



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第11回である本稿では、米国特許訴訟におけるeDiscoveryについて説明する。

第1 はじめに

米国における訴訟の当事者は、Discoveryという制度の下、互いに広範に資料を開示し合うことを求められている。例えば、日本企業が、特許権侵害などで、米国で訴訟を提起された場合、米国のDiscoveryに関するルールに従って、関連する資料を広く開示する必要があり、これに反した場合には、重大な制裁を受ける可能性がある。特に、自社製品や、自社製品が組み込まれた製品が米国に輸出される場合には、米国での特許侵害訴訟に巻き込まれるおそれがあり、これに対して備えておくことが重要である。

電子データもDiscoveryの対象とされており、これはeDiscoveryと呼ばれている。近年はビジネスに関する情報の多くが電子データとしてやり取りされるため、eDiscoveryの重要性が非常に大きくなっている。本稿では、特にeDiscoveryに焦点を当て、これに対して日本企業が行うべき対応を説明する。

第2 「eDiscovery」とは¹

eDiscoveryとは、前述のとおり、電子データを対象としたDiscoveryを意味する。近年の技術発展に伴い、Discovery全体に占めるeDiscoveryの割合はますます大きくなっている。以下では、まず、前提としてDiscoveryについて簡単に説明し、続いて、eDiscoveryについて説明する。

1 米国には、連邦裁判所と、各州の州裁判所とが存在する。特許訴訟に関しては、米国の州裁判所ではなく、連邦裁判所が専属管轄権を有する。したがって、ここでは、連邦裁判所で適用される連邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure、FRCP）を前提に論じる。なお、州裁判所に訴訟を提起された場合、そこでは各州の民事訴訟規則が適用されることになり、また、各州の判例法があるため、Discoveryに関する規律も多少異なることに注意が必要である。