

パテント・マーキング規定の重要性

筆者：ジェームス・セラーズ (James Sellers)

ナディア・ポスルズニ (Nadia Posluszny)

パテント・マーキング (Patent Marking, 「特許表示」又は「特許表記」とも呼ばれる) は、世界におけるシンプルでありながら、漸次により複雑になっている概念です。1950年代、テキサス・インスツルメンツ (Texas Instruments, Inc.) にとって、新たに特許取得した自社のトランジスタラジオに「Patent No. 2,892,931」を表示することがシンプルなことでした。最近の一審判決では、特許権者が自身の民生品特許の潜在的な侵害者に対して訴訟を提起する前の損害賠償請求を考える場合、規定に順守して比較的シンプルなデバイスにパテント・マーキングを適切に行うことの重要性が示されました。

最近の一審判決では、特許権者が自身の民生品特許の潜在的な侵害者に対して訴訟を提起する前の損害賠償請求を考える場合、規定に順守して比較的シンプルなデバイスにパテント・マーキング (Patent Marking) を適切に行うことの重要性が示されました。当該判決は、コンピュータ、ソフトウェア、化学製品及び機械などのより複雑な発明を販売する他の特許権者に対してパテント・マーキングの重要性に関して注意喚起しています。

米国特許法第 287 条 (a) の規定では、特許付与された製品を製造する、販売目的に提供する、販売する、又は米国に輸入する何人も、製品に「パテント・マーキング」を行うことによって、公衆に当該製品は特許取得済みであることを知らせるべきとする指示を与えています。製品に特許表示を行うことは任意ですが、製品に特許表示を行っていない、又は特許表示を不適切に行っている場合、被疑侵

害者に実際の通告を行う前に侵害による損害賠償を受けられない可能性があります。

事実上、製品の適切なパテント・マーキングは、実際の侵害通告なしに損害賠償を受けられ得る期間を開始するアクションになります。パテント・マーキングは、特許表示された製品が少なくとも1つの有効な特許により保護されることを示し、潜在的な侵害者への通知としての役割も果たします。パテント・マーキング規定に順守する判断は、事実認定によるものであり、特許権者は、自身の損害事件の要素として、法廷で順守を証明する責任を負います。

現行規定では、反復表現において、2つの方法によって製品に特許表示を行うべきとする指示を与えています。1つ目の方法は、製品自体に直接「patent」という文字（若しくはその略語「pat.」）を、当該製品を保護する特許の特許番号と共に物理的に付する方法です。一般的に言えば、製品の包装にパテント・マーキングを行うことは十分ではありません。2つ目の方法は、物品に「patent」という文字（若しくはその略語「pat.」）をウェブサイトのアドレスと共に物理的に付する方法です。インターネット上のウェブサイトは必ず、製品を、当該製品を保護する特許に関連付けなければならず、かつ、ウェブサイトは、公衆が無料でアクセスできるものでなければなりません。製品の物理的表示の要件に関して、製品の性質上、製品に実際の物理的表示を行うことができない場合に、例外として認められます。このような場合のみ、特許表示は、製品を入れる包装に行うことが認められます。

方法クレーム又はプロセスクレームのみの特許は、パテント・マーキング要件の対象ではありません。また、特許権者は、所有特許の対象物品を製造せず、販売せず、輸入せず、又は他人に製造、販売若しくは輸入することを許可していない場合に、通知を与えることは求められません。どちらの場合においても表示される「有形」なものはありません。

米国カリフォルニア中央地区連邦地方裁判所が下した最近のある判決では、パテント・マーキング規定に適切に順守していない場合にどのような結果になるかを明らかにしました。この事件において争点となっているのは、特許権者により販売された、いくつかのミラーランプがパテント・マーキング規定に順守しているかです。*Zadro Products, Inc. v. Feit Electric Company, Inc.*¹事件において、Zadro は、Feit に対して、充電式 LED バニティミラーを保護する 2 つの自社特許を侵害しているとして訴訟を提起しました。Feit は、侵害が認められたとしても、Zadro がパテント・マーキング規定に順守していないから、Zadro は、（訴訟を起訴することによって）Feit に実際の侵害通告を行う前の損害に関して賠償を受けることができないとの判決を求めました。

Zadro 及び Feit は、Zadro が 2 つの対象特許のうち少なくとも 1 つの特許のクレームにより保護されるミラーのモデルをいくつか販売したことについて同意見でした。Feit は、2019 年に Zadro により販売された特許付与されたバニティミラーのうち 85%ほどは、ミラーの基部に「patent pending」という文字が表示されたことを示す証拠を提示しました。それに対し、Zadro は、製品の包装には対象特許番号が明白に表示されていると応答しました。

