

No. 148(2016/2)

Akamai 事件

CAFC 大法廷 2015 年 8 月 13 日判決¹

弁護士・弁理士 飯田圭

第 1 事案の概要

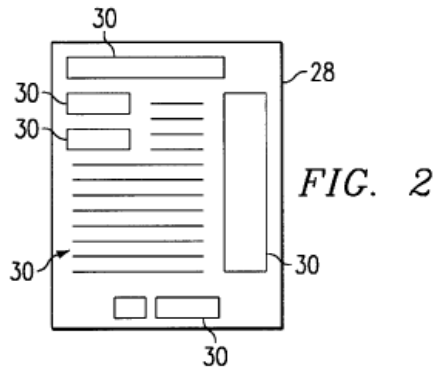
Akamai 社は、Massachusetts Institute of Technology 保有の米国特許第 6,108,703 号（「703 特許」）の exclusive licensee であり、Limelight 社のコンテンツ配信サービスが 703 特許を侵害しているとしてマサチューセッツ州連邦地裁に提訴した。Akamai 社は、コンテンツ配信サーバの市場で後発の Limelight 社と競合関係にあり、Limelight 社はコンテンツ配信サーバの保守管理を行っていたが、Limelight 社自身は 703 特許のコンテンツ配信サービスに関するクレームの全てのステップは実施しておらず、その顧客（コンテンツプロバイダ）が一部のステップ（下記タグ付けステップ）を実施していた。もっとも、Limelight 社は、Limelight 社のサービスを受けるために必要な顧客が実行すべき全ての手順（下記タグ付けステップを含む）を教示したマニュアルを提供し、ヘルプデスクも用意していた。また、顧客が Limelight 社のサービスを享受しようとする場合、当該一部のステップ（下記タグ付けステップ）を実施しなければならず、選択の余地はなかった。

第 2 本件特許発明

703 特許に係る発明（「本件特許発明」）は、コンテンツ配信サービスを利用して、インターネット上でウェブコンテンツの電子データを効率的に配信する方法に関する。

一般に、ウェブサイトは、HTML の標準ページ記述言語を使用して作成されたドキュメントの集合体からなり、各ウェブページは、オブジェクトとして、様々なコンテンツ（例えば、写真、イラスト、ビデオ、音楽等）が組み込まれたテキストを含む HTML 文書からなる（図 2）。

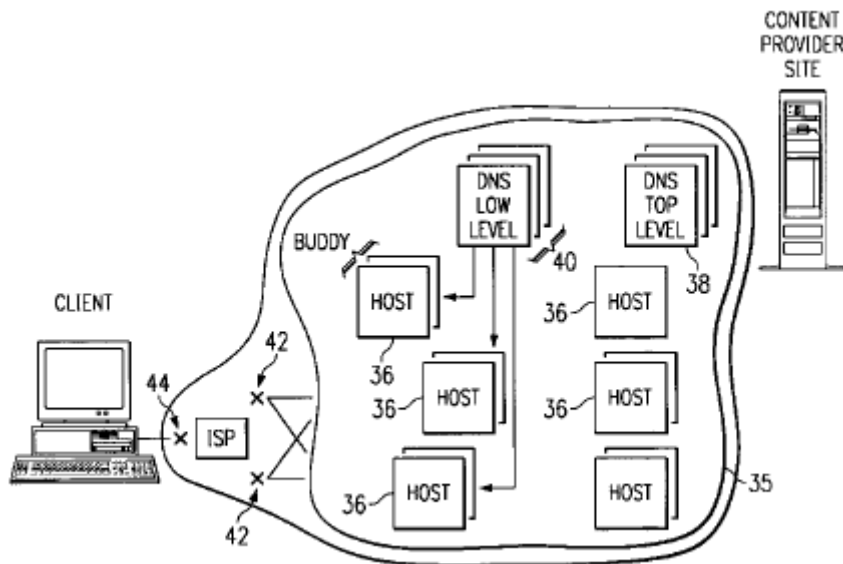
¹ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., No. 09-1372 (Fed. Cir. 2015) (en banc).



インターネット上で情報検索する場合、多数のウェブクライアントが同一のウェブページに同時にアクセスすると通信トラフィックの渋滞が生じ、信頼性の低下を招く。特に、ウェブクライアントのコンピュータがコンテンツサーバから遠隔地にある場合、配信性能が低下する。このため、ウェブサイト全体をコピーした複数のサーバを各地に配置させるミラーリングと呼ばれる方法があるが、複数のホストを設ける必要があり、コスト等の問題がある。

このような問題を解決するために、本件特許発明では、コンテンツプロバイダのコンピュータからウェブサイトの HTML 文書を取得する一方、オブジェクトを個々のオブジェクトが保存されたコンテンツ配信ネットワーク (CDN) 35 の各サーバ 36 から取得するコンテンツ配信方法を提供する (図 3)。

FIG. 3



CDN35 は、インターネットを介して効率的にコンテンツを配信するために各地域に設置され、オブジェクトは、CDN35 内のホスト及びゴーストサーバ 36 に保存されており、それゆえオブジェクトを取得するにあたっては、コンテンツプロバイダのドメインの代わりに、オブジェクトの URL をホストまたはゴーストサーバ 36 の URL に修正する、タグ付け

