

特許表示と侵害通知に関する米国の制定法 ①

訳者緒言 — 米国の特許表示に関する法律の基本的なあり方は、日本とは全くといっていいほど異なり、その重要性も極めて異なった意味をもっています。また、警告状と通常呼ばれる侵害の通知書を米国特許の権利者から受ければ、とにかくそれに対応しなければなりません。本稿は、単に警告状に対応するためにも、そして特許をビジネスの武器として使うためにも是非知っておくべきである、米国における特許表示と侵害通知の問題点を詳細に解説するものです。

1. はじめに

米国特許法によれば、特許権者が特許製品に「patent」または「pat.」と米国特許番号を表示していない場合、侵害の通知(notice)をする前になされた特許権侵害を構成する販売に対して、損害賠償を請求することができない。米国特許法第 287 条(a)* 1 すなわち特許表示(marking)及び通知に関する制定法のもとでは、特許権者が米国の市場で販売される特許製品に特許表示をしていたか否かということが、第一の条件として考慮される。特許権者が規定に従って特許表示を行っていたなら、侵害の立証をきちんと行うことができ、特許無効の相手側の主張をかわせれば、過去の侵害のすべてに対しての損害賠償が受けられる。特許権者がもし適切な表示を行っていなかったなら、侵害者に侵害の通知

を適切に行った後の侵害行為に限って、損害賠償を請求することができる。したがって、第二の条件は、特許権者がいつ適切な侵害の通知を行ったかということである。ここで注意すべきなのは、侵害訴訟の提起が、第 287 条(a)における通知を行ったことに該当すると規定されていることである。

特許法のこの条項の趣旨は、特許権者に米国で販売される特許製品の表示を行うことを奨励し、特許の存在を公衆に知らせ、善意の侵害を防止することにある。これまであまり注目されていないが、過去の侵害に対する責任を限定することができるので、侵害の追及を受けている会社にとっては、本条項を理解しておくことが特に大切である。また、侵害している方にとっては、損害賠償額を減らせるだけでなく、もし特許表示と通知の問題の決着がはっきりつけられれば、訴訟費用を減らすことができる。そして、この条項に従っておくことにより、侵害による損害に対する賠償を受ける特許権者の権利を確保できることにもなる。知的財産権の重要性が増し、特許権侵害事件の賠償額が膨大なものとなっている現在、本規定を理解しておくことは特に大切になっている。

本稿では、法適用の条件および表示と通知に関する法律の裁判所の解釈を説明する。特許表示に関する規則は、非常に細かく複雑に規定さ

プレストン・ムーア
Preston Moore, Member, Morrison & Foerster, San Francisco, California

ジャッキー・ナカムラ
Jackie Nakamura, Associate, Morrison & Foerster, Palo Alto, California

訳：奥山尚一(弁理士)

(注：「* 1」の記号は、注が本稿の最後にあることと、その対応関係を示す。)

れているので、規定を誤解して、そのつもりがなくても、特許権者が権利を放棄した結果になってしまうことがある。またこの規定があるため、特許権者は、特許表示の問題についてある特定の立場をとらざるをえない。そのため、侵害または特許の有効性といった、その他の問題に好ましくない影響を与えるような主張をしなければならなくなる可能性があることにも注意しておかなければならない。表示に関する規定を理解するのが難しいのは、この規定に関する連邦巡回区控訴裁判所(CAFC) * 2 の判決が少なく、下級連邦裁判所の解釈が一貫していないためでもある。

本稿では、この表示と通知に関する法律を基本的に解説したのちに、企業特許権者がどのような場合にこの表示と通知の問題に遭遇するか、シナリオをいくつか考えてみる。たとえば、特許権者が製造業者である場合に、新製品やすでに表示なしで販売されている製品に表示をつけるべきか否かを判断する上で、考慮すべき点は何かを考える。また、侵害の追及や、過去及び将来の行為に対する実施料の支払請求を受けた企業は、特許権者が特許表示を行っているか調査することにより、責任の相当部分を回避することができるかもしれない。こういったライセンス交渉においては、侵害の追及を受けている者は、自らが法に従って特許表示をしているかどうかを確認し、従っていたのなら、特許侵害の反訴をすることによって、請求額を減らすことができるかどうかを考慮するべきである。本規定を理解することにより、侵害の追及を受けている側は、過去の行為に対する責任を正しく評価することができ、特許権者は、競争相手による将来の侵害行為に対する損害賠償を受ける権利を確保することができるのである。

2. 特許表示に関する規定

A. 米国特許法第 287 条(a)の適用

第 287 条(a)のもとで損害賠償の適用を受けられるのは、特許を製造に利用したか、特許製品を米国内で販売したか、そのような販売を他人に許可した特許権者に限られる。もし単に特許を所有しているだけで、利用していない場合(ペーパー特許と呼ばれるものである)、表示または通知の必要性はない。しかしながら、製造を行っていない特許権者であっても、他人にその特許を実施する許可を与えている者は、ライセンサーまたはその他の許諾を受けた者が特許製品に表示をするように、相当の努力をはらわなければならない。さらに、特許発明の一要素のみを製造している特許権者が、他の部品と一緒に組み立てて、特許製品を製造する者にその要素を販売している場合には、その組み立てている者(暗黙のライセンサー)に、当該製品に特許表示を行い、表示規定に従うようにさせなければならない。

