DOI: 10.18999/nujlp.293.3

論　説

複数主体による特許権侵害（1）
―方法発明の場合を中心に―

邱　紫雁

一　はじめに
1　問題の背景
2　基本概念の確認
2.1　ネットワーク関連発明
2.2　「分割侵害（divided infringement）」と「複数主体による特許権侵害（multi-actor patent infringement）」
3　検討課題の設定
二　米国における状況
1　判例
1.1　BMC 事件前
1.2　管理又は指示（Control or Direct）基準
1.3　Akamai 事件
1.4　Akamai 事件以降
2　学説
2.1　BMC 事件前の議論の状況
2.2　BMC 事件をめぐる議論の状況
2.3　Akamai 事件をめぐる議論の状況
2.4　Akamai 事件以降の議論の状況
3　小括
三　日本における状況
1　議論の全体像
2　検討すべき課題　（以上、本号）
四　中国における状況
1　裁判例

1.1　ソニー事件
1.2　ポータル Web サイトアクセス方法事件
2　学説
3　小括
五　考察
1　議論の出発点
2　仮想事例に基づく比較考察
2.1　問題解決アプローチに関する考察
2.2　理論構成に関する考察
2.3　各国における共通課題
3　中国特有の課題
4　中国特有の課題への対応策
4.1　一部実行者パターン
4.2　非実行者パターン
4.3　統一した侵害責任主体の判断枠組み
5　日本への示唆
六　結語

一　はじめに

1　問題の背景

第 4 次産業革命[1)]を背景として、インターネット、AI、それらを利用して集積したビッグデータなどを活用することにより、新たな付加価値が生まれ、もって新しい市場の創出が期待されている。また、その基盤となる

1)　第 4 次産業革命とは、18 世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化である第 1 次産業革命、20 世紀初頭の分業に基づく電力を用いた大量生産である第 2 次産業革命、1970 年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一層のオートメーション化である第 3 次産業革命に続く、モノのインターネット（Internet of Things、以下「IoT」という）、ビッグデータ、人工知能（Artificial Intelligence、以下「AI」という）等がコアとなる技術革新を指す（内閣府「平成 30 年度年次経済財政報告―『白書』: 今、Society 5.0 の経済へ ―」（平成 30 年 8 月）218 頁脚注 2 参照）。

情報通信技術[2]分野において、近年、特許出願が活発になされている。例えば、ビジネス関連発明について、日本では、2012年以降、その特許出願件数は増大する傾向にあり、2019年に10,769件の出願があった[3]。中国では、出願件数が急増する一方、2017年と2019年に『特許審査ガイドライン』が修正され、ビジネス関連発明の特許適格性に関する判断基準の明確化が図られつつある。

このように、ネットワーク関連発明[4]がますます重要視される一方、インターネット上の特許権侵害の複雑化に関する懸念も増大している。とりわけ、方法発明が複数主体により分担して実施される場合、一部の工程しか実行していない複数主体のうち、如何なる理由付けで、誰のどのような行為に関して権利行使を認めるべきであるかという問題がある[5]。最近では、ネットワーク関連発明をめぐる紛争が多発するにつれ、各国において、上記の問題に関する理論構成を模索するための学説と裁判例が増え始めた。

2　基本概念の確認

2.1　ネットワーク関連発明

「ネットワーク関連発明」という用語は、法的概念ではないが、「ネットワークを介して接続された複数のコンピュータ（例えば、サーバ、クライアント等）の組合せによって実施され得る発明（物の発明と方法発明の双

2）　Information and Communications Technology、以下「ICT」と略称することがある。
3）　特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html - anchor1-2（2021年11月16日）参照。
4）　後述2.1参照。
5）　この問題は、伝統的な侵害認定基準が、インターネット時代に現れた新たな侵害態様に対処しきれないことに起因する。
　すなわち、現行特許制度は、明細書において特許発明の技術的内容を開示し、クレームにおいて特許権の排他的範囲を公示することを保護の前提としており、クレームに記載された構成要件の全てを実施してはじめて、特許権侵害となるのが原則である。ただし、特許権保護の実効性を図るために、構成要件の全てを実施していなくても、間接侵害規定により権利行使を認めることがある。
　そのような侵害認定基準は、工業化時代に定められたものであり、当時では古典的な物の発明が主流となっていた。しかし、技術的思想が有体物に具現化される古典的な物の発明については、それを生産するためには全ての構成要件に相当する部品等から組成される有体物にまとめる必要があり、よって独立して全ての構成要件に係る実施行為を行う者が必ず存する点において、方法発明と異なる。このように、伝統的な侵害認定基準の下では、方法発明の保護に関する抜け穴が生じかねないため、各国の司法実務では別個の理論構成が提示されてきた。

方を含む。)」と定義されたことがあり[6]、本稿では、この定義に沿って用いる。

同発明については、インターネットに絡むがゆえに、発明のカテゴリーにかかわらず、以下の特徴が挙げられる。第一に、予め複数主体の間のやりとりを想定してクレームが書かれることがある。第二に、発明を実施するには、各構成要素を一定の場所に集中させる必要はなく、空間的に離れている複数主体が発明の実施を分担し得る。第三に、同様の技術的思想に基づいて「物」の発明と「方法」の発明に書き分けることができ、プログラム[7]を介して発明が実施される例が多いため、発明の実体とクレームの表現形式とが乖離しやすい[8]。以上のように、地理的に分散された各構成要素がネットワークを通じて一つのまとまったシステムを構成し、作動できる以上、物の発明についても、一部の構成要素だけを保有する複数主体のうち、如何なる理由付けで、誰のどのような行為に関して権利行使を認めるべきであるかという問題も生じ得るが、紙幅の都合上、本稿の検討対象外とする。

2.2 「分割侵害（divided infringement)」と「複数主体による特許権侵害（multi-actor patent infringement)」

各国の議論を概観すると、日本では「(方法発明に関して）複数主体が関与する特許権侵害」、米国では「分割侵害（divided infringement)」、さらに中国では「分離式侵害（“分离式侵权”)」と呼ばれるものは、一部の工程を実行する者（以下「一部実行者（partial-performer)」と呼ぶことがある。)に対して、如何なる理論構成により特許権侵害に係る全面的な責任を負わせるべきかという問題として論じられることが多い。しかし、現実における侵害態様は往々複雑であって、被疑侵害者も一部実行者に限らない。そ

6）　知的財産研究所「平成 28 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書　ネットワーク関連発明における国境をまたいで構成される侵害行為に対する適切な権利保護の在り方に関する調査研究報告書」(2017）5 頁参照。

7）　プログラムは、一定の工程を実行させるようハードウェアに対する指令であって、経時的要素を含むことから、その本質は「方法」であると考えられる（相田義明「ビジネス特許に関わる侵害事件の問題点」野村豊弘先生古稀記念論文集『知的財産・コンピュータと法』(商事法務、2016）554 頁参照)。

8）　相田・前掲注 7・554 頁は、1 つのクレームに、システムの構成と経時的要素が同居していることが少なくないと指摘している。

れに加え、そのような問題設定では、暗黙の前提として、一部実行者及びそれ以外の者というグループ分けがなされており、しかも、それぞれに対して異なる規制手法が適用されるという考え方に結び付きやすいため、妥当な理論構成や規定に基づき事案ごとに柔軟な処理をなすことができないという恐れがある。

そのため、本稿では、一部実行者のみならず、ネットワーク関連発明の実施に関わり得る複数主体のうち、工程の実行に参加せず、一部又は全部の工程を実行する者のために、実施の環境を整えたり、設備やソフトウェアなどを提供したりする者（以下「非実行者（non-performer）」という。）も含めて検討する。すなわち、本稿は、分割侵害の上位概念として「複数主体による特許権侵害（multi-actor patent infringement）」を想定し、具体的には一部実行者パターンと非実行者パターンとが含まれている。上記の各行為態様に対して、間接侵害規定（又は間接侵害法理[9]）とその他の理論構成の適用の余地を考察することとしたい。

