

裁判所による意見

侵害の全ての要素を一人の行為者が行った場合、この行為者は米国特許法第 271 条 (a) に基づく直接侵害に対して責を負う。ある行為者が別の行為者に侵害の全ての要素を行うよう誘導した場合、この第 1 の行為者は米国特許法第 271 条 (b) に基づく誘引侵害の責を負う。しかしながら、直接侵害の責任を生じさせるに必要な行為が 2 又は 3 以上の行為者に分担された場合は、学理上の問題が生じる。ここで審理の対象となっている 2 件の事件では、被告がクレームされた方法のいくつかのステップを行い、(*Akamai* 事件のように) 他の当事者に残りのステップを行うように誘導した場合に被告を誘引侵害に問えるか、と云う問題、又は、被告が他の複数の当事者にクレームされた方法の全てのステップを集団で行うように誘導したが、(*McKesson* 事件のように) 全てのステップを行った単一の当事者がいない場合に被告を誘引侵害に問えるか、という問題を扱う。

誘引侵害事件での分割侵害の問題は、典型的には方法特許のみで起こる。製品又は装置にかかるクレームでは、常に直接侵害がある。なぜなら、最終部品を設置しそれによってクレームされた発明を完成させる主体が直接侵害者となるからである。しかしながら、方法クレームの場合、共同して特許発明を実施する当事者はしばしば、当事者間でクレームされたステップの実行を分担する。実際、今日当審にある事件が例示するように、特定の方法を実施するにはそれが自然なやり方である場合もある。当裁判所の最近の判例は、第 271 条 (b) を、侵害を問われたものがクレームされたステップを実施している当事者の行為を監督又は支配していない限り、特許権者は、明らかに行為者による共同の行為によって権利を侵害されているにも関わらず、救済を受けられない、と云う意味に解釈している。当審はここで、第 271 条 (b) のこの解釈は法律解釈の問題、判例及び健全な特許政策の点から誤りであると結論する。

これらの事件の背景説明のほとんどは、特許のクレームされたステップ全てを行った単一の主体がない場合、直接侵害が認められるか、と云う問題に向けられている。ここで当裁判所がこの問題を解決する必要はない。なぜなら、これらの事件及び類似の事件は、誘引侵害の原則を適用することによって解決できると認めるからである。こうするにあたって、ある当事者が誘引侵害の責を負うとするためには、他の単一の主体が直接侵害の責を負わなければならないと判示した、当裁判所による 2007 年の判決を覆す。 *BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)。より明確には、誘引侵害と認めるためにはクレームされた方法の全てのステップを実施する必要があるが、全てのステップが単一の主体によってなされたことを証明する必要はない、と判示する。

審理の対象となっている事件の本質的な事実は以下の通りである：

Akamai Technologies, Inc.はウェブコンテンツを効率的に配信するための方法をカバーする特許を所有している。クレームされた方法は、コンテンツプロバイダのコンテンツ要素のいくつかを一組の複製されたサーバ上に置き、ウェブブラウザにこれらのサーバからコンテンツを取込むように命令すべく、コンテンツプロバイダのウェブページを修正するステップからなる。AkamaiはLimelight Networks, Inc. が特許を侵害しているとして提訴した。その訴状において、Akamaiは、直接侵害と誘引侵害の両方を申立てた。Limelightはサーバのネットワークを管理し、特許方法と同様に、いくつかのコンテンツ要素をその複数のサーバに置くことにより、効率的なコンテンツ配信を可能にしていた。しかしながら、Limelightはコンテンツプロバイダのウェブページそのものは修正していない。その代わりに、Limelightはその修正を行うのに必要なステップについて顧客に指示していた。

McKesson Information Solutions LLCは医療サービス提供者とその患者との電子通信方法をカバーする特許を所有している。McKessonはEpicが特許侵害を誘導したとしてEpic Systems Corp.に対し訴訟を提起した。Epicはソフトウェア会社であって、そのソフトウェアを医療サービス機関にライセンスしている。ライセンスされたソフトウェアは”MyChart”と呼ばれるアプリケーションを含み、これによって医療サービス提供者は患者と電子的に通信することができる。McKessonは、EpicがEpicの顧客にMcKessonの特許を侵害するように誘導した、と主張した。Epicは特許のどのステップも実行していない。代わりに、これらのステップは通信を開始する患者と、残りのステップを行う医療サービス提供者との間で分割される。

地方裁判所において、それぞれの事件は、LimelightもEpicも彼らに対して主張された特許を侵害していないと判示された。Akamai事件では、(Limelight自体ではなく) Limelightの顧客がクレームされた方法ステップの1つを実施していたが、地方裁判所は、巡回裁判所の *BMC* 及び *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)事件での見解に基づき、法律問題としてLimelightの判決申請を認めた。McKesson事件では、地方裁判所は同じ複数の事件に依拠して、(Epicの顧客ではなく) 患者が通信を開始するステップを行ったという理由で、非侵害の略式判決を出した。

II

A

当裁判所は、ある当事者が米国特許法第271条(a)に基づき直接特許侵害の責を負うためには、この当事者がその特許を侵害するに必要な行為を、個人的に又は身代わりによって行うことが必須であると判示してきた。*Cross Med. Prods., Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 424 F.3d 1293, 1311 (Fed. Cir. 2005); *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*, 720 F.2d 1565, 1568 (Fed. Cir. 1983)を参照。方法クレームの場合、これは、侵害を問われた者が個人的に、又は彼の指示又は支配下にある別の者が、クレームされた方

