

## CAFC オンバンク、Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.事件の地裁判決 を全会一致で否認

2015年8月25日  
JETRONY 知財部  
今村、丸岡

Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.事件において連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)オンバンクは、Limelight社によるAkamai社特許の直接侵害を否認した地裁判決を全会一致で覆した。

Akamai社特許はウェブコンテンツ配信方法に関するもので、Limelight社は「タグ付け」以外の全ステップを実施し、「タグ付け」は同社顧客により実施されていた。

地裁は、Limelight社は顧客の「タグ付け」を指示または管理(direct or control)していないとして、Akamai社が特許法第271条(a)に基づき行った「Limelight社は該特許を直接侵害した」という主張を退けた。

また、CAFC判事パネルは、「方法クレームの直接侵害は、クレームされたステップの全部が単一当事者(a single entity)により実施される場合、または、全ステップの実施が単一当事者に関連付けられる場合に発生する。また、単一当事者への関連付けは、本人・代理人(principal-agent)関係、契約関係、共同事業関係などの中で特定される」として、賛成多数で地裁判決を支持していた。

今回の判決の中でCAFCオンバンクは、「特許法第271条(a)に基づく侵害責任は限定的でなく、ステップ実施を単一実施者(a single actor)に関連付ける事実状況は他にもある」とし、具体例として、「被疑侵害者が、ステップ実施への参加、または、ステップ実施に伴う利益の受領を条件付け、さらに、ステップ実施の様式または時期を定めた場合」を挙げ、さらに、「今後、単一実施者への関連付けは、個々に提示される事実状況に基づき判断される」としている。

### 判決のポイント

複数の者がそれぞれのステップを実施していても、CAFCはこれまでそれらの者の間に①代理関係があるか、②契約関係がある場合は元の指示者が単独の直接侵害者になり、また③複数行為者が共同企業体を形成している場合は、全員が直接侵害者になると判示してきた。即ち、複数者による直接侵害には①～③のいずれかの特別の関係が必要で、そのような関係がない場合は、指示者は直接侵害をしている単独の者にはならないと判示してきた。しかし、CAFCはたとえ直接侵害者はいなくても誘導侵害は成立すると判決していた。

それに対し、最高裁は、直接侵害者が存在しなければ、法理論的に誘導侵害は成立しないと逆転判決した。その差し戻し審で CAFC のパネルは直接侵害がないので誘導侵害もないと判決したが、今回、CAFC オンバンクは、第 3 者の行為が指示した者に帰する (attribute) といえる場合 (指示者に利益がある場合) は、指示した者が直接侵害をした単独の者になり得ると判決した。これにより、271 条(a)の直接侵害はより成立し易くなることになった。

New York Times (8 月 13 日付)、Bloomberg (8 月 13 日付) も、この判決を報じている。

<http://www.nytimes.com/reuters/2015/08/13/technology/13reuters-akamai-tech-ip-limelight.html>

<http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-13/akamai-wins-appeal-in-45-5-million-limelight-patent-case>

(参考1) CAFC オンバンク判決 (原文)

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/9-1372.Opinion.8-11-2015.1.PDF>

(参考2) 事件の概要

(1) Akamai 特許

Akamai 社の米国特許第 6, 108,703 特許 (703 特許) は、コンテンツ配信ネットワーク (CDN) についての方法をクレームしており、形式的には4つのステップからなっている。そのうちの1つにタグ付けステップが含まれている。被疑侵害者である Limelight 社は CDN のクレームのほぼ全てのステップを実施していたが、特定の静止画像やビデオを「タグ付け」したり、ウェブページを「サービング」するステップは、Limelight 社がユーザーマニュアルで指示していたものの実際の実施はユーザーが行っていた。また、Limelight 社及びそのユーザーとの間には契約書はあるものの、その契約はタグ付け工程のような、いかなるステップを実施するかをユーザーに義務付けるものではなかった。当該契約は、もしユーザーが Limelight 社のサービスを使うと決定した場合、どの手順で行うべきかについて説明しているだけであった。但し、もしユーザーがその指示に従わなかった場合は、Limelight 社は必要な情報を提供する責任はないと記載されていた。