3　検討課題の設定

複数主体による特許権侵害の問題について、本稿は、以下の二つの視点から分析を加える。一つは問題解決アプローチであって、すなわち、如何なる行為者に対して直接侵害責任又は間接侵害責任を追及すべきかという

9）　中国における特有の事情として、特許法（専利法）上、間接侵害規定が設けられておらず、司法実務上、民法における共同侵害（日本法における「共同不法行為」に相当する。）規定に基づき間接侵害的な行為について対応する立場（以下、「間接侵害法理」と呼ぶことがある。）が貫かれてきたという事情がある。具体的には、2016 年司法解釈（最高人民法院「専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」（法釈〔2016〕1 号）（2020 年改正））第 21 条は、幇助侵害と誘引侵害を以下のように定めている。

「関連する製品が専利の実施に専用される材料、設備、部品、中間物などであることを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生産経営の目的で当該製品を他人に提供し、当該他人が専利権侵害行為を実施した場合、当該提供者の行為が民法典第 1169 条に定められた、他人による権利侵害行為を幇助する行為に該当すると権利者が主張すれば、人民法院は支持しなければならない。

関連する製品、方法に専利権が付与されたことを明らかに知りながら、専利権者の許諾を得ずに、生産経営の目的で積極的に他人を誘導し、当該他人が専利権侵害行為を実施した場合、当該誘導者の行為が民法典第 1169 条に定められた、他人による権利侵害行為を教唆する行為に該当すると権利者が主張した場合、人民法院は支持しなければならない。」

ことである。もう一つは、全ての工程を実行しているわけではない者に対して直接侵害責任を課す場合、それを正当化するための理論構成である。

そして、本稿は以下のように議論を進める。まず、分割侵害の問題に関して、裁判例を通じて、各国における理論構成を整理する。さらに、複数主体による特許権侵害の問題に関して、仮想事例を用いて、各国が採用し得る問題解決アプローチを比較する。最後に、各国における共通課題を抽出した上で、比較法の視点から（日本と米国を考察対象とする。）、中国における現行法制度の問題点を指摘し、中国特有の課題及びその解決策を提示する。

二　米国における状況

米国を考察対象とする理由は、以下のとおりである。一つには、「分割侵害」という概念は最初に米国の学者により提起されており[10]、その後、米国において、Akamai 事件を契機に判例と学説が様々な解決策を試みたという経緯がある。また、米国では「単一主体ルール（the single-entity rule）」[11]という特殊な規則が存し、その要因（すなわち、それは政策判断

10）*See* Mark A. Lemley et al., *Divided Infringement Claims*, 33 AIPLA Q. J. 255（2005）. 同論文の前には、判例上、「共同侵害（joint infringement）」との表現がよく使われていた。また、この二つの概念は通常、互換的に使われている（*see BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1379（Fed. Cir. 2007）. *See also* Damon Gupta, *Virtually Uninfringeable: Valid Patents Lacking Protection under the Single Entity Rule*, 94 J. Pat. Off. Soc'y 61, 64（2012）; Dolly Wu, *Joint Infringement and Internet Software Patents: An Uncertain Future*, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 439, 440 n.2（2009））。ただし、分けて使う例も見られる（本稿は、この使い方に従う。）。例えば、“divided infringement” を複数主体が方法発明を分担して実施することより侵害責任を免れる問題と指し、かかる問題を解決するための判例法理を “joint infringement” と呼ぶ（*see* Brett M. Jackson, *Bridging the（Liability）Gap/ The Shift toward Sec. 271（b）Inducement in* Akamai *Represents a Partial Solution to Dividend Infringement*, 54 B.C. L. Rev. 2127, 2136（2013）; Stephen W. Moore, *A Last Step Rule for Direct Infringement of Process Claims*, 61 Clev. St. L. Rev. 827, 839（2013））。

なお、関連判例法理が混乱する原因は、裁判所が上記の二つの概念を区別せずに用いているからであるという指摘もある（*see* Lynda J. Oswald, *Simplifying Multiactor Patent Infringement Cases through Proper Application of Common Law Doctrine*, 51 Am. Bus. L.J. 1, 60–63（2014））。

11）BMC 判決は、単一主体ルールを確立した先例と位置付けるものの、そこでは “single-entity rule” という文言が使われていない。明確な定義付けが欠けるため、それ以降の判例では単一主体ルールの具体的な内容につき異なる理解が示された。そのうち、①オールエレメンツルールと絡めて、方法発明の直接侵害が成立するには単一主体が全ての工程を実施しなければならないという理解が最も基本

に基づき設けられたものか、それとも、特定の制度背景により生み出されたものか）を分析する作業は、当該規則及びそれに関連する解決策の意義を評価するために不可欠であるのみならず、複数主体による侵害の問題に関し、種々の示唆を与えると考えられる。

米国における関連判例の流れを紹介する前に、米国の法制度について簡単に説明する。米国では、「不法行為（tort）」の問題は、原則としてコモンロー（判例法）が法源とされ、州ごとに独立して異なる法になっている[12]。また、従来から、特許による排他権は財産権（property）の一種と捉えられており、それを侵害する者は不法行為者と解されてきたため[13]、「特許権侵害（patent infringement）」の問題は、歴史的にコモンローとしての不法行為法に淵源を有する。すなわち、複数主体が特許権侵害に関与する場面に、判例上、コモンロー上の不法行為理論が適用されたことは、寄与侵害（contributory infringement）法理と共同侵害（joint infringement）法理の発展を促した。前者は、1952 年の特許法改正前に、コモンロー上の共同不法行為（joint tort）法理に照らして、特許発明に係る製品を販売等していなくても十分な有責性（culpability）が認められる者に対して侵害責

的な捉え方であり、それに加え、②管理又は指示基準や帰責の法理を単一主体ルールに取り込むことができるという理解もある。前者の捉え方をするものとして、*see Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301, 1347（Fed. Cir. 2012）（J. Linn dissenting）（"Because of the strict-liability nature of direct infringement, this court has limited direct infringement liability 'to those who practice each and every element of the claimed invention', ... i.e., the 'single entity rule'.")（citations omitted）. 後者の理解に立つものとして、*see McKesson Info. LLC v. Epic Sys. Corp.*, No. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531, at *38（Fed. Cir. Apr. 12, 2011）（J. Newman dissenting）（describing the single-entity rule as requiring "a single entity who performs or controls or directs every step of the claimed method"）; *Akamai Technologies, Inc v. Limelight Networks, Inc.*, 786 F.3d 899, 909（Fed. Cir. 2015）（"Under the principles of vicarious liability, direct infringement does not occur unless all steps of a method claim are performed by or attributable to a single entity. This is the single entity rule."）. 本稿は前者の捉え方をする。

12）また、各州が異なる制定法を定めることもあるが、全米的に判例法の集大成として編纂された『リステイトメント（Restatement）』は、不法行為法の全国的な傾向を理解するための参考としての意義を有する。

13）*See Thomsons Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.*, 80 F. 712, 721（6th Cir. 1897）（"An infringement of a patent is a tort analogous to trespass or trespass on the case."）; *Dowagiac Mfg. Co. v. Minn. Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 648（1915）（"［T］he exclusive right conferred by the patent was property and the infringement was a tortious taking of that property."）; *Leesona Corp. v. Cotwool Mfg. Corp.*, 201 F. Supp. 472, 474（W.D. S. Car. 1962）（"Infringement, direct or contributory, is a tort, an invasion of a right of the patentee."）（citations omitted）.

