

# 特許侵害訴訟における証拠開示と営業機密不開示を求める保護命令 —特にEディスカバリー時代の対応について—<sup>(\*)</sup>

派遣研究者 竹部 晴美<sup>(\*\*)</sup>

アメリカのディスカバリー手続きは原則として、正式事実審理前（pretrial 段階）に当該訴訟に関係する情報（証拠）を双方当事者が全開示するのが原則である。このディスカバリー手続きに関しては、多大な費用と時間を要するという批判も存在するが、アメリカ民事訴訟法の根幹を成す手続きであり、一般民事訴訟において重要であることはもちろんのこと、とりわけ特許権侵害訴訟においてはディスカバリーが訴訟の行方を左右することとなり、その制度的意義は非常に大きい。全開示がディスカバリーの基本であるが、一定の要件を満たせば、非開示が認められる非開示特権の他に情報の非開示を裁判所に求め、裁判所から発令をしてもらう保護命令が存在する。

そこで本研究では、特許権侵害訴訟において保護命令（protective order）の攻撃的役割の可能性と企業の営業秘密等を守るための防御的役割を中心に検討を行う。

## I. はじめに

ディスカバリー制度は、訴訟当事者が相手方や関係者から事件に関する情報や証拠を収集する手続きであるが特に事件に関する訴訟当事者間の自主的で全面的な事実関連調査と証拠収集活動を目的とし、立証や反証を支える準備的活動という意味を待つ。連邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）の第5章は、開示及びディスカバリーの原則を定める規則26から制裁を定める規則37によって構成されている。特に本報告書で中心的な分析を行う「保護命令（Protective Order）」については、連邦民事訴訟規則26(c)にその詳細が明記されている。

ディスカバリー手続きにおける開示請求の範囲は、かなり広範かつ自由であり、2006年12月の連邦民事訴訟規則改正では、ディスカバリーにおいて訴訟当事者が電子形式で保存した情報（ESI）の開示に関する規定が整備されたため、開示対象となる資料としてありとあらゆる電子データが含まれることとなった。そのためディスカバリーにおける情報開示の範囲はより一層広範になった。

ディスカバリー手続きにおいて、全開示であることが基本原則ではあるが、一定の要件を満たせば、当該訴訟に関連する情報であったとしても非開示が認められることがある。この非開示が認められるのは、①弁護士・依頼人秘匿特権、②ワーク・プロダクト、及び③保護命令の三つであり、①と②を非開示特権と呼び、③の保護命令と分けて説明されることが多い。

本稿では、まず第Ⅱ章で、アメリカの民事訴訟手続におけるディスカバリー手続につい

<sup>(\*)</sup> これは特許庁委託平成27年度産業財産権研究推進事業（平成27～29年度）報告書の要約である。

<sup>(\*\*)</sup> 京都府立大学公共政策学部准教授。平成28年4月6日より平成29年3月18日までの間、コーネル大学ロースクールに派遣。

て述べ、2006年12月の連邦民事訴訟規則改正に伴い、ディスカバリーが電子的情報の開示を中心とする時代に突入したことに触れ、つぎに第Ⅲ章で非開示特権による非開示制度、つまり弁護士・依頼人秘匿特権とワーク・プロダクトについての説明を行い、第Ⅳ章で情報の非開示をもたらす制度の中でも本研究の中心的テーマである「保護命令」に焦点をあてて、その中身と役割について触れる。第Ⅴ章では、特許訴訟の近年の増加傾向について触れた後、特許訴訟におけるプリトリアル・コンファレンスの重要性について説明を行い、なかでも保護命令の役割について一定の検討と整理を試みる。そして第Ⅵ章では、特許訴訟で保護命令の効果的使用方法が問題となって争われた事例について紹介し、第Ⅶ章で若干の考察と残された課題を示す。

## Ⅱ. ディスカバリー手続<sup>1</sup>とは

アメリカ民事訴訟手続は、日本の手続方法とは大きく異なり、正式事実審理前(pretrial)の手続と正式事実審理(trial)の二段階に分かれている。アメリカの民事訴訟では、和解の可能性の可否の判断も含め、この正式事実審理前の手続が、かなり重要な意味を有している。

