

リベンジ：和解契約は私的な文書？公的な文書？

それともその間のもの？

筆者：シーマ・メータ (Seema M. Mehta)

良い知的財産訴訟和解の特徴とは、どちらの当事者もそれを喜んで受け入れた訳ではないことです。それは、欲しいものが全部手に入る人はいないという妥協の性質です。そのため、和解をする当事者は、和解契約を自身で秘密に保持することを好み、通常、秘密保持に同意します。しかし、後に同じ IP 権に関わる訴訟が提起された時、新たに起訴された被告人は、以前に交渉された和解契約が無いかを調べたり、和解契約の内容を確認したりしようとします。機密性のある和解契約は、他の被告人への強制開示を免れるのでしょうか。

良いお知らせは、あなたの特許訴訟が和解により終了しました。訴訟において裁判の始めから最後まで全ての当事者にかかり得る高額な費用及び多大な労力が抑えられました。当事者間の和解契約は、交渉及び双方の要望により秘密保持されます。悪いお知らせは、その後、同じ知的財産に関わる別の訴訟が提起され、先の訴訟におけるその機密性のある和解契約は、ディスカバリー手続において開示を要求されます。秘密に保持されている和解契約は、当該和解契約が交渉を経て締結された訴訟のことを知らない赤の他人に提示されなければならないのでしょうか。

最近、*In re Modern Font Applications LLC* 事件¹において、この問題について、連邦巡回区控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) が意見を簡潔に述べました。当該事件において、ユタ州連邦地方裁判所が MFA に対して、MFA により起きた訴訟のディスカバリー手続において和解契約を提示する命令を発しました。原告人である MFA は、当該命令への異議申立に職務執行令状を請求

¹ ___ F. Appx. ___, 2021 WL 1749755 (Fed. Cir. May 4, 2021).

しました。訴訟の被告人は、合理的な実施料を決定するために関連するものとして先の和解契約の強制提示の申請を提出しました。被告人は多くの場合、この目的により、和解内容に従って支払われた金額が合理的な実施料を反映する又は示すものではないという特定の規定が和解契約に含まれているとしても、先の和解交渉は関連性のあるものであると主張します。明らかに、原告人は、これらの規定は彼ら自身の利己的な目的であると主張します。そして、裁判所は、そのような率直な「関連性の拒否」を効果のないものとして判定し得ます。

CAFC は、MFA の請求を却下しました。MFA は、和解契約は弁護士・依頼者間秘匿特権 (attorney-client privilege) により、強制開示を免れると主張しました。一方で、裁判所は、和解契約が「依頼者が、法律顧問としての資格を持つ弁護士から法的助言を得るために行った弁護士との交信」を構成する理由について MFA は説明していないと指摘しました。これは、弁護士・依頼者間秘匿特権が適用される交信として見なされるコレスポンドンス又は他の文書が必ず満たさなければならない基準です。更に、裁判所は、和解契約は MFA と自身の弁護士との間の秘匿特権が適用される交信であったとしても、その事件において呈された状況の下、秘匿特権が適用されると主張された交信を相手方に共有したことによって生じる通常の特権破棄を回避し得る明白で争う余地のない権利を定めた法的権限を MFA は証明していないと説明しました。

明らかに、和解契約は、弁護士により依頼者の代理人として用意され得る一方、依頼者から弁護士への、又は弁護士から依頼者への交信ではありません。むしろ、そのような文書は、相手方宛に書いたものであり、相手方に共有するためのものです。その他の状況において、弁護士が依頼人のために準備したワークブック又は任意の交信を他人に共有することは、弁護士・依頼者間秘匿特権を放棄するとされます。したがって、和解契約は、弁護士・依頼者間秘匿特権により保護されるべきという見込みはあるかということ、残念ながら、ありません。

