

# 日本企業が米国特許訴訟に巻き込まれた場合の 対応方法

小 原 望\*

**抄 録** 日本企業が被告として米国特許訴訟に巻き込まれた場合を念頭に置きつつ、どのように対応していけばよいかを概説する。連邦民事訴訟規則や新しい判例にも言及しながら、訴訟の進展段階に応じ、実務的な観点から解説を加える。

## 目 次

### 1. はじめに

#### 1. 1 米国特許訴訟の特徴

#### 1. 2 米国特許訴訟の全体的傾向

### 2. 警告状がきた場合の対応方法

#### 2. 1 時間の猶予を求める回答

#### 2. 2 相手方に関する情報の収集

#### 2. 3 事実関係の確認

#### 2. 4 回答と交渉

### 3. 訴状がきた時点での対応方法

#### 3. 1 訴状の送達

#### 3. 2 弁護士への依頼

### 4. 訴訟の初期段階での対応方法

#### 4. 1 相手特許の内容の把握

#### 4. 2 出願審査経過の入手

#### 4. 3 自社製品の確認

#### 4. 4 相手方に関する情報の収集

#### 4. 5 相手特許の無効事由の調査

#### 4. 6 権利行使を妨げる事由の調査

#### 4. 7 こちらがなしうる請求の調査

#### 4. 8 戦略の検討

#### 4. 9 答弁書

### 5. ディスカバリ段階での対応方法

#### 5. 1 ディスカバリの種類

#### 5. 2 ディスカバリ対応の注意点

#### 5. 3 保護命令

### 6. 訴訟係属中の和解交渉のタイミング

#### 6. 1 ADRプログラムによる場合

#### 6. 2 マークマン・ヒアリングの期間

#### 6. 3 サマリー・ジャッジメントの申し立て直後

### 7. トライアルでの対応方法

#### 7. 1 トライアルとは

#### 7. 2 トライアルの実態

#### 7. 3 トライアルでの注意点

### 8. 判 決

### 9. 上 訴

#### 9. 1 控 訴

#### 9. 2 上 告

### 10. むすび

## 1. はじめに

まず、はじめに米国特許訴訟がどのようなものであるのか簡単に概説し、その後に具体的な対応方法を説明する。

### 1. 1 米国特許訴訟の特徴

米国特許訴訟の特徴を簡単にいえば、以下の4点が重要である。

#### (1) ディスカバリがある

米国の民事訴訟手続では、当事者間で証拠を開示しあうディスカバリという手続がある。この点は、日本の民事訴訟とは異なる。ディスカバリは、事件によっても異なるが、約1～2年

\* 弁護士・弁理士 Nozomu OHARA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の期間を要し、大変な労力と費用がかかる。ディスカバリの内容とその対応方法は後述する。

## (2) 陪審制がある

米国の民事訴訟では、陪審制が採用されている。陪審制とは、トライアル（審理）において、一般人が事実認定を行う制度である。米国では原告または被告が、憲法上の権利とされている陪審裁判を要求した場合、陪審裁判となる。特許訴訟では、専門的な議論が焦点となるが、これを一般人である陪審員が判断するというところに、被告にとっての悩みがある。

## (3) 第一審の重要性

米国では、事実審の重みが極めて大きい。事実審とは第一審のことを指す。控訴審は、法律審であって明らかに事実認定が誤っていない限り、第一審の事実認定をそのまま維持する。従って、第一審で不利な事実認定がなされると、これを後に覆すのは非常に難しくなる。第一審の事実審で全力を出し切らなければならないのである。

## (4) 故意侵害ならば賠償額が3倍まで引き上げられる

米国特許法284条<sup>1)</sup>には、「裁判所は、認定された損害額の3倍にまで、賠償額を増額することができる」と定められており、裁判所に賠償額を3倍にまで引き上げる裁量を与えている。「裁判所は」とあるように、これは陪審の権限ではなく、裁判官が判断する事項である。

本条項は、米国で広く認められている懲罰的損害賠償（punitive damages）の考え方にに基づくものと考えられている。どのような場合に本条が適用されるかは、裁判官の裁量によるが、故意に特許侵害をした（willful infringement）場合に適用されることが多い。そこで、故意に特許を侵害したと認定されるのを避ける必要が

出てくる。この点、特許権者から警告状を受けとった場合には、特許弁護士に意見書の作成を依頼し、非侵害であることを確認しておくことは有益である。もっとも、特許弁護士の意見書を得ておけば当然に故意侵害を免れるものではなく、諸般の事情を総合考慮して判断されるので、注意が必要である<sup>2)</sup>。

## 1. 2 米国特許訴訟の全体的傾向

### (1) 米国特許訴訟の増加

米国特許訴訟の全体的傾向を米国連邦裁判所管理局（Administrative Office of the United States Courts）がそのホームページで公表しているデータ<sup>3)</sup>から見ると、次のようなことが言える。まず、特許訴訟は、一貫して増加している。特許訴訟の新規受理件数は1988年に1,189件であったものが2003年には2,788件に増加している<sup>4)</sup>。15年間で倍以上となっており、著しい増加である。訴訟社会米国及び特許が重視される米国をよく表しているといえる。

### (2) トライアル到達率の漸減

しかしながら、2004年度に終了した特許訴訟2,676件のうち、トライアルにまで到達したのは、わずか96件のみであり、トライアル到達率は3.6%である<sup>5)</sup>。また、特許訴訟のトライアル到達率は、1997年度5.6%、1998年度5.1%、1999年度4.5%、2000年度3.9%、2001年度3.3%、2002年度3.5%、2003年度3.2%と漸減している<sup>6)</sup>。2004年度は若干上昇しているものの、大きな方向性としては漸減していると見てよいであろう。このように、大部分がトライアルまで到達せず途中で終了していること、及びトライアル到達率が漸減していることに留意すべきである。