ディスカバリー手続は、正式事実審理前の段階において、訴訟当事者が当該事件に関係する情報を互いに提出し合うという証拠開示の制度であり、その対象範囲の広範さが特徴の一つである<sup>2</sup>。連邦民事訴訟規則の一部が2006年12月1日に改正され、ディスカバリーにおいて訴訟当事者によって電子形式で保存された情報(Electronically Stored Information, ESI)に関する規定が整備された。いわゆるこのEディスカバリー時代に突入し、大きく成長を遂げたのは電子的情報開示に専門的に関与するベンダー(vendor)会社の存在であろう。実際にディスカバリーの多くの作業がベンダー会社によって行われている。現在、情報の絞り込みの作業や大量の情報から検索用語を取り出したり、重要頻出用語を抽出する作業を人工知能(AI)の力を借りて行っており、その作業効率が格段に速く、正確になって来ている。このようにEディスカバリー自体が専門業者に大きく依存しているという現実がある。

## Ⅲ. 非開示特権(non-disclosure privilege)とは

ディスカバリー要求に対して、法的に非開示が認められる「非開示特権」(non-disclosure privilege)は、以下の二種類に大別できる。

---

<sup>1</sup> 第Ⅱ章のディスカバリー手続や第Ⅲ章の非開示特権については、竹部晴美「アメリカ民事訴訟におけるディスカバリー制度：保護命令(protective order)と正当事由(good cause)」法と政治59巻4号119-214頁、丸田隆『現代アメリカ法入門 アメリカ法の考え方』(日本評論社、2016年)127-51頁が詳しい。

<sup>2</sup> 関戸麦「日本企業が米国民事訴訟で経験する手続法上の論点PART 5」N B L 815号52-55頁。

## 1. 「弁護士 - 依頼人特権」 (attorney-client privilege)

弁護士 - 依頼人特権とは、依頼者が弁護士から法的助言を受ける場合に、いかなる種類のものであれ、その法的助言に関連するコミュニケーションや文書は、当該コミュニケーション等が依頼者によって秘密とされたときには、秘匿特権が放棄されない限り依頼者またはその法的助言者による開示から保護される、というものである。この特権を認める目的は、「弁護士と彼らの依頼者間の完全で率直なコミュニケーションを促進し、法律の遵守と法の執行においてより広い公共の利益を促すこと」<sup>3</sup>にあり、その上で「弁護士のアドバイスに基づいて行動する者に十分かつ適切な専門的アドバイスを与えることを保護し、依頼者から弁護士に対して情報を与えることを保護するために存在する」<sup>4</sup>とされている。

## 2. 「ワーク・プロダクト」 (work product)

他方、ワーク・プロダクトは、1947年のヒックマン事件<sup>5</sup>における合衆国最高裁判決で確立した。弁護士の全てのワーク・プロダクトが民事上のディスカバリーから少なくとも合法的免除を享受し、訴訟を前提として集めた弁護士の所有する情報の開示を相手方弁護士が求めることは、その必要性和正当性を示す立証がなされない限りできない、との法的保護が与えられるようになった。ヒックマン判決において、合衆国最高裁は、弁護士の受任した、または受任予定の事件についての印象、意見または戦略を反映している情報のどのような部分についてもワーク・プロダクトとしてディスカバリーから完全に免れる権利があるとした<sup>6</sup>。この判決によって、ワーク・プロダクトは、「訴訟に備えて行われる弁護士の仕事を保護する<sup>7</sup>」ものとなった。

## IV. 保護命令 (protective order) とは

第Ⅲ章で述べた非開示特権以外に裁判所の裁量で情報の開示を避ける方法としての保護命令について以下で説明する。

---

<sup>3</sup> See *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 386-87, 89 (1981).

<sup>4</sup> *Id.* at 389-91参照、関戸前掲注2、42-50頁。

<sup>5</sup> *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947). 竹下守夫「Discovery」ジュリスト英米判例百選254頁、「ディスカバリーの範囲とワーク・プロダクトの法理」ジュリスト英米判例百選〈第3版〉136頁及び、住吉博「ヒックマン原則の成立と展開」法学新報73巻1号35頁、同2・3号95頁参照。

<sup>6</sup> See *Hickman*, 329 U.S. at 510-11.

