

知的財産紛争と我が国への デポジション制度導入の可能性



平安女学院大学教授
大阪大学大学院経済学研究科講師

西口 博之

目次

- I. はじめに
- II. 知的財産紛争とその解決
 - (1) 知的財産紛争の特徴とその対応
 - (2) 知的財産紛争と米国におけるディスカバリー制度
- III. 米国におけるディスカバリー制度とデポジション
 - (1) 米国におけるデポジション制度の現状
 - (2) 我が国が関与するデポジション
- IV. デポジション制度の我が国への導入の可能性
 - (1) デポジション制度導入検討の経緯
 - (2) 今後の導入可能性
- V. デポジション制度の知財関連訴訟への適用
- VI. おわりに

I. はじめに

知的財産権、特に特許権に関する紛争においては、科学技術の進歩による特許・発明の内容の多様化・複雑化及び専門化のために、一旦紛争が生じると紛争当事者のみならず、紛争解決のための仲裁人・裁判官による判断にも支障をきたし、このため鑑定人などの専門家の関与が不可欠であり、これらの特殊な分野の審理においては、従来通りの審理方法では解決が難しい。

更に、裁判による解決の場合には、本来公開の場での議論が得策ではない特許・発明の内容の詳細が裁判の審理という公開の場で開示されることより、当事者にとって不利益が増大しかねない。

そこで、我が国における特許紛争などについては、米国で行われているディスカバリー制度下でのデポジションの場で、かかる専門家を入れた議論が出来れば、不必要な情報の漏出をも防止でき、且つ裁判自体の効率化のためにも良策ではないかと考える。

本稿では知的財産紛争解決への対応策として、デポジション制度の導入の可能性を論じるものである。

II. 知的財産紛争とその解決

(1) 知的財産紛争の特徴とその対応

昨今の我が国における知的財産強化政策として、我

が国は平成14年に知的財産基本法を制定し、知的財産戦略本部の設置を行い知的財産推進計画を策定した⁽¹⁾。

その計画の一端を担うのが、知的財産訴訟に関する改革⁽²⁾である。

そもそも、知的財産権の特徴と言えることは、侵害に弱くまた裁判において相手方の侵害行為を立証することが難しい点であり、このために知的財産戦略及び司法制度改革の両面からの知的財産訴訟に対する見直しが必要とされ、その対応策が講じられてきた。

知的財産権関係事件への総合的な対応強化策は、裁判の充実・迅速化でありその審理期間の短縮を目標とし、その具体策の一つが平成17年4月よりの知的財産高等裁判所（知財高裁）のスタートであった⁽³⁾。

これは、専門的知見を要する事件への対応強化策にもなり、更に専門性の高い裁判を実現するという観点から、平成15年及び16年の民事訴訟法改正において「専門委員制度の導入」、「裁判所調査官の権限の拡大・明確化」などの措置も講じられてきた⁽⁴⁾。

更に、知的財産関連訴訟における侵害行為の立証的の容易化を図るために、知的財産関連訴訟の特性を踏まえた証拠手続きの更なる機能強化についての対応策として、日本版ディスカバリー制度についての検討もなされてきた⁽⁵⁾。

(2) 知的財産紛争と米国におけるディスカバリー制度

我が国における知的財産紛争が訴訟に至った場合には、その第一審は通常地方裁判所がその管轄であるが、その審理内容の特殊性・専門性などより第二審では、上述通り平成17年より知的財産高等裁判所（知財高裁）での審査に統一されているが、裁判自体は従来の制度によっている⁽⁶⁾。

一方、米国での民事訴訟の特徴は、その制度として州と連邦の二本建てになっていること以外に陪審裁判が原則と言う事である。その訴訟手続の流れは、先ず第一段階が訴答（プリーディング：pleading）と呼ば

れる訴訟の提起・訴状の送達・答弁書の提出であり、第二段階は公判前手続（プレトリアル・プロシデュアール：pre-trial procedure）であり、これには証拠開示（デイスカバリー：discovery）と公判前協議（プレトリアル・コンファレンス：pre-trial conference）があり第三段階として公判審理（トライアル：trial）があり判決並びに上訴へと進む⁽⁷⁾。第二段階は言わば裁判の準備段階として重要であり、証拠開示（デイスカバリー）には次の様なものがある。

