

IoT・AI 時代の特許権侵害判断

～データ収集・分析サービスシステムにおける特許権侵害判断～ 米国特許判例紹介(142)

2018年1月30日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY,
Plaintiff-Appellee
v.
HOLLAND L.P.,
Defendant-Appellant

1. 概要

直接侵害に関し米国特許法第 271 条(a)は以下の通り規定している。

米国特許法第 271 条

(a) 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。

本事件においてはシステムクレームの一部のデータ分析処理が国外の訴外第三者により実行されており、システムクレームの「使用」に該当するか否かが問題となった。

CAFC は、被告がシステム全体を制御し、そのシステムから利益を享受していることから、システムの「使用」に該当し、米国特許法第 271 条(a)に基づく直接侵害に該当すると判断した。

2. 背景

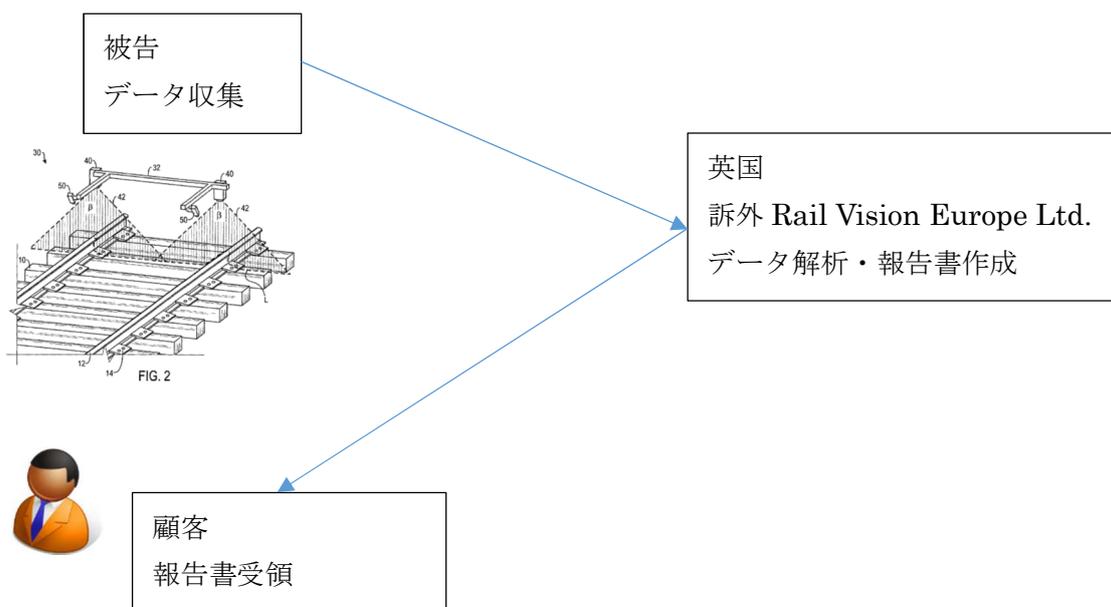
(1)特許の内容

GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY (原告) は、米国特許第 7,616,329 (以下、329 特許という) を所有している。

329 特許は、一般に、デジタル技術を用いて「鉄道線路を検査するためのシステムおよ

搭載している。

トラックからのデータが収集され、データ処理のために、英国に本社を置く Rail Vision Europe Ltd.などのサードパーティの企業に送信される。Rail Vision Europe Ltd.は、被告の顧客に配布するため、被告にデータ分析に係る完成報告書を送付する。



原告は、329 特許をオーロラトラック検査システムの一部として実施する同様の製品を販売している。具体的には、オーロラトラック検査システムは、Hi-Rail 車に搭載されたレーザーとカメラを使用して、トラックタイ track ties に関する情報を収集して処理する。

これらのタイプのシステムの目的は、一般に、顧客が処理されたデータを使用して「枕木交換のロジスティクスを管理し、新しい枕木の必要性を定量化する」ことができるようにすることである。

