

米国民事訴訟の実務と知財リスク管理

知財ビジネスアカデミー 2005 年度プレコース「米国民事訴訟の実務と知財リスク管理」受講生

会員 海老原 健

目次

1. まとめ

2. 受講の理由について

3. 受講内容

.....

1. まとめ

2005 年末から 2006 年初めにかけて、米国の特許を中心とした民事訴訟制度と知財リスクについての講座を受講した。結論からいえば、講師の一色太郎先生の実務に基づいた講義は、米国の訴訟のみならず特許庁対応などを行っている方にも非常に参考になる講義であった。米国訴訟の講義の多くは、どうしても法律的な判決の紹介等で終始しがちな傾向があるが、今回の講義は先生のノウハウを含めた実務の話が中心であり、その点で、米国で訴訟を起こされる可能性がある企業、またはその企業にアドバイスする機会がある弁理士の方々に特に有用である。

なお、講師の一色先生は、現在 Morrison & Foerster 事務所に勤務され、カルフォルニア州およびワシントン DC の弁護士資格を有する、実務経験が豊富な米国弁護士である。

2. 受講の理由について

米国特許において、特許庁との対応については（代理人を通じてか否かは別としても）多くの方が経験されているが、訴訟ともなると経験者は少ないのではないかと思う。もちろん、私もそのような経験は全くなく、日本の制度とはかなり異なっているようなイメージは持っているが、どのような手続きで進んでいくのか全く基本的な知識がない状態であった。これでは、訴状が送達された場合や訴訟を起こされた場合に全く対応できないし、修復不可能な大きなトラブルは未然に防ぐ必要があるが、そのトラブルとは一体何なのか？、一体どんなことをすれば防ぐことができるのか？がさっぱり分からないという不安な状態であった。

また、いざ訴訟になると、大体の場合は米国の担当弁護士にその手続きのほとんどを依頼し、（実際の仕事の負荷は多大だとしても）彼らの言いなりに進み、実際に我々の考えることは少ないように感じるが本当なのだろうか？ また、すべてを弁護士任せでよいのだろうか？ 米国の訴訟は非常にコストがかかるという話を聞いているが、それはどのような理由なのか？ 削減のしようもないコストであれば説明もつくが、弁護士の怠慢などでかかる費用なども存在するのではないか？ といった素朴な疑問が常に存在していた。

また、米国の場合、基本的には知りえた情報はすべて特許庁へ知らせるとというのが原則と聞いている。もし、それが訴訟でも同様であれば、訴訟担当の事務所へ知らせると不利になるようなことが存在し、弁護士に相談すべきことと、してはならないことの判別が必要な場合が存在するのではないか、という疑問も以前から有していた。

今回の講習会では、以上のような不安を解消することが目的の一つであったが、幸いなことに、これらの悩みは、あくまで私自身のレベルにおいてはほとんど解決するほどであった。もし、同様の悩みを有する方々がいらっしゃれば、一色先生の講義を聴くことを是非ともお勧めする次第である。

3. 受講内容

第 1 回の講義時に、講師から期待される内容や経験年数等の質問があった。これは、先生が講義する内容を、我々のレベルに合わせて説明して下さることを意図しており、我々への配慮であった。受講生の中には日本の民事訴訟に精通していらっしゃる方などもいて、レベル的にはかなりばらつきがあったように思うが、ほとんどの方は米国民事訴訟については初心者であった。よって、自分は参加したくとも、米国の民事訴訟なんて何も知らないし、敷居が高いなどと感ずる必要性は全くなく、全くの初心者であっても臆するこ

となく参加することが可能だと思う（当然私も米国民事訴訟については完全な初心者であった）。

基本的な教科書は、講師が勤務されている Morrison & Foerster 法律事務所から出版されている「アメリカの民事訴訟」であった。そして、この「アメリカの民事訴訟」を予習教材として事前に読んでおき、講習会当日には講師が作成する教材が配布され、先生からその資料に基づき説明を受ける、という手順で講義は進められた。ただし、正直言って、予習教材を読んで講義に参加するのは半数程度で、残りは講義中に講義を聴きながらあせって教材を読むという体たらくであった。

