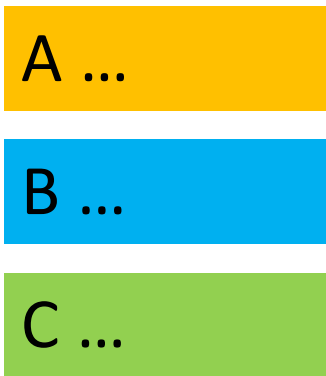
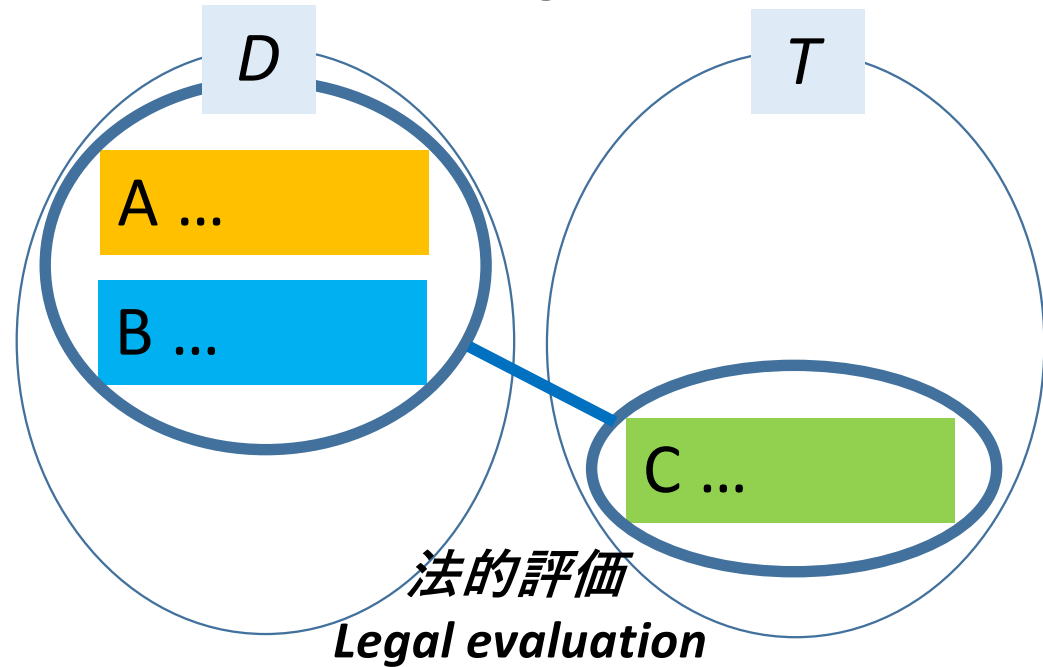


# 複数主体が絡む特許権侵害 Patent Infringement involving multiple entities

特許の構成要件  
Elements of Patented Claim



法的評価前の行為  
Acts before legal evaluation



# 模擬事例についての判断 Decisions on the Mock Case

\* 議論のために簡略化  
Simplified for the sake  
of discussion

	日本 Japan	アメリカ The U.S.	イギリス The U.K	ドイツ Germany
構成要件 Elements	充足 Satisfied	非充足か Maybe Not Satisfied	充足 Satisfied	充足 Satisfied
侵害 Infringement	侵害 Infringing	非侵害か Maybe Not Infringing	侵害 Infringing	侵害 Infringing
備考 Note	共同侵害 Joint Infringement	(侵害を仮定すると) 代位責任  (Supposing Infringing) Vicarious Liability	実質的使用 Use in Substance  共通の意図 Common Design	二次的責任 Secondary Liability



## 日本におけるルール Rules in Japan

➤原則： 構成要件を全て充足することが必要

Principle: Satisfying all the elements is necessary

➤明確に判断した最高裁判例なし No Supreme Court precedent ruled clearly

➤下級審裁判例・学説上のアプローチ

Legal approaches in judgments of inferior courts and academic society

◆ 道具理論 (裁判例：電着画像の形成方法事件－東京地判H.13.9.20)  
Tool theory (*Electrodeposition image forming method case*)

