

米 国
通商関連知的財産権情報

2017 年 12 月

日本機械輸出組合

米国特許ニュース

目次

特許クレームを分担して実施しても、指示者のコントロールが強い場合には、指示者が直接侵害者になるという Akamai V 判決(2015)がある

本件では地裁裁判官は指示者による指示は漠然として広く、指示内容や得られる利益が明確でないので指示者による直接侵害はないと略式判決を下したが、CAFC はそれらの事実認定に誤りがあると逆転させた

この CAFC 判決により指示者による直接侵害は拡大される可能性がある…………… 1

1. 概略…………… 1
2. 地裁…………… 1
3. CAFC 控訴…………… 3

CAFC、オンバンクで特許工程を分担する場合の指示者の直接侵害の要件を大幅に緩和、他者がクレームステップを実施する態様や方法を指示者がコントロールしていた場合は、指示者は直接侵害者になる…………… 5

1. 概略…………… 5
2. 地裁…………… 6
3. 第 1 回 CAFC オンバンク判決…………… 7
4. 第 1 回最高裁判決…………… 7
5. CAFC 差戻パネル判決…………… 7
6. 第 2 回 CAFC オンバンク判決 (Akamai V 判決)…………… 7
7. 解説…………… 9

特許クレームを分担して実施しても、指示者のコントロールが強い場合には、指示者が直接侵害者になるという Akamai V 判決(2015)がある
本件では地裁裁判官は指示者による指示は漠然として広く、指示内容や得られる利益が明確でないので指示者による直接侵害はないと略式判決を下したが、CAFC はそれらの事実認定に誤りがあると逆転させた
この CAFC 判決により指示者による直接侵害は拡大される可能性がある

1. 概略

2015年の最高裁 Akamai 判決とこれに基づく CAFC オンバンクの Akamai V 判決により、たとえ指示者が特許クレームの一部のステップを実施し、第三者に特許クレームの残りのステップを遂行するように分担していた場合でも、①指示者が第三者を指示し(direct)、②コントロールしていて、それにより③指示者に利益が生じていた場合は、第三者の行為は指示者に帰することになり、たとえ指示者が全ての特許クレームを直接実施していなくても、直接侵害したことになる判決された(5~10 ページ参照)。

本事件では、地裁裁判官は、Travel Sentry という指示者の業務を漠然と広く定義したため指示者にそのような指示やコントロールが十分見られないので、Akamai V 判決による直接侵害はないとサマリージャッジメント判決(略式判決)したが、CAFC はその事実認定はもっと詳細に特定できたはずで、その場合は指示者が得られる利益も明らかになる可能性があり、且つこれらは陪審員が評決する事実認定であるため、サマリージャッジメントで判決したのは誤りであると逆転判決した事件である。この判決により、一部の識者は直接侵害の可能性はより拡大されたと警告する者がいるので注意する必要がある。

Tarvel Sentry, Inc. v. David A. Tropp

David A. Tropp v. Conair Corp. et. al.

2016-2386, 2387, 2714, 2017-1025 (Fed. Cir. 2017 年 12 月 19 日)

2. 地裁

米国議会は航空機の旅行者の旅行バッグのロックを開錠して中身を調べることを法令化している。

Tropp 氏はそれを実施することに関する米国特許第 7,021,537 号、同 7,036,728 号を有している。

537 特許のクレーム 1 は概略以下の記載になっていた。

クレーム 1: 旅行バッグ検査者による航空旅行バッグの検査を改良する方法であり、下記のステップからなる方法:

- (a) ロック部分とマスターキー部分を備える特殊ロックを消費者に供給し、マスターキーは該特殊ロックを開錠でき、該特殊ロックはあらかじめ旅行バッグ検査者に与えられた認証構造を有し、該旅行バッグ検査者は与えられた特別手続きに従って旅行バッグの検査を行うことに同意しており、
- (b) 該特殊ロックを消費者に供給し、その時消費者に該特殊ロックは該旅行バッグ検査者によって検査される対象であることを理解させた上で供給し、
- (c) 該認証構造は、該旅行バッグ検査者の検査器に対して検査者は旅行バッグを検査することに同意しており、そのためにマスターキーを有しているという信号を供給し、そして
- (d) 該旅行バッグ検査者は事前の協定に従って該認証構造を探し、探し出した場合、必要に応じてマスターキーによって旅行バッグを開錠して検査を行う方法