被告と原告は、トラック・タイ市場で互いのポジションを知っていた。2012年1月、両社は潜在的な顧客 Union Pacific Railroad に対してサービスを実演した「一から挑戦」に参加した。

デモンストレーションの後、ユニオンパシフィックと被告は、被告とユニオンパシフィック間の既存契約を変更して、被告が必要に応じてユニオンパシフィックにレールビジョンシステム技術を提供できるように、変更注文契約（「変更注文」）を締結した。

変更注文書には、特定の年数が署名され、ユニオン・パシフィックの要請に基づいて実際に行われた作業量に対する補償額が含まれていた。

原告は 2013 年に被告に対して侵害訴訟を提起した。訴えの結果 2014 年 1 月に予備的な差し止め命令が認められ、被告のユニオン・パシフィックへの潜在的販売は終了した。

当事者は陪審裁判に進み、陪審は被告が 329 特許を故意に侵害したとして、損害賠償額 1,541,333 ドル(約 1.7 億円)を認めた。その後、地方裁判所は米国特許法第 284 条に規定する故意侵害に基づき、被告にさらに 1,000,000 ドル(約 1.1 億円)の損害賠償を認めた。

3. CAFC での争点

争点 1: プリアンブルの文言をどのように解釈するか

争点 2: プロセッサが外国に存在し、外国で処理されている場合にシステムの使用といえるか否か

4. CAFC の判断

結論 1: 明細書の記載に鑑み車両に搭載されている必要はない

被告は、請求項 16 のプリアンブルは、
「鉄道線路に沿って移動するために車両に搭載され」と限定しており、
被告製品は光発生器と光受信器は有するものの、車両に搭載可能なプロセッサを有さないから侵害に該当しないと主張した。

すなわち、被告システムは光発生器及び光受信機を備え、これらを通じて計測したデータを英国の Rail Vision Europe Ltd.へ送信し、Rail Vision Europe Ltd.が有するコンピュータのプロセッサでデータ解析を行っているから、当該プロセッサは車両に搭載されておらず特許権侵害が成立しないというものである。

最初に CAFC はプリアンブル部分における権利範囲解釈の原則について以下の通り述べた。

「プリアンブルを限定として扱うかどうかは、発明者が実際に発明し、クレームに含めることを意図したものを理解するために、特許全体の見直しのみで解決される判断である¹。」

「一般に、プリアンブルは、クレームを限定しない。²」

しかし、プリアンブルは、「必須の構造またはステップに言及している」場合はクレーム範囲を限定する可能性がある。

「クレームは前提として特別に争点となっているプリアンブルの文言に依存する。・・・クレームは、クレームのボディ部分の限定または文言の理解の基礎となる。・・・プリアンブルは、明細書により重要なものとして強調された追加の構造またはステップに言及している。・・・クレームされた発明と従来技術とを区別するために、審査経過においてプリアンブルに明確な依拠があった。」

その逆もまた真実である。

クレームのボディが「構造的に完全な発明を定義し、プリアンブルを使用して本発明の目的または意図された用途のみを述べる」場合、プリアンブルはクレーム限定ではない。

「クレームされた発明の利益または特徴を単に賞賛するに過ぎないプリアンブルの文言は、特許性のある重要なものとしてその利益または特徴に明確に依拠するものでなければ、クレームの範囲を限定するものではない。」

続いて CAFC は本事件におけるプリアンブルの文言について検討した。

特許全体の文脈において、「鉄道線路に沿った移動のために車両に搭載されている」という用語は、本発明の主な意図された使用を説明するものであり、構造的限定を導入したり、クレームの範囲から車両搭載を含まない部品を排除していない、ということは明白である。

原告は、クレーム製品と構造的に同一であるが、搭載されていない車載用の解析を導入・実行した技術の使用を排除しようとしていたことは、明細書または審査経過におい

¹ *Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808 (Fed. Cir. 2002)

