

米国における虚偽特許表示に関する一考察

三村 淳一^(*)

本論文は、米国における特許表示規定及び虚偽特許表示規定に関し、AIA までの歴史的な改正の変遷を明確にした上で、パテントマーキングトロールが大量発生した原因、及び、米国がどの様にパテントマーキングトロールを排除していったのかを明確にした。また、AIA のもとパテントマーキングトロールが発生する可能性についても言及した。

目次

- I. はじめに
- II. 米国特許法 292 条
 - 1. 現行法までの流れ
 - 2. Qui Tam 条項の合憲性
 - 3. 罰金の適用手法
 - (1) London v. Everett H. Dunbar Corp.
 - (2) The Forest Group, Inc v. Bon Tool Company, et al
 - 4. パテントマーキングトロールの発生
 - 5. Pequignot v. Solo Cup Company 事件以降の展開
 - (1) Qui Tam 訴訟継続中の AIA 成立で訴権はく奪となるか
 - (2) AIA 改正後の Qui Tam 訴訟主体(競争上の被害者)資格の有無
 - (3) 「競争上の損害」要件
- III. 米国特許法 287 条
 - 1. AIA に基づく仮想マーキング
 - 2. 米国特許庁による仮想マーキング報告書
- IV. 日本における特許表示
- V. 考察

I. はじめに

2011 年 9 月 16 日に米国両院議会で可決され、バラク・オバマ大統領により、署名されていたことで、約 60 年ぶりの米国特許法の大改正が実現した。AIA⁽¹⁾ と呼ばれる改正法の主要規定は、多岐に渡るが、そのメ

インとなったのは、先発明主義から先公表主義⁽²⁾への移行であった。しかしながら、この改正法にはその他多くの重要規定が改正されており、今回、本論文では、改正 292 条及び改正 287 条に焦点をあててみたいと思う。

この旧 292 条は、False Patent Marking (虚偽特許表示) 規定であり、Qui Tam 条項(詳細は次項)を含んでいた。そして、この Qui Tam 条項の存在が、Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. 事件⁽³⁾をきっかけに、パテント・マーキング・トロール(詳細は次項)を大量発生させたことの要因となっていた。AIA では、この様なトロール対応にもメスを入れ、AIA 以降は、パテント・マーキング・トロールが激減し、大きな成果を上げたと言える。そもそも、虚偽特許表示が起きてしまったのは、287 条(特許表示規定)が存在していたことも一因と考えられていたことから、AIA では、292 条と併せて 287 条も改正をした。本稿では、両規定がどのような対応策を規定し、米国特許庁は、改正後においても、どの様な法的問題点が改正法に内在していると考えているかを明確にしていきたいと思う。

II. 米国特許法 292 条

1. 現行法までの流れ

1870 年の特許法(Patent Act) 第 49 条に虚偽特許表示禁止の規定が導入される。以下、当時の法律原文である。

「Every person who, in any manner, marks upon anything made, used, or sold by him for which he has not obtained a patent, the name or any imitation of the name of any person who has obtained a patent therefor

(*) 日本大学法学部教授

(1) The Leahy-Smith America Invents Act 法案提案者である上院議員の Patrick Leahy 氏と下院議員の Lamar Smith 氏の名前からそのように名付けられた。
 (2) 多くの学者は先願主義と称しているが、102 条(b)(2)(B) (拡大先願の例外規定に当たるが、要約すると「先願より先に公表すれば、先願に拡大された先願地位なし」との規定する)から考えると、米国は先願主義というよりは先公表主義と表記の方が適切であると考えられる。
 (3) *Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.*, 590 F.3d 1295 (Fed.Cir.2009)

without the consent of such patentee, or his assigns or legal representatives; or

Who, in any manner, marks upon or affixes to any such patented article the word “patent” or “patentee,” or the words “letters patent” or any word of like import, with intent to imitate or counterfeit the mark or device of the patentee, without having the license or consent of such patentee or his assigns or legal representatives; or

Who, in any manner, marks upon or affixes to any unpatented article the word “patent,” or any word importing that the same is patented, for the purpose of deceiving the public, shall be liable, for every such offense, to a penalty of not less than \$100, with costs; one-half of said penalty to the person who shall sue for the same, and the other to the use of the United States, to be recovered by suit in any district court of the United States within whose jurisdiction such offense may have been committed.]

この規定の立法背景を簡単に紹介する。19世紀前半のアメリカでは、繊維・農業機械・工具などの大量生産が進み、模倣品や粗悪品も市場に出回るようになっていた。そこで、特許を受けた発明者や企業は、製品に「Patented」と表示することで、競合に対する抑止力と、消費者への信用表示を兼ねるといったことを行ったが、一方で、実際には特許を持っていないのに「Patented」と虚偽表示する事業者も現れ、不正競争が深刻化する事態となっていた⁽⁴⁾。そこで、消費者保護・公衆の欺罔防止、さらには、競争秩序の維持の観点から上記規定を設けるに至った。虚偽特許表示を行った者への制裁には、当時では、高額である「100ドル以上」の罰金が科せられ、これは、私的執行制度である Qui Tam 条項として、この法律に含められることになった。この Qui Tam 訴訟とは、政府による市場監視をする負担を軽減しつつ、市民の監視力を利用する立法技術であり、この規定によって、特定企業が虚偽特許表示をしていることを見つけた場合、誰でもその企業を訴えることが可能となり、その訴えを起こした個人も罰金の半分を受け取れる仕組みが確立された⁽⁵⁾。

従って、1870年法における虚偽特許表示規定のポイントは、(a)特許を取得していない物品に対して、他人の特許権者の名前やその模倣を無断で付すことを禁じ、(b)特許権者の「patent」「patentee」「letters patent」といった文言や類似語を意図的に模倣または偽装する行為を禁じ、(c)特許を受けていない物品に、特許権があるかのように示す表示をする行為を禁じるが、(d)いずれの行為も、公衆を欺く目的(deceive the public)をもって行っている場合には、(e)1件ごとに最低100ドル(not less than \$100)の罰金が科され、(f)この訴えは、Qui Tam 制度の適用で、誰でも政府に代わって訴えを提起することが可能で、罰金額が個人と合衆国で半分ずつ分配されるという点である。

その後、1952年の改正法で、以下のような規定に改正された。

[35 U.S.C. § 292

§ 292. False marking

(a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, or sold by him, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words, “patent,” “patentee,” or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made or sold by or with the consent of the patentee; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article, the word “patent” or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article, the words “patent applied for,” “patent pending,” or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public -

Shall be fined not more than \$500 for every such offense.

(b) Any person may sue for the penalty, in which

(4) Edward C. Walterscheid, “The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective” (2002)

(5) Harold C. Wegner, “False Patent Marking Qui Tam Actions – Statutory Privilege or Constitutional Right?”, 5 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 198 (2006)

event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.

