

美國專利訴訟中關於「律師－委託人特權」與「工作成果豁免權」之探討*

林明儀^{a1} 劉尚志^{a2} 王敏銓^{a3}

摘要

本文所欲探討者，乃美國普通法所建立之「律師－委託人特權」（attorney-client privilege）與「工作成果豁免權」（work product doctrine/immunity）等原則，適用於專利訴訟，以保護特定資訊免於被揭露之現況。第一部分將先分別介紹此二概念之基本內涵。第二部分則針對專利訴訟中，適用此二概念所引發之爭議與相關問題，予以分析與討論。在律師－委託人特權之適用方面，主要探討之主題包括：適用對象是否及於專利律師或專利代理人，與保護客體是否及於包含事實及技術之溝通。而在工作成果豁免權之適用方面，則討論其保護客體是否及於專利申請過程中，專利律師所製作之文件。最後，除說明對其棄權之情形外，亦討論當事人在放棄律師－委託人特權的同時，是否也等於放棄了工作成果豁免權的問題。

關鍵字：美國專利訴訟、律師－委託人特權、工作成果豁免權、發現程序、棄權

* 本文係摘錄改寫自第一作者在交通大學科技法律研究所之碩士論文（93年6月）。

^{a1} 明基電通股份有限公司專利工程師，交通大學科技法律研究所碩士，交通大學資訊科學系學士。

^{a2} 交通大學科技法律研究所所長，科技管理研究所教授。

^{a3} 交通大學科技法律研究所助理教授。

投稿日：2004年8月24日；採用日：2004年9月9日

Cite as: 2 Tech. L. Rev. 111 (2005)

Attorney-Client Privilege and Work Product Doctrine/Immunity of the U.S. Patent Litigation

Ming-Yi Lin, Shang-Jyh Liu, Min-Chiuan Wang

Abstract

This article discusses the application of attorney-client privilege and work product doctrine/immunity to patent litigation to protect some information from being disclosed. First, the authors will introduce their basic concepts. Then the issues and related questions which result from their application to patent litigation will be discussed. The topics related to attorney-client privilege consist of whether it is applicable to patent attorneys or patent agents, and whether it protects factual and technological communications. The topic regarding work product doctrine/immunity is whether it protects documents produced by patent attorneys during patent prosecutions. At last, in addition to explain circumstances of waiver, the authors will discuss whether work product immunity would be waived as well if one waives attorney-client privilege.

Keywords: U.S. patent litigation, attorney-client privilege, work product doctrine/immunity, discovery, waiver

1. 前言

發現程序（discovery）乃美國聯邦民事訴訟中，訴訟當事人用以蒐集相關證據之程序。原則上，當事人有配合對造於發現程序中所提出之合理要求，而揭露相關資訊之義務。惟在某些情況下，當事人得藉由某些機制之保護，而得合法保留某些資訊不加以揭露。其中，在當事人得主張「特權」（privilege）時，即為一例。所謂特權，其在法律上之含意，係指特定關係之人，有權選擇於訴訟中不揭露其基於專業或私密關係所表達之特定資訊，或要求其溝通對象不揭露基於專業或私密關係而知悉之特定資訊，即便該資訊與訴訟爭點相關¹。另外所謂「工作成果」（work product），專指律師於預期到有訴訟或已於訴訟進行時，基於訴訟目的所準備之有體物以及以諸如非書面或口頭等形式呈現之等同無體物，此種律師之工作成果，通常亦不在訴前發現程序或強制揭露所涵蓋之範圍內²。本文所欲研究者，乃保護機制中之「律師－委託人特權」（attorney-client privilege）與「工作成果豁免權」（work product doctrine/immunity），在適用於專利訴訟時之現況。以下將先分別從其基本定義、法源依據、權利主體、保護客體、權利之主張等方面，說明此二概念於一般聯邦民事訴訟中所扮演之角色；再進而針對專利訴訟中適用此二概念所引發之爭議與相關問題，予以分析與討論。

¹ BLACK'S LAW DICTIONARY 1215 (7th ed. 1999).

² *Id.* at 1600-01.

2. 一般聯邦民事訴訟之律師－委託人特權及工作成果豁免權

2.1 律師－委託人特權

2.1.1 定義

學者 Dean Wigmore 對於律師－委託人特權定義如下：當一專業法律顧問（professional legal adviser）應委託人要求，在其能力範圍內提供任何種類之法律建議時，若委託人對與該目的相關之溝通內容保持機密性，除非該委託人放棄權利，否則在委託人請求下，該溝通將永久受到保護，而使委託人及法律顧問得免於揭露³。而在 1950 年麻薩諸塞州聯邦地方法院之 *United States v. United Shoe Mach. Corp.*⁴案中，法官則揭示在符合下列條件下，方得主張律師－委託人特權：

- (1)主張特權之所有人乃委託人或過去曾尋求成爲委託人之人；
- (2)溝通內容之收受方：
 - ①爲於法院轄區得執業之律師之一或爲其下屬（subordinate），且
 - ②於該溝通關係中係以律師身分收受之；
- (3)與案件事實相關之溝通內容：
 - ①係由委託人通知律師；
 - ②於通知時無不相關人等在場；
 - ③而溝通之目的主要乃爲確保獲得：
 - A.法律方面的意見，或

³ WIGMORE, EVIDENCE § 2292 (McNaughton rev. 1961), cited in William P. Atkins, *Attorney-Client Privilege and the Work Product Doctrine in Patent Litigation*, in PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK 234 (Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman ed., 2000).

⁴ *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F. Supp. 357 (D. Mass. 1950).

- B.法律上之服務，或
- C.某些法律程序中之協助，且
- ④非基於犯罪或侵權（tort）之目的；
- (4)該特權：
 - ①已為委託人所主張，且
 - ②尚未被委託人所棄權（waive）。

二定義間對律師－委託人特權中之「律師」存有一微妙的認知差異，相對於前者以「專業法律顧問」為描述，而後者則為「律師團成員或其下屬」。此差異在專利訴訟中扮演了一個重要的角色，特別是當涉及外國（非美國）之律師或代理人時。許多法院遵循 *United Shoe* 案之測試法，亦有其他法院依賴學者 *Dean Wigmore* 之測試法，而某些法院則二者兼採⁵。

2.1.2 法源依據

F.R.C.P. RULE 26(b)中明訂了發現程序之範圍及限制，其中 RULE 26(b)(1)規定當事人得藉由發現程序，取得未受特權效力所及且與任何當事人之請求或抗辯相關之任何事項，包含任何書籍、文件或其他有體物之存在、描述、本質、保管、狀況及所在，以及對任何可發現事項具知識之人的身分與所在；當有良好理由時，法院得裁定對任何與涉訟之標的相關之任何事項進行發現程序⁶。由此可知，當資訊受到律師－委託人特權效力所及

⁵ *Atkins, supra note 3, at 235*. 遵循 *United Shoe* 案定義之案例可參見：*United States v. Wilson*, 798 F.2d 509 (1st Cir. 1986); *In re Grand Jury Investigation*, 599 F.2d 1224 (3rd Cir. 1979); *NLRB v. Harvey*, 349 F.2d 900 (4th Cir. 1965); *United States v. Fortna*, 796 F.2d 724 (5th Cir. 1986)；遵循學者 *Dean Wigmore* 定義之案例可參見：*United States v. Demauro*, 581 F.2d 50 (2nd Cir. 1978); *Fausek v. White*, 965 F.2d 126 (6th Cir. 1992)；二者兼採之案例可參見：*In re Grand Jury Investigation*, 599 F.2d 1224 (3rd Cir. 1979); *In re Grand Jury etc.*, 603 F.2d 469 (3rd Cir. 1979); *United States v. Tedder*, 801 F.2d 1437 (4th Cir. 1986).

⁶ FED. R. CIV. P. 26(b)(1).

