

# 方法クレームを複数人が実行した場合の特許権侵害判断

## ～CAFC 大法廷判決～ 米国特許判例紹介 (121)

2015 年 10 月 1 日  
執筆者 弁理士 河野 英仁

AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.,  
THE MASSACHUSETTS INSTITUTE OF  
TECHNOLOGY,  
*Plaintiffs-Appellants,*  
v.  
LIMELIGHT NETWORKS, INC.,  
*Defendant-Cross-Appellant,*

### 1. 概要

米国特許法第 271 条(a)に規定する直接侵害は、方法クレームについて全てのステップを単一当事者が全て実施した場合に成立する。

本事件では被告の顧客が一部のステップを実行し、残り全てのステップを被告が実施していた。最高裁判所は、誘発侵害（米国特許第 271 条(b)）は直接侵害が前提となるとして誘発侵害を認定した CAFC 判決を差し戻した<sup>1</sup>。

CAFC 大法廷は、被告が、顧客に一部のステップの実行に対し指示または管理をなしたとして特許非侵害とした地裁の判決を差し戻した。

### 2. 背景

#### (1)特許の内容

Akamai(原告)は U.S. Patent No. 6,108,703 (以下、703 特許という)、U.S. Patent No. 7,103,645 (以下、645 特許という)及び U.S. Patent No. 6,553,413 (以下、413 特許という)の 3 つの特許を所有している。

情報は一般的に Web サイトからインターネットを介して送信される。Web サイトは HTML を用いて記述された文書の集合である。ユーザのブラウザは URL により特定さ

---

<sup>1</sup> *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 134 S. Ct. 2111, 2119, 2120 (2014)

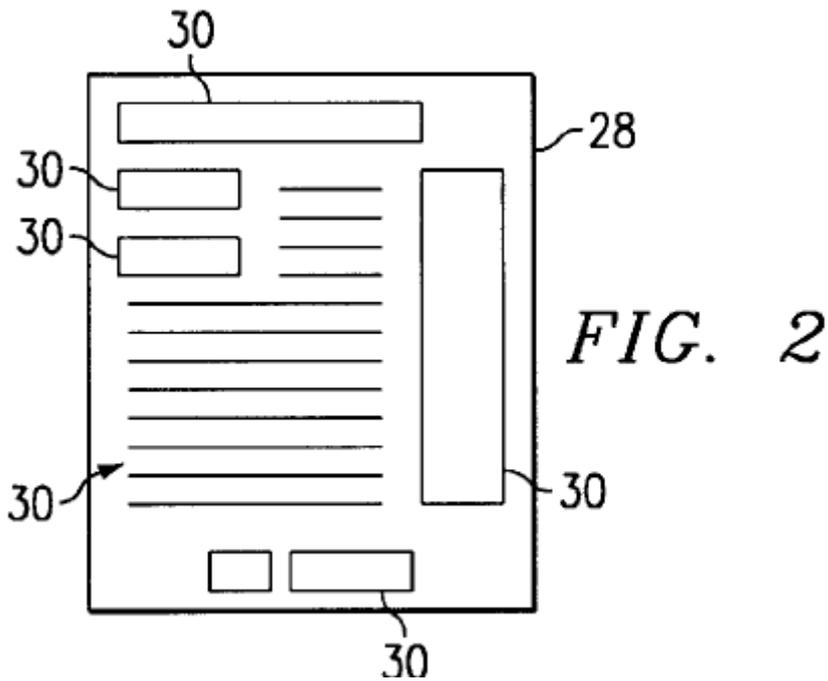
れる Web ページの取得を要求し、読み込んだ Web ページを表示する。

Web ページを読み込む処理は、状況によっては速度が低下、または、信頼性が低下する可能性がある。例えば、単一のコンテンツサーバが同一 Web ページに対し多くの同時の要求を受信した場合、インターネットの輻輳問題が発生する。

