

算旧账：和解协议是私密的、公开的还是介于两者之间？

作者：Seema M. Mehta

任何一方都不会感到完全满意是好的知识产权诉讼和解的标志。这就是妥协的本质——没有人能得到他们要求的一切。因此，和解双方倾向于并通常同意，双方对和解协议进行保密。然而，当涉及相同知识产权的诉讼随后被提起时，新起诉的被告想查阅先前协商的任何和解协议。保密和解协议是否可以避免被迫向其他被告披露？

好消息是，您的专利诉讼案件已经和解，这为所有涉案当事人节省了在寻求诉讼直到审判的过程中所需的大量成本和精力。当事人之间的和解协议按照双方共同商定并相互希望的进行保密。坏消息是，此后又出现了另一起与同一知识产权有关的诉讼，并在证据开示程序中被要求提供先前诉讼的保密和解协议。是否必须将保密和解协议提供给与促成该和解协议谈判和签署的诉讼完全无关的人？

最近，美国联邦巡回上诉法院(CAFC)在 *In re Modern Font Applications LLC*.<sup>1</sup> 中就该问题进行了简要评述。在该案件中，原告 MFA 请求了一项训令，对美国犹他州地区法院要求 MFA 在由其提起的诉讼的证据开示程序中移交和解协议的命令提出异议。诉讼中的被告此前提起了一项要求提供先前的和解协议的动议，认为该协议与确定合理许可费的目的相关。即使先前的和解协议包含特定的条款，声明基于和解所支付的金额不反映或不代表合理许可费，但被告通常主张和解协议与确定合理许可费这一目的相关。显然，原告是出于自身利益的目的插入这些条款，而法院可能会认为这种明显的“相关性免责声明”是无效的。

CAFC 驳回了 MFA 的请求。尽管 MFA 辩称这些和解协议受律师-委托人特权的保护而不得强迫披露，但该法院指出，MFA 未能解释和解协议如何构成“委托人为了从作为法律顾问的律师‘获得法律协助而向该律师作出的通信’”。信函或其他文件必须达到这一标准，才具有资格成为受律师-委托人特权保护的通信。此外，该法院认为，即使这些和解协议可作为 MFA 与其律师之间的通信而受特权保护，MFA 也未能指出任何一个法律依据可以确定这样一项明确且无可争议

---

<sup>1</sup> \_\_\_ F. Appx. \_\_\_, 2021 WL 1749755 (Fed. Cir. May 4, 2021).

的权利，可以避免由于在另一案件的情况下与对方当事人共享所谓的特权通信引起的普通弃权原则。

显然，和解协议虽然可以由律师代表其委托人撰写，却不是委托人向律师或律师向委托人的通信。相反，此类文件是指向并旨在与对方当事人共享的。在任何其他情况下，与另一方共享律师为委托人制作的工作成果或任何通信都会导致律师-委托人特权的放弃。既然如此，为什么会期望和解协议应受律师-委托人特权的保护呢？不存在这种期望。

作为背景，在专利诉讼中，合理许可费是非专利实施主体所提案件中专利损害赔偿金的主要衡量标准，并且在假定获得损害赔偿的所有其他条件已得到证明的情况下，合理许可费是在认定侵权责任后给予任何原告的最低赔偿限度。合理许可费的确定是基于对当事人和事实裁定者所使用的十五（15）个因素（称作 *Georgia-Pacific* 因素）的分析。这 15 个因素之一是调查许可人和被许可人如果进行谈判会商定的金额，并且已经发展成为法院通过模仿当事人之间的谈判而进行应用的方法。如果存在涉及优势方的先前许可协议，则这些协议中约定的金额将提供实际、确定的许可费。知道这些信息可以消除进行假设性谈判的猜测，假设性谈判正是法院在没有确定的许可费的情况下所做的事情。因此，涉及侵权诉讼的被告总是寻求披露原告和第三方之间与涉案专利有关的许可协议以及所有相关的通信和谈判。被告通常认为，先前的和解协议只是广义的许可协议中的一个特定子集。

然而，诉讼当事人被禁止披露特权信息。《联邦证据规则》赋予联邦法院通过“根据理性和经验……对普通法”进行解释来定义新特权的能力。2003 年，美国第六巡回上诉法院使用此条款确定了“和解特权”。美国第六巡回上诉法院在认定这一新特权时，认为和解谈判的机密性符合公共利益，因为存在对于“支持当事人在和解谈判期间讨论的事项进行保密”的关注。作为一个社会，我们希望鼓励和解，使各方当事人可以达成共识，而不必担心和解谈判和协议在随后的纠纷中被用来针对自己。因此，至少在第六司法巡回区（包括肯塔基州、密歇根州、俄亥俄州和田纳西州）的法院中，支持对和解协议进行保密的公共政策性论点是强而有力的。

尽管一个地区的上诉法院做出了这一裁决，但其他巡回法院拒绝采用和解特

权。例如，多年来，不同的法院裁定谈判是可披露的，以审查和解的公平性、证明对市场价格的操纵以及在当前诉讼中使用第三方和解内容。这种趋势反映了当谈判达成的和解在审判过程中起着重要作用时，法院对信息披露的关注。一些法院处于中间立场，要求“具体证明”所请求的和解谈判或协议证据可能会成为可采信的证据。美国德克萨斯州东区法院作为多年来专利程序和诉讼的孵化基地，在保护和解谈判与允许披露和解谈判之间来回摇摆。最终，该法院坚持认定，不存在就和解谈判而言的证据特权。

独立于任何区域巡回上诉法院，CAFC 调整并限制了律师-委托人特权和工作成果豁免权。在 CAFC，趋势一直遵循着同一模式，即在过去十年中，CAFC 明确表达了不确立和解谈判特权的政策性理由。具体而言，CAFC 认为，已经存在一些限制证据开示范围的机制，用于保护和解讨论的机密性并促进纠纷中的让步与和解，这些机制包括司法规定的限制和保护令。此外，CAFC 已经指出，如果和解谈判受到律师-委托人特权的保护，那么当和解或其解释在一个案件中是成为问题（或者可能是核心问题）时，将需要对该特权进行例外处理。

总体而言，由于专利诉讼数量的增加以及法院确定合理许可费的负担，趋势是允许对和解谈判和协议进行披露。此外，由于还有其他保护机密信息的方法，例如通过保护令的核发或通过对保密的文件进行不公开审查（由主持的司法官员私下检查），因此大多数法院得出结论认为，和解协议不受律师-委托人特权的保护，应在其他诉讼事务的证据开示过程中出示。

因此，即使您的和解协议中包含保密条款，您也应该预料到至少您的竞争对手的律师及其诉讼损害赔偿专家也有权查阅协议和谈判通信。明智的做法是，除了任何其他良好而充分的理由外，仅仅针对这一理由就当谨慎地考虑在任何诉讼和解谈判中所说的话。