(tagging)のステップを実行する必要がある。

本件特許発明におけるコンテンツ配信サービスに関するクレーム 19 は以下のとおり（なお、他のコンテンツ配信方法に関するクレーム 34 にも同様のタグ付けのステップが含まれる）。

「請求項 19. コンテンツ配信サービスにおいて、
コンテンツプロバイダのドメイン以外のドメインにより管理されるコンテンツサーバの
広域ネットワークに 1 セットのページオブジェクトを複製し、；
コンテンツプロバイダドメインから通常提供される所定のページのために、ページオブ
ジェクトの要求が、前記コンテンツプロバイダドメイン以外の前記ドメインに転換され
るように前記ページの埋め込みオブジェクトをタグ付けし、；
前記コンテンツプロバイダドメインで受信された前記所定のページに対する要求に
応答して、前記コンテンツプロバイダドメインから前記所定のページを提供し、；
前記コンテンツプロバイダドメインからの代わりに、前記コンテンツプロバイダドメ
イン以外の前記ドメインにおける所定のコンテンツサーバから前記所定のページの少なく
とも 1 つの埋め込みオブジェクトを提供する。」

「Claim 19. A content delivery service, comprising:

replicating a set of page objects across a wide area network of content servers managed by a domain other than a content provider domain;

for a given page normally served from the content provider domain, tagging the embedded objects of the page so that requests for the page objects resolve to the domain instead of the content provider domain;

responsive to a request for the given page received at the content provider domain, serving the given page from the content provider domain; and

serving at least one embedded object of the given page from a given content server in the domain instead of from the content provider domain.」

第 3 関連裁判例

米国特許法においては、従来、裁判例上、方法クレームの使用の場合、方法クレームの一部のステップを実行する被疑侵害者は、他の一部のステップを実行する者を“control or direction”する場合（のみ）に、特に agent 又は contract の場合（のみ）に、直接侵害責任を負うものとされてきた²。他方、システムクレームの使用の場合、システムクレームの一部を使用する被疑侵害者は、他の一部を使用する者を“control or direction”する場合（のみ）に、乃至、システムを管理し、システムの恩恵を享受する場合に、直接侵害責任を負うものとされてきた³。

² BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007); Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., et al., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008), cert. denied, 556 U.S. 1105 (2009); Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc., 614 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2010); Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010).

³ NTP, Inc. v. Research in Motion, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005); Golden Hour Data Sys., Inc. v. emsCharts, Inc., 614 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2010); Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications Int'l, Inc., et al., 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).

第4 Akamai 事件の経過

1. マサチューセッツ州連邦地裁判決⁴：直接侵害ありの評決に対し、JMOL で直接侵害なし、誘引侵害なし
2. CAFC パネル 2010 年 12 月 20 日判決⁵：直接侵害なし、誘引侵害なし
3. CAFC 大法廷 2012 年 8 月 31 日判決⁶：誘引侵害あり
4. 連邦最高裁 2014 年 6 月 2 日判決⁷：誘引侵害なし、CAFC へ差し戻し
5. CAFC パネル 2015 年 5 月 13 日判決⁸：直接侵害なし
6. CAFC 大法廷 2015 年 8 月 13 日判決⁹：直接侵害あり、パネルへ差し戻し
7. CAFC パネル 2015 年 11 月 17 日判決¹⁰：その余の争点（連邦地裁の評決によるクレーム解釈適用及び損害賠償額認定）の是認、連邦地裁へ差し戻し

第5 CAFC 大法廷 2015 年 8 月 13 日判決

1. 判事
PROST, Chief Judge, NEWMAN, LOURIE, LINN, DYK, MOORE, O'MALLEY, REYNA, WALLACH, and HUGHES, Circuit Judges
2. 結論
大法廷で全員一致で 35 U.S.C. § 271(a)¹¹の下での *divided infringement* に関する法を定立する。本件では実質的な証拠が *Limelight* 社が § 271(a)の下で'703 特許を直接侵害するとの陪審の認定を支持する。地裁の直接侵害なしとの JMOL を破棄する。
3. 判示事項
 - (1) § 271(a)の下で、直接侵害は、クレームされた方法に係る全ステップが、単一者により実行され、又は単一者に *attributable* な場合に、成立する。*BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).
 - (2) 2人以上の行為者がステップの実行に関与する場合、一方の行為が他方に *attributable* であり、単一主体が侵害責任を負うかどうかを判断しなければならない。
 - (3) ①その者が他者の実行を *directs or controls* する場合、及び、②それらの者が *a joint enterprise* を形成する場合、という2セットの状況において、他者による方法に係るステップの実行についてある者が責任を負う。これに反する限りで *Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc.*, 614 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2010)はオーバールールされる。

⁴ *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 614 F. Supp. 2d 90 (D. Mass. 2009).

⁵ *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010).

⁶ *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc. and McKesson Techs., Inc. v. Epic Systems Corp.*, 92 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (en banc).