任を負わせるものである[14]。後者は、複数主体が方法発明を分担して実行する場合、一部の工程しか行っていない主体に侵害責任を追及するために適用される[15]。ただし、1952年の特許法改正における第271条の新設をもって、寄与侵害法理が間接侵害規定[16]に明文化されたことに伴い、特許権侵害は、コモンロー上の不法行為から制定法に画定される不法行為（statutorily-defined tort）に転じられた。その後、そのような位置付けの変化が分割侵害の事案における不法行為理論の適用（又は共同侵害法理の捉え方）にどのような影響を及ぼし得るかという問題が現れ[17]、裁判所により扱われるようになった。

1　判例

本節では、単一主体ルールの成り立ち及び共同侵害法理の捉え方という二点を中心に、分割侵害に関わる判例の流れとその特徴を分析する。とりわけ、BMC判決[18]と一連のAkamai判決が下されたことにより、判例法理が著しく変遷したことを論じる。

1.1　BMC事件前

インターネット技術が発達する前には、方法発明の分担実施はあまり実際的ではなく、分割侵害の事件は少なかったものの、以下の理論構成が発展した。

まず、地方裁判所では、代理理論（Agency Theory）[19]及び一定の関連性

14）*Hewlett Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469（Fed. Cir. 1990）（citing *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1, 33–34（1912）; *Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.*, 80 F. 712, 721（6th Cir. 1897））．また、当時の判例にいう寄与侵害は、現行米国特許法第271条（c）より広い概念であり、第271条（b）の誘引侵害も含むものである。

15）共同侵害は、直接侵害の一種類であり、共同侵害者が特許発明の構成要件の一部を実施していることを必要とする点や、直接侵害行為を成立前提としない点において間接侵害と区別されるという指摘がある（*see* Reza Dokhanchy, Note, *Cooperative Infringement/ I Get by（Infringement Laws）with a Little Help from My Friends*, 26 Berkeley Tech. L.J. 135, 143（2011））。

16）35 U.S.C. §§ 271（b), 271（c）（1952）.

17）*See* Nathaniel Grow, *Resolving the Divided Patent Infringement Dilemma*, 50 U. Mich. J.L. Reform 1, 7–13（2016）.

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

19）物の発明に関するCrowell事件（*Crowell v. Baker Oil Tools, Inc.*,143 F.2d 1003（9th

（Some Connection）基準[20]という二つのアプローチが提示されており、いずれも被疑侵害者間における人的な関係を重視するものであった[21]。前者は、他の主体に対する管理（control）の有無に着目して[22]、代理人の行為を本人の行ったものと評価することにより、本人において各工程を実行する行為が集約（aggregate）されるという効果が生じ、直接侵害を認定することができるとする[23]。それに対して、後者は、各行為主体における関連（contact）の程度に着目して、緩やかに直接侵害を認定することができるとする[24]。そして、BMC 判決が下される直前の、On Demand 事件[25]では、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）が、共同侵害の認定について前記二つの理論よりも一層拡張的な捉え方である、参加及び行為の結合（participation and combined action）基準を採用した。同基準によれば、「侵害を構成する行為は単一主体によりなされる必要はない。複数主体による参加及び行為の結合の結果として、侵害が発生する場合、全員が共同侵害者として侵害責任を負う。」[26]（下線は筆者による。）。

Cir. 1944））では、代理理論の考え方が示された。その後、方法発明が問題となった Metal Film 事件（*Metal Film Co. v. Metlon Corp.*, 316 F.Supp. 96（S.D.N.Y. 1970））では、被疑侵害者が最初の工程を第三者に実行させ、残りの工程を自ら行ったことについて、裁判所は Crowell 判決を引用して、直接侵害を肯定した。

20）その嚆矢は、1999 年の Faroudj 事件（*Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc.*, No. 97-20010 SW, 1999 WL 111788（N.D. Cal. Feb. 24, 1999））に遡る。その後、一定の関連性基準がしばしば引用されたものの（*See Applied Interact, LLC v. Vermont Teddy Bear Co. Inc.*, No. 04 Civ. 8713（HB）, 2005 WL 2133416, at *4（S.D.N.Y. Sept. 6, 2005）; *Marley Moudlings Ltd. v. Mikron Indus., Inc.*, No. 02C 2855, 2003 WL 1989640, at *2（N.D. Ill. Apr. 29, 2003）; *Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc.*, 194 F. Supp. 2d 323, 349（D. Del. 2002））、どれほどの関連があれば同基準が満たされるかについて、明確な基準が固まるには至らなかった。

21）*See* Oswald, *supra* note 10, at 26; Michael Liu Su, *A Rock and a Hard Place: Choosing between Sec. 271（A）and（B）for Divided Infringement in* Akamai, 28 Berkeley Tech. L.J. 609, 617（2013）.

22）*See Mobil Oil Corp. v. Fitrol Corp.*, 501 F.2d 282, 291–92（9th Cir. 1974）（"We question whether a method claim can be infringed when two separate entities perform different operations and neither has control of the other's activities."））. 他方、代理概念を拡張的に捉えて直接侵害を肯定する判例も見られる（*see Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co.*, 367 F. Supp. 207（D. Conn. 1973））。

23）*See* Joshua P. Larsen, *Liability for Divided Performance of Process Claims after* BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 19 DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L. 41, 52（2008）.

24）*See* Sriranga Veeraraghavan, Comment, *Joint Infringement of Patent Claims/ Advice for Patentees*, 23 Santa Clara High Tech. L.J. 211, 213（2006）.

25）*On Demand Mach. Corp. v. Ingram Indus., Inc.*, 442 F.3d 1331（Fed. Cir. 2006）.

26）*Id.* at 1344–45（"It is not necessary for the acts that constitute infringement to be performed by one person or entity. When infringement results from the participation and

初期の判例を考察すると、以下の特徴を指摘することができる。第一に、方法発明の直接侵害というためには、全ての工程が行われる必要があるという大原則が貫かれているものの、単一主体が全ての工程を行うことが必須条件ではない[27]。むしろ、On Demand 事件で示されたように、複数主体の行為に着目して侵害を認定することが可能である[28]。また、Cordis 判決[29]に鑑みれば、間接侵害の前提条件たる直接侵害に関しても単一主体という制限が課されていない。第二に、共同侵害法理の根拠について、代理理論はコモンロー上の代理法原則に起源を持つのに対し[30]、参加及び行為の結合基準はコモンロー上の共同不法行為法理に合致する[31]。最後に、一定の関連性基準が用いられていたことから分かるように、共同侵害の成立には、代理関係又は協同行為（concerted action）の存在が厳格に要求されていない。

1.2　管理又は指示（Control or Direct）基準

21 世紀に入って以降、1998 年の State Street 事件[32]の影響により、ビジネス方法発明に関する特許出願が急増し、それらの中では、複数主体を想定して記載されたクレームが少なくない[33]。また、電子商取引の発展に伴っ

---

combined action（s）of more than one person or entity, they are all joint infringers and jointly liable for patent infringement.”）.

27）*See* Kristin E. Gerdelman, Comment, *Subsequent Performance of Process Steps by Different Entities: Time to Close Another Loophole in U.S. Patent Law*, 53 Emory L.J. 1987, 2011（2004）; Ben Morgan, *Joint Infringement and the Impact of* BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 12 SMU Sci. & Tech. L. Rev. 173, 182（2009）.

28）*See* Stacie L. Greskowiak, Note, *Joint Infringement after* BMC/ *The Demise of Process Patents*, 41 Loy. U. Chi. L.J. 351, 390（2010）.

29）*Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc.*, 194 F.Supp.2d 323（D. Del. 2002）.
本件方法発明は、バルーン拡張型ステントの移植に関する五つの工程からなる。そのうち、第二工程は製造業者が予めステントをカテーテルに取り付けることにより実施され、残りの工程は医者により行われる。間接侵害の成否を論じる文脈において、裁判所は、「方法クレームの直接侵害という前提行為を構成するためには、単一主体が全ての工程を実行しなければならず、もしくは、二つ以上の主体が異なる工程を実行する場合、お互いに一定の関連性が存することが必要とされる」と判示した（*Id.* at 349）。

30）*See* Oswald, *supra* note 10, at 28; Veeraraghavan, *supra* note 24, at 214.

