

專利標記法的重要性

作者：James Sellers & Nadia Posluszny

最近的一項初審法院判決表明，如果專利權人希望從消費產品專利的潛在侵權者尋求訴訟前侵權損害賠償，則在相對簡單的裝置上，適當地遵守專利標記法規是重要的。該法院判決也作出提醒，對於銷售計算機、軟件、化學藥品和機器等更複雜的發明的其他專利權人來說，專利標記也是重要的。

根據《美國專利法》第 287 (a) 條，製造、要約銷售、銷售或向美國進口專利產品的任何人，可以通過“專利標記”產品的方式通知公眾該產品已獲得專利。對產品進行標記是可選的。然而，如果未標記產品或未適當標記產品，則專利權人可能無法獲得在向涉嫌侵權者發出實際侵權通知之前由侵權造成的損害賠償。實際上，在沒有實際侵權通知的情況下，產品的適當專利標記可以啟動取得侵權賠償的時期。該行為也向潛在的侵權者發出警告，表明如此標記的產品已受到至少一項有效專利的保護。確定是否符合專利標記法規是事實問題，並且作為損害賠償案件的一部分，專利權人在法庭上承擔證明合規性的責任。

專利標記法規在其當前版本中提供了兩種標記產品的方式。第一種方法是將單詞“patent”（或縮寫“pat.”）與涉及該產品的專利號一起直接貼在產品本身上。一般來說，僅在產品的包裝上布置專利標記是不夠的。第二種方法是以物理方式在商品上貼上“patent”或“pat.”一詞以及網站地址。互聯網上的該網站必須將產品與涉及該產品的專利進行關聯，並且該網站的訪問必須對公眾免費。如果產品的特徵不允許對該產品作實際的物理標記，則對該產品的物理標記要求可以有例外。僅在這種情況下可以將通知貼在容納產品的包裝上。

僅要求保護方法或工藝的專利不受專利標記要求的約束。另外，如果專利權人沒有製造、銷售、進口或允許他人製造、銷售或進口專利所涵蓋的商品，則該專利權人無需提供通知。在這兩種情況下，都沒有要標記的“有形”對象。

美國加利福尼亞中部地區法院最近發布了一項命令，其闡明了未適當遵循專利標記法規時會發生的情況。在該案件中，有爭議的是專利權人所銷售的幾種鏡子燈是否遵守了標記法規。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 起訴 Feit 侵犯兩項據稱涵蓋可充電 LED 梳妝鏡的專利。Feit 請求裁定，即使有侵權責任，Zadro 在未向 Feit 發出實際侵權通知（通過提起訴訟）之前也無權獲得侵權賠償，因為 Zadro 未遵守專利標記法規。

Zadro 和 Feit 一致認為 Zadro 已銷售的幾種型號的鏡子至少涵蓋兩項涉案專利之一的權利要求。Feit 提供的證據表明，Zadro 在 2019 年售出的受專利保護的化妝鏡中，多達 85% 都在鏡子的底座上刻有“專利申請中”一詞。Zadro 答復說產品的包裝上明確標有相關專利號。

初審法院指出，專利標記法規中沒有具體的要件清單可以用作確定產品（在本案中為化妝鏡）的“特徵”是否阻止其進行物理標記以作出適當通知的要求或指南。然而，Feit 證明 Zadro 的產品完全能夠被適當標記。

初審法院作出兩個重要裁決。首先，該法院認為，如果可以在產品上標上“專利申請中”一詞，那麼也可以對該產品進行適當的標記以完全符合專利標記法規的規定。其次，該法院認為，“專利申請中”一詞本身並不是符合專利標記法規的適當標記。根據該法院，“專利申請中”表明與該產品相關的專利尚未授權。因此，通過繼續在專利產品上標記“專利申請中”，專利權人是在暗示公眾該產品尚未受專利保護。

Zadro 的論點是，按照專利標記法規的意圖，其在包裝上的標記可以向公眾提供足夠的建設性通知，而該論點與公認的判例法以及第 287 (a) 條的簡明語言相抵觸。法院的工作是運用明確的法律語言，而不是確定該語言的意圖。初審法院認為 Zadro 確實未遵守專利標記法規的簡明語言。該法院還認為，由於 Zadro 鏡子已經用“專利申請中”進行了標記，因此同樣的產品本可以用專利標記法規所要求的專利通知標記進行標記。

Zadro 還爭辯說，在包裝上作標記是適當的，因為該產品主要是遠離“公眾視野”使用，即私下在家中使用。該地區法院不同意這一點，並指出在家使用的產品並非遠離“公眾視野”。此外，Zadro 僅標記包裝是無效的通知，因為在通常的過程中，包裝將被移除，並且該受專利保護的產品在包裝不存在以後的很長時間將仍會被查看。

由於 Zadro 未能遵守專利標記法規的簡明語言，因此被駁回獲得在通知前的

侵權損害賠償（即在提起訴訟之日前的侵權銷售損害賠償）的權利。在初審法院作出裁決的六周內，Zadro 撤回了針對 Feit 的侵權訴訟，但未在當事人在過去的一年花費大量金錢用於該案件的訴訟（包括廣泛的調查取證、權利要求解釋和動議實踐）之前撤回。Zadro 如果能切實評估其未能遵守專利標記法規的結果，也許永遠不會提起該訴訟。

最佳實務提示

此案強調四個重要的教訓，任何專利權人（無論是生產者還是許可人）如果在生產（或許可生產）受專利保護的實物產品，則應注意觀察：

1. 專利權人如果希望能夠獲得訴訟前的侵權損害賠償，則應確保其產品嚴格遵守專利標記法規的規定。也就是說，除非產品的特性使該產品不能真正達到合規性，否則受專利保護的產品應標有“patent”或“pat.”以及專利號或網址，該網址將互聯網用戶指向解釋專利號與受保護產品的關聯的網站。該網站可以包含專利及其所涵蓋產品的圖表，並且每當授予新的美國專利或引入新產品時都應更新該圖表。
2. 如果專利權人當前生產的產品上已物理性地標記了“專利申請中”的通知，應在獲得專利保護後立即將其更改為符合專利標記法規的通知。
3. 專利標記法規旨在向潛在的專利產品侵權者發出通知。通過以消費者通知或教育的形式在包裝上標記專利保護的通知而獲得的任何利益都是次級的，這都在專利標記法規的利益範圍之外。
4. 如果對適當地遵守專利標記法規或對提出一種能夠審核或建立合規的標記程序有任何疑問，專利權人應立即尋求律師的意見，以避免如果在之後發現侵權，專利權人喪失本可能有權獲得的訴訟前損害賠償。