⁷ *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 134 S. Ct. 2111 (2014).

⁸ *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 786 F.3d 899 (Fed. Cir. 2015).

⁹ *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, WL4760450 (Fed. Cir. 2015) (en banc).

¹⁰ *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, Nos. 09-1372, 09-1380, 09-1416, 09-1417 (Fed. Cir. 2015).

¹¹ "Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent."

- (4) 上記①の認定判断に当たり、代位責任に関する一般法理を考慮する。BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).
- (5) 上記①は、an agent (applying traditional agency principles) 又は contracts の場合に、肯認される。BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).
- (6) 上記①は、本件の事実関係に基づき、被疑侵害者が、ある活動への参加又は利益の享受のために、特許方法に係る1つ以上のステップの実行を条件とし、且つ、当該実行の方法又はタイミングを設定する場合にも、肯認されるべきである。行為者は、直接侵害を中止させ、又は制限する権利及び能力を有する場合に、直接侵害から利益を享受することにより代位的に侵害するものであると判示した Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913, 930 (2005) を参照されたい。
- (7) 上記①は、将来の別件の他の事実関係に基づいても、肯認され得る。
- (8) 上記①の場合、第三者の行為は被疑侵害者に attribute され、被疑侵害者が単独の直接侵害者とされる。上記①の認定判断は、事実問題であり、陪審で評決された場合、控訴審では、実質証拠につき審理される。
- (9) 上記②の場合、各人が、互いに相手方の行為につき責任を負い、単一主体であるかのように侵害責任を負う。Restatement (Second) of Torts § 491 cmt. b.
- (10) 上記②は、以下の4要件により、肯認される。Restatement (Second) of Torts § 491 cmt. c.
- (i) あるグループのメンバー間での明示又は黙示の合意;
 - (ii) 当該グループにより実現されるべき共通の目的;
 - (iii) 当該メンバー間での当該目的における金銭的な利害の一致;
 - (iv) 共同事業の指揮・管理に対する同等な権利
- (11) 上記②の認定判断は、事実問題であり、陪審で評決された場合、控訴審では、実質証拠につき審理される。Restatement (Second) of Torts § 491 cmt. c.
- (12) 以上の判示事項は、§ 271(a)のテキスト・文脈・立法趣旨、従前の判例法に最も適合する。
- (13) 本件において、Limelight 社は顧客に対して、サービスを利用するためにタグ付けステップ等の実行を条件としており、かつ、その顧客がどのような方法でどのタイミングでそれを実行するか決めている。
- すなわち、Limelight は顧客に対して、顧客が実行しないといけないステップ（タグ付けステップ等）が記載された標準契約書にサインすることを求めている。顧客は当該ステップを実行するしかない。また、Limelight 社は、契約が済むと、顧客にそのサービスの利用方法を記載したウェルカムレターを送る。特に、そのレターは、Limelight 社のマネージャーがサービスの利用を指導する旨が記載されており、タグ付けステップを含めて、その実装について順を追って説明している。さらに実装後も、Limelight 社の技術者がアシストしている。つまり、顧客は Limelight 社の指示に従うだけである。

第6 検討

1. CAFC 大法廷 2015年8月13日判決自体の評価

- (1) 方法クレームの使用に係る divided infringement について規範的単独直接侵害論と

共同直接侵害論を採用した。

- (2) 上記規範的単独直接侵害論に **direct or control** 基準を、また、上記共同直接侵害論に **joint enterprise** 基準を採用した。
- (3) 上記 **direct or control** 基準に従前の先例に係る **agent** 又は **contract** 以外の類型の余地を肯認した。
- (4) 同余地は、代位責任に関する一般法理を考慮しつつ、個別具体的な事案における事実関係によるものとした。
- (5) 本件の事実関係に基づき同余地の一類型を定立した。
- (6) 同余地の他の類型は、個別具体的な事案における事実関係によるものであり、代位責任に関する一般法理が考慮される点以外は、不明である。
- (7) 方法クレームに関する本判決の射程は直接にはシステムクレームの使用に係る **divided infringement** には及ばない。もっとも、本判決と同様に考えるとすれば、少なくとも理論的には、システムクレームでも、方法クレームと同様に、その使用に係る **divided infringement** について規範的単独直接侵害論と共同直接侵害論が採用され、規範的単独直接侵害論に **direct or control** 基準が、また、共同直接侵害論に **joint enterprise** 基準が採用され、また、**direct or control** 基準に **agent** 又は **contract** 以外の類型の余地が肯認されるべき、ということになるだろうか。そうすると、システムクレームの使用に係る **divided infringement** に関する規範的単独直接侵害論における **direct or control** 基準における **agent** 又は **contract** 以外の類型として、本判決が定立した方法クレームの使用に関する上記類型が妥当しない一方、システムクレームの使用に関する従前の先例（特に、システムクレームの一部を使用する被疑侵害者は、システムを管理し、システムの恩恵を享受する場合に、直接侵害責任を負うとするもの¹²⁾）が妥当する、ということになるだろうか。
- (8) **CAFC** が大法廷で全員一致で **35 U.S.C. § 271(a)**の下での方法クレームの使用に係る **divided infringement** について定立した法ではあるが、プロパテントであるので、近年多くのプロパテントの **CAFC** 判決を破棄してきた連邦最高裁で是認されるかどうか注目されよう。

