

No. 141(2015/3)

Akamai 事件連邦最高裁判決

LIMELIGHT NETWORKS, INC., Petitioner v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., et al.

No. 12-786

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

134 S. Ct. 2111; 189 L. Ed. 2d 52; 2014 U.S. LEXIS 3817; 82 U.S.L.W. 4439; 110

U.S.P.Q.2D (BNA) 1681; 24 Fla. L. Weekly Fed. S 816

April 30, 2014, Argued

June 2, 2014, Decided

平嶋 竜太 (筑波大学)

1 事案の概要

- 1-1 C A F C判決までの経緯
- 1-2 C A F C判決
- 1-3 C A F C判決までの主要な争点
- 1-4 Mckesson事件
- 1-5 Akamai&Mckesson事件C A F C en banc判決

2 連邦最高裁判決

- 2-1 争点と結論
- 2-2 判旨

3 検討

- 3-1 Akamai&Mckesson事件C A F C en banc判決の影響と課題
- 3-2 連邦最高裁判決の検討
- 3-3 連邦最高裁判決の影響と評価
- 3-4 日本法への示唆

1 事案の概要

1-1 C A F C判決までの経緯

本件は、Akamai Technologies, Inc.ら（原審原告）が、米国特許6,108,703号（以下、703号特許とする）について、Limelight Networks, Inc.（原審被告）による特許権侵害を主張

して提訴した事案である。なお、米国特許6,108,703号の特許権者は、訴外MIT(マサチューセッツ工科大学)であり、原審原告Akamaiは当該特許の独占的ライセンシーであった。

703号特許の技術的内容とは、インターネット上でのWebサイトを構成している個々の埋め込みオブジェクトが、それぞれオブジェクト毎にコンテンツデリバリーネットワーク(CDN)上に保存されている場合に、コンテンツ提供者のコンピュータからWebサイトのドキュメントをデリバリーするコンテンツデリバリーサービス方法に関するものである。

AkamaiとLimelightはいずれもコンテンツデリバリーネットワーク(CDN)の市場でビジネスを行っており、競合関係にあったところ、被告側Limelightのサービスではコンテンツ提供者の埋め込みオブジェクトをコンテンツデリバリーネットワーク(CDN)上からデリバリーする形をとっていた。Limelightと顧客たるコンテンツ提供者との間の契約によると、コンテンツ提供者側が、Limelightのコンテンツデリバリーネットワーク(CDN)から、どの埋め込みオブジェクトを供給されるようにするのかを選択するという過程、さらに、それらの埋め込みオブジェクトについてはコンテンツ提供者がLimelightの説明にしたがってタグ付けする過程、については、コンテンツ提供者自らが行う必要があった。

原審であるマサチューセッツ連邦地裁は、703号特許について侵害とする陪審評決を覆す判断(法律問題としての判断、JMOL)¹を下したことから、これを不服としたAkamaiが、その他の特許権(U.S.Patent No.7,103,645,以下645号特許とする、U.S.Patent No.6,553,41,以下413号特許とする)についての連邦地裁によるクレーム解釈を争って控訴(appeal)し、他方、Limelightは逸失利益についての陪審判断に関して連邦地裁が判断(法律問題としての判断、JMOL)しなかったことについて交差控訴(cross appeal)を行った。

1-2 C A F C判決²

1-2-1 法廷意見

Akamai側からは、Limelightと顧客たるコンテンツ提供者の行為によって、703号特許についての共同侵害(joint infringement)が成立するとの主張がなされたが、この種の事案についてはBMC事件C A F C判決³及びMuniauction事件C A F C判決⁴において、「一当事者がプロセス全体についての「支配又は指示(control or direction)」を行って、全ステップについて当該コントロールを行っている当事者に帰するような態様をとっているのであれば侵害は存在しえない」とする考え方が示されたことを踏まえた上で、このような「支配又は指示(control or direction)」のテストの適用が方法クレームにおける共同侵害(joint infringement)の成否判断の基礎となるものではあるが、(顧客に対する)説明を提供することによって、当該説明を受けた当事者の行為をもって説明を行った側に帰責するに足りるとまでいえるのかという点を含めて、未だ答えは示されていないとした。

そして、Muniauction事件C A F C判決では、第三者によってなされる行為についての「支配又は指示(control or direction)」を充たすのに必要なレベルとは、従来から法が他人の行為について代位的に(vicariously)に責任が生じると評価しうる状況に対応するものであるという判断をしており、本質的なことは、単に「支配又は指示(control or direction)」の存在や

¹ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 614 F. Supp. 2d 90 (D. Mass. 2009)

² Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010)

³ BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378 (Fed. Cir. 2007)

⁴ 532 F.3d 1329(Fed. Cir. 2008)

説明の提供があるということではなくて、行為主体の間に、ある主体の行為を他の主体に対して帰責し得るという関係性が存在するか否かということにあるとして、被疑侵害主体と方法ステップの一部を行っている他の行為主体の間関係性が、主従関係(principalとagentの関係)にある場合には、方法ステップの一部の実施行為を被疑侵害主体に帰責しうることがBMC事件C A F C判決及びMuniauction事件C A F C判決から暗に示唆されているとした。

また、同様に、ある行為主体が方法ステップの一部を実施することにつき契約上被疑侵害主体との間に義務付けられているような場合にも共同侵害(joint infringement)が生じうることについても、BMC事件C A F C判決及びMuniauction事件C A F C判決から暗に示唆されるとした。

このような検討から、方法ステップを実施している行為主体の間で、いわゆるエージェンシー(agency)の関係が存在しているとき、あるいはある行為主体が他の行為主体との関係で方法ステップの一部を実施することが契約上義務付けられているとき、に限って共同侵害(joint infringement)が成立しうるとの判断基準を提示した。

