

# 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

## ～寄与侵害に関する最高裁判所判決～

### 米国特許判例紹介(109)

2014年6月11日

執筆者 弁理士 河野 英仁

Limelight, Inc., et al.,

Petitioner,

v.

AKamai, Inc., et al.,

Respondent

#### 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。この争点に関し、CAFC 大法廷<sup>1</sup>は、方法特許のいくつかのステップを実施し、他人に残りのステップを実施するよう勧めた被告は、たとえ直接侵害が存在しなくとも誘発侵害が成立すると判断した。

当該争点について最高裁で再び争われることとなった。最高裁は、直接侵害が存在しない限り誘発侵害が成立しないとする原則及び米国特許法第 271 条(f)(1)の立法趣旨に基づき、寄与侵害が成立するとした CAFC 大法廷の判決を取り消した。

#### 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

---

<sup>1</sup>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。

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：

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、：

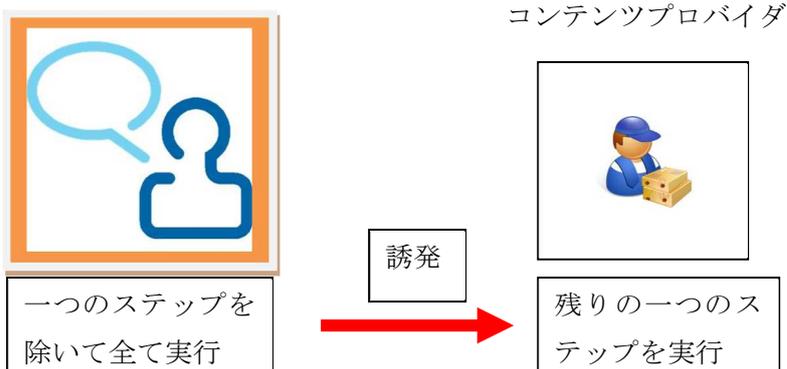
コンテンツプロバイダドメインから通常提供される所定のページのために、ページオブジェクトの要求が、コンテンツプロバイダドメインの代わりに、前記ドメインに転換するよう、前記ページの埋め込みオブジェクトをタグ付けし、：

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。すなわち、下記図に示すように、Limelight はクレームの下線部以外のステップを全て実施しており、残りの一つのステップだけを訴外第三者であるコンテンツプロバイダが実施している。

Limelight  
誘発侵害者



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。

当該争点について、CAFC 大法廷は、方法特許のいくつかのステップを実施し、他人に残りのステップを実施するよう勧めた被告は、たとえ直接侵害が存在しなくとも誘発侵害が成立すると判断した。

## (2) Muniauction 事件

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 Muniauction 事件においても示されている。以下、Muniauction 事件について説明する。

Muniauction（以下、原告）は U.S. Patent No. 6,161,099（以下、099 特許）の特許権者である。099 特許はインターネットを通じた地方債のオークション技術に関する。

099 特許では、Parity（登録商標）と称される先行技術の問題点を指摘している。Parity システムも同様に地方債のオークション技術であるが、オークションに参加するためには、専用のソフトウェアを入手し、かつ、ユーザのコンピュータにこれをインストールする必要があった。

また、Parity システムでは、ユーザは一部の情報を FAX 等により送信する必要があり、オークションが終了するまでは、他人の付け値等の情報を把握できないという問題があった。

099 特許はこれらの問題を解消するために、ユーザにブラウザを使用させることで特別なソフトウェアの使用及びインストールを不要とした。また、単一の Web サーバにシステムを統合することで、地方債を販売する自治体自身にオークションを運営させ、さらに、入札者がリアルタイムで他の入札価格を監視することができる構成とした。

図 1 は 099 特許のシステム概要を示す説明図である。099 特許のシステムは、オークションの主権者のコンピュータ 10、インターネット 12 及び入札者のコンピュータ 14, 14, 14, …により構成される。入札者はインターネット 12 を介してコンピュータ 10 にアクセスし、コンピュータ 14 のブラウザを用いて、入札を行う。

