

● 寄稿 1

日米における複数の主体が関与する特許権侵害の判断

特許庁 審査第四部審査調査室 北川 純次

抄録

情報通信技術の普及と経済活動における分業体制の進展を背景として、今日では、サービスやシステムに複数の主体が関与することが一般的になっている。このようなサービスやシステムに関する技術について特許権による保護を求める場合、特許発明の実施に複数の主体が関与する状況における特許権侵害についてどのように判断するかが問題となる。本稿では、日米両国における、複数の主体が関与する特許権侵害の問題に関するこれまでの判例を概観する。

1. はじめに

インターネットに代表されるネットワーク技術の進展に伴い、今日では、遠隔に位置する複数の主体が関与するサービスやシステムが広く利用されている。このようなサービスやシステムを特許権で保護する場合、特許発明の全ての構成要件を単一の主体が実施しているのであれば、その者に対して直接侵害の責任を追求できる。しかし、これらの構成要件を複数の主体が分担して実施している場合には、誰に対して直接侵害や間接侵害の責任を追及することができるのかという問題が生じる。

複数の主体が関与する特許権侵害の問題が顕在化しやすいのは方法の発明の場合である。物の発明について使用又は販売する行為については、その使用又は販売を行った者が直接侵害の責任を負うことになる。また、物の発明を生産する行為については、部品を組み合わせて最終的な侵害品を完成させた者が直接侵害の責任を負うことになる。したがって、物の発明の場合、通常、複数の主体が関与する特許権侵害の問題は生じない。これに対し、方法の発明の場合には、複数の主体が分担して方法発明の構成要件を実施し、当該発明の全ての構成要件を実施する単一の主体が存在しない場合がある。このような場合、いかなる状況下で誰が特許権侵害の責任を負うのかが問題となる。

複数の主体が関与する特許権侵害の問題は、方法の発明に限らずシステムの発明でも生じることがある。あるシステム発明が装置Aと装置Bから構成されており、甲が当該発明の装置Aに相当する装置を保有し、乙が当該発明の装

置Bに相当する装置を保有して、甲及び乙が各々の装置を使用する場合、当該システムを使用しているのは誰なのか、また、いかなる行為をもって当該システムが使用されているといえるのかという問題が生じる。

本稿では、以上のような複数の主体が関与する特許権侵害の問題に関し、日米両国におけるこれまでの判例を概観する。拙い内容ではあるが、本稿がこの問題について理解を深めるための一助となれば幸甚である。

なお、本稿は著者の個人的な見解であり、特許庁の見解ではない。

2. 日米における特許権侵害に関する規定

複数の主体が関与する特許権侵害の問題に対処する法律構成には、大きく分けて、直接侵害の規定に基づくアプローチと間接侵害の規定に基づくアプローチとがある。以下、日米における直接侵害及び間接侵害に関する規定について簡単に整理する。

(1) 日米における直接侵害に関する規定

我が国の特許法では、第2条第3項において、実施の態様を発明のカテゴリー（物の発明、方法の発明、及び物を生産する方法の発明）に区分して規定することにより、発明の実施の範囲の明確化を図っている。特許権の効力の及ぶ範囲は「業として」の実施に限られるとされており（同法第68条）、個人的あるいは家庭的な実施には効力が及ば

ない。これに対し、米国特許法の35 U.S.C. § 271 (a)¹⁾は、日本国特許法のように発明をカテゴリーに区分することなく、「patented invention (特許発明)」という文言を用いて侵害の行為態様を包括的に規定している。また、米国特許法では日本国特許法第68条に記載するような「業として」の要件は課されていない。

(2) 日米における間接侵害に関する規定

直接侵害に該当しない場合であっても、一定の行為については間接侵害の責任を問われることがある。

米国特許法は、§ 271 (b)²⁾ 及び § 271 (c)³⁾ からなる2つの間接侵害の類型を定めている。§ 271 (b) は、「誘引侵害 (induced infringement)」と呼ばれる類型であり、侵害の教唆・幫助による間接侵害に関する規定である。日本国特許法にも間接侵害の規定はあるが、この「誘引侵害」に相当する類型は存在しない。§ 271 (c) に規定されるもう1つの類型は、「寄与侵害 (contributory infringement)」と呼ばれ、この類型では特許発明の主要部分を構成する部品、材料又は装置を提供することにより侵害に寄与する行為を間接侵害にあたるものとして規定している。

誘引侵害の類型について規定している米国特許法の§ 271 (b) はごく簡素な条文ではあるものの、判例法によると、誘引侵害の成立のためには、誘引された行為が特許権侵害を構成することに対する行為者の主観的認識の立証が必要であり⁴⁾、かつ、前提となる直接侵害の存在が必要であるとされている⁵⁾。

日本国特許法には米国の誘引侵害の法理に相当する規定は存在しないが、間接侵害の成立について客観的要件と主観的要件の両方を課している第101条第2号及び第5号の規定は、米国における寄与侵害の法理を規定した§ 271 (c) に類似している。これに対し、日本国特許法第101条第1号及び第4号は、主観的要件を課すことなく、「その物の生産にのみ用いる物」及び「その方法の使用にのみ用いる

物」との厳格な客観的要件に基づいて間接侵害の成立を判断するものであり、米国特許法にはない独特の規定である。また、米国では、間接侵害の成立のためには直接侵害の存在が前提として必要であるとする、いわゆる従属説の立場をとるが、我が国では、間接侵害の成立には前提としての直接侵害の存在が必要であるか否かという点について確立した学説や判例はない。

3. 日米における複数の主体が関与する特許権侵害に関する判例

(1) 米国

米国では、判例により、§ 271 (a) が規定する直接侵害が成立するためには、クレームされた一部の要素の実施では足りず、クレームされた全ての要素が単一の主体により実施されていなければならないとされている⁶⁾。これをシングル・エンティティ・ルール (Single Entity Rule) と呼ぶ。しかし、シングル・エンティティ・ルールを厳格に適用すると、クレームされた全ての要素を複数の主体で分担して実施することによって特許権侵害を容易に免れることが可能になってしまい、特許発明の保護が不十分となるおそれがある。そのため、米国では、複数の裁判例において、特許発明の実施に複数の主体が関与している場合であっても、特定の当事者に対して直接侵害の責任を問うことができるという共同侵害 (joint infringement) の法理について議論されている。

また、直接侵害に該当しない場合であっても、一定の行為については間接侵害の責任を問うことができる。そのため、共同侵害の法理ではなく、間接侵害の法理に基づき複数の主体が関与する特許権侵害の問題に対処することも考えられるが、間接侵害の成立のためには行為者の主観的要素の立証が必要であり、それは一般に困難な場合が多い。

ここでは、米国における複数の主体が関与する特許権侵

1) 35 U.S.C. § 271 (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent. (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。)

2) 35 U.S.C. § 271 (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (積極的に特許侵害を誘引する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。)

3) 35 U.S.C. § 271 (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. (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。)

4) Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011) .