第 292 条虚偽表示

(a) 特許権者の同意なく、特許権者の標章を偽造、もしくは模造する意図の下に、あるいは特許権者の同意を得て製造または販売されているかのように公衆を欺き、また信じさせる意図をもって、特許権者の氏名もしくはその模倣、特許番号、または『特許』、『特許権者』、もしくは類似の言葉を、製造、使用または販売する物に表示、貼付、またはその物の広告に使用した者、

また公衆を欺く目的をもって、特許されていない製品に『特許』の用語、またはその物が特許されていることを意味するような用語、もしくは番号を貼付し、またはその物の広告に使用した者、

または、公衆を欺く目的をもって、特許出願がなされていないにもかかわらず、また出願がされた場合であっても、その出願が係属していないにもかかわらず、『特許出願中』、『特許審査中』または特許出願がなされたことを意味するような用語を製品に表示、貼付、またはその物の広告に使用した者は、

それぞれの違反ごとに 500 ドル以下の罰金を科する。

(b) 何人も、罰金を科するよう告訴することができる。その場合、罰金の半額は告訴した者に、他の半分は、アメリカ合衆国に帰属する。⁽⁶⁾

この改正法により、罰金が 100 ドル以上から最大 500 ドルへの上限を規定したこと、また Qui Tam 訴訟の請求が誰でも可能であることが明記されることになった。しかし、虚偽特許表示が「公衆を欺く目的 (“the purpose of deceiving the public”)」で行われるといった要件がどの程度考慮されるのか、また、最大の問題となる「それぞれの違反ごとに (“for every such offense)”」が 1 事件での違反毎なのか、1 製品での違反毎なのか、この時点では、まだ明確とは言えなかった。

上記の疑問点は、いくつかの訴訟で争点として挙げられ、以下に記述するように、その意味が明確化されていくことになるが、これらの司法判断によって、パテントマーキングコントロールが大量発生してしまったこともあり、司法により発生した問題を立法である AIA によって是正した。AIA により 52 年法の 292 条は、以下のような規定へと改正された。

[35 U.S.C. 292 False marking.

(a) Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by such person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words “patent,” “patentee,” or the like, with the intent of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of deceiving the public and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article the word “patent” or any word or number importing the same is patented, for the purpose of deceiving the public; or

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any article the words “patent applied for,” “patent pending,” or any word importing that an application for patent has been made, when no application for patent has been made, or if made, is not pending, for the purpose of deceiving the public -

Shall be fined not more than \$500 for every such offense. Only the United States may sue for the penalty authorized by this subsection.

(b) A person who has suffered a competitive injury as a result of a violation of this section may file a civil action in a district court of the United States for recovery of damages adequate to compensate for the injury.

(c) The marking of a product, in a manner described in subsection (a), with matter relating to a patent that covered that product but has expired is not a violation of this section.

第 292 条 虚偽表示

(a) 特許権者の同意を得ないで、ある者が合衆国内において生産し、使用し、販売の申出をし、若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に、特許権者の名称若しくはその名称の模造、特許番号又

(6) ヘンリー幸田 米国特許法逐条解説(第 5 版) 231 頁 発明協会

は「特許」、「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し、貼付し又はその物に関連する広告に使用し、その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること又は公衆を欺き、当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て、生産され、販売の申出がされ、販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合又はある者が、特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合又はある者が、特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において、何れかの物品に「特許出願中」、「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合 (for the purpose of deceiving the public) は、当該人は、個々の違反行為について 500 ドル以下の罰金を科せられる。合衆国のみが本項によって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる。

- (b) 本条についての違反の結果、競争被害を被った者は、その被害を補償する十分な損害賠償を求めて合衆国地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。
- (c) (a) に記載した方法による、製品についてのマーケティングであって、その製品を対象としていたが既に消滅している特許に係る事項を付したものは、本条に対する違反ではない。⁽⁷⁾

この AIA によるポイントは、(a) 項に「アメリカ合衆国のみが罰金の訴えを起こせる」という限定条項が追加されたことで、Qui Tam 条項が撤廃された点と、(b) 項にて、虚偽特許表示によって、損害を被った者は、損害賠償請求が可能⁽⁸⁾ではあるが、訴訟主体が「競争上の損害を被った者」に限定された点、そして、(c) 項で、「期限切れ特許の番号表示は (a) 項違反にならない」ことを明文化した点である。この 3 つの法改

正により、パテントマーケティングコントロールが完全に消滅した。

以上が、米国特許法 292 条の法改正の流れである。次に、この AIA 改正に至るまでのいくつかの争点と司法判断を考察していく。

2. Qui Tam 条項の合憲性

パテントマーケティングコントロールの大量発生の原因となった前述の Forest 事件までの 292 条に関連する事件を時系列的に記載する。まず、問題となったのは、Qui Tam 条項の合憲性である。前述のごとく、Qui Tam 訴訟とはアメリカの一部の法律で、連邦政府の代わりに民間人が不正行為を訴えることができる制度であり、AIA 改正前の 292 条では、この Qui Tam 訴訟を認めていた。この Qui Tam 訴訟の合憲性に関しては特許以外の様々な分野で争われていた⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾。特許法においては、Unique Product Solutions 事件⁽¹¹⁾では、292 条 (b) 項で規定する Qui Tam 条項が、憲法上の Take Care Clause (大統領の法律執行義務)⁽¹²⁾ に違反しているかどうか争われた。つまり、アメリカ合衆国憲法の第 2 条第 3 節では、“He shall take Care that the Laws be faithfully executed, and shall Commission all the Officers of the United States. (大統領は、法律が忠実に執行されるよう注意を払わなければならない、また、合衆国のすべての役職者に委任状を与えるものとする)” と規定している。そのため Qui Tam 訴訟は、連邦政府が直接訴訟を起こすのではなく、市民に訴訟権を委ねる形態であることから、行政府が法律を忠実に執行する責任 (Take Care Clause) を果たしていない、つまり、「罰金請求の執行を市民に丸投げしているのは、大統領の Take Care Clause 上、適切ではない」として、Qui Tam 条項の合憲性が争われた。

本事件は、原告である Unique Product Solutions は、被告 Hy-Grade Valve が期限切れの特許を被告製品に付していることを問題視し、虚偽表示に対する罰金を求める訴訟を提起した。被告は、Qui Tam 条項が憲

(7) 日本国特許庁 WEB (<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf>)
下線は改正点であり、筆者が強調した。

(8) Qui Tam 訴訟は撤廃されたが、虚偽特許表示を行う者がいて、その者の行為により、自社製品の売り上げが低下したとか、価格を下げざるを得ない等が発生した場合、その者に損害賠償を行うことができるといった規定である。

(9) *United States ex rel. Eisenstein v. City of New York*, 556 U.S. 928 (2009) ※公民権法の分野で Qui Tam 訴訟の手続き運用に関する最高裁判断

(10) *Vermont Agency of Natural Resources v. United States ex rel. Stevens*, 529 U.S. 765 (2000) や *Schindler Elevator Corp. v. United States ex rel. Kirk*, 563 U.S. 401 (2011) ※医療費詐欺の分野で、Qui Tam 制度は合憲と認められ、重要な行政監督機能として機能と判断

(11) *Unique Product Solutions Ltd. v. Hy-Grade Valve, Inc.*, 765 F.Supp.2d 997, 98 U.S.P.Q.2d 1337 (2011 WL 649998)

(12) Take Care Clause とは、アメリカ合衆国憲法の第 2 条第 3 節にある条文で、一般には「大統領の執行責任条項」と呼ばれ、大統領の「法律執行義務」を明確にした条項で、連邦政府の行政権を担う大統領に対し、議会在法制定した法律を忠実に実施する責任を課している。この条項は、大統領が任務を遂行するにあたり、法律を無視したり、恣意的に執行を怠ったりしてはならないことを規定している。

法の Take Care Clause 違反であり、合憲でないため、訴訟の却下を求めたものである。裁判所は、大統領が法律を忠実に執行する義務を果たすためには、司法省が訴訟を適切に管理できる必要があるとしたうえで、同条は司法省の関与なしに民間人が訴訟を提起できるため、合憲性を欠くと判断し、裁判所は原告の訴えを却下した。その後、控訴審では、nonprecedential order として、合憲性の判断には踏み込まず、訴訟を却下した。そのため、その後の裁判でも、Qui Tam 条項の合憲性について争われたが⁽¹³⁾、すべて、合憲であるとの判断がなされている。