そして自身が経営する Sake Skies 社を介して米国運輸保安局(Transportation Security Administration: TSA)に対して旅行者の旅行バッグのロックを開錠し、中身を検査し、そして再施錠させるライセンスを与えていた。

(TSA ロックについては以下リンク参照)

<https://ja.wikipedia.org/wiki/TSA%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF>

一方、Travel Sentry も同じ事を行うためのロックとその利用システムを開発し、登録商標も有し、ロック製造会社、ロックディストリビューター、旅行バッグ社とライセンス契約し、やはり、TSA に同じサービスを与えていた。Travel Sentry は 2003 年 10 月に 3 ページからなる以下 Memorandum of Understanding (MOU)を作成して TSA に渡した。

Travel Sentry は TSA に 1,500 セットのパスキー(マスターキー)を無料で供給する。これらのパスキーは Travel Sentry の特別のロックを開錠、施錠できるキーである。TSA はこれらのパスキーが所定の目的どおり働くかテストし、もし働かない場合は、我々のこの協定は無効となる。もし所定通り働く場合、TSA は旅客が用いている Travel Sentry の登録商標つきの特別のロックを開錠し、中身をチェックし、施錠することを善意の努力で行う。

- (a) TSA はパスキーを受領し、それらを旅客バッグを検査する場所へ配布する。
- (b) パスキーには「TSA が所有権を有する」、「複製を作成することは違法である」とスタンプし、トラッキングナンバーを付ける
- (c) Travel Sentry と TSA は 2003 年 11 月 12 日からパスキーを用いることについてキャンペーンを共同で行う。
- (d) TSA はこのサービスを要求する他社に対して同じ条件でライセンスを与えることができる

Travel Sentry の責務については以下の記載があった

- (a) TSA はこのパスキーについて第三者に排他的実施権を与えることは出来ず、また Travel Sentry もそのような排他的実施権を他者に与えていないことを確認する
- (b) TSA は機能基準を作成し、公開する。
- (c) Travel Sentry は、TSA に対して必要なトレーニング材料を必要量供給し、必要な場所に配布する

やがて、Tropp 氏は Travel Sentry は 537 特許等を直接侵害していると提訴した。地裁は前記 MOU の記載は Muniauction 判決(後述)が示したように「直接侵害に必要な程度に Travel Sentry が TSA をコントロールしたり、指示したりしているか」を調べた。そして、地裁裁判官は陪審員公判に至る前のディスクバリー段階で、まず本件の行為/業務は「議会が強制した旅客バッグのスクリーニング」であると非常に広く認定した。そして、次に Travel Sentry の指示としては、問題の MOU は(1)TSA に対してマスターキーを用いるための具体的又は権利行使可能な義務を与えていない、(2)ロックが壊れた場合でも TSA に責任を課していない、MOU は単に Travel Sentry が TSA にマスターキーを与え、ロックにアクセスできるガイダンスを示したに過ぎないと認定した。そして、その場合、Travel Sentry 単独による直接侵害が成立しないので、間接侵害も法的にあり得ないとサマリージャッジメントで判決した。その直後に Akamai の最初の判決が下されたりして、この Travel Sentry 事件も何回かの判決が下された。そして、本判決の CAFC 判決は Akamai V 判決が下された後の CAFC 判決である。

3. CAFC 控訴

本事件で問題になっているのは特許クレーム(a)～(d)の内、最初の 2 つのステップ(a)、(b)は Travel Sentry が行っており、最後の 2 つのステップは TSA が行っているが、これにより Travel Sentry が TSA を「コントロールしたり、指示したりして Travel Sentry に利益がもたらされていたか否か」である。