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

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

害の問題に関する判例として、方法の発明が問題となった Muniauction 事件判決 (2008 年)⁷⁾ 及び Akamai 事件連邦最高裁判決 (2014 年)⁸⁾ を紹介する。また、システムの発明が問題となった判例として Centillion 事件判決 (2011 年)⁹⁾ を紹介し、米国における複数の主体が関与する特許権侵害の問題に関する判例の状況を概観する。

A. 方法の発明に関する判例

Muniauction 事件判決

この判決において、連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit、以下、CAFC という) は、複数の主体による行為が合わさって方法発明の全ての工程が実施されている場合における直接侵害の成立要件について、一つの基準を示した。

(a) 経緯

Muniauction は、電子オークション方法に関する米国特許第 6,161,099 号 (以下、'099 特許という) を有しており、これに基づく特許権侵害を主張して Thomson を提訴した。'099 特許の電子オークション方法が動作する電子オークションシステムは、発行者コンピュータと当該発行者コンピュータとネットワークを介して接続された少なくとも 1 つの入札者コンピュータとを含むものであり、そのシステムの概要を図 1 に示す。また、'099 特許のクレーム 1 の日本語仮訳を以下に示す。

1. ディスプレイを備える発行者コンピュータ及び入力デバイスとディスプレイを備える少なくとも 1 つの入札者コンピュータを含む電子オークションシステムにおいて、前記入札者コンピュータは前記発行者コンピュータから離れた場所に位置し、前記コンピュータは相互にデータメッセージを通信するための少なくとも 1 つの電子ネットワークに接続されており、確定利付き金融商品をオークションするための電子オークション方法であって、当該方法は以下の処理を含む、

少なくとも 1 つの確定利付き金融商品のための少なくとも 1 つの入札に関するデータを、前記入力デバイスを介して前記入札者コンピュータに入力し、

前記入力されたデータに少なくとも部分的に基づいて少なくとも 1 つの金利負担額を自動的に計算し、前記自動的

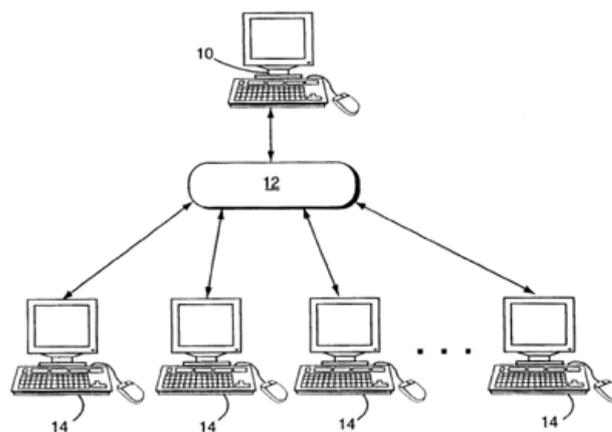


図1 電子オークション方法の説明図

に計算された金利負担額は前記少なくとも 1 つの確定利付き金融商品に関する借入コストを示すレートを特定し、

前記入力されたデータの少なくとも一部を前記入札者コンピュータから前記少なくとも 1 つの電子ネットワークを介して伝送することにより前記入札を提出し、

前記提出された入札に関係する少なくとも 1 つのメッセージを前記少なくとも 1 つの電子ネットワークを介して前記発行者コンピュータへ伝達し、前記計算された金利負担額を含む前記入札に関する情報を前記発行者コンピュータのディスプレイに表示し、

前記入力するステップ、前記自動的に計算するステップ、前記提出するステップ、前記伝達するステップ、及び前記表示するステップのうち少なくとも 1 つはウェブブラウザを用いて実行される。

'099 特許のクレーム 1 に記載された複数の工程のうち、大部分の工程はオークション事業者である Thomson により実施されていたが、少なくとも入札に関するデータを入力する工程は Thomson の顧客である入札者のコンピュータで実施されており、'099 特許の構成要件の全てを実施する単一の主体が存在しないことについては当事者間で争いがなかった。地裁は、オークション事業者と入札者との間には十分な関係があるとして直接侵害の成立を認めたが、Thomson はこれを不服として控訴した。

(b) CAFC の判断

CAFC は、方法発明の実施に複数の主体が関与している

7) Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F. 3d 1318 (Fed. Cir. 2008) .

8) Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs. Inc., 134 S. Ct. 2111 (2014) .

9) Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns. Int'l, 631 F. 3d 1279 (Fed. Cir. 2011) .

10) 脚注 6 参照。2007 年の BMC 事件判決において、CAFC は、方法発明の実施に複数の主体が関与している場合、直接侵害が成立するためには、ある当事者が他の者による実施を「管理又は指示」していることが必要であるという判断基準を示した。さらに、CAFC は、同判決において、ある当事者が直接侵害を行っていない場合であっても間接侵害の責任を問える可能性があるが、間接侵害の成立のためには、その前提として単一の行為者が直接侵害に該当する行為の全てを行っていることが必要であると述べた。

場合における直接侵害の成立要件について、2007年のBMC事件判決で示した判断基準¹⁰⁾を踏襲し、ある当事者が方法発明の全ての工程に対して「管理又は指示 (control or direction)」を行っており、首謀者 (mastermind) である当該管理を行っている当事者に全ての工程が帰する (attributable) 場合のみ、その当事者は直接侵害の責任を負うと判示した。さらに、CAFCは、この「管理又は指示」という基準と代位責任 (vicarious liability)¹¹⁾の法理との関係について、この「管理又は指示」基準は、方法クレームの一部の工程を実施する第三者の行為に対して単一の主体が代位責任を負うような状況において満たされるものであると説明した。

