

专利标记法规的重要性

作者：James Sellers & Nadia Posluszny

最近的一项初审法院判决表明，如果专利权人希望从消费产品专利的潜在侵权者寻求诉讼前侵权损害赔偿，则在相对简单的装置上，适当遵守专利标记法规是重要的。该法院判决也作出提醒，对于销售计算机、软件、化学药品和机器等更复杂的发明的其他专利权人来说，专利标记也是重要的。

根据《美国专利法》第 287 (a) 条，制造、要约销售、销售或向美国进口专利产品的任何人，可以通过“专利标记”产品的方式通知公众该产品已获得专利。对产品进行标记是可选的。然而，如果未标记产品或未适当标记产品，则专利权人可能无法获得在向涉嫌侵权者发出实际侵权通知之前由侵权造成的损害赔偿。实际上，在没有实际侵权通知的情况下，产品的适当专利标记可以启动取得侵权赔偿的时期。该行为也向潜在的侵权者发出警告，表明如此标记的产品已受到至少一项有效专利的保护。确定是否符合专利标记法规是事实问题，并且作为损害赔偿案件的一部分，专利权人在法庭上承担证明合规性的责任。

专利标记法规在其当前版本中提供了两种标记产品的方式。第一种方法是将单词“patent”（或缩写“pat.”）与涉及该产品的专利号一起直接粘贴在产品本身上。一般来说，仅在产品的包装上布置专利标记是不够的。第二种方法是以物理方式在商品上贴上“patent”或“pat.”一词以及网站地址。互联网上的该网站必须将产品与涉及该产品的专利进行关联，并且该网站的访问必须对公众免费。如果产品的特征不允许对该产品作实际的物理标记，则对该产品的物理标记要求可以有例外。仅在这种情况下可以将通知贴在容纳产品的包装上。

仅要求保护方法或工艺的专利不受专利标记要求的约束。另外，如果专利权人没有制造、销售、进口或允许他人制造、销售或进口专利所涵盖的商品，则该专利权人无需提供通知。在这两种情况下，都没有要标记的“有形”对象。

美国加利福尼亚中部地区法院最近发布了一项命令，其阐明了未适当遵循专利标记法规时会发生的情况。在该案件中，有争议的是专利权人所销售的几种镜子灯是否遵守了标记法规。在 *Zadro Products, Inc. v. Feit Electric Company, Inc.*¹

¹ *Zadro Prods., Inc. v. Feit Elec. Co., Inc.*, No. 8:20-cv-00101-JVS-DFM, 2021 U.S. Dist., Dkt. No. 119,

中，Zadro 起诉 Feit 侵犯两项据称涵盖可充电 LED 梳妆镜的专利。Feit 请求裁定，即使有侵权责任，Zadro 在未向 Feit 发出实际侵权通知（通过提起诉讼）之前也无权获得侵权赔偿，因为 Zadro 未遵守专利标记法规。

Zadro 和 Feit 一致认为 Zadro 已销售的几种型号的镜子至少涵盖两项涉案专利之一的权利要求。Feit 提供的证据表明，Zadro 在 2019 年售出的受专利保护的化妆镜中，多达 85% 都在镜子的底座上刻有“专利申请中”一词。Zadro 答复说，产品的包装上明确标有相关专利号。

初审法院指出，专利标记法规中没有具体的要件清单可以用作确定产品（在本案中为化妆镜）的“特征”是否阻止其进行物理标记以作出适当通知的要求或指南。然而，Feit 证明 Zadro 的产品完全能够被适当标记。

初审法院作出两个重要裁决。首先，该法院认为，如果可以在产品上标上“专利申请中”一词，那么也可以对该产品进行适当的标记以完全符合专利标记的法规。其次，该法院认为，“专利申请中”一词本身并不是符合专利标记法规的适当标记。根据该法院，“专利申请中”表明与该产品相关的专利尚未授权。因此，通过继续在专利产品上标记“专利申请中”，专利权人是在暗示公众该产品尚未受专利保护。

Zadro 的论点是，按照专利标记法规的意图，其在包装上的标记可以向公众提供足够的建设性通知，而该论点与公认的判例法以及第 287 (a) 条的简明语言相抵触。法院的工作是运用明确的法律语言，而不是确定该语言的意图。初审法院认为 Zadro 确实未遵守专利标记法规的简明语言。该法院还认为，由于 Zadro 镜子已经用“专利申请中”进行了标记，因此同样的产品本可以用专利标记法规所要求的专利通知标记进行标记。

Zadro 还争辩说，在包装上作标记是适当的，因为该产品主要是远离“公众视野”使用，即私下在家中使用。该地区法院不同意这一点，并指出在家中使用产品并非远离“公众视野”。此外，Zadro 仅标记包装是无效的通知，因为在通常的过程中，包装将被移除，并且该受专利保护的产品在包装不存在以后的很长时间将仍会被查看。

由于 Zadro 未能遵守专利标记法规的简明语言，因此被驳回获得在通知前的

侵权损害赔偿（即在提起诉讼之日前的侵权销售损害赔偿）的权利。在初审法院作出裁决的六周内，Zadro 撤回了针对 Feit 的侵权诉讼，但未在当事人在过去的一年花费大量金钱用于该案件的诉讼（包括广泛的调查取证、权利要求解释和动议实践）之前撤回。Zadro 如果能切实评估其未能遵守专利标记法规的结果，也许永远不会提起该诉讼。

最佳实务提示

此案强调四个重要的教训，任何专利权人（无论是生产者还是许可人）如果在生产（或许可生产）受专利保护的实物产品，则应注意观察：

1. 专利权人如果希望能够获得诉讼前的侵权损害赔偿，则应确保其产品严格遵守专利标记的法规。也就是说，除非产品的特性使该产品不能真正达到合规性，否则受专利保护的产品应标有“patent”或“pat.”以及专利号或网址，该网址将互联网用户指向解释专利号与受保护产品的关联的网站。该网站可以包含专利及其所涵盖产品的图表，并且每当授予新的美国专利或引入新产品时都应更新该图表。
2. 如果专利权人当前生产的产品上已物理性地标记了“专利申请中”的通知，应在获得专利保护后立即将其更改为符合专利标记法规的通知。
3. 专利标记法规旨在向潜在的专利产品侵权者发出通知。通过以消费者通知或教育的形式在包装上标记专利保护的通知而获得的任何利益都是次级的，这都在专利标记法规的利益范围之外。
4. 如果对适当地遵守专利标记法规或对提出一种能够审核或建立合规的标记程序有任何疑问，专利权人应立即寻求律师的意见，以避免如果在之后发现侵权，专利权人丧失本可能有权获得的诉讼前损害赔偿。