

方法特許の誘引侵害（特許法 271 条 (b)）に関する最高裁判決

最高裁判所 No. 12-786

LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., ET AL.

判決日：2014 年 6 月 2 日

1. 事件の概要

Akamai 社は、Massachusetts Institute of Technology が所有する米国特許第 6,108,703 号（以下、'703 特許）の専用実施権者であり（以下、合わせて Akamai 社）、Limelight 社のコンテンツ配信サービスが '703 特許を侵害しているとしてマサチューセッツ州地裁に提訴した。

地裁では、侵害を認める事実審の判断後に出された CAFC の Muniuction 事件における判断基準を引用し、Limelight 社はその顧客を指示または管理（direction or control）しておらず、単一の当事者による直接侵害が存在しないとして JMOL により非侵害の判断をした。

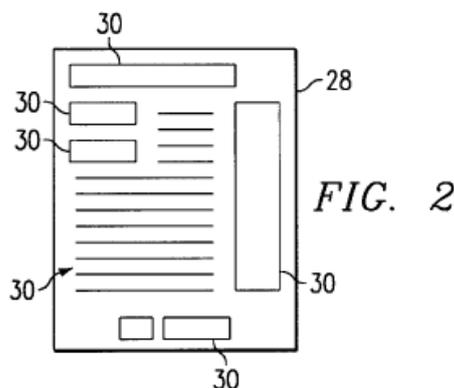
Akamai 社が控訴した CAFC のパネル判決では地裁判決と同様に非侵害の判断がされたが、en banc による審理では 11 名中 6 名の判事による多数決で、ある当事者がある特許の侵害を誘引した場合、単に全ての構成を実施する単一の当事者がいないという理由だけで、誘引者を免責する正当な理由は見当たらないとし、Limelight 社による 271 条 (b) の誘引侵害を認める判決をした。

Limelight 社が上告した最高裁では、何人も 271 条 (a) における直接侵害を行っていない場合、271 条 (b) における誘引侵害の責を負うことはないとして、CAFC の判決を破棄し、更なる審理のため事件を CAFC に差し戻した。

2. 特許発明の概要

本件特許発明は、コンテンツ配信サービスを利用して、インターネット上でウェブコンテンツの電子データを効率的に配信する方法に関する。

一般に、ウェブサイトは、HTML の標準ページ記述言語を使用して作成されたドキュメントの集合体からなり、各ウェブページは、オブジェクトとして、各種のコンテンツ（例えば、画像、音楽、ビデオ等）が組み入れられたテキストを含む HTML 文書からなる（図 2）。

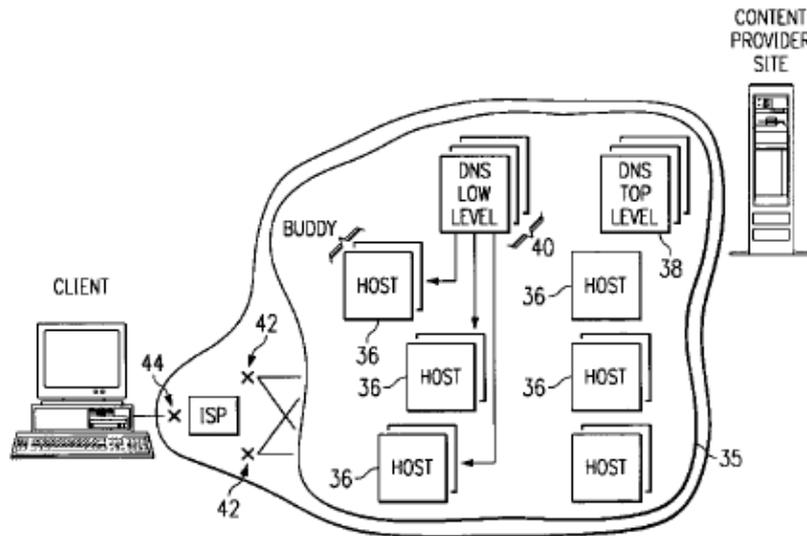


インターネット上で情報検索する場合、多数のウェブクライアントが同一のウェブページに同時にアクセスすると通信トラフィックの渋滞が生じ、信頼性の低下を招く。特に、ウェブクライアントのコンピュータがコンテンツサーバから遠隔地にある場合、配信性能が低下する。このため、ウェブサイト全体をコピーした複数のサーバを各地に配置させるミラーリングと呼ばれる方法があるが、複数のホスト

