

米国特許侵害訴訟の基本

——事例解説 米国ディスカバリ制度、
秘匿特権、ワークプロダクト——

永 島 友 悟*
結 城 大 輔**

抄 録 米国でビジネスを行う場合、米国の民事訴訟の当事者となる可能性が少なからずあり、日本企業は日本の訴訟制度とは異質の証拠開示制度「ディスカバリ」に戸惑いを感じます。本稿ではディスカバリ制度における当事者の開示義務、その例外である弁護士・依頼者間の秘匿特権、およびワークプロダクトの法理について概説し、秘匿特権等を利用することによってどのような文書を開示から保護できるかについて、仮想事例を用いて分析します。

目 次

1. はじめに
2. 仮想事例～米国特許侵害についての問い合わせ
3. ディスカバリ制度
4. 秘匿特権
5. ワークプロダクトの法理
6. 実際の対応方法～仮想事例へのあてはめ
7. おわりに

1. はじめに

米国でビジネスを行う場合、ディスカバリ制度を念頭において書面の作成やメールでのやりとりを行うことが重要になります。日本の民事裁判では、原則として当事者が自ら保有する有利な証拠を提出する制度となっています。しかし、米国の民事裁判では、当事者および訴訟に関わっていない第三者であっても、訴訟当事者から訴訟に関連する文書や物の開示請求があった場合、その請求に回答しなければならない義務があり、これに違反すると重大な制裁が科される可能性があります。

しかも、米国とは一切関係のない、日本での

メールのやりとりや日本で作成した文書であっても、日本企業が米国の民事裁判の当事者となってしまうと、それらの文書を開示する義務が生じます。

一方で、米国の民事訴訟には、このような文書開示の原則に対する例外として、秘匿特権やワークプロダクトの法理という、日本にはない制度があります。

本稿では、自社製品を購入し、これを搭載して販売している顧客から、他社（米国企業）の特許を侵害していないかの確認を求められた日本企業を事例として取り上げ、ディスカバリ制度の概要を説明しながら、リスクを軽減できる対応方法をご紹介します。

2. 仮想事例～米国特許侵害についての問い合わせ

機械製品「Widget」を企業向けに販売しているA社の営業担当者である山田氏は、取引先

* 弁護士（日本・NY州・ワシントンDC）
Yugo NAGASHIMA

** 弁護士（日本・NY州） Daisuke YUKI

の顧客B社から「弊社製品のクミコンデールに搭載しているA社さんのWidgetだけど、添付の特許を侵害していないか確認して欲しい」という内容のメールを受領しました。

B社のメールには、米国企業C社の米国特許（以下、「C社特許」）が添付されていました。文系出身の山田氏は、技術部の担当者に確認すればわかるだろうと思い、同僚で技術部所属の川野氏に、「Widgetについて問合せがありました。添付の特許を侵害していないか確認してもらってもよいですか。」と社内メールを送りました。

メールを確認した川野氏は、添付の特許の明細書と特許のクレームを確認し、山田氏に「送ってもらった特許ですけど、うちのWidgetの技術に似ていますね、ちょっと心配かも。たしか、特許は知的財産部が担当部署だから、知財部に聞いた方がよいと思います。」と返信しました。

川野氏からの返信を受けて、山田氏は同社知財部の伊地知氏に「B社から添付の特許を侵害しているかどうかについての問い合わせがありました。知財部の方で確認してもらってもよろしいでしょうか。」という内容のメールを送りました。伊地知氏は、C社特許の分析を行い、Widgetは同特許のクレームに抵触するかどうかは検討が必要だが、既存の技術と文献に照らしてC社特許記載のクレームは無効という結論に至りました。後日、伊地知氏は、山田氏に、「C社特許について分析しました。この特許は無効だから大丈夫です。」という内容のメールと分析メモを送りました。伊地知氏の分析メモには、「クレームの侵害については、不透明な部分があるが、特許が無効なのでWidgetに影響なし。」と記載されていました。

