

< AIPPI セミナー開催報告 >

AIPPI・JAPAN 米国特許セミナー

知財問題の和解への交渉 - 鑑定と綿密な交渉代理人との対応

- 1) 開催日時：2019年3月7日（木）13：30～17：00
- 2) 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13階 1301講義室
- 3) 講演者：Yoshida & Associates, LLC
吉田健一郎氏（米国特許弁護士）

4) 内容

(1) 警告状が届いてから鑑定書依頼と鑑定結果の検討まで

①無効による行使権の信頼度（IPRと連邦地方裁判所）

PTAB（IPR）と連邦地方裁判所の両機関において、登録特許は、高い確率で無効とされており、特許権行使の際の懸念材料となっている可能性がある。

②訴訟費用（\$1M～\$5M）無効手続費用（～\$0.5M）

費用においては、2015年から2017年にかけて、両手続とも減少傾向にある。

③鑑定書の取得目的（意図的侵害回避、交渉基盤）

鑑定書の取得目的としては、非抵触確認、無効確認、交渉材料、訴訟時の侵害の弁護、意図的侵害回避（willful infringement）等が挙げられる。なお、意図的侵害は、侵害が立証された後の責任（liability）による損害賠償額増加の重要な要素であり、特許訴訟のうちの全体の90%の訴訟において、主張されている。

④鑑定結果の社内検討

鑑定結果を得た場合、鑑定書への誠実な依存（Good Faith Reliance for Opinion Letter）のため、会社上層部・役員（少なくとも部長クラス）に対して、その内容を報告することが望ましい。（但し、この際に独自で概要やコメントなどを作成した場合には、秘匿特権がかからないので注意が必要である。）

(2) 交渉代理人選択と交渉準備

鑑定、交渉、訴訟の各代理人の役割は重複することが有るので、秘匿特権の検討の際には、「誰が」「何時」「何を」やったかを明確にしておく必要が有る。

①交渉代理人と訴訟代理人の関係

交渉代理人と訴訟代理人が同一の場合、(i) 費用、(ii) コミュニケーションの負荷軽減、(iii) 技術理解の統一といった長所がある反面、(i) 交渉経験と訴訟経験のバランス、(ii) 経済的な圧力（訴訟からの高請求額）、(iii) 顧客の利益判断（best interest of the client）等の短所が存在する。

一方で、交渉代理人と訴訟代理人が異なる場合、(i) 和解を究極的な目的にできる、

(ii) 交渉と訴訟の独立と並行、(iii) 顧客の利益判断 (**best interest of the client**)、(iv) 交渉経験と訴訟経験の切り離しといった長所がある反面、(i) コミュニケーションの負荷、(ii) 費用が大きくなる短所が存在する。

②交渉代理人の選択基準

交渉代理人を訴訟代理人とは別に選択する場合、(i) 和解が究極的な目的であることへの理解度、(ii) 事前準備での交渉解決への助言の質、(iii) 日本企業と文化の理解度・経験、(iv) コミュニケーション能力（通訳なしでどこまで可能か）、(v) 顧客の利益判断 (**best interest of the client**)、(vi) 交渉経験相手（企業・個人）、(vii) 依頼と請求の体系の明確性（見積もりと事前承認）の観点を基準とすることができる。

③交渉時の鑑定書の価値と使用法

依頼人が代理人に対して内密に伝えた情報は、原則、秘匿特権の対象となる。

しかし、鑑定書に依存して意図的侵害の弁護を行った場合、自主的に鑑定書の秘匿特権を破棄することになり、これに伴い、関連する証拠までも提出せざるを得なくなることが有るので、注意が必要である。

和解交渉は、鑑定内容ではなく、金銭や他の方法（ビジネスなど）による解決を探ることが望ましい。

④鑑定代理人と交渉代理人、訴訟代理人の関係

(i) 鑑定書の秘匿特権の維持により、訴訟時に開示を拒否する選択肢を残すこと、また、(ii) 意図的侵害回避の鑑定書依存の弁護 (**opinion-of-counsel defense**) による秘匿権破棄の幅を最小限にすること、が重要である。

これより、

- 1) 鑑定代理人と交渉代理人とは同一でも構わない
- 2) 交渉代理人と訴訟代理人は別途が望ましい
- 3) 鑑定代理人と訴訟代理人は別途でなければならない

⑤社内での交渉条件の同意（期待値）

和解が究極的な目的であれば、交渉依頼の前に社内での同意された和解条件の一つが期待値として必要である。（期待値＝金額、期限、その他条件、代理人費用など）

⑥交渉代理人との交渉構想の検討

交渉代理人と協議し、期待値を現実的な目標として、決定する。

(3) 交渉と交渉代理人との連絡

①交渉の要素の理解（流動性・対人関係）

交渉開始時の相手を確認し、流動性があることを承知の上で、誰が行うか、交渉方法、及び交渉頻度を検討する。

②対人交渉の場における事前考慮（参加者と権限）

(i) 参加者の人数、(ii) 参加者の交渉権限（negotiation authority）を事前に確認する。

③交渉代理人からの助言と依頼（英語のニュアンス）

交渉前の説明及び解析、特に、(i) 交渉相手の経済状況、(ii) 交渉相手の訴訟経験、(iii) 交渉相手が提訴しない約束の取り決めは可能か否か等を検討すべきである。

④大筋な条件での交渉成立と詳細条件の継続交渉

大筋な条件（金額を含む主要条件）の合意後は、(i) 文書作成提案（Written Document）、(ii) 文書による交渉（Negotiations on paper）を行う。

(4) 交渉成立

①統計：PTAB 和解を含む

PTAB での和解率が非常に高い。全申請数に対して PTAB での総和解率は 23%（審議前 13%、審議後 10%）である。

②和解同意書の内容

上場企業は和解同意書について SEC（Security Exchange Commission）に提出する義務があり、当該同意書はインターネット上にて公開されている。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 40 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。

以上