

## 特許虚偽表示に関する米国高裁判決 (*Pequignot 対 Solo Cup Co. 事件*)

2010年6月10日、待ちに待った *Pequignot 対 Solo Cup Co. 事件* (No. 2009-1547) の判決において、米連邦巡回控訴裁判所は、特許虚偽表示に関する法律に関し、明らかになされるべきだったいくつかの点を明らかにした。同裁判所の判決は、重要な点において虚偽表示訴訟の原告に有利なものではあるが、他の点では虚偽表示訴訟の被告を援助するものであるといえる。

合衆国法律集第35編第292条は、公衆を騙す意図をもって「特許されていない物品」(またはそれに関連するパッケージまたは広告宣伝)に特許表示(例えば「米国特許 X, XXX, XXX」)を使用することを禁止している。2010年初め以降、全米で130件を超える虚偽特許表示訴訟が提起されている。このような虚偽表示訴訟の急増は、主に米連邦巡回控訴裁判所の2009年12月の *Forest Group 事件* の判決に端を発している。同判決において同裁判所は、要件である公衆を騙す意図が立証されれば、虚偽表示製品のそれぞれについて、(すなわち、虚偽表示を附す決定毎についてではなく、虚偽表示がなされた各製品毎に)、500ドルの罰金が科され、その半分が原告の取り分と成り得ると判示した。 *Forest Group, Inc. 対 Bon Tool Co. 事件* (Federal Reporter Third Series 第590巻1295頁、1301頁(米国連邦巡回区控訴裁判所、2009年))を参照。

しかしながら、*Forest Group 事件* では、以下に列挙する問題を含む、虚偽表示に関する重要な多くの問題について回答を与えていない。

1. 虚偽特許表示にかかる法律上、期間満了した特許にカバーされる製品は「非特許」製品であるか。
2. 期間満了した特許の表示、および、被告が同特許の期間満了を認識していたことは、第292条における騙す意図があったことの決定的な証拠となるのか。
3. 騙す意図がなかったことを示す証拠とは何か、また、どのような立証責任が求められるのか。
4. 特許表示における条件付きの文言(例えば、「本製品はひとつまたは複数の特許でカバーされているかもしれません。」)は、公衆を騙す意図を立証するのか。

6月10日、米巡回控訴裁判所は、*Solo Cup 事件* においてこの4つの疑問の回答を示した。

### SOLO CUP 事件の事実関係

Solo Cup は、使い捨てのコップ、ボウル、皿および台所用品のメーカーである。なかでも、同社は、切替えに高額を要し、耐久寿命が15年から20年の特別な押し型を使用したプラスチック製のコップの蓋を製造している。そして、Solo Cup はこの押し型を使用してコップの蓋に特許番号を刻印している。

2000年6月、Solo Cup は、コップの蓋の特許表示に未だ残っている期間満了特許について社外弁護士に助言を求めた。弁護士との協議後、費用および業務中断について考慮して、同社は以下の方針を策定し、これに従った。それは、他の理由で押し型の切替えが必要となるまで期間満了の特許番号は表示したままとするが、切替え時には期間満了の特許の表示は外すこととするというものである。

また、2004年に同社は同社弁護士から、パッケージに使用する特許表示の一部として、以下の条件付きの文言を記載するよう助言を受けた。「本製品はひとつまたは複数の米国または外国の出願中または発行済みの特許でカバーされているかもしれませんが。詳細については [www.solocup.com](http://www.solocup.com) をご覧下さい。」 Solo Cup は弁護士の助言に従い、パッケージの記載をそのように変更した。

2007年、特許弁護士、Matthew Pequignot は、Solo Cup が、公衆を騙す意図をもってコップの蓋およびパッケージに虚偽表示を行い、第 292 条に違反したとして、ヴァージニア州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。Pequignot は、およそ 220 億個の物品の虚偽表示が行われているとして Solo Cup を訴え、各物品につき 500 ドルの罰金を求めた。このうち 2 分の 1 (約 5.4 兆ドル) は連邦政府の収入となり、残り 2 分の 1 のは同氏が得るとの訴えである。

2008年3月、連邦地裁は、「期間満了の特許番号の表示も、『カバーされているかもしれません。』という文言の表示も、法律上虚偽表示を構成し得る」として、Solo Cup の棄却申立てを退けた(判決速報 6 頁)。そして、2009年8月、Solo Cup は公衆を騙す意図の推定について反証をなしたとして、Solo Cup 勝訴の略式判決を行った。これに対し Pequignot は米連邦巡回控訴裁判所に控訴した。

#### 米連邦巡回控訴裁判所の判示事項

米連邦巡回控訴裁判所は、Solo Cup 勝訴とした連邦地裁の略式判決を支持した。その理由として、合理的な陪審であれば、特許表示における期間満了の特許番号の表記や条件付きの文言の使用をもって、Solo Cup が公衆を騙すつもりであったと判断し得る証拠とはならないと示した。特に、同裁判所は以下の証拠に依拠した。a) Solo Cup は、同社弁護士に助言を求め、それに従っていること、および b) 特許の失効後直ちにコップの蓋の特許表示を変更するというのは非常に費用がかかり、業務中断も生じ得ること。(判決速報 13-16 頁)

