

知っておきたいソフトウェア 特許関連判決（その38）

—米国における複数当事者による特許侵害訴訟（AKAMAI 事件最高裁判決）—

会員・ソフトウェア委員会 松尾 直樹

要 約

本件は、ネットワークを介したコンテンツ配信サービスについての特許権に関する米国における侵害訴訟事件である。本件特許のクレームのステップのうちの一部が被疑侵害者の顧客によって行われ、即ち、複数当事者によって分割して実施された行為が侵害と認められるか否かが争点となった。CAFC では誘導侵害が認められた。誘導侵害とは米国の規定であり、直接侵害が前提とされる。しかし、最高裁は、誘導侵害を認めなかった。

目次

1. 判決の要約
2. 事案の概要
3. 本願発明の内容
4. 主な争点
5. 地裁, CAFC の判断
6. 最高裁の判断
7. 所感

1. 判決の要約

- (1) 事件番号：No.12-786
- (2) 判決日：2014年6月2日
- (3) 当事者：
 - 申立人 LIMELIGHT NETWORKS, INC. (被告, 被疑侵害者)
 - 非申立人 AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., ET AL. (原告, 特許権者は Massachusetts Institute of Technology, AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. は本件特許の排他的実施権者)
- (4) 特許番号：米国特許 6,108,703 (以下, 「703 特許」)
- (5) 発明の名称：GLOBAL HOSTING SYSTEM
- (6) 判決内容：CAFC (連邦控訴裁判所) 全員法廷の判決を取り消し, 差し戻す。

2. 事案の概要

- (1) 事件の経緯

経緯は概略, 以下の通り。

- ・地裁：2008年2月8日判決

原告 AKAMAI は, 被告 LIMELIGHT が 703 特許を侵害しているとしてマサチューセッツ地方裁判所に提訴。陪審により一旦は侵害が認められたが, LIMELIGHT が JMOL (陪審の判断とは異なる, 司法による判決) を請求し, 結果, 侵害が認められなかった。

- ・CAFC：2010年12月20日判決

AKAMAI は CAFC に控訴したが, 再び侵害が認められず。

- ・CAFC 全員法廷：2012年8月31日判決

AKAMAI は, CAFC 判決を不服として全員法廷による審理を CAFC に求めた。CAFC の全員法廷は, 本件を誘導侵害 (特許法 271 条(b)) に該当するとして侵害を認める判断を示した。

- ・最高裁：2014年6月2日判決

LIMELIGHT は CAFC の全員法廷による判断を不服として最高裁に上告。最高裁は, CAFC の全員法廷での判決を覆し, LIMELIGHT の行為が誘導侵害に当たらないとの判断を示して, 本件を CAFC に差し戻した。

- (2) 最高裁判決の理由要点

LIMELIGHT は, 703 特許でクレームされるステップのうちのいくつかを実施するが, 703 特許のステップのうちのタグging (“tagging”, タグ付け) のステップを実施せず, これを顧客であるコンテンツプロバイダが実施する。CAFC 全員法廷は, 一部のステップを

実施しない LIMELIGHT の行為が特許法 271 条(a)に規定の直接侵害に該当しないものの、特許法 271 条(b)に規定の誘導侵害に該当すると判断した。しかし、直接侵害が発生しない場合には特許法 271 条(b)の誘導侵害も発生せず（Aro 事件）、また、CAFC 判決（Muniauction 事件）によれば、特許法 271 条(a)における直接侵害の責任は、方法特許の全てのステップの実施が単一の当事者に帰するものであることを要求する。このため、LIMELIGHT の行為は誘導侵害に該当しない。

3. 本願発明の内容

(1) クレームの内容

本件においては、703 特許のクレーム 19 及び 34 についての侵害が議論された。クレーム 19 と 34 は、以下のようなものである。

19. A content delivery service, comprising:

replicating a set of page objects across a wide area network of content servers managed by a domain other than a content provider domain;

for a given page normally served from the content provider domain, tagging the embedded objects of the page so that requests for the page objects resolve to the domain instead of the content provider domain;

responsive to a request for the given page received at the content provider domain, serving the given page from the content provider domain; and

serving at least one embedded object of the given page from a given content server in the domain instead of from the content provider domain.

