

## 米国において優位に立つための特許表示の活用

Lisa M. Mandrusiak\*, Philippe J.C. Signore\*\*

事務局(訳)

米国特許法の特許表示規定(第287条(a))は、攻守両面で利用できる強力な経済ツールである。この特許表示規定を順守することにより、特許権者は過去に受けた損害に対する賠償額を最大限まで引き上げることができる。逆に、特許権者が自身の製品に対して特許表示を行っていないか、あるいは効果的又は継続的には行っていないかと侵害者が証明することができた場合には、損害賠償額は大幅に減額される可能性がある。この特許表示規定は、一見、非常に分かりやすい規定に見えるが、これまでこの規定をめぐる数々の訴訟が起こされており、実は対処が難しい分かりにくい規定である。本稿では、米国において特許紛争のいずれの立場に立たされた場合にも有用な、特許表示の活用によって紛争時に優位に立つための情報と戦略を紹介する。

### 特許表示規定

2011年に改正された最新の第287条(a)には、以下の特許表示規定がある。

特許権者及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許物品を製造し、販売の申出をし若しくは販売する者又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって、又はその物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許物品を特許番号と結びつけて表示する公衆が無料でアクセス可能なインターネット上の掲載アドレスと共に付することに

よって、又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の1又は2以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって、当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は、特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知を構成するものとする。

米国特許法第287条(a)では、以下の(1)又は(2)の方法によって物品に特許表示を行うべきとする明確な指示を与えている。

- (1) その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付する
- (2) その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を、特許物品を特許番号に結び付けて表示している無料のウェブサイトのアドレスと共に付する

「バーチャル表示(virtual marking)」と呼ばれる2つ目の選択肢は、2011年の米国特許改正法

\* Senior Associate, Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

\*\* Managing Partner, Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

で追加された（この点は、バーチャル表示についての規定がない日本の特許法と大きく異なっている）。さらに、本規定によると、上述の(1)又は(2)の要件を満たす物理的な特許表示を製品自体に行うことができない場合には、当該物品の包装又はラベルに行うことも認容される。

重要な点は、特許権者の「ために若しくはその指示に基づいて、[中略]特許物品を製造し、販売の申出をし若しくは販売する者」という文言により、第287条(a)が、特許権者と特許権者に代わって発明を実施する実施権者の両方を対象としている点にある。つまり、実施権者が特許表示を行わなかった場合には、たとえ特許権者が自身の製品に対して特許表示を行っていたとしても、特許権者は過去に受けた損害に対する賠償を受けることができない。従って、特許権者は、特許を実施する実施権者やその他のサードパーティに対して確実に特許表示規定を順守させるために相応の努力を払う義務を有している<sup>1)</sup>。

実施権者に特許表示規定を順守させることの重要性を示す例としては、最近の判例である *Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co.* 事件が挙げられる。裁判で、Samsung Electronics. Co. (以下、サムスン社) が Rembrandt Wireless Technologies (以下、レンブラント社) の有効特許のうち2件を侵害したと認められ、レンブラント社は1,570万ドルの損害賠償を勝ち取った。これに対し、サムスン社側は、レンブラント社が特許実施の許諾を与えた一部製品に対して特許表示を行っていなかったため、これに起因する侵害通告前の損害については自社に責任はないとして、損害賠償の減額を申し立てた。レンブラント社は同社の特許の実施許諾をサードパーティに与えていたが、このサードパーティの製品に特許表示を行うことを実施権者である同サードパーティに義務付けてはいなかった<sup>2)</sup>。サムスン社は、実施権者である同サードパーティが特許表示を行わなかった製品は請求項40の権利範囲に属すると主張し、これに基づいてレンブラント社の損害賠償は減額されるべきとの主張を展開した。これに対し、レンブラント社は請求項40の

