

米国特許法の下における特許表示制度について

根 本 浩*

抄 録 米国特許法の下においては、特許権者や実施権者が製品に特許表示を行っていなかった場合、表示をしていなかった特許については、侵害者に対する損害賠償請求権が制限される。このため、米国特許権を行使する者にとって、特許表示が適切に実施されているかどうかは重大な問題である。しかし日本では、特許表示が努力義務に過ぎないとされていることもあり、米国特許について表示することの重要性が必ずしも認識されていないように思われる。そこで本稿では、米国特許法の下における特許表示制度を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 米国特許法第287条(a)項
3. 特許表示による擬制通知
 3. 1 表示を実施する主体
 3. 2 表示を付する対象物
 3. 3 表示の実施の程度
 3. 4 表示の時期
 3. 5 表示の方法
 3. 6 虚偽表示のリスク
4. 侵害者への現実の通知
5. 特許表示及び現実の通知の懈怠の効果
6. おわりに

1. はじめに

特許表示とは、ある製品が特許によって保護されている場合に、そのことを一般公衆に知らせるために製品に付される特許番号等の表示のことである。例えば製品の隅の方や、製品に貼ってあるラベルに「特許第〇〇〇〇〇〇〇号」といった記載を見かけることがあるが、これが特許表示である。このような表示が付されることによって、一般の人々は、その製品が特許に係るものであることを知ることができるので、特許権侵害を未然に防ぐ効果が期待できる。そ

こで、日本においても特許法第187条に特許表示に関する規定が設けられており、特許権者や実施権者は、特許表示を付するように努めなければならないとされている。もっとも、かかる義務違反に対しては何ら制裁が規定されておらず、日本法の下において特許表示は単なる努力義務とされているに過ぎない¹⁾。

これに対し、米国においては、特許表示が侵害者に対する損害賠償請求の条件となっている。特許権者が特許表示を怠った場合、表示をしていなかった特許については、侵害者が侵害の通知を受けた後に行った行為についてのみ損害賠償を請求することができる²⁾とされているのである。このため、米国では、特許権者が特許表示を適切に行っていたか否かが、侵害訴訟における重要な争点の一つとなることも珍しくない。しかし、特許表示について規定する米国特許法第287条(a)項は、基本的な要件と効果を定めるのみであり、個々の事案に応じて適切な表示を行うためには、多数の裁判例の集積によって構築されてきた判例理論の理解が不可欠である。そこで以下、米国における特許表示制度について、重要な裁判例を中心に概観する。

* TMI総合法律事務所 弁護士 Hiroshi NEMOTO

2. 米国特許法第287条(a)項

米国特許法第287条(a)項は、特許表示について以下のとおり規定している²⁾。

「特許権者、及び特許権者のために若しくはその権限の下で米国内において特許に係る製品を製造し、販売の申し出をし、若しくは販売をし、又は米国内にかかる製品を輸入する者は、「patent」又はその略称である「pat.」の語を特許番号と共に当該製品に付することによって、又は当該製品の性質上これが不可能な場合には、同様の表示を記載したラベルを、当該製品若しくはその一以上を入れた容器に付することによって、当該製品が特許されたものであることを公衆に知らしめることができる。かかる表示を行わなかった場合には、特許権者はいかなる侵害訴訟においても損害賠償を受けることができないが、侵害者が侵害について通知を受け、かつその後も侵害行為を継続したことが証明された場合には、かかる通知後に生じた侵害に対してのみ損害賠償を受けることができる。侵害訴訟の提起は、上記の通知と同じ効果を生ずる。」

特許表示の各要件等については、3章以降で詳細に述べることとして、ここではまず、規定の枠組みと特許表示制度の趣旨について簡単に触れておく。

まず、規定の文言が「当該製品が特許されたものであることを公衆に知らしめることができる」となっていることから明らかなように、特許表示を行うことが、特許権者の一般的な義務とされている訳ではない。従って、ある特許につき、特許表示をするかどうかは特許権者の完全な任意に委ねられており、その特許に基づく権利行使をしない限りは、特許表示をしていなくとも何ら不利益を被ることはない。

