

**新規則により、米国の弁護士・依頼者間の秘匿特権が、米国特許庁（USPTO）
における弁護士以外の特許実務者及び米国以外の特許実務者に拡大される**

2017年12月7日、新たな規則が施行される。この新規則は、特許審判部（PTAB）での手続における弁護士・依頼者間の秘匿特権の範囲に適用されるものである。この規則によると：

合理的に必要であり、且つ当該実務者の権限の範囲から生じる依頼人と USPTO 特許実務者または外国の特許実務者との間のあらゆるやり取りは、全ての制限及び例外を含めて、当該やり取りが、依頼者と米国で実務に携わる権限を有する弁護士との間で交わされたかの如く、連邦法に基づく特権と同じ保護を受けるものとする。

弁護士・依頼者間の秘匿特権による保護には、特許代理人や外国の特許実務者とのやり取りが明確に含まれることとなる。新規則は、弁護士・依頼者間の秘匿特権は権限を与えられた実務範囲内で行為する米国特許代理人に適用されると判示した連邦巡回区控訴裁判所の 2016 年判決と合致するものである。 *In re Queen's University at Kingston*, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016) 参照。この判決は、弁護士・依頼者間の秘匿特権の従前の範囲を事実上拡大したものであり、弁護士以外の特許代理人による依頼者とのやり取りがなお特権の対象と看做され得るものであり、したがって、米国訴訟のディスカバリ手続の一部としての証拠提示の義務を免除されることを明らかにしたものである。本規則は、付与後手続に関するやり取りのみならず、「出願審査の遂行や出願可否の検討時など、USPTO や外国知財庁における特許取得時に交わされるやり取り」をも付与後手続におけるディスカバリから保護することを意図するものである。新規則は、米国特許規則（37 CFR）42.57 にて成文化されることとなる。