

REPORT

連邦民事訴訟規則の変更による
原告主張要件、事件管理手続き、ディスカバリーへの影響

2015年12月18日

12月1日からの連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)の変更¹により、特許侵害訴訟における特に間接侵害に関する原告主張要件(pleading requirements); 早期段階における事件評価および管理; 特に書類提出と電子保存情報(ESI)の保存とに関するディスカバリーの範囲と特定のディスカバリー手続きへの影響が見られます。この変更により、規則1、4、16、26、30、31、33、34、37、55、84に影響が見られます。下記のコメントでは、(i) 規則84の廃止および直接侵害を主張する際の特殊性(詳細な理由)の基準を従来設定していた「フォーム18」の削除; (ii) 訴訟の初期のペースを早めることを意図とした、規則4と16の変更; (iii) ディスカバリーの適切な範囲を判断する際の「均衡性(proportionality)」の重要視を含む、規則26の変更; (iv) 書類提出プロセスに影響を及ぼす、規則34の変更; (v) ESIの指摘と保存に影響を及ぼす、規則37の変更を含む最も著しい変更に焦点を当てます。

I. 原告主張の基準 (PLEADING STANDARDS)

Atlantic Corp. v. Twombly 事件(550 U.S. 544 (2007))の判決および *Ashcroft v. Iqbal* 事件(556

U.S. 662 (2009))の判決では、米国最高裁判所は、特殊性(詳細な理由)が、連邦規則の原告主張の基準(notice pleading standard)に基づき従来当該基準を満たすとされたものより、民事訴訟における原告側の最初の申し立てに更に義務付けられるとしました。実際、*Iqbal* 事件と *Twombly* 事件は、単なる貧弱な侵害主張以上のものとなる原告主張書面にて事実詳細のレベルを義務付けるため、特許誘引侵害事件の観点において適用されました。しかし、2012年、米国連邦巡回区控訴裁判所は、「フォーム18」が、直接侵害を主張する訴状の評価基準であると確認しました。 *R+L Carriers, Inc. v. DriverTech LLC* 事件(681 F.3d 1323, 1334 (Fed. Cir. 2012))と *K-Tech Telecommunications, Inc. v. Time Warner Cable, Inc.* 事件(714 F.3d 1277 (Fed. Cir. 2013))を参照のこと。従って、今までは、「フォーム18」に基づき、特許番号の提示と被疑侵害品の指摘のみで充分でした。

12月1日付けの変更に基づき、規則84と付録の「フォーム18」を含む特定の記入用紙が廃止となりました。諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)には、「規則84の廃止は、既存の原告主張の基準(pleading standards)もしくは民事規則(Civil Rule)8の要件を変更するものではない」とあるものの、上記のように、連邦巡回は、直接侵害事件の最低限の原告主張の基準(pleading standards)を判断する際に「フォーム18」に従来依拠していたた

¹ 米国議会に提出された規則変更と諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)の一括法案は、<http://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure> において入手可能。

2015年12月18日

め、特許侵害事件の原告主張の基準(pleading standards)が変更となります。「フォーム 18」が廃止となったため、地方裁判所は、侵害主張が *Twombly* 事件と *Iqbal* 事件において米国最高裁判所が明瞭に表現した基準と一致させて、侵害主張が「信頼できる(plausible)」ことを証明させるようにするため、当事者に対して全特許侵害訴状への十分な事実詳細の記載を義務付けるように思われます。もちろん、各裁判所における、また最終的に連邦巡回においてこの基準を満たすのにどの程度の事実詳細が義務付けられるのかは今後判断されることとなります。

II. 規則 4 と 16 の変更

規則 4(m)の変更では、訴状提出後の送達の限定期間は、120 日から 90 日へと短縮されています。同様に、規則 16(b)(2)の変更では、日程命令(scheduling order)の発行期間は、被告に訴状が送達されてから 120 日から 90 日へと、もしくは被告が出廷してから 90 日から 60 日へと短縮されています。諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)では、これらの変更は、「訴訟初期段階における遅延を短縮」させることを意図とするとあります。また、このような変更により、既にも上記で説明の、以前よりも厳しくなった原告主張の基準(pleading standards)と下記に説明する規則 26、34、37 の変更と一致して、当事者に対して、特に原告に対して事件の早期展開と計画を練るように促すこととなります。