特許された方法に表示をつけることはできないので、第 287 条(a)によって、方法または製造方法のクレームのみを含む特許の侵害に対する損害賠償額が限定されることはない。特許が方法のクレームのみを含み、物のクレームがない場合、表示も通知も必要でない。しかし、侵害された特許に単に方法のクレームがあるというだけでは、第 287 条(a)の適用を避けることはできない。その特許が方法と装置の両方のクレームを含み、侵害されたクレームの一つが装置クレームであった場合、第 287 条(a)の表示と通知の規定の適用がある。第 287 条(a)は、意匠特許 * 3 にも適用される。

表示と通知の規定は、地理的に限定されている。特許権者や、ライセンサー、許可を受けたディストリビューターが特許の対象となっている物品を、米国内で販売している場合にのみ適用がある。そして、侵害者が侵害の通知を受けた後すぐに侵害行為をやめた場合、表示規定に従っていなかった特許権者は、侵害に対する損

害賠償を請求することができない。* 4

B. 表示の仕方

第 287 条(a)の規定に従うためには、特許権者は、実質的に一貫した、継続的なやり方で、米国の市場にでまわる特許製品に、「patent」または「pat.」の表記と、その製品をカバーする特許の番号を示して表示を行って行っていなければならない。第 287 条(a)によれば、製品自体への表示、「または、その物品の性質によりそれができない場合には、そのような通知を含むラベルを、それに付けるか、その物品を一個またはそれ以上収納するパッケージに付けること」が必要である。一般に、表示要件のこの点は、ゆるく解釈されている。たとえば、パッケージへの表示は、次のような場合に第 287 条(a)の要件を満たす。すなわち、(1) 物品が小さすぎて表示できない場合、* 5 (2)直接表示すると物品の見た目が悪くなる場合、(3)その業界の慣習として製品のパッケージのみに表示する場合、(4)直接表示すると非常にコスト高になる場合、である。そのような問題がない場合であっても、特許品のパッケージ表示が認められた判決はよくある。一方、もし製品に他の表示や印刷が施されていると、パッケージへの表示によっては、損害賠償の対象となる期間の始期とすることができないおそれがある。

特許されている製品への特許表示の目的は、侵害する可能性のある者に特許の存在を擬制的に通知することである。したがって、特許製品上の特許番号が容易に看取できるか否かは、実際的な条件を考慮して判断される。拡大しなければ読めない特許番号の表示は、不十分であると判断した判決がある。しかし、外面へ表示するとその表示が消えてしまうような場合には、物品の内壁面へ表示すれば、表示規定を満たすと判断されている。したがって、一般に、実際的に妥当なものであれば、その表示方法は裁判

所により認められるようである。

C. 第 287 条(a)のもとでの虚偽表示または特許の濫用

いくつかの特許された発明の対象となっている複雑な製品の製造者は、ある特許がその製品をカバーしているかどうか疑わしいときでも、その特許番号を表示してしまい、多く表示しすぎる傾向がある。表示された複数の特許のうちの一以上が満了していたり、実際にはその製品とは関係がない場合、特許権者である製造者は、虚偽表示の責任について考える必要がある。

しかし、特許番号が複数あって、そのいくつかは期間満了していたり、誤植等により正しくなくても、製造者が意図的に騙そうとしているという立証がなければ、特許法第 292 条の「虚偽表示」には該当しない。

第 292 条の虚偽表示は、特許されていない物品に「特許」の表示をした場合に生じる。* 6 特許権者である製造者は、次のような場合には、誤った特許表示の問題を考えなければならない。すなわち、(1) 関係がないか、または、満了した特許の番号を製品の表示の中に含んでいる場合、(2) 特許出願が係属中にもかかわらず、特許済みとの表示を製品にした場合、(3)特許されていないにもかかわらず、特許されているとして製品を宣伝した場合である。しかし、虚偽表示は刑事罰の対象となるので、判例によれば、公衆を欺く意図があったことが虚偽表示規定の適用要件である。製造者が特許表示のラベルを変更すべきであったし、変更できたが、営業上の理由から、不適切な表示を含む古い製品を販売中止にし、適切に表示がされた新製品を販売開始した場合に、欺く意図があったとは認定しなかった判決がある。

表示用のラベルに該当しない特許番号を多く書きすぎても、たくさん特許番号をリストアップすることにより、どの特許がその製品に対応

しているのかをごまかそうとしたといったことがない限り、おそらく特許の濫用 (misuse) にはあたらないであろう。競争を阻害するようなやり方で特許の物理的、期間的な範囲を不当に拡大しようとするような悪用をしていない限り、特許濫用には原則としてならない。

D. 特許権者は、表示規定の要件を十分に満たしたか、侵害の通知を行ったか、どちらか早い方を基準として、損害賠償を受けることができる。

表示規定の要件を十分に満たしたか、侵害の通知を侵害者に対して適切に行ったか、どちらか早い方の日を基準として、特許権者は損害賠償を受けることができる。*7 最近まで裁判所の判断が一貫していなかった点として、特許製品の相当数に特許表示を過去にしていなかった特許権者の受けられる損害賠償が、侵害者に実際に通知した時点以降の侵害に対するものに限られるのかという問題があった。いくつかの判決では、実質的にすべての特許製品に特許表示をしているか、さもなければ、侵害の通知が実際になされた時から損害賠償が限定される、という法解釈がされている。しかし、他の判決では、十分な特許表示を始めるのが遅れてもかまわないという判断がされている。その理由は、損害賠償を受ける条件として、特許の発行後のこれこれの期間内に表示しなければならない、とは規定されておらず、特許表示または通知を行わなかったことに対しては、法令に従う以前に起きた侵害に対する損害の賠償が受けられないというペナルティがあるだけだからであるとされていた。

