



米国に出願していた特許が登録になりましたが、米国で販売する製品に対して特許表示をすべきであると勧められました。日本ではこれまで製品に特許表示をしていませんでしたが、米国では特許表示をしたほうがよいのでしょうか。また、具体的にどのように表示すればいいか教えてください。

(神奈川県 A. Y)



1. 日本での特許表示

日本では、特許法187条に特許権者等は特許表示を「附するよう努めなければならない」と規定されているだけであり、また、表示していなくても侵害者に対して過失が推定され、損害賠償を請求できますので、特許表示をしていなくても特に法律上の不利益はありません。このため、特許表示は別段必要ないと考えている方が多いように思います。

2. 米国での特許表示

しかし、米国では、製品に特許表示を付していなければ侵害訴訟によって損害賠償を得ることができずと規定されており(米国特許法287条)、実質的に特許表示が求められています。特許表示を付していない場合、侵害者に対して特許権侵害である旨の通知をした後の侵害行為のみが、損害賠償の対象になり得ます。侵害者に対して過失が推定される日本とは大きく異なりますので、注意が必要です。

3. 米国での特許表示の方法

米国では、特許表示として、その製品自体に特許番号を付す方法の他に、

インターネットを介して無料でアクセスできるウェブサイトのアドレスを表示しておく方法(バーチャルマーキング)も認められています。

ウェブサイトであれば、複数の特許を表示することや、新たに取得した特許を追加することも容易に行えますので、近年米国ではこのバーチャルマーキングが特許表示の主流になりつつあります。

4. バーチャルマーキングの注意点

侵害訴訟においては、適切な特許表示を適切な時期に行っていたことを立証できるようにしておく必要があります。ウェブサイトに記載される情報は容易に変更できますので、いつ、どのような情報をウェブサイトに掲載していたか、という証拠をきちんと残すべきでしょう。

5. 特許が消滅した場合

日本では、特許と関係のない製品について特許表示やそれと紛らわしい表示を付することが禁止されており、これに違反した場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ(特許法198条)、法人に対しても両罰

規定が科せられることとなっています(特許法201条)。したがって、特許権が満了した後は、速やかに特許表示を削除する必要があります。

一方、米国でも日本と同様に特許虚偽表示が禁止されており、特許を受けていないにもかかわらず、公衆を欺く目的で、特許を受けているような表示をした場合には、その違反行為に対して500ドル以下の罰金が科せられます。

なお、米国では、その特許表示が①特許製品をカバーしていた特許、かつ、②その存続期間が切れた特許である場合には、特許虚偽表示にはならないという規定があるため、特許権が満了した後もその特許表示を削除する必要はありません。バーチャルマーキングの場合、特許番号をそのままウェブサイトに掲載していても問題ない、ということになります。

6. その他の国での特許表示

米国以外にも、実質的に特許表示が必要な国がありますので、外国で特許を取得した場合には、その国の特許表示に関する規定を確認しておく必要があります。