

Tokyo Litigation Client Bulletin

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [クレイグ I. セルニカ](#) [ピーター J. スターン](#) [ルイーズ・ストウープ](#) [一色 太郎](#)
[ダニエル P. レヴィソン](#) [ジャック・ロンデン](#) [スティーブン E. コマー](#)

July 2010

2010 年 7 月

参考訳

False Patent Marking: The Federal Circuit Provides Some Clarity

By
[Sunil Kulkarni](#)
[Rachel Krevans](#)

虚偽特許表示 米連邦巡回控訴裁判所が一部明確化

(著者)
Sunil Kulkarni
Rachel Krevans

INTRODUCTION

On June 10, 2010, in its highly-awaited *Pequignot v. Solo Cup Co.* case (No. 2009-1547), the Federal Circuit provided some much-needed clarity to patent false marking law. We note that the court's decision favored false marking plaintiffs on a significant issue, but aided false marking defendants in other ways.

35 U.S.C. section 292 prohibits the use of a patent mark (e.g., "Protected by U.S. Patent X,XXX, XXX") on an "unpatented article" (or its associated packaging or advertising) with the intent to deceive the public. Since the start of 2010, more than 130 false patent marking lawsuits have been filed nationwide. This surge of false marking suits was prompted in large part by the Federal Circuit's December 2009 *Forest Group* decision, in which the court held that each mismarked product – not just each decision to mark, but each mismarked product – could result in a \$500 penalty if the necessary intent to deceive the public were shown, with half of that penalty going to the plaintiff. See *The Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.*, 590 F.3d 1295, 1301 (Fed. Cir. 2009).

However, *Forest Group* left numerous key questions about false marking unanswered, including the following:

はじめに

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(米連邦巡回控訴裁判所、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. Is a product covered by a now-expired patent “unpatented” for purposes of the false marking statute?
2. Are an expired patent marking and a defendant’s knowledge of that expired marking conclusive evidence of intent to deceive under section 292?
3. What evidence is relevant in showing no intent to deceive, and what burden of proof is required?
4. Does conditional language in patent markings (e.g., “This product may be covered by one or more patents”) demonstrate an intent to deceive the public?

On June 10, the Federal Circuit answered these four questions in *Solo Cup*.

FACTS OF SOLO CUP

Solo Cup makes disposable cups, bowls, plates, and utensils. In particular, it makes plastic cup lids using special mold cavities that are expensive to replace and can last 15 to 20 years. Solo Cup uses the mold cavities to stamp its patent markings onto each cup lid.

In June 2000, Solo Cup asked outside counsel about an expired patent that was still part of the patent marking on its cup lids. After discussions with counsel, and after considerations of cost and business disruption, Solo Cup created and followed the following policy: until the mold cavity needed replacement for other reasons, expired patent numbers would not be removed from the marking, but at the time of replacement, expired patents would be dropped.

In 2004, Solo Cup’s counsel advised it to include the following conditional language as part of its patent marking used on packaging: “This product may be covered by one or more U.S. or foreign pending or issued patents. For details, contact www.solocup.com.” Solo Cup followed its counsel’s advice and changed its packaging accordingly.

In 2007, Matthew Pequignot, a patent attorney,

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が。’)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 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

brought an action in the Eastern District of Virginia, claiming that Solo Cup had violated section 292 by falsely marking its cup lids and packaging with the intent of deceiving the public. Pequignot accused Solo Cup of mismarking almost 22 billion articles and sought an award of \$500 per article, half of which (about \$5.4 trillion) would go to the federal government and half to him.

In March 2008, the district court denied Solo Cup's motion to dismiss, holding that "both marking with an expired patent number and marking with the 'may be covered' language could legally constitute false marking." (Slip op. at 6.) In August 2009, the district court granted summary judgment to Solo Cup, holding that Solo Cup rebutted any inference of intent to deceive the public. Pequignot then appealed to the Federal Circuit.

WHAT THE FEDERAL CIRCUIT HELD

The Federal Circuit affirmed the district court's grant of summary judgment to Solo Cup, holding that there was no evidence that would permit a reasonable jury to find Solo Cup meant to deceive the public with its expired patent numbers and conditional language in its patent markings. In particular, the court relied upon evidence that: a) Solo Cup asked its counsel for advice, and followed that advice; and b) it would be very expensive and disruptive to change patent markings for its cup lids immediately upon expiration of a listed patent. (Slip op. at 13-16.)