<sup>7</sup> *In re Grand Jury Proceedings*, 33 F.3d 342, 348 (4th Cir. 1994).

## 1. 保護命令の活用

どのような制度であれ、その運用の柔軟性が高く、自由の幅が大きければ大きいほどその制度の濫用や誤用が生じやすくなる。ディスカバリー制度に関して言えば、広範なまたは膨大なディスカバリー要求によって訴訟の相手方に過度の経済的、時間的負担をかけたか、あるいはディスカバリーを通じて訴訟には直接関係しない相手方の営業内容や顧客情報などの営業秘密を入手しようとするのがしばしば生じる。そのため、例えば営業秘密またはプライバシーに関する個人的情報である場合、訴訟のために集められた情報へのアクセスを何らかの形で制限する必要性も生じてくる。このような場合、当事者は、そのような情報を守秘性あるもの (confidential) にしておくためにあらかじめその保護を裁判所に求める必要性が生じる。この保護が認められるとディスカバリーの方法と範囲は、事件の性質に応じて制限されることになる。連邦民事訴訟規則は、当事者の苛立ち、困惑、抑圧または過度の負担を防ぐために、裁判所がディスカバリーを禁止することまたは制限することを認めている<sup>8</sup>。

## 2. 非開示情報に対するディスカバリーの利用

連邦民事訴訟規則上は、正式事実審理で証拠として利用できない情報でさえディスカバリーが可能となるため、当事者は、請求または防御に関連する副次的 (二次的) 情報についてもディスカバリーを要求することができる。しかし、副次的情報であれば、いかなる情報でも開示しなければならない訳ではない。このような要求に対応するために民事訴訟規則26(c)<sup>9</sup>は、ディスカバリーが、「訴訟当事者あるいは人物を困惑させ、当惑させ、圧迫または不当な負担を負わせたり、不当な出費から保護するため」であれば、裁判所に「保

<sup>8</sup> See W.F. Reinke, *Limiting the Scope of Discovery: The use of Protective Orders and Document Retention Programs in Patent Litigation*, 2 ALB. L. J. SCI. & TECH. 175, 190 (1992).

<sup>9</sup> FED. R. CIV. P. 26(c)(1) Protective Orders. 日本語訳は以下の通り、ディスカバリーが求められる一方当事者もしくはどのような人物でも、訴えが係争中の裁判所で、もしくは代替手段としてデポジションが行われるであろう地域の裁判所で、保護命令を求めることができる。その申立ては、裁判所の手続きなしに、申立人が善意でその紛争を解決する目的で影響を受けた相手方当事者と議論または協議を試みたという証明を含まなければならない。正当事由に関して、以下の一つまたはそれ以上を含むならば、裁判所は一方当事者あるいは人物を困惑、当惑、抑圧もしくは過度な負担もしくは費用から保護するために命令を発布することができる。

- (A) 開示もしくはディスカバリーを妨げている
- (B) 開示もしくはディスカバリーに関して、時間そして場所もしくは費用分担を含む条件を指定している
- (C) ディスカバリーを求めている当事者によって選択された方法よりも他のディスカバリー方策を命令する
- (D) ある問題に対する調査を妨げることもしくはある問題に関する開示またはディスカバリーの範囲を制限する
- (E) ディスカバリーが行われている間、差し出される可能性のある人を指名する
- (F) デポジションが裁判所命令に関してのみ封印され開封されることを要求する
- (G) 特定な方法でのみ、企業機密もしくはその他の守秘的研究、開発もしくは商業的情報を公開されないもしくは公開されることを要求する、そして
- (H) 裁判所の指示として開封するために、当事者が同時に非開封な特定の文書もしくは情報を申し立てることを要求すること

護命令」(protective order)を求めることができ、それによって不当と思われる開示請求から訴訟当事者を守ることができるとしている。

裁判所がこのようにディスカバリーに一定の制限を行うのは、明白にディスカバリーの目的が相手方や訴訟を混乱させるような場合であるとか、当事者が競合企業間の情報を獲得することによって競争的な優位性を得ようとするような場合である。