◆ 支配管理理論 (裁判例：メガネレンズの供給システム事件－東京地判H.19.12.24)  
Control & direction theory (*Spectacle lens supply system case*)

◆ 共同直接侵害理論 (裁判例：多孔性成形体事件－大阪地判S.36.5.4)  
Joint direct infringement theory (*Porous molded body case*)  
客観的関連性 + 主観的関連性? Objective relevance + Subjective relevance? <sub>3</sub>



## 日本の判断 Decision by Japan

### ➤ 構成要件の充足性 Satisfaction of Elements

構成要件 B 2 : 「前記リム形状データに基づいて前記リムの溝に沿ったリム周長を算出するとともに、前記リム周長のデータを前記レンズ加工ユニットに送信するように構成された測定用端末と、を備え、」

Element B2: “a measurement terminal configured to calculate the rim circumferential length along a groove of the rim based on the rim shape data and to transmit data of the rim circumferential length to the lens edging unit, and”



## 日本の判断 Decision by Japan

### ➤ 構成要件の充足性 Satisfaction of Elements

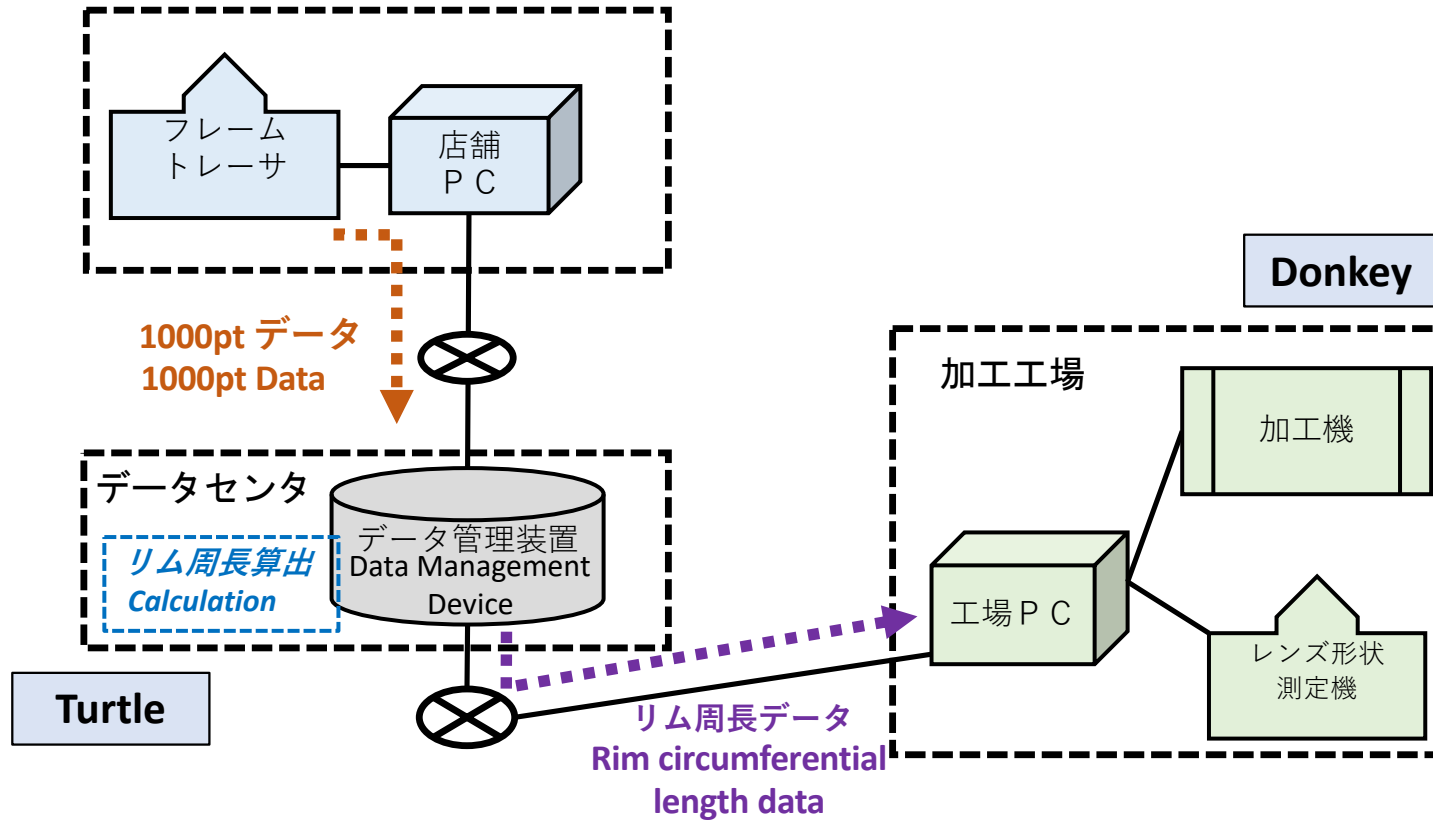
【0009】 「・・・メガネフレームが手元にはない場所でメガネレンズを加工する場合であっても、高い確実性と効率性で、メガネレンズをメガネフレームのリムに適合させることができる。」

