

知財法務の勘所Q & A（第91回）

日本と米国における特許表示について

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 山内 真之

Q1 日本における、特許表示に関する制度について、教えてください。特許表示を行うことは義務でしょうか？義務でない場合、特許表示を行うことのメリットと注意点についても教えてください。

A1 日本の特許法では187条が、特許表示について「附するように努めなければならない」と努力義務として規定するにとどまります。したがって、特許権を取得した上で、当該特許にかかる発明を実施する製品に対して特許表示を行うこと、すなわち、特許権を取得済みとして特許番号を表示することは、罰則や強制力を伴う義務ではありません。また、特許表示を行うことが、特許侵害行為に対する損害賠償請求の要件とされているものでもありません。この点は後述する米国における制度との大きな違いです。

このように、日本において特許表示を行うか否かは任意であるといえます。しかし、特許表示を行うことには一定のメリットがあり、特許権者が自身の権利を活用する際の手段の一つとして位置付けることはできます。以下、補足して説明します。

1. 特許表示のメリット

特許表示を行う理由として、以下の3点を挙げることができます。なお、冒頭に述べたとおり、これらは法律上の要請や特許法の規定に基づくものではなく、事実上期待される効果です。

(1) 侵害抑止効果

製品やその包装、取扱説明書、広告などに特許表示を行うことで、第三者に対して特許権の存在を知らせることができます。これにより、第三者が意図的又は偶然に特許権を侵害する行為を防ぐ効果を一定程度、期待することができます。特許表示があることで、製品が保護されていることを示すメッセージを送ることができ、潜在的な侵害者に警告を与える役割を果たすこととなります。

(2) 将来の特許侵害訴訟における証拠としての活用

特許表示を行っていたことについて、将来、特許権を行使する際の侵害訴訟において証拠として提出することも考えられます。特許表示が製品上に付されている場合に、その事実を指摘し、

被疑侵害者を含む第三者がその特許権の存在を認識していたと主張することになります。日本においては、故意の特許侵害行為に対する懲罰的賠償制度はなく、特許表示をしていたことが損害賠償額の増額を直ちに意味するものではありませんが、実施料相当額を損害賠償額の基準として規定する特許法102条3項の関係において、同項5項は「第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。」と規定しているところであり、故意又は重過失の有無の認定において、特許表示をしていたことは特許権者に有利に働く可能性があります。

(3) 製品の付加価値向上

特許表示を行うことは、消費者や取引先に対して、特許権者が製造販売する製品の技術的優位性をアピールする手段にもなり得ます。特許を有する企業自体が優れた技術の研究開発能力があること、及び、当該特許技術を実施した製品であることを示すことで、消費者や取引先が製品に対して抱く信頼性や価値が向上し、市場における競争力を高める、との効果が規定できます。この文脈では、特許表示は、技術的な権利保護の手段という側面だけではなく、マーケティングやブランディングの一環としても活用され得ることとなります。

2. 特許表示を行わない場合の影響

特許表示が法律で義務付けられていないため、表示を行わないこと自体に罰則はありません。他方、特許表示を行わない場合には、1において前述したメリットは享受できないこととなります。特に、侵害抑止効果の低下については、該当する特許発明の技術分野、それを実施する製品の性質等によっては、第三者がその製品に特許権があることを認識せずに類似製品を製造販売する可能性が深刻となり得るため、ビジネス上の影響が大きくなる可能性があります。

また、事実上の影響としても、特許表示を行っていなかった場合、侵害行為に対する警告や特許権侵害の主張を行おうとした場合、被疑侵害者たる第三者が特許権の存在を知らなかったと主張する余地が生じるため、権利行使を背景としたライセンス交渉等がスムーズに進まない、といった事態も生じ得ます。

さらに、前述の、相当実施料額に基づく損害賠償請求額の算定の文脈でも、故意又は重過失が認められにくくなることで、特許侵害訴訟における賠償額が低く抑えられる懸念も否定はできません。

3. 特許表示において虚偽や誤りがあった場合のリスク

前述の特許表示を行うメリットを享受するためにも、特許表示においては正確性を確保することが重要です。

日本の特許法においては、特許表示が義務付けられていないことに加えて、不正確な特許表示や虚偽の特許表示に対する罰則も、設けられてはいません。しかし、あえて不正確又は虚偽の特許表示を行うことで、競争関係にある他社に対して優位に立とうとする行為は、日本の不正競争防止法上の不正競争行為に該当すると判断されるおそれがあり、その場合、民事上の損害賠償及び差止請求の対象となる可能性があります。また、その悪質性によっては、刑事上の罰則が課せられる可能性も否定はできないため、特許表示を行う場合には、正確性を確保することは重要で

あるといえます。

問題となり得る不正確又は虚偽の特許表示としては、具体的には、以下のような行為が挙げられます。

- ・実際には特許が取得されていないにもかかわらず「特許取得済み」や「特許製品」と表示する。
- ・特許が存続期間満了や無効審判請求の結果等によって効力を失っているにもかかわらず、特許が有効であることを前提とした特許表示を継続する。