を設ける必要があり、コスト等の問題がある。

上記問題を解決するために、'703 特許では、コンテンツプロバイダのコンピュータからウェブサイトの HTML 文書を取得する一方、オブジェクトを個々のオブジェクトが保存されたコンテンツ配信ネットワーク (CDN) 35 の各サーバ 36 から取得するコンテンツ配信方法を提供する (図 3)。

FIG. 3



CDN35 は、インターネットを介して効率的にコンテンツを配信するために各地域に設置され、オブジェクトは、CDN35 内のホスト及びゴーストサーバ 36 に保存されており、それゆえオブジェクトを取得するにあたっては、コンテンツプロバイダのドメインの代わりに、オブジェクトの URL をホストまたはゴーストサーバ 36 の URL に修正する、タグ付け (tagging) のステップを実行する必要がある。

'703 特許のコンテンツ配信サービスに関するクレーム 19 を以下に示す (なお、他のコンテンツ配信方法に関するクレーム 34 にも同様のタグ付けのステップが含まれる)。

「19. コンテンツ配信サービスにおいて、

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 1 セット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、前記コンテンツプロバイダドメイン以外の前記ドメインに転換されるように前記ページの埋め込みオブジェクトをタグ付けし、;

前記コンテンツプロバイダドメインで受信された前記所定のページに対する要求に回答して、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の代わりに、前記コンテンツプロバイダドメイン以外の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 1 つの埋め込みオブジェクトを提供する。」 (なお、本件特許の詳細については、JPAА ジャーナル 2012 年 2 月号を参照)

3. 事件の経緯

Akamai 社と Limelight 社とは、コンテンツ配信サーバの市場で競合関係にあり、Limelight 社はコンテンツ配信サーバの保守管理を行っていたが、Limelight 社自身は '703 特許のコンテンツ配信サービス

に関するクレームの全てのステップを実施しておらず、その顧客（コンテンツプロバイダ）がタグ付けのステップを実施していた。なお、Limelight 社のコンテンツ配信サービスを使用するにあたって、顧客はオブジェクトのタグ付け（URL アドレスの指定）を行うよう契約で教示されていた。

（１）地裁での判断

Akamai 社は、Limelight 社は顧客と共同して '703 特許のプロセスを実施しており、'703 特許を直接及び誘引侵害するものであると主張し、事実審により一旦 Limelight 社の侵害が認定されたが、その後に出された CAFC の Muniauction 事件における判断基準に基づき、Limelight 社の顧客は Limelight 社の代理でなく、また Limelight 社は顧客がタグ付けすることを指示、監督していないとして、JMOL により事実審の侵害認定を覆して、非侵害とした。

Muniauction 事件 (Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008)) : 地方債を電子オークションにより入札する方法特許の侵害が争われた事件であり、複数当事者の実施行為が組み合わさってクレームされた方法の全ステップが実行される場合、単一の当事者がプロセス全体の実施について指示または管理 (direction or control) することにより、他の者が当該当事者 (首謀者) に起因してステップを実施するときのみ、方法特許の直接侵害を構成すると判断した。

（２）CAFC (パネル) での判断

Limelight 社は、'703 特許の全てのステップを実施しておらず、また他のステップ (タグ付け) を実施する顧客の行為が Limelight 社に起因することを示す証拠は見当たらないとして、非侵害と判断した。なお、Limelight 社の契約は、CDN のサーバへの保存を希望するオブジェクトに顧客がタグ付けすることを教示はしているが、顧客を指示あるいは管理するものではないので、顧客がタグ付けする行為は Limelight 社に起因するものではないとした。

（３）CAFC (en banc) での判断

11 名中 6 名の判事による多数決で、271 条 (b) の誘引侵害において、侵害者がクレームされたステップを実行する他の者の行為を指示あるいは監督していない場合、特許権が共同実施行為によって侵害されていても、特許権者は救済を受けられないとする Muniauction 事件で引用されていた BMC 事件の判断基準を破棄した。

