

## グローバル企業の特許表示対応策

伊 藤 寛 之\*

**抄 録** 特許表示の方法や影響は、国ごとに異なります。日本では、特許表示は努力義務に過ぎませんが、米国のように、特許表示が損害賠償請求の要件である国もあります。多数の製品と特許を有する企業では、特許表示には多大な管理コストがかかります。一方、特許表示が適切に行われていないと虚偽表示になるリスクもあります。このため、国ごとの特許表示の方法や影響を理解した上で、特許表示への対応方法を決定することが重要です。

### 目 次

1. はじめに
2. 特許表示のメリット・デメリット
  2. 1 特許表示のメリット
  2. 2 特許表示のデメリット
3. 特許表示の方法
  3. 1 特許番号を製品に記載
  3. 2 バーチャルマーキング
4. 主要国の特許表示に関する法制度
5. 特許表示についてグローバル企業はどのように対応すればよいか
  5. 1 特許表示をすべきかどうか
  5. 2 バーチャルマーキングにすべきか
  5. 3 判断が微妙な特許は表示すべきか
6. おわりに

### 1. はじめに

特許出願をすると出願番号が付与され、特許権が付与されると特許番号が付与されます。出願番号や特許番号を製品やそのパッケージなどに表示することを「特許表示」といいます。

特許表示は、「特許第〇〇〇〇〇号」「特許出願第〇〇〇〇〇号」のような形式でなされたり、単に「特許登録済」,「特許出願中」のような形式でなされたりするのが一般的です。

特許表示に関する法制度は、国ごとに異なっていますので、国ごとの法制度を理解した上で、その国での特許表示についてのポリシーを策定する必要があります。

本論考では、特許表示のメリット・デメリット、特許表示の方法、及び主要国の特許表示に関する法制度を説明した後に、特許表示についてグローバル企業はどのように対応すればよいかについて考察します。

### 2. 特許表示のメリット・デメリット

#### 2. 1 特許表示のメリット

特許表示を行うメリットとしては、以下の点が挙げられます。

##### (1) 製品アピール

特許表示がなされていると、その製品が特許で保護されていることを需要者に伝えることができます。製品パッケージに「特許」と表示されていると、需要者は、その製品が独自性の高い優れたものであるとの印象を持つことがあります。

\* SK特許業務法人 弁理士 Hiroyuki ITO

ますので、特許表示が製品アピールになることがあります。

## (2) 侵害予防

特許表示がなされていると、その製品が特許で保護されていることをライバル企業に伝えることができます。ライバル企業は、通常は、特許権を回避して製品を開発しますので、特許表示をすることによって、ライバル企業がうっかりと特許権侵害をしてしまうことを予防することができます。

## (3) 損害賠償請求する際に有利

米国や台湾のように、特許表示を行っていることが損害賠償の要件になっている国があります。このような国においては、特許表示を適切に行っておくことが損害賠償請求を行う上で極めて重要になります。

一方、日本のように、特許表示が損害賠償請求の要件になっていない国もあります。このような国においては、損害賠償請求の観点からは特許表示を行うメリットが小さいといえると思います。

## 2. 2 特許表示のデメリット

### (1) 「特許」のネガティブイメージ

「特許」という用語は、ポジティブなイメージを与えることもあります。ネガティブなイメージを与えることもあります。特に医薬品などの人命に関わる分野では、特許＝独占というネガティブなイメージが形成されやすいので、特許表示について慎重になる必要があります。

### (2) 製品の詳細スペックが知られる

特許の明細書には、製品カタログには開示されていない詳細スペックや製造方法などが詳細に開示されています。このため、製品と特許が対応付けられると、ライバル企業は、その製品

の詳細スペックを間接的に知ることができてしまいます。

## (3) 労力及びコスト

1つの特許は複数の製品をカバーすることがあり、1つの製品は複数の特許によって保護されていることがあります。特許と製品がこのような関係にありますので、特許表示の管理を適切に行うためには、全ての特許と全ての製品の組み合わせについて、製品が特許によって保護されているのかどうかを確認する必要があります。特許や製品の数が多い場合には、膨大な労力及びコストが必要になります。

