

方法クレームを複数当事者が分割実施した場合に侵害が成立するか

～ 寄与侵害に関する大法廷判決～ 米国特許判例紹介(101)

2012年11月9日
執筆者 弁理士 河野 英仁

Akamai, Inc., et al.,

Plaintiff-Appellant,

v.

Limelight, Inc., et al.,

Defendant Cross-Appellant.

1. 概要

方法クレームの各ステップを一の当事者が実施した場合、直接侵害が成立する。一方、一の当事者が一つのステップを除くすべてのステップを実施し、最後のステップを他の当事者が実施した場合、侵害が成立するであろうか。また、方法クレームの各ステップを複数人にて実施した場合、侵害が成立するであろうか。

CAFCの過去の判例では、一の当事者が他の当事者に残りのステップを実施するよう指示または管理していない限り、直接侵害が成立しないと判断されていた。また、直接侵害が存在しない以上、間接侵害の適用もないと判断されていた。

当該争点について大法廷¹にて争われることとなった。CAFC大法廷は、立法経緯、一般不法行為の法理及び過去の判例を総合的に考慮し、上述したケースでは、米国特許法第271条(b)に基づく、寄与侵害が成立すると判断した。

2. 背景

(1) Akamai 事件

Akamaiはコンテンツ配信サービスと称するU.S. Patent No. 6,108,703等を所有している。争点となったクレーム19は以下のとおりである。

19.コンテンツ配信サービスであり以下を含む：

¹大法廷(en banc:オンバンク)。事件の重要性に鑑み、裁判官全員によるヒアリングが行われる。

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わたって一組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、コンテンツプロバイダドメインの代わりに、前記ドメインに転換するよう、前記ページの埋め込みオブジェクトをタグ付けし、：
コンテンツプロバイダドメインにて受信した前記所定のページへの要求に応答して、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とする代わりに、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一つの埋め込みオブジェクトを提供する。

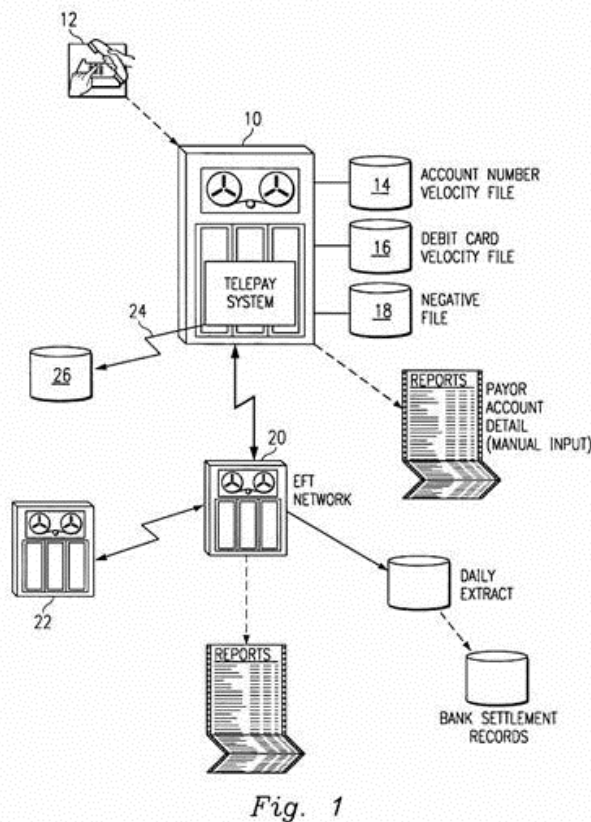
2006年6月23日 Akamai は競合関係にある Limelight が特許権を侵害するとして、マサチューセッツ州連邦地方裁判所に提訴した。下線を付したタグ付け処理は、顧客であるコンテンツプロバイダが実行していることから、Limelight がクレームの全てのステップを実施していないことについては当事者間で争いはない。

そのため Akamai はクレーム 19 に対する共同侵害を主張したが、地裁及び CAFC は、Limelight のコンテンツプロバイダに対する指示または管理がなかったとして特許非侵害の判決をなした。

方法クレームの各ステップを複数人が実行した場合の判断は BMC 事件²により確立されている。

BMC 事件で問題となった特許は U.S. Patent No. 5,870,456 (456 特許) である。これらは暗証番号を入力することなく、金融決済を可能とするビジネスモデル特許である。参考図 1 は 298 特許の決済システムを示す説明図である。

² *BMC and Muniauction, Inc. v. Thom-son Corp.*, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)