この保護命令を通して裁判所には、ディスカバリーの内容や方法をコントロールするための裁量権が与えられている。

副次的情報についての開示が認められたとしてもなお、非開示請求者には開示対象者を特定したり、開示方法を指定する方法が残されている。たとえば、開示について、「訴訟代理人のみ」、「訴訟代理人及び専門家のみ」、「訴訟代理人、専門家及び法人代理人(corporate agent)のみ」、または「訴訟代理人、専門家、法人代理人(corporate agent)、及び一部の幹部のみ」などと指定し、情報へのアクセスを制限する方法である<sup>10</sup>。

### 3. 保護命令の発展的利用

保護命令は、文書やその他のディスカバリー資料を「秘密」と指定し、訴訟の範囲を超える資料の開示を防止する命令である。しかし、その訴訟に関与するすべての人が開示情報にアクセスすることを制限するために、機密性の高い資料については、開示者を相手方の代理人弁護士のみにも許可する「弁護士の目のみ」(attorneys' eyes only)という用語を明記する保護命令もある。訴えられた特許侵害者は、開示された情報が他の当事者の主張を補強するために使用されたり、原告が将来、例えば複写や商業的成功などの二次的対価を得る懸念がある<sup>11</sup>。この保護命令と他の保護命令が異なる点は、そのような命令の対象となるデータが、社内ではなく、外部の弁護士だけがそれらを一覧できると言うことにより慎重に取り扱われることにある。これらの保護命令はディスカバリーで提出される重要な情報への相手方内部者や企業内弁護士のアクセスを妨げることを可能とする。

一般的に社外弁護士は、企業の営業方針の策定に関する意思決定プロセスに関与していないため、彼らは、一般的に顧客の競合相手による訴訟で、企業機密、マーケティング計画、または同様の競争上で機密性の高いデータのような機密情報を閲覧することができるからである。彼らに開示を制限する保護命令が必要かどうかを判断するにあたり、裁判所は、紛争解決の正確さの一助として、開示制限による利益と効果的なディスカバリーとのバランスを取ることになる。このようにディスカバリーをコントロールする裁判所の決定は、「ディスカバリーで求められた情報の価値」に対して「ディスカバリーを制限する理由

<sup>10</sup> ALAN THIELE, CHARLES HOSCH & JUDITH BLAKESLEY, THE PATENT INFRINGEMENT LITIGATION HANDBOOK: AVOIDANCE AND MANAGEMENT 138 (ABA Book Publishing 2009).

<sup>11</sup> Protective Order, <http://ptolitigationcenter.com/2009/09/protective-orders/> (last visited May 24, 2017).

付け」との比較衡量のバランスの上で生まれる。この均衡要因 (balancing factors) に関し、裁判所は、保護命令の厳格性または寛容性の観点から機密情報の保護と訴訟へアクセスするための公の権利とのバランスを量っている<sup>12</sup>。

## V. 特許事件におけるディスカバリー手続

### 1. 近年の特許事件の件数

2009年から2015年の間に、特許訴訟の件数は2倍以上に増加した。この件数の増加に寄与した重要な要素は、2011年9月の合衆国特許改正法 (AIA) 299条<sup>13</sup>の制定によって特許侵害訴訟における被告人の併合 (joinder: 当事者の併合) が制限されたことである。そのため、特許事件数の増加に伴い、ディスカバリー手続、特に以下で述べるプリトリアル・コンファレンスの重要性は一層増している。

### 2. 特許事件におけるプリトリアル・コンファレンス<sup>14</sup>

訴状が被告に送達された後、裁判長は当該事件の担当弁護士との間で、プリトリアル・カンファレンス (case management (pretrial) conference) を行う。この目的は、事件をどのように進めるかに関する枠組みを確認することにある。そのために原告と被告の代理人は、争点の絞り込みを含め訴訟上の進行に関する枠組みについて、ディスカバリーが開始される前に「会合し、協議する」(meet and conferする)ことが求められる。プリトリアル・カンファレンスではさまざまな問題が議論され、決定されるが、最も一般的なものは(1) 審理計画 (scheduling)、(2) ディスカバリー制限 (discovery limits)、(3) 電子的に記録された情報 (ESI) の扱いについて、(4) 保護命令、(5) 事件を簡略化するための規定、及び(6) 調停についてである。

---

<sup>12</sup> Ashish Prasad, *The Importance of Keeping Secrets: The Use of Protective Orders during Patent Litigation*, 29 COMPUTER & INTERNET LAWYER 25, 27 (2012).

