

米連邦最高裁が CAFC の「誘導侵害についての新基準」を否定

2014 年 6 月 10 日
JETRO NY 諸岡

米連邦最高裁は 6 月 2 日、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) が 2012 年 8 月 31 日に大法廷 (en banc) で示した「誘導侵害」についての新判断を否定した¹。

これまで、特許法第 271 条 (b) に規定される誘導侵害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³による直接侵害があること、が必要とされていた。

しかし、CAFC は大法廷 (en banc) において、同条の侵害は、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⁴、(代理関係等でない) 複数の者による直接侵害でも状況によっては誘導侵害が成立するとした。

今般の最高裁の判決は、上記②の要件は必要であるとしたものである。

1. 発明の内容等

問題となったクレーム (Akamai 社) 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・伝送する方法である。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

¹ [判決文](#) (PDF)

² 「特許侵害を積極的に誘導する者は、侵害者としての責めを負わなければならない」旨の規定

³ 代理関係や管理されている関係等も含む。

⁴ 2012 年 10 月 19 日付米国発特許ニュース：[CAFC が「誘導侵害」についての新判断を示す](#) (PDF) 参照。

していた。

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、ユーザも Limelight 社の代理人といえず、またはそうみなすこともできないと判断されていた。

2. 判例等

CAFC 大法廷までの判例は以下の通り。

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⁵)⁶。

3. CAFC 大法廷判決

大法廷での判決の要旨は以下の通り。

- 直接侵害があることは、誘導侵害の認定に必要ではあるが、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。
- 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。

4. 最高裁判決

⁵ BMC Resources Inc. v. Paymentech LP, 498 F.3d 1373(Fed. Cir. 2007)

⁶ 特許が「もの」に関する場合は、複数の者が分担して「もの」を作っている場合、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。

- 特許権者の権利は、クレームされた構成要件の組み合わせにあり、それ以上のものではない。特許侵害はクレームの全てのステップを実施しない限りあり得ない。
- CAFCも上告人も直接侵害がなければ誘導侵害が成立しない点に同意している。しかし、CAFCは、Limelight社は全てのステップを実施していないが、同社とユーザによる直接侵害はあり、同社がユーザにタギングの方法を説明し特許侵害を誘導しているために誘導侵害があると判示した。これでは、特許侵害には直接侵害と誘導侵害の二つの侵害論があるということになってしまう。
- 仮に、異なる侵害論が必要であるならば、271条(f)(1)の寄与侵害のように明記されているはずであり、それが271条(b)にはそのような規定がないことから、二つの侵害論を認めることは不合理である。
- 最高裁は、単独の者による直接侵害が必要であるとした場合、クレームされたステップの一部の実施を異なる者に行わせることによって容易に特許侵害を回避できるようになるという問題認識は理解している。

5. まとめ

米国特許法271条(b)は、誘導侵害の責任について、「特許侵害を積極的に誘導する者は、侵害者としての責めを負わなければならない」旨規定している。

CAFC大法廷での多数意見⁷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。

したがって、CAFC大法廷は、単に誘導しさえすれば、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」ともいえる考え方を導入しようとしたことになる。

しかし、最高裁は特許法の規定ぶり等を踏まえ、当該考え方は誤りであるとした。他方で、最高裁は、特許侵害の回避が容易に行えることになる点については理解を示していることから、CAFC大法廷の判決の方向性それ自体については理解を示しているとも言える。

したがって、この侵害回避を容易に行い得る点を修正するためには法改正が必要となることから、今後は当該事項について議会が法改正を行うか否かに焦点が当たることになる。

(了)

⁷ただし、6対5の僅差であった。