時，依 F.R.C.P. RULE 26(b)(1)之規定，原則上其並非於發現程序中可要求提出之事項。

2.1.3 權利主體

此律師－委託人特權基本上乃委託人所有，而非律師；故也只有委託人得主張該特權⁷。然而，於代理委託人行爲時，律師亦得主張該特權⁸。無論爲何種情形，主張特權之當事人必須證明符合所有該特權之要件，並顯示該要件已於相關溝通內容中呈現。而在公司爲委託人，其內部法律顧問（*in-house counsel*）爲律師時，是否僅有對公司負經營管理之責的高階主管，方得代表公司之委託人身分，與律師進行溝通；抑或在符合律師－委託人特權所要求之機密性與尋求法律建議等要件下，公司基層員工對律師之溝通亦受此特權之保護？在 1981 年聯邦最高法院之 *Upjohn Co. v. U.S.*⁹案中，雖下級法院持前者較嚴格狹隘之態度，但最高法院考量實務狀況後，做出後者之見解。根據此判例，只要員工有控制或實質上參與決策，以使公司根據律師建議後可能會採取某些行動，無論員工之階級爲何，在該員工基於上述立場而對律師進行揭露時，其身分便等同是身爲委託人之公司，而有律師－委託人特權之適用；且與律師溝通之人，並不限於對指揮公司回應法律建議之行動負有責任之主管。

2.1.4 保護客體

通常而言，律師－委託人特權乃保護律師與委託人間之溝通（*communication*），而委託人須有意圖維持溝通機密性，且欲藉由該溝通以獲取法律建議。誠如聯邦最高法院在前述 *Upjohn Co.*案中所言，律師－委託人特權之目的乃爲了鼓勵律師及委託人間充分而坦白之溝通，該特權不但保護律師

⁷ See, e.g., *Roberts v. Heim*, 123 F.R.D. 614, 639 (N.D. Cal. 1988).

⁸ See, e.g., *United States v. Fisher*, 692 F. Supp. 488, 494 (E.D. Pa. 1988).

⁹ *Upjohn Co. v. U.S.*, 449 U.S. 383 (1981).

對於委託人專業建議之提供，以使委託人得以賴以採取行動，同時亦保護委託人對於律師相關資訊之提供，以使律師得以提供成熟及有助益之建議¹⁰。

2.2 工作成果豁免權

2.2.1 定義

相較於律師－委託人特權，工作成果豁免權為一近代才發展出之法律原則。此原則乃於 1947 年聯邦最高法院 *Hickman v. Taylor*¹¹ 案中所建立。在該案中，在一次拖船沈船事故發生後，已故船員之代表控告拖船所有人，以尋求取得船員死亡所導致之損害賠償。其中，被告基於其律師由證人處取得之陳述，乃於準備訴訟中所取得而為受特權保護之事項，因而拒絕依原告要求提出。聯邦地方法院認定該陳述並非特權效力所及，而裁定被告應提出，並命被告對於其律師所製作包含證人所描述之事實陳述在內的備忘錄（*memoranda*），亦應提供給原告。被告不服，並將案件上訴至第三巡迴法院後，全體法官組成之審判庭（*en banc*）推翻了原判，因其認為原告所請求之資訊乃屬律師工作成果（*work product*）的一部分，故受保護而得免於揭露¹²。

在原告上訴至聯邦最高法院後，最高法院首先揭示系爭備忘錄、陳述與內心印象，因非屬委託人與律師間之溝通，因而不得以律師－委託人特權為基礎而免於揭露¹³。然而，法院進一步表示，本案乃在無任何證據顯示有必要性，或有任何跡象或主張顯示拒絕提出此種資訊，將會過度地不利原告對案件的準備，或導致原告遭受任何困難（*hardship*）或不公（*injustice*）的情況下，由法院對於原告欲取得包含於被告律師之檔案中與心中的書面陳述

¹⁰ *Id.* at 391.

¹¹ *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947).

¹² *Id.* at 500.

¹³ *Id.* at 508.

與內心印象（*mental impressions*）的企圖，進行處置¹⁴。法院並表示，當律師在善盡其各種責任時，其能在一定程度的隱私下工作，而不受對造與對造律師不必要之入侵，乃不可或缺的；在無不當與不必要之干擾下，律師方能蒐集資訊、將其認為相關與無關之事實過濾開來、準備其法律見解，並規劃其策略以適當的準備委託人的案件；而此工作乃反映在訪談紀錄、陳述、備忘錄、書信、案件摘要、內心印象、個人看法與其他無數的有形與無形之方法中，此即為巡迴法院所稱之律師「工作成果」。法院最後並闡明，欲請求揭露的一方，須負舉證責任以建立適當理由，將其提出資料之請求予以正當化¹⁵。基於本案事實，聯邦最高法院最後維持巡迴法院的原判，認定被告無須揭露給原告其所要求之事項。

簡言之，聯邦最高法院認為，律師因預期有訴訟而準備之資料，即使不受律師－委託人特權保護，仍是不得於發現程序中揭露的，因為其乃律師之工作成果；律師應得不受不正當及不必要之干擾，以規劃其訴訟策略，且律師應能在某種程度之隱私、不受訴訟對造或其律師不必要之妨礙下，自由地工作。

2.2.2 法源依據

在聯邦最高法院於 *Hickman* 案中建立關於工作成果豁免權之觀念後，其後美國國會更明文化將此原則包含於 F.R.C.P. RULE 26(b)(3)之規定中。根據 F.R.C.P. RULE 26(b)(3)規定，在 F.R.C.P. RULE 26(b)(4)所規範關於對專家之書面詢問（*interrogation*）或非公開作證（*deposition*）的情形下，只有在有證據顯示請求揭露之當事人在準備其案件中，對某資料有實質需求，且該當事人若欲以其他方法取得該資料之實質等同物，將遭受過度困難的情形下，該方當事人方得要求揭露前述文件與有體物，惟該文件與有體物仍須基於 F.R.C.P. RULE 26(b)(1)之規定，屬可被發現者（*discoverable*），且係由

¹⁴ *Id.* at 509.

¹⁵ *Id.* at 512.

或係為另一方當事人或其代表於預期到訴訟或已為訴訟所準備者；其中，所謂「另一方當事人之代表」，包括其律師、顧問、擔保人（surety）、賠償人（indemnitor）、保險公司或代理人等。當上述要求已被證明時，為指揮此種資料之發現，法院同時應保護訴訟相關當事人之律師或其他代表之內心印象、結論、意見或法律見解，使其免於被揭露¹⁶。

2.2.3 權利主體

工作成果豁免權之目的，乃為保護律師免於使受保護之文件，在發現過程中被對造所獲取，此種豁免可保護律師所製作之文件中，未能受到律師－委託人特權效力所及者。故「律師」為工作成果豁免權的所有者，其得主張該豁免權。此乃工作成果豁免權與律師－委託人特權（權利主體為委託人）不同之處。

2.2.4 保護客體

在 *Hickman* 案中，法院將律師工作成果之特徵，描述為包含訪談紀錄、陳述、備忘錄、書信、案件摘要、內心印象及個人看法等。其後，F.R.C.P.更明文化將此原則包含在 RULE 26(b)(3)內，此明文化之規則，對律師之工作成果提供了一有限之豁免權，只有在訴訟對造能顯示兼具「實質需求」（substantial need）及「過度困難」（undue hardship）要件時，法院才會允許其獲取此種受保護之資訊。也就是說，當對造無法證明具有前述二要件時，此規則對律師之內心印象、結論、意見及法律見解，提供了絕對的保護¹⁷。

必須特別注意的是：由 *Hickman v. Taylor* 案及 F.R.C.P RULE 26(b)(3)可知，工作成果豁免權通常保護的，是律師在預期有訴訟之情況下所產出之文

¹⁶ FED. R. CIV. P. 26(b)(3).

¹⁷ James Y. Go, *Patent Attorneys And The Attorney-Client Privilege*, 35 SANTA CLARA L. REV. 611, 627 (1995).

件，至於委託人於一般商業活動中所製作之文件，因與訴訟無關，通常不被視為受保護之工作成果。此外，在 1974 年馬里蘭州聯邦地方法院之 *Burlington Indus. v. Exxon Corp.*¹⁸案中，法院認為須於當訴訟已即將發生時所準備之文件，方有工作成果豁免權之適用；若僅有訴訟存在之可能性時，則往往不足以支持工作成果豁免權之主張。

2.3 特權或豁免權之主張

主張律師－委託人特權或工作成果豁免權之當事人，須舉證證明符合特權或豁免權之各個要件以及對該特權或豁免權並未棄權。根據 *F.R.C.P. RULE 26(b)(5)*之規定，主張律師－委託人特權或工作成果豁免權之當事人，應明確主張該特權或豁免權，其主張應包含不欲被揭露或提出之文件、溝通或事物的本質描述，雖該描述無須亦不應洩漏受到特權或豁免權效力所及之資訊本身，但必須詳細到足以使其他當事人得評估特權或豁免權之適用性¹⁹。若未明確主張律師－委託人特權或工作成果豁免權時，該當事人可能會受到制裁，甚至可能因而被視為棄權（waive）。因上述規則僅要求主張特權或豁免權之當事人，對於受保護之事項，應描述至其他當事人得評估特權或豁免權之適用性的程度，但對何資訊應加以敘述，則並無明文。因此，實際應敘述之資訊仍依個案判斷。惟為避免當事人承擔棄權或被制裁之風險，較保險之作法應為在發現程序進行的初期，便及時告知對造，並使其有相當程度得知悉當事人欲主張律師－委託人特權或工作成果豁免權之內容²⁰。

¹⁸ *Burlington Indus. v. Exxon Corp.*, 65 F.R.D. 26, 43 (D. Md. 1974).