【請求項 19】 コンテンツデリバリサービスであって、

コンテンツプロバイダドメイン以外のドメインにより管理されるコンテンツサーバのワイドエリアネットワーク上で一組のページオブジェクトをレプリケートし、

前記オブジェクトに対する要求が前記コンテンツプロバイダドメインの代わりに前記ドメインとして解決されるように、前記コンテンツプロバイダドメインから通常提供される所与のページに対して、前記ページの組み込みオブジェクトについてのタグ付けを行い、

前記コンテンツプロバイダドメインにおける前記所与のページに対する要求への応答において、前記コンテンツプロバイダドメインからの前記所与のページを提供し、

前記コンテンツプロバイダドメインの代わりに、前記ドメイン中の所与のコンテンツサーバから前記所与のページの少なくとも 1 つの組み込みオブジェクトを提供すること、を具備する。

34. A content delivery method, comprising:

distributing a set of page objects across a network of content servers managed by a domain other than a content provider domain, wherein the network of content servers are organized into a set of regions;

for a given page normally served from the content provider domain, tagging at least some of the embedded objects of the page so that requests for the objects resolve to the domain instead of the content provider domain;

in response to a client request for an embedded object of the page:

resolving the client request as a function of a location of the client machine making the request and current Internet traffic conditions to identify a given region; and

returning to the client an IP address of a given one of the content servers within the given region that is likely to host the embedded object and that is not overloaded.

【請求項 34】 コンテンツデリバリ方法であって、

コンテンツサーバのネットワークがいくつかの領域をまとめて体系化されており、コンテンツプロバイダドメイン以外のドメインによって管理された前記ネットワークを介して一組のページオブジェクトを配信し、

前記オブジェクトに対する要求が前記コンテンツプロバイダドメインの代わりに前記ドメインとして解決されるように、前記コンテンツプロバイダドメインから通常提供される所与のページに対して、前記ページの組み込みオブジェクトの少なくともいくつかについてタグ付けを行い、

前記ページの組み込みオブジェクトに対するクライアントの要求への応答において：

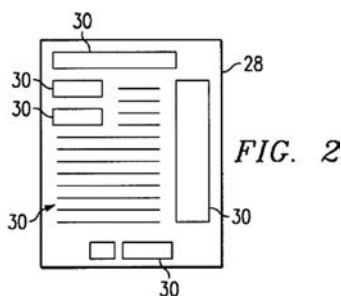
所与の領域を識別するために、前記要求を行なっている前記クライアントマシンとの場所と現在のインターネットトラフィック状態の関数として、前記クライアントの要求を解決し、

前記組み込みオブジェクトをホストするであろう、過負荷とならない、前記所与の領域に含まれる前記コンテンツサーバの中の所与の 1 つの IP アドレスを、前記クライアントへ返すこと、を具備する。

上記のクレーム 34 は方法のクレームである。また、クレーム 19 も処理ステップで記述されており、実質的に方法のクレームである。

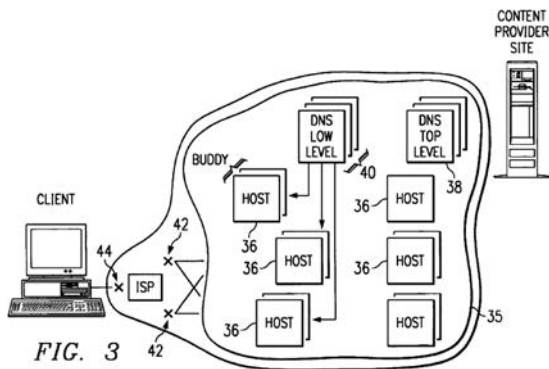
(2) 703 特許の技術内容

703 特許は、従来使われていたミラーサイトのような、同じ内容のサイトを複数用意するためのコストを削減しようとするものである。Web ページには下の 703 特許の図 2 のように、画像や音などのオブジェクト（符号 30）を組み込んだものが多くみられる。



