

7 論 文

(1) 米国における特許侵害訴訟の手続—義務的なディスクロージャー Procedures of Patent Infringement Suits in US—Mandatory Disclosures

米国弁護士 (Attorney at Law) ヨーク M. フォークナー (York M. FAULKNER) ※

米国弁護士 (Attorney at Law) 鈴木 亜矢 (Aya SUZUKI) ※

抄 録 米国特許侵害訴訟において、ディスカバリーは最も重要な段階の一つである。連邦民事訴訟規則や各連邦地方裁判所の地区が定めるローカルルールは、頻繁に補正がされており、また、どの連邦地裁地区において提起された訴訟かによっても参照すべきローカルルールは異なる。しかし、ひとつのトレンドとして、多くの連邦地裁がディスカバリーの比較的早い段階における一定の情報の開示を要求しており、特許訴訟等の手続の進行の促進を図っている。本稿では、ディスカバリー段階における情報の開示（ディスクロージャー）の手続の一部について、イニシャルディスクロージャー（Initial Disclosure）、侵害性の主張書面（Infringement Contentions）、及び無効性の主張書面（Invalidity Contentions）を主にとりあげ、具体的な規則をいくつか参照しつつ、その概要を述べる。

目 次

1. はじめに
2. ディスカバリーにおいて開示が要求される情報（一般論として）
 - 2.1 想定シナリオ
 - 2.2 原告から開示されるべき情報
 - 2.3 被告から開示されるべき情報
3. イニシャルディスクロージャー（Initial Disclosure）
 - 3.1 開示が要求される情報
 - 3.2 期限
 - 3.3 補足・修正
4. 主張書面（Contentions）
 - 4.1 Contentions とは
 - 4.2 AIPLA' s Model Patent Local Rules
 - 4.3 原告による侵害性の主張書面（Infringement Contentions）

- 4.4 被告による非侵害性の主張書面（Noninfringement Contentions）
- 4.5 被告による無効性の主張書面（Invalidity Contentions）
- 4.6 原告による有効性の主張書面（Validity Contentions）
- 4.7 主張書面の修正
- 4.8 Contention Interrogatories（主張の開示を求める質問）
5. おわりに

1. はじめに

一般的に、特許権の侵害の争いは、合衆国連邦法である特許法に関する問題を扱うため、米国における特許侵害訴訟の手続的な面は Federal Rules of Civil Procedure（連邦民事訴訟規則、以下、Fed. R. Civ. P.）に従うことになる。

これに加えて、多くの連邦地方裁判所の地区は、特許訴訟に特化したローカルルール（以下 Local Patent Rules、Patent Local Rules 又は Local Rules という）を制定しており、当該地区内で起こされた特許侵害訴訟の手続はこれにも従う必要がある。

本稿では、Fed. R. Civ. P. と、特許侵害訴訟を多く扱っている地区の一つであるカリフォルニア州北部地区連邦地裁（N.D. Cal.）の Patent Local Rules と、を主に参照するが、適宜、他の地区の Local Rules も参照する。

なお、本稿は一般的な情報を提供することを目的としており、本稿の内容は弊所の助言や見解を表すものではない。

2. ディスカバリーにおいて開示が要求される情報（一般論として）

2.1 想定シナリオ

ここでは、原告（特許権者）が被告（侵害被疑者）に対して特許侵害訴訟を起こし、「被告の製品が原告の米国特許権を侵害している」と主張するという、一つの典型的なシナリオ（ケース X）を想定する。

本章では、上記想定シナリオにおいて、一般論として開示が要求される情報を述べ、次章以降で具体的な Fed. R. Civ. P. や Local Rules を見ていくこととする。

なお、具体的にどの情報をどこまで具体的に開示が求められるか又は開示をするかは、各当事者の Local Rules の解釈、戦略等による場合もあり、本稿では、あくまで想定シナリオについて例示的な説明を行うことを目的とする。

2.2 原告から開示されるべき情報

上記ケース X において、一般的に、原告は、特許侵害性に対して立証責任を負うため、例えば以下の情報を被告に開示することが求められる：

(1) どの製品に対して特許権侵害を主張す

るのか？

(2) どのクレームについて特許権侵害を主張するのか？

(3) 侵害性についてどのようなポジションをとるのか？（direct、inducement 又は均等論による主張を含むのか？）

(4) 被告の無効性の主張に対してどのようなポジションをとるのか？

(5) 各主張クレームについて、発明の着想及び具体化を示す証拠；各主張クレームの優先日をいつと主張するのか；他に無効性の事由となり得る事項はあるか（他の先行技術の存在、発明の開示・販売・申出・使用の存在は？）