しかし、特許表示をしなかった場合、その特許については、第三者がこれを侵害した場合でも損害賠償を請求することはできず、当該第三者に対して侵害している旨の現実の通知を行った場合にのみ、その後の侵害行為による損害につき賠償を請求することができるようになるに過ぎない。この意味においては、権利を行使する特許権者にとって、特許表示は義務付けられているといえる。

このように、米国の特許表示制度は、(1) 特許表示によって一般公衆が特許の存在を知り得るようになるか、(2) 現実に侵害者に対して侵害している旨を通知するか、いずれかが行われた場合に限り、その後の侵害行為についての損害賠償を認めるという制度となっているのである。このうち前者の特許表示は、後者の「現実の通知」(actual notice)に対応して、「擬制通知」(constructive notice)と呼ばれている。

このような、米国の特許表示制度の趣旨については、(1) 知らない間に一般公衆が侵害してしまっている事態が生じないようにする、(2) 一般公衆にその製品が特許に係るものであることを知らせよう特許権者を奨励する、(3) ある製品が特許に係るものかどうかについての一般公衆の判断を助ける、というそれぞれ関連する3つの目的に資するものであると説明されている³⁾。以下に述べるとおり、このような、一般公衆の保護、という制度趣旨は、裁判所が特許表示に関する各要件の意味を解釈する際の指針として非常に重視されている。

3. 特許表示による擬制通知

3.1 表示を実施する主体

第287条(a)項の規定は、「特許権者、及び特許権者のために若しくはその権限の下で米国内において特許に係る製品を製造し、販売の申し出をし、若しくは販売をし、又は米国内にかか

る製品を輸入する者」に適用される。従って、特許権者に加えて、特許権者から許諾を受けて米国内で製品の製造、販売、販売の申し出、又は米国内への輸入を行うライセンシーや、直接のライセンシーからさらに製造委託を受けたような者も特許表示を行わなければならない。仮に特許権者が適切に特許表示を行っていた場合であっても、これらのライセンシー等が特許表示を怠っていた場合には、特許権者の損害賠償請求権が制限されることになるので注意が必要である。もっとも、ライセンシーのように、特許権者から独立した第三者が介在して特許表示をする場合については、特許権者が第三者に特許表示の実施を遵守させることが困難である場合も想定される。そこで、このような場合には、特許権者が第三者に表示を行わせるよう、合理的な努力を行っていたか否かを考慮し、第287条(a)項を遵守したといえるか否かを実質的に判断すべきであるとされている。

例えばMaxwell v. Baker事件⁴⁾においては、特許権者であるMaxwell氏から靴に関する特許のライセンスを受けて靴を販売していた米大手スーパーのTargetが、販売した商品のうちの約5パーセントについて特許表示を行っていなかったため、Maxwell氏が特許表示を履行していたといえるか否かが問題となった。連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit、以下「CAFC」という。）は同事件について、「表示の不履行が特許権者以外によるものであった場合には、裁判所は特許権者が表示義務の遵守を確保するために合理的な努力を行ったかどうかという点を考慮することができる」とし、適切な表示がなされずに販売された靴の個数が決定的な意味を持つ訳ではないとした。その上で、(1) Targetは特許の発行前から「Patent Pending」（特許出願中）という表示をすることに合意していたが、Maxwell氏はTargetに対し、特許の発行後に改めて全ての

特許製品につき特許番号を表示するよう要求していたこと、(2) Maxwell氏とTargetとの間のライセンス契約には、Targetに特許表示を義務付ける規定が盛り込まれており、Maxwell氏は、Targetが販売する商品に特許表示が付されていないことを知る度に、同規定に従ってその履行をTargetに求めていたこと、(3) TargetもまたTargetの製造委託先に特許表示を徹底するよう指示するなどして、表示義務を遵守するよう努力していたこと、等を重視し、Maxwell氏は誠実に表示義務を遵守しようとしていたとして、特許表示を履行していたといえると判示している。このような考え方は、善意の一般公衆による侵害を未然に防ぐために、特許権者による特許表示の励行を促すという特許表示の制度趣旨にも沿う考え方であろう。