地裁はその為の事実認定において誤りがあるといえる。まず、その 1 つは関係する行為は「議会が強制した旅客のバッグのスクリーニング」であると漠然と広く定義した点である。MOU はもっと具体的に記載しているはずである。次に、Travel Sentry にどのような利益がもたらされたかという点であるが、行為の定義が広すぎるので、具体的利益も特定し難くなっている。最後に、TSA がこのシステムを行い、利益が生じる場合の「条件」の特定もし難い。しかも、以上の点は事実認定問題なので本来は陪審員が評決する問題である。

まず地裁は、何故「旅客バッグのケーススクリーニング一般」が Akamai V 判決のテストにかかわるものであるかの説明をしておらず、従って、Travel Sentry もこの控訴で十分な抗弁を示していない。MOU にはその目的がもっと詳細に記載されている。TSA は「パスキーや必要な情報を配布し、旅客バッグを開錠、中身をチェックし、そして閉錠する」と具体的に指示している。これによって、Travel Sentry は「盗難

を軽減し、旅客の不満のクレームを減少させ、旅行バッグの安全性に対する諸般のプレッシャーを解消させる」という利益を得ることができたと陪審員は認定できる可能性があったのである。

即ち、MOU に記載されている TSA の利益はマスターキーを用いて TSA が旅行バッグのロックを開錠し、検査し、再施錠することから得られているとリーズナブルな陪審員なら事実認定できたチャンスがあったはずであるが、地裁裁判官はサマリージャッジメントで漠然と定義して利益はないと判決したためその機会が失われている。このような利益には、目に見えるもの(旅行者の不満の減少、従業員の健康の向上等)から目に見えないもの(TSA の公共で評判の向上等)もあるのである。

次の問題点は Travel Sentry は上記のような利益を得るために TSA が行うべき活動を正しく定義しておくことを「条件」付けとしていたか、という点である。このような TSA の活動は特許クレームの最終の 2 つのステップと密接に関係している。つまり、TSA がそれらのステップを正しく行うことが非常に重要であり、この点を条件付けしていたとすれば Travel Sentry が TSA を指示し、コントロールしていたと陪審員は事実認定できた可能性があったであろう。しかし、その機会が裁判官のサマリージャッジメント判決で失われている。

以上のことから地裁はサマリージャッジメントで Travel Sentry と TSA は Akamai V 判決の第 1 テストを達成できなかったと判決したことに誤りがあるといえる。

次に Akamai V 判決の第 2 テストは Travel Sentry は TSA が行うべき行為についてその態様とタイミングを確定させていたかということを経験豊富な陪審員であれば見出せたか否かという点である。

Travel Sentry が TSA にパスキーとその使い方の資料を供与したということには争いの余地がない。そして、MOU にはその TSA が取るべきステップが記載されている。以上のことからリーズナブルな陪審員であれば Travel Sentry が TSA の行為の態様を指示していたと見出せる可能性は十分あったといえる。よって、このような機会を与えずに地裁裁判官がサマリージャッジメントで判決したことは法的な誤りであったといえるので、判決を棄却し、本件を地裁に差し戻す。

以上のように CAFC は Travel Sentry が特許クレームの最終の 2 つのステップを TSA に実施させることを指示し、確立させていて、実質的に Travel Sentry が実施させていた可能性があることから地裁公判をやりなおさせた。このように共同作業に基づく直接侵害の考え方は指示内容やそれから得られる定義によって相当変わる可能性があり、結果的にかなり拡大されてくる可能性があると考えられている。

直接侵害があると損害賠償も増額される可能性が高くなるので作業分担による直接侵害の問題は今後十分注意する必要がある。

なお、Akamai V 判決や Muniauction 判決については次ページを参照されたい。

**CAFC、オンバンクで特許工程を分担する場合の
指示者の直接侵害の要件を大幅に緩和、
他者がクレームステップを実施する態様や方法を指示者が
コントロールしていた場合は、指示者は直接侵害者になる**

1. 概略

この記事は 2015 年 9 月の Akamai 判決のニュースを若干修正したものである。

直接侵害が成立するためには、クレームのプロセスのステップの全てを単独の侵害被疑者が実施している必要がある。

しかし CAFC は、複数の者が各ステップを分担して作業している場合でも、指示者と非指示者の間に、①代理関係があるか、②契約があるか、③共同企業体を構成している場合は指示者が単独で実施しているとみなされ、あるいは、④あるステップ(通常は最終ステップ)を第三者に実施させていてもその行為が指示者に帰する(attribute)ような場合であれば指示者の単独の直接侵害になると判示してきた。

