

米国における共同侵害成立要件

～ 成立要件は厳格化へ～
米国特許判例紹介(88)

2011年2月9日

執筆者 弁理士 河野 英仁

Akamai Technologies, Inc., et al.,

Plaintiff Appellant,

v.

Limelight Networks, Inc.,

Defendant-Cross Appellant.

1. 概要

方法クレームについて直接侵害¹が成立するためには、イ号方法がクレームの全てのステップを具備している必要がある。ここで複数の当事者が共同で全てのステップを実施した場合に、特許権侵害が成立するか否かが問題となる。

寄与侵害(日本でいう間接侵害)²が成立するためには、直接侵害の存在が前提となるため、寄与侵害の主張は認められない³。そこで、特許権者は共同侵害を主張することとなる。

共同侵害の成立性が論点となる事件が増加しており、CAFC で初めて共同侵害の成立要件が争われた BMC 事件⁴では、一の当事者が他の当事者を管理または指示(control or

¹ 直接侵害に関する規定は米国特許法第 271 条(a)である。米国特許法第 271 条(a)の規定は以下のとおり。

(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、使用、販売の申出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。

² 間接侵害に関する規定は米国特許法第 271 条(b)(c)である。米国特許法第 271 条(b)(c)の規定は以下のとおり

(b) 積極的に特許侵害を誘発した者は、侵害者としての責めを負うものとする。

(c) 特許を受けている機械、製品、組立物若しくは合成物の構成要素、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若しくは販売し、又は合衆国に輸入した者は、寄与侵害者としての責めを負うものとする。

³ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336 (1961)

⁴ BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2007)

direction)していた場合に、共同侵害が成立すると判示された。

本事件では、被告は特定のステップを実行させるために、複数の顧客に標準約款を提示し、詳細な説明と技術的な補助とを行っていた。しかしながら、CAFCは「管理または指示」の要件を満たすためには、これでは不十分であり、顧客が被告の代理人(agent)として当該ステップを実行している場合、または、顧客が当該ステップを実行することを契約上被告に義務づけられている場合に、共同侵害が成立すると判示した。

2. 背景

(1)特許発明の内容

Akamai(以下、原告という)は U.S. Patent No. 6,108,703 (以下、703 特許という)、U.S. Patent No. 7,103,645 (以下、645 特許という)及び U.S. Patent No. 6,553,413 (以下、413 特許という)の 3 つの特許を所有している。

情報は一般的に Web サイトからインターネットを介して送信される。Web サイトは HTML⁵を用いて記述された文書の集合である。ユーザのブラウザは URL により特定される Web ページの取得を要求し、読み込んだ Web ページを表示する。

Web ページを読み込む処理は、状況によっては速度が低下、または、信頼性が低下する場合がある。例えば、単一のコンテンツサーバが同一 Web ページに対し多くの同時的要求を受信した場合、インターネットの輻輳問題が発生する。

その他、ユーザのコンピュータがアクセスするコンテンツサーバから離れている場合、配信速度の低下を招くことになる。従来、コンテンツの遅延問題を解決する手法として、ミラーリングが知られている。これは複数のサーバコンピュータに同一の Web サイトを分散配置しておくものである。

しかしながら、ミラーリングは、複数のホスティング設備に伴い必要とされるコスト、及び、ミラーサイトを同期するのに要する追加の諸経費が発生するという問題があった。また、同期が許可される Web サイトのコピー数制限を含む拡張性問題もあった。

原告は、コンテンツを配信する際の上述した問題に対応すべく、多量の Web コンテ

⁵ HTML(HyperText Markup LanguageWeb):ページを記述するためのマークアップ言語。文書の論理構造や表示の仕方などを記述することができる。W3C によって標準化が行われており、大半の Web ブラウザは標準で HTML 文書の解釈・表示が行える。IT 用語辞典(<http://e-words.jp/>)

ンツを配信することが可能であり、また輻輳問題を解決し得る技術に関する発明を行い、3 つの特許を取得した。これら 3 つは明細書を同じくし、コンテンツプロバイダに、Web コンテンツの個々の部分の記憶及び配信を外注することを可能とするシステムを開示している。

