



特許標識の表示は、特許権者の権利であるか、それとも法定義務であるか？ — 訴訟前の損失を補うための中米法律の比較研究

選り抜き記事

要約

特許標識の表示とは、特許権者が販売した商品に関連する特許番号を印刷または含める行為を指す。以下のことを仮定する。特許権者が中国と米国で中米両国の特許を取得した製品を販売しているが、商品に特許番号を表示していなかった。他人がこの2つの国で同じ製品を販売し、その行為は特許権を侵害した。特許権者が中国と米国で侵害者を起訴し、侵害者に侵害製品の販売を直ちに停止するよう命じた。この場合、特許権者が勝訴したとしても、中国では対応する損害賠償を得ることができるが、米国では何の損害賠償も得られない可能性がある。これは明らかに特許権者の考えに反しており、このような結果は従来の認知とは逆であるが、実際の事例ではよく見られる。本文は、特許標識の表示に関する中米両国の法律規定を比較検討し、いくつかの関連事例を紹介し、さらに特許権者が実務中に取りることができる措置に関するいくつかの提案をまとめた。

(一) はじめに

特許標識を表示する法律規定は、特許権者が侵害者を起訴する前の期間中に侵害者の侵害活動によって特許権者に与えられた損失を制限した。米国の特許標識に関する法律規定¹によると、特許権者が告訴された侵害者に推定通知 (constructive notice) または実際通知 (actual notice) を提供した場合、特許権者は起訴前の最大6年間の損失に対して損害賠償を受ける権利がある。実際通知は、特許権者が告訴された侵害者に特許番号を示す通知または苦情を出すことを要求し、特許権者が特許標識を表示する規定に遵守している場合、推定通知を満たしていると見なすことができる。特許権者がその製品が侵害されたいかなる期間帯において特許標識を表示する規定を一度も遵守しなかった場合、以前の損失に対する損害賠償の主張が制限される。特許権者が苦情そのもの以外に実際の通知を出さなかった場合、特許権者が苦情を出す前に特許標識を表示する規定を遵守しなかった場合、特許権者は以前の損失に対する損害賠償を得る権利がない。

中国では、特許標識の表示に関する法律規定²は、米国の特許標識の表示に関する法律規定とは完全

に異なる。

特許権者はその特許製品またはその製品の包装に特許番号を表示する権利があるが、この規定を遵守する事によってのみ、以前の損失に対する損害賠償³を得ることができるわけではない。中国の国家知識産権局は、2012年に《特許標識表示方法》⁴を公布し、2020年に《偽特許行為の調査と特許標識表示の不規範案件指南》⁵を公布した。当該《方法》と当該《指南》は、特許権者とそのライセンサーが特許標識を表示する方式を細分化し、規定に適合しない行為と虚偽標識の表示に対する処罰措置を提出した。しかし、当該《方法》と当該《指南》では、特許標識を表示することは訴訟における損害賠償と直接関係がなく、訴訟前の損失に対する損害賠償を請求する前提条件ではない。中国の法律規定を本節の前述の状況に適用する場合、特許権者がその製品に特許標識を表示しているかどうかにかかわらず、特許権者は以前の損失に対する損害賠償を得る権利がある。

本文の他の部分では、中国と米国の特許標識の表示に関する重要な要素について検討した。また、本文では、臨時保護や虚偽標識など、特許標識の表示に

関するその他の法律規定についても検討し、その後は、筆者が特許権者に提出した関連提案である。

(二) 特許権者の確認行為

特許権者の確認行為は、中米の特許標識の表示に関する法律規定間の主な違いを浮き彫りにした。米国では、特許権者による特許標識の表示に関する確認行為は特許権者に課せられた義務である。これは、特許権者が一貫してその製品に特許標識を表示してこそ、侵害者への推定通知と見なすことができることを要求している。特許権者がこのような確認行為が欠けている場合、特許標識の法律規定を遵守していない、または推定通知をしていないとみなされる。

*Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc.*⁶ 案件と *American Medical Systems Inc. v. Medical Engineering Corp.*⁷ 案件は、特許権者が推定通知によって要求される確認行為を完全に遵守する程度の例を提供した。*Radware* 案件では、特許権者は実際にその「一部だが全部ではない」製品に特許標識を表示したが、裁判所は「消費者に標識のある…製品と標識のない…製品を組み合わせることを奨励するだけでは、推定通知を構成するには十分ではない」と考えている。同様に、*American Medical Systems* 案件では、特許の授権された後、特許権者は特許標識を表示しなかった在庫製品を販売し続け、数ヶ月後に特許標識を表示した製品を販売した。特許権者は特許標識を表示しなかった在庫製品を販売すると同時に製品に新しい特許番号を表示し始めたが（ただし、このような製品はまだ流通していない）、裁判所は、「…特許標識を表示していない製品を輸送することは…製品が特許によって保護されていないと公衆に誤解され続ける」場合、商品を流通せずに特許標識を表示するだけでは、規定に適合する要求を満たしていない。