Thomsonは、自らの電子オークションシステムに対するアクセスを管理しており、入札者に対して当該システムの使用法を指示していたが、CAFCは、「管理又は指示」基準に照らし、Thomsonにより行われたシステムに対するアクセスの管理や入札者に対する使用法の指示は、Thomsonに直接侵害の責任を負わせる程に十分な「管理又は指示」であるとは認められないと判示した。さらに、CAFCは、Thomsonは第三者にThomson自身に成り代わって (on its behalf) 各工程を実行させていたわけではないし、入札者の行為に対してThomsonが代位責任を負い得ると認められるような法的根拠は何ら示されていないことから、本件では「管理又は指示」基準が満たされておらず、Thomsonは直接侵害の責任を負わないと結論した。

Akamai事件連邦最高裁判決

2014年6月2日、連邦最高裁は、方法の発明の実施に複数の主体が関与する場合の特許権侵害の問題について争われたAkamai事件について待望の判決を下した¹²⁾。この連邦最高裁判決により、誘引侵害の成立のためには、その前提としての直接侵害が単一の者によって行われることまでは要求されなかったCAFC大法廷判決が破棄され、誘引侵害の成立のためには単一の者により行われる直接侵害の存在が必要であって、単一の者により行われる直接侵害が存在しない場合には誘引侵害が成立することはないという原則が確認された。

(a) 経緯

Akamaiは、コンテンツプロバイダのコンテンツを複製サーバに配置し、当該複製サーバからコンテンツを取得するようにコンテンツプロバイダのウェブページを改変することによって、ウェブコンテンツを効率的に配信する方法について、米国特許第6,108,703号(以下、'703特許という)を含む複数の特許を保持していた。図2は、'703特許の

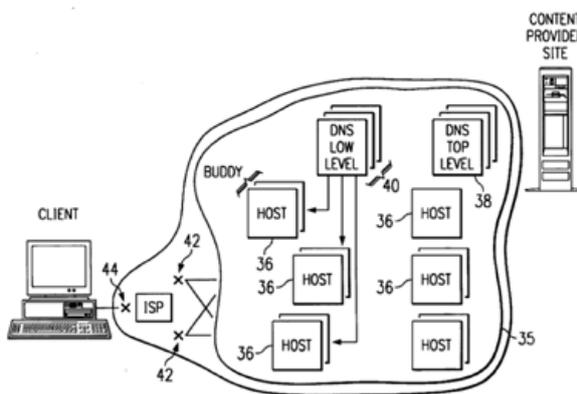


図2 コンテンツ配信方法の説明図

ンテンツ配信方法が動作するシステムの概要を示す説明図である。また、'703特許の代表的クレームであるクレーム19の日本語仮訳を以下に示す。

19. コンテンツ配信サービスであって、以下を含む、

コンテンツプロバイダのドメインとは異なるドメインで運営されるコンテンツサーバのWANにおいて1組のページオブジェクトを複製し、

前記コンテンツプロバイダのドメインから通常供給される所定ページのために、当該ページのオブジェクトに対するリクエストが前記コンテンツプロバイダのドメインに代えて前記ドメインとして解決されるようにするため、当該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のドメインにおいて受信された当該所定のページに対するリクエストに応じて、前記コンテンツプロバイダのドメインから前記所定のページを供給し、

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、前記コンテンツプロバイダのドメインに代えて前記ドメインにある所定のコンテンツサーバから供給する。

Akamaiは、'703特許を含む複数の特許に基づく直接侵害及び誘引侵害を主張し、同様のコンテンツ配信サービスを運営するLimelightを提訴した。Limelightは、サーバにコンテンツを配置することにより効率的なコンテンツ配信を行うコンテンツ配信サービスを運営していたが、Limelight自身は、コンテンツプロバイダのウェブページの改変処理('703特許の上記クレーム19における「ページの埋め込みオブジェクトをタグ付け」する処理に相当)を行っておらず、代わりにその改変処理を実施するために必要な工程についてコンテンツプロバイダに対して指示を出していた。

地裁は、「管理又は指示」基準に従い、Akamaiの方法発明の全ての工程のうち「ページの埋め込みオブジェクトを

11) 代位責任とは、自己と一定の関係にある第三者の不法行為について、自己の故意・過失の有無を問わず責任を負うことと解されている。

12) 脚注8参照。

タグ付け」する工程を実施していたのはLimelightではなくコンテンツプロバイダであるが、Limelightはコンテンツプロバイダが実施する「タグ付け」処理に対して「管理又は指示」を行っていたとは認められないとの理由から、Limelightは直接侵害の責任を負わず、さらに、単一の者により行われる直接侵害が存在しないから誘引侵害も存在しないと判断した。

CAFCのパネルは、控訴審において、「管理又は指示」基準を満たすためには当事者間の代理関係が存在するか、あるいはある当事者の他方の者に対する契約上の義務が存在しなければならぬと説明し、本件ではこれらはいずれも存在しないと結論して地裁の判断を維持した。この判断に対する再審理を求める申立てを受け、CAFCは、本件におけるパネルによる判決を破棄し、大法廷による再審理を行うことを決定した。

(b) CAFC大法廷の判断

CAFCは、6対5の僅差で下された大法廷判決において、被告による直接侵害の成立については審理を行わず、その代わり誘引侵害について判断を行った。2007年のBMC事件¹³⁾において、CAFCは、誘引侵害の成立のためには単一の者により行われる直接侵害の存在が前提として必要である旨を判示していたが、CAFC大法廷は、このBMC事件における判断を明示的に覆し、誘引侵害の成立のためにはその前提として直接侵害の成立が必要であるが、単一の主体により方法発明の全ての工程が実施されることまでは要求されないと判示した。誘引侵害の成立に関するルールを変更する根拠として、CAFC大法廷は、方法発明の全ての工程が単一の主体によって実施されていないからというだけで、故意に複数の者に対して侵害の誘引を行った者を誘引侵害の責任から逃れさせるべきではないことや、誘引侵害に関する § 271 (b) の規定における「侵害」という文言を「単一の主体により行われる侵害」に限定して解する理由がないことを指摘した。この誘引侵害に関する新しいルールに基づき、CAFC大法廷は、本件の場合、方法発明の一部の工程を実施するLimelightが、Akamaiの特許権を認識しながら、コンテンツプロバイダに対して当該方法発明の残りの工程を実施するよう誘引し、その残りの工程がコンテンツプロバイダによって実施されたのであればLimelightは誘引侵害の責任を負い得ると判示し、本件につ