III. 規則 26 の変更

A. 規則 26(b)(1)

規則 26 には、ディスカバリーの範囲とタイミングを規定する総則が含まれています。ディスカバリーの範囲について、ディスカバリ要求が当事者の主張もしくは弁護に関連している必要があるだけでなく、当該要求が「事件の必要性に均衡している」必要があるこ

とを示すため、規則 26 が改正されました。改正規則 26(b)(1)に基づき、ディスカバリーが均衡であるかどうか判断する際に検討すべき要因には、(1) 対象問題点の重要性、(2) 争点に対する金額、(3) 当事者による関連情報へのアクセスの度合い、(4) 当事者の資源、(5) 係争解決におけるディスカバリーの重要性、および(6) 利点と比較した負担および経費が含まれています。従来、これらの均衡性要因(proportionality factors)の一つ以外は、規則 26(b)(2)(C)(iii)に記載されていました。この規則は、例えば、保護命令を求めるための申し立て(motion for a protective order)に応答して、裁判所によるディスカバリーの限定を規定するものでした。現在、改正規則によると、当事者と裁判所は、事件のディスカバリーの全体範囲を判断する際、各事件の発端で、これらの要因を検討するように義務付けられています。諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)には、「今回の改正は、ディスカバリーの範囲を定義付けする際に、均衡性要因(proportionality factors)を本来の位置に戻し、ディスカバリ要求、応答、異議等をなす際に、当事者によるこれらの要因に関する規則 26 (g) に基づく検討の義務を強化するものである」とあります。

重要なことに、諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)では、本改正が、(i) 当事者がディスカバリーを求める際に、均衡性の立証責任を位置付けるものではなく、もしくは(ii) 均衡していないという単に決まり文句の異議を申し立てることにより、相手方当事者がディスカバリーを拒否することを許可するものではない」と明確に記載されています。むしろ、「当事者と裁判所には、全ディスカバリーの均衡性を検討し、ディスカバリー係争を解決する際にその旨を検討する連帯責任がある」と記載されています。また、諮問委員会は、上記の要因(3)、すなわち当事者に対して関連情報へのアクセスの度合いについての検

2015年12月18日

討の指示が、一当事者にほとんど情報がなく(例えば、個人の原告もしくは特許不実施主体(NPE)等)、もう一方の当事者が膨大な情報量に簡単にアクセスできる(例えば、大企業が被告である場合等)という事件、すなわち「情報不均斉(information asymmetry)」に関する事件に焦点を当てることを意図とすることを説明しています。諮問委員会では、たいてい、このような状況は「もう一方の当事者より更に多くの情報量を有している当事者に対するディスカバリーへの応答負担が大きいことを意味し、それが適切である」ことを理解しています(強調のため下線部追加)。

下記に改正規則 26(b)(1)の関連部分を記載します。追加部分は下線で、削除部分は取り消し線で示されています。

(1) **一般範囲。** 裁判所の命令により限定されない限り、次のようにディスカバリーの範囲を定める: 当事者は、(i) 当事者の主張もしくは弁護に関連しており、(ii) 対象問題点の重要性、争点に対する金額、当事者による関連情報へのアクセスの度合い、当事者の資源、問題点解決におけるディスカバリーの重要性、利点と比較した負担もしくは経費を検討して、事件の必要性に対して均衡している非特権内容に関するディスカバリーを得ることができる。ディスカバリーの範囲内の情報は、必ずしも証拠として認められる必要はない。書類もしくは他の有形なものの存在、記載、性質、管理、状態、場所、および開示可能な事項について周知である人物の氏名と居所を含む。充分な理由を示した上で、裁判所は、訴訟に関する内容に関連する事項についてのディスカバリーを命令することができる。ディスカバリーが、事実認定として認められる証拠についてのディス

~~カバリーに繋がると理屈にあって思われる場合、関連情報は、正式事実審理(trial)において認められる必要はない。全ディスカバリーは、規則 26(b)(2)(C)により課せられた限定の対象となる。~~

