

方法特許、複数者によるステップ分割・共同実施に誘発侵害は適用できない

前川有希子（2014/07/04 日経知財 Awareness に掲載）

コンテンツデリバリーネットワーク（CDN）サービス大手、米 Akamai Technologies, Inc.が、米 Limelight Networks, Inc.に対して自社のコンテンツ配信方法特許への Joint Infringement（共同侵害）に当たるとして争っていた訴訟事件（Akamai 裁判）で、2014年6月2日、米国連邦最高裁判所による判決が下された。2012年8月の米連邦巡回控訴裁判所（CAFC）による再審では、間接侵害の一つ Inducing Infringement（誘発侵害）の定義を拡大することで特許侵害成立の判決を下していた（[関連記事1](#)）。しかし、今回の米最高裁判決では、誘発侵害の前提条件とされている直接侵害は存在しないとして、CAFCの判決を覆した。今回の米最高裁判決で、コンピュータ・ネットワーク業界に見られる、方法特許クレームに記載されたステップを複数の人・組織が分割・共同実施したケースでは、間接侵害として訴えることができないこととなった。今回の米最高裁判決の争点、および残された問題点について、情報通信分野の米国特許事情に詳しい米国弁護士、前川有希子氏が解説する。

1. 本裁判の背景

Akamai Technologies 社は、コンテンツ配信方法に関する方法特許を有していた。一方、Limelight Networks 社はコンテンツ配信ネットワークからコンテンツ・プロバイダの埋め込みオブジェクトを配信するサービスを行っており、Akamai Technologies 社の方法特許の1クレームに記載された大部分のステップを実行していた。しかし、その他のステップである、ウェブ・ページのオブジェクトにタギングするステップは、Limelight Networks 社の顧客であるコンテンツ・プロバイダが同社との契約に従って、実行していた。そこで、Akamai Technologies 社は、Limelight Networks 社およびその顧客の行為を Joint Infringement として、特許侵害で訴えた。

2011年4月のCAFC判決では、Joint Infringement を成立させるほど、Limelight Networks 社の顧客に“代理人関係”あるいは“契約上の義務”がないと判断され、Limelight Networks 社に Joint Infringement の責はないという判決が下された。しかし、2012年8月のCAFC再審判決では、Limelight Networks 社およびその顧客の行為を、Joint Infringement として分析することを避け、その代わりに、Limelight Networks 社の行為を Inducing Infringement とみなすという別のアプローチが行われた。そこで、CAFCは、米国特許法271条(b)項の解釈を広げることにより Limelight Networks 社に特許侵害の責ありと判断した。つまり、CAFCはその再審判決で、単一人・組織による方法特許クレームの全ステップの実施という、従来の定義による“直接侵害”が存在しない場合でも、間接侵害である Inducing Infringement が成立するとした。

2012年8月のCAFC再審判決では、従来の誘発侵害を適用し、さらに直接侵害の定

義も広げることになったため、CAFC 再審判決を不服とし、Limelight Networks 社は米最高裁に上告した。Limelight Networks 社の上告に応え、米最高裁では、誰も直接侵害を行っていない場合に Inducing Infringement の責を問えるか、という点を争点として審議されることとなった。

2. 直接侵害と間接侵害

特許侵害の定義には、“Direct Infringement（直接侵害）”と“Indirect Infringement（間接侵害）”の2つがある。

米国特許法では、米国特許法 271 条 (a) 項が“直接侵害”を規定し、米国特許法 271 条 (b) 項(Induced Infringement : 誘発侵害)および (c) 項 (Contributory Infringement: 寄与侵害)が“間接侵害”を規定している、とされている。従来、“直接侵害”は、“単一”の人・組織が特許技術を作成、使用、販売あるいは販売のオファーを行った場合に起こる、と解釈されてきた。さらに、“間接侵害”を立証するための前提条件として、まず“直接侵害”が立証されなければならない、とされてきた。しかし、CAFC 再審判決は、この“間接侵害”の従来の定義を拡大するものであった。

3. 今回の米最高裁判決

今回、米最高裁では特に、米国特許法 271 条 (a) 項と米国特許法 271 条 (b) 項の関連性に焦点が当てられた。

大方の予想どおり、米最高裁は、従来の直接侵害および誘発侵害の定義を変更することを認めない判決を下した。つまり、間接侵害である誘発侵害を立証するためには、直接侵害となる“単一”の人・組織による行為があることが前提であるとした。さらに、直接侵害の基本的定義は、“単一の人・組織”が特許技術を作成、使用、販売あるいは販売のオファーを行った場合とした。米最高裁はその根拠として、以下の理由を挙げている。

