

REPORT

複数の関係者に関する侵害についての連邦巡回による法改正

2012年9月14日

2012年8月31日、米国連邦巡回控訴裁判所は、*Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.* and *McKesson Techs, Inc. v. Epic Sys. Corp.* 事件（「Akamai」事件）について全裁判官出席による判決を出しました。かろうじて過半数の裁判官は、米国法 35 U.S.C. §271(b)に基づく誘引侵害に関する新基準を制定しました。

現段階でも、新基準に基づき、1つ以上の事業体は、特許化された方法の全ステップを実施しなければなりません。しかし、異なる事業体がそれぞれのステップを実施する場合、現在 35 U.S.C. §271(a)に基づく直接侵害の責任が義務付けられているのとは異なり、その事業体のグループは、「単一の事業体」として行動をとる必要はありません。すなわち、誘引された当事者は、誘引者の代理であり、もしくは誘引者の指示もしくは管理に基づき行動をとっていることを立証する必要があります。誘引者が、（誘引された行為が特許侵害を構成することを認識しながら）他の事業体の行為を「起因する、促進する、奨励する、もしくは援助する」、また誘引された行為が実施される場合、それで充分であるとみなされます。

新基準に基づき、§271(a)に基づく直接侵害がなくても、事業体には、メソッドクレームの侵害を誘引したという責任が課せられる可能性があります。

多数派は、「単一の事業体」の規則が、今後も複数の関係者に関する直接侵害の責任、すなわち所謂共同もしくは分割侵害の責任についての基準であるべきかどうかという質問について説明をしませんでした。多数派は、誘引侵害に関する判決が直接侵害の教理に基づいていないため、上記の質問を説明する必要はないとしました。

従って、当分の間、現在の「単一の事業体」の基準は、異なる事業体がメソッドクレームのステップを実施する侵害に関する直接侵害の責任を立証する規則として利用されます。

I. 背景

A. 「単一の事業体」の規則

単一の関係者が、侵害を構成する全ての要素(行為)を実施している場合、関係者には、§271(a)に基づき直接侵害の責任があります。しかし、単一の事業体が、請求されたメソッドの全ステップを実施しなかった場合、すなわち、その代わりに、それぞれのクレームのステップが複数の関係者により実施された(すなわち、ステップが「分割された」)場合、直

2012年9月14日

接侵害の責任があるかどうかを決定することが困難となります。¹

分割侵害に関する判例はごくわずかです。連邦巡回において、分割侵害に関する教理は、不法行為法の代位責任の従来原則を適用した一連の判決を通して設定されました。最終的に、判例では、*BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.* 事件、498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)、および *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.* 事件、532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)において、所謂「単一の事業体」の規則が適用されました。本規則に基づき、全関係者が、単一の「首謀者(mastermind)」が指示もしくは管理した契約関係もしくは代理関係にない限り、特許権所有者は、複数の関係者による分割侵害について訴訟提起をすることはできません。

B. 地方裁判所の決定

控訴中の2件の事件は、分割侵害に関する異なる状況についてのものです。*Akamai* 事件において、被告は、請求されたメソッドの一部のステップを実施し、他の当事者に残りのステップを実施するように誘引しました。*McKesson* 事件において、被告は、結果として全ステップが実施されるように、請求されたメソッドのそれぞれのステップを他の複数の当事者に実施するように誘引しましたが、全ステップを実施した単一の当事者はいませんでした。各事件において、それぞれの地方裁判所は、単一の事業体の規則に基づき、「単一の事業体」の直接侵害者がいないため、被告には誘引侵害の責任がないとしました。

II. 連邦巡回の判決

多数派は、地方裁判所の決定を覆し、誘引侵害の理論に関する今後の手続きを行うように地方裁判所に差し戻ししました。多数派は、(i) *McKesson* 事件の被告が、原告の特許について知っていたこと、(ii) *McKesson* 事件の被告が、本特許において請求されたメソッドのステップの実施を誘引したこと、および(iii)本ステップの実施があったことが証明される場合、*McKesson* 事件の被告は、侵害を誘引したとして責任が課せられる可能性があるとして述べました。同様に、多数派は、(i) *Akamai* 事件の被告が、特許権所有者の特許について知っていたこと、(ii)同被告が、請求されたメソッドの1つのステップを除き全ステップを実施したこと、(iii)同被告が、請求されたメソッドのそのステップを実施するように他者に誘引したこと、および(iv)他者がそのステップを実際に実施したことを示すことが可能な場合、同被告は、侵害を誘引したとして責任が課せられる可能性があるとして述べました。

Akamai 事件の多数派は、特許制定法が、(a)「侵害」と、(b)§271(a)に基づく直接侵害の責任とを区別していると解釈しました。§271(a)は、「権限なしで、特許化された発明を米国内で製造、使用、販売提示、もしくは販売し、もしくは特許化された発明を米国に輸入する人物は…特許を侵害する」と指摘しています。§271(a)において(通常「直接」侵害と称される)侵害が定義されているという従来の理解とは異なり、多数派は、本制定法において侵害が明確に定義されていないとしました。多数派は、§271(a)では侵害となる行為を指摘しているだけとみなしました。

