

ネットワーク関連発明の直接侵害成立要件

~ BlackBerry 事件を考慮したシステムクレームの権利範囲解釈 ~
米国特許判例紹介(89)

2011年3月11日
執筆者 弁理士 河野 英仁

Centillion Data Systems, LLC,
Plaintiff Appellant,

v.

Qwest Communications International, Inc., et al.,
Defendants-Cross Appellants.

1. 概要

装置クレームの一種であるシステムクレームに対しては、被告のイ号システムが特許に係るシステムクレームの全ての構成要件を具備する場合に、直接侵害が成立する。

ここでイ号システムの構成要件について、複数人が関与している場合に直接侵害が成立するか否か問題となる。特に被告のサーバコンピュータと、被告とは異なる第3者のクライアントコンピュータとにより構成されるネットワーク関連発明において頻繁にこの問題が発生する。

例えば、クレームが構成要件1~4により構成されるところ、被告のサーバコンピュータが構成要件1~3を備え、一般ユーザのクライアントコンピュータが構成要件4を備える場合である。

寄与侵害(日本でいう間接侵害)¹が成立するためには、直接侵害の存在が前提となるため、被告に対する寄与侵害の主張は認められない²。そこで、特許権者は直接侵害か、或いは、被告と一般ユーザとの共同侵害を主張することとなる。

¹ 間接侵害に関する規定は米国特許法第271条(b)(c)である。米国特許法第271条(b)(c)の規定は以下のとおり

(b) 積極的に特許侵害を誘発した者は、侵害者としての責めを負うものとする。

(c) 特許を受けている機械、製品、組立物若しくは合成物の構成要素、又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でな

後者の共同侵害が成立するためには、代位責任の法理に従い、被告がユーザを「管理または指示」していることが必要とされる。より具体的には、ユーザが被告の代理人 (Agent)として構成要件 4 を実行しているか、または、被告とユーザとの間に構成要件 4 の実行を義務づける契約が必要とされる³。一般に、ユーザが被告の代理人であることは少なく、また被告とユーザとの間に実行を義務づける契約も存在しないことから、共同侵害が成立しないことが多い。

本事件では、被告がシステムクレームの構成要件 1-3 を実行し、ユーザが構成要件 4 を実行する前提において、「使用”Use”」行為または「生産”Make”」行為に基づき、直接侵害が成立するか否かが争点となった。CAFC は直接侵害が成立しないと地裁の判決⁴を無効とし、ユーザによる「使用」行為に基づき、直接侵害が成立すると判示した。

2 . 背景

(1)特許発明の内容

Centillion(原告)は U.S. Patent No. 5,287,270 (以下、270 特許という)を所有している。270 特許は、電話会社等のサービスプロバイダからユーザへの情報の収集、処理及び配信システムを開示している。

従来、電話会社はメインフレームにおいて使用されていた磁気テープを除いて、料金データを電子的にユーザに配信し、ユーザに処理させるシステムを有していなかった。本発明者は、通話料金に関するデータを処理し、ユーザにパーソナルコンピュータ(以下、パソコンという)に適したフォーマットで配信するシステムを開発した。

1994 年に成立した 270 特許のシステムクレーム 1⁵の要部は以下のとおりである。

いことを知りながら、合衆国において販売の申出若しくは販売し、又は合衆国に輸入した者は、寄与侵害者としての責めを負うものとする。

² *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961)

³ *BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2007)、詳細は拙稿「米国特許判例紹介(第 43 回) 米国における共同侵害成立要件～成立要件は厳格化へ～」知財ふりずむ、経済産業調査会 2011 年 2 月号を参照されたい。