¹⁹ FED. R. CIV. P. 26(b)(5).

²⁰ GREGORY E. UPCHURCH, *INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION GUIDE* § 13:20 (2003).

3. 專利訴訟之律師－委託人特權及工作成果豁免權

3.1 律師－委託人特權之適用

3.1.1 適用對象是否及於專利律師

如前所述，律師－委託人特權乃保護律師與委託人間之溝通，而委託人須有意圖維持溝通機密性，且欲藉由該溝通以獲取法律建議。然而，相較於一般律師著重於法律層面之建議，專利律師（patent attorney）之工作往往牽涉相當技術層面之資訊，律師－委託人特權是否亦適用於專利律師？在過去，聯邦法院對此問題之觀點，有戲劇性的轉變²¹。

(1) 否定說

在 1950 年麻薩諸塞州聯邦地方法院之 *United States v. United Shoe Mach. Corp.*²²案中，被告基於律師－委託人特權，而反對提出若干證據。法院於判決中，雖首先肯定此特權之功能²³，但其接著表示，此特權應被嚴格解讀以符合其目的，並揭示只有在符合下列所有條件下，方得主張律師－委託人特權：①主張特權之所有人乃委託人或過去曾尋求成為委託人之人；②溝通內容之收受方：A.為於法院轄區得執業之律師之一或為其下屬，且 B.於該溝通關係中係以律師身分收受之；③與案件事實相關之溝通內容：A.係由委託人通知律師，B.於通知時無不相關人等在場，C.而溝通之目的主要乃為確保獲得 a.法律方面的意見，或 b.法律上之服務，或 c.某些法律程序中之協助，且 D.非基於犯罪或侵權之目的；④該特權：A.已為委託人所主張，且 B.尚未被委託人所棄權²⁴。

²¹ Go, *supra* note 17, at 619-22.

²² *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, *supra* note 4.

²³ *Id.* at 358.

²⁴ *Id.* at 358-59.

法院進而闡明，當溝通係基於由被告組織與其分支組織「以外之人」揭露給律師之事實基礎，而有法律或其他建議之提出時，該溝通不為特權效力所及。法院並明白舉出若干不適用特權的例子，諸如：當事實係由證人、與被告有業務關係之人或「專利等公開文件」所蒐集而來時，律師針對該種來源下之事實所出具之信函、報告或意見，便不受律師－委託人特權保護。另外，針對與被告專利部門中之人員（包含具律師資格與不具律師資格之人）所涉之溝通，法院亦表示，該部門中人員主要處理的問題，乃涉及商業政策或藉由第三人陳述之事實所揭露之競爭關係等，而無證據顯示其主要處理之事項，係將法律規則適用於僅為被告員工所知之事實上，因此該專利部門中人員之功能，比較不像是法律顧問²⁵。根據此判決之見解，關於專利有效性之意見，不應受到律師－委託人特權保護，此係因專利申請過程及專利有效性之決定等問題，乃落於律師與法律相關之執業範圍之外；且專利有效性之意見應不具機密性，因為這些意見僅僅是基於公開文件所做成之報告而已。而在 1954 年德拉瓦州聯邦地方法院之 *Zenith Radio Corp. v. Radio Corp. of America*²⁶ 案中，該地院也持類似見解。

總歸而言，上述法院認為專利發明人與其專利律師間之溝通，並不滿足律師－委託人特權之必要要件，而使該資訊不足以受到保護。過去之法院持此種論點，其部分原因乃基於下列認知：因為該種對話溝通終究是為了獲准專利，而專利獲准後乃成為公開文件，故律師－委託人特權所要求之「溝通機密性」要件並未被滿足。再者，法院也認為因為溝通內容包含了大量之技術性資訊，律師－委託人特權之「尋求法律建議」要件也未能符合²⁷。

(2) 肯定說

然而，在 1967 年聯邦最高法院的 *Sperry v. Florida*²⁸ 案中，該法院推翻

²⁵ *Id.* at 360.

²⁶ *Zenith Radio Corp. v. Radio Corp. of America*, 121 F. Supp. 792 (D. Del. 1954).

²⁷ *Go*, *supra* note 17, at 620-21.

²⁸ *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379 (1967).

了否定說的見解。在該案中，佛羅里達州之律師公會於該州之最高法院提起訴訟，請求對一位於該州內設有辦公室、於美國專利商標局註冊得開業從事相關工作、但並未被認可得於佛羅里達州或其他州開業之人，禁止其於專利商標局中，代表任何佛羅里達州之委託人²⁹。佛羅里達州之最高法院認定，該人之行為構成於該州內未獲授權之律師執業行為，而禁止其從事專利申請之準備與程序工作，以及對於專利權之可專利性或侵權提供法律意見³⁰。該人不服，將案件上訴至美國聯邦最高法院，法院於審理後撤銷佛羅里達州之最高法院判決，並指示依本判決意旨重新審理，而將案件發回更審。聯邦最高法院之判決，主要係基於根據美國專利法第 31 條或其他適當之行政規則，專利商標局本即得授權非律師之人於專利商標局中從事相關業務，故州不得對於在專利商標局中之執業權，課予額外限制。對於專利相關業務之工作，法院表示，其並不否認為他人從事專利申請之準備與程序工作構成律師執業行為，因為該種行為必然需要對於委託人之發明，在專利法第 101-103、161、171 等條文下法定要件之可專利性，進行考量並提供建議，以及依照於某州法律可得之替代性保護方式，提出建議。此外，該工作亦涉及了依照專利法第 112 條下，參與專利申請之專利說明書（specification）與申請專利範圍（claims）的撰寫，而該文件工作長久以來即被認為是構成最難以精準擬定之法律文書之一。再者，當申請案被審查委員核駁（rejection）時，執行專利申請業務之人，亦可能需協助在專利法施行細則 37 C.F.R. § 1.117-1.126 等規定下，進行文書修正之準備，以於答辯中建立符合適用法律及案例法之可專利性立論基礎³¹。

由此案判決中法官之推論可知，事實上專利律師工作之特徵包含了許多需要法律技能之責任，且發明人與專利律師間之重要對話，事實上乃為尋

²⁹ *Id.* at 381.

³⁰ *Id.* at 382.

³¹ *Id.* at 383.

求法律建議而於秘密情況下進行，因而應使得專利律師所製作之文件，可落於律師－委託人特權所提供之保護範圍內。

(3)小結

因聯邦最高法院之見解具有拘束下級法院之效力，過去對律師－委託人特權是否適用於專利律師採否定見解者，便不再有立場堅持。故至此已確定，專利律師為他人從事專利申請之準備與程序工作，仍屬於律師與法律相關之執業行為的範圍，無論是專利說明書與申請專利範圍的撰寫，或是申請案被審查委員核駁時之文書修正，均屬需要法律技能之工作，故專利發明人與專利律師間之溝通，亦有律師－委託人特權之適用。

3.1.2 保護客體是否包含專利申請過程中，委託人傳達給專利律師關於「事實及技術之溝通」

雖經由上述分析，可確定律師－委託人特權亦適用於專利律師。值得進一步探討的是，在專利申請過程中，委託人傳達給專利律師關於「事實及技術之溝通」，是否為律師－委託人特權效力所及而受保護？在聯邦巡迴上訴法院成立前，實務界有兩派見解，並各有法院加以援用支持，而在聯邦巡迴上訴法院成立後，已有較明確之統一見解。

(1)聯邦巡迴上訴法院成立前

①否定說

在 1970 年加州北區聯邦地方法院之 *Jack Winter, Inc. v. Koratron Co.*³²案中，該地院認為，委託人傳達給專利律師之事實性或技術性的資訊，隨後將由專利律師向專利商標局揭露以進行專利申請程序，故並不在律師－委託人特權範圍所及。法院之推論乃基於，專利律師在此情況之角色，不過是將此種訊息傳達給專利商標局之傳導者而已。法院引用了專利法第 112 條所要求應用性的、事實的及技術性的資訊，皆須向專利商標局揭露之規定，以支持

³² *Jack Winter, Inc. v. Koratron Co.*, 50 F.R.D 225 (N.D. Cal. 1970).