“... it is possible to allow spectacle lenses to be fitted to the rim of a spectacle frame with a high degree of certainty and efficiency, even when the spectacle lenses are processed at a location where the spectacle frame is not immediately at hand.”



# 日本の判断 Decision by Japan

## メガネ店 Optician's Shop





## 日本の判断 Decision by Japan

### ➤ Donkeyの責任 Liability of Donkey

～共同責任の判断基準 Standard for establishing joint liability

- ① 複数主体の行った行為が相互に関連して一体的な行為と評価できる

The acts of multiple entities can be regarded as interrelated and integrated

- ② 構成要件に相当する行為を認識しながら、構成要件全体の実現に向けて他の主体の行為を利用している

Being aware of acts corresponding to the elements and making use of the acts of the other entities to achieve the whole elements



## 日本の判断 Decision by Japan

### ➤ Donkeyの責任 Liability of Donkey

- ✓ 本件システムの内容を知悉している。

Knowing much about the System

- ✓ Turtleに委託して、本件システムのデータ管理装置の運営を担わせ、メガネ店に対し、取引契約を締結の上、本件ソフトウェアを提供して、店舗PCにインストールさせている。

Making Turtle operate the Data Management Device of the System under the contract, and providing the optician's shops with the Software and makes them install it in the Shop PCs under the transaction agreements

- ✓ 工場PC、加工機及びレンズ形状測定機を用いて、加工レンズの供給という本件システムを運営している。

Operating the System that supplies processed lenses by using the Factory PC, the edger, and the lens shape measurer





## Rules in the U.S. アメリカにおけるルール

### ➤ Principle: "Single Entity Rule"

原則：「単一主体ルール」

### ➤ Standards for Vicarious Liability as to Process Claims

方法クレームに係る代位責任の基準

An entity responsible for others' performance of method steps in two sets of circumstances:

- (1) where that entity directs or controls others' performance, and
- (2) where the actors form a joint enterprise. (Akamai V)

ある主体は、次の2つの状況において他者による方法ステップの遂行に責任を負う。

- (1) 当該主体が他者による遂行を管理又は支配している場合、及び
- (2) 行為者が共同事業を形成している場合 (Akamai第5事件)



## Rules in the U.S. アメリカにおけるルール

### ➤ Standards for Vicarious Liability as to Process Claims (contd.)

方法クレームに係る代位責任の基準（続き）

Direction or Control 管理又は支配

Two prong test in *Akamai V*:

- 1) an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method, and
- 2) an alleged infringer establishes the manner or timing of that performance

Akamai第5事件における2分岐テスト：

- 1) 被疑侵害者が、特許方法の単一若しくは複数のステップの遂行において行動への参加又は利益の享受を決定しており、かつ、
- 2) 被疑侵害者が、その遂行の方法又は時機を定めている