また、上記 4 つの問題についてもそれぞれ回答が示された。

まず第一に、米連邦巡回控訴裁判所は、「期間満了特許でカバーされている物品は、特許表示に係る法律上『非特許』と判示した。(判決速報 9 頁)「期間満了特許によってかつては保護されていた」製品と「特許の保護対象となっていない[なったことのない]」製品とを比べ、両方とも公有に属し、侵害訴訟のベースとはできないと説明して、このような判断を示した。(同文献) また、特許発行、特許期間の調整および特許維持費について定める複雑な規則を考えれば、ある特許が満了しているか否かを公衆が判断するのは容易ではないことから、虚偽表示上、期間満了の特許が表示された製品を「非特許物品」とするのは妥当であるとした。(判決速報 10-11 頁)

第二に、同裁判所は、虚偽記載と当該記載の虚偽認識が組み合わさった場合、「公衆を騙す意図について反証を許さない証拠となるのではなく、かかる意図について反証を許す推定が生じる。」とした。(判決速報 11 頁(強調は筆者による)。) 製品に表示された特許が満了している場合であっても、自ら「故意に公衆を騙そうとしていたのではないことを証明できれば」、被告は責任を回避することができる。(判決速報 13 頁) 同裁判所は、特許表示に係る法律は刑法であることから、このように高い基準は妥当であるとした。(判決速報 12 頁)

第三に、同裁判所は、公衆を騙そうとしたのではないという被告の善意を示すため弁護士の助言に依拠することは容認されるとし、実際、Solo Cup が同社弁護士の助言に依拠した事実を、騙す意図を反証する強力な証拠であると認めた。(判決速報 13-14 頁) また、このほかの関連する証拠としては、会社が、

費用および業務中断の問題を勘案しつつ製品への表示を適切かつ正確に行おうとしたことを示す事実がある。(判決速報 15 頁) 認識しつつなされた期間満了の特許表示を根拠として公衆を騙す意図があったとする推定を完全に反証するには、被告は、証拠の優越により、公衆を騙す意図はなかったことを証明すれば足りるのである。(判決速報 13-14 頁)

第四に、同裁判所は、実際のところ真実である条件付きの特許表示の文言、例えば、「本製品はひとつまたは複数の米国または外国の出願中または発行済みの特許でカバーされているかもしれませんが。」という文言が、公衆を騙すことを目的として作成され得るものか「非常に疑問である」と述べた。(判決速報 16 頁)なぜなら、「製品が確実に特許でカバーされていると信じさせられるように、公衆が合理的に騙されるとは思えない」からである。(同文献)

## 結論

*Solo Cup* 事件の判決は、虚偽表示上、期間満了の特許表示がなされた物品は、「非特許」の物品であると判示したものであり、虚偽表示訴訟の原告に資するものであることは間違いない。しかしながら、判決の他の部分は、虚偽表示訴訟の被告に非常に有利なものとなっている。例えば、米連邦巡回控訴裁判所は、期間満了の特許を認識していることから生じる意図の推定の反証を認め、かかる反証における広範な証拠の使用を被告に認めている。また、同裁判所は、当該推定の反証について、被告に対し比較的軽い立証責任を課すこととした。尚、特許表示における条件付きの文言は、通常虚偽表示を構成しないことを示唆した。*Solo Cup* 事件において、騙す意図はなかったとする略式判決を裁判所が支持したことも、他の虚偽表示事件において被告の立場を助けるものであろう。

さらに、本件は、表示についての決定に関し、強力な記録を作成することの重要性を企業に再認識させるものである。特許表示として各特許を記載した根拠、または期間満了の特許の特許表示への記載を直ちにはやめないこととした根拠を善意でかつ秘匿特権がかからない形で文書化しておくことは、会社が公衆を騙す意図がなかったことを陪審に対して説明する際に役立つであろう。このほか、企業としては、自社のウェブサイト、消費者が「特定の製品がカバーされているか否かを容易に確認」できるようなセクションを設けることを検討し(判決速報 16 頁)、特許表示において当該ウェブサイトを参照させるような記載を考慮すべきである。

最後に、虚偽表示に関するもうひとつ別の米連邦巡回控訴裁判所の判決が近く出される予定であることを述べる。*Stauffer 対 Brooks Brothers 事件*(No. 2009-1428)において、恐らくは 2010 年終わりまたは 2011 年初めに、憲法上競合他社以外の原告が虚偽表示に関する訴訟を提起する資格を有するか否かについて判断が示されるであろう。最近の虚偽表示事件の訴訟は事実上すべて競合他社以外の当事者によって提訴されているため、仮に、裁判所がかかる原告にそのような資格がないとした場合、この提訴の波はあっという間に砕け散ると思われる。