其論證。因為依法專利發明人本即負有向專利商標局揭露所有相關資訊之義務，且申請案獲准公告後，專利將成為公開之文件，因此，法院認為無論是委託人提供給專利律師或專利律師自行準備之資訊，只要是屬於「技術性的或事實的資訊」，便不符合律師－委託人特權所必須滿足之機密性要件。法院並於判決中指出，對於此種技術性的或事實的資訊，專利律師對於何部分才須向專利商標局揭露，並未運用其任何裁量，其必須將所有此種資訊完整地轉達給專利商標局。因此，對於此種資訊，專利律師僅扮演了其委託人與專利商標局間之傳導者而已³³。

②肯定說

在 1980 年聯邦求償法院的地方法院之 *Knogo Corp. v. United States*³⁴ 案中，被告對原告與其律師間溝通之機密性提出質疑。在決定機密性之標準方面，法院表示，委託人之意圖（*intention*）即為決定律師－委託人特權所要求之機密性是否具備之標準，至於溝通內容完全包含公共領域之資訊的事實，並不影響此種特權³⁵。而在包含技術資訊之溝通內容，是否符合機密性之要求方面，法院則闡述適用律師－委託人特權時，雖總是會排除相關文件免於在發現程序被揭露，但其並不必然就阻礙請求揭露之當事人，使其無法得知特權效力所及的文件所反映出的相同事實。換言之，當委託人被問及其發明如何運作時，其並不得主張此特權，但當其被要求重述其告知律師該發明如何運作之內容時，便得主張特權了。故對機密性之期望，雖不適用於包含在溝通內的「資訊」上，但適用於律師與委託人間之「溝通」³⁶。也就是說，委託人向律師透露具主觀成分在內的溝通內容，得受律師－委託人特權保護；但溝通中若有涉及客觀存在之基本事實，則該事實性之客觀資訊本身，仍不得藉由特權主張保護。

³³ *Id.* at 228.

³⁴ *Knogo Corp. v. United States*, 213 U.S.P.Q. 936 (Ct. Cl. 1980).

³⁵ *Id.* at 939.

³⁶ *Id.*

此法院之論證，亦與前述聯邦最高法院於 *Sperry v. Florida* 案中所建立之推論邏輯一致，即認為專利律師之責任，在本質上具有法律性質。必須注意的是，欲使律師－委託人特權得以適用，委託人仍必須建立向律師尋求法律建議之溝通內容，且包含於該溝通之技術性的或商業的資訊，只是附帶於尋求法律意見之上時，該種事實及技術之溝通，方有律師－委託人特權之適用³⁷。另外，在 1992 年加州北區聯邦地方法院之 *Advanced Cardiovascular Sys. v. C.R. Bard, Inc.*³⁸ 案與 1993 年路易斯安納州東區聯邦地方法院之 *Laitram Corp. v. Hewlett-Packard Co.*³⁹ 案中，該等法院亦採與 *Knogo* 案相同之見解。

(2) 聯邦巡迴上訴法院成立後

在 2000 年聯邦巡迴上訴法院之 *In re Spalding Sports Worldwide, Inc.*⁴⁰ 專利侵權訴訟案中，被告向法院提出強制揭露之聲請（*motion to compel*），以使原告配合揭露關於系爭專利之發明紀錄（*invention record*）。原告主張該紀錄係得不揭露的，因其受到律師－委託人特權保護。聯邦地方法院之治安法官（*magistrate judge*）則准予被告之強制揭露聲請，裁定原告應提出該發明紀錄⁴¹。

原告因而上訴，請求聯邦巡迴上訴法院下達行爲命令（*writ of mandamus*），命聯邦地方法院撤銷治安法官的裁定。原告表示，即使發明紀錄或許包含技術資訊，因其已將發明紀錄提出至公司法務部門，請求關於發明可專利性之法律建議，並以之爲完成專利申請之協助，故其乃受律師－委託人特權之保護。而被告則主張，即便發明紀錄事實上被提交至原告之專利委員會，亦無證據顯示其專利委員會如同律師一般提出法律建議；此外，

³⁷ *Go, supra* note 17, at 623.

³⁸ *Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. C.R. Bard, Inc.*, 144 F.R.D. 372 (N.D. Cal. 1992).

³⁹ *Laitram Corp. v. Hewlett-Packard Co.*, 827 F. Supp. 1242 (E.D. La. 1993).

⁴⁰ *In re Spalding Sports Worldwide, Inc.*, 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000).

⁴¹ *Id.* at 802.

即使發明紀錄係因欲獲取法律建議之目的而提出，列舉先前技藝（prior art）的部分仍應加以揭露，因原告並未針對該部分，要求提供法律建議。聯邦巡迴上訴法院則認為，因為原告之發明紀錄係由專利發明人向原告之公司法務部門提出，故符合「向律師進行之溝通」要求。另根據原告現任內部專利律師之聲明，由負責評估某發明之原告內部與／或外部專利律師基於決定可專利性之目的，而參照發明紀錄，一直是該公司的既定政策，法院因而認定該溝通係為「獲取法律建議之目的」。故法院下結論表示，只要發明紀錄主要係為確保獲取法律意見、法律服務或法律程序中之協助的目的，而提供給律師，該發明紀錄即構成受律師－委託人特權效力所及之溝通⁴²。

最後，關於原告發明紀錄可能包含技術資訊或有參照先前技藝之考量，法院則表示，請求對可專利性提供法律建議，或請求提供於準備專利申請過程中之法律服務，本即必然請求對諸如先前技藝等技術資訊加以評估。若律師無法由發明人處知悉先前技藝與獲取相關技術資訊，其將不能評估可專利性或準備充分適格之專利申請。職是，既然原告之發明紀錄主要係為獲取可專利性之法律建議，以及於準備專利申請過程中之法律服務的目的而準備並提出，法院認定其整體皆受律師－委託人特權效力所及，而應予保護⁴³。

(3)小結

對於專利發明人與專利律師間，關於技術性之溝通是否受律師－委託人特權保護，在聯邦巡迴上訴法院成立前，實務界有兩派對立見解，並各有法院加以援用支持，並無定論，完全視法院而定。而在聯邦巡迴上訴法院成立後，法院對於牽涉發明紀錄之 *In re Spalding* 案所進行之推理與論證過程中，肯認只要主要係為確保獲取法律意見、法律服務或法律程序中之協助的目的，而將文件提供給專利律師，該文件即構成受律師－委託人特權效力所

⁴² *Id.* at 805.

⁴³ *Id.* at 806.

及之溝通；至於文件中包含技術資訊或有參照先前技藝，並不使其變成爲可於發現程序中揭露之事項。據此，可視聯邦巡迴上訴法院爲在未全盤推翻否定說見解下，支持肯定說見解⁴⁴，因否定說所強調之尋求法律建議的要件，仍爲聯邦巡迴上訴法院所認定爲必要，僅其亦承認請求對可專利性提供法律建議，或請求提供於準備專利申請過程中之法律服務，本即必然請求對諸如先前技藝等技術資訊加以評估，而使包含技術資訊之溝通，仍在受律師－委託人特權保護之列，使爭議至此告一段落。

3.1.3 適用對象是否及於專利代理人

顧名思義，律師－委託人特權乃用以保護律師與委託人間之溝通。然而，根據美國專利法規定，代表專利申請人於專利商標局中代爲進行專利申請工作之人，並不限於律師，依規定註冊之專利代理人（*patent agent*）亦得爲之⁴⁵。此時，便產生一個疑問，那就是已確定適用於專利律師之律師－委託人特權，是否亦得適用於專利代理人，以保護專利代理人與其委託人間之溝通？基於律師－委託人特權之定義，實務見解認爲原則上並不適用，僅在特定情況下，方例外適用⁴⁶。

(1) 原則不適用

在 1974 年南卡羅來納州聯邦地方法院之 *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*⁴⁷ 案中，法院表示，原則上律師－委託人特權中委託人溝通之對象，必須爲於法院得執業之律師成員。法院進一步表示，過去既已有其他法院拒絕將律師－委託人特權擴張適用至美國之專利代理人，則此刻若反將其擴張適用至國外專利代理人，豈不荒唐可笑。因此，認定無論委託人方進

⁴⁴ UPCHURCH, *supra* note 20, § 13:15.

⁴⁵ 35 U.S.C. §§ 31-33. 惟第 31 條規定已於 1999 年 11 月 29 日修法刪除，並於 4 個月後生效，故此後對於專利代理人之資格認定將更爲寬鬆。參見 Pub. L. 106-113, Div. B, § 1000(a)(9) [Title IV, § 4715(b)], Nov. 29, 1999, 113 Stat. 1536, 1501A-580。

⁴⁶ UPCHURCH, *supra* note 20, § 13:16.