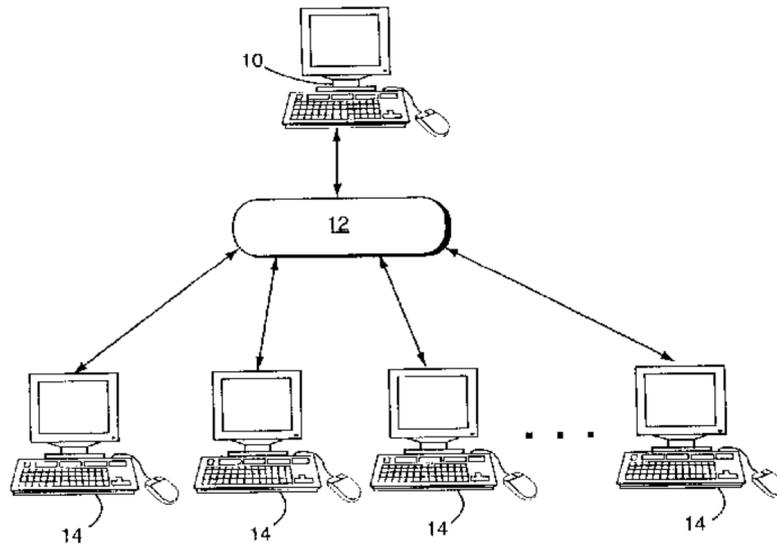


図1 099 特許のシステム概要を示す説明図

独立クレーム1に従属するクレーム2は以下のとおりである。

クレーム1

ディスプレイを有する発行人コンピュータ、及び、入力装置及びディスプレイを有する少なくとも一つの入札者コンピュータを有する電子オークションシステムにおいて、前記入札者コンピュータは発行人コンピュータに対し遠隔地に設けられ、これらのコンピュータはコンピュータ間でデータメッセージを通信するためのネットワークを介して接続され、

確定利付き金融商品をオークションするための電子オークションプロセスであり以下の処理を含む：

少なくとも一つの確定利付き金融商品のための少なくとも一つの入札に関するデータを、前記入札者コンピュータに前記入力装置を介して入力する；

前記入力されたデータの少なくとも一部に基づき、少なくとも一つの金利負担額を自動的に計算し、前記自動的に計算された金利負担額は、前記少なくとも一つの確定利付き金融商品に関する借り入れ費用を示す利率を特定し； and

前記入札者コンピュータからネットワークを介して、前記入力されたデータを送信することにより前記付け値を提出する；

前記ネットワークを介して前記発行人コンピュータへ提出された付け値に関するメッセージを通信し、前記発行人コンピュータのディスプレイに、前記計算された金利負担額を含む前記付け値に関する情報を表示する；

前記入力ステップ、自動計算ステップ、提出ステップ、通信ステップ及び表示ステッ

プの少なくとも一つは、ウェブブラウザを使用することにより実行される。

クレーム 2 :

クレーム 1 のプロセスであり、以下のステップをさらに含む、

前記入札を承認する前に、各入札が予め定められた入札パラメータに合致するか否かを検証するステップ。

問題となったのは、

「少なくとも一つの確定利付き金融商品のための少なくとも一つの入札に関するデータを、前記入札者コンピュータに前記入力装置を介して入力する ; 」ステップ、及び、「前記入札者コンピュータからネットワークを介して、前記入力されたデータを送信することにより前記付け値を提出する ; 」ステップである。

これらのステップは、オークションを運営する被告の行為ではなく、入札者の行為である。この場合に、被告のクレーム 2 に対する直接侵害が成立するか否かが問題となった。

この争点に関し、CAFC は、”on behalf of defendant (被告に成り代わって)” の基準を持ち出し、直接侵害は成立しないと結論づけた。

直接侵害が成立するか否かは、BMC 事件<sup>2</sup>で判示された如く、オークションの管理者である被告が、入札者に対し管理または指示を行っていたか否かを判断する必要がある。

クレームの一部が入札者により実行されているということに関しては当事者間で争いはない。原告は、オークション運営者である被告がオークションシステムへのアクセスを制御しており、また、当該システムの使用に関し、被告は入札者を指導していたと主張し、BMC 事件で判示された「管理または指示」の要件を満たすと述べた。

しかしながら、CAFC はかかる被告の行為は直接侵害を構成しないと判断した。BMC 事件における「管理または指示」は、被告自身がクレームの全てのステップを実行していたと言わしめるほど、第 3 者 (本事件では入札者) を管理または指示していることが必要であると述べた。

すなわち、被告に成り代わって、第 3 者が一部のステップを実行している場合にのみ直接侵害が成立すると判示した。

---

<sup>2</sup> *BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1380–81 (Fed. Cir. 2007)