いて誘引侵害が成立しないと地裁の判断を破棄した。

(c) 連邦最高裁の判断

2014年6月2日、連邦最高裁は、CAFC大法廷判決を破棄し、審理を差し戻した。連邦最高裁は、判決の中で、まず、直接侵害が存在しない場合には誘引侵害が成立しないことについては争いがないことを指摘し、1961年のAro事件連邦最高裁判決¹⁴⁾で判示した「誘引侵害は直接侵害が存在する時にのみ生じ得る」という原則を確認した。次に、連邦最高裁は、CAFCがMuniauction事件判決において示した、ある当事者が方法発明の工程を実施する第三者に対して「管理又は指示」を行っており、かつ、当該方法発明の全ての工程の実施がその当事者に帰する場合、その当事者は直接侵害の責任を負うという判断基準について、この判断基準の正否は検証せずこれを正しいと仮定した。そして、連邦最高裁は、この仮定に基づき、本件の場合、問題の方法発明の全ての工程の実施はいかなる単一の者にも帰するものではないため、直接侵害は存在しないと述べ、さらに、直接侵害のないところには § 271 (b) の誘引侵害はあり得ないと判示した。

連邦最高裁は、 § 271 (a) の規定に基づく直接侵害が存在しない場合であっても § 271 (b) に基づく誘引侵害が成立し得るとしたCAFC大法廷の判断は、方法特許の侵害に関する考え方において基本的な誤りを犯していると指摘した。この点について、連邦最高裁は、Warner-Jenkinson事件連邦最高裁判決¹⁵⁾を引用し、特許権の効力はクレームされた要素の組み合わせにのみ及ぶのであって、それ以上に及ぶものではないと述べ、方法特許については、クレームされた全ての工程が実施されない限り特許権侵害が成立しないことを強調した。大法廷判決において、CAFCは、 § 271 (a) が規定する直接侵害は単一の者により行われる必要があるが、 § 271 (b) が規定する誘引侵害の前提となる直接侵害は単一の者により行われる必要はないと説明したが、連邦最高裁は、このCAFC大法廷が示した考え方のもとでは直接侵害と誘引侵害のそれぞれのために二種類の並行する侵害論を構築する必要が生じてしまうと述べ、CAFC大法廷による判断の問題点を指摘した。

連邦最高裁は、本判決における判断は § 271 (f) (1)¹⁶⁾の規定からも裏付けられると述べた。1972年のDeepsouth事件連邦最高裁判決¹⁷⁾では、発明の構成部品を米国内で

13) 脚注10参照。

14) 脚注5参照。

15) Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997) .

16) 35 U.S.C. § 271 (f) (1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer. ((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。)

製造し、外国で組立てを行うために当該構成部品を輸出する行為の合法性が争われたが、連邦最高裁は、直接侵害に相当する製品全体の組立てが米国外で行われているため、間接侵害の成立の前提となる米国内での直接侵害が存在しないと、寄与侵害の成立を否定した。これを契機として1984年の法改正により § 271 (f) が追加され、上記の Deepsouth 事件連邦最高裁判決で問題となったような行為に対しても特許権侵害の責任を問えるようになった。 § 271 (f) (1) の規定の立法経緯から明らかなように、もし議会が直接侵害に該当しない行為を誘引する行為に対しても特許権侵害の責任を問えるようにすることを望むのであれば、議会は立法という手段をとることができる。連邦最高裁は、このように説明し、議会が誘引侵害の範囲を拡張するための立法措置をとっておらず、この範囲を拡張しないことを選択している以上、裁判所は誘引侵害の範囲を拡張すべきではないと述べた。

Akamai は、第三者には責任がない場合であっても当該第三者を通じて他者に被害を与えた者に責任を課す不法行為法の考え方にに基づき、CAFC 大法廷の判断を支持する主張を行った。また、Akamai は、個々の行為では責任が生じない場合であっても、複数の被告による行為が組み合わさって不法行為の責任が生じ得るとの主張も行った。しかし、連邦最高裁は、Muniauction 事件判決で示された判断基準に従うと、問題の方法発明の全ての工程の実施は Limelight に帰するものではないため、本件では Akamai の特許権の侵害が生じておらず、Akamai の法的権利は何ら侵害されていないことを指摘し、これらの主張を退けた。また、Akamai は、共謀又は幫助に関する連邦刑法の規定 18 U.S.C. § 2 に基づく法律的類推から、犯罪行為に必要な全ての要素を分担して実行する二人の者はいずれもその責任を負う旨を主張したが、連邦最高裁は、刑法に基づくこの考え方は、特許権の効力はクレームされた要素の組み合わせにのみ及ぶのであって、それ以上に及ぶものではないという特許法の根本原則と調和するものではないとして、この主張を退けた。

さらに、Akamai は、現行特許法の成立以前には、方法クレームに記載された一部の工程を実施する被告が残りの工程を実施させるように他者を誘引する場合であっても誘引侵害が成立するとした判例が存在していると述べ、CAFC が Muniauction 事件判決で示した直接侵害に関するルールは、そのような状況で誘引侵害の責任を問うことを困難にしてしまう点で問題がある旨を主張した。これに対し、連邦最高裁は、CAFC が Muniauction 事件判決において § 271 (a) が規定する直接侵害の範囲を過度に狭く限定するという過ちを犯した可能性があるからといって、侵害

が存在しない場合に誘引侵害の責任を問えるようにするために、本法廷において § 271 (b) の規定を誤って解釈するという二度目の過ちを犯すことは正当化されないと述べ、この主張を退けた。

連邦最高裁は、被告が、方法発明の全ての工程を当該被告が「管理又は指示」を行っていない第三者と分担して実施することにより、侵害責任を逃れることができようことに対する懸念は認識していると明言した。しかし、連邦最高裁は、このような問題は Muniauction 事件判決において CAFC が行った直接侵害に関する § 271 (a) の規定の解釈に起因し得るものであって、Muniauction 事件判決の当然の帰結として生じる問題を回避するために、特許法の規定が明確に定めている誘引侵害に関するルールを根本的に変更してしまうことは正当化できないと述べた。

最後に、連邦最高裁は、本件について提示された争点は誘引侵害の規定である § 271 (b) であって § 271 (a) ではないと述べ、CAFC が Muniauction 事件判決で示した § 271 (a) の直接侵害に関するルールについては審理を行わないとの決定を下した。その上で、連邦最高裁は、CAFC がもし望むのであれば、本件の差し戻し審において、この § 271 (a) に関する問題について CAFC は再考する機会を持つだろうと付言している。

B. システムの発明に関する判例

Centillion 事件判決

2011年の Centillion 事件判決¹⁸⁾では、システムの発明について複数の主体が関与する特許権侵害の成否が問題となり、CAFC は、システムの発明における § 271 (a) の文言の意義に着目した判断を行った。以下、Centillion 事件判決の概要を紹介する。

(a) 経緯

Centillion は、電話会社などのサービスプロバイダによる情報の収集、処理、及びユーザへの提供のためのシステムに関する米国特許第 5,287,270 号(以下、'270 特許という)を有していた。図 3 は、'270 特許のシステムの概要を示す説明図である。また、'270 特許のクレーム 1 の概略を以下に示す。

1. ユーザに情報を提供するためのシステムであって、以下を備える
 - 1) 処理レコードを保持するための保持手段、
 - 2) 前記処理レコードからユーザにより特定されたサマリーレポートを生成するための情報処理手段、

17) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972) .