途中で終了した原因の詳細は公表されていないが、当事者間での和解及びその結果としての原告による訴えの取り下げ、裁判所による訴えの却下、サマリー・ジャッジメント<sup>7)</sup>による終

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

了などが考えられよう。

なお、途中で終了する件数が多い要因としては、一つにはディスカバリによって、原告・被告とも証拠を十分に集めることができ、自分の立場の強弱を知ることができるため、和解が促進されるという事情が考えられる。また、1990年の民事司法改革法（Civil Justice Reform Act）や1998年のADR法（Alternative Dispute Resolution Act）によって、ADRプログラムが導入され、一旦訴訟が裁判所に係属しても、その後訴訟以外で事案を決着することが促進されたのも原因と考えられる。

### (3) 小 括

以上見たように、特許訴訟は増加しているものの、途中で終了しているものがほとんどである。このことは、訴訟に適切に対応すれば、トライアルに突入することなく、訴訟を終了させることが可能であることを示しているといえよう。

## 2. 警告状がきた場合の対応方法

### 2. 1 時間の猶予を求める回答

通常は訴状がくる前に相手方から特許侵害等を警告する書状を受領することが多い。このような場合すぐに回答できる内容であっても、「事実関係を調査しているので、この調査が終わるまで待つて欲しい」という趣旨のつなぎの回答を送付しておき、あらゆる観点からの検討に着手するのが望ましい。

### 2. 2 相手方に関する情報の収集

相手方とその弁護士に関する情報を収集し、相手方の主たる目的が使用差止（市場からの排除）にあるのか、損害賠償（金銭的な補償）にあるのかを見極める。これは将来の戦略を立てる場合に非常に重要である。

## 2. 3 事実関係の確認

相手方特許の内容と自社製品との関係、製品の販売金額・台数を把握し、損害賠償額の規模を算定、製品開発段階での相手方特許の認識の有無等を調査すると共に、後記4章と同様の準備に着手する。後日のディスカバリに備え、社内での「侵害あり」とのメモの作成は避ける。故意侵害のリスクを低めるために、特許弁護士からシロの鑑定が得られるならば鑑定書を得ておく。

## 2. 4 回答と交渉

大体の事実関係を把握した上で回答書を送付する。この場合、侵害の可能性がある場合でも、なるべく相手の弱点をつき交渉しうる内容となるように工夫する。通常は文書で数回やりとりすれば、相手方の意図が判明するので、訴訟やむなしという強い態度で臨むか、条件如何ではライセンス契約を締結するか等の基本的な方針を決め、それに沿って交渉する。

## 3. 訴状がきた時点での対応方法

### 3. 1 訴状の送達

事前の交渉が決裂すれば、原告から訴状が送られてくることになるが、突然送られてくることもある。この場合には、まず、これが果たして有効な訴状の送達なのかよく検討しなければならない。

#### (1) 送達の二つの意味

送達は二つの点で問題となる。第一に米国の民事訴訟法上、有効な送達かどうかという点である。第二に米国での判決を日本で執行しようとする段階で、日本で米国の判決を承認するための一要件として、日本の民事訴訟法上有効な送達と評価できるかという点である。前者は米

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

国国内法の問題であり、後者は日本の民事訴訟法118条2号を満たすかという問題である。これら二つの問題を区別して検討しなければ混乱のもととなるので注意が必要である。

例えば、訴えられた日本企業が米国に資産を持っている場合には、原告は米国で勝訴判決を得てそのまま米国国内で執行してしまえばすむことである。わざわざ、米国で得た判決を日本で承認してもらう必要はない。従って、この場合は、第一の点のみが問題となる。しかし、訴えられた日本企業が米国には一切資産がなく、日本にしか資産がないということになれば、日本で判決を執行する必要が生じ、その前提として米国で下された判決につき日本で承認を得る必要がある。この場合には、第一の点のみならず第二の点も問題となる。このように、被告となった日本企業の事情によって検討すべきポイントが変わってくるのである。以下、第一の点及び第二の点を順に説明する。

### (2) 第一の点(米国民事訴訟法上有効な送達かという問題)

連邦民事訴訟規則によれば、日本企業に対して訴状を有効に送達するには大きく分けて次の三つの方法がある。

#### 1) 被告である日本企業が正式送達の権利を放棄する場合

連邦民事訴訟規則4条(d)項<sup>8)</sup>は、原告は被告に対して訴状の写しと訴訟開始の通知を郵送して、正式送達の権利を放棄することを求めることができるとしている。これは、正式送達を実行するには費用がかかるため、不必要な費用を防止しようとするものである。

このような要求があっても、被告はこれに応じなければならないというものではない。しかし、比較的容易に次の2)の送達がなしうること、正式送達の権利を放棄すれば、答弁書を提

出する期限が90日(放棄しない場合には20日)に延長されることなどを考慮して、これに応じる日本企業は多いようである。

#### 2) 被告である日本企業に米国国内で送達する場合

連邦民事訴訟規則4条(h)項(1)により、被告である日本企業に米国国内で送達することも可能である。この条項によれば、①訴訟が提起された連邦地裁の所在する州の法律に従って送達する方法、または②米国国内に所在するその会社の役員や代理人に対して送達する方法の二つが認められている。

日本企業が米国国内に直接営業拠点を持っていれば、その営業拠点に対して①または②を行えば足りるということになる。従って、比較的容易に送達されてしまうといえる<sup>9)</sup>。

#### 3) 被告である日本企業に日本で送達する場合

被告である日本企業に日本で送達する場合は、連邦民事訴訟規則4条(h)項(2)が準用する同規則4条(f)項に従うこととなる。これによれば、条約等の国際的取り決めに基づく送達を行うことになる。日米間に存在する条約等の国際的取り決めとしては、日米領事条約とハーグ条約があるが、日米領事条約に基づいた米国から日本への送達は実施されていないようである<sup>10)</sup>。従って、ハーグ条約に基づく送達によることとなる。

