

メドグラフ対メドトロニック事件：

ライムライト事件の「Divided Infringement（分割侵害）」基準

概要

「*Akamai Techs. Inc. v. Limelight Networks*（アカマイ・テックス・インク対ライムライト・ネットワークス・インク事件）」に代表される一連の判決を受けて、「divided infringement（分割侵害）」の認定基準が、特許権者にいくらか有利となってきた判例が見られる。しかしながら、分割侵害論という砂をふるいにかけて長期の訴訟の後にメドグラフが学んだことは、「multiple actors（多数の行為者）」間の「direct infringement（直接侵害）」を立証するには、特許権者が各請求項の範囲に対して実際の侵害があったとの証拠を提出しなければならないという基本原則からまず始めるという難しい掟であった。

合衆国制定法集 35 編 271 条に基づく請求項に対する直接侵害には、特許権者が、侵害を行なっているとされる者による特許の請求項の各範囲に対する侵害を立証することが要件とされている。しかしながら、「method claims（方法の請求項）」によっては、直接侵害を証明することがだんだん困難になってきている。なぜなら、請求項を構成する下部手続には、複数の行為者によって実施されるものがあるからである。これが、分割侵害として知られているものである。しかしながら、「*Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks*（アカマイ・テックス・インク対ライムライト・ネットワークス・インク事件）」（連邦判例集第 3 版 786 巻 899 頁（連邦巡回控訴裁判所 2015 年）の大法廷判決において、連邦巡回控訴裁判所は、以下を証明することによって、「secondary actor（二次的行為者）」が行なった請求項手続が「primary actor（主たる行為者）」によるものとして分割侵害を認定することができる」と判示した：(1) 主たる行為者が二次的行為者に

対して代理権を有していること、または、(2) これらの行為者が共同事業を行なっているか、もしくは、その他の形で当該手続を実施する契約上の義務を負っていること。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、合衆国制定法集 35 編 271 条(a)項に基づき主たる行為者が責任を負う第 3 の場合があることを示した。その第 3 の場合とは、(3) 残りの侵害手続の実施をし、また、「manner or timing of that performance (当該実施行為の方法または時期)」を定めることにより、主たる行為者が、二次行為者が受ける便益に対して条件付けをしている場合である。

メドグラフ対メドトロニック事件では、問題となった請求項は、患者の血糖値をモニタリングする方法に関するもので、患者の測定値をコンピューターシステムにアップロードし、そのシステムが生成したデータベースを患者および/または医療従事者が利用できるというものであった。しかしながら、メドグラフは、最初から苦戦を強いられた。なぜなら、請求項のドラフトで想定していた方法は、患者が最初の測定手続を行い、それをメドトロニックに送付し、そこでコンピューターが新たな手続を実施し、その手続により情報データベースが作成され、その後、患者および/または医師がそれを利用できるようになるというものであったからである。

控訴にあたって、メドグラフは、最新のアカマイ判決で示された第 3 基準によって審理すべきとして地方裁判所への差し戻しを求めた。その際、メドグラフは、データベース・サービスの利用は、患者または医師が最初の測定手続を実施することが条件になると主張した。連邦巡回控訴裁判所は、最終的には、この主張を退け、むしろ、証拠として提出された記録を重視した。その記録では、メドトロニックが実施しなかった手続の瑕疵について、実際には患者または医師がそれを実施していたことを示す上では不十分であったためである。

実務的な観点からは、メドグラフ事件から 2 点の教訓が得られる。まず、直接侵害訴訟については、問題となっている特許の請求項が実際に侵害されていること

の証明から始まることである。第二に、請求項をドラフトする上で重要なのは、単一の侵害者を前提として、エンドユーザーまたはその他の第三者が実施する不必要な手続の数を最小化するようにすることである。結果論的には、メドグラフ事件で問題となった請求項は、限定的にドラフトしておき、分割侵害行為の問題を回避するために、メドトロニックが実施するコンピューターによる方法の実施から責任が生じるようにすべきであったと考えがちである。しかしながら、ソフトウェアおよび医療診断の領域においては、このようにバランスを取ることは難しいことがある。なぜなら、コンピューターによる単純な手続を記録するように請求項をドラフトしようとしても、以下の目的のために有形的な構造および具体的な手続を含める必要があるために、必然的に完璧にはできないからである。その目的とは、アリス事件およびプロメテウス事件（これらの判決は、請求項を「abstract（抽象的）」な原則および定型的なコンピューターによる自動化についての請求項を制限することを求めたものであった）の後に、特許可能な主題の近年の変化によってもたらされた落とし穴を避けることである。