

コラム
Column

中国不法行為法の制定 —その活用と留意点—

中国において、日本の不法行為法に相当する「権利侵害責任法」（原文では「侵權責任法」、以下「本法」）が2009年12月26日に採択、公布され、2010年7月1日より施行される。全92条からなり、日本の不法行為法（民法709条以下）に比しても相当に詳しい。初めて一般的に精神的損害賠償が認められたり、同命同価原則¹が採用されたりと、中国の事情を反映した興味深い点もあり、また他方で企業活動に影響を与える重要部分も少なくない。本稿では、紙数の関係もあり、日本企業にとって特に重要であると思われる項目を二点だけ採り上げる。

(1) ネット上の侵害停止に有効な武器の導入

ネット上の権利侵害に関して、インターネットサービス提供者（以下、「サービス提供者」）の責任が規定された。すなわち、インターネットにおいて一般のユーザによる不法行為があった場合、被害者はサービス提供者に対してリンクの削除等の必要な措置を取ることを求めることができる。そして、必要な措置が取られなかった場合、サービス提供者は以後拡大した損害について、ユーザと連帯責任を負う（36条2項）。また、権利侵害を知りながら必要な措置を採らなかった場合にも、サービス提供者は、ユーザと連帯責任を負う（同3項）。

ポイントは、要求後に必要な措置を取らないと、以後の拡大損害についてはサービス提供者に連帯責任が課せられる点である。中国における二セ物による被害については改めて説明するまでもなからう。中国ではオンラインショッピングの利用が急増しているが、ネット上にも二セ物は溢れており、被害は深刻である。ところが、侵害者はその特定が困難で、また個人・零細業者ゆえに損害賠償も実質的に無意味であることが多く、侵害の停止を迅速かつ安価に行えるかが実務上は重要である。そして、本法により、被害者側は権利侵害を停止させるための強力な武器を手に入れたことになる。被害者の要求に対してサービス提供者の対応はこれまでよりも一層迅速かつ適切なものとなるに違いなく、被害者側に回る企業は本制度を有効に活用するべきである。

(2) 算定基準も適用範囲も不明確な懲罰賠償に注意

製品責任において懲罰賠償が導入された。すなわち、製品に欠陥があることを明らかに知りながら製造・販売し、他人を死亡させるか又は健康に重大な損害を与えた場合は、被害者は相応の懲罰賠償を請求できる（47条）。

注意すべきは、法は「相応の」損害賠償と規定するのみで、算定基準が示されていないことである。中国において懲罰賠償の導入は初めてではなく、消費者権保護法は、実損害とは別に商品・サービス購入価格と同額の請求を認め（同法49条）²、また食品安全法は、実損害とは別に代金の10倍の請求を認めている（同法96条2項）³。これらの規定は（懲罰）賠償額の基準を明示しているが、本法47条はそうではない。米国のようにべらぼうな懲罰賠償を認めることにはならないであろうが、現時点では賠償額の上限を画することはできない。

もう一つの問題点は、対象となる「製品」（原文では「産品」）の定義がなく、対象範囲が不明確な点である。製品責任について規定する本法第五章は、その内容において製品品質法（原文では「産品質量法」）と実質的に重なる部分が多い。そこで、製品品質法にある「加工、製造を経て、販売に用いる製品」（同法2条）との定義を適用するという考え方もあり得ようが、製品品質法は、本法とは別の、しかも特別法であり、そうした考え方が当然の帰結とは言えないであろう。法文上、本法の「製品」の外延は不明確であると言わざるを得ない。⁴

以上のとおり、現時点では、懲罰賠償はその適用される「製品」の範囲も賠償額の算定基準も不明確であり、そのリスクの評価は困難である。そのため、当面は十分な注意が必要である。

本稿では、中国で制定された権利侵害責任法の注目点を紹介した。中国で事業を行う企業は、本法を有効に活用し、また適切な対応を取ることが望まれる。
(弁護士 市橋 智峰)

〈脚注〉

¹従前は戸籍（農村/都市）等により死亡賠償金に差異を付けていたのを是正した。
²詐欺行為があった場合。
³安全基準に合致しない食品を生産するなどした場合。
⁴単に懲罰賠償の問題に限られるわけではなく、本法第五章の製品責任の適用範囲についても問題となる。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。

