

顧客端末を含むシステムクレームに対する権利侵害主張
～顧客製品・行為をクレームに含めてはならない～
米国特許判例紹介(174)

2025年2月10日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

CLOUDOFCHANGE, LLC,,
Plaintiff-Appellee
v
NCR CORPORATION,
Defendant-Appellant

1. 概要

クレームが顧客所有の端末を含むシステムクレームの場合、顧客を直接侵害で提訴することは現実的ではないため、本システムを提供する業者の直接侵害または間接侵害を検討する必要がある。

本事件では顧客である加盟店の POS 端末をインターネット接続し、被告業者のサーバから提供されるソフトウェアを用いて、POS 端末の機能を編集するシステムクレームに特許が付与されていたところ、加盟店の直接侵害と、被告業者の直接侵害及び間接侵害との成立が問題となった。

CAFC は、加盟店の直接侵害を認めたが、システムによる利益を得ているのは加盟店であり、またインターネット接続等を含む指示または管理が無かったとして被告業者の直接侵害及び間接侵害の成立を否定した。

2. 背景

(1)特許の内容

CloudofChange は米国特許第 9,400,640 号(640 特許)および第 10,083,012 号 (012 特許) を所有している。対象特許は、加盟店が販売時点管理(POS)システムを組み立てる際に使用することが可能な Web ベースの販売時点管理ビルダーシステムを開示している。明細書では、POS システムを組み立てる従来のプロセスでは、メニュー選択などの情報を手動でコーディングし、タッチスクリーンキーの位置と操作、およびそれらのデータベース対応を定義する必要がある。このプロセスは時間がかかり、間違いが起きやすく、POS 画面を構築または変更できるのは特別な訓練を受けた者のみであり、加盟店は編集プロセスを避けるために古い POS 画面を保持する傾向があった。

対象特許の目的は、「オンラインのウェブベースの POS ビルダーシステムを提供すること」であり、専門家でない加盟店が POS システムを組み立てて、それを事業の管理に使用できるようにすることである。下記図は、ウェブベースの POS システムの一実施形態を示している。図に示すように、「N 台の POS 端末(POS 1、POS 2、… POS N) が「店舗」31 と「店舗」32 にあり」、「各 POS には、パーソナルコンピュータのハードウェアとソフトウェアが含まれ」、「各 POS は、インターネットへのハードウェア/ソフトウェア接続 35 を使用して動作する」。接続 35 により、各 POS はハイパーテキスト転送プロトコル (HTTP) を介して、Web サーバ 36 に実装されたバックオフィス (BO) ソフトウェアと通信できる。「さらに、BO ソフトウェアとデータは、インターネットアクセス 37 とパスワードを持つどの PC 33 でも、どの加盟店の従業員からも閲覧できる。」

