

米国特許法上の特許表示 (Patent Marking)



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第3回である本稿では、米国特許法上の特許表示について説明する。

第1 はじめに

本稿では、米国特許権の特許表示 (Patent Marking) について説明する。日本には存在しない制度であるが、米国特許権侵害に基づく損害賠償請求をするためには適切に特許表示を行う必要があるため、米国特許権を活用する可能性がある場合には、理解しておくことが重要である。

第2 米国特許権の特許表示

1 特許表示とは

米国特許権に基づいて損害賠償請求を行うには、原則として、特許権者側の特許実施品に特許表示を行う必要があり、これを欠いた場合には、侵害者に侵害通知を行う以前の侵害行為について、損害賠償請求をすることができない (米国特許法287条(a))¹。

1 米国特許法287条(a)の規定は次のとおりである。

「特許権者及び特許権者のために又はその下で米国内で特許製品を製造、販売の申出、若しくは販売を行う者又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に『patent』という語若しくはその略語『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.』をインターネット上のアクセス料なしに公衆がアクセスすることができる掲載アドレスと共に付することによって、特許製品を特許番号と結びつけ、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、その後も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。」(訳及び下線は筆者による。)