

## 米国における共同侵害とその対応策

萩原 弘之\*  
スティーブン・バックマン\*\*  
ジーン・リー\*\*\*  
コナー・マクダナー\*\*\*\*

**抄録** 近年、エレクトロニクス、金融サービス、医療及びバイオテクノロジー等あらゆる分野において、複数当事者を伴い多数の拠点にまたがるプロセスやシステムが発展している。しかし、その発展と共に米国法に基づく特許侵害に関する問題も複雑化している。これに関し近年出された判決の中で、特に複数当事者による方法クレームやシステム・装置クレームの「共同侵害」の成立要件や基準が確立されてきている。本稿ではこれらの米国法上の原則について最新の動向と現状を分析し、今後の対策にも言及する。なお、本稿は2012年の知財管理誌（Vol.62 No.3）に掲載した“米国における共同侵害とその対応策”の論説に、上述の判決等を反映させて更新したものである。このため、前回の論説との重複部分が多く含まれることをご理解頂きたい。

### 目次

1. はじめに
2. 方法クレームの共同侵害
  - 2.1 方法クレームの共同侵害の立証に関する動向
  - 2.2 方法クレームの共同侵害の申立てに関する動向
3. システムクレームの共同侵害
4. おわりに
  - 4.1 要件概要
  - 4.2 現在及び今後の共同侵害分析に備える
  - 4.3 特許出願人及び特許権者の留意点
  - 4.4 潜在的被告の留意点

### 1. はじめに

分散コンピューティングとコミュニケーション・ネットワークの発展とともに、プロセスやシステムにおいて地理的及び法的に異なる当事者や機器の散在がより一般的になりつつある。通常それらのネットワーク上ではインターネッ

トを介し電子商取引、金融取引や物品・サービスの取引が行われている。

また、ノートパソコン、スマートフォンやタブレット及びその他の携帯機器の普及により、さらに発展するコンピューティングが「クラウド」のようなモデルに移行するにつれ、それら多数のオンライン取引には複数の関係者や遠方のコンピュータ、サーバー、ソフトウェア及びデータベースが関与するようになってきている。

\* ロープス&グレー外国法事務弁護士事務所、ニューヨーク州弁護士、米国特許弁護士、パートナー Hiroyuki HAGIWARA

\*\* ロープス&グレー法律事務所、ニューヨーク州・ワシントンDC弁護士、米国特許弁護士、パートナー J. Steven BAUGHMAN

\*\*\* ロープス&グレー法律事務所、ニューヨーク州弁護士、米国特許弁護士、パートナー Gene W. LEE

\*\*\*\* ロープス&グレー法律事務所、ニューヨーク州弁護士、アソシエイト Conor Brew MCDONOUGH

更に、医療及びバイオテクノロジーの分野においても、複数の拠点において複数の関係者が関わる方法やシステムが増加しており、この変化を背景に米国特許法はますます複雑化する状況への対応が求められている。

この議論の中心には、特許の方法クレームの直接侵害が成立するには、通常、単一当事者もしくは事業体がクレームの全てのステップを実行しなければならないという従来の米国特許法の原則がある。2007年以降、米国連邦裁判所は米国特許法第271条(a)項に基づき、問題となっている行為が複数の当事者もしくは事業体により行われた場合の「共同侵害」に関する判例法を定めており、複数当事者による方法クレームの直接侵害に関する判断を下す際の「指示又は管理」の基準はこれらの判決により規定されている。

CAFCは直接侵害の法理に基づく共同侵害に加え、代替法理である間接侵害に基づく共同侵害に関しても審議しており、特許請求されている方法クレームの全てのステップを実施しない当事者であっても、米国特許法第271条(b)項の他者による誘引侵害、もしくは第271条(c)項の寄与侵害の規定により、間接侵害に問われる可能性がある<sup>1)</sup>と判示している。しかし、最高裁判所は最近のLimelight Networks, Inc., v. Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 2111, 2117 (2014) (以下、「Limelight判決」)において、単一事業体による第271条(a)項に基づく直接侵害を立証できない場合、特許権者は第271条(b)項に基づき間接侵害を問うことはできないとした<sup>2)</sup>。被告の意図を立証する必要がない直接侵害の申立てに比べ、原告が間接侵害を申し立てる場合には当該被告の意図を立証することが求められるため<sup>3)</sup>、一般的に間接侵害の主張及び立証は複雑である。

共同直接侵害の問題は方法クレームのみならず、システムクレームに関しても生じる。シス

テムクレームにおいては、被疑侵害者が特許請求されたクレーム構成要件の全てを「製造」もしくは「使用」しているとの主張が関係していることが多い<sup>4)</sup>。CAFCの判例からも明らかなように、システムクレームの共同侵害と方法クレームの共同侵害には異なる法的基準が適用され、システムクレームの共同侵害は被疑侵害者によるシステム全体の「管理」及び「使用」の有無により判断される<sup>5)</sup>。

## 2. 方法クレームの共同侵害

### 2.1 方法クレームの共同侵害の立証に関する動向

#### (1) Akamai判決以前の判決

現在の「共同侵害」立証要件は、後述するLimelight判決の前後でも本質的には変わることなく一連のCAFC判例により規定されている<sup>6)</sup>。2007年、これら一連の判決における最初の判例となったのは「単一クレームに対する複数当事者による共同侵害を判断する際の適切な基準」に言及したBMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P. (以下「BMC判決」)である<sup>7)</sup>。BMC社は暗証番号(“PIN”)を利用しないデビット決済処理方法を特許請求していた。問題となった取引には消費者からの支払依頼をデビットネットワークへ伝える仲介業者(支払受取代理業者)が関与しており、依頼を受けたデビットネットワークがその依頼を消費者指定の金融機関に伝え、当該金融機関において依頼の処理が行われた後、受取人代理業者へ報告が行くという流れになっている。特許クレームにはデビットネットワークが実行する伝達ステップ及び金融機関が実行する依頼処理の両ステップが記載されており、被疑侵害者であるPaymentech社は受取人代理業者として当該プロセスを開始しているという主張がなされたものの、同社はクレームに記載の全てのステップを実行してい