3. 罰金の適用手法

Qui Tam 条項の合憲性が確認され、誰でも 292 条の訴訟を提起できるようになったため、次に問題となったのが、最大 500 ドルの罰金が事件ごとに適用されるのか、それとも製品ごとに適用されるのかという点である。この争点に対し、最初に判断を下したのは、London 事件である。

(1) London v. Everett H. Dunbar Corp.⁽¹⁴⁾

原告 George G. London 氏は、被告 Everett H. Dunbar 社が製造・販売した製品に対して、特許番号が記載されていたことを発見した。しかし、これらの特許番号は、実際にはその製品に適用されないものであり、したがって虚偽の特許表示が行われていたと主張した。

裁判所は、1870 年の特許法の虚偽特許表示規定に基づき、「offense」とは誤表示を行う意思決定 1 回あたりの罰則対象であり、製品 1 個ごとに罰金を課すものではないと解釈した。従って、同一意思決定下で多数の製品を販売しても、罰金は 1 回分 (100 ドル) にとどまると判断した。

この裁判所の考え（「意思決定単位」を罰則の基準）は、先例として、長らく多くの裁判所がこれを踏襲したが、次の THE FOREST GROUP 事件で、米国における訴訟ビジネスは大きな転換期を迎えることになった。尚、London 事件当時では、1870 年法が適用されていたため、罰金は 100 ドルであったが、1952 年改正で 100 ドル以上から最大 500 ドルに改正され、従って、

以下の THE FOREST GROUP 事件では、最大 500 ドルの罰金が適用されることになった。

(2) The Forest Group, Inc v. Bon Tool Company, et al⁽¹⁵⁾

原告 Forest Group 社は、特許 (U.S. Patent No. 5,645,515⁽¹⁶⁾) を有しており、被告 Bon Tool 社らを特許侵害で訴えを起したところ、被告は、原告が製造した建築用支柱には、使用されていない特許技術の特許番号を表示して販売していたことを発見し、この原告の行為が 292 条に違反すること等⁽¹⁷⁾を理由として反訴(カウンタークレーム)した。本事件に関する 292 条の Qui Tam 訴訟での争点は 2 つ存在している。第 1 の争点は、罰金の対象として、292 条で述べられている「それぞれの違反毎に(“for every such offense”)」の文言が、各製品ごとに適用されるのか、それとも虚偽表示の行為全体に対して 1 回限りの罰金が適用されるのか、第 2 の争点は、虚偽表示の意図の有無、即ち、原告 Forest Group 社による虚偽表示が公衆を欺く目的をもって故意に行われたのか、それとも過失によるものかであった。

まず、第 2 の争点について、原審において、証人喚問で、ジョー・リン (Forest Group 社のオーナー) 氏は、Forest Group 社が販売する他の支柱モデル「S2」シリーズから「515 特許番号」の表示を削除するよう製造元に指示したと証言していた。また、リン氏は、裁判の 1 週間前の時点で、実際には、製造元が S2 シリーズの支柱の足板から特許表示を削除していなかったことに気づいたと証言していた。上記証言他から、原審では、S2 支柱が「515 特許の権利範囲に含まれないことをフォレスト社が認識していたことから、この虚偽表示が公衆を欺く目的をもって故意に行われたと認定し、罰金を科すことにしたが、London 事件での“for every such offense”の意味は、虚偽表示の行為全体に対して 1 回限りの罰金が適用されるとしていたため、500 ドルの罰金を命じた。これらを不服⁽¹⁸⁾とした被告 Bon Tool 社が CAFC に控訴した。

CAFC は、292 条に基づく虚偽表示の請求に必要な構成要件は、(1)特許を受けていない製品に特許表示をすること、及び(2)公衆を欺く意図を有することで

(13) Pequignot v. Solo Cup Co., 608 F.3d 1356 (Fed.Cir.2010), *FLFMC, LLC v. Wham-O, Inc.*, 444 Fed.Appx. 447 (Fed.Cir.2011)

(14) *London v. Everett H. Dunbar Corp.* 179 F.506 (1st Cir.1910)

(15) *Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.*, 590 F.3d 1295 (Fed.Cir.2009)

(16) 特許は、建設現場において一般的に使用される改良型のばね式平行四辺形支柱に係るものである。

(17) その他、15 U.S.C. § 1125 (虚偽の原産地表示、虚偽記載又は表示)に基づくランダム法違反、さらには特許無効も併せて主張。

(18) 控訴理由は、292 条の罰金が「製品一件ごと」である点との主張に加え、Forest 社の虚偽表示を認識した時点の地裁判断および弁護士費用請求の請求棄却に関する裁量権の濫用であった。Id, at 1299-1300

ある⁽¹⁹⁾としたうえで、この「欺く意図」とは、当事者が自らの表示が虚偽であることを十分に認識し、その結果として受領者が当該表示を真実と誤認するに至る精神状態を意味する⁽²⁰⁾。虚偽表示を主張する当事者は、証拠の優越により、被告が当該製品に適切に特許表示がなされているとの合理的な信念を有していなかったことを立証しなければならない⁽²¹⁾。虚偽であることを認識している場合においては、当事者が「欺く意図を有していなかった」と単独で主張することは、意図不存の証明としては「無価値」である⁽²²⁾と判断した。この基準に鑑み、Forest社が虚偽表示を認識した時点に関する地裁判断および虚偽表示が公衆を欺く目的をもって故意に行われたとの認定には誤りはなかったと判断した。

CAFCは、第1の争点については、De novo⁽²³⁾で審査を行うとして、“for every such offense”の解釈に関しては、各製品において、1製品毎に適用されるべきと判断した。これは、London事件に基づく「虚偽表示の行為全体に対して1回限りの罰金が適用される」とした原審を逆転させるものである。その理由は、292条の条文を根拠にそのように判断したのであるが、CAFCは、まず、地裁が「複数の物品への表示決定」に基づき500ドルのみを科すとした判断を支持しないと明記した上で、むしろ292条の文言は、物品ごとに制裁金を科すことを要求していると述べた。すなわち、同条は「**特許を受けていない物品 (any unpatented article)**」に対する虚偽表示を禁止し、「そのような違反行為ごと (every such offense)」に罰金を科すとしている(強調付加)。従って、法は、未特許物品に対する虚偽表示行為毎に罰金が科されるべきことを要求するのであると判断し、続けて、虚偽表示という行為自体が、同条により処罰される違反行為である。「公衆を欺く目的で (for the purpose of deceiving the public)」という文言は、意図の要件を追加するものであるが、物品に対する表示行為と制裁金の関係を変更するものではない。従って、我々(CAFC)は、本条が明確に、

欺く意図をもって虚偽表示された各物品が、35 U.S.C. § 292に基づく独立の違反行為を構成することを要求していると結論した⁽²⁴⁾。そもそも、London事件において問題とされた法令は、現行法と本質的に異なる点を有しているとも述べ、この点については、まず、前述したように、当時の特許法では、罰金額は、100ドル以上と規定していた。そして、First Circuitでは、100ドルという最低罰金額を物品ごとに適用すると衡平を欠く結果となることを指摘していた。つまり、「特許品は、その種類や価値において極めて多様であるため、仮に本条を各個別の物品を単位として罰金を課すものと解釈すれば、その結果、小型または廉価な物品が大量に虚偽表示された場合には、物品の価値と全く釣り合わない巨額の罰金が累積することになり、他方、高額でかつ数量が限定される機械については、物品の経済的価値に比して相対的に軽微な罰金にとどまる可能性がある⁽²⁵⁾。」と考えていたからである。また、London事件では、「連続的に印刷機または刻印機が稼働する速度で罰金が累積することを、議会が意図したとは到底考えられない」とも述べている。しかし、この1952年、Londonから数十年後、議会は100ドルの最低罰金を、500ドルを上限とする最大罰金へと変更した。その際、条文が100ドル以上と言っているも、裁判所は従来、100ドルを事実上の上限罰金として解釈していたことが理由として説明された⁽²⁶⁾。これにより、London事件の解釈を支えていた条文上および政策上の基盤は変容したと考えて差し支えない。従って、現行法の下では、地区裁判所は物品ごとの罰金額を1件あたり500ドルを上限として自由に決定できるのである。最低額から最大額への改正は、廉価な物品の虚偽表示に過大な罰金を科すべきではないというLondon事件裁判所の懸念を取り除いたのである。London事件以降、「事件ごとの罰金適用」を変更できずにいた裁判所は、時間基準アプローチ⁽²⁷⁾を試みる裁判所⁽²⁸⁾もあったが、これこそ292条の明文に根拠を有しない判断であった。