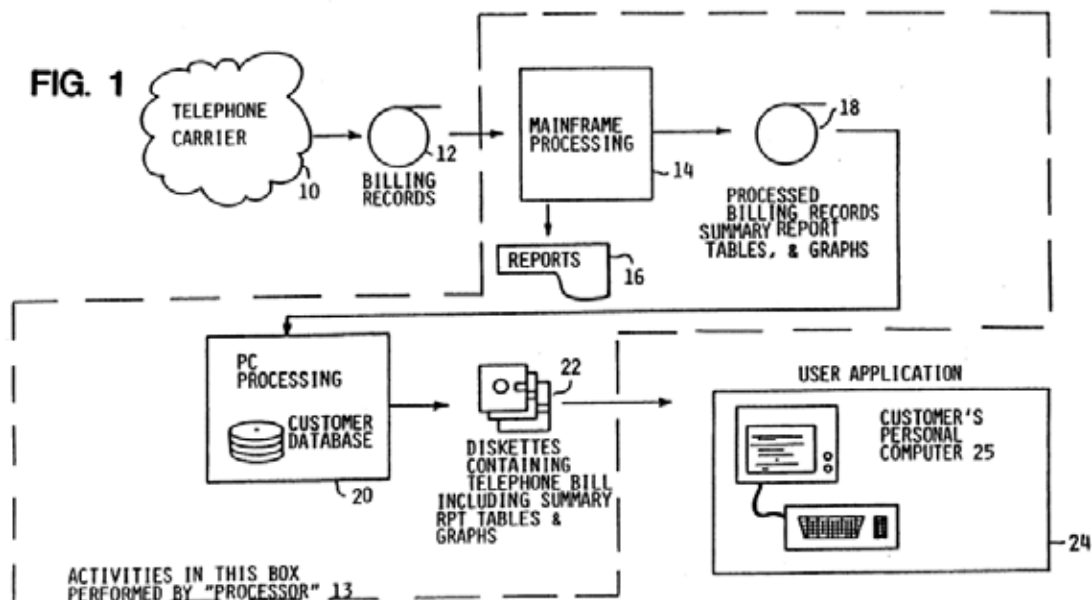
⁴ *Centillion Data Sys., L.L.C. v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc.*, No. 1:04cv73 (S.D. Ind. Oct. 29, 2009)

⁵ 270 特許のクレーム 1 は以下のとおりである。

“a system for presenting information . . . to a user . . . comprising:”

1. ユーザに情報を提示するシステムであって、
- 1) 処理記録を記憶する記憶手段と、
- 2) 前記処理記録からユーザにより特定されたものとして要約レポートを生成するデータ処理手段と、
- 3) 前記処理記録及び要約レポートをユーザに転送する転送手段と、
- 4) 前記処理記録に関し、追加処理を実行すべく適用されるパソコンデータ処理手段とを備えるシステム。

クレーム 1 はサービスプロバイダにより保持される“バックエンド”システム(構成要件 1, 2, 3)と、エンドユーザにより保持される“フロントエンド”システム(構成要件 4)とにより構成される。参考図 1 は 270 特許のシステム図である。



参考図 1 270 特許のシステム図

- 1) storage means for storing transaction records,
- 2) data processing means for generating summary reports as specified by a user from the transaction records,
- 3) transferring means for transferring the transaction records and summary reports to a user, and
- 4) personal computer data processing means adapted to perform additional processing on the transaction records.

参考図 1 の点線で囲む部分がサービスプロバイダにより保持される“バックエンド”システム(構成要件 1, 2, 3)であり、実線部分 24 がエンドユーザにより保持される“フロントエンド”システム(構成要件 4)である。被告のバックエンドシステムは、処理記録の記憶(構成要件 1)、要約レポートの生成(構成要件 2)、処理記録及び要約レポートのユーザへの転送処理(構成要件 3)を行う。ユーザのパソコンにおけるフロントエンドシステムは、処理記録に対しデータ処理(構成要件 4)を行う。

(2)被告の行為

Qwest(被告)も同様に、ユーザにオンラインで月毎の課金レポートを提供している。イ号システムは、被告のバックエンドシステムと、ユーザのパソコンにインストールされたフロントエンドシステムとにより構成される。

(3)訴訟の提起

原告は被告イ号システムが 270 特許のクレーム 1 を侵害するとしてインディアナ州連邦地方裁判所に提訴した⁶。地裁はクレームの全ての構成要件を具備する「者」が存在しないことから、直接侵害は成立しないと判断した。また、被告が、ユーザを「指示または管理」していないことから、共同侵害も成立しないと判断した。原告はこれを不服として控訴した。

3 . CAFC での争点

争点 1 : ユーザがシステムクレームに係る発明を「使用 “Use ”」したか否か

米国特許法第 271 条(a)⁷は以下のとおり規定している。

(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、使用、販売の申出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。

被告はシステムクレームの構成要件 1-3 に対応するバックエンドシステムを備え、ユーザは構成要件 4 に対応するフロントエンドシステムを備えている。この場合に、ユー

⁶ なお、被告にユーザは含まれていない。

⁷ 米国特許法第 271 条(a)

35 U.S.C. 271 Infringement of patent.

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

ザの行為が米国特許法第 271 条(a)に規定する「使用」行為に該当するか否かが争点となった。

争点 2：被告がシステムクレームに係る発明を「使用 “Use ”」したか否か

争点 1 とは逆に、被告がシステムクレームに係る発明を、米国特許法第 271 条(a)の規定のもと「使用」したか否かが問題となった。

争点 3：被告はシステムクレームに係る発明を「生産 “Make ”」したか否か

被告は構成要件 1~3 をバックエンドシステムとして生産している。さらに、被告はユーザに構成要件 4 のパソコンデータ処理手段を機能させるためのプログラムを提供している。このような場合に、被告はシステムクレームに係る発明を、米国特許法第 271 条(a)の規定のもと「生産」していたといえるか否かが問題となった。

4 . CAFC の判断

争点 1：ユーザの行為は米国特許法第 271 条(a)のもと、システムクレームに係る発明の「使用」に該当する。

CAFC は、ユーザがシステムを全体としてサービスに供し、また本発明による利益を享受していることから、ユーザの行為は米国特許法第 271 条(a)に規定する「使用」に該当し、直接侵害が成立すると判示した。

(1)被告のサービス提供方式

被告のサービスには以下のオンデマンド方式と、月次方式との 2 つがある。

オンデマンド方式では、ユーザのフロントエンドシステムが毎回クエリー(query:問い合わせの意)を生成し、生成したクエリーを被告のバックエンドシステムに送信する。バックエンドシステムはクエリーに従い課金に関するレポートをフロントエンドシステムに返し、ユーザはレポートについて追加の処理を実行する。

月次方式はユーザが予約しておくことにより、被告のバックエンドシステムが月次レポートを生成する。ユーザは月次レポートをダウンロードし、これを自身の PC 上で利用する。

(2) BlackBerry 事件⁸

CAFC は直接侵害の結論を導くために BlackBerry 事件を引用した。以下、

⁸ *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)

BlackBerry 事件の詳細を説明する。

(i)概要

インターネットが介在する発明は、国境を越えてシステムが構築されることが多い。従って構成要件 A、B 及び C からなるシステムに係る発明において、構成要件 C が国外に存在する場合に、特許権者がどのように訴追すればよいか問題となる。BlackBerry 事件では構成要件の一部がカナダに存在していたが、被告の行為を米国特許法第 271 条(a)に基づく直接侵害と認定し、差止め及び約 58 億円の損害賠償を認めた。

