



＜米国＞

米国特許商標庁 (USPTO)、 AI 支援発明に関する発明者資格の 改訂ガイダンスを発表

Agmon Law
Founder & Director
Jonathan Agmon

2026年8月19日、米国連邦巡回控訴裁判所が下した *VDPP, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc.* 事件の判決は、特許権者、とりわけ非実施主体 (NPE) やライセンサーに対し、特許表示の遵守および訴訟における行動の重要性を改めて認識させる有益な示唆を与えている。

VDPP は、電動式眼鏡に関する米国特許第 9,426,452 号の侵害を理由に、フォルクスワーゲンを提訴した。地方裁判所は、VDPP が提出した修正訴状が無意味であると判断し、本件訴訟を既判力のある却下 (with prejudice) として棄却するとともに、訴状修正の許可も却下した。

主要な実質的問題は、合衆国法典第 35 編第 287 条 (a) 項に関するものであった。同条の関連部分には、「特許権者、および合衆国内において特許を受けた物品を製造し、販売の申し出を行い、または販売する者は……、当該物品に『特許』という語を記載することにより、……それが特許を受けていることを公衆に通知することができ、……当該表示がなされなかった場合、特許権者は、侵害者が侵害の通知を受け、その後も侵害を継続したことが証明される場合を除き、いかなる侵害訴訟においても損害賠償を請求することはできない。この場合、当該通知後に発生した侵害についてのみ、損害賠償を請求することができる……」と規定されている。VDPP は、自社製品がなく表示を行う対象がない非実施主体 (NPE) であるため、訴訟前の損害賠償を請求できると主張した。VDPP は過去に当該特許のライセンス供与に関する 11 件の和解契約を締結していたことから、連邦巡回控訴裁判所は、特許権者のライセンサーも表示に関する法令を遵守しなければならないこと、また特許権者はその遵守を確保するために合理的な努力を払わなければならないと述べた。VDPP が提出した訴状案には、ライセンサーの表示慣行や、VDPP による遵守確保のための努力に関する事実上の主張は一切含まれていなかった。また、裁判所は、表示の目的において、訴訟和解の一環として付与されたライセンスは、通常の特許ライセンスとは別扱いすべきであるという主張も退けた。

米国の特許ポートフォリオを管理する社内弁護士にとって、今回の判決は、ライセンス契約や和解契約において表示義務を明示的に規定し、かつ、合理的な遵守努力の証拠を保持しておく必要性を浮き彫りにしている。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

The Importance of Patent Marking Reaffirmed by the Federal Circuit

Agmon Law
Founder & Director
Jonathan Agmon

The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit's August 19, 2026, decision in *VDPP, LLC v. Volkswagen Group of America, Inc.* provides a useful reminder for patent owners, particularly non-practicing entities and licensors, of the importance of patent-marking compliance and litigation conduct.

VDPP sued Volkswagen for infringement of U.S. Patent No. 9,426,452, relating to electrically controlled spectacles. The district court dismissed the action with prejudice and denied leave to amend, finding VDPP's proposed amended complaint futile.

The key substantive issue concerned 35 U.S.C. § 287(a) which states in relevant part that "Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article . . . , may give notice to the public that the same is patented . . . by fixing thereon the word "patent" In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. . . ." VDPP argued that, as a non-practicing entity with no products of its own to mark, it could seek pre-suit damages. Since VDPP had previously entered into eleven settlement agreements licensing the patent, the Federal Circuit stated that a patentee's licensees must also comply with the marking statute, and that the patentee must make reasonable efforts to ensure such compliance. VDPP's proposed pleading contained no factual allegations addressing its licensees' marking practices or VDPP's efforts to secure compliance. The court also rejected the argument that licenses granted as part of litigation settlements should be treated differently from ordinary patent licenses for marking purposes.

For in-house counsel managing U.S. patent portfolios, the decision highlights the need to address marking obligations expressly in license and settlement agreements and to maintain evidence of reasonable compliance efforts.