権利放棄で対応し、特定の請求項の権利放棄を行えば、当該請求項に係るそれ以前のいかなる特許表示義務も消滅するとの主張を行った<sup>3)</sup>。連邦地裁はレンブラント社側の主張を認め、請求項40の権利放棄を行えば、請求項40を具現化した製品に対するそれ以前のいかなる特許表示義務も消滅するとの判決を下した。しかし控訴審で、連邦巡回区控訴裁判所（以下、「CAFC」という）がこの地裁判決を覆し、実施権者が特許表示を怠ったことによってもたらされる事態を回避するために権利放棄を利用できるとするレンブラント社側の主張は認容されないとして、このような「特許表示規定の抜け道」を許さず、審理を差し戻し、損害賠償の裁定額から侵害通告前の損害に相当する分を差し引くよう求めた<sup>4)</sup>。CAFCの判決は、特許表示規定が有している公衆への通知に関する見地に依拠したものであった。すなわち、「権利放棄によって、特許権者の権利は放棄されるが、公衆の権利が放棄されることはない<sup>5)</sup>。」というものである。

## 特許表示の優位な利用

第287条(a)の順守によって得られる主なメリットとしては、潜在的侵害者に擬制通告 (constructive notice) を与えることができる点や、特許表示の開始以降の連続期間にわたって生じた損害の賠償を受けることが可能になる点が挙げられる。特許権者が特許表示を行わなかった場合、あるいはその実施権者に対して特許表示を義務付けなかった（さらに調査等によって表示義務の遂行を監視しなかった）場合には、潜在的侵害者に対して文書で通知する又は提訴するなどの方法で現実の通告 (actual notice) を行っていない限り、損害賠償を受けることはできない（この点も、特許権者に対して特許表示の努力義務を課してはいないものの、違反に伴う不利益に関する規定のない日本の特許法とは大きく異なっている）。しかしながら、特許権者や実施権者が、特許製品の製造や販売を行っていない場合には、特許表示規定によって損害賠償額に制限が加えられることはない<sup>6)</sup>。

第 287 条 (a) の適用対象は、特許された物に限られ、特許された方法には及ばない<sup>7)</sup>。従って、方法のクレームは特許表示要件の適用対象ではないため、方法のクレームのみに関する特許であれば、損害賠償を受ける資格のある期間は米国特許法第 286 条によってのみ制限され、その特許権者は過去 6 年間に遡って損害賠償を受ける資格を有する。

しかしながら、方法のクレームと物のクレームの両方を含む特許となると事態はより複雑になる。その場合、訴訟においてどのクレームを権利行使の対象とするかによって、方法のクレームと物のクレームの両方を含む特許に対する評価は異なってくる。2017 年時点では、方法のクレームに関してのみ権利行使を行って、侵害者に対して訴訟を起こした場合には、過去に受けた損害に対する賠償に対して特許表示規定による制限が加えられることはなく<sup>8)</sup>、損害賠償を受ける資格のある期間は米国特許法第 286 条によってのみ制限され、その特許権者には過去 6 年間に遡って損害賠償を受ける資格が与えられる。これに対し、物のクレームと方法のクレームの両方を権利行使の対象とする場合、方法のクレームと物のクレームの両方に係る損害賠償が特許表示規定による制限の対象となる<sup>9)</sup>。つまり、ある 1 つの特許が装置のクレームと方法のクレームの両方を含んでおり、且つそのいずれをも権利行使の対象とする場合には、すべてのクレームが特許表示要件の適用対象となるのである。

従って、特許侵害に対する損害賠償額を最大限まで引き上げるためには、特許権者は自身の製品に対して特許表示を行う努力するとともに、実施権者に対しても特許表示を義務付ける必要がある。逆に、侵害者として訴追される立場に立った場合には、自らの責任を限定的なものとするため、特許表示規定が順守されているか否かを調査するべきであろう。例えば、特許権者や実施権者が製品に対する特許表示を行っていた場合でも、特許表示が、擬制通告を与えるに足る内容や期間では行われていなかった<sup>10)</sup>であるとか、僅少レベル (*de minimus*) を上回る数の物品において特許表示が

行われていなかったといった、被告である侵害者側の主張が認められることがあるかもしれない。このような主張が認められれば、過去に受けた損害に対する賠償は特許表示規定による制限の対象となる。

また、特許表示によって、特許権者は擬制通告を与えて過去に受けた損害に対する賠償請求額を最大限まで引き上げることができるばかりでなく、公衆の世論に有利に働きかけることもできる。特許表示は、競合を抑止する一助となり、故意であれ誘発的であれ行われた侵害行為に関して説得力のあるストーリーを作り出し、マーケティングの面でもメリットがある。