- (a) 証言録取（デポジション：deposition）
- (b) 質問書（interrogatories）
- (c) 文書提出要求（request for production of documents and things）
- (d) 身体・精神検査（physical and mental examination）
- (e) 事実認否要求（request for admission）

この米国の証拠開示（デイスカバリー）制度は、1938年の連邦民訴規則の制定と同時に制定され、訴訟当事者に基本的な争点・事実・証拠を開示することで審理前の事実・争点の的確な把握を行う事にあり、その後1979年度の改正で利用度が高まったが、余りに広範な適用が故に訴訟の危機的な増加・訴訟遅延・司法運営コストの増加等の弊害も目立ち、その後数度の改正でその調整もなされている⁽⁸⁾。

しかしながら、これらの訴訟手続の中でのデイスカバリーの重要性は、その費用が全訴訟費用のうちの半分以上を占めると言われ、それは日本企業が米国での訴訟に巻き込まれた場合に80%以上の時間と費用がデイスカバリーの準備及び対応に費やされていると言われることよりも頷ける⁽⁹⁾。

また、このデイスカバリーの中で一番利用度の高いのは、上述(a)証言録取（デポジション）である。証言録取には口頭尋問（oral examination）と書面尋問（written question）とがあるが通常の場合は口頭の質問による証言録取である。

Ⅲ. 米国におけるデイスカバリー制度とデポジション

(1) 米国におけるデポジション制度の現状

証言録取（デポジション）は、証拠開示（デイスカバリー）制度の中で最も頻繁に利用される公判前手続であり、法廷外で相手方に立ち会いと反対尋問の機会を提供した上で、宣誓をした証人から質問に対する答えの形式で得た供述を速記録に記載する手続で、それ

に従い録取した書面が証言録取書又は供述録取書（deposition）と呼ばれる。同じ法廷外での供述書で供述者が自発的・一方的に供述した宣誓供述書（affidavit）とは異なるが、時として同義に使われることもある⁽¹⁰⁾。

証言録取（deposition）に関するルールとしては、連邦民事訴訟規則の証言録取関係条文（Federal Rules of Civil Procedure applicable to Depositions）があり、その要点は次の通りである⁽¹¹⁾。

この証言録取は訴訟開始後（訴状送達後30日経過以降）、いつでも裁判所の許可無しに行う事が出来、証人・供述者（deponent）には当事者並びに第三者もなり得る。第三者が任意に応じない場合も含め、裁判所の許可を得て罰則付き召喚状（subpoena）を取るなど強制力もある。

証人以外の出席者は、宣誓を司る公証人（the notary public who administer oath）並びに供述記録者（the reporter）のオフィサー（officer：両方の兼任可能）、尋問者（申立側当事者で通常はその代理人たる弁護士）、証人が属する当事者の弁護士等である。

反対尋問・手続進行や質問への異議申立がある場合、中断して裁判所の判断を待って再開も可能だが、通常は記録に留めるだけとなる。

聴取された証言は記録され、署名され、保管される裁判所にも提出されるが、直ちに裁判資料になるとは限らない。

証言録取の日時・場所は、相手方からの通知があるが、双方での調整も可能。場所は通常は申立側弁護士事務所で行われるが、外国での実行も可能。

証言録取の方式として、通常は口頭での一問一答形式に速記・テープレコーダー等で記録されるが、ビデオテープによる記録も許される。更に、電話での証言録取も可能（会議電話システムで、双方代理人・証人・リポーター等が参加）である。

ところで、証言録取については利点のある一方弊害もある。その長所としては、申立側にとっては相手側証人より有利な事実を察知出来る他、不利な証言の予見が可能で訴訟対策上好都合である点、また証人として当事者でない第三者にも質問出来る点、有利な証言をした証人が後の審理に出席出来ない場合にはその証言録取を証言として保全出来る点、証言録取を効果的に行う事で相手側当事者に真剣に和解を考慮させられる点⁽¹²⁾等が考えられる。しかし、その一方でこれらの利点が逆に作用するケースもある。例えば、相手側