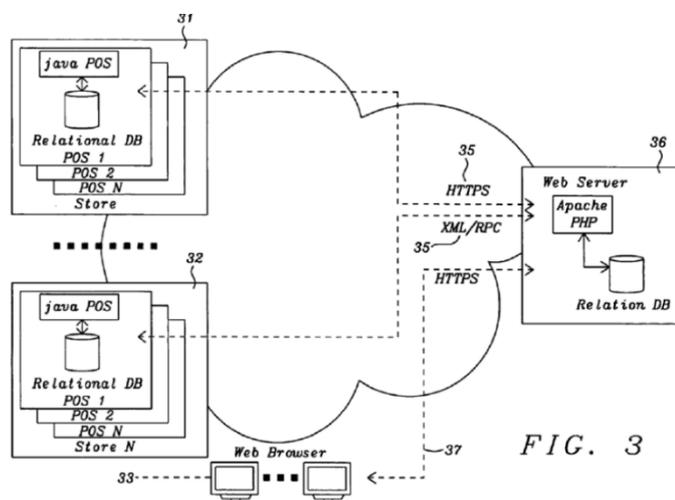


FIG. 3

640 特許のクレーム 1 は以下のとおりである。

1. ウェブベースの販売時点管理 (POS : point of sale)ビルダーシステムにおいて、
 - POS 画面を表示する 1 台以上の販売時点管理端末と、
 - 前記 1 台以上の販売時点管理端末からウェブサーバ、1 台以上のローカルまたはリモート POS ワークステーションへのインターネット接続と、
 - 前記ウェブサーバで実行される販売時点管理ビルダーソフトウェアとを備え、前記ローカルまたはリモートワークステーションは、世界中のどこからでもワールドワイド ウェブ経由で、前記 POS 端末をリアルタイムで構築または編集するために利用され、
 - 前記ウェブサーバはベンダーサブスクリプションサービスとして提供され、ウェブサーバソフトウェアはベンダーのリモートサーバ上に常駐してホストされ、加入者の会社の POS 端末は、加入者の希望する端末機能をネットワーク経由で実行するために、ベンダーのリモートサーバから、前記ウェブサーバソフトウェアにアクセスして繰り返しインタラクティブし、該ネットワークはインターネットで構成されている。

クレームでは、ベンダーと加入者の 2 つのエンティティが明示的に要求されている。クレームでは、ベンダーのリモートサーバが Web サーバソフトウェアをホストし、加入者が Web サーバソフトウェアにアクセスする POS 端末を所有していることが要求されている。

(2) 訴訟の経緯

CloudofChange は、NCR の製品である NCR Silver が、特許の複数のクレームを侵害していると訴えた。NCR Silver は、小規模および独立系事業主向けに設計された Web ベースの POS ソリューションである。NCR Silver を使用すると、加盟店は POS メニューを編集し、取引を実行し、独自の POS 画面を構築できる。加盟店が NCR Silver を使用するには、アプリケーションソフトウェア、POS ハードウェア (タブレットやパソコンなど)、および NCR のバックエンドサーバへのインターネット接続が必要である。

NCR は、訴えられたシステムに必要なコンポーネントを提供していない。具体的には、(1) NCR は、NCR Silver を使用するために必要なインターネット接続の提供と維持をユーザーに義務付けており、(2) ユーザーは独自の POS ハードウェアを用意している。

地方裁判所では、CloudofChange は、CAFC の Centillion 事件¹に基づいて、NCR がクレームされたシステムを有益な使用に供することにより直接使用したという単一の侵害理論を追求した。具体的には、CloudofChange は、NCR がクレームされたシステムに記載されている各コンポーネントを管理し、その恩恵を受けているため、Centillion 事件に基づいてシステムを使用していると主張した。CloudofChange は、誘発侵害、寄与侵害、クレームされたシステムの輸入、製造、販売による直接侵害など、その他のすべての侵害理論を放棄した。地方裁判所は、CloudofChange の「証明要件は特に困難」であると述べた。これは、CloudofChange が「NCR に対して「使用」の直接侵害理論のみを主張し」、他のすべての理論を放棄したためである。CloudofChange の理論によれば、「インターネット接続をシステムの一部として使用するのは被告の NCR」であり、したがって「システムの制御権と有益な使用権は 100 パーセント保有している」ことになる。

裁判で、CloudofChange の技術専門家である Gregory Crouse 氏は、顧客である加盟店がアプリストアからタブレットなどの POS 端末に NCR Silver ソフトウェアをダウンロードすると証言した。Crouse 氏は、加盟店は NCR Silver を使用して、たとえば新しいカテゴリを追加したり、加盟店の POS 画面にボタンを追加または編集したりできると説明した。また、NCR Silver を使用するには、加盟店の POS 端末と NCR のバックエンドサーバ間のインターネット接続が必要であると証言した。Crouse 氏は、NCR Silver の使用が 640

¹ *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc' ns Int'l, Inc.*, 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011)

特許のクレーム 1 を侵害していると結論付けたが、その使用が NCR Silver の加盟店やユーザではなく NCR に帰属する理由については説明しなかった。

CloudofChange の直接侵害理論は、「NCR は Silver システムを管理し、その恩恵を受けている。これには、システムを使用する顧客がインターネット接続とネットワークアクセスを提供するという要件も含まれる」という主張に基づいていた。この主張を裏付けるために、CloudofChange は、NCR Silver を購入する加盟店は NCR Silver を使用するために独自のインターネットアクセスを提供しなければならないという Crouse 氏の証言を指摘した。CloudofChange はまた、NCR Silver の加盟店契約を証拠として提出した。この契約では、サービスを使用するために加盟店は「インターネットアクセスを自己負担で維持する」ように指示されている。NCR は、加盟店契約でインターネットアクセスが加盟店の責任になっていることには異議を唱えなかった。むしろ、NCR は、これが加盟店の NCR Silver の使用を管理していることを実証していないと主張した。