その他、ユーザのコンピュータがアクセスするコンテンツサーバから離れている場合、配信速度の低下を招くことになる。従来、コンテンツの遅延問題を解決する手法として、ミラーリングが知られている。これは複数のサーバコンピュータに同一の Web サイトを分散配置しておくものである。

しかしながら、ミラーリングは、複数のホスティング設備に伴い必要とされるコスト、及び、ミラーサイトを同期するのに要する追加の諸経費が発生するという問題があった。また、同期が許可される Web サイトのコピー数制限を含む拡張性問題もあった。

原告は、コンテンツを配信する際の上述した問題に対応すべく、多量の Web コンテンツを配信可能であり、また輻輳問題を解決し得る技術に関する発明を行い、3つの特許を取得した。これら3つは明細書を同じくし、コンテンツプロバイダに、Web コンテンツの個々の部分の記憶及び配信を外注することを可能とするシステムを開示している。



参考図 1 703 特許の図 2

参考図 1 は 703 特許の図 2 である。Web ページは参考図 1 に示すように HTML で記述された基本文書 28 と、画像、動画、音楽及びリンク等の埋め込みオブジェクト 30, 30, 30・・・により構成される。3 つの特許はコンテンツプロバイダのコンピュータから Web サイトの基本文書 28 を配信する。その一方で、Web サイトの各埋め込みオブジェクト 30 は、埋め込みオブジェクト 30 毎に Content Delivery Network (以下、CDN という) 上に記憶し、配信するものである。

すなわち、動画等の埋め込みオブジェクト 30 は基本文書 28 に比較してファイルサイズが大きくネットワークに大きな負荷をかけることから、予め戦略的に様々な地域のコンピュータに埋め込みオブジェクト 30 を分散配置しておく。