B. 規則 26(d)(2)

規則 26(d)では、ディスカバリーの時期と順序について規定されています。従来の規則 26(d)では、通常、当事者には、規則 26(f)に基づくディスカバリーに関する当事者同士の協議の前に、ディスカバリーを要求することは認められていませんでした。新規則(26)(d)(2)では、現在、規則 34に基づき、規則 26(f)に基づくディスカバリーに関する当事者同士の協議の実施前でも、当事者は、「当事者に裁判所への出廷命令(summons)および訴状が送達されてから 21 日後なら」いつでも書類要求を送達することができます。しかし、そのような要求への応答の 30 日間の期限日は、規則 26(f)に基づくディスカバリーに関する当事者同士の協議が開始となり初めて設定されます。

諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)によると、本改正は、「規則 26(f)に基づくディスカバリーに関する当事者同士の協議中に内容の濃い話し合いとなるように構成」されています。換言すると、もう一方の当事者により要求されている書類の範囲について当事者が早期把握することにより、規則 26(f)に基づくディスカバリーに関する当事者同士の協議が更に内容が濃く有意義なものとなるように、また関連情報の範囲と当該情報の指摘および提出手段に関する早期合意となるようにと期待されています。最終目的は、事件に対して最も関連のある情報に焦点を当てるように更にスムーズであり、効率がよいディスカバリープロセスを実施することにあります。

下記に新規則 26(d)(2)の関連部分を記載します。ディスカバリーの順序に関する従来の規

2015年12月18日

則 26(d)(2)の文言が、若干修正されており、新規則 26(b)(3)に移行されています。

(2) 規則34に基づく早期要求。

(A) 配達の時期。当事者は、当事者に裁判所への出廷命令 (summons) および訴状が送達されてから 21 日後ならいつでも規則 34 に基づく要求を:

(i) 別の当事者からその当事者に対して、および

(ii) その当事者から原告に対して、もしくはその当事者から訴状が送達された他の当事者に対して、配達することができる。

(B) 送達されたとみなされる時期。要求は、最初の規則 26(f) に基づくディスカバリーに関する当事者同士の協議で送達されたとみなされる。

IV. 規則 34 の変更

規則 34 には、書類、電子保存情報、有形のものに関する要求および提出の手続きが記載されています。主に、規則 34 の改正では、書類提出の要求に回答する当事者の義務について焦点が当てられています。特に、(i) 「特殊性(詳細な理由)を含む(with specificity)」異議理由を供述し、回答資料が当該異議に基づき非開示であるかどうかを明確に示すように; (ii) 「要求に記載された」とき、「もしくは回答に記載の別の理屈に適ったときに」回答書類のコピーもしくは電子保存情報(ESI)を提出するように、回答当事者に対して義務付けています。これに対応して、規則 37(a)(3)(B)(iv) の変更では、当事者が「規則 34 に基づき要求されたように、書類を提出しなかった」際、強制提出の申し立て(motions to compel)が認められています。

諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)によると、「特殊性(詳細な理由)を含む

(with specificity)」異議理由の供述を義務付ける規則 34(B)(2)(B)の新文言は、質問書(interrogatories)を規定する規則 33 の現行文言から実際に採用されており、「詳細な理由を含まない異議が規則 34 に基づき適切であるかもしれないという疑い」の削除を意図とするとあります。この変更は、当事者に書類が異議に基づき非公開であるのかどうかを示すように義務付けている規則 34(b)(2)(C)の新文言と関係があります。諮問委員会の説明のように、書類提出要求の範囲があまりにも広すぎることを示す異議の一部として、例えば、応答当事者は、書類提出の範囲があまりにも広すぎる要求の特定部分を示し、例えば、応答当事者が「訴訟対象の出来事より前に所定の期間内に作成された書類もしくは電子保存情報に」調査を限定する、「もしくは特定の出所に」調査を限定することを示すことができます。

改正規則 34 では、書類提出当事者に対して、特定の書類が非開示であることを指摘することが義務付けられていません。「書類提出当事者は、非開示の全書類の詳細な説明もしくは非開示の全書類のログを提示する必要はないが、書類が開示されていない事実を他の当事者に通知する必要がある、それによって異議に関する話し合いを促す必要がある。」従って、上記の例において、応答当事者が調査範囲を限定するという表示は、資料が、広すぎる異議に基づき開示されていないという十分な表示でもあります。