## (4) 虚偽表示のリスク

特許で保護されていない製品に特許表示をすると虚偽表示となる場合があります。虚偽表示は、国によっては懲役や罰金の刑罰の対象になりますし、ブランドイメージを損なう原因になりますので、避ける必要があります。

虚偽表示となりうる形態としては、以下の(a)～(c)のケースが考えられます。

- (a) 特許が失効しているにも関わらず、その特許の番号を製品に記載するケース
- (b) ある製品が特許で保護されていないにも関わらず、その特許の番号を製品に記載するケース
- (c) 特許の番号が記載された製品を輸出又は輸入するケース

### 1) ケース (a) の状況が生じる場合

多くの国では、特許は、出願から20年で権利期間満了によって失効してしまいます。

特許の失効の情報が製造部門に適切に伝達されなければ、製造部門は、失効した特許の番号が記載されたパッケージを用いた製造を継続することになります。

### 2) ケース (b) の状況が生じる場合

ケース (b) は、特許表示をすることを決定

する際の判断ミスによって生じ得ます。特許が構成A～Eを必須の要件にしているにも関わらず、製品が構成Eを有していない場合、製品は、特許によって保護されている製品ではありません。他社が同一の製品を製造しても特許権侵害にもならないからです。

### 3) ケース (c) の状況が生じる場合

特許は、国ごとに設定されるものですので、特許表示をした製品を輸出又は輸入すると、虚偽表示の問題が生じる場合があります。

例えば日本で特許を取得し、製品に「Pat. No.123456」と表示する場合があります。このような表示をした製品を例えば米国に輸出すると、あたかも米国特許に保護されているように見えるので、虚偽表示となり得ます。

## 3. 特許表示の方法

### 3.1 特許番号を製品に記載

特許番号を製品又はそのパッケージに記載することが伝統的な特許表示の方法であり、どの国においても適切な特許表示であると認定されると思われます。

### 3.2 バーチャルマーケティング

特許表示の対象となる特許は、特許の成立又は失効によって増減します。このため、特許番号を製品又はパッケージに記載すると、対象特許が増減するたびに、製品又はパッケージの表示を変更する必要がありますが、多大なコストがかかります。

そのような問題を回避するために、米国及びイギリスでは、それぞれ、2013年及び2014年の法改正によって、バーチャルマーケティングが明文化されました。

バーチャルマーケティングでは、製品にはURLを表示しておき、そのURLのサイトに特許番号のリストを記載しておけば、特許表示をしたこと

になります<sup>1)</sup>。対象特許が増減した場合には、特許番号を列挙しているサイトを更新するだけなので、管理の手間が大幅に削減できます。

バーチャルマーケティングでは、内容の改変が容易ですので、サイトの更新日時を客観的に証明できる状態にしておくことが非常に重要になります。係争になったときに、相手方が「そのサイトに特許番号が掲載された日時が証明されていない」と主張した場合、更新日時の証明ができなければ、損害賠償請求ができなくなる虞があるからです。

更新日時の立証の問題を避けるためには、更新日時の証明サービスが付いた外部サーバーに、特許番号のリストを記載することも好ましいと思います。

## 4. 主要国の特許表示に関する法制度

日本、米国、イギリス、ドイツ、フランス、韓国、中国、台湾、インドネシア、インド、オーストラリアの制度について説明します。

### (1) 日本

日本では、特許法187条において特許表示に努めるべき旨が規定されています。この条文は、努力義務を規定しており、特許表示をしないことによる罰則は存在していません。また、特許権侵害の際の損害賠償請求は民法709条によって「故意または過失」によるものであることが要件になっていますが、特許法103条によって「過失」が推定されますので、特許表示を行うことによる特段のメリットはありません。

虚偽表示は、特許法188条及び198条において禁止されており、違反した場合には、刑事罰の適用があります。但し、刑事罰の適用は故意が要件になりますので、上述したケース (a)～(c) のような状況では、刑事罰が適用されるリスクは極めて小さいと思われます。