なかった。

BMC社は、Paymentech社が消費者依頼をデビットネットワークに提供することにより、当該ネットワーク及び金融機関に対し黙示的に実行ステップに関する指示を与えていたと主張した。

地方裁判所はこれを認めず非侵害との略式判決を下した。

CAFCも地方裁判所の判決を維持し、BMC社は略式判決を回避するに十分なPaymentech社による「指示又は管理」があった、という証拠を提示していないと判断した。デビットネットワークに対する黙示的指示のみでは不十分であり、金融機関に「指示又は管理」を与えていた証拠は「さらに乏しく」、「Paymentech社と金融機関間における契約関係を証明する証拠すらなかった」<sup>8)</sup>とした。同裁判所は結論に至る際、当事者は「単にその他の事業体に特許プロセスの一部を委託することにより（中略）侵害を免れることはできない」と警告した。「このような場合、首謀者が責任を免れることは実に不公平であり」、当該状況においては「主導権を有する当事者が直接侵害の責任を負う」<sup>9)</sup>ことになる」と述べた。しかしそれと同時に、同裁判所は「指示又は管理」基準により「侵害の回避を目的に当事者間で独立当事者間契約を締結することが認められる場合もあるかもしれない」<sup>10)</sup>とも述べた。

一年後、CAFCはMuniauction, Inc. v. Thomson Corp.（以下、「Muniauction判決」）<sup>11)</sup>において再度「指示又は管理」基準を維持した。同訴訟における対象特許は「少なくとも一件の入札に関するデータ入力」を行う入札者及び競売人の二者による個別の行動を要する「金融商品の原発行者オークション」のための電子的方法に関する特許であった<sup>12)</sup>。競売業者である被告Thomson社は入札を行わなかったものの、当該システムのアクセスを管理し、入札者に対しシステムの適切な使用方法を指示していた。そ

の結果、トライアルにおいて同被告の故意侵害が認められた。

しかし、CAFCは控訴審において侵害の判決を覆した。Muniauction社はThomson社が利用者に対し「指示」を与えていたこと、及び当該オンライン・システムへのアクセスを「管理」していた事実は、BMC判決に基づく「指示又は管理」基準を満たすに十分であると主張したものの、CAFCはこれを否定した<sup>13)</sup>。同裁判所はThomson社による行為は入札者を「指示又は管理」したと判断される程度には及ばず、「Thomson社が自社のシステムを管理し、入札者に対しその使用方法に関する指示を与えたという事実は直接侵害の責任を負わせるのに十分でない」<sup>14)</sup>と結論づけた。同裁判所は「直接侵害の被疑者が、従来の法に基づき第三者による行為に代位責任を負うと判断される状況にある場合、『指示又は管理』基準が満たされたとみなす」と<sup>15)</sup>述べた。

## (2) Akamai判決

### 1) 共同侵害の立証基準の厳格化

本争点に関するCAFCにおける第3のケースは、Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.（以下、「Akamai I判決」）<sup>16)</sup>である。同裁判所はAkamai I判決において、BMC判決及びMuniauction判決の「指示又は管理」基準にさらに言及し、共同侵害が成立するのは当事者が代理関係にあった場合、もしくは一方当事者が他方当事者に対し特許請求されているステップを実行する義務を負う関係が存在した場合のみであるとした。

Akamai社は、画像などの埋め込みオブジェクトをコンテンツ・プロバイダ・サーバーからの直接配信ではなく、多数のコンテンツ・デリバリネットワーク（CDN）サーバーからの配信により、ウェブコンテンツの配信スピードを改善するための方法に係る特許を主張してい

た。被疑侵害者Limelight社はAkamai社同様、CDNサービスをコンテンツ・プロバイダへ提供しており、争点となっていた方法クレームは埋め込みオブジェクトの複製 (replicating)、タギング (tagging) 及びサービング (serving)、並びに元となるページのサービングに関するものだった。Limelight社は埋め込みオブジェクトのタギング及びウェブページのサービング以外の全てのステップを実行しており、前述の2つのステップに関してはLimelight社が指示を与えていたものの、標準的な契約に基づき顧客の責任となっていた<sup>17)</sup>。トライアルにおいてAkamai社は侵害との陪審判決を勝ち取ったものの、地方裁判所はその判決を覆しLimelight社の非侵害の法律上当然の判決を求める申立てを認めた。

控訴審において、Akamai社は初めにLimelight社による埋め込みオブジェクトのタギングに関する詳細な指示内容（及びそれに関する技術的補助）は判例上の「指示」にあたるとし、従って、BMC判決に基づき共同侵害と判断されるべきであると主張した<sup>18)</sup>。それに対し、CAFCは「指示又は管理」基準を満たすには代理関係を伴わない「指示」では不十分であるという意見を述べた<sup>19)</sup>。代理関係がある場合は、それ自体により「指示又は管理」が存在すると述べた。詳細な「指示」の存在は被疑侵害者が代理人に協力を求めたことを示す証拠となり得るが、それのみでは十分ではないとし、「代理関係が存在し、従って侵害があったと判断するには、代理人が主要侵害被疑者の代理を務めており且つ代理人が主要侵害被疑者の管理下にあることに両当事者が同意している必要がある」<sup>20)</sup>と述べた。

さらに、Akamai社はコンテンツ・プロバイダ (Limelight社の顧客) は契約上、埋め込みオブジェクトをタギングする義務を課されており、従って、コンテンツ・プロバイダによるタ