² *Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus., Inc.*, 299 F.3d 1336, 1346 (Fed. Cir. 2002)

て存在せず、示唆もされていない。

クレームのボディ自体は、「構造的に完成した発明」を記載している。なぜなら、クレームのボディ自体は、整列していないトラックタイに関するデータを収集し処理する目的を果たす「光発生器」、「光受信機」、および「プロセッサ」からなる閉じた「システム」を記述しているからである。

システムの位置は、本発明の本質的な特徴ではない。実際、この明細書には、「コンピュータ解析は、検査車両に設置された処理装置によって実行可能である。あるいは、コンピュータ解析は、当技術分野で公知の画像処理ソフトウェアを有する別のコンピュータシステムによって実行することができる。」と述べている。

本明細書は、特許取得アルゴリズムおよび処理装置をそれぞれ用いたデータの関連する計算および処理もまた、車両上で実行されるか、または車両に固定される必要がないことを明示的に述べている。

これらの理由から、「鉄道線路に沿って移動するために車両に搭載され」という表現は、本発明の本質的な構成の一部、または、クレームのいずれかの部分で必要とされる「基本的特徴」の一部であってはならない。

結論 2：物理的な場所は重要ではなくシステムを制御し、利益を享受していればシステムの使用に該当する

被告は、侵害されたとされている技術を「利益を享受せず、制御しなかった」“did not benefit from or control”ため、侵害には該当しないと主張した。

Centillion 事件³では、「システムクレームの使用による直接侵害は、一当事者がクレームされたシステムの各要素及びすべての要素を使用する必要がある。」と判示されている。

侵害の目的でシステムを使用するには、当事者は本発明をサービスに入れなければならない。すなわち、システム全体を制御し、そのシステムから利益を得なければならない。

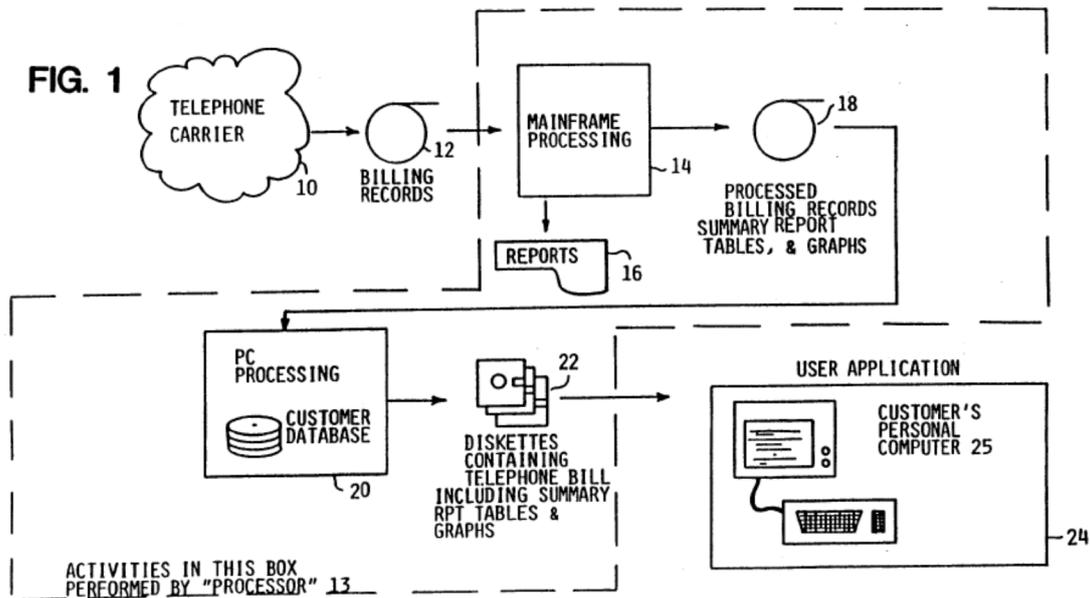
³ *Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc.*, 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011)