(2) 地裁判決

Akamai 社は Limelight 社を 703 特許侵害で提訴した。陪審は、Limelight 社はユーザーが必要なタグやサービングを行うことを指示していると事実認定して、Limelight 社は直接侵害をしていると評決した。

その直後に CAFC は、指示者に直接侵害があるとするためには、一方が他方に対して管理または指示 (“control or direction”) していることを要すると判示した。BMC v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007)、Muniauction v. Thomson, 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)

そこで、地裁は、Limelight 社とその顧客との間には他の当事者によるタグ付けや、実施されるサービス提供のステップを元の当事者の責任とするような代理関係、契約、または

共同企業体の関係は存在せず、また、ユーザーの行為は Limelight 社に帰する(attribute)とまではなっていないので Limelight 社が直接侵害を行っているとは結論するためには法的に不十分であるとして、Limelight 社は単独の直接侵害になり得ず、その場合、特許クレームの全てを実施する直接侵害者が存在しないことになるので、Limelight 社には誘導侵害もないとサマリージャッジメントで判決した。

(3) CAFC 判決(2010年12月20日)

CAFC(パネル)は、「管理または指示(“control or direction”)」を一方と他方との間に「代理関係や契約上の義務(an agency relationship or a contractual obligation)」が必要であると判示し、本事案については、Limelight とコンテンツ・プロバイダとの間に代理関係や契約上の義務があるとはいえないとして、地裁判決の結論(非侵害)を支持した。

(4) 第1回 CAFC オンバンク判決(2012年8月31日)

CAFC はオンバンクにおいて、直接侵害する者は存在していないものの、Limelight 社はユーザーに対して必要なタグ等のステップを実施するように奨励しているので、271条(b)の誘導侵害は成立すると逆転判決した。

(5) 第1回最高裁判決(2014年6月2日)

Limelight 社はそれを不服として、最高裁に上告。最高裁は CAFC オンバンク判決を逆転させた。

誘導侵害が成立するためにはその条件として、何らかの者が直接侵害していなければならない。Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 341.そして、直接侵害があるためには、ある者が特許クレームの全てのステップ(構成要件)を実施したか、第3者が実施しても、その行為は指示した者に帰していなければならない。

このような条件があることは、類似する271条(f)(1)の規定からも、議会が誘導侵害の成立条件として要求したことが伺われる。よって、CAFC オンバンクが直接侵害は存在していても誘導侵害が成立するとした判決は誤りであるので CAFC オンバンク判決を逆転させ差し戻す。

(6) CAFC 差し戻しパネル判決(2015年5月13日)

最高裁からの差し戻し審で、CAFC のパネルは、Limelight 社は特許クレームのステップの全てを単独で実施しておらず、ユーザーとは①代理関係も、②契約関係もなく、また、③共同企業体を構成しているとは明らかにいえず、また、ユーザーの行為が Limelight 社に帰しているともいえないため、単独の直接侵害者がいない。したがって、誘導侵害は成立しないと判決した。

(7) 第2回 CAFC オンバンク判決(2015年8月13日)(本判決)

それを不服として、Akamai 社が再び CAFC のオンバンク判決を求めた。

271条(a)の直接侵害は、クレーム中の全ての方法(又は構成要件)を単一の者が全て実施したか、又は、結果的に単一の者が実施していたことと帰する(attribute)ことになった場合に生じる。BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F. 3d. 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007).

実施者が一人以上いる場合は、裁判所は、一人の者の行為は他の者に帰することができるか、そして帰せられた一人の者が侵害の責任を負うことになるか否かを決定しなければならない。CAFC は、これまで 271 条 (a) の侵害は、複数の者の行為であっても、①代理関係 (agency) があつたり、又は、②他者と契約関係があつたり、あるいは③共同企業体を構成していたと考えられる場合は、1 人の者の直接侵害行為と見なすことができるが、単に指示していただいただけでは指示者に直接侵害があるとはいえないと判示してきた。