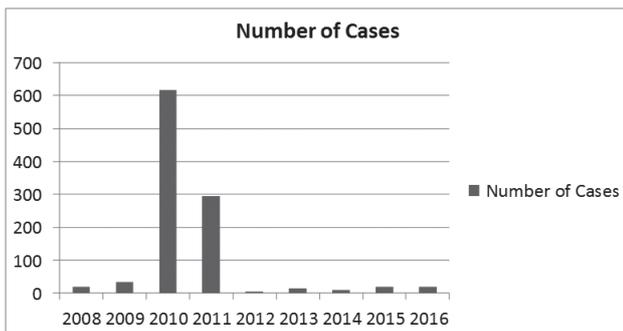
## 虚偽表示

特許表示には、損害賠償額を最大限まで引き上げることができるという明らかなメリットがあるにも係わらず、多額のコストがかかる可能性があるため、特許権者が非常に多くの特許権を管理している場合には特に、製品に対して必ずしも特許表示を行うとは限らない。さらに、実施権者の表示義務遂行を監視することは困難であり、労働コストや時間コストがかかるものでもある。さらに、日本の特許法と同様、米国においても虚偽表示は禁止されており、不適切に特許表示を行えば、虚偽表示責任を問われかねない。

虚偽表示については、特許表示規定とは別に、米国特許法第 292 条に規定されている。第 292 条には、ある者が、特許を受けていない物品に対して特許表示を行い、あるいは他の方法で当該製品が特許を受けたものであると示唆し、その目的が公衆を欺くことにあった場合は、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旨が規定されていた。2009 年、CAFC は、虚偽表示が付された物品ごとに罰金を科すとの判決を下した<sup>11)</sup>。この判決の結果、虚偽表示をめぐる訴訟件数が激増した。特に、「虚偽表示トロール (false-marking troll)」として活動する団体が訴訟を起こすケースが急増したのである。このトロールは、期限切れの特許の表示が付された物品

を探し出して訴訟を起し、虚偽表示が付された物品の数に基づいて算定された損害賠償を得ることを狙うものである。

この事態に、連邦議会は2011年米国特許改正法においてこの虚偽表示規定を改訂し、(1) 期限切れの特許を表示した場合に問われる責任に関する記載を削除し、(2) 物品1点当たり\$500の制裁金を受け取る資格があるのは合衆国政府のみであり、競合者が有するのは、損害に見合う賠償金を受け取る資格に限られることを明記した。以下のグラフに示す通り、この改正により、特許権者が虚偽表示を問われるリスクは激減し、虚偽表示トロール関連の訴訟もほぼゼロになった（なお下記のグラフでは、虚偽表示を申し立てて行われた訴訟と反訴の両方の件数を含んでいる）。



一般に、虚偽表示責任を問われることを回避しながら特許表示規定を順守するための最善の方法は、法務部門、技術部門、生産部門の間でオープンなコミュニケーションを実現することである。担当者には、クレーム解釈の枠内に収まっていた特許や、無効になった特許、権利行使できないこととなった特許を常に把握しておく任務が課され、これにより特許表示を常に最新のものとしなければならない。場合によっては、弁護士に意見を求めることも必要である。弁護士への相談は、将来的に必要が生じた場合には、特許表示規定を順守すべく誠実に努力していたことを実証するものとなる。

## 特許表示の実施

裁判所は、特許表示が公衆に対して擬制通告を与えるものであるか否かを判断するに当たって、合理の原則 (rule of reason) に基づいた分析を適用している。よって、第287条(a)に、「物品の性質」上の要請がある場合には、包装又はラベルに特許表示を行うことが認容されてはいるが、特許表示は製品自体に行うのが好ましい。

