

## Eディスカバリーへの効果的な対応

——コストを抑えた効率的なEディスカバリーを行うための実務上の対応策——

一 色 太 郎\*

**抄 録** 米国の民事訴訟制度において、ディスカバリーといわれる米国特有の情報開示制度があることは、知財関係者の中でもよく知られるところであるが、その実務上の対応については、必ずしもよく理解されていない。特に昨今、企業内のコミュニケーションや業務の大部分が電子化されたことに伴い、電子的に保存された情報の開示、すなわちEディスカバリーは、重要性を増してきている。本論考では、ディスカバリー制度の中でも、Eディスカバリーに焦点をあて、より効率的・効果的なEディスカバリーを行うためにはどうしたらよいかについて、実務的な見地から考察する。

### 目 次

1. はじめに
2. Eディスカバリー手続の概要
  2. 1 Eディスカバリー手続の基本的な流れ
  2. 2 従来のペーパーディスカバリーとEディスカバリーとの違い
3. Eディスカバリーを、効率的に、かつ効果的に運営する方法
  3. 1 早期の重要文書の選別
  3. 2 キーワード検索の効果的な使用
  3. 3 ディスカバリー作業の適切な分担
  3. 4 Eディスカバリー業者に処理を依頼するデータを厳選
4. おわりに

### 1. はじめに

米国の民事訴訟実務が、日本の訴訟実務と大きく異なる点として、訴訟提起後、当事者が相手方や第三者から訴訟に関連のある情報を広範に収集することのできる証拠開示手続（ディスカバリー）が挙げられる。ディスカバリーは、米国の訴訟実務上、戦略的な面においても、コスト的な面においても、非常に大きな位置を占めるものである。そして、企業における情報の大部分が電子的に保存されている現在では、電

子情報開示手続、すなわちEディスカバリーを効果的かつ効率的に行うことが重要となる。

本稿では、実際の手続の流れを追いながら、Eディスカバリーをいかに行うべきかについて、訴訟当事者にとって大きな関心事であるコスト面についてもフォーカスを当てつつ、具体的事例を挙げながら考察する。

### 2. Eディスカバリー手続の概要

ディスカバリーとは、トライアル前のあらゆる情報開示方法の総称である。それには、文書・証拠の提出、質問書（Interrogatories）、証言録取（Deposition）、事実の承認（Requests for Admission）等が含まれる。ディスカバリーの対象となる文書・情報には、訴訟に関連する一切の文書及び情報が、形式を問わず含まれる。ディスカバリーの範囲や手続等については、例えば連邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure（FRCP））に規定されている。FRCPは、2006年12月1日に改正され、原則として電子的な情報を紙ペー

\* モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所  
米国弁護士・パートナー Taro ISSHIKI

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

スの文書と同様に扱うことを明確にするとともに、電子データの取り扱いに関する特別な規定<sup>1)</sup>も設けられるに至った。

### 2. 1 Eディスカバリー手続の基本的な流れ

まずここでは、特許侵害訴訟におけるEディスカバリー対応とはどのようなものなのか、大まかなイメージをつかむことを目的に、米国の特許訴訟を例にとり、文書提出に関するごく一般的な一連の手続の流れについて説明する。

ここでは、ある日本企業（「A社」）が、米国企業より、連邦地方裁判所に特許侵害の疑いで提訴されたと仮定する。

① A社は、米国訴訟弁護士と協議し、訴訟の内容に関連する部署（例えば、侵害被疑製品の製造や販売に関わった部署など）、関係者を特定した上で、関係者すべてに訴訟ホールド（Litigation Hold）を指示する。即ち、文書保全通知の発行により、訴訟内容に関連する一切の書類の保全（削除及び変更の禁止）を指示する。

② A社は、訴訟内容に関連する重要文書を保有している可能性の高い「キーパーソン」を特定し、キーパーソンが保有する電子データを保全する手続をとる<sup>2)</sup>。