18) 脚注 9 参照。

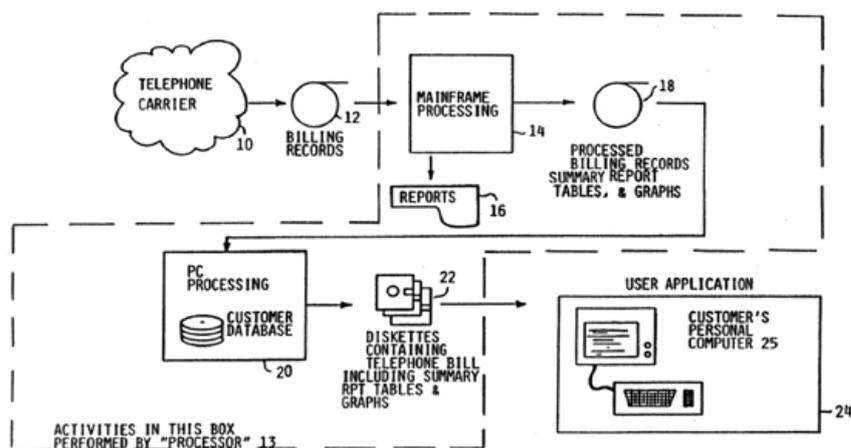


図3 ユーザに情報を提供するためのシステムに関する説明図

- 3) 前記処理レコード及び前記サマリーレポートをユーザに伝送するための伝送手段、及び
- 4) 前記処理レコードに対して追加的な処理を実行するためのパーソナルコンピュータ情報処理手段。

Centillionの特許システムは、サービスプロバイダにより保有されるバックエンドシステムとエンドユーザにより保有されるフロントエンドシステムとから構成されていた。この'270特許に基づき、Centillionは、同様のシステムを運営するQwestに対し特許権侵害訴訟を提起した。Qwestのシステムは、Qwestが保有するバックエンドシステムとユーザがパソコンにインストールするためのフロントエンドクライアントアプリケーションとを含むものであった。

地裁は、Qwestの行為は、システムのバックエンド部分とユーザがインストールするためのアプリケーションを提供しているにすぎず、直接侵害の規定である § 271 (a) のもとでの特許システムの「使用」には該当しないと述べた。そして、地裁は、「管理又は指示」基準を適用し、Qwestは当該アプリケーションを提供したもののエンドユーザに対してそれをインストールするように要求していないし、特許クレームに記載された「追加的な処理」を実行するようにも要求していないとして、Qwestのエンドユーザに対する「管理又は指示」が存在したとは認められないと述べた。さらに、地裁は、エンドユーザも § 271 (a) のもとで特許システムを「使用」していたとは認められず、バックエンドシステムに対する「管理又は指示」を行っていたと

も認められないと述べ、特許権侵害は成立しないと結論した。これを不服としてCentillionは、CAFCに控訴した。

(b) CAFCの判断—システムの「使用」について—

控訴審においてCAFCは、まず、システムの発明の各構成要件に相当する要素が複数の主体によりそれぞれ保持されている場合、§ 271 (a) における「使用」とはどのような状況を意味するのかという問題について検討した。この点について、CAFCは、§ 271 (a) における「使用」の意義が争点となったNTP事件の判決¹⁹⁾に基づき、システムの「使用」が侵害に該当するためには、ある者がそのシステムを全体としてコントロールし、かつ、そこから利益を享受していることが必要である(“to 'use' a system for purposes of infringement, a party must put the invention into service, i.e., control the system as a whole and obtain benefit from it.”)と判示した。また、CAFCは、この場合のシステムに対する「コントロール」とは物理的又は直接的なコントロールに限らず、遠隔からシステムを全体として利用する能力をも包含するものであると述べている。

Qwestのシステムには、オンデマンド動作モードと通常動作モードがあり、オンデマンド動作モードではユーザが生成した問い合わせに応じてバックエンドシステムが結果を生成し、通常動作モードでは申込みを行ったユーザに対して定期的にサマリーレポートを提供することになっていた。CAFCは、オンデマンド動作モードでは、ユーザが問い合わせを生成してそれをバックエンドシステムに送信す

19) NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)。(原告NTPは、メールサーバから転送されたメールを配信サーバが無線ネットワークを介して端末に送信するシステム及び方法について特許を保有しており、被告RIMのシステムがこれらの特許を侵害すると主張した。RIMのシステムは、配信サーバがカナダに存在し、その他の構成要素は米国に存在した。CAFCは、特許発明の構成要素又は工程の一部が米国外にあることの効果はクレームの種類によって異なると判示した。まず、NTPのシステム発明について、CAFCは、§ 271 (a) の規定におけるシステム発明が「使用」された場所とは、そのシステムをコントロールし、かつ、そのシステムの応用から利益を享受した場所であると判示し、RIMのシステムのユーザは米国内に居ながらメールの送受信を管理し、これによる利益を享受しているのだから、システムの一部の構成要素が米国外にあることは問題とはならず、ユーザはRIMのシステムを米国内で「使用」していると認められると結論した。一方、CAFCは、システムや物の発明についての「使用」概念と方法発明についての「使用」概念とは本質的に異なることを指摘し、方法発明が「使用」されたというためには全ての工程が米国内で実施されなければならないと、RIMが実施する方法では工程の一部がカナダで実施されているため、方法発明の「使用」については侵害責任を否定した。)

