

●国際活動センターからのお知らせ  
【米 国 情 報】

2015年11月10日  
担当:外国情報部 垣見 茂樹

特許発明が複数主体により分割して実施された場合の直接侵害成立性に関する  
CAFC大法廷判決の紹介

Akamai Technologies, Inc., et al. v. Limelight Networks, Inc.

判決日 2015年8月13日

1. 事件の概要

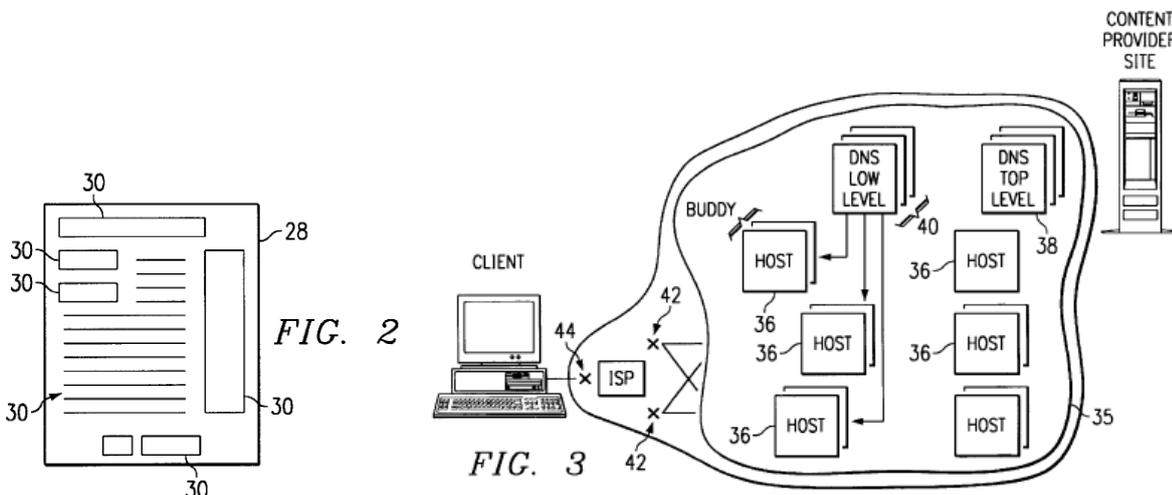
Akamai Technologies, Inc.とMassachusetts Institute of Technology(以下まとめて、「Akamai」)は、Limelight Networks, Inc.(以下、「Limelight」)がWebコンテンツの配信方法に関する米国特許第6,108,703号(以下、「703特許」)を侵害しているとして、マサチューセッツ州地方裁判所に提訴した。

Limelightは、クレームされた方法の内、「タグ付け(tagging)」ステップおよび「提供(serving)」ステップ以外のすべてのステップを実施していたが、「タグ付け」ステップ等はLimelightの顧客(customer)であるコンテンツプロバイダにより実施されていた(この点について争いは無い)。地裁は、顧客の実施行為がLimelightに帰する(attribute)とまでは言えないとして、Limelightによる直接侵害(271条(a))の成立を否定した。

その後、CAFC判決、CAFC大法廷(en banc)判決、最高裁判決(による差し戻し)、CAFC判決を経て、CAFC大法廷により本判決がなされた。本判決においてCAFC大法廷は、Limelightは顧客による実施行為を指示し、または、コントロール(direct or control)しており、すべてのステップがLimelightに帰することができるように(attributable to)実施されたと認定し、Limelightによる直接侵害の成立を認めた。

2. 703特許の内容

703特許のFIG.2に示されるように、Webページは、HTMLで記述された基本文書28と、基本文書28に埋め込まれたオブジェクト30(画像、動画等)から構成される。Webクライアントは、基本文書28を取得後、埋め込まれたオブジェクト30の取得要求を発行してオブジェクト30を取得し、オブジェクト30を含むWebページを表示する。