ギング作業はLimelight社に帰属すると主張した<sup>21)</sup>。CAFCは、契約上の義務の存在を共同侵害の裏づけとして使用することができることに関しては基本的に同意を示したものの、そのような義務は当該事件において存在しなかったと反論した。同裁判所は、コンテンツ・プロバイダは真にコンテンツをタグする義務を課されていたのではなく、Limelight社のCDNサービスの恩恵を享受したい場合に限り、そのステップを実行していたに過ぎないと説明した<sup>22)</sup>。

CAFCはAkamai判決において「方法ステップを実行する当事者間に代理関係がある、もしくは一方当事者が他方当事者に対し契約上当該ステップを実行する義務を有する場合にのみ共同侵害を認めることができる」<sup>23)</sup>と述べ、方法クレームの共同侵害立証における厳格な条件を設定した。

## 2) 関連判決

4ヶ月後の2011年4月にも、CAFCはMcKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp.<sup>24)</sup>において、その厳格な基準を維持した。原告McKesson社は「通信開始」のための第一ステップを含む医療従事者・患者間における自動通信方法を主張していた。しかし、特許に記載された方法クレームにおける全てのステップを実行している単一の当事者はおらず、特に被告のライセンサー (医療従事者) は直接的に「開始」ステップを実行していなかったという点においては当事者の意見が一致した。McKesson社は、医師・患者間の特殊性質の関係の存在は患者による「開始」行為が医療従事者に帰属すると判断するに十分であり、以前のCAFCによる「指示又は管理」に関する判決は「共同行為に関する法の原則を」不正に「違反」と主張した<sup>25)</sup>。

Akamai I 判決及びMuniauction判決に続きCAFCは、利用者は当該方法におけるステップの実行を契約上義務づけられておらず、「コミ

コミュニケーション・通信を開始するか否かの選択権は彼らにあり（中略）彼らはそうすることを義務づけられてはいない<sup>26)</sup>とし、McKesson社の主張を却下した。同裁判所は、利用者が自身のために自身の管理下で当該行為をしており、医師・患者関係は当事者等が代理関係にあると判断する程度には及ばないと結論づけた<sup>27)</sup>。さらに、McKesson事件における合議体（以下、「パネル」）はCAFC判決に従わない方向に「誘引」するには「説得力に欠けて」おり、またその行為は「同裁判所の権限を超える」<sup>28)</sup>と述べた。

Bryson判事は同意意見を述べ、本事件における判決はBMC判決、Muniauction判決及びAkamai I判決によるやむを得ない結論であるものの、これらの判決が正しかったのか否かに関しては「適切な事件において大法廷での審理を要する可能性がある」<sup>29)</sup>と述べた。Newman判事は反対意見を述べ、「新たに作られた『単一事業体ルール』は法律及び政策に反して」とし、本判決はCentillion判決（次章参照）におけるシステムクレームに関するCAFCの共同侵害の扱いとの間に「不明瞭な不一致」を生じさせると訴えた<sup>30)</sup>。以下に述べるように、CAFCはその後Akamai I判決に加えMcKesson判決の大法廷での再審理を認めた<sup>31)</sup>。

### (3) Akamai判決の再審

CAFCは大法廷でのAkamai I判決の再審（以下、「Akamai II判決」）<sup>32)</sup>において当事者に対し、「個別の事業者が方法クレームにおける個別のステップを実行している場合、どのような場合にクレームに対する直接侵害が認められるのか、そして各当事者が負う責任範囲はどこまでか」<sup>33)</sup>との問題点に関する弁論を要請した。そのため、CAFCがAkamai II判決において複数当事者が関わっている直接侵害の判断基準を審理するかのように見受けられたものの、かかる問題点に触れることなくAkamai I判決を覆し

た<sup>34)</sup>。代わりにCAFCはBMC判決に類似したMuniauction判決に言及することなくBMC判決を完全に覆し、「直接侵害の責任を問うための全ての行為を単一の被告企業が行っていない」場合においても当事者に対して誘引侵害の責任を問うことができるとした<sup>35)</sup>。その判決においてCAFCは、第271条(a)項に規定される直接侵害は単一事業者によるクレームの実施が立証要件だったとしても「第271条(b)項には同項に規定される『侵害』という用語が『単一事業体による侵害』に限定されることを示唆する文言はない」<sup>36)</sup>として、第271条(a)項及び(b)項を個別に解釈しているように見受けられる。

### (4) Limelight判決

最高裁はLimelight判決において「Akamai II判決で米国特許法271条(a)項に規定される直接侵害を行った者がいない場合でも、被告に対し同271条(b)項に基づく誘引侵害の責任を問うことができる」としたCAFCの判断に誤りがあったか」について審理するための裁量上訴を認めた<sup>37)</sup>。

最高裁は、Limelight判決においてCAFCのAkamai II判決を棄却し、Akamai II判決の当事者及びCAFCは「侵害誘引の責任を問うには直接侵害の存在が前提条件であるとする意見を論議」<sup>38)</sup>しなかったと言及した。その際、最高裁がMuniauction判決に照らし、単一の当事者がクレームされた方法の全てのステップを実施（又は他者が実施するよう管理・指示）した場合のみ方法クレームが侵害されたとする、としたことは大変興味深い<sup>39)</sup>。なぜなら、Muniauction判決自体が「直接侵害の責任を問うには、単一事業者が方法クレームの全てのステップを実施した場合に限る」<sup>40)</sup>と判示したBMC判決に依拠した判決であるからである。しかしながら最高裁は、CAFCがBMC判決を覆したことにより生じたMuniauction判決との明らかな矛盾点に