<sup>13</sup> The Leahy-Smith America Invents Actは新たなJoinder of partiesの法規を35 U.S.C. § 299 (2011)に設けた。

<sup>14</sup> Larry Kolodney, *A Guide to Patent Litigation in Federal Court*, <https://www.fr.com/wp-content/uploads/2016/04/A-Guide-to-Patent-Litigation-in-Fed-Court-2016.pdf> (last visited May 24, 2017)を参照。

### 3. 特許事件における保護命令について

#### (1) ローカル・ルールの重視と「封印条項」

一般的に、保護命令の起草をしたり、交渉を行う際には、それぞれの事件の具体的な状況や事件を審理する裁判所のローカル・ルール (local rule) の内容に留意する必要がある。各種の申し立て方法や時期については、個別裁判所が独自のルールを定めているからである。そのためそれらに応じた対応をとることが重要となる<sup>15</sup>。

保護命令では「封印条項 (Sealing Provision)」の活用が考えられる。封印条項とは、開示が合理的かつ不可欠的に必要とされる段階までは、当該情報をディスカバリーで提出するものの、その開示の時期を裁判所が認めた段階に行わせるために封印しておくというものである。そこで保護命令の起案者は、(1) 文書の封印 (開示しないこと)、(2) 弁護士の目のみに触れることを指定し、また (3) 意図せぬ開示やクローバック要求を用いて解決することを検討しておく必要がある。

#### (2) クローバック (Claw-back) 条項

Eディスカバリーによって要求される情報が大部にわたるために、保護されるべき情報や、また特権化されるべき資料が誤って相手方に開示されることがある。そこで特に大量の文書提出を伴う企業訴訟の場合、特権化された文書の不注意な開示の場合に当事者を保護するための「クローバック」(Claw-back) 条項を利用することになる。クローバック条項の合意は、誤って秘匿文書を開示した場合の是正措置を定めるとともに、誤開示が秘匿特権の放棄とならない旨の合意をすることである。相手方当事者との間で独立したクローバック合意を締結することによって誤った開示による秘匿特権の放棄を回避することができる。

ただし、クローバック合意は当事者間の契約にすぎず、合意する当事者にのみ拘束力を持つため、その効果を他の第三者にも主張するためには当該合意を内容とする裁判所の保護命令を得る必要がある。(連邦証拠規則502(e))。

---

<sup>15</sup> 高木楓子「米国連邦地裁のローカルパテントルールと特許訴訟実務(上)」法と経済のジャーナル  
<http://judiciary.asahi.com/outlook/2015082600001.html> (2017年5月24日最終閲覧)。

## VI. 保護命令に対する裁判所の対応

ここでは、特許事件において保護命令が問題となった事例を三件紹介する。特に保護命令では、先に述べたようにディスカバリーされた情報について開示者の制限を求めることができるが、その際に必ずしも開示者の要求がすべて認められる訳ではない。事例1のSafe Flight Instrument Co. v. Sundstrand Data Control Inc., 682 F.Supp. 20 (1988)事件と事例2のTailored Lighting, Inc. v. Osram Sylvania Products, Inc., 236 F.R.D. 146 (2006)事件では、開示者が被開示者に対してそのような制限的保護命令の申立てをしたところ情報へのアクセスを外部の訴訟弁護士または外部コンサルタントに限定することを求めたところ、被開示者から開示限定者に依頼するのには費用が掛かりすぎるため、外部コンサルタントと同じ非法律家で社内の資格ある社長を開示対象者に加えてほしいと申し立てた事案である。