従来、§271(a)と同時に制定された§271(b)および§271(c)では、「間接」侵害が限定的に定義されているとみなされていました。§271(c)は、特定定義された行為のカテゴリ

¹ 下記のように、通常、製品もしくは装置クレームについて、§271(a)に基づく、複数の関係者で実施された行動による直接侵害についての問題点は提起されない。

2012年9月14日

一が寄与侵害の責任を引き起こすことに関するものです。また、§271(b)は、「侵害」を積極的に誘引することが侵害の責任を引き起こすと指摘しています。*Aro Mfg., Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 事件²において、通常頻繁に引用される米国最高裁判所の供述に基づく従来の見解では、直接侵害がない場合、間接侵害はありえません。多数派の意見が制定した新規誘引基準は、直接侵害の要件に名目上遵守しています。しかし、多数派の意見では、*Aro* 事件において、間接侵害の責任が、直接侵害の責任の存在に依拠していないとしました。³

多数派は、立法経緯を引用することにより、制定法の解釈を裏付け、(i) 主犯者により誘引された潔白な第三者が実施した犯罪行為を、主犯者の責任とする刑法の規定；および (ii) 有害である行為を実施するように、潔白な第三者を利用する当事者に責任を課せる不法行為法の原則と比較して、類似点を指摘しました。

4名の反対裁判官は、「単一の事業体」の規則を支持しました。リン裁判官の反対意見を参照のこと。⁴ ニューマン裁判官は、別途の反対

意見を出しました。その反対意見において、多数派が設定した新規誘引規則および少数派が支持した単一の事業体の規則を拒絶し、その代わりに直接侵害は、「請求された全ステップが、単一の事業体により、もしくはグループ作業もしくは共同作業により、実施された場合」を網羅するという規則であるべきとの旨を述べました。5名の反対裁判官の主張では、多数派が制定法を過激に改正し、不適切な政策立案を行っているとして、同派を厳しく批判しました。ニューマン裁判官は、権利行使、賠償、および弁護に関する新しい問題を築き、また厳密な法解釈を利用しての侵害回避と、乱用と、および不正とを招くとして、新規誘引基準について批判しました。

反対意見は、以上の批判と多数派の理由付けとを厳しく批判しました。

III. 分析

このスペシャルレポートの目的は、多数派の主張と反対意見の主張を詳細に説明すること、もしくはそれらの主張の利点を評価することではありません。しかし、*Akamai* 事件の被告は、米国最高裁判所に対して *Akamai* 事件の検討を求めるかもしれません。また、同裁判所が検討することに同意する可能性が高いように思われます。様々な要因があるため、同裁判所による検討を招く結果となるように思われます。これらの要因には、分割侵害に関する法律の状態についての論争、その状態により多数の現代技術における影響、連邦巡回の全裁判官出席の上で裁判官の中で真っ二つに分かれた意見、*Prometheus* 事件における最高裁判所による、裁判官が政策立案を行うべきでないという(リン裁判官が指摘した)最近の訓戒が含まれています。⁵

² 365 U.S. 336, 341 (1961).

³ 多数派によると、連邦巡回は、*Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.* 事件、720 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983)における過去の判決において、「同一結果」とした。

⁴ 反対意見によると、*BMC* 事件および *Muniauction* 事件に従っており、*Golden Hour Data Sys., Inc. v. emsCharts, Inc.* 事件、614 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2010)と呼ばれる連邦巡回の一判決は、「単一の事業体」の規則を不適切に適用したとして覆されるべきである。*Golden Hour* 事件において、2名の被告が、「戦略的提携」を構成し、特許化されたメソッドを実施するために複数のプログラムが同時に実施されることを可能とし、2つのプログラムをユニットとして販売するように共同作業を行ったにもかかわらず、同被告には責任がないとされた。

⁵ *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus* 事件、132 S. Ct. 1289, 1305 (2012)。

2012年9月14日

しかし、最高裁判所が検討すると決定しない限り、もしくは米国議会が制定法を改正すると決定しない限り、*Akamai* 事件の先例が今後適用されることとなります。*Akamai* 事件の判決は、今後かなり幅広い影響を及ぼすように思われます。例えば、この判決により、商品および役務を提供するために、ネットワーク化されたシステムと、異なる事業体の共同作業とに依拠する現代産業に直接の影響があります。

Akamai 事件の判決は、(i) コンピュータ、ソフトウェア等の電子技術、(ii) 遠距離通信、(iii) 電子商取引、(iv) 書類保存と配信、ソーシャルネットワークを可能にするインターネット技術を含み、多数の技術に影響を及ぼす可能性があります。⁶ また、*Akamai* 事件の適用性は、これらの分野に限定されていません。例えば、本事件は、異なる事業体がデータ収集、診断、および/もしくは治療ステップを実施する生体医学の技術にも影響を及ぼす可能性があります。実際に、今後多数の製造および組立て過程に影響を及ぼす可能性があります。例えば、異なる事業体が、異なる組立てステップを実施する場合があります。