審理の後、陪審は、NCR が、640 特許のクレーム 1、3、4、5、6、11、12、13、および 012 特許のクレーム 1~4 を含むすべての主張されたクレームを直接侵害したと認定した。最終的に、陪審は NCR の侵害を故意と判断し、CloudofChange に総額 1,320 万ドルの一時金の損害賠償を命じた。

地方裁判所は、陪審の侵害認定を裏付ける十分な証拠があると判断し、NCR の申立てを却下した。その判断において、裁判所は、NCR がシステムを管理し、システムから利益を得ている場合にのみ、「使用」に対する直接侵害の責任を負うことを認めた。しかし、地方裁判所は、「CloudofChange が特定の請求要素に関して代位責任の理論を裏付ける十分な証拠を提示したかどうか争点である」と説明した。地方裁判所はまず、「NCR はバックオフィスを所有し、運営しているが、ネットワークを管理していないため、被告のシステムをサービスに投入していない」と判断した。代わりに、裁判所は、NCR の加盟店は Centillion 事件の被告の侵害者の顧客に類似していると結論付けた。加盟店は、フロントエンドでサービスの需要を開始することでシステムから利益を得て、システムをサービスに投入しているからである。

地方裁判所は、NCR の顧客（NCR ではない）が「インターネットアクセスを取得して、被告のシステムを稼働させ」、「したがって、被告のシステムのこの部分を管理している」と判断した。次に、裁判所は、Centillion 事件および Akamai²事件に基づき、加盟店による NCR Silver の使用が NCR に起因するかどうかを検討した。Akamai 事件における方法の

² *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015) (en banc)

直接侵害の主張に関する法的枠組みに依拠して、裁判所は、NCR が加盟店によるクレームされたシステムの使用を指示または管理していたという陪審の判断を実質的な証拠が裏付けていると判断した。

裁判所は、その判決において、本件の事実と Centillion 事件の事実を区別し、Centillion 事件では『Qwest は顧客に履行を指示したことはなく、顧客が代理人として行動したこともなかった』ため、間接責任はなかった」と指摘した。裁判所は、「Centillion 事件の Qwest とは異なり、NCR はインターネットアクセスを取得して維持することを加盟店に要求することで『顧客に履行を指示している』」と結論付けた。その結論を裏付けるため、裁判所は NCR Silver 加盟店契約を「NCR は、インターネットまたはネットワークアクセスなど、クレーム要素の 1 つ以上を履行するために加盟店と契約している」証拠として指摘した。NCR は判決を不服として控訴した。

3. CAFC での争点

争点：直接侵害及び間接侵害が認められるか否か

4. CAFC の判断

結論：直接侵害及び間接侵害は共に成立しない

Centillion 事件においては、複数の当事者が所有する要素を含むシステムの「使用」に対する侵害の主張の問題を最初に取り上げた。CAFC は、当事者が「システム全体を制御して、システムから利益を得る」場合、侵害の目的でシステムを「使用」と判断した。想定されている制御は、システムの個々の要素に対する直接的または物理的な制御ではなく、システム要素を「特許取得済みの目的のために機能させる」能力であり、したがって「すべての要素を集合的にサービスに投入することにより、システムのすべての要素を使用する」能力である。

Centillion 事件で問題となったクレームは、トランザクションレコードとそれらのレコードの概要レポートに関連する情報をエンドユーザに提示するシステムに関するものであった。システムのクレームには、サービスプロバイダーが管理するバックエンドシステムと、エンドユーザが管理するパーソナルコンピュータを備えたフロントエンドシステムの両方が含まれていた。被疑システムには、(i) データを処理する Qwest のバックオフィスシステムと、(ii) 請求情報を管理するためのパーソナルコンピュータを備えた Qwest の顧客のフロントエンドクライアントアプリケーションの 2 つの部分も含まれていた。当事者は、直接侵害の目的でクレームされたシステムを「使用」したのは Qwest かその顧客かを争った。