③ 訴状が提出されてから数ヶ月後、原告からA社に対し、最初の文書提出要請（Requests for Production of Documents）が送られてくる。一般的に、このような文書提出要請では、争点となっているA社の被疑製品に関連する非常に広範囲な文書の提出が要求される。

④ A社は要求に対して書面で応答及び異議（Responses and Objections）を提出した上で、原告の弁護士と面会協議（Meet and Confer）を行い、開示対象となる文書の範囲やその提出方法等について協議する。

⑤ ④の協議によってディスカバリーの範囲が定まると、それを基に、提出の為の文書収集が行われる。

⑥ A社の弁護士は、収集された文書をデータベース上で閲覧・検索可能な状態にするよう、外部のEディスカバリー専門業者を雇い、文書データの処理を依頼する。

⑦ A社の弁護士は、収集・処理された関連文書をレビューし、その中から、相手方の文書提出要請に回答する内容の文書を選別する。そして、これら応答文書の中から、秘匿特権が及ばない文書（non-privileged responsive documents）を相手方に提出する<sup>3)</sup>。

### 2. 2 従来のペーパーディスカバリーとEディスカバリーとの違い

紙文書によるディスカバリーと、Eディスカバリーとの間の重要な違いとして、主に次の3つが挙げられる。

① 莫大な量のデータ：紙で保管されている文書に比べ、電子文書の数は莫大であるため、文書データの処理とレビューに多大な時間とコストがかかる。

② 毀棄（Spoliation）の問題：電子文書の場合、企業内コンピュータシステムの自動アップデート機能・自動削除機能、若しくは従業員によるPCの紛失等により、訴訟関連文書が、誤って破棄、変更されてしまうリスクがより高い。

③ メタデータの問題：電子文書には、文書の内容のデータの他に、文書の作成者、保存場所、ファイルサイズ、ファイル名、出所、文書履歴等の、文書ファイルそのものに関する情報が含まれている。これらの情報は、「メタデータ」と呼ばれる。メタデータは、不用意なデータ操作で容易に変わってしまうため、取り扱いには十分注意する必要がある。（文書データを裁判で証拠として採用する場合、証拠内容がディスカバリー中のデータ処理の過程において改ざんされていないことを証明しなければならない場合もある。）

### 3. Eディスカバリーを、効率的に、かつ効果的に運営する方法

Eディスカバリーにおいて、データの不注意な取り扱い、及び誤った取り扱いをした場合に、どのようなことが起こるかについては、すでに多くの文献で語られている。実際、Eディスカバリー対応に不備があった企業に対しては、裁判所により厳しい制裁措置が取られており、Eディスカバリーにおけるデータ取り扱いに細心の注意を払う必要があることには議論の余地はない<sup>4)</sup>。

また同時に、Eディスカバリーに要する費用は急増の一途を辿っている。AIPLA（米国知的財産権法協会）の統計によると、特許訴訟全体の費用のうち、約6割はディスカバリー終了までに発生する費用であるとされている。中規模の特許訴訟（損害賠償リスクが100万から2,500万ドル）の場合、ディスカバリー終了までに掛かる費用は平均150万ドルを超えるとされており、さらに、大規模な特許訴訟（損害賠償リスクが2,500万ドル以上）においては、ディスカバリー終了までに平均330万ドルもの費用を要する<sup>5)</sup>。

ディスカバリー終了時点までに発生する費用のうち、一般的に、ドキュメントレビュー（レビューのためのデータ収集・処理を含む）に最も多くの費用が掛かり、訴訟費用全体の3割以上を占めるともいわれている。即ちこれは、大規模特許訴訟の場合、ドキュメントレビューの費用だけで100万ドルを超えてしまうことがありうるということを意味している。それは同時に、Eディスカバリーに効果的に対応することにより、大幅なコスト削減の余地があることを示唆しているに他ならない。

