

●国際活動センターからのお知らせ

担当: 外国情報部 本同 信也、鈴木 孝章

United States Court of Appeals for the Federal Circuit

Move, INC., NATIONAL ASSOCIATION OF  
REALTORS and NATIONAL ASSOCIATION OF  
HOME BUILDERS(Plaintiffs 原告/Appellees 被控訴人)

v.  
REAL ESTATE ALLIANCE LTD.  
(Defendant 被告/Appellant 控訴人)

判決日 2013 年 3 月 4 日

1. 事件の概要

本件は、REAL ESTATE ALLIANCE LTD. (以下、Real 社) が有する特許 (米国特許第 5, 032, 989 号、以下、989 特許) を Move, INC., NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS and NATIONAL ASSOCIATION OF HOME BUILDERS (以下、Move 社) が侵害しているとして争われた事件である。

カルフォルニア地裁は、Move 社は、方法クレームの各ステップの実行について指示または監督をしていないので、特許法 271 条 (a) 項の直接侵害はないと判断した。

そこで、Real 社は、989 特許を Move 社は侵害していないと判断した地裁の判決に対して連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に控訴した。

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、Move 社は、方法クレームの各ステップの実行について指示または監督をしていないので、特許法 271 条 (a) 項の直接侵害 (共同直接侵害) はないとした地裁判決を支持した。しかし、Move 社が単独で全てのステップを実施したか否かは、誘引侵害の要件ではない (Akamai 事件の大法廷判決参照) ので、誘引侵害もないと判断した地裁のサマリジャッジメントを破棄し、誘引侵害に対する審理を差し戻した。

2. 背景

Real 社の 989 特許は紹介可能な不動産の場所をコンピュータ上の拡大可能なマップにより示す方法に関する特許である。

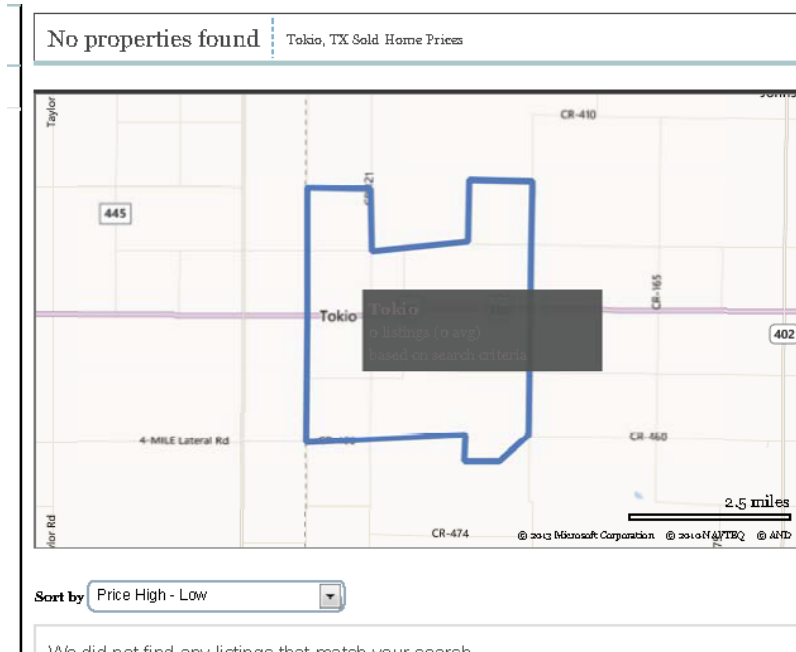
請求項 1 は、以下であった。

A method using a computer for locating available real estate properties comprising the steps of:

- (a) creating a database of the available real estate properties;
- (b) displaying a map of a desired geographic area;
- (c) selecting a first area having boundaries within the geographic area;
- (d) zooming in on the first area of the displayed map to about the boundaries of the first area to display a higher level of detail than the displayed map;
- (e) displaying the first zoomed area;
- (f) selecting a second area having boundaries within the first zoomed area;
- (g) displaying the second area and a plurality of points within the second area, each point representing the appropriate geographic location of an available real estate property; and
- (h) identifying available real estate properties within the database which are located within the second area.