なお、第287条(a)項の適用が及ぶライセンシーには、ライセンス契約を締結しているような明示的なライセンシーのみならず、ライセンス契約を締結せずに、特許権者が事実上、当該特許の実施を黙認している者のような、黙示的なライセンシーも含まれると解されている⁵⁾。

また、特許権者又はライセンシーが、特許にかかる製品を生産又は販売していない場合には、特許表示をする必要はなく、さらに現実の通知をしていない場合であっても損害賠償を請求することができる⁶⁾と解されている。特許表示をする対象製品が存在しない以上、特許表示を懈怠しているとはいえず、現実の通知は特許表示を懈怠したときに要求されるものであるから、結局第287条(a)項の規定が適用される場面ではないからである。

3. 2 表示を付する対象物

特許表示は、「特許に係る製品」(patented article)に付さなければならない。しかし、何が「特許に係る製品」に該当するかという点については、権利行使する「特許」の内容と関連

して、以下のような問題を生じる場合がある。

(1) 方法の特許の場合

まず、方法の特許については、特許に係る「製品」を想定することができず、特許表示をする対象物が存在しないため、第287条(a)項の適用はない⁷⁾。この点については、仮に権利行使されている特許が、方法クレームのみならず、装置クレームも含む場合であったとしても、方法クレームについてのみ権利主張する場合には、やはり同様に上記規定の適用はないとされている⁸⁾。

それでは、装置クレームと方法クレームの両方を含む特許について、その両方のクレームを権利主張する場合には、「特許に係る製品」を觀念することができ、第287条(a)項の適用があることになるのだろうか。American Medical Systems v. Medical Engineering事件⁹⁾において、原告は、ある一つの特許の装置クレームと方法クレームの両方に基づき被告による特許権侵害を主張していたが、方法クレームの侵害については、第287条(a)項の適用がないことを理由として、特許表示の有無に関係なく当該方法のクレームの侵害による損害賠償が認められるべきである旨主張していた。しかし、CAFCは、「特許表示の規定の趣旨は、特許権者が一般公衆に対し、特許権の存在を知らせることを奨励する点にある。特許表示の規定が、方法クレームには適用されないのは、クレームが方法や工程にのみ係るものである場合には、通常、特許表示を付する対象物が存在しないからである。しかし、特許が装置と方法の両方のクレームを含む場合に、特許表示をすることにより、権利主張する方法クレームの特許を知らしめることができる有体物が存在する限り、特許法第287条(a)項の擬制通知の規定の適用を受けようとする当事者は、そのような特許表示を行う義務がある。」と判示し、方法クレームと装置クレ

ームの両方が権利主張されている場合には、第287条(a)項の適用を肯定しているのである。

このように、同じ特許に方法クレームと装置クレームが含まれる場合に、方法クレームのみを主張するのか、それとも両方を主張するのかによって、第287条(a)項の適用の有無を区別するという考え方は、最近のCAFCにおいても維持されている¹⁰⁾。

(2) 特許製品の一部品を生産等する場合

また、Amsted Industries v. Buckeye Steel Castings事件¹¹⁾では、特許製品の一部品も「特許に係る製品」に該当するか否かが問題となった。この事案では、原告であり、鉄道車両の台枠を構成する複数の部品の組み合わせについての特許発明の特許権者であったAmsted社が、かかる組み合わせの一部品であるセンタープレートを、これに何ら特許表示を付さずに鉄道車両メーカーに販売していたため、同特許についての侵害訴訟において、Amsted社による特許表示の履行の有無が争われることになった。鉄道車両メーカーは、同発明の実施品である台枠を製造、販売していたが、Amsted社が生産していたセンタープレート自体は特許されている製品ではなかったため、Amsted社は、(1) センタープレートは「特許に係る製品」ではなく、これに特許表示を付することは、かえって特許製品以外の製品に特許表示を付することを禁止する米国特許法第292条に違反することになる、(2) 鉄道車両メーカーは、「特許権者のために若しくはその権限の下で」特許に係る製品を製造、販売している訳ではないことを理由に、組み合わせについての上記特許権の行使との関係では第287条(a)項の違反はない旨主張した。ところが、CAFCは、(1) Amsted社としては、センタープレートに「for use under U.S. X,XXX,XXX」(米国特許第X,XXX,XXX号に基づく使用)のように表示することによって表示