特許表示を行う際には、特許の登録状況や有効期限を定期的に確認し、また、特許表示を付そうとする製品が該当特許の発明を実施していることも検証した上で、正確な情報を表示することが重要といえます。

4. デジタル特許表示の活用

近年では、特許情報を製品や包装に直接記載するのではなく、デジタル技術を活用して特許表示を行う方法も見られます。例えば、QRコードやウェブサイトのURLを表示し、当該URLのウェブページにおいてオンライン上で特許情報を提供する例も増えてつあります。

デジタル特許表示による方法については、以下のような利点を指摘することができます。

- ・情報の更新が容易：デジタル特許表示を用いることで、オンライン上で特許の変更や更新を容易かつタイムリーに反映できるため、不正確又は虚偽表示の特許表示を行うリスクを低減することができます。また、製品のラベルや取扱説明書において特許表示を行っている場合には、特許の存続期間が満了した場合に、ラベルや取扱説明書の更新が必要となってコストが生じますが、デジタル特許表示の場合には、当該コストを避けることが可能です。
- ・詳細情報の提供：製品上に特許表示するスペースが限られている場合でも、ウェブサイトを通じて詳細な特許情報を提供することが可能です。

5. 特許表示を積極的に検討すべきケース

既に繰り返し述べているように、日本において特許表示は義務ではなく、損害賠償請求権を行使するための要件とも位置付けられてはいません。しかしながら、以下のような場合には特許表示を行うことを積極的に検討すべきといえます。

- ・自社の技術や製品の独自性を明示したい場合。
- ・他社に特許侵害のリスクを知らせたい場合。
- ・権利行使にかかる交渉を円滑に進めたい場合。

以上のようなケースにおいては、正確で適切な特許表示を行うことで、特許権の価値をより効果的に引き出すことが期待されます。

6. 日本についてのまとめ

日本における特許表示は義務ではありませんが、特許権を保護し、侵害を防止し、製品の付加価値を高めるための一つの手段として特許表示を位置付けることができます。特許表示を行うことで、特許権者は自身の権利を明確に示し、特許侵害が発生した場合の対応を有利に進めることが期待できます。ただし、虚偽表示のリスクを避けるためにも、表示内容の正確性を確認し、最新の情報を反映させることが求められます。特許表示を適切に活用することで、特許権者はより

効果的に特許の価値を引き出し、市場での競争において優位性を築くことも可能となるでしょう。

Q2 米国における、特許表示に関する制度についても、同様に教えてください。

A2 米国特許法（Title 35 of the United States Code）において、特許表示は特許権者の義務として規定されているわけではありません。しかしながら、損害賠償請求の要件として特許表示は位置づけられており、その点において、特許権の行使に際して重要な役割を果たすものといえます。また、損害賠償請求の要件という点に加えて、特許表示を適切に行うことは、特許権者は潜在的な特許侵害者に警告を与えるという側面や、特許侵害訴訟やそれに先立つ交渉に際してより有利な立場を確保するという観点でも意義があるといえます。

1. 米国特許法における特許表示の位置づけ

米国特許法の287条（a）は、特許侵害に関する損害賠償請求権を行使する際の要件の一つとして、特許表示を位置付けています。特許表示を特許発明実施品に付していた場合には、侵害者が特許について認識していなかったとしても、特許権者は、訴訟提起前の侵害行為に対しても損害賠償請求を行うことが可能です。

他方、特許表示が適切に行われていない場合には、損害賠償請求の行使が制限されます。具体的には、特許権者が侵害者に対して、侵害行為に関する通知を行った時点以降もなお侵害行為が継続された場合には、当該通知時点以降の特許侵害によって生じた損害についてのみ賠償請求が可能となります。なお、特許侵害訴訟の提起は侵害行為に関する通知を構成するとされていますので、特許表示を行わず、侵害行為に関する通知も行わなかった場合、訴訟提起後の侵害行為のみが、損害賠償請求の対象となります。

なお、特許表示がそもそも不可能な場合、すなわち、方法の発明の場合や、特許発明実施品の製造販売が全くなされていない場合には、損害賠償請求の要件として特許表示は課せられません。

2. 米国における特許表示の具体的な方法

特許表示を行う際には、特許発明を実施する製品に「patent」又はその略である「pat.」の文字とともに、該当する特許番号を付すことを行います。例えば、「patent 1234567」や「pat. 1234567」といった特許表示を付すこととなります。

また、製品の特性により、例えば、製品が小さいために特許表示を付すスペースが足りないといった事情がある場合には、製品自体に特許表示を付すことに替えて、製品の包装や取扱説明書等に特許表示を付すことでも、米国特許法上の要請を満たすことはできます。ただし、製品の特性に照らして、製品上に特許表示を付すことが容易である場合に、製品の包装や取扱説明書等のみ特許表示を付したとき、当該表示の方法がユーザー等に対して特許の存在を認識させるに不十分であると判断されると、訴訟提起前の損害賠償請求が制限されるおそれがあります。特許製品上に型番や製造者名を付している場合には、併せて特許表示も可能であったと判断される可能性が高くなるため、そのような場合には、特許表示も同じく製品上に付す方が安全といえます。