(19) *lontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp.*, 406 F.3d 1347, 1352 (Fed.Cir.2005)

(20) *Id.*, (citing *Seven Cases of Eckman's Alterative v. United States*, 239 U.S. 510, 517-18 (1916)).

(21) *Id.*, at 1352-53

(22) *Id.*, at 1352

(23) *Fina Tech., Inc. v. Ewen*, 265 F.3d 1325, 1327 (Fed.Cir.2001) Black's Law Dictionary (11版)によれば、控訴審において、前に審理されなかったかのように、過去の判断を前提とせず新たに事案を審査する標準と定義。即ち、下級審の判断を尊重せず、「新たに一から」判断する審理を指す。

(24) *Forest*, at 1301

(25) *London*, at 508

(26) 35 U.S.C. § 292 (1952); 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2424

(27) 虚偽表示が行われた各週ごとに罰金を科す手法。

(28) *Icon Health & Fitness, Inc. v. Nautilus Group, Inc.*, No. 1:02 CV 109 TC, 2006 WL 753002, at 16 (D. Utah Mar. 23, 2006) 他多数

さらに、政策的な見地からも、292条の罰金は、物品ごとに行うとの解釈を支持するとした。継続的表示1件ごとに500ドルにとどめることは、多年にわたり無数の物品に表示される場合でも、ほとんど抑止力を持ち得ない点も指摘している。もっとも、虚偽表示者に必ずしも物品ごと500ドルを科す必要はなく、罰金に幅を持たせることにより、同条は地区裁判所に、重要な公共政策の執行を奨励しつつ、大量生産された廉価品に対して過大な罰金を科さないよう、裁量で調整することを認めている。従って、地区裁判所が科した500ドルの罰金を破棄し、本意見に整合する判断を行うため、つまり、罰金額算出のため、当該事件を差し戻すとした。

差戻審においては、虚偽の特許表示がなされた38本の支柱に対して、1本あたり180ドルの罰金を課すとし、罰金の総額として、Forest Group社に対し、6,840ドルを科すことが適切であると判断した。

この事件において、Qui Tam 訴訟は合憲であり、Qui Tam 訴訟が認められた場合、罰金は製品単位で計算されるべきということが、CAFCによる墨付きを得た。通常のパテントトロールは、有効な特許を探し出し、その特許を買い取り、そして侵害者と交渉・訴訟を介してロイヤルティを得るといった複雑かつ手間のかかる作業が要求されていたが、本事件により、特許期間が満了してもなお、特許表記している製品を探すだけで、Qui Tam 訴訟により大金を得ることが可能なパテントマーキングトロールの大量発生を予感させることになった。

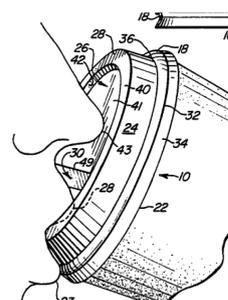
4. パテントマーキングトロールの発生

Qui Tam 訴訟の有効性が確認⁽²⁹⁾されたことで、私人に罰金の半額が与えられることから、False Patent Marking をしている企業から罰金を得るパテントマーキングトロールが大量発生することになった。特に、製品に特許番号を記載しないと287条の規定から過去分の賠償を得ることが出来ないため、多くの特許権者は自社実施製品に特許番号を付与している(詳細は後述)。この番号付与行為は、特許権満了後に削除する必要があるが、削除し忘れなどがあり、これがトロールのターゲットになってしまっていた。この

ようなパテントマーキングトロールの餌食となる事件が多発したという報告が多くの実務家から報じられている。

例えば、「2009年12月28日のForest Group判決後1年も経たない2010年10月時点で500件超の虚偽表示訴訟が提起されている」といった報告⁽³⁰⁾や、「Forest事件から、3カ月も経たないうちに、原告らは、医薬品やソフトウェアから洗浄製品やクレヨンに至るまで、少なくとも140の被告に対して100件以上の訴訟が提起された。特許番号が記された製品を販売するすべての人は、注意する必要がある」との報告も発表された⁽³¹⁾。つまり、事案毎ではなく、製品1つに対し、最大500ドルの罰金が発生するとForest事件で判断したことから、上記のような訴訟多発、マーキングトロールの大発生を招き、本来の規定制定趣旨とは異なるところで、規定の悪用の根拠となってしまった。このような中で、業界を仰天させるような事件が起きた。Pequignot事件⁽³²⁾である。

本事件の事実関係は以下の様なものである。



Solo Cup社(被告)は、かつて製品に付されていたRE28,797(冷たい飲料用)およびUSP4589569(暖かい飲料用)といった特許番号を、当該特許の満了後もプラスチック製の蓋(lids)や包装上に残していた。これらの表示は、少なくとも一時期、外形上「その製品は特許により保護されている」と示していた。

Solo Cup社は「特許が失効していることに気づいていたが、Solo Cup社はコストや実務上の理由(モールドの交換が高額で負担が大きい等)から、直ぐに特許が刻印された蓋のみ、無刻印のものに取り替えることが出来ず、また外部弁護士に相談した結果、外部弁護

(29) *Unique Product Solutions Ltd. v. Hy-Grade Valve, Inc.*

(30) NGB, IP News「訴訟洪水の門戸を開いたForest Group判決後の展開」2011.1.20 <https://www.ngb.co.jp/resource/news/2678/>

(31) Foley & Lardner LLP “Forest Group Decision Triggers a Flood of Patent False Marking Suits” March 23, 2010 <https://www.foley.com/insights/publications/2010/03/iforest-group-i-decision-triggers-a-flood-of-patent/>

(32) *Pequignot v. Solo Cup Company*, 608 F.3d 1356 (Fed.Cir.2010)

士から「残っているモールドを使い切るまで既存の刻印を維持してよい」との助言を受けたことで製造・販売を継続していた。さらに、特許満了後には、潜在的リスクを減らすために「製品は‘may be covered by one or more U.S. or foreign pending or issued patents’のような文言を入れる」対応もとっていた。そして、外部弁護士から、その方針が § 292 に照らして許容されると助言されていた⁽³³⁾。その後、外部弁護士の助言に基づき、Solo Cup 社は、金型キャビティを摩耗や損傷で交換する際には、新しい金型には失効した特許番号を刻印しない、という方針を策定した。証言によると、金型全体を一斉に交換するのは費用と負担が大きいため、弁護士はこの方針が § 292 に適合すると結論づけた。そこで、金型が長期間使用可能であったため、少なくとも地裁判決時点まで、失効した特許番号の刻印がある金型を使用し続けた。