義務を果たすことができたはずであるし、(2) Amsted社からセンタープレートを購入していた鉄道車両メーカーは、同社から黙示的にライセンスを取得していたといえるから、「特許権者のために若しくはその権限の下で」製造、販売していた者に該当するため、同メーカーが製造する製品に「licensed under U.S. X,XXX,XXX」(米国特許第X,XXX,XXX号に基づく実施許諾)のように表示するよう、Amsted社は鉄道車両メーカーに義務付けるべきであったと判示し、上記(1)(2)のいずれも行っていなかったAmsted社は、特許表示を怠ったと認定した。第287条(a)項が特許表示を要求している対象物は、「特許に係る製品」であるから、特許発明が組み合わせである場合には、その組み合わせられた製品こそが、特許表示が要求されている「特許に係る製品」であって、これを構成する各要素はこれに該当しないようにも思える。実務上、組み合わせに関する特許発明の特許権者が、特許されていない組み合わせの一部のみを製造、販売しているケースは少なくないように思われるだけに、このような解釈がなされている点については注意する必要がある。

(3) クレーム単位で判断することの可否

それでは例えば、特許のあるクレームに係る製品に特許表示をしていなかった場合に、同じ特許の他のクレームの侵害に基づく損害賠償請求権の行使は認められるのだろうか。言い換えると、ある製品が「特許に係る製品」に該当するか否かは、クレーム毎に判断することができるのだろうか。

Toro v. McCulloch事件¹²⁾では、Toro社が有する屋外掃除用のバキュームに関する特許につき、この点が問題となった。すなわち、この特許には、バキュームの安全スイッチに関する独立クレーム1と、プレッシャーリングに関する

独立クレーム16及び17が含まれていたが、Toro社が、McCulloch社をクレーム16及び17の侵害を理由に訴えたところ、McCulloch社は、Toro社からクレーム1についてのみライセンスを受けて製造、販売していたBlack & Decker社の製品に、特許表示が付されていなかったことを理由に、Toro社の損害賠償請求権は制限されるべきである旨主張したのである。これに対してToro社は、クレーム16及び17の侵害に基づく損害賠償請求との関係においては、クレーム16及び17のプレッシャーリングを用いていないBlack & Decker社の製品は、「特許に係る製品」には該当しないから、特許表示が付されていなかったことを理由に損害賠償請求権が制限されるべきではない旨反論した。

この点につき、ミネソタ州連邦地方裁判所は、ある特許が複数のクレームを有する場合には、特許訴訟において主張されているクレームに係る発明を含む製品のみが第287条(a)項の「特許に係る製品」であり、そのような発明を含まない製品は、たとえ同じ特許の違うクレームに係る発明を含む製品であったとしても、「特許に係る製品」には該当しないとして、Toro社の上記主張を認めている。

本件についてはCAFCにおいて審理されておらず、また、本件ではクレーム1とクレーム16及び17の発明内容の独立性も判断に影響していると思われるため、このようにクレーム毎に第287条(a)項の適用の有無を判断するというアプローチの仕方が今後も維持されていくかどうかについては更なる裁判例の集積を待つ必要があるように思われるが、前述の特許表示制度の趣旨との関係においても非常に興味深い事例である¹³⁾。