以上の点を踏まえ、ここでは、Eディスカバリーにおける効果的な対応として最も重要と思われる4つのポイントについて解説する。

#### 3. 1 早期の重要文書の選別

Eディスカバリーにおいては、数十から数百ギガといった膨大なデータ量を取り扱わなければならないのが常である。従って、相手方から文書提出要請が来てから対応するのでは遅いと考えるべきである。管轄裁判地区によっても差異はあるが、ディスカバリー手続は、思いの外速く進むものである<sup>6)</sup>。相手方からの文書提出要請を待ってから行動を起こすのではなく、訴訟が開始された時点で早期に文書収集に着手すべきである。電子文書を含め膨大な量の文書収集作業を、相手方と文書提出の範囲について合意が成立するまで開始しなかったがために、文書提出期限までの時間が足りなくなってしまうという事例は、実際にも起きている。期限が差し迫った状況下、限られた時間内でディスカバリー手続を行うと、費用の増加、レビュー中のミスの発生といった問題に繋がる可能性も高い。

従って、訴訟開始直後にまず、相手方から提出要請があると考えられる文書の種類、範囲について、弁護士と協議するべきである。

次に、その協議の結果導き出された情報を基に、弁護士は、実際に文書収集を開始する前に、訴訟に関連して最も重要と考えられる関係者（キーパーソン）を特定し、そのキーパーソンへのインタビューを行う。これによって弁護士はどのような文書が存在するのかを割り出すことができ、更にはそれらを収集・提出するためにはどれほどの時間や費用が掛かるかを判断することが出来る。

その上で、それまでに得た情報を基に、弁護士と共に相手方から要求されるであろう文書一式を分類する。分類方法としては、「カテゴリーA：要求があれば提出する文書」、「カテゴリーB：相手方に強く要求された場合にのみ提出する文書」、及び「カテゴリーC：裁判所が命令した場合にのみ提出する文書」とする。この

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

選別作業が、Eデイスカバリー手続の時間・費用の効率化に深く関わってくる。つまり、要求された広範囲の文書について、ただ闇雲に収集を行うのではなく、言わば関連文書の重要度に従って優先順位を付けることが肝要なのである。

収集文書を上記カテゴリーA～Cのそれぞれに選別するには、具体的にどのような方法があるのか、以下に例を挙げて説明する。

まず、相手方が要求するであろうと予想される文書提出要請が、「被疑製品の開発とオペレーションに関連する一切の文書（All documents relating to the development and operation of the Accused Products）」であると仮定する。この場合の被疑製品とは、「被告が米国において販売している、又は販売したことのあつたテレビ製品及びその他の類似製品の一切」と広く定義されるものとする。

被告は、このような文書提出要請が出された場合、少なくとも、「訴訟対象特許クレームに関連する被疑製品のオペレーションを示すのに十分な文書」(documents “sufficient to show”)を提出する必要がある。このような文書は、上記の分類では、カテゴリーAの文書に該当し、提出要求の是非を争わずして提出すべき文書である。「被疑製品のオペレーションを示すのに十分な文書」の場合、何をもち「十分」とするかは、文書を提出する側が判断できることなので、提出文書の量をかなり限定することが可能となる。さらに、係る文書は訴訟全体のリスクを分析する上で最も重要な文書であり、その内容如何によって早期和解が得策であるか否かといった判断にも関わってくる。

上記のように提出文書の範囲を限定しても、残りの文書の提出を相手方が強く要求してくる場合は、文書を追加提出する必要がある可能性がある。これが、上記分類のカテゴリーBに該当するが、その場合、「訴訟対象クレームに関連する被疑製品のオペレーションに係る一