参考図 1 298 特許の決済システムを示す説明図

298 特許のクレーム 6 は以下のとおり。

6 . (a)被支払人の代理人のシステムを介して、少なくとも一つの遠隔支払いカードネットワークに接続された電話回線網を用いた料金支払い方法であって、発話人は被支払人への自発的な支払い取引を開始すべく、前記電話機回線網を用いてセッションを開始するものであり、以下のステップを含む：

(b)発話人に対し、クレジットまたはデビットのいずれかの支払い番号を入力するよう促進する；

(c)発話人に支払い取引のための支払金額を入力するよう促進する；

(d)前記入力された支払い番号に関する遠隔支払いネットワークにアクセスする；

(e)前記アクセスされた遠隔支払いネットワークはセッションの間に下記決定を行う、

(f)支払い取引を完了するために、十分に利用可能な信用または金額が支払い番号に関する口座に存在するか否か；

(g)十分な信用または金額が存在すると判断した場合、

(h)入力された支払い番号の口座に対し入力された支払金額を課金する；

(i)入力された口座番号に関する口座(被支払人の口座)に入力された支払金額を加算する；and

(j)口座番号、支払い番号及び支払金額をシステムの取引ファイルに記憶する。

BMC 事件における被告は全てのステップを実施しているわけではない。被告、及び、金融機関を含むデビットネットワークにより共同で方法クレームを実施しているのである。例えば、クレームの一部の構成要件(e)～(h)はデビットネットワークが実施する行為である。

BMC 事件においては、複数の当事者が共同で方法クレームを実施している場合に、共同侵害が成立するか否かが問題となった。侵害が成立するためには、被告が方法クレームの全ての構成要件を実施していることが必要とされるのが原則である。その一方で、当該原則を貫くと、ある構成要件を、意図的に第三者に実施させることにより、直接侵害の責を逃れ得るといった法の抜け穴が生じてしまう。

CAFC は直接侵害に係る当該原則と、これに対する例外との法バランスを考慮した上で、被告及び第三者による共同実施に基づく直接侵害が成立するためには、「被告が第三者に対し方法クレームの各ステップの実施に関し管理または指示」を行っていることが必要と判示したのである。

(2) Mckesson 事件

Mckesson はプロバイダと病人との間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 を寄与侵害に当たるとして提訴した。Epic は、ソフトウェアをヘルスケアプロバイダにライセンスするソフトウェア会社である。ライセンスされたソフトウェアは、“MyChart”というアプリケーションを含む。これは、ヘルスケアプロバイダが患者に対し電子的に通信することを許可するものである。

Mckesson は、Epic が、Epic の顧客に Mckesson 特許を侵害するよう誘発したと主張した。Epic 社はいかなる特許のステップをも実行していないが、代わりにこれらのステップは、通信を開始する患者らと、残りのステップを実行するヘルスケアプロバイダとの間でそれぞれ行われている。

Mckesson 事件において、地裁及び CAFC は、Epic 社の直接の顧客ではない患者が通信を開始するステップを実行したことから、特許権侵害が成立しないと判断した。

3 . CAFC での争点

争点： 複数人が方法クレームの各ステップを分割実施した場合に特許権侵害が成立するか

以上の2事件においては争点が共通している。すなわち、方法クレームを複数人が分割実行した場合に、特許権侵害を問うことができるか否かである。当該争点について2事件まとめて大法廷にて争われた。

4 . CAFC の判断

結論： 単一当事者が方法クレームの全てを実施していない場合でも、誘発侵害の責任を負う

(1) 米国特許法第 271 条(b)の立法経緯

直接侵害については米国特許法第 271 条(a)に以下のとおり規定されている。

(a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

間接侵害については誘発侵害について規定する米国特許法第 271 条(b)と、寄与侵害について規定する米国特許法第 271 条(c)とに分かれる。米国特許法第 271 条(b)の規定は以下のとおり。

(b) 積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

誘発侵害は、直接侵害が現実には発生している場合にのみ、成立する³。BMC 事件においては、当該要件に加えて、寄与侵害はさらに直接侵害が単一当事者により行われていなければならないと判断したのである。

これに対し大法廷は、故意に単一当事者が全てのステップを実施した場合と、複数人が共同して全てのステップを実施した場合とでは、特許権者に与えるインパクトは同一であると述べた。CAFC は米国特許法第 271 条の規定及び立法過程から見ても別の取り扱いとする必要性は無いと判断した。

米国特許法第 271 条は 1952 年に改正された。当時の法律の作成者の一人であり、法

³ *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)

律制定におけるヒアリングにて頻繁に証人となっていた Giles Rich 氏は、寄与侵害における初期の議会ヒアリングの過程において、侵害に関する改正法の規定は、単一当事者が直接侵害の責任を負わない場合でも、分割侵害の責任を負うということを明らかにしている。