最近の連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の判決によれば*8、最初に表示を怠ったとしても、その後第287条(a)に従った時点からの損害に対して、特許権者は賠償を受けることができると判示されている。この判決の根拠は、(1) 表示

を始める時期を限定するような文言がこの条項にないことと、(2) 法令に従った時点からの損害に対する賠償を受けられれば、最初に特許表示を怠っても、その後に特許権者が表示を始めるのを奨励することになり、本条項の趣旨に沿うことである。CAFCは、「一度表示を始めたならば、実質的に一貫して、継続したやり方で表示をしなければ、本条項の規定にある通知の推定の適用を受けられない」*9と警告している。つまり、時々表示したり、たまたま表示したという程度では、表示規定の条項に従っているとはいえないのである。

E. ライセンシーおよびその他の実施許諾をした者に表示をさせるための特許権者の「相当の努力」をする必要性

第287条(a)によれば、「特許権者、および、特許権者のもとで、または、そのために特許製品を製造または販売している者」*10による特許表示が求められている。このことは、特許の実施許諾をしている者は、ライセンシーが表示を行うことを求める「相当の努力 (reasonable efforts)」をしなければならず、このような努力をしなければ、過去の損害に対する賠償を受けることができなくなるおそれがあることを意味する、と解釈されている。少なくともこのような責任が特許権者にあるため、すべての特許製品に表示をすることを求める条項がライセンス契約によく見られる。しかし、そのような条項がすべてのライセンス契約に含まれていたとしても、もしライセンシーが表示をしないか、または間欠的または一貫しないやり方で表示している場合には、特許権者は、ライセンシーがそのようなでたらめな表示を始めた時点からの損害に対する賠償を受けることができないおそれがある。マクスウェル対J. ベーカー判決*11においては、(1) ライセンシーに対して販売されたすべての製品に表示を求める条項が契約にあっ

た、(2)特許発行から3週間後の日付の特許権者からライセンシーにあてた手紙で、すべての特許製品に表示をつけるべきことをライセンシーに知らせていた、(3)特許発行の相当前から「特許出願中 (patent pending)」のスタンプを製品に押すようにライセンシーがすべての販売代理店に指導していた、(4)ライセンシーの顧問弁護士は、ライセンシーが表示責任を果たすために最善を尽くしていたことを証言したのであるが、判決では、これだけの事実があっても、ライセンシーに適切な表示をさせるための特許権者の努力が「相当 (reasonable)」なものであったかどうかについて、事実に関する重要な争いがあったと結論づけられた。

Butterfield判決においては、「顧客であるライセンシーを管理することは不可避免的に困難である」* 12 ことは認めながらも、原告である光学レンズの半完成品の製造者が、コンタクトレンズの容器にライセンシーが第 287 条(a)* 13 に従って特許表示を行うように相当の努力を行っていなかった、とする判断がされている。この事件の原告は、特許表示のためのゴム印を各ライセンシーに渡していたが、ライセンシーにそれを使うことまでは求めておらず、使用しているかどうかチェックしてなかった。ライセンス契約のいくつか（多数ではない）には、容器に適切な表示をすることを求める条項があった。したがって、「相当の努力」の条件を満たすためには、すべてのライセンス契約に特許製品への特許表示を求める条項を含め、ライセンシーに特許表示の責任があることを再確認する手紙を出したり、実際に表示に関する条項に従っていることを確かめるようライセンシーに求めるといった、特許表示が確実になされるための努力をさらに行わなければならないのである。

他人に特許表示をさせることの難しさに鑑みて、「相当の努力」をする必要があるといっても、直接のライセンシーよりもさらに下流の流

通業者の行為まで監視する責任もが特許権者に課せられるものではないようである。たとえば、アナレティカル・コントロール社対アメリカン・ホスピタル・サプライ社判決* 14において、ライセンシーである製造者が第三者に販売する前にその製品に適切な特許表示を行っていたことで、特許権者は特許表示の責任を果たしていたと判断された。直接のライセンシーではなかったこの第三者が、包装しなおして、特許番号の表示なしに製品を販売した事実は、特許権者が特許表示条項に従ったどうかの判断に影響しなかった。

F. 特許の存在を知っていたことは、特許表示または通知の代わりになるものではない。

特許表示に関する条項の趣旨は、流通する製品に含まれる特許発明の存在を知らせるための擬制的な通知を一般公衆に対して行うことであるが、侵害者が実際に特許の存在を知っていたとしても、その事実をもって、十分な特許表示や侵害に関する適切な通知の代わりとすることはできない。たとえ侵害者が自らの製品が他人の特許を侵害するものであったと知っていたか、そう疑っていたとしても、特許権者が表示をしていなかったのならば、特許権者からの通知以前の損害に対する賠償責任は、侵害者にはない。もし特許権者が自らの特許権の存在を主張する時機を逸し、表示をしていなければ、過去の侵害に対する相当な損害賠償を求める権利を放棄していることになるおそれがある。したがって、侵害者が特許の存在を知っていたとしても、特許表示や、通知が適切になされたことにはならない。この点は、他の法律分野では実際に知っていることが通知の代わりになることが多いため、よく誤解される。特許権者に有効な通知を求める趣旨は、過去の侵害に対する損害賠償を受けようとする特許権者に、第 287 条(a)に従っていることを実際の行為により示すことを求め