なお、伊地知氏は技術部出身の中堅社員で、英語も堪能ですが、弁護士・弁理士の資格は保有していません。

山田氏はB社に、「先日お問合せ頂いた、

Widgetの特許侵害の件ですが、C社特許は無効なので、心配ありません。」と回答し、A社はWidgetの販売を継続しました。

その数か月後、C社はB社の製品「クミコンデール」がC社特許を侵害しているとして、B社の米国子会社を米国デラウェア州の連邦地裁に訴訟を提起しました（以下「本件訴訟」といいます）。B社は、山田氏に改めてメールを送り、クミコンデールが搭載しているWidgetが侵害製品であるとして、A・B社間の基本取引契約書の知的財産侵害の補償条項に基づき、訴訟対応の協力を求めました。

山田氏は、B社への契約上の義務を果たすため、伊地知氏が作成した分析メモを添付し、「C社特許は無効だと考えております。貴社の知的財産部にて内容を確認頂ければ幸いです。」とのメールをB社に送りました。

数か月後、C社は訴状を訂正し、A社を本件訴訟の共同被告として追加しました。さらに4か月ほど経過した頃、C社からA社に対し、「C社特許に関するA社内での一切のやり取りおよび同特許に関連してA・B社間で行われた一切のコミュニケーション」に関する文書開示請求が届きました。

この文書開示請求に対し、A社とB社は何を開示しなければならないでしょうか。

3. ディスカバリ制度

ディスカバリとは、訴訟の当事者および第三者から訴訟の証拠となる文書、物や証言等の情報を得るための裁判手続きです。米国では、トライアル（陪審員の前で行う裁判）の準備手続きとして、当事者双方が証拠収集を行います。

日本の民事裁判では、原則として、当事者が自ら保有している証拠を提出し、例外的に裁判所の命令で相手方から文書の証拠を引き出すことができます。米国の民事裁判では、武器対等の原則、つまり当事者双方や第三者が持ち合わ

せている証拠を出し尽くして陪審員が事実認定を行うという前提の下で裁判が行われます¹⁾。そのため、米国では、当事者が求める証拠は関連性がある限り自己に有利か不利かにかかわらず、原則全て相手方当事者に開示し、例外に該当する場合にのみ証拠の開示を拒否できます。

証拠の開示といわれても、ピンとこないかもしれませんが、ディスカバリは対応を求められる企業に対して金銭的、時間的、さらには作業的な負担を強いる作業になります。

特に、故意侵害が争点となる特許侵害訴訟等では、主張特許の検討に関連していた社員全員の電子メールのうち、主張特許もしくは原告企業と関連のあるもの全てを開示せよと求めてくる場合が一般的です。米国特許は20年で権利期間が満了するため²⁾、場合によっては過去十数年分のメールを確認する必要が生じます。一般のビジネス・パーソンの1日の送信メール数は約14通で受信メール数は約50通だと言われています³⁾。つまり、10年分のメールを分析するとすると1人あたり23万3,600通分のサーバー容量を確保しなければなりません。また、添付されている資料の容量を含めると、場合によっては数テラバイトの容量を保管するデータホスティングサービスに月額数千ドルから数万ドルの費用を支払わなければなりません。

個人の電子メールおよび電子データは、そのまま提出されるわけではありません。キーワード検索の対象となった電子データは、米国弁護士によって関連性や後述する秘匿特権、内容の重複が無いか等が精査されます。この弁護士の精査にかかる時間とコストが米国訴訟の費用を高額にする要因の一つです。証拠開示のタイミング、対象電子データの量、電子メールの言語等によって弁護士費用に差は出ますが、ディスカバリでかかる弁護士費用は安くて約370,000ドル、高額なものになると約3,500,000ドルとなるというデータもあります⁴⁾。