⁴⁷ *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146 (D.S.C. 1975).

行溝通者為公司具決策權之控制群體成員、公司代表、其美國律師或外國律師，只要溝通對象是專利代理人（不管是美國或國外之專利代理人），該關於美國專利申請之相關溝通，皆不適用律師－委託人特權，此係因律師－委託人特權本即不適用於與美國專利代理人之類似溝通，其不適用於與外國專利代理人之此方面的溝通，自不待言⁴⁸。

(2)例外適用

①外國專利代理人時

A.當該外國之法律提供此種保護時

在前述 *Duplan Corp* 案中，雖法院認為原則上，律師－委託人特權中委託人溝通之對象，必須為於法院得執業之律師成員，但法院亦考量到他國法律，提供了委託人與非法院得執業之律師成員間的溝通，得享有特權之規定⁴⁹。故法院最後表示，對於委託人與國外專利代理人間之溝通，是否受律師－委託人特權保護之問題，視該特定溝通之目的而定。因此，與美國聯繫之任何溝通，將受聯邦之發現程序規則的規範；至於任何僅與他國事務相關的溝通，在禮讓原則（*principle of comity*）之適用下，則依該外國適用之法律加以決定。基於該案之案情，法院並將涉及與專利代理人之溝通，分為以下四種類型，分別加以討論：**a.**在關於美國專利申請之相關溝通方面，乃前述原則不適用之情形。**b.**在關於進行外國專利申請方面，律師－委託人特權是否適用，端視該專利申請案之受理國的外國法律而定。以法國而言，因法國刑法要求專利代理人，須維持來自委託人關於特定機密溝通之秘密狀態，否則將受徒刑與罰金之處罰，故當該法國專利代理人在進行法國專利申請，以及在法國以專利顧問身分提供諮詢時，來自或傳達給該法國專利代理人之溝通，將受律師－委託人特權保護。至於英國方面，因為明文規定英國專利代理人與其委託人間之溝通，受特權保護之民事證據法條文，乃於 1968 年

⁴⁸ *Id.* at 1169-70.

⁴⁹ *Id.* at 1170.

通過，故在 1968 年以後，當英國專利代理人在進行英國專利申請時，來自或傳達給該英國專利代理人之溝通，將被視為落入律師－委託人特權之範圍中。c.外國專利代理人對外國公司控制群體成員、公司代表或外國律師所提出關於該外國之專利法的法律建議時，同樣基於禮讓原則，律師－委託人特權是否適用，端視該外國之法律而定。d.至於在涉及訴訟文件之準備方面，律師－委託人特權並不適用在美國之訴訟上，因為外國專利代理人並非律師；但特權得適用於該外國之訴訟上，因與專利代理人之溝通的機密性，係由法院基於禮讓原則應予尊重之外國法律所決定⁵⁰。

在 1982 年紐約州西區聯邦地方法院之 *Detection Systems, Inc. v. Pittway Corp.*⁵¹案中，法院亦援用 *Duplan Corp.*案中，對於委託人與國外專利代理人間之溝通，是否受律師－委託人特權保護，端視該特定溝通之目的而定的見解。而在 1993 年北卡羅來納州東區聯邦地方法院之 *Santrade, Ltd. v. General Elec. Co.*⁵²案中，法院同樣考量到外國法律之規定，而判決專利權人與瑞典及德國之專利代理人間之溝通，受律師－委託人特權保護，而其與加拿大及日本專利代理人間之溝通，則不受保護。

B.當該外國專利代理人係代表律師或於律師之控制下工作時

在 1982 年紐約州南區聯邦地方法院之 *Status Time Corp. v. Sharp Electronics Corp.*⁵³專利侵權訴訟案中，法院採用 1950 年麻薩諸塞州聯邦地方法院於 *United States v. United Shoe Mach. Corp.*⁵⁴案中所建立之律師－委託人特權定義，表示若欲適用此特權，則委託人溝通之對象，須為得於法院執業之律師成員或其部屬，否則將外國專利代理人視為如同律師一般而將特權

⁵⁰ *Id.* at 1171.

⁵¹ *Detection Systems, Inc. v. Pittway Corp.*, 96 F.R.D. 152 (W.D.N.Y. 1982).

⁵² *Santrade, Ltd. v. General Elec. Co.*, 150 F.R.D. 539 (E.D.N.C. 1993).

⁵³ *Status Time Corp. v. Sharp Electronics Corp.*, 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982).

⁵⁴ *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F. Supp. 357 (D. Mass. 1950).

擴張適用，將不當地逾越了特權之適當界線⁵⁵。依此判決反面解釋，若外國專利代理人實質上為律師之部屬，代表律師或於律師控制下與委託人進行溝通，則該溝通仍符合律師－委託人特權之定義，而仍受特權效力保護⁵⁶。同樣的，在 1990 年加州北區聯邦地方法院之 *Quantum Corp. v. Western Digital Corp.*⁵⁷ 案中，法院亦未拒絕採用此種推論依據，惟其表示在本案中，並無證據顯示原告之外國同事形同原告律師之部屬的情形，而使其尚未揭露之文件不受特權保護⁵⁸。由此判決之推論可見，該法院亦認同當外國代理人扮演律師之部屬的角色時，委託人與該外國代理人間之溝通，仍可能符合律師－委託人特權之要求，而受特權效力保護。

②美國專利代理人時

對於委託人與美國國內專利代理人間之溝通，若干聯邦地方法院所持之態度，亦與溝通對象為外國專利代理人時類似，允許當該國內專利代理人係於律師之授權與控制下而工作時，委託人與美國國內專利代理人間之溝通，仍得受到律師－委託人特權之保護。例如在 1977 年德拉瓦州聯邦地方法院之 *Hercules Inc. v. Exxon Corp.*⁵⁹ 案中，專利侵權訴訟之雙方對於原告 *Hercules Inc.* 與其國內專利代理人間之溝通，是否受律師－委託人特權保護有爭執。法院則表示，本案中之專利代理人，係隸屬於原告公司之專利部門，當專利代理人係依律師之指揮與在其監督下工作時，該專利代理人便符合律師之部屬的要求，而使委託人與該專利代理人間之溝通，受律師－委託人特權保護⁶⁰。而在 1988 年紐約州東區聯邦地方法院之 *Cuno, Inc. v. Pall*

⁵⁵ *See Status Time Corp.*, 95 F.R.D. at 32.

⁵⁶ *Id.* at 33.

⁵⁷ *Quantum Corp. v. Western Digital Corp.*, 15 U.S.P.Q.2d 1062 (N.D. Cal. 1990).

⁵⁸ *Id.* at 1063-64.

⁵⁹ *Hercules Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F. Supp. 136 (D. Del. 1977).

⁶⁰ *Id.* at 146.

Corp.⁶¹專利侵權訴訟案中，法院同樣表示，律師－委託人特權得適用於在律師授權與控制下，專利代理人與委託人間所進行之機密溝通⁶²。

(3)小結

基於律師－委託人特權之定義，原則上，委託人與專利代理人對關於美國專利申請之相關溝通，並不適用律師－委託人特權，無論所涉者係美國國內之專利代理人，抑或外國之專利代理人。然而，在考量若干外國法律，明文課予其專利代理人須負有保密義務，或亦允許有特權適用的情況下，基於國際禮讓原則之考量，諸多聯邦地方法院已將涉及與專利代理人之溝通加以類型化，並視溝通之目的，而決定是否有律師－委託人特權之適用。另外，當專利代理人係在委託人律師的授權、監督與指揮下，與委託人進行溝通時，因工作仍受到律師掌控，因此委託人與此種專利代理人間之溝通，仍符合律師－委託人特權之要求，仍可能受到保護。惟上述例外保護之情形，乃各聯邦地方法院所持之見解，目前似仍無上級法院對此種議題，做出統一性見解的判決。故實務上，在有上述情形時，是否得例外適用律師－委託人特權保護，仍視各聯邦地方法院所持之態度而定，雖由若干案例可推測出實務之趨勢，仍難謂已達統一而無爭議之見解。

3.2 工作成果豁免權之適用

3.2.1 保護客體是否及於專利申請過程中，專利律師所製作之文件

當涉及專利訴訟，而欲將工作成果豁免權適用於專利律師時，如同律師－委託人特權一般，產生了相同的問題，即工作成果豁免權之效力是否及於專利申請過程中，專利律師所製作之文件？根據法院見解，原則上並不適用，僅在特殊情況下，方有適用餘地。

⁶¹ Cuno, Inc. v. Pall Corp., 121 F.R.D. 198 (E.D.N.Y. 1988).