ることである。すなわち、特許表示により公衆に擬制的な通知をするか、または、特定の被告に侵害の事実を特定の通知することを求めるものである。

G. 第 287 条(a)は、特許侵害に対する積極的抗弁ではない。そして、特許権者側に立証責任と法令に従っていることを答弁する責任がある。

第 287 条(a)は、損害賠償を限定するものではない。しかしながら、特許表示または通知に関する第 287 条(a)の規定を満たしていることの立証と主張の責任が特許権者にはある。原告は侵害の通知を主張し、事実審理を経ずに部分的判決を求めた申立てに対して異議を申し立てる際に、その問題を取り上げなければ、出訴の日に通知がなされたという裁判所の認定に結びつくことになる。

H. 特許表示がされていなかったとしても、相当の実施料の認定に影響を与えることはない。

特許侵害の結果生じた損害額がうまく証明できない場合、相当の実施料を損害額の計算に用いることができる。相当の実施料は、確立した実施料に基づいて算定してもよいし、もしそのようなものがなければ、実施許諾をする方と受ける側がそれぞれ契約を結びたがっているものとして、侵害が始まった日における交渉を想定して算定することができる。

特許権者が特許表示をしていなかったとしても、相当の実施料額算定の基準となる日が変わるわけではない。相当の実施料率は、侵害が始まった日をもとに算定されるので、特許権者が特許表示を開始した日または通知を行った日を基準にするものではない。^{* 15} その根拠は、第 287 条(a)が損害の賠償に関する制限を規定するものであって、想定された実施料率の決定を左右するような、損害が起こり始めた時期に関係

するものではないからである。

しかしながら、特許権者が特許表示規定に従っていない場合には、特許権者が侵害の通知をした後に販売された侵害を構成する製品の数に、相当の実施料率を掛けることになる。

I. 特許表示を問題にすることにより、特許権者に矛盾する立場をとらせることができる。

特許表示の問題の中で、特定の製品に特許表示をしていなかった特許権者は、その製品は特許発明には関係がないと主張したくなる。一方で、侵害しているとされた者は、特許権者の特許表示のない製品が、特許発明を実施するものであり、そして、特許表示をしていなかったの、侵害の通知を受け取った日からしか損害賠償の必要がないと主張するであろう。したがって、裁判所にとっては、その製品が特許された技術を実施するものかどうかという、複雑な問題に判断を下さなければならなくなる。この判断は、ある製品が特許を文字どおり侵害するか、均等の範囲で侵害するか判断に似ており、特許表示の問題だけのためにミニトライアル (mini-trial) を行うことになるかもしれない。

たとえば、ライトラム社対ヒューレット・パッカード社事件^{* 16}の中で、被告は、原告が第 287 条(a)に従っていなかったの、追及を受けている侵害のうち出訴以前のものに対する損害賠償を受けられないはずであるという部分的判決を、事実審理を行わずに求める申立てを行った。原告の製品には特許表示がなかったこと、そして、裁判を起す前には侵害の通知がされていなかったことには争いがなかったにもかかわらず、原告の製品が第 287 条(a)における意味で「特許品」であることを、被告が証明しなかったの、裁判所はこの申立てを却下した。^{* 17}

特許表示の問題を避けようとして、自らの製品が自分の特許を実施するものではないと特許

権者が主張すれば、後にその主張に反する主張は、禁反言の原則によりできないことになる。したがって、特許権者は、その特定の製品の販売損失またはその製品から利益損失に基づく侵害に対する損害の賠償を、禁反言により受けられないこととなるかもしれない。

また逆に、自分の特許は広範囲の製品をカバ

ーすると、特許権者が表示に関して主張するならば、その特許の有効性が争いになった場合、特許の範囲に関して、その主張に反する立場は取れないこととなるかもしれない。これらの例で、特許表示について用いた議論が、禁反言の原則により、有効性と侵害の問題にいかん影響を及ぼし得るかがおわかりいただけるであろう。

〈注〉

* 1 特許法第 287 条(a)の規定は、次のようなものである。

「特許権者、および、特許権者のもとでまたはそのために特許製品を製造または販売している者は、その特許製品が特許されていることを「patent」またはその略である「pat.」の語と特許番号をともにその上に付する (fix) ことにより、また、その物品の性質からそれができない場合には、その物品またはその物品を一またはそれ以上含むパッケージに同様の通知を含むラベルを付する (fix) ことにより、公衆に通知を行うことができる。そのような表示をしていないとき、特許権者は、いかなる侵害訴訟によっても損害賠償を受けることができないが、これは、侵害者が侵害の通知を受け、その後も侵害を続けた場合を除き、その場合には、損害賠償を受けられるのは、そのような通知の後に起きた侵害のみについてである。侵害訴訟の提起は、そのような通知を構成する。」

* 2 CAFCは、一般的にいて、米国における特許事件の最終審である。特許法を解釈し、適用する究極の権能を有しているのは米国最高裁判所であるが、特許事件に関する裁量上訴 (サーシオレイライ) の申立てを受け入れることはめったにない。

* 3 35 U.S.C. § 171 (米国特許法第 171 条)

* 4 第 287 条は、「そのような表示をしていないとき、特許権者は、いかなる侵害訴訟によっても損害賠償を受けることができないが、これは、侵害者が侵害の通知を受け、その後も侵害を続けた場合を除き、その場合には、損害賠償を受けられるのは、そのような通知の後に起きた侵害のみについてである。」としている。

* 5 しかし、物品がかなり小さい場合であっても、「特許出願中」の表示が以前になされていたのであるなら、パッケージにのみの表示は、表示要件を満たさないかもしれない。

* 6 Lang v. Pacific Marine & Supply Co., Ltd., 895 F.2d 761 (Fed. Cir. 1990)