2. **CAFC** 大法廷 2015 年 8 月 13 日判決による日本法への示唆

(1) 日本法の状況

ア. はじめに

近年、デジタル化・ネットワーク化の進展・高度化の下、IT化・分散処理技術が進展・高度化し、情報それ自体の財産的価値が増大するとともに、企業による分業も進展・高度化してきた。このような状況の下、ビジネス関連発明その他のコンピュータ・ソフトウェア関連発明やネットワーク関連発明の創作、更には、このような発明に係る特許出願及び特許も増加・一般化してきた。これに伴い、このような特許の権利行使において、一般に差止には単なる教唆・幫助では足りず、特許権

¹² **NTP, Inc. v. Research in Motion**, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005); **Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications Int'l, Inc., et al.**, 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).

侵害を要するものと解されている¹³ことも相俟って、例えば、サーバ・クライアント・システムに係る方法の発明及びシステムの発明について、サーバーの運営者に対し特許権を行使しようとする際に、特許法2条3項所定の「使用」行為への該当性や同「使用」行為の主体性の問題が顕在化してきている。

イ. 規範的単独直接侵害論

このような複数者による侵害の問題一般について、従来、いわゆる道具理論・手足理論等に基づく規範的な評価により単独直接侵害を肯認する考え方が議論されてきた。

すなわち、裁判例上、例えば、大阪地判昭 36・5・4¹⁴は、傍論ながら、「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、・・・注文者が自ら全工程を実施するのとは異なる・・・ないのであるから、・・・特許権の侵害行為を構成するといえるであろう（。）」と判示した。

また、東京地判平 13・9・20¹⁵は、自ら特許発明に係る製法の一部の工程を使用して結果物を製造販売し、購入者において必然的に同製法の残部の工程を使用して同製法に係る物を製造することになる事案において、「（被告製品）を購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、『時計文字盤等用電着画像』という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているということが出来る。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、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うことが出来る。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。」と判示した。

また、学説上も、批判的な見解¹⁶はあるものの、いわゆる道具理論・手足理論等に基づく規範的な評価により単独直接侵害を肯認するものが多数である¹⁷。

¹³ 東京高判平 17・2・24（平 17（ネ）第 4518 号）最高裁 HP により是認された東京地判平 16・8・17 判時 1873 号 153、158 頁〔切削オーバーレイ工法事件〕

¹⁴ 大阪地判昭 36・5・4 下民集 12 卷 5 号 937、1001～1002 頁〔熱可塑性人造物質より多孔性成形体を造る方法事件〕

¹⁵ 東京地判平 13・9・20 判時 1764 号 112、121 頁〔電着画像の形成方法事件〕

¹⁶ 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、特許権侵害を認めた事例」判時 1782 号（平 14）199 頁（判評 521 号（平 14）29 頁）

¹⁷ 後掲注 6～10 に示すもののほか、嶋末和秀「方法発明の工程の一部を被告自らは実施していないものの、被告が被告以外の者を道具として実施しているものということが出来る場合に、被告自身によって実施さ

もつとも、道具理論・手足理論等は、事案における結論を説明するための概念としては有用であるものの、道具理論・手足理論等に基づく規範的な評価における一般的な考慮要素や判断基準それ自体は、裁判例上、必ずしも明らかにはされていない。また、このような一般的な考慮要素や判断基準については、学説上も、①主観的要素を重視する見解¹⁸、②著作権法上のいわゆる「カラオケ法理」に準じる見解¹⁹、③著作権法上のいわゆる「カラオケ法理」に準じつつ、主観的要素をも重視する見解²⁰、④結果発生への因果性等の客観的要素を重視する見解²¹、⑤総合考慮による見解²²、等に分かれている。（なお、著作権法上のいわゆる「カラオケ法理」それ自体についても、近時、学説上、その考慮要素ないし判断基準及び／又はその拡張的適用例に関し、批判的な見解が有力になっている²³。）

ウ．共同直接侵害論

次に、複数者による侵害の問題一般については、従来、いわゆる共同直接侵害を

れている場合と同視して特許権の直接侵害を認めた事例」大場正成先生喜寿記念論文集「特許侵害裁判の潮流」（発明協会、平 14）266 頁、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（平 14）52 頁、富岡英次「複数の方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〔I〕」（新日本法規出版、平 19）217 頁、井口和仁「特許権者の立場からみた共同直接侵害に対する差止め請求」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 20）56 頁等

¹⁸ 緒方延泰「ビジネスモデル特許に関する実務上の問題」NBL 727 号（平 13）38～39 頁及び緒方延泰「方法の一部の第三者による実施」中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編「特許判例百選」〔別冊ジュリ 170 号〕（有斐閣、〔第 3 版〕平 16）72 事件 151 頁