ることでユーザがシステムをコントロールしており、それによりシステムを全体として動作させ処理結果を得るといふ利益を享受しているのであるから、バックエンドシステムがQwestにより物理的に保有されているものであるとしても、ユーザは§271(a)のもとで特許システムを「使用」するものであると認定した。この場合、ユーザが単独でシステム全体を「使用」しているのであって、複数の主体が「使用」行為に関与しているわけではないから、Muniauction事件判決で示された「管理又は指示」基準に基づく直接侵害に関する判断を行う必要はない。CAFCは、通常動作モードについても、ユーザが申込みを行うことによりバックエンドが動作し、この申込みがなければシステムはサービス提供を行わないのであるから、ユーザはシステムをコントロールして利益を享受しており、ユーザが特許システムを「使用」しているものと認められると述べた。このような判断に基づき、CAFCは、ユーザによる直接侵害行為の存在を前提として、Qwestによる間接侵害が成立する余地を認めた。

CAFCは、ユーザが特許システムを「使用」していると判断したものの、Qwestは特許システムを「使用」しているとは認められないと判断した。その理由として、CAFCは、Qwestは「パーソナルコンピュータ情報処理手段」をコントロールし、そこから利益を享受しているとは認められないから、Qwestは特許システム全体を「使用」しているとはいえず、また、ユーザが使用するためのアプリケーションをQwestが提供しているからといってQwestが特許システムを「使用」しているとはできないと説明している。

Muniauction事件判決で示されたように、単一の当事者が特許発明の構成要件の全てを実施していない場合であっても、ある当事者が他者による実施を「管理又は指示」しており、当該管理を行っている当事者に当該他者による実施が帰する場合には、代位責任の考え方に基づいて直接侵害が成立し得る。この点について、CAFCは、Qwestはユーザによる実施行為について何ら指示を行っていないし、ユーザはQwestの代理人として行動しているわけでもないと指摘した上で、Qwestはユーザに対してアプリケーションを提供して技術的な支援を行っているものの、ユーザがそのアプリケーションを自らのパソコンにインストールするか否かは完全にユーザ自身が決定することであると説明し、Qwestはユーザの行為に対して代位責任を負うことはないとして、Qwestによる直接侵害の成立を否定した。

(c) CAFCの判断—システムの「生産」について—

さらに、CAFCは、Qwestの行為が§271(a)の「生産」に該当するか否かについても検討を行った。CAFCは、§271

(a)のもとでシステムの「生産」行為が成立するためには、Qwestがシステム発明の全ての構成要件を組み合わせる必要があるが、Qwestは、特許システムの一部しか生産しておらず、「パーソナルコンピュータ情報処理手段」を提供し、そこにアプリケーションのインストールを行うことで当該システムを完成させているのはQwestではなくユーザであるから、Qwestは特許システム全体の「生産」を行っているとは認められないと判示した。そして、CAFCは、「使用」行為についての直接侵害責任に関する分析と同様に、ユーザはQwestの代理人として行動しているわけではないし、ユーザの行為はQwestによって契約上義務付けられているわけでもないから、§271(a)の「生産」行為についても、Qwestはユーザの行為に対して代位責任を負うことはないとして述べて、Qwestによる直接侵害の成立を否定した。

(2) 日本

ここでは、複数の主体が関与する特許権侵害の問題について争われた我が国における判例として、方法の発明に関する事件であるインターネットナンバー事件判決(2010年)²⁰⁾とシステムの発明に関する事件である眼鏡レンズ供給システム事件判決(2007年)²¹⁾を取り上げる。これらの判決では間接侵害の規定に基づくアプローチについては議論されず、直接侵害の規定に基づいて侵害の成立が肯定された。以下、各判決の概要を紹介する。

A. 方法の発明に関する判例

インターネットナンバー事件判決

(a) 経緯

インターネットを利用するシステムの開発・販売等を行う控訴人は、インターネットに接続したクライアントにおいて電話番号等の「インターネットナンバー」を入力することで特定のウェブサイトへアクセスすることを可能にするサービスを提供しており、「インターネットサーバーのアクセス管理およびモニタシステム」についての特許権(特許第3762882号)を有していた。図4は、控訴人の特許方法の概要を示す説明図である。また、控訴人が有する当該特許権の特許請求の範囲の請求項1(以下、この請求項1に係る発明を「本件発明」という)は、以下の構成要件A～Gに分説される。

A インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアントからサーバーシステムへの情報ページに対するアクセスを提供する方法であって、

20) 知財高判平22・3・24(平20(ネ)10085号)

21) 東京地判平19・12・14(平16(ワ)25576号)

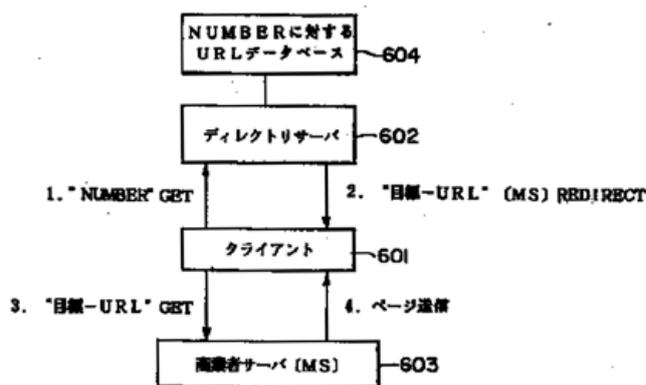


図4 アクセスを提供する方法の説明図

- B 前記クライアントにおいて記述子を提供する段階と、
- C ディレクトリサーバが、前記記述子を前記ディレクトリサーバに存在する翻訳データベースを用いてURLにマッピングする段階と、
- D 前記ディレクトリサーバが、REDIRECTコマンド中の前記URLを前記クライアントに返送する段階と、
- E 前記クライアントに前記URLを用いて情報を要求させる段階と、
- F 前記URLにより識別されたページを前記クライアント側で表示する段階と
- G を備えた情報ページに対するアクセス方法。

控訴人は、当該特許権に基づく特許侵害を主張して、日本語インターネットアドレスに関するサービスを提供する被控訴人を提訴した。本件発明に係る方法は、クライアント側で実施される少なくとも2つの工程(構成要件B及びF)とサーバ側で実施される残りの工程とを含んでいるため、本件では、複数の主体が関与することを前提としている方法の発明について、被控訴人を含む複数の主体が方法の実施に関与している場合に、被控訴人の行為を当該方法発明に関する特許法上の実施行為と捉えて特許侵害の責任を問うことは可能かという点が問題となった。