第一審裁判所は、パテント・マーキング規定では、製品（本事件の場合、バニティミラー）の「性質」上、適切な通知を物理的に付することが不可能か否かを判断する要件又はガイドとして用いられる具体的な要因を列挙していないと述べました。しかしながら、Feit は、Zadro の製品は特許表示を適切に行えるものだと論証しました。

第一審裁判所は、2 つの重要な判定を下しました。まず、裁判所は、製品に「patent pending」という文言を付することができる場合、製品は規定の通りに特

¹ *Zadro Prods., Inc. v. Feit Elec. Co., Inc.*, No. 8:20-cv-00101-JVS-DFM, 2021 U.S. Dist., Dkt. No. 119, Order Regarding Motion for Partial Summary Judgment (C.D. Cal. Jan. 6, 2021) (Selna, J.)

許表示を適切に行うことができるとの判定を下しました。次に、裁判所は、

「patent pending」という用語自体は、規定により示された適切な表示ではないとの判定を下しました。裁判所によれば、「patent pending」は、製品に関連付けられた特許がまだ許可されていないことを示します。従って、「patent pending」を特許付与された製品に付し続けることによって、特許権者は、公衆に当該製品はまだ特許によって保護されていないことを示唆することになってしまいます。

Zadro は、包装に表示を行うことは、パテント・マーキング規定の通りに公衆に特許の建設的な通知を十分に提供していると主張しましたが、定着したケースロー及び米国特許法第 287 条 (a) のプレインランゲージに反するとして拒絶されました。裁判所の役割は、明白な法定文言を適用することであり、その文言の意図を決めることではありません。第一審裁判所は、Zadro は単に規定のプレインテキストに順守していないとの判定を下し、Zadro のミラーに「patent pending」が表示されたので、同じ製品も規定により求められた特許表示を行うことができたはずとの判定も下しました。

Zadro はまた、製品は主に、「公の場」から見えない場所、つまり、家というプライベートの場所で使用されるため、包装に表示を行うことは適切であると反論しました。それに対して、地方裁判所は、反対意見を持ち、家における製品は「公の場」から見えないものではないと示しました。更に、包装は通常のプロセスにおいて取り外されるものであり、特許保護される製品はその包装が利用できなくなった後においても長く見られ得るので、Zadro が単に包装に行った表示は、効果のない通知に等しいです。

パテント・マーキング規定のプレインな文言に順守しなかった結果、Zadro は、通告前の侵害に対する損害賠償（すなわち、訴訟の提起日前の侵害販売による損害）を受ける権利を認められませんでした。Zadro は、第一審裁判所の裁決から 6 週間内に Feit に対する侵害訴訟を取り下げましたが、当事者が互いに 1 年以上に

わたったその訴訟のために広範囲なディスカバリー手続、クレーム解釈及び動議申立を含む相当な額の金を費やしてしまう前ではありませんでした。Zadro は、パテント・マーキング規定に順守しなかったことにより齎された結果を現実的に検討していましたが、最初から訴訟を提起しなかったかもしれません。

ベストプラクティスのヒント

今回の事件から、生産者又はライセンサである特許権者が特許により保護される物理的製品を製造する（又はその製造をライセンス供与する）際に特に留意するべきである以下の4つの重要な教訓を学ぶことができます。

1. 特許権者は、訴訟前の損害賠償を受けたい場合、自身の製品がパテント・マーキング規定の文言に厳格に順守することを確実にする必要があります。つまり、製品の性質により、順守することが文字通りにできない場合を除き、特許により保護される製品に、「patent」又は「pat.」を、特許番号、又は特許番号と保護される製品との関連性を説明するウェブサイトをインターネットの利用者に案内するウェブサイトアドレスと共に付すべきです。ウェブサイトは、特許及びそれにより保護される製品を示す図表を含み得ます。その図表は、新たな米国特許が付与された時又は新たな製品が導入された時に、その都度、更新されるべきです。
2. 特許権者は、「patent pending」という通知が物理的に付された製品を現に製造している場合、特許を取得できれば、可能な限り早く通知をパテント・マーキング規定の通りのものに変更する必要があります。
3. パテント・マーキング規定は、潜在的な侵害者に保護された製品を知らせることを目的としています。消費者通知又は教育の形で特許保護の通知を包装に付することにより得られる利益は付帯的なものであり、パテント・マーキング規定による利益の範囲外です。

4. パテント・マーキング規定の適切な順守、監査プログラムの構築又は規定に順守する表示プログラムに関して不明な点があれば、後に侵害が発見された場合に訴訟前の受けられるはずの損害賠償を受けられないことを回避するためにも、特許権者は、迅速に専門弁護士にアドバイスを求めるべきです。