(ii) BlackBerry 事件における発明の内容

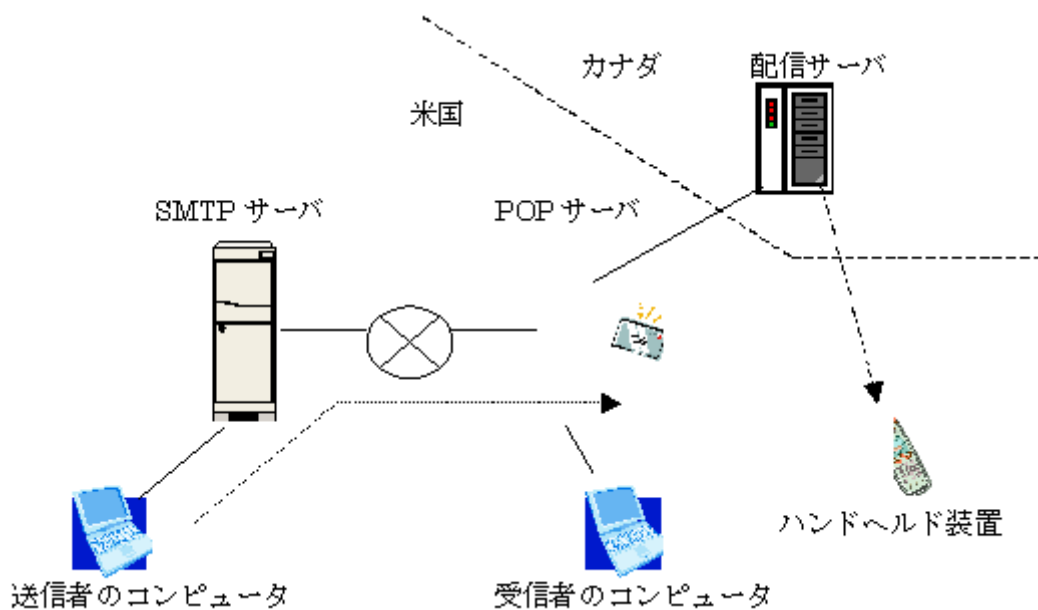
NTP, Inc. (以下、NTP) は、既存の電子メールシステムに、無線ネットワークを統合し、モバイルユーザに無線ネットワーク下で push 型での電子メールの転送を行うシステムにかかる U.S. Patent 5,436,960(以下、960 特許)等 5 件の特許)を有している。

既存の電子メールシステムは以下のように動作する。即ち、メーラーで作成された電子メールは送信者のコンピュータから SMTP (simple mail transfer protocol) サーバへ送信される。SMTP サーバは受信者のメールサーバを調べるために DNS (domain name system) サーバに問い合わせる。そして、電子メールは受信者のメールサーバへ送信され、メールサーバ内のメールボックスに格納される。受信者は POP3(post office protocol version 3)プロトコルを用いて、能動的にメールサーバにアクセスしメールボックスから電子メールをダウンロードする。

これは pull 型と呼ばれ、受信者自らメールサーバにアクセスして電子メールをダウンロードする必要がある。本発明は、既存の電子メールシステムはそのままに、さらに、無線ネットワークを介してハンドヘルド装置に電子メールを push 型により配信することを特徴としている。すなわち、受信者のメールサーバは電子メールを SMTP サーバから受信した場合、電子メールをメールボックスに格納すると共に、これを暗号化して配信サーバ(クレームでは「interface」)へ送信する。配信サーバは無線ネットワークを介してハンドヘルド装置へ電子メールを配信する。これにより受信者は電子メールをメールサーバにアクセスすることなくリアルタイムで受信することができる。

(iii)BlackBerry システム

カナダオンタリオに本社を置く Research In Motion, LTD.(以下、RIM)は BlackBerry システム(以下、口号システム)により、本発明と同様のサービスを提供している。その概略は参考図 2 に示すとおりである。



参考図 2 口号システム

送信者が送信した電子メールは SMTP サーバへ送信され、受信者の POP サーバのメールボックスへ格納される。POP サーバは電子メールを受信した場合、電子メールをカナダに存在する配信サーバへ転送する。配信サーバは無線ネットワークを介してハンドヘルド装置へ電子メールを配信する。すなわち、受信者はコンピュータにより従来どおり電子メールを POP サーバにアクセスしてダウンロードすることもでき、さらに、ハンドヘルド装置においてもリアルタイムで電子メールの受信を確認することができる。