(b) 知財高裁の判断

知財高裁は、まず、被控訴人のサービスで採用されている方法は本件発明の全ての構成要件を充足すると判断し、当該方法は本件発明の技術的範囲に属すると判示した。続いて、知財高裁は、被控訴人の侵害主体性について検討を行った。知財高裁は、本件発明の特許請求の範囲における「アクセス」等の記載に着目し、「『アクセス』が『インターネットよりなるコンピュータネットワークを介したクライアント』による『サーバシステムの情報ページ』に対するものであることは構成要件Aの記載自体から明らかであり、本件発明がそのような『アクセス』を提供する方法の発明であることも明らかである」と認定した。また、知財高裁は、「提供

される『アクセス方法』が、構成要件BないしFにおいて特定された段階を備えるものであることが特定されており、これが『ディレクトリサーバ』を基点とする情報処理の各段階を特定するものであることは、特許請求の範囲の記載から容易に理解することができるのであり、アクセスを提供する主体として、本件発明における『ディレクトリサーバ』に相当するサーバの管理者が想定されていることについても同様である」とも述べている。このようにして、知財高裁は、「このような本件発明の実施主体は、……『アクセスを提供する方法』の実施主体であって、被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である」との判断を下した。

被控訴人は、被控訴人方法を使用しているのはパソコンのユーザであるから、本件発明の実施主体は被控訴人ではない旨を主張した。しかし、知財高裁は、当該主張を、「アクセス」がユーザのパソコンであるクライアントによって行われる行為であるから、本件発明の実施主体はクライアントであって被控訴人ではないとの趣旨に解した上で、下記の2点を指摘し、当該主張を退けた。

- (1) 「本件発明は『アクセス』の発明ではなく、『アクセスを提供する方法』の発明であって、具体的にクライアントによるアクセスがなければ本件発明に係る特許権を侵害することができないものではない。」
- (2) 「本件発明に係る『アクセスを提供する方法』が提供されている限り、クライアントは、被控訴人方法として提供されるアクセス方法の枠内において目的の情報ページにアクセスすることができるにとどまるのであり、クライアントの主体的行為によって、クライアントによる個別のアクセスが本件発明の技術的範囲に属するものとなったり、ならなかったりするものではないから、クライアントの個別の行為を待って初めて『アクセスを提供する方法』の発明である本件発明の実施行為が完成すると解すべきでもない。」

結論として、知財高裁は、「被控訴人による『アクセスを提供する方法』が本件発明の技術的範囲に属するのである以上、被控訴人による被控訴人方法の提供行為が本件発明の実施行為と評価されるべきものである」と述べ、被控訴人による本件発明に係る特許権の侵害を認めた。

B. システムの発明に関する判例

眼鏡レンズ供給システム事件判決

(a) 経緯

眼鏡レンズメーカーである原告は、眼鏡レンズの供給に関する複数の特許権を有しており、同じく眼鏡レンズメーカーである被告に対し特許権侵害訴訟を提起した。図5は、原告の特許権に係る眼鏡レンズ供給システムの概要を示す説明図である。問題となった特許権の1つである特許第

3548569号(以下、「本件特許」という)の特許請求の範囲の請求項1を以下に示す。

「眼鏡レンズの発注側に設置されたコンピュータと、この発注側コンピュータへ情報交換可能に接続された製造側コンピュータと、この発注側コンピュータへ接続された3次元的眼鏡枠測定装置とを有する眼鏡レンズの供給システムであって、

前記発注側コンピュータは、眼鏡レンズ情報、3次元的眼鏡枠形状情報を含む眼鏡枠情報、処方値、及びレイアウト情報を含めた枠入れ加工をする上で必要となる情報を入力し、発注に必要なデータを前記製造側コンピュータへ送信する処理を含む眼鏡レンズの発注機能を有し、

一方、前記製造側コンピュータは、前記発注側コンピュータからの送信に応じて演算処理を行い、眼鏡レンズの受注に必要な処理を行う機能を備え、

前記眼鏡枠情報は、前記3次元的眼鏡枠測定装置の測定子を前記眼鏡枠の形状に従って3次元的に移動し、所定の角度毎に前記測定子の移動量を検出して前記眼鏡枠の3次元の枠データ(R_n, θ_n, Z_n)を採取して得たものであり、

前記発注側コンピュータは、前記3次元の枠データに基づいて前記眼鏡枠のレンズ枠の周長、眼鏡枠の傾きTILT、及びフレームPDを求め、これらを前記製造側コンピュータへ送信する

ことを特徴とする眼鏡レンズの供給システム。」

本件特許に係るシステムは、眼鏡レンズの発注に必要なデータを送信する発注側コンピュータと、受注に必要な処理を行う製造側コンピュータとを構成要件として含んでいる。一方、被告のシステムは、眼鏡レンズの発注に必要な

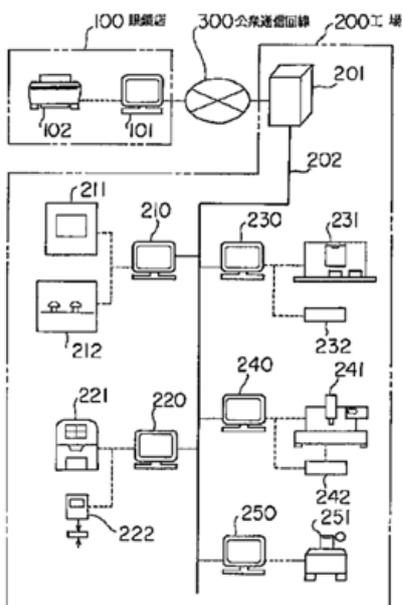


図5 眼鏡レンズ供給システムの説明図

データを送信する眼鏡店の端末と、受発注のためのVANコンピュータを経由して発注データを取得して受注に必要な処理を行う眼鏡レンズメーカーのコンピュータとから構成されていた。眼鏡レンズメーカーのコンピュータとVANコンピュータはいずれも被告により所有されており、眼鏡店が眼鏡レンズメーカーに対する発注を行うためには当該眼鏡レンズメーカーとの取引契約をしている必要があった。また、システム全体の運営・保守は被告が担当していた。本件では、被告を含む複数の主体が被告のシステムに関与しており、当該システムの一部の要素が被告により所有されている場合に、被告の行為をシステムの発明に関する特許法上の実施行為と捉えて特許侵害の責任を問うことは可能かという点が問題となった。