(6) クレーム解釈に関してどのようなポジションをとるのか？

2.3 被告から開示されるべき情報

上記ケース X において、一般的に、被告は、特許無効性に対して立証責任を負うため、例えば以下の情報を原告に開示することが求められる：

(1) 特許の無効性についてどのようなポジションをとるのか？（どの先行技術を用い、どのように無効性を主張するのか？；35 U.S.C. § 112 又は § 101 に基づく主張はあるか？）

(2) 原告の侵害性の主張に対してどのようなポジションをとるのか？（どのクレーム要素を満たしていないと主張するのか？）

(3) クレーム解釈についてどのようなポジションをとるのか？

上記 2.2 節と 2.3 節の例示からわかるように、大まかにいって、当事者間で開示されるべき情報は、(A) 原告の侵害性の主張、(B) 被告の無効性の主張、及び (C) 両当事者のクレーム解釈に関する主張、の 3 つに大別される。本稿では、(A) 及び (B) に関する情報の開示について簡単に述べ、(C) につい

ては別の機会に述べることにしたい。

3. イニシャルディスクロージャー (Initial Disclosure)

3.1 開示が要求される情報

イニシャルディスクロージャーにおいて開示されるべき情報は、Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)(A)に規定されている¹：

Rule 26. Duty to Disclose; General Provisions Governing Discovery

(a) Required Disclosures.

(1) Initial Disclosure.

(A) In General. Except as exempted by Rule 26(a)(1)(B) or as otherwise stipulated or ordered by the court, a party must, without awaiting a discovery request, provide to the other parties:

(i) the name and, if known, the address and telephone number of each individual likely to have discoverable information—along with the subjects of that information—that the disclosing party may use to support its claims or defenses, unless the use would be solely for impeachment;

(ii) a copy—or a description by category and location—of all documents, electronically stored information, and tangible things that the disclosing party has in its possession, custody, or control and may use to support its claims or defenses, unless the use would be solely for impeachment;

(iii) a computation of each category of damages claimed by the disclosing party—who must also make available for inspection and copying as under Rule 34 the documents or other evidentiary material, unless privileged or protected

from disclosure, on which each computation is based, including materials bearing on the nature and extent of injuries suffered; and

(iv) for inspection and copying as under Rule 34, any insurance agreement under which an insurance business may be liable to satisfy all or part of a possible judgment in the action or to indemnify or reimburse for payments made to satisfy the judgment.

要約すると、Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)(A)は、当事者は相手方に以下の情報を開示しなければならないと規定している：

(i) 開示当事者が自らの主張又は抗弁をサポートするために使用する可能性のある情報であって、開示可能な情報、をもっているであろう人の名前、並びに分かる限りにおいて居所及び電話番号、そして当該情報の主題；

(ii) 開示当事者が自らの主張又は抗弁をサポートするために使用するかもしれない文書、電子的に保存された情報 (ESI) 及び有形物 (tangible things) の概要と保管場所；

(iii) 損害額の計算；等。

Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)(A)(i)における「discoverable information (開示可能な情報)」というのは、当事者の主張又は抗弁に関連性があり、かつ秘匿特権等のない事項に限られる (Fed. R. Civ. P. 26(b)(1))。

また、Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)(A)(i)に基づき特定される所定の情報をもっているであろう「人」は、一般的には、後にデポジションやトライアルで証言することになり得る人である。

1 — 2015年12月1日発効の連邦民事訴訟規則改正においては、Fed. R. Civ. P. 26(a)は改正されていない。

当事者は、事案をまだ十分に調査・検討していないからという理由によっては、イニシャルディスクロージャーの義務を回避することはできない。よって、特許侵害訴訟の比較的早いステージにおいて、合理的な事実関係の調査・検討を行うことが求められている。

なお、イニシャルディスクロージャーは一般的には当事者間で互いに送付し合うことで開示され、裁判所に対して提出するものではない。

3.2 期限

当事者は、Fed. R. Civ. P. 26(f) 会議（裁判官は出席しない当事者間のみの会議、いわゆる meet and confer conference）から 14 日以内に、相手方に対してイニシャルディスクロージャーを提示しなくてはならないが、両当事者間の合意（stipulation）又は裁判所命令によって別の期限が設定されている場合は、その期限に従う（Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)(C)）。