規則 34 の変更では、通常、当事者が書類提出の旨を示しても、実際の書類提出日を示さなくてもよいとする現在の状況とは異なり、いつ回答資料を提出するのかを明記するように回答当事者に対して更に義務付けられています。修正文言の表示および諮問委員会の説明のように、「書類提出は、要求に記載の検査のときまでに、もしくは回答に具体的に記載された別の理屈に適ったときまでに終了させ

2015年12月18日

る必要」があります。諮問委員会の注意書(Advisory Committee Notes)では、実際、頻繁に書類が段階的に提出されることが認められています。しかし、このような状況では、応答当事者は、「書類提出の開始日と終了日を指定」すべきです。

下記に改正規則 34(b)(2)(B)と(C)の関連部分を記載します。追加部分は下線で、削除部分は取り消し線で示されています。

(B) 各事項への応答。各事項もしくはカテゴリについて、応答には、検査と関連活動が、要求どおりに許可されることを記述するか、もしくは理由を含み、特殊性を有して(詳細な理由を記載の上)要求に対する異議異議の理由を記述するかのどちらかが含まれている必要がある。 応答当事者は、検査の代わりに、書類のコピーもしくは電子保存情報のコピーを提出することを記述してもよい。 書類提出は、要求に記載の検査のときまでに、もしくは応答に具体的に記載された別の理屈に適ったときまでに終了させる必要がある。

(C) 異議。異議において、応答資料が当該異議に基づき非開示であるかどうかを示す必要がある。要求の一部に対する異議では、その部分を明記し、それ以外の部分の検査を許可する必要がある。

V. 規則 37 の変更

規則 37 では、義務付けられた開示をしなかった場合もしくはディスクバリーにおける協力がなかった場合の制裁について記載されています。従来の規則 37(e)では、「電子情報システムの誠実な普通の操作により ESI を紛失してしまった」ため、当事者が ESI を提示しなかった場合のみが記載されています。規則では、

他の状況において ESI を紛失してしまった場合にどのような制裁が課せられるかについては記載されていませんでした。諮問委員会は、「従来の限定的であった規則では、そのような情報量の継続的である急激な増加から発生する深刻な問題が適切に取り扱われていなかった」と認めています。結果として、裁判所は、「電子保存情報を保存しなかった当事者に対して制裁もしくは治癒的対策を課すための著しく異なる基準」を作り上げてきました。

改正規則 37(e)では、裁判所が「当事者が ESI を保存するのに理屈に適った手段を取らなかったため、ESI を紛失してしまった場合に」取ることができる対策が指摘されています。従って、諮問委員会は、新規則の適用の際、裁判所は、(i) ESI 保存義務が発生したかどうか、そのような義務がいつ発生したか、および(ii)当事者が情報保存のため理屈に適った手段を取らなかったかどうかを判断する必要があるかもしれないと記しています(強調のため下線部追加)。この点で、諮問委員会は、新規則が、「情報保存の新しい義務を作成しようとしているのではなく、」「理屈にあって訴訟が将来起こりそうなことを予測できる場合に関連情報を保存する」慣習法上の当事者に課せられる義務に基づくことを示しています。諮問委員会により明瞭にされた、ESI 保存のため当事者に課せられた義務を評価する際に検討すべき要因には、(i) 今後の訴訟について当事者が有していた情報量; (ii) 当事者には、(例えば、制定法もしくは行政上の義務の結果として)別途に情報保存義務があったかどうか; (iii) 情報保存義務は、裁判所の命令により発生したのか; (iv) 情報保存義務および情報保存努力に関する当事者の精通度; (v) 情報は当事者が管理できる範疇にあったかどうか; および (vi) 新規則(b)(1)に記載のように、事件の必要性に対する情報保存の努力の均衡性(proportionality)が含まれています。