原告 Matthew A. Pequignot 氏 (Qui Tam 原告、特許弁護士であった) は、Solo Cup 社が特許満了後も製品に特許番号を表示していた点や、製品が実際には特許で保護されていないのに「may be covered」等の表示を行っていた点を根拠に、§ 292 に基づく虚偽表示訴訟を提起した。この際、被告製品が少なくとも 21,757,893,672 個に及ぶと主張し、500 ドル／個の罰金を求めた。当時、1 USD ≒ 85 円であったため、約 924 兆円の罰金の請求であり、原告はその半分の 462 兆円を得ようとしていた。

本事件の争点は、

- ① 満了した特許の満了期間後の表示行為 (Expired-patent marking) が 292 条で明記された “unpatented article” (無特許品) に当たるか。すなわち、満了した特許番号でマークされた物品は虚偽表示の対象となるか。
- ② 292 条における欺く意図要件 (scienter) である法文上の「for the purpose of deceiving the public (公衆を欺く目的)」の意味は、単に誤表示であることや知っていたことだけで足りるのか、それとも欺く意図の目的 (purpose to deceive) が必要か。
- ③ Forest 事件で判例変更となった “for every such offense” の解釈として、また London 事件の判断に戻すのか否かである。

原告によれば、満了した特許番号での表示はその製品がもはや特許で保護されていない、つまり、特許技術は public domain となるといった事実と反し、292 条の禁止対象である「unpatented article」に該当する。また、Solo Cup 社は、特許権が満了していることも知っており、実務上の理由から刻印製品を取り換えずにいたため、Solo 社の行為は虚偽表示であり、原告は Qui Tam による罰金 (500 ドル／製品の半分を原告へ) を求めた。一方、被告によれば、Solo Cup 社は外部弁護士の助言に基づき特許表示の取扱い方針を立て、モールド交換等の実務上の理由から満了後も番号を残していた点を説明し、その主張の骨子となるところは、「表示が (たとえ事実上誤りであっても) 公衆を欺く目的で行われたとは言えない」というものであり、292 条が要求する「欺く目的」を欠いていると主張した。さらに “may be covered” といった文言は、実態を正しく述べるものとして欺罔にならない点も主張し、訴訟却下の申し立てを行った。

地裁は、訴訟却下の点に関しては、失効した特許番号および「may be covered」の文言のいずれも、法的には虚偽表示に該当し得ると判断した。これは、失効特許は公有領域にあり、潜在的競争者に混乱を与える可能性があるし、また、「may be covered」の文言についても、明らかに特許法で保護されていることを示唆していることから、失効した特許の対象は「未特許」と見なされるので、訴えは成立すると判断した。しかし、地裁は、Solo Cup 社に対して、欺く意図がないとした略式判決を行った。虚偽表示とその虚偽を知っていたことが組み合わさると、欺く意図の推定が生じる⁽³⁴⁾が、推定である以上、反証が可能であり、その反証は、Solo Cup 社は、弁護士の助言に善意に従った上での行為であり、特許満了後の虚偽表示は、コストや業務への影響を減らす目的で、公衆を欺く意図はないと判断した。また、失効特許番号に関しては、Clontech 事件に示された推定は弱くなるとも判断した。

CAFC は、本事件も De novo で審査を行うとした。最初の争点は、虚偽表示の責任を負うためには、対象が「未特許製品」である必要があるが、かつて特許で保護されていたが現在は失効した製品はこの「未特許製品」に含まれるか否かである。CAFC は原告 Pequignot 氏の主張に同意し、失効特許番号による虚

(33) *Id.*, at 1358-59

(34) *Clontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp.*, 406 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005)

偽表示も他の虚偽表示と同等に違法であると判断した⁽³⁵⁾。

2番目の争点は、罰金を科すためには、表示者が、「公衆を欺く目的で」行動することを要求しているが、被告にこの意図があったか否かである。CAFCは、Solo Cup社の主張に同意し、虚偽であることを知っていた場合の「推定」は、顧問弁護士の助言への善意の依拠などの証拠によって反証可能であると判断した。292条は刑事規定であるにもかかわらず、罰則は民事罰のみであるため、欺く意図の立証基準は特に高く設定されており⁽³⁶⁾、したがって、単に虚偽であることを知っていたという事実だけでは十分でなく、表示者が公衆を欺くことを意図していたことが必要である。この点、Solo Cup社は、外部弁護士の助言という公衆を欺く目的がなかったことを示す信頼性のある証拠を提示⁽³⁷⁾しており、一方、Pequignot氏はそれに対抗する証拠を示していなかった。

争点3である“*For Every Such Offense*”の意味に関しては、公衆を欺く意図がなかったと判断を支持したため、この問題はもはや実質的意味を持たず、*moot* (実体的判断不要)として破棄(*vacate*)した。

本事件での重要な判断事項は、① Pre-AIAの法律の下では、満了した特許番号の継続的表示は潜在的に292条の違反になり得る。従って、特許有効期間中は、特許技術を用いた製品に特許番号を伏す行為が287条での特許表示を満足していると判断されたものであっても、特許権が満了した後は、その継続行為が、当時の292条違反となることをCAFCが認めた点、② 292条は「欺く目的」を要するため、単に特許期間が満了しているとの認識だけでは、292条の「欺く目的」を有しないが、「虚偽表示」と「その虚偽を知っていた」ことが組み合わさると、欺く意図の推定が生じる。③しかし、この推定は、弁護士に相談し、その助言に従って合理的に行動した場合には、この推定を覆すことが可能となる。特に、③については、起業家にとっては、実務対応の重要性が指摘されたと言ってよいかと思う。

5. *Pequignot v. Solo Cup Company* 事件以降の展開

Pequignot 事件後もパテントマーキングトロールの活動は、AIAが成立するまで続くことになるが、AIA成立で、パテントマーキングトロールの活動が収束することになる。その理由は、(1) Qui Tam条項の廃止⁽³⁸⁾、(2) 競争被害を被った者条項の追加⁽³⁹⁾、(3) 満了特許番号表記による虚偽特許表示非該当性⁽⁴⁰⁾がAIAにより挿入されたことであった。しかし、そのような中であっても、いくつかの重要な判断が司法でなされていたため、以下に紹介する。

(1) Qui Tam 訴訟継続中の AIA 成立で訴権はく奪となるか

Brooks 事件⁽⁴¹⁾は、*Dunlop Manufacturing* 社が、自社製品に期限切れの特許番号を表示していたとして、Kenneth C. Brooks氏が、292条に基づく虚偽特許表示を理由に訴訟を提起、即ち、Qui Tam訴訟を行った。しかし、訴訟継続中に、Qui Tam条項の廃止を含んだAIAが成立したため、当事者適格性を喪失、地裁により訴訟却下がなされた。この判断に、Brooks氏は控訴し、改正が遡及適用されることは、憲法上の権利である適正手続きの保障(*Due Process*)に違反すると主張した。

CAFCは、地裁の訴訟却下判断を支持した。292条のQui Tam規定がAIAにより効力を失った事実を受け、Brooksに訴訟継続の権利はないと結論付けたわけであるが、AIAの改正内容が訴訟中にも遡及適用される形となったことについては、合憲と認定、合衆国憲法の*Due Process Clause*や知財条項にも違反しないと判断した。その理由は、権利の未成熟性にあり、原告は最終判決に至っておらず、訴訟による賠償権利が確定していないため、既得権とは見なされず、そのためAIAによる訴訟資格の廃止は財産権の侵害には該当しないというのがその理由である。

この判断により、継続中のQui Tam訴訟は、すべて当事者適格を喪失することになるため、例外なく、訴訟却下となった。

(35) かつて特許で保護されていたが現在は失効した製品は、元々一度も特許保護を受けたことのない製品と同等であり、いずれも公有領域に属するとした *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 231, 84 S.Ct. 784, 11 L.Ed.2d 661 (1964)を引用。