Fed. R. Civ. P. 26(f) 会議においては、当事者どうしがディスカバリーの日程や範囲について話し合うが、そこでイニシャルディスクロージャーについても話し合うこともあり得る。

例えば、イニシャルディスクロージャーの開示範囲を拡張することに合意することや、提出の期限について合意することもあり得る。それらの合意がなされた場合には、当事者は後に裁判所に提出するジョイントディスカバリープラン（Joint Discovery Plan）にその旨を記載する。一般的には、そのあと、Fed. R. Civ. P. 16 スケジューリング会議（Fed. R. Civ. P. 16 Scheduling Conference、Case Management Conference と呼ばれることもある）が当事者及び補助裁判官（magistrate judge）の出席のうえで行われ、当該 Fed. R. Civ. P. 16 スケジューリング会議の後に、裁判所はスケジューリング命令（Scheduling

Order）を出す。そのスケジューリング命令の中でイニシャルディスクロージャーや他の事項の期限が規定されることもある。

3.3 補足・修正

既に相手方に送付したイニシャルディスクロージャーが不完全・不正確であると気づいた当事者は、これを補足・修正しなければならない（Fed. R. Civ. P. 26(e)(1)）。

ただし、もし当初のイニシャルディスクロージャーに含まれていなかった情報が後に明らかになった場合であって、当該情報が interrogatory responses（相手方からの質問書に対する返答）等によってすでに相手方に実質的に開示されている場合には、一般的には補足・修正したイニシャルディスクロージャーを提出する必要はないと考えられている（Fed. R. Civ. P. 26(e)(1)(A)）。

4. 主張書面（Contentions）

4.1 Contentions とは

ここでいう Contentions とは、侵害性や無効性等の実質的な主張を相手方に開示する書面である。典型的な Contentions としては、侵害性の主張書面（Infringement Contentions）と無効性の主張書面（Invalidity Contentions）とがある。これらの Contentions の交換が求められることで、特許侵害訴訟のディスカバリーの比較的早い段階で原告の侵害性の主張と、被告の無効性の主張とが、それぞれ相手方に開示されることになる。

イニシャルディスクロージャーと同様、Contentions は一般的には当事者間で互いに送付し合うことで開示され、裁判所に対して提出するものではない。

Contentions をドラフトするにあたっては、あらかじめ十分な事实的分析と必要なリサーチを行い自らのケースを分析・補強する必要がある。言い換えれば、強い Contentions を作成するには、自らのケース

(主張・抗弁)の強みと弱みを把握しておく必要がある。

4.2 AIPLA's Model Patent Local Rules

2014年9月に、AIPLA (American Intellectual Property Law Association) のPatent Litigation Committee が AIPLA's Model Patent Local Rules (以下、Model Rules という) を公表した²。この Model Rules は各連邦地裁地区が特許事案に用いる Local Rules を策定する際に考慮されるべき一般的なガイダンスとして公表されている。

各連邦地裁地区の Local Rules は、侵害性の主張書面 (Infringement Contentions) と無効性の主張書面 (Invalidity Contentions) に関する内容的・時期的な要件を定めている。実務上は、各案件に応じて適用される Local Rules を参照する必要があるが、以下ではカリフォルニア州北部地区連邦地裁 (N.D. Cal.) の Patent Local Rules を主に参照する。

4.3 原告による侵害性の主張書面 (Infringement Contentions)

多くの Local Rules が、デイスカバリーの比較的早い段階において原告が被告へ侵害性の主張書面 (Infringement Contentions) を送付するように要求している。これにより、原告は侵害性についてどのようなポジションをとるのが早い段階で被告に開示される。

例えば、カリフォルニア州北部地区連邦地裁 (N.D. Cal.) の Patent Local Rule 3-1は、主張クレームと侵害性主張の開示書面 (Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions) について以下のように規定している³：

3-1. Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions

Not later than 14 days after the Initial Case Management Conference, a party claiming patent infringement shall serve on all parties a "Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions." Separately for each opposing party, the "Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions" shall contain the following information:

- (a) Each claim of each patent in suit that is allegedly infringed by each opposing party, including for each claim the applicable statutory subsections of 35 U.S.C. § 271 asserted;
- (b) Separately for each asserted claim, each accused apparatus, product, device, process, method, act, or other instrumentality ("Accused Instrumentality") of each opposing party of which the party is aware. This identification shall be as specific as possible. Each product, device, and apparatus shall be identified by name or model number, if known. Each method or process shall be identified by name, if known, or by any product, device, or apparatus which, when used, allegedly results in the practice of the claimed method or process;
- (c) A chart identifying specifically where each limitation of each asserted claim is found within each Accused Instrumentality, including for each limitation that such party contends is governed by 35 U.S.C. § 112(6), the

2 — AIPLA's Model Patent Local Rules, September 2014: http://www.aipla.org/committees/committee_pages/Patent-Litigation/Committee%20Documents/Forms/AllItems.aspx

3 — United States District Court for the Northern District of California, Patent Local Rules, November 1, 2014: <http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent>

identity of the structure(s), act(s), or material(s) in the Accused Instrumentality that performs the claimed function.

- (d) For each claim which is alleged to have been indirectly infringed, an identification of any direct infringement and a description of the acts of the alleged indirect infringer that contribute to or are inducing that direct infringement. Insofar as alleged direct infringement is based on joint acts of multiple parties, the role of each such party in the direct infringement must be described.
- (e) Whether each limitation of each asserted claim is alleged to be literally present or present under the doctrine of equivalents in the Accused Instrumentality;
- (f) For any patent that claims priority to an earlier application, the priority date to which each asserted claim allegedly is entitled; and
- (g) If a party claiming patent infringement wishes to preserve the right to rely, for any purpose, on the assertion that its own apparatus, product, device, process, method, act, or other instrumentality practices the claimed invention, the party shall identify, separately for each asserted claim, each such apparatus, product, device, process, method, act, or other instrumentality that incorporates or reflects that particular claim.
- (h) If a party claiming patent infringement alleges willful infringement, the basis for such allegation.

上記を要約すると、カリフォルニア州北

部地区連邦地裁 (N.D. Cal.) の Patent Local Rule 3-1 によれば、特許権侵害を主張する当事者は、Fed. R. Civ. P. 16 スケジューリング会議から 14 日以内に、主張クレームと侵害性主張の開示書面 (Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions) を相手方に送付しなければならない⁴。

そして、同 Patent Local Rule 3-1 (a)-(h) は、原告による主張クレームと侵害性主張の開示書面 (Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions) は、以下を含まなければならないとしている：

- (a) 侵害性を主張する特許クレームの特定；
- (b) 被告の侵害被疑品（又はプロセス）；
- (c) 主張クレームの各要素が、侵害被疑品のどこに見いだされるかを示したチャート；
- (d) 間接侵害を主張する場合には、直接侵害の特定、そして直接侵害に寄与又は induce する間接被疑侵害者の行為の説明；
- (e) 主張クレームの各要素が、侵害被疑品に文言上見いだされるのか、あるいは均等論に基づき見いだされるのか；
- (f) (所定の場合) 優先日；等。

カリフォルニア州北部地区連邦地裁 (N.D. Cal.) の Patent Local Rule 3-1 (a) は、侵害性を主張する特許クレームの特定を求めている。Rule 3-1(b) は、侵害被疑品の特定はできるだけ具体的に行われることを要求しており、例えば、分かる限りにおいて、各製品の名前又は型番により特定されることが要求される。Rule 3-1(c) は、クレーム要素と侵害被疑品を比較した、いわゆる特許侵害のクレームチャートを要求する。Rule 3-1(e) は、原告が侵害被疑品に対して文言上及び／又は均等論による侵害を主張するかどうかの開示を求める。Rule 3-1(f) は、開示者が主張する優先

4 — 例えば、ジョイントディスカバリープラン (Joint Discovery Plan) や Fed. R. Civ. P. 16 スケジューリング会議 (Fed. R. Civ. P. 16 Scheduling Conference) において期限に関して話し合わせ、スケジューリング命令 (Scheduling Order) の中で所定の期限が規定されている場合には、これに従う。

日の開示を求める。

侵害性の主張書面 (Infringement Contentions) はディスカバリーの比較的早い段階で送付されるものであるため、原告は、訴状を提出する前から、事実に調査・検討と法的分析を行うことが望ましい。

4.4 被告による非侵害性の主張書面 (Noninfringement Contentions)

被告が原告へ非侵害性の主張書面 (Noninfringement Contentions) を送付することを要求している連邦地裁地区もある。

例えば、ペンシルベニア州西部地区連邦地裁 (W.D. Pa.) の Local Patent Rule 3.4 は以下のように規定しており⁵、侵害性の主張書面 (Infringement Contentions) に含まれたチャートに返答(反論)する内容を含むチャートを含むことが求められている。

LPR 3.4 NON-INFRINGEMENT AND/ OR INVALIDITY CONTENTIONS

...

(b) Non-Infringement Contentions

Non-Infringement Contentions shall contain a chart, responsive to the chart required by LPR 3.2 [disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentionsを規定], that states as to each identified element in each asserted claim, whether such element is present literally or under the doctrine of equivalents in each Accused Instrumentality, and, if denied, the specific reasons for such denial.

4.5 被告による無効性の主張書面 (Invalidity Contentions)

多くの Local Rules が、ディスカバリーの

比較的早い段階において被告が原告へ無効性の主張書面 (Invalidity Contentions) を送付するように要求している。これにより、被告は無効性についてどのようなポジションをとるのが早い段階で原告に開示される。

例えば、カリフォルニア州北部地区連邦地裁 (N.D. Cal.) の Patent Local Rule 3-3 は、無効性の主張書面 (Invalidity Contentions) について以下のように規定している³：

3-3. Invalidity Contentions

Not later than 45 days after service upon it of the “Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions,” each party opposing a claim of patent infringement, shall serve on all parties its “Invalidity Contentions” which shall contain the following information:

- (a) The identity of each item of prior art that allegedly anticipates each asserted claim or renders it obvious. Each prior art patent shall be identified by its number, country of origin, and date of issue. Each prior art publication shall be identified by its title, date of publication, and where feasible, author and publisher. Prior art under 35 U.S.C. § 102(b) shall be identified by specifying the item offered for sale or publicly used or known, the date the offer or use took place or the information became known, and the identity of the person or entity which made the use or which made and received the offer, or the person or entity which made the information known or to whom it was made known. Prior art under 35 U.S.C. § 102(f) shall be identified by providing

5 — United States District Court for the Western District of Pennsylvania, Local Patent Rules, December 5, 2015: <http://www.pawd.uscourts.gov/sites/pawd/files/Local%20Patent%20R%20-%202012-5-2015.pdf>

the name of the person(s) from whom and the circumstances under which the invention or any part of it was derived. Prior art under 35 U.S.C. § 102(g) shall be identified by providing the identities of the person(s) or entities involved in and the circumstances surrounding the making of the invention before the patent applicant(s);

- (b) Whether each item of prior art anticipates each asserted claim or renders it obvious. If obviousness is alleged, an explanation of why the prior art renders the asserted claim obvious, including an identification of any combinations of prior art showing obviousness;
- (c) A chart identifying where specifically in each alleged item of prior art each limitation of each asserted claim is found, including for each limitation that such party contends is governed by 35 U.S.C. § 112(6), the identity of the structure(s), act(s), or material(s) in each item of prior art that performs the claimed function; and
- (d) Any grounds of invalidity based on 35 U.S.C. § 101, indefiniteness under 35 U.S.C. § 112(2) or enablement or written description under 35 U.S.C. § 112(1) of any of the asserted claims.

上記を要約すると、カリフォルニア州北部地区連邦地裁（N.D. Cal.）のPatent Local Rule 3-3によれば、主張クレームと侵害性主張の開示書面（Disclosure of Asserted Claims and Infringement Contentions）の送付から45日以内に、特許侵害の主張に対抗する当事者は、無効性の主張書面（Invalidity Contentions）を相手方に送付しなければならない。

そして、同 Patent Local Rule 3-3 (a)-(d) は、被告による無効性の主張書面（Invalidity Contentions）は、以下を含まなければならないとしている：

- (a) 先行技術の特定；
- (b) 各先行技術が主張クレームを anticipation 又は obviousness により無効にするかどうかの記述；
- (c) 各主張クレームの各要素が各先行技術の具体的にどこにあるかを示したチャート；及び
- (d) 35 U.S.C. § 101、§ 112(2) 又は § 112(1) に基づく主張クレームの無効性事由。

カリフォルニア州北部地区連邦地裁（N.D. Cal.）の Patent Local Rule 3-3 (c) は、クレーム要素と各先行技術とを比較した、いわゆる特許無効性のクレームチャートを要求する。自明性による無効性を主張する被告は、各クレームについて、先行技術文献の具体的な組合せを開示することが一般的に求められる。無効性の主張書面（Invalidity Contentions）は、以下の無効性事由を含むこともできる：35 U.S.C. § 101、§ 112(2) に規定された indefiniteness（AIA 施行後では 35 U.S.C. § 112(b)）又は § 112(1) に規定された enablement や written description（AIA 施行後では 35 U.S.C. § 112(a)）。

4.6 原告による有効性の主張書面（Validity Contentions）

原告が被告の無効性の主張書面（Invalidity Contentions）に返答することが求められている連邦地裁地区もある。そのような返答として送付される書面は、有効性の主張書面（Validity Contentions）や、無効性の主張書面への返答書面（Responses to Invalidity Contentions）等と呼ばれている。

例えば、ニュージャージー州地区連邦地裁

(D.N.J.) の Local Patent Rule 3.4A は、以下のように規定しており⁶、無効性の主張書面 (Invalidity Contentions) における各主張に賛成・反対するかどうかとその理由を含むことが求められている。

3.4A Responses to Invalidity Contentions.

Not later than 14 days after service upon it of the “Invalidity Contentions,” each party defending the validity of the patent shall serve on all parties its “Responses to Invalidity Contentions” which shall include the following:

- (a) For each item of asserted prior art, the identification of each limitation of each asserted claim that the party believes is absent from the prior art, except for design patents, where the party shall supply an explanation why the prior art does not anticipate the claim;
- (b) If obviousness is alleged, an explanation of why the prior art does not render the asserted claim obvious;
- (c) The party's responses shall follow the order of the invalidity chart required under L. Pat. R. 3.3(c), and shall set forth the party's agreement or disagreement with each allegation therein and the written basis thereof; and

...

4.7 主張書面の修正

一般的に、所定の理由が所定期間内に示された場合、当事者は侵害性の主張書面 (Infringement Contentions) や無効性の主張書面 (Invalidity Contentions) を修正することができる。

例えば、カリフォルニア州北部地区連邦地

裁 (N.D. Cal.) の Patent Local Rule 3-6 は、所定期間内に所定の理由が示された場合には、裁判所命令により、侵害性の主張書面 (Infringement Contentions) 又は無効性の主張書面 (Invalidity Contentions) の修正を認める、と規定している³。

4.8 Contention Interrogatories (主張の開示を求める質問)

一方、Patent Local Rules をもたない連邦地裁地区もある。例えばデラウェア州地区連邦地裁 (D. Del.) の Local Civil Rules は特許事件に特化したセクションは含んでいないが、実際上は、判事が、両当事者が contention interrogatories (主張の開示を求める質問) を送付し合いまたこれに返答し合うことを勧め、これを通じてお互いの主張の開示がなされることが多い。具体的には、スケジューリング命令の中において、判事が Interrogatories (質問書) が contention interrogatories (主張の開示を求める質問) を含むよう指示し、またその期限を指定するケースが多い。

したがって、Patent Local Rules がない連邦地裁地区であっても、上記の例のように書面によるディスカバリー (質問書への返答や、場合によっては自認要求書 (Request for Admission) への返答を含む) により、主張を相手方に開示することが求められている。

さらに、例えば被告会社が Fed. R. Civ. P. 30(b)(6) 証人 (会社を代表する証人) のデポジションを使って原告会社の法律的主張を知ろうとすることもある。そのような場合、原告会社は、法律的主張の開示はデポジションではなく書面によるディスカバリー (質問書への返答等) を通してされるべきと反論するかもしれない。なお、Fed. R. Civ. P. 30(b)(6)

6 — United States District Court for the District of New Jersey, Local Civil and Criminal Rules, April 3, 2014: <http://www.njd.uscourts.gov/sites/njd/files/completelocalRules.pdf>

証人のデポジションの場を使って、相手方の法律的主張の根拠となる「事実」について質問することは一般的に適切である。

5. おわりに

本稿では、ディスカバリー段階における情報の開示（ディスクロージャー）の手続の一部の一般論を述べた。米国特許侵害訴訟の実務においては、該当する規則やジョイントディスカバリープラン（Joint Discovery Plan）、スケジューリング命令（Scheduling Order）等に従いつつも、実際の書面作成に当たっては、実質的な内容は同然のこと、どのように書くのか、どこまで書くのか等の判断が求められる。よって、事前に行った事実的・法的分析をもとに、チーム内で話し合いをし、一定の戦略をもって書面作成を行うこととなる。