そして、このような判断基準の下で本件事案を考えると、Limelightの顧客がLimelightのエージェントとして特許方法のステップを実施していることを示す証拠は何ら存在しないし、契約上義務付けられることもなく、むしろ、証拠によるとLimelightの顧客は自らの便益のため、自らのコントロールの下で主体的に行動していることが明らかとなっているとして、原審の判断(侵害非成立)を支持する判断を示した。

1-2-2 Newman判事の反対意見(要旨)

Newman判事は上記法廷意見に対し反対意見を提示した。

すなわち、両事件の判断の基礎にある、方法クレームの特許発明については単一行為主体が全構成要件を行なうことを要するという“single-entity rule”のようなルールはそもそも存在しないし、C A F Cの他のパネルや連邦最高裁も、クレームされた方法のステップについて異なる主体によって使用されているときにも侵害の責任は存する旨判断してきたといえるのであって、両事件の法廷意見の考え方は先例と抵触すること、をまず指摘する。また、両事件の法廷意見のように、協調、共同行為、容易化、許諾、勧誘といったものがあるとしても、関連する全ての主体について、主たる侵害主体と目されるべき者からの「支配あるいは指示」の下にない、あるいは契約上の義務付けを行っていない限り直接侵害は成立しないという考え方によると、interactiveな構造を採る特許発明については、特許権侵害が成立しえなくなり、インタラクティブなコンピュータによって管理された技術進歩の萌芽を特許法による保護から排除し、イノベーションを阻害することになりかねないということを挙げる。これらを根拠として法廷意見に反対する意見を提示した。

1-3 C A F C判決までの主要な争点

Akamai事件における(元々の)主要な争点は、以下のものであったといえる。

すなわち、複数行為主体が介在することによって、はじめてクレームで特定された構成要件をすべて充足するような実施態様が実現されるような場合に、いかなる基準をもって直接侵害成立性をどの行為主体に対して認めるのかという、joint infringementの成立の判断基準に係る問題である。

アメリカにおけるjoint infringementの成立については、BMC事件CAFC判決以降、比較的厳格な判断基準⁵が確立された。BMC事件CAFC判決で示された「支配または指示」という判断基準については、それ以前の判例上形成されてきた法理である、「代理」(agent)法理を拡張的に捉えようとする考え方⁶や、共同侵害者相互の間において「一定の牽連」(some connection)が存していることをもって直接侵害の成立を肯定するという考え方である「一定の牽連」(some connection)法理⁷に比べると、joint infringementの成立要件としてはより厳格なものとして一般的にはとらえられているといえる。

1-4 Mckesson事件

Akamai事件とほぼ同様の争点を巡る事案として、Mckesson事件がある。その概要は以下のようなものである。

McKesson Technologies Inc. (控訴人、原審原告)が、自らの米国特許6,757,898 (U.S. Patent No. 6,757,898、以下898号特許とする)について、Epic Systems Corporation (被控訴人、原審被告)による特許権侵害(inducementによる侵害)を主張して提訴した事案である。

McKessonの898号特許とは、医師及び患者向けの個別的Webページを用いることを特徴とするヘルスケアサービス提供事業者と患者の間における通信方法に関する発明であって、クレームの構成上、患者によって行われる「通信を開始するステップ」及びヘルスケアサービス提供事業者等によって行われる「情報処理に係る一連のステップ」によって構成されていた。被控訴人Epicはソフトウェア開発会社であって、898号特許と同様なヘルスケアに関するMyChartというソフトウェアをヘルスケアサービス提供事業者に対してライセンス供給しており、各ヘルスケアサービス事業者は自らの顧客である各患者に対して当該MyChartを提供していた。

原審であるジョージア北部地区連邦地裁は、最終的にjoint infringementは不成立として898号特許のinducementによる侵害がない(連邦地裁のsummary judgmentでは、898号特許の方法クレームの全ステップの実施を、被控訴人たるEpicの顧客たるヘルスケアサービス提供事業者という単一の主体によってなされていると評価することは不可能として非侵害と判断。)旨のsummary judgment (“Summary Judgment Order”)を下し(McKesson Info. Solutions LLC v. Epic Sys. Corp., No. 06-cv-2965, 2009 WL 2915778 (N.D. Ga. Sept. 8, 2009)、この判

⁵ 本文でも触れたように、BMC事件CAFC判決では、方法クレームの直接侵害成立については方法全体を単一主体が行うことを原則とするものの、他の行為主体をコントロールしている行為主体がそれら他の行為主体に特許方法の各ステップを行わせているような状況においては共同侵害(joint infringement)が成立し、具体的には他の行為主体を「支配または指示”(“control or direction.”)しているということを基準とするという考え方を提示し、次いで、Muniauction事件CAFC判決でも同様の判断基準をもって共同侵害の成否を判断することが示され、以降、joint infringementの判例法理として確立することとなった。

⁶ 例えば、プロセスの最終工程だけを他の主体が行うことで特許発明に係るプロセスが完結するような場合、最終工程を行う行為主体は最終工程以外の残りの工程を行っている主体のagentとして捉えて、最終工程以外の残りの工程を行っている主体をもって直接侵害行為主体と評価した事例(Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co., 367 F. Supp. 207, 253 (D.Conn. 1973))がみられる。

⁷ 判例上、複数行為者間にどの程度のつながりが存することをもって「一定の牽連」(some connection)の存在が肯定されるのか、必ずしも明らかではないものの、このような考え方を適用して直接侵害の成立を肯定した事例(Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 194 F. Supp. 2d. 323 (D.Del., 2002.))も存する。

断を不服としたMcKesson がCAFCへ控訴（抗告）した。

CAFCにおける主要争点は、間接侵害たるinducementの前提となる直接侵害の成否を巡って、被控訴人たるEpicの顧客（MyChartの提供者）とMyChartの利用者（患者）の間の関係が問題となった。具体的には、患者によって行われる「通信を開始する」というステップがEpicの顧客たるヘルスケアサービス事業者（MyChartの提供者）に帰因しうるものと評価しうるものといえるのかどうか、というところにあった。