2015年12月18日

下記に改正規則 37(e)の関連部分を記載します。追加部分は下線で、削除部分は取り消し線で示されています。

(e) 電子保存情報を提示保存しなかった場合。例外に該当する状況がない場合、裁判所は、これらの規則に基づき、電子情報システムの誠実な普通の操作により電子保存情報を紛失してしまったため、電子保存情報を提示しなかったとして、当事者に制裁を課することはできない。当事者が、訴訟を予測して、もしくは訴訟において保存されるべきであった電子保存情報を保存するのに理屈に適った対策を取らなかったため、また追加ディスカバリーにおいて回復もしくは取り替えることが不可能なため、当該情報を紛失してしまった場合、裁判所は:

(1) 情報の紛失によりもう一方の当事者に対して不公平な損害があると判断された場合、当該損害を取り除くのに十分な範囲を超えない程度の対策の実施を命令することができる; もしくは

(2) 訴訟においてもう一方の当事者が情報を使用できないようにしたという当事者の行動が証明された場合にのみ:

(A) 紛失情報が当事者にとって不利なものであったとみなし;

(B) 当該情報が当事者にとって不利なものであったとみなす必要があると陪審員に指示を出し; もしくは

(C) 訴訟提起の却下もしくは懈怠判決(default judgment)とすることができる。

VI. 提案

これらの新規則に対して、例えば、(i) 特許侵害事件において原告主張書面(pleadings)で義務付けられる特殊性(詳細な理由)のレベルと(ii) ディスカバリーの均衡性の必要性(proportionality requirement)に対して、地方裁判所ごとに異なったアプローチを取るようになると思われます。地方裁判所および連邦巡回において、判例法が発展および進歩するには時間がかかるように思われます。この間、弊所では、新規則の観点から、次のような初期段階での提案を記載します。

- 裁判所が、主張(pleading)の初期段階で詳細なクレームチャートを最終的に義務付けない可能性があるというものの、今後原告となり得る可能性がある場合、侵害主張が「信頼できる(plausible)」ことを裏付けるため、「十分な事実詳細」を含めるように、被疑侵害品に関する更なる詳細な情報を含めること、およびその製品情報を特定の特許クレームに関連付けることを検討すべきである。
- 今後原告となり得る可能性がある場合、必要な場合、更に具体的な主張の提示のため、訴状補正の準備が整っているように提訴前に情報を十分に収集すべきである。例えば、一部の裁判所が利用する可能性があるプロセスとして、原告が、更に具体的な、事実に裏付けられた主張を含む補正訴状(amended complaint)を提出しなかった場合、特定期間内の訴状却下(dismissal of a complaint)が考えられる。
- 被告は、(i) 新規則と(ii) 訴状に事実詳細が欠けている場合、訴状却下のための早期申し立ての可能性に注意すべきである。
- 規則16と26の改正は、事件評価と管理の早期段階における当事者間での協力の必要性を重要視するものである。訴訟当事者と弁

2015年12月18日

護士は、早期段階において、ディスカバリーの範囲、今後のディスカバリーの費用および負担に関する質問に焦点を当てる準備が整っているべきである。これらの問題点に関してよく準備が整っている当事者は、規則26(f)に基づくディスカバリーに関する当事者同士の協議において、例えば、(i) (高額となる可能性がある情報保存、検討、提出の努力を限定もしくは回避する可能性がある)ディスカバリーの範囲とタイミングに関する制限と(ii) 可能であれば、最終的判断を求める申し立て (dispositive motion) を通して早期問題解決のため有利な予定表等を含み、自身に有利な事件管理計画について交渉するのにベストな位置につくことになる。

- 同様に、規則34と37の変更は、(i) 関連情報を保存するための義務の誘因と(ii) (例えば、関連データの出所と場所および当該データの重要管理人(key custodians)の指摘等の) 特にESIの関連資料の早期段階での指摘と保存の必要性を重要視している。できるだけ早くこれらの問題点に焦点を当てることにより、事件におけるディスカバリーの範囲を交渉し、ディスカバリー要求に対する具体的な異議を明記し、応答情報をタイムリーに検討および提出するため、当事者をよりよい状況に位置付けるように援助することになる。

* * * * *

Peter Ewald 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。*Ewald* 氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスのパートナーです。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。