

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー【Web会議方式】

鑑定書と秘匿権の維持 ～ 鑑定・交渉・訴訟

1) 開催日時：2021年1月14日（木）9：30～11：00

2) 講演者：Yoshida & Associates, LLC

吉田 健一郎 氏（米国特許弁護士）

<主なトピックス>

①秘匿権の基礎

- ・ 米国での秘匿権の基礎概念と判例（*Upjohn v. United States*, 449 U.S. 383 (1981)）
- ・ 秘匿権の成立と維持条件
- ・ 米国特許訴訟における秘匿権
- ・ 訴訟での秘匿権の意味と活用
秘匿権を主張することにより、鑑定書に関する書類の開示拒否、開示遅延及び鑑定書取得に関する証拠提出阻止ができる。



吉田 健一郎 氏

②特許に関する代理人と秘匿権

- ・ 特許出願代理人に関する秘匿権
- ・ 鑑定代理人に関する秘匿権
- ・ 交渉代理人に関する秘匿権
- ・ 訴訟代理人に関する秘匿権
- ・ 判例による代理人と秘匿権の関係
Karusz Industries Ltd v. Smith-Blair Inc
(E.D.N.C. 2016)
Zen Design Grp. Ltd. v. Scholastic, Inc.,
(E.D. Mich. 2018)

③秘匿権の維持のために必要な考慮

- ・ 鑑定依頼に関する秘匿権
鑑定書依頼の方法
- ・ 鑑定取得後の秘匿権維持の意味
秘匿権が破棄されておらず維持されている場合に限り、鑑定書に関する書類の開示拒否、開示遅延及び鑑定書取得に関する証拠提出阻止が可能。
- ・ 社内での鑑定書取得後の注意
鑑定書取得後の社内での検討書類は秘匿権範囲外である。説明用の資料が必要であれば、Executive Summary の作成を依頼する。
- ・ 社外への情報開示の是非
警告状の受理時や訴訟開始後に自社の関連会社や顧客への説明のため開示が必要となる場合には、結論のみの開示に留めるとリスクが減る。

本セミナーは企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上