しかし、*Akamai* 事件の影響が及ぶ範囲は、下記の要因により限定される可能性があります：

最初に、*Akamai* 事件の原則は、メソッドクレームに限定される可能性があります。*Akamai* 事件の多数派が指摘したように、通常、§271(a)に基づく分割直接侵害の問題は、メソッド特許のみに関して提起されます。製品もしくは装置に関するクレームの場合には、最

終部品を取り付けて、請求された発明を完成させる事業体は、直接侵害者であるため、直接侵害が必ず存在します。これは、電子通信もしくはその他のネットワークを通じて接続および分散型コンポーネントを有するシステムに関するクレームに適用されません。しかし、このようなクレームの場合においても、単一の関係者が、直接侵害を起こしている可能性があります。⁷

二番目に、誘引立証のため、各特許権所有者が証明する必要がある要素についての多数派意見の説明によると、新基準では、実際に各ステップを実施することにより、もしくは1つ以上のステップの実施を積極的に誘引することにより、全ての請求されたステップの実施に被告が積極的に関係していることを義務付けるかもしれません。従って、共同作業もしくはグループ作業なしで、複数の関係者が、請求されたメソッドの異なるステップをそれぞれ実施する場合、誘引とならない可能性があります。

三番目に、誘引について「侵害があるという認識」という要素は、認識がないもしくは

⁷ 特許化されたシステムにおいて、サービス提供者が所有および操作するいくつかの部分と最終使用者が所有および操作する異なる部分がある場合が存在する。多数派意見では指摘されなかったが、この場合において、連邦巡回は、§271(a)の意味においては特許化されたシステムの「使用」が、分割侵害という概念を必ずしも関連付けさせないとした。§271(a)の意味においては直接侵害についての「使用」は、最終使用者が、発明を全体として実施することのみを義務付け、すなわち、システムを全体として管理し、そのシステム全体から利益を得ることを指す。最終使用者は、請求された発明の全ての部分を使用しなければならない。しかし、最終使用者は、システムの各要素に対して物理的もしくは直接的管理を行う必要はない。*Centillion Data Sys., L.L.C. v. Qwest Communications Int'l, Inc.* 事件、631 F.3d 1279, 1283-84 (Fed. Cir. 2011)。

⁶ *Akamai* 事件の対象特許は、ウェブサイトの内容の効率的な配信のメソッドを網羅する。*McKesson* 事件の対象特許は、医療提供者と患者間の電子通信のメソッドを網羅する。

2012年9月14日

潔白な関係者には誘引の責任がないとするかもしれませんが。しかし、十分な認識の最低基準は、不明確です。例えば、*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB SA* 事件、131 S.Ct. 2060 (2011)において、最高裁判所が採用した故意の無知の基準についての2011年6月6日付けスペシャルレポートを参照のこと。⁸

残念ながら、侵害の誘引のみの責任についての新基準に関して、不明確な部分が多くあります。新基準の形態と限定が、今後の事件および/もしくは立法により明瞭化される(もしくは覆される)まで、近い将来においてもこの不明確な状態が継続するよう思われます。

IV. 提案

1. メソッドクレームの保護を希望する特許権所有者に対して、単一の人物により実施可能であるクレームを作成し、適切な場合に対応システム(装置)クレームを含めることをお勧めします。

2. 出願人(また既に特許化された場合、再発行出願により特許権所有者)に対して、異なる関係者による異なるステップの実施が可能であるように思われる追加メソッドクレームを含めることを検討するようお勧めします。このようなクレームは、新基準に基づき権利行使が可能であり、有効性の観点から更に強化されたクレームである可能性があります。例えば、「個人に合わせた医療」というメソッドにおいて、診断研究室および医師という異なる事業体を実施する診断および医療ステップがある場合が存在します。それぞれのステップは、製薬製造者、診断試薬製造者もし

くは設備製造者等により誘引されるかもしれません。

3. 特許権所有者は、直接侵害の責任について「単一の事業体」の規則に遵守していない複数の関係者による分割侵害の状況について考慮するように、権利行使の戦略を再検討すべきです。

4. 周知メソッド特許についての対策として(特に *Golden Hour* 事件において説明したように)、*「単一の事業体」*の規則の適用に依拠した非侵害見解の再検討をお勧めします。誘引侵害の責任に課されないため、侵害についての認識がないことを立証する弁護士の見解書は、最も良い方法であるかもしれません。

* * * * *

Oloff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。

⁸ 「米国法§271(b)に基づく誘引では、誘引された行為が特許侵害になるという認識が必要であり、そのような認識を立証するために「故意の無知」の基準を採用するとした米国最高裁判所の判決」。