3.3 表示の実施の程度

例えばある特許に係る製品を100万個生産している場合に、そのうちの何割について特許表

示を行えば、第287条(a)項が要求する特許表示を行ったと評価されるのだろうか。このような、特許表示の実施の程度については、第287条(a)項は特に規定していないが、CAFCは、特許権者が当該特許に係る製品について、(1) 継続的に一貫して (consistently), (2) 実質的にその全てにつき (substantially all), 特許表示をすることが必要であるとしている¹⁴⁾。特許表示が一部の製品についてのみ行われ、その他の製品については行われていないような状況では、特許権の存在を世に知らしめたとはいえず、通知を擬制する基礎を欠くからである。「実質的にその全て」が、具体的にどの程度の割合を意味するかを数値的に明確にした裁判例はないが、一個の漏れもなく表示することを要求することは不可能ではないとしても不当に負担を課すものであるから、不注意により表示を欠いた製品が僅かに存在するような場合については、例外的に特許表示の履行があったといえると解されている¹⁵⁾。ただし、この例外によって救済されるのは、あくまでも過失によって特許表示が付されていない製品がいわば混入したようなケースであって、意図的に特許表示を行わなかった製品がある場合には、継続的に表示しているとはいえず、特許表示を履行していないと評価される¹⁶⁾ ことに注意すべきであろう。ちなみに、前述したMaxwell v. Baker事件は、販売された製品のうち少なくとも95%に特許表示が付されていたという事案であったが、特許表示を徹底しようとしていた特許権者の努力が考慮されて、特許表示の履行が認定されており、一般的には100%に近い割合が求められているように思われる。

3. 4 表示の時期

特許表示についての現行の規定が1952年に改正される前は、特許表示は義務として規定されていたため、特許表示は特許の発行後直ちに行

われなければならないものと解されていた。しかし、現行法の下では前述のとおり、特許表示を付することが「できる」とされており、特許表示は義務とはされていない。その上、現行の特許表示の規定では、特許が発行されてから一定の期間内に特許表示が行われることも要求されていない。従って、特許の発行から一定期間が経過した後に特許表示を行った場合であっても、適切に特許表示を開始した時点（又は現実の通知を行った時点のいずれか早い方）以降の損害についての賠償請求が妨げられることにはならない。もっとも、特許表示を付した製品を生産し始めたとしても、特許表示が付されていない製品が市場に出荷されている間は、依然として一般公衆に対して特許の存在を知らしめたことにはならない。従って、287条(a)項との関係において、特許表示を開始したといえるのは、実質的に当該製品の全てにつき、継続的に一貫して特許表示を行い、特許表示のない製品が市場に流通しなくなった時点であると解されている¹⁷⁾。

3. 5 表示の方法

第287条(a)項は、特許表示の方法についても規定している。まず、その表示は、「Patent No. 1,234,567」のように、「patent」又はその略称である「pat.」の語を特許番号と共に記載したものでなくてはならない。

表示の方法について第287条(a)項は、「…当該製品に付することによって、又は当該製品の性質上これが不可能な場合には、同様の表示を記載したラベルを、当該製品若しくはその一以上を入れた容器に付することによって」行うものと規定している。規定の文言上は、製品に直接表示することが物理的にできないような場合に限って、ラベルを容器に添付する表示方法が許されるかのように読めるが、この点について裁判所は、特許権の存在を一般公衆に知らしめ

るという表示制度の趣旨を重視する一方で、性質上不可能か否かについては、柔軟に解釈する傾向にあり、製品の大きさのような物理的要素のみならず、取引慣行や表示にかかるコスト負担といった非物理的な要素も考慮してその適否を判断している¹⁸⁾。もっともこれには重要な例外があり、製品自体に特許表示以外の何らかの表示、例えば製造者名やその住所などが記載されているような場合には、特許表示もその記載と共に製品自体に行わなければならない、容器に添付するという方法では第287条(a)項が求める表示を行ったことにはならないとされている点には注意が必要である。これは、そのような記載が製品自体にある場合には、仮にその製品が特許されている製品であるならば、特許表示もその記載と共になされているはずであると一般の人なら考えるだろうから、特許表示の趣旨をより良く全うするためには、製品自体にその記載と共に表示することが望ましいとの配慮によるものである。他方で、そのような記載が一切製品にない場合には、容器が特許の存在を公衆に知らしめる上で、次に効果的な場所であると考えられるため、容器に特許表示を付することで足りると解されている¹⁹⁾。