## (2) 米 国

米国では、特許法287条において、損害賠償の要件として、特許表示が規定されています。このため、特許表示をしていない場合は、侵害者に対して侵害についての通知を行った後の侵害についてのみ損害賠償を受けることができます。特許表示は、「バーチャルマーキング」によって行うことができることが明文化されています。

米国においても、特許製品でないものに特許表示をする行為が虚偽表示となると規定されていますが、293条(c)では「その製品を対象としていたが既に消滅している特許に係る事項を付したものは、本条に対する違反ではない」と規定されていますので、特許権が失効した後も表示を続けても虚偽表示で罰せられません。

また、「その目的が公衆を欺くこと」が虚偽表示の要件になっていますので、特許の権利範囲の解釈を誤った結果、特許によって保護されていない製品に特許表示を行っても、虚偽表示で罰せられません。

## (3) イギリス

イギリスでは、特許法62条において、損害賠償請求の要件として、特許が存在することを侵害者が知っていたか又は特許が存在することを侵害者が推認する合理的理由があることが規定されています。但し、特許表示がなされている場合には、この要件が適用されないとされています。また、特許表示は、「バーチャルマーキング」によって行うことができることが明文化されています。

イギリスでは、特許法110条において、虚偽表示が規定されています。特許の失効後、合理的な期間内は罰則が適用されないと規定されています。また、虚偽表示を行わないように、当然の注意を払った場合にも、罰則が適用されないと規定されています。

## (4) ドイツ・フランス

ドイツ・フランスでは、損害賠償請求の要件として、「故意又は過失」が規定されています(ドイツ特許法139条, フランス民法1382~1383条)。特許表示は要件ではなく、過失の推定の明文の規定はありません。

虚偽表示は、特許法上は規定されていません。但し、故意又は過失による虚偽表示があった場合は、競合企業が損害賠償請求できる点が不正競争防止法に規定されています。

## (5) 韓 国

韓国では、損害賠償請求の要件として、「故意又は過失」が規定されており(民法750条)、過失が推定されます(特許法130条)。特許表示は損害賠償請求の要件ではありません。

虚偽表示は、特許法224条及び228条において日本と同様に規定されています。

## (6) 中 国

中国では、製品の合法的な仕入れ元を証明しない限り、特許権侵害に対して損害賠償責任が発生します(特許法60条, 70条)。特許表示は損害賠償請求の要件ではありません。

虚偽表示は、特許法63条及び実施細目84条に規定されています。「特許を冒用する製品とは知らず、且つ合法的な出所を証明できる場合には、販売停止は命じられるが、過料の処罰は免除される」と規定されています。

## (7) 台 湾

台湾では、特許法79条において、「特許表示がなければ損害賠償請求ができない」と規定されています。また、例外として、侵害者が特許権の存在を明らかに知っていた場合、または知り得ることが証明できる事実がある場合はこの限りではないと規定されています。

虚偽表示は、公平取引法違反などになります。

#### (8) インドネシア

インドネシアでは、特許法118条において、損害賠償請求の要件として、「故意」が規定されています。特許表示については何も規定されていません。

虚偽表示は、特許法上は規定されていませんが、別の法律によって禁止されています。

#### (9) インド

インドでは、特許法111条において、「特許の存在を知らず、かつ、知らないことに適切な理由があったことを立証する被告に対しては、損害賠償請求ができない」点が規定されています。特許表示は、要件ではありませんが、特許表示をしていない場合には、上記要件の立証責任が特許権者側に移ります。従って、インドでは、特許表示は、過失の推定を働かせる機能があります。

虚偽表示は、特許法120条に規定されています。米国とは違って、「その目的が公衆を欺くこと」が要件にはなっていません。

#### (10) オーストラリア

オーストラリアでは、特許法123条において、「特許が存在することを侵害者が知らないか、又は特許が存在すると侵害者が信じる理由がない場合には、裁判所は、損害賠償請求を拒絶できる」ことが規定されています。但し、特許表示がなされている場合には、侵害者が特許の存在を知っていたことが推認されます。