そして、ある当事者がある特許の侵害を誘引した場合、単に全ての構成を実施する単一の当事者がいないという理由だけで、誘引者を免責する正当な理由は見当たらず、誘引侵害を認めるにあたって全てのステップが実施されていることは必要であるが、直接侵害が単一の当事者によらない場合でも誘引侵害は成立し得るとし、Limelight 社は、その直接侵害を認定するための顧客の指示または監督をしていないが、所定の要件 (特許の認識等) が証明されれば、誘引の責任を負うべきであるとして、地裁判決を破棄した。

4. 争点

何人も 271 条 (a) の規定による直接侵害を行っていない場合、方法特許の一部を実施する被告は 271 条 (b) における誘引侵害の責を負うか？

5. 最高裁の判断

本裁判所の判例法では、誘引侵害が成立するとしても、直接侵害が成立する場合にだけ、誘引の責任が生じるとしてきた (最高裁 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336,

341 (1961))。また、本裁判所の判例法では、特許権は全てのステップが実施されなければ侵害されないものであるとしてきており、上記 Aro 事件においても、特許はクレーム中の要素全体のみをカバーし、要素それぞれが特許の中に含まれているわけではないとしている。さらに、「特許クレーム中に含まれる各要素は、特許された発明の範囲を定義するために必須のものと看做され」(最高裁 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29 (1997))、クレームされた要素の組み合わせだけに及び、そこからさらに拡張するものではない。

Muniauction 事件において、CAFC は被告が実際にそれらのステップを実施している場合だけでなく、実施する第三者を指示または監督しているかのいずれかの理由で、方法特許のステップの実施が同一人に起因していれば、方法のステップが全て実施されたものであり、直接侵害を構成すると判断しているが、この CAFC の判決が正しいと仮定すれば、本事件では特許の全てのステップの実施は単一人に起因していないので、方法特許は侵害されていない。

CAFC の en banc の判断は、直接侵害が存在しなくても、誘引侵害の責任があるとするものであり、271 条 (b) から信頼できる基準を奪うものである。CAFC の見解のように、被告が侵害を構成しない行為を誘引することに対しても 271 条 (b) における責任を負うとすれば、271 条 (a) の直接侵害の判断と、271 条 (b) の誘引侵害の判断の 2 つの侵害論を発展させる必要がある。

また、本裁判所における 271 条 (b) の解釈は、271 条 (f) (1) から支持される。271 条 (f) (1) は、寄与侵害に関するものであり、このように直接侵害がなくても特許侵害が成立する場合には、立法化して救済を図っている。これに対して、271 条 (b) にはそのような点について明記されていないことから、立法府がそのような拡張を選ばなかった場合についてまで、裁判所が非侵害行為の教唆について有責とすべきではない。

なお、Akamai 社は CAFC の en banc の解釈が支持されるべき理由として、不法行為法 (Torts Law) における誘引責任、刑法 (18U.S.C. 2 条) のほう助、及び 1952 年特許法改正の立法過程における議論等を挙げているが、いずれも説得力がない。

従って、CAFC の en banc 判決における方法特許の侵害についての判断は誤ったものであり、何人も 271 条 (a) における直接侵害を行っていない場合、被告が 271 条 (b) における誘引侵害の責を負うことはないとして、CAFC の判決を破棄し、更なる審理のため事件を CAFC に差し戻した。

6. 訳者コメント

CAFC の en banc 判決では、単一人による 271 条 (a) の直接侵害がない場合、271 条 (b) の誘引侵害の責任が問われないとすると、方法特許のステップを複数人で分割実施することにより、誰も侵害の責任を負わなくなるという問題が指摘されており、最高裁もこの懸念に理解を示しています。しかしながら、この問題は、CAFC の 271 条 (a) における直接侵害の解釈から導かれるものであり、一方、最高裁では 271 条 (b) の誘引侵害の判断のみが求められているため、本判決では直接侵害の判断基準についての検討は行われておりません。従って、差し戻し審において 271 条 (a) の直接侵害にどのような解釈がなされるかみていく必要があると思われます。なお、クレームの作成にあたっては、可能な限りクレームの全ての要素が単一人のみによって実施されるよう構成することが望まれます。