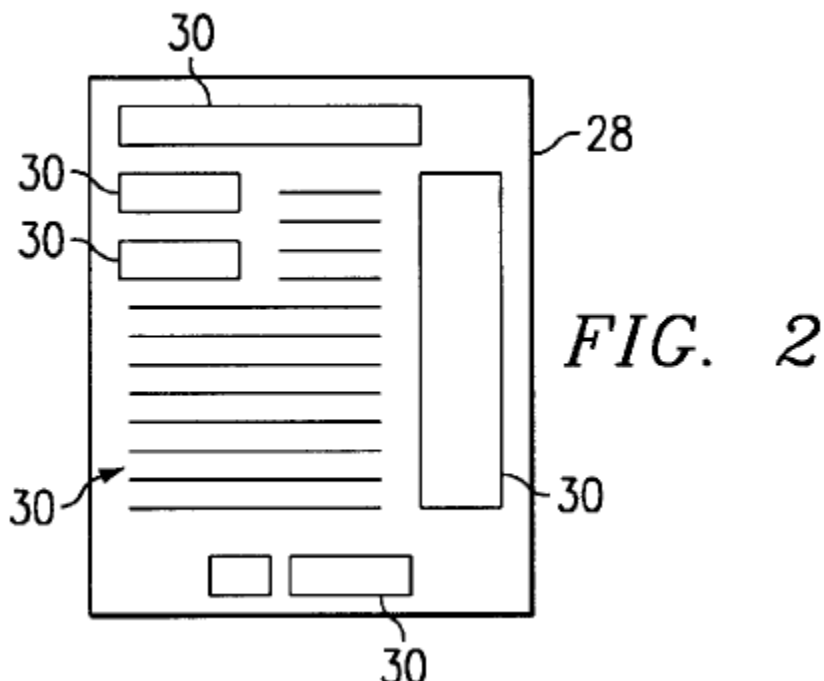


FIG. 2

参考図 1 703 特許の図 2

参考図 1 は 703 特許の図 2 である。Web ページは参考図 1 に示すように HTML で記述された基本文書 28 と、画像、動画、音楽及びリンク等の埋め込みオブジェクト 30, 30, 30・・・により構成される。3 つの特許はコンテンツプロバイダのコンピュータから Web サイトの基本文書 28 を配信する。その一方で、Web サイトの各埋め込みオブジェクト 30 は、埋め込みオブジェクト 30 毎に Content Delivery Network⁶ (以下、

⁶ CDN:ファイルサイズの大きいデジタルコンテンツをネットワーク経由で配信するために最適化されたネットワークのこと。CDN を構築・運用し、企業などに有料で利用させるサービスをコンテンツデリバリサービス(CDS)という。狭義にはデジタルコンテンツの大量配信に対応したネットワークを指し、広義にはファイルの配布ポイント管理から課金・認証システムまで、デジタルコンテンツの配布や販売に必要な機能をひとつおろし揃えたシステムを指す。音楽や動画といったデジタルコンテンツは、従来インターネット上で流通してきた HTML ファイルなどと比べてサイズが大きく、ネットワーク越しで配信を行うとネットワークに多大な負荷がかかってしまう。このとき、ネットワーク上のさまざまな場所にデジタルコンテン

CDN という) 上に記憶し、配信するものである。

すなわち、動画等の埋め込みオブジェクト 30 は基本文書 28 に比較してファイルサイズが大きくネットワークに大きな負荷をかけることから、予め戦略的に様々な地域のコンピュータに埋め込みオブジェクト 30 を分散配置しておく。