(2) 連邦刑法における取り扱い

米国特許法第 271 条(b)に類似する規定として、連邦刑法第 2 条(a)及び(b)(18 U.S.C. § 2(a)及び 2(b))がある。これらは、米国に対し犯罪を行う者、または、その行為を援助、幫助、助言、命令、誘発若しくは斡旋する者は誰でも主犯として罰し得、また、故意に直接その者または他人により実行されるべき行為を引き起こす者は誰でも主犯となる旨規定している。

例えば、*United States v. Tobon-Builes* 事件⁴では、被告が、仲介者に犯罪行為に関与するよう誘発した場合、たとえ当該行為を起こした仲介者に犯罪意識がない場合でも、被告は責任を負うと判示された。

以上述べた連邦刑法の規定に鑑みれば、分割侵害の適用に際しては、たとえ誘発により各人が侵害行為を行い直接侵害としての責任を負わないとしても、誘発を行った当事者は誘発侵害の責任を負うことを示している。

(3) 他の判例

大法廷は他の判例においても、誘発者は侵害の責任を負う旨判示している点を挙げた。

(i) Solva 事件⁵

Solva 事件において、被告は方法クレームの 2 ステップの内、第 1 ステップを実行し、当該方法の第 2 のステップを実行するよう顧客に頼んだ。裁判所は、被告が故意に方法の使用を引き起こす目的を持っていたことから、寄与侵害が成立すると判断した。

(ii) Peerless 事件⁶

Peerless 事件においては、被告は方法クレームの内、最後のステップを除いて全てのステップを実行した。商品の購入者は、最後のステップを実行する。裁判所は、被告は、購入者が最後のステップを実施するということを知っていたことから、間接侵害の責任を負うと判断した。

⁴ *United States v. Tobon-Builes*, 706 F.2d 1092, 1099 (11th Cir. 1983)

⁵ *Solva Waterproof Glue Co. v. Perkins Glue Co.*, 251 F. 64 (7th Cir. 1918)

⁶ *Peerless Equipment Co. v. W.H. Miner, Inc.*, 93 F.2d 98 (7th Cir. 1937)

(iii) Fromson 事件⁷

Fromson 事件では、Peerless 事件と同じく、被告は、方法の最後のステップを除く全てを実行した。最後のステップは、被告の顧客により実行された。全ステップを実行した単一当事者は存在しないので、裁判所は、被告は直接侵害の責任を負わないものの、間接侵害の責任を負うと判断した。

Fromson 事件では、以下の 2 点を判示している。

(a) 複数の実行者が、個人的にまたは身代わりで、全ての構成要件(方法クレームのステップを含む)を実行することが直接侵害成立の要件である。

(b) 誘発侵害は、たとえ直接侵害の責任を追う単一当事者が存在しない場合でも成立する。

(4) 本事件への適用

大法廷は、特許法の規定、立法過程、連邦刑法及び過去の判例に基づき、単一当事者が方法クレームの全てを実施していない場合でも、誘発侵害の責任を負う旨判示すると共に、Mckesson 事件、及び、Akamai 事件においては以下のとおり判断するよう地裁に命じた。

(i) Mckesson 事件

Mckesson 事件において、以下の条件を満たす場合、Epic は、誘発侵害者となる。

(a) Epic が Mckesson の特許を知っており、

(b) Epic が特許に係る方法クレームのステップの実行を誘発しており、かつ、

(c) これらのステップが実行されていること。



⁷ *Fromson v. Ad-vance Offset Plate, Inc.*, 720 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983)

(ii) Akamai 事件

Akamai 事件において、以下の条件を満たす場合、Limelight は誘発侵害者となる。

- (a) Limelight が Akamai の特許を知っており、
- (b) Limelight が特許の方法クレームの一つのステップ以外の全てを実行しており、
- (c) Limelight がコンテンツプロバイダに、クレーム方法の最後のステップを実行するよう誘発しており、かつ、
- (d) コンテンツプロバイダが実際に、最後のステップを実行したこと。

Limelight
誘発侵害者



コンテンツプロバイダ



誘発



残りの一つのステップを実行

5 . 結論

大法廷は、侵害が成立しないとした地裁の判断を無効とし、地裁にさらなる審理を行うよう命じる判決をなした。

6 . コメント

本事件により、方法クレームの威力が強まったといえる。コンピュータ関連発明ではネットワークを介して複数人が関与することによって発明の実施が完成することが多い。このような場合でも方法の各ステップの実行を誘発した者は、米国特許法第 271 条(b)に基づく誘発侵害の責任を負うこととなる。

クレーム作成に際しては、装置及び記録媒体クレームの作成はもちろんのこと、本判例に基づき方法クレームの作成も忘れてはならない。

判決 2012 年 8 月 31 日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1372-1380-1416-141710-1291.pdf>