Oslaw News Letter

vol.15

目次

Contents

● 論文	特許表示の得失と新手のпатент・トロール -虚偽表示に関するForest事件判決-	弁護士 市橋 智峰	1
● 中国 News	中国企業に技術を提供した日本企業が負うべき責任(排煙脱硫装置事件)	弁護士 加藤 真司	4
● 海外 News	最近のEPO拡大審判部の審決について	弁護士 金本 恵子	6
● 商標 News	1国のみでの使用ではCTM登録は維持できない?(ONEL v. OMEL事件 ベネルクス判決)	弁護士 中村 仁	8
● 判例紹介			9
● コラム	中国不法行為法の制定 —その活用と留意点—	弁護士 市橋 智峰	12

論文

Thesis

特許表示の得失と新手のпатент・トロール -虚偽表示に関するForest事件判決-



弁護士 市橋 智峰

1.はじめに

虚偽の特許表示に関し、注目すべき判決が2009年末にCAFC(連邦巡回控訴裁判所)で下された(Forest事件CAFC判決¹)。

米国特許法(35 USC)292条(a)は、虚偽表示違反に\$500以下の罰金を科すことを定めている。本判決は、同条の罰金は個々の製品毎に課されることを明らかにした。この判断に従えば、大量生産・販売品の場合に罰金が極めて高額となる可能性が生じることとなる。

本判決後に、虚偽表示違反に基づく訴訟が急増している。その多くは新たな形態のпатент・トロール(マーケティング・トロール)と言えるものであり、米国で事業を行う企業が虚偽表示違反の訴訟に巻き込まれるリスクは急激に高まっている。報道によれば、2010年3月には、富士フィルムが虚偽表示違反で提訴されたということであり、日本企業も当然にその例外ではあり得ない。

本稿では、特許表示について基礎的事項を確認した上で、本

判決の内容をみるとともに、今後の課題について検討する。

2.特許表示

(1)日本の場合

比較の対象としてまずは日本の場合をみてみよう。日本の特許法には特許表示を要請する規定がある。同法187条がそれであり、特許表示を附するように努めなければならないことを定めている。しかしながら、不表示に対する制裁はなく、同条は単なる訓示規定にすぎない。要するに、日本の場合、特許表示を附する法律上のメリットは特にない²。

(2)米国の場合

米国の場合は日本と異なり、特許表示(patent marking)が法的効果と直結する。米国特許法³287条(a)は、特許表示がない場合には侵害警告をしていない限り⁴、損害賠償請求ができ

ないことを定めている。このように不表示にはペナルティが課されており⁵、特許表示は実質的に義務として規定されていると言える⁶。

(3) 表示の不利益

上述の理由もあって、米国では、特許表示は常に行うべき、しかも、将来の侵害訴訟に備えて、(念のため)できるだけ緩やかに広めに行っておくべきである、という考えに結びつき易いであろう。

しかし、必ずしもそのようには即断できない。起こり得る不利益の一つとして、特許表示は当該製品が当該特許を実施することを自認するものとなるという点がある。他者特許について、当該特許の文言と対比することによって製品の構成要件充足性が判断できるようであれば、他者からの権利行使を招く虞もあり、また侵害訴訟における防御での不利益にもつながり得る⁷。

上述の点は日米を問うものではないが、訴訟に巻き込まれること自体のコストの大きさやパテント・トロールの実態に鑑みれば、米国において問題は一層切実であろう⁸。

そして、特許表示から生じ得る不利益にはもう一つある。虚偽表示違反のペナルティであり、そしてこれが本稿の主題である。

3. 虚偽表示

(1) 日本の場合

先ず日本における規制をみておく。特許法は虚偽の特許表示を附することを禁止しており(188条)、違反者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる(198条)。また、本罪には両罰規定が設けられており、行為者が罰せられるほか、法人に対して1億円以下の罰金刑が科される(201条)。

注意を払うことが少ない規定ではあるが、日本において虚偽表示のペナルティは相応に厳しいと言える。

(2) 米国の場合

(i) 条文

以下に、条文を抜粋して記す。

米国特許法292条(抜粋)⁹

(a) …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…、当該人は、個々の違反行為について\$500以下の罰金を科せられる。