虚偽表示は、特許法178条に規定されていて、特に例外規定は設けられていません。

### 5. 特許表示についてグローバル企業はどのように対応すればよいか

#### 5.1 特許表示をすべきかどうか

特許表示にはメリットもありますが、デメリ

ットも存在しています。特許表示が損害賠償の要件となっていない国（日本、ドイツ、フランス、韓国、中国、インドネシア）では、特許表示のデメリットを考慮すると、特許表示は原則不要だと思います。

一方、特許表示を行うことが原則損害賠償請求の要件となっている国（米国と台湾）及び特許表示を行うことによって有利な効果が得られる国（イギリス、インド、オーストラリア）においては、原則、特許表示を行うことが好ましいと思います。但し、特許表示の管理には多大な労力とコストが必要ですので、期待できる損害賠償額が小さい場合には、これらの国においても特許表示を行わないという選択も検討すべきだと思います。

また、特許表示をすることを決定した場合には、虚偽表示とならないように、表示する特許を慎重に選定した上で、表示する特許のリストを定期的にメンテナンスすべきです。

#### 5.2 バーチャルマーキングにすべきか

米国とイギリスではバーチャルマーキングが明文で規定されているので、バーチャルマーキングにすべきだと思います。

一方、台湾、インド、オーストラリアにおいては、バーチャルマーキングが明文で規定されていないので、その効力は不明です。ただ、これらの国においても、特許が存在することを侵害者が信じる理由があるときは、損害賠償請求ができます。そして、バーチャルマーキングは、「特許が存在することを侵害者が信じる理由」として使える可能性が高いと思います。

特許番号を製品に表示する方法に比べて、バーチャルマーキングは、管理コストが圧倒的に小さいので、バーチャルマーキングが特許表示として認められないと判断されるまでは、台湾、インド、オーストラリアにおいてもバーチャルマーキングを行うのがいいと思います。

表1 主要国の特許表示に関する法制度のまとめ

	損害賠償請求での 特許表示の意義	虚偽表示の リスク	バーチャル マーキングの 明文規定
日本	－	中	－
米国	原則要件	小	有
イギリス	有利な効果	小	有
ドイツ	－	中	－
フランス	－	中	－
韓国	－	中	－
中国	－	中	－
台湾	原則要件	中	－
インドネシア	－	中	－
インド	有利な効果	大	－
オーストラリア	有利な効果	大	－

### 5. 3 判断が微妙な特許は表示すべきか

製品が特許によって保護されているのかの判断が微妙な場合があります。その場合、その特許をその製品に表示すべきかどうか悩ましいです。

米国は、「その目的が公衆を欺くこと」が虚偽表示の要件になっています。判断に迷った特許を特許表示することが公衆を欺く目的であるとは言えないので、虚偽表示になるリスクが小さいと言えらると思います。

イギリスは、「当然の注意を払った場合」には、罰則が適用されないことが規定されているので、慎重に検討を行った上で特許表示を行った場合には、虚偽表示になるリスクが小さいと言えらると思います。

その他の国では、虚偽表示とならない例外が明文で規定されていないので、米国・イギリスよりは虚偽表示のリスクが高いと思います。

以上の点を考慮すると、判断が微妙な特許に

ついては、米国のみ、又は米国及びイギリスのみにおいて、特許表示を行うという方針がいいと思います。

## 6. おわりに

特許表示には、様々なメリット・デメリットが存在しています。各国の法制度を理解した上で、メリットとデメリットを比較衡量して、特許表示の方針を決定することによって、メリットの最大化・デメリットの最小化が可能になると思います。

本稿が特許表示の方針に悩む方々の一助となれば幸いです。

### 注記

- 1) バーチャルマーキングの例は、以下のサイトを参照。

<https://www.dolby.com/jp/ja/about/virtual-patent-marking.html>

(参照日：2017年7月10日)

(原稿受領日 2017年4月16日)