

## False Patent Marking: 欺瞞的特許表示

Innocent Mistake - or Patent Lie? 無実の間違い—それとも真つ赤な嘘か?

### 連邦裁判所判決、欺瞞的特許表示を標的

特許審判を審理する米国連邦巡回控訴裁判所は、欺瞞的特許表示に欺瞞的表示各品目につき500米ドルの罰金を科す判決を言い渡した。フォレスト・グループ社とボン・ツール社の裁判の判決は、連邦法35条292項の解釈を変更するものである。これまで、製品に欺瞞的特許表示をした場合判決毎に企業に裁判所は、罰金を科してきた。ある場合には罰金は企業責任が重くなるように期間を基楚にして算定されたことがあるが、裁判所が企業に欺瞞的各製品につき罰金を科すことは極めてまれであって、各製品につき最大の500米ドルを科すことはなかった。フォレスト・グループ訴訟で全てが変わった。

建築工事で使用する支柱に関する特許権所有者であるフォレスト・グループは公衆を欺くことを意図して支柱に欺瞞的表示をした。当該支柱はフォレスト・グループの特許によって保護されていないとした別の裁判所の2007年の決定以後は、警告を受けていたのであるから欺瞞的表示は意図的であると判断された。しかも、2007年以後においてもフォレスト・グループは、欺瞞的表示であると分かっているにもかかわらず特許表示のある支柱を新規に発注した。控訴裁判所は、製品が欺瞞的にマーケティングされるたびに公衆は害を受けると判断した。欺瞞的表示は競争相手が市場に参入したり、発明者が研究を行おうとすることを阻止していると裁判所は説明した。競争相手や発明者が物事を先に進めようとする際ですら、欺瞞的表示は特許が有効であるかないかを調査するための不必要な費用を負担させることになる。裁判所は、500ドルは既存法を意味のないものとするほどに少ない罰金であると判断して、法律は欺瞞的表示各製品につき最大500ドルと算定するように定めておりと解釈した。

### 公衆を欺く意図

当該法は特許権者に公衆を欺く意図があることを必要としているが、— 特許権所有者が特許表示が欺瞞的であることを知っている(もしくは実際に知っていた)根拠があるならば裁判所は欺く意図があったと推定するでしょう。ある特許権所有者は、「可能なら」欺瞞的表示を取り除くために弁護士のアドバイスに誠実に対応して、経費削減のために使い切った時に当該表示のある金型を変更した証拠を提出することによって、そのような推定を切り抜けた。特許権所有者にとって問題が一層難しいのは、法律が、— 競争相手だけでなく — 誰でも(連邦法では極めて稀な条項である米国政府と罰金を分かち合いつつ)欺瞞的特許表示に対して企業を訴えることができると規定していることである。フォレスト・グループの判決に目覚めた原告は、略奪的弁護士によって組織化され、手に余るほどの訴訟を起こしている。最近では、欺瞞的表示訴訟はプレステックス、ブン・オー・マティック、オーレック、ファイザー、ウェーバー・ステフェン、スリー・エム、BPやノバルテスなどの大企業を標的にしている。これらの訴訟の判決はまだ出されていないが、このような訴訟を単に弁護するためだけでも、その費用も恐ろしいものとなるでしょう。

ラッケンバックシーゲルの依頼人の皆様へ

例えば、特許の期限が切れていたり、現在の構造物を特許がカバーしてるかどうかなどを決定するために — 貴社の特許表示方針を注意深く検証することを開始し、欺瞞的特許表示を避ける、あるいは少なくとも貴社の責任を限定するためにできるだけ早急に対応されますよう強くアドバイス致します。特許表示が欺瞞的であるかもしれないと知るに足る理由があるならば、法律上、公衆を欺く意図があると推定されるでしょう。ラベルや製品や包装上の全ての特許警告について弁護士のアドバイスを求めたり、全体的検証を文書化したりすることによって、貴社の業務が正当なものであることを保証するための措置を講じることで貴社の責任に限度を設けることができるでしょう。

## PATENT PROBLEM!

### 特許問題



### Consider the following

#### KEY POINTS:

#### キーとなる点を以下のように考慮

- 最近の連邦巡回裁判所の決定では、欺瞞的特許表示に対して各品目につき500ドルの罰金が科された。
- 新しい法律は、新しい損害条項から利益を得ようとして、商売の競争相手である必要のない血に飢えた訴訟当事者のラッシュをもたらしました。
- 連邦法は、欺瞞的特許表示は競争を阻害し、新しいアイデアの妨げるになるので厳しい罰則を規定している。
- 特許権所有者は、特許表示が欺瞞的であったり、期限切れであることを知っていたり、明確な事実を無視したりした場合には公衆を欺こうとする特許権所有者の意図があると推定されるでしょう。
- 弁護士のアドバイスに誠実に従っていることの証拠、あるいは表示決定の基礎となっている他の商業的要因の証拠を示すことによって欺く意図の推定に対する反論をできるかもしれない。
- 如何なる特許品目も適用特許番号と共に表示するようにする、即ち、貴社の製品と特許を注意深く検証することが必要である。
- 略奪的な特許表示訴訟のうねりが起きている。長い間存在してきた優先法における変化を知り、注意を怠らないようにして、特許表示に関する内部監査を第一優先に行うべきである。
- 特許表示に関心のある方は、[ハワード・アロンソン弁護士H.Aronson@Lackebach.com](mailto:Howard.Aronson@Lackebach.com)あるいは[アイリーン・デブリエス弁護士E.Devries@Lackebach.com](mailto:Aileen.Devries@Lackebach.com)までご連絡下さい。

### Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building

One Chase Road

Scarsdale, NY 10583

(914) 723-4300

Fax: (914) 723-4301

E-Mail: [mail@Lackebach.com](mailto:mail@Lackebach.com)

[www.Lackebach.com](http://www.Lackebach.com)