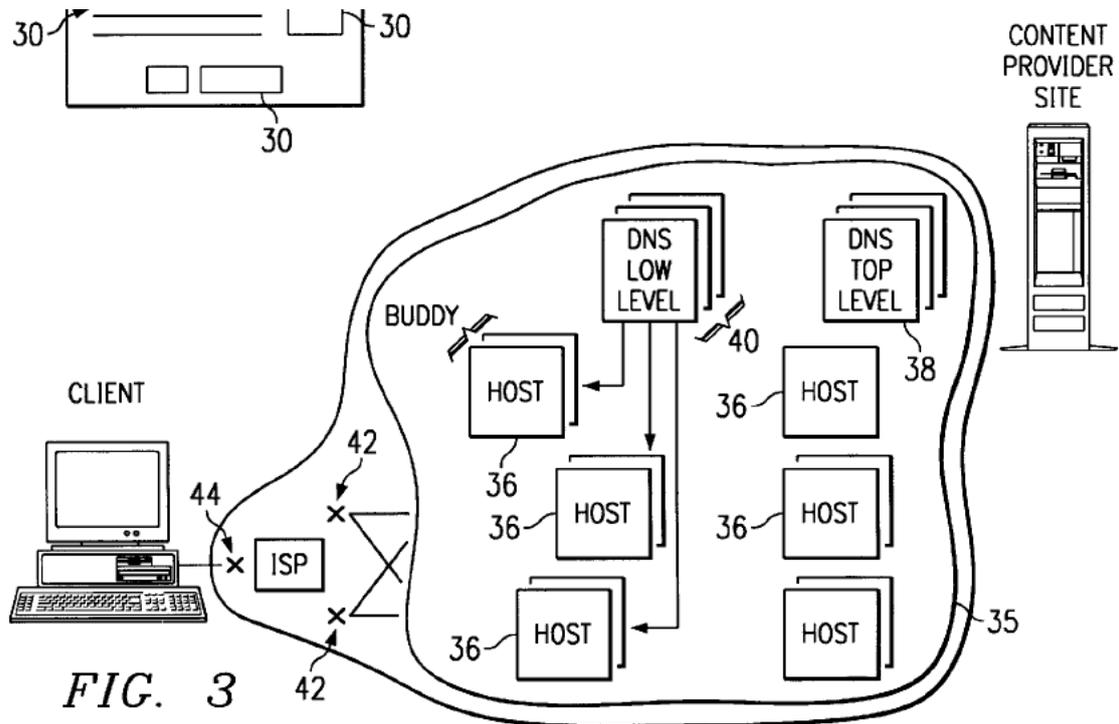


FIG. 3

参考図 2 703 特許の図 3

参考図 2 は 703 特許の図 3 である。埋め込みオブジェクト 30 は CDN35 のホスティングサーバ 36 に記憶される。そして、ユーザコンピュータの位置に応じた最適な配布ポイントを指示することで、ホスティングサーバ 30 から大容量の埋め込みオブジェクト 30 の配信を最適化せんとするものである。

ミラーリングにより、全 Web サイトコンテンツの同一のコピーを複数個所に記憶する代わりに、本発明では埋め込みオブジェクト 30 のみを CDN35 に複製し、CDN35 から埋め込みオブジェクト 30 を提供する。このために、埋め込みオブジェクト 30 の URL を変更する必要がある。CDN における埋め込みオブジェクト 30 に対するリンク (URL) の変更処理を「タグ付け (tagging)」という。コンテンツプロバイダが予め、埋め込みオブジェクト 30 にタグ付けを行うことで、CDN36 のホスティングサーバ 36 から埋め込みオブジェクトが提供される。

## (2) 被告の行為

原告及び Limelight (以下、被告という) は共に CDN サービスマーケットを運営し、競合関係にある。被告のサービスは、コンテンツプロバイダの埋め込みコンテンツを、CDN から配信している。顧客であるコンテンツプロバイダと被告との間の契約によれ

ば、被告の CDN サービスを使用するために、コンテンツプロバイダは、いくつかのステップを実行しなければならない。

最初に、コンテンツプロバイダは、被告の CDN から提供を希望する埋め込みオブジェクトを選択する。コンテンツプロバイダは、被告に指示に従い、選択されたオブジェクトの URL にタグ付けをしなければならない。被告はタグ付けされた埋め込みオブジェクトを、いくつかのまたは全てのホスティングサーバ上に複製する。埋め込みオブジェクトに対するユーザの要求に応じて、最適な被告のホスティングサーバへ導く処理を行う。

### (3) 訴訟の開始

2006 年 6 月 23 日原告は被告が 3 つの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。争点となったのは 703 特許のクレーム 19 及び 34 である。これらのクレームは、埋め込みオブジェクトに対する要求が、コンテンツプロバイダのドメイン以外のドメインに転換されるよう、コンテンツプロバイダのウェブページにおいて埋め込みオブジェクトに対するタグ付けを要求すると共に、要求されたウェブページを提供する点権利化している。

### (4) クレーム 19 の内容

コンテンツ配信サービスと称するクレーム 19<sup>2</sup>は以下のとおり。

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

---

<sup>2</sup> 19. A content delivery service, comprising:

replicating a set of page objects across a wide area network of content servers managed by a domain other than a content provider domain;

for a given page normally served from the content provider domain, tagging the embedded objects of the page so that requests for the page objects resolve to the domain instead of the content provider domain;

responsive to a request for the given page received at the content provider domain, serving the given page from the content provider domain; and

serving at least one embedded object of the given page from a given content server in the domain instead of from the content provider domain.

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。

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、被告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。その他タグ付け処理と同じく、他のクレームに記載された提供処理も被告の顧客が実行し、他のクレームのステップは被告が実行している。

### 3. CAFC 大法廷での争点

**争点：被告が顧客にステップの実行を指示または管理していたといえるか否か**

### 4. CAFC 大法廷の判断

**結論：被告は「活動における参加または特許方法ステップの実行に基づく利益の享受を条件づけ」、かつ、「当該実行の方法またはタイミングを確立」している**

米国特許法第 271 条(a)における直接侵害は、クレーム方法の全てのステップが、単一当事者により、または、単一当事者に起因して実行された場合に発生する<sup>3</sup>。