ハーグ条約による送達は、日本の中央当局である外務省を通じて行うことになる。典型的なルートは、外務省からわが国の最高裁判所、地方裁判所へと順次転送され、日本国内の被告に送達される。ハーグ条約による送達手続は、少なくとも数ヶ月を要し時間がかかる。しかしながら、ハーグ条約による送達がなされていれば、将来米国で得た判決につき日本で承認を得るこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とが容易になるため、原告が日本での執行も視野に入れている場合には、ハーグ条約による送達がなされる。

### (3) 第二の点（米国で下された判決につき日本で承認を得る場合）

米国で下された判決につき日本で承認を求めるときには、訴状の送達が日本の民事訴訟法118条2号の要件を満たすかが問題となる。この点については、平成10年4月28日付の最高裁判所の判決が参考になる<sup>11)</sup>。同判決によれば、ハーグ条約によらない場合には、被告が応訴したという事情がない限り、判決は承認されないことになると思われる。

### (4) 日本の被告への直接郵送は有効か

しばしば、米国の特許権者から、日本企業の本社に郵便を用いて訴状が送りつけられることがある。このような直接郵送は有効であろうか。しばしば問われる質問である。上述したように、問題点は二つある。順に考えると次のようになる。

第一に、米国民事訴訟法上の送達として有効であろうか。連邦民事訴訟規則には、これに関する明文規定はない。また、この点に関する連邦最高裁の判例もないようである<sup>12)</sup>。無効な送達であると即断することは危険であり、速やかに弁護士に相談し、対応策を協議すべきである。

第二に、米国での判決につき日本で承認を得る場合はどうであろうか。上述したわが国最高裁判所の判決に照らせば、被告が応訴していない限り、無効とされるであろう。

要するに、米国に資産がある場合には、一応送達として有効であろうとの前提に立って、弁護士と相談するのが適切であろう。しかし、日本にしか資産がないのであれば、無視しておいてよいであろう<sup>13)</sup>。

## 3. 2 弁護士への依頼

訴状（またはそれらしきもの）を受け取ったら、まず、早急に米国の弁護士に依頼すべきである。どの弁護士に依頼してよいか見当がつかない場合には、日本の弁護士を通じて紹介してもらうとよい。

## 4. 訴訟の初期段階での対応方法

訴訟の初期段階は、種々の準備を行わなければならない。具体的な内容は、弁護士と協議のうえ決定することとなるが、一般的には次のような準備を行う。いうまでもないが、この段階で如何に労力を投入するかで、その後の訴訟進行が楽になるかどうかが決まる。初動対応が極めて重要であることを肝に銘じて行動する必要がある。

### 4. 1 相手特許の内容の把握

特許公報を入手し、相手特許の内容を正確に把握する。

### 4. 2 出願審査経過の入手

米国特許商標庁から出願審査経過（英語では prosecution history や file wrapper という）を入手し、審査の経過、特に米国特許商標庁の審査官の意見、これに対する出願人の対応を丹念に調べる。

なぜ出願審査経過を調べる必要があるかというと、審査過程で出願人が放棄した部分には、特許成立後に均等論<sup>14)</sup>による特許侵害の主張は認められない可能性が高いからである<sup>15)</sup>。この点は、被告としては非侵害の主張をするときに重要なポイントとなる。

### 4. 3 自社製品の確認

①相手の特許の内容と自社製品との関係を分析し、侵害しているかどうかを検討する。そし

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

て、②対象となっている製品の販売金額及び台数を把握し、どれくらいの損害賠償が請求されそうなのかも把握する。また、③故意侵害と認定される可能性があるかどうかを見極めるため、製品開発段階で、問題となっている特許を認識していたかどうかを確認しておくことが必要である。

また、問題となっている製品を今後も製造・販売しつづけるのであれば、今後の製造・販売行為に関する故意侵害のリスクを低めるために、弁護士の見解書を得ておくことが望ましい。

### 4.4 相手方に関する情報の収集

相手方が個人なのか会社なのか、どのような事業を行っているのかなどについて利用可能なルートを使って情報を収集する。また、相手方が弁護士を使っている場合は、その弁護士のプロフィールに関する情報を収集する。

### 4.5 相手特許の無効事由の調査

相手方の特許権に無効事由がないかを検討する。無効事由は多数ありうるが、実際に訴訟で頻繁に争われるのは米国特許法102条、103条、112条に関する無効事由である。従って、抗弁として被告がまずもって検討すべきものは、これら3か条に関する事由といえる。簡単に説明すると、次のようなものである。

#### (1) 102条

102条は新規性 (novelty) を要求する。新規性とは、端的に言えば新しい発明であるかどうかということである。既に同じ発明が先になされているならば、後でなされた発明には特許権を与えて保護する必要はない。このように、前に同じ発明がなされている場合、新規性を欠き無効となるのである。

また、102条は、新規性のみならず、法定不特許事由 (statutory bar) も規定している。こ

れに該当しても特許は無効となる。

#### (2) 103条

103条は非自明性 (nonobviousness) を要求する。非自明性とは、当該技術に精通している人にとって、既存の発明に照らして自明なものでないことをいう。自明であれば、特許権を与えて保護をする価値はない。そのため、特許は非自明なものでなければならず、自明なものは無効となる。

#### (3) 112条

112条は明細書 (specification) の要件を定める。米国特許法は、明細書の記載方法に厳しい要件を課している。これは、特許という一定期間の独占権を与える代わりに、当業者が発明を実施できるような状態で公開すべきであるという発想に基づくものである。従って、明細書は単に記載すればよいというものではなく、次の3要件を満たさなければならない。