CAFC は、法的には、クレームされたシステムを使用したのは Qwest の顧客 (Qwest ではない) であると判断した。顧客は、(1)クエリを作成して Qwest によるバックエンド処理を実行するか、(2) Qwest のバックオフィスシステムから毎月の電子請求情報を受け取るサブスクリプションに登録するかのいずれかによって、システムをいつサービスに投入するかを選択したため、顧客がシステムを管理していると結論付けた。顧客がリクエストやサブスクライブを行わない場合、バックエンド処理は実行されないと推論した。また CAFC は「顧客の行動がなければ、システム全体が実行されることはなかった」ため、「顧客は明らかにこの機能から利益を得た」ため、これが「使用」とであると説明した。

次に、Qwest が顧客の行動に対して間接的に責任を負うかどうかを検討し、顧客の使用が Qwest に帰属するかどうかを検討した。CAFC は、方法クレームとシステムクレームの両方に関する間接責任に関する前例を参照した。この前例を適用して、Qwest は「顧客に実行を指示することも、顧客が代理人として行動することもない」ため、Qwest は顧客の行動に対して間接的に責任を負わないと判断した。

本件の事実関係について考えると、地方裁判所は、クレームされたシステムを使用するのは NCR の加盟店 (NCR ではない) であると正しく判断したと CAFC は判断した。地方裁判所が説明したように、「NCR はバックオフィスを所有および運営しているが、被告のシステムをサービスに投入していない」。Centillion 事件の顧客と同様に、NCR の加盟店は、POS 端末でサービス要求 (たとえば、POS の構築または編集) を開始し、そのサービスを提供するバックエンドから利益を得るため、システムをサービスに投入する。したがって、NCR の加盟店は「システム全体を制御して、そこから利益を得る」。言い換えれば、加盟店はシステム部分を「特許取得済みの目的のために機能させる」ため、「すべての要素を集合的にサービスに投入することにより、システムのすべての要素を使用する」。

次に、CloudofChange は、実際には NCR は、月々のサブスクリプション料金、テストと評価による製品の改善、製品のアイデア、取引データ、サードパーティの製品とサービスからの収益、販売業者の使用に関連するマーケティング権、広告など、NCR Silver システム全体から「利益を得ている」と主張する。しかし、これらは Centillion 事件が注目している種類の利益ではない。Centillion 事件は、当事者が請求されたシステム全体を使用するには、そのシステムを使用し、その使用の利益 (つまり、記載された目的または結果) を受け取る必要があるかどうかを問うている。ここで、CAFC は、POS 端末で NCR Silver の使用を開始し、POS 端末を構築または編集する Web サーバの POS ビルダーソフトウェアの恩恵を受けるのは NCR ではなく NCR の加盟店であるという地方裁判所の見解に同意した。

次に、NCR が、その加盟店によるクレームされたシステムの使用に対して間接責任を負うかどうかについて検討する。地方裁判所が正しく認識したように、Centillion 事件の分析は、Qwest の顧客がクレームされた発明を使用したと結論付けた後で終了しなかった。代わりに、「Qwest は、顧客による「使用」が Qwest に帰属するような形で、顧客の行動に対して間接責任を負う」かどうかを検討した。この質問に対する回答として、Qwest は「顧客に実行を指示したり、顧客が Qwest の代理人として行動したりすることは決してない」ため、Qwest は顧客の行動に対して間接的に責任を負わないと判決した。その判決において、Qwest はアプリケーションソフトウェアと技術支援を提供したが、そのソフトウェアをパーソナルコンピュータのデータ処理手段にインストールして操作するかどうかは、完全に顧客の決定であると強調した。

本事件でも同様である。NCR は、加盟店に対し、NCR Silver システムに加入すること、POS 端末に NCR Silver アプリをダウンロードすること、POS 端末でアクションを開始して NCR Silver ソフトウェアに POS 端末を変更させることで NCR Silver システムを使用することを指示または管理していない。NCR の加盟店は、これらのアクションを自主的にやっている。NCR の加盟店契約で、インターネットアクセスの取得と維持の責任を加盟店に負わせているということは、契約上、加盟店に訴えられた NCR Silver システム全体を使用することを義務付けているわけではない。したがって、NCR は、その加盟店による申し立てられたシステムの使用を指示または管理しておらず、その加盟店は NCR の代理人として行動していないと、法律上結論付けた。