Mckesson事件CAFC判決の法廷意見では、この争点について、BMC事件CAFC判決及びMuniauction事件CAFC判決の判断基準を前提として、さらにAkamai事件CAFC判決で提示された、「方法のステップを使用している主体の間にエージェント（代理人）の関係が存するとき、あるいは当該ステップを使用することを他人が使用するよう契約上義務付けしているときに限って、joint infringementが成立しうる」との基準を基にして判断された。

結論としては、Akamai事件CAFC判決における判断と同じように、MyChart利用者が「自らの便益のために、自らのコントロールの下で主導的に行動した」といえるのであって、上記の基準を充足するものではないとして、MyChart利用者の行為をもってEpicの顧客たるMyChartを提供している事業者（ヘルスケアサービス提供事業者）に帰因しうるものであるとすることはできないとした。そして、898号特許の直接侵害が否定される以上、Epicは間接侵害者とはなり得ないとの判断をした。

なお、参考までに、Bryson判事は、以下のような趣旨の同意補足意見を述べている。すなわち、BMC事件CAFC判決及びMuniauction事件CAFC判決及びAkamai事件CAFC判決の各事件における当裁判所の判断の観点からすると、本件における判断は正当なものとして同意するが、これらの判断が正しいものであるのか否かは別の問題であって、適切な事案においてen banc（大法廷）によって再度審理することを確保するに十分に足るか十分に重要なものである、というものである。

1-5 Akamai&Mckesson事件CAFC en banc判決⁸

1-5-1 判旨

以上のように、インターネットを用いた情報技術関連の発明に係る複数行為主体が介在する特許権侵害の成否を巡る、Akamai事件及びMckesson事件という2つの事案において、BMC事件CAFC判決で示された複数行為主体に対する「支配または指示（control or direction）」という判断基準自体及びその実質的な結論の妥当性を巡って、Newman判事の反対意見を中心として疑義が呈され、その見直しへの機運が高まったといえる。そこで、CAFCは両事件を併合してen banc(大法廷)での審理・判断を示すこととなった。

11人の判事のうち、6人による多数意見（法廷意見）、Newman判事単独による反対意見、LINN 判事、DYK判事、PROST判事、O'MALLEY判事の4人による反対意見が提示され、判事の間でも極めて見解に相違がみられるものとなった。

多数意見（法廷意見）では、方法クレームについてのinducementによる侵害の成否判断

⁸ Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. and McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp.692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (en banc)

をする前提となる直接侵害の評価については、事実としての直接侵害行為が存することで足り、単一主体によって全ステップが使用されるか複数主体によって当該方法クレームの各ステップが使用されるか否かは問題とならないという判断を提示し、この観点から原審判断を破棄し、**inducement**の成否判断のため差戻しとの判断を示した。

しかしながら、**en banc**判決において提示されることがもっとも期待されていた共同侵害の文脈において、複数行為主体がいかなる関係性にあれば直接侵害の成立が肯定されるのか、という問題に対しては、「今回の事案では、直接侵害に関する問題ではないので、直接侵害成否の問題としての、**divided infringement**の原則を考える機会ではない。」として、実質的には何らの基準も提示しなかった。

他方で、**Newman**判事の少数意見は、概ね一貫して先の**C A F C**判決の際の意見と同様の要旨内容を趣旨とするものである。

また、**LINN**判事らの少数意見では、**en banc**判決の271条（b）の成否の文脈において直接侵害の規定における“**infringement**”の意味を従来の解釈とは異なって理解していることについて、このような理解は議会が裁判所に付与した権限の範囲に留まるものであるのか疑義が呈されること、法文の忠実な文言と連邦最高裁における従前の明確な判断を踏まえると、271条（b）の成立の前提として271条（a）の直接侵害の存在を必須とするという従来の判例の考え方に対する**en banc**判決の捉え方は支持されないものといえること、といったことを理由として**en banc**判決に反対の考え方を示している。

2 連邦最高裁判決

2-1 争点と結論

C A F C en banc判決に対して、連邦最高裁は**certiorari**を受理して、自らの判断を示すことになった。もっとも、連邦最高裁が判断を示すべきとされた法律問題は、「（特許法）271条（a）の下での直接侵害を行った者が存在していない場合に、本件被告は271条（b）の**inducement**による侵害の責任を負うのか否か？」という問題である。したがって、これまでの下級審レベルにおける主要な争点となってきた、いわゆる**joint infringement**の成否の問題とは、ある意味で方向性が全く異なる争点に対する判断を示すこととなった。また、この時点で、**joint infringement**の判断基準について、連邦最高裁が何らかの判断を提示することはほぼ期待できないことは明らかとなっていたことも事実といえる。

連邦最高裁判決による結論としては、制定法の条文文言、構造、判例法からすると、**C A F C en banc**判決の判断に対しては否定的な結論にならざるを得ない⁹として、**C A F C en banc**判決を覆したうえで差し戻すというものとなった。

2-2 判旨

連邦最高裁判決の判旨の概要は以下のようなものである。

まずは、**C A F C**の判決も当事者**Akamai**も、いずれもが**inducement**の成立には直接侵害の存在を前提としなくてはならないということについて論じていないものの、判例法¹⁰では、

⁹ 原文では、以下の通り。“The statutory text and structure and our prior case law require that we answer this question in the negative. We accordingly reverse the Federal Circuit, which reached the opposite conclusion”

¹⁰ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S 336(1963)

inducementとは直接侵害が存在している場合に生じるとされていることは明らかであることから、この事実だけをもって、もはや本件の帰趨について十分にはっきりしているかもしれないとしながらも、CAFC en banc判決は、直接侵害行為とは条文の定めるところとは無関係に存在しうることから直接侵害行為を行っている者が存在しなくとも被告には271条（b）の下での、inducementによる責任が生じる旨の判断を行ったことを指摘する。その上で、「CAFCによる分析は、方法クレームによる特許権を侵害するとはどういうことを意味するものであるのかということをも根本的に誤解しているものといえる。」

