

複数主体が関与する 特許権侵害問題への米国判例からの示唆

岡本 正紀

目次

- 1 はじめに
- 2 日本の状況
 - (1) 共同直接侵害理論
 - (2) 教唆・帮助理論
 - (3) 道具理論
 - (4) 支配管理論
 - (5) クレーム解釈による救済
 - (6) 小括
- 3 米国の動向
 - (1) 方法の発明に関する判例
 - ア Akamai 事件前の判例
 - (ア) BMC 事件
 - (イ) Muniauction 事件
 - (ウ) Golden Hour 事件
 - イ Akamai 事件
 - (ア) CAFC 判決 (2010年12月)
 - (イ) CAFC 大法廷判決 (2012年 8 月)
 - (ウ) 最高裁判決 (2014年 6 月)
 - (エ) CAFC 判決 (2015年 5 月)
 - (オ) CAFC 大法廷判決 (2015年 8 月)
 - ウ Akamai 事件後の判例
 - (ア) Mankes 事件
 - (イ) Medgraph 事件
 - (ウ) Eli Lilly 事件
 - (エ) Travel Sentry 事件
 - エ 小括
 - (2) 物の発明に関する判例
- 4 まとめ

1 はじめに

情報通信技術の発展とその普及により、インターネットに代表される通信ネットワークを活用した新たな製品やサービスが次々と生み出されている。それに伴い、通信ネットワークを介して接続された複数の装置から構成されるシステムや、通信ネットワークの利用を前提とした複数工程から構成される方法などに関する特許出願も数多くなされている。例えば、世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization）の発表によれば、2019年になされた特許協力条約（Patent Cooperation Treaty）に基づく国際

出願265,800件（国際公開ベース）の技術分野別トップはコンピュータ分野であり、次いでデジタル通信分野となっており、国際出願件数に両技術分野が占める割合は16.4%となっている¹。また、2018年に日本になされた特許出願317,131件のうち、電気通信技術分野（国際特許分類記号 H04）の出願は19,883件であり、特許出願があらゆる技術分野でなされていることを踏まえれば、特許出願件数に占める電気通信技術分野の割合は大きいといえる²。

通信ネットワークの利用を前提とした特許発明においては、権原のない複数主体によって当該特許発明が分担して実施された場合に、当該実施行為を特許権侵害として追及できるかが問題となる。日本でもこの問題について、後述するように、すでに様々な角度から検討が行われているが、規範や判断基準はいまだ確立されているとはいえない。そこで、複数主体が関与する特許権侵害問題についての米国の動向を分析し、日本における今後の議論の方向性を示すことを本稿の目的とする。

検討対象として米国を選択したのは、日本国特許法と同様に、米国特許法においても、特許権を侵害する行為は特許発明の生産や使用などの特定の行為に限定されており、また、特許請求の範囲の請求項（以下、「クレーム」という。）の構成要件を全て充足するかどうかによって特許権侵害の成否が判断されることから、大雑把に言えば、特許権侵害に関する米国特許法における法制度の基本的な構造は日本国特許法と大差がないといえ、かつ、均等論などのように、米国の特許制度や判例が日本の特許制度や判例に影響を与えたと考えられる事例も少なからず存在するからである。また、特許制度は経済活動と密接に関係する制度であるところ、日本と米国とは経済的に深く結びついており、かつ、複数主体による特許権侵害が問題となりやすいネットワークやコンピュータ関連の産業が米国では発達していることも米国を選択した理由の1つである。

本稿では最初に複数主体が関与する特許権侵害問題に関する日本の状況について概観し、次に判例に基づいて米国の動向について分析を行い、最後に米国の動向がもたらす日本への示唆について考察する。

2 日本の状況

特許権侵害行為とは特許法68条に規定された特許権者の権利を侵害する行為のことであるから、権原のない第三者が業として特許発明を実施する行為が特許権侵害行為となる³。特許法70条1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定されているように、特許発明の技術的思想という抽象的な概念のうち、特許権として保護される実施の範囲を特許請求の範囲という文章によって表現することで、特許権の権利範囲の明確化が図られている。また、特許権侵害事件において妥当な結論を導き出すために、包袋禁反言の原則、公知技術の除外⁴や均等論といった特許発明の技術的範囲を修正するための法理が裁判実務では広く用いられている。

以上のように、対象製品等が特許権を侵害しているというためには、原則として対象製品等が特許発明の技術的範囲に属している必要がある。対象製品等がクレームに記載された全ての構成要件を充足している侵害形態は特に直接侵害と呼ばれ、次の間接侵害と区別される。

クレームに記載された構成要件の全てを充足するものではないが、特許権侵害の予備的な行為であって、当該行為を放置しておく特許権侵害を誘発する可能性が極めて高い場合に、直接侵害が生じるまで何も対応がとれないとなると、侵害によって生じた被害を回復することが著しく困難となるなど、特許権者等に深刻な結果をもたらす可能性がある。そこで、特許法は101条に、特許権侵害の予備的又は幫助的

1 『Who filed the most PCT patent applications in 2019?』(2020) 1 頁、世界知的所有権機関ホームページ (https://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographic_pct_2019.pdf) (2020年 6 月 6 日現在)

2 特許庁『特許行政年次報告書2019年版〈統計・資料編〉』(特許庁、2019) 18頁

3 米国特許法では特許権侵害の成立要件に「業」要件は含まれていない。

4 キルビー事件最高裁判決（最判平成12年 4 月11日民集54巻 4 号1368頁）とそれに続く立法の手段（特許法104条の3）により公知技術の除外という法理はその役割を終えたという意見（中山一郎「判批」特許判例百選 [第4版]（有斐閣、2012）151頁、中山信弘『特許法 [第2版]』（弘文堂、2012）340頁、高林龍『標準特許法 [第5版]』（有斐閣、2014）136頁）もある。

行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い行為を侵害とみなし、間接侵害行為として限定列挙している。なお、日本では直接侵害の存在は間接侵害の成立要件とはされていない⁵。本稿では紙面の都合上、詳しい説明は省略するが、間接侵害と認められる行為は極めて限定されており、かつ様々な要件が課されていることから、同法101条の規定で規制可能であると考えられる複数主体が関与する特許権侵害の範囲は非常に狭いものとなる。

そこで、特許法の明文規定によることなく、複数主体が関与する特許権侵害事件において妥当な結論を導くために、以下（１）から（５）に示すように、様々な救済方法が学説や裁判実務で模索されている。

（１）共同直接侵害理論

特許法は民法の特別法であるため、特許法に規定がない場合には一般法である民法が補充的に適用されるところ、民法には不法行為の類型として、719条1項に共同不法行為に関する規定が設けられている。また、刑法に目を向けると、特許法には特許権を侵害した者に対する刑罰規定（196条）が設けられているところ、刑法60条には共同正犯に関する規定が設けられている。

これら共同不法行為や共同正犯に類似する考えとして、独立した複数主体が構成要件を分担して実施することによって特許発明の全ての構成要件が実施されている場合に、各主体が共同で特許権を侵害していると評価する考え方が共同直接侵害理論であり、古くから学説において唱えられている理論である。

各主体の故意又は過失が立証されるなどして、民法上の不法行為である共同不法行為の成立が肯定されるような場合には、そもそも直接侵害と評価するまでもなく、損害賠償請求が可能であることに争いはない。差止請求（特許法100条）や過失の推定（同法103条）といった直接侵害行為や間接侵害行為に適用される条項の適用の可否が共同直接侵害理論における議論の主な対象となっており、特に共同実行の意思の要否、すなわち主観的要件の要否が議論の重要な争点となっている。特許請求の範囲が果たす自由保障機能と特許権者保護のバランスをとる必要があることや、他人の行為を利用する意思が帰責の根拠として必要であることなどを理由に共同実行の意思が必要であるという説が多数説となっている⁶。

5 米国特許法には日本の間接侵害規定に相当する寄与侵害規定（271条（c）項）と教唆や幫助に関する行為を規制する誘引侵害規定（同条（b）項）の2つ類型の間接侵害規定が存在する。連邦最高裁判所は寄与侵害や誘引侵害が認められるためには直接侵害の存在が必要であるとの立場をとっている（寄与侵害については *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336（1961）、誘引侵害については *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 572 U.S. 915（2014））。

6 共同実行意思必要説の文献として例えば、相山敬士『ソフトウェアの著作権・特許権』（株式会社日本評論社、1999）152-154頁、設楽隆一「日本の特許法からの検討」財団法人ソフトウェア情報センター＝三木茂編『ビジネス方法特許と権利行使 仮想事例による日米欧の理論と実際』（株式会社日本評論社、2000）207-216頁、水谷直樹「日本法の立場から」財団法人ソフトウェア情報センター＝三木茂編『ビジネス方法特許と権利行使 仮想事例による日米欧の理論と実際』（株式会社日本評論社、2000）217-224頁、水谷直樹「ビジネス方法特許の行使に伴い新たに生じてくる問題」ジュリスト1189号（2000）40-45頁、特許第2委員会第2小委員会「ビジネス方法特許のクレーム設定と権利行使に対する提言」知財管理51巻6号（2001）927-947頁、緒方延泰「ビジネスモデル特許に関する実務上の問題」NBL727号（2001）36-43頁、緒方延泰「複数主体による侵害（実施の概念）について」ジュリスト1227号（2002）59-65頁、寒河江孝允「システム特許権侵害上の問題点の今日・明日」パテント55巻10号（2002）3-10頁、高部真規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」永井紀昭＝安江邦治＝岩崎幸邦編『知的財産権 その形成と保護－秋吉稔弘先生喜寿記念論文集－』（新日本法規出版株式会社、2002）161-182頁、緒方延泰「判批」特許判例百選 [第3版]（有斐閣、2004）150、151頁、小栗久典「複数主体の関与」竹田稔＝角田芳末＝牛久健司編『ビジネス方法特許－その特許性と権利行使－』（株式会社青林書院、2004）408-419頁、梶野篤志「複数主体が特許発明を実施する場合の規律－いわゆる共同直接侵害について－」知的財産法政策学研究2巻（2004）63-76頁、田中成志「直接侵害」竹田稔＝角田芳末＝牛久健司編『ビジネス方法特許－その特許性と権利行使－』（株式会社青林書院、2004）370-385頁、富岡英治「複数の者が共同して特許権侵害を行った場合の法律関係について（特許権侵害に基づく差止請求の場合における間接侵害との関係）」牧野利秋＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第1巻（特許法1）』（新日本法規出版株式会社、2007）211-225頁、横山久芳「間接侵害」法学教室343号（2009）155-169頁、酒迎明洋「複数の主体の関与を前提とした発明の実施者に対する差止請求－眼鏡レンズの供給システム事件－」知的財産法政策学研究29巻（2010）247-278頁、服部誠「支配管理型の特許権侵害について」『知的財産法の新しい流れ：片山英二先生還暦記念論文集』（株式会社青林書院、2010）453-472頁、岩坪哲「インターネット関連発明における特許権侵害主体性（知財高裁平成22年3月24日判決を素材に）」AIPPI57巻6号（2012）355-364頁、水谷直樹「複数者による侵害と差止請求」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（下巻）』（株式会社民事法研究会、2012）811-826頁、水谷直樹「判批」特許判例百選 [第4版]（有

特許権を侵害する製品を製造する製造者と当該製品を販売する販売者が異なるといったように各自の行為がそれぞれ独立して特許権侵害であると評価される場合であって、両者に密接的な関係が認められる場合に、共同不法行為（民法719条1項）の成立を認め、損害賠償について連帯責任を負わせた裁判例は複数存在する⁷ものの、複数主体が構成要件を分担して実施することによって特許発明の全ての構成要件が実施されているような場合において、共同直接侵害を正面から認めた裁判例は今のところ存在しない。判決の結論には直接影響しなかった傍論ではあるものの、共同直接侵害という考え方が示された裁判例としてはスチロピーズ事件⁸がある。

（２）教唆・幫助理論

教唆とは「他人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせる行為。民法上は、他人をそそのかして不法行為をする意思を決意させることをい」い、幫助とは「実行行為以外の方法で正犯に加担する行為」であって、「不法行為の関係では、幫助者は共同行為者とみなされ」る⁹。

民法や刑法の教唆や幫助に関する規定（民法719条2項、刑法61、62条）を足掛かりに、教唆や幫助といった侵害行為類型を認めることで、複数主体が構成要件を分担して実施することによって特許発明の全ての構成要件が実施されているような事案に対処する考え方がある。

もっとも、上記（１）の共同直接侵害理論とは異なり、教唆や幫助の場合には、教唆者や幫助者以外の者が特許発明の全ての構成要件を実施しているという点で、共同直接侵害と教唆や幫助は概念上区別されるべきものであり¹⁰、後者は直接侵害者の存在を前提としている点で、通信ネットワークを介して複数主体が分担関与する特許権侵害などを適切に規制することは難しいであろう。

とはいえ、教唆や幫助といった侵害行為類型が認められた場合、間接侵害規定では規制が難しい複数主体が関与する特許権侵害の中には、適切に規制することができる事案もあり得ることは否定できない。

ただし、間接侵害に該当する場合を除き、幫助や教唆といった行為については共同不法行為に基づく損害賠償請求のみが可能であるというのが現在の通説的見解¹¹であり、裁判所も幫助や教唆といった行為に対して差止請求を認めることには否定的である¹²。