弁護士に余分な時間を与える結果その訴訟戦略上相手側を利する事になることとか、広範な且つ長時間の証言録取により費用がかさむこと等は其の欠点と言わざるを得ない。

(2) 我が国が関与するデポジジョン

デポジジョンは上述通り、米国における訴訟手続きの一つのシステムであるが、我が国企業が米国との知的財産権に絡む紛争において、米国で提訴された場合には、当然そのシステムが適用される。その場合、当事者が在米の場合、米国でのデポジジョンとなるが、日本への帰国後であっても、その適用がなされる場合がある。後者の場合には、領事条約によるケース⁽¹³⁾と司法共助条約によるケース⁽¹⁴⁾とがあるが、在日米大使館或は各地の領事館で行われるのが通常である。

昨今、日米間の商事紛争の増加もあり、最近これらの在外公館でのデポジジョン・ルームは一年先まで予約済みの状況とのことである。

この我が国でのデポジジョン実施に関しては、法思想の相違もあり実施方法のいかんでは、主権侵害の問題を惹起する場合もある⁽¹⁵⁾。

また、このデポジジョン制度は、渉外事件の一端として我が国に関連してくるため、上述の条約・二国間協定などに関する国内法規定⁽¹⁶⁾が存在するほか、民事訴訟法や民事訴訟規則に直接の手続き規定はないが、民事規則その他の法令の中には、デポジジョンの目的のために利用されるものもある⁽¹⁷⁾。

IV. デポジジョン制度の我が国への導入の可能性

(1) デポジジョン制度導入検討の経緯

米国のディスクバリー制度が始めて我が国に紹介されたのは、米国での連邦民事訴訟規則が施行された1937年頃で、その後この制度については幾度となく議論されてきた模様である⁽¹⁸⁾。

戦後我が国の民事訴訟法制は米国からの影響も受けたとは言え、この制度の導入についての対応が積極的でなかったのは、この制度に関連する米国法の特徴としての懲罰的損害賠償責任・デープポケットの法理・権利濫用等への反発・懸念もあったのではないかと思う⁽¹⁹⁾。

しかしながら、その後この制度への関心が高まってきたのは、本稿での主題の知的財産権紛争以外に、消

費者訴訟や行政訴訟、更には医療過誤訴訟など時代の変容に伴う新しい分野での紛争例が増えたからであろう。

(2) 今後の導入可能性

最近、政府の知的財産戦略大綱による知的財産訴訟の在り方について(その2)－証拠収集手続きの権限強化(日本版ディスクバリー制度)に関する検討⁽²⁰⁾によると、「侵害訴訟における証拠保全手続きはどうかあるべきか」という具体的方策の証拠収集手続きの方法のあり方として、種々の提案が行われている。その中に次の二つの提案がある。

D案：米国の制度を参考に、訴訟提起前に供述録取制度を導入する。

E案：米国のディスクロージャー制度を参考に、当然開示制度を導入する。

これらの二つの提案は、特にD案はまさに米国のデポジジョン制度の導入についての提案だと思いが、これらの提案に対する経済界からのヒアリング結果としては、導入についての積極的な意見はあまり聞かれないようである。

しかしながら、我が国を含む世界の紛争例は知的財産に関するものだけではなく、医療過誤による紛争、会社訴訟などの複雑な商事関係紛争⁽²¹⁾などの増加が目立ち、これらの特別の分野には特別の裁判制度の必要性が生じるものと考えられる。

V. デポジジョン制度の知財関連訴訟への適用

そこで、取り敢えずは、知的財産権に関する裁判についてのみ、米国のデポジジョン制度を導入することが、次の理由で有用であると考えられる。

①最近の法改正により、専門委員と調査官の役割分担が設定されたが、この場合でも両当事者に対する専門家の関与が審理の場でしかないこと⁽²²⁾で、訴訟の簡素化・迅速化を図るためにも、日本でも米国の当事者主義の一部を取り入れ、調査官ないし専門家が審理の前段階においてデポジジョンの場で両当事者との事実調査に当たることが有益である。

②知財訴訟の場合、一般訴訟と異なり、両当事者とも専門知識が豊富であり、デポジジョンの場でよりスムーズな争点の整理が進み、その結果から判断して、和解の道を選ぶことに繋がる。