「Muniauction 事件CAFC判決の判断基準が正しいかどうかはさておき、Muniauction事件におけるCAFCの判断基準を前提とすると、直接侵害行為を行っている者は誰もいないのであるから、271条（b）の下でのinducementは成り立ちえないことになる。」¹¹との見解を示した。

さらに、CAFC en banc判決の考え方を前提とすると、271条（b）についての明確な判断基準が奪われてしまうことを指摘する。この点については、具体的に、「特許権侵害を構成しない行為を誘引することについて271条（b）の下での責任があるとするのであれば、裁判所はどの時点をもって特許権者の権利が侵害されたと評価すべきなのであるか？」¹²という問題設定を行って、「（例えば、）12ステップのプロセスのうちのたった1ステップだけについて、被疑侵害者が他人に対価を支払って行わせ、他のステップは他の者は行っていないというような場合であっても、当該1ステップについては特許方法におけるもっとも重要なステップと考えられている場合にはどうなるのであろうか？このような場合、被疑侵害者は侵害行為を奨励していることにはならないが、CAFCの考え方の中ではinducementの責任があることを否定する理由付けは存在していないことになる。（そして、このような考え方を前提とすると）以降の判断に際しては、裁判所は、直接侵害（自体）の責任を考えるための体系とinducementの責任を考えるための体系、という形で、侵害法理において、並立する2つの体系を展開させることが必要となってくる。」¹³との問題提起を行っている。

また、271条（f）の立法背景も根拠となりうるとしている。すなわち、アメリカ国外での「直接侵害」を前提とした構成要素の提供による侵害誘引行為については、そもそも直接侵害を構成しえないという前提から、議会は271条（f）を立法することによって対応し

¹¹原文では、以下の通り。“Assuming without deciding that the Federal Circuit’s holding in *Muniauction* is correct, there has simply been no infringement of the method in which respondents have staked out an interest, because the performance of all the patent’s steps is not attributable to any one person. And, as both the Federal Circuit and respondents admit, where there has been no direct infringement, there can be no inducement of infringement under § 271(b).”

¹²原文では、以下の通り。“The Federal Circuit’s contrary view would deprive § 271(b) of ascertainable standards. If a defendant can be held liable under § 271(b) for inducing conduct that does not constitute infringement, then how can a court assess when a patent holder’s rights have been invaded?”

¹³原文では、以下の通り。“What if a defendant pays another to perform just one step of a 12step process, and no one performs the other steps, but that one step can be viewed as the most important step in the process? 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.”

たとする。つまり、本件とは異なる状況の下ではあるが、侵害となりうる行為が寄与侵害の基礎を形成しうるという考え方を、連邦最高裁はDeepsouth事件で既に否定している¹⁴のであって、inducementの場合にも異なったルールを適用する理由はないということを指摘する。Deepsouth事件の場合、機械が合衆国国内で組み立てられなかったので直接侵害自体は非成立であったことから、寄与侵害の成立可能性を否定したものであるが、本件でも同様に、クレームされたすべてのステップの実施が単一の主体に帰属することができないのであるから直接侵害も成立しえないのであって、Limelightに対しても、決して成り立ちえない侵害行為をinduceする行為についての責任を問うことはできないという判断を示した¹⁵。

Akamai側がC A F C en banc判決を支持するとする根拠についても、いずれも説得的ではないという判断を示している。これについては、連邦最高裁は、以下のように個別的に検討を加えた上で見解を提示している。

第一の根拠は、不法行為法 (tort law) にかかるものである。Akamai側の主張としては、第三者を介して他人を害する者について、当該第三者自体については責任が生じない場合であっても法的責任を課していることを指摘して、現行1952年特許法が立法された際の不法行為法の原則を前提とすることを踏まえると、本件においても直接侵害の責任を負う主体が存在していないということは問題とならない¹⁶、というものである。これに対して、判旨では、Limelightについて271条(b)のinducementが成立しないのは、直接侵害者が存在しないということが理由ではないのであって、むしろ、直接侵害行為が行われていないことが問題である¹⁷とする。そして、Muniauction事件C A F C判決では、単一主体が方法特許の全ステップを行っていないければ直接侵害は成立しない (all element rule) ということを原則としているのであって、Limelightは703号特許の全ステップを実施していないことから、特許権は侵害されていないのであって、善意の第三者をもって原告の権利を侵害しない行為を行わせしめることについて、法的責任が課される不法行為は何ら存しないことは当然といえる、とした。

Akamai側の関連する主張としては、単一主体の行為自体としては法的責任が生じないとしても複数主体の行為によって損害を発生させる場合には法的責任が生じうるというものがあったが、判旨では、このような論理は被告らが原告の保護される利益を共同して (collectively) 侵害している状況において適用されるものであり、これに対して、Muniauction事件C A F C判決のルールの下では、本件の703号特許についての利益は何ら害されていなかったものといえるとした。

¹⁴ Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U. S. 518 (1972)

¹⁵原文では、以下の通り。"we rejected the possibility of contributory infringement because the machines had not been assembled in the United States, and direct infringement had consequently never occurred. See *id.*, at 526–527. Similarly, in this case, performance of all the claimed steps cannot be attributed to a single person, so direct infringement never occurred. Limelight can not be liable for inducing infringement that never came to pass."