斐閣、2012）132-133頁、横山久芳「差止請求」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（上巻）』（株式会社民事法研究会、2012）323-342頁、岩坪哲「複数者が関与する発明についての差止（侵害）主体－知財高裁平成22年3月24日判決を素材に－」パテント66巻5号（2013）113-123頁、大須賀滋「複数関与者による特許権侵害」パテント66巻4号（2013）96-109頁、水谷直樹「複数者が特許侵害に事実上関与している場合の侵害主体の認定」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）104-124頁、中山信弘『特許法〔第3版〕』（弘文堂、2016）359-364頁、鈴木わかな「国境を越えた特許権侵害」高部眞規子編『特許訴訟の実務（第2版）』（株式会社商事法務、2017）240-269頁、竹田稔＝松任谷優子『知的財産権訴訟要論（特許編）』（一般社団法人発明推進協会、2017）204-208頁がある。一方、共同実行意思不要説の文献として例えば、尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴訟の諸問題」清永利亮＝設楽隆一編『現代裁判法大系26（知的財産権）』（新日本法規出版株式会社、1999）220-232頁、尾崎英雄「複数当事者訴訟における損害賠償」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（下巻）』（株式会社民事法研究会、2012）826-844頁がある。

7 例えば、東京地判平成6年7月22日判タ854号84頁、東京地判平成19年4月24日裁判所 HP 参照（平成17年（ワ）第15327号）、東京地判平成19年12月26日裁判所 HP 参照（平成17年（ワ）第23477号）、東京地判平成20年3月27日判1298号269頁、東京地判平成23年2月24日裁判所 HP 参照（平成20年（ワ）第2944号）。

8 大阪地判昭和36年5月4日判タ119号41頁

9 法律用語研究会編『法律用語辞典（第3版）』（有斐閣、2006）260、1260頁

10 潮海久雄「特許法における教唆・幫助行為と間接侵害」知財研フォーラム87号（2011）3-10頁

11 『産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会第5回資料1』（2001）4-5頁、特許庁ホームページ（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/housei-shoi/document/05-shiryou/1309_020_020_4.pdf）（2020年8月2日現在）、高部眞規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」永井紀昭＝安江邦治＝岩崎幸邦編『知的財産権 その形成と保護－秋吉稔弘先生喜寿記念論文集－』（新日本法規出版株式会社、2002）161-182頁、小栗久典「複数主体の関与」竹田稔＝角田芳末＝牛久健司編『ビジネス方法特許－その特許性と権利行使－』（株式会社青林書院、2004）408-419頁、松村信夫「特許権侵害の教唆・幫助者等に対する差止請求の可否」知財管理55巻12号（2005）1793-1800頁、水谷直樹「複数者による侵害と差止請求」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（下巻）』（株式会社民事法研究会、2012）811-826頁、水谷直樹「判批」特許判例百選〔第4版〕（有斐閣、2012）132-133頁

12 例えば、大阪地判昭和36年5月4日判タ119号41頁、東京地判平成16年8月17日判タ1172号302頁、知財高裁平成27年10月8日裁判所 HP 参照（平成27年（ネ）第10097号）。

（３）道具理論

知的財産権分野において、第三者の行為を被告に帰責できる場合があることは古くから裁判所によって示されており¹³、このような考え方を道具理論と呼ぶことがある。複数主体が関与する特許権侵害において、道具理論に基づき、単独の侵害主体を認定した裁判例として電着画像事件¹⁴がある。

この事件は電着画像の形成方法についての特許（特許第2695752号）を有する原告が、被告に対し、時計文字盤等用電着画像（以下「被告製品」という。）を製造し、時計文字盤等を製造する業者（以下「文字盤製造業者」という。）に販売する被告の行為は原告の特許権を侵害するものであることを理由に、被告製品の製造等の差止め等を求めた事件である。

本件特許発明は6つの工程から構成されており、最初の5つの工程は被告が実施し、最後の「電着画像を被着物の表面に貼付ける」という工程は文字盤製造業者が実施していた。

裁判所は「被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえることができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである」と判示し、被告の侵害主体を認定している。このことから、本判決は刑法の間接正犯理論を借用したものであると捉える意見もある¹⁵。

本事案では、主観的要件の検討が不可欠な道具理論に基づいて直接侵害の成立を認めるよりも、5つの工程を経た段階で形成されている「露出面に固定用接着剤層が形成された電着画像」を本件発明の実施にのみ使用するものと捉えて、根拠条文のある間接侵害¹⁶の成立を認めるべきであったという意見もなされている¹⁷。しかしながら、特許法2条3項において方法の発明の実施とはその方法を使用することであると定義されており、方法の発明に関する間接侵害について規定している特許法101条4号には「方法の使用」と明記されていることから、方法の発明の間接侵害が成立するためには、文字盤製造業者が方法の発明の全工程を実施している必要があり、本事案のように文字盤製造業者が最終工程のみ実施している場合には、間接侵害は成立しないと考えるのが特許法の解釈としては妥当であろう¹⁸。

とはいえ、この判決に対しては、第三者が実施する工程の全工程に占める割合がどの程度であれば被告の侵害主体性を認めることができるのかなど、判断基準や論理構成が曖昧であるといった批判¹⁹がなされているのも事実である。

（４）支配管理論

支配管理論は眼鏡レンズ事件²⁰において裁判所によって示された考え方である。この事件は、眼鏡レンズメーカーである原告が、同じく眼鏡レンズメーカーである被告に対し、加工レンズの供給に係るシステムの発明に関する特許権（特許第3294825号等）に基づき、被告に被告システムの使用の差止め等を求め

13 例えば、大阪地判昭和36年5月4日判タ119号41頁、最判昭和44年10月17日民集23巻10号1777頁、仙台高秋田支判昭和48年12月19日判時753号28頁。

14 東京地判平成13年9月20日判タ1094号245頁

15 岩坪哲「複数者が関与する発明についての差止（侵害）主体－知財高裁平成22年3月24日判決を素材に－」パテント66巻5号（2013）113-123頁、水谷直樹「複数者による侵害と差止請求」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（下巻）』（株式会社民事法研究会、2012）811-826頁、水谷直樹「判批」特許判例百選〔第4版〕（有斐閣、2012）132-133頁、水谷直樹「複数者が特許侵害に事実上関与している場合の侵害主体の認定」中山信弘＝齊藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）104-124頁

16 本判決は平成14年特許法改正により非専用品型（多機能型）間接侵害に関する規定（特許法101条2号及び同5号）が導入される前のものである。

17 井関涼子「方法の特許発明の一部実施による特許侵害を認めた事例」特許研究33号（2002）46-52頁、松尾和子「方法特許の工程の一部が被告以外の者により行われた場合に、道具理論により、特許侵害を認めた事例」判例批評521号（2002）27-31頁、平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵害法理を巡る新たな方向性について－覚書の検討」中山信弘＝齊藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）125-160頁

18 間接侵害の成立を否定する考えとして、潮海久雄「間接侵害」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（上巻）』（株式会社民事法研究会、2012）265-322頁。

19 松田俊治「複数主体が関与する物の発明について特許権の侵害を肯定した事例」パテント62巻8号（2009）58-69頁

20 東京地判平成19年12月14日裁判所 HP 参照（平成16年（ワ）25576号）

た事件である。

本件特許発明は製造側コンピュータと発注側コンピュータという2つの主体を前提としたシステムの発明である。被告は他のレンズメーカーとメガネット協会を設立し、メガネットVAN（本件特許発明における製造側コンピュータに相当する。）を運営しており、個々の眼鏡店が当該メガネットVANを利用してレンズメーカーにレンズを発注していたため、複数主体の関与をどのように評価するかが重要な争点となった。

裁判所は「構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り」、「これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為（特許法第2条3項）を行っている者はだれかは、構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである」との前提のもと、「被告が被告システムを支配管理していることは明らかである」として、支配管理論に基づき被告の侵害主体を認定している。

裁判所が支配管理論を採用した理由は明らかにされていないが、複数主体の関与に関する争点における原告の主張に“一定の影響（一定の支配管理関係の有無や利用についての主導的役割）の存在”が含まれていたことが理由であるとも考えられている²¹。上記（3）の道具理論は“人”に対する支配管理性の問題、支配管理論は“物”に対する支配管理性の問題をそれぞれ規範的な観点から捉えるものであると整理し、両論は併存するものであるとする見解がある²²。

また、眼鏡店が被告の設置するメガネットVANを利用してレンズメーカーにレンズを発注するにはレンズメーカーとの個別の取引契約が必要であったことなどから、発注側と受注側との共同実行の意思の存在を認め、共同直接侵害を追及する余地があったとする意見もある²³。そして、共同直接侵害との関係においては、支配管理論は特許請求の範囲が果たす公示機能を害し、第三者の予測可能性を著しく損なうものであり、かつ共同直接侵害理論と分けて取り扱うことは、問題を不必要に複雑化するだけであるから、支配管理論は議論の必要性に乏しいといった批判²⁴もなされている。

本判決に対しては、どのような要件を満たせば支配管理の存在が認められるのか、その判断基準や考慮要素が十分に示されていないといった批判²⁵や、システムという物を支配管理している者がなぜ実施行為を行っている主体と認定することができるのかその論理構成が不明確であるといった批判²⁶もなされている。また、構成要件の充足性と侵害の主体性の判断を完全に分離させてしまうと、支配管理性が充足されると直ちに侵害主体と認定されてしまう可能性があるため、特許請求の範囲の公示機能を損ない、間接侵害規定の潜脱につながるといった指摘もなされている²⁷。

上記指摘に対し、法人格否認の法理や間接正犯理論と同様に、特許法では特許権侵害は単独の者により行われなければならないとは規定されていないことから、特許権保護の観点から、間接侵害のような明文規定がなくとも、他者の行為が自己の自由意思に基づく結果であると評価できる場合には、規範的観点か

21 大須賀滋「複数関与者による特許権侵害」パテント66巻4号（2013）96-109頁

22 服部誠「支配管理型の特許権侵害について」『知的財産法の新しい流れ：片山英二先生還暦記念論文集』（株式会社青林書院、2010）453-472頁

23 松田俊治「複数主体が関与する物の発明について特許権の侵害を肯定した事例」パテント62巻8号（2009）58-69頁、酒迎明洋「複数の主体の関与を前提とした発明の実施者に対する差止請求－眼鏡レンズの供給システム事件－」知的財産法政策学研究29巻（2010）247-278頁、齋藤浩貴「ネットワーク利用特許の実施行為と侵害の主体」知財管理61巻1号（2011）5-16頁、岩坪哲「複数者が関与する発明についての差止（侵害）主体－知財高裁平成22年3月24日判決を素材に－」パテント66巻5号（2013）113-123頁

24 平嶋竜太「特許発明における複数主体の介在と「支配管理型侵害」の成立」Law and Technology 56号（2012）24-34頁

25 松田俊治「複数主体が関与する物の発明について特許権の侵害を肯定した事例」パテント62巻8号（2009）58-69頁、水谷直樹「複数者が特許侵害に事実上関与している場合の侵害主体の認定」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）104-124頁

26 潮海久雄「間接侵害」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（上巻）』（株式会社民事法研究会、2012）265-322頁

27 平嶋竜太「判批」法学セミナー増刊（速報判例解説）3号（2008）243-246頁

ら法的責任を問うことが許されるべきであるとし、支配管理が認められる要件として、他人による行為が行われることが確実であることを予見可能であり、かつ、自らの意思でその行為を停止させることができる立場にあり、かつ、望ましくは、他人の行為によって営業上の利益を得ている者であれば、そのような立場の者に対して法的責任を負わせることは、侵害行為者の予見可能性を不当に奪うものでもなく、バランスがとれているとして、支配管理論を積極的に支持する見解もある²⁸。

また、複数主体間の主観的共同を要求することなく、客観的共同のみで特許侵害の成立を認めて差止請求を認めつつ、損害賠償請求権の成否を構成要件の充足性の問題とは別に判断した点を評価する見解もあり²⁹、さらに、裁判所が採用した構成要件の充足性と侵害の主体性の判断を完全に分離させたアプローチをさらに発展させ、特許権侵害成立の有無の問題と差止請求権行使の可否の問題とに分けて捉えることで、複数主体が関与する特許権侵害事件により適切に対処できるのではないかといった建設的な提案もなされている³⁰。

特許法上、クレームの構成要件の全てを実施していなくても侵害の主体としての責任を問われるのは間接侵害の規定に列挙された行為のみであるから、間接侵害と認められないような形態で一部の構成要件のみを実施した者に責任を負わせるには、それなりの理由が必要である。したがって、支配管理の存在が認められる要件が定立されないと、特許発明が保護される範囲の拡大に歯止めがかからなくなるおそれがある。そうすると、本事案において裁判所は、本件発明の内容、クレームの記載、システムを介した被告と眼鏡店との物理的な関係や商業的な関係などを個別具体的に総合的に考慮したうえで、支配管理論を用いた救済という結論に至ったものであると考えるのが妥当であろう。したがって、本判決の射程は限定的なものであり、複数主体が関与する特許権侵害事件一般に幅広くこの支配管理論を適用することは難しいといえる。

（５）クレーム解釈による救済

道具理論や支配管理論といった規範的観点から単独の侵害主体を認定するアプローチとは異なり、複数主体が関与する特許権侵害事件において、クレームの解釈に基づいて単独の侵害主体を認定するアプローチを採用した事件として、インターネットナンバー事件³¹がある。

この事件は情報ページに対するアクセス方法についての特許（特許第3762882号）を有する控訴人が、被控訴人が実施するサービスが控訴人の特許権を侵害すると主張して、被控訴人サービスの差止め等を求めた事件である。

本件特許発明がインターネットを介してクライアントやサーバが接続されたネットワークを前提とした発明であったことから、侵害主体がサービス提供者である被控訴人であるのか、それとも被控訴人が提供するサービスを実際に利用するユーザであるのかが重要な争点の1つであったが、原審³²では、進歩性の欠如により本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと判断され、原告（控訴人）は、被告（被控訴人）に対して本件特許を行使することができない（特許法104条の3）ことから、当該争点についての判断は示されなかった。

控訴審の知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）は、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められなかったといううえで、上記争点に関し、「本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない」とのクレーム解釈に基づき、被控訴人の