CAFC は、以下の 2 つの状況において、当事者は他人の方法ステップの実行について責任を負うと述べた。

当事者が他人の実行を指示または管理 directs or controls している場合

当事者らが共同事業 joint enterprise を形成している場合

単一当事者が他人の行為を指示または管理しているか否かを決定するにあたり、CAFC は、代位責任の一般的原則を検討した。行為者が、代理を通じて、または、他人との契約を通じて、クレーム方法の一または複数のステップを実行するために行動した場合、行為者は米国特許法第 271 条(a)の規定に基づき侵害の責任を負う。

そして CAFC は、被疑侵害者が、

<sup>3</sup> *BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1379–81 (Fed. Cir. 2007)

「活動における参加または特許方法ステップの実行に基づく利益の享受を条件づけ」、  
かつ、

「当該実行の方法またはタイミングを確立」した場合、米国特許法第 271 条(a)に基づ  
く責任を負うと述べた<sup>4</sup>。

これらの状況において、第三者の行為は、被疑侵害者に起因し、被疑侵害者が直接侵  
害の責を負う単一行為者になる。

一方、二人以上の行為者が共同事業を形成している場合、全ての行為者は他人の行為  
に責任を負い、各々が単一当事者であるかのように、各々が他人により実行された各ス  
テップに責任を負う状態となる<sup>5</sup>。

共同事業は、4つの要素の証明を要する。

グループメンバー間の明示的なまたは黙示的な合意

グループにより実行される一般的目的

メンバー間の当該目的における金銭上利害関係の同一性

管理権を同等とする事業方向における発言権の同等な権利

CAFC は、米国特許法第 271 条(a)は、単に本人と代理人の関係 **principal-agent relationships**、契約上の合意 **contractual arrangements**、及び共同事業に限定されな  
いと述べた。そして、むしろ本事件では直接侵害を決定するために、全ての方法ステッ  
プが、単一当事者に起因するか否かを考慮する必要があると述べた。

CAFC は、本事件において提出された証拠が「コンテンツ配信ネットワークの使用を  
条件とすること」および「実行方法または実行タイミングを確立すること」をサポート  
しているか否かをレビューした。

(1) コンテンツ配信ネットワークの使用を条件としているか否か

被告は全顧客に標準契約にサインするよう要求していた。この契約は、顧客らが被告  
のサービスを使用する場合に、顧客らが実行しなければならないステップを説明してい  
る。これらのステップは、コンテンツをタグ付けすること及び提供することを含んでい  
る。

タグ付けに関し、被告の書式契約には以下の記載がある：

<sup>4</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913, 930 (2005)

<sup>5</sup> *Restatement (Second) of Torts* § 491 cmt. b

「顧客は、被告の処理を通じて、顧客コンテンツが被告ネットワークにより配信されるように顧客コンテンツの全ての URL を特定する責任を負う」

さらに、当該契約は被告の顧客が、コンテンツ配信サービスを実行するために被告に全ての協力と情報を提供するように要求している。

提供ステップに関し、当該書式契約は、「被告は顧客のコンテンツ提供ミスに起因するコンテンツ配信システムにおけるミスに対し責任を負わない」としている。顧客のサーバがダウンした場合、被告のコンテンツ配信ネットワークは機能させる必要はない。

このように、顧客は被告の製品を使用する場合、コンテンツにタグ付けし、コンテンツを提供しなければならない。以上の理由により CAFC は、被告が、顧客のタグ付け方法ステップ及び提供方法ステップの実行に基づき、顧客のコンテンツ配信システムの使用を条件としていたと判断した。

#### (2) 実行方法または実行タイミングを確立しているか否か

続いて CAFC は、被告が顧客の実行の方法またはタイミングを確立しているか否かを判断した。

被告は、顧客に、顧客がどのように被告のサービスを使用するかを案内するウェルカムレターを送付していた。特に、当該ウェルカムレターは、被告により雇用された技術者会計マネージャが被告のサービスの導入を指導することを顧客に伝えていた。このウェルカムレターはまた、被告により付与された、顧客がウェブページを組み入れるホストネームを含んでいる。