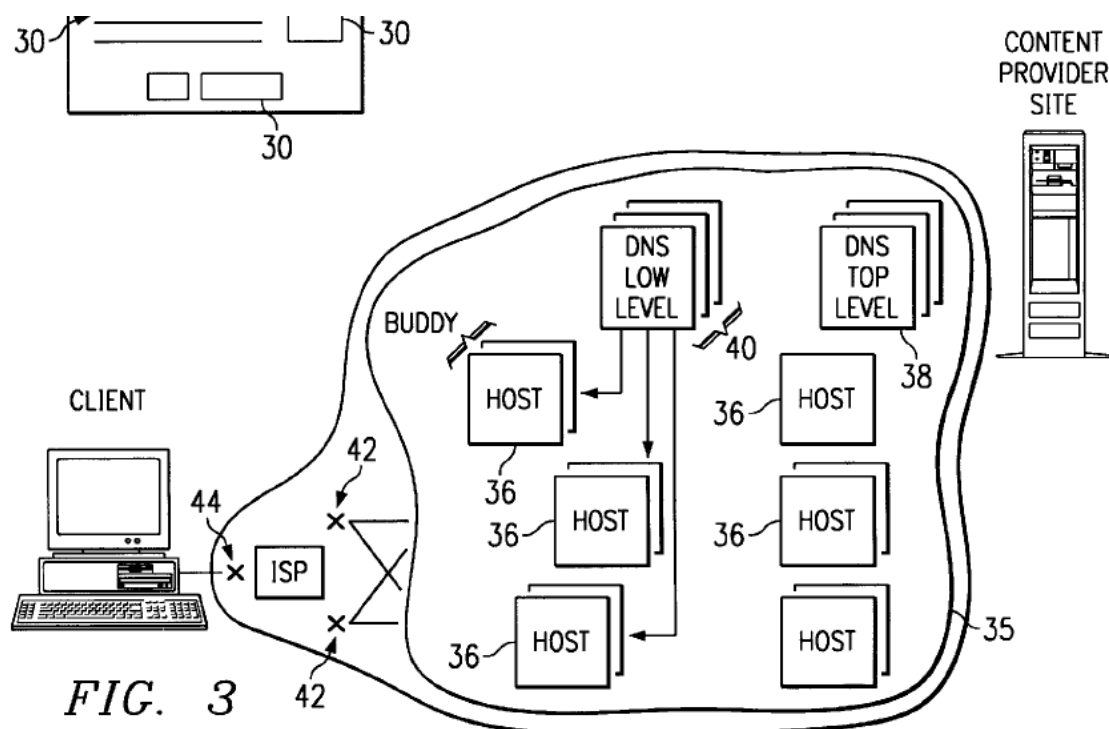


FIG. 3

参考図 2 703 特許の図 3

参考図 2 は 703 特許の図 3 である。埋め込みオブジェクト 30 は CDN35 のホスティングサーバ 36 に記憶される。そして、ユーザコンピュータの位置に応じた最適な配布ポイントを指示することで、ホスティングサーバ 30 から大容量の埋め込みオブジェクト 30 の配信を最適化せんとするものである。

ミラーリングにより、全 Web サイトコンテンツの同一のコピーを複数個所に記憶する代わりに、本発明では埋め込みオブジェクト 30 のみを CDN35 に複製し、CDN35 から埋め込みオブジェクト 30 を提供する。このために、埋め込みオブジェクト 30 の URL を変更する必要がある。CDN における埋め込みオブジェクト 30 に対するリンク

ツの配布ポイントを用意し、ユーザのネットワーク位置に応じた最適な配布ポイントを指示することで、大容量のコンテンツをスムーズにユーザに配信できるようになる。前掲 IT 用語辞典

(URL)の変更処理を「タグ付け(tagging)」という。コンテンツプロバイダが予め、埋め込みオブジェクト 30 にタグ付けを行うことで、CDN36 のホスティングサーバ 36 から埋め込みオブジェクトが提供される。

(2)被告の行為

原告及び Limelight(以下、被告という)は共に CDN サービスマーケットを運営し、競合関係にある。被告のサービスは、コンテンツプロバイダの埋め込みコンテンツを、CDN から配信している。顧客であるコンテンツプロバイダと被告との間の契約によれば、被告の CDN サービスを使用するために、コンテンツプロバイダは、いくつかのステップを実行しなければならない。