ここで問題なのは、発明のポイントとなる配信サーバがカナダに存在し、メールの配信処理もカナダから無線ネットワークを通じて行われているということである。これ以外の、SMTP サーバ、POP サーバ、送信者・受信者のコンピュータ及びハンドヘルド装置は全て米国に存在する。

このように、口号システムにおける配信サーバがカナダに存在するという点を無視すれば、口号システムは、NTP の主張するシステムクレーム全ての構成要件を具備している。

(iv) 米国特許法第 271 条(a)

NTP は、RIM の口号システムは米国特許法第 271 条(a)に規定する直接侵害に該当すると主張した。

同条は

「本法に別段の定めがある場合を除き、米国内において特許の存続期間中に、特許発明を権限なく生産し、使用し、販売の申し出を行い、または販売した者は、特許を侵害したものとする。」

と規定している。RIM は、口号システムの配信サーバはカナダに存在するので、侵害活動の全てのステップが「米国内において」行われているという法定要件を満たさないと主張した。271 条(a)は、特許の地域的範囲を限定しており、米国内において発生した特許侵害に対してのみ適用される。

(v)構成要件の一部が外国に存在するとしても、直接侵害となる

CAFC は、クレームの構成要件の一つ「interface」が、口号システムの配信サーバに該当し、これが米国外に存在することを認めた上で、

a)他の RIM のシステムは全て米国内に存在し、配信サーバを含む全ての装置は、全て米国内で制御が可能であること、及び

b)RIM 口号システムの使用による利益は米国内で享受することができることを理由に、米国特許法第 271 条(a)に規定する「米国内における・・・使用」に該当すると判示した。

すなわち、係争物がクレームの構成要件を全て具備し、その制御が国内で可能であり、かつ、国内でその発明の利益を享受することができるのであれば、構成要件の一部が国外に存在するとしても、直接侵害を問えると判示した。

(3)本事件におけるオンデマンド方式

本事件において、CAFC は被告が提供するオンデマンド方式について、ユーザの使用行為の存在を根拠に直接侵害を認めた。ユーザはクエリーを生成することにより、システム全体を制御した。これは、ユーザがシステムを全体としてサービスに供したことに等しい。そして、ユーザは当該システムの制御により利益を享受した。

ユーザはオンデマンド方式によりシステム全体を制御する。すなわち、ユーザはクエリーを起因として被告のバックエンドシステムに処理を実行させ、かつ、ユーザのフロントエンドシステムへ結果を返す。ユーザはダウンロードした課金レポートに追加の処理を実行する。

このように、ユーザが処理要求しなければ、バックエンドシステム及びフロントエンドシステムはサービスに供されることもない。CAFC は、ユーザが全体としてシステムに上述した処理を実行させ、かつ、課金レポートの取得という利益を享受していること

から、ユーザが、米国特許法第 271 条(a)のもとシステムを「使用」し、直接侵害が成立すると結論づけた。

なお、本事件における直接侵害は、複数人ではなく、単一ユーザによる侵害行為であることから BMC 事件において判示された代位責任の法理に基づく共同侵害についての検討は不要である。

(4)月次方式

CAFC は月次方式も同様に「使用」に該当し、直接侵害が成立すると判断した。月次方式は、毎月課金レポートを受信させるべく、ユーザに予約を要求する。いったんユーザが予約しておけば、被告のバックエンドシステムは月次レポートを生成し、月次レポートをユーザにダウンロード等の手段により提供する。

被告は、また月次レポートをさらに有効に活用させるべく、ユーザのパソコン上にダウンロードすることが可能なソフトウェアを提供している。オンデマンド方式と異なり、月次方式は、月次でしか行われれないという相違点はあるものの、オンデマンド方式と同様に、全てはユーザの要求に起因して処理が実行される。