① クレームされた発明を明細書に記載しなければならない (発明記述要件)。

② 当業者が生産及び使用することができるような記載でなければならない (実施可能要件)。

③ 発明者が最もよいと考える発明の実施態様を記載しなければならない (ベスト・モード要件)。

これらの一つを欠いても112条を満たさず、無効となる。

#### (4) 先行技術の調査の仕方

102条と103条に関する説明でおわりの通り、要するに、先になされた発明を調べて、ズバリ同じものを探し当てれば、新規性を欠くことにより無効とすることができ、ズバリ同じでなくても似たような発明を探し当てれば非自明性を欠くことにより無効とすることができるの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

である。このように、先になされた発明を調査することは極めて重要である。なお、先になされた発明のことを先行技術(英語ではprior art)という。

では、先行技術の調査をどのように行うべきか。次の方法が考えられる。①特許公報や刊行物などの文献の入手、②過去に売り出された製品やそのカタログの入手、③発明当時の技術状況をよく知る技術者や大学教員などからの聞き取り、などの方法である。なお、これらの技術者や大学教員は、トライアルでの証人となりえるので、こちら側の証人となってもらえるように確保しておくことが重要である。

#### 4. 6 権利行使を妨げる事由の調査

##### (1) ライセンスの有無

まず、被告の側が検討すべき事項は、当該特許権についてライセンスを得ているのかということである。現代の企業間では、包括的なクロスライセンスなどのアレンジメントを通じて、網の目のようにライセンス契約がなされている。自社の締結済み契約を精査し、ライセンスがきていないかを検討する必要がある。もし、ライセンスがきていれば、特許侵害とはならず、その時点で紛争は終わりとなる。

##### (2) 不公正な行為はないか

特許出願人は、米国特許商標庁に対して誠実に行動する義務を負っている。特許の出願審査経過で、この義務に違反すると、仮に特許が発行されてもこれを行使できない(unenforceable)ことになる。このような行為をinequitable conductという。inequitable conductに対する日本語訳はまだ確立したものがなく、ここでは不公正な行為と訳しておく。不公正な行為にあたるものとしては、例えば、出願人が自ら知っている先行技術文献を審査官に提出しなかったという情報開示義務違反(米国特許法施行規則1.56)

などがある。

不公正な行為があったかどうかは、実際には、出願審査経過を調査しそのうえで出願人にディスカバリーをかけることで判明する。従って、訴訟がある程度進行した段階で判明する事情といえる。

##### (3) 特許権の濫用

特許権の濫用とは、いわゆるミスユース(misuse)のことである。ミスユースは、ほぼ独占禁止法違反の行為と重なり合う<sup>16)</sup>。ミスユースの効果は、特許権の行使が認められないという点にあるのに対して、独占禁止法違反の重要な効果は、それを原因として特許権者に対して損害賠償請求ができるという点にある。即ち、同一の事実を根拠として、ミスユースの主張をすれば、特許権者の権利行使を防止でき、また、独占禁止法違反に着目すれば特許権者に反訴をすることもできるのである。

ミスユースとなる行為には、例えば、特許権者が、ライセンシーに対して、特許でカバーされない他の製品を購入することを強制する抱き合わせなどがある。

##### (4) 出訴の遅滞(ラチェス)はないか

ラチェス(laches)とは、特許権者が、権利行使できる状態にありながら、正当な理由もなく長期間これを行行使しない場合には、もはや権利行使を認めないとするものである。以前、相手から警告状がきたが、その後長い間相手から何も言っていない場合には、ラチェスの主張を検討すべきであろう。

なお、ラチェスの一種で出願審査経過におけるラチェス(prosecution laches)というものが近年注目を浴びている。これは、権利行使の局面ではなく、出願審査経過の局面で問題となるものである。即ち、出願人が、米国特許商標庁に対する出願手続を長期間遅らせた場合に問

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

題となるラチェスである。レメルソン氏の特許につき、2002年連邦巡回控訴裁判所が下した判決により脚光を浴びるようになった<sup>17)</sup>。

#### (5) 禁反言の原則の適用はないか

禁反言の原則 (estoppel) とは、特許権者が、被告を誤解させ、被告がそれを信頼して行動した場合には、特許権者にはもはやこれと矛盾する行動を許さないとする原則である。例えば、特許権者が、権利を行使しない旨表明しておきながら、後に被告に対して特許侵害訴訟を提起するような場合が典型である。

### 4. 7 こちらがなしうる請求の調査

①相手が、商品を製造・販売している場合には、こちらの特許権を侵害している可能性がある。そこで、相手方に主張しうる自社特許がないかを検討すべきである。また、②上述したように独占禁止法違反などの主張ができないかも検討すべきである。

### 4. 8 戦略の検討

上記調査が終了に近づいたら、弁護士とよく協議しつつ戦略を検討する。以下の点を考慮しながら検討を行うとよい。

#### (1) 訴訟における考え方

上記調査の結果、いろいろな事実が判明する。例えば、相手の特許に明らかな無効事由がある場合や明らかに非侵害の場合には、特許無効や非侵害につきサマリー・ジャッジメントの申し立てをするのもよい戦略である。

また、こちらの分が悪い場合、即ち相手特許の無効事由は見当たらず、しかもこちらの製品が相手特許を侵害していることが明らかな場合などは、工夫が必要である。そのまま放置しては、敗訴判決を受けることとなるから、そうなる前に、妥当な条件で和解にこぎつけるよ

うに工夫するのである。例えば、何とか無効事由や相手方の権利行使を妨げる事由などを見つけ出し、また相手がこちらの特許権を侵害しているならば反訴を起し、その上でディスカバリをかけたりサマリー・ジャッジメントの申し立てをするなど、相手方に圧力がかかるような方法をとる。これにより、相手方にも最後まで行くはずと思わせ和解の交渉につかせるのである。