基本文書28とオブジェクト30が同じサーバに格納されていると、オブジェクト30の取得の際にレスポンス低下が生じる場合がある。703特許では、この課題を解決するために、FIG.3に示されるように、基本文書28についてはコンテンツプロバイダのサーバからWebクライアントに配信し、オブジェクト30についてはコンテンツデリバリーネットワーク35を構成するサーバ36に分散して格納し、Webクライアントの位置やネットワークのトラフィック状況に応じて選択されたサーバ36からWebクライアントに配信する。このような配信方法を実現するために、オブジェクト30の取得要求がコンテンツプロバイダではなくコンテンツデリバリーネットワーク35のサーバ36に対してなされるよう、オブジェクトに対するタグ付け(オブジェクト30のURLの変更)が行われる。

クレーム19, 34の記載は下記の通り。

クレーム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.

クレーム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.

### 3. 事件の経緯

#### (1) 背景

特許発明が複数主体により分割して実施された場合の直接侵害成立性(joint infringement, divided infringement)に関する事件として、BMC事件とMuniauction事件(いずれもCAFC)がある。これらの事件では、ある主体が他者の実施をコントロールし、または、指示している(control or direct)場合には、当該主体は当該他者による実施行為について責めを負う、と判示された。

(2) 地裁判決(2008年2月8日)

陪審は、Limelightは顧客が「タグ付け」ステップ等を行うことをコントロールし、または、指示していると認定し、Limelightによる直接侵害の成立を認める評決を下した。

しかし、地裁は、顧客の実施行為がLimelightに帰する(attribute)とまでは言えないとして、Limelightによる直接侵害の成立を否定する判決を下した。

(3) CAFC(パネル)判決(2010年12月20日)

CAFCは、「コントロールまたは指示(control or direct)」に該当するためには、代理関係または契約上の義務(an agency relationship or a contractual obligation)が必要であるとし、地裁判決を支持した。

(4) CAFC大法廷判決(2012年8月31日)

CAFC大法廷は、直接侵害の成立は否定したものの、271条(b)の誘発侵害の成立を認める判決を下した。

(5) 最高裁判決(2014年6月2日)

最高裁は、誘発侵害の成立のためには直接侵害の成立を必要とするとして、CAFC大法廷判決を破棄し、事件を差し戻した(Aro事件)。

なお、最高裁は、CAFCが271条(a)の適用範囲を過度に狭く制限することによって判断を誤った可能性を示唆し、271条(a)の論点を再検討することを提言した。

(6) CAFC(パネル)判決(2015年5月13日)

CAFCは、Limelightと顧客との間には代理関係も契約関係もなく、また、両者が共同企業体(joint enterprise)を構成しているとも言えないため、「コントロールまたは指示(control or direct)」に該当せず、直接侵害は成立しないと、それを根拠に誘導侵害の成立も否定した。

#### 4. 争点

特許発明が複数主体により分割して実施された場合の直接侵害の成立要件。

具体的には、直接侵害が成立するのは、特許発明を実施する複数主体の間に代理関係、契約関係、または、共同企業体を構成する関係が存在する場合に限られるか。

#### 5. CAFC大法廷の判断

##### 5-1. 分割侵害(divided infringement)について

CAFC大法廷は、BMC事件を引用して、クレームされた方法のすべてのステップが単一主体により実施された場合に加え、単一主体に帰することができるように(attributable to a single entity) 実施された場合にも直接侵害(271条(a))が成立するとした。また、以下の2つの状況に該当する場合には、ある主体は他者によるステップの実施について責めを負うとした。

- ・(状況1)その主体が他者の実施を指示し、または、コントロールしている(direct or control)場合
- ・(状況2)両者が共同企業体を形成している場合

上記「状況1」に関し、CAFC大法廷は、以下の場合に、他者による行為が被疑侵害者の責めに帰され、被疑侵害者が271条(a)の直接侵害の責めを負うと判示した。

- ・代理関係や契約関係がある場合(BMC事件に基づき従来より認められていたもの)
- ・被疑侵害者が、活動への参加または利益の受領について特許方法のステップの実施を条件とし、かつ、そのような実施行為の態様(manner)やタイミングを設定した場合(本判決で拡張された部分)

“ .. that liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance.”