¹⁹ 日本弁理士会平成 17 年度ソフトウェア委員会第 1 部会「ソフトウェアビジネス体系の変貌と権利行使の可能性に関する一考察」パテント 59 巻 4 号（平 18）36 頁、特許第 2 委員会第 1 小委員会「複数者による特許侵害と権利行使に関する一考察」知管 60 巻 8 号（平 22）1258 頁、服部誠「支配管理型の特許侵害について」片山英二先生還暦記念論文集「知的財産法の新しい流れ」（平 22、青林書院）463 頁

²⁰ 高部眞規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集「知的財産権 その形成と保護」（新日本法規出版、平 14）164～165 頁及び 167 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」（青林書院、平 16）413 頁及び 415～416 頁

²¹ 潮海久雄「複数主体による侵害形態に関する特許法上の規整の意義と機能—間接侵害規定を中心として—」知財研フォーラム 55 号（平 14）9 頁

²² 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（平 22）262 頁

²³ 上野達弘「著作権法における『間接侵害』」ジュリスト 1326 号（平 19）81 頁、大淵哲也「間接侵害(1)」中山信弘＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編「著作権判例百選」〔別冊ジュリ 198 号〕（有斐閣、〔第 4 版〕平 21）94 事件 191 頁、中山信弘「著作権法」（有斐閣、平 19）480～482 頁、宮脇正晴「著作権法上の行為主体」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 20）94～95 頁、大瀬戸豪志「特許権の間接侵害の法理からみた著作権の間接侵害の主体」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 20）106～111 頁、松本好史「ファイル交換ソフトに関する複数関与者の著作権侵害」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 20）129～130 頁、田村善之「著作権の間接侵害」知的財産法政策学研究

肯認する考え方も議論されてきた。

すなわち、裁判例上、例えば、前掲大阪地判昭 36・5・4²⁴は、「他人の特許方法の一部の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき例えば・・・数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、・・・数人が工程の全部を共同して実施するのと異ならないのであるから、・・・特許権の侵害行為を構成するといえるであろう（。）」と判示した上で、本件の事実関係の下では「直ちに被申請両会社とそのスチロピーズを使用して多孔性成形体を製造する加工業者との間に、相互に意思の連絡があり、多孔性成形体の製造を共同して実施していることを疎明する資料として不十分である（。）」ことから、共同直接侵害の成立を否定した。

また、学説上も、このような共同直接侵害論の可能性を肯定するものが多数である²⁵。

もっとも、学説上、このような共同直接侵害の要件については、見解が分かれている。

すなわち、まず、このような共同直接侵害の要件として、客観的共同で足りるとする見解²⁶と、客観的共同のみならず、主観的共同を要するとする見解²⁷、に分かれ

26 号（平 22） 67 頁等

²⁴ 大阪地判昭 36・5・4 下民集 12 卷 5 号 937、1001～1002 及び 1006～1007 頁〔熱可塑性人造物質より多孔性成形体を造る方法事件〕

²⁵ 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「現代裁判法体系 26 知的財産権」（新日本法規出版、平 11）230 頁、設楽隆一「5 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＝三木茂編著「ビジネス方法特許と権利行使」（日本評論社、平 12）208 頁、産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」（平 13）37 頁、相田義明＝平嶋竜太＝隅藏康一共著「先端科学技術と知的財産権」（発明協会、平 13）138 頁〔相田義明〕、水谷直樹「ビジネス関連特許の効力」日本弁理士会中央知的財産研究所編「ビジネス関連特許について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 14）121 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」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集「知的財産権 その形成と保護」（新日本法規出版、平 14）163 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」（青林書院、平 16）409 頁、田中成志「3 特許請求の範囲に記載される物のうちの一部の物の使用者、方法のうちの一部の工程の実施者と特許権侵害」日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」（判例タイムズ社、平 17）194 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」（青林書院、平 16）389 頁も同旨）、増井一夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第 3 版〕』（有斐閣、平 17）201 頁〔田村善之〕、竹田和彦「特許の知識〔第 8 版〕」（ダイヤモンド社、平 18）381 頁、井口和仁「特許権者の立場からみた共同直接侵害に対する差止め請求」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 20）57 頁、特許第 2 委員会第 1 小委員会「複数者による特許侵害と権利行使に関する一考察」知管 60 卷 8 号（平 22）1258 頁、服部誠「支配管理型の特許侵害について」片山英二先生還暦記念論文集「知的財産法の新しい流れ」（平 22、青林書院）467 頁等

²⁶ 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「現代裁判法体系 26 知的財産権」（新日本法規出版、平 11）230～231 頁、松下正「方法発明における問題点」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 20）19 頁

²⁷ 相山敬士「ソフトウェアの著作権・特許権」（日本評論社、平 11）153～154 頁、設楽隆一「5 日本の

ている。

次に、このような客観的共同の内容に関しても、一部実施の要否（共謀共同直接侵害の成否）については、必要説（否定説）が通説である²⁸ものの、客観的共同の内容の限定の要否については、不要説²⁹と必要説³⁰、に分かれているように思われる。