また、裁判地を変えたいのであれば移送申し立てをすることも考慮すべきである<sup>18)</sup>。時間稼ぎをしたいのであれば、米国特許商標庁に再審査請求を行い裁判所に訴訟手続停止の申し立てをするという方法もある<sup>19)</sup>。

### 4. 9 答弁書

適切な弁護士に依頼したら、その弁護士とよく協議の上、答弁書を作成する。この場合、立案した戦略を念頭に置きつつ、答弁書の内容を決定することが望ましい。

答弁書の提出期限は、通常の場合は訴状送達後20日以内である。しかし、前述したように正式送達の権利を放棄した場合は、外国企業については90日まで延長される。また、権利放棄の有無にかかわらず、外国会社で準備に時間を要するというような合理的な理由のあるときは、連邦民事訴訟規則6条(b)項に従って、期限の延長を求めることができる。できれば延長のうえ、事実関係を調査してじっくりとよい答弁書を作成することが必要であると思われる。

## 5. ディスカバリ段階での対応方法

### 5. 1 ディスカバリの種類

ディスカバリの種類は大きく分けて二つある<sup>20)</sup>。第一に、当事者が相手方からの請求を待つまでもなく開示を行う当然開示 (disclosure) である。第二は、一方当事者からの請求により、相



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

手方当事者や第三者が行う請求開示 (discovery) である。

以下、簡単にその内容を紹介し、一般的な対応方法を説明する。いうまでもないが、具体的な対応方法は、弁護士とよく協議の上決定すべきである。

### (1) 当然開示

当然開示には次の3種類がある。

#### 1) 冒頭の当然開示

冒頭の当然開示 (initial disclosure) は、連邦民事訴訟規則26条(a)項(1)号による情報の開示である。情報開示の対象は、当然に相手方から開示要求があるはずの情報であり、例えば自らの主張を根拠付ける情報を有する人物、自らの主張を根拠付ける文書等の有体物、損害賠償を請求する場合にはその明細などが対象となる。この開示は、両当事者が連邦民事訴訟規則26条(f)項のディスカバリに関する協議を行った後14日以内に行わなければならない。

#### 2) 専門家証言の当然開示

専門家証言の当然開示 (disclosure of expert testimony) は、連邦民事訴訟規則26条(a)項(2)号による情報の開示である。情報開示の対象は、トライアルで証言する予定の専門家証人に関する情報である。専門家証人が自ら作成し署名した所定の報告書も提出する必要がある。この開示は、トライアル期日の90日前までに行わなければならない。

#### 3) トライアル前の当然開示

トライアル前の当然開示 (pretrial disclosure) は、連邦民事訴訟規則26条(a)項(3)号による情報の開示である。情報開示の対象は、トライアルで提出する予定の証人及び証拠に関する情報である。この開示は、トライアル期日の30日前までに行わなければならない。

### (2) 請求開示

請求開示には以下の5種類がある。

#### 1) 証言録取

証言録取 (deposition) は、連邦民事訴訟規則30条による手続で、一方当事者が他の当事者や第三者を弁護士事務所等 (米国外の場合は米国大使館または米国領事館) に証人として召喚し、宣誓させた上で、両当事者・弁護士が口頭で交互に尋問を行い、その内容を書面やビデオ・テープ等に記録するというものである。証言録取の回数は原則として10件までで、それ以上は裁判所の許可が必要である。

#### 2) 質問書

質問書 (interrogatories) は、連邦民事訴訟規則33条による手続で、一方当事者が他の当事者に対して、書面で質問を送付し、回答を要求するものである。質問書を受領した当事者は、これに誠実に回答しなければならない。質問書の項目は原則として25項目までで、それ以上は裁判所の許可が必要である。

#### 3) 文書提出及び土地立入

文書提出及び土地立入 (production and entry) は、連邦民事訴訟規則34条による手続で、当事者や第三者に対して、保管している文書等の閲覧・複写を求め、またはその管理する土地・財産に立入り検証することを求めるものである。

#### 4) 身体及び精神検査

身体及び精神検査 (physical and mental examination) は、連邦民事訴訟規則35条による手続で、当事者または当事者の監護下にある者の身体・精神状態が争点になっており、申し立てを受理した裁判所が命じた場合に行われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 5) 自白要求

自白要求 (request for admission) は、連邦民事訴訟規則36条による手続で、事実または事実への法適用に関して、自白することを書面で要求するものである。自白がなされた事項については、トライアルにおける争点から除外され、それ以外の部分についてのみ攻防がなされる。

## 5. 2 ディスカバリ対応の注意点

日本企業が被告となった場合、ディスカバリの対応上、以下の諸点に注意すべきである。

### (1) 不利な証拠も原則として提出する

まず、不利な証拠は出さなくてもよいではないかという疑問が生じる。しかし、米国のディスカバリでは、自己に有利な証拠も不利な証拠も全部出すというのが大原則である。従って、不利な証拠も提出しなければならない。

不利な証拠を隠しておいてもわからないだろうと思われるかもしれないが、そのような考えは危険である。相手方は、ディスカバリ対応のために弁護士を数人充てるのが通常であり、入手した証言や文書を丹念に解析し、提出されるべき証拠が提出されていないことを発見する可能性が高いからである。

相手に発見されてから提出すればよいではないかという考えも危険である。不利な証拠を隠しているという心証を裁判官に与えることは避けられず、結果的にこちらに不利な認定がなされる可能性があるからである。