米国では、侵害者が事情を知っていることや行為は、特許権者の確認行為に対する義務を免除することはできない。侵害者が事情を知っていることは、特許権者がすでに推定通知を出したかどうかに関係なく、特許標識を表示する要求に代わることもできない。*Arctic Cat*⁸ 案件では、侵害者は特許権を故意に侵害したと認定されたため、特許権者は、侵害者が特許を了解し、その行為が特許権侵害を構成していることを知っている状況下で、故意の侵害行為は実際の通知を構成するのに十分であると主張した。しかし、裁判所はこの訴訟請求を支持していなかった。なぜなら、侵害者がその特許侵害行為に気づいているのは、特許権者から告知されるのではなく、自らの認知に基づいているからである。

中国では、特許権者は行為を確認する必要がない。

代わりに、授権された特許の公布文書は公衆に公布されるため、侵害者は特許権が付与されたときにその特許を知っていると仮定する。言い換えれば、授権された特許の公布は、すべての潜在的な侵害者に「推定通知」を出すのと同様の効果が得られると考えられる。したがって、侵害者は、その行為が特許侵害を構成し、侵害行為に対応する責任を負うべきであることを知っているか知っているはずである。中国の訴訟案件における特許標識を表示する確認行為は、通常、以下の状況で発生する。告訴された侵害者は、特許権者がその製品に特許標識を表示しなかったため、特許権者の特許権の存在を知らなかったことを理由に侵害責任を回避すること。しかし、このような訴訟請求は通常支持されない。例えば、*鞠愛軍 v. 山東武城古貝春グループ会社の特許権侵害紛争案件*⁹ において、法院は、特許標識を表示することが義務ではなく、特許権者の権利であり、特許権者は特許標識を表示する権利を行使しても放棄してもよいと認定されている。法院は、特許権者が特許標識を表示する権利を行使するかどうかは侵害責任の判定には影響を与えないと認定されている。

両国が特許標識を表示する上で完全に異なる経路は、それぞれ異なる政策と国情から生じるかもしれない。米国の特許制度は、独占的な特許権を付与することよりも、技術革新を激励し、公共利益を保護する傾向がある¹⁰。一方、中国は現在、この点に関して特許権者に実質的な負担を加えず、特許権を優先的に保護することを選択している。この違いは、両国が工業発展と知的財産保護の異なる段階にあることを反映している。

(三) 臨時保護

中米両国ではいずれも臨時保護を使用することができ、臨時保護は特許標識の表示に関連している。臨時保護は、特許権者が特許出願の公布後および特許授権前の特許出願審査期間中に以前の損失に対する補償を得ることができる。中米両国では、臨時保護を申請するために、特許出願のクレームは、授権公布された特許のクレームと実質的に同じでなければならない。しかし、中米両国の臨時保護に関する法律規定も、通知要求の点で異なる。

米国では、侵害者に「実際通知」または特許を知っていることを要求することに対し、特許権者が特許標識を表示することで通知（推定通知でも実際通知でも）を出すことを要求しないという点で、臨時保護の権利¹¹が特許標識の表示と異なる。侵害者の特許権に関する「実際通知」は、特許権者に特許標識の表示に関するいかなる確認行為も明示的に要求していないが、「推定通知」よりも緩いわけではな

い。例えば、*Rosebud LMS Inc. v. Adobe Sys.* 案件¹²では、裁判所は特許権者が確認行為を取る必要がないという規定を再確認した。それにもかかわらず、Adobeが訴訟で公布された特許出願を実際に知っていることを特許権者の証拠が証明しなかった¹³ため、裁判所は侵害者に有利な判決を下した。