- ③特許訴訟では、同じ条件で行った実験なのに、結果が全然違うということもあるが⁽²³⁾、このような場合米国では、デイスカバリー制度の下で、両当事者から全ての実験資料が提出されるので、どちらサイドの実験条件に問題があるか判明する。日本でもこの制度の導入で実験に関して裁判所を不明から救える。
- ④英米では、侵害訴訟の被告が和解を希望する場合、自己が適切と考える金額の和解金を裁判所に預託するペイメント・イン (Payment-In) 制度或はオファ・オブ・ジャッジメント (Offer of Judgement) 制度があり⁽²⁴⁾、デポジション制度の導入に相まってこれらの制度の我が国への導入が和解率の向上に寄与できる。
- ⑤非公開性を好む発明・特許紛争においては、当事者の機密の保護のためには、ADRが望ましいが、どうしても訴訟に持ち込まれる場合でも、デポジションの場でのほうが、裁判の場でより、その機密性が保持できる。ましてや、その発明が営業秘密として保護されるべき事件での侵害訴訟の場合は、証拠調べなどが公開の場で行われ、営業秘密が秘密でなくなることにもなりかねず、そのような場合には、デポジション制度があれば民事訴訟法 234 条・224 条・232 条など証拠保全措置によって替われる⁽²⁵⁾。
- (今回公表された知的財産推進計画 2009 においても、その施策一覧項目 (104)⁽²⁶⁾で、営業秘密抑止力を高めるための法制度の整備に言及されている。)

VI. おわりに

現在も我が国企業の知財関連の米国での涉外事件では、訴えられる側としてのデポジション制度の適用を受けているわけだが、これらの涉外事件の裁判の場では我が国において外国企業を訴える場合でも、相手側企業からの有利な情報を入手するために、積極的な本制度の利用によりそのメリットを享受できるはずである⁽²⁷⁾。

一方、商事取引のグローバル化の結果、国内外商取引の垣根が取り外されていく現状では、その商事紛争の解決も出来るだけ世界共通のルールで行われるべきで、そのためにも本制度の我が国への導入が、望ましいものとする。

注

- (1) 知的財産基本法 (平成 14 年法律第 122 号) 並びに知的財産戦略本部令 (平成 15 年政令第 45 号) 参照。これにより設立された知的財産戦略本部で「知的財産推進計画」が策定され先日もその 2009 年度案が公表されている。
- (2) 首相官邸ホームページ。平成 14 年 3 月 19 日閣議決定「司法制度改革推進計画」参照。
- (3) 松田一弘「特許訴訟における技術的争点への各国裁判所の対応」『特許研究』第 40 号, 23 頁以下。棚橋祐治・高倉成男『ホーンブック知的財産法 I』北樹出版 2006 年, 27 頁以下。
- (4) 法務省ホームページより、「民事訴訟法等の一部を改正する法律」並びに「民事訴訟法改正要綱中間試案」参照。
- (5) 司法制度改革推進本部による第 6 回知的財産訴訟検討会資料 3「知的財産訴訟の在り方について (その 2) - 証拠収集手続の機能強化 (日本版デイスカバリー) に関する検討 -」(15・5・1)。司法制度改革推進本部事務局『司法制度改革概説 2』(知的財産関係二法・労働法) (株) 商事法務 2004 年, 157 頁以下。
- (6) 前掲松田一弘『特許研究』第 40 号 23 頁以下。但し、最近の我が国における裁判員制度の導入は一部の刑事事件がその対象である。
- (7) 長谷川俊明『日米パテント・ウォー』, 弘文堂, 1994, 78-81 頁。北川俊光『日米ビジネス紛争 - 法律摩擦の事例から -』, NKK, 1994, 162 頁以下。
- (8) 小林秀之『新版アメリカ民事訴訟法』弘文堂, 1997 年, 148 ~ 149 頁。
- (9) 竹原隆信『日米訴訟紛争の処方箋』, (社) 商事法務研究会, 1995, 56 頁以下。
- 大場正成「米国のデイスカバリー制度」『国際取引と係争の法律実務』, (社) 商事法務研究会, 1993, 498 頁以下。
- リチャード・マーカス (三木浩一訳)「アメリカにおけるデイスカバリーの過去, 現在, 未来 (上)」『NBL』No.699, 2000, 10-13 頁。
- (10) 高柳賢三・末延三次『英米法辞典』
- (11) Dennis R. Suplee/Diana S. Donaldson “The Deposition Handbook” Third Edition, Aspen Law & Business, 1999, p374-405, Appendix H “Federal Rules of Civil Procedure applicable to Deposition” Rule 26(b), 27, 29, 30, 30(b) (1), 30 (b) (5-7), 30 (c) (d) (e), 32.
- ジェームス・M・ミナモト/志知俊秀『米国訴訟必勝