28 服部誠「支配管理型の特許権侵害について」『知的財産法の新しい流れ：片山英二先生還暦記念論文集』（株式会社青林書院、2010）453-472頁

29 尾崎英雄「複数当事者訴訟における損害賠償」大淵哲也＝塚原朋一＝熊倉禎男＝三村量一＝富岡英次編『専門訴訟講座⑥特許訴訟（下巻）』（株式会社民事法研究会、2012）826-844頁

30 平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵害法理を巡る新たな方向性について－覚書の検討」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）125-160頁

31 知財高裁平成22年3月24日判タ1358号184頁

32 東京地判平成20年10月17日裁判所 HP 参照（平成19年（ワ）2352号）

サービス提供行為を本件発明の実施行為と評価して、被控訴人の侵害主体性を認めた。

本件発明には一般ユーザ（クライアント）が含まれており、共同直接侵害を認めるために必要な共同実行の意思の存在を認めることが困難なケースであるから本判決は是認されるべきであるとの意見がある³³。また、本事案においては、知財高裁も指摘しているように、クレームの記載の前提部に「アクセスを提供する方法」との記載があったため、判決に示されたような論理構成を採用できたが、仮に「アクセスする方法」であった場合には、そのような論理構成を採用することは困難であったのではないかと指摘もされている³⁴。

一方で、クレームに記載された文言を忠実に解釈するのであれば、本件特許発明の「クライアントにおいて記述子を提供する段階」といった構成要件に関するユーザ側の個別行為がなされて初めて本件発明の実施がされていると評価するべきであり、知財高裁のようにクライアントの個別の行為を待って初めて「アクセスを提供する方法」の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもないとの結論を導き出すためには、クレームの記載を解釈する際に、例えば、構成要件「前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と」を実質的に「前記クライアントにおいて記述子を提供されうる段階と」と解釈していることとなり、このような恣意的ともいえる解釈を行うことの合理性や許容される範囲が問題となるといった指摘がなされている³⁵。また、知財高裁の論理構成は、「アクセスを提供する方法」というクレームの記載を根拠に、構成要件である各段階をあたかも物のように存在する「アクセス」の構成要素と解釈しているが、方法の発明から時間的要素を除去し、実質的に方法の発明における使用の概念を拡張するこのような解釈は、クレームの記載の解釈の域を越えるとの指摘もあり³⁶、これに関連して、クレームに求められている予測可能性の担保という機能の観点から問題となる余地があるとの批判もなされているところである³⁷。

以上のように、本事件においては、知財高裁も指摘しているように、クレームの前提部に「アクセスを提供する方法」との記載があったため、上記のようなクレーム解釈を採ることができたが、一般的に文言解釈からどこまで離れて事業者等を侵害主体と認定することが許されるのか、その基準や要件などが非常に曖昧であり、特許請求の範囲が有する公示機能や第三者の自由保障なども考慮すると、本判決の規範性は低いといえる。

（6）小括

以上のとおり、日本では複数主体が関与する特許権侵害を規制する特許法上の明文の規定は存在せず、また、裁判実務においても規範や判断基準はいまだ確立されていない状況にあるといえる。

3 米国の動向

米国は判例を重要な法源とする判例法主義を採っており、先に同種の事件に対する判例が存在するときは、基本的にその判例に拘束される。米国特許法の条文では明確には規制されていない複数主体が関与する特許権侵害に対して米国司法がどのような対応をとってきたのかについて理解するにあたって、判例を分析することは非常に重要である。

連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit（CAFC））は、特許権等に関連する訴訟の控訴審として専属管轄権を有していることから、特にCAFCの判決は重要である³⁸。そこで、以下では

33 水谷直樹「判批」特許判例百選〔第4版〕（有斐閣、2012）132-133頁

34 鶴谷裕二「方法の発明における侵害主体性について特許権の侵害を肯定した判決」パテント64巻6号（2011）15-20頁

35 平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵害法理を巡る新たな方向性について－覚書の検討」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（株式会社青林書院、2013）125-160頁

36 齋藤浩貴「ネットワーク利用特許の実施行為と侵害の主体」知財管理61巻1号（2011）5-16頁

37 大須賀滋「複数関与者による特許権侵害」パテント66巻4号（2013）96-109頁

38 CAFCは特許事件を専属管轄する高等裁判所であるため、サーキット・スプリット（高裁レベルでの判断のばらつき）は生じないことから、パーコレーション機能（高等裁判所レベルで議論が十分煮詰まるまでは、最高裁は上告を受理せず、

複数主体が関与する特許権侵害に関する判例のうち、CAFC が扱った事件を中心に見ていくこととする³⁹。まずは、CAFC の考え方が大きく変遷した方法の発明に関する判例について紹介する。

（１）方法の発明に関する判例

米国ではクレームに含まれる構成要件（エレメント）を全て充足していなければならないというオールエレメントルールに加え、クレームに含まれる全ての構成要件が単一の主体により実施されていなければならないというシングルエンティティルール⁴⁰が直接侵害の成否判断の基礎となっている。

このシングルエンティティルールは複数主体が関与する特許権侵害の成立を阻む障壁となる。シングルエンティティルールに関する CAFC の考え方は後述する Akamai 事件を契機に大きく変わっているため、以下では、Akamai 事件とその前後の 3 つのパートに分けて、CAFC 判決を時系列で紹介する。

ア Akamai 事件前の判例

（ア）BMC 事件

CAFC が最初に具体的な判断を示した複数主体が関与する特許権侵害事件が BMC 事件⁴¹である。この事件は、電子請求書支払いシステムに関する特許発明の権利者である BMC Res., Inc.（以下、「BMC 社」という。）が、決済処理サービスを提供している Paymentech, L.P.（以下、「Paymentech 社」という。）を特許権侵害で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明（米国特許第5870456号）は、個人識別番号（PIN）を必要とせずにクレジットカード／デビットカード番号を使用して支払処理を行う方法に関するものであって、電話回線やデビットカードネットワーク20といった通信ネットワーク回線を介して接続された複数の主体、すなわち発行者（消費者の電話12）、エージェントシステム（TelePay システム10）及び、リモート支払いネットワーク（デビットカードネットワーク20や金融機関22）の存在を前提とした発明であった。

訴えられた Paymentech 社は、PIN 不要デビット請求書支払（PIN-less debit bill payment（PDBP））サービスを提供しており、裁判所の認定によれば、PDBP サービスは本件特許発明において TelePay システム10 が実行するステップは実施しているものの、それ以外のステップは、販売者、デビットネットワークや金融機関によって実施されていた。

CAFC は、方法の特許発明を構成する一部のステップを外注した者であって、管理を行っている者は直接侵害の責任を負うことになる⁴²、なぜなら、このような場合における首謀者が責任から逃れることを許すのは不公平だからであると述べた⁴³。また CAFC は、一方が他方を管理しているとはいえないような契

高裁レベルでの判断のばらつきを許容すること）は働かない。CAFC の機能については次の文献が詳しい。泉卓也「CAFC を巡る論戦は甦る－専属管轄の考察を中心に－」特技懇252号（2009）111-130頁。

39 複数主体が関与する特許権侵害に関する米国判例を分析した先行研究としては、鈴木将文「米国特許法271条の立法経緯と「共同侵害」に関する米国の判例動向」複数人が関与する知的財産権侵害について〔第22号〕（2008）31-53頁、萩原弘之＝スティーブン バックマン「米国における共同侵害とその対応策」知財管理62巻3号（2012）265-272頁、北川純次「日米における複数の主体が関与する特許権侵害の判断」特技懇275号（2014）53-63頁、小栗久典「米国特許法下における方法特許の共同侵害について」時々刻々1巻12号（2015）1-5頁、松尾直樹「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その38）－米国における複数当事者による特許侵害訴訟（AKAMAI 事件最高裁判決）－」パテント68巻2号（2015）77-81頁、谷田睦樹＝クリストファー ブライト「Akamai 基準に基づき共同侵害の成否を判断した CAFC 判決」知財管理67巻10号（2017）1583-1594頁、紋谷崇俊「米国における複数関与者による特許権侵害の拡大傾向－Akamai 判決後の分割侵害（Divided Infringement）ないし共同侵害（Joint Infringement）の動向－」AIPPI63巻7号（2018）607-626頁がある。

40 BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373（2007）

41 前掲脚注40

42 CAFC が示した管理又は指示論自体は、特許権侵害訴訟において高裁レベルで古くから触れられている考え方である。例えば、特許権侵害事件に関する1944年の控訴審（Crowell v. Baker Oil Tools, Inc., 143 F.2d 1003（1944））において裁判所は「特許侵害を目的として代理人を雇うか、または独立した請負業者に侵害品を製造させる者は、特許権侵害の責任を負うことは明らかである」といったように、管理又は指示論に類似した考え方を示している。

43 原文該当箇所「A party cannot avoid infringement, however, simply by contracting out steps of a patented process to another entity. In those cases, the party in control would be liable for direct infringement. It would be unfair indeed for the mastermind in such situations to escape liability. District courts in those cases have held a party liable for infringement.」

約、すなわち独立当事者合意 (arm's length agreement) に基づいて方法の特許発明を構成するステップを分担して実施した場合には、直接侵害の責任に問えないとの懸念があることに触れつつも、このような懸念は、厳格責任を課す直接侵害の範囲の拡大や間接侵害法理の形骸化によって生じる懸念を上回るものではないと述べたうえで⁴⁴、BMC 社は単一主体に注目した適切な記載のクレームを作成することでこのような問題を回避することができたと指摘し、このような十分に検討されていないクレームに係る発明を救済するために、クレームの解釈や共同侵害に関する救済ルールを再構築することはしないと述べた⁴⁵。

そのうえで CAFC は、BMC 社が提出した証拠は Paymentech 社がデビットネットワークに対して管理又は指示を行っている関係にあることを認めるには不十分であり、また BMC 社は Paymentech 社と金融機関が契約関係にあることに関して何ら証拠を示していないから、デビットネットワークと金融機関との両方に対する管理や指示は認められず、Paymentech 社が方法の特許発明の全てのステップを実施しているとはいえないと判示し⁴⁶、BMC 社の請求を退けた。

(イ) Muniauction 事件

BMC 事件 CAFC 判決から約 1 年後、CAFC が新たに審理を行ったのが Muniauction 事件⁴⁷である。この事件は、オークション方法等に関する特許発明の権利者である Muniauction, Inc. (以下、「Muniauction 社」という。)が、オークションを運営していた Thomson Corp. (以下、「Thomson 社」という。)を特許権侵害で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明 (米国特許第6161099号) は、インターネットを介して地方債のオークションを行う方法等に関するものであって、当該方法で用いられるオークションシステムは、競売人が用いるコンピュータ／サーバ10、入札者等のユーザが用いるパソコン14及び、両者を接続するインターネット12から構成されており、競売人は入札者コンピュータ／サーバ10を介してインターネット上のウェブサイト管理し、ユーザは従来のウェブブラウジングソフトウェア、いわゆるブラウザを用いて当該ウェブ

44 原文該当箇所「This court acknowledges that the standard requiring control or direction for a finding of joint infringement may in some circumstances allow parties to enter into arms-length agreements to avoid infringement. Nonetheless, this concern does not outweigh concerns over expanding the rules governing direct infringement. For example, expanding the rules governing direct infringement to reach independent conduct of multiple actors would subvert the statutory scheme for indirect infringement. Direct infringement is a strict-liability offense, but it is limited to those who practice each and every element of the claimed invention. By contrast, indirect liability requires evidence of “specific intent” to induce infringement. Another form of indirect infringement, contributory infringement under § 271 (c), also requires a mens rea (knowledge) and is limited to sales of components or materials without substantial noninfringing uses. Under BMC’s proposed approach, a patentee would rarely, if ever, need to bring a claim for indirect infringement.」

45 原文該当箇所「The concerns over a party avoiding infringement by arms-length cooperation can usually be offset by proper claim drafting. A patentee can usually structure a claim to capture infringement by a single party. See Mark A. Lemley et al., Divided Infringement Claims, 33 AIPLA Q.J. 255, 272-75 (2005). In this case, for example, BMC could have drafted its claims to focus on one entity. The steps of the claim might have featured references to a single party’s supplying or receiving each element of the claimed process. However, BMC chose instead to have four different parties perform different acts within one claim. BMC correctly notes the difficulty of proving infringement of this claim format. Nonetheless, this court will not unilaterally restructure the claim or the standards for joint infringement to remedy these ill-conceived claims.」

46 原文該当箇所「Applying these standards to BMC’s charges against Paymentech properly results in a finding of no infringement. Although BMC proffered evidence to establish some relationship between Paymentech and the debit networks, the magistrate and the district court both concluded that this evidence was insufficient to create a genuine issue of material fact as to whether Paymentech controls or directs the activity of the debit networks. Specifically, the magistrate and district court found BMC’s evidence that Paymentech provides data (debit card number, name, amount of purchase, etc.) to the debit networks, absent any evidence that Paymentech also provides instructions or directions regarding the use of those data, to be inadequate. BMC argues that instructions or directions can be inferred from the provision of these data, or that the data themselves provide instructions or directions. But, having presented no evidence below to support either theory, BMC is not entitled to such an inference with respect to the debit networks that *1382 would allow it to survive summary judgment. The evidence before the magistrate and the district court to support direction or control of financial institutions by Paymentech was even scarcer. As the district court observed, the record contained no evidence even of a contractual relationship between Paymentech and the financial institutions.