### 3. 最高裁での争点

**争点**：方法特許のいくつかのステップを実施し、他人に残りのステップを実施するよう勧めた被告は、たとえ直接侵害が存在しなくとも誘発侵害が成立するとの CAFC 大法廷判決が妥当か否か

### 4. CAFC の判断

**結論**：直接侵害が存在しない限り誘発侵害が成立しない

#### (1) 直接侵害、誘発侵害及び寄与侵害に関する米国特許法の規定

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。

最高裁は、直接侵害が存在しなければ、誘発侵害は成立し得ないとする Aro 事件<sup>3</sup>における最高裁判例を理由に、CAFC 大法廷の判決を無効とした。

方法特許は複数のステップをクレームするものであり、Aro 最高裁判例に基づけば、全てのステップを実行しない限り特許権侵害は成立しない。これは、特別にクレームされた構成要件群に対して審査が行われ、当該クレームに独占排他権が付与されるという特許の原則から導かれるものである。

従って、特許のクレームに含まれている各構成要件は、特許発明のクレーム範囲を確定するために重要であると見なされ<sup>4</sup>、特許権者の権利は、クレームされた構成要件の組み合わせにだけ及び、それ以上のものとはならない。

---

<sup>3</sup> *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U. S 336, 341 (1961)

<sup>4</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 520 U. S. 17, 29 (1997)

また Muniauction 事件の CAFC における判断が正しいとすれば、本事件において、特許の全ステップの実行はいかなる単一当事者に起因するものではないため、方法特許の侵害は存在しない。

## (2) 米国特許法第 271 条(f)(1)

また、本事件における非侵害の判断は米国特許法第 271 条(f)(1)の規定からも裏付けられる。米国特許法第 271 条(f)(1)は、次のとおり規定している。

「特許発明の構成部品 (components) の全てまたは要部を、米国内もしくは米国外へ許可なく供給し (supplies)、または供給せしめた者は、そのような構成部品が、全体もしくは部分的に組み立てられていないが、米国内で組み立てられるような状態にあり、もし 米国内で組み立てれば特許権を侵害するものであるとき、侵害の責任を負うものとする。」

271 条(f)の趣旨はその立法過程を通じて理解することができる。本法は議会が Deepsouth 事件最高裁判決<sup>5</sup>を受けて 1984 年に追加したものである。Deepsouth 事件では、エビの背わた抜き装置に特許が付与されており、特許権者の許可を受けていない製造者が、米国内で組み立てられていない完成前の構成部品を輸出する行為が侵害とならなると判示された。議会はこの特許法の抜け穴を防ぐべく、完成前のセット部品の輸入または輸出行為を侵害行為とする第 271 条(f)を立法した。

Deepsouth 事件及び本事件双方において、異なる状況であれば、被告が誘発または寄与した行為は、侵害となる可能性がある。Deepsouth 事件では、当該機械が米国で組み立てられた場合であり、本事件においては、全てのクレームされたステップが同一人により起因したものである場合である。

すなわち、Deepsouth 事件においては、仮に被告が米国内で機械を組み立てていれば、直接侵害が成立している。しかしながら、Deepsouth 事件では米国内では組み立てず、外国にて組み立てるよう仕向けた。このような行為を防止するために、米国内での直接侵害がなくともこれらの部品を輸出する行為を寄与侵害とする特別規定を米国特許法第 271 条(f)(1)に設けたのである。

本事件においては、全てのクレームステップの実行は、同一人から起因していないため、直接侵害は決して起こらず、また米国特許法第 271 条(f)(1) のような規定の適用も

---

<sup>5</sup> *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 92 S.Ct. 1700, 32 L.Ed.2d 273 (1972)

ない。

以上の理由により、最高裁は、寄与侵害は成立しないと判断した。

## 5. 結論

最高裁は寄与侵害が成立するとした大法廷判決を無効とする判決をなした。

## 6. コメント

ネットワーク技術の発展により、コンピュータ関連発明の実施行為が複数の当事者により行われる形態が増加している。本判決によれば、方法クレームは単一当事者が全てのステップを実施していることが必要とされた。

方法クレームの作成に当たっては単一当事者の行為にターゲットを絞って記載することが重要である。筆者の経験では、特に最後のステップが不要ことが多い。発明者が提案書に記載した発明を正確に表現するとすれば、当該最後のステップまで正直に書くこととなる。しかしながら、特許のクレームは技術仕様書ではなく、権利行使に用いる武器である。無駄なステップを極力そぎ落とし使えるクレームを作成するよう心がける必要がある。

なお、クレーム作成に際しては、方法クレームだけではなく、装置、システム及び記録媒体クレームも異なる観点から忘れずに作成する必要がある。

判決 2014年6月2日

以上

### 【関連事項】

判決の全文は最高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.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786\\_664d.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf)