

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN米国特許セミナー【オンライン】

米国企業から警告状が届いてからの対応～具体的なステップを決定するための実務と判例

1) 開催日時：2021年9月9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>

米国企業から、警告状やライセンス提供書面の受理

- ・社内検討（特許の評価と事業への影響等から方針決定）
- ・初期対応
 - 自社対応か、代理人への依頼か
 - 警告状への回答と、対象、条件等の明確化
 - 自社による米国企業との特許論争の注意点
- ・代理人依頼
 - ・代理人介入の利点
 - 米国特許弁護士による秘匿特権を主張できる
 - 判例等により妥当な法解釈の助言を受けられる
 - 鑑定書による意見・助言に依拠すれば、抗弁の正当性を主張できる
 - 但し鑑定書を証拠として提出すると秘匿特権が破棄され、関連書類・情報の秘匿特権も破棄される
 - ・代理人と秘匿特権
 - 「出願代理人」「鑑定代理人」「交渉代理人」「訴訟代理人」の役割を重複して依頼する場合には、秘匿特権が保たれる組合せとなるような注意が必要



吉田 健一郎 氏

提訴を回避して和解することを前提とした交渉

- ・代理人依頼の要素
 - 交渉代理人の選択が妥当で指示・情報交換が潤滑でなければ、費用対効果の高い和解を期待できない
- ・交渉準備
 - 社内での統一した見解（幹部の了承）が必要
 - 交渉代理人との交渉開始前の準備（経緯と社内統一見解を伝えて助言を得る）
 - 鑑定書依頼（交渉代理人に依頼し、早期に完了するのが望ましい。秘匿特権の確認）
 - 代理人の提案による社内統一見解の見直しと修正（現実的か？相手の目的は？）
 - 対抗策の可能性（counter suit possibility）
 - 相手米国企業に関する情報収集
 - 鑑定後に社内統一の期待値へのシナリオの用意
- ・交渉
 - コロナ禍での交渉（対面からビデオ会議等になり、ニュアンス等状況の把握がより困難）
 - 何処から交渉を始められるか（特許的な立場の相互理解？条件提示？時間的な制約？）
 - 無駄な交渉の繰り返しを避ける
 - 提訴をしない確認（Gentlemen's Agreement）等
 - 鑑定書と交渉（秘匿特権との兼ね合いで扱いを検討）
- ・和解
 - 大まかな和解の条件合意（term sheet）
 - 詳細な条件による和解合意の不成立（大まかな和解条件にはない詳細な条件の不合意による（the devil is in the details））

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