法の全てを行わなければならない、と云う意味になる。直接侵害は、多数の独立した当事者が方法クレームのステップを行う事件まで拡大されていない。直接侵害は厳格責任の不法行為なので、このように責任を拡大することは、自分自身が侵害を構成するに必要な行為全てを行っておらず、他者が彼らの行為が全体として侵害を構成することになるような方法で行為していることを知る術がなかった行為者を危機に陥れる恐れがある。*In re SeagateTech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007) (大法廷) (「特許侵害は厳格責任の違法行為であるから、その違法行為の性質は、増加された賠償が保障されるかどうかを判断する際にのみ関係する」)。この理由で、当裁判所はいくつかの当事者が集合的に直接侵害を構成するのに必要な行為を行ったが、必要とされる行為の全てを単一の当事者が行っていない場合には、方法クレームの直接侵害の責を問う主張を退けてきた。*BMC*, 498 F.3d 1381 を参照。(「直接侵害は厳格責任の違法行為であるが、これはクレームされた発明の全ての要素を実施した者に限られる」); さらに *Muniauction*, 532 F.3d 1329 (同) を参照。

確かに、裁判所は、侵害を問われた者の代理人又は侵害を問われた者の指示又は支配下で行為した当事者によって侵害行為がなされた場合には直接侵害が適用されると認めている。*BMC*, 498 F.3d 1380 を参照。しかしながら、行為者間に代理関係又は何らかの均等な関係がない場合、侵害を構成するのに必要な行為の全てを行ってはいない当事者は、たとえ当事者間で、直接侵害を回避する特定の目的で彼らの侵害行為を「分担」する取決めをしていた場合でも、直接侵害の責を負うとは判断されていない。*Cross Med. Prods.*, 424 F.3d 1311 を参照 (直接侵害している当事者が、侵害を問われた者の代理として、又はその指示により行為しているのでない場合、直接侵害の責を問われない)。

今日のこの判決の理由付けは直接侵害の原則に基礎を置くものでないため、米国特許法第 271 条 (a) に基づく直接侵害の責任に適用される分担侵害の法律に関する原則のいずれかをここで再検討することはしない。

B

特許法第 271 条 (b) の誘引侵害の規定は、「特許侵害を積極的に誘引させた者は、侵害者として責を問われる」というものである。第 271 条 (b) は他者を侵害行為に従事させるよう助言し、仕向け、又は他のやり方で誘った当事者にまでその責任を拡大するので、これは当裁判所で扱われる事件が提示した問題に対処するのに適している。すなわち、「誘引」された主体であって侵害行為又はステップの全てを行った単一の主体はなく、侵害行為が 2 以上の他の主体の間で分けられていた場合に、侵害行為に携わるよう誘引した当事者にその責任が拡大されるべきか否か、と云う問題である。

誘引侵害は、直接侵害よりも狭い場合もあり、広い場合もある。直接侵害と異なり、誘引侵害は厳格責任の不法行為ではない。これは、侵害を誘引した者が、その誘引した行為が特許侵害を構成すると知っていたことを要件とする。*Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060, 2068 (2011) を参照。実際、当裁判所はこの要件とされる意図を

以下のように記載している：「誘引は、侵害を問われた者が侵害を知って誘引し、他者による侵害を奨励する特定の意図があったことを要件とする。」 *DSU Med. Corp. v. JMS Co.*, 471 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2006) (大法廷) (内部の引用符は省略)。¹ 他方で、誘引は、誘引された当事者が誘引した者の代理であること、又は誘引した者の指令もしくは支配下にあつて行為し、誘引された者の行為が直接侵害者としての誘引した者に帰するとするに足りること、を要件としない。誘引した者が侵害行為を「引起こし、促し、仕向け、又は支援」し、それによって誘引された行為が行われただけで十分である。 *Arris Grp., Inc. v. British Tele-comms. PLC*, 639 F.3d 1368, 1379 n.13 (Fed. Cir. 2011); さらに *Tegal Corp. v. Tokyo Electron Co.*, 248 F.3d 1376, 1379 (Fed. Cir. 2001); *Nat'l Presto Indus., Inc. v. West Bend Co.*, 76 F.3d 1185, 1196 (Fed. Cir. 1996) (誘引を刑法違反の幫助及び教唆と類比) を参照。

誘引侵害の範囲の重要な制限は、誘引の責任が問われるのは実際に侵害につながった場合だけである、ということである。直接侵害がなければ間接侵害は有り得ないという原則は、十分に固まっている。 *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 526 (1972); *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 341 (1961); *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1, 12 (1912) を参照。この規則の理由は簡単である：特許侵害未遂などというものはなく、従って、侵害がないなら、侵害について間接責任も有り得ない。

ここまでは論争がない。しかしながら、*BMC* 事件では、当裁判所は、再考慮が当然となる重要な点でこの原則を拡大した。この事件では、裁判所は、誘引侵害の認定を支持するためには、誘引が直接侵害を引起しただけでなく、それに加えて直接侵害が単一の行為者によってなされなければならない、と判示した。裁判所がこの結論に達したのは以下の判断による。(1) 誘引侵害の責任は、直接侵害の証明を必要とする、さらに(2) 直接侵害の責任は、侵害を構成する全ての行為を単一の当事者が行ったことを要件とする。これら2つの判断はこの裁判所の法律では十分に支持されているが、そこから裁判所が引き出した結論はそうではない。

誘引侵害の基礎として直接侵害があったことの証明を必要とするのは、直接侵害者として単一の当事者が責を問われる証拠を必要とするのとは異なる。ある当事者が、原告の特許を侵害するに必要な行為を他者が行うよう知って誘導し、これら他者がそれらの行為を行った場合、当事者が彼らの行為を複数に分け、そのため被告のうち直接侵害の責任が生じるのに必要な全ての行為を一人で行った者はいないからというだけで、侵害を誘引した者が間接侵害の責任を免れる理由はない。

他者が集合的に特許された方法のステップを実施する行為に従事するよう、知って誘導した当事者と、それらの行為を行った他者とは、特許権者に対し、単一の直接侵害者によ

¹ 直接侵害の責任と異なり、誘引の責任は侵害を引起そうとする具体的意図を要件とするので、誘引を用いて共同侵害に達することは、特許の存在を承知していない人、又は他者が特許でクレームされたステップのいくつかを実施していることを承知していない人にまで責任を拡大する危険を生じさせない。

