2017/7/6

專利話廊

簡述律師-當事人保密特權之適用情形

林美宏 律師

在當事人與律師的委任關係中，為了使當事人能坦誠地與律師討論案情及提供相關資訊，美國普通法上即有所謂「律師-當事人保密特權 (attorney-client privilege)」，其目的在於鼓勵身為客戶（即委任人）之當事人在尋求法律建議時，能夠將其所知之全部資訊和盤托出，而無庸擔心相關資訊遭到外洩或必須在訴訟程序進行中對外揭露，促使律師與當事人雙方進行充分的溝通，俾受任律師盡可能地獲得完整的資訊，據以提供周全的專業建議予當事人參酌。

律師-當事人保密特權所保護者乃是當事人與律師間之溝通內容，包括當事人提供之資訊及律師給予之法律意見。此特權賦予當事人就其與律師間的通訊內容享有不被揭露之保護。易言之，律師負有保密義務，非經當事人同意，不得對外揭露雙方針對委任事項所進行之往來通訊內容，以維繫當事人與律師間之信賴關係，並藉此促進更廣大之公眾利益。本文就有關律師-當事人保密特權之具體適用情形，簡要說明如下：

一、律師-當事人保密特權之行使：

此項特權不僅當事人得為主張，受任律師於代理當事人處理委任事項時亦得主張。最常見的，就是在美國發生訴訟糾紛並於訴訟過程中進行到證據發現 (discovery) 程序，而面臨法院命其提出事證資料之要求時，當事人及其律師得據以主張此特權而拒絕相關資訊之提出。

二、律師-當事人保密特權之喪失：

此種特權既然屬於當事人，則當事人自得放棄行使此等權利。而事實上，只要其中一方自行向第三人揭露，或通訊過程中未採取充分的保密措施，甚或當事人進行此通訊之目的是為了實施犯罪或侵權行為，都足以導致此特權的喪失。

三、雖向第三人揭露通訊內容，但不致喪失律師-當事人保密特權之例外情形：

原則上，若律師與當事人間之秘密通訊事項因其中一方向第三人揭露而失去秘密性時，其原本得據以主張之律師-當事人保密特權亦隨之喪失；故當法院要求提出事證資料時，其已無法主張該特權以拒絕相關資料之提出。然而，若該第三人對於律師與當事人間有關法律建議之往來通訊事項具有同一法律利益（須注意的是，此利益之性質必須是相同，而非僅相似，且須屬法律上之利益，而非僅為商業上之利益），則該第三人便屬於同一利益團體 (community of interest) 中之一員；基於共同利益理論 (common-interest doctrine)，當事人就其與該第三人間之往來通訊內容仍得主張律師-當事人保密特權而享有免於向法院揭露之保護。

四、以 Crane Sec. Techs. Inc. （下稱「Crane」） v. Rolling Optics, AB （下稱

2017/7/6

「RO」一案為例：

於專利侵權訴訟中，被告 RO 為被控侵權人，而原告之一的 Crane 於訴訟過程中則以律師-當事人保密特權為由，拒絕提出有關涉案專利（下稱「系爭專利」）之申請過程、授權及購買之協商過程等相關文件。RO 不以為然，其表示 Crane 之相關通訊過程中經查有第三人 Nanoventions（即專利發明人） / Brown Brothers Harriman & Co. （下稱「BBH」，係一家財務顧問公司）之存在，因此 Crane 與第三人 Nanoventions 間、Crane 與第三人 BBH 間之往來通訊文件應不得享有律師-當事人保密特權之保護，遂據此理由向審理法院（即美國麻薩諸塞州聯邦地方法院）提出命 Crane 提交前述通訊文件之請求。惟法院最後拒絕 RO 之請求，而認為 Crane 仍得就其分別與第三人 Nanoventions / BBH 間之往來通訊內容主張律師-當事人保密特權而享有免於向法院揭露之保護，理由摘要如下：

(1) 法院認為從 Crane 與第三人 Nanoventions 間之通訊內容可以看出其往來通訊目的主要係針對系爭專利的強度 (strength) 與可執行性 (enforceability) 等事項尋求法律建議，而專利強度與可執行性等事項之性質即係屬於法律上之利益，因此即便亦涉有商業上之利益，其往來通訊事項仍具有同一法律利益，因此 Crane 與第三人 Nanoventions 係屬於同一利益團體，故基於**共同利益理論**，Crane 仍得就其與第三人 Nanoventions 間之往來通訊內容主張律師-當事人保密特權而享有免於向法院揭露之保護。