(36) S.Rep. No. 82-1979, 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2424 (1952)

(37) 本事件の SJ Op., 646 F.Supp.2d at 798

(38) 292条(a)で「合衆国のみが本項によって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる」との規定が挿入。

(39) 292条(b)で「虚偽表示違反の結果、損害が生じた場合、競争被害を被った者のみが補償を受ける権利がある」との文を挿入。

(40) 292条(c)で「292条(a)に記載した方法による製品についてのマーキングであって、その製品を対象としていたが既に消滅している特許に係る事項を付したものは、本条に対する違反ではない」との文を挿入。

(41) *Brooks v. Dunlop*, 702 F.3d 624 (Fed.Cir.2012)

(2) AIA改正後のQui Tam訴訟主体(競争上の被害者)資格の有無

Rogers 事件⁽⁴²⁾でも、個人が292条のQui Tam条項に基づく訴えの当事者適格があると主張した。確かに、旧292条(b)(1952年法)は、廃止されているが、AIAにおいては、現行法292条(b)にて、権利者による虚偽特許表示があり、その結果、競争被害を被った者は、その被害を補償する十分な損害賠償を求めて合衆国地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。従って、Rogers氏は、当事者適格を有していると主張した。

前述のBrooks事件と相違するのは、Brooks事件では、訴訟継続中に、Qui Tam条項の廃止を含んだAIAが成立したため、当事者適格性を喪失、地裁により訴訟却下がなされたが、Rogers事件では、CAFCは、Rogers氏が自らが競争上の損害を受けたことを立証できなかったため、当事者適格を有していないと判断した点にある。また、AIAの成立により、誰でもQui Tam訴訟を起こすことが出来なくなったとしても、Brooks事件同様に、資格喪失は、財産権の侵害には該当せず、憲法違反ではないと再度判断した。

(3) 「競争上の損害」要件

Aqua Shield 事件⁽⁴³⁾では、特許権者であるAquaが特許侵害でInter Pool社を訴えたことが事件の発端である。原告Aquaが自社製品に“Patented”と表記していたが、被告Inter Pool社は、これが虚偽特許表示であるとし、この虚偽特許表示により、自らが競争上の損害を受けたとして、292条(b)に基づく訴訟を起こした。原審では、Inter Pool社の反訴の主張を認め、損害賠償請求を認容し、賠償額は、実際の販売利益に基づくロイヤルティ方式で、損害額を算定した。しかし、CAFCは、地裁が認定した虚偽特許表示自体は適切であると確認するも、地裁の賠償額の算定方法に関して、Inter Pool社の実際の利益に基づき、合理的ロイヤルティを算出し、これを損害額としたことに対し、「損害の算定が十分に根拠付けられていない」と判断した。そして、損害額を算出する合理的ロイヤルティは、侵害が始まる前の仮想的な交渉に基づいて算定されるべきであるとして、仮想的な交渉に基づいて、賠償額の算定を再審理させるべく、事件を地裁に差し戻した。差戻審では、侵害者の過去の販売利益を

参考にしつつ、仮想的な交渉に基づく合理的ロイヤルティを算定することになり、事件は確定した。

Sukumar 事件⁽⁴⁴⁾では、原告Sukumar社が、被告Nautilus社から、フィットネスマシンを購入し、リハビリ用に改造してリハビリ施設の運営を開始していたところ、2010年、Nautilus社が販売した一部のマシンに、実際には特許が適用されていないにもかかわらず特許番号が表示されていることを発見し、292(b)条に基づき、損害賠償請求した。原審では、Sukumar社とNautilus社は競争関係にないと判断し、従って、292条(b)に基づく当事者適格がないと結論づけた。控訴審であるCAFCでも、原審の判断を支持しつつ、292(b)条に基づく損害賠償請求には「競争上の損害(competitive injury)」が必要であるとし、①市場参入の意図があり、かつ②実際に市場参入のための行動を取っていることとの2要件を示した。具体的には、Sukumar社がNautilus社製マシンを購入し、リハビリ施設の運営を行っていたが、これらの行動だけでは、競争上の損害を受けたことを示すものではなく、Sukumar社は、市場参入のための具体的な行動(例：ビジネスプランの作成、プロトタイプ的设计、製造施設の取得など)も取っていないことを指摘した。つまり、単なる市場参入の意図だけではなく、実際に市場参入のための具体的な行動が必要であることを示した。

このSukumar事件で、292(b)条に基づく損害賠償請求には「競争上の損害(competitive injury)」が必要であり、①市場参入の意図があり、かつ②実際に市場参入のための行動を取っている者のみが当事者適格性ありと厳格に判断されることになり、以降、類似訴訟の指針になっている。

Ⅲ. 米国特許法287条

現在では、292条(c)が新たに導入されたことで、期限切れ特許表記でも訴えを提起されることはなくなったが、そもそも、その原因となっているのは287条である。287条では、「…(特許)表示をしなかった場合は、特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。」と規定され、特

(42) *Rogers v. Tristar Products, Inc.*, 430 F. App'x 899 (Fed.Cir.2011); aff'd, 559 F. App'x 1042 (Fed.Cir.2012)

(43) *Aqua Shield v. Inter Pool Cover Team, LLC* 774 F.3d 766 (Fed.Cir.2014)

(44) *Sukumar v. Nautilus, Inc.*, 785 F.3d 1396 (Fed.Cir.2015)

許未表示の場合、警告前又は侵害訴訟提起前の侵害について損害賠償を請求できないと規定されている。そのため、特許権者は自社特許製品には、自社製品を侵害から守るべく、特許表記をしているのである⁽⁴⁵⁾。

しかし、前述したように、特許満了後の継続的な特許表記を問題とした Qui Tam 訴訟が発生し、しかも控訴審で、そのような表記も虚偽特許表記となると判断⁽⁴⁶⁾されたことから AIA にて、292 条(c)で対処するに至った。そもそも、権利が満了したからと言って、特許表記の削除のみを目的として高額な金型を変更するといったことは実務上の理由から避けていたことが、訴訟へとつながっていた。そこで、AIA では、287 条も改正する必要性から、(a)項による仮想マーキング制度及び(c)項による満了特許番号表記による虚偽特許表示非該当規定の導入となった。

1. AIA に基づく仮想マーキング

AIA により導入された「仮想マーキング“Virtual Marking”」とは、製品や包装に物理的な特許表示をする代わりに、Web ページの URL を示す方式で、対象の WEB に特許番号を掲載する方式である。これにより、特許製品製造のために金型などを取り換えることなく、WEB 上での特許表示を更新するだけで済むため、特許表示変更のコストが大幅に削減でき、特許が表示できないほどの小型製品や特許成立後の製造品にも柔軟に適用可能となる。

AIA 改正以前では、287 条(a)項では、「特許権者及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許物品を製造し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって、特許物品を特許番号と結びつけ又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の 1 又は 2 以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって、当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は、特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該

通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知を構成するものとする。」と規定していたため、前述したように、特許権者が特許製品を製造販売する場合には、製品に特許表記を行っていた。しかし、使用している特許が多数ある場合にはすべてを表記することが難しい上、前述の Solo Cup 事件の様に、特許が満了してしまった場合、簡単に製品から特許表記を外すことが実務上の観点から難しい場合もあるため、前述のような Qui Tam 訴訟の被告になりかねなかった。

そこで、AIA では仮想マーキングを認め、これによれば、物品またはその包装に「patent」または「pat.」と記載し、その上に当該物品と特許番号を結びつけるインターネット上の掲載情報のアドレスを示すことで、物理的表示の代替手段とし、287 条を満足すべく、法文では、物理的表示を示す文章の後に、仮想マーキングに関する文章を挿入し、以下の様に改正した。