る同じ侵害を誘引した当事者と正に同じ影響を与える；法律の本文にも、その元となる政策にも、これら二人の誘引者を異なって扱う理由はない。特に、第2の誘引者は侵害の責を問われるが、第1の者は問われない、とする理由はない。

同様に、自身が侵害を構成するいくつかのステップを行い、他者に残りのステップを行うよう誘引した当事者は、特許権者に対し、一人に全てのステップを行うよう誘引した当事者と正に同じ影響を与える。方法クレームの全てのステップを行うよう別の人を誘引したある者は責任を問われるが、さらに進んでそれらのステップのうちいくつかを自分が行った者は無害とするなら、異様な結果になるであろう。侵害する方法を行うことに実際に関与した当事者は、何らステップを行わない者に比べ、むしろ罪が重い。

誘引侵害の法文はこの分析と全く一貫している。直接侵害の法文、第271条(a)は法律に特定された行為を行う者は「特許を侵害する」と述べているが、第271条(b)の構造は異なる。この規定によれば、「積極的に特許の侵害を誘引した者は、侵害者として責を問われる」。第271条(b)の「侵害」と云う用語が単一の主体による「侵害」に限られることを示すものは本文中に何もない。むしろ、この文脈での「侵害」は当然、特許を侵害するに必要な行為をさすのであって、それらの行為が1つの主体によってなされたか複数の主体によってなされたかに関わらない。

C

1952年特許法の立法過程は、誘引侵害が、多数の主体ではなく単一の主体が侵害を構成するに必要な全ての行為を行うことを要件としていない、と云う解釈を強力に支持する。1952年法以前は、誘引侵害と寄与侵害とはともに寄与侵害という見出しの下で参照されていた。Giles S. Rich, *Infringement Under Section 271*, 21 Geo. Wash. L. Rev. 521, 537 (1953)。1952年法ではこれら2つの概念を、誘引侵害をカバーするもの(サブセクション(b))と寄与侵害をカバーするもの(サブセクション(c))との第271条の別々のサブセクションに分けた。誘引に関する新たな規定であるサブセクション(b)は範囲が広い。1952年法の上院報告では、新たなサブセクション(c)は「侵害を補助し教唆するものも同様に侵害者であることを広い用語で記載している」と説明している。H.R. Rep. No. 82-1923, 9を参照。さらに、P.J. Federico, *Commentary on the New Patent Act* reprinted in 75 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 161, 214 (1993) (第271条(b)は「特許侵害を積極的に誘引した者は同様に侵害の責を負うことを広く記載し法制化したもの」である)を参照。² 他方で、サブセクション(c)は寄与侵害の原則の適正な範囲について異なる見解の妥協案を表すものである。立法経過のうちサブセクション(c)を扱った部分は、これが、当時判決がなされたばかりだった特許乱用の原則を、実質的に寄与侵害の範囲を制限するような方法で適用した最高裁判所の判決に応じたものであることを示し

² 1954年に初めて公開されたFedericoのコメントは、「法律の起草者の意図に対する計り知れない洞察」を構成するものとして、当裁判所によって引用されてきた。*Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med.*, 277 F.3d 1361, 1366 (Fed. Cir. 2002)

ている。³ サブセクション (c) に関連して議会が採用した妥協案は、寄与侵害の原則を回復させ、最高裁判所による特許乱用事件の範囲を限定したが、これは特許関係者の一部が望んでいたほどのものではなかった。*Hearing on H.R. 3866 Before Subcomm. No. 4 of the H. Comm. on the Judiciary*, 81st Cong. 20 (1949) (1949年公聴会) (G. Rich による陳述) (「公正な妥協案と考えられるものを作成し、乱用の状況を、特許権者が誠実な保護と正当性を得る権利を有すると考えられる場合のみをカバーするよう抵抗した」) を参照。

立法過程では寄与侵害に比べて誘引侵害について述べた個所は少ないが、述べられた内容は重要である。法律の主な起草者の一人であり立法について公聴会でしばしば証人となった Giles Rich は、寄与侵害に関する早期の上院公聴会の際の彼の陳述において、侵害に関する改訂された規定は、直接侵害の責を問われる単一の主体がない場合でも分担された侵害の事例に効力が及ぶように意図したものであることを明らかにしている。1952年法の第271条 (b) となるべき法案に対するコメントで、Rich 判事 (当時は判事ではない) は「組合せ特許」の問題を扱い、以下のように述べている。

無線通信、テレビなどの分野が改良され、時として、通常は別の人が所有する要素の新しい組合せが用いられるようになってきた。このため、無線通信の新たな方法が送信機の変更と、それに対応する受信機の変更を含むかも知れない。このような発明を特許クレームに記載するには、送信と受信の両方を含む新たな方法を特定するか、受信機のある要素と送信機のある要素との新たな組合せを特定する必要がある。重要なテレビの発明をカバーしたそのようなクレームを含む特許がある。

最高裁判所の最近の判決 [法律の改正の標的となった事件] は、ラジオ送信機とラジオ受信機を所有し操作するのが別々の人であるような通常の事案でこのような特許の権利行使を不可能にするように思われる、なぜなら、明らかに特許の侵害があるにも関わらず、特許の直接侵害者はおらず、二人の寄与侵害者がいるだけだからである。

Contributory Infringement of Patents: Hearings Before the Subcomm. on Patents, Trade-marks, and Copyrights of the H. Comm. on the Judiciary, 80th Cong. 5 (1948) (「1948年公聴会」) (ニューヨーク特許法協会のための G. Rich の陳述) (強調は筆者による)。

Rich 判事の陳述は、「特許の直接侵害者がいない」場合でも「明らかに特許の侵害がある」場合の間接侵害について責任を認めることに何の変則性も認めないことを明瞭にしている。