切の文書」として、より広い範囲の文書を提出することが考えられる。

カテゴリーCの文書は、裁判所からの命令があるまでは提出を拒むべき文書であり、例えば、文書提出要請の文言通りの「被疑製品の開発とオペレーションに関連する一切の文書」である。実際、裁判所がここまで広い範囲の文書提出を命令することは考えにくい。しかし、最終的にどこまでの範囲の文書を提出しなければならないかは、相手方と協議し、合意できなければ、裁判所の判断を仰ぐまで分からないケースが多い。

訴訟において最も重要なのは、上記カテゴリーAに該当する文書である。カテゴリーAに該当する文書は分量としては限られているが、これらの文書を早期に特定することで、精度の高いリスク分析が出来るようになり、このことが時間・費用の効率化に繋がる。

デイスカバリーを行うにあたっては、訴訟において当方の主張を立証するため、又は相手方の主張を反証するためには、どの様な文書を提出すべきかについて常に考えることが肝要となる。何十万ページもの文書がデイスカバリーで提出されたとしても、実際のトライアル（正式事実審理）において証拠として採用されるのは、ごく少数の文書のみである。従って、トライアル本番で、どのような文書がどのように使用されるのかを想定しながら文書収集等を行うことが、効率的かつ効果的なデイスカバリーを実現するために最も重要な鍵となる。

### 3.2 キーワード検索の効果的な使用

Eデイスカバリーの費用的・時間的負担を軽減する方法の一つとして、収集した文書に対してキーワード検索が用いられることがある。キーワード検索をすることにより、文書の量を絞り込むことができ、それによってレビューしなければならない文書の量を減らすことが出来る。的確なキーワード検索を活用することによ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

り、Eディスカバリーに掛かる時間及び費用を抑えることができるわけである。

近年、米国裁判所は、キーワード検索を用いて提出文書を抽出する方法を支持する判例を次々と出している<sup>7)</sup>。電子データが普及し、それに伴って文書の量が増加の一途を辿る状況下で、関連すると考えられる全ての文書一つ一つに目を通すといった従来のやり方は、もはや現実的ではないことを裁判所も理解しているのである。よって、検討しなければならないのは、もはやキーワード検索の利用可否ではなく、キーワード検索で使用される用語の内容及び選択方法なのである。

検索用語の選択・決定方法としては、片方の当事者が一方的に決める方法と、双方当事者が合意して決める方法とがある。

### (1) 一方当事者による独自選出

当事者の一方が独自に選出・決定した用語を使用して自らが提出する関連文書を抽出する場合、裁判所は、選択された検索用語の是非について「妥当性」(Reasonableness)を基準に判断する<sup>8)</sup>。

何を以て妥当と見做すかについては、ケース・バイ・ケースとなる。実際、ディスカバリー工程の初期の段階で、最終的にどのような文書を提出すればよいのかについて決めることは非常に困難である。(仮にそうしようとする、必要以上に広範囲な検索用語を用いることとなり、検索を行うことのメリットそのものが半減してしまう。)従って、検索用語もディスカバリーの初期の段階で一度に確定的に決めてしまうのではなく、ディスカバリーを進める過程で用語を修正するなり拡張するなりして、検索用語を調整していく必要がある<sup>9)</sup>。例えば、検索結果をレビューしていくうちに、社内の一部の人間が、ある対象製品に関して特別なコードネームを付

けて話し合っているメールを見つけた場合は、そのコードネームをキーワードとして追加する必要が出てくる。

### (2) 当事者同意の下での検索

以上のように、検索用語の決定は一方の当事者の独断で行うことも出来るが、相手方との合意又は裁判所の指示の下に決定する方法もある。相手方と合意した検索用語を使用すれば、後々、両当事者間で検索用語を巡ってトラブルが発生するリスクを軽減できるため、可能であれば合意を取り付けることをお勧めする。しかし、例えば、個人対大企業の訴訟といった場合のように、当事者双方が有する書類の量が不均衡な場合等、同意を取り付けるのが困難なケースが多いのも事実である。