エ. 間接侵害論

更に、複数者による侵害の問題一般については、従来、間接侵害を肯認する考え方も議論されてきた。

すなわち、まず、方法の発明の場合、裁判例上、例えば、前掲大阪地判昭 36・5・

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＝三木茂編著「ビジネス方法特許と権利行使」（日本評論社、平 12）208 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 1189 号（平 12）42 頁（水谷直樹「6 日本法の立場から」財団法人ソフトウェア情報センター＝三木茂編著「ビジネス方法特許と権利行使」（日本評論社、平 12）218 頁も同旨）、産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」（平 13）38 頁、潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」特研 41 号（平 18）9 頁（潮海久雄「複数主体による侵害形態に関する特許法上の規整の意義と機能－間接侵害規定を中心として－」知財研フォーラム 55 号（平 14）9 頁も同旨）、高部真規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集「知的財産権 その形成と保護」（新日本法規出版、平 14）164 頁、梶野篤志「複数主体が特許発明の実施する場合の規律－いわゆる共同直接侵害について－」パテント 56 巻 5 号（平 15）25 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」（青林書院、平 16）410 頁、増井一夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第 3 版〕』（有斐閣、平 17）201 頁〔田村善之〕、竹田和彦「特許の知識〔第 8 版〕」（ダイヤモンド社、平 18）381 頁、加藤公延「『ソフトウェア発明演習』授業における論点の一つである『複数主体により構成される発明の特徴およびより有効な権利取得の模索』について」知財ぷりずむ 5 巻 51 号（平 18）86 頁（加藤公延「複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察」知管 56 巻 4 号（平 18）575 頁も同旨）、竹田稔「知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕」（発明協会、平 19）272 頁、服部誠「支配管理型の特許侵害について」片山英二先生還暦記念論文集「知的財産法の新しい流れ」（平 22、青林書院）467 頁等

²⁸ 設楽隆一「5 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＝三木茂編著「ビジネス方法特許と権利行使」（日本評論社、平 12）208 頁、産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」（平 13）38 頁、水谷直樹「ビジネス関連特許の効力」日本弁理士会中央知的財産研究所編「ビジネス関連特許について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 14）121 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 1189 号（平 12）42 頁も同旨）、高部真規子「国際化と複数主体による知的財産権の侵害」秋吉稔弘先生喜寿記念論文集「知的財産権 その形成と保護」（新日本法規出版、平 14）163～164 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」知管 55 巻 12 号 1796 頁、服部誠「支配管理型の特許侵害について」片山英二先生還暦記念論文集「知的財産法の新しい流れ」（平 22、青林書院）467 頁

²⁹ 水谷直樹「ビジネス関連特許の効力」日本弁理士会中央知的財産研究所編「ビジネス関連特許について」（日本弁理士会中央知的財産研究所、平 14）121 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 1189 号（平 12）41 頁も同旨）

³⁰ 富岡英次「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〔I〕」（新日本法規出版、平 19）221 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（平 22）256～257 頁

4³¹は、傍論ながら、「(特許法101条2号(現4号)所定の)『その発明の実施にのみ使用する物』とは、・・・本件の如く、数次の工程段階よりなる方法の特許発明にあっては、中間工程により得られる中間物質も亦右に含まれると解すべきである。」と判示した。

もっとも、学説上は、肯定説³²と否定説³³、に分かれている。

次に、システムの発明の場合、裁判例はないものの、学説上、肯定説³⁴と否定説³⁵、

³¹ 大阪地判昭36・5・4下民集12巻5号937、1015頁〔熱可塑性人造物質より多孔性成形体を造る方法事件〕

³² 紋谷暢男「多工程方法の発明における特許権の技術的範囲—方法の特許発明の中間工程から得られるものと同一ではあるがその製造工程が異なる中間物質は、特許法101条2号でいう『その発明の実施にのみ使用する物』に該当するか」ジュリスト317号(昭40)92頁、吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説〔第13版〕」(有斐閣、平10)463頁、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(平14)51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、特許権侵害を認めた事例」判時1782号(平14)199頁(判評521号(平14)29頁)、盛岡一夫「方法の特許の工程の一部実施による特許権侵害」知管52巻8号(平14)1202頁、嶋末和秀「方法発明の工程の一部を被告自らは実施していないものの、被告が被告以外の者を道具として実施しているものということができる場合に、被告自身によって実施されている場合と同視して特許権の直接侵害を認めた事例」大場正成先生喜寿記念論文集「特許侵害裁判の潮流」(発明協会、平14)265頁、田中成志「3特許請求の範囲に記載される物のうちの一部の物の使用者、方法のうちの一部の工程の実施者と特許権侵害」日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」(判例タイムズ社、平17)195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」(青林書院、平16)390頁も同旨)、松下正「方法発明における問題点」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」(日本弁理士会中央知的財産研究所、平20)24頁、井口和仁「特許権者の立場からみた共同直接侵害に対する差止め請求」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」(日本弁理士会中央知的財産研究所、平20)56~57頁