³ 立法行為が主に関連したのは *Mercoide Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661 (1944), 及び *Mercoide Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680 (1944) 事件であり、これらは *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27 (1931) 事件及び *Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458 (1938) 事件での特許乱用の原則を拡大した。*Contributory Infringement of Patents: Hearings Before the Subcomm. on Patents, Trade-marks, and Copyrights of the H. Comm. on the Judiciary*, 80th Cong. 4 (1948) (G. Rich のニューヨーク特許法協会のための陳述) を参照。

彼が記載した仮想の事件では、送信機と受信機との両方に変更がなされる方法クレームを含むが、彼は「特許の直接侵害者」がいなくても、「明らかな特許侵害」は救済されるべきであると明白に述べており、これは現在この裁判所にある2つの事件に完全に合致する記載である。

新たな法律の下で間接侵害の適正な範囲についての彼の見解にどんな疑義があってもそれを鎮静化するためでもあるように、**Rich** 判示はさらに、質問に答えて以下のように述べている。「[明らかに寄与侵害と誘引侵害両方をさして] 寄与侵害は二人の人間が、いずれも一人では個人的に又は独立して行わない侵害を何らかの方法で共同して行った場合の、共同不法行為者に関する法律の、特許法への特別の適用である。」同上、12；さらに1949 **Hearing 3 (G. Rich の発言)**（「二人の人間が共同して何らかの方法で特許を侵害した場合、彼らは共同不法行為者であり、特許はしばしば、具体的に又は暗示により協力して行為する、どちらも直接侵害者ではない、人々によって侵害されるものである。」）ここでもまた、**Rich** 判示のコメントは、単一の直接侵害者が不在であっても間接侵害は救済可能であるという見解を明らかに示している。

より早い法案で述べられた寄与侵害及び誘引侵害の原則は1952年法にも持越されて、その当時出されたばかりだった特許乱用の判決によって疑問が投げかけられた寄与侵害の原則を回復する目的を果たすことになった。**H.R. Rep. No. 82-1923, 9 (1952); Patent Law Codification and Revision, Hearings Before Sub-comm. No. 3 of the H. Comm. on the Judiciary, 82d Cong. 151-52 (1951); Rich, Infringement Under Section 271, supra, at 535-36, 541** を参照。（第271条の実体は以前の法案から持越された）。

D

代理人だけでなく、主導者によって誘引された無実の仲介者によっても行われた行為に対する主導者の責任は、特許法に独自のものではなく、他の法律分野にも見られるものである。例えば、連邦刑法の幫助及び教唆の規定では、特許法第271条（b）と類似の文言で、「合衆国に対し敵対行為を行い、又はその行為を幫助し、教唆し、勧告し、指令し、誘引し、もしくは斡旋した者は、主導者として罰せられる」と記載している。刑法第2条（a）。さらに「自身によって直接、又は他者によってなされた場合に合衆国に対する敵対行為となるであろう行為を意図して引起した者は、主導者として罰せられる」同上第2条（b）。この法律は、主導者が不法行為について責任がないと認められた場合でも、刑事犯罪を誘引した又は引起した従犯を有罪とすることを可能にするものと解釈されている。**Standefer v. United States, 447 U.S. 10, 19 (1980)**。誘引された犯罪行為が起こったならば、誘引した者の責任は仲介者が実際に有罪であるか、又は起訴された犯罪を行うことが可能であったか否かによって左右されない。**United States v. Tobon-Builes, 706 F.2d 1092, 1099 (11th Cir. 1983)**（被告は、もし仲介者が犯罪行為をなすことを引起したのであれば、その行為を行った仲介者が何ら犯罪の意図なく従って起訴された実体的な犯罪について無

罪であったとしても、責任を免れない) ; *United States v. Gleason*, 616 F.2d 2, 20 (2d Cir. 1979) (「無実の当事者に、必要な意図をもって行われたならば犯罪となる行為を行わせた者は、彼自身が個人的に犯罪行為を行っていないとしても、有罪となる」); *United States v. Rapoport*, 545 F.2d 802, 806 (2d Cir. 1976) (「第2条(b)は…『違法な企てを開始させる、又は支援する者、又は無実の代理人又は手段により犯罪に不可欠な要素をおこなわせた者は有罪であることについて、一切の疑義を除く』」) (第2条(b)に関する *Reviser* の注を引用)。⁴ この規定の下では、違法行為の一部を別の者に行わせるよう手配することによって刑事責任を逃れることはできない。 *United States v. Hornaday*, 392 F.3d 1306, 1313 (11th Cir. 2004) (「第2条(b)は明らかに…被告が犯罪行為をなす意図とそれに必要な要素の1つ2つを提供し一方で誰か別の者に少なくとも1つの追加の要素を提供させたような状況を想定している」); *United States v. Pearson*, 667 F.2d 12, 13 (5th Cir. 1982) (第2条は「人が犯罪の要素を構成する行為全てを行っていないとしてもその人を実質的な犯罪について有罪であると陪審が認定することを可能にする」)。

不法行為法もまた、無実の行為者に不法行為を行わせるよう誘引することの責任の原則を認めている。不法行為法リステイトメント第2版では、人が「彼自身のものであれば不法行為となるであろう状況を知って、又は知っていたはずであって、その行為を命じ又は誘引」した場合、不法行為について責任があると規定している。不法行為法リステイトメント(第2版)第877条(a)(1979)。この責任の根拠は「[被告が] 主導者又は主人であるという理由」に基づき「責任の存在とは独立」している。同上、第788条 cmt.a.

