 (N.D. Ill. Aug. 47, 1999).

理人與委託人間，就該外國之專利申請案或專利法所進行的溝通交流享有不被揭露之特權，則外國訴訟當事人無不希望能使美國法院適用該外國法為案件之準據法；但是如法院依據觸壘原則來選擇應適用的法律，將使得只要文件交流內容與美國有一點關聯：比如信件是由美國發出的，或只不過提到美國專利，都可能會致使全案適用美國法作為準據法。<sup>80</sup>

換句話說，依觸壘原則之嚴格意義而言，”即使與美國只有一點少量的接觸都會排除外國法律就解決特權問題之相關法律的適用。”<sup>81</sup> 假如吾人依據觸壘原則更進一步推論，不難發現情況如係(1)美國委託人與外國專利師或專利代理人就美國專利所進行之交流，及(2)外國委託人與外國專利師或專利代理人就美國專利所進行之交流，美國法院均極有可能一律適用美國法作為判斷交流特權的準據法，因而排除外國法律的適用。這也就是觸壘原則被多所批評的原因 - 太嚴苛了。

## 2. 傳統原則或最大利益(dominant interest)原則

由於觸壘原則的缺點，有些法院選擇以傳統的平衡檢驗(traditional balancing test)來選擇準據法的適用。<sup>82</sup> 根據傳統方法，法院必須找出哪一國對此交流溝通的內容享有最大利益(dominant interest)；此種檢驗方式被認為與美國《第二次衝突法重述(Restatement (Second) of Conflict of Laws)》之看法一致。<sup>83</sup> 至於所謂最大利益，考量的是”當事人之於交流內容的關係以及所交流的實質內容，在交流時該關聯所圍繞的中心地帶，對國際制度的需求，及是否該外國特權法規的適用會明顯地與聯邦法中深植的重要原則相背離等等”。<sup>84</sup>

## 3. 折衷原則

所謂折衷原則係指法院合併使用觸壘原則與最大利益原則來選擇準據法，亦即以觸壘原則來判斷某些與美國無關、或僅有偶然關聯的交流內容，而以最大利益原則來分析與美國有較多關聯的往來交流。<sup>85</sup>

## 4. 小結

總之，關於外國非律師專利師或專利代理人是否在美國專利訴訟中享有秘密交流特權的問題，雖有諸多準據法適用之探討，仍有法院跳過選擇準據法的問題而直接採用一般原則，也就是不論美國或外國專利師或專利代理人，一律不適用美國的律師委託人特權；但如果該特權在外國人之本國法下有適用的餘地，且不違反美國法律，則美國可以承認此特權得以涵蓋與外國專利師或專利代理人就外國專利活動所進行之交流。<sup>86</sup>

80. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][2][a], citing *VLT Corp. v. Unifrode Corp.*, 194 F.R.D. 8, 15 (D. Mass. 2000) “a document could touch base with the United States if it merely emanated here.”

81. *Id.*

82. *Id.* Also cites *Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 193 F.R.D. 530, 536 n.6 (N.D. Ill. 2000); *Golden Trade*, 143 F.R.D. at 521.

83. 台灣譯為”美國國際私法第二次整編”。VLT, 194 F.R.D. at 15, quoting *Restatement (Second) of Conflict of Laws*, § 139(2) (1988 Rev.) (“when the sovereign with the “most significant relationship with the communication” recognizes a privilege not recognized in the forum state, the communication should be disclosed under the policy of the forum state unless the foreign state’s interest overrides.”)

84. *VLT*, 194 F.R.D. at 15; *Golden Trade*, 143 F.R.D. at 521.

85. *VLT*, 194 F.R.D. at 15. 該案即適用折衷原則。

86. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][2][a], citing *McCook Metals L.L.C. v. Alcoa Inc.*, 192 F.R.D. 242, 256 (N.D. Ill. 2000); *Glaxo, Inc. v. Novapharm Ltd.*, 148 F.R.D. 535, 539 n.1 (E.D.N.C. 1993); *Foseco Intern. Ltd. V. Fireline, Inc.*, 546 F.Supp. 22,

### (三) 依外國法律確定是否存在專利師或專利代理人特權

設若解決了準據法的問題，美國法院決定適用外國法律來考慮，是否一項與外國專利師或專利代理人間的交流存有特權之保護，則法院將做二階段思考：<sup>87</sup> (1) 是否該外國具有可適用的法律，且該法律承認專利師或專利代理人的交流特權；(2) 如是，是否享有特權的當事人一方，已舉證滿足該國對特權保護的所有要求。也就是在每一個個案中，主張之一方必須充分舉證證明依據可適用之外國法，該項交流具備所有被特權保護的要求，而得以排除證據開示的要求。換句話說，主張某份文件排除證據開示的一方必須證明，在該國專利師或專利代理人與委託人間的交流是享有特權保護的，其次還需一一證明每一份文件或交流內容均符合該外國的內國法，對於特權保密內容有關的要件與準則，通過了幾個層次的檢驗，方得確認某項交流具有秘密性，也確實受到該外國法律祕密保護，因此美國法院才願予以尊重而保護之。例如1999年Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc 案，原告請求美國法院強迫被告提供其與法國專利代理人間的某些交流內容與管理日誌，美國紐約州南聯邦地院調查後認為，依法國法律，法國專利代理人與委託人間之交流並不被律師委託人的證據特權所涵蓋，美國因此應比照不予以證據特權，因而原告所要求被告提出的證據內容應公開。<sup>88</sup> 再如最近2005年同聯邦地院對Eisai Ltd. V. Dr. Reddy's Laboratories Inc. 乙案所做的判決，<sup>89</sup> 法院指出基於日本民事訴訟法第197及第220條之規定，委託人與日本弁理士間的交流應受到特權的保護，美國法院基於司法禮讓原則應給予尊重。<sup>90</sup>

假設某項外國專利師或專利代理人溝通性質牽涉到多重國別，則必須一一證明各國對該特權均已承認，美國法院才據以承認之；<sup>91</sup> 因此導致承認標準更加嚴格與錯綜複雜，例如有的國家不認為向專利局提出申請的文件、或對外國專利局發出審查意見書之報導是機密文件，因此不予以交流特權保護。換言之，雖然美國對於專利律師之功能已不再認定僅僅是扮演“渠道”之角色，其他國家可能還具有這樣的觀念，因而使有些交流內容在美國可能受到不公開特權保護，但在他國則必須公開；這麼一來，外國專利師或專利代理人就被迫必須在美國訴訟中也公開這些資訊。

(全文未完，下期續載)

25 (N.D. Ohio 1982).

87. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][2][b], citing *Saxholm AS v. Dynal, Inc.*, 164 F.R.D. 331, 337-38 (E.D.N.Y. 1996); *Santrade, Ltd. V. Gernal Electric Co.*, 150 F.R.D. 539, 546 (E.D.N.C. 1993).

88. Garland, *Supra* note 2, citing *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer Inc.*, 52 U.S.P.Q. 2d 1897, 188 F.R.D. 189 (S.D.N.Y. 1999).

89. *Id.*, citing *Eisai Ltd. V. Dr. Reddy's Laboratories Inc.*, 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341 (S.D.N.Y. 2005).

90. *Id.*

91. McCabe, *Supra* note 4, at § 301[C][2][b], citing *McCook Metals*, 192 F.R.D. at 256.