3. 6 虚偽表示のリスク

以上述べてきたように、特許権者は、損害賠償請求権を保全するために、特許表示を行わなければならないが、一方で、本来特許表示をすべきでない製品に特許表示をすると、虚偽表示による責任を負うというリスクにも直面している。特許の虚偽表示につき、米国特許法第292条(a)項²⁰⁾は、以下のように規定している。

「(略)・・・公衆を欺く目的をもって、特許されていない製品に『特許』という語、若しくはその製品が特許されていることを意味するような語、若しくは番号を、表示、貼付、若しく

はその製品の広告に使用した者・・・は、それぞれの違反ごとに500ドル以下の罰金を科する。」

第292条(a)項には、この他にも、出願中や審査中でないにも拘らずこれらを意味するような言葉を表示したり広告に利用したりする行為等、様々な態様での虚偽表示が規定されているが、特許表示との関係で問題となるのは、上記抜粋部分が規定しているように、①特許されていない製品に、②公衆を欺く目的をもって、③『特許』という語やその製品が特許されていることを意味するような語又は番号を表示した場合が虚偽表示とされている点である。すなわち、第287条(a)項が要求する特許表示は、上記③の表示に該当するので、特許表示を「特許されていない製品」に「公衆を欺く目的をもって」行ったと評価されると、虚偽表示を行ったとして罰金を科せられる恐れが生じるのである。

公衆を欺くために虚偽表示を行うことなど通常は考えられないようにも思えるが、近年のCAFCの裁判例は、第292条(a)項の適用範囲を拡大する傾向を示しており、通常の業務の過程においても虚偽表示をしてしまうことがあり得るので注意が必要である。まず、ある製品が「特許されていない製品」に該当するかどうかは、その製品に表示されている特許との関係で判断され、表示されている特許に、当該製品を包含するクレームを一つも有していないような特許が含まれている場合には、かかる製品は「特許されていない製品」とされる²¹⁾。従って例えば、ある製品に、「A, B, C, D」という4件の特許を表示していた場合に、A, C, Dの各特許には、当該製品を含むクレームがあるが、特許Bには、当該製品を含むクレームが一つもないという場合には、虚偽表示規制との関係では、「A, B, C, D」という表示は「特許されていない製品」に付された表示ということになるのである。ここで、仮に特許Bが、

有効期限が切れた後も特許表示から消去していなかっただけのものであったとしても、結論に影響はない。有効期限が切れたに過ぎない場合であっても、当該特許との関係において当該製品は「特許されていない製品」として取り扱われるのである²²⁾。

また、「公衆を欺く目的」は、主観的要素であるものの、その有無は客観的な基準に従って判断されるべきであるとされており、特許権者が、当該製品の特許表示が適切である（すなわち当該製品が、表示されている特許の技術的範囲に属する）との合理的な確信を抱いていない場合には、「公衆を欺く目的」の存在が認定され得る²³⁾。従って、特許権者が、ある製品に表示されている特許の技術的範囲に当該製品が含まれていないことを知っているような場合には、いくら公衆を欺く目的など無かったことを主張してみても、それだけでは反論としては有効ではないということになる。

このようなCAFCの解釈は、これまで行われてきた表示の仕方について影響を与える可能性がある。例えば実務では、複数の特許を表示する簡便な方法として、特許番号を複数列举した上で、「This product may be covered by one or more of the following U.S. Patents」（本製品は以下の一つ又は複数の米国特許によって保護されています。）と併記する方法が広く行われている。特に多数の特許を有する企業が、何種類もの製品を製造、販売しており、その各製品が複数の特許によってカバーされているような場合には、各製品につき虚偽表示に該当しないようにしつつ、適切に特許表示を行うことは容易なことではない。そこでこれまでの裁判例では、上記のような表示であっても、少なくとも表示された特許のうちの一つ以上の特許に係る製品である以上は、「特許されていない製品」に表示している訳ではないとして、虚偽表示には該当しないとされてきた。しかし、「特許さ