31）*See* Oswald, *supra* note 10, at 30, 34; Greskowiak, *supra* note 28, at 388.

32）*State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368（Fed. Cir. 1998）.

33）*See* John M. Carson & Eric M. Nelson, *Legal Victory for Electronic Commerce Companies:* State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group *Signals Fall of Last Barrier to Internet Software Patents*, 21 T. Jefferson L. Rev. 193, 207（1999）.

て、分割侵害に関する特許権紛争が現実に起こるようになった[34]。

（1）発端と発展

かかる事情を背景として、2007年のBMC事件では、CAFCが、管理又は指示（control or direct）を共同侵害の判断基準とした[35]。同判決の意義について、第一に、直接侵害に関する説示[36]は、単一主体ルールを確立したものとして、以降の判決において言及されることが多い[37]。それにより、複数主体の行為を合わせた上で直接侵害を判断する考え方が否定された[38]。また、間接侵害との関係で、その前提条件とされる直接侵害についても単一主体ルールが当てはまることが示された。第二に、共同侵害法理は単一主体ルールに起因する抜け穴を防げるものの、同判決は、管理又は指示基準を提示することにより、参加及び行為の結合基準を明確に否定するとともに、一定の関連性基準を黙示的に拒んだ[39]。その結果、共同侵害法理の適用場面がかなり制限されるようになった。

BMC判決が言い渡された約一年後、Muniauction事件[40]において、CAFCは、管理又は指示基準を適用し、「単一主体が、方法の全体にわたって『管理又は指示』を行った結果、全ての工程につき当該支配的地位にあ

34）*See* Ken Hobday, Comment, *The Incredibly Ever-Shrinking Theory of Joint Infringement: Multi-Actor Method Claims*, 38 Cap. U. L. Rev. 137, 141（2009）; Larsen, *supra* note 23, at 42.

35）*See BMC v. Paymentech*, *supra* note 18, at 1379–80.

36）*Id.* at 1378（“Direct infringement requires a party to perform or use each and every step or element of a claimed method or product.”）. *See also Id.* at 1380（“Infringement requires, as it always has, a showing that a defendant has practiced each and every element of the claimed invention.”）（citation omitted）.

37）*See Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318, 1329（Fed. Cir. 2008）; *McKesson Info. LLC v. Epic Sys. Corp.*, No. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531, at *17（Fed. Cir. Apr. 12, 2011）（J. Newman dissenting）; *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301, 1347（Fed. Cir. 2012）（J. Linn dissenting）.

38）See Larsen, *supra* note 23, at 50–51.

39）*See* Jackson, *supra* note 10, at 2139.

40）*Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318（Fed. Cir. 2008）.
本件では、電子オークション方法の特許権者が、インターネットを通じた地方債のオークションシステムを運営するThomson社を特許権侵害で訴えた。方法クレームにおける大部分の工程はThomson社のシステムにおいて実行されたが、少なくとも入札に関するデータを入力する工程はThomson社の顧客である入札者のコンピューターで実施されており、全ての工程を実行する単一主体がいなかった。地方裁判所がOn Demand判決に従って直接侵害の成立を肯定したところ、Thomson社がこれを不服として控訴した。

る主体（すなわち『マスターマインド』）に対して帰責し得る（attributable to）場合に限って、方法クレームが直接侵害されることになる。」と説明した[41]。その上、システムへのアクセスを管理して、システムの使い方を説明するだけでは直接侵害責任を認めるに足りないと判断し、「法の伝統的な考え方によれば、方法クレームの使用を完結するのに必要とされる別の主体によりなされた行為について、被疑侵害者が代位的に責任を負うと判断されるような場合には、管理又は指示基準が満たされる」[42] と明言したことから、「指示」よりも「管理」を重視し、共同侵害法理を一層厳しく捉え、従来の代理理論に立ち返った姿勢を示したと指摘される[43]。その結果、一定の関連性基準の適用余地及び代理理論を拡張解釈する可能性が完全に排除された[44]。

（2）問題点

管理又は指示基準がしばしば非難に晒される理由は、その厳格さにある[45]。BMC判決の提案した適切なクレームドラフティングは万能薬ではないという批判がなされる一方[46]、二つの事案において、管理又は指示基準

41）*Id.* at 1329（“［T］he 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’.”）.

42）*Id.* at 1329–1330（“［T］he 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.”）.

43）*See* W. Keith Robinson, *No Direction Home: An Alternative Approach to Joint Infringement*, 62 Am. U. L. Rev. 59, 80–81（2012）; Hobday, *supra* note 34, at 140–41; Keith Jaasma, *Finding the Patent Infringement Mastermind/ The Control or Direction Standard for Joint Infringement*, 26 Santa Clara High Tech. L.J. 411, 429（2009）.

44）*See* Long Truong, Note and Comment, *After* BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P./ *Conspiratorial Infringement as a Means of Holding Joint Infringers Liable*, 103 Nw. U. L. Rev. 1897, 1918（2009）; Greskowiak, *supra* note 28, at 407.

45）*See* Gupta, *supra* note 10, at 70（arguing that “requiring a contractual obligation or an agency relationship is too stringent”）; Greskowiak, *supra* note 28, at 354（“［T］he standard imposed by the BMC decision is a failure on the part of the Federal Circuit to protect and enforce the rights of patent owners because it leaves a glaring loophole in patent law that is inconsistent with patent precedent and policy.”）; Alice Juvon Abn, *Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law/ The Control or Direction Standard for Joint Infringement*, 24 Berkeley Tech. L.J. 149, 171（2009）; Larsen, *supra* note 23, at 43; Wu, *supra* note 10, at 441.

46）*See* Truong, *supra* note 44, at 1920（“［T］he *BMC Resources* court's suggestion ... fails to adequately close the loophole. First, it may not be possible to draft a claim that is

から生じ得る問題が顕在化した。すなわち、Golden Hour事件[47]では、クレームに単一主体の行為だけが記載されても、管理又は指示基準の抜け道として、各関与者が協同して方法発明を実行すれば、容易に侵害責任を免れることができるという事態が現れた。また、McKesson事件[48]では、管理又は指示基準によれば、発明の性質上分割クレームの形での記載が望ましい交互型（interactive）方法発明に対して、特許権を行使できないという不都合が指摘された[49]。

（3）まとめ

BMC判決とそれを踏襲した諸判決が、判例の議論状況に以下の変化をもたらした。まず、第271条（a）の文言による当然の帰結として[50]単一主体ルールを導き出した結果、裁判所は、一つの主体の行った行為を単位として直接侵害の成否を判断するほかなくなった。それゆえ、分割侵害の事案では、他の主体の行った行為を被疑侵害者に帰責できるかが肝要な問題とされ、代位責任と代理理論が重視されるようになった[51]。他方、コモンロー上の共同不法行為法理が依然として共同侵害法理の根拠となり得るかについて、BMC判決とMuniauction判決は明示的に否定しておらず、McKesson事件では異なる見解がみられた[52]。管理又は指示基準により抜け穴が生じてしまうとの問題が深刻化するにつれ、BMC判決等の妥当性が疑われ、Akamai事件において別の解決策を検討する動きが始まった。

---

novel when structured to target a single actor .... Furthermore, there are some classes of inventions, such as certain distributed computing systems, where claims focused on the inputs and outputs of only one party may not be possible at all because of the nature of the invention.”); Greskowiak, *supra* note 28, at 404; Abn, *supra* note 45, at 169; Larsen, *supra* note 23, at 43 n.9（2008）.

47） *Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc.*, 614 F.3d 1367（Fed. Cir. 2010）.

48） *McKesson Info. LLC v. Epic Sys. Corp.*, No. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531（Fed. Cir. Apr. 12, 2011）.

49） *Id.* at *27.

50） *See BMC v. Paymentech, supra* note 18, at 1380.

51） *See* Oswald, *supra* note 10, at 34.