¹⁶原文では、以下の通り。"tort law imposes liability on a defendant who harms another through a third party, even if that third party would not himself be liable, and respondents contend that, given the background tort principles against which the Patent Act of 1952 was enacted, it should not matter that no one is liable for direct infringement in this case. "

¹⁷原文では、以下の通り。 "the reason Limelight could not have induced infringement under § 271(b) is not that no third party is liable for direct infringement; the problem, instead, is that no direct infringement was committed. "

第二の根拠は、271条(b)と連邦刑法典¹⁸とのアナロジーを示すものである。

Akamai側の主張としては、連邦刑法典では、犯罪のすべての構成要件を複数主体の間で分割して行っている場合に、いずれの主体についても有罪とする規定¹⁹が置かれているというものである。これに対して、判旨では、このようなアナロジーは成り立たない²⁰、とする。すなわち、当該制定法（連邦刑法典）はコモンローの考え方にはむしろ反しているものとして読まれなくてはならない²¹、のであって、コモンローの下では、複数主体それぞれが一つの犯罪の構成要件のそれぞれを行っている場合について、それぞれについて正犯としての責任を負う²²、ということを確認する。これらを踏まえて、判旨では、271条(b)の解釈に際して、刑事法における概念に依拠してきたこともある²³とはしながらも、特許においてクレームされた構成要件の組み合わせに限って特許権者は権利を有するという特許法における基本的考え方とこのような考え方の不整合性を踏まえると、現行の1952年特許法を議会が立法するに際して、（連邦刑法典の規定のような）固有の考え方を考慮していた可能性はないものとする²⁴、との見解を示した。

第三の根拠としては、現行特許法制定以前の特許法の原則がある。

Akamai側の主張としては、現行特許法制定以前の特許法の原則として、特許を構成するステップの一部を実施して、残りのステップは自らの顧客に行わせることを目的としているような者に対して侵害のinducementによる責任があることを示してきたといえる²⁵、とするものである。判旨では、これについても、特許法によって与えられている権利の性質を考慮すると、前提となる直接侵害が何ら存在していない場合に侵害を誘引することについての責任を議会が認める意図があったという認識を認めることはできない、との判断を示した。そして、Akamaiの主張によると、1952年特許法以前の理解を基にすると、Muniauction

¹⁸ the federal aiding and abetting statute, 18 U. S. C. §2–

¹⁹ 18 U. S. C. §2の条文は以下のようなものである。

“18 U.S.C. § 2 : US Code - Section 2: Principals

(a) Whoever commits an offense against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission, is punishable as a principal.

(b) Whoever willfully causes an act to be done which if directly performed by him or another would be an offense against the United States, is punishable as a principal. “

²⁰“ The analogy does not hold up. “

²¹ The aiding and abetting statute must be read “against its common-law background,” *Standefer v. United States*, 447 U. S. 10, 19 (1980)

²² and at common law two or more defendants, each of whom committed an element of a crime, were liable as principals. See, *e.g.*, 1 J. Bishop, *Commentaries on the Criminal Law* §649, p. 392 (7th ed. 1882).

なお、コモンロー上の事後共犯以外はすべて正犯として処理されるという点で連邦刑法典は異なっているという。（永井善之・アメリカ刑法における「中立的行為による幫助」金沢法学50巻1号11頁）

²³ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.*, 563 U. S. ___, ___ (2011)

²⁴ “While we have drawn on criminal law concepts in the past in interpreting§271(b), see (slip op., at 10–12), we think it unlikely that Congress had this particular doctrine in mind when it enacted the Patent Act of 1952, given the doctrine’s inconsistency with the Act’s cornerstone principle that patentees have a right only to the set of elements claimed in their patents and nothing further.”

²⁵ “patent law principles established before the enactment of the Patent Act demonstrate that a defendant that performs some steps of a patent with the purpose of having its customers perform the remaining steps is liable for inducing infringement. ”

事件CAFC判決のルールに対して疑問を呈することになるが、CAFCが271条(a)の範囲を過度に狭く解釈することによって誤ったという可能性があるとしても、当裁判所において、侵害行為が何ら生じていないにもかかわらず侵害をinduceする行為に271条(b)による責任を課するという誤った解釈を改めて行わなければならないという理由にはならない²⁶、とした。

第四の根拠としては、特許発明の実質的な保護である。

Akamai側の主張としては、271条(b)について、CAFC en banc判決のような解釈をとらないとすれば、侵害を企む者としては、自らが指示やコントロールも行っていない者と方法の発明のステップについての実施を分割することによって法的責任を逃れることが許されることになる²⁷というものであった。これに対して、判旨では、このような問題意識については受け容れられるものといえるところながらも、そのような異例なる事態は、Muniauction事件CAFC判決における271条(a)の解釈の結果として生じるものであって、Muniauction事件CAFC判決から導き出される自然な帰結を回避しようとすることをもって、特許法の条文や構造が要請するinducementの責任についてのルールを根本的に変えてしまうことを正当化することにはならない、そして、このような変更を行うことは、それ自体重大かつ厄介な問題を生じさせる結果を招くことになる、との見解を示した。すなわち、271条(b)については、“infringement”について、条文から解き放たれた、下級裁判所が統一的に適用することが困難となる、あいまいなる概念を作り出すことになるのである²⁸、と判断した。

その他、Akamai側の主張としては、271条(a)の下での直接侵害成立についてのMuniauction事件CAFC判決におけるルールの見直しについても主張していたところであるが、判旨では、その事項についての判断は行わないことを明示した。その理由としては、ここでの問題点は、明らかに271条(b)に向けられているものであって271条(a)ではないことを挙げている。すなわち、今回の事案では「271(a)の下での直接侵害を行った者が存在していないとしても、271条(b)のinducementによる侵害の責任を負うのか否かという判断に際してCAFCは誤った判断を行ったのか？」という点について上告受理したとする。Limelightは271条(a)の下での直接侵害を行っていないということが前提

²⁶ “the nature of the rights created by the Patent Act defeats the notion that Congress could have intended to permit inducement liability where there is no underlying direct infringement. According to respondents, their understanding of the pre-1952 doctrine casts doubt on the *Muniauction* rule for direct infringement under § 271(a), on the ground that that rule has the indirect effect of preventing inducement liability where Congress would have wanted it. 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.”