れていない製品」についての、CAFCによる前述のような厳格な解釈を前提とすると、このような表示は「特許されていない製品」に付されていると解釈される可能性が高い。もっとも、虚偽表示と評価されるには、加えて「公衆を欺く目的」が必要であるが、多数の特許を列举して上記のような表記をしているようなケースでは、列举した全ての特許につき、当該製品がその技術的範囲に属するとの合理的な確信を抱いているとは言い難い場合もあるように思われる。

4. 侵害者への現実の通知

特許表示を行っていない場合には、特許権者が侵害訴訟において請求し得る損害賠償の範囲は、「侵害者が侵害について通知を受け」た後の行為に基づくものに限定される。侵害訴訟の提起は、上記通知と同様の効果を生じるとされているため、実際には提訴前の警告状の送付等によって、上記の「通知」があったといえるかどうか問題となる。

部品の組み合わせの特許が問題となった前述の *Amsted Industries v. Buckeye Steel Castings* 事件においては、以下のような内容のレターが、侵害の通知といえるか否かが問題となった。

「Amsted社は、Dresser社より、'269特許…を含む権利を取得したことをここに通知致します。… Dresser社はこれまでその特許権を積極的に実施してきており、その権利は業界において尊重されてきました。Amsted社は、獲得したこれらの権利を今後も実施し続ける予定であり、その特許権についてはこれまでと同様に業界から尊重されることを期待しています。従いまして、貴社におかれましては、'269特許についてよくご理解頂き、これらの特許を直接、間接的に侵害するような構成部品を供給したり、又は供給の申出をされたりしないようお願い

い致します。また、弊社製品であるセンタープレート『LOW PROFILE』の代替品やコピー製品の供給の申出を行ったりされないようお願い申し上げます。」

イリノイ州北地区連邦地方裁判所は、被告であるBuckeye社が、上記レターを受領した時点において自らが侵害していることを認識していた事実を重視し、上記レターは侵害の通知であると判断した。これに対してCAFCは控訴審において、第287条(a)項の通知は、「侵害」の通知であって、具体的な製品についての特定の侵害行為を咎める内容でなくてはならず、単に特許権の存在やこれを有する旨の通知では足りないと判示し、上記のレターは、第287条(a)項が要求する現実の通知に当たらないと判示した。また、同判決の中でCAFCは、現実の通知がなされたかどうかの判断には、侵害者が特許権の存在や侵害の事実を認識していたかどうかという点は無関係あり、特許権者が為すべき行為を履行したかどうかという観点から判断されるべきであるとしている。従って、仮に侵害者が特許権の存在や侵害の事実を知っていることが明らかであっても、特許権者は、損害賠償請求権を行使するためには、現実の通知を行わなくてはならないのである。

5. 特許表示及び現実の通知の懈怠の効果

特許権者が製品への特許表示や侵害者への現実の通知を怠っていた場合の効果は、これらのおのいずれかが行われるまでになされた侵害行為について損害賠償を求めることができなくなるという、損害賠償請求権の範囲の縮減のみであり、特許権に基づく侵害の差止請求権には何ら影響を及ぼさない。また、ここでの「損害」には、逸失利益も含むと解するのが通説的見解である。

特許表示がなされていたことや、侵害者が侵害の通知を受領していることは、特許権侵害に基づく損害賠償請求の前提条件であるから、これらの条件を満たしていることについては、特許権者の側で、主張、立証する責任を負っている²⁴⁾。

6. おわりに

日米の特許表示制度の違いは、特許権の存在を一般公衆に知らしめる手段として、製品への表示にどれほど重きを置くかということについての価値観の違いを表している。日本の特許表示制度は、特許権者に不利益を課してまで表示を行わせる必要はないとの価値判断に基づいており、損害賠償請求権の制限という強いペナルティを規定する米国の特許表示制度との違いは大きい。