## 5-2. 本件への当てはめ

CAFC大法廷は、Limelightが顧客に対して、(1)「タグ付け」ステップおよび「提供」ステップを実施することをLimelightのコンテンツデリバリーネットワークを利用するための条件として設定し、かつ、(2)顧客による実施行為の態様およびタイミングを設定したことが、Akamaiにより提出された実質的証拠によって証明される、と判示した。

具体的には、CAFC大法廷は、上記(1)の条件設定に関する認定の根拠として、実質的証拠が以下のことを示していることを認定した。

- ・Limelightは、全ての顧客に対して、標準契約書へのサインを要求している。
- ・標準契約書は、Limelightのサービスを利用するために顧客が実行しなければならない(must perform)ステップを詳細に規定している。このステップは、「タグ付け」ステップおよび「提供」ステップを含む。

また、CAFC大法廷は、上記(2)の態様やタイミングの設定に関する認定の根拠として、実質的証拠が以下のことを示していることを認定した。

- ・契約締結後、Limelightは顧客に対して、Limelightのサービスの利用方法を示すウェルカムレターを送る。
- ・ウェルカムレターには、Limelightに雇用されたテクニカルアカウントマネージャが、Limelightのサービスの導入(implementation)を指導する(lead)ことが記載されている。
- ・ウェルカムレターには、さらに、Limelightによりアサインされ、顧客のWebページに組み込まれるべきホストネームが記されている。この組み込みプロセスは、「タグ付け」ステップを含む。
- ・Limelightは、さらに、顧客に対して、Limelightのホストネームを顧客のWebページに組み込む方法を示すstep-by-stepインストラクションを提供している。もし顧客がこれらの詳細なステップに従わないと、Limelightのサービスを利用できなくなる。
- ・Limelightのエンジニアは顧客の活動に対して、継続的に関与している。すなわち、Limelightのエンジニアは、インストール作業と品質保証テストの実施をアシストし、その後も、顧客が何らかの問題を抱えたときに常に対応可能となっている。

CAFC大法廷は、結論として、Limelightが顧客による「タグ付け」ステップ等の実施を指示し、または、コントロールした(directed or controlled)ことを陪審が認定できるだけの実質的証拠が公判において提示されたため、ク

レームされた方法のすべてのステップがLimelightに帰することができるように(attributable to) 実施されたと認定し、Limelightによる直接侵害の成立を認めた。

CAFC大法廷は、残りの争点の判断のために、事件をパネルに差し戻した。

## 6. 所感

特許発明が複数主体により分割して実施された際に直接侵害が成立する要件として、当該複数主体の間に代理関係、契約関係、または、共同企業体を構成する関係が存在する場合に限定されず、個別具体的な事情に基づき、ある主体が他者の実施を指示し、または、コントロールしていることが立証された場合にも直接侵害が成立するとされた点が今回の判決のポイントである。直接侵害を規定する271条(a)の適用範囲がやや広まったという点で、権利者側に有利な判決である。

ただし、どの程度の事情があれば「指示し、または、コントロールしていること」が認められるかについては、必ずしも明確ではない。本事件では、顧客が「コンテンツプロバイダ」という事業者であり、かつ、Limelightによる高い主導性があったように見受けられるため、結論に違和感は無いが、例えばエンドユーザー等による実施については、本事件と同様の判断が下されるとは直ちに言えないであろう。

従って、やはり、クレームドラフトの際には、あらゆる実施形態を考慮し、サブコンビネーションクレームの作成等を含め、できる限り広い実施形態をカバーする努力をすることが基本になると考える。

以上

(参考 URL)

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/9-1372.Opinion.8-11-2015.1.PDF>