⁶² *Id.* at 204.

(1)原則不適用

在 1978 年喬治亞州北區聯邦地方法院之 *Choat v. Rome Industries*⁶³ 專利侵權訴訟案中，被告要求原告提出在其或其律師所持有、保管或控制下，與系爭專利申請過程中之準備與提出工作相關之任何文件，包括所有相關之信件，但遭原告基於該文件乃屬工作成果豁免權所保護，而拒絕提供，被告因而向法院提出強制揭露之聲請。法院於裁定中明白表示，工作成果豁免權並不適用於上述主張受保護之文件，因為工作成果豁免權僅得在文件係於律師有預期到訴訟而準備時，方得主張保護；此種豁免應限於有對立爭執之程序中的準備工作，而不應被擴及諸如專利申請程序等單方程序（*ex parte proceedings*）中之準備工作，法院因而裁定准許被告強制揭露之聲請⁶⁴。而在 1982 年紐約州西區聯邦地方法院之 *Detection Systems, Inc. v. Pittway Corp.*⁶⁵案中，法院亦表示，雖然工作成果豁免權對於當訴訟僅為一偶發情況時所準備之文件，亦有適用，但必須顯然超過僅有訴訟可能性的程度；在專利案件中，工作成果豁免權並不被擴大適用於專利申請程序等單方程序中之準備工作⁶⁶。

(2)例外適用

對於預期到專利商標局之專利爭議委員會的程序（*proceedings before the Board of Patent Interferences*）而準備之文件，工作成果豁免權是否得以與適用至預期到法院訴訟所準備文件相同之方式，加以擴大適用？在 1985 年德拉瓦州聯邦地方法院之 *Union Carbide Corp. v. Dow Chemical Co.*⁶⁷案中，法院即表示肯定的態度。在該案件中，因原告主張若干文件應受保護得

⁶³ *Choat v. Rome Industries, Inc.*, 462 F. Supp. 728 (N.D. Ga. 1978).

⁶⁴ *Id.* at 732.

⁶⁵ *Detection Systems, Inc. v. Pittway Corp.*, 96 F.R.D. 152 (W.D.N.Y. 1982).

⁶⁶ *Id.* at 155.

⁶⁷ *Union Carbide Corp. v. Dow Chemical Co.*, 619 F. Supp. 1036 (D. Del. 1985).

免於揭露，故被告向法院提出強制揭露之聲請⁶⁸。關於原告所主張之工作成果豁免權，法院表示對於專利相關程序，該豁免權已被諸多法院認定可適用於：法律文件、授權契約與讓與契約之初步草稿；關於專利與專利申請案之範圍，以及有效性的意見信函與背景備忘錄；律師對於其當事人在進行之爭議程序中，對相對於其他當事人之情勢所為之分析或評估；以及外部專利律師或專利部門律師對於爭議程序所準備，包含會議摘要、法律研究與技術資訊評論的內部檔案紀錄與備忘錄等⁶⁹。該法院並進一步闡釋，工作成果豁免權之保護，得以與適用至預期到法院訴訟所準備文件相同之方式，擴大適用至於預期到專利爭議委員會的程序而準備之文件。只不過在本案中，法院認為原告所主張之文件，僅單純為技術資料之事實性詳述與其員工所進行之研究實驗而已，而不符受工作成果豁免權保護之要求⁷⁰。

而在 1989 年德拉瓦州聯邦地方法院之 *Willemijn Houdstermaatschaap BV v. Apollo Computer Inc.*⁷¹案中，被告要求原告提出有關原告律師與技術顧問或專家證人間往來書信之技術導向的文件，原告則基於該文件受工作成果豁免權保護，而拒絕提出⁷²。對此，法院表示，即便系爭文件涉及原告再頒發專利（*reissue patent*）之申請，只要在擬定該文件時，有關注到未來之訴訟，則其並不必然就使工作成果豁免權不適用。根據該文件擬定之時間，法院認定其完全可能已將訴訟考慮在內，而裁定該文件受工作成果豁免權之保護⁷³。

另外，在 1988 年伊利諾州聯邦地方法院之 *Oak Industries v. Zenith*

⁶⁸ *Id.* at 1038.

⁶⁹ *Id.* at 1050-51.

⁷⁰ *Id.* at 1051.

⁷¹ *Willemijn Houdstermaatschaap BV v. Apollo Computer Inc.*, 707 F. Supp. 1429 (D. Del. 1989).

⁷² *Id.* at 1432.

⁷³ *Id.* at 1442-43.

Electronics Corp.⁷⁴案中，原告基於其一件於 1974 年獲准之專利，於 1986 年 6 月提出專利侵權訴訟。其後，被告在 1987 年 5 月，向專利商標局請求對系爭專利進行再審查（reexamination）。經原告同意對若干請求項進行修改與刪除後，審查委員表示將依原告與其達成之協議，頒發再審查證書。在被告於 1988 年 2 月進行之發現程序中，對於代表原告先後經手原專利申請與專利再審查之同一位專利律師，詢問其若干與該專利申請與再審查文件之準備工作相關的問題，但原告訴訟律師則主張工作成果豁免權，被告因此向法院聲請強制提出證言⁷⁵。在「原專利申請」方面，法院表示，因專利律師對於原專利申請案之處理的任何想法，在時間上距今已太久遠，故不應被認為具有預期到訴訟之特徵⁷⁶。然而，在「專利再審查」方面，法院則認為，當專利商標局進行再審查時（1987 年 5 月），本訴訟早已開始（1986 年 6 月）；再者，再審查與本訴訟牽涉相同之核心爭點，即系爭專利之有效性，故代表原告之專利律師於再審查程序中所考慮事項，必定反映了原告之法律策略與立場。因被告並未證明，其對獲取該策略性資訊有實質需要，法院認定被告不得詢問該原告專利律師關於再審查程序之想法、印象與法律見解⁷⁷。

(3) 小結

對於工作成果豁免權之效力，是否及於專利申請過程中專利律師所製作之文件的問題，法院原則是採取不適用的態度。因為根據工作成果豁免權之定義，在律師預期有訴訟之情況下所製作之文件，方受此原則之保護而得免於揭露。而專利申請程序乃典型之單方程序，專利律師為專利申請程序所製作之文件，通常並非在有訴訟預期情況下所準備，故原則上，此豁免權並不被用以保護專利申請程序中之相關文件。然而，若干法院仍會視個案實

⁷⁴ Oak Industries v. Zenith Electronics Corp., 687 F.Supp. 369 (N.D. Ill. 1988).

⁷⁵ *Id.* at 370-71.

⁷⁶ *Id.* at 374.

⁷⁷ *Id.* at 374-75.

際狀況，對於專利申請過程中，律師所製作之有形文件與形成之無形想法，例外依此原則加以保護，但前提是仍須有訴訟預期。惟此問題與律師－委託人特權之適用對象，是否及於專利代理人之爭議相同，上述例外保護之情形，目前似仍無上級法院作出統一性見解的判決。故實務上，在有上述情形時，是否得例外適用工作成果豁免權保護，仍視各聯邦地方法院所持之態度而定，僅得認為實務有開放保護之趨勢，尚難謂已達統一而無爭議之見解。

3.3 權利之棄權

3.3.1 律師－委託人特權之棄權

通常一旦身為當事人之委託人有棄權 (waiver) 之行爲時，則所有原本涵蓋於該特權範圍內之相關訊息，無論是對該委託人有利或不利，溝通方式爲書面或口頭，都爲棄權效力所及，而在訴訟對造於發現程序中提出要求時，必須配合揭露，以避免主張特權之當事人有不公平之選擇性意見揭露情事。而棄權效力是否有時間區間上之限制？基本上，法院會審查是否有特定時間區間，可合理地限制棄權之範圍。在實際案例中，有法院接受時間限制之案例，亦有拒絕時間限制而強制於訴訟進行中，所有先前相關文件皆須揭露者⁷⁸，故對於當事人對於律師－委託人特權之棄權，使否允許僅於特定期間內棄權，實務見解尚不一致。

以下分別針對以當事人行爲內容與當事人意圖，說明律師－委託人特權之主要棄權態樣。

(1) 以行爲內容區分之棄權情形

因爲律師－委託人特權之權利主體，爲向律師尋求法律建議並希望溝通保持機密性之委託人，故僅委託人有權放棄此一特權⁷⁹。由與律師－委託

⁷⁸ Atkins, *supra* note 3, at 240.

⁷⁹ ERIC M. DOBRUSIN & KATHERINE E. WHITE, INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION – PRETRIAL PRACTICE § 10:08 (2000).