AKAMAI の図 2

703 特許では、次の図 3 のように、これらのオブジェクトを他のサーバに格納し、アクセスの集中を防いでいる。



AKAMAI の図 3

図 3 においては、オブジェクトが複数のコンピュー

タ (HOST36) に分散して格納され、ユーザのアドレスに応じていずれのコンピュータのオブジェクトにアクセスさせるかを制御することで、アクセス集中を防ぐ。また、図 2 の Web ページ中のタグをあらかじめ書き換えたものを何通りか用意し、クライアントの位置などに応じていずれかを選んでクライアントへ送信する。

4. 主な争点

主な争点は、LIMELIGHT の行為が米国特許法 271 条 (b) の誘導侵害にあたるか否か、であった。

米国特許法 271 条 (b) の他、直接侵害を規定する 271 条 (a) 等、関連する条文の和訳は以下のようなもの。

第 271 条 特許侵害

- (a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。
- (b) 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。
- (c) 特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素、又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負わなければならない。
- (d), (e) 省略。
- (f) (1) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は

供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(f) (2) 以降、省略。

(日本国特許庁ホームページより引用：

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf>)

上記の 271 条(a)に規定の直接侵害は、単一の主体が方法の特許のすべてのステップを実施することを要件とする。この要件が 271 条(b)に規定される誘導侵害にも適用されるものか否かが争点となった。

5. 地裁, CAFC の判断

・地裁の判断

CAFC 判決 (BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007) 及び Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)) に基づき、全てのステップが単一の主体によって実施されておらず、また、LIMELIGHT の顧客に代位責任もないため、侵害は成り立たない。

・CAFC の判断

直接侵害の発生について、本人の他、代理人による一部ステップの実施も直接侵害を構成し得る。しかし、代理人等による侵害については、被疑侵害者の直接的な指導もしくは監督 (“control or direct”) が行われる場合、適用される。本件では、LIMELIGHT の顧客が自発的にタグ付けを行っており、これにあたらな

・CAFC 全員法廷の見解

ある当事者が他者を故意に誘導し、全体として方法特許のステップ全てを行う場合、特許権者においては、単一当事者による侵害と同じインパクトがある。ここで、誘導侵害を規定する 271 条(b)は、「侵害」を単一の主体によるものに限定するものではない。1952 年特許法の立法経緯は、誘導侵害を、侵害を構成するすべての行為を行うのが複数ではなく単一主体であることを要すると解釈しないことについて、支持するものである。更に、代理人のみならず主犯に誘導された善意の仲介者を介してなされた行為についての主犯の責任は、不法行為法（他人の権利や利益を違法に損なう行為に関する法律の概念）等にも見られる。LIMELIGHT は侵害を誘導したことに責任がある。

6. 最高裁の判断

LIMELIGHT が直接侵害を行わないならば、特許法 271 条(b)の誘導侵害の責任を負わない。

まず、誘導侵害の責任は、直接侵害に基づくものでなければならない (判例: Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 341)。Aro 事件などによれば、「特許はクレームされたもののうちの構成要素の全体のみをカバーするものであり…切り離されたとみなされる要素は許可されたものに含まれない」のであり、クレームの各々の構成要素は特許発明の範囲を規定する材料と見なされるものである。特許権者の権利は、構成要素のクレームされた組み合わせにのみ及ぶもので、それ以上に広いものではない。

更に、Muniauction 事件における見解が適切なものであると仮定すれば、方法のステップの全ての実施がいずれか一人によるものであることが直接侵害の要件となる。本件では直接侵害が発生しなかったため、特許法 271 条(b)の誘導侵害も存在し得ない。