言及することなく、「自らは判断を下すことなくCAFCによるMuniauction判決が正しいとみなした」にすぎない<sup>41)</sup>。

また最高裁は、Akamai II判決が維持された場合、判決を下す際に不確定要素が生じ得るとした。例えば、被告が方法クレームのうち1つの重要なステップを有償で他の当事者に実施させ、誰も残りのステップを実施しなかった場合でも、被告に対し間接侵害の責任が問われる場合がある。すなわちAkamai II判決に照らし合わせると、被告が実際に直接侵害を誘引していない場合でも、間接侵害の責任を問われることがある<sup>42)</sup>。さらに、最高裁はAkamai II判決が維持された場合、「裁判所は侵害に関し2つの平行した法典（1つは直接侵害における責任に関するもの、もう1つは誘引責任に関するもの）を規定することが求められる<sup>43)</sup>と指摘した。

最終的に、最高裁はLimelight判決においてCAFCによるAkamai II判決を覆し、特許法第271条(a)項の下、単一当事者による直接侵害が行われていない場合、特許法第271条(b)項に基づく間接侵害は認められないとの判決を下した<sup>44)</sup>。最高裁は、「被告が自らは『指示又は管理』しない他方当事者に方法特許の一部のステップを実施させる」ことで、被告による間接侵害の責任回避が可能になることは認識しているが、本判決はMuniauction判決におけるCAFCの特許法271条(a)項の解釈に照らし合わせたものであるとした<sup>45)</sup>。最高裁はCAFCに対し「再検討するのであれば特許法271条(a)項を再検討」することも可能であるとし裁量上訴を認めたものの、特許法同271条(a)項をどのように解釈すればよいのかには言及しなかった<sup>46)</sup>。

現在CAFCは差戻し審において特許法271条(a)項に関してMuniauction判決を再検討する意向はないようである。CAFCは大法廷での再審理を拒否し<sup>47)</sup>、3人の判事によるパネルを構成したからである<sup>48)</sup>。本稿が発行される時点で

は、パネルによる再審理判決は下されていない。なお、後述するように、Limelight判決後の地方裁判所による判決は、複数の当事者による直接侵害の判断に際して引き続き「指示又は管理」という基準を適用している。

### (5) Limelight判決以降の判決

①B-50.com, LLC v. InfoSync Services, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 142762 (N.D. Tex. Oct. 7 2014)

Limelight判決を受け、地方裁判所は共同侵害の判決を下すにあたって、BMC判決及びMuniauction判決において明示された「指示又は管理」基準を適用している。

例えば、本判決において地方裁判所は「CAFCが『指示又は管理』基準を適用していることに疑いの余地はない<sup>49)</sup>と強調した。争点となっているクレームは、飲食店の「販売時点情報」を複数の遠隔装置と中央制御装置間で転送し、それを基にレポートを発行するためのコンピュータ化された方法に関するものである<sup>50)</sup>。原告のB-50.com社は、被告InfoSync社が顧客に被疑侵害商品を提供し、その詳細な使用方法を提供することによって直接侵害及び間接侵害を誘引したと強く主張した<sup>51)</sup>。InfoSync社は、同社が顧客に対し侵害を誘引するよう指示又は管理したとする証拠をB-50.com社が提示していないため、単一被告人に帰属する直接侵害は立証されておらず、同社に対し間接侵害の責任を問うことはできないとして部分的略式判決を申し立てた<sup>52)</sup>。地方裁判所はMuniauction判決<sup>53)</sup>での事実になぞらえて、InfoSync社がシステムへのアクセスを管理し「顧客に詳細な使用方法」を提供したことが顧客による方法クレームの実施を「指示又は管理」したに等しいとは言えないとし、InfoSync社による部分的略式判決の申立てを認めた<sup>54)</sup>。

②Ultratec, Inc. v. Sorenson Comms., Inc., 2014

U.S. Dist. LEXIS 139776 (W.D. Wis. Oct. 1, 2014)

Limelight事件後、地方裁判所は共同直接侵害の判断における「指示又は管理」とは何を意味するかを引き続き審理している。

例えば、本裁判は、エンドユーザが方法クレームの最初のステップである字幕付きの電話通信を開始することにより被告企業による残りのステップの実施を管理することになるか否かという疑問を提示した。原告は、電話をかけることによりエンドユーザが被告に対して方法クレームの残りのステップを実施させる結果となり、ユーザが被告を「指示又は管理」したとし、エンドユーザが全てのステップを実施したことになると訴えた<sup>55)</sup>。地方裁判所は、「指示又は管理」が意味するのは、対象工程におけるサーバー及び／又はコールセンターの運営又は管理、対象工程を利用し字幕をつける方法の指示又は管理、同工程の実施において経済的利害関係が生じている場合も「指示又は管理」することを包含するものであるが、原告による考察がいかなるエンドユーザをも網羅したものであるとの証拠は見当たらないとして、原告の誘引侵害の主張の訴えを棄却した。地方裁判所は、「対象侵害行為において第三者による関与を促す、(中略)指示する、(中略)手助けする、(中略)あるいは手配することで第三者による『情報入手を可能にすること』は侵害を立証するに足りるだけの指示又は管理を実施したとするには不十分である」と結論づけた<sup>56)</sup>。さらに、地方裁判所はエンドユーザが字幕をつける工程がどのように実施されるのかを知っていたという証拠は存在しないと指摘した<sup>57)</sup>。

## 2. 2 方法クレームの共同侵害の申立てに関する動向

### (1) 申立ての完全性と修正のタイミング

①Grecia v. Vudu, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS

121389 (N.D. Cal. Aug. 29, 2014)

Limelight判決以降の判決は、共同直接侵害を申し立てる際、被疑侵害者等が代理又は契約関係にあったことを主張するだけでは不十分であることを明らかにしている。

例えば、本裁判では、原告は被告VUDU社及びDECE社が「契約又は代理関係にあり、」特許請求しているクレームを「直接侵害していた、又はしている」と主張した<sup>58)</sup>。しかし、訴状において原告は被疑侵害行為全体をVUDU社もしくはDECE社が「指示又は管理」していたとは主張していなかったため、裁判所は主張のなされた直接侵害を単一の被告に結びつけるには提示された事実が不十分であるとして、原告の申立てを棄却した<sup>59)</sup>。注目すべきは、原告が請求棄却の申立ての口頭弁論においてVUDU社が「首謀者」であると主張する意図を述べていたにも関わらず、原告の訴えが退けられたことである<sup>60)</sup>。「請求棄却の申立て」の判断は「訴状の範囲内に限定される」という裁判所の忠告からも十分な共同侵害の申立てを行うことの重要性が見て取れる<sup>61)</sup>。