不法行為法との類似は特に意味がある。なぜなら、第271条(b)に基づく誘引侵害について、裁判所は共同不法行為についてコモンローの原則を参照するからである。 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990); さらに *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 500 (1964)を参照。1952年の特許法制定前に、裁判所は特許侵害を「指令し、指示し、教唆し、奨励し、斡旋し、扇動し、促進し、支配し、支援し、又は幫助」したいかなる者にも、間接侵害を適用した。上記 *Rich, Infringement Under Section 271*, 525。第271条(b)はこの原則を法制化するために制定され、これは「不法行為者に対する古いコモンローの原則」に基づくものであった。同上、537。このような設定の下、有責とするには被告が「知って侵害を誘引し他者による侵害を奨励する具体的意図があった」ことの証明を要件とする。 *DSU Med. Corp.*, 471 F.3d at 1306。

1952年特許法の制定時に施行されていた不法行為法リステイトメント第1版は、不法行為代理責任と他者による不法行為誘引の責任との間に、不法行為法リステイトメント

⁴ Linn 判事の反対意見で引用された *Shuttlesworth v. City of Birmingham*, 373 U.S. 262 (1963)事件は不適切である。この事件では、元となる行為は無罪であるが、その理由は故意の不在又は原則による免責ではなく、申立て人らが幫助し教唆したとして告発された行為が犯罪を構成しないからである。同上、265 (「会合の結果生じた示威行為のいずれかが無秩序であった又は他の点で法律に違反していたという証拠はない」)。類推により、特許法では、ある当事者が争訟中の特許のクレームに含まれない行為を行うよう他者を奨励しても、侵害誘発の責を問われることはない。

第2版よりさらに鋭い線を引いている。第1版の第877条は、「他者の行為を指示又は許可したもの」の代理責任に関する規則を記載している。*Restatement of Torts* § 877 (1938)。第876条は故意の要件を含む、不法行為誘引の責任に関する規則を記載している。ここでは、人が「その行為がなされる状況又はそれに続く帰結を知って [不法] 行為を命じ又は誘引した」場合又は「他者による行為が義務違反となることを知りつつ、その他者が自身でその行為を行うことを実質的に幫助又は奨励した」場合は、その責任を負うと述べている。同上、§876。

さらに、不法行為法リステイメント第1版は、不法行為誘引の責任を課す規則は、誘引された者がその行為が有害であることを承知しておらず、この理由で責任を問われない場合にも適用されることを明確にしている。同上、§876 cmt. b; *Hoyt v. Clancey*, 180 F.2d 152, 158 (8th Cir. 1950) (無実の仲介者を通じた虚偽表示について被告は有罪; 仲介者は無罪); *Davis v. Louisville Trust Co.*, 181 F. 10, 15 (6th Cir. 1910) (同); *Graham v. Ellmore*, 26 P.2d 696 (Cal. 1933) (同); *Moyer v. Lederer*, 50 Ill. App. 94 (Ill. App. Ct. 1893) (同); *Kuehl v. Parmenter*, 192 N.W. 429 (Iowa 1923) (同); さらに *Restatement of Torts* § 880 cmt. a (証人台で証人に中傷的な発言を誘引させた者は、証人が免責されても有罪); *Laun v. Union Elec. Co.*, 166 S.W.2d 1065, 1071 (Mo. 1943) (同); *Midford v. Kann*, 32 A.D. 228 (N.Y. App. Div. 1898) (警察に以前の従業員を侵入者として逮捕するよう仕向けた不法監禁について、警察が有責か否かにかかわらず、被告は有責)、を参照。この原則が暗示するのは、分割侵害の状況で適用されるとおり、その行為が侵害を構成する個々人のうち誰も直接侵害の責を問われない場合でも、誘引された侵害行為について当事者は有責である、ということである。⁵

Linn 判事の反対意見は、挙げられた判例が「直接義務違反」の責任に基づくものであり、従って「直接責任事件」である、というものである。これは的外れである。挙げられた判例はすべて、原告に直接害を引起したがその害について責任はないとされる仲介行為者を含み、一方でその害を引起した行為を誘引した当事者は有責とされている。これらの事件においてそうであるように、侵害誘引者は、直接の害を引起した当事者に責任がない場合でも、侵害を構成する行為を引起さないようにする義務がある。法律はしばしば、無実の第三者に有害行為を行わせる当事者に義務(及び義務違反に対する責任)を課す。*Pelster v. Ray*, 987 F.2d 514, 523-24 (8th Cir. 1993) (走行距離計の巻戻しに関わる民事上の責任は不正な読取りを知っていた一連の所有者のいずれにも付帯するが、無実の仲介者には責任はない); *Learjet Corp. v. Spenlinhauer*, 901 F.2d 198, 203 (1st Cir. 1990) (承認を得るために製造者が連邦航空局に対し虚偽表示をし、所有者は飛行機を購入する際に連邦航空局の承認に依拠した場合において、飛行機の所有者による飛行機の製造者に対する悪意不実表

⁵ 「意図的に直接侵害を誘引又は奨励する」ことに対する責任を拡大する同じ規則が、著作権法にも採択されている。*Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 930, 936 (2005)を参照。しかしながら、本件で提示された問題—誘引された侵害行為が侵害の責を問われる単一の主体によって行われなければならないか—は著作権事件では扱われていないようである。

示の訴因は適切である) ; *Hawkins v. Up-john Co.*, 890 F. Supp. 609, 611-12 (E.D. Tex. 1994) (薬剤の承認を得るために被告による虚偽表示に原告が間接的に依拠したことは、詐欺の主張に十分である) ; さらに不法行為法リステイトメント (第2版)、§533 (虚偽表示を行ったものは、その虚偽表示に依拠して不利益を被った者に対し、その虚偽表示が害を受けた当事者に直接なされたものでない場合も、責任を負う) を参照。

E

Linn 判事の反対意見では、今日当審が採った方針は「第271条 (a) 及び (b) に基づく責任を確立する目的で直接侵害を異なって定義」する効果がある、と議論している。これはそうではなく、その理由は第271条の構造が説明している。第271条 (a) は「侵害」の用語を定義していない。その代わりに、侵害を構成する行為の種類を述べている。すなわち、特許された発明を実施し、使用し、又は販売した等の者は「特許を侵害」と規定している。第271条 (b) は侵害を構成する別の種類の行為を述べている。すなわち、侵害を誘引する者は「侵害者として責を問われる」と規定している。しかしながら、サブセクションの本文には、第271条 (b) に基づく誘引の要件となる「侵害」が、第271条 (a) に基づく侵害者として人を有責とする行為として適格でなければならない、と示唆するものはない。