* 7 American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp., 1993 U.S. App. LEXIS 25278 (Fed. Cir. 1993)

* 8 American Medical Systems, 1993 U.S. App. LEXIS 25278, 42-43

* 9 同上, 43

* 10 第 287 条は、許諾の形式の如何を問わず、すべての許

諾を受けた、米国内で特許製品を販売する特許の実施者に適用される。In re Yarn Processing Patent Validity Litigation, 602 F. Supp. 159, 169 (W.D.N.C. 1984) (第 287 条は、許諾が和解契約や、訴えないという約款、ライセンス契約によるものであっても、適用される)。簡単にするために、ここで、「ライセンシー」という語は、ある特許のすべての許諾実施者をいうものとする。

* 11 Maxwell v. J. Baker, 805 F. Supp. 728

* 12 ライセンシーが特許表示を怠ったことは、特許権者の損害賠償を受ける可能性に関して重大な影響を及ぼすが、ライセンス契約違反を理由として、特許表示を怠ったことに対する損害賠償を受ける権利までは特許権者にはないかもしれない。Lisle Corp. v. Edwards, 599 F. Supp. 897 (S. D. Iowa 1984), aff'd (原判決維持), 777 F.2d 693 (Fed. Cir. 1985) (この判決は、特許表示を監督する難しさを示している)。この Lisle 判決では、ある一定の猶予期間内に表示の不履行を「直す」ことができるとした条項がある場合に、特許製品の特許表示に怠ったことは、ライセンス契約を解除する理由にはならない、と判断された。損害の立証がなかったため、このような契約違反を正すため、出回っている特許表示のない製品をライセンシーが回収することまでは求めなかった。この判決においては、もし侵害が起こっていたならば、ライセンシーが特許表示をしなかったことにより、特許権者の侵害に対する過去の損害賠償を求める能力が減殺されていた点が見過されている。

* 13 Butterfield v. Oculus Contact Lens Co., 332 F. Supp. 750 (N.D. Ill. 1971), aff'd (原判決維持), 177 U.S.P.Q. 33 (7th Cir. 1973) (per curiam: 裁判所意見)

* 14 Analytical Controls v. American Hospital Supply Corp., 518 F. Supp. 896 (S.D. Ind. 1981)

* 15 Wang Laboratories, Inc. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858, 869-70 (Fed. Cir. 1993)

* 16 Laitram Corp. v. Hewlett-Packard Co., 806 F. Supp. 1294, 1296-97 (E.D. La. 1992)

* 17 原告の製品が「特許品」かどうかを決定するにあたって、レイトラム判決では、特許権者以外の者によって販売されたのなら、その製品が特許のクレームを侵害するものかどうかが問われた。同判決, 806 F. Supp. at 1296

特許表示と侵害通知に関する米国の制定法 2

3. 侵害の通知

もし特許権者または許諾を受けた実施者が特許表示の規定に従っているならば、通知しなくても、出訴以前の損害に対する賠償を受けることができる。しかし、第 287 条(a)が適用され、特許表示規定に従うことにより特許権者が擬制的通知を与えていなければ、被告が適切な通知を受け取った後の侵害に対するものに損害賠償が限定されることとなる。もし特許権者の手紙や口頭の通知が不十分であったと判断されると、侵害訴訟の出訴が適切な通知を構成することとなる。^{* 18} 規定に従って特許表示を行っていない場合、侵害者が通知を受けてすぐに侵害を止めたならば、損害賠償を受けることはできない。

A. 通知の様式

一般的に従われているルールでは、第 287 条(a)のもとでの適切な通知とは、競争者に特許侵害を責め、特許表示についての規定のもとで求められる情報、すなわち、「patent」または「pat.」の語と、侵害されている特許の番号とを、特許権者が示すものである。^{* 19} いくつかの判決によれば、特許権者は、その通知の中で侵害しているとされる製品を特定する必要がある。このように侵害しているとされる製品について通知

の要件が異なる理由には、一つには、侵害しているいくつかの異なる装置があれば、混乱を避けるため、追及しようとする製品を特定することが必要であるが、もし侵害の可能性のある製品が一つしかない場合には、侵害している製品を通知の中に含める必要がないことがある。しかし、先例に反して、最近ある裁判所が、第 287 条(a)のもとでの適切な通知をするためには、侵害されているとされた特許の番号を通知する必要はなく、原告がある物品についてある特許を有しており、被告がその特許を侵害しているという最低限の情報のみを通知すればよいと判示した。^{* 20}

将来起こり得る訴訟のことを考慮すれば書面による通知が望ましいが、特許侵害を口頭で通知することでも、第 287 条(a)の通知規定を満たすことができる。

一般に、ライセンスを申し出ることにより侵害を示唆する書状でも、第 287 条(a)の通知規定のもとで適切なものであると判断されている。たとえば、ある特定の特許番号のもとでのライセンスを申し出ただけの特許権者の手紙は、明確に侵害を指摘するものではなかったが、第 287 条(a)のもとでの十分な通知であったとする判決がある。^{* 21} ただ、このような事件のうち、チュブ社事件では、被告である通知を受け取った側が、ライセンスに関する手紙が直接的

プレストン・ムーア
Preston Moore, Mem-
ber, Morrison & Foer-
ster, San Francisco,
California

ジャッキー・ナカムラ
Jackie Nakamura,
Associate, Morrison &
Foerster, Palo Alto,
California

訳：奥山尚一(弁理士)

(注：「*18」の記号は、注
が本稿の最後にあることと、
その対応関係を示す。)