中国の臨時保護に関する法律規定¹⁴は、基本的に特許標識の表示に関する法律規定と一致している。中国の臨時保護に関する法律規定は、特許権者による「実際通知」や確認行為を要求しない。臨時保護における以前の損失に関する補償は、特許出願が公布された日から計算され、特許権者は、特許出願方案を使用する機関または個人に「適切な費用」の支払いを要求することができる。損害賠償とは異なり、「適切な費用」は実際の特許使用料を参照して合理的に確定することができる。これは、臨時保護の目的が、賠償することではなく、特許権者の損失を補償することであるためである。「適切な費用」を確定する際、裁判所は、特許出願方案の臨時保護が侵害者による市場シェアの悪意のある獲得、競争他社の排除などの不当な目的に関与するかどうかも考慮することができる。

(四) 特許標識の表示方法と虚偽標識

特許標識の表示に関する法律規定を完全に遵守することも、下記の正しい表示方法に従う必要があり、そうでないと、虚偽標識になる可能性がある。米国では、特許標識を表示するには、特許権者が製品に実質的な標識または仮想的な標識を表示する必要がある¹⁵。特許権者は、製品や包装に関連する特許番号と一緒に「Patent」または「Pat.」を印刷することができる。特許番号を製品自体または包装に表示すべきかどうかは具体的な状況によって異なる。例えば、(i)製品に表示できるかどうか、(ii)標識の表示方法の業界慣行、または、(iii)製品に表示するコストが高すぎないか。特許標識の表示が十分かどうかをチェックする基準は、「当該製品や方法が特許授權されたことを公衆に通知したかどうか」である¹⁶。仮想的な標識は、米国発明法案（AIA）にのみ適用される。仮想的な標識を使用すると、特許権者は、製品や製品の包装に特許番号を付けることなく、製品に関連する特許が一覧表示されたwebアドレスを提供できる。

米国の虚偽標識に関する法律規定¹⁷によると、虚偽標識には、特許権者の標識を偽造したり、製品が特許権者または特許権者の同意を得て製造、許諾販売、または米国に輸入されたものであると公衆に信じられるように誘導したりすることが含まれる。同時に、特許出願を提出していない場合、非特許製品や方法を「特許」という単語で表示したり、「特許出願中」

で製品や方法を表示したりすることなども、虚偽標識行為である。特許権者が虚偽標識を構成するかどうかを判断する重要な要素の一つは、特許権者が公衆を欺く意図を示しているかどうかである。例えば、期限切れの特許だけを表示して、公衆を欺く意図を示さなかったことは、過ちではない。*Arcadia Mach. & Tool, Inc. v. Sturm, Ruger & Co.* 案件¹⁸において、欺く意図があることを示す明確な証拠がない場合、特許通知の不注意による誤りや漏れにより、製品を「特許に基づいて製造できる」と記載しても、虚偽標識とはならない。逆に、*Clontech Labs., Inc. v. Invitrogen Corp.* 案件¹⁹において、特許権者はその製品が特許範囲に属していないことを発見されたが、特許権者その誤った表示を訂正しなかった。裁判所は、当事者が非特許物品を表示する行為について十分な理解を持っており、これは公衆を欺く意図を体現していると考えている。

米国の虚偽標識に対する処罰は、偽り標識された物品ごとに最高500ドルの罰金を科し²⁰、懲役はない。しかし、大量の製品が関係している場合、罰金もかなりの額になる。例えば、*Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp.* 案件²¹において、裁判所は、Presidio社の合計651,675個の虚偽標識のBBコンデンサに対して、物品ごとに0.35ドルの罰金を科し、この罰金は合計23万ドル近くで、Presidio社の製品の平均販売価格の約32%である。

中国では、特許権者は、その特許製品、当該製品の包装または当該製品のドキュメント（例えば製品マニュアル）に特許タイプと特許番号を示すことができる²²。出願中の特許については、特許出願人は、中国語で特許出願タイプ、特許出願番号、および「特許出願中で、まだ授權されていない」という声明を明記して、適切な特許標識を構成すべきである²³。その他の法律の規定によると、《中国広告法》²⁴は、商家が出願中の特許出願や無効された特許を使って広告宣伝することを禁止しているので、特許出願人はその製品の広告に特許出願に関する情報含めてはいけぬ。また、仮想的な標識は中国では適用されていない。しかし、ますます多くの製品が技術的に複雑で大量の特許を含んでいるため、特許権者は製品や包装に直接表示することが困難になり、社会的にはすでに仮想的な標識に対する提案がなされている。

中国では、米国の虚偽標識に対応する行為は、中国の法律規定²⁵で特許を偽る行為とみなされ、特許権が付与されていない製品またはその包装に特許標識を表示し、特許権が無効または終了された後も引き続き製品またはその包装に特許標識を表示したり、または、許可なく製品や製品の包装に他人の特

