

CAFC が誘発侵害としての再審判決を下す

前川有希子 (2012/10/03 日経知財 Awareness に掲載)

2012年8月、米連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、「Akamai Technologies, Inc. vs. Limelight Networks, Inc.裁判」および「McKesson Technologies, Inc. vs. Epic Systems Corp.裁判」に対して、Joint Infringement (共同侵害) または Divided Infringement (分割侵害) としてではなく、誘発侵害という別の観点から再審判決を下した。Akamai と McKesson のケースについて 2011 年に CAFC は、直接侵害としての Joint Infringement /Divided Infringement の観点から判決を下していた。しかしその後、CAFC はこれらの判決を無効とし、再審を行っていた。今回の再審判決は、特にコンピュータ・ネットワーク・サービスを提供する企業やそのサービスにかかわる企業、コンピュータ・ネットワークを介して実施可能な方法特許に抵触する可能性がある企業にとっては、重要な判決と思われる。

1. 共同侵害と分割侵害

コンピュータ・ネットワークやインターネットを介して実施される方法の場合、複数の独立した人/組織が方法を分割して実行することにより、結果として方法全体のプロセスを実施することができる場合がある。つまり、複数の独立した人/組織がそれぞれ、特許の 1 クレームに記載された方法の一部を実行 (特許法における“使用”に相当) することによって、全体として記載の方法が実行されてしまう。例えば、方法特許の 1 クレームが複数のステップ 1~4 から構成されていて、A がステップ 1、2、3 を実行し、B がステップ 4 を実行した場合、全体としてクレームに記載の方法が実行されることになる。しかし、この場合、クレームに記載の方法全体を単独で実行した者はいない。そこで、Joint Infringement または Divided Infringement という概念のもとに、このような特許方法の一部を実行した者あるいは複数の他者に特許方法を実行させることに対して特許侵害の責を問えるか否かということが大きな問題となっていた。

2. 「Akamai 裁判」と「McKesson 裁判」

Akamai のケースでは、被告である Limelight が Akamai の特許方法 (コンテンツ配信方法) の一部ステップを実行し、Limelight の顧客であるコンテンツ・プロバイダが残りのステップを実行した。具体的には、Limelight がコンテンツ配信ネットワークからコンテンツ・プロバイダの埋め込みオブジェクトを配信するサービスを行っており、Akamai の方法特許の 1 クレームに記載された大部分のステップを実行していた。しかし、その他のステップである、ウェブ・ページのオブジェクトにタギングするステップは、Limelight との契約に従い、コンテンツ・プロバイダによって実行されていた。その際、Limelight は、コンテンツ・プロバイダにタギングの実行に関する指図および技術的支援を与えていた。

一方、McKesson のケースでは、被告である Epic が McKesson の特許方法を実施するソフトウェア使用のライセンスを、被告の顧客である医療従事者（病院/医師など）に与えていた。McKesson の特許方法は、ウェブ・ページを作成する医療従事者と患者間の電子的コミュニケーション方法である。実際には、ライセンスを受けた医療従事者とその患者が共同/分割して、McKesson の特許方法を実行していた。

2011 年の Akamai 裁判および McKesson 裁判の判決では、CAFC は、“Direct Infringement（直接侵害）”の観点から、複数の独立した人/組織による特許方法の共同/分割実施を分析した。その結果、CAFC は、特許方法の共同/分割実施を行った複数の人/組織の間に Agent-Relationship（代理人関係）がなければ、直接侵害はないという判決を下していた。

今回の再審以前は、Joint Infringement または Divided Infringement が争点となった他の裁判でも、複数の独立した人/組織による特許方法の共同/分割実施を“直接侵害”としてとらえ、その立証条件が問われてきた。しかし、今回の再審判決で CAFC は、Akamai のケースと McKesson のケースを“Indirect Infringement（間接侵害）”としてとらえることができるので、直接侵害の原理について触れる必要はないとした。

3. 直接侵害と間接侵害

特許侵害の責を問う根拠としては、“Direct Infringement（直接侵害）”と“Indirect Infringement（間接侵害）”がある。米国特許法では、米国特許法 270 条（a）項が“直接侵害”を規定しているとされ、米国特許法 271 条（b）項および（c）項が“間接侵害”を規定している、とされている。