まず、米国議会が、直接侵害が存在しないところで誘発侵害は立証できないという概念を拡大する意図はなかったとしている。その米国議会の意図を示す例として、米最高裁は米国特許法 271 条 (f) (1) 項 1) を挙げている。米国特許法 271 条 (f) (1) 項は、米国特許の重要な部分を輸出し、米国外において米国特許でカバーされた製品を製造させることにより、米国特許の直接侵害を避けることができるという望ましくない事態に対応するために制定された条項である。この条項により、米国特許の重要な部分を輸出し、かつ輸出した部分を含んだ形で、米国特許でカバーされた製品を製造するよう第三者を積極的に誘発した場合、米国特許の重要な部分を輸出した人・組織は特許侵害の責を負うことになる。つまり、米国特許法 271 条 (f) (1) 項でも、米国での間接侵害という特許侵害を立証するためには、米国外といえども従来の定義に沿った“直接侵害”が起こっていなければならない、と米最高裁は解釈した。

また、米最高裁は、共同不法行為の概念および刑法における犯罪補助の概念を特許侵

害に適用する意図が米国議会になかった、とし、CAFC 再審判決の根拠の一つを否定した。

なお、米国特許法 271 条 (b) 項を米最高裁が解釈したように厳格に解釈すると、特許クレームに記載されたステップを分割し、複数の人・組織で実行すれば、特許侵害から逃れることができる状況を許してしまうという問題点に対しては、CAFC と同様に米最高裁も認識している。しかし、米最高裁は、そのような状況を避けたいという理由のみで、従来からのルール、すなわち間接侵害立証の前提条件は“直接侵害”であるという基本ルールを変更することはできないとした。

4. 未解決の問題 - Joint Infringement は可能か？

米最高裁は、今回の裁判での争点は、あくまでも米国特許法 271 条 (b) 項であり、米国特許法 271 条 (a) 項ではない、と述べている。つまり、CAFC の Muniauction 裁判 1) における争点のように、複数の人・組織が方法特許クレームの全ステップを分割、共同で実施した場合、直接侵害としての Joint Infringement の立証は可能か否かと、いう点については、今回、最高裁は審議しないということである。

Muniauction 特許の場合、特許侵害被告がその方法特許クレームの大部分を実行し、特許侵害被告の顧客がデータを入力するという残りのステップを実行しており、全体として方法特許クレームの全ステップが実施された形となっていた。CAFC の Joint Infringement 関連の他の裁判でも、Muniauction のケースのような場合、第三者のステップ実行を、特許侵害被告が首謀者(Mastermind)としてコントロール・指示していれば、Joint Infringement を立証し得ると示唆されていた。しかし、CAFC の Muniauction 判決では、他の Joint Infringement 関連の他の裁判同様、被告が直接侵害の責を負うほど、顧客のステップ実行をコントロール／指示していたとはみなされず、Joint Infringement は成立しない、とされた。

Joint Infringement を成立させるコントロール・指示かどうかを決める一つの要素として、コントロール・指示が自身の利益のために行われたかどうか、という点がある。しかし、多くの場合、コントロール・指示はその対象の利益のために行われたと判断されるケースが多いので、Joint Infringement を立証することは難しい。

具体的にどのようなコントロール・指示を行えば、直接侵害としての Joint Infringement が成立するかという点は、未解決な問題として、残っている。

また、あるコントロール・指示を直接侵害である Joint Infringement の立証条件とした場合、別の矛盾も起きる問題があるが、それも未解決な問題として残っている。米国特許法 271 条(a)項は、いわゆる Strict Liability (厳格責任)を規定したものとされ、特許侵害者の意図は問われない。しかし、Joint Infringement を立証するために、コントロール・指示の存在を判断する必要があるとすれば、コントロール・指示した者の首謀者(Mastermind)としての意図の有無を判断しなければならない。そうすると、Joint Infringement を直接侵害ととらえる場合に、なぜ、特許侵害を立証するためにその意

図を問題としなければならないのか、という矛盾が生じる。そのため、Joint Infringement を直接侵害としてとらえるのは、適切なのかという、問題が残る。

今回の米最高裁判決により、「複数の人・組織による分割・共同実施を間接侵害ととらえるのは適切でない」という結論が出た。一方、米最高裁は、直接侵害としての Joint Infringement を CAFC が再考するチャンスは有る、と示唆している。上記の未解決な問題点を CAFC がどのように判断していくのか、期待したい。

5. 今後の対策

今回の、米最高裁判決により、複数の人・組織による方法特許の分割・共同実施を、間接侵害として訴えることはできないこととなった。しかし、コンピュータ・ネットワーク関連技術では、どこまでが分割実施できない範囲なのか判断することが難しい場合も多い。

特許侵害無しに複数の人・組織による方法特許の分割・共同実施を防ぐためのより強い特許を取得するためには、方法発明においてどのステップが発明のコアであり、どのステップが他者によって実行可能なのか、よく見極める必要がある。もし、他者によって実行可能なステップで、発明のコアでないならば、能動的なスタイルで記載しないように注意すべきであろう。

発明者、または発明技術を実施する企業の目線だけから見た特許クレームを作成すると、往々にして実施するステップをクレームに記載してしまいがちである。しかし、競合者による方法特許の分割・共同実施を防ぐためには、競合者であればどのように発明方法を分割・共同実施するか、というように特許侵害または特許ライセンス契約を避けたい競合者の目線からもクレームの構成要素を検討する必要がある。