最初に、コンテンツプロバイダは、被告の CDN から提供を希望する埋め込みオブジェクトを選択する。コンテンツプロバイダは、被告に指示に従い、選択されたオブジェクトの URL にタグ付けをしなければならない。被告はタグ付けされた埋め込みオブジェクトを、いくつかのまたは全てのホスティングサーバ上に複製する。埋め込みオブジェクトに対するユーザの要求に応じて、最適な被告のホスティングサーバへ導く処理を行う。

(3)訴訟の開始

2006 年 6 月 23 日原告は被告が 3 つの特許権を侵害するとして、マサチューセッツ州連邦地方裁判所に提訴した。争点となったのは 703 特許のクレーム 19 及び 34 である。これらのクレームは、埋め込みオブジェクトに対する要求が、コンテンツプロバイダのドメイン以外のドメインに転換されるよう、コンテンツプロバイダのウェブページにおいて埋め込みオブジェクトに対するタグ付けを要求すると共に、要求されたウェブページを提供する点を権利化している。

(4)クレーム 19 及び 34 の内容

コンテンツ配信サービスと称するクレーム 19⁷は以下のとおり。

⁷ 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

19.コンテンツ配信サービスであり以下を含む：

コンテンツプロバイダの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広域ネットワークにわたって一組のページオブジェクトを複製し、：

コンテンツプロバイダドメインから通常提供される所定のページのために、ページオブジェクトの要求が、コンテンツプロバイダドメインの代わりに、前記ドメインに転換するよう、前記ページの埋め込みオブジェクトをタグ付けし、：

コンテンツプロバイダドメインにて受信した前記所定のページへの要求に応答して、前記コンテンツプロバイダドメインから、前記所定のページを提供し、：

前記コンテンツプロバイダドメインからとする代わりに、前記ドメインにおける所定のコンテンツサーバから前記所定のページの少なくとも一つの埋め込みオブジェクトを提供する。

コンテンツ配信方法と称するクレーム 34⁸は以下のとおり。

34.コンテンツ配信方法であり、以下を含む；

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ネットワークにわたって、一組のページオブジェクトを配信し、前記コンテンツサーバのネットワークは一連の領域に構成されており：

コンテンツプロバイダドメインから通常提供される所定のページのために、ページオブジェクトの要求が、コンテンツプロバイダドメインの代わりに、前記ドメインに転換す

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.

⁸ 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.

なお、争点となった個所に下線を付した。

るよう、前記ページの少なくともいくつかの埋め込みオブジェクトをタグ付けし、
前記ページの埋め込みオブジェクトに対するクライアントの要求に応じて、
前記クライアントの要求を、前記要求及び現在のインターネットトラフィック状況を所
定領域に特定する前記クライアント装置の位置機能として転換し、
前記埋め込みオブジェクトをホストし、過剰とならない前記所定領域内で所定の一の前
記コンテンツサーバの IP アドレスを、前記クライアントに戻す。

下線を付したタグ付け処理は、顧客であるコンテンツプロバイダが実行していること
から、被告がクレームの全てのステップを実施していないことについては当事者間で争
いはない。そのため原告はクレーム 19 及び 34 に対する共同侵害を主張したが、地裁
は被告の顧客に対する指示または管理がなかったとして特許権非侵害の判決をなした。
原告はこれを不服として CAFC へ控訴した。

3 . CAFC での争点

共同侵害の成立要件とは

共同侵害が成立するためには、BMC 事件で判示されたように、特許権者は、一の当
事者が全体の方法を実施する上で他の当事者を「管理 control」または「指示 direction」
していることを証明しなければならない。

顧客側の処理に関しては、被告と顧客と間の標準約款に明確に規定されている。それ
によれば、

「顧客「すなわちコンテンツプロバイダ」は、現在の被告のプロセスを通じて、顧客コ
ンテンツを被告により提供させるべく、顧客コンテンツの全ての URL を特定する責任
を負う。