## Rules in the U.S. アメリカにおけるルール

### ➤ To “Use” a System as to System Claims

システムのクレームに係る「使用」

To “use” a system for purposes of infringement, a party must put the invention into service, i.e., control the system as a whole and obtain benefit from it. *(NTP, Centillion)*

侵害のためのシステムの「使用」とは、ある者が発明を利用状態に置く、すなわち、全体としてのシステムを制御し、そこから利益を得ることをいう。 *(NTP事件、Centillion事件)*



## Decision by the U.S. アメリカの判断

- Satisfaction of Elements 構成要件の充足性
  - Claim language and structure クレームの文言と構造
  - Description 明細書
  - Embodiment 実施例



## Decision by the U.S. アメリカの判断

### ➤ Donkey's Liability (supposing satisfaction of elements)

Donkeyの責任（構成要件の充足性を仮定した場合）

- Who uses the System?

誰が本件システムを使用しているか？

- Vicarious Liability: Two prong test in *Akamai V*

代位責任：Akamai第5事件の2分岐テスト



## Rules in the U.K. イギリスにおけるルール

### ➤ Principle 原則

The infringer must perform each and every element or step of the patent claim.

侵害者は、特許クレームの構成要件又はステップの全てを遂行しなければならない。

### ➤ Joint/Divided Patent Infringement 共同／分割特許侵害

When two or more persons jointly perform an act of infringement, they are liable for patent infringement as joint tortfeasors.

2名以上の者が共同で侵害行為を遂行する場合、共同不法行為者として特許侵害について責任を負う。



## Rules in the U.K. イギリスにおけるルール

### ➤ Types of Joint/Divided Patent Infringement

共同／分割特許侵害の類型

#### 1. Vicarious joint liability

代位共同責任

#### 2. Joint liability through “procurement” by inducement, incitement, or persuasion

誘引、教唆又は説得による「周旋」を通じた共同責任

#### 3. Joint liability through “common design”

「共通の意図」を通じた共同責任



## Decision by the U.K. イギリスの判断

### ➤ To “Use” as to System Claims

システムのクレームに係る「使用」

“The claimed invention requires there to be a host computer. In the age that we live in, it does not matter where the host computer is situated. [...] Its location is not important to the user of the invention nor to the claimed gaming system. In that respect, there is a real difference between the claimed gaming system and an ordinary machine.” *(Menashe)*

「クレームされた発明は、ホストコンピュータを必要としている。我々が生きる時代において、ホストコンピュータがどこにあるかは重要ではない。・・・その場所は、発明の使用者にも、クレームされたゲームシステムにも重要ではない。この点、クレームされたゲームシステムと通常の機械との間には実に隔たりがある。」  
(Menashe事件)





## Decision by the U.K. イギリスの判断

### ➤ Satisfaction of Elements 構成要件の充足性

Whether the activity (regardless of locations and persons) would infringe?

当該行為（場所及び人を捨象して）は侵害するものか？

### ➤ Donkey's Liability Donkeyの責任

- Who is the person who would use the invention?

誰が本件システムを使用しているか？

- Using the claimed system “in substance” (*Menashe*)

クレームされたシステムの「実質的な」使用（*Menashe*事件）

- Common Design 共通の意図



## Rules in Germany ドイツにおけるルール

- Direct infringement is established only when the accused product realizes all elements of the product patent, or the accused person performs all steps of the method patent.  
直接侵害は、被疑製品が物の特許の全ての構成要件を実現するか、被疑者が方法特許の全てのステップを遂行するときのみ成立する。
- The following liabilities based mainly on the German Civil Code can apply in patent infringement cases: a) Joint tortfeasance, b) Secondary Liability, and c) Interference liability  
主としてドイツ民法に基づく次の責任は、特許侵害事件においても適用し得る：a) 共同不法行為、b) 二次的責任及び c) 介入責任



## Rules in Germany ドイツにおけるルール

### ➤ Joint Tortfeasance 共同不法行為

Consciously and deliberately cooperating in committing the act of infringement

侵害行為の実行に意識的かつ意図的に協力

### ➤ Secondary Liability 二次的責任

Negligent actions of multi parties can establish liability when their actions cause infringement by combination.