(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ、その場合は、罰金の半分は提訴者に帰属し、他の半分は合衆国による使用に委ねられる。

特徴的であるのは、私人が政府を代理して刑罰を求める訴訟(qui tam action)が採用されていることである。何人も罰金を科すよう提訴することができ、そして罰金(収入)を折半できる。そうであれば、私人が自己の利益のために本制度を利用し、訴訟が多発することは十分に考え得る。しかし、少なくともごく最近

まではそのような事態は生じておらず、虚偽表示違反は競合企業間の通常の係争において(しかも稀に)争われるに過ぎなかった。

虚偽表示違反を主張する場合、原告側には大きな障害が二つある。一つは、意図の要件である。虚偽表示違反が刑罰であるという性質上の理由もあって、「目的が公衆を欺くこと」という意図要件は厳格に解釈されてきた。ただし、この問題は事案毎の事実の問題にすぎないとも言える。

そして、意図要件をクリアできたとしても、原告には更にもう一つ、大きな障害があった。

(ii) 「違反行為(offense)」

本条は、「個々の違反行為について\$500以下の罰金を科せられる」¹⁰とするが、「個々の違反行為」とは何か。文言からも、それ自体比較的低額な「\$500以下の罰金」という金額からも、製品毎への表示が違反行為であると理解するのが自然であるようにも思われる。

しかし、London事件判決¹¹及びそれに続く多数の地裁判決は、本条によって罰金が高額になるのを避けるために、「違反行為(offense)」とは虚偽表示を附することの判断を意味するとの解釈を採用してきた¹²(複数個の製品への表示を1個の判断で行えば、1個の違反行為とみる)。こうした解釈によれば、原告側の経済的なメリットは事実上皆無となる。裁判所がこうした罰金総額を抑える解釈を採用してきたことが、虚偽表示違反がこれまでは注目を集めなかったことの主要な原因の一つであったことは疑いない。

Forest事件の地裁判決も、London事件判決と同じく、「判断」を違反行為と捉えて、罰金\$500を科した。しかし、事件は控訴され、そしてCAFCはこの問題に判断を下すこととなった。

4. Forest事件CAFC判決

(1) 背景と結論

2005年12月、Forest Group, Inc. (以下、Forest) がBon Tool Co. (以下、Bon Tool) に対して特許侵害訴訟をテキサス州南部地区連邦地裁に提起した。これに対し、Bon Toolは、虚偽表示、特許無効などの反訴を提起した。

地裁は、特許非侵害の略式判決を下し、また、Forestに対し、虚偽表示を理由に罰金\$500を科した。

Bon Toolは、地裁は製品毎でなく表示を付す判断毎に罰金を科すと判断した点で米国特許法292条における虚偽表示の法解釈を誤った等の理由で控訴した¹³。

そして、CAFCは、米国特許法292条の罰金は個々の製品毎に科されるものとし、罰金を算定させるため、事件を地裁に差し戻したのである。

(2) 判断の理由

CAFCが挙げた理由を要約すると、以下のとおりである(番号は便宜上付した)。いずれも逐一もつともであり、結論も正当と評せざるを得ないと思われる。

(i) 条文の文言は地裁の判断をサポートしていない。

(ii) London事件判決当時の法は、違反毎に\$100以上の罰金を定めていた。当該判決には安価な大量生産・販売品の場合に不公平になるとの配慮があったが、1952年の法改正により、現在はそうした配慮は不要である。

(iii) 法が防止しようとした不利益(技術革新の阻害、競争の抑制)は、個々の製品に虚偽表示が附される毎に高まる。

(iv) 判断毎に\$500の罰金が科されるだけでは虚偽表示の防止に不十分である。

(v) 製品毎に罰金を科すならば、マーケティング・トロールが増加するとの指摘もある。しかし、法は明示的に私人による代理訴訟を認めており、仮に表示の判断毎に\$500の罰金を科すのみであれば、代理訴訟が提起されることは考えにくい。

(vi) 法は個々の違反に対して\$500以下の罰金と定めているのであるから、罰金の幅を認めることにより、公益との関係で罰金のバランスをとることは可能である。

5. 対応策と今後の課題

それでは、虚偽表示違反が肯定されるのはどのような場合であるのか。

① 複数特許の表示

一つの製品に複数の特許を表示することは多い。Clontech事件判決¹⁴によれば、この場合に虚偽表示を避けるには、それぞれの特許について少なくとも一つのクレームを実施している必要がある。