3. 米国におけるデジタル特許表示の活用

米国では、2011年の米国特許法改正（America Invents Act）により、デジタル特許表示が可能であることが米国特許法上で明記されました。デジタル特許表示は特許表示の実務の柔軟性を高めるものであり、特許権者に便宜な手段を与えるものと評価できます。

デジタル表示の形式として、特許発明実施製品やその包装に特許番号を直接記載する代わりに、ウェブサイトのURLを記載した上で、当該ウェブサイトに特許情報を掲載することが認められています。具体的には、「Patent: www.examplecompany.com/patents」といった記載を、製品やその包装に付すこととなります。

デジタル特許表示の利点としては、一般に、以下を挙げることができます。

- ・情報の更新が容易であること：ウェブサイト上の情報を更新することで、新しい特許番号を追加したり、無効な特許を削除したりすることが簡単に行えます。
- ・スペースを節約できること：製品や包装上において特許番号を記載するスペースが限られている場合でも、デジタル表示を利用することで問題を解決できます。
- ・詳細情報の提供が可能となること：ウェブサイト上で特許の詳細情報を提供することで、第三者がより深く特許内容を理解できるようになります。

なお、URLの記載に替えてQRコード（二次元バーコード）を付す方法が許容されるかについては、米国特許法上は明らかとされていません。その許容性は個別具体的な事案において判断されるものと予想されますが、すべての需要者がQRコードをウェブサイトURLに変換する手段を常に保有しているとは限らないことからすると、損害賠償請求の要件としての特許表示として、QRコードは十分ではないと判断される可能性は否定できません。したがって、デジタル特許表示を行う場合には、ウェブサイトのURLを記載する方法を採用した方が安全といえます。

4. 米国において特許表示を行うことの利点

米国において特許表示を行うことの利点としては、以下を挙げることができます。

- ・損害賠償請求のための要件：前述のとおり、米国特許法では、特許表示を行っていない場合、特許権者の侵害者に対する損害賠償請求権が制限されます。一方、特許表示を適切に行っている場合、訴訟提起前に遡って、特許侵害が開始された時点から損害賠償を請求することが可能となります。
- ・侵害者への警告：特許表示を行うことで、製品が特許権によって保護されていることを第三者に知らせることができます。これにより、特許侵害行為を未然に防ぐ効果が期待されます。すなわち、特許表示によって特許の存在を明確にすることで、潜在的な侵害者は特許侵害リスクを認識し、侵害行為を回避する可能性が生じます。
- ・市場での競争力のアピール：製品に特許表示を付与することで、その製品が技術的に優れていることをアピールすることができます。これによって消費者やビジネスパートナーに対しても信頼性の向上につなげることができれば、市場における競争力を高める要素として働くことが期待できます。

5. 虚偽の特許表示に関するリスク

米国では、公衆を欺くことを目的として不適切な特許表示を付す行為、すなわち特許発明を実

施していない製品に特許番号を表示する行為は、虚偽表示として法律で禁止されており、これに反すると500ドル以下の罰金が科されると規定されています(米国特許法292条)。

なお、2011年の米国特許法改正以前では、虚偽表示に対して米国政府に代わって私人が罰金の請求を行う当事者適格があるとされ、かつ、支払われた罰金について半分を米国政府に支払えば足りるとされていたため、実際には虚偽表示によって何ら損害を被っていない私人が多数の訴訟を提起するという問題が生じていました。前述のとおり罰金は500ドル以下と規定されていますが、これは製品1個当たりの金額であるとした裁判例が存在しており、多数の製品を虚偽表示を付して販売した場合には、罰金の額が非常に高額になる可能性があったため、虚偽表示の事例を探して訴訟提起を行うことを目的として活動する、いわゆるマーキングトロールによる訴訟提起が問題となっていました。

これに対し、2011年の米国特許法改正では、米国政府のみが虚偽表示に基づく罰金の支払いを求めて訴えを提起することができると定めており、この問題を解決しています。

しかし、依然として虚偽表示は罰金の対象であり、正確な特許表示を行うことは重要といえます。したがって、米国において特許表示を行う場合、以下の点に留意することが推奨されます。

- ・特許番号が正確であり、該当製品に関連していることを確認する。
- ・特許が失効した場合、表示を速やかに修正又は削除する。
- ・デジタル特許表示を採用する場合、ウェブサイトのURLが常にアクセス可能であり、最新情報が掲載されていることを確認する。
- ・製品のパッケージ変更や生産工程の変更を行う際には、特許表示が適切に維持されているか定期的に確認する。

6. 米国についてのまとめ

米国における特許表示それ自体は義務ではないものの、特許権の保護及び行使において重要な役割を果たします。特許表示を適切に行うことで、特許権者は侵害行為を抑止し、損害賠償請求において有利な立場を確保することが可能となります。一方で、虚偽表示に対する法的罰則やデジタル表示の導入に伴う注意点を理解し、正確かつ適切な表示を維持することが求められます。特許表示を効果的に活用することは、特許権者の権利を適切に活用し、市場での競争力を強化することにつながるといえます。

以 上