事例1では、原告は、航空機に使用される風向・風速変更検出システムの特許侵害について、被告に対して訴訟を提起した。被告は、弁護士及び承認された専門家への機密文書の開示を制限するために保護命令を申立てた。原告は、そのような狭い制限に反対し、数多くの特許を受けた卓越した飛行技術者である社長に当該情報へのアクセスが許可されるべきだと主張した。原告によると、その社長は情報を評価し、訴訟を続行するかどうかを決定するほかに類をみないほどの権限を有していたという<sup>16</sup>。しかし、裁判所は、被告の提案した保護命令を認め、社長に機密情報の開示を求める原告の請求を拒否した。裁判所は、社長が「優れた道徳心を持つ」人物であると仮定したとしても、「今後の研究において、彼が被告の文書から推定し得た有用性を、自分自身の考えから発展させたものと切り離すという人間の能力」には疑問を抱くとした<sup>17</sup>。裁判所はまた、原告は資格のある外部専門家の利用可能性をまだ調査していないと指摘した<sup>18</sup>。同裁判所は、競争相手に属する機密化学情報の科学的専門知識と同時に、個人による非意図的開示からの経済的損害のリスクは、より制限的な保護命令に入る正当な理由となると結論付けた。事例2は、事例1を踏襲して同様な申立てを拒否した事例である。

他方、事例3は、いわゆるパテントトロールによる全面的開示請求に対して保護命令を武器としてディスカバリー請求に限定をかけた事例である。パテントトロールは、骨インプラント技術について特許権侵害訴訟を提起したが、その際、関連被告会社の全販売データのディスカバリーによる開示を求めてきた、パテントトロールは侵害特許との関連性を主張し、被告は同データは営業秘密情報であると主張し、対立した。連邦控訴裁は、原判決を完全に容認し、被告の営業秘密情報のディスカバリーによる開示請求を保護命令によって保護した。

<sup>16</sup> Safe Flight Instrument Co. v. Sundstrand Data Control Inc., 682 F.Supp. 20, 21 (1988).

<sup>17</sup> *Id.* at 22.

<sup>18</sup> *Id.*



## VII. おわりに

本研究の目的は、特許権侵害訴訟において保護命令の役割について検討を行うことで、日本企業の特許権を積極的に保護し、より効果的な訴訟上の解決を図れないかという点を中心に考察することにあつた。日本の企業間では、ディスカバリー手続という点、どのような情報でも提出を求められ、膨大な時間と費用がかかる厄介なものという印象がまだまだ強く、Eディスカバリー時代に突入してからは、いままで以上に、情報管理に手間がかかるため、より否定的な印象が強くなっているのではないだろうか。しかし、本報告書で触れたように、まずは封印条項やクローバック合意の活用を行い、企業間で未然に情報の余計な開示を避ける手法をとることが可能であるし、それでもいざ訴訟が提起された場合に、企業機密やプライバシーにかかわる情報とその主な内容となるが、保護命令を裁判所に申立て、ディスカバリー手続における不必要な情報開示を避けることを活用すべきである。この点は、保護命令のいわゆる防御的役割または機能であり、ディスカバリーに対する恐怖を軽減することになるであろう。

単に保護命令を行うといっても、特に特許訴訟においては、保護命令が柔軟な使われ方をしていることが今回の研究を通じて明らかになった。保護命令では、先に述べたようにディスカバリーされた情報について開示者の制限を求めることができるが、VIで扱った事例1と事例2では、その際に情報へのアクセス権を外部の訴訟弁護士または外部コンサルタントに制限することを求めたり、被開示者からそのような開示限定者を依頼するのには費用が掛かりすぎるため、社長を開示対象者に加えてほしいとの申立てを行った事例であった。ここからわかるように、保護命令の利用次第では、開示情報に対する関連性を示すことによって開示方法を限定することで、情報の保護を促進できると考えられる。

特許訴訟で今後も大きな問題となるテーマとして、パテントトロールに対する法的対策が挙げられる。事例3は、まさにパテントトロールによる全面的開示請求に対して保護命令を武器としてディスカバリー請求に限定をかけた事例であった。この事案では、保護命令の機能を最大限に生かすことによって、その攻撃的な役割を果たすことができ、裁判所も保護命令による非開示を認めた。保護命令の攻撃的役割というのは防御的役割とある意味、表裏一体の関係性を持つが、事例3を通じて、「パテントトロールに好きなようにされない」という保護命令の利用による新しい防御策を感じ取ることができた。パテントトロールが台頭する時代において、このような保護命令の活用の再評価、再利用を促すべきであろう。

ディスカバリー手続は、実務との関係が密接であるため、例えば、クローバック規定が実際に実務でどの程度なされているのかなどのいわゆる実証的研究の必要性があるだろう。今回は実証的研究にまで到達することができなかつたので、この点は今後の課題としたい。