さらにディスカバリの証拠開示は文書に留まらず、当事者は相手方または第三者に対して証言をするよう求めることができるデポジション（証言録取）手続きがあります。デポジション手続きは、当事者の一方が相手方または第三者に対して証言を求めることができるというもので、特許連邦訴訟では1日最大7時間（日本人が対象の場合、通訳の時間を考慮し、さらに長期化する場合があります）にも及ぶ非常に負担が重い手続きです⁵⁾。この手続きは、裁判官の関与なしに当事者の代理人主導で行われます。また、証人として出席が求められた者は、一般事実証人であれば、自らが知る範囲での事実を証言します。会社の代表者として指定された証人は、事前に通知された質問事項について、社内の情報に基づき質問に回答できるよう準備する必要があります⁶⁾。これらのデポジション手続きの準備もまた、弁護士主導で行われるため、費用がかかります。さらに、証人となる社員のデポジションの準備の時間、会社代表者としての証人であれば事前に通知された質問事項についての調査等も求められているため、会社にとって大きな作業負担になります。

ディスカバリの際に資料を提出しなかったり、デポジションにて回答を拒否したりした場合、裁判所から何らかの制裁を受ける可能性があります。裁判所がどのような制裁を科すかは、証拠または証言の重要性、それまでの当事者の訴訟態度等を踏まえ、最終的には裁判所が裁量によって判断します。制裁の内容は幅広く、軽いものでは相手方の弁護士費用の負担、当事者および代理人弁護士に対する過料、証拠・証人の提出制限などがあり、重いものになると訴状・答弁書の取消しによる敗訴ペナルティーや証人に対する刑事罰を科すことすらあります。

米国では、訴訟の勝ち負けに関係なく、当事者が自らの代理人の弁護士費用を負担しなければならないのが原則です⁷⁾。但し、特許侵害訴

訟においては、「例外的な」ケースにおいて、弁護士費用を敗訴者に負担させることができます⁸⁾。しかし、弁護士費用を敗訴者に負担させるケースは、当事者の主張の実質的強さ、または訴訟遂行の方法が他の事件と比較して「際立っている」と判断された稀な場合であり、敗訴者負担を認めるかどうかの最終的判断は第一審裁判所の裁量に委ねられています⁹⁾。よって、どんなに不当な訴訟を起こされたと思っても、その不当性が裁判所からみて際立っていないかぎり、弁護士費用の返還を相手方に求めることができません。

これらの負担に加えて、ディスカバリは日本企業にとって大きな落とし穴があります。証拠開示の重要な例外である秘匿特権やワークプロダクトの法理が、日本にはない概念ということもあって、これをうまく活用できないため、社内の分析や社内用に書いた電子メールが開示され、相手方に曲解され、デポジションや公判において証人が不利な立場に追い込まれるリスクが生じます。

このような状況を減らすためにも、弁護士・依頼者間の秘匿特権やワークプロダクトの法理を十分に理解し、今後の社内コミュニケーションや社内の特許関連の分析に活用することが重要です。

4. 秘匿特権

秘匿特権は、依頼者からの質問に対する弁護士の法的助言および弁護士が法的助言するにあたって行った依頼者とのコミュニケーションをディスカバリの対象外とする権利です。米国では「アトニー・クライアント・プリビレッジ (Attorney-Client Privilege)」と呼ばれています。

秘匿特権は、依頼者が弁護士に不利な事情を隠すことなく、真摯かつ率直なコミュニケーションをとり、的確な助言を受けることで司法

行政が遵守されることを目的としています¹⁰⁾。要は、弁護士との法律相談がディスカバリによって相手方に開示されてしまうと、依頼者は自分に不利に働く情報を弁護士に説明しなくなるおそれがあり、弁護士が適切な法的助言を行えなくなるという社会的な不利益を回避することを目的としたディスカバリの例外措置となっています。

では、弁護士と依頼者の間で交わされるやり取りや会話の全てが秘匿特権によって保護されるのかというと、そうではありません。秘匿特権の対象は①弁護士と依頼者の間で行われた、②機密の（公開されていない）、③コミュニケーションで、④法的助言を求めため、または法的助言を与えるためのものに限られます。