② 期限切れ特許の表示

Solo Cup事件地裁判決¹⁵は、特許の期限が切れた場合、当該特許がカバーする製品は292条の「特許されていない物品」にあたるとしている¹⁶。Forest事件CAFC判決以後に急増した虚偽表示違反訴訟の多くは、この期限切れ特許を標的にしたものであり、冒頭に挙げた富士フィルムが提訴された事件もそうで

ある。

企業としては、上記①②に留意した上で、特許表示が適正になされているかを検討する必要がある。

なお、意図要件について、Forest事件CAFC判決は、虚偽表示を主張する当事者(原告)は、被告には表示が適切であることを合理的確信(reasonable belief)がなかったことを証拠の優越の程度で立証せねばならないとしている。裏返せば、被告が虚偽表示違反を否定するには、単に表示が適切であると信じていただけでは足りないということである。

次に、Forest事件CAFC判決が言及している点でもあるが、適切な(バランスのとれた)罰金総額の算定が(特に大量に生産・販売する製品については)重要である。この問題は、Forest事件CAFC判決が出された今から議論が深まっていくことになる。

6. 終りに

Forest事件CAFC判決以後、新たな形態のパテント・トロールというべきマーケティング・トロールの増加は既に現実のものとなっている。しかし、私見としては、裁判所が意図要件を厳格に適用し、罰金を適正に算定することによって、マーケティング・トロールを抑制することは十分可能であり、やがて事態は沈静化するであろうと思われるし、また、そうであることを期待したい。

ただし、現時点では、虚偽表示違反について、未だ多くの問題が不透明であり、企業としては安全を考えて慎重な対応を採らざるを得ない。また、マーケティング・トロール側も企業が(特許表示を再度検討し、期限切れ特許を表示から外すなど)対応を講じる前が稼ぎ時であり、しばらくはこうした訴訟が増加することが予想されるが、米国で訴訟に巻き込まれるだけでも損害は小さくない。企業としては、早急に特許表示をチェックし、万一不適正な表示がある場合にはその是正が急務である。

〈脚注〉

¹Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co., 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009)

²ビジネス上のメリットがあり得ることは当然である。

³条文原文は紙面の都合により、逐一引用することはない。なお、米国特許法の日本語訳は、例えば、特許庁の下記ウェブサイトから入手できる。http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

⁴警告後も侵害が継続したことを証明した場合には、警告後に生じた損害についてのみ賠償請求が可能である。なお、侵害訴訟の提起は侵害警告と同じ効果を持つ。(米国特許法287条(a))

⁵この表示義務は、表示を付すことができる場合に要求されるものであり、特許発明を実施していない場合に表示義務はない。また、表示が要求されるのは物の特許についてであり、方法特許については、原則として、表示義務はない。

⁶条文上は、「米国内で特許にかかる物を製造・販売する者は、特許表示ができる」(傍点付加)とされている。

⁷特許表示に反する主張を禁じる法理(patent marking estoppel)は確立したものではないが、少なくとも事実上の不利益が生じることは避けられない。

⁸職務発明における従業者の使用者に対する相当対価請求権に関して、日本特有の不利益が生じ得る。すなわち、不用意に緩やかに実施を自認するならば、相当の対価の算定との関係で、会社側が事実上の不利益を受けることがあり得る(特許法35条参照)。

⁹前記特許庁ウェブサイトから引用した。

¹⁰原文の該当箇所は、「Shall be fined not more than \$500 for every such offense」である。

¹¹London v. Everett H. Dunbar Corp., 179F. 506 (1st Cir. 1910)

¹²ただし、罰金総額が\$500だけとなることを回避するために、表示が付された時間に基づいて罰金を科すアプローチ(time-based approach)を採用した判決もあった。

¹³本論点に直接関係しない他の論点は省略した。

¹⁴Clontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp., 406 F.3d 1347, 1352 (Fed. Cir. 2005)

¹⁵Pequignot v. Solo Cup Co., 540 F. Supp. 2d 649, 653 (E.D. Va. 2008)

¹⁶現在、控訴審が審理中である。