②Nalco Co. v. Turner Designs, Inc., 2104 U.S. Dist. LEXIS 110979 (N.D. Cal. Aug. 11, 2014)

さらに、被疑共同侵害者の中の「首謀者」を特定できるか否かはディスカバリ段階で取得できる情報に依拠する場合があるが、ディスカバリ後速やかに侵害申立書を修正しない場合、共同直接侵害を主張できなくなる可能性がある。

例えば、本裁判(以下、「Nalco判決」)において原告Nalco社は当初(Limelight判決の前)間接侵害を主張しており、その主張に直接侵害は含まれていなかった<sup>62)</sup>。ディスカバリ後、Nalco社は侵害申立書にTurner社の顧客による直接侵害の主張を追加しようと修正を求めた<sup>63)</sup>。また、Nalco社はLimelight判決によりその追加が認められているとして、Turner社のみによる直接侵害の主張の追加修正も求めたものの<sup>64)</sup>、

裁判所はディスカバリを経て初めて特定が可能になったとして、Turner社の顧客を直接侵害者として特定する修正のみを認めた<sup>65)</sup>。同裁判所は、Limelight判決は直接侵害に関する法律に影響を与えるものではないとし、Nalco社は当初からTurner社のみによる直接侵害の主張が可能であり、そう主張すべきであったと結論づけた<sup>66)</sup>。Nalco社の申立てを棄却することにより同社が不利益を被る可能性もあったものの、Nalco社はTurner社による直接侵害の主張を時宜を得た方法で行うことを怠ったとして裁判所は特許に関するローカル・ルールに基づきかかる不利益を考慮することを控えた<sup>67)</sup>。

間接侵害を主張するための前提条件として単一事業体による直接侵害の立証があるため、共同直接侵害の申立てを放棄する場合にはそれに依拠する間接侵害の申立てもできなくなる可能性がある。Nalco判決が示すように、当事者が時宜を得た直接侵害の主張を怠った場合、裁判所は必ずしも当該当事者に対する不利益の可能性を考慮するとは限らない<sup>68)</sup>。

## (2) 選択的訴答弁と申立ての撤回

Limelight判決に関わらず、当事者は「選択的訴答弁(“pleading in the alternative”)」を選択することが可能である。選択的訴答弁とは、例えば当事者が単一の被告による直接侵害、及び代替として「指示又は管理」の基準に基づき単一の被告に帰属する複数事業体の行為による直接侵害の二通りの申立てを主張することを指す。かかる「代替」の申立てが一部専門家による証言に依拠する場合、専門家証言が十分でないと非侵害の略式判決が認められてしまう場合があるため、各申立てに関して専門家が詳細な証言を提供するよう徹底すべきである。また、共同直接侵害申立ての自主的な撤回が及ぼす影響も慎重に検討すべきである。

これらに関しては以下のような判決例がある。

①Emblaze Ltd. v . Apple, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 84414 (N.D. Cal. June 18, 2014)

この裁判(以下、「Emblaze判決」)における争点は、原告Emblaze社が複数の事業体による直接侵害のみを主張していたのか、それに加え単一の事業体に帰属する直接侵害論も共に主張していたのかどうかであった<sup>69)</sup>。被告による非侵害の略式判決の申立てに対し、Emblaze社は同社が提示した直接侵害論のいくつかは複数事業体による方法クレームのステップ実施に関するものであったことを認めたものの、同社の専門家は単一の事業体による直接侵害論に対する裏付けも提示していたと主張した<sup>70)</sup>。実際に引用された専門家証言は一段落にすぎなかったが、裁判所はその限られた情報量のみでも略式判決の申立てを却下するに十分であるとした<sup>71)</sup>。

Emblaze判決において、裁判所は略式判決を却下するに十分な単一事業体による直接侵害の主張がなされていたとしたものの、単一事業体による直接侵害及び複数事業体による直接侵害の両方について専門家が証言した場合、陪審は専門家証言内容が矛盾していると感じてしまう可能性があることを指摘した。Emblaze事件における専門家証言の一部はLimelight判決において却下された直接侵害論に関するものだったが、陪審が専門家証言に一貫性がないと考えるリスクが生じる可能性もある。専門家がLimelight判決に基づく単一事業体のみによる直接侵害に起因する間接侵害の分析並びにそれとは別に代替として「指示又は管理」基準に基づく複数事業体の「首謀者」による直接侵害の二通りの分析に言及した場合、そのようなりリスクが生じる可能性がある。

②Proctor & Gamble Co. v. Team Technologies, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 119059, \*3-5 (S.D. Ohio July 3, 2014)

Limelight判決の直後の時期においては、CAFCが方法クレームの共同直接侵害に関する



法律について再審理を行うか否かは定かでなく、裁判所は権利を放棄することなく方法クレームの共同直接侵害を自主的に撤回することを認めていた。

しかし、本判決において裁判所はLimelight判決により、CAFCが差戻し審において方法クレームの共同直接侵害に関する法律を再審理することが求められており、CAFCが「指示又は管理」基準を変更した場合、被告は共同及び間接侵害の両論理に基づく責任を問われる可能性がある指摘した<sup>72)</sup>。ただし前述の通り、CAFCが大法廷における審理を行わず原パネルに事件を差し戻したことから、Limelight事件の差戻し審において本論点に関して再審理する意向はないように思われる<sup>73)</sup>。そのため、現状では方法クレームの共同直接侵害に関する法律は変わっていない。今後の控訴審の状況にもよるが、近い将来にCAFCが本論点について再審理する機会があるかどうかは定かではない。そのため、共同直接侵害主張を自主的に撤回した場合、裁判所は再訴不能と判断する可能性もある。