それ以外の結論を下すにあたり、地方裁判所は、指示または管理の分析をシステムの 1 つの要素、つまりインターネットアクセスに集中させたことで誤りを犯した。NCR の加盟店契約では、インターネットアクセスの取得と維持の責任を加盟店に負わせているため、地方裁判所は「NCR は、クレーム要素の 1 つ以上を実行するために加盟店と契約している」と判断した。この結論に基づき、地方裁判所は、NCR が加盟店顧客によるクレームされたシステムの使用を指示または管理したと判断した。しかし、本事件の文脈では、システムクレームの 1 つの要素を実行するように加盟店に指示することは、システムクレームの使用に対する間接責任を分析するための適切なテストではない。具体的には、地方裁判所の分析では、方法クレームの使用 (Akamai で問題になった) とシステムクレームの使用 (Centillion で問題になった) が混同されている。

「第 271(a) 条では、特許取得済みの方法またはプロセスの「使用」の概念は、特許取得済みのシステムまたはデバイスの使用とは根本的に異なる³。「プロセスの使用には、記載

³ *NTP, Inc. v. Rsch. In Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005)

されている各ステップを実行することが必然的に含まれる」が、「システム全体の使用」には、そのシステム全体を使用し、そこから利益を得ることが含まれる。

Akamai 事件では、被告侵害者である Limelight が、クレームされた方法のステップのうち、顧客が実行した 1 つのステップを除いてすべて実行した。この独特な状況において、本裁判所は、クレームの 1 つの要素 (Limelight 自身が実行しなかった要素) に焦点を当て、Limelight が顧客によるこのクレームのステップの実行を指示または管理したかどうかを検討した。この質問に肯定的に回答した後、裁判所は、Limelight がクレームのすべての要素を実行、指示、または管理したため、方法クレームのすべてのステップの実行について間接責任を負うと判断した。Akamai 事件の間接責任の原則をこのケースに適用すると、適切な質問は、NCR が顧客によるシステムクレームの使用を指示または管理したか、またはそうでなければ間接責任を負うべきかどうかである。

具体的には、問題は NCR が、POS システムの構築または編集のためにクレームされたシステム全体を利用するという、その加盟店顧客の行動を指示または管理したかどうかである。インターネット接続を提供するという契約上の義務は、POS システムの構築のためにクレームされたシステムを使用する加盟店に対する指示または管理には当たらないため、NCR は侵害的な使用に対して間接的な責任を負わないと判断される。

5. 結論

CAFC は、特許権侵害を認めた地裁判決を取り消した。

6. コメント

本事件におけるシステムクレームは、顧客の POS 端末、顧客によるインターネット接続、及び被告業者のサーバのソフトウェアと顧客 POS 端末とがインタラクトする点を特徴としており、全ての構成要件が顧客側の構成となっているところが問題である。CAFC は、顧客の直接侵害、つまり本システムの使用を認めたが、被告業者の直接侵害及び間接侵害は認めなかった。

被告業者の直接侵害については「システム全体を制御して、そこから利益を得る」のは顧客であり、本システムの利用に伴い被告業者が得る月々のサブスクリプション費用等はシステム制御により得られる利益とは異なるとされた。また間接侵害についても、被告業者が、本システムの使用を指示または管理しておらず、加盟店も被告業者の代理人として行動していないことからその成立を否定した。

NTP 事件ではシステムクレームの一部の構成要件が米国外に存在したが、その他の構成要件は被告業者側で充足しており、Akamai 事件では方法クレームの一部のステップが顧客により実行されていたが他の全てのステップは被告により行われていた。これらの事件では、顧客側ではなく、被告業者側が、ほぼ全ての構成要件を充足しており、全体として発明目的に沿う利益を得ており、また、顧客への指示・管理があったとして、被告業者の直接侵害を問うことができた。

しかしながら、本事件のように、顧客側の装置及び顧客側主体の処理が構成要件となっているシステムクレームでは、被告業者に対する直接侵害及び間接侵害は共に認められないと判示された。顧客を提訴できないビジネス環境であれば、その環境を理解した上で、顧客の装置構成及び顧客が実施する処理を構成要件から排除し、競合である業者に対し直接侵害を問えるクレーム構成と、多様なカテゴリ構築とをしっかりと熟考してクレームドラフティングしなければならない。

判決日 2024 年 12 月 18 日

以上