日本企業の米国訴訟対応では、知財部または法務部と事業部の間で行われるコミュニケーションが秘匿特権の対象となるかが争点となります。例えば、メールが弁護士宛のものでなくとも、弁護士に向けられた法的助言を求める内容のやり取りで、実際に弁護士へ助言が求められたものであれば、秘匿特権による保護が認められる場合もあります。しかし、秘匿特権は弁護士と依頼者のやり取りを保護するという原則があることから、できれば企業内弁護士を介して行うか、法律的な助言を求める内容のメールは法務部又は知財部の窓口の担当者を介して行う社内の指針を確定しておくことによって、不要なディスカバリの争いを回避することができます。

また、秘匿特権は、依頼者ではない第三者に開示することによって、放棄されたと扱われません。例えば、弁護士からの法的助言の内容が記載されたメモを取引先に開示したり、その内容の詳細を伝えてしまったりすると、秘匿特権は放棄されたこととなります。なお、例外として、共通利害契約等を締結することによって、秘匿特権を放棄することなく、特定の第三者に弁護

士からの助言を共有できる方法があります。

秘匿特権で特に気を付けなければならないのは、コミュニケーションが「法的助言を求めるもの、または弁護士からの法的助言に関連するもの」でなければならないということです。したがって、弁護士とのやり取りの主たる目的が法的な助言を求めるものではなく、ビジネスの助言を求めることである場合、秘匿特権によって保護されない可能性があります¹¹⁾。例えば、ディスカバリーを完全に理解していない従業員が、メールの内容が法的な助言を求めるものかどうかを検討せずに「Privileged」と記載し、特権で保護されると考え、不利な内容を書いてしまうことがあります。これは非常に危険です。単に弁護士宛のメールに「Privileged」や「Attorney-Client Privilege」と記載すれば、その記載を以て秘匿特権が認められ、ディスカバリーの対象外となる、というわけではありません。秘匿特権をより確実に保護するには、可能であれば、法的助言を求めるものとその他のビジネス助言を求めるものを分けて送ることがベストプラクティスに繋がります。

5. ワークプロダクトの法理

秘匿特権に加え、ワークプロダクトの法理というものがディスカバリーの例外として認められています。秘匿特権は、弁護士と依頼者のコミュニケーションの秘匿性を保護するのに対し、ワークプロダクトは「訴訟・紛争を見越して」作成された資料をディスカバリーから保護する法理です¹²⁾。ワークプロダクトの法理の目的は、弁護士が準備している訴訟戦略や法律構成等、「弁護士の心証」(attorney's mental impressions)への不要な詮索をさせないことによって、正義の促進のみならず、依頼者の利益を保護することにあります¹³⁾。

ワークプロダクトの法理は、秘匿特権とは似て非なるものです。まず、保護対象は訴訟を見

越して作成された資料です。例えば、弁護士とのコミュニケーションでない文書でも、訴訟のため、または、法的な紛争を見越して社内の従業員又は企業で雇ったコンサルタントが作成した資料は、ワークプロダクトの法理によって保護されます¹⁴⁾。もちろん、訴訟のために訴訟代理人である弁護士が作成した資料についてもワークプロダクトの法理の保護対象となります。

ワークプロダクトの法理と秘匿特権の大きな違いは、開示への実質的な必要性があり、相手方が他に情報を得る手段が無い場合、裁判所がワークプロダクトの法理で保護されている情報の開示を認めることができるという点です¹⁵⁾。例えば、裁判中に重要な証人が病気によって亡くなってしまい、証人尋問ができなくなったとしましょう。仮に、紛争の一方当事者の代理人が事前にその証人とインタビューを行い、そのやり取りをメモとして残していた場合、インタビューを行えなかったもう一方の当事者は、開示への実質的な必要性があるとして、裁判所にメモを開示するよう求めることができます。この場合、裁判所は証人とのインタビューにおける問答の事実に関連する部分だけの開示を認めることでしょうか。ただし、そのメモに弁護士又は法務部の従業員が記載した紛争に関する心証、法的意見および訴訟戦略に関する情報が記載されている場合、それらの部分については、秘匿特権の保護が及ぶため、開示する必要はないと判断されます。