### 3. システムクレームの共同侵害

Akamai I 判決、Akamai II判決及びLimelight判決のどの判決も複数当事者を伴うシステムクレーム侵害に関する基準に言及しなかったものの、CAFCはCentillion Data Systems, L.L.C. v. Qwest Communications International, Inc.<sup>74)</sup> (以下、「Centillion判決」)においてそれらの争点に言及した。

Centillion判決では方法クレームではなくシステムクレームが争点となっており、複数の当事者が同一「システム」の異なる部分に寄与している場合、侵害の有無を判断する際にどの当事者がそれを「使用」もしくは「製造」していると判断するのかという問いに対応するにあたり、以前のNTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.<sup>75)</sup> (以下、「NTP判決」)における「侵害の

地理的制限に関する分析」を参照した。

原告はCentillion判決においてサービスプロバイダにより保持される「バックエンド」システムと、エンドユーザにより保持される「フロントエンド」システムにより構成される請求システムに関する特許クレームを主張した<sup>76)</sup>。被告Qwest社の通信サービスの請求システムには、顧客が登録することにより自動月次計算書を受領する方法及びQwest社のコンピュータによる新規データ処理及び顧客への送信を伴う「オンデマンド」データ・アクセスの二通りの方法がある。情報はインターネットを介し顧客のホームコンピュータ（原告Centillion社はこれをフロントエンドと同一視）からQwest社へ送信され、Qwest社のコンピュータ（Centillion社はこれをバックエンドにあたと主張）において保存及び保持される。Centillion社は、Qwest社の顧客が自身のパーソナル・コンピュータにフロントエンド・プロセスモジュールをインストールしない限り、もしくはインストールするまでは、侵害主張をしている当該システムは完全なものとならないと認めた。

NTP判決におけるCAFCの判断は、実際には侵害主張のなされている行為が米国特許法における侵害の地理的範囲内の行為と判断されるか否かに関するものだったものの（侵害となるシステム「使用」が存在したか否かではなく、どこで行われたかに着目）<sup>77)</sup>、同裁判所はCentillion判決において侵害の有無の判断という観点から顧客による特許請求システムの「使用」の有無を判断するため、NTP判決に依拠した。同裁判所はCentillion判決において侵害の有無を判断するにあたり、NTP判決に基づき「システムを管理しており、当該システムの恩恵を享受した」場合、システムを「使用」したと判断するとした<sup>78)</sup>。同裁判所は、従って、「オンデマンド」リクエスト依頼時及び自動月次計算書依頼時において、当該システム全体をサー

ビスとして使用し、当該使用によりその恩恵を享受したため、Qwest社の顧客は当該システムを「使用」したと判断した。また、ユーザが「システムの各構成要素を物理的もしくは直接的に管理」していない場合においても侵害が成立し得ると結論づけた<sup>79)</sup>。さらに、顧客はユーザでもあることから、代位責任もしくは共同責任に関する分析を行う必要がないとした。

Centillion社は、さらにQwest社は当該システムを「使用」且つ「製造」したため直接侵害を行ったと主張したが、CAFCはこれを否定した。同裁判所は、主張のなされた「使用」に関しては「Qwest社はバックエンド・プロセスエレメントを製造しているかもしれないが、顧客のパーソナルコンピュータ・データ処理手段を提供することは一切ないため、Qwest社が特許請求されているシステム全体を『使用』することは決してない。顧客に対しソフトウェアを供給することと、システムを使用することは異なる」と述べた<sup>80)</sup>。さらに、システムの「製造」に関しては、「第271条(a)項に基づきシステムを『製造』したと判断するにはQwest社が全ての特許請求要素を備えている必要がある、Qwest社はそれを行っていない。当該システムは、Qwest社ではなく『パーソナルコンピュータ・データ処理手段』を提供しクライアント・ソフトウェアをインストールする顧客により完了されている」<sup>81)</sup>と述べ、Qwest社はシステムの一部のみを製造していると判断した。加えて同裁判所は、Akamai判決を引用し、Centillion社は顧客に対する代位責任は負っておらず、共同侵害の法理に基づく法的責任は生じないと判断した。

## 4. おわりに

### 4.1 要件概要

システム又は方法クレームの直接侵害が成立するには、原則として、被疑侵害製品又は行為

が単一当事者に帰属することが条件である。但し、単一の当事者が特許方法クレームの全ステップを実施するよう他当事者を「指示又は管理」していた場合、複数の当事者による実施につき、「共同侵害」が成り立つ。この「共同侵害」は、直接侵害の概念である。

また、当事者が他当事者による直接侵害を誘引した場合、間接侵害の責任を問われる可能性がある。しかし、間接侵害の責任を問うには前提条件として上記の直接侵害の存在が必要である。

### 4.2 現在及び今後の共同侵害分析に備える

Newman判事がMcKesson判決において述べたように、現在共同侵害問題を伴う方法及びシステムクレームの扱いにおける「矛盾」が見受けられる。Centillion判決では、「ユーザ」が当該システムにおける特許請求されている各要素を供給、又は物理的もしくは間接的に管理していない場合（さらに知らない場合）においてもシステムクレームの侵害が成立し得るものの、Limelight判決においては「指示又は管理」の基準に基づき、方法クレームは単一事業体が全てのステップを実行している、又は複数の当事者が実行する全てのステップが一事業体に帰する場合のみ、侵害が成立するとされている。