ではないが侵害を責めるものであると理解したことを認めている。

通知がなかったと認定される期間を引き延ばすためには、このチュブ社判決に鑑み、不明確な手紙が実際に侵害の指摘にあたる、と被告の方で仮定するべきではない。他方、宣言的判決法 (Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. § 2201) のもとで無効または非侵害の宣言的判決 (declaratory judgment) を求めようとするときには、不明確な手紙を、侵害を通知するものと解釈するのがよいであろう。* 22

第 287 条(a)のもとでの適切な通知に関する要件は、裁判所により異なるので、通知をしようとする特許権者は、少なくとも、侵害されていると考える特許の番号と、「patent」または「pat.」の語と、侵害の主張を含めるべきである。通知の手紙には、また、侵害製品の特定を求めている裁判所の管轄地域では、侵害していると考えられる特定の製品を示すべきである。

B. 侵害者の実際の知識は無関係である。第 287 条(a)によれば、特許権者が通知という積極的行為を行うことが求められる。

他人の特許または自己の侵害行為に関する侵害者の実際の知識は、この法律のもとでの通知の代わりにはならない、とする判決が繰り返し出されている。* 23 第 287 条(a)のもとでの適切な通知と認められるためには、侵害者が侵害を知らされた証拠を必要とする。したがって、その侵害行為の存在を知らせる積極的行為を侵害者に対して行ったという証拠が必要であると判断されている。

C. 通知を受けた者は、通知を受ける権能を有していなければならない。

侵害者のビジネス上のつながりのある者に通知がなされた場合、特許権者は、通知を受けた者が侵害者との関係でそのような行為を行うだ

けの権能を有していたことを証明しなければならない。

たとえば、マクスウェル事件* 24 においては、被告のライセンシーの販売代理人への特許権者の手紙は、被告に対する侵害の通知とはならないという判断の事実審理を省略した部分的判決 (partial summary judgment) を、被告が求めた。ここで、被告は上記の販売代理人にも製品を販売していた。裁判所の判断は、被告の販売代理人としての立場で、上記の販売代理人が手紙を受け取ったのではなく、上述のライセンシーの販売代理人としての立場で、手紙を受け取ったのであるというものであった。侵害の通知を受け取ることにに関して、手紙を受け取った販売代理人が、被告の販売代理人であったという証拠はないのであるから、これらの手紙が第 287 条(a)のもとでの通知にあたる、という原告の主張は退けられた。

最近、原告または原告の代理人から、さもなければ、その特許権を原告が承継する以前の特許権者から、通知を受けている限り、被告は侵害の通知を受けていることになる、とした陪審員に対する説示が支持されている。* 25

つまり、訴状の送達や侵害の通知の受理のような、その他の手続きに関して特許権者の代理人として行為を行う権能を、通知を受けた関連会社が有していない限り、兄弟関係にあるような子会社同士といった単に関連があるだけの会社に送られた通知書は、適切な通知には該当しないおそれがある。

4. 実際的な適用

A. 新たな製品に特許表示をするべきかどうかを判断する上で考慮すべき要素

販売される特許製品の性質に応じて、特許表示の費用があまりかからない場合もあるが、極めて多大の費用を要する場合もある。表示をするべきかどうかを決定するにあたり、特許権者

は、次の点を考慮すべきである。すなわち、(1) 直接的または容器のラベルに間接的に製品に特許表示をする費用（つまり、製造または包装の方法を変更しなければならないかどうか）、(2) その製品で実施されている特許の数、(3) 特許の潜在的価値、(4) その業界でクロスライセンスが広く行われているかどうか、(5) 特許権を侵害しそうな既存または潜在的な競業者がいるかどうか、(6) 競合する製品を監視するのがどれだけ困難か、(7) 特許が方法または製法のクレームのみを含むものかどうか、(8) 特許の存続期間がどれだけ残っているか、である。

いくつかの貴重な特許発明が一つの製品に実施されているならば、そのような特許の侵害に対する損害の賠償の請求権を維持することは、特許表示の費用を正当化するかもしれない。逆に、業界で比較的重要視されておらず、有効性に疑問のあるような特許を一つだけ実施するマイナーな製品であるならば、特許表示の必要はないであろう。特許権者は、特許表示や、競合する商品の発売の監視、通知書を素早く送るといった費用を避けることができる。さらに、クロスライセンスが一般的な分野では、新たな侵害製品を見つけだし、侵害している競争者とライセンスの交渉をするのは容易なので、特許表示をする必要はないであろう。しかし、クロスライセンスがあまり一般的でないようなときには、侵害の可能性のある者が実施料を支払うのをためらうかもしれず、したがって、特許されている製品に特許表示を行うことは意味のあることかもしれない。

B. 特許表示禁反言

特許表示禁反言の原則 (marking estoppel doctrine) は、他人の特許番号を自己の製品に表示しているライセンシーである製造者が、特許侵害および特許実施料に関して、その製品が当該特許を実施するものではない、と後に主張す

るのを禁じるものである。既にした特許表示に反するような立場を表示者が後にとることが不衡平 (inequitable) であるかどうかにより、特許表示禁反言の適用の有無が判断される、とする判決がある。^{* 26} もし特許表示が不注意によるものであり、限定的な性質のものであるなら、その製品が表示をした特許の範囲外であるという主張を後にすることは、禁止されるべきでない。しかし、もしその表示が故意によるものであり、長期間にわたって行われていたならば、特許表示禁反言の原則が適用される可能性がある。