許番号を表示したりすることが含まれる。上記の行為は、すべて公衆を欺く意図があると推定されている。ただし、一つの状況が例外がある。すなわち、関連する特許権が終了した後に特許標識のある製品を販売し、当該標識の表示が当該特許権が終了する前に行われた場合、特許を偽る行為に該当しない。

(五) 実際の問題

中米両国の特許標識の表示に関する法律には著しい違いがあることを考えると、両国で製品を販売する多国籍企業は、各国における権利と義務を理解し、対応する法律規定を遵守しない責任と結果を理解して、自分の権益を保護するための最善の戦略を実施する必要がある。これらの戦略は、特許権者が特許の授権後と授権前にとることができる適切な措置をカバーする必要がある。以下の表1はこれをまとめたもので、以下にさらに説明する。

表1. 特許権者が特許標識を表示する法律規定を遵守するための実行可能な手順

米国では	中国では
特許授権後	
<ul style="list-style-type: none"> 特許権者は、一貫して特許標識を表示する義務がある。 -製品を販売するとき、製品に特許番号を表示する -規定に適合しない状況が発見された場合、特許権者は特許標識を表示する法律規定に従って是正する -合理的な能力の範囲内でライセンシーが特許標識を表示する法律規定にも遵守することを保証する 以下の状況で、特許標識を表示する義務を免除することができる。 <ul style="list-style-type: none"> - 特許権者が何の製品も販売していない場合 - 特許がメソッドに関するクレームのみが含まれている場合 	<ul style="list-style-type: none"> 特許権者には義務はないが、特許標識を表示する権利がある 特許権者は、ライセンスにも特許標識の表示を要求することができる 新たに改正された専利法に規定された懲罰的賠償が5倍に達したことを考慮して、特許権者は特許標識を表示することを、ブランドの確立、その製品と偽造製品とを区別する有効な手段、または、悪意のある侵害を証明する証拠として使用することができる²⁶
特許出願中	
<ul style="list-style-type: none"> なるべく早く公布することを検討する 特許出願が公布されたとき、第三者が出願中のクレームの実施したことが確定された場合、通知書を送付することを検討することができる 審査期間にクレームを大幅に修正した場合は、再公布を検討することができる 特許譲渡で臨時保護が含まれる権利を明確にする 防御戦略として、第三者が公布した特許出願に曝される状況を減らす 	<ul style="list-style-type: none"> 特許権者には義務がないが、公布された特許出願の特許出願番号を表示する権利がある 早期公開を検討する 特許譲渡時に臨時保護が含まれる権利を明確にする

表示方法の標識	
<ul style="list-style-type: none"> 製品や包装に「Patent」または「Pat.」、および特許番号を記載する 特許番号が記載されたWebサイトのアドレスを提供することで仮想的な標識を行うことができ、Webサイトは公衆に開放され、公衆が特許情報を照会しやすくする必要がある 虚偽標識を避ける <ul style="list-style-type: none"> - 特許が出願されているが授権されていない場合、「特許出願中」を使用する - 特許の有効期間を監視し、特許標識を表示するときに特許番号を更新する - 適用する特許番号がわからない場合、特許標識を表示するときに「かもしれない」という表現を使用できる 	<ul style="list-style-type: none"> 製品、包装、または製品のドキュメントに特許番号と特許タイプを表示する 出願中における特許出願については、「特許出願中で、まだ授権されていない」と明記する必要がある 広告法の規定に違反しないよう、出願手続きにおける特許出願を使用して広告宣伝を行うことはできない 仮想的な標識は使用できない 特許を偽ることを避ける

1. 特許授権後

米国では、特許が授権されると、特許権者は特許標識を表示する確認行為を通じて自らの利益を維持し、潜在的な損失を避けて、推定通知の要求を満たすように努力しなければならない。このような方式は、実際にはより効果的である。特許権者は、誰がその特許権を侵害しているのかをその時点では知らない可能性があるため、実際の通知（例えば、侵害停止を要求する警告状）は非現実的である可能性がある。