Without this direction or control of both the debit networks and the financial institutions, Paymentech did not perform or cause to be performed each and every element of the claims. In this situation, neither the financial institutions, the debit networks, nor the payment services provider, Paymentech, bears responsibility for the actions of the other.」

47 Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (2008)

サイトにアクセスするものであった。

Thomson 社はオークション運営者として、本件特許発明において競売人が行うステップを実施していたが、入札者が行うステップについては自らは実施していなかった。

CAFC は、BMC 事件における CAFC 判決を引用し、方法の発明において直接侵害が成立するためには当該方法の発明に含まれる全てのステップが単一主体によって実施されていなければならないのが原則であるが、複数の主体が方法の発明を分担して実施した場合であっても、1つの主体が全体を管理又は指示し、全てのステップの実施が当該1つの主体に首謀者として帰属するような場合には例外的に管理又は指示を行っている主体が直接侵害の責任を負うとの考えを再確認した⁴⁸。

そして CAFC は、Thomson 社がシステムへのアクセス管理や入札者に指示を行っているというだけでは、Thomson 社に直接侵害の責任を負わせるには十分とはいえず⁴⁹、管理又は指示の基準が満たされるのは、方法の発明を実施するために第三者が行った行為に対して侵害者が代位責任を負うと判断される状況にある場合のみであるとし⁵⁰、本件において、Thomson 社は方法の発明の全てのステップを実施しておらず、また第三者が Thomson 社のためにステップを実施しているわけでもなく、かつ、Muniauction 社は Thomson 社が入札者の行為に対して代位責任を負わせるための法的根拠を明らかにしていないから、Thomson 社は本件特許権を侵害していないと結論づけた⁵¹。

以上のように、本事件において、管理又は指示の基準を満たすためには、代位責任を負うと判断される程度の管理又は指示が必要となるとの考えを CAFC が示したことで、方法の発明に係るステップを複数の主体が分担して実施した場合において特許権侵害が成立するハードルがかなり高いものであることが明らかとなった。この管理又は指示の基準がより厳格なものであることを CAFC が示したのが次に紹介する Golden Hour 事件である。

（ウ）Golden Hour 事件

Muniauction 事件 CAFC 判決から約2年後、CAFC が新たに審理を行ったのが Golden Hour 事件⁵²である。この事件は、Golden Hour Data Systems, Inc. が、emsCharts, Inc.（以下、「emsCharts 社」という。）と Softech, LLC（以下、「Softech 社」という。）を共同侵害（joint infringement）で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明（米国特許第6117073号）は、派遣モジュール、臨床モジュール、管理モジュール及び請求モジュールから構成され、各モジュールが相互にデータ通信を行うことで、救急サービスの一貫した自動会計を可能とする統合救急搬送データベース・システム（Integrated Emergency Medical Transportation Database System）を前提とした“患者が遭遇した記録を生成するコンピュータ化された方法”であった。

被告である emsCharts 社は、患者情報を記録し、統合された請求を行う emsCharts と呼ばれるプログラムを製作しており、もう一方の被告である Softech 社は、患者のピックアップ、搬送、追跡などに関するフライト情報を統合する Flight Vector というコンピュータ支援フライト派遣ソフトウェアを製作していた。

48 原文該当箇所「In BMC Resources, this court clarified the proper standard for whether a method claim is directly infringed by the combined actions of multiple parties. The court’s analysis was founded on the proposition that direct infringement requires a single party to perform every step of a claimed method. …(中略)…Yet the court recognized a tension between this proposition and the well-settled rule that “a defendant cannot thus avoid liability for direct infringement by having someone else carry out one or more of the claimed steps on its behalf.” Id. at 1379. Accordingly, where the actions of multiple parties combine to perform every step of a claimed method, the claim is directly infringed only if one party exercises “control or direction” over the entire process such that every step is attributable to the controlling party, i.e., the “mastermind.”」

49 原文該当箇所「That Thomson controls access to its system and instructs bidders on its use is not sufficient to incur liability for direct infringement.」

50 原文該当箇所「Under BMC Resources, the control or direction standard is satisfied in situations where the law would traditionally hold the accused direct infringer vicariously liable for the acts committed by another party that are required to complete performance of a claimed method.」

51 原文該当箇所「In this case, Thomson neither performed every step of the claimed methods nor had another party perform steps on its behalf, and Muniauction has identified no legal theory under which Thomson might be vicariously liable for the actions of the bidders. Therefore, Thomson does not infringe the asserted claims as a matter of law.」

52 Golden Hour Data Sys. v. emsCharts, Inc., 614 F.3d 1367 (2010)

そして両社は、emsCharts と Flight Vector とを協働させるために戦略的パートナシップを形成し、emsCharts と Flight Vector を 1 つのユニットとして共同で販売した。

CAFC は、先の Muniauction 事件における CAFC 判決を引用し、方法の発明について複数主体による組み合わされた行為が特許権侵害であると認められるためには、1 つの主体が全てのステップに対して管理又は指示を行うことで、管理者、すなわち首謀者として責任を負うことを特許権者は証明する必要があるところ、管理又は指示があったと認めるには証拠が不十分であるから、共同侵害は認められないと判示した^{53, 54}。

以上のように、2 社が戦略的パートナシップを形成したような場合であっても、共同侵害の成立は認められないことから、CAFC が示す管理又は指示の基準は非常に厳格な基準であったといえる。

イ Akamai 事件

複数主体が関与する特許権侵害に関する CAFC の考え方が大きく変わる契機となった事件が Akamai 事件である。この Akamai 事件はコンテンツ配信ネットワーク (Content Delivery Network (CDN)) に関する特許の専用実施権者である Akamai Techs., Inc. (以下、「Akamai 社」という。) が、CDN 市場で競合する Limelight Networks, Inc. (以下、「Limelight 社」という。) を特許権侵害で訴えた事件である。

本件特許発明 (米国特許第6108703号) はホスティングシステム35 (CDN に相当) に関する方法の発明であり、このホスティングシステム35はコンテンツ (埋め込みオブジェクト30) を効率的に配信するために世界規模で構築された複数のホスティングサーバ36などから構成され、各ホスティングサーバ36には複製された埋め込みオブジェクト30が格納されており、ユーザがウェブサイト (基本文書28) にアクセスした際に、ブラウザに最適なホスティングサーバからコンテンツを読み込ませ、ウェブページに組み込んで表示させることで、素早いウェブページの表示を実現するシステムであった。このシステムを実現するためには、ホスティングシステム35に格納されているコンテンツにアクセスされるように、ウェブページに含まれるコンテンツへのリンク情報を変更する必要がある、このリンク情報の変更作業はタグ付け (tagging) と呼ばれる。

本事件で問題となったクレームには埋め込みオブジェクトをタグ付けするステップが構成要件の 1 つとして含まれていたところ、Limelight 社が提供する CDN サービスでは、このタグ付けを Limelight 社ではなく顧客が行っていたことから、特許権侵害の成否を判断するにあたり、この点をどの様に評価するかが、本事件における主要な争点となった。

本事件は訴訟の経緯が複雑であり、2009年4月に第1審判決がなされた後、2010年12月の CAFC 判決、2012年8月の CAFC (大法廷) 判決、2014年6月の連邦最高裁判所 (以下、「最高裁」という。) 判決、2015年5月の CAFC 判決、同年8月の CAFC (大法廷) 判決、2016年4月の最高裁の上告不受理を経て、同年7月に地裁によって最終判決が下されている。以下、CAFC 判決と最高裁判決について時系列に概説する。

(ア) CAFC 判決 (2010年12月)⁵⁵

CAFC は、本事件における Limelight 社と顧客との関係と、先の Muniauction 事件におけるオークション

53 原文該当箇所「Where the combined actions of multiple parties are alleged to infringe process claims, the patent holder must prove that one party exercised “control or direction” over the entire process such that all steps of the process can be attributed to the controlling party, i.e., the “mastermind.” Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1329 (Fed. Cir. 2008) (citing BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1380–81 (Fed. Cir. 2007)). Here, the district court concluded that the evidence of control or direction was insufficient as a matter of law to uphold a finding of joint infringement. We agree with the district court that the evidence here was insufficient for jury to infer control or direction. We see no need for extended discussion of this issue and we affirm the district court’s grant of JMOL as to the process claims the jury found to be jointly infringed (claims 15–22).」

54 本判決において Newman 判事は、emsCharts 社と Softech 社は両社のソフトウェアプログラムの機能を統合して 1 つのパッケージとして販売しており、パートナシップのプレスリリースでは統合システムがシームレスに動作することも宣伝されていたという事実を踏まえると、両社の共同活動は本件特許権を侵害していると評価できるものであるとする反対意見を述べている。

55 Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311 (2010)

運営者である Thomson 社と入札者との関係の共通性に触れつつ、Limelight 社の顧客がどのコンテンツを Limelight 社の CDN で配信するか決定し、タグ付けのステップを実施していると述べ⁵⁶、代理関係の存在を否定した。

次に CAFC は、Limelight 社と顧客との間に標準契約書（standard form contract）は存在するものの、この契約は顧客にタグ付けのステップの実施を義務付けるものではなく、単に Limelight 社の CDN サービスを利用すると顧客が決めた場合には、当該ステップを実施する必要があることを示しているだけであり、顧客は主に自身の利益のために自身の管理下で行動していると述べ⁵⁷、契約上の義務の存在も否定した。

以上から CAFC は、Limelight 社の顧客が Limelight 社の代理人として行動していること又は、契約上の義務としてタグ付けのステップを実施していることを Akamai 社は立証できていないとして、Limelight 社による特許権侵害は成立しないとの地裁の判断を支持した⁵⁸。

（イ）CAFC 大法廷判決（2012年8月）⁵⁹

Akamai 社は先の CAFC 判決（2010年12月）を不服として大法廷（en banc）による審理を CAFC に求め、CAFC はこの請求を受け入れた。

最初に CAFC は、米国特許法271条（b）項における誘引侵害が成立するためには、侵害者が第三者による特許発明のステップの実施を管理又は指示していることが必要であるとの解釈は、法律構成、先例や健全な特許政策の観点から誤りであるとし、その部分に関し、先の BMC 事件の判例を変更し、誘引侵害の成立のためには、特許発明の全てのステップが実施されていることは必要であるものの、全てのステップが単一主体において実施されていることの立証は不要であるとする、271条（b）項について新たな解釈を採用することを明らかにした⁶⁰。

56 原文該当箇所「In this case, there is nothing to indicate that Limelight's customers are performing any of the claimed method steps as agents for Limelight. To the contrary, Limelight's CDN is a service similar to Thomson's online auction system in Muniauction, and Limelight's relationship with its customers is similar to Thomson's relationship with the bidders. In both cases, customers are provided instructions on use of the service and are required to perform some steps of the claimed method to take advantage of that service. In Muniauction, the customers performed the step of bidding. Here, the customers decide what content, if any, they would like delivered by Limelight's CDN and then perform the step of "tagging" that content. Limelight's customers also perform the step of "serving" their own web pages.」

57 原文該当箇所「As discussed above, Limelight's customers decide what content, if any, they choose to have delivered by Limelight's CDN and only then perform the "tagging" and "serving" steps. The form contract does not obligate Limelight's customers to perform any of the method steps. It merely explains that the customer will have to perform the steps if it decides to take advantage of Limelight's service. …(中略)… Limelight's customers did not perform the actions of tagging and serving as Limelight's agents and were not contractually obligated to perform those actions. Instead, the evidence leaves no question that Limelight's customers acted principally for their own benefit and under their own control.」

58 原文該当箇所「Here, the asserted claims were drafted so as to require the activities of both Limelight and its customers for a finding of infringement. Thus, Akamai put itself in a position of having to show that the allegedly infringing activities of Limelight's customers were attributable to Limelight. Akamai did not meet this burden because it did not show that Limelight's customers were acting as agents of or were contractually obligated to Limelight when performing the tagging and serving steps. Thus, the district court properly granted JMOL of noninfringement to Limelight.」

59 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight..., 692 F.3d 1301 (2012) なお、上記(ア)の CAFC 判決から約4か月後に CAFC は Akamai 事件と同じく複数主体による特許権侵害が問題となった McKesson 事件（McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp., 2011 U.S. App. LEXIS 7531）においても同様の判断を示しており、本 CAFC 大法廷判決では、McKesson 事件も合わせて審理されている。なお、McKesson 事件は医療提供者と患者との電子的コミュニケーションに関する方法の特許（米国特許6757898号）の権利者である McKesson Technologies Inc. が、医療提供者と患者との電子的コミュニケーションを実現する MyChart というソフトウェアを販売していた Epic Systems Corporation を誘引侵害で訴えた事件である。

60 原文該当箇所「Recent precedents of this court have interpreted section 271 (b) to mean that unless the accused infringer directs or controls the actions of the party or parties that are performing the claimed steps, the patentee has no remedy, even though the patentee's rights are plainly being violated by the actors' joint conduct. We now conclude that this interpretation of section 271 (b) is wrong as a matter of statutory construction, precedent, and sound patent policy. …(中略)… In doing so, we reconsider and overrule the 2007 decision of this court in which we held that in order for a party to be liable for induced infringement, some other single entity must be liable for direct infringement. BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed.Cir.2007). To be clear, we hold that all the steps of a claimed method must be performed in order to find induced infringement, but that it is not necessary to prove that all the steps were committed by a single entity.」

その理由として、CAFC は、直接侵害について規定する271条 (a) 項は厳格責任を課す規定であることから、方法の発明のステップが複数主体によって分担して実施された場合には、代理人関係が存在する場合を除いて、直接侵害は成立しない⁶¹が、一方で、誘引侵害について規定する271条 (b) 項は、厳格責任を課すものではなく、誘引侵害が成立するためには、誘引行為が特許権侵害を引き起こすことを侵害者が知っていたことが要求されており、この実際に特許権侵害が存在するということが唯一の制約であって、ここでいう直接侵害の存在の立証と、その直接侵害が単一主体に起因することの立証とは同一ではなく、また、侵害者が単一主体を誘引して特許権を侵害した場合と、複数主体を誘引して特許権を侵害した場合とで特許権者に与える影響に違いはなく、かつ、直接侵害が単一主体に起因することの立証を必要としないというのが、271条 (b) 項の条文の自然な解釈でもあると述べ⁶²、上記271条 (b) 項についての新たな解釈についての妥当性を説明した。また CAFC は、立法経緯⁶³や不法行為法等⁶⁴との関係からも、新たな解釈が妥当であることを説明した。