52） 協同行為に基づき共同侵害が成立するという原告の主張に関して、多数意見は明確に否定したものの、反対意見も示された。*See McKesson v. Epic*, *supra* note 48, at *12–13, *27–30（J. Newman dissenting）.

1.3　Akamai 事件

（1）事案の概要

原告 Akamai は、効率的なウェブコンテンツの配信方法に関する発明の特許権者である。本件発明は、簡単に言えば、埋め込みオブジェクトをコンテンツ配信ネットワーク（CDN）上で複製し、CDN から配信を行うことを通じて、同じウェブページに対する多くのリクエストを同時に受ける際に起きるインターネット渋滞を避けようとするものである。また、ユーザーがコンテンツプロバイダーのウェブページにアクセスするとき、CDN 上の埋め込みオブジェクトを受け取ることができるようにするために、「タギング（tagging）」工程[53]が必要とされる。被告 Limelight は、Akamai の競争者として、コンテンツ配信サービスを運営していた。顧客であるコンテンツプロバイダーとの標準契約では、サービスを利用するために、顧客は自らタギングをする必要があると定められていた。本件では、顧客がタギング工程を実施しており、Limelight が全ての工程を行っていない点について、争いがなく、共同侵害の成否が問題となった。地方裁判所は、Limelight と顧客の関係は Muniauction 事件の状況と実質的に変わらないとして、侵害不成立と判断した[54]。これを不服として、Akamai が控訴した。

それ以降の訴訟の経緯として、従前の厳格な立場を引き継いだ CAFC パネル判決（2010 年 Akamai Ⅰ判決[55]）を経て、2014 年の最高裁判決（Akamai Ⅲ判決[56]）を境に、CAFC 大法廷判決が二回も下された（2012 年 Akamai Ⅱ判決[57]と 2015 年 Akamai Ⅴ判決[58]）。最終的には、二要件テストを採用して、従来の基準を緩和する方向に辿り着いた。

53）埋め込みオブジェクトの URL を CDN 上のオブジェクトにリンクさせるために、埋め込みオブジェクトの URL を変更する作業である。

54）*Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 614 F.Supp.2d 90, 12–23（D. Mass. 2009）.

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

56）*Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.*（Akamai Ⅲ）, 572 U.S. 915（2014）.

57）*Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*（Akamai Ⅱ）, 692 F.3d 1301（Fed. Cir. 2012）.

また、同判決は、前述の McKesson 事件と Akamai 事件を合わせて判断を下したものである。Akamai 事件では Limelight が一部の工程に関与していたのに対し、McKesson 事件では Epic がもともと方法の工程に直接関与していなかった。

58）*Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*（Akamai Ⅴ）, 797 F.3d 1020（Fed. Cir. 2015）.

（2）判旨

①単一主体ルールの射程について

各判決にみられる相違点の一つは、単一主体ルールの射程である。すなわち、間接侵害の前提条件とされる直接侵害についても単一主体ルールが当てはまるかという問題である。

Akamai Ⅱ判決の多数意見は、直接侵害がなければ誘引侵害が成立しないという原則を承認しながらも、「誘引侵害の前提として直接侵害の存在に関する証明を要求することと、ある単一主体が直接侵害者として責任を負うことに関する証明が必要とされることは、同一ではない」[59] と述べた。さらに、複数主体を誘引して全ての工程を実施させる場合と、単一主体を誘引して直接侵害を行わせる場合とで、特許権者に対する影響は同様であること、及び、“infringes” という文言を使う第 271 条（a）と違って、第 271 条（b）にいう “infringement” から単一主体による侵害という意味が読み取れないことを指摘して [60]、「誘引侵害というためには、方法クレームにおける全ての工程が実行される必要があるものの、単一主体により全ての工程が実施されることを証明する必要はない」[61] と結論付けた。言い換えれば、間接侵害の前提条件とされる直接侵害の成否を判断する文脈で単一主体ルールの適用を拒絶した。

それに対して、Akamai Ⅲ判決は、第 271 条（a）と第 271 条（b）とで異なる侵害判断基準を採用すべきではないと批判し [62]、第 271 条（a）又は他の条文により直接侵害を行う者が存しなければ、誘引侵害責任が発生しないと判示し、Akamai Ⅱ判決を破棄し、事件を差戻した [63]。

59）*Id.* at 1308–09（“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.”）.

60）*Id.* at 1309.

61）*Id.* at 1306（“［A］ll 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.”）.

62）*See Akamai III*, *supra* note 56, at 921–22.

ただし、Akamai Ⅱ判決に対する連邦最高裁の理解は、実際の同判決内容と相違するところがある。連邦最高裁の理解によれば、Akamai Ⅱ判決は、全ての工程が最終的に実行されていない場合でも、誘引侵害は成立し得ると解するものである（*Id.* at 922）。連邦最高裁が Akamai Ⅱ判決を完全に理解したかどうかは不明であるという指摘について、*see* 5 Donald S. Chisum, *Chisum on Patents* § 16.02（2020）.

63）*See Akamai III*, *supra* note 56, at 915–16.

②単一主体ルールの当否について

上記の論点に加え、単一主体ルールを維持すべきか、及び、第 271 条（a）にコモンロー上の共同不法行為法理の適用余地があるかという点をめぐって、激しい議論がなされた[64]。Akamai Ⅰ判決は、黙示的な合意ではなく、正式な契約関係を要件とすることにより、共同謀議等の共同不法行為法理を共同侵害法理から切り離した[65]。最終的に、Akamai Ⅴ判決は、単一主体ルールを支持し、第 271 条（a）では代位責任法理のみが適用され得るという結論に至ったところ、その理由については、Akamai Ⅱ判決の反対意見と Akamai Ⅳ判決の多数意見が示唆に富む。

すなわち、1952 年以前、複数主体が特許権侵害に関与する場合、直接侵害行為を行っていない者に対して責任を追及するために、コモンロー上の共同不法行為法理を特許法分野に適用することにより、判例上寄与侵害法理が発展してきた。しかしながら、コモンローを適用する際に、裁判所の間でばらつきが生じており、予測可能性を欠くという問題があった。そこで、議会は、1952 年制定法を通じて、意図的にコモンロー上の共同不法行為法理から特定のものを選び、第 271 条（b）及び（c）に定めた。そのような立法意図を尊重する必要があるため、第 271 条（b）又は（c）に該当しなければ、裁判所としては共同不法行為法理を適用することが許されない。言い換えれば、第 271 条（a）にいう “whoever” は、単一主体を意味しており、同条では “joint liability” が排除されると解すべきである。

64）とりわけ、2012 年の大法廷審理においては、異なる分野から法廷助言者（amici curiae）の意見が集められた。例えば、バイオ技術と医薬分野の利益関係者は、第 271 条（a）の文言から単一主体ルールが導かれないこと、コモンロー上の共同不法行為法理に従って侵害責任を認定すべきであること、単一主体ルールに起因する抜け穴がバイオ技術と医薬分野における研究開発を妨げること等を理由に、単一主体ルールに反対した（*see* Brief of Biotechnology Industry Organization as Amicus Curiae Supporting Neither Party, 2011 WL 3101890, at *7–15）。他方、消費者団体とソフトウェア企業は、善意の第三者に侵害責任を負わせるべきではないこと、共同不法行為法理の適用は第 271 条の条文構造と合致しないこと、侵害責任の成立範囲を拡張すると特許非実施主体（non-practicing entities）が不当に利益を獲得できること等を理由に、単一主体ルールを維持すべきと争った（*see* Brief of Electronic Frontier Foundation as Amicus Curiae in Support of Defendant, 2011 WL 3796789, at *15–19; Corrected Brief of Cisco Systems et al. as Amicus Curiae in Support of Defendant, 2011 WL 4438649, at *4–5, *11–22）。各利害関係者の意見を紹介するものとして、*see* Josh Rychlinski, *Interactive Methods and Collaborative Performance: A New Future for Indirect Infringement*, 20 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 215, 228–232（2013）.

65）*See* Oswald, *supra* note 10, at 45.

それに対して、コモンロー上の代位責任法理は、成文法前と同様に適用され得るため、共同侵害法理の根拠とするに支障はない（表 1 参照）。

表 1

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">コモンロー</td><td colspan="3">特許法分野</td></tr>
<tr><td>1952 年前</td><td>1952 年法の規定</td><td>1952 年以降の法解釈</td></tr>
<tr><td rowspan="2">共同不法行為法理</td><td>共同謀議等</td><td>直接責任</td><td rowspan="2">寄与侵害法理</td><td>－</td><td>－</td></tr>
<tr><td>幇助・教唆</td><td>二次的責任</td><td>→第 271 条（b）・（c）</td><td>第 271 条（b）・（c）に限る</td></tr>
<tr><td>代位責任法理</td><td>コンロトール等</td><td>二次的責任</td><td colspan="3">共同侵害法理</td></tr>
</table>

（3）解決策

Akamai 事件では、管理又は指示基準の厳格さによる不都合を解消するために、大きく分けて四つの方案が提示された[66]。第一に、単一主体ルールを踏襲しつつ、代理関係のほか、契約関係にも着目して管理又は指示基準を柔軟化させようとする Akamai Ⅰ判決である。第二に、第 271 条（b）との関係で単一主体ルールを否定し、全ての工程が実行されていれば誘引侵害を認めようとする Akamai Ⅱ判決である。第三に、単一主体ルールを否定しつつ、共同不法行為法理を適用して各主体における責任分担を決めようとする、Akamai Ⅱ判決における Newman 判事の提案である。第四に、単一主体ルールと管理又は指示基準を維持し、共同事業（joint enterprise）という新たな類型を加えようとする Akamai Ⅱ判決における Linn 判事の提案及び Akamai Ⅳ判決である。

最終的に、2015 年の Akamai Ⅴ判決は、以下のような解決策を採った。すなわち、一方で、共同事業を形成する各主体は、他の主体の行為について代位責任を負うため、特許権を侵害する単一主体と評価されることがで

66） W. Keith Robinson, *Economic Theory, Divided Infringement, and Enforcing Interactive Patents*, 67 Fla. L. Rev. 1961, 1995–2014（2015）.

きるとして[67]、共同事業という新たな類型を認めた。他方、著作権侵害に関するGrokster判決[68]を参照しつつ、二要件テストを提示することにより、管理又は指示基準の適用場面を、被疑侵害者が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拡張させた。具体的には、被疑侵害者が、ある活動への参加又は利益の受領について、特許方法に係る一つ以上の工程の実行をその条件とし（要件①）、かつ、当該実行の方法又はタイミングを設定する（要件②）場合、当該被疑侵害者に他者の行為を帰責することができ、直接侵害責任が生じると判示した[69]。

1.4　Akamai事件以降

Akamai Ⅴ判決が、全ての工程が単一主体に帰責できるか否かは具体的な事実関係に基づいて検討すべきであるとして、将来、「帰責の法理（principle of attribution）」は異なる場面に用いられ得ると付言したように、それ以降、CAFCは、ネットワーク分野のみならず、バイオ技術等の分野にも[70]、管理又は支配基準を適用して、二要件テストに関する留意点を示した。例えば、Eli Lilly事件[71]において、CAFCは、医師が患者による医薬品の服用行為を指示又は管理しており、直接侵害になると判断した上で、医師に対して医薬品を提供した業者の誘引侵害者責任を肯定した。その際、二要件テストの要件①にいう「条件付け（condition）」は法的義務や不可避的な技術的前提が課される場合に限定されないと判示した[72]。また、Travel Sentry事件[73]において、CAFCは、条件付けの対象となる「活動（activity）」及び「利益（benefit）」を正確に捉えることの重要性を強調し、

67）*See* Akamai Ⅴ, *supra* note 58, at 1023（citing 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.”））.

68）*Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913（2005）.

69）*See* Akamai Ⅴ, *supra* note 58, at 1023（“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.”）.

70）本文に挙げたもののほか、*see also Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc.*, 843 F.3d 942（Fed. Cir. 2016）.

71）*Eli Lilly and Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc.*, 845 F.3d 1357（Fed. Cir. 2017）.

72）*Id.* at 1367.

73）*Travel Sentry, Inc. v. Tropp*, 877 F.3d 1370（Fed. Cir. 2017）.

「活動」を不当に広く捉え、又は「利益」を過度に狭く理解すべきではないと指摘した[74]。

2　学説

本節では、BMC 事件及び Akamai 事件という二つの代表的な事案を境界線として、以下四つの段階に分けて、米国における学説の動向を概観する。

2.1　BMC 事件前の議論の状況

この時期における学説では、直接侵害に関してオールエレメンツツールが当てはまるとともに、間接侵害に関しては直接侵害の存在が前提とされることに起因して、行為者が方法発明の各工程を分担して実施する場合、現行特許法制度に抜け穴が存することが共通の問題意識とされる[75]。

2000 年代初頭になって初めて分割クレームに関する判例[76]が現れたため、初期では、古典的な方法発明（とりわけ物の生産が伴う方法発明）について関心が持たれ、論者は、過去の事案を「業者対業者（Company/Company）」及び「業者対顧客（Company/Customer）」という二つの類型に整理した上で、認識という主観的要件の下で方法発明における大半の工程を行った業者に対して直接侵害責任を追及すべきと主張した[77]。他方、分割クレームの問題に意識した論者は、ネットワーク分野の背景においては、方法発明の実施に関わる各行為者（例えば、クライアントとサービス・プロバイダーが代表的である）の間に代理関係がなく、又は関連性が乏しい事態が生じるため、特許権の保護が不十分であると指摘する一方[78]、クレームドラフティング上の工夫を呼び掛けている[79]。

74）*Id.* at 1381–82.
75）*See* Lemley et al., *supra* note 10, at 256; Gerdelman, *supra* note 27, at 2003.
76）*Applied Interact, LLC v. Vermont Teddy Bear Co. Inc.*, No. 04 Civ. 8713（HB）, 2005 WL 2133416（S.D.N.Y. Sept. 6, 2005）; *Hill v. Amazon.com, Inc.*, No. 2:02-CV-186, 2006 WL 151911（E.D. Tex. Jan. 19, 2006）.
77）*See* Gerdelman, *supra* note 27, at 201–18.
78）*See* Lemley et al., *supra* note 10, at 256–60.
79）*Id.* at 282–83.

2.2　BMC 事件をめぐる議論の状況

管理又は指示基準が打ち出されたこの時期では、対等な当事者契約という BMC 判決により作られた抜け穴に如何に対応できるかが、議論の中心となった。その際、善意の第三者を紛争に巻き込むことなく、また、間接侵害規定の意義を没却させないように、政策的配慮をなすことに留意が必要と指摘された[80]。

多数説[81]は、コモンロー上の共同不法行為法理の適用を主張し、具体的には民事共謀を根拠としている。そして、共同侵害の成立要件として、共謀者の行為を合わせてみれば方法発明の全工程を実施する効果が生じること、各工程を分担することにより特許権侵害を回避しようとする意図、当事者の間における意思の共通性が挙げられている[82]。ただし、同説のデメリットは、善意の第三者がいれば侵害が否定されるため、「業者対顧客 Company/Customer」というパターンに対応し難いと指摘される[83]。それに対して、管理又は指示基準の厳しさを緩和させようとする少数説は、著作権法分野の代位責任法理を転用すること[84]、又は、従来の一定の関連性基準と参加及び行為の結合基準を採用すること[85]を提案している。そのほか、人的な関係だけではなく、特許方法の技術的思想を実質的に利用しているかどうかを基準とする学説もある[86]。同説の特徴は、特許方法を実行できるソフトウェアを開発・販売する行為を第 271 条にいう生産・販売と評価することにより、侵害責任を追及できる点にある[87]。

80）*See* Dokhanchy, *supra* note 15, at 167; Truong, *supra* note 44, at 1926; Abn, *supra* note 45, at 175; Larsen, *supra* note 23, at 71.

81）*See* Dokhanchy, *supra* note 15, at 165–66; Truong, *supra* note 44, at 1922–24; Larsen, *supra* note 23, at 62–70.

82）*See* Truong, *supra* note 44, at 1924–26; Dokhanchy, *supra* note 15, at 165.

83）*See* Gupta, *supra* note 10, at 69. *See* also Ben Aiken, Note, *Eliminating the Single-Entity Rule in Joint Infringement Cases: Liability for the Last Step*, 101 Va. L. Rev. 193, 209（2015）（criticizing that civil conspiracy is an ultimately flawed approach because “looking to theories of joint and several liability requires first presuming the harm the theory is supposed to prove and, second, applying negligence tort theories to a strict liability statute.”）.

84）*See* Abn, *supra* note 45, at 172–75.

85）*See* Dokhanchy, *supra* note 15, at 159–163; Greskowiak, *supra* note 28, at 410.

86）*See* Wu, *supra* note 10, at 442.

87）*See* Wu, *supra* note 10, at 456–61.

2.3　Akamai 事件をめぐる議論の状況

Akamai 事件により分割侵害の話題が盛り上がった同時期、議会又は裁判所の権限により管理又は指示基準から生じる抜け穴を如何に封じるかについて議論が続いたほか、単一主体ルールを破棄すべきかという論点も取り上げられている。

まず、単一主体ルールを覆し、方法発明における最後の工程を行う者を直接侵害者と評価する説[88]があり、方法発明を物の発明と同様に扱うことができる点が特徴である[89]。ただし、同説によれば、善意のエンドユーザーが侵害責任を負うことになりかねず、また、交互型発明に関わる技術分野では最後の工程を実行する者が判別し難いという問題がある[90]。他方、単一主体ルールを維持し、立法により 1952 年制定法の不足点を修正しようとする説は、加担犯に関する刑法規定[91]を参考にするほか[92]、特許権及び全体の行為に対する認識を要件とする新たな権利侵害類型を加えることも提案している[93]。総じて言えば、行為者間における人的な関係を重視するアプローチを緩和しながら、主観的要件を設けることにより善意の第三者にも配慮しているという共通の特徴がみられる[94]。

2.4　Akamai 事件以降の議論の状況

近年、個別化医療（personalized medicine）やモノのインターネット（Internet of Things）等の領域において交互型発明の保護問題が注目される一方[95]、物の発明と方法発明とが峻別されることについて反対意見が示され、発明のカテゴリーにかかわらず、第 271 条（a）及び分割侵害の文脈で同様の

88）*See* Aiken, *supra* note 83; Moore, *supra* note 10.
89）*See* Aiken, *supra* note 83, at 224–25; Moore, *supra* note 10, at 849–50.
90）Jingyuan Luo, *Shining the Limelight on Divided Infringement: Emerging Technologies and the Liability Loophole*, 30 Berkeley Tech. L.J. 675, 720（2015）.
91）18 U.S.C. § 2（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.”）.
92）*See* Oswald, *supra* note 10, at 67.
93）*See* Grow, *supra* note 17, at 40–41.
94）*See* Luo, *supra* note 90, at 721.
95）*See* W. Keith Robinson, *Using Interactive Inventions*, 69 DePaul L. Rev. 95（2019）; Rachel E. Sachs, *Innovation Law and Policy: Preserving the Future of Personalized Medicine*, 49 U.C.D. L. Rev. 1881（2016）; Ping-Hsun Chen, *The Federal Circuit's Efforts to Save Interactive Technology Patents*, 27 ALB. L.J. Sci. & Tech. 32（2017）.

取り扱いをなすべきという主張がある[96]。要するに、方法発明について、侵害が生じる場面を各工程が実際に行われているという事態に限定すべきではなく、システムの発明の場合と同様に「使用」を規範的に解釈する余地があるという問題意識が窺われる[97]。

さらに、代位責任法理に依拠する Akamai Ⅴ判決の妥当性も問われている。その理由の一つは、責任の転嫁（shift of liability）に関する代位責任法理は、不法行為を行った主体が欠ける分割侵害の場合に相応しくないからと指摘される[98]。その論者は、特許法分野において実施者と非実行者との区分が形式的であることを批判している。すなわち、裁判所が方法発明の「使用」を工程の物理的な実行と硬直的に解した結果、非実行者の場合については厳しい主観的要件の課される間接侵害責任しか追及できない一方、一部実行者が関わる分割侵害の場合に関しては、安定的な侵害判断基準の提示が困難であった[99]。そこで、同論者は、刑法及び不法行為法に関するコモンロー原則を参照しつつ、他者の行為を被疑侵害者に帰責する（imputation of acts）ための法理として、因果責任（causal responsibility）アプローチを提唱している[100]。すなわち、非実行者か一部実行者かを問わず、被疑侵害者が他人の行為を引き起こし、それを通じて方法発明における全て又は一部の工程を実行した場合、当該他人の行為を被疑侵害者が行ったものと同視し、方法発明を「使用」したと評価することになる[101]。同説の特徴の一つは、非実行者に対しても直接侵害責任を追及することができ、特許権への認識といった主観的要件の証明が不要とされる点にある[102]。

96）Timothy R. Holbrook, *Method Patent Exceptionalism*, 102 Iowa L. Rev. 1001, 1052–1061（2017）.
97）*Id.* at 1032–1033, 1049.
98）*See* Dmitry Karshtedt, *Causal Responsibility and Patent Infringement*, 70 Vand. L. Rev. 565, 595（2017）.
99）*Id.* at 586–597.
100）*Id.* at 605–627.
101）*Id.* at 627–641.
102）*Id.* at 627–630.

3　小括

米国において、方法発明に係る分割侵害の問題は、立法及び司法という二つの方面に起因する。まず、1952 年立法に際して、情報化時代に誕生する交互型特許方法及び複数主体がかかる特許発明を分担して実施する事態を想定することができず、工業化時代に多発した侵害態様が念頭に置かれ、寄与侵害法理の範囲は第 271 条（b）及び（c）に限定された。それゆえ、判例上、他のコモンロー上の共同不法行為法理を適用することができないとされた。また、2007 年の BMC 判決以降、直接侵害の成立に関しては単一主体ルールが貫かれており、共同侵害法理に関してはコモンロー上の代位責任法理を参照して、代理又は契約関係及び共同事業といった行為者間における人的な関係が重視された。しかし、人的な関係だけに着目するアプローチでは、Akamai 事件や Muniauction 事件のように、行為者間に共同意思がなく、また、一方の行為主体が被疑侵害者の指示に従って一部の工程を実行するかどうかを自由に決めることができる場合、被疑侵害者が依然として侵害責任を免れる。二要件テストを設ける意義は、そのような抜け穴を解消するところにある[103]。

三　日本における状況

日本では、複数主体による特許権侵害に関する事案が少ないものの、学説では、各事案を踏まえて、理論構成に関する検討が進められてきた。最近、ネットワーク関連発明を念頭に、議論が再び活発になり、新たな動向がみられる一方[104]、未だ定着する状況に至っていない。これまでの裁判例及び学説に関する整理については、すでに先行文献においてかなりなされ

103）ただし、二要件テストは、コモンロー上の代位責任法理に反し、著作権法上の判例により正当化できないという批判がある。*See* Grow, *supra* note 17, at 32–34.

104）最近の学説として、愛知靖之「複数主体による特許権侵害」小松陽一郎先生古稀記念『特許権侵害紛争の実務　裁判例を踏まえた解決手段とその展望』（青林書院、2018）、横山久芳「複数の主体が発明の実施に関与した場合の侵害主体の認定に関する一考察」学習院大学法学会雑誌 54 巻 1 号（2018）、茶園成樹「複数人が関与する実施による特許権侵害」片山英二先生古稀記念『ビジネスローの新しい流れ　知的財産法と倒産法の最新動向』（青林書院、2020）等を参照。

ているため[105]、本部分では、それらの詳しい説明を省き、議論の全体像を概観した上で、今後検討すべき問題を述べることとしたい。

1　議論の全体像

関連裁判例を概観すると、初期においては、製造業に関する一般的な技術分野に関し、主に方法発明が問題となった[106]。その後、多少ネットワーク通信技術に関連を有し、また、方法発明に限らず、物の発明（とりわけシステムの発明）に関する事案があらわれた[107]。

そして、本稿の関心対象の一つである、「単一主体の行為を単位として直接侵害の成否を判断すべきか」という点から見れば、裁判例が提示しまた学説が発展させた解決策は、概ね以下のように分けられる。第一に、単一主体の行為が構成要件を全て満たしてはじめて直接侵害となるという前提を維持しつつ、他人の行為を当該主体のものとみなす発想に基づくものであり、道具理論がその代表例である。第二に、上記の前提を採用せず、関与者全員の行為を単位として構成要件の充足性を認定する発想に基づくものであり、共同直接侵害論、及びヤゲン付き眼鏡レンズ事件判決で示された二段階の判断枠組みの考え方がこれに当たる。

学説における最近の動きとしては、まず、二段階の判断枠組みを採用しつつ、侵害主体の認定に関する詳細な手法を提示したものがある[108]。同見解は、過去の議論から、主体間の人的な関係と実施に対する物的な寄与度という二つの判断基準を抽出して、それぞれの規律場面を検討してい

105）従来の学説と裁判例を整理するものとして、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『知的財産法の新しい流れ』（青林書院、2010）、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」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権　法理と提言』（青林書院、2013）、平嶋竜太「複数主体が介在する特許権侵害法理をめぐる新たな方向性について―覚書的検討」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産権　法理と提言』（青林書院、2013）、八木貴美子「複数の主体が関与する特許権侵害について」野村豊弘先生古稀記念『知的財産・コンピュータと法』（商事法務、2016）等を参照。

106）大阪地判昭和 36 年 5 月 4 日下民 12 巻 5 号 937 頁［スチロピーズ事件］、東京地判平成 13 年 9 月 20 日判時 1764 号 112 頁［電着画像形成方法事件］を参照。

107）東京地判平成 19 年 12 月 14 日平 16（ワ）25576 号［ヤゲン付き眼鏡レンズ事件］、知財高判平成 22 年 3 月 24 日判タ 1358 号 184 頁［JAddress サービス事件］を参照。

108）横山・前掲注 104・16 頁 -27 頁。

る[109]。また、従来の学説が着目した侵害主体の規範的認定と異なるアプローチを提示するものとして、間接侵害の活用を提唱する説も注目に値する[110]。

2　検討すべき課題

（1）道具理論について

ネットワーク関連発明が実施される場合、関与者がお互いの存在さえ認識していないことは稀ではないから、共同直接侵害論の適用余地は多くない。それに対して、古典的な方法発明に関する事案で提示されたものの、「共同」を要件としない道具理論は、その捉え方次第で、ネットワーク関連発明の事案にも活用することができると考えられる。

しかし、「道具」の具体的意味について、見解が分かれている。意思的な支配や一方の主体の支配・監督下にある「手足」を指すものではないとの共通理解があるものの、様々な説明がなされている。例えば、①被利用者が、全体の工程につき認識を欠き[111]、又は、自ら関与している工程の実行につき独自の意思を持つ余地がないと解する説[112]、②利用者が、被利用者により特定の工程が実行されることを当然のこととして予定し[113]、又

109）具体的な判断手法は以下のように設定される。第一に、主体間の人的な関係に着目する方法によれば、雇用や下請け等の人的な支配関係、又は、各関与者が互いに相手方の行為を利用して実施行為を行う意思が存する共同実施関係が存する場合、支配側と関与者全員がそれぞれ侵害主体となる。第二に、実施に対する物的な寄与度との観点からみれば、他人の行為を介して発明が実施されることを自ら意図し、その実現に向けて重大な物的寄与をなした者も、実質的な侵害主体と認定すべきとされる。

110）かつては電着画像形成方法事件を契機として、同事件のような事案における間接侵害の成立の可能性が指摘されていた。近時、間接侵害の活用が再び提唱されている（茶園・前掲注 104・420 頁 -422 頁参照）。

同説の特徴は、第一に、間接侵害の成立には直接侵害の存在が不必要と決定された場合、（道具理論や共同直接侵害論等により）被疑侵害者に直接侵害責任を負わせるか、それとも、間接侵害責任を負担させるかは、特許権者の選択に委ねることができること、第二に、間接侵害を構成する行為として規定されていないものの、方法の使用に用いられる物の「使用」を「譲渡」と同視し得るものと捉え、間接侵害の適用余地を認めようとすること、という二点にある。

111）水谷・前掲注 105・106 頁。

112）松尾和子［判批］判例時報 1782 号（2002）199 頁。

113）水谷・前掲注 105・106 頁、髙部眞規子『実務詳説　特許関係訴訟（第 2 版）』（金融財政事情研究会、2012）118 頁。

は、方法発明の使用につき認識を欠く第三者の行為を利用している[114]と解する説、③利用者の行為時点において、被利用者による特定の工程に関する実行が確実視される結果、全体として見れば、方法発明が実施される高度の蓋然性があると解する説[115]、④各主体間における人的な関係や各主体が特許発明の実施に関与する程度を考慮すべきと解する説[116]、が挙げられる。

それゆえ、ネットワーク関連発明の技術的特徴に照らして、以下の点から改めて道具理論の構成要件を考察する必要がある。第一に、被利用者は方法発明の実施につき善意であることを必要とすべきか。第二に、利用者がどの程度実施結果の発生を惹起していれば、侵害主体と認定すべきか[117]。第三に、主観的要件の必要性、さらに同要件を必要とする場合のその具体的な内容である。

(2) 二段階の判断枠組みの考え方について

二段階の判断枠組みによれば、複数主体の行為に着目して構成要件の充足性を判断することになり、ネットワーク関連発明を分散して実施することから生じる問題点をある程度解消することができる。さらに、制度背景が異なる以上、日本では、従来から存しなかった単一主体ルールをあえて受け入れる必要はないと考えられる。そのため、当該発想自体は妥当である。

しかし、二段階の判断枠組みは、もともと物（システム）の発明に関する事案で用いられたものであって、それを提唱する学者は、判決の射程を超えて、その適用場面を方法発明に拡張している。そこで、他の理論構成との関係を踏まえて、二段階枠組みを援用する同説の位置付けを明らかにする必要がある。具体的には、同説を採用する実益は何か、また、従来の各理論構成による対応に対し、代替可能性があるか、という点が問題となる。

114）横山･前掲注 104･7 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」パテント 66 巻 5 号（2013）。
115）井関涼子［判批］特許研究 33 号（2002）・51 頁、酒迎明洋［判批］知的財産法政策学研究 29 号（2010）・262 頁。
116）八木・前掲注 105・431 頁。
117）もっとも、専用品の生産・譲渡等が間接侵害にとどまることに鑑み、一定の結果が確実に行われる行為を行ったことのみをもって侵害主体性を肯定することには無理があるという反対意見もみられる（横山・前掲注 104・7 頁）。

（3）間接侵害活用説について

間接侵害活用説を採る利点は、侵害主体を規範的に認定するために設けられた客観的要件に関する厳しい制限を軽減することができ、その代わりに、通常、主観的要件が要求されることから、善意の第三者を紛争に巻き込むことを回避することもできることにある。ただし、現行間接侵害規定は、複数主体による方法発明の実施への関与を想定して設けられたものではないため、それをネットワーク関連発明の事案に適用するためには、解釈論又は立法論上の工夫が必要となると思われる[118]。

118）例えば、茶園・前掲注 104・422 頁に挙げられた解釈例を参照。