第271条の他のサブセクションを検討すれば、法律が「侵害」と云う用語を第271条 (a) に基づく責任を生じさせる状況に限られないやり方で用いていることが確認できる。例えば、第271条 (e) (2) は、特許にクレームされた薬剤の利用又は薬剤の食品医薬品局への承認申請を提出することを「侵害行為」としており ; 「侵害」の用語はいかなる方法でも第271条 (a) の「侵害する」と云う用語の使用と結びついていない。同様に、第271条 (f) は、米国内において特許発明の部品を、これら部品の米国外での組合せを誘引するようなやり方で供給する当事者は「侵害者として責任を問われる」と規定している。ここでもまた、「侵害者」という用語は第271条 (a) の要件に言及していない ; 実際、輸出後にそれら部品が実際に組立てられることさえ必要でない。 *Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp.*, 245 F.3d 1364, 1367-68 (Fed. Cir. 2001) を参照。最後に、第271条 (g) は、米国において特許されたプロセスによって作られた製品を米国に輸入する人は「侵害者として責任を問われる」と規定している。この規定も同様に、輸入された製品を作るのに利用されたプロセスが、単一の主体によって行われる等の第271条 (a) を満足するようなやり方で「侵害」することは要件としていない。

Linn 判事の反対意見は、特許法の別の規定である第281条にも依拠しており、これは「特許権者はその特許の侵害について民事訴訟による救済を得るものとする」と記載している。しかしながら、第281条は救済に関する条文の「プリアンブル」として設計されたものであって、侵害行為に関する訴訟 (「民事訴訟」) が陪審によって審理可能であることを確実にするためのものである。 H.R. Rep. No. 82-1923, at 10, 29 (1952) を参照。これは

また、侵害について民事訴訟を提起できるのは「特許権者」のみであることを確実にするためのものである。*Mentor H/S, Inc. v. Med. Device Alliance, Inc.*, 240 F.3d 1016, 1017 (Fed. Cir. 2001)を参照。これはまた、いかなる侵害行為も必ず民事訴訟によって救済可能であるという意味ではない。例えば、これは国家主権による免責特権により訴訟及び責任から保護される州又は連邦職員、又は（連邦職員の場合は）連邦請求裁判所による非陪審手続きのみで提訴可能な職員に関して、(Fed. R. Civ. P. 2を参照して、例えば地方裁判所で) 特許権者に「民事訴訟による救済」を与えていない。

第281条の起源はこれに関して啓蒙的である。最終的に1952年特許法となった法案が1950年に最初に(H.R. 9133として)提出されたとき、第271条となるべきサブセクションは以下の通りであった：「米国内及びその領土において特許期間中に権限なく特許された装置、製造物、組成物又は改良を実施し、利用し又は販売した者、もしくは何らかの特許されたプロセス又は改良を使用した者は、特許を侵害し、この法律で他に規定する場合を除き、*侵害に関する民事訴訟でその責任を問われる*」(強調は筆者による)。第271条のこの版は、特許を直接侵害した者のみが責任を問われると述べているだけである。これは特許発明の何らかの実施が、侵害に関する民事訴訟において特許権者が救済を求める権利を必然的に伴うとは宣言していない。強調された文言は後に移動され別の条文—第281条—となったが、意味に変更があったと示すものはない。立法経過(及びその後の判例)には、第281条が、第271条(b)に基づく誘引侵害の責任範囲を直接侵害について単一の実体が責任を問われるような事例に限定する意味であったという示唆は全くない。

判例を見ると、Linn 判事の反対意見は当裁判所及び最高裁判所による *Aro* 事件の先行する判決に大いに依拠しており、これらの先例により、方法クレームの誘引侵害の責任は、単一の誘引した実体がクレームの直接侵害について責任を問われることの証明に依存する、と判示することを余儀なくされる、と主張している。*BMC* 事件はこの前提を支持しているが、先立つ先例及び *Aro* 事件の最高裁判所の判決はそのように判示してはいない。

間接侵害は、単一の主体が直接侵害を構成するに必要な全ての行為を行うことを要件とする、と云う規則を述べるにあたって、*BMC* 事件の裁判所は、当裁判所による *Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*, 363 F.3d 1263, 1272 (Fed. Cir. 2004) 事件での先の見解を引用した。*Dynacore* 事件の引用された箇所は、間接侵害は「直接侵害が存在する場合のみ生じうる」と云う前提を意味する。363 F.3d at 1272。しかしながら、この前提は *BMC* 事件でまとめられた前提とは重要な点で異なる。*Dynacore* は、侵害の誘引があったとするためには侵害がなければならぬ、とした。上述の通り、これは確固たるかつ争いのない前提である。しかしながら、*BMC* 事件では、この前提を拡大して、単一の主体が直接侵害の全行為をなすことを要件としており、これは *Dynacore* 事件の判決では支持されていない拡大である。⁶ このより広い前提は特許侵害の原則回避を招き、何ら政策に基づく目的に

⁶ *Dynacore* 事件はある種のローカルエリアネットワークの特許を扱ったものである。363 F.3d at 1266。

役立たない。ある実体の特許侵害行為を誘引したならば、その目的に割当てられる行為のすべての要素を行った単一の当事者がいない、という理由だけでその誘引者を免責する正当性はない。