結局、正直に対応することが重要である。なお、次項 (2) の異議の対象となる可能性があるため、具体的な対応の仕方は、弁護士と協議の上決定すべきである。

### (2) 異議

ディスカバリには正直に対応すべきことが大原則であるが、だからといって何でも相手方の

いう通りにしなければならないというものではない。不当な要求に対しては、異議を付して拒絶することができるのである。

例えば、①訴訟と無関係である、②連邦民事訴訟規則で認められた回数等を超えている、③著しい負担を強いるものである、④広すぎる要求である、⑤漠然かつ不明瞭な要求である、⑥秘匿特権の対象である、などの理由を付して拒絶することができる。

弁護士と協議の上異議を申し立てるかどうかが決定することが重要である<sup>21)</sup>。

### (3) 文書提出要求についての注意点

実務上、被告にとって最も重要となるのが文書提出要求と証言録取への対応である。そこで、まず前者についての注意点を述べ、次に項を改めて後者についての注意点を述べる。

まず、文書提出要求についてであるが、これに対応するためには、弁護士に膨大な書類を送らなければならないのが通常である。膨大な書類につき弁護士と的確にコミュニケーションが図れるように、内部の通し番号を打っておくこと望ましい。即ち、日本側で保管するものと同じコピーを作り、その双方に同じ通し番号を打刻し、その上で1セットを米国の弁護士へ送付するのである。

### (4) 証言録取についての注意点

証言録取については、対象となる人の適否、事前準備、当日の心得、事後チェックの四段階で注意すべき点がある。

#### 1) 対象となる人の適否

証言録取の対象となる人は、経験に基づいて事実を供述できる人である。特許訴訟の場合は、製品開発の責任者などが最も適任である。

#### 2) 事前の注意点

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事前の注意点としては、弁護士との打ち合わせを必ず行うということである。その打ち合わせでは、①弁護士から証人に対して当日の注意事項を説明してもらい、②予行演習をしておくことが望ましい。打ち合わせといっても、虚偽の証言を言うように指図するということではなく、証人の記憶に即して供述することを確認し、その上で、相手方から繰り出される尋問に対して、どのように答えるべきかをリハーサルするのである。

更に、有能な通訳を確保しておくことが極めて重要である。原則として、証言録取を要求した当事者が通訳を連れてくるが、通訳の能力に問題があって誤訳がなされることが多々ある。これでは、証人が的確に日本語で供述しても、記録として残される英語の記述が不適切なものとなる可能性がある。そこで、こちら側で有能な通訳を同行しておき、もし相手方が連れてきた通訳に問題があるならば、直ちに通訳の訂正を申し入れ、場合によっては通訳の交代を申し出ることも必要となる。そのためには、事前に有能な通訳を確保しておくことが重要である。

### 3) 当日の注意点

当日、証人は証言録取に臨むわけであるが、その際の基本的な姿勢は、簡潔に答え、相手にできる限り情報を与えないということである。ともすると、親切心から詳細な説明をしようとする証人が見受けられるが、これでは相手にそれだけ多くの手がかりを与えてしまうことになり適切ではない。

## 5.3 保護命令

ディスカバリ段階では裁判所から保護命令が発せられることが通常である。そこで、これにつき簡単に解説する。

### (1) 保護命令とは

保護命令 (protective order) とは、連邦民事訴訟規則26条(c)項に従って裁判所が発する命令で、嫌がらせ、抑圧的、過大な負担といった不当な開示請求を不許可とし、また開示の範囲や方法などについて限定を付するものをいう。

### (2) 特許侵害訴訟でよく発せられる保護命令の内容

特許侵害訴訟においては、企業の技術情報や売上情報その他の機密性の高い情報がディスカバリの対象となる。このような情報が相手に渡り、第三者にまで開示されてしまったら、企業は大損害を受けてしまう。そこで、通常は情報へのアクセスを一定の範囲の者に限定し、かつ守秘義務を課すという内容の保護命令が発せられる。また、特に機密性の高い情報については社外弁護士のみアクセス可能というランク分けをすることもある。

このような保護命令の文案は、実際には双方の弁護士が協議の上起草し、双方の依頼者の了解を得た上で、裁判所に提出し、そのまま命令として発してもらおうという取扱をしているのが実情である。そこで、日本企業としても、弁護士を通じて要望を述べ、保護命令の文案にこれを反映させるべきである。特に、機密性の高い情報については、相手方の内部の人間はアクセスできず、外部弁護士のみアクセス可能とする取扱を設けておくべきであろう。

## 6. 訴訟係属中の和解交渉のタイミング

訴訟係属中であっても和解交渉は可能である。次のような局面で行われることがある。

### 6.1 ADRプログラムによる場合

近年各連邦地裁にADRプログラムが導入されており、これにより和解の試みがなされる場合がある。この場合は、裁判所がきっかけをあ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たえ、当事者はこれに応じて和解交渉を行うこととなる。

## 6.2 マークマン・ヒアリングの期間

マークマン・ヒアリングの期間も重要な和解交渉の機会である。マークマン・ヒアリングとは、1996年のマークマン事件連邦最高裁判決<sup>22)</sup>以降実務に定着したもので、当事者及び専門家から意見を聴取し、これを踏まえて裁判官がクレーム解釈に関する判断を命令という形で発する手続をいう。これによりクレーム解釈が決まるのである。

なぜマークマン・ヒアリングの期間が和解の機会となるかという点の事情があるからである。クレーム解釈がどうなるかは、訴訟の勝敗に重大な影響を与えるため、原告・被告がそれぞれ自分の立場が磐石ではないと考えている場合には、裁判官が自己に不利なクレーム解釈をする前に、和解した方が得策であるとの心理が働くのである。