従って、米国特許を有し、米国で事業展開している日本の企業等が、日本の特許制度を念頭に置いていると、米国特許権を行使する段階になって、思わぬ制約を受ける事態になりかねない。特に、ライセンス先に製造、販売させているような場合には、自らが特許表示を行わせなければならないという意識は希薄になりがちであろう。

無論、特許表示を行うには、表示を付するための機械、設備等の問題も生じるし、コストもかかる。場合によっては、特許表示を行うことによって得られるメリットよりデメリットの方が大きい場合、あえて表示をしないという選択をすることも十分あり得るだろう。大切なことは、会社の事業等にとって重要な特許につき、「うっかり」権利行使が制限されてしまうような事態を避けることである。そのためには、自社の製品や、各製品を保護範囲に含む自社の特許、各製品につき行っている特許表示の内容、さらには特許のライセンスの状況等を相互に関連付けて常に把握しておく体制の整備が必要で

ある。

近年、米国で発行される特許の約5分の1は日本からの出願によるものであり、その数は他の諸外国を圧倒している。それにも拘らず、米国特許制度の理解を欠いていたばかりに、米国内での十全な権利行使を確保できないとすれば、それは非常に残念なことである。本稿が米国特許を有する日本の方々の一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 中山信弘編著、注解特許法下巻（第三版）、p.1912（2001）青林書院
- 2) 35 U.S.C. § 287 (a)
- 3) Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1998)
- 4) Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1996)
- 5) Amsted Industries Inc., v. Buckeye Steel Castings Co., 234 F.3d 178 (Fed. Cir. 1994)
- 6) Wine R. Appliance Co. v. Enterprise R. Equipment Co., 297 U.S. 387 (U.S. 1936)
なお、この判例は、改正前の旧法における特許表示規定の解釈を示したものであるが、本文で言及している部分の解釈については、現在の特許表示規定の解釈としても妥当すると解されている。この点につき *Tex. Digital Sys. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002) 参照。
- 7) *Bandag, Inc. v. Gerrard Tire Co.*, 704 F.2d 1578 (Fed. Cir. 1983)
- 8) *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983)
- 9) *American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp.*, 6 F.3d 1523 (Fed. Cir. 1993)
- 10) *Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Bev. Can Co.*, 559 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2009)

- 11) *Amsted Industries Inc., v. Buckeye Steel Castings Co.*, 234 F.3d 178 (Fed. Cir. 1994)
- 12) *Toro Co. v. McCulloch Corp.*, 898 F. Supp. 679 (D. Minn. 1995)
- 13) この点について言及しているその他の裁判例として、*Mass. Inst. of Tech. v. Abacus Software, Inc.*, 2004 U.S. Dist. LEXIS 30052 (E.D. Tex. Aug. 4, 2004) がある。
- 14) *American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp.*, 6 F.3d 1523 (Fed. Cir. 1993), *Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores Inc.*, 138 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1998)
- 15) *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 805 F. Supp. 728, (D. Minn. 1992), *Hazeltine Corp. v. Radio Corp. of America*, 20 F. Supp. 668 (S.D.N.Y. 1937)
- 16) 前掲注9)
- 17) 前掲注9)
- 18) *Rutherford v. Trim-Tex, Inc.*, 803 F. Supp. 158 (N.D. Ill. 1992)
- 19) 前掲注18)
- 20) 35 U.S.C. § 292 (a)
- 21) *Clontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp.*, 406 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005)
- 22) *DP Wagner Mfg. v. Pro Patch Sys.*, 434 F. Supp. 2d 445 (S.D. Tex. 2006)
- 23) *Clontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp.*, 406 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005)
- 24) *Motorola, Inc. v. United States*, 729 F.2d 765 (Fed. Cir. 1984)

参考文献

- ・ Donald S. Chisum, *Chisum on Patents Volume 7* (1978), Matthew Bender & Company, Inc.
- ・ ドナルド・S・チザム, 英和対訳 アメリカ特許法とその手続 (改訂第二版) (2000) 雄松堂出版
- ・ ヘンリー幸田, 米国特許法逐条解説 (第5版) (2009) 社団法人発明協会

(原稿受領日 2009年8月27日)