³³ 大瀬戸豪志「擬制侵害の趣旨と対象」鴻常夫=紋谷暢男=中山信弘「特許判例百選」〔別冊ジュリ86号〕(有斐閣、〔第2版〕昭60)77事件161頁、梶野篤志「複数主体が特許発明の実施する場合の規律—いわゆる共同直接侵害について—」パテント56巻5号(平15)24頁、増井一夫=田村善之『特許判例ガイド〔第3版〕』(有斐閣、平17)199頁〔田村善之〕、潮海久雄「分担された実施行為に対する特許間接侵害規定の適用と問題点」特研41号(平18)10頁、竹田和彦「特許の知識〔第8版〕」(ダイヤモンド社、平18)382頁、富岡英次「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〔I〕」(新日本法規出版、平19)218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(平22)256頁

³⁴ 相澤英孝「まとめ」弁理士会中央知的財産研究所「ソフトウェアの発明に関する研究」(平12)47頁、井口和仁「特許権者の立場からみた共同直接侵害に対する差止め請求」日本弁理士会中央知的財産研究所編「複数人が関与する知的財産権侵害について」(日本弁理士会中央知的財産研究所、平20)56~57頁

³⁵ 設楽隆一「5 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=三木茂編著「ビジネス方法特許と権利行使」(日本評論社、平12)209頁、水谷直樹「ビジネス関連特許の効力」日本弁理士会中央知的財産研究所編「ビジネス関連特許について」(日本弁理士会中央知的財産研究所、平14)123~124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1189号(平12)42頁、水谷直樹「6 日本法の立場から」財団法人ソフトウェア情報センター=三木茂編著「ビジネス方法特許と権利行使」(日本評論社、平12)219-210頁も同旨)、竹田稔「知的財産権侵害要論〔特許・意匠・商標編〕」(発明協会、平19)268-269頁

に分かれている。

オ. 均等論

最後に、複数者による侵害の問題一般について、従来、均等論を肯認する考え方も議論されてきた。この点、裁判例はないものの、学説上、肯定説³⁶と否定説³⁷、に分かれている。

カ. 「使用」概念論

以上に述べたように複数者による侵害の問題一般に関する規範的単独直接侵害論・共同直接侵害論・間接侵害論及び均等論という一般的な法解釈論が混迷している状況の中で、近時、学説上、このような一般的な法解釈論ではなく、特許法2条3項所定の「使用」概念に着目する考え方も提唱されるようになってきた³⁸。

キ. 特許発明及びその実施の各実体に基づく特許発明実施行為該当性論及びその主体性論

更に、近時、一般的な法解釈論によることなく、個別具体的な事案において、特許発明と実施行為及びその主体との峻別を前提に、特許発明の実体に着目した上で、当該発明に係る方法又はシステムの使用行為の実体に着目することにより、特許法2条3項所定の「使用」行為への該当性や同「使用」行為の主体性を実質的に認定判断しようとする考え方が採られるようになってきた。（著作権法上のいわゆる「ジュークボックス法理」のアプローチに近いものともいえる。）

すなわち、裁判例上、例えば、東京地判平19・12・14³⁹は、「本件発明3は、『眼鏡レンズの供給システム』であって、発注する者である『発注側』とこれに対向する加工する者である『製造側』という2つの『主体』を前提とし、各主体がそれぞれ

³⁶ 梶野篤志「複数主体が特許発明の実施する場合の規律—いわゆる共同直接侵害について—」パテント56巻5号（平15）26頁、増井一夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第3版〕』（有斐閣、平17）201～202頁〔田村善之〕、加藤公延「『ソフトウェア発明演習』授業における論点の一つである『複数主体により構成される発明の特徴およびより有効な権利取得の模索』について」知財ぷりずむ5巻51号（平18）87頁（加藤公延「複数主体により構成される発明の明細書作成に関する実務的一考察」知管56巻4号（平18）576頁も同旨）

³⁷ 田中成志「3 特許請求の範囲に記載される物のうちの一部の物の使用者、方法のうちの一部の工程の実施者と特許権侵害」日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」（判例タイムズ社、平17）196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」（青林書院、平16）391頁も同旨）、富岡英次「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〔I〕」（新日本法規出版、平19）223頁、服部誠「支配管理型の特許侵害について」片山英二先生還暦記念論文集「知的財産法の新しい流れ」（平22、青林書院）463頁

³⁸ 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（平13）40頁、平嶋竜太「特許法における『発明』と『実施』の再構成」筑波大学大学院企業法学専攻十周年記念論集「現代企業法学の研究」（信山社、平13）498頁、313-314頁及び517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」（青林書院、平16）416頁、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（平21）64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（平23）8頁

³⁹ 東京地判平19・12・14（平16(7)第25576号）最高裁HP〔眼鏡レンズの供給システム事件〕

所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物（システム）の発明を、主として『製造側』の観点から規定する発明である。そして、『発注側』は、『製造側』とは別な主体であり、『製造側』の履行補助者的立場にもない・・・。」、「この場合の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載は、2つ以上の主体の関与を前提に、実体に即して記載することで足りると考えられる。この場合の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、実際に行為を行った者の一部が『製造側』の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題にならない。」、「これに対し、特許権侵害を理由に、だれに対して差止め・・・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2条3項）を行っている者がだれかは、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。」、「以上を前提に検討すると、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。」と判示した。（なお、同裁判例が採用した「システム（の）支配管理」との認定判断基準の当否それ自体については、学説上、批判が強い⁴⁰。）