なお、マークマン・ヒアリングの時期は、裁判官の裁量によって決定されるが、ディスカバリーが終了し、当事者が十分に資料を手にした段階で行うことが多いようである。

## 6.3 サマリー・ジャッジメントの申し立て直後

マークマン・ヒアリングによって特許クレームの解釈が確定すると、特許の侵害・非侵害が明白になる場合がある。そのため、マークマン・ヒアリングの後にサマリー・ジャッジメントの申し立てが行われることが実務上しばしば見られる。裁判官がサマリー・ジャッジメントにより判決を下してしまうと、一方当事者の敗訴が確実となる場合がある。そこで、原告・被告がそれぞれ自分の立場が磐石ではないと考えている場合には、裁判官が自己に不利な判断を下す前に、和解した方が得策であるとの心理が

働き、和解交渉の契機となるのである。

## 7. トライアルでの対応方法

### 7.1 トライアルとは

争点とされる事実を証拠により明らかにし、法律的な判断を判決という形式で下すための手続をいう。陪審 (jury) による審理がある場合を陪審審理 (jury trial)、裁判官による審理の場合を裁判官審理 (bench trial) という。

### 7.2 トライアルの実態

冒頭で述べた如く、特許訴訟のうちトライアルにまで至るのはせいぜい3~4%にすぎない。2004年度はわずか96件である。トライアルに要する期間については、特許訴訟そのものではなく民事訴訟一般のデータであるが、2003年度では、トライアルが1日で終了したものが民事訴訟全体の41%、3日以内で終了したもので含めると約70%に至っており<sup>23)</sup>、特許訴訟をこれから想像すれば、せいぜい数日間の勝負であるといえるだろう。

要するに、トライアルにまで到達するのは、数少なく、到達した場合には数日間の集中審理で決着するという点である。

### 7.3 トライアルでの注意点

2004年度にトライアルに突入した96件のうち、陪審審理であったのは67件で、割合でいえば約70%である。大部分が陪審審理、即ち、一般人を相手に説得しなければならないトライアルということである。一般人相手ということから、次のような事項に注意すべきである。

#### (1) 証人の重要性

特許侵害訴訟のトライアルでは証人が極めて重要である。こちらの用意した証人が陪審員に信用してもらえれば、それだけ有利な評決を引

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

き出すことができるからである。通常、特許訴訟の被告は、以下の事項に関する証人を用意する。

- ① 対象製品をよく知っている被告企業の役員・従業員
- ② 技術専門家 (technical expert)
- ③ 特許法の専門家 (patent expert)
- ④ 損害額算定の専門家 (damages expert)

日本企業が被告になった場合、②③④は弁護士に選定を任せればよいが、①の人は社内で自ら行わねばならない。①の選定にあたっては、次のようなポイントを考慮すべきである。

- ・ 緊張状態に耐えうる精神力のある者
- ・ 通訳を介しても説得力のある明瞭な説明ができる者
- ・ 好印象を与える人物

## (2) 視覚に訴える方法の活用

一般人である陪審員には視覚に訴えた方がよく理解してもらえらるであろう。例えば、図表、スライド、ビデオなどを用いると効果的と思われる。実際に弁論を行うのは弁護士であるから、弁護士とよく協議し、効果的な弁論ができるように作戦を練るべきである。

## (3) 予行演習の必要性

より説得的なトライアルとするために、予行演習、即ち模擬裁判 (mock trial) を行うべきである。模擬裁判を行うことにより、主張のポイントや証言内容、証拠の選定等を改善でき、陪審員にアピールできるトライアルを実現することができる。

## 8. 判 決

評決がなされれば、通常はこれに基づいて判決が作成される。陪審審理でなく裁判官審理の場合には、裁判官は独自に判決を作成することになる。いずれにせよ、作成された判決は登録

される (entry of judgment)。

## 9. 上 訴

### 9.1 控 訴

連邦地方裁判所の判決に不服がある場合、連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) に控訴することができる。特許訴訟の場合は、控訴審は連邦巡回控訴裁判所の専属管轄となっているので (28 U.S.C. § 1295)、他の控訴裁判所には控訴できない。控訴期間は連邦地方裁判所の判決登録後30日以内である。

控訴審では、基本的に事実認定を見直すことはなく、第一審が法適用を誤っていないかを中心に審理する。事実認定に明白な誤りがある場合 (clearly erroneous) には、例外的に控訴審で覆される場合がある。

### 9.2 上 告

特許訴訟の最終審は連邦最高裁判所である。しかし、連邦最高裁判所は、上告を受理する義務はなく、重要な事件のみを裁量により受理する。特許訴訟では、連邦最高裁判所が上告を受理する件数は非常に少なく、その結果、連邦巡回控訴裁判所が事実上の最終審であるといっても過言ではない。上告期間は、連邦巡回控訴裁判所の判決登録後90日以内である。

## 10. む す び

1980年代から1990年代にかけての日本企業をターゲットにした米国特許訴訟の嵐は若干衰えたようにも思われる。しかし、依然として、日本企業にとって米国特許訴訟は経営上の大きなリスクといえる。本稿が、米国特許訴訟に巻き込まれた日本企業の参考となれば幸いである。