特許標識を表示する規定を遵守していない行為についても、特許権者の確認行為による是正が必要である。つまり、特許権者が特許標識を表示する法律規定を遵守できなかった場合、特許権者は確認行為によって誤りを是正するしかない。Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods. 案件において²⁷、特許権者Arctic Catは、特許権を取得した後、その特許を実施することをライセンシーの本田に許可され、本田は表示されていない製品を販売し始めた。本田は、Arctic Catが侵害者を起訴する約1年前にこれら表示されていない製品の販売を停止した。これにより、特許権者は、ライセンシーの本田が表示されていない製品の販売を停止したとき、本田が表示されていない問題は特許侵害訴訟を提起する1年前に解決されたと考えており、したがって、Arctic Catは、本田が表示されていない製品の販売を停止した日から、以前の損失に対する損害賠償を受ける権利があると考えている。裁判所は、「表示されていない製品の販売を停止することは、Arctic Catが通知義務を果たしたことを証明するものではなく、…通知要求を相殺するものでもない…」と考えて、Arctic Catの訴訟請求を却下した²⁸。

特許権者がライセンシーにその特許の実施を許可する場合、合理的な能力の範囲内でライセンシーが

特許標識を表示する法律規定を遵守することを保証しなければならない。上記のArctic Cat案件において²⁹、Arctic Catとそのライセンシーの本田との間のライセンス契約の最終版は、本田に特許標識を表示する義務がないことを明らかにした。したがって、本田はその製品に表示していなかった。また、Arctic Catは、本田がそのライセンス製品に標識を表示することを保証するための何の措置も講じていない。裁判所は、これに基づき、Arctic Catが特許標識を表示する規定を遵守していないと考えている。対照的に、*Maxwell v. J. Baker Inc.* 案件において³⁰、ライセンシーのTargetは、すべての靴に表示することに同意したが、標識を「特許出願中」から特許番号に変更しようとはしていなかった。特許権者のMaxwellは、そのライセンシーが特許標識を表示していないことを発見した場合、ライセンス契約に従って表示するようライセンシーに要求し、何度もライセンシーに特許標識を表示するよう通知しようとした。裁判所は、特許標識の表示の欠陥はMaxwellによるものではなく、ライセンシーによる遵守を確保できなかった事によるものでもないため、特許権者は標識を表示する規定を遵守したと考えている。

特定の免除は、特許標識の表示に適用される。特許標識は、特許クレームにおける技術方案を実施した製品にのみ適用される。例えば、特許権者が授權された特許クレームにおける技術方案を実施した製品を販売しない場合、または何の製品も販売しない場合、特許権者は、特許標識を表示することなく、以前の損失に対する損害賠償を受ける権利がある。上記の会社が特許標識が表示されていない製品の販売を停止した場合と比べて、何の製品も販売していないのは異なっている。前者は規定の違反が是正されていないことに属し、後者は免除されている状況を構成している。前者は、特許権者が積極的に行動して規定違反行為を是正するまで、以前の損失に対する損害賠償を請求することができなくなり、後者は、特許権者が以前の損失に対する完全な損害賠償を得ることができるようになる。

方法クレームのみを有する特許、または特許の方法クレームのみを主張する場合には、特許標識を表示する義務を免除されることもできる³¹。実務において、一特許に方法クレームと装置クレームの両方が含まれている場合、特許権者が当該特許の対象となる製品を販売する場合、特許権者は特許標識を表示する規定を遵守することが望ましい。これにより、方法クレームと装置クレームの両方による侵害を同時に主張し、以前の損失に対する損害賠償を最大限に得ることができる。

中国では、特許標識を表示することは権利である

が、特許権者の義務ではない。特許権者は、特許標識を利用してブランドを効果的に構築し、その特許製品と偽造製品を区別することができる。まず、特許標識を表示することは一定の広告効果があり、特許権者の製品の市場での認知度を高めることができ、製品の特許帰属をより明確に定義することができる。第二に、製品の栄養度が高ければ高いほど、販売業者と消費者は、価格が合理的であること、販売ルートが合法であること、および、特許製品に特許標識を添付する必要があることを認めやすい。これは、本物の製品を競争他社の製品や偽造製品と区別するための根拠を提供した。また、特許権者は、ライセンシーに特許製品または特許方法で製造された製品に特許標識を表示するように要求することができる。

新たに改正された中国専利法によると、特許標識は悪意のある侵害を証明する証拠とすることができ、それは、5倍の懲罰的賠償を招く可能性があり³²、これは現在、世界各国の特許侵害に対する懲罰的賠償の最高基準である。特許製品のプロセスと技術が複雑で、特許文献に開示されていない特定の細部を有する場合、侵害製品と当該特許製品と各面で同じであることを発見された場合、侵害者は当該特許製品をすでに取得し、逆設計したと推定でき、特許製品に特許標識が表示されている場合、侵害者に侵害の故意があると合理的に推定することができる。