本件では地裁の陪審は、Limelight 社は第三者ユーザーに特許クレームの最後のステップを行うように指示していたので指示者に直接侵害があると評決したが、地裁判事はユーザーの実施行為は Limelight 社に帰するほどではないので Limelight 社は指示者とはいえないとし、評決を破棄して、Limelight 社は直接侵害していないと判決した。

その CAFC 控訴でオンバンクは直接侵害はなくても本件では Limelight 社に指示行為があるので誘導侵害があると逆転判決した。しかし、その上告で最高裁は、直接侵害がなければ法理論として誘導侵害は成り立たないと逆転判決した。

その差戻審で CAFC のパネルは、直接侵害がないので、誘導侵害もないと判決した。

しかし、CAFC はオンバンク判決で、陪審の元の評決とその証拠をレビューすると、Limelight 社のユーザーに対するコントロールは強く、ユーザーの行為は指示者 Limelight 社に帰するとした陪審の事実認定があるので、Limelight 社は直接侵害をしているという評決を再生して判決した。

このように CAFC オンバンクは一般法の代位責任を取り入れて、指示者の責任を拡大し、指示者が第三者の行為に条件付けたりして、その行為から利益(benefit)が、行為の態様とタイミングをコントロールした指示した者に帰する(attribute)といえる場合、指示者が直接侵害をしたことになり得ると判決した。これにより、271 条(a)の直接侵害はより成立し易くなることになった。

この事件は、上記のように地裁—CAFC—最高裁—CAFC パネル—CAFC オンバンクと紆余曲折したが、最終的には最初の陪審の直接侵害の評決に収まったためずらしい事件である。

これにより、直接侵害は従来よりはるかに認められ易くなったので、輸出企業は注意する必要がある。

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

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

2. 地裁

Akamai 社の米国特許第 6,108,703 特許(703 特許)は、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)についての方法をクレームしており、それは、ユーザーにコンテンツをインターネットを介してより効率的に配信する方法である。Limelight 社は CDN のクレームのほぼ全てのステップを実施していたが、特定の静止画像やビデオを「タグしたり」、ウェブページを「サービングする」ステップは、Limelight 社がユーザーマニュアルで指示していたものの実際の実施はユーザーが行っていた。

つまりユーザーは彼ら自身のウェブサイトにてセーブして、どの静止画像やビデオを Limelight 社の CDN から受信するかを決定していた。

Limelight 社及びそのユーザーとの間には契約書はあるものの、その契約はタグ付け工程のようなクレーム中のいかなるステップを実施するか、ユーザーに義務付けるものではなかった。契約は、もしユーザーが Limelight 社のサービスを使うと決定した場合、どの手順をユーザーが用いるべきかについて説明しているだけであった。但し、もしユーザーがその指示に従わなかった場合は、Limelight 社は必要な情報を提供する責任はないと記載していた。

陪審は、Limelight 社はユーザーが必要なタグやサービスを行うことを指示していると事実認定して、Limelight 社は直接侵害をしていると評決した。

その直後に CAFC は、Muniauction 判決で、指示者に直接侵害があるとするためには、指示者が第三者をコントロールしていて、第三者の行為が指示者に帰して(attribute)いなければならないと判示した。Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F. 3d 1318.