この271条 (b) 項についての新たな解釈の下では、(1) Limelight 社が Akamai 社の特許について知っていたこと、(2) Limelight 社が1つのステップを除いて特許発明の全てのステップを実施していたこと、(3) Limelight 社が残りのステップをコンテンツプロバイダ(顧客)が実施するように誘引したこと及び、(4) コンテンツプロバイダが実際に残りのステップを実施したことを立証できた場合には、Limelight 社は誘引侵害の責任を負うと判示し、提示された証拠に基づき、Limelight 社による直接侵害は否定したものの、Limelight 社は誘引侵害の責任を負うとの判断を下した⁶⁵。

以上のように、CAFC 大法廷は直接侵害の成立は否定したが、新たな解釈に基づき271条 (b) 項の誘引侵害の成立を認め、誘引侵害に基づく審理を行うように地裁に差し戻した。

(ウ) 最高裁判決 (2014年 6 月)⁶⁶

Limelight 社は先の CAFC 大法廷判決 (2012年 8 月) を不服として、最高裁に上告した。最高裁は本件上告を受理し、米国特許法271条 (a) 項に基づく直接侵害を行う者が存在しなくとも、271条 (b) 項にお

61 原文該当箇所「Because direct infringement is a strict liability tort, it has been thought that extending liability in that manner would ensnare actors who did not themselves commit all the acts necessary to constitute infringement and who had no way of knowing that others were acting in a way that rendered their collective conduct infringing. …(中略)… For that reason, this court has rejected claims of liability for direct infringement of method claims in cases in which several parties have collectively committed the acts necessary to constitute direct infringement, but no single party has committed all of the required acts. …(中略)… To be sure, the court has recognized that direct infringement applies when the acts of infringement are committed by an agent of the accused infringer or a party acting pursuant to the accused infringer's direction or control.」

62 原文該当箇所「Induced infringement is in some ways narrower than direct infringement and in some ways broader. Unlike direct infringement, induced infringement is not a strict liability tort; it requires that the accused inducer act with knowledge that the induced acts constitute patent infringement. …(中略)… An important limitation on the scope of induced infringement is that inducement gives rise to liability only if the inducement leads to actual infringement. That principle, that there can be no indirect infringement without direct infringement, is well settled. …(中略)… Requiring proof that there has been direct infringement as a predicate for induced infringement is not the same as requiring proof that a single party would be liable as a direct infringer. …(中略)… A party who knowingly induces others to engage in acts that collectively practice the steps of the patented method—and those others perform those acts—has had precisely the same impact on the patentee as a party who induces the same infringement by a single direct infringer; there is no reason, either in the text of the statute or in the policy underlying it, to treat the two inducers differently. …(中略)… Rather, “infringement” in this context appears to refer most naturally to the acts necessary to infringe a patent, not to whether those acts are performed by one entity or several.」

63 判決文のセクション C を参照。

64 判決文のセクション D を参照。

65 原文該当箇所「In the Akamai case, although the jury found that the content providers acted under Limelight's direction and control, the trial court correctly held that Limelight did not direct and control the actions of the content providers as those terms have been used in this court's direct infringement cases. Notwithstanding that ruling, under the principles of inducement laid out above, Limelight would be liable for inducing infringement if the patentee could show that (1) Limelight knew of Akamai's patent, (2) it performed all but one of the steps of the method claimed in the patent, (3) it induced the content providers to perform the final step of the claimed method, and (4) the content providers in fact performed that final step. …(中略)… While we do not hold that Akamai is entitled to prevail on its theory of direct infringement, the evidence could support a judgment in its favor on a theory of induced infringement.」

66 Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 572 U.S. 915 (2014)

ける誘引侵害が成立するかどうかという問題について、次のように判断を下した。

まず最高裁は、先の Aro I 事件最高裁判決⁶⁷を引用して、誘引侵害の成立のためには直接侵害の存在が必要であることについて争いはないことを確認したうえで、直接侵害が成立するためには、特許発明の全ての構成要件が充足されている必要があり、先の Muniauction 事件における CAFC の判断が正しいとすれば、方法の発明における全てのステップの実施が1つの主体に帰属している必要があることから、直接侵害が存在しなくても誘引侵害が成立するとした CAFC の判断は誤っていると述べ、また、このような CAFC の考えは直接侵害と誘引侵害とで2つの異なる侵害論を構築する必要を生じさせる問題がある点を指摘した⁶⁸。

また最高裁は、Deepsouth Packing 事件最高裁判決⁶⁹を契機に、特許に係る装置を容易に組み立て可能なセット部品として外国に輸出するといった直接侵害を伴わない誘引行為に対して特許権侵害の責任を負わせることを議会が意図して創設した271条 (f) 項の存在からも本判決における判断を裏付けられるとして、議会が立法措置を取った範囲を超えて裁判所が直接侵害を伴わない誘引行為の範囲を拡張するべきではないと述べた⁷⁰。そして、そもそも直接侵害が発生していない以上、不法行為法等に基づく主張は採用できないと断じた⁷¹。

最後に最高裁は、誘引侵害の成立のためには直接侵害の存在が必要であると271条 (b) 項を解釈した場合、容易に特許権侵害を回避できてしまう問題が生じることは最高裁としても認識しているものの、誘引侵害の概念が不明確になり一貫性が保てなくなるといった新たな問題が生じ得ることから、米国特許法の規定が明確に定めている誘引侵害に関する規則を根本的に変えてしまうことは正当化できないと述べた⁷²。

67 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961) 本事件で問題となった特許発明（米国特許第2569724号）はコンバーチブル自動車、いわゆるオープンカーに用いられる折り畳み可能な屋根（Convertible Folding Top with Automatic Seal at Rear Quarter）に関するものであり、特許権者である Convertible Top Replacement Co.（以下、「Convertible 社」という。）が、上記特許発明に用いられる幌を販売していた Aro Manufacturing Co.（以下、「Aro 社」という。）を寄与侵害（米国特許法271条 (c) 項）で訴えた事件である。Aro 社が製造・販売していた幌は、ゼネラルモーターズ社製の自動車の交換部品として販売されたものであり、ゼネラルモーターズ社は Convertible 社から本件特許に関するライセンスを受けていたが、Aro 社はライセンスを受けていなかった。最高裁は、直接侵害が存在しなければ、寄与侵害は存在しないという原則は1952年の法改正前後で変更がないとの前提に立つことを明らかにしたうえで、個別に特許で保護されていない部品の単なる交換は、所有者による適法な財産の修理であると認められ、本事件における自動車の所有者が摩耗した幌を交換する行為もこのような修理に該当する行為であり、所有者による直接侵害は成立しないことを理由に、Aro 社による寄与侵害の成立を否定した。

68 原文該当箇所「Neither the Federal Circuit, see 692 F. 3d, at 1308, nor respondents, see Tr. of Oral Arg. 44, dispute the proposition that liability for inducement must be predicated on direct infringement. This is for good reason, as our case law leaves no doubt that inducement liability may arise “if, but only if, [there is] direct infringement.” Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 341, 81 S. Ct. 599, 5 L. Ed. 2d 592, 1961 Dec. Comm’r Pat. 635 (1961)).…(中略)… But the Federal Circuit reasoned that a defendant can be liable for inducing infringement under § 271(b) even if no one has committed direct infringement within the terms of § 271(a) (or any other provision of the patent laws), because direct infringement can exist independently of a violation of these statutory provisions. See 692 F. 3d, at 1314. …(中略)… The Federal Circuit held in Muniauction that a method’s steps have not all been performed as claimed by the patent unless they are all attributable to the same defendant, either because the defendant actually performed those steps or because he directed or controlled others who performed them. …(中略)… In that case the defendant has not encouraged infringement, but no principled reason prevents him from being held liable for inducement under the Federal Circuit’s reasoning, which permits inducement liability when fewer than all of a method’s steps have been performed within the meaning of the patent. The decision below would require the courts to develop two parallel bodies of infringement law : one for liability for direct infringement, and one for liability for inducement.」

69 Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972)

70 原文該当箇所「Section 271(f)(1) reinforces our reading of § 271(b). That subsection imposes liability on a party who “supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention…in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States.” As this provision illustrates, when Congress wishes to impose liability for inducing activity that does not itself constitute direct infringement, it knows precisely how to do so. The courts should not create liability for inducement of noninfringing conduct where Congress has elected not to extend that concept.」

71 判決文のセクション II-B を参照。

72 原文該当箇所「Finally, respondents, like the Federal Circuit, criticize our interpretation of § 271 (b) as permitting a would-be infringer to evade liability by dividing performance of a method patent’s steps with another whom the defendant neither directs nor

以上のことから、最高裁は先の CAFC 大法廷判決 (2012年 8 月) を破棄し、事件を差し戻したが、その際に、CAFC が第271条 (a) 項の適用範囲を過度に狭めている可能性について触れつつ、CAFC に対して271条 (a) 項に関する問題について再考するよう示唆した⁷³。

(エ) CAFC 判決 (2015年 5 月)⁷⁴

最高裁からの差し戻し審において CAFC は、271条 (a) 項に基づく直接侵害は、単一主体によって特許発明の全てのステップが実施される場合又は、代理関係、契約や共同事業体の構成などに基づいて特許発明の全てのステップの実施が単一主体に帰属する場合に成立するところ、Akamai 社は Limelight 社の顧客によるタグ付け行為に関し、顧客が Limelight 社の代理人として当該行為をしていること、顧客が契約上の義務に基づいて当該行為をしていること、顧客が Limelight 社との共同事業体として当該行為をしていることのいずれも立証していないから、直接侵害は存在せず、したがって、誘引侵害は成立しないと判示し、Limelight 社による特許権侵害は成立しないとした地裁の判断を支持した⁷⁵。

(オ) CAFC 大法廷判決 (2015年 8 月)⁷⁶

Akamai 社は先の CAFC 判決 (2015年 5 月) を不服として再び大法廷による審理を CAFC に求め、CAFC はこの請求を受け入れた。(なお、本判決は Akamai 事件における事実上の最終判断であり、以降では本判決を「Akamai 判決」という。)

まず CAFC は、先の BMC 事件に言及のうえ、直接侵害は方法の特許発明における全てのステップを単一主体が実施するか、全てのステップの実施が単一主体に起因する場合に成立し、複数主体がステップの実施に関与している場合に、単一主体に帰責するには、①その単一主体が他者によるステップの実施を指示又は管理しているか、②複数主体が共同事業体を形成していることが必要であると述べた⁷⁷。

そのうえで CAFC は、上記①における指示又は管理については、従来から認められている代理人関係や契約関係に限られず、被告が第三者に対して行為への参加又は利益の享受のために方法の特許発明に係る 1 つ以上のステップの実施を条件付けており (第 1 要件)、かつ実施方法やタイミングを設定している (第 2 要件) 場合にも、第三者の行為は被告に帰属し、被告は直接侵害の責任を負う (以下、「Akamai2 要件テスト」という。) として、指示又は管理の定義を拡張した⁷⁸。

controls. We acknowledge this concern. Any such anomaly, however, would result from the Federal Circuit's interpretation of § 271 (a) in *Muniauction*. A desire to avoid *Muniauction*'s natural consequences does not justify fundamentally altering the rules of inducement liability that the text and structure of the Patent Act clearly require—an alteration that would result in its own serious and problematic consequences, namely, creating for § 271 (b) purposes some freefloating concept of “infringement” both untethered to the statutory text and difficult for the lower courts to apply consistently.]

73 原文該当箇所「But the possibility that the Federal Circuit erred by too narrowly circumscribing the scope of § 271 (a) is no reason for this Court to err a second time by misconstruing § 271 (b) to impose liability for inducing infringement where no infringement has occurred. …(中略)… Our decision on the § 271 (b) question necessitates a remand to the Federal Circuit, and on remand, the Federal Circuit will have the opportunity to revisit the § 271 (a) question if it so chooses.」

74 *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 786 F.3d 899 (2015)

75 原文該当箇所「In the court's view, and for the reasons set forth in more detail, *infra*, direct infringement liability of a method claim under 35 U.S.C. § 271 (a) exists when all of the steps of the claim are performed by or attributed to a single entity—as would be the case, for example, in a principal-agent relationship, in a contractual arrangement, or in a joint enterprise. Because this case involves neither agency nor contract nor joint enterprise, we find that Limelight is not liable for direct infringement. …(中略)… In the present case, the asserted claims were drafted so as to require the activities of both Limelight and its customers for a finding of infringement. Thus, Akamai put itself in a position of having to show that the allegedly infringing activities of Limelight's customers were attributable to Limelight. Akamai did not meet this burden because it did not show that Limelight's customers were acting as agents of or otherwise contractually obligated to Limelight or that they were acting in a joint enterprise when performing the tagging and serving steps. Accordingly, we affirm the district court's grant of Limelight's motion for JMOL of non-infringement under § 271 (a).」

76 *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020 (2015)

77 原文該当箇所「Direct infringement under § 271 (a) occurs where all steps of a claimed method are performed by or attributable to a single entity. See *BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1379–81 (Fed. Cir. 2007). Where more than one actor is involved in practicing the steps, a court must determine whether the acts of one are attributable to the other such that a single entity is responsible for the infringement. We will hold 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.」

78 原文該当箇所「To determine if a single entity directs or controls the acts of another, we continue to consider general principles of

また CAFC は上記②に関し、グループメンバー間での明示又は黙示の合意、グループにより実現される共通目的、メンバー間の当該目的における共通の金銭的利益及び、共同事業の平等な管理権を与える共同事業体の方針に関する平等な発言権という 4 点について立証がなされた場合には、共同事業体を形成する各主体には他の主体の行為も帰属し、各主体はそれぞれ特許権侵害の責任を負うとの考えを示した⁷⁹。

さらに CAFC は、将来的には全てのステップの実施を単一主体に帰属させる別のシナリオもあり得ることも示唆した⁸⁰。

そして、CAFC は証拠に基づき⁸¹Limelight 社は顧客によるタグ付け等のステップの実施を指示又は管理していると認められるから、直接侵害の責任を負うと結論づけた。

以上のように、Akamai 事件によって直接侵害が成立する範囲が大きく拡張された。CAFC が本判決中で将来的には全てのステップの実施を単一主体に帰属させる別のシナリオもあり得ることを示唆していることから、本判決の射程を理解するためには、本判決以降の CAFC 判決を分析する必要がある。そこで、次に Akamai 事件以降の判例について見ていくこととする。

ウ Akamai 事件後の判例

（ア）Mankes 事件

Mankes 事件⁸²は、商品やサービスを購入するためのインターネット上の動的予約システムを運営する方法に関する特許権の権利者である Robert Mankes 氏が Vivid Seats Ltd.（以下、「Vivid 社」という。）等の特許権侵害で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明（米国特許6477503号）は、インターネットサイトとローカルサイトを協働させ、全体の在庫数を常時把握することで、インターネットサイト上の在庫数と実店舗の在庫数とを調整する処理を動的予約システムに行わせる方法に関するものであった。

特許権侵害で訴えられた Vivid 社等は、インターネット上で予約システムを運営し、チケットの販売や販売情報の在庫管理者への通知などを行っており、当該予約システムと協働するローカルな予約システム

vicarious liability. See BMC, 498 F.3d at 1379. In the past, we have held that an actor is liable for infringement under § 271(a) if it acts through an agent (applying traditional agency principles) or contracts with another to perform one or more steps of a claimed method. See BMC, 498 F.3d at 1380–81. We conclude, on the facts of this case, that liability under § 271(a) can also be found when 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 establishes the manner or timing of that performance. …(中略)… In those instances, the third party’s actions are attributed to the alleged infringer such that the alleged infringer becomes the single actor chargeable with direct infringement.]