複数主体の過失行為が結合して侵害を生じさせたときは責任を生じ得る



## Rules in Germany ドイツにおけるルール

### ➤ Interference liability 介入責任

Interferer: a person who willfully contributes to an infringement in a sufficiently causal manner.

介入者：十分に因果的な態様において侵害に故意に寄与する者

The interferer must have actual or constructive knowledge of the infringement, i.e. the interferer either knows about the infringement, or at least should have known about it, such that he/she had the possibility to stop further infringement.

介入者は、さらなる侵害を止めることができる程度に、侵害の現実の又は推定的な認識を有すること、すなわち侵害について認識しているか、少なくとも侵害について認識すべきであったことを要する。



## Rules in Germany ドイツにおけるルール

### ➤ MP3 player import case

MP3プレイヤー輸入事件

Direct infringer is also who enables or facilitates the implementation of the infringing act by a third party, although he could obtain with reasonable effort knowledge that the act supported by him infringes the absolute right of the patentee.

合理的な努力をすれば自らの行為により支援される行為が特許権者の絶対権を侵害するという認識を持つことができたにもかかわらず、第三者による侵害行為の実行を可能にした、又は促進した者も、直接侵害者である。



## Rules in Germany ドイツにおけるルール

### ➤ Audio signal encoding case

オーディオ信号エンコーディング事件

Infringer of a negligent patent infringement must also be the person who caused the infringement through his own reproachable behavior.

Reproachable conduct in this sense may lie, for example, in the fact that acts of a third party aimed at the use of the patent are not prevented in breach of duty. (*MP3 player import, etc.*)

自らの非難されるべき行動を通じて侵害を生じさせた者も、過失による特許権侵害者である。

この意味における非難されるべき行動は、例えば、特許の使用を目的とした第三者の行為が義務に違反して防止されなかったという事実にも認め得る。（MP3プレイヤー輸入事件等）



## Rules in Germany ドイツにおけるルール

### ➤ Audio signal encoding case (contd.)

オーディオ信号エンコーディング事件（続き）

Reproachable conduct in this sense may also exist if a person, in the application of a process, takes advantage of the fact that certain steps of the protected process are carried out by a third party and can be included in his own action.

この意味における非難されるべき行動は、ある者が、方法の適用に当たり、保護された方法のステップが第三者によって実行され、その者自身の行為に含められ得るということを利用する場合にも成立する。



## Decision by Germany ドイツの判断

➤ Satisfaction of Elements 構成要件の充足性

➤ Donkey's Liability Donkeyの責任

Based on the principles set out in Audio signal encoding case

オーディオ信号エンコーディング事件で示された原則に基づいて



## 議題 Topics for Discussion

➤ システムの発明に係るクレーム解釈  
Claim interpretation as to system claims

➤ 共同／分割侵害

### Joint/divided infringement

- 主観的要件  
Subjective requirement
- Turtleの責任、メガネ店の責任  
Liability of Turtle, liability of optician's shops

## 模擬事例についての判断 Decisions on the Mock Case

\* 議論のために簡略化  
Simplified for the sake  
of discussion

	日本 Japan	アメリカ The U.S.	イギリス The U.K	ドイツ Germany
構成要件 Elements	充足 Satisfied	非充足か Maybe Not Satisfied	充足 Satisfied	充足 Satisfied
侵害 Infringement	侵害 Infringing	非侵害か Maybe Not Infringing	侵害 Infringing	侵害 Infringing
備考 Note	共同侵害 Joint Infringement	(侵害を仮定すると) 代位責任  (Supposing Infringing) Vicarious Liability	実質的使用 Use in Substance  共通の意図 Common Design	二次的責任 Secondary Liability