

算舊帳：和解協議是私密的、公開的還是介於兩者之間？

作者：Seema M. Mehta

任何一方都不會感到完全滿意是好的知識產權訴訟和解的標誌。這就是妥協的本質——沒有人能得到他們要求的一切。因此，和解雙方傾向於並通常同意，雙方對和解協議進行保密。然而，當涉及相同知識產權的訴訟隨後被提起時，新起訴的被告想查閱先前協商的任何和解協議。保密和解協議是否可以避免被迫向其他被告披露？

好消息是，您的專利訴訟案件已經和解，這為所有涉案當事人節省了在尋求訴訟直到審判的過程中所需的大量成本和精力。當事人之間的和解協議按照雙方共同商定並相互希望的進行保密。壞消息是，此後又出現了另一起與同一知識產權有關的訴訟，並在證據開示程序中被要求提供先前訴訟的保密和解協議。是否必須將保密和解協議提供給與促成該和解協議談判和簽署的訴訟完全無關的人？

最近，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在 *In re Modern Font Applications LLC*.¹ 中就該問題進行了簡要評述。在該案件中，原告 MFA 請求了一項訓令，對美國猶他州地區法院要求 MFA 在由其提起的訴訟的證據開示程序中移交和解協議的命令提出異議。訴訟中的被告此前提起了一項要求提供先前的和解協議的動議，認為該協議與確定合理許可費的目的相關。即使先前的和解協議包含特定的條款，聲明基於和解所支付的金額不反映或不代表合理許可費，但被告通常主張和解協議與確定合理許可費這一目的相關。顯然，原告是出於自身利益的目的插入這些條款，而法院可能會認為這種明顯的“相關性免責聲明”是無效的。

CAFC 駁回了 MFA 的請求。儘管 MFA 辯稱這些和解協議受律師-委託人特權的保護而不得強迫披露，但該法院指出，MFA 未能解釋和解協議如何構成“委託人為了從作為法律顧問的律師‘獲得法律協助而向該律師作出的通信’”。信函或其他文件必須達到這一標準，才具有資格成為受律師-委託人特權保護的通信。此外，該法院認為，即使這些和解協議可作為 MFA 與其律師之間的通信而受特權保護，MFA 也未能指出任何一個法律依據可以確定這樣一項明確且無可

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

爭議的權利，可以避免由於在另一案件的情況下與對方當事人共享所謂的特權通信引起的普通棄權原則。

顯然，和解協議雖然可以由律師代表其委託人撰寫，卻不是委託人向律師或律師向委託人的通信。相反，此類文件是指向並旨在與對方當事人共享的。在任何其他情況下，與另一方共享律師為委託人製作的工作成果或任何通信都會導致律師-委託人特權的放棄。既然如此，為什麼會期望和解協議應受律師-委託人特權的保護呢？不存在這種期望。

作為背景，在專利訴訟中，合理許可費是非專利實施主體所提案件中專利損害賠償金的主要衡量標準，並且在假定獲得損害賠償的所有其他條件已得到證明的情況下，合理許可費是在認定侵權責任後給予任何原告的最低賠償限度。合理許可費的確定是基於對當事人和事實裁定者所使用的十五（15）個因素（稱作 Georgia-Pacific 因素）的分析。這 15 個因素之一是調查許可人和被許可人如果進行談判會商定的金額，並且已經發展成為法院通過模仿當事人之間的談判而進行應用的方法。如果存在涉及優勢方的先前許可協議，則這些協議中約定的金額將提供實際、確定的許可費。知道這些信息可以消除進行假設性談判的猜測，假設性談判正是法院在沒有確定的許可費的情況下所做的事情。因此，涉及侵權訴訟的被告總是尋求披露原告和第三方之間與涉案專利有關的許可協議以及所有相關的通信和談判。被告通常認為，先前的和解協議只是廣義的許可協議中的一個特定子集。

然而，訴訟當事人被禁止披露特權信息。《聯邦證據規則》賦予聯邦法院通過“根據理性和經驗……對普通法”進行解釋來定義新特權的能力。2003 年，美國第六巡迴上訴法院使用此條款確定了“和解特權”。美國第六巡迴上訴法院在認定這一新特權時，認為和解談判的機密性符合公共利益，因為存在對於“支持當事人在和解談判期間討論的事項進行保密”的關注。作為一個社會，我們希望鼓勵和解，使各方當事人可以達成共識，而不必擔心和解談判和協議在隨後的糾紛中被用來針對自己。因此，至少在第六司法巡迴區（包括肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州和田納西州）的法院中，支持對和解協議進行保密的公共政策性論點是強而有力的。

儘管一個地區的上訴法院做出了這一裁決，但其他巡迴法院拒絕採用和解特

權。例如，多年來，不同的法院裁定談判是可披露的，以審查和解的公平性、證明對市場價格的操縱以及在當前訴訟中使用第三方和解內容。這種趨勢反映了當談判達成的和解在審判過程中起著重要作用時，法院對信息披露的關注。一些法院處於中間立場，要求“具體證明”所請求的和解談判或協議證據可能會成為可採信的證據。美國德克薩斯州東區法院作為多年來專利程序和訴訟的孵化基地，在保護和解談判與允許披露和解談判之間來回搖擺。最終，該法院堅持認定，不存在就和解談判而言的證據特權。

獨立於任何區域巡迴上訴法院，CAFC 調整並限制了律師-委託人特權和工作成果豁免權。在 CAFC，趨勢一直遵循著同一模式，即在過去十年中，CAFC 明確表達了不確立和解談判特權的政策性理由。具體而言，CAFC 認為，已經存在一些限制證據開示範圍的機制，用於保護和解討論的機密性並促進糾紛中的讓步與和解，這些機制包括司法規定的限制和保護令。此外，CAFC 已經指出，如果和解談判受到律師-委託人特權的保護，那麼當和解或其解釋在一個案件中是成為問題（或者可能是核心問題）時，將需要對該特權進行例外處理。

總體而言，由於專利訴訟數量的增加以及法院確定合理許可費的負擔，趨勢是允許對和解談判和協議進行披露。此外，由於還有其他保護機密信息的方法，例如通過保護令的核發或通過對保密的文件進行不公開審查（由主持的司法官員私下檢查），因此大多數法院得出結論認為，和解協議不受律師-委託人特權的保護，應在其他訴訟事務的證據開示過程中出示。

因此，即使您的和解協議中包含保密條款，您也應該預料到至少您的競爭對手的律師及其訴訟損害賠償專家也有權查閱協議和談判通信。明智的做法是，除了任何其他良好而充分的理由外，僅僅針對這一理由就當謹慎地考慮在任何訴訟和解談判中所說的話。