また、大阪地判平 20・10・2⁴¹は、「（各辞典）の各記載によれば、『決済』の語が、支払をする側の行為を指すか、支払を受ける側の行為を指すかについて、語義から一義的に導き出すことができないから、本件発明における『決済』の語の意味は、本件特許の特許請求の範囲、発明の詳細な説明の記載内容から確定すべきである。」、「特許請求の範囲、発明の詳細な説明を通覧した場合、『決済』の語は、支払を受ける側の行為として使用されているから、本件発明における『決済方法』の行為主体は支払を受ける側であると認めるのが相当である。したがって、決済の主体を理由に、被告が、本件特許を実施していないということとはできない。」と判示した。

さらに、東京地判平 22・3・24⁴²は、「本件発明に係る特許請求の範囲の記載から、本件発明における『アクセス』が『インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント』による『サーバーシステムの情報ページ』に対するものであることが明らかである上、構成要件BないしFに規定される各段階は、本件発明において提供される『アクセス』が備える段階を特定するものであると解されるから、このような本件発明の実施主体は、上記のような『アクセスを提供する方法』

⁴⁰ 平嶋竜太「複数主体による特許権侵害について判断した事例」速報重要判例解説

http://tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-6-9-1_tkc.pdf、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」特許 62 巻 8 号（平 21）64～66 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ー眼鏡レンズの供給システム事件ー」知的財産法政策学研究 29 巻（平 22）271～273 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（平 23）8 頁

⁴¹ 大阪地判平 20・10・2（平 19（ワ）第 132444 号）最高裁HP〔決済方法事件〕

⁴² 知財高判平 22・3・24（平 20（ネ）10085 号）〔インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム事件〕

の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である。」、及び、「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。また、本件発明に係る『アクセスを提供する方法』が提供されている限り、クライアントは、被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり、クライアントの主体的行為によって、クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり、ならなかったりするものではないから、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。そうすると、被控訴人による『アクセスを提供する方法』が本件発明の技術的範囲に属するのである以上、被控訴人による被控訴人方法の提供行為が本件発明の実施行為と評価されるべきものである。」と判示した。

他方、学説上も、例えば、田中成志弁護士は、「ネットワークのシステムにかかわる特許発明の実施について特許権侵害を考えると、通信線、プロバイダー、多くのアクセスしてくる顧客などのシステムにかかわるすべての関係者の客観的な事実・行為を検討して実施行為の有無を考えなければならないだろうが、システムが前提とする機器、ネットワークなどのような発明の前提である一般的環境と考えなければならないものがあると考えられる。」とする⁴³。

また、松田俊治弁護士は、「特許発明の類型には多種多様なものが含まれる以上、その『使用』の方法態様を一義的に確定できるものではなく、『使用』という概念が、多分に『規範的』なものにならざるをえない（。）」、「ネットワークを用いたシステムに関する発明の実施に関し、被告に使用という実施行為があったのかを認定する・・・際には、被告によって、発明の目的を達成するような方法で当該『物』（システム）が用いられ、規範的に『使用』行為があったと評価できるのか否かという観点から、被告の行為と当該『物』システムとの関係を精緻にかつ具体的に検討することになると思われる。その際には、被告による『物』（システム）に対する物理的な『支配管理』の有無も一つの重要な要素になると思われるが、それに限らず、被告の当該『物』を対象にした行為と当該特許発明の目的・作用効果の実現との間に一定の因果関係を認めることができるか、当該特許発明の目的・作用効果の実現によって被告が何らかの利益を享受しているかといった要素も『使用』があったと評価する上で有用であると考えられる。」とする⁴⁴。

⁴³ 田中成志「3 特許請求の範囲に記載される物のうちの一部の物の使用者、方法のうちの一部の工程の実施者と特許権侵害」日本弁理士会中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」（判例タイムズ社、平17）198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」（青林書院、平16）383頁も同旨）

⁴⁴ 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（平21）65頁

(2) CAFC 大法廷 2015 年 8 月 13 日判決による日本法への示唆

- ア. 方法の発明及びシステムの発明に係る特許法 2 条 3 項所定の「使用」行為への該当性や同「使用」行為の主体性の問題について、規範的単独直接侵害論及び共同直接侵害論を採用すること自体は、肯認されよう。
- イ. 規範的単独直接侵害論における道具理論・手足理論等に基づく規範的な評価における一般的な考慮要素や判断基準について、**direct or control** 基準、**agent** 又は **contract** 類型、方法クレームに関する本判決決定立の類型、システムクレームに関する従前の先例に係る類型は、参考になろう。
- ウ. 共同直接侵害論における要件論について、**joint enterprise** 基準の要件は、参考になろう。
- エ. 「使用」概念論や特許発明及びその実施の各実体に基づく特許発明実施行為該当性論及びその主体性論には、本判決は、余り参考にならないであろう。

以 上