また、特許法 271 条(b)のこのような解釈は特許法 271 条(f) (1) によって補強されるものでもある (判例 (Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U. S. 518, 526?527))。Deepsouth 事件は特許法 271 条(c)の寄与侵害に関する事件で、部品を米国外へ輸出して海外で特許侵害となる製品を製造したもので、当時の特許法の範囲外であったケースである。この事件の後、271 条(f) (1) が規定された。271 条(f) (1) では、「当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような」とある。本件でいえば、CAFC は、「単一の当事者がすべてのステップを行ったときは特許侵害となるような」といった、状況が違えば侵害となるであろう、といった見解を適用しようとしているようである。しかし、271 条(b)には 271 条(f) (1) のような規定がなく、議会がこれを定めていないことから、271 条(b)について単一の当事者による全ステップの実施が要件となるものである。

AKAMAI は、1952 年特許法改正当時の不法行為法等が CAFC の法律の解釈を支持するものである、と主張する。しかし、LIMELIGHT が誘導侵害に該当しないのは、そもそも直接侵害が発生していないためである。単一の当事者が方法特許のすべてのステップを実施したことを直接侵害の要件とする Muniauction 事件における CAFC の判断が正しいものと仮定すれば、そもそも直接侵害が発生してい

ないので、特許権者の利益が損なわれることもない。

なお、今回の問題は明らかに271条(b)にフォーカスしたもので、271条(a)に注目したものではない。また、本件は、LIMELIGHTが271条(a)の直接侵害を行っていなかったことを前提としているものである。本法廷は、Muniauction事件における271条(a)の直接侵害についてのCAFCの判断が正しいものか否かについて取り上げるものではない。

本件をCAFCに差し戻す。

7. 所感

今回の判決で、最高裁は、271条(b)の誘導侵害について271条(a)の直接侵害が前提となることを明確に示した。この点、コンピュータシステムや通信に関する特許の権利範囲を第三者が容易に回避できることになりかねず、特許権者、あるいは出願人にとって不利益と思われる。

本判決を踏まえ、コンピュータシステムやソフト

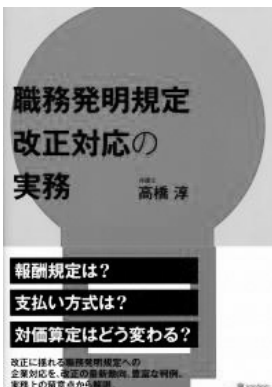
ウェアに関する特許の出願人がどのような対応を取ればよいか、難しい点である。出願時点で共同侵害行為を想定したあらゆるパターンのクレームをドラフトすることは、容易なことではない。方法特許の権利範囲を、いずれか1ステップだけ第三者に実施させれば侵害を容易に回避できるとなれば、悪意ある第三者の行為を助長し、特許出願の意欲をそぐ結果にもなりかねず、従って、今回の判決は問題を残す可能性もあると思われる。

ただし、最高裁は、この問題点についても理解しているようで、“We acknowledge this concern”（「我々はこの懸念を認識している」）と述べている。いずれ、複数当事者による侵害行為に関し、直接侵害の解釈の変更など何らかの法的な解決手段が導き出される、あるいは、新たな条文が追加されるのではないかと期待される。

以上

（原稿受領 2014. 10. 6）

書籍紹介



判 型：A5判
ページ数：237 ページ
定 価：¥2,600 + 税
ISBN：978-4-908069-09-3
発売日：2014年12月22日

「職務発明規定改正対応の実務」

高橋 淳 著（レクシスネクシスジャパン）

職務発明制度については、私も、会社の職務発明規定や対価の算定方式などについて、幾つかのクライアントから相談をいただいたことがあるが、出願人である会社や発明者にとって、関心が高い制度の一つである。また、最近では、職務発明規定の改正について、一般紙などでも大きく取り上げられており、特許関連ニュースの中でも世間の関心が高い規定でもある。そんな折、本書が刊行された。

本書は、職務発明規定の改正動向に始まり、制度設計の在り方や職務発明規定の変更手続き、実務的問題点・留意点に至るまで網羅されている。また、職務発明についての判例も豊富に記載されており、巻末には書式集も付いている。

職務発明規定についての最新の知識を身につけるには最適の一冊であろう。

（会誌編集部 石原 進介）