2. 特許授權前

中米両国では、特許出願の早期公開を求めて臨時保護を早期に得ることができる。ただし、特許権者は、特許出願を早期に公開することを決定する前に、そのマイナスの影響も慎重に検討する必要がある。例えば、特許出願の早期公開は、他国での特許出願の権利の喪失を招く可能性があり、これはもともと他の救済策がある³³。また、特許出願の早期公開は、技術がすでに開示されているか、または、関連製品の販売が開始されていない限り、競争他社を含む公衆への、独自技術が早期に公開される可能性がある。したがって、先の出願（例えば、親出願）がすでに公布された場合にのみ、早期公開を求めることを検討すべきである。

実務において、米国では、審査プロセス中にクレームが大幅に修正された場合、特許権者は、授權しようとしている特許における権利の範囲を反映するために、再公布を請求することを検討する必要がある。再公布により、特許権者は臨時保護の権利を早期に享受させることができ、特許が授權されるのを待たずに、以前の損失に対する損害賠償を最大限に高めることができる。クレームが改正されて復審中であることを考慮すると、復審委員会は1年～2年の時間をかけて審理を行う可能性がある。特許出願が

復審で勝訴した場合、特許出願を再公布することは特許権者のためのこの1年～2年の間の損害賠償を確保することができる。中国では、再公布の手段はない。

特許権者が以前の損失に対する潜在的な損害賠償を保証するにはもう一つの方法がある。すなわち、特許出願が公布されると、第三者がすでにそのクレームの技術方案を実施しているかどうかを評価する。このような状況が発見された場合、特許権者は通知書を送り、第三者に「実際の通知」を与えることを検討することができる。

特許譲渡契約で見過ごされがちな問題の一つは、臨時保護の権利も同時に譲受人に譲渡されるかどうかが明確にしめされていないことである。例えば、中国では、臨時保護に関連する費用を請求する主体は特許出願人であり、特許侵害賠償を請求する主体は特許権者である。特許が審査期間中に譲渡され、譲渡契約に臨時保護に関連する費用を徴収する権利が明示的に含まれていない場合、譲渡され、その後の特許授權を受けた特許権者は、その費用の補償を受ける権利がないかもしれない。紛争を回避するために、特許が譲渡される時に臨時保護に関連する権利の帰属を明確にすることが望ましい。

米国では、特許の臨時保護のクレームの実際通知や、告訴された侵害者が事情を知っていること考慮して、防御戦略として、第三者によって公布された特許出願に慎重に暴露しなければならない。これは、告訴された侵害者が第三者によって公布された特許出願についての事情を知っていることが、以前の損失に対する損害賠償の責任を負う可能性があるためである。したがって、実務には、競争他社が公布した特許出願を回避するための定期的な監視を含める必要がある。密接に関連する特許出願が第三者によって公布されたことがわかったら、特許出願の審査状態を継続的に監視して、授權されたクレームを評価し、侵害を回避する必要がある。

3. 標識の表示方法

実務において、常に特許標識を表示する正しい方法に従い、虚偽標識を避ける。米国では、公衆を欺く意図を実証することは実際には困難であるが、特許権者は次のことを避ける必要がある。特許を出願していない状況で、製品を「特許出願中」と表示する；特許が出願中または特許が失効した状況で、製品を「特許取得」と表示する；もしくは、製品マニュアルやその他のドキュメントで類似説明をする。中国では、特許権者は《偽特許行為の調査と特許標識表示の不規範案件の処理についての指南》³⁴に記載されている特許標識表示の例に従う必要がある。例えば、特許がまだ出願中である場合、「侵害責任を追及する」という標識は許可されていない。

仮想的な標識を使用するのは便利であるが、古い特許の有効期限が切れたり、新しい特許が授權されたりしたときに、関連サイトの情報をタイムリーに更新することも重要である。特許保護の範囲に不確実性がある場合、特許権者は、特許標識を表示する際に「可能性がある」という表現を使用することもできる³⁵。仮想的な標識のサイトは、公衆が特許情報を照会するように簡単にアクセスできるはずである。特許権者はまた、製品が実際にどの特許をカバーしているかを意図的に混同しないようにする必要がある。例えば、一連の特許リストをマークしているが、ほとんどの特許は当該製品には適用されない。