²⁷ “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 controls. ”

²⁸ “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 free-floating concept of “infringement” both untethered to the statutory text and difficult for the lower courts to apply consistently. ”

となっているのであって、271条（a）の問題については、十分に議論をおこなっていないことから、本判決によって、CAFCへの差戻しが必要となり、差戻し後の審理において、CAFCが仮にそのように選択するのであれば、271条（a）の問題についても改めて検討する機会があるであろう、とする²⁹。

3 検討

3-1 Akamai&Mckesson事件CAFC en banc判決の影響と課題

今回の連邦最高裁判決の前提となっているAkamai&Mckesson事件CAFC en banc判決について、まずは簡単に振り返っておくこととする。同判決は、いわゆるinducementによる間接侵害法理の問題としてのみならず、アメリカ特許法における共同侵害の判例法理の形成にとって、大きな影響をもたらしたといえる。

すなわち、法廷意見が採ったように、間接侵害たるinducementの成否を判断する前提として直接侵害の存在を考える場合に際しては、単一主体による直接侵害行為がなされることを要するものではなく、複数の主体が介在することによって「現象としての直接侵害行為」が存在すれば足りると捉え、その後はinducementの成否に係る問題として捉えるという考え方に集約されるといえる。これは、従前、joint infringementの法理による直接侵害成立の可能性と具体的な判断基準のあり方が模索されていたところ、このような行為態様に対する特許発明の保護については、inducementという間接侵害を構成することによって対応しようとする方向性へと転換する考え方を提示したものと捉える。しかしながら、他方では、当該事案において議論されていた元々の法的課題に「すり替わって」にわかに提示された新たな法的課題ともいえる。

とはいえ、法廷意見は、あくまでもinducementの成否問題という枠組みでの判断を示したに過ぎないことから、方法クレームの特許発明について複数行為主体が介在する直接侵害という概念が一切成り立ちえないということまでも判示したものと捉えることはできないようにも考えられるところであった。

したがって、Akamai&Mckesson事件CAFC en banc判決を前提とした場合でも、方法クレームにおけるjoint infringementという構成によって直接侵害が成立すると判断する余地があるのか、余地があるとしても、複数行為主体間にいかなる関係性が存するべきなのかを含めた共同侵害成立の要件はどのようなものとあるのか、という課題については依然として回答を提示していないまま残されている状況にあったといえる。

加えて、方法クレームの特許発明において複数行為主体が介在する場合についてinducementによって対応しようというAkamai&Mckesson事件CAFC en banc判決の法廷意見の考え方は、物クレーム、装置クレーム等の特許発明を前提として複数行為主体が介在

²⁹ “We decline to do so today. In the first place, the question presented is clearly focused on § 271(b), not § 271(a). We granted certiorari on the following question: “Whether the Federal Circuit erred in holding that a defendant may be held liable for inducing patent infringement under 35 U. S. C. § 271(b) even though no one has committed direct infringement under § 271(a).” Pet. for Cert. i. The question presupposes that Limelight has not committed direct infringement under § 271(a). And since the question on which we granted certiorari did not involve § 271(a), petitioner did not address that important issue in its opening brief. 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.”

する場合については直接侵害の成立を解釈として肯定することによって対応しうることをCAFCは裁判例で示唆している³⁰ということ踏まえ、クレーム構成による侵害判断基準の差異が存することについて、どのように整合性を維持するのかという観点からも新たな課題を生じさせているものと考えられる。

3-2 連邦最高裁判決の検討

以上のような背景を基にして連邦最高裁判決は下されたものであるが、あくまでも、inducementの規定である271条(b)の適用範囲についての判断を示したものに過ぎない判決であるとして位置付けることができよう。そして、いわゆる“joint infringement”に相当する事例に対する特許法による法理の在り方自体については、そもそも何らの判断を示していない³¹。本判決で示されている考え方とは、271条(b)のinducementの前提となる“infringement”とは、「直接侵害行為者」の存在でもなく、「特許発明の構成要件すべてが単一主体によってなされる、という形式での直接侵害行為」のことだけを意味する、ものといえる。したがって、「複数主体によってはじめて特許発明の構成要件すべてがなされる直接侵害状態」とはinducementの前提となる「直接侵害」いわば“infringement”と評価できるものではないということである。よって、「複数主体によって特許発明の構成要件すべてがなされる直接侵害状態」に対するinducementという行為については271条(b)による侵害は成立しえないという論理になる。

それでは、仮に、Muniauction事件CAFC判決のルール適用によって、事実としては「複数主体によって特許発明の構成要件すべてがなされる直接侵害状態」に過ぎないのであるが、271条(a)の下での直接侵害行為として評価された場合、そのような行為を行うことを、例えば書物やインターネット上で間接的・帮助的に他人に対して「指南」しているような主体が存在している場合、今般の連邦最高裁判決の判旨を基にして考えると、当該主体に対しては271条(b)の責任が生じるのか？という疑問が生じるところである。

仮にjoint infringementという法理によって271条(a)の下での直接侵害行為と評価される余地が存することを前提とすれば、この場合にも法的意味での「直接侵害行為」は存在していることから271条(b)の責任が生じるものとして理解する余地もあるようにも考えられるところであるが、連邦最高裁判決の論理に沿っていえば、事実としての(単一主体による)直接侵害行為がどこにもないにもかかわらず、その行為を誘引する行為者に対してinducementの責任を肯定することにもなってしまう、連邦最高裁判決における判旨の要とすると矛盾してくるようにも考えられるところである。

逆に、連邦最高裁判決の判旨について、いわゆる「オールエレメントルール(all element rule)」を絶対的に固持するという解釈姿勢であるとして理解するのであれば、joint infringementという法理による直接侵害成立は理論上もおおよそ認めることは難しくなるようにも考えられ、この場合は、そのような行為に対するinducementの責任を問う余地はおおよそ生じなくなってしまうように考えられ、特許発明の実質的保護という観点からも疑問が生じてくるところでもある。加えて、仮にそのような立場に立脚するのであれば、たとえ傍

³⁰ Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc. F.3d(Fed. Cir. 2011)

³¹ 判決でも言及しているように、「元々示す必要性もない」ということであつたのだろう。

論であったとしてもjoint infringementの法理を展開したMuniauction事件C A F C判決におけるルール自体を否定しておく必要があったのではないのか?というようにも考えられる。