(b) 東京地裁の判断

東京地裁は、複数の主体が関与する特許権侵害の問題について判断する際に、構成要件の充足の問題(第70条第1項)と発明の実施行為を行っている者は誰かという問題(第2条第3項)とを区別して検討を行った。まず、東京地裁は、構成要件の充足性の問題について、本件特許に係る発明は「発注する者である『発注側』とこれに対向する加工する者である『製造側』という2つの『主体』を前提とし、各主体がそれぞれ所定の行為をしたり、システムの一部を保有又は所有する物(システム)の発明を、主として『製造側』の観点から規定する発明である」と認定した上で、「この場合の構成要件の充足の点は、2つ以上の主体の関与を前提に、行為者として予定されている者が特許請求の範囲に記載された各行為を行ったか、各システムの一部を保有又は所有しているかを判断すれば足り、実際に行為を行った者の一部が『製造側』の履行補助者ではないことは、構成要件の充足の問題においては、問題とならない」と判示した。これに対し、東京地裁は、侵害主体性の問題について、「特許権侵害を理由に、だれに対して差止め及び損害賠償を求めることができるか、すなわち発明の実施行為(特許法2条3項)を行っている者はだれか」という点については、「構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである」と判示した。

東京地裁は、これらの判断に基づき、被告のシステムは、本件特許の全ての構成要件を充足しており、その技術的範囲に属するものであることを認めた上で、本件では「被告が被告システムを支配管理していることは明らか」と述べて、被告による本件特許の侵害を認めた。

4. 検討

2014年6月2日のAkamai事件連邦最高裁判決により、誘引侵害が成立するためには、その前提としての直接侵害

が単一の者によって行われることまでは要求されないとしたCAFC大法廷判決が破棄され、誘引侵害の成立のためには単一の者により行われる直接侵害の存在が必要であるという原則が確認された。この連邦最高裁判決が下されたことにより、特許発明の実施に複数の主体が関与する状況において、§ 271 (b) の規定に基づく誘引侵害の成立を立証することは困難になるであろう。一方、CAFCによるMuniauction事件判決では、§ 271 (a) の規定に基づく直接侵害の成立について、ある当事者が方法発明の全ての工程に対して「管理又は指示」を行っており、当該管理を行っているその当事者に当該全ての工程が帰する場合にのみ、その当事者は直接侵害の責任を負うという厳格な判断基準が示されているが、連邦最高裁は、今回の判決においてこの判断基準の正否については審理を行わなかった。Akamai事件連邦最高裁判決で示された誘引侵害の成立要件とMuniauction事件判決でCAFCが示した直接侵害に関する厳格な判断基準のもとでは、連邦最高裁自身も認めるように、被告が、「管理又は指示」を行っていない第三者と分担して方法発明の全ての工程を実施することにより、侵害責任を容易に回避できることになり、特許発明の保護が不十分となるおそれがある。連邦最高裁は、このような問題はMuniauction事件判決においてCAFCが示した§ 271 (a) の規定の解釈に起因するものであることを示唆しており、連邦最高裁は、§ 271 (a) の規定に基づく直接侵害の成立要件に関する問題について、CAFCが再考することを暗に勧めているとも理解できる。今後、複数の主体が関与する特許権侵害の問題に関し、§ 271 (a) の規定に基づく直接侵害の成立要件について裁判所が再検討を行う可能性、あるいは連邦議会が立法措置を講じる可能性があり、注意が必要である。

我が国における方法発明に関する判例であるインターネットナンバー事件判決では、被控訴人を含む複数の主体が方法の実施に関与していたが、知財高裁は、まず、被控訴人のサービスで採用されている方法により、控訴人の特許発明の全ての構成要件が充足されていると判断した上で、これとは区別して被控訴人の侵害主体性について判断を行った。そして、侵害主体性の判断では、特許請求の範囲の記載を参照し、当該特許発明は「アクセス」の発明ではなく「アクセスを提供する方法」の発明であるとの理由から、当該特許発明の実施主体は「アクセスを提供する方法」の実施主体であって、「被控訴人方法を提供して被控訴人サービスを実施する被控訴人であると解するのが相当である」との結論を導いている。

構成要件の充足性の判断と侵害主体性の判断とを区別する考え方は、システムの発明に関する判例である眼鏡レンズ供給システム事件判決でも見られる。眼鏡レンズ供給システム事件判決では、構成要件の充足性の判断において、複数の主体が関与していることを前提とした判断を行い、

被告のシステムは原告のシステム発明の全ての構成要件を充足すると認めた。そして、発明の実施行為を行っている者は誰かという点については、「構成要件の充足の問題とは異なり、当該システムを支配管理している者はだれかを判断して決定されるべきである」と判示し、本件では「被告が被告システムを支配管理していることは明らか」であるとして、被告による特許権侵害の責任を認めている。

複数の主体が関与する特許権侵害の問題について、米国における直接侵害に基づくアプローチでは、クレームされた全ての要素が単一の主体により実施されていなければならないというシングル・エンティティ・ルールを前提として、関与する複数の主体間の関係性に着目し、直接侵害の一形態としての共同侵害の成立要件が議論されてきた。これに対し、我が国の判例では、構成要件の充足性を認めた上で、侵害主体性の問題について、関与している複数の主体のうち、誰を発明の実施行為を行っている者と評価するかという点に焦点を当てた判断が行われている。また、我が国では、システムの発明に関する判例である眼鏡レンズ供給システム事件判決において、発明の実施行為を行う者はシステムを「支配管理」している者であると判示された。これに対し、米国におけるシステムの発明に関する判例であるCentillion事件判決では、システムの「使用」が侵害に該当するためには、ある者がそのシステムを全体としてコントロールし、かつ、そこから利益を享受していることが必要であると判示しており、システム発明の実施主体を評価する際の日米における考え方の違いは注目に値する。

5. 結び

本稿では、複数の主体が関与する特許権侵害の問題に関する日米の判例を紹介した。本稿で見てきた通り、日米いずれにおいても、現状ではこの問題に対し確立した判断基準があるとは言えない状況となっている。情報通信技術の進展とともに、複数の主体が関与する特許権侵害の問題はますます顕在化する可能性があり、今後も両国におけるこの問題を巡る動向に留意する必要がある。

最後に、本稿を執筆するにあたり、多くの方々から貴重な御助言を賜った。ここに深く感謝の意を表したい。

Profile

北川 純次 (きたがわ じゅんじ)

平成 17 年 4 月 特許庁入庁 (審査第四部情報処理)
 平成 19 年 4 月 審査官昇任
 平成 22 年 10 月 調整課審査基準室
 平成 23 年 10 月 審査第四部伝送システム
 平成 24 年 7 月 米国ワシントン大学ロースクールに留学
 平成 26 年 7 月より現職