Limelight と Epic とはともに (Linn 判事の反対意見と同様に)、誘引の責任は、直接侵害について単一の当事者が有責であることを要件とする、という彼らの主張の根拠として Aro 事件の最高裁判所判決に依拠しているが、Aro はその前提を意味するものではない。Aro 事件は、布地と支持構造とを含む自動車のコンバーチブルトップの特許を扱ったものである。365 U.S. at 337。侵害を問われた製品はコンバーチブルトップの元の布地が傷んだ場合にこれと交換するように意図された布地であった。裁判所が扱った具体的な問題は、「自動車の所有者が特許権者の同意なしに使用済の布地を交換したら、所有者はこの組合せ特許を〔直接〕侵害(かつ供給者は間接侵害)したことになるか、というものであった。同上、339。最高裁判所は布地の交換を、侵害を構成する「再構築」ではなく許容可能な「修理」であると結論づけたため、最高裁判所は車の所有者は特許を侵害していないと判示した。さらに、直接侵害がないため、寄与侵害もない。最高裁判所の説明によれば、「一言でいえば、特許の侵害がないところに寄与侵害者は有り得ない。」同上、345。重要なことに、最高裁判所が寄与侵害なしとしたのは、布地の購入者が再構築ではなく修理に従事しており、従って全く侵害の罪がなかったからである。従って、この事件は、明示的にも暗示的にも、実際に侵害行為があったが、侵害を構成するに必要な行為が2以上の当事者によって行われたので誘引侵害はありえない、という前提を表すものではない。

その分析の過程で、Aro 事件で最高裁判所は先行する事件の反対意見を引用した。すなわち「[ある製品の] 購入者かつ使用者を侵害者として罰することができないならば、当然、製品を販売した者を存在しない侵害に寄与したとして罰することはできない。」同上 (Mercoird Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661, 674 (1944) (Roberts, J., 反対意見)。直接侵害者が侵害者として「罰せられる」と云う言及は、最高裁判所が直接侵害の責任を間接侵害の基礎と考えていることを示唆しうるが、いずれの場合でも、最高裁判所が扱ったのは単一の当事者のみによる直接侵害である。

方法クレームを扱う本件と異なり、Aro は製品クレームを扱っている。製品クレームの場合、組合せに最後の要素を加える当事者が侵害製品を「実施」したことになり、従って、たとえ他者が製品の他の部分を作っていたとしても、直接侵害の責任を問われる。Cross Med. Prods., 424 F.3d at 1312 ((装置の固定座を骨に接触させるという)最後の限定を完成させたときに、外科医がクレームされた製品の「実施」により侵害したか否かという純粹に事実の争点があると判示)を参照。製品クレームについては、その製品が作られ、使

この事件で争点となったのは、侵害となるネットワークを形成するのに利用可能なネットワーク用具の製造業者を間接侵害に問えるか、というものであった。同上、1272。Dynacore は「仮想直接侵害」を主張したのみで、何らかの具体的な侵害ネットワークが作られたことは示さなかった。裁判所は間接侵害の責任は実際の侵害が生じたという証拠を要件とすると判示したが、単一の主体が侵害するネットワークを作成したことを提示することによってのみ Dynacore が直接侵害の立証責任を果たせる、とは判断していない。

用され又は販売されたときに、常に直接侵害がある。従って、製品クレームのみを扱った *Aro* 事件で、最高裁判所には今日当審が扱う分割侵害の問題は提示されていない。この理由で、直接侵害者の潜在的な責任についての最高裁判所の言及は、間接侵害の基礎として、方法クレームの直接侵害を構成する全てのステップを単一の当事者が行っていないと示唆するものと合理的に扱うことはできない。

BMC 以前の事件では、当裁判所は多くの機会に、誘引侵害の要素の1つは直接侵害があったという証拠であるという、馴染みのある、かつ争いのない前提を述べてきた。例えば *Micro Chem., Inc. v. Great Plains Chem. Co.*, 103 F.3d 1538, 1549 (Fed. Cir. 1997); *Joy Techs., Inc. v. Flakt, Inc.*, 6 F.3d 770, 774 (Fed. Cir. 1993); *Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986)を参照。時には、裁判所はこの原則を「ある当事者」又はその事件で直接侵害を問われた当事者による、直接侵害に言及することによって説明している。例えば *Moba, B.V. v. Diamond Automation, Inc.*, 325 F.3d 1306, 1318 (Fed. Cir. 2003); *Epcon Gas Sys., Inc. v. Bauer Compressors, Inc.*, 279 F.3d 1022, 1033 (Fed. Cir. 2002); *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2001); *Kendall Co. v. Progressive Med. Tech., Inc.*, 85 F.3d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1996); *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 911 F.2d 670, 673 (Fed. Cir. 1990)を参照。しかしながら、これら事件のいずれにおいても、裁判所は、間接侵害の認定の基礎として、方法クレームの全てのステップが同一の実体によって行われなければならない、と判示したことはない。これらの事件は、*Aro* 事件における最高裁判所の見解に遡る、直接侵害は間接侵害の前提条件であるという規則、及び、上述の通り、それに先立つ先例はすべての侵害ステップを一人の行為者が行うことを要件としていないこと、を踏襲したものである。

Aro に先立つ事件も同様に、誘引侵害の基礎として「単一の直接侵害者」の要件を適用していない；代わりに、これら事件では、誘引されたのは侵害の事実であって、単一の行為者による直接侵害の責任ではないことを強調している。主要判例の1つでは、*Taft* (後の主席) 判事が第6巡回裁判所として、「特許でカバーされる組合せの1要素を、そのような組合せで用いられるようにする目的と意図をもって製造し販売した者は、寄与侵害について有罪であることは解決済みである」と述べている。*Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.*, 80 F. 712, 721 (6th Cir. 1897)。早い事件はほとんどが製品クレームに関わるものであり、プロセスクレームではないので、特許発明の最終的な購入者又は使用者が直接侵害者となり、このため分割侵害の問題は生じなかった。しかしながら、この問題が生じた場合は、裁判所は侵害行為を誘引した当事者の責任の根拠として、誘引 (又は寄与) 侵害の原則を参照し続けている。