注 記

- 1) 米国特許法の条文は米国特許商標庁のホームページから入手できる。<http://www.uspto.gov/web/patents/legis.htm>
- 2) 特許弁護士の意見書は、弁護士・依頼人間の秘匿特権 (attorney-client privilege) の対象となるので、後述するディスカバリにおいても提出を免れる。この点、従前の連邦巡回控訴裁判所の判例は、特許弁護士の意見書を提出しない場合には、故意侵害との関係で、被告に不利な推論を行ってもよいとしていた。そのため、被告は、不利な推論を免れるには、特許弁護士の意見書を提出しなければならず、結果的に秘匿特権を放棄せざるを得ない事態に追い込まれていた。しかし、2004年9月13日の同裁判所大法廷判決により、そのような推論は許されないことが判示され、原則どおり弁護士・依頼人間の秘匿特権の保障が貫徹されるようになった(Knorr-Bremse Systeme v. Dana Corp.)。この論点に関する日本語の文献としては、吉田大助、国際商事法務, Vol.32, No.11, pp.1447~1451 (2004) が参考になる。
- 3) 米国連邦裁判所管理局 (Administrative Office of the United States Courts) はインターネットでデータを公表している。<http://www.uscourts.gov/library/statisticalreports.html>参照。
- 4) <http://www.uscourts.gov/judicialfactsfigures/table2.15.pdf>参照。
- 5) <http://www.uscourts.gov/caseload2004/tables/C04Mar04.pdf>参照。
- 6) <http://www.uscourts.gov/judbususc/judbus.html>の各年度Table C-4中のpatentを参照。
- 7) 米国の民事訴訟には、事実関係に争いのない場合には事実審理を省略して判決を下すサマリー・ジャッジメント (summary judgment) という制度がある。事実審理、即ちトリアルを経ずに判決を下すため略式判決と訳されることもある。なお、サマリー・ジャッジメントは裁判官が行い、陪審は関与しない。サマリー・ジャッジメントを上手に活用すれば、陪審審理に突入することなく、裁判を終了することができる。訴訟戦略上の重要な武器といえる。
- 8) 連邦民事訴訟規則の条文は、コーネル大学ロースクールのホームページから入手できる。<http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/>参照。
- 9) なお、藤田泰弘、日/米国際訴訟の実務と論点, p.105 (1998) 日本評論社も参照されたい。米国に100%子会社がある場合には、容易に親会社に送達がなされうる。
- 10) 藤田・前掲注9), p.97参照。
- 11) 国際私法判例百選p.188参照。同判決は、裁判上の文書の送達につき、判決国とわが国との間に司法共助に関する条約が締結されていて、訴訟手続の開始に必要な文書の送達はその条約の定める方法によるべきものとされている場合には、条約に定められた方法を遵守すべきとしている。日米間にはハーグ条約があるため、同条約に従った送達が行われていなければならないことになる。そして、米国国内からの郵便による送付は、ハーグ条約に従ったものではないため、有効な送達とならないと考えられる。但し、被告が応訴した場合は、民事訴訟法118条2号の要件を満たすので、送達は有効とされる。
- 12) 藤田・前掲注9), p.116参照。
- 13) 送達が適法でないとの主張をすると、民事訴訟法118条2号の「応訴」にあたりとされるので注意すべきである。藤田・前掲注9), p.387参照。
- 14) 均等論 (doctrine of equivalents) とは、文言上非侵害であっても、実質的に見て特許された発明と同等といえるならば、特許侵害とする考え方である。
- 15) 均等論はかつて非常に広く適用されていたが、1997年のワーナー・ジェンキンソン事件連邦最高裁判決及び2002年フェスト事件連邦最高裁判決などの新しい判例は、出願審査経過における禁反言を適用し均等論の適用範囲を狭めている。なお、出願審査経過における禁反言とは (英語ではprosecution history estoppelや file wrapper estoppelという)、一言でいえば、出願人が、出願手続中に審査官が先行技術を引用して出願を拒絶したのに対し、特許要件を維持するために、当該部分を放棄して、クレームの内容を補正し、特許を得ているような場合には、特許成立後の特許侵害訴訟において、放棄した部分について均等論に基づく侵害を主張することはできない、という考え方である。
- 16) 村上政博・浅見節子、特許・ライセンスの日米比較 (第4版), p.199 (2004) 弘文堂
- 17) この判決(Symbol Technologies Inc. v. Lemelson Medical, Educational & Research Foundation

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Limited Partnership) は次のような事案に関するものである。レメルソン氏は1954年及び1956年に行った特許出願につき、これを基にして継続出願、分割出願を行い、最長で40年間も出願を特許商標庁に係属させ、1978年から1994年にかけて多数の特許の発行を得、そのような特許に基づいて多数の企業に警告状を送ったという事案であった。この事案において、連邦巡回控訴裁判所は、長期間にわたり意図的に手続を遅らせて特許権を得た場合には、衡平法上のラチェスを適用すべきであるとして、ラチェスを適用しなかった連邦地方裁判所の判決を取消し、差し戻した。この判決により、出願審査経過にもラチェスが適用されることが確認された。

- 18) 例えば、バージニア東部地区連邦地裁は、手続が極めて迅速に進む裁判地として有名である(ロケット・ドケットという)。そのような裁判地で訴えられた場合、十分に防御する時間的余裕が持てない恐れがある。そのような場合には、他の裁判地へ移送するように申し立てた方がよい。もっとも、移送申し立ては当然に認められるものではなく、却下されることもありうる。
- 19) 再審査請求がなされると、相手方特許のクレームが縮小される可能性や特許自体が無効となる可能性がある。そのような可能性がある状況で、

特許侵害につき審理を行うことは適切でないため、裁判所は手続停止の申し立てを受理した後に、裁量により訴訟手続を停止することが多い。このような手続を利用することにより、裁判の進行を止めることもできる。

- 20) 浅香吉幹, アメリカ民事手続法, p.78 (2000) 弘文堂を参照。
- 21) もっとも、相手方があくまで開示を求める場合には、開示義務の有無につき裁判官が判断を下すことになる。裁判官が開示命令を下した場合には、これに従わざるを得ない。浅香・前掲注20), p.76参照。
- 22) 1996年の連邦最高裁判所が下したいわゆるマークマン判決(Markman v. Westview Instruments, Inc.) は、特許のクレーム解釈は陪審の権限か裁判官の権限かという問題につき、クレーム解釈は法律問題であって、裁判官の権限であると判示した。この判決以降、クレーム解釈を決定するヒアリング、いわゆるマークマン・ヒアリングが実務上定着した。
- 23) <http://www.uscourts.gov/judbus2003/appendices/c8.pdf>参照。

(原稿受領日 2005年2月15日)