一方、Move社は紹介可能な不動産の検索をユーザー向けに開放する、ウェブサイトを開業しており、Move社の不動産の検索機能には地図による検索機能とZipコードによる検索機能とがあり、ユーザーがアドレスやZipコードを入力すると関連するマップが境界線つきで表示されるようになっている。

そこで、Move 社が Real 社の 989 特許は無効であると訴えたのに対し、Real 社は Move 社の紹介可能な不動産の検索サイトは 989 特許のクレーム 1 を侵害するとして反訴した。



### 3. 争点

地方裁判所では、アドレス入力による地図の表示又は zip コードの入力による地図の表示がクレーム 1 の(c)ステップと(f)ステップで示されている「エリアの選択」にあたるかが問題となった。地方裁判所は、クレーム 1 の(c)ステップと(f)ステップで示されている「エリアの選択」はユーザー又はコンピュータが境界を有する領域を選択することを意味すると判断した。しかし、Move 社のウェブサイトでは、ユーザー等が zip コードやアドレスを使用して場所を指定する場合、境界線を意識して場所を指定しているのではなく、コンピュータが指定場所に対して自動的に境界線を付加して、指定領域を表示しているので、(c)ステップと(f)ステップで示されている「エリアの選択」にあたらないと、地方裁判所は判断した。そのため、地方裁判所は、Move 社の不動産の検索機能を有するウェブサイト（以下単に、Move 社のウェブサイトという）は、989 特許のクレーム 1 のすべてのステップを実行していないと判断した。

そこで、CAFCでは、次の点が争点となった。

#### 争点1.地方裁判所のクレーム解釈は正しいのか？

①Real 社は、地方裁判所の解釈に対して、次のような疑問を投げかけた。

地方裁判所は、ユーザーが境界を有する領域を選択しているか否かに限定して請求項の文言を解釈しているが、選択はユーザーであっても、コンピュータであってもよいと解釈できる。そこで、ステップ（b）をおこなって地図を表示した後、ユーザーがアドレス等を使用して領域を指定すると、コンピュータがステップ（c）を行い、ユーザーの指定に従って、境界を有する領域を選択して、境界が付加された領域が表示されていると、考えると、Move 社のウェブサイトはステップ（c）の選択を行っており、すべてのステップを実行していることになるのではないかと、Real 社は、反論した。

②Move 社は、ユーザーが領域を指定することが、すなわち、領域を選択することにあたるので、コンピュータが選択するわけではないから、Move 社のウェブサイトのコンピュータはすべてのステップを行っていないと反論した。

**争点 2.** Move 社のウェブサイトに関する、ユーザー及びコンピュータは直接侵害（共同侵害を含む）を構成するか？

BMC 事件等の最近の判決では、一つの当事者が、一つの当事者自身がすべてのステップを実施しない場合でも、他の当事者をコントロールするか指示するかして、合わせてすべてのステップを行った場合に直接侵害（共同直接侵害）は成立するとしている。

そこで、コンピュータ自身はすべてのステップを行っていないとしても、ユーザーの行為とコンピュータの行為とにより直接侵害（共同直接侵害）を構成しないか？

#### **4. CAFC の判断**

##### **争点 1 について：**

CAFC は、Real 社の主張のように、選択するのはユーザーでもコンピュータでもよいことには同意する。しかし、ユーザーの領域指定がなければ、コンピュータは領域の表示をしないので、コンピュータはユーザーの選択にしたがって領域の表示をアップデートするに過ぎないと判断した。従って、Move 社のウェブサイトのコンピュータはすべてのステップを行っていない、Move 社のウェブサイトだけでは直接侵害は成立しないと判断した。

##### **争点 2 について：**

CAFC は、Move 社のシステムを使用する個人によって Real 社のクレーム 1 の一部のステップが実行されるかもしれないが、Move 社がそのウェブサイトのユーザーに対して指示または監督を行わず、また、ユーザーによる当該一部のステップの実行が Move 社に起因しないので、当該行為は共同侵害には該当しない、と判断した。

また、CAFC は、地裁が、一つの当事者（Move 社）がクレーム 1 の全ステップを実施していないことから Move 社は間接侵害に対しても責任はない、と黙示的に決定していることに対して、以下のように判示した。すなわち、CAFC は、上述の Akamai 事件の大法廷判決（Akamai Techs. Co. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1307 fed. Cir. 2012 en banc）に基づき、地裁が、特許法 271 条(b)項の誘引侵害を分析しなかったことにより、地裁の略式判決を無効とし、当該大法廷判決において示された基準に基づく誘引侵害に対する責任が Move 社にあるかどうかの決定のために差し戻した。

Akamai 事件の大法廷判決では、方法クレームの全てのステップが実行されることが誘引侵害の成立に必要なが、全てのステップが一つの当事者によって実行されることは必要ではない、と判示されている。

