

CAFC が「誘導侵害」についての新判断を下す

2012年10月19日
JETRO NY 諸岡

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は8月31日、「誘導侵害」についての新判断を下した¹。

これまで、誘導侵害²を立証するためには、①誘導者に侵害を唆す故意があること、②単独者による直接侵害があること、が必要とされていた(後述)。

しかし、CAFCは大法廷(en banc)において、特許法第271条の侵害は、そもそも単独の者が行わなくてはならない点を条件としてはおらず、上記②の要件を必要とした従来の判決は誤りであると判決した³。

<発明の内容等>

本判決は、2つの事件⁴(Akamai事件、Mckesson事件)について同時に判断が示された⁵。

Akamai事件において問題となったクレームは、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク(CDN)を通じてウェブコンテンツを管理・伝送する方法。ウェブページ上の構成要素たる埋め込みオブジェクトは画像・テキストとして参照され、それぞれのオブジェクトは個別のインターネットアドレスを有する。そして、

- ① 上記埋め込みオブジェクトはCDN上のサーバに記憶され、
- ② 「タギング」と呼ばれるプロセスを通じて、オブジェクトのインターネットアドレスが修正された場合、CDNを通じてオブジェクトをウェブページに読み込むステップからなる方法である。

Limelight社は、

- ① Limelight社が埋め込みオブジェクトをCDN上のサーバに記憶させるまでを行い、ユーザには
- ② タギング及びオブジェクトの読み込みステップを実施するように指示していた。

¹ [判決文](#) (PDF)

² 米国特許法第271条(b)

³ 6対5の僅差。

⁴ Akamai Technologies, Inc. and MIT v. Limelight Networks, Inc.
McKesson Technologies, Inc. Epic Systems Corp

⁵ 判決のポイントは2事件とも同様であるため、Akamai事件について記載する。

したがって、Akamai 社のクレームの全てのステップを実施する単独の者は存在せず、ユーザが Limelight 社の代理人といえるか、またはそうみなすことができるかが問題となった⁶。

<判例等>

誘導侵害が成立するためには、少なくとも単独の実施者ないし誘導者/主導者による直接侵害を行っている必要がある。

方法クレームで直接侵害の責任が成立するためには、クレームのすべてのステップが、「単独の実施者(actor)」によって実施されている必要がある。

もし、個々のステップを別々の者が実施していても、侵害を誘導/主導する者の指示(direction)及び管理(control)の下で別々の実施者が共同で実施(joint enterprise)するといった場合のように、これらの者の間に代理関係があるか、または、そのようにみなされる場合は、実質的に誘導者が単独で直接侵害を行っているか、またはその責任があるとされてきた(BMC 判決⁷)⁸。

<地裁判決>

タギングプロセスは、Limelight 社の指示でユーザが実施していたが、Limelight 社の指示(instruction)は弱く、誘導侵害の文脈で解釈される指示(direction)及び管理(control)ではない、すなわち、代理関係には当てはまらないと認定した。

したがって、直接侵害を構成する「全てのプロセスを実施した(させた)単独者」が存在しないため、Limelight 社は誘導侵害者とはならない、とした。

<CAFC 判決>

地裁判決後の CAFC のパネルは、地裁判決を維持している(誘導侵害無し)。そこで、Akamai 社は大法廷でのヒアリングを要求し、これが認められた。大法廷での判決の要旨は以下のとおり。

- 直接侵害があることは、誘導侵害の認定には必要ではあるが、米国特許法271条は、特許侵害は「単独の者」でなければ成立しない、とは規定しておらず、「単独の者」を要求したBMC 判決等は誤りであった。

⁶ <判例等>の項目を参照。

⁷ BMC Resources Inc. v. Paymentech LP, 498 F.3d 1373(Fed. Cir. 2007)

⁸ 特許が「もの」に関する場合は、複数の者が分担して「もの」を作っている、最終の者が「もの」を仕上げるため、必ず「単独の侵害者」が存在することになり、誘導侵害は成立し易い。

- 方法クレームに係る誘導侵害の責任があることを立証するためには、(1)誘導者に故意があること、(2)クレームに係る方法の全てのステップを実施したか、第三者の実施を誘導したこと、及び(3)クレームに係る方法の全てのステップが実施されたことにより満たされる。
- より具体的には、もしAkamai社が(1)Limelight社はAkamai社の特許の存在を知っていたこと、(2)Limelight社は特許クレームの方法のうち、一つのステップを除くすべてのステップを実施していたこと、(3)クレームに係る方法の最後のステップを実施するようユーザを誘導したこと、及び(4)ユーザが実際に最後のステップを実施したこと、を地裁で立証できればLimelight社は誘導侵害の責任に問われる。

<まとめ>

米国特許法271条(b)は、誘導侵害の責任について、「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。」と規定している。多数意見は、271条(b)に用いられる「侵害」の用語を、単独の実施者によって実施されるか、多数の実施者によって実施されるかは関係なく、「特許を侵害するために不可欠(necessary)な行為」があるか否かであると解釈した。

つまり各プロセスが分担されていたとしても、最終的に全体の侵害があればよく、(代理関係を含めた)単独の実施者による直接侵害は必要ないとしている。

その理由として、複数の実施者の行為を巧妙に分担させることのみをもって、侵害を誘導する者を誘導侵害の責任から免除することは不健全な政策であることを挙げている。

よって、従来判例に基づけば、単独の主導者がいて、分担者は主導者の代理人のような関係で実施していた事が必要であったが、今後は単に誘導するだけでよく、代理関係がなくても誘導侵害は成立するという「誘導のみのルール」ともいえる考え方が導入されたことになる。

なお、反対意見を述べた判事は次の点を挙げている。

- 単独の侵害者が必要であるという原則は、最高裁の強固な先例によって支持されるものである。
- 特許法第271条(b)で用いられている「侵害」の文言について、クレームの全てのステップを何らかの者が実施しなければ「侵害」は存在しないため、「単独の実施者による侵害」を意味すると解釈すべきである。
- 今回のように、複数の実施者に代理関係がなくても直接侵害が成立するとなると、直接侵害の判断基準が曖昧となり、今後判断できなくなる恐れが生じる。

(了)