(2) 法院認為第三人 BBH 於參與通訊過程中所提供之協助與貢獻，對於律師與當事人 (Crane) 間通訊目的(針對購買專利等重要公司交易事項尋求法律建議）之順利達成，著實扮演著必要且**幾近不可或缺 (nearly indispensable)** 的角色，因此 Crane 仍得就其與第三人 BBH 間之往來通訊內容主張律師-當事人保密特權而享有免於向法院揭露之保護。

我國雖未訂有與上述美國法之律師-當事人保密特權內涵相同或相對應的規定，但我國律師基於我國律師倫理規範第 33 條規定，原則上對於受任事件內容應嚴守秘密，非經委任人（即客戶/當事人）同意，不得洩漏 （例外得揭露之情形如為避免任何人之生命、身體或健康之危害或避免或減輕因委任人之犯罪意圖及計畫或已完成之犯罪行為之延續可能造成他人財產上之重大損害等）。且我國律師如無正當理由而洩漏因執行律師業務而得知之他人秘密者，將觸犯刑法第 316 條規定而負有刑責。此外，依刑事訴訟法第 182 條規定，我國律師作為證人時，就其因執行律師業務所得知有關他人秘密之事項受訊問者，除經本人允許者外，得拒絕證言。以上我國相關規定於適用上仍有許多不明確的情形，是否得參考美國法上之律師-當事人保密特權之相關實務案例，以作為補充解釋之依據？此議題仍有進一步探討的空間，殊值留意。

參考資料：

Crane Sec. Techs., Inc. v. Rolling Optics, AB, Civil Action No. 14-12428-LTS (United States District Court District of Massachusetts, February 3, 2017)

2017/7/6

指尖陀螺的專利啟示錄：原創概念與實際產品的爭議

劉映秀

一、 前言

2016 下半年起風靡歐美的指尖陀螺 (fidget spinner)，被譽為是繼呼拉圈與溜溜球之後最重要的「簡單派純粹玩具」發明，不需電動、無涉電子媒介，即使沒有置於任何平面之上，也隨時隨地都可以玩的指尖陀螺，讓年輕族群沉迷到不想滑手機。以亞馬遜購物網站每小時更新的分類銷售 20 大排行榜來看，玩具與遊戲類這個項目中，各種廠牌與型號的指尖陀螺在 2017 年 5 月創下在前 20 名中佔了 17 位的紀錄。

當紅的指尖陀螺迅速被列入維基百科：根據維基百科的介紹，指尖陀螺的發明人是現居美國佛州的 Catherine Hettinger，之後重要媒體包括紐約時報、英國衛報等紛紛前去採訪，之後的報導的版本大致如下：指尖陀螺的發明人是一位患有重肌無力症 (myasthenia gravis) 的單親媽媽，為了在肌肉無力且行動受限的狀況下陪伴孩子玩而發明了指尖陀螺；雖然獲准專利，但因為無力繳納維持費而使專利失效，即便指尖陀螺在多年後突然瘋狂大賣，但發明人完全沒有從中賺得任何利潤，經濟狀況依舊困窘。媒體與網路上流傳的訊息多半著重在個體戶發明人處境孤立弱勢，因資訊不足或財力不夠而無法規劃有利的專利保護策略來享受發明的實質成果，這些流傳的故事版本其實有過於簡化之虞。Hettinger 的專利，即美國第 5,591,062 號專利(以下簡稱'062 號專利)，標題為「旋轉玩具 (spinning toy)」，請求項中所用的標的名稱則為「手指陀螺 (finger spinner)」。接下來就從專利權期限與結構差異兩個角度來討論所謂「指尖陀螺專利」的爭議。

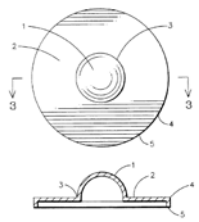
二、'062 號專利的時間軸

'062 號專利於 1993 年提申，1997 年核准，Hettinger 主要在展覽或市集之類的場合小規模地展售成品，專利核准後曾向玩具大廠孩之寶 (Hasbro) 提案，尋求量產的機會，但孩之寶在市場測試之後否決該提案。之後'062 號專利在 2005 年因為沒有繳納維持費而失效—大眾間流傳的指尖陀螺發明人的故事即以此為重要著墨點之一。