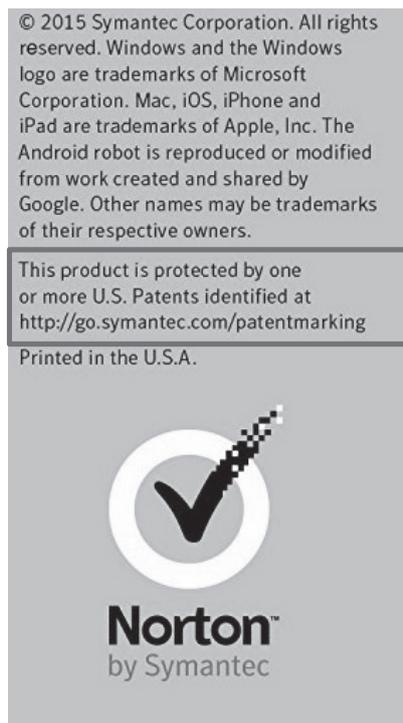
そして、特許表示が製品、包装、又はラベルのいずれに対して行われているかに係わらず、公衆に広く通知すべきという本規定の根底にある指針に従うためには、その特許の権利範囲に含まれる実質的に全ての製品に対して、一貫した特許表示を行う必要がある。従って、製品Aと製品Bのいずれもがある1つの特許の権利範囲に含まれる場合、全製品すなわち製品A及び製品Bの両方に対して特許表示を行う必要がある。特許表示が製品Aにしか行われていなかった場合には、特許侵害の被告側に、特許表示規定の擬制通告目的が果たされていなかったと主張する隙を与えることになる。この主張が通るかどうかは、この特許事件を取り巻く具体的事実によって決まる。例えば、権利範囲に含まれる全製品に対して製品Bが占める割合が小さいものとどまる場合には、特許権者は、権利範囲に含まれる実質的に全ての製品に対して一貫した特許表示を行っているとも明らかにすることができるかもしれない。一方、権利範囲に含まれる全製品に対して製品Bが占める割合が僅少レベル (*de minimis*) を上回る場合には、特許権者が特許表示規定の順守を怠ったと見なされる可能性が高い。

従来は、製品、包装、又はラベルに対して特許表示をすることは、製品に対して「patent」又は「pat.」という文字をその製品に適用可能な特許番号と共に判読可能な形で表記することを意味していた。例えば、「Patent No. 5,444,333」は適切な特許表示である。しかし、多数の特許の権利範囲に含まれる製品もあって、そのような場合には、適用可能なすべての特許を列挙し、新たに取得した特許や関係がなくなった特許を反映して特許表示を常

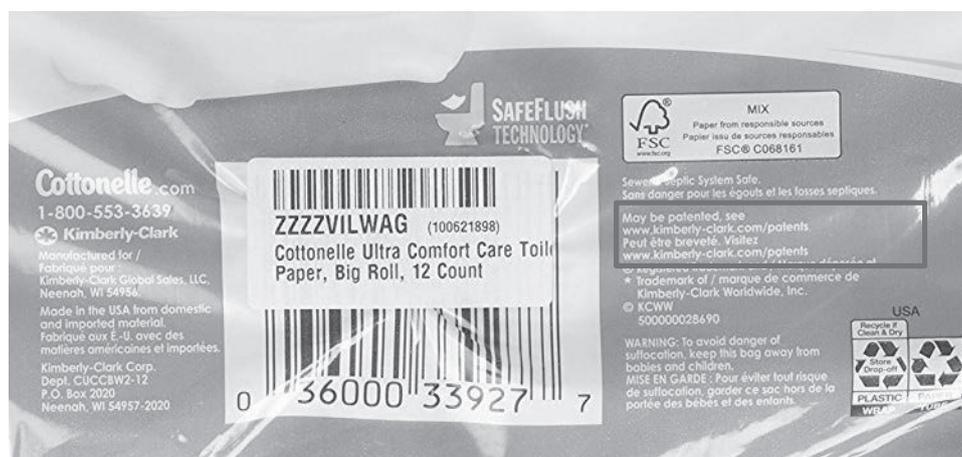
に最新の状態に保つことは容易なことではない。さらに、こうした特許表示によって製品のデザイン性が損なわれる場合もある。こうした場合には、バーチャル表示のほうがより望ましい。

バーチャル表示とはいっても、製品、包装、又はラベルに対する物理的な表示が必要であることに変わりはない。つまり、「patent」又は「pat.」

という文字をウェブサイトと共に表記する必要がある。だが、特許の表記を変更したり、最新の状態にしたりすることはウェブサイト上では比較的容易であるため、バーチャル表示によって、特許表示の監視や実施をより柔軟に行うことが可能になる。さらに、どの特許がどの製品を権利範囲に含むのかを明確に示しているならば、1つのウェ