人特權相關的爭議案件中觀察可知，當事人對律師－委託人特權造成棄權的情形，以行為內容區分時，主要有下列等情形⁸⁰：

①欲維持僅得藉由檢視律師－委託人特權所保護之溝通，方能判斷之請求或抗辯事項

在此情況下，法院有權在程序之早期階段，便要求該當事人決定其是否欲維持該主張或抗辯，並進而放棄其特權。

②欲以律師－委託人特權所保護之文件為攻擊武器，卻又欲主張特權保護該文件：

法院往往認定當事人不得僅選擇揭露對其有利之事實，卻基於律師－委託人特權而拒絕揭露其他可能對其不利之部分。

③自願揭露

此時，與當事人自願揭露之相同主題（*subject matter*）相關的所有資訊，皆落入其棄權之範圍中，而須加以揭露；至於涉及不同主題之資訊，則仍不在棄權之列。例如：當事人自願揭露其律師對公司合併後，在稅務方面的法律建議時，則對造便得要求提出所有關於公司合併後稅務之相關文件；至於合併後對智慧財產權或非關稅務之其他財務事項，則該當事人仍得保有特權。

④於前訴中揭露

若當事人在先前之訴訟中，同意其律師提出關於該律師對某事項之內心想法（*state of mind*）的證言，以及委託人與律師間對該事項之溝通等，則此便構成在後續訴訟中，對該事項之特權的棄權。

⑤無故意侵權（*non-willful infringement*）之抗辯

若被告主動提出律師之法律意見，以抗辯其並無原告所指控之故意侵權情事時，則其不但對與該法律意見相關之所有溝通與文件造成棄權，棄權範圍亦可能包含律師對該意見相關之知識及內心意圖，如意見之草稿等。

⁸⁰ UPCHURCH, *supra* note 20, § 13:12.

⑥ 溝通喪失機密性

當原為律師－委託人特權效力所及之資訊，被揭露給第三人時，該資訊之機密性便可能因此喪失，但必須洩漏給第三人者，乃溝通之實質內容，方該當機密性喪失。若揭露對象為關係企業時，其並非所謂之第三人。此外，在當事人控制下，將機密文件於非律師之人員間傳閱時，或揭露對象與當事人間共享訴訟利益時，則此種情況仍不造成溝通機密性之喪失，因而未造成棄權。

⑦ 導致犯罪或詐騙之溝通

當溝通將導致或促進未來之犯罪（*crime*）或詐騙（*fraud*）行為時，諸多判例皆已確認該溝通將不受律師－委託人特權之保護。但此情況僅適用於有助於未來犯行之溝通，例如為將來違反反托拉斯（*antitrust*）之商業侵權（*business tort*）所為之溝通，而不適用至犯罪或詐騙行為已完成後之溝通，例如當事人遂行不法行為後，向律師諮詢其可能遭受的處罰。

(2) 以當事人意圖區分之棄權情形

若以造成棄權法律效果之當事人意圖加以區分，可分為明示棄權、意外棄權與默示棄權等各種情況⁸¹：

① 明示棄權（*express waiver*）

當與某一特定、限定範圍之主題相關的事實，被某方當事人揭露，而此時拒絕給予對造當事人發現與該主題相關之其他事實，將導致不公時，通常會成立揭露方當事人之明示棄權。有些法院要求資訊擁有者，須有放棄其特權之明確意圖，方構成明示棄權；有些法院僅著重於溝通機密性之喪失或未能維持；而有些法院則同時要求二者。

② 意外棄權（*inadvertent or accidental waiver*）

在當事人並無棄權意圖，但卻因其律師於發現程序中之意外或疏忽，導致本受律師－委託人特權效力所及之溝通被揭露時，便可能造成意外棄權

⁸¹ DOBRUSIN & WHITE, *supra* note 79, § 10:08.

的效果。但實務上，對於此種情形是否導致棄權，見解並不一致，有法院認為此特權係屬於委託人所有，在欠缺委託人棄權意圖的情況下，並不造成棄權之法律效果；惟亦有法院認為委託人意圖並不影響棄權成立與否，因為依照字面定義，意外或疏忽導致之棄權，本即缺乏當事人必要之意圖；然而大部分的法院則認為應依個案判斷，並對於諸如所採取預防措施之合理性、當事人雙方之整體公平性等若干相關因素加以考量後，以取得平衡。

③默示棄權（implied waiver）

默示棄權乃指藉由當事人果斷、明確之行爲，可推論其有棄權意圖之情形⁸²。通常一方當事人於爭執中，藉由某溝通之存在以進行其某種主張時，基於公平起見，便需要其對該溝通加以揭露，此時便可能發生默示棄權。典型的情況為被控侵權人以其信賴律師之法律意見，做為對故意侵權指控之抗辯，法院往往會認定，此時該當事人對於律師之法律意見，有默示棄權的情形。

3.3.2 工作成果豁免權之棄權

因為工作成果豁免權之權利主體，為預期有訴訟而準備相關文件之律師，故僅有律師之行爲，方可能造成對工作成果豁免權之棄權⁸³。相較於律師－委託人特權之棄權，工作成果豁免權之棄權的解讀往往較嚴格，範圍通常限於有爭議之特定主題（**subject matter**）上。此外，只有在拒絕對造對於該主題要求揭露係不公平時，才會被認定棄權成立。因為工作成果豁免權的目的之一，即在保護律師對於訴訟之考量與策略免於被其委託人之對造所使用，故只有在有爭議之行爲，實質上增加了對造獲取前述資訊的機會時，才會被認定對工作成果豁免權棄權⁸⁴。

如前所述，在面對故意侵權之控訴時，被告可能自願放棄律師－委託

⁸² BLACK'S LAW DICTIONARY, *supra* note 1, at 1575.

⁸³ DOBRUSIN & WHITE, *supra* note 79, § 10:10.

⁸⁴ UPCHURCH, *supra* note 20, § 13:19.

人特權，而提出律師對於專利有效性與侵權與否之法律意見，以資抗辯。在被告放棄律師－委託人特權的同時，是否也等於放棄了工作成果豁免權？實務上有不同的見解。

(1)肯定說

在 1992 年加州北區聯邦地方法院之 *Mushroom Associates v. Monterey Mushrooms, Inc.*⁸⁵案中，法院雖表示，當事人對於律師－委託人特權棄權，並不必然表工作成果豁免權所提供之保護亦受到破壞；然而在當事人對某律師之意見工作成果，直接產生爭議，且對該工作成果之需求係屬迫切時，則該意見工作成果便成為發現程序中得加以揭露者。法院並進而表示，在大多數情況下，若當事人對律師建議產生爭執時，請求揭露方當事人多能符合 *F.R.C.P. RULE 26(b)(3)*中，關於請求揭露工作成果豁免權之文件所課予之標準。此乃因為了使請求揭露方當事人得適當評估對造律師建議之抗辯，對工作成果之實質需求便已存在。此外，因雙方乃直接對該特定工作成果產生爭議，故請求揭露方當事人必無法取得其他實質等同物；而在對造以律師建議為抗辯時，請求揭露方當事人唯一能攻擊之方法，便是藉由對於與對造律師做成該建議有關的情勢與因素，有接觸的機會，故請求揭露方當事人對此資訊之需求，乃屬迫切。因而在此情況下，以律師建議為抗辯之一方，應當對其賴以抗辯之律師建議加以揭露，而不受工作成果豁免權保護⁸⁶。而在 1992 年喬治亞州北區聯邦地方法院之 *FMT Corp. Inc. v. Nissei ASB Co.*⁸⁷案中，法院亦表示，在專利侵權訴訟中，被告得選擇以信賴律師建議，做為其對原告故意侵權指控之抗辯，雖此種信賴乃法所允許，但其並非必要；一旦被告決定使用此抗辯，原告便被賦予基於準備此案件之目的，得要求「全面揭露」

⁸⁵ *Mushroom Associates v. Monterey Mushrooms, Inc.*, 24 U.S.P.Q.2d 1767 (N.D. Cal. 1992).

⁸⁶ *Id.* at 1170-71.

⁸⁷ *FMT Corp. Inc. v. Nissei ASB Co.*, 24 U.S.P.Q.2d 1073 (N.D. Ga. 1992).