(六) まとめ

中国と米国は、特許標識を表示する法律規定の立場がまったく異なっている。米国では、特許標識を表示するには特許権者の確認行為が必要であり、特許標識を表示する規定を遵守しないと、特許権者の特許訴訟における以前の損失に対する損害賠償の主張を大幅に制限する可能性がある。これに対して、中国では、特許標識を表示するのは、特許権者に付与された権利のみであり、特許権者に対する義務ではない。特許権者が特許標識を表示しているかどうかにかかわらず、以前の損失に対する完全な損害賠償を得る権利がある。ただし、中国では、侵害者が悪意のある侵害行為をしていることが判明した場合、特許標識を表示すれば、特許権者が最大の損害賠償を受ける可能性があり、懲罰的賠償は最高5倍に達することができる。実務において、両国の特許権者は特許標識を表示するために最善を尽くすとともに、適切な標識の表示方法を使用して、虚偽標識や特許を偽る状況を回避すべきである。

謝礼

筆者は、本文について貴重な意見と提案をくれた隆天の副総経理である張思悦先生に心から感謝します。また、Dorsey & Whitney LLPでのインターンシップ中に虚偽特許標識に関する法律研究にご協力してくれたBianca Tillmanさんにも感謝します。

注釈

1. 特許標識を表示する法律規定は35 USC 287(a) (<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/287>)と35 USC 286 (<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/286>)に含まれている。
2. 《中華人民共和國專利法》第16条第2項(https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html)
3. 《パリ条約》第5条第D項規定：特許、実用新案、商標登録や、工業製品の意匠を商品に明記したり言及したりすることを、保護権の取得を認める一つの条件としてはならない。詳しくは、(<https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>)を参照。
4. 詳しくは、https://www.cnipa.gov.cn/art/2013/10/23/art_74_27596.htmlを参照。

5. 詳しくは、https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/7/17/art_53_150392.htmlを参照。
6. Radware, Ltd. v. F5 Networks, Inc., 147 F.Supp.3d 974 (2015)。詳しくは、(<https://www.leagle.com/decision/infdco20151207c25>)を参照。
7. American Medical Systems Inc. v. Medical Engineering Corp., 28 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1993)。特許権者は特許標識を行ったが、特許標識を表示した製品を公衆に販売しておらず、同時に特許標識を表示していない在庫製品を販売することは、完全に規定に適合していない。詳しくは、(<https://openjurist.org/6/f3d/1523/american-medical-systems-inc-v-medical-engineering-corporation>)を参照。
8. Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods., 950 F.3d 860 (2020)。詳しくは、(<https://casetext.com/case/arctic-cat-inc-v-bombardier-recreational-prods-inc-9>)を参照。
9. 山東省高級人民法院民事判決書(2000)魯經終字第339号を参照。
10. 例えば、§ 287の通知要求は、「以下の3つの関連目的に使用する。(1)善意の侵害を避けるのに役立つ、(2)特許権者に製品または方法特許が授けられたことの通知を公開するよう奨励する、および、(3)物品が特許授けられているかどうかを公衆に分かりやすくする」。(詳しくは、Arctic Cat I, 876 F.3d at 1366 (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998)から引用)を参照)。(https://www.leagle.com/decision/infdco20171207168)。
11. 35 USC 154(d)。詳しくは、(<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/154>)を参照。
12. Rosebud LMS Inc. v. Adobe Sys., 812 F.3d 1070, 2016 U.S. App. LEXIS 2181, 117 U.S.P.Q.2D (BNA)。詳しくは、(<https://www.leagle.com/decision/infdco20160209170>)を参照。
13. 特許権者のRosebudは、Adobeが関連する親特許については知っているが、係属特許については知らないと主張した。裁判所は、「通知の要求は明細書に限らず、訴えられた侵害者は公開された特許出願のクレームについて通知されなければならない」ため、この観点が不十分であると考えている。注12を参照。
14. 《中華人民共和國専利法》第13条:特許出願が公布された後、出願人はその発明を実施する機関または個人に適切な費用を支払うように要求することができる。その中には、実用新案特許と意匠特許の臨時保護に関する法律規定はない。詳しくは、(https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html)を参照。
15. 35 U.S.C. 287(a), 注1を参照。
16. 仮想的な標識に関するレポート, 米国特許と商標局, 議会報告, 2014年9月, 第12頁(Sessions v. Romadka, 145 U.S. 29, 49-50 (1892)から引用)。(https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/VMreport.pdf)を参照。
17. 35 U.S.C. 292を参照。(https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/292)。
18. 786 F.2d 1124 (Fed. Cir. 1986) (https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/786/1124/409737/)。
19. 406 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005)。(https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/406/406.F3d.1347.03-1464.04-1099.html)。
20. Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co., 590 F.3d 1295, 2009. (https://www.courtlistener.com/opinion/893/forest-group-inc-v-bon-tool-co/)。
21. 723 F.Supp. 2d 1284 (S.D. Cal. 2010)。(https://www.courtlistener.com/opinion/2541087/presidio-components-v-american-tech-ceramics/)。
22. 《特許標識の表示方法》, 注4を参照。
23. 同上。
24. 第12条, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/cwhhy/12jcw/2015-04/25/content_1934594.htmを参照。
25. 《中華人民共和國専利法》第13条(注14を参照)と《中華人民共和國専利法実施細則》第84条(詳しくは、https://www.cnipa.gov.cn/art/2015/9/2/art_98_28203.htmlを参照)。
26. 2021年6月1日から施行された《中華人民共和國専利法》第4回の改正第71条, (https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html)を参照。
27. Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods., 950 F.3d 860 (2020)。注8を参照。
28. 同上。
29. 同上。
30. Maxwell v. J. Baker Inc, 39 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1996) (https://www.courtlistener.com/opinion/719830/susan-m-maxwell-v-j-baker-inc-and-prange-way-inc/)。
31. Crown Packaging Tech., Inc. v. Rexam Bev. Can Co., 559 F.3d 1308, 2009. (https://casetext.com/case/crown-packaging-v-rexam-beverage-can)。
32. 注26を参照。
33. 十二ヶ月の期限内に他国に出願を提出しなかった場合、出願人は他の方法でこの状況を手直しすることができ、例えば、国内出願を撤回すると同時に、同じPCT出願を再提出する。しかし、国内の特許出願がすでに自国で公布されている場合、公布された特許出願は先行技術とみなされるため、特許権者が他国で特許を出願することは困難である。
34. 《偽特許行為の調査と特許標識表示の不規範案件指南》, 注5を参照。
35. 406 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005), 注19を参照。