79 原文該当箇所「Alternatively, where two or more actors form a joint enterprise, all can be charged with the acts of the other, rendering each liable for the steps performed by the other as if each is a single actor. See Restatement (Second) of Torts § 491 cmt. b (“The law . . . considers that each is the agent or servant of the others, and that the act of any one within the scope of the enterprise is to be charged vicariously against the rest.”). A joint enterprise requires proof of four elements:

- (1) an agreement, express or implied, among the members of the group;
- (2) a common purpose to be carried out by the group;
- (3) a community of pecuniary interest in that purpose, among the members; and
- (4) an equal right to a voice in the direction of the enterprise, which gives an equal right of control.]

80 原文該当箇所「In the future, other factual scenarios may arise which warrant attributing others’ performance of method steps to a single actor.]

81 Limelight 社は顧客に対して標準契約書への署名を要求しており、当該契約書には Limelight 社が提供する CDN サービスを利用するために顧客が実施しなければならない行為としてタグ付けやサービング（コンテンツプロバイダからのページの提供）について記載されており、この証拠は Limelight 社が顧客に対して CDN サービスの利用するために顧客によるタグ付けやサービングのステップの実施を条件づけていたことを示すものであると CAFC は判断している。また、(1) 契約後に Limelight 社は顧客に対してウェルカムレターを送付しており、このウェルカムレターには Limelight 社のサービスをどのように利用するかといった指示や、タグ付け行為などによって顧客のウェブページに組み込まれるホストネームが含まれていたこと、(2) 顧客のウェブページにホストネームを組み込むための指示をステップ毎に提供していたこと、(3) 顧客がこれらのステップに従わないと Limelight 社のサービスが利用できないこと、(4) Limelight 社の技術者が顧客に対して継続的にサポートを行っていたことなどといった証拠は、Limelight 社の顧客が単にガイダンスを受け独立して行動していたわけではなく、顧客がタグ付け等のステップを実施する方法やタイミングは Limelight 社によって設定されていたことを示すものであると CAFC は判断している。

82 Mankes v. Vivid Seats Ltd., 822 F.3d 1302 (2016)

は、在庫管理者である劇場やその他の娯楽施設によって運営されており、チケットの在庫管理やローカルやインターネット上の販売数の管理などを行っていた。

CAFC は、直接侵害は成立しないとした第 1 審判決が Akamai 判決前の狭い基準に基づいてなされたものであることを理由に第 1 審判決を破棄し、事件を地裁に差し戻している⁸³。

(イ) Medgraph 事件

Medgraph 事件⁸⁴は、長期観察が必要な患者の診断及び治療を向上、容易にする方法に関する特許権の権利者である Medgraph, Inc. が、糖尿病に関する統合管理システムを開発及び販売している Medtronic, Inc. (以下、「Medtronic 社」という。)を特許権侵害で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明 (米国特許5974124号等) は、測定装置で患者の状態を定期的に測定し、測定結果をコンピュータシステムにアップロードし、医師が閲覧できるように測定結果をグラフ等で表示する方法に関するものである。

被告の Medtronic 社が開発及び販売していたシステムは患者が自身の糖尿病の管理に関するデータ、例えば血糖値を Medtronic 社の中央コンピュータサーバにアップロードすることを可能としており、患者のデータはデータベースに蓄積され、患者はオンラインで記録情報を保持することができ、遠隔の医療提供者とその記録情報を共有することもできるものであった。

CAFC は Akamai²要件テストを用い、証拠に基づけば、Medtronic 社のシステムは本件特許発明の構成要件の 1 つである「測定後に患者が少なくとも 1 つの測定器から取り外されていることを保証するステップ」を実施せずとも利用可能であることなどを理由に、Medtronic 社は Medtronic 社のシステムの利用や当該システムからの利益の享受について、本件特許発明における全てのステップの実施を条件づけていないと述べ⁸⁵、上記 (ア) の Mankes 事件とは対照的に、Akamai 判決前の古い判断基準に基づいて第 1 審判決がなされていたにもかかわらず、地裁に事件を差し戻すことなく特許権侵害の成立を否定した。

(ウ) Eli Lilly 事件

Akamai 判決から約 1 年半後の2017年 1 月に CAFC 判決が出された Eli Lilly 事件⁸⁶は、抗癌剤の投与方法に関する特許権の権利者である Eli Lilly & Co. が、当該抗癌剤を販売する Teva Parenteral Medicines, Inc. (以下、「Teva 社」という。)等を特許権侵害で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明 (米国特許7772209号) は、ペメトレキセドという成分を含む抗癌剤を投与する前に葉酸やビタミン B12を患者に投与することで抗癌剤の毒性を抑える投与方法に関するものであった。

Teva 社等のペメトレキセド成分を含む抗癌剤のジェネリック製品のラベルには医師と患者向けの情報が含まれており、葉酸やビタミン B12の摂取がペメトレキセドの毒性を軽減するために必要であることが説明されていた。

CAFC は、Akamai 判決において、将来的には全てのステップの実施を単一主体に帰属させる別のシナ

83 原文該当箇所「The en banc court changed the result in the Akamai-Limelight case, now ruling against Limelight and for Akamai. Id. at 1025. The court did so by broadening the circumstances in which others' acts may be attributed to an accused infringer to support direct-infringement liability for divided infringement, relaxing the tighter constraints on such attribution reflected in our earlier precedents and in the three previous rulings for Limelight on direct infringement. … (中略) … We need not say how much broadening occurred in Akamai IV. In the present cases, the district court's rulings and the arguments of Fandango and Vivid Seats to the district court were squarely based on the earlier, narrower standard. We vacate the judgments on the pleadings against Mr. Mankes and remand for further proceedings in light of Akamai IV.」

84 Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc., 843 F.3d 942 (2016)

85 原文該当箇所「The evidence presented to the district court indisputably shows that Medtronic does not condition the use of, or receipt of a benefit from, the CareLink System on the performance of all of Medgraph's method steps. For example, Medtronic does not deny users the ability to use CareLink Personal and CareLink Pro without performance of the claim step of ensuring detachment of the measuring device from the patient after each measurement. … (中略) … The evidence also shows that Medtronic freely permits using the CareLink System without performing synchronization, and it denies no benefit to such users for their choices to do so. J.A. 1499, 1503. Patients can freely choose to bring their devices to their physician's office and have their data extracted locally there. J.A. 820-21, 967-68. Patients also can print or email reports and bring them to their medical practitioner. J.A. 907, 923.」

86 Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Meds., Inc., 845 F.3d 1357 (2017)

リオもあり得ることが示唆されている点について触れ⁸⁷、帰責の法理は個別具体的な事実関係に基づいて評価されるものであって、Akamai 事件の場合のように標準契約書に基づく法的義務や技術的前提条件を課す場合に限られるものではないと述べつつ⁸⁸、Akamai2要件テストを用い、証拠に基づき、医者は患者に対して葉酸の服用を、活動への参加やペメトレキセドの投与という利益の享受に条件づけており、かつ葉酸の服用方法やタイミングを設定しているとして、医師による直接侵害の存在を認め⁸⁹、製品ラベルの記載内容などに基づき、Teva 社等に誘引侵害の責任を負わせた⁹⁰。

なお CAFC は、上記判断は単なる医師と患者との関係によるものではないと述べたうえで、Akamai 判決で示された基準は事実に基づいて直接侵害の存在に関する問題を解決するものであり、将来的には指示又は管理の基準を満たす別のシナリオがあり得ることを改めて示唆した⁹¹。

（エ）Travel Sentry 事件

Eli Lilly 事件 CAFC 判決から約 1 年後には Travel Sentry 事件⁹²の CAFC 判決も出されている。この事件は、特殊ロックを用いた手荷物検査方法に関する特許権者である David A. Tropp 氏（以下、「Tropp 氏」という。）が、特殊ロックに関するビジネスを展開する Travel Sentry, Inc.（以下、「Travel Sentry 社」という。）を特許権侵害で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明（米国特許7021537号等）は、組み合わせロック部分とマスターキーロック部分とを有する特殊ロックを用いた手荷物検査方法に関するものである。

本件特許発明は、組み合わせロック部分とマスターキーロック部分を有する特殊ロックを提供するステップ（以下、「S1」という。）、前記特殊ロックが手荷物検査機関による特別な手順の対象になることを説明して消費者に供給するステップ（以下、「S2」という。）、識別構造が特殊ロックであることを手荷物検査員に伝達するステップ（以下、「S3」という。）及び、マスターキーを用いて手荷物を解錠するステップ（以下、「S4」という。）という 4 つのステップから構成されている。S1 と S2 は特殊ロックの供給者が行うステップであり、S3 と S4 は基本的に手荷物検査機関（手荷物検査員）が行うステップである。

2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ事件以降、米国の空港では施錠せずに手荷物を預けることが求められている。しかし、米国運輸保安局（Transportation Security Administration（TSA））から認証を受けた一般的に TSA ロックと呼ばれる特殊ロックについては TSA が所持するマスターキーによって開錠可能であるた

87 原文該当箇所「In Akamai V, …(中略)… we observed that, “[i] n the future, other factual scenarios may arise which warrant attributing others’ performance of method steps to a single actor. Going forward, principles of attribution are to be considered in the context of the particular facts presented.”」

88 原文該当箇所「In Akamai V, we found “conditioning” based on evidence that the defendant required all of its customers to sign a standard contract delineating the steps that customers had to perform to use the defendant’s service. 797 F.3d at 1024. But we did not limit “conditioning” to legal obligations or technological prerequisites. We cautioned that “principles of attribution are to be considered in the context of the particular facts presented” and even expressly held that § 271 (a) infringement “is not limited solely to principal-agent relationships, contractual arrangements, and joint enterprise.”」

89 原文該当箇所「We therefore see no reversible error in the district court’s finding that physicians condition patient participation in an activity or receipt of a benefit (pemetrexed treatment) on folic acid administration and also establish the manner or timing of performance.」

90 原文該当箇所「To show inducement, Eli Lilly carries the burden of further proving “specific intent and action to induce infringement. …(中略)… Depending on the clarity of the instructions, the decision to continue seeking FDA approval of those instructions may be sufficient evidence of specific intent to induce infringement. …(中略)… Again, the product labeling includes repeated instructions and warnings regarding the importance of and reasons for folic acid treatment, and there is testimony that the Physician Prescribing Information, as the name indicates, is directed at physicians. See J.A. 2181, 11253, 11255, 11256, 11258, 11278. The instructions are unambiguous on their face and encourage or recommend infringement. …(中略)… In sum, evidence that the product labeling that Defendants seek would inevitably lead some physicians to infringe establishes the requisite intent for inducement. The district court did not clearly err in concluding that Defendants would induce infringement of the asserted claims of the ‘209 patent.」

91 原文該当箇所「Our holding today does not assume that patient action is attributable to a prescribing physician solely because they have a physician-patient relationship. We leave to another day what other scenarios also satisfy the “direction or control” requirement. The two-prong test that we set forth in Akamai V is applicable to the facts of this case and resolves the existence of underlying direct infringement.」

92 Travel Sentry, Inc. v. Tropp, 877 F.3d 1370 (2017)

め、施錠したまま手荷物を預けることが許されている。Tropp氏は、Safe Skies社を介して、TSAロックに関する事業を行っていた。

被告のTravel Sentry社も登録商標である赤いダイヤモンドのロゴを用いたTSAロックに関する事業を行っており、特殊ロックに関するライセンス契約を複数のロック製造会社、ロック販売業者や旅行バック製造会社と締結していた。

また、Travel Sentry社は2003年10月にTSAと基本合意書（Memorandum of Understanding (MOU)）を締結しており、このMOUには、Travel Sentry社がマスターキー（MOU内では「passkey」という用語が用いられている。）1500セットをTSAに無償提供することや、TSAが業務の安定性を確保できるかどうかマスターキーをテストすることなどは記載されていたものの、TSAがTravel Sentry社から提供されたマスターキーや情報を配布することや、Travel Sentry社の特殊ロックが使われている手荷物の検査時にマスターキーを用いて解錠し、検査後に再度施錠することは努力義務（good faith efforts）とされていた。