然而，以美國發明專利自申請日起 20 年的專利保護期間來看，即便當時繼續繳納維持費，專利權也會在 2014 年到期。指尖陀螺在 2016 年引發熱潮，「發明人」可以獨占權利的期間已過去；至於此處「發明人」為何特別加引號，下文再進一步討論。

三、市售指尖陀螺是否落入'062 號專利的範圍

以下左圖為'062 號專利的代表圖，對照兩張指尖陀螺的商品圖。

旋轉玩具 '062 號專利 說明書代表圖	指尖陀螺 Amazon.com 商品照	指尖陀螺 局部分解圖 來源: https://videohive.net
		

2017/7/6

從外觀與元件結構關係上，’062 號專利旋轉玩具都跟當下熱賣的指尖陀螺有明顯的區別。’062 號專利元件 1 為中心手指置放區 (central finger placement area)，獨立項中明確定義手指置放區是個球形隆起的圓頂 (spherical dome)，附屬項甚至進一步界定這個圓頂是模仿美國國會山莊；從側視圖可以清楚看到，’062 號專利旋轉玩具的頂面有球形圓頂，底端則為平面，但目前市面上所販售的指尖陀螺上下是對稱的，無論哪面朝上、朝側邊，甚至斜向握持都可以運轉，這個對稱設計也讓使用者可以用單指支撐或雙指握持的方法來旋轉陀螺。’062 號專利的元件 2 為環繞平衡區 (skirt balance area)，獨立項中界定環繞平衡區有圓形外緣 (circular outer edge)，然而市面所售的指尖陀螺是一體成型有數個旋轉片 (blades)，以三片為最普遍的設計，旋轉片末端形成圓弧狀，各個旋轉片之間有凹口。

除了外觀結構上的顯著不同之外，指尖陀螺的中央處是更關鍵的技術差異。’062 號專利的獨立項中揭露手指置放區與環繞平衡區這兩個元件之間是合而為一(unitized)，但從指尖陀螺的分解圖來看，多個旋轉片共同的中心穿孔處設有軸承 (bearing)，用以連接並帶動旋轉片，中央軸承上下皆以蓋片 (cap) 覆蓋，與’062 號專利的中心手指置放區結構和作動原理皆有顯著差異。中央軸承讓指尖陀螺的中心可以在旋轉片轉動時維持靜止；各個旋轉片也設有獨立的軸承，若將指尖陀螺置於平面上，也可將手指按壓住任一旋轉片為中心，發展出非常多樣的玩法。

就以上各點來看，即便’062 號專利仍有效，Hettinger 要以專利權人的身分對市售指尖陀螺行使權利的機會也相當小。

四、「原型」的指尖陀螺

如’062 號專利說明書中所述，該發明旋轉玩具不必受限於空間，像是塞車中或排隊時都隨手可玩，與以往必須找到適當平坦空間才能玩的陀螺相比，確實是一種突破，但這個概念加上’062 號專利的結構特徵，是否能成功商品化如市售之指尖陀螺？Hettinger 並不是主動主張自己是指尖陀螺的發明人，而是因維基百科上的資訊而引起注意，Hettinger 在受訪時坦承，她本人猜想可能是知悉旋轉玩具’062 號專利的親友到維基百科上去參與編輯，但這點迄今仍查證未果。

至少在引起群眾關注之後，Hettinger 有契機在多年之後重新尋求將’062 號專利商品化的機會，在線上集資平台 Kickstarter 上提案籌資生產「原創指尖陀螺 (The Original Fidget Spinner)」，就直接使用指尖陀螺的名稱，提案中將’062 號專利的旋轉玩具宣傳為指尖陀螺的原型 (prototype)。這項募資提案於 2017 年 6 月 18 日截止時並未達標，將’062 號專利商品化的目標暫時無法實現。

參考資料：

1. Joshua Brustein. “How the Fidget Spinner Origin Story Spun Out of Control.”Bloomberg. May 11, 2017. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-11/how-the-fidget-spinner-origin-story-spun-out-of-control>
2. Ben Lydiard. “Patenting the Fidget Spinner.” Intellectual Property Law. June15, 2017. <https://www.reddie.co.uk/2017/06/15/patenting-fidget-spinner>
3. 指尖陀螺分解圖: <https://videohive.net/item/fidget-spinner-exploded-view/20031858>