上記基準は、本件では、（１）Move 社が Real 社の特許を知っていたこと、（２）Move 社が方法クレームの各ステップを実行したか、または故意に各ステップの実行を誘引したこと、（３）方法クレームの全ステップが実際に実行されたこと、を要件とする。

#### **5. 記者コメント**

本件では、Move 社および Move 社のウェブサイトのユーザーによる共同侵害は成立しないとして地裁判決が支持されたが、地裁判決後の大法廷判決を踏まえて、間接侵害（誘引侵害）の審理のため差し

戻された。

Akamai 事件の大法廷判決により、方法クレームの各ステップが複数当事者により実施された場合でも、所定の条件を満たせば、特許法 271 条(b)項の誘引侵害が成立することになる。

特許法 271 条(b)項では、誘引侵害の成立は、直接侵害の成立が前提となるが（従属説）、（条文上に規定はないが、立法後の判例法理により、直接侵害の存しないところに間接侵害は成立しない、との原則が確立されている(Molinaro v Fannon Corp., CAFC 1984, 223 USPQ 706)）方法クレームの各ステップが複数当事者により実施された場合でも、上記（１）～（３）のような条件を満たせば誘引侵害が成立し、専用品／汎用品等の「物」の存在は不要である。

これに対して、日本における間接侵害の規定である特許法 101 条では、直接侵害の成立が必ずしも前提とはならない一方で（独立説と従属説の対立がある）、方法クレームに関し、「その方法の使用にのみ用いる物」（４号）、「その方法の使用に用いる物」（５号）、「その方法により生産した物」（６号）といずれも「物」の存在が前提となっている。そのため、現段階では、方法クレームの一部のステップのみを実行する者に対して間接侵害は成立しない。

このような日本の間接侵害に関する状況との比較からも、特許法 271 条(b)項がある米国では、方法クレームの有用性は高いと言えるだろう。

## 6. まとめ

間接侵害は直接侵害を引き起こす蓋然性が高い、予備的、幫助的行為を侵害行為とみなすことにより特許権の効力の実行を確保するためにあるといわれている。

米国特許法では、間接侵害” contributory infringement” 規定として、特許法 271 条(b)項” Active inducement” と、特許法 271(c)項” Sale of Component” とからなり、欧州特許法にも誘因の規定があり、（下記、参考 1 参照）３極特許法において間接侵害規定を比較すると下記表のようになる。

誘引の規定がないのは日本の特許法だけのものである。そこで、ネットワーク上において複数者により分散実施されるソフトウェア関連発明への対応や、共同不法行為への対応に対して、法制小委員会で検討が行われたが、本格的な議論に発展しなかった。とはいえ、日本でも誘引の規定の導入が期待される。

|     | 日本   |      | 欧州(EP)        |                                       | 米国   |              |
|-----|--|------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|
|     | 客観要件   | 主観要件 | 客観要件          | 主観要件                                  | 客観要件   | 主観要件         |
| 専用品 | 生産にのみ使用する物<br>(物の発明)<br>実施にのみ使用する物<br>(方法発明) | 不要   | 発明の実施に適合(専用的) | 適合性及び企図につき、悪意、又は、周囲の状況から明らか(判例上立証は不要) | 発明の主要部分<br>特別に製造又は改造され、かつ、非侵害用途のある一般的商品でないもの | 特許権の侵害について悪意 |

|       |  |              |                             |                                 |   |
|-------|--|--------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 中性品※1 |  | 発明の本質的要素に関わる | 発明の実施に適合<br>(他用途有)          | 適合性及び<br>企図につき、悪意、又は、周囲の状況から明らか | 積極的誘引(active inducement)<br>の法理でカバーされる<br>(部品の供給は要件とされない) |
| 汎用品※2 |  |              | 汎用品を供給し、侵害行為を故意に誘引した場合は間接侵害 |                                 |   |

※1 中性品：発明の実施に適合したものであるが、他の用途も有するもの

※2 汎用品：一般的な市場で入手できるもの

(三極特許法における間接侵害規定から引用)

## 参考資料

参考 1：特許法における間接侵害規定のありかたについて

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai\\_housei4/1308-015\\_07.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%BA%81+%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%BE%B5%E5%AE%B3'](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_housei4/1308-015_07.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%BA%81+%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%BE%B5%E5%AE%B3')

参考 2：三極特許法における間接侵害規定

<http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10725oj.pdf#search='%E4%B8%89%E6%A5%B5%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95+%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E8%A6%8F%E5%AE%9A'>

CAFC 判決：

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1342.Opinion.2-28-2013.1.PDF>

作成者 本同、鈴木

以上