The court also answered each of the four questions posed above:

First, the Federal Circuit held that "an article covered by a now-expired patent is 'unpatented'" for purposes of the false marking statute. (Slip op. at 9.) It did so by analogizing products that were "once protected by a now-expired patent" to products that "never [have] received protection from a patent": both are in the public domain and both cannot support an infringement suit. (*Id.*) It also stated that because it is not easy for the public to determine whether a patent has expired, given the complex rules that govern patent issuance, patent term adjustment, and maintenance fees, it makes sense to characterize products marked with expired patents as "unpatented articles" for false marking purposes. (Slip op. at 10-11.)

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)

Second, the court held that “the combination of a false statement and knowledge that the statement was false creates a *rebuttable presumption* of intent to deceive the public, rather than irrebuttably proving such intent.” (Slip op. at 11 (emphasis added).) A defendant can escape liability, even if the patent marked on the product has expired, if it “can prove that it did not consciously desire the result that the public be deceived.” (Slip op. at 13.) This high standard is appropriate, said the court, because the false marking statute is a criminal statute. (Slip op. at 12.)

Third, the court held that reliance on advice of counsel was permissible to illustrate a defendant’s good-faith belief that it was not trying to deceive the public; in fact, the court approved Solo Cup’s reliance on its counsel’s advice as powerful evidence rebutting an intent to deceive. Slip op. at 13-14.) Other relevant evidence could be facts showing a company’s desire to mark products properly and accurately, taking into account cost and business disruption issues. (Slip op. at 15.) A defendant need only show by a preponderance of the evidence that it lacked the intent to deceive the public in order to fully rebut the presumption of intent from a known, expired patent marking. (Slip op. at 13-14.)

Fourth, the court stated that it was “highly questionable” whether conditional patent marking language that actually is true – e.g., “This product may be covered by one or more U.S. or foreign pending or issued patents” – “could be made ‘for the purpose of deceiving the public.’” (Slip op. at 16.) This was because “the public would not reasonably be deceived into believing that the products were definitely covered by a patent.” (*Id.*)

CONCLUSION

The *Solo Cup* decision certainly helps false marking plaintiffs with its holding that articles bearing expired patent markings are “unpatented” articles for false marking purposes. The decision’s other holdings, however, greatly assist false marking defendants. For instance, the Federal Circuit permitted defendants to rebut the presumption of intent arising from knowledge of an expired patent, and to use a broad range of evidence in doing so. The court also erected a relatively low burden of proof on defendants to rebut the presumption. Lastly, the court signaled that conditional language in patent markings normally would not constitute false marking. That the *Solo Cup*

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。」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

court upheld a grant of summary judgment of no intent to deceive also will help defendants in other false marking cases.

The case also should remind companies of the importance of creating a strong record concerning marking decisions. Having a documented, good-faith, non-privileged basis for listing each patent in a patent marking, or for not removing expired patents from the patent marking immediately, will help explain to a jury why the company had no intent to deceive the public. In addition, companies should consider adding a section to their website that would allow a consumer “an easy way to verify whether a specific product was covered,” slip op. at 16, and then include a reference to that website in their patent marking.

We close by noting that another important Federal Circuit decision on false marking is on the horizon. *Stauffer v. Brooks Brothers* (No. 2009-1428), will decide – probably by late 2010 or early 2011 – whether non-competitor plaintiffs have constitutional standing to bring false marking claims. If the court were to hold that such plaintiffs lack standing, then the current wave of false marking cases would crash quickly because virtually all of the recent lawsuits have been brought by non-competitors.

Contact:

Sunil Kulkarni
(650) 813-5887
skulkarni@mofo.com

Rachel Krevans
(415) 268-7178
rkrevans@mofo.com

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials in many areas. Our clients include some of the largest financial institutions, Fortune 100 companies, investment banks and technology and life science companies. Our clients count on us for innovative and business-minded solutions. Our commitment to serving client needs has resulted in enduring relationships and a record of high achievement. For the last six years, we’ve been included on The American Lawyer’s A-List. Fortune

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に、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、この提訴の波はあつという間に砕け散ると思われる。

担当者連絡先:

Sunil Kulkarni
(650) 813-5887
skulkarni@mofo.com

Rachel Krevans
(415) 268-7178
rkrevans@mofo.com

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは、多くの分野において優れた実績を誇る国際的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、Fortune 100 企業、投資銀行、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。当事務所は、革新的かつビジネスマインドによる問題解決において信頼を得ており、クライアントのニーズを第一に考える姿勢により、長期的な関係の維持や高品質のサービスを実現しています。また、過去6年間、*American Lawyer* 誌の A-List に選ばれてきただけでな

named us one of the “100 Best Companies to Work For.” We are among the leaders in the profession for our longstanding commitment to pro bono work. Our lawyers share a commitment to achieving results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at www.mofo.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

く、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。また、長年にわたりプロボノ活動に貢献している有数の事務所であり、モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すため共に責任を負う一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。