また、顧客は被告がコンテンツ配信サービスを導入するのに必須の協力及び情報を被告
に全て提供しなければならない。」

以上の契約に加え、被告は顧客に技術的なアシスタントまでも申し出ている。このよ
うな状況下で、被告の顧客に対する指示または管理が存在していたか否かが争点となっ
た。

4 . CAFC の判断

**顧客が被告の代理人 (agent) であるか、または、ステップの実行を契約上顧客に義務づ
けていることが必要**

共同侵害の成立要件としての「管理または指示」要件は 2007 年の BMC 事件において判示された。以下 BMC 事件の概要を説明する。

(1)BMC 事件

BMC 事件で問題となった特許は U.S. Patent No. 5,870,456 (456 特許) である。これらは暗証番号を入力することなく、金融決済を可能とするビジネスモデル特許である。参考図 3 は 298 特許の決済システムを示す説明図である。

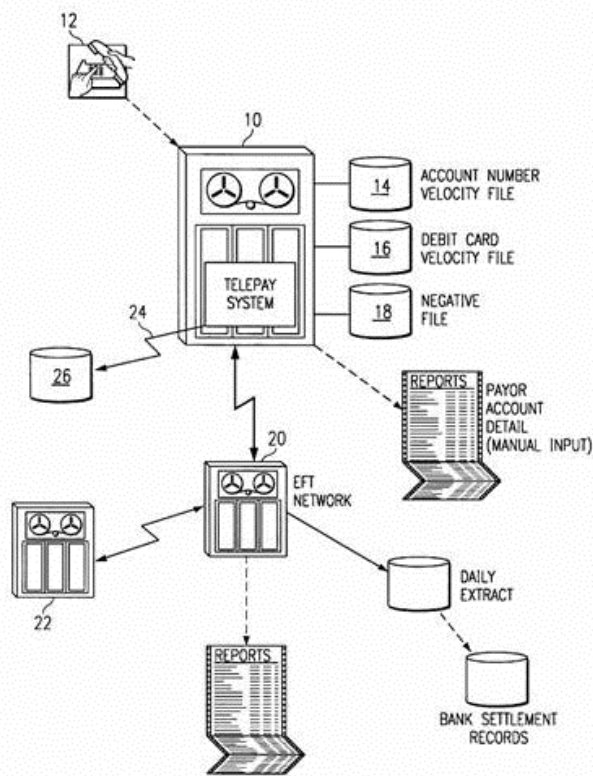


Fig. 1

参考図 3 298 特許の決済システムを示す説明図

参考図 3 に示すように、本システムは、プッシュ式電話 12、自動音声案内及び仲介処理を行うエージェント 10、並びに、遠隔支払いネットワークであるデビットカードネットワーク 20 及び金融機関 22 により構成され、ユーザは電話のボタン操作により、リアルタイムでの決済処理を行うことができる。ユーザはエージェント 10 による自動音声案内に従い、支払い番号及び支払金額等をプッシュ式電話 12 により入力する。エージェント 10 は、入力された情報を、デビットカードネットワーク 20 及び金融機関 22 へ送信する。金融機関 22 は認証を行った後、決済処理を行う。

298 特許のクレーム 6 は以下のとおり。

6 . (a)被支払人の代理人のシステムを介して、少なくとも一つの遠隔支払いカードネットワークに接続された電話回線網を用いた料金支払い方法であって、発話人は被支払人への自発的な支払い取引を開始すべく、前記電話機回線網を用いてセッションを開始するものであり、以下のステップを含む：