背景として、特許訴訟において、合理的な実施料は、特許不実施主体（Non-Practicing Entities）により提起された訴訟で特許損害賠償額の算定によるものであり、損害賠償額のための全ての他の基準が証明されたと仮定した場合に、侵害責任が判定されると、原告人に与えられる侵害賠償額の最低下限として推定されます。合理的な実施料の認定は、*Georgia-Pacific factors* として知られる、当事者及び実情調査員により用いられる 15 のファクターの分析に基づきます。これら 15 のファクターのうちの一つは、ライセンサー（実施許諾者）及びライセンシー（実施権者）が交渉した上で同意し得る額について要求するものであり、裁判所が当事者間の交渉を再現することによって適用する方法に発展しました。勝訴当事者に関わる先のライセンス契約が存在する場合、それらの契約において同意された額は、実際の決められた実施料となります。この情報を把握していれば、仮定の交渉を始める当て推量は要りません。それは決められた実施料が存在しない場合に裁判所がすることです。そのため、侵害訴訟に関わる被告人は常に、ライセンス契約、全ての関連交信及び原告人と第三者との間の対象特許に関連する交渉内容を強制開示させるよう求めます。被告人は通常、先の和解契約は単にライセンス契約のより広範なカテゴリーの一般的に特定の一部であると主張します。

しかしながら、訴訟当事者は、特権保護を受ける情報を強制開示させることができません。連邦証拠規則（Federal Rules of Evidence）に基づき、連邦裁判所は、「理由と経験に照らして、．．．、コモンロー」を解釈することによって新たな秘匿特権を定義する権限を有します。2003 年、第 6 巡回区控訴裁判所が、この文言を用いて「和解秘匿特権」を定めました。この新たな秘匿特許を裁定するにあたって、第 6 巡回区控訴裁判所は、「当事者が和解交渉中に議論した内容の秘密性に賛同する」利益が存在するので、和解交渉の秘密性は公衆の利益になると説明しました。一社会として、当事者が、和解交渉とその契約が後の紛争で使われることを心配することなく合意に至ることができるように、我々は和解を推奨します。こうして、少なくとも第 6 巡回区控訴裁判所（ケンタッキー州、ミシガン

州、オハイオ州及びテネシー州を含む)において、和解契約が秘密のままに保持されることを許容する公共政策の議論はやむにやまれぬものです。

一地域の控訴裁判所のこの判定にもかかわらず、他の巡回裁判所は、和解秘匿特権の採用を拒絶しています。例えば、長年にわたって、異なる裁判所において、和解の公平性を確認し、市場価格の操作を示し、かつ第三者の和解を今の訴訟に使うために交渉内容は開示可能であるという判定が下されています。この傾向は、交渉後の和解が裁判の過程において重要な位置にある場合の開示に対する裁判所の懸念を反映しています。いくつかの裁判所は、その間の立場を取り、請求された和解交渉又はその契約の証拠がおそらく認容可能な証拠に繋がるという「特定された提示」を要求するようになっています。何年にもわたって特許手続及び訴訟のインキュベーターとなっているテキサス州東部地区地方裁判所は、和解交渉の保護とその開示の許可との間で揺れました。最終的に、当該裁判所は一致して、和解交渉に対して証拠に基づいた秘匿特権が存在しないとの判定を下しました。

CAFCは、弁護士・依頼者間秘匿特権及びワークプロダクト保護を採用し、任意の地域控訴裁判所から分かれて制限しました。傾向は同じパターンで続いており、過去10年においてCAFCは、和解交渉の秘匿特権を定めない政策的理由を明確にしました。具体的には、CAFCは、和解に関する議論の秘密性を保護し、紛争の妥協及び和解を促進するため、裁判によって課された制限及び秘密保持命令を含み、開示の範囲を制限する制度が前から存在したと説明しています。更に、CAFCは、和解交渉が弁護士・依頼者間秘匿特権により保護される場合に、和解又はその解釈が訴訟において問題となった、或いは重要な問題となり得る時の秘匿特権に対する例外を作る必要があると注意しました。

総合的に言うと、特許訴訟の量及び裁判所に置かれた合理的な実施料を判断する負担が増加する関係で、和解交渉及び契約は開示対象となるという傾向にあり

ます。加えて、秘密保持命令の申立や非公開審理（in-camera review, 担当司法官による非公開調査）の実施など、封印された状態で提示された文書の秘密情報を保護する方法は他にあるので、大部分の裁判所は、和解契約は、弁護士・依頼者間秘匿特権により保護により保護されず、別の訴訟事件のディスカバリー手続において提示されるべきであるとの結論を下しています。

したがって、秘密保持規定が和解契約に含まれているとしても、少なくとも競合相手の弁護士及び訴訟損害専門家が和解契約及び交渉に関連するコレスポンドンスを調査し確認する権利を有するということを想定するべきです。この理由だけでも、その他の正当かつ十分な理由に加え、全ての訴訟の和解交渉において行った内容に対して細心の注意を払うようにすることが賢明です。