このように考えると、連邦最高裁判決の論理も、やや破綻気味あるいは、271条(b)のinducementの前提となる”infringement”について、果たして、どのような内容までを意味するものであるのか明確性に欠けることは否めないようにも考える。

おそらく、連邦最高裁判決の趣旨としては、これまで判例法として形成されてきたjoint infringementの法理自体までを「完全否定」するまでの意図はなかったものであるようには推察され、そうすると、先の疑問の文脈でも、271条(a)の下での直接侵害行為として法的に評価されるのであれば、当該行為についてのinducementについても271条(b)の責任が生じる余地を否定するものではないとは考えられるのであって、事実としての「単一主体による直接侵害行為」が存在していない場合であっても、271条(b)のinducementの成立が全否定されるということまでを本判決をもって判示したものではないと理解することが合理的ではないかと考えられる。

以下、最高裁判決の個別の判断事項についても、批判・検討を簡単に加えておく。

まず、「C A F C en banc判決の考え方を前提とすれば、271条(b)についての明確な判断基準が奪われてしまうことになる。」との指摘について、一定の合理性はあるものと考えられる。もし直接侵害行為者の存在を要せずに、直接侵害状態の存在(=全構成要件についてのmake,use,sell,etc.)をもって、inducement成立の基礎とすることができるとすれば、すべての直接侵害状態が存在してさえいれば、inducement成否の俎上になるのであろうか?それとも直接侵害状態のうち限られた特定の状態についてinducement成否の俎上になるのであろうか?という疑問が生じるところである。

仮に、複数行為主体のそれぞれの行為を張り合わせれば全構成要件を充たす場合であれば、inducement成立の基礎となるとすれば、あまりにinducementの成立が容易となることが懸念される。この問題についてはC A F C en banc判決でも答えていない。仮に、joint infringementによる直接侵害の成立による特許権の保護を実質的にinducementによる法的責任をもって実現させるという方向性をとるとすれば、発生している直接侵害状態のうち、具体的にどの程度の基準を超える行為者をもってinducementの成立を肯定するのかという区別について明確化される必要がある。

次に、271条(f)の立法背景についての指摘について、Deepsouth事件での直接侵害が否定された根拠は属地主義の原則の適用結果に過ぎないのであって、all element ruleの適用の結果としての直接侵害が否定される論拠と比べるとその性質が大きく異なっているようにも考えられるのであって、それを同列に根拠として持ち出すことは妥当なのかという疑問が生じるところである。

また、「Akamaiの主張によると、1952年法以前の理解は、Muniauction事件C A F C判決のルールに対して疑問を呈することになる。」との指摘についても、合理的な根拠にはなっていないのではないのか、という疑問が存する。現行の1952年法以前の特許法の思想として、仮にもそのような考え方の淵源がみられるとするのであれば、そのような思想が現行法に継受されたのか否かという点については、少なくとも精査する必要はあったものという。

連邦最高裁判決では、C A F C en banc判決に対する批判として、「このような変更を行うことは、それ自体重大かつ厄介な問題を生じさせる結果を招くことになる」との見解を

示しているところであるが、**inducement**成立の基礎となる**infringement**とは何かが当面不明確となるということ以外に「重大かつ厄介な問題」とはあるのであろうか、という疑問も生じる。具体的な問題状況を明確に適示するべきであったようにも考えられる。

以上のように、連邦最高裁判決の判断根拠を整理すると、結局のところ、条文構造、判例法理との整合性を欠くことになる可能性、”**infringement**”について異なる概念が並立する危険性を重視すると、**C A F C en banc**判決のような解釈を採ることについては慎重であるべきということが実質的根拠ということに尽きるのではないのかと考えられる。しかしながら、理論的に**C A F C en banc**判決のような解釈を採りえないという十分な論証は必ずしも尽くされていないようにも考える。すなわち、本判決は、“**joint infringement**”の適用による直接侵害成立判断を巡る不明確性と**inducement**の適用による成立判断を巡る不明確性を比較してどちらが妥当であるのか、という観点からの評価が行われたうえでの結論ではないものであって、むしろこれまでの**inducement**による責任の考え方を大前提とした、「ドグマ」的な理由から導出されたという性質が極めて強いことが指摘できるであろう。

3-3 連邦最高裁判決の影響と評価

まず、本連邦最高裁判決後の帰趨について概観する。2014年7月24日に、**C A F C**に差戻された後の判断を行う旨の決定 (*sua sponte*) が下された。この際に、**Akamai**側による**joint infringement**の判断基準について**en banc**で判断を求める申し立てがなされたところであるが、これについては認められなかった。さらに、2014年9月10日に、元の**panel**に戻って**oral argument**が開かれた。これを受けて、改めて**joint infringement**の判断基準について**en banc** (大法廷)によって、**Muniauction**事件**C A F C**判決のルールの見直しがなされるという見方もみられた。

なお、**C A F C**は、その後2015年5月13日に差戻し後の判決³²を下した。差戻し判決の詳細については稿を改めて検討したいが、結論としては、**Limelight**は**Akamai**の特許権を侵害しない旨の判断を改めて支持する判断を示した。判決の多数意見 (**Moore**判事が反対意見を提示した)における基本的な考え方としては、直接侵害の成立については、やはり**single entity rule**を原則として、主従関係 (**principal-agent relationship**)、契約関係 (**contractual relationship**)、ジョイントビジネス (**circumstances in which parties work together in a joint enterprise functioning as a form of mutual agency**) 等の関係がない限り、この原則が適合するという方向性を示し、共同不法行為のような考え方を271条 (a) の直接侵害の評価にそのまま取り入れるという考え方を否定して、それで特許発明の保護が足りない部分が生じることについては、むしろ立法による解決に委ねられるべきという立場を提示したように考えられる。