従来、“直接侵害”は、基本原則として、“単一”の人/組織が特許技術を作成、使用、販売あるいは販売のオファーを行った場合に起こる、と解釈されてきた。CAFC が指摘しているように、製品特許侵害の場合、最終的にクレームに記載されているすべての要素を実施する者が必ず存在するので、直接侵害が必ず存在する。しかし、特許方法の場合、複数の人/組織によって分割実施された場合がある。そこで、直接侵害の解釈を広げ、特許技術が複数の人/組織によって分割実施される場合でも、特許技術の各部を実行する複数の人/組織の間に Agent-Relationship（代理人関係）がある場合、または、コントロール/指示を与える/受ける関係がある場合、“直接侵害”が起こるとされてきた。

一方、“間接侵害”には、積極的に他者の特許侵害を誘発する“Induced Infringement（誘発侵害：米国特許法 271 条（b）項）”と、他者に特許発明技術の重要な部分を供給することによる“Contributory Infringement（寄与侵害：米国特許法 271 条（c）項）”がある。今回の再審では、特に米国特許法 271 条（b）項における“誘発侵害”に焦点を当てている。間接侵害のポイントの一つは、実際に特許侵害が起きていなければ間接侵害は存在し得ない、という点である。従って、従来、間接侵害を立証するための前提条件として、まず直接侵害である“他者による特許侵害”を立証することである、とされてきた。

CAFC は、今回の再審判決においても、間接侵害である“誘発侵害”の責を問うための前提条件として、誘発されたとされる“侵害”が実際に起きていなければならない、という原則には同意している。しかし、“誘発侵害”の前提となる“直接侵害”を立証することは、誘発無しに単一人/組織が直接侵害を行ったことを立証することと同じではない、とした。その理由として、CAFC は、ある A が特許の存在を知っていながら他の B を誘導して特許方法の一部を実施させ、全体として特許方法が実施された場合、特許権者に対し、単一の者が方法特許を実施した場合と同じインパクトを与えることになる点を挙げている。つまり、特許権者の同意無しに特許技術が実施されてしまうという被害に関しては、実施者が単一であろうが複数であろうが同じ、ということである。CAFC が指摘しているように、特許方法の一部を他者に実施させることにより、直接侵害の責から逃れることが可能な状況というのは公正ではない。このような不公正な抜け穴を容認すべきではないというポリシーから、CAFC は Akamai /McKesson のケースでは、特許方法が実質的に実施されているので“侵害”が起きているとし、被告の行為を間接侵害である“誘発侵害”として解釈した、といえる。

複数の人/組織による特許方法の共同/分割実施を、間接侵害である“誘発侵害”ととらえる根拠の一つとして、CAFC は、米国特許法 271 条 (b) 項には“誘発侵害”の前提条件となる特許侵害が単一人/組織でなければならないとは明確に記載していない点を指摘している注 1)。また、米国特許法 271 条 (a) 項は、米国特許法 271 条 (b) 項における“侵害”という言葉の定義しているのではなく、ある種の行為を“特許侵害”とみなすことができると規定しているに過ぎない、と CAFC は解釈している。その解釈の根拠として、CAFC は、米国特許法 271 条 (b) が立法された際の経緯を分析し、米国議会は“誘発侵害”の前提条件となる特許侵害が単一人/組織でなければならないとは限定していない、としている。

また、CAFC は、刑法における犯罪幫助およびコモンローにおける共同不法行為と類似させて、米国特許法 271 条 (b) を解釈している。米国において犯罪幫助および共同不法行為の責を問う場合、代理人関係あるいは犯罪行為/不法行為の実施に対するコントロールを立証することは要求されない。従って、CAFC は、方法特許の“誘発侵害”の要素である“誘発”を立証するために、方法特許の一部を実行した人/組織との“代理人関係”あるいは“コントロール”を示す必要はない、としている。

以上のことから、CAFC は、Akamai の場合、1) Limelight が Akamai の特許を認知していたこと、2) Limelight が Akamai の特許方法の一つを除くすべてのステップを実行していたこと、3) Limelight が、コンテンツ・プロバイダが残りのステップの実行するように誘発したこと、4) コンテンツ・プロバイダが残りのステップを実際に実行していたこと、の四つの点を示せば、Limelight に間接侵害の一つである誘発侵害の責を負うことになる、とした。

また、CAFC は、McKesson の場合、1) Epic が McKesson の特許を認知していたこと、2) Epic が McKesson の特許方法のすべてのステップの実行を誘発したこと、3)