そこで、地裁は、Limelight 社とその顧客との間には他の当事者によるタグ付けや、実施されるサービス提供のステップを元の当事者の責任とするような代理関係、契約、または共同企業体の関係は存在せず、また、ユーザーの行為は Limelight 社に帰する(attribute)とまではなっていないので Limelight 社が直接侵害を行っている結論するためには法的に不十分であるとして、Limelight 社は単独の直接侵害になり得ず、その場合、特許クレームの全てを実施する直接侵害者が存在しないことになるので、Limelight 社には誘導侵害もないとサマリージャッジメントで判決した。

3. 第1回 CAFC オンバンク判決

CAFC はその控訴のオンバンクで、Limelight 社も誰も直接侵害する者は存在していないものの、Limelight 社はユーザーに対して必要なタグ等のステップを実施するように奨励しているため、271 条 (b) の誘導侵害は成立すると逆転判決した。

4. 第1回最高裁判決

http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-786_664d.pdf

Limelight 社はそれを不服として、最高裁に上告した。

最高裁は以下の理由で CAFC オンバンク判決を逆転させた。

誘導侵害が成立するためにはその条件として、何らかの者が直接侵害していなければならない。Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U. S. 336, 341. そして、直接侵害が成立するためには、あるが単独の者が特許クレームの全てのステップ(構成要件)を実施したか、第3者が特許クレームの一部を実施しても、その行為は指示した者に帰していなければならない。Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F. 3d 1318 (2008).

このような条件があることは、類似する 271 条(f)(1)の規定からも、議会は誘導侵害が成立する条件として同条に規定したことが伺われる。よって、CAFC がオンバンクが直接侵害は存在していても誘導侵害が成立するとした判決は法的に誤りであるので CAFC オンバンク判決を逆転させ、差し戻す。

5. CAFC 差戻パネル判決

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/9-1372.Opinion.5-11-2015.1.PDF>

最高裁からの差戻審で、CAFC のパネルは、本件では Limelight 社は特許クレームのステップの全てを単独で実施しておらず、ユーザーとは①代理関係も、②契約関係もなく、また、③共同企業体を構成しているとは明らかにいえず、また、④ユーザーの行為が Limelight 社に帰しているともいえないので、単独の直接侵害者がいないので誘導侵害は成立しないと判決した。

6. 第2回 CAFC オンバンク判決 (Akamai V 判決)

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

それを不服として、Akamai 社が再び CAFC のオンバンク判決を求めたのが本 Akamai V の事件である。オンバンクは、特許侵害における代理関係の従来の考え方は狭すぎ、一般法の代位責任を取り入れて直接侵害が成立し易くなる判決を下した。

a. 直接侵害

271 条(a)の直接侵害は、①クレーム中の全ての方法(又は構成要件)を単独の者が全て実施したか、又は、②結果的に単独の者が実施していたことと帰する(attribute)ことになった場合に生じる。BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F. 3d. 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007).

実施者が一人以上いる場合は、裁判所は、一人の者の行為は他の者に帰することができるか、そして帰せられた一人の者が侵害の責任を負うことになるか否かを決定しなければならない。

CAFC は、これまで 271 条(a)の侵害は、複数の者の行為であっても、①代理関係(agency)があったり、又は、②他者と契約関係が有ったり、あるいは③共同企業体を構成していたと考えられる場合は、1 人の者の直接侵害行為と見なすことができるが、単に指示していただければ指示者に直接侵害があるとはいえないと判示してきた。

CAFC はこの問題を一般法の代位責任の原理から根本的に見直すこととする。(著者注:この点が根本的に変わった点である。) BMC(前掲)498 F.3d 1379. その場合、指示者が特許方法のステップを実施する第三者の行為に条件付けたり、又はそれにより利益を受ける場合(つまり、厳密な代理関係や契約関係はなくても)、その行為は指示者に帰する(attribute)ことになり、指示者の行為と見なすことができ、指示者には 271 条(a)の直接侵害があることになると結論する。

単独の者が 1、又は 2 以上の他者を指示したり、制御したりしたか否かは、事実認定の問題であり、陪審が評決でき、その評決は実質的証拠で支持されるか否かでレビューされる。

また、もし、2 以上の者が共同企業体を構成していた場合は、それぞれの者の行為は互いに帰することになるので、共同体を構成する全ての者が直接侵害したことになる。

共同企業体は以下の場合に満たされる。

- ①グループメンバーの間で明示的、又は暗黙の協定があり、
- ②グループで達成しようとする共同の目的があり、
- ③メンバー間においてその目的のために金銭的利害のある共同体となっており、且つ
- ④企業体の方向性において均等の権利、均等のコントロールがある場合。