「…その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって、又はその物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」をインターネット上の掲載アドレスと共に付することによって、⁽⁴⁷⁾ …」

この仮想マーキングについては、米国特許庁で、レポート⁽⁴⁸⁾が発行されており、次に重要なポイントをまとめておこうと思う。

2. 米国特許庁による仮想マーキング報告書

そもそも、287 条の規定趣旨は、(1)無自覚の侵害を回避する助けとなること、(2)特許権者が、物品が特許対象であることを一般に通知することを促すこと、(3)一般の人が、物品が特許を受けているかどうかを識別するのを助けることにあり、従って、特許表示を怠った場合、侵害通知がなされた後かつ侵害が継続した後に限り、その後の侵害についてのみ損害賠償を回収できると規定されている。この点は、AIA においても同様であるが、改正前は、この 287 条を満足するためには、「patent」または「pat.」と特許番号を物理的に刻印する(「物理的表示」)が要求され、AIA 改正により、「仮想マーキング」が法に追加され、物品またはその包装に「patent」または「pat.」を表示し、その後の特許を受けた物品と特許番号を結びつけるインター

(45) この点、日本の特許法 187 条の努力規定とは異なる。後述する「日本における特許表示」で詳述する。

(46) *Pequignot v. Solo Cup Co.*

(47) 下線が改正部

(48) USPTO, Report on Virtual Marking, 2014

ネット掲載情報のアドレスを記載することでも、287条を満足できるようにした。

このレポートでは、まず、「物理的表示に代わる手段としての仮想マーキングの有効性」について、製造者のコスト削減につながるか否か、小型製品に対して効果的な表示を促進するかについて報告している。前者については、前述の *Pequignot v. Solo Cup Co.* 事件を示し、物理的表示の場合、製品(Solo Cup社のプラスチック製カップ蓋)に特許番号を物理的に表示するために必要な工具の更新に50万ドル以上、場合によっては150万ドルまでかかる可能性がある点を示し、一方、仮想マーキングであれば、数万ドルから数十万ドル安価になると予測している。後者においては、小型の蝶番の包装に表示することは許容されると判断した *Sessions* 事件⁽⁴⁹⁾を示し、現時点での経験および実証データは限られているものの、物理的表示よりいくつかの利点を有するとしている。

次いで、「仮想マーキングは一般公衆の特許情報へのアクセス能力を制限したか、または改善したか」という問いに対して、「制限」に関し、物理表示は、製品に特許番号が表記されているため、一般公衆に製品に関連する特許番号への即時アクセスを提供するが、仮想マーキングは、Webまで情報を取りにいかねなければならないので、インターネットが利用できないことが特許情報へのアクセスの障壁となる可能性があることを特許庁は指摘している。また、特許庁によれば、287条(a)項は、仮想マーキングのためのウェブページが「一般に無償でアクセス可能」であることのみを要求していることから、WEB閲覧のために、ユーザーにアカウント作成を求める場合があっても、無償であれば要件を満たすことになる。このとき、ユーザーの個人情報の提供が求められることから、ウェブページ利用意欲を低下させかねない点に問題がある点を指摘している。さらに、特許庁によれば、WEBページがクッキーの有効化を要求し(これも無償であれば、要件満足)、これによりウェブページ運営者による利用者のインターネット利用追跡が可能となることから、公衆の利用意欲に悪影響を及ぼす可能性について指摘している。

「改善」に関し、特許庁は、以下の様に述べている。製品をカバーする特許の状態は、特許が失効したり無

効になったりするなど、製品のライフタイム中に変化し得るため、状態が変わるにしたがって特許番号のリストも変更しなければならない。そのため、「物理表示」では、製造工程の高額な修正が必要となる場合がある一方、仮想マーキングでは、特許権者は特許状態を即座に更新できる。

次に、「仮想マーキングに関連して生じる法的問題」については、*A to Z Machining Serv., LLC* 事件⁽⁵⁰⁾を示した。この事件では、製品に「patent」や「pat.」の語を含まずにウェブページのアドレスのみを付すことが287条(a)項の通知要件を満たすかどうか争われ、裁判所は、被告がウェブページを閲覧していたとしても、ウェブページのアドレスのみでは287条(a)項の建設的通知を与えるには不十分であると判断し、「法文は明確であり、ウェブサイトは『patent』または『pat.』の語と共に製品に表示されなければならない」と判断したことを特許庁は指摘している。

また、法的問題の1つとして、「実質的に一貫して継続的である」要件について、*American Med. Sys.* 事件⁽⁵¹⁾では、物理的表示では、特許権者が「実質的に全ての特許製品に一貫して表示し、未表示製品を配布しなくなった」時点で表示法の完全な遵守が達成されたと裁判所は判断しているため、仮想マーキングにも一般的に適用されると思われる。そのため、仮想マーキングのウェブページが長期間利用不可であったり、特許状態の更新が稀であったりすると、建設的通知の継続性に関する問題が生じる可能性を特許庁は指摘している。

さらに特許と製品の関連づけについても特許庁は問題提起している。法は、十分な「関連付け」を提供するために、特許製品と特許番号の間どの程度の相関が必要かについて明確に規定していないと指摘している。尚、この報告書の公開後である2019年には、この点に関する判断が、*Manufacturing Resources International, Inc.* 事件⁽⁵²⁾にてなされている。この事件では「WEBに単に特許リストを掲載するだけでは、製品と特許の関連性を示せておらず、虚偽マークの可能性も生じうる」として、空費的な作業(“research project”)に過ぎず、実質的にウェブページが本来担うべき「どの製品がどの特許で保護されているのか」という通知機能を果たしておらず、従って、287条(a)項の通知要件を

(49) *Sessions v. Romadka*, 145 U.S. 29 (1892)

(50) *A to Z Machining Serv., LLC v. National Storm Shelter, LLC*, 2011 WL 6888543, at 5-7 (W.D. Okla.2011)

(51) *American Med. Sys. v. Med. Eng'g Corp.*, 6 F.3d 1523, 28 U.S.P.Q.2d 1321 (Fed.Cir.1993)

(52) *Manufacturing Resources International, Inc. v. Civiq Smartscapes, LLC*, 397 F.Supp.3d 560 (2019 WL 4784671)

満たしておらず、仮想特許表示とは認められないと判断した。最後に、「仮想マーキングの欠点」として、仮想マーキングに関する教育の欠如等が指摘されている。

前述の様に、いくつかの問題点は指摘されているが、いずれも簡単に解決できるものであり、仮想マーキングは、287条の大きな改善であり、292条(b)の問題解決にもつながっている。

IV. 日本における特許表示

ここで、日本における特許表示規定に関し、若干の考察を試みる。日本特許法で、特許表示に関連する規定は、187条(特許表示)、188条(虚偽表示)、198条(虚偽表示の罪)があり、以下の若干の解説を行う。

187条の規定は以下のようなものとなっている。

「特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。」

本規定の趣旨は、米国同様、特許に係る物に特許表示を付することは、その物が特許権の対象であることを明示し、権利侵害を未然に防ぐ効果を有することにある⁽⁵³⁾。また、本条に違反しても、罰則などの規定は無く、単なる訓示規定であることから、「努めなければならない」と規定しており、これはパリ条約5条Dからの要請といえる⁽⁵⁴⁾。表示の方法については特許施行規則第67条にて「特許法第百八十七条の特許表示は、物の特許発明にあっては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあっては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。」とのみ規定されているが、米国の様にpatentやpat.では、「特許」の文字の意味に当たらないというのが定説である⁽⁵⁵⁾。尚、法律上は物理表示(特許技術を用いた商品または包装上での表示)を規定しており、仮想マーキングについては規定がないため、仮想マーキングのみでは特許表記したことにはならないであろう。

