

2015年5月重要判例

1. タイトル

Akamai Techs. v. Limelight Networks

Fed. Cir No. 2009-1372, 2009-1380, 2009-1416, 2009-1417

2. キーワード、条文等

分割侵害 Divided Infringement, 特許法 271 条(a) 35 U.S.C. § 271(a), 代理 Agency, 契約上の義務 Contractual Obligation, 合併企業 Joint Enterprise, 共同不法行為者 Joint Tortfeasors

3. 書誌的事項

判決日: 2015年5月13日

管轄裁判所: マサチューセッツ地区連邦地裁

判事: プロスト、リン、ムーア

4. 結論

地裁は、まず、被告 Limelight 社もその顧客も、いずれも2つの当該特許を直接侵害する行為を行っていないと認定した。そして、Limelight 社とその顧客の行為を総括すると特許の全てのステップを実施しているが、Limelight 社とその顧客の間には代理関係が存在しないので Limelight 社は顧客の行為には責任がなく、Limelight 社が特許侵害していることにもならないと結論した。

その控訴審で、CAFC の3人のパネル判事のうち2人(過半数)は、地裁の非侵害の判決に同意した。少数の反対意見は、Limelight 社は、その顧客の行為にも責任があるので、同社に特許の直接侵害があったとした。本件は、インターネット商取引における分割侵害のあり方は重要な問題なので、CAFC の全裁判官12人によるオンバンクによって、3人のパネル判事の判決を見直す可能性がある。つまり、分割侵害の問題はまだ完全に解決されたわけではない。

5. 判決のポイント

特許法 271 条(a)のもとでは、単一の者がクレームの全てのステップを実施した場合、その方法クレームは直接侵害されたことになる。

クレームの全てのステップが「単一の者に帰する」場合、とは、クレームの全てのステップを実施した者の間に(1)本人/代理人関係が合った場合、かあるいは、(2)当事者の1人が、クレームされたステップのいくつかを実施するように他の当事者が契約によって強制

されていた場合、又は(3)クレームの全てのステップを実施する当事者達が、合併企業関係にあった場合である。

一方の当事者が他の当事者の行為を制御する「首謀者」として行為する場合には、首謀者は、自身の行為に対して責任があることに加えて、他の当事者の行為にも責任があると考えられている。

ある当事者 A が特許クレーム範囲に記載されている全てのステップを実行するためのインストラクションを奨励していたり、あるいは、クレームされた全てのステップを実施するために重要なコンポーネント(一般部品でないもの)を他の当事者に対して提供することは、**間接侵害、即ち、271 条(b)(誘導侵害)、又は 271 条(c)(寄与侵害)**となるが、**直接侵害**にはならない。また、他の当事者が直接特許を侵害していない限り、当事者は、間接侵害の責任を負うことはできない。

6. 争点の解説

当該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、それは、より効率的にユーザにコンテンツをインターネットを介して配信する方法である。CDN は、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「タグしたり」、ウェブページを「serving」することはユーザーが実施していた。

地裁も CAFC も Limelight 社に間接侵害はないと判決したが、CAFC の多数意見は、Limelight 社の顧客が Limelight 社の代理人として、クレームに記載されているタグ付けステップを実施しているという証拠はないとした。Limelight 社はユーザー・マニュアルを提供しているものの、顧客は彼ら自身のウェブサイトをセーブして、どの静止画像やビデオを Limelight 社の CDN から受信するかを決定していた。

Limelight 社及びその顧客との間に契約はあるが、その契約はタグ付け工程のようなクレーム中のいかなるステップを実施することを、顧客に義務付けるものではなかった。契約は、もし顧客が Limelight 社のサービスを使うと決定した場合、どの手順を顧客が用いるべきかについて説明しているだけであった。

多数判事は、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店、契約、または合併

企業は存在しないので、顧客は Limelight 社のサービスを使用して、顧客自身の利益のために行動していると結論づけた。

多数判事は、少数判事及び特許権者の当事者は他方の当事者の行為に対して責任があるという一般法理論の「共同不法行為者」であるという主張を否定し侵害がないという結論に達した。基本的に、共同不法行為者の理論とは「ある者が、ある行為ないし結果を生じさせる場合、その者が個人的にその行為をした場合や、その結果を創出した場合と同様の責任がある」というものである。

まず、多数判事は、特許法 271 条(B)及び(C)の立法経緯によると、特許侵害の代理責任は誘導侵害と寄与侵害の二種類があるとした。もし、議会が代理責任のより広範なカテゴリを規定することを意図していた場合は、特許法271条にそのような広い定義を含ませていたであろう。

第二に、多数判事は、271条(a)の特許侵害に共同不法行為責任と同様な代理責任を認めるとすると、誘導侵害と寄与侵害を包含することになるので、271条(B)と(C)は重複した規定になるとした。多数判事は、このような重複した規定は議会の意図であるはずがないと述べた。

最後に、多数判事は共同不法行為責任はよくない政策であるとした。それは、会社、例えば直接侵害の責任が Limelight 社にあるとするだけでなく、Limelight 社の顧客も同様に責任があるとした。そのような顧客は、たとえ、問題特許を知らなくても、又は、彼らの行為が侵害行為になると気づいていなかったとしても、Limelight 社と同様に責任があることになると述べた。

少数判事は、当然、多数意見に同意しなかった。最も重要な点は、特許権者の Akamai 社は、その方法特許のステップが単一の者、又は異なる者によって分割して実施されたとしても、同様に損害を受けるからである。

前述したように、分割侵害が本当にあったか否かについては CAFC の全判事によるオンバンク判決が待たれるところである。

7. リンク

<http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/9-1372.Opinion.5-11-2015.1>