之權利⁸⁸。

(2) 否定說

在 1987 年佛羅里達州南區聯邦地方法院之 *Board of Trustees of Leland Stanford Jr. University v. Coulter Corp.*⁸⁹ 案中，法院首先表示，因專利侵權訴訟被告已審慎地將其律師建議帶入訴訟中，做為對原告故意侵權指控之抗辯，故被告便已對律師－委託人特權表示棄權，並無爭議⁹⁰。然而，在法律建議相關之文件中，有些仍得另以獨立之豁免來源加以保護，此即為工作成果豁免權。基於 F.R.C.P. RULE 26(b)(3) 對工作成果豁免權之指示，法院認為該規定明確提供了內心印象應受保護的依據，即便有證據顯示對於某文件的其他部分，有實質之需求與困難；法院並採納上述規定之用語，乃創造了對於訴訟文件中所發現的內心印象，提供了絕對豁免的解釋方法。故法院判定被告，應提出所有構成、參照或與系爭專利合法性或侵權與否之法律建議相關之文件，但對於律師之內心印象、結論、意見或法律見解的部分，仍得保留而免於揭露⁹¹。

而在 1993 年德拉瓦州聯邦地方法院之 *Thorn Emi North America, Inc. v. Micron Technology, Inc.*⁹² 案中，該專利侵權訴訟之原告主張，當被告以信賴律師建議為故意侵權指控之抗辯時，該被告即同時對律師－委託人特權與工作成果豁免權棄權。法院則表示，此種看法對善意信賴律師意見之主張所造成的棄權範圍，做了太廣的界定⁹³。無論形成被告律師意見之基礎抑或其實際能力，皆非決定訴訟結果的事項，決定故意侵權之指控所賴以判斷之事

⁸⁸ *Id.* at 1074.

⁸⁹ *Board of Trustees of Leland Stanford Jr. University v. Coulter Corp.*, 4 U.S.P.Q.2d 1652 (S.D. Fla. 1987).

⁹⁰ *Id.* at 1653.

⁹¹ *Id.* at 1653-54.

⁹² *Thorn Emi North America, Inc. v. Micron Technology, Inc.*, 837 F.Supp. 616 (D. Del. 1993).

⁹³ *Id.* at 621.

實，與被控侵權人之心理狀態有關，除非律師之內心印象、結論、意見與法律見解，已被傳達給身為委託人之被告，否則該等事項並無法做為被告心理狀態之證明，而無須加以揭露⁹⁴。

(3)小結

對於被告面對故意侵權之控訴時，在自願放棄律師－委託人特權，而提出律師對於專利有效性與侵權與否之法律意見，以資抗辯的情況下，被告是否也等於放棄了工作成果豁免權？因目前聯邦最高法院或聯邦巡迴上訴法院，對此問題似仍無判決加以統一見解，而聯邦地方法院各有持正、反意見者，故有學者認為各聯邦地方法院間，對此見解仍有分歧⁹⁵。惟亦有學者觀察實務見解後，認為較多數之聯邦地方法院並不認為律師－委託人特權與工作成果豁免權間，其中一者棄權會導致另一者亦隨之棄權⁹⁶，亦即其認為實務多傾向視此二種保護之棄權應為各自獨立的。因此，此問題仍有待將來上級法院藉由對個案之審理，於判決中加以釐清，方能定紛止爭。

4. 結論

雖然律師－委託人特權在美國司法制度中之發展歷史已相當久遠，工作成果豁免權之原則亦已被建立並適用超過五十年，然而在目前之專利訴訟上，二者在適用時，仍有若干未有定論之處。例如，適用於專利律師之律師－委託人特權，是否亦得適用於專利代理人，以保護專利代理人與其委託人間之溝通？或者，工作成果豁免權之效力，是否及於專利申請過程中，專利律師所製作之文件？原則上，依照律師－委託人特權以及工作成果豁免權之基本定義，律師－委託人特權並不適用於保護專利代理人與其委託人間之溝通，因為律師－委託人特權中，委託人溝通之對象，限於在法院中得執業之

⁹⁴ *Id.* at 622.

⁹⁵ UPCHURCH, *supra* note 20, § 13:19.

⁹⁶ DOBRUSIN & WHITE, *supra* note 79, § 10:10.

律師；而工作成果豁免權之效力，亦不及於專利申請過程中，專利律師所製作之文件，因為工作成果豁免權之適用前提，乃在律師有預期到訴訟時所準備之相關文件。然而，在若干特殊之例外情況下，聯邦地方法院已有採納例外保護之趨勢，使得考量外國法律有明文課予外國專利代理人負有保密義務，且基於國際禮讓原則時，或國內外專利代理人係在委託人之律師的授權、監督與指揮下，與委託人進行溝通的情況下，例外使律師－委託人特權得保護專利代理人與其委託人間之溝通。而當專利律師基於個案案情下，有可能關注到未來之訴訟或性質類似訴訟之專利訴願暨爭議委員會程序的情況下，亦有聯邦地方法院使工作成果豁免權之效力，例外及於專利申請過程中，專利律師所製作之文件。惟上述例外保護的情形，乃各聯邦地方法院所持之見解，目前似仍無聯邦最高法院或聯邦巡迴上訴法院對此種議題，作出統一性見解的判決。故實務上，在有上述情形時，是否得例外適用律師－委託人特權或工作成果豁免權加以保護，仍視各聯邦地方法院所持之態度而定。雖可認為聯邦地方法院有逐漸採納例外保護之趨勢，惟尚難謂已達統一而無爭議之見解。因此，對於此二特權與豁免權在專利訴訟之適用上，仍值得繼續觀察分析。

參考文獻

英文書籍

DOBUSIN, ERIC M. & WHITE, KATHERINE E., INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION—PRETRIAL PRACTICE (2000).

GARNER, BRYAN A., BLACK'S LAW DICTIONARY (7th ed. 1999).

UPCHURCH, GREGORY E., INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION GUIDE (2003).

WIGMORE, EVIDENCE (McNaughton rev. 1961).

英文論文

Atkins, William P., *Attorney-Client Privilege and the Work Product Doctrine in Patent Litigation*, in PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK 234 (Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman ed., 2000).

Go, James Y., *Patent Attorneys And The Attorney-Client Privilege*, 35 SANTA CLARA L. REV. 611 (1995).

案例

Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. C.R. Bard, Inc., 144 F.R.D. 372 (N.D. Cal. 1992).

Board of Trustees of Leland Stanford Jr. University v. Coulter Corp., 4 U.S.P.Q.2d 1652 (S.D. Fla. 1987).

Burlington Indus. v. Exxon Corp., 65 F.R.D. 26, 43 (D. Md. 1974).

Choat v. Rome Industries, Inc., 462 F.Supp. 728 (N.D. Ga. 1978).

Cuno, Inc. v. Pall Corp., 121 F.R.D. 198 (E.D.N.Y. 1988).

Detection Systems, Inc. v. Pittway Corp., 96 F.R.D. 152 (W.D.N.Y. 1982).

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

FMT Corp. Inc. v. Nissei ASB Co., 24 U.S.P.Q.2d 1073 (N.D. Ga. 1992).

Hercules Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 136 (D. Del. 1977).

Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947).

In re Spalding Sports Worldwide, Inc., 203 F.3d 800 (Fed. Cir. 2000).

Jack Winter, Inc. v. Koratron Co., 50 F.R.D 225 (N.D. Cal. 1970).

Knogo Corp. v. United States, 213 U.S.P.Q. 936 (Ct. Cl. 1980).

Laitram Corp. v. Hewlett-Packard Co., 827 F. Supp. 1242 (E.D. La. 1993).

Mushroom Associates v. Monterey Mushrooms, Inc., 24 U.S.P.Q.2d 1767 (N.D. Cal. 1992).

Oak Industries v. Zenith Electronics Corp., 687 F. Supp. 369 (N.D. Ill. 1988).

Quantum Corp. v. Western Digital Corp., 15 U.S.P.Q.2d 1062 (N.D. Cal. 1990).

Santrade, Ltd. v. General Elec. Co., 150 F.R.D. 539 (E.D.N.C. 1993).

Sperry v. Florida, 373 U.S. 379 (1967).

Status Time Corp. v. Sharp Electronics Corp., 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982).

Thorn Emi North America, Inc. v. Micron Technology, Inc., 837 F.Supp. 616 (D. Del. 1993).

Union Carbide Corp. v. Dow Chemical Co., 619 F.Supp. 1036 (D. Del. 1985).

United States v. United Shoe Mach. Corp., 89 F. Supp. 357 (D. Mass. 1950).

Upjohn Co. v. U.S., 449 U.S. 383 (1981).

Willemijn Houdstermaatschaap BV v. Apollo Computer Inc., 707 F.Supp. 1429 (D. Del. 1989).

Zenith Radio Corp. v. Radio Corp. of America, 121 F. Supp. 792 (D. Del. 1954).