CAFCはAkamai²要件テストを用い、証拠に基づき、Travel Sentry社がTSAによる本件特許発明の最後の2つのステップ（S3とS4）の実施を、TSAがTravel Sentry社のマークが付された手荷物を識別し、Travel Sentry社から提供されたマスターキーを使って手荷物を解錠するという利益の条件としており⁹³、かつ、Travel Sentry社が本件特許発明のS3とS4のTSAによる実施の方法とタイミングを設定していた⁹⁴と述べ、第1審における非侵害との判断は、TSAの受ける利益等についての誤った事実認定に基づくものであるとして、事件を地裁に差し戻した。

条件とされる利益に関し、CAFCは、先のAkamai事件やEli Lilly事件では享受する利益はサービス提供者が課した行為と同一の広がりを持つものではなかったが、サービス提供者によって課された行為を実施することによって利益を享受できた事案であった一方で、本件はTSAが享受する利益はS3とS4の実施から直接得られるものである点で対照的であることについて触れつつ、Akamai判決は条件付けを法的義務や技術的前提条件に限定したものではなく、TSAが議会に義務付けられた手荷物検査を別の方法で行うことができるということとは無関係であり、TSAがTravel Sentry社の認証を受けたロックの解錠をTravel Sentry社から提供されたマスターキーで行うことを望む場合には、本件特許発明における最後の2つのステップ（S3とS4）を実施しなければならないことが重要な点であると述べた⁹⁵。

93 原文該当箇所「We next consider whether a reasonable jury could conclude that Travel Sentry “conditions” TSA’s participation in the correctly defined activity or receipt of the correctly identified universe of benefits on TSA’s performance of the final two claim steps. We answer this question in the affirmative. Not only has Travel Sentry supplied TSA with passkeys and training that enable TSA to screen for its luggage, but the relevant “activity” is coextensive with the final two claim steps. …(中略)… Similarly, whatever benefits flow to TSA from identifying luggage with Travel Sentry’s dual-access locks and from opening these locks with the passkeys that Travel Sentry provided can only be realized if TSA performs the final two claim steps.」

94 原文該当箇所「We likewise conclude that, drawing all justifiable inferences in Tropp’s favor, a reasonable jury could find that Travel Sentry has established the manner or timing of TSA’s performance. It is undisputed that Travel Sentry entered into the MOU with TSA, provided TSA with passkeys and instructional materials on how to identify locks licensed with Travel Sentry’s trademark, and replaced passkeys. See Appellee Br. 5 n.3. The MOU sets forth the steps TSA would need to follow in order to use Travel Sentry’s standard and obtain the associated benefits. It is also undisputed that TSA has used Travel Sentry’s lock system. See J.A. 722–23. There is evidence in the record, moreover, that Travel Sentry established its identifying mark, owns and licenses the trademark to that mark, and controls the design of the locks and passkeys. Based on this evidence, a trier of fact could reasonably find that Travel Sentry has established the manner of TSA’s performance of the third and fourth steps of Tropp’s independent method claims.」

95 原文該当箇所「In Akamai V—and in Eli Lilly as well—there was evidence in the record that individuals who desired the benefits of a particular service could be denied access to the service unless they satisfied certain conditions imposed by the service provider. The benefits these individuals were seeking, however, were not coextensive with the claim steps they were required to perform; rather, they could receive a benefit from the service provider after completion of these prerequisite steps. Here, by contrast, the benefits TSA allegedly seeks flow directly from its performance of the final two claim steps. This is because the very activity in which TSA seeks to participate is the very activity identified in the claim steps. …(中略)… We observed that, in Akamai V, “we did not limit ‘conditioning’ to legal obligations or technological prerequisites,” and recognized that the standard contract in that case “was not significant for imposing civil liability but for ‘delineat[ing] the steps’ that customers would have to perform ‘if [they] wish[ed] to use [defendant’s] product.’” Id. at 1367 & n.5 (quoting Akamai V, 797 F.3d at 1024). Here, too, it is irrelevant that TSA can choose to accomplish its luggage screening mandate through other means. What is critical is that TSA must perform the final two claim steps if it wishes to participate in the activity of screening luggage bearing Travel Sentry certified locks by opening such locks with the passkeys Travel Sentry provided.」

エ 小括

以上見てきたように、方法の特許発明に含まれるステップが複数主体によって分担して実施された場合において妥当な結論を導くため、シングルエンティティールールという制約のもと、BMC 事件を契機に、管理又は指示の基準という厳格な基準ではあるものの、第三者による特許発明のステップの一部の実施を首謀者とみなされる者に帰責させ、直接侵害の成立を認める道が開かれた。

しかしながら、管理又は指示の基準は従来からある代位責任に関する考え方から派生したものであるため、BMC 事件に続く Muniauction 事件や Golden Hour 事件をつうじて、この基準が技術の進歩への対応を求められる特許制度のもとで妥当な結論を導くには厳しすぎるものであることが明らかとなった。

その後、紆余曲折はあったものの、Akamai 事件を契機に、CAFC によって指示又は管理の定義を拡張するための Akamai2要件テストが示された。CAFC はこの Akamai2要件テストを示すにあたって、Akamai 事件の個別具体的な事実関係に縛られることなく、将来的には、方法の発明における全てのステップの実施を単一主体に帰属させる別のシナリオもあり得ることを示唆していた。

この示唆どおり、Akamai 事件後、Akamai 事件においてサービス提供者と顧客との間に存在していた法的義務や技術的前提に限られることなく、医師と患者の関係が問題となった Eli Lilly 事件や MOU に基づくパートナーとしての関係が問題となった Travel Sentry 事件においても全てのステップの実施を単一主体に帰属させ、直接侵害の成立が認められている。

このように、米国司法の場において、運用上、方法の発明に関して複数主体が関与する特許権侵害が成立する範囲が拡大してきている。Akamai 判決だけでなく、Eli Lilly 事件においても CAFC は将来的な別のシナリオの存在を示唆していることから、今後も、事案によっては、方法の発明に関して複数主体が関与する特許権侵害が成立する範囲が拡大される可能性は十分にあり得る。すなわち、米国司法は、方法の発明に関して複数主体が関与する特許権侵害が問題となる事件について、個別具体的な事実関係に基づいて妥当な結論を導くための使い勝手のよいツールを手に入れたといえる。それでも1つの懸念を挙げるとすれば、CAFC が示した Akamai2要件テストに対して最高裁の判断がまだ示されていないことである。また、Akamai 判決によって複数主体が関与する特許権侵害の範囲が拡張されたとはいえ、Akamai2要件テストを満たすことの証明責任を特許権者側は負うことになる。立証の負担を回避し、権利行使を容易にするためには、クレームの記載を工夫することも必要となる。米国の特許出願実務において、可能な限り複数主体の関与を避けるような形式でクレームを記載する必要があることは Akamai 判決以前から指摘されており⁹⁶、Akamai 判決以降も、権利化の段階でクレームの記載を工夫することの重要性については、繰り返し指摘されていることから⁹⁷、Akamai2要件テストを複数主体が関与する特許権侵害に関する問題を解決する万能ツールと言い切るのは危険である。

方法の発明に関する米国の判例についての検討はここまでとし、続いて、物の発明に関して複数主体が関与する特許権侵害が問題となった米国の判例について見ていくこととする。

（２）物の発明に関する判例

物の発明における複数主体が関与する代表的な特許権侵害事件として Centillion 事件⁹⁸がある⁹⁹。この事

96 萩原弘之＝スティーブンバックマン「米国における共同侵害とその対応策」知財管理62巻3号（2012）265-272頁

97 小栗久典「米国特許法下における方法特許の共同侵害について」時々刻々1巻12号（2015）1-5頁、谷田睦樹＝クリストファー ブライト「Akamai 基準に基づき共同侵害の成否を判断した CAFC 判決」知財管理67巻10号（2017）1583-1594頁、紋谷崇俊「米国における複数関与者による特許権侵害の拡大傾向－Akamai 判決後の分割侵害（Divided Infringement）ないし共同侵害（Joint Infringement）の動向－」AIPPI63巻7号（2018）607-626頁

98 Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Communs. Int'l, 631 F.3d 1279（2011）

99 CAFC が審理を行った特許権侵害事件であって、物の発明における複数主体が関与するその他の特許権侵害事件としては、（１）ソフトウェア登録システムに関する単一主体（遠隔登録ステーション）の構成を他の主体に関する事項を用いて特定したクレーム（いわゆるサブコンビネーション・クレーム）における他の主体に関する事項の解釈が争点となった Uniloc 事件（Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292（2011））、（２）ファイル転送システムに関し、ユーザによる当該システムの使用による直接侵害の成否判断において、ユーザが享受する利益が主な争点の1つとなった Intellectual Ventures I 事件（Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 1320（2017））、（３）個別化デジタ

件は、電話会社等のサービス提供者の情報を収集し、編集したうえで顧客に配信するシステムに関する特許権の権利者である Centillion Data Systems, LLC が、課金システムを提供する Qwest Communications International, Inc. (以下、「Qwest 社」という。) 等を特許権侵害で訴えた事件である。

本事件で問題となった特許発明 (米国特許5287270号) は、通話データを処理して、ユーザのパーソナルコンピュータに適したフォーマットで配信するシステムであり、サービス提供者側のプロセッサ13が処理を行う部分と、ユーザのパーソナルコンピュータ25が処理を行う部分という2つの部分から構成されている。

被告である Qwest 社等の製品は Qwest 社等の保有するバックオフィスシステムと、ユーザがパーソナルコンピュータにインストールするフロントエンドクライアントアプリケーションから構成されており、当該製品に登録したユーザは月次の電子課金情報の利用が可能であった。ユーザは上記アプリケーションをパーソナルコンピュータにインストールしなくても電子課金情報を利用することができたが、上記アプリケーションをインストールすることによって追加機能が利用可能となった。

Qwest 社等の保有するバックオフィスシステムは基本的にユーザからの指示を受けて動作するものであり、ユーザがいったん登録すると、顧客に対して処理したデータを毎月配信したり、ユーザから日付範囲を指定したオンデマンド要求を受けるとデータを処理してユーザに送信したりしていた。

まず CAFC は、NTP 事件¹⁰⁰を引用し、米国特許法271条 (a) 項の規定でいうシステムの特許発明の使用の解釈におけるシステムのコントロールとは、システム全体をサービス可能な状態にすることであって、NTP 事件においてユーザが配信サーバを所有していなかったことから明らかなように、システムの物理的な支配を意味するものではない、すなわち、ユーザが物理的に配信サーバを管理していなかったことは問題とはならず、ユーザが特許発明であるシステムを構成する全ての構成要件を特許発明の目的で利用していれば、それは使用と認められると述べた¹⁰¹。

そのうえで CAFC は、Qwest 社等のユーザは、オンデマンド操作において、ユーザからオンデマンド要求を Qwest 社等のバックオフィスシステムに行い、バックオフィスシステムはユーザからのオンデマンド要求に基づいて処理を行い、その結果をユーザに返しており、ユーザのコントロールによってバックオフィスシステムから結果を得るという利益¹⁰²を享受しているから、ユーザはシステムを使用する単一主体

ルメディアアクセスシステムにおいて、当該システムの構成要素を1つも保有していないユーザによる当該システムの使用による直接侵害の成否が問題となった Grecia 事件 (Grecia v. McDonald's Corp., 724 Fed. Appx. 942 (2018))、(4) 複数車両互換制御システムに関し、ユーザによる直接侵害の成立が認められた場合において、当該システムの主要部分を販売する被告の誘引侵害の成否判断において、被告の主観的要件が主な争点の1つとなった Omega Patents 事件 (Omega Patents, LLC v. CalAmp Corp., 920 F.3d 1337 (2019)) などがある。Centillion 事件より後の事件である上記 (2) から (4) の事件では全ての事件において Centillion 事件 CAFC 判決が引用されている。

100 NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (2005) 本事件は電子メールシステムと無線ネットワークシステムを統合し、受信した電子メールを携帯無線端末に配信するシステムに関する特許 (米国特許第5436960号) を有する NTP, Inc. が Research In Motion, Ltd. (以下、「RIM 社」という。) を特許権侵害で訴えた事件である。RIM 社のシステムは、本件特許発明の構成要件を全て具備していたが、RIM 社のシステムの構成のうち、本件特許発明の構成要件の1つである「interface witch」に相当する、受信した電子メールを無線ネットワークを介して携帯無線端末に配信する配信サーバ (BlackBerry relay) は米国ではなく、カナダに設置されていた。つまり、RIM 社のシステムの一部は米国外に存在していた。この CAFC 判決において CAFC は、271条 (a) 項の規定でいうシステムの特許発明の使用とは、システム全体がサービス状態に置かれた、すなわち、システムのコントロールが行われ、その使用による利益が享受された場所であると述べたうえで、米国内にいる RIM 社のユーザーは、米国内で携帯無線端末を操作して RIM 社のシステムを利用してメッセージを送受信していることから、ユーザーは米国内から RIM 社のシステムをコントロールして米国内で利益を享受しているといえるから、RIM 社の配信サーバが米国外にあるとしても、特許権侵害の成立を妨げるものではないと判示した。

101 原文該当箇所「The “control” contemplated in NTP is the ability to place the system as a whole into service. In other words, the customer in NTP remotely “controlled” the system by simply transmitting a message. 418 F.3d at 1317. That customer clearly did not have possession of each of the relays in the system, nor did it exert the level of direct, physical “control” that the district court requires. To accept the district court’s interpretation of “use” would effectively overturn NTP because the predicate “use” in that case would no longer fall under the definition of “use.” …(中略)… It did not matter that the user did not have physical control over the relays, the user made them work for [**12] their patented purpose, and thus “used” every element of the system by putting every element collectively into service.」