次に、本連邦最高裁判決の影響・評価については、未だ今後の帰趨が明らかでないこともあって、それほど多くの文献はみられない。もっとも、下級審判決では、本連邦最高裁判決の考え方を受容して、**inducement**成否判断に際して、**Akamai&Mckesson**事件**C A F C en banc**判決を前提とした主張を退けた事例がいくつかみられるようである³³。例えば、**ウィス**

³² 2015 U.S. App. LEXIS 7856

³³ これについて詳細は、Stanley M. Gibson, *The Future of Inducing Infringement Claims after Limelight v. Akamai*, (November 5, 2014)(available at

コンシン連邦地裁の *Ultratec, Inc. v. CaptionCall, LLC*³⁴では、inducementによる侵害主張に対して、本連邦最高裁判決を引用して、侵害が争われている特許方法について、その全ステップを行っている単一主体は何ら存在していないとして、この主張を退けたという。

一方、本判決が、inducementの成立には直接侵害行為者の存在を前提とする必要がないという C A F C en banc判決の解釈を明確に否定する判断を示したことに対する評価としては、現時点でも様々な立場がみられる。例えば、C A F C en banc判決のinducementによる保護を拡張しようとする考え方に否定的な立場をとって、joint infringementについて議会により立法による解決に期待するもの³⁵がある。また、連邦最高裁判決の論理の当てはめの帰結として、特許法による保護が期待できない事態が生じた場合であっても実質的に法的責任を肯定する必要がある見いだせるのであれば、議会による立法をもって対応すべしとして、やはり立法論による解決の可能性を提示するもの³⁶もみられる。若干異なった見解を示すもの³⁷として、連邦最高裁は先の裁判例³⁸でもinducementにおける主観的要件について従前よりも緩和する判断を示したとの理解の下で、今回の判決ではinducementによる法的責任の成立範囲が拡張する傾向に対して歯止めとする判断を提示したものとして、ネットワーク関連技術のような分野³⁹においてはむしろ好ましい方向性であるとして積極的に評価するものもみられる。他方、バイオテクノロジーや医療分野の技術の保護という観点からは、今回の連邦最高裁判決の判断は、inducementによる法的責任の範囲を狭めるものであって、他の連邦最高裁判決⁴⁰と相俟って、特にユーザが関与することによって技術効果が奏されるパーソナル化された医薬・医療関係発明の保護を弱体化させるものであるとして、批判的な見解を提示しているもの⁴¹も存する。

3-4 日本法への示唆

最後に、本連邦最高裁判決の日本法への示唆について検討する。

複数行為主体が介在する直接侵害類型については、原則的にinducementの成立によって対

<http://newsletters.jmbm.com/2014/11/05/future-inducing-infringement-claims-limelight-v-akamai/> を参照。

³⁴ Case No. 3:13-cv-00346-bbc (D. Wisc. Oct. 1, 2014)

³⁵ Nathaniel Grow, Joint Patent Infringement Following *Akamai*, 51 *Am. Bus. L.J.* 71 (2014)

³⁶ Carrier, Michael A., *Limelight v. Akamai: Limiting Induced Infringement* (July 21, 2014).

Wisconsin Law Review online, 2014:1. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2469140>

同論文では、加えて、連邦最高裁が特許法の重要論点についての C A F C の判断をことごとく覆す傾向についても指摘し、本件もその流れにあるとする。

³⁷ John David Evered, *Inducement of Patent Infringement After Global-Tech and Akami: A Deadly Weapon Against New Enabling Technologies?*, 23 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 43(2014)

³⁸ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060, 2069 (2011).

³⁹ *Supra* not 36 では、Enabling Technologies という文言を用いている。

⁴⁰ *Association for Molecular Pathology et al. v. Myriad Genetics*, 133 S.Ct. 2107 (2013).

⁴¹ Holman, Christopher M., *Caught between a Rock and a Hard Place: How Limelight Compounds the Challenges Facing Biotechnology Innovators after Mayo and Myriad* (February 18, 2015).

Christopher M. Holman, *Caught Between a Rock and a Hard Place: How Limelight Compounds the Challenges Facing Biotechnology Innovators After Mayo and Myriad*, 33 *BIOTECHNOLOGY LAW REPORT* 135 (2014).. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2566945>

同論文では、CAFCが271条(a)の下での joint infringement の法理として適切なものが提示されるのが唯一の望みであるとする。

応しうるといふ C A F C en banc 判決の判示するやうな考え方については、その適用の前提として、いわゆる直接侵害の成立に限定されることなく、「現象」あるいは「状態」としての直接侵害の存在をもつて足りるとして、当該直接侵害状態の解消のための法的救済の手段として活用しようという考え方自体は、理論的には注目されるものである。また、解釈論としても理論的にも可能性はあるものと考えられる。しかしながら、inducement に関する間接侵害規定を有していない日本法における解釈論に対しては、このような考え方をもつて直接的な示唆となるものを導き出すこと自体は困難であった。

さらに、今回の連邦最高裁判決では、主として、条文構造からのズレ、解釈論としての複雑化が生じるという理由だけをもつて、このような解釈論が成り立つ余地を完全に封じ込めるやうな判断を提示したといえる。しかしながら、その理論的論拠については、確かに条文構造上の整合性を重視するということは理解できるものの、先にも指摘したやうに、必ずしも十分な合理性があるものとは評価できない部分が残るのであつて、ある種ドグマ的な考え方を適用したうで結論を示しているだけに過ぎないものと考えられる。さらに、代替的な joint infringement の法理については何ら提示しなかつたことから、残念ながら、先の C A F C en banc 判決以上に日本法への示唆となるものは何ら示されていないといわざるを得ないやうにも考えられる。

もつとも、日本法においても間接侵害規定は存するのであつて、いわゆる複数行為主体による直接侵害に対する特許法上の法的救済を考えるに際して、従前から議論されている共同直接侵害という方向性からの考え方ではなく、間接侵害規定の適用による対応可能性というアプローチの可能性を議論する必要性を提示しているという大きな枠組みとしての意味では、一定の示唆を提供しているといふことはいえるのかもしれない。

以 上