「アメリカの民事訴訟」は、民事訴訟手続きの全体の概要を見る上では、非常に参考になる本である。しかし、我々が興味があるのは特許訴訟であり、民事訴訟自体では重要な論点ではあっても、特許訴訟では特に問題にならないような論点も当然存在する。ので、限られた時間を有効活用するために、民事訴訟の中でも特許制度ならではの問題点を重点的に説明された。よって、先生から毎回配布される資料も、重要な部分は詳細に、関係ない部分はかなりばっさり切り捨てていた印象がある。

特に重要な点は、アメリカ民事訴訟特有の制度である秘匿特権とワークプロダクト、ディスカバリーの話であった。我々にはあまりなじみのない制度であるが、米国では、ディスカバリーによる情報開示に伴い、訴訟の結論を左右する重要な制度である。もちろん、この制度があること自体は分かっているわけだが、では実務上どのようにすべきか、またなぜそのような面倒なことをしなければならないのか、ということを完全に理解することは非常に困難と思われる。しかし、先生の講義では、秘匿特権の説明のみならず、警告状に対する防御法なども詳しく説明して下さった。特に企業で、米国訴訟を担当する可能性があるような方やアドバイスを行う立場の方には、自分の知識のためのみならず、自社の他の部署の説得するための理論武装（なぜ面倒なことをやる必要があるのか、なぜ費用がこんなにかかるのか等）としても非常に有用であろうと思われる。

また、講義の途中では、実務としての理解を深めるため、ビデオなども活用して下さった。このビデオは主として、宣誓供述に参加する人向けのものではあったが、百聞は一見にしかずであり、知識をさらに向上させることができた。

また、後半のメイントピックとして、講義が一通り終了した後先生から事例が出され、グループに分かれての演習も行われた。米国弁護士から急遽警告状が送られた場合の対応をどうするか、という事例である。自分では事前講義を聴いて分かったつもりであっても、必要な措置を完全かつ網羅的に挙げることはできず、結果として自分の知識のなさを実感することになってしまった。特に企業の場合は、弁護士費用を削減するために、どうしても弁護士への相談が後手後手に回るケースも少なくないと思われ、その点でも社内にある程度のアドバイスができる弁理士がいることは非常に有用であろうと感じる。

この事例に対して先生が作成して下さった答えは、ある意味、「警告に対する対応の一覧集」というべき今後の活用が期待できる重宝なものであった。弁護士の方がノウハウとして秘匿しておくような高度な内容を有しており、これだけでも受講した意義があったと感じる。

本講義で最も有効だと感じたのが、ゼミ形式による小人数の講義であった。今回のコースに参加したのは合計で7名であるが、これぐらいだと、自分が分からない場合、瞬時に先生に対して質問が可能である。もちろん、質問の内容は講義に関することではあるが、自社の訴訟案件を聞いても親切に答えてくれそうなアットホームな雰囲気であった。また、判例を調査したりしなければいけないようなその場で返答できない質問に対しては、先生が次の講義までに調べて説明して下さるという徹底ぶりだった。多忙の中、知識不足の我々に対して、真摯に返答して下さった講師の態度は尊敬に値する。

なお、日本の弁理士との交信であっても、米国の弁護士と同様に秘匿特権を行使できる、という判決も出されており、日本の弁理士が日本以外の場所であっても十分活用できる環境になりつつある。また、先生の講義を聴きながら、下世話な話ではあるが、この講義で得た内容を米国の弁護士に質問したら一体いくら費用を請求されるのかを考えると、その費用対効果は比べようもなく大きいと常々感じていた。企業内弁理士はもちろんのこと、実際に企業に対してアドバイスをするような立場にある方にも非常に有用な講義である。

最後に、講師である一色先生には、時間外にも多くの時間を割いて質問に返答いただき、感謝の念に耐えない。この場を借りて御礼申し上げる。

(原稿受領 2006.5.11)