特許番号を製品に表示することが契約により求められていないとき、製造者でもあるライセンシーは、特許表示のための費用と、特定の特許発明とは関係ないと後に主張できなくなる禁反言の可能性とを考慮して、あえて特許表示を行わないこともある。ライセンス契約のなかで特許表示が求められている場合、表示を怠ることは、契約違反の責めを受けることにつながり得る。そのようなライセンシーが表示をある期間行って、その後に表示を止めた場合、特許表示禁反言の原則の適用を逃れられないかもしれない。

しかし、特許表示禁反言の原則が有効であり続けるかどうかは、明らかではない。^{* 27} CAFCは最近、「特許表示禁反言」判決と呼ばれる一連の判決に注目して、「一連の“特許表示禁反言”判決の有効性がどのようなものであっても、本件には適用できるとは判断していない。」^{* 28} と述べている。さらに、単にその製品に特許番号の表示をしたからといって、ライセンスされている特許の有効性を争うことが禁反言によりできなくなるべきではない、とする判決がある。^{* 29} その判決では、付随意見の中で、ライセンシー禁反言と特許表示禁反言は極めて似ており、最高裁のレアー社対アドキンス判決^{* 30} における、ライセンシーが特許を実施し、その後その特許の有効性を争うことが認められ

るとする考え方が、特許表示による禁反言の原則にも当てはまる、と述べられている。

C. 特許表示と侵害通知に関する法令の防御的利用法

訴訟を防ぐ最高の方法は、訴えられる可能性に対する準備を怠らないことである。もし、ある企業が競争相手からある米国特許を侵害しており、過去の侵害に対する大きな金額を含む、かなりの損害賠償を要求する手紙を受け取ったとすると、侵害と過去の侵害に対する賠償の判決が競争相手に対して出される可能性を評価することが有用である。次のような問いに答えるべきである。(1) 競争相手がどのような製品を米国内で販売しているのか、(2) それらの製品に侵害されているとする特許を実施しているのか、(3) 適切な特許番号をそれらの製品に適切に表示しているのかどうか、である。たとえある企業が、明らかに、そして故意に競争相手の米国特許を侵害していたとしても、その企業は、競争相手が特許表示を怠っていたこと、または、ライセンシーに対して表示をさせるための相当の努力を怠っていたことを立証できるなら、実施料と失われた収益に対する要求を大きく減額させることができる。

D. 企業所有特許の攻撃的利用

理想的には、特許権者は、複数の強力な特許権を所有し、米国内で販売する製品のすべてに特許表示を行うべきである。もしある企業が競争相手の米国特許を侵害していると追及されたならば、その競争相手に対して反訴するための自己の特許に対する相手の侵害の有無と程度を評価してみるべきである。このような反訴の強さに応じて、その企業は、競争相手の損害賠償の要求を相殺することができ、ライセンス料の低減や、クロスライセンスのための交渉を行うことができる。

しかし、この企業が、特許表示規定に従っていなかったり、ライセンシーに対して特許表示をさせるように相当な努力をしていなかった場合、競争相手が特許表示を行っていなかったことをフェアに責めることができない。したがって、自己の表示不履行に照らして、相手方の特許表示の欠陥を迫及することを止めるかどうか、反訴を止めて、競争相手が表示を怠ったことのみを責めるかべきかどうかを決定しなければならない。

E. ライセンシーに対する特許表示確認のための相当の努力の必要性と、特許表示が実質的に一貫し、継続的でなければいけないという条件との間の関係

特許権者は特許表示に関する規定に十分に從っているが、特許権者の特許表示の数回の要求と特許表示を義務付ける契約規定があるにもかかわらず、そのライセンシーがきちんと特許表示していなかった場合、この擬制通知の規定に依って、損害賠償を受けることができるのである。このような状況のもとで、ライセンシーが特許表示を一度開始したが、CAFCが求めているように実質的に一貫し、連続的に表示を継続していなかったならば、CAFCの警告の厳密な解釈によると、適切な表示がされていたことにはならない。しかし、自己の製品の実質的にすべてに特許表示をしており、ライセンシーが表示をするように相当の努力をしていたと特許権者が主張することは、十分に有効である。特許権者がライセンシーの行為をコントロールできる範囲は、限定されている。したがって、特許権者は、ライセンシーが不適切な表示しか行っていない場合でも、損害賠償を将来請求できるように、ライセンシーの特許表示の履行をモニターする努力を記録に残しておくべきである。この例は、ライセンシーに特許表示を行わせることの困難さと、特許表示が実質的に一貫

し、継続的でなければいけないという条件との間のバランスの微妙さを示している。

F. 国外での効力がないこと

米国特許法の特許表示規定は、米国内において販売される製品にのみ適用されるが、このことにより、特許製品が他の国を経由して米国の市場に流入する場合に起こり得るおもしろい問題が生じる。たとえば、米国特許の日本人所有者が日本国内で特許表示のない製品を製造し、タイ国籍の流通業者がその製品をアメリカで最終的に販売することを知りながら、その流通業者に船積み渡しで販売したと仮定する。もし日本人特許権者が、アメリカにおける特許権侵害を理由に米国の会社を訴えようとする、その製品が最終的にアメリカで販売されることを知っていたので、特許表示規定に従うべきであったと判断されるのであろうか。この問題自体について、米国の裁判所による答えは出ていない。しかし、製造者でもある日本人特許権者に、第287条(a)が適用される可能性はある。日本人の特許権者が、タイ人の業者が特許製品をアメリカで販売する意図を持っていたことを知るべき理由があったならば、タイの業者に、米国内で特許発明を使用し、販売することを暗に許諾していたと判断されるかもしれない。したがって、ライセンシーまたはその他の特許の使用の特許表示の励行を監視する責任を、日本人の製造者が有していたことになるだろう。