シマンテック社 (Symantec Corporation) ウイルス対策ソフトウェア  
※包装の背面部分にバーチャル表示が付されている



キンバリークラーク社 (Kimberly-Clark Corporation) のトイレトペーパー  
※同じく包装の背面部分にバーチャル表示が付されている

ブサイトを利用して複数の製品の特許表示を行うことも可能である。例えば、「Patents at www.company/patents」は、特許表示された複数の製品に対応している適切な仮想特許表示である。

以下の2枚の写真は、包装に付したバーチャル表示の見本例である。以下の見本例では、バーチャル表示の文言を枠で囲んで強調している。いずれの例においても、バーチャル表示の文言は包装の背面部分に付されている。

バーチャル表示の要件はいたってシンプルである。すなわち、特許表示に含まれるウェブサイトが公衆がアクセス可能な無料のウェブサイトであることと、同ウェブサイトにおいて各製品又は型をそれぞれが対応する1つ以上の特許番号と結び付けて表示していることが求められているに過ぎない。米国特許法第287条(a)には、製品と特許を結び付けて表示する方法についての具体的な規定はないため、この情報をどのように見せるのが最適かを判断するのは特許権者である。現在、多くのバーチャル表示ウェブサイトで、製品、その製品を権利範囲に含む1つ以上の特許の順でこれらを列挙しているが、一部のウェブサイトでは、製品番号又は型番を入力する検索ボックスが設けられ、検索結果として関連する特許のリストを表示することができる。

## まとめ

企業が特許表示規定を順守することを選択した場合、特許権者には、特許の権利範囲を確定するポリシーや手順を確立し、実施し、これに従うことが求められる。そして同じポリシーや手順を利用して、新たに取得した特許や、関係がなくなった特許、クレーム解釈の枠内に収まっていた特許、特許無効又は特許性なしとの判断に至った特許の評価を行わなければならない。特許表示規定は、実務的かつ常識的な方法で守らなければならない。コストや資源が問題なら、特許権者が選択的に特許表示を行うことも可能である。なお、特許表示を行わないことで虚偽表示が問われることはない一方、競争優位を得られる特許を選択して

特許表示を行えば、市場価値の創造につながり、特許使用料の継続的な収入源を生み出すことができるほか、高い価値を生む特許が侵害を受けた場合には実際に訴訟を起こすこともできる。法改正によってバーチャル表示が認容されて以来、そのような表示を採用する特許権者の数は急増しているが、この傾向は今後も続くであろう。

逆に侵害者として被告側に立った場合には、損害賠償額を抑える方策として特許表示の調査を行うべきである。これは、複数の製品が1つ以上の特許の権利範囲に含まれる場合や、実施権者が製品の製造を行い、特許表示規定の順守を怠っている可能性があるような場合には特に有効であろう。

(注)

- 1) *Rembrandt Wireless Techs., LP v. Samsung Elecs. Co.*, 853 F.3d 1370, 1383 (Fed. Cir. 2017)
- 2) 同上, 1382 頁。
- 3) 同上
- 4) 同上, 1383 頁。
- 5) 同上, 1383-1384 頁。
- 6) *Texas Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1192, 1219-20 (Fed. Cir. 2002) を参照されたい(この判例は他の事由により一部無効とされている)。
- 7) 第287条(a)の文言によると、同規定は、特許権者又は実施権者が特許された方法を実施する場合に、当該方法に関連する製品に対して特許表示を行うことを義務付けていない。*Wine Ry. Appliance Co. v. Enter. Ry. Equip. Co.*, 297 U.S. 387 (1936) (本特許表示規定には、方法特許の特許権者に対するの例外が存在するとの解釈が示された連邦最高裁判例) も併せて参照されたい。また、例えば *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1353 (Fed. Cir. 2001) (方法のクレームのみを含む特許は特許表示規定の対象外であることが示された判例) も参照されたい。
- 8) *Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Beverage Can. Co.*, 559 F.3d 1308, 1317 (Fed. Cir. 2009) (方法のクレームに対してのみ権利行使が行われていることを理由に特許表示規定の対象外であることが示された判例)
- 9) *Am. Med. Sys., Inc. v. Med. Eng'g Corp.*, 6 F.3d 1523, 1538 (Fed. Cir. 1993)

- 10) 同上, 1537 頁。
- 11) *Forest Grp., Inc. v. Bon Tool Co.*, 590 F.3d 1295, 1301 (Fed. Cir. 2009).

(原稿受領日 平成 29 年 9 月 27 日)