102 CAFC は本事件 (Centillion 事件) より後の Intellectual Ventures I 事件 (Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC, 870 F.3d 1320 (2017)) において Centillion 事件に言及しつつ、米国特許法271条 (a) 項の規定でいうシステムの特

であると述べた¹⁰³。続けて CAFC は、月次方式についても、ユーザの要求とバックオフィスシステムの応答が 1 対 1 で対応するものではないものの、ユーザによる月次レポートの登録に起因して、バックオフィスシステムが定期的にレポートを配信するものであるから、オンデマンド操作と同様に、月次方式においても、ユーザによるシステムの使用が認められると述べた¹⁰⁴。ただし、ユーザによる特許権侵害を Qwest 社等が誘引したかどうかについては、控訴審において提起された問題ではなかったため、CAFC は誘引侵害の成否については判断を示さなかった¹⁰⁵。

また CAFC は、Qwest 社等によるシステムの使用について、Qwest 社等はユーザにソフトウェアの提供はしているものの、本件特許発明における「パーソナルコンピュータデータ処理手段」をサービス可能状態には置いておらず、システム全体を使用していないから、Qwest 社等自身によるシステムの使用はないと述べ¹⁰⁶、Qwest 社等による直接侵害の成立を否定するとともに、Qwest 社等がユーザに指示していることも、ユーザが Qwest 社等の代理人として行為していることも認められないし、Qwest 社等はユーザに対してソフトウェアや技術援助を提供しているものの、当該ソフトウェアをパーソナルコンピュータにインストールして使用するかどうかはユーザの判断に任せられていることから、Qwest 社等はユーザの行為に対して代位責任を負うこともないと判示した¹⁰⁷。

以上のように、方法の発明とは異なり、物の発明においては特許発明の構成要件を物理的に支配していなくとも、特許発明を構成する全ての構成要件を特許発明の目的で利用していれば、特許発明の使用と認められるとの考えを CAFC は示している。したがって、物の発明においては、構成要件を複数主体が分

許発明の使用が認められるためには、被告（直接侵害者）が全ての構成要件から利益を享受していることを特許権者は証明しないといけない（原文該当箇所「In an analysis of a system claim under Centillion, proof of an infringing “use” of the claimed system under § 271 (a) requires the patentee to demonstrate that the direct infringer obtained “benefit” from each and every element of the claimed system.」）との考えを示している。この考えに基づけば、一部の構成要件が生み出す利益が被告によって享受されていない場合には直接侵害は成立しないこととなる。

103 原文該当箇所「We hold that the on-demand operation is a “use” of the system as a matter of law. 1 The customer puts the system as a whole into service, i.e., controls the system and obtains benefit from it. The customer controls the system by creating a query and transmitting it to Qwest’s back-end. The customer controls the system on a one request/one response basis. This query causes the back-end processing to act for its intended purpose to run a query and return a result. The user may then download the result and perform additional processing as required by the claim. If the user did not make the request, then the back-end processing would not be put into service. By causing the system as a whole to perform this processing and obtaining the benefit of the result, the customer has “used” the system under § 271 (a). It makes no difference that the back-end processing is physically possessed by Qwest. The customer is a single “user” of the system and because there is a single user, there is no need for the vicarious liability analysis from BMC or Cross Medical.」

104 原文該当箇所「We also hold that the standard operation is a “use” as a matter of law. The standard operation allows users to subscribe to receive electronic billing information on a monthly basis. Once a user subscribes, Qwest’s backend system generates monthly reports and makes them available to the customer by download or other means. Qwest also makes available to customers software to load on their PCs to further exploit these monthly reports. Unlike the on-demand operation, this is not a one request/one response scenario. By subscribing a single time, the user causes the back-end processing to perform its function on a monthly basis. Like the on-demand operation, the back-end processing in normal operation is performed in response to a customer demand. The difference though is that a single customer demand (the act of subscribing to the service) causes the back-end processing monthly. But in both modes of operation, it is the customer initiated demand for the service which causes the back-end system to generate the requisite reports. This is “use” because,

but for the customer’s actions, the entire system would never have been put into service. This is sufficient control over the system under NTP, and the customer clearly benefits from this function.」

105 原文該当箇所「Because the issue has not been raised on appeal here, we make no comment on whether Qwest may have induced infringement by a customer.」

106 原文該当箇所「We agree with Qwest that, as a matter of law, it does not “use” the patented invention under the appropriate test from NTP. To “use” the system, Qwest must put the claimed invention into service, i.e., control the system and obtain benefit from it. NTP, 418 F.3d at 1317. While Qwest may make the back-end processing elements, it never “uses” the entire claimed system because it never puts into service the personal computer data processing means. Supplying the software for the customer to use is not the same as using the system.」

107 原文該当箇所「Following our vicarious liability precedents, we conclude, as a matter of law, that Qwest is not vicariously liable for the actions of its customers. Qwest in no way directs its customers to perform nor do its customers act as its agents. While Qwest provides software and technical assistance, it is entirely the decision of the customer whether to install and operate this software on its personal computer data processing means.」

担して所有する場合などにおいても、複数主体が関与していること自体は直接侵害の成立の妨げにはならない。もっとも、この違いは物の発明が静的であり、方法の発明のように時間的要素が存在しないことによって生じているということもできよう。

ところで、前述したように、CAFC は Qwest 社等がユーザの行為に対して代位責任を負うかどうかについても検討しており、ユーザが Qwest 社等の代理人として、又は契約上の義務に基づいて行動していないことを根拠に、Qwest 社等の代位責任を否定している。このような第三者の行為を被告に帰責させる根拠を代位責任や契約上の義務に求める考え方は Akamai 判決以前に CAFC が方法の発明において第三者によるステップの実施を被告に帰属させるための根拠として用いてきた考え方と同じである。

そうすると、Centillion 事件 CAFC 判決 (2011年) が Akamai 判決 (2015年) よりも前に出されていることを踏まえれば、物の発明に関しても、Akamai 判決の影響が及び、ユーザの行為等を Qwest 社等のようなシステム提供者に帰責させ、システム提供者による直接侵害の成立を認める得る余地が Centillion 事件当時よりも広がったと考えることもできる。つまり、現在においては、方法の発明であるか物の発明であるかにかかわらず、第三者の行為等を帰属させる範囲は代位責任や契約上の義務に限定されることなく、Akamai 判決で示されたように、個別具体的な事実関係に基づいて評価され、拡張され得るものであると CAFC は捉えていると理解することもできる。そのように理解した場合、Akamai 判決は物の発明に関して複数主体が関与する特許権侵害における CAFC の考え方にも少なからず影響を与えるものであると評価することができる。

4 まとめ

日米を比較すると、複数主体が関与する特許権侵害の成否判断にあたり、入り口部分ではシングルエンティティールールが存在する米国の方が厳しいといえるが、いったん直接侵害の存在が認められてしまえば、日本には存在しない誘引侵害の規定などを根拠に、米国では日本より広い範囲で複数主体が関与する特許権侵害の成立が認められ得る。

上記 3 (1) アで見てきたように、Akamai 事件前の CAFC は、シングルエンティティールールの存在もあり、複数主体が関与する特許権侵害における救済には慎重であったため、管理又は指示という厳格な基準を満たす場合のみ例外的に 1 つの主体にその他の主体の行為を帰責させることができるとの立場をとっていた。その後、上記 3 (1) イで見てきたように、Akamai 事件において、複数主体が関与する特許権侵害問題をシングルエンティティールールの制約から解放するという CAFC の試みは失敗に終わったことから、シングルエンティティールールの制約のもと、CAFC は複数主体が関与する特許権侵害において直接侵害が成立する範囲を拡大するために Akamai2要件テストという規範を作り上げた。そして、上記 3 (1) ウの Akamai 事件以降の Eli Lilly 事件や Travel Sentry 事件で見られたように、CAFC は Akamai2要件テストを足掛かりにして個別の事実認定に基づき、複数主体が関与する特許権侵害が認められる範囲を拡大させている。

一方、日本においても、上記 2 で見てきたように、裁判実務をつうじた対応がなされてきてはいるものの、判例の蓄積は十分とはいえず、Akamai2要件テストに相当するような規範といえるものは存在しない。

大まかに日米の司法の場での議論を対比すると、シングルエンティティールールという制約が存在する米国では、個別の事実認定に基づき、直接侵害の延長として複数主体が関与する特許権侵害が成立するための要件について議論がなされてきた一方で、シングルエンティティールールという制約のない日本では、複数主体のうちのどの主体を特許発明の実施行為を行っている帰責主体であると評価することができるかといった観点から議論がなされてきたといえる。

ところで近年、特許権を行為規制であると捉え、行為規制の一連のプロセスとして、特許権を付与する特許庁のみならず、裁判所や市場なども判断機関として積極的に活用する見方が提唱されている¹⁰⁸。複数

108 田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (5・完)」知的財産法政策学研究50号175頁

主体が関与する特許権侵害については、単一主体に注目したクレームを作成するなど、権利化の際にクレームの記載を工夫することによって対処可能であるとの意見は根強いものの、ネットワーク関連発明などにおいて、特許出願時にあらゆる侵害パターンを想定してクレームを記載することを出願人に強いることは酷であるし¹⁰⁹、また複数主体の関与が問題となる特許権侵害事件において妥当な結論を導くためには、技術的な観点のみならず、複数主体の関係性など、事実関係を様々な観点から分析することも必要となる。そうすると、上記のように特許権を行為規制の一連のプロセスとして捉えた場合、複数主体が関与する特許権侵害問題は、複数の判断機関うち、特に、権利行使の段階において個別の事実認定に基づく問題解決を得意とする裁判所が積極的に関与することが望ましい性質の問題であるといえる。

Akamai2要件テストはシングルエンティティルールなどといった米国特有の制約の存在を背景に作り上げられたものであり、また米国特許法には日本国特許法にはない誘引侵害に関する規定が存在するなど日米の法律体系の違いもあることから、Akamai2要件テストを日本にそのまま持ち込むことは適切ではない。しかしながら、複数主体が関与する特許権侵害事件を、個別具体的な事実関係を評価したうえで帰責の法理に基づき裁判実務をつうじて解決するという米国のアプローチ¹¹⁰は、日本において、特許権の行為規制の一連のプロセスであると捉え、個別の事実認定に基づく問題解決を得意とする裁判所が積極的に関与することで、複数主体が関与する特許権侵害事件に対処してすべきであることを示唆するものであるといえよう。日本においても、複数主体が関与する特許権侵害問題に対しては、クレームの記載方法や立法措置に重点を置いた解決策を模索するのではなく、裁判例の蓄積によって、個別の事実認定に基づく問題解決を可能とする判断基準が確立されるのを待つべきではないかと考える。

米国判例の分析から得られた示唆に基づき、新たな立法措置に頼ることなく、既存の制度下において、日本の裁判実務で用いられ得る Akamai2要件テストに相当する新たなアプローチについて検討を行う場合、複数主体が関与する特許権侵害事件において高裁レベルの判断が唯一示されているインターネットナンバー事件にて知財高裁が採ったアプローチを考慮することは有用であると考えられる。本事件において知財高裁は「本件発明は「アクセス」の発明ではなく、「アクセスを提供する方法」の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない」とのクレーム解釈に基づいて単独の侵害主体を認定することで妥当な結論を導き出していることは上記2（5）で説明したとおりである。

知財高裁が採った上記クレーム解釈は、クライアント側で行う処理に関する発明特定事項は本件発明の構成要件ではなく、「アクセスを提供する方法」を特定するための外部環境的な事項にすぎないと解釈したものであると考えることもでき、そのように考えた場合、知財高裁の採ったクレーム解釈とサブコンビネーション・クレーム¹¹¹の考え方とは相通ずるものがあるといえる。特許審査実務で広く受け入れられているサブコンビネーション・クレームは、複数の装置や工程などから構成される発明の一部を保護対象とするためのものであって、その考え方については裁判所でも是認されており¹¹²、権利行使時の有効性につ

（2018）

109 CAFC は Akamai 事件以前の BMC 事件判決において権利化段階でのクレームの記載内容の検討が不十分であるとして、特許権者側の責任についても指摘していた。事案が異なるため一概に比較することはできないが、Akamai 事件以降の CAFC 判決では上記のような権利化段階でのクレームの記載内容の検討が不十分であるといった特許権者側に対する指摘はなされていない。

110 複数の部品から構成される特許発明の場合、部品の製造は直接侵害に該当せず、稼働可能に組み立てられたもののみが特許保護の対象であるとして、組み立て可能なセット部品の輸出行為は特許権の侵害にはあたらないとの最高裁判決（Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972)）を受け、このような輸出行為を規制するための立法措置がとられ、米国特許法271条（f）項が創設されたことを踏まえると、立法府である米国議会は、複数主体が関与する特許権侵害問題の解決を立法措置によることなく、裁判所に委ねていると理解することもできる。

111 二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等のことをサブコンビネーションといい、組み合わせられる他の装置や工程に関する事項を用いて特定したクレームをサブコンビネーション・クレームという。

112 知財高裁平成23年2月8日判タ1357号190頁（液体インク収納容器事件）、知財高裁平成23年10月11日裁判所 HP 参照（平成24（ネ）10015号）（ごみ貯蔵カセット事件）

いても確認されている¹¹³。サブコンビネーション・クレームの考え方を裁判所におけるクレーム解釈に応用することによって、複数主体が関与する特許権侵害事件において、個別の事実認定に基づく判断の自由度を残しつつ、予見可能性の高い妥当な結論を導き出すことができるようになるのではないだろうか。複数主体が関与する特許権侵害行為を適切に規制していくための新たなアプローチとして、権利化段階におけるサブコンビネーション・クレームの考え方を権利行使段階に応用することについては今後の検討課題としたい。

(ビジネス科学研究科・博士後期課程)

113 大阪地判平成31年3月5日裁判所 HP 参照 (平成24年(ワ)8071号) (薬剤分包用ロールペーパー事件)