(b)発話人に対し、クレジットまたはデビットのいずれかの支払い番号を入力するよう促進する；

(c)発話人に支払い取引のための支払金額を入力するよう促進する；

(d)前記入力された支払い番号に関する遠隔支払いネットワークにアクセスする；

(e)前記アクセスされた遠隔支払いネットワークはセッションの間に下記決定を行う、

(f)支払い取引を完了するために、十分に利用可能な信用または金額が支払い番号に関する口座に存在するか否か；

(g)十分な信用または金額が存在すると判断した場合、

(h)入力された支払い番号の口座に対し入力された支払金額を課金する；

(i)入力された口座番号に関する口座（被支払人の口座）に入力された支払金額を加算する； and

(j)口座番号、支払い番号及び支払金額をシステムの取引ファイルに記憶する。

BMC 事件における被告は全てのステップを実施しているわけではない。被告、及び、金融機関を含むデビットネットワークにより共同で方法クレームを実施しているのである。例えば、クレームの一部の構成要件(e)～(h)は被告以外のデビットネットワーク 20 が実施する行為である。

BMC 事件においては、複数の当事者が共同で方法クレームを実施している場合に、共同侵害が成立するか否かが問題となった。侵害が成立するためには、被告が方法クレームの全ての構成要件を実施していることが必要とされるのが原則である。その一方で、当該原則を貫くと、ある構成要件を、意図的に第三者に実施させることにより、直接侵害の責を逃れ得るという法の抜け穴が生じてしまう。

CAFC は直接侵害に係る当該原則と、これに対する例外との法バランスを考慮した上で、被告及び第三者による共同実施に基づく直接侵害が成立するためには、「被告が第三者に対し方法クレームの各ステップの実施に関し管理または指示」を行っていることが必要と判示した。

(2)本事件における原告の主張

原告は、管理または指示があったことを立証すべく以下の主張をなした。

- (i) 被告は顧客であるコンテンツプロバイダに、ユニークなホスト名を生成し、割り当てた
- (ii) 被告は、明示的にタグ付けステップを実行するよう顧客に指示した
- (iii) 被告はクレームの各ステップを実行する際に、顧客を補助するため技術アシスタンスを申し出た
- (iv) 被告は、顧客が被告サービスを利用する場合、契約上顧客に、クレームのタグ付け及び提供ステップを実行するよう要求した

(3)CAFC の判示

CAFC は、最高裁判決及び Restatement of Agency (代理権リステイメント：代理権に関する判例をまとめて再表現した法律集)の法理を持ち出し、単に管理権の行使または指示を与えるということではなく、当事者間の関係が、一方の行為が他方の行為に起因するような状態にあるか否かを考慮しなければならないと述べた。

リステイメントは、代理権(agency)を、
「本人が代理人に、当該代理人は本人に代わって、また、本人の管理に制約されて行動しなければならないとする同意を明示し、かつ、代理人が同意を明示するかそのよう行動するよう同意する場合に起こる信頼関係」⁹として定義している。

そして、代理関係により侵害が成立するためには、双方の当事者は、代理人が本人の利益に基づいて行動しており、本人の管理に支配されているということに同意しなければならない¹⁰。同様に、CAFC が BMC 事件において黙示的に示したことは、共同侵害は、侵害者によって契約により、当事者が方法のステップを実行することを義務づけられている場合に発生するということである。

ここで本事件について検討すると、確かに被告と顧客との間には契約が存在していた。しかしながら、コンテンツプロバイダである顧客は、もし希望するのであれば、顧客が被告の CDN を通じて配信するよう埋め込みオブジェクトを選択する。それから顧客が「タグ付け」及び「提供」ステップを実行するにすぎない。サービスを受ける際の標準約款は、被告顧客に方法ステップの一つを実行することを義務づけるものではない。標準約款によれば、単に、顧客が被告のサービスを利用すると決定した場合にのみ、顧客がステップを実行しなければならないだけである。

⁹ Restatement (Third) of Agency § 1.01

¹⁰ Dixon v. United States, 465 U.S. 482, 505 (1984), Restatement (Second) of Agency § 1

ここで重要なことは、被告と顧客との間の関係が、問題となるステップに関し、被告の代理人としてまたは契約上の義務において顧客により実行され、侵害が被告に起因するといえるか否かにある。