次に、188条の規定であるが、条文は、

「第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
- 二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
- 三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為」と規定されている。

法文について特に解説することもないが、問題点としていくつか挙げられている。まず、特許と無関係である物に「特許」の文字のみを付し、特許番号を示していない場合、虚偽表示に該当するか否かという問題である。上記施行規則によれば、特許表示は、「特許」+「番号」であることから、法文上は、「特許」のみの記載では特許表記に当たらないが、この場合の番号は、第三者が特許明細書等を調査する際の便宜のものにすぎないため、虚偽表示と解すべきとの意見が多数説である⁽⁵⁶⁾が、特許表示が、物が特許権の対象であることを明示し、権利侵害を未然に防ぐ効果を有するとの規定趣旨から考えると、虚偽表示ととらえず、むしろ、消費者庁による景品表示法違反等の行政処分の対象とすべきではないかと思う。

また、特許権消滅後の特許表示問題である。上述のごとく、米国では、虚偽表示に該当すると司法判断されているが、日本での多数説は、米国同様、製品製造中に既に特許切れとなっている場合には、虚偽表示にあたる考えられている⁽⁵⁷⁾。しかし、特許期間中に製造し、特許権消滅後に販売した場合、1号には該当せず、2号の該当性が問題となると指摘されている。この点、2号は、1号に該当したのものについてのみ適用があると考えることとし、2号に該当することで虚偽表示に当たると考えられる⁽⁵⁸⁾。そのように考えなければ、特許権消滅後に販売されることを知っていた者が罰則を受けないことが不合理と説明する。しかし、特許表示製品を特許期間中にすべて売り切れとすることの方が不合理ではないであろうか。2号は、特許期間

(53) 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第22版)671頁 発明振興協会

(54) 吉藤幸朔 特許法概説(第13版)547頁 有斐閣

(55) 中山信弘・小泉直樹編 注釈 特許法(第2版)(下巻)3147頁 青林書院

(56) 吉藤 667頁, 中山他 3152頁

(57) 同上 667頁

(58) 同上 668頁

中に製造した物には及ばないと考えるべきではないかと思う。

最後に特許出願中の特許表示、即ち、特許出願XX—XX X号といった表記が虚偽表示にあたるかという問題がある。この場合、出願中であることを明記しているため、紛らわしい表記には当たらないと認められるため、虚偽表示に当たらないと考えられている⁽⁵⁹⁾。

その他、学説に争いがあるものとして、登録実用新案に特許と表記することが虚偽表示にあたるか⁽⁶⁰⁾、外国特許表示について虚偽表示にあたるか⁽⁶¹⁾という問題も提起されている。

最後に、198条の規定であるが、条文は、「第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

米国の様に、一製品に対し罰金が科せられるわけではなく、一行為に対して拘禁刑または罰金が科せられる。本罪の保護法益は個人的なものではなく、社会取引の安全にあり⁽⁶²⁾、従って、非親告罪となる⁽⁶³⁾。本条の罪は故意犯であり、ここでの故意は、188条で規定する内容を認識し容認していた場合に適用される⁽⁶⁴⁾。

V. 考察

日本においては、Qui Tam条項がなかったため、日本市場がパテントマーケティングトロールで荒らされるということではなく、日本において、虚偽特許表示を問題として、起訴された事件はほとんどない⁽⁶⁵⁾。そもそも、日本において、Qui Tam条項を制定しなかった理由は、制裁・罰金は、刑事罰にあたり、罰則を民事に導入するという発想は、公序良俗に当たると考えられている⁽⁶⁶⁾ことがあげられる。この点、アメリカは、南北戦争以降、違反を見つけた一般人に訴えさせることが合理的であった⁽⁶⁷⁾と考えており、特許法においても、

故意による特許侵害の損害賠償(民事事件)に対しても、懲罰的賠償を認める米国⁽⁶⁸⁾とは、その考え方に根本的な相違が存在すると考えられる。

米国においては、Forest事件による判断により、急激なパテントマーケティングトロールの大量発生を生んだが、Forest事件のCAFC判決日(2009年12月28日)からたった約1年9か月というスピードで、パテントマーケティングトロールを鎮静化させた米国議会の対応は素晴らしいものであった。

前述したが、AIAは、先公表主義をメインに改正がなされたが、この改正法が憲法違反であるとして訴えたMadStad Engineering事件⁽⁶⁹⁾がある。この事件は、最終的にCAFCで当事者適格無しとして却下されているが、原告らの主張は、AIAにより先に発明した者ではなく先に申出た者に権利が与えられるのは、連邦憲法第1条第8節第8項で認められた“真の発明者の権利”(Intellectual Property Clause)を侵害すると主張していた。この条項は、連邦議会の権限を定めるものであり、真の発明者に権利を与えるというものである。この真の発明者は一般的には、最先の発明者を意味するものとして、米国では先発明主義がとられていた。AIAでは旧特許法102条の規定されていた発明日基準が撤廃されたために、発生した事例であるが、CAFCは、AIAによって実際に原告に不利益が生じていない場合(例えば、原告が先発明者であったが、先願者でなく、特許取得できないという不利益が実際にあった場合等)、実際の事件と争訟(actual “cases and controversies”)がないので、当事者適格無しとして却下を行い、AIAの違憲性については判断していない。

従って、将来、実際に事件と争訟があり、AIAの違憲性が認められた場合、昔の先発明主義に戻る可能性は否定できないが、292条や287条が、AIA違憲性の訴因と無関係であれば、これらの条文はそのまま継

(59) 同上 668頁

(60) 虚偽表示に当たらないとの学説もあるが、特許権と実用新案権は別個の権利であるから、公衆の誤認を招くおそれがあるため、虚偽表示にあたるかと解されるとするのが多数説である。(中山他編 3153頁、吉藤 669頁)

(61) 適法な特許製品である限り、特許表示にはならないが、虚偽表示とすることはできない。(吉藤 669頁)

(62) 光石士郎 新訂 特許法詳説 678頁、中山他編 3217頁

(63) 吉藤 667頁

(64) 中山他編 3217頁

(65) 実用新案法違反被告事件 大審院(上告審)昭和15年(れ)第206号が特許法188条、特許法198条、実用新案法52条を問題として争われている。また、虚偽表示そのものを問題としているわけではないが、アースベルト事件差戻後控訴審判決 仙台高等裁判所(差戻控訴審)昭和63年(ネ)第347号では、商品表示が周知性を具備したとしても、右周知性が虚偽の特許表示等の反良俗的行為によって獲得された場合には、不正競争防止法1条ノ2に基づく請求をすることはできないとしている。

(66) 萬世工業米国における懲罰的損害賠償判決の執行判決請求事件上告審判決 最判平成9年7月11日(外国判決のうち懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分は、我が国の公の秩序に反するから、その効力を有しないものといわなければならないと判断した事例)

(67) United States ex rel. Marcus v. Hess, 317 U.S. 537 (1943)

(68) 35 USC 284

(69) MadStad Engineering, Inc. v. U.S. Patent & Trademark Office, 756 F.3d 1366 (Fed.Cir.2014)

続されるはずである。そのため、今後、Qui Tam 条項が何らかの理由で復活しない限り、米国でのパテントマーキングトロールは発生することはないし、たとえ復活したとしても、公衆を騙す意図無しに、消滅した特許の番号を製品に附する行為を継続しても、その行為により、私人による損害賠償請求がなされることはないであろう。