### 4.3 特許出願人及び特許権者の留意点

CAFCも繰り返し提言しているように、これら共同侵害事件において挙げられた懸念事項の多くは、より容易に単一の行為者が請求内容を実施できるよう特許クレームをドラフトすることで回避できる<sup>82)</sup>。また、被疑侵害者が直接侵害を犯した場合又は直接侵害を誘引した場合など異なる状況を想定し、出願人は方法クレームと装置クレームを両方請求するなど<sup>83)</sup>、複数形式でのクレーム出願を検討すべきであろう。

#### 4. 4 潜在的被告の留意点

防御の観点からすると、企業は自らの現行もしくは将来の契約(供給及びその他の契約など)が、将来提起され得る特許侵害の訴えにどのような影響を与えるかを考慮すべきである。例えば、将来被告となる可能性のある企業は、第三者との代理関係を発生させるリスクを軽減する契約の可能性を検討すべきである。その場合、契約上第三者に特定の行為を義務づけず、その契約行為の履行を第三者の裁量に委ねるといった戦略も1つの選択肢かもしれない。

また、現在訴訟に直面している被告企業にとっては、潜在的共同侵害問題を分析することが重要となる。例えば、従属クレームはより多くの要素や共同侵害の訴えを伴う可能性がある。最後に、原告の訴えが直接侵害か間接侵害かに関わらず、被告は原告による訴えが十分なものであるかを検討すべきであろう<sup>84)</sup>。

方法もしくはシステムの一部を担う複数の行為者にまたがる行為が増加しつつある経済において、共同侵害の問題はより一般的なものとなりつつある。しかし、Limelight判決により間接侵害を判断する際の基準が明確化され、共同直接侵害に関する法律が近い将来に変わる可能性が低いと思われる現在の状況下で、企業は自社が将来直面するであろう法的基準をある程度の確信を持って予測できるだろう。また、上記背景をふまえ、企業は現行の法体系に沿って慎重に計画を立てるべきであろう。

#### 注 記

- 1) 寄与侵害は、当事者が「特許を受けている機械の部品(中略)であって、その発明の重要部分を構成し、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造又は改造されたものであり」、その部品が「一般的な市販品」でないことを「知りながら(中略)販売を申し出た」場合に成立する。35 U.S.C. § 271 (c).

- 2) Limelight判決は間接侵害に限定したものであり、BMC判決及びMuniauction判決において適用された「指示又は管理」基準に関しては言及されなかった。しかし、下記に記載の通りLimelight判決はMuniauction判決で提示された基準が正しいという前提に一部依拠し下された。See Limelight, 134 S. Ct. at 2117.
- 3) See, e.g., DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006) (侵害の可能性を知っていたということだけでは誘引侵害を立証することはできないとし、侵害を誘引した原告の具体的な意図及び行為を証明することが必要であるとした。)
- 4) See Centillion Data Sys., L.L.C. v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc., 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011).
- 5) See id. (citing NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)).
- 6) See Limelight, 134 S. Ct. at 2120 (第271条(a)項に基づく複数当事者による直接侵害の基準に言及したのではないと指摘。)
- 7) 498 F.3d 1373, 1378 (Fed. Cir. 2007).
- 8) Id. at 1382.
- 9) Id. at 1381.
- 10) Id.
- 11) 532 F.3d 1318.
- 12) Id. at 1321-22.
- 13) Id. at 1329-30.
- 14) Id. at 1330.
- 15) Id. at 1330.
- 16) 629 F.3d 1311 (2010).
- 17) Id. at 1316-17.
- 18) Id. at 1320-21.
- 19) Id. at 1319.
- 20) Id.
- 21) Id. at 1317 (「Limelight社による顧客のコンテンツの配信を可能にするため、かかる顧客のコンテンツ(中略)を特定する責任は顧客に帰属すべき」。)
- 22) Id. at 1321.
- 23) Id. at 1320.
- 24) McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp., 2011 U.S. App. LEXIS 7531 (Fed. Cir. Apr. 12, 2011).
- 25) Id. at \*10-12.