本誌の「選り抜き記事」の内容は、法律意見と同等ではありません。専門的な法律意見や諮問が必要な場合は、当社の専門顧問と弁護士にご相談ください。当社の電子メールは、LTBJ@lungtin.comで、このメールアドレスは当社のホームページwww.lungtin.comでも記載されています。

この文章の詳細については、この文章の作成者にお問い合わせください。

馬越博士：Wolf, Greenfield & Sacks, P.C. 米国弁理士：LTBJ@lungtin.com

鄭理：中国弁護士、米国弁護士、中国弁理士、米国弁理士：LTBJ@lungtin.com



馬越博士

米国弁理士
Wolf, Greenfield &
Sacks, P.C.

特許の価値についての深い理解と、商業的、技術的、法律の面での鋭い洞察に基づいて、お客様に特許コンサルティングを提供している。馬越博士はシリコンバレーのSRI Internationalと他のいくつかの企業の知的財産ディレクターを務め、特許の全ライフサイクルを持つ企業と法律事務所で働いた経験がある。彼は、技術開発、特許出願、知的財産管理と特許の権利確定などの面で26年間の経験を持っており、特に発明と意匠の出願、特許性とFTO、商標登録、IPデューデリジェンス、知的財産訴訟と許可などの面で豊富な経験を持っている。電気工学とコンピューター工学に関する馬越博士の深い専門知識と、これまでの科学者とエンジニアとしての業界経験により、お客様の発明創造の背後にある複雑な技術を深く理解することができる。



鄭理

中国弁護士、米国弁護士、
中国弁理士、米国弁理士

鄭理弁護士の専門分野は、商標と不正競争紛争、著作権紛争、特許権紛争を含む知的財産紛争解決をカバーする。

代理した典型的な案件には、Apple社 vs. 第三者の著作権侵害紛争、LIANJIA不動産 vs. 第三者の商標権侵害と不正競争シリーズ案件、GS Yuasa vs. 傑士湯森の商標権侵害と不正競争紛争、Oplink LLC vs. 光聯迅通の商標権侵害と不正競争紛争、Balance Body Inc. vs. 永康一戀の特許権侵害紛争、Grundfos Holding vs. 第三者の特許権侵害紛争などがある。参加した典型的な案件には、Sony社 vs. 西電捷通の標準必須特許権侵害案件、HUAWEI社 vs. SAMSUNG社の標準必須特許権侵害案件も含まれており、百盛グループに長年の法律サービスを提供してきた。