## 3. 3 ディスカバリー作業の適切な分担

ここでは、Eディスカバリーを効率良く進める上で、ディスカバリー作業の適切な分担を見出すことの重要性について説明する。

例えば、対象製品の作用・機能(Operation)等を示すのに「十分な」文書を提出することに同意する場合、知財担当者と技術者との間で十分かつ慎重な討議を重ねた上で、関連文書を特定していくことが必要となる。係る工程を経ないまま、社外弁護士に文書の山を渡し、弁護士に関連文書の特定を任せることは、無駄に費用と時間を掛けることになり兼ねない。更に言うと、費用と時間を掛けたからと言って、必ずしもそれに比例した結果が生じるとは限らないのである。

従って、関連文書の絞り込み、及び提出書類選出のためのレビューをどの様に行うのが最も効果的であるかについて、早い段階で、Eディスカバリーに精通した弁護士とじっくり相談することが重要となる。

相手方の文書提出要請に応答する文書であっ

でも、秘匿特権が適用される文書については提出する義務がないことについては上述した。そこで、応答文書を選出した後は、弁護士・依頼者間の秘匿特権（Attorney-Client Privilege）が適用される文書があるかどうか、チェックをする必要がある。秘匿特権のレビューに関しては、弁護士が行うことが望ましい。これは、以下のような理由による。

秘匿特権は、米国の連邦証拠法において規定されているが、この連邦証拠法が2008年9月に改正され、新規に502条が策定された。502条では、不注意によって弁護士秘匿特権事項を開示した場合でも、秘匿特権の保持者が開示を防ぐために妥当な手段を講じていた場合、その開示は特権の放棄とは見做されない旨規定されている。

同改正以前は、どのような場合に弁護士秘匿特権の放棄（waiver）と見做されるかについての線引きが曖昧であった。そのため、秘匿特権放棄となるリスクを恐れて、弁護士秘匿特権事項の漏れがないよう、当事者双方とも、文書提出前に弁護士に一つ一つの文書をレビューさせていた。これにより膨大なレビュー作業が必要となり、膨大な費用増加に繋がっていたが、一旦秘匿特権放棄となってしまうと、訴訟進行上様々な問題を引き起こす為、明確な規定がない状況では、多くの時間と費用を割かざるを得なかったのである。

この状況に鑑み、502条は、ディスカバリー費用の増加に歯止めをかけるべく、どのような場合に弁護士秘匿特権が放棄されたと見做され、どのような場合には放棄されたと見做されないのかを明確に規定したのである。

502条は、誤った開示があった場合でも、開示を防ぐための手段と誤りを是正するための手段が妥当（Reasonable）であれば、特権放棄とは見做さないとし、その場合、相手方に秘匿特権事項が含まれている書類が渡ってしまっても、秘匿特権を放棄することなくその書類

を返還して貰うことが可能となる。

しかし、具体的に何をもちて妥当な手段とするかについては、まだ502条制定から日が浅く、判例が少ないため、確定的なことは言えない。そのため、現段階では、妥当性の要件を安全に満たすためには、秘匿特権のレビューは弁護士が行うことが望ましいと考えるべきであろう。

これらの点を考慮しながら、特別な注意を要する秘匿特権が適用される文書以外はどの作業を誰が行うのかについて、事件を担当する社外弁護士と十分に時間をかけて検討することが、Eディスカバリーを効果的かつ効率的に行うことに繋がると考えられる。

### 3. 4 Eディスカバリー業者に処理を依頼するデータを厳選

Eディスカバリーにおける膨大な電子データを使用・管理する上では、Eディスカバリー業者を使うことが不可欠となる。彼らは電子文書の収集・保管のみならず、キーワード検索、レビューを補助するためのソフトウェア等も提供している。当然、このようなEディスカバリー業者のサービスにも費用が発生する。