CAFC はユーザの当該処理要求を起因として全体的なシステムがサービスに供され、BlackBerry 事件と同様にユーザは本発明の利益を享受していることから、ユーザの「使用」行為に該当し、直接侵害が成立すると判示した。

争点 2：被告の行為は米国特許法第 271 条(a)のもと、システムクレームに係る発明の「使用」に該当しない。

CAFC は、被告はシステムクレームに係る発明を「使用」していないと判断した。システムを「使用」するためには、被告はクレームされた発明をサービスに供していることが条件とされる。すなわち、BlackBerry 事件に従い、被告が、システム全体を管理し、かつ、システムから利益を享受する必要がある。

被告は、バックエンドシステムに係る構成要件 1～3 を「生産”make”」している。しかしながら、被告は構成要件 4「パソコンデータ処理手段」をサービスに供していないことから、クレーム全体としての発明を「使用」してはいない。CAFC は、被告がユーザに構成要件 4 の機能を実行するためのソフトウェアを提供しているものの、サービスに供したのはあくまでユーザであるから、被告の「使用」行為には該当しないと述べた。

以上の理由により、被告には米国特許法第 271 条(a)に規定する「使用」行為が存在しないと判示した。

争点 3：被告の行為は米国特許法第 271 条(a)のもと、システムクレームに係る発明の「生産」に該当しない。

CAFC は、被告はシステムクレームに係る発明を「生産”make”」していないと結論づけた。

被告はシステムクレームの一部、すなわち構成要件 1～3 だけを製造”manufactures”した。米国特許法第 271 条(a)のもと、システムの「生産」というためには、被告が、全てのクレーム構成要件を組み合わせる必要がある。しかしながら、構成要件 4 の「パソコンデータ処理手段」をユーザのパソコンにインストールして、システムを完成させたのはユーザであった。以上の理由から CAFC は、被告はシステムクレームに係る発明を生産していないと判断した。

5 . 結論

CAFC は、直接侵害が成立しないと判断した地裁の判断を無効とし、ユーザの行為はシステムクレームに係る発明の「使用」行為にあたり、直接侵害が成立すると判断した。

6 . コメント

ネットワーク関連発明のシステムクレームにとって本判決は非常に重要な意義を有する。クレームの作成にあっては、複数当事者ではなく単一の当事者を狙い撃ちしたクレームを作成するのが大原則である。

しかしながら、本事件のように、業者のサーバコンピュータとユーザのパソコンとにより構成されるシステムの場合、複数の当事者に係るコンピュータを構成要件中に含まざるを得ない。もちろん、片方の当事者のコンピュータについて権利化を図ればよいが、先行技術と差別化できず、自明である（米国特許法第 103 条）として特許を取得できない場合も多い。その結果、本事件及び BlackBerry 事件の如く、複数の当事者が絡むシステムクレームが多数成立しているのである。

本事件ではシステムクレームに係る発明をユーザがサービスに供し、かつ、ユーザが発明による利益を享受している場合、「使用」行為であり、ユーザの直接侵害が成立す

ると判示された⁹。ユーザによる直接侵害が成立すれば、被告の寄与侵害を追求することが可能となる。すなわち、寄与侵害が成立するためには直接侵害の存在が前提となるところ、本事件の如く権利行使し難いユーザの直接侵害の存在を根拠に、構成要件 1～3 を実行する被告を寄与侵害として訴追することが可能となる。

ネットワーク関連発明に関する特許を所有する特許権者にとって、本判決は朗報であり、特許の価値が大幅に向上する。逆に第 3 者にとっては再度、このようなネットワーク関連発明におけるシステムクレームの解析を精査する必要がある。一部の構成要件がユーザのコンピュータ側に存在するから非侵害と判断していた特許についても、寄与侵害の存否までもを考慮して分析する必要があるからである。

判決 2011 年 1 月 20 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/10-1110%20-1131.pdf>

⁹ なお、米国特許法では日本国特許法第 68 条に規定する「業として」の要件は課されていない。