顧客が被告サービスの使用を選択したのであれば、顧客にユニークなホスト名を割り当て、顧客に一定のクレームのステップを実行することを要求し、また指示を行い、かつ、技術的な援助を申し出ているということは事実である。しかしながら、これらの点のどれも、顧客の被告による管理、または、被告の管理に対する顧客の同意のいずれかを確立していない。逆に以上述べた取り決めは、顧客に独立した決定権を行使すること、及び、どのように顧客がシステムを導入するかを管理するツールを顧客に提供しているにすぎない。

被告の顧客は被告の代理人として「タグ付け行為」を実行しておらず、また、顧客は契約上これらの行為を実行する義務は存在しない。逆に、顧客は主に顧客自身の利益のために、また、顧客自身の管理下で行動したということにすぎないのである。

以上のことから、CAFC は本事件においては被告の顧客に対する指示または管理が存在しないとして共同侵害は成立しないと判示した。

5 . 結論

CAFC は、共同侵害が成立しないと判断した地裁の判断を支持する判決をなした。

6 . コメント

ネットワーク関連技術において共同侵害が論点となる事件が急増している。本事件及び BMC 事件の他、Muniauction 事件及び Golden Hour Data 事件¹¹において共同侵害の成立性が争われている。一の当事者による他の当事者への「管理または指示」があった場合に共同侵害が成立すると初めて判示した BMC 事件を契機に、「管理または指示」の要件が厳格化されてきた。表 1 は共同侵害の成立要件をまとめた表である。

共同侵害成立	代理関係、または、契約上の義務
--------	-----------------

¹¹ Muniauction 事件は、拙稿「米国特許判例紹介(第 15 回)複数人が特許を侵害した場合、誰が責任を負うか?」知財ぷりずむ、経済産業調査会 2008 年 10 月号、Golden Hour Gate 事件は、拙稿「米国特許判例紹介(第 39 回) ソフトウェア特許に対する共同侵害～黒幕が管理・指示を与えたか否か～」知財ぷりずむ、経済産業調査会 2010 年 11 月号を参照されたい。

共同侵害非成立	技術的な補助 標準約款 ステップ実行の際の単なる指導 戦略的パートナーシップ
---------	---

表 1 侵害の成立要件をまとめた表

このように、共同侵害が成立するための要件は厳格化されていることから、権利化の際には以下の点に注意すべきである。

(1) 単一当事者捕捉クレームの作成

各構成要件の実施者が単一当事者となるクレームを作成すべきである。例えば、クレーム 34 では

“前記ページの少なくともいくつかの埋め込みオブジェクトをタグ付けし、”
と記載され、その行為主体は被告ではなく、顧客である。これを、

“前記ページの少なくともいくつかの埋め込みオブジェクトに対しタグ付けされた情報を受信し、”

と記載し、被告側での行為となるよう工夫することで、単一当事者捕捉クレームの作成は可能となる。

(2) 特許後の再発行出願をおこなう

ある構成要件の実行主体が被告以外の第 3 者であることが特許後に判明する場合もある。その場合、単一当事者捕捉クレームを作成すべく米国特許法第 251 条に基づく再発行特許出願¹²を行うことも一つの手である。ただし、クレーム範囲を特許時と比較

¹² 米国特許法第 251 条の規定は以下のとおり。

詐欺的意図のない錯誤があったために、明細書若しくは図面の瑕疵を理由として、又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として、特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては、長官は、当該特許が放棄され、かつ、法律によって要求される手数料が納付されたときは、原特許に開示されている発明について、補正された新たな出願に従い、原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない。

長官は、特許された対象の独自性を有し、かつ、別々の部分について、複数の再発行特許を発行することができるが、ただし、出願人からの請求があり、かつ、当該再発行特許の各々に対する所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。

特許出願に関する本法の規定は、特許の再発行を求める出願に適用されるが、ただし、当該出願が原特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない場合は、権利全体の譲受人が再発行の出願をし、それについての宣誓をすることができる。

して拡大する場合、原特許の付与から 2 年以内に手続きを行わなければならない点に注意すべきである。

判決 2010 年 12 月 20 日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1372.pdf>

原特許の付与から 2 年以内に出願されない限り、原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。