Eディスカバリー業者は、通常、処理するデータの量に応じて請求金額を決定する。その結果、ギガバイトごとの追加費用が数千ドルを超えることもある。文書を閲覧出来る形にするためのデータ処理の費用や、データベースに文書データをアップロードするための費用、ユーザーがオンラインで文書を閲覧するためのホスティング費用、特定のタイプのファイルをより分けるため（例えば特定の拡張子のファイルは提出不要という合意がある場合など）にデータにフィルターをかける費用等も発生する。そしてその費用体系は業者によって様々である。

以上の点からも、文書データ処理を業者に依頼する前に文書を選別しておくことがいかに重要かということがお分かり戴けると思う。選別

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

をすることにより、データ処理のための費用やデータベースの維持費が抑えられる他、データベース上での検索速度も速くなるといったメリットが得られる。

データの量を抑えるための具体的手法としては、ファイルタイプによってフィルターをかけ、プログラムファイルのような非文書データや重複文書を排除し、データベース上にアップロードしないようにする、そして上記で述べたように、重要度の高い文書から収集する、キーワード検索で絞り込む等の方法が挙げられる。なお、日本企業がEディスカバリー業者を選ぶにあたって、日本語文書の検索が可能な業者を選択することが不可欠であるが、最近では、日本企業のニーズが増えたこともあり、日本語対応可能な業者も増えている。

### 4. おわりに

ここ数年、Eディスカバリーをめぐる状況は大きく変化している。何より従来のペーパーディスカバリーとは比べ物にならない程の膨大な情報量を扱わなければならない訳であるから、従前のやり方では、作業に時間がかかり過ぎたり、必要以上にコストが掛かってしまう。またその結果、訴訟の進行に悪影響を与えることにも繋がりがねず、戦略的見地からも、効果的なディスカバリー対応の検討が望まれる。

本稿では、米国訴訟の実務に日々携わっている者として、Eディスカバリーのあり方について具体例を挙げ、筆者の考察を述べた。本稿が、少しでも、効果的なEディスカバリー対応の実務上の指針になれば幸いである。

### 注 記

- 1) Eディスカバリー関連の条文として、主に次の4つが挙げられる。まず改正された条文として、文書提出の形式について規定したFRCP34(b)と、訴訟初期段階のディスカバリー協議について規定したFRCP26(f)とがある。新たに設けられた条文としては、「合理的にアクセスできない」とされるデータの扱いについて規定したFRCP26(b)(2)(B)と、データ破棄に関するセーフハーバーについて規定したFRCP37(f)とがある。
- 2) キーパーソンの具体的な特定方法と電子データの保全方法については、『米国訴訟における初動対応』（知財管理Vol.58 No.2 2008 一色太郎）を参照。
- 3) 通常の特許訴訟では、保護命令（Protective Order）が出され、提出される文書のうち機密性が高いものは、相手方弁護士のみが見ることができるようにし、相手方当事者は見ることができないようにすることが可能である。
- 4) 判例については、『米国訴訟における初動対応』（知財管理Vol.58 No.2 2008 一色太郎）を参照。
- 5) AIPLA Law Practice Management Committee Report of the Economic Survey I-90-I-91 (AIPLA 2007)
- 6) 管轄区によってそのスピードは大きく異なるが、例えば最も早いペースで進むとされるバージニア東部地区連邦裁判所（Eastern District of Virginia）では、訴状が提出されてからディスカバリー終了期日まで、わずか6ヶ月余りの場合もある。
- 7) *Treppel v. Biovail Corp.*, 233 F.R.D. 363 (S.D.N.Y. 2006). 当事者の一方が独自に選出・決定した用語を使用して提出すべき関連文書を抽出することに対して、裁判所が一定の理解を示した判例。
- 8) *Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc.*, 250 F.R.D. 251 (D. Md. 2008).
- 9) *ClearOne Communications, Inc. v. Chiang*, 2008 WL 920336 (D. Utah 2008).

（原稿受領日 2009年1月23日）