McKesson の特許方法のすべてのステップが実際に実行されていたこと、の三つの点を示せば、Epic が間接侵害の一つである誘発侵害の責を負うことになる、とした。

4. 再審判決の問題点

CAFC の判決によれば、複数の人/組織による特許方法の共同/分割実施が誘発侵害であることを立証するための要素は、a) 特許方法が全体として実施されたこと、b) ある者が他者に特許方法の一部を実施するように誘導したこと、c) 誘発者が特許の存在を認識していたこと、となる。従って、今回の再審判決によって、特許方法が複数の人/組織によって共同/分割実施された場合に、特許侵害を立証しやすくなる、という意見がある。

例えば、サーバーシステムとユーザーのやり取りに新規性があるような発明方法の場合でも、大抵の場合は、サーバーシステムあるいはユーザーのどちらかを主体としてクレームを記載することができる。しかし、単一人/組織によって実行されるように記載できるにもかかわらず、複数の人/組織によって実行されるよう不注意に記載された方法クレームを見かけることが少なくない。そのような方法クレームの場合も、複数の人/組織による共同/分割実施が上述の誘発侵害であることを立証するための要件を満たしてしまう場合があり得る。

しかし、そのような不注意なクレームに対して純粋な直接侵害または Joint Infringement/Divided Infringement を適用できないことが、必ずしも不公正とはいえないのではないのか。元々特許の役割の一つは、公衆に発明者の権利範囲を知らせることである。つまり、発明者以外の者が発明者の権利範囲を知ることにより、その権利範囲外の技術を自由に行使できるようにする、という役割が特許にある。権利を主張するために必要な要素のみをクレームに記載することは、特許の基本である。上述のように不注意に記載されたクレームの場合、特許権者以外の者が、特許クレームに記載されている要素をすべて実施していなければ特許侵害の恐れはないと判断して一部を実行し、他者とのやり取り上、他の部分を他者に実行してもらっても、必ずしも不公正とはいえないのではないのか。

ただ、今回の判決は、基本的に不公正を防ぐというポリシー的観点から下されている。単一人/組織によって実行されるように記載できるにもかかわらず、複数の人/組織によって実行されるよう不注意に記載された方法クレームが全体として実施されたからといって、今回の再審判決を基に誘発侵害が常に適用されるかは疑問である。

また、誘発侵害を適用できる場合でも、直接侵害の場合と異なり、被告が特許発明技術を認知していたことと、誘発を行うという特定の意図をもって他者の行動を誘発したことを示さなければならない。このような被告の意図を示さなければならないため、誘発侵害の立証が直接侵害の立証より容易とはいえない。

5. まとめ

上述したように、コンピュータ・ネットワーク/インターネットを介して実施される方法発明の場合、たとえ単一の人/組織が実施することを想定してクレームを記載しても、実際にはクレームに記載されたステップを分割して実施することも、十分可能である。また、複数の人/組織間のやり取りによって実行される仕組みの中に新規な点がある場合、単一の人/組織が実施する点だけを記載すると、方法発明としての新規な点が明確に表せない場合もある。今回の再審では、そのような場合の侵害に対応すべく、複数の人/組織による方法発明の共同/分割実施を“誘発侵害”としてとらえたといえる。

しかし、今回の再審判決における反対意見は、再審判決が従来 of 誘発侵害を立証する条件を大きく変えてしまっているとし、再審判決を強く批判している。特に、特許方法が全体として実施されているという事実だけで、間接侵害の前提条件となる“侵害”が存在するとした点を強く批判している。不公正を防ぐというポリシーのために複数の人/組織による共同/分割実施を間接侵害である誘発侵害の観点で見たとしても、やはり、複数の人/組織による共同/分割実施が、どのような場合に誘発侵害の前提条件である“直接侵害”に相当するかどうか、もっと明確に検証されるべきではないか。

なお、今回の再審判決は、方法特許に限られている。残念ながら、間接侵害の前提条件でもある“直接侵害”を立証する基準はこうあるべき、という最も重要な議論が避けられた形となり、特許侵害の有無の判断がより不明瞭になった感がある。今回の再審判決の中身が多数派意見と反対意見が5対4と僅差であったこともあり、特許方法が複数の人/組織によって共同/分割実施された場合の侵害の有無について、米最高裁判所で再び議論されるのではないかという観測もある。

注1) 米国特許法 271 条 (b) には、“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer”と記されている。英文法上、“Whoever”は、単数と複数の両方を指すことができる。