CAFC はこの問題を一般法の代位責任の原理から根本的に見直すこととする。(この点が根本的に変更された。) その場合、指示者が特許方法のステップを実施する第三者の行為に条件付けたり、又はそれにより利益を受ける場合 (つまり、厳密な代理関係や契約関係はなくても)、その行為は指示者に帰する (attribute) ことになり、指示者の行為と見なすことができ、271 条 (a) の (直接) 侵害があることになると結論する。

単独の者が 1、又は 2 以上の他者を指示したり、コントロールしたりしたか否かは、事実認定の問題であり、陪審が評決でき、その評決は実質的証拠で支持されるか否かでレビューされる。

また、もし、2 以上の者が共同体を構成していた場合は、それぞれの者の行為は互いに帰することになるので、共同体を構成する全ての者が直接侵害したことになる。

共同体は以下の場合に満たされる。

- ①グループメンバーの間で明示的、又は暗黙の協定があり、
- ②グループで達成しようとする共同の目的があり、
- ③メンバー間においてその目的のために金銭的利害のある共同体となっており、そして
- ④企業体の方向性において均等の権利、均等のコントロールがある場合。

以上の立証も事実認定であり、実質的証拠があるかでレビューする。

本事件で、ユーザーの行為が Limelight 社に帰する (attribute) 事になるか否かは地裁に提出され、そこで見出された証拠によって決定される。

本件での地裁での証拠をレビューするに、パネルの判決を逆転させ、陪審員評決を再生させることとする。陪審は、ユーザーがタグ付けを遂行する上で、Limelight 社が指示、又は、コントロールしていたと認定して、Limelight 社が全ての特許クレーム方法を実施していたことに帰すると評決したが、それを支持する実質的証拠があつたといえる。

Akamai 社は、ユーザーがタグとサービングを実施する時、CDN を用いることを条件とし、これによってユーザーの行為の方法 (manner) とタイミングを決定していたという実質的証拠がある。その上、Limelight 社は全てのユーザーに対してスタンダードな契約書にサインさせていた。

第一に、その契約書は、もし、ユーザーが Limelight 社のサービスを受けようとする場合には、ユーザーがフォローしなければならないステップを記載していた。次に、契約書は、Limelight 社がユーザーに必要なサービスを提供できるようにするため、ユーザーは、全ての協力事項と情報とを提供しなければならないと記載していた。また、もしユーザーが十分な情報を提供しなかった場合には、Limelight 社は CDN に責任は有さないことも記載していた。

このように、実質的証拠は、ユーザーがタグ付けしてサービングする時、Limelight 社の CDN を使用することを条件としていた。他の実質的証拠には、Limelight 社はユーザーの行為の方法又はタイミングもコントロールしていたという証拠もある。しかもユーザーがそれに従わないと Limelight 社のサービスは得られないとしていた。よって、Akamai 社は、Limelight 社が、そのユーザーに特許クレームのステップを行うように指示し(direct)、又はコントロールしていたという実質的証拠を提出していたといえる。

よって、CAFC オンバンクは、地裁における Limelight 社の非侵害というサマリージャッジメントを破棄し、陪審の Limelight 社は直接侵害していたという証拠を再生させることを判決する。

#### まとめ

CAFC のオンバンクは、指示者とユーザーの間に代理・契約・共同企業体等の完全な代理関係がなくても、一般法の代位責任の原則を特許にも適用して、指示者が指示していたり(direct)、コントロールしていたりして、ユーザーの行為が指示者に帰することになり、指示者に利益が生じている場合は、指示者が単独で直接侵害をしていることになるという新しい見解を示した。

最高裁はこれまでも特許法を特別法として扱わず、可能な限り他の一般法と同じように扱う見解を示してきたが、これは例外を出来るだけ作らないためである。本件は、地裁、CAFC、最高裁、そして差し戻し CAFC(パネルとオンバンク)と何回も判決の出しなおしが行われてきたが、結局は最初の地裁の陪審の評決が正しかったことになっている。これは、陪審の事実認定は実質的証拠がある限り、絶対的に正しく、裁判所は拘束されるという米国独特のシステムのためともいえる。

いずれにせよ、直接侵害は完全な代理関係がなくても認められることになったため、今後のサービスの提供には留意が必要である。

以上