企業法務の観点から気にすべきことは、米国訴訟または紛争を前提に作成している資料については、ワークプロダクトの法理によって保護される可能性があるため、「Work Product」等の注意書きをしておくか、法務部または知財部が共有した訴訟に関する通知に従って保存することがベストプラクティスになります。

6. 実際の対応方法～仮想事例へのあてはめ

ディスカバリ制度やディスカバリ例外を踏まえ、A社とB社は何を開示しなければならないかお分かりになりましたでしょうか。

まず、A社は、B社から届いた山田氏宛メール、添付のC社特許、山田氏と川野氏のメールのやりとり、山田氏と伊地知氏のメールのやりとり、伊地知氏の分析メモ、山田氏のB社宛回答メール、山田氏がB社に送った分析メモを添付したメールおよびそのほかA社内部でC社特許が検討されている文書を開示することになります。

次に、B社は、山田氏宛のメール、A社宛の補償条項に基づく訴訟対応の協力を求めるメール、および山田氏からB社宛に送られた分析メモを添付したメールを開示することになります。

A社内のメールのやり取りでは、「うちのWidgetの技術に似ていますね、ちょっと心配かも。」等、A社に不利な内容のものがああります。これらについて、山田氏や川野氏がディスカバリ制度を理解していれば、このような内容を書面に残さず、電話でのやり取りで済んだかもしれません。A社の社内分析メモについては利害共通契約をB社と締結した上で、紛争を見越して作成された「ワークプロダクト」資料だと明記していれば、ワークプロダクトの法理を活用し、分析メモの開示を回避できたかもしれません。この仮想事例では、A社B社ともに自らに不利な情報をディスカバリ制度によって提出せざるを得ないこととなります。

7. おわりに

米国という市場でビジネスをするかぎり、米

国訴訟とその手続きの一部であるディスカバリは避けて通れないものです。ディスカバリによって不利益を被る企業には、ディスカバリを理解せず、ベストプラクティスを意識した社内指針を設定していないケースが多くみられます。本稿では、ディスカバリ入門編という形で、ディスカバリとその例外の簡単な説明をしました。これを機に、是非とも法務部・知財部以外の事業部や開発部とも本内容を共有いただき、社内の法務・知的財産の情報管理に役立てて頂ければ幸いです。

注 記

- 1) 土井悦生・田邊政裕，米国ディスカバリの法と実務（初版），p.5（2013） 発明推進協会
- 2) 米国特許法第154条（35 U.S.C. § 154）(a) (2)。特許庁の出願対応の不備がある場合は期間の調整が認められる。同条（b）。
- 3) 一般社団法人日本ビジネスメール協会「ビジネスメール実態調査2020」
<https://businessmail.or.jp/research/2020-result/>
（参照日：2021年12月30日）
- 4) 米国知的所有権法協会，2021 AIPLA Report of the Economic Survey, I-144, I-148（2021）
- 5) 連邦民事訴訟規則第30条（b）(1)および（d）(1)
- 6) 連邦民事訴訟規則第30条（b）(6)
- 7) 連邦民事訴訟規則第54条（d）(1)
- 8) 米国特許法第285条（35 U.S.C. § 285）
- 9) *Octane Finess, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U.S. 545, 554（2014）
- 10) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 389（1981）
- 11) *Neuder v. Battelle Pacific Northwest Nat. Lab.*, 194 F.R.D. 289, 296-97（D.D.C. 2000）
- 12) 連邦民事訴訟規則第26条（b）(3)（A）
- 13) *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495, 511（1947）
- 14) 前掲注12)
- 15) *Hickman*, 329 U.S. at 511-512

（原稿受領日 2022年1月5日）