- 26) Id. at \*10-11.  
27) Id. at \*10-11.  
28) Id. at \*12.  
29) Id. at \*15.  
30) Id. at \*20, \*33.  
31) McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp., No. 2010-1291 (Fed. Cir. May 26, 2011) (大法廷での再審を認めた命令) ; Akamai Techs. Inc. v. Limelight Networks Inc., No. 2009-1372 (Fed. Cir. Apr. 20, 2011) (大法廷での再審を認めた命令).  
32) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (“Akamai II”).  
33) Akamai Techs. Inc. v. Limelight Networks Inc., No. 2009-1372 (Fed. Cir. Apr. 20, 2011) (大法廷での再審を認めた命令).  
34) Akamai II, 692 F.3d at 1306 (裁判所による判決理由は「直接侵害の原理に基づいておらず」, 第271条(a)項に基づく直接侵害に対する責任に関しては共同侵害に関する原則について再検討しないとした。).  
35) Akamai II, 692 F.3d at 1308.  
36) Id. at 1309.  
37) Limelight Networks, Inc., v. Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 2111, 2120 (2014).  
38) Id. at 2117 (quoting Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 341 (1961)).  
39) Id.  
40) Muniauction Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1329 (Fed. Cir. 2008).  
41) Limelight, 134 S. Ct. at 2117.  
42) Id.  
43) Id. at 2118.  
44) Id. at 2120.  
45) Id. ; accord Adrea LLC v. Barnes & Noble, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 92698, \*8-11 (S.D.N.Y. June 30, 2014) (被告ではなく個別の当事者が方法の1ステップを実施した場合、直接侵害を行った単一当事者はいないため間接侵害は成り立たないという意見において、Limelight判決を引用。).  
46) Id.  
47) See Akamai Techs. Inc. v. Limelight Networks Inc., No. 2009-1372 (Fed. Cir. July 24, 2014) (大法廷での審理を取り消し、3人の判事によるパネルに委任。) 原パネルはProst判事及びLinn判事に加え現在は裁判官を退任しているRader判事で構成されていたため、今回のパネルはProst判事及びLinn判事に加え3人目の新たな判事が加わる予定である。  
48) Id.  
49) B-50.com, LLC v. InfoSync Services, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 142762, \*19 (N.D. Tex. Oct. 7 2014) ; see also Eaton Veterinary Pharm., Inc. v. Diamondback Drugs, 2014 U.S. Dist. LEXIS 161311, \*4-5 (D. Ariz. Nov. 18, 2014) (Limelight判決後の判決。複数当事者による行為が合わさることにより、クレームされた方法の全てのステップが実施された場合、直接侵害が成り立つ場合もある。しかしその場合、直接侵害を構成する行為を「指示又は管理」する単一当事者がいることが必須要件となる。) ; Ultratec, Inc. v. Sorenson Comms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 139776, \*5 (W.D. Wis. Oct. 1, 2014) (Limelight判決後、「指示又は管理」基準を適用。).  
50) Id. at \*3.  
51) Id. at \*3.  
52) Id. at \*7-8.  
53) See Muniauction, 532 F.3d at 1330 (被告による入札保証システムへのアクセス制限と顧客への指示は「指示又は管理」基準を満たしていないと指摘。).  
54) See B50.com, 2014 U.S. Dist. LEXIS 142762, at \*24-25.  
55) See Ultratec, Inc. v. Sorenson Comms., Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 139776, \*5-6 (W.D. Wis. Oct. 1, 2014).  
56) Id. at \*12.  
57) Id.  
58) See Grecia v. Vudu, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 121389, \*9-10 (N.D. Cal. Aug. 29, 2014). 訴状において、被告等による共同侵害又は被告等各自による独立した侵害のどちらを訴えているのかに関しては訴状に明記されていなかったものの、裁判所は「契約又は代理人に基づき」という文言に基づき原告は共同侵害を申し立てしていると推測。Id.  
59) Id. at \*10-11.  
60) Id. at \*11-12.  
61) Id. at \*12.  
62) Nalco Co. v. Turner Designs, Inc., 2014 U.S. Dist.

- LEXIS 110979, \*2 (N.D. Cal. Aug. 11, 2014).
- 63) Id. at \*3-4.
- 64) Id.
- 65) Id. at \*5-7.
- 66) Id. at \*8-9.
- 67) Id. at \*9-10 (citing *O<sup>2</sup> Micro Int'l Ltd. v. Monolithic Power Sys.*, 467 F. 3d 1355, 1368 (Fed. Cir. 2006)).
- 68) See, e.g., *O<sup>2</sup> Micro Int'l Ltd. v. Monolithic Power Sys.*, 467 F. 3d 1355, 1366-68 (Fed. Cir. 2006) (特許に関するローカル・ルールに規定されている侵害主張の修正に関する「正当な理由」基準に依拠。当事者が申立てに関する注意義務を怠った場合、当該当事者の申立てを認めないことにより相手方当事者が「有利になってしまうことを考慮する必要はない」とした。).
- 69) See *Emblaze Ltd. v. Apple, Inc.*, 2014 U.S. Dist. LEXIS 84414, \*6-8 (N.D. Cal. June 18, 2014).
- 70) Id. at \* 7-8. Emblaze社は複数の事業体による行為を含むクレームを撤回しようとしたものの、裁判所は対象クレームは非侵害との被告に有利な略式判決を下した。
- 71) Id. at 8-10.
- 72) *Proctor & Gamble Co. v. Team Technologies, Inc.*, 2014 U.S. Dist. LEXIS 119059, \*4-5 (S.D. Ohio July 3, 2014).
- 73) See *Akamai Techs. Inc. v. Limelight Networks Inc.*, No. 2009-1372 (Fed. Cir. July 24, 2014) (大法廷での審理を取り消し、3人の判事によるパネルに委任。) 原パネルはProst判事及びLinn判事に加え現在は裁判官を退任しているRader判事で構成されていたため、今回のパネルはProst判事及びLinn判事に加え3人目の新たな判事が加わる予定である。Id.
- 74) 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).
- 75) 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) (RIM社のサーバーがカナダに位置していたにもかかわらず、米国において顧客がシステムを使用し、その使用により当該システムの恩恵を享受した時点で米国特許法に基づく侵害行為が発生したとした。).
- 76) 631 F.3d at 1281.
- 77) Id. at 1284 (「NTP判決は侵害行為の性質ではなく侵害行為が行われた場所に関するものだったが、特許法第271条(a)項に規定される『使用』の定義を解釈したものだ。').
- 78) Id. at 1284 (「侵害の有無を判断するにあたり、システムを『使用』したと判断するには当事者が発明を使用可能にしたことが求められる。すなわち、当事者がシステム全体を管理しており、当該システムの恩恵を享受したことが求められる。').
- 79) Id. at 1284.
- 80) Id. at 1286.
- 81) Id. at 1288.
- 82) See, e.g., *Akamai*, 639 F.3d at 1322 ; *BMC*, 498 F.3d at 1381.
- 83) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft*, 632 F.3d 1292, 1309 (Fed. Cir. 2011) (「BMC判決において指摘されたように、『特許権者は通常』『一事業体に焦点を合わせる』ことにより『単一当事者による侵害が主張可能になるようクレームを構成することが可能である』。(中略) まさにそれはUniloc社がクレーム19にて行ったことであり、そのクレームは『remote registration station』のみに焦点を合わせたものであり、かかるregistration stationの動作環境を定義したものであった。(中略) クレーム要素が作動する環境を完成させるためには他の当事者が必要不可欠であるということ自体は、必ずしも関係当事者による共同侵害を示すわけではない。').
- 84) See, e.g., *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544, 555 (2007) ; *Ashcroft v. Iqbal*, 556 U.S. 662, 684-86 (2009).

(原稿受領日 2015年1月30日)