時を変えて矛盾する立場をとることの難しさに関して、もう一つ面白い問題がある。上記の例において、日本人である米国特許の特許権者は、日本国内において特許製品を製造し、アメリカでそれを販売する外国籍の商人に積み込み渡しで販売することは、特許表示の規定における米国内での販売にあたるものではないと主張するだろう。その結果、この特許権者は、競争者による同様な販売が、侵害または特許表示に

関連して米国内における販売に該当する、と主張することができなくなるのである。

5. 結語

過去の特許侵害に対する損害賠償請求権を守るため、特許権者は、特許製品の全てに特許表示をすべきであり、ライセンシーまたはその他の許諾をした実施者に対して特許表示を求めるべきである。侵害訴訟の可能性を考慮して、特許権者は、特許表示規定にライセンシーが従っていることを確認する努力を時を移さず行っておくべきであり、そのような努力を記録に残しておくべきである。侵害の追及を受けた当事者は、特許権者またはそのライセンシーが問題の特許に関して特許表示規定を満たしていない可能性があることに注意するべきである。

また、特許権者は、競争者の製品や業界ニュースに注意して、侵害製品をできるだけ早く見つけ出す必要がある。特許権者が表示を適切に行っていない場合には、侵害者に対して侵害行為と侵害されていると思われる米国特許の番号を知らせる手紙をすぐに出すことが、損害賠償額を大きくするために必要である。(完)

〈注〉

* 18 第287条(a)は、「侵害訴訟の提起は、そのような通知を構成する」としている。

* 19 T.D. Williamson, Inc. v. Laymon, 723 F. Supp. 587, 606 (N.D. Okla. 1989), 意見なしに原判決を維持, 923 F.2d 871 (Fed. Cir. 1990)

* 20 Ceeco Machinery Mfg., Ltd. v. Intercole, Inc., 817 F. Supp. 979, 985-87 (D. Mass. 1992)

* 21 Konstant Products, Inc. v. Frazier Industrial Co., 25 U.S.P.Q.2d 1223, 1992 U.S. Dist. LEXIS 14214 (N.D. Ill. 1992); Chubb Intergrated Systems v. Nat'l Bank of Washington, 658 F. Supp. 1043, 1051 (D.D.C. 1987)

* 22 しかし、そのような不明瞭な手紙が、侵害訴訟を開始する意図を示すように見えるものでなければ、宣言的判決を求める訴訟を正当化するに足る紛争があったことにはならないであろう (Shell Oil Co. v. Amoco Corp., 970 F.2d 885, 889 (Fed. Cir. 1992)参照。その特許がライセンシーの考えている製品をカバーするようにも読めるとして、特許を行使する意図があると述べた、特許権者のライセンス交渉

中のコメントは、ライセンス交渉においてよくある、説得のためのおしゃべり(jawboning)に過ぎず、侵害訴訟のおそれには至っていないとされた。

* 23 Devices for Medicine, Inc. v. Boehl, 822 F.2d 1062, 1066 (Fed. Cir. 1987) (通知がない場合、「BOEHLの“本特許に関する知識”は問題にならない。'); In re Yarn Processing Patent Validity Litigation, 602 F. Supp. at 169 (被告が特許を単に知っていたこと、または、Lex Tex のそのもとの権利の主張、さらには他人に対する訴訟であっても、本条項のもとの通知の代わりにはならない。); Lemelson v. Fisher Price Corp., 545 F. Supp. 973, 975 (S.D.N.Y. 1982) (実際の通知、または通知がない場合の侵害者の実際の知識は、第 287 条のもとの十分ではない。)

* 24 Maxwell 事件, 805 F.Supp. at 728

* 25 Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co., 1992 U.S. Dist. LEXIS 18660 (N.D. Ill. 1992)

* 26 Boyd v. Schildkraut, 936 F.2d 76, 79 (2d Cir.), cert. denied (サーシオレイライ申し立て却下),

112 S. Ct. 378 (1991)

* 27 Keller v. Clark Equipment Co., 210 U.S.P.Q. 742, 758-59 (D.N.D. 1981) 原判決維持, 715 F.2d 1280 (8th Cir. 1983), cert. denied, 464 U.S. 1044 (1984) (「最近の判例法における適用例がないこと、および、より最近の判決では、表示禁反言の原則をその判決の代替的な理由として適用していること」を理由として、表示禁反言の原則を適用するのが拒否された。)

* 28 Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 859 F.2d 878, 890 (Fed. Cir. 1988)

* 29 Beckman Instruments, Inc. v. Technical Development Corp., 433 F.2d 55, 58-59 (7th Cir. 1970), cert. denied (サーシオレイライ申し立て却下), 401 U.S. 976 (1971) (表示に関する禁反言は、ライセンシーが実施契約を受けた特許に関して無効の訴えを起こすことを認めた Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969) に鑑み、特許の有効性を問う権利をライセンシーから奪うものではない。)

* 30 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)

特許庁からのお知らせ

国際出願室

ケニアが特許協力条約加盟

ケニア (Kenya) は 1994 年 3 月 8 日に特許協力条約 (PCT) の加盟書を世界知的所有権機関 (WIPO) へ寄託しました。

このため、ケニアは 1994 年 6 月 8 日に PCT の第 68 番目の締約国となりました。

したがって、ケニアの国民及び居住者は、1994 年 6 月 8 日から PCT に基づく国際出願をすることができることになり、また、同日以降出願される国際出願において、ケニアを指定し、かつ選択することが可能となります。