この組み入れプロセスは、タグ付けステップを含んでいる。また被告は顧客に段階的な指導を提供しており、この指導では、被告は顧客にどのようにして被告のホストネームを顧客の Web ページに組み入れるかを伝えている。

被告の顧客がこの正確なステップに従わない場合、被告のサービスを利用することができない。被告の導入ガイドラインは、コンテンツのタグ付けに関し、被告の顧客にさらなる情報を提供している。

また被告の技術者は継続的に、顧客の活動に従事していた。最初に被告の技術者は、初期導入をアシストし、品質確保テストをも実行した。後日顧客が問題に遭遇した場合でも引き続き技術者を利用することができる。

まとめると、被告の顧客は単に被告のガイダンスに従い、顧客自身で独立して行動しているのではなく、むしろ、被告は、顧客が方法ステップの実行時にサービスを利用することができるよう、顧客の実行の方法及びタイミングを確立しているといえる。

以上の理由により CAFC は、被告が顧客の残りの方法ステップの実行を指示または管理しており、クレームされた方法の全ステップは、被告により、または、被告に起因して実行されたことから、被告は直接侵害の責任を負うと判断した。

## 5. 結論

CAFC は、非侵害との判断した地裁の判決を差し戻した。

## 6. コメント

本事件では、第三者の方法ステップの実行が、被疑侵害者の指示または管理に基づくものであるか否かが問題となった。そして指示または管理があったか否かは、「活動における参加または特許方法ステップの実行に基づく利益の享受を条件づけ」、かつ、「当該実行の方法またはタイミングを確立」したかにより判断する旨判示された。

本事件はインターネット関連技術に関するものであるが、物の製造方法の一部を第三者に委託して実施させるような場合も、当該第三者に実施を指示または管理していた場合、同様に当該製造業者は直接侵害の責任を負うこととなる。

この点は、中国最高人民法院判決でも同様の考え方が採用されている。(2013)民提字第 225 号事件では、方法の請求項全 12 ステップの内、下記第 5, 8, 9 ステップを訴外第三者に製造委託していた。

第五ステップ：ポリプロピレン材料を取り出し、ねじ溝栓座(8)の型に流し込み、再びねじ溝栓座(8)をインサートとして金型に入れ込み、その他ポリ塩化ビニル材料を取り出し、ねじ溝栓座(8)の外に二次的に複合層(8')の型に流し込み；

第八ステップ：プラスチック材料を取り出し、ねじ溝栓蓋(9)を流し込んで製造し；

第九ステップ：シリカゲル材料を取り出し、密封スペーサ(10)を流し込んで製造し；

被告は、被疑侵害製品のねじ溝栓座、ねじ溝栓蓋及びスペーサは共に、そのサンプルを、訴外第三者に提供し、加工を委託しており、外部から購入した部品の加工方法に対し、挙証責任を負う義務はなく、被疑侵害方法は、特許請求項 1 の第 5、8、9 ステップ

を欠くと主張した。

これに対し最高人民法院は、上述の部品は自身で加工したものではないが、これらの部品はそのサンプルを提供した訴外第三者のところで作成されたものであり、これらの部品は訴外第三者が被告の要求に基づき加工製作したものである以上、被告はこれらの部品を生産した法律結果に対し相応の法律責任を負うべきであると判断した。

中国も米国と同様に方法ステップの実行に当たり第三者へ指示または管理していた場合、直接侵害が成立することとなる。

方法クレームの作成に当たっては単一当事者の行為が侵害となるよう記載するのが大前提である。しかしながら、本事件で判示されたように仮に第三者が一部のステップを実行しているような場合でも、被疑侵害者から第三者へステップの実行に関する指示または管理が存在するか否かを検討する必要がある。

判決 2015年8月13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/sites/default/files/opinions-orders/9-1372.Opinion.8-11-2015.1.PDF>