例えば、*Solva Waterproof Glue Co. v. Perkins Glue Co.*, 251 F. 64 (7th Cir. 1918) 事件において、被告は2ステップのプロセスクレームの1つのステップを行い、顧客にそのプロセスの2つ目のステップを行わせた。裁判所は被告を寄与侵害者であると判示した。裁

判所は、「このような事件における法律の規則は、特許された組合せの1つの要素をそのような組合せで用いる目的で作成し販売することは、寄与侵害の罪があるとするものである」と説明した。251 F. at 73-74。

同様に、*Peerless Equipment Co. v. W.H. Miner, Inc.*, 93 F.2d 98 (7th Cir. 1937)事件では、第7巡回裁判所が、係争中の事件に良く似た事件を扱っている。この事件では、被告は最後のステップを除く全てのクレームされたプロセスステップを行った。購入者が、製品の配達後に最後のステップを行うことになる。裁判所は、購入者がそのステップを行うことを被告が知っていたという意見を述べた。これに従い、裁判所は被告が「プロセスクレームの各々の寄与侵害により有罪」と判示した。93 F.2d at 105。

当裁判所は *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*, 720 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983)事件で同じ結果に到達した。この事件では、特許は製品クレームとプロセスクレームとの両方を含んでいた。*Peerless* 事件と同様に、被告は記載されたプロセスの最後のステップを除き、全てを行っていた；最後のプロセスは被告の顧客によって行われた。全てのステップを行う単一の当事者がいないので、裁判所は被告を「直接侵害に問うことはできない」と述べた。同上、1568。しかしながら、裁判所は、被告が「寄与侵害の責を負う」と付け加えた。同上、1567-68。従ってこの事件は、本件で争点となっている2つの鍵となる前提を直接支持する。すなわち：(1) 直接侵害の責任は、ある行為者が自分で、又は身代わりにより、(プロセスクレームのステップを含む) 全ての限定を行うことを要件とし；(2) 誘引侵害は、直接侵害に問われる単一の当事者がいない場合でも認定可能である、ということである。

当裁判所の判決に対する反論のまとめとして、Linn 判事の反対意見では、今日この裁判所が、裁判所の権限の適正な範囲を超える「この国の特許政策を一掃するような変化」を起こそうとしており、今日大法廷がとったようなステップは議会に任せるべきものである、と議論している。もちろん、多数派の見解が法律の変化を引起すのか、反対意見が変化を引起すのかという問題は、これまでの規則がどうであったと考えるかに依存する。立法経過、一般的な不法行為の原則、及び *Fromson* 事件の当裁判所の判決を含む判例に基づき、*BMC* 事件及びそれに続く事件は、その当時この争点が生じた事件は比較的少なかったことは認めるとしても、方法クレームの誘引侵害に関し既存の体制を変更したと考える。いずれにせよ、裁判所の達成すべき課題は、議会が1952年に誘引侵害の条文を制定したときに何を意図していたかを判断することである。結局のところ、当事者が方法クレームのステップを仲間うちで分割するだけで、知って侵害を回避できるような体制を作ることは、議会の意図したところではない、と得心した。さらに、議会が、方法クレームに対し他の種類のクレームと異なる規則を作ろうと意図した証拠を見出すことはできなかった。第271条(b)の我々による解釈は健全な政策を示すものであると信ずるが、これは政策の好みでその見解を採ったという意味ではない。法解釈の過程で、議会が促進しようとしていたのはどのような政策であるかを問うこと、さらに各当事者の示唆する解釈を、その政

策に適合するか否か問うことでテストすることが妥当であろう。これらの事件では、少なくとも誘引侵害について、何ら明らかな相殺する利益もなく有効な方法クレームを容易に侵害可能とする、Epic 及び Limelight が提唱するような「単一当事者の規則」を、議会が支持しようとしていたとは思われない。

III

McKesson 事件では、以下を証明できれば Epic の誘引侵害の責を問うことができる。すなわち、(1) これが McKesson の特許を知っていたこと、(2) これが特許の方法クレームのステップ実行を誘引したこと、及び(3) これらのステップが行われたこと、である。McKesson は、当裁判所による *BMC* 事件及び *Muniauction* 事件の判決で誘引侵害の主張を維持することが困難になっているにも関わらず、その誘引侵害の主張を留保している。McKesson は地方裁判所への差戻しにおいてこの争点を争う権利がある。

Akamai 事件では、陪審はコンテンツプロバイダが Limelight の指令と支配の下に行っていたと認定したが、事実審は、当裁判所の直接侵害事件で用いられたこれらの用語について、Limelight はコンテンツプロバイダの行為を指令せず支配していない、と正確に判断した。しかしながら、この判断にもかかわらず、上で述べた誘引の原則の下では、特許権者が以下を証明できれば、Limelight は誘引侵害の責を問われるであろう。すなわち、(1) Limelight が Akamai の特許を知っていたこと、(2) これが特許の方法クレームの1つのステップを除き全てのステップを行ったこと、(3) これがクレームされた方法の最後のステップをコンテンツプロバイダに行わせるよう誘引したこと、及び(4) コンテンツプロバイダがその最後のステップを実際に行ったこと、である。

Akamai は事実審において誘引侵害の主張を力説しなかったが、当裁判所は「単一の実体のみが方法クレームを侵害するという誤った見解」を覆すべきである、と議論した。この議論は直接侵害に焦点をあてたものであるが、これは直接侵害の理論の下であれ誘引侵害の理論の下であれ、分割侵害に責任が生じるという結論には決定的に重要である。直接侵害の理論のもとで Akamai が勝訴する権利がある、とここでは判断しないが、誘引侵害の理論については証拠がこれに有利な判断の根拠となるであろう。この理由で、Akamai は、地方裁判所が従わざるを得ないと考えていた分割侵害事件の線を不可とする当裁判所のこの判断の利益を享受すべきである、と結論する。従って、当審はいずれの事件についてもその判断を覆し、誘引侵害の理論についてさらなる訴訟手続きを行うべく両事件を差戻す。

破棄、差戻し