以上の立証も事実認定であり、陪審が評決でき、実質的証拠があるかでレビューする。

本事件で、ユーザーの行為が Limelight 社に帰する(attribute)事になるか否かは地裁に提出され、そこで見出された証拠によって決定される。

パネルはこの問題を代理・契約関係があるか否かだけで判決した。我々オンバンクは、パネルの判決を逆転させ、陪審員評決を再生させることとする。陪審は、ユーザーがタグ付けを遂行する上で、

Limelight 社が指示、又は、制御していたと認定して、Limelight 社が全ての特許クレーム方法を実施していたことに帰すると評決したが、それを支持する実質的証拠があったといえる。

Akamai 社は、ユーザーがタグとサービングを実施する時、CDN を用いることを条件とし、これによってユーザーの行為の方法(manner)とタイミングを決定していたという実質的証拠がある。その上、Limelight 社は全てのユーザーに対してスタンダードな契約書にサインさせていた(著者注:この契約書は、代理契約書ではないのでこれだけでは契約関係があったとはいえない)。

まず第一に、その契約書はユーザーはもし Limelight 社のサービスをしようする場合には、ユーザーがフォローしなければならないステップを記載していた。次に、契約書は、ユーザーは Limelight 社がユーザーに必要なサービスを提供できるようにするため、全ての協力事項と情報とを提供しなければならないと記載していた。また、もしユーザーが十分な情報を提供しなかった場合には、Limelight 社は CDN に責任は有さないことも記載していた。

このように、実質的証拠は Limelight 社はユーザーがタグしてサービスする時、同社の CDN を使用することを条件としていた。

他の実質的証拠には、Limelight 社はユーザーの行為の態様(manner)はタイミング(timing)もコントロールしていたという証拠もある。しかもユーザーがそれをフォローしないと Limelight 社のサービスは得られないと規定していた。よって、Akamai 社は、Limelight 社がユーザーが特許クレームのステップを行うように指示し(direct)、又はコントロールしてユーザーの行為は Limelight 社に利益を与え、帰するものであったという実質的証拠を提出していたといえる。

従って、陪審の評決は正しかったといえる。

よって、CAFC オンバンクは、地裁の Limelight 社は侵害していなかったというサマリージャッジメント判決を破棄し、陪審の Limelight 社は直接侵害していたという証拠を再生させると判決する。

7. 解説

以上のように CAFC のオンバンクは、指示者とユーザーの間に代理・契約・共同企業体等の完全な代理関係がなくても、一般法の代位責任の原則を特許にも適用して、①指示者が指示していたり(direct)、②コントロールしていたりして、③指示者に利益が生じている場合は、ユーザーの行為は指示者に帰することになり指示者が単独で直接侵害をしていることになるという新しい見解を示した。

最高裁はこれまでも特許法を特別法として扱わず、可能な限り他の一般法と同じように扱う見解を示してきているが、これは例外を出来るだけ作らないためである。本件は、地裁、CAFC、最高裁、そして差戻 CAFC(パネルとオンバンク)と何回も判決の出直しが行われてきたが、結局は最初の地裁の陪審の評決が正しかったことになっている。これは、陪審の事実認定は実質的証拠がある限り、絶対的に正しく、裁判所は拘束されるという米国独特のシステムのためともいえる。

それにしても本事件においては、最高裁までは誘導侵害になるために直接侵害があるか否かで審議されてきたが、最後は直接侵害があることから誘導侵害の問題を審議する必要さえなくなったという紆余曲折の判決であった。

いずれにせよ、直接侵害は完全な代理関係がなくても認められることになったので、輸出企業は十分気をつけるべきである。

(服部 健一)

本レポートの全部または一部の無断転載を、
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

米国通商関連知的財産権情報

2017年 12月

(Vol. 26 No. 7)

発行：日本機械輸出組合
通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail:trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号