ガイドー米国に於けるビジネス紛争処理実務－』, ILS 出版, 1998, 131 頁以下。

ロバート・E・レブランク／ケネス・E・クローズン／ヘンリー・シャー『米国特許訴訟戦略 I』, Jetro, 1993, 130-141 頁並びに 168 頁以下。

モリソンフォスター法律事務所『アメリカの民事訴訟』, 有斐閣, 1995, 90-99 頁。

小杉丈夫『アメリカ社会と法律』, (社) 商事法務研究会, 1996, 285 頁以下。

Bethyl A. Pearson/Rebecca White Berch “Video depositions: linguistic endorsement and caveats”, Language and the Law edited by John Gibbons, Logman Group UK Ltd., 1994, p171-186.

- (12) 和解率に関しては、前掲松田一弘『特許研究』第 40 号 33 頁注 59 では、英国での特許裁判所における侵害訴訟の和解率は米国同様に非常に高く約 95% と報告されているようである。また、モーリス・ローゼンバーク（和仁亮裕訳）「合衆国における公判前証拠開示手続の拡張時代の終焉」『民事訴訟雑誌』第 31 号（1985 年）27 頁によると、1983 年に米国の連邦裁判所に提起された 24 万件の事件のうち、和解率は 93.5% にも及んでいるとのことである。

(13) 日米領事条約第 17 条 1 項 e 号。アメリカの「デイスカバリーの日本での実施をめぐる問題点」『国際民事訴訟法』青林書院 241 頁以下。松本直樹「日本でのデポジション」『国際商事法務』第 20 巻第 10 号 1208 頁以下。

(14) 共助法第 1 条・第 1 条の 2・第三条。平川修「米国での PL 訴訟と日本における証言録取」『国際商事法務』第 11 巻第 5 号 310 頁以下。

(15) 前掲小杉丈夫『国際民事訴訟法』239 頁以下。

(16) 前掲小杉丈夫『国際民事訴訟法』第 245 頁以下。

(17) 小島武司・高橋宏志・霜島甲一・竹内康二・新堂幸司・

モーリスローゼンバーク「アメリカの開示制度と日本への影響」『ジュリスト』第 824 号 46 頁以下。民訴規則第 4 条・民事訴訟法第 343 条以下・民事訴訟法第 131 条並びに第 312 条・弁護士法第 23 条の 2 など。

(18) 前掲『ジュリスト』第 824 号第 46 頁。

(19) 潮見佳男・三木浩一・山本和彦・松木和道・長野浩三・外立憲治・今井和男・小原健「日本弁護士連合会第三回民事裁判シンポジウム II 証言録取（デポジション）、損害賠償制度」『NBL』第 903 号（2009・4・15）第 71 頁以下。

(20) 前掲注 5 参照。

(21) 家原尚秀「米国ノースカロライナ州における複雑な商事関係事件の審理について」『判例タイムズ』第 1286 号第 90 頁以下参照。会社訴訟などの複雑な商事関係事件について、特別の裁判所としてのビジネス・コートにおける審理方法が採用されているとのことである。

(22) 京都大学大学院法学研究科附属法制実務センター「司法過程の変革（知財訴訟への技術専門家の関与）」『調査研究叢書』第 13 号（2005 年）第 32 頁以下参照。

(23) 前掲注 22 『調査研究叢書』第 13 号第 33 頁参照。

(24) 前掲松田一弘『特許研究』第 40 号第 33 頁注 59 参照。

(25) 苗村博子・重富貴光「営業秘密について」『パテント』第 55 巻第 1 号第 13 頁以下並びに重富貴光「企業秘密等のトレード・シークレットの取扱い」山上和則・竹中俊子『国際知的財産紛争処理の法律相談』青林書院 2006 年 286 頁以下。

(26) 前掲注 1 参照。

(27) 藤田泰弘「第 8 章デイスカバリー及び弁護士・依頼者秘匿特権問題」『日米訴訟法の実務と論点』日本評論社 1998 年 260 頁以下参照。

(原稿受領 2009. 6. 29)