重要なのは、「使用」は、システムの各個別要素を物理的または直接的に制御することを当事者に要求するものではない。

特定のデータまたは情報を処理するために「バックエンドシステム」が使用される状況では、情報を収集している当事者は、システムを使用していると言われるかもしれない。なぜなら、「ユーザーが要求しなかった場合、バックエンド処理は、システムの「制御」を証明するサービスにおかれなければならないからである」。

Centillion 事件において、過去 CAFC は IT 分野におけるシステムクレームの侵害に対処した。

Centillion 事件におけるクレームは、エンドユーザーによって維持される「フロントエンド」システムと、サービスプロバイダによって維持される「バックエンド」システムとを記載している。



この事件の事実は、侵害訴訟を起こした企業の顧客が、同社のフロントエンドクライアントアプリケーションソフトウェアを使用して、同社のバックエンドシステムによるデータ処理を開始したことである。

CAFC は、顧客がフロントエンドに情報クエリを入力し、バックエンドにクレームに記載された追加の処理を実行させたため、同社の顧客は § 271 (a) の目的のためにシステム全体を「使用」した、と判断した。重要なのは、バックエンド処理が物理的に第三

者に所有されていることと相違ないと判断したことである。

被告の Rail Vision Systems の技術の使用は、Centillion 事件における侵害分析の目的で「使用」されたシステムに類似している。Centillion 事件のように、被告はシステムプラットフォームによってフロントエンドでデータを選択して収集する。

それから、被告は収集した情報をバックエンドの第三者企業に送信し、情報の処理と分析を指示する。

本事件において、フロントエンドからバックエンドへのデータ伝送に関し、「ハードドライブを物理的に取り外して、これらを海外の Rail Vision Europe Ltd.に出荷する」という事実は重要ではない。

被告のフロントエンドの収集と処理リクエストの結果、中間段階は依然として「サービス開始」されており、これは、被告の当該システムの究極的な制御と、当該システムからの利益の派生を実証している。

ここで被告は、Centillion 事件における顧客のように行動した。そのトラックがデータを収集して選択し、選択された情報を第三者の Rail Vision Europe Ltd.に処理のために送信することを選択している。

以上のとおり、被告は、侵害しているシステムの全ての要素を使用に供しているから、CAFC は 329 特許の侵害に該当すると判断した。

5. 結論

CAFC はプリアンブルの文言はクレームを限定解釈するものではなく、また被告はシステムを制御し、利益を享受していることから「使用」行為に該当し、特許権侵害が成立するとした地裁の判決を支持した。

6. コメント

プリアンブル部分（おいて書き部分）に、「鉄道線路に沿って移動するために車両に搭載され」の文言が存在していたため、技術的範囲の属否を巡り争いとなった。計測機器により収集したデータを、遠隔のコンピュータで分析処理する形態と、計測機器自身で分析処理する形態との双方が存在するのであれば、クレーム中からはこの不要な限定

的記載を取り除いておくべきである。

近年では IoT 技術が急速に普及しており、収集したデータの分析処理が、クラウド、または、外国で実施される場合もある。このような場合でも CAFC は、分析処理の物理的位置は重要でないとした。システム全体を被告が制御（コントロール）しており、かつ、被告が当該システムの使用により利益を享受しているのであれば、特許の「使用」行為に該当し、直接侵害が成立するとした。

本事件では、データ収集は米国で行われ、分析処理は英国で行われ、その後米国顧客に分析結果のレポートが提供された。CAFC は、Centillion 事件と同じく、システムの制御と利益の享受があったとしてシステムの「使用」を認め、直接侵害が成立すると判示した。IoT 分野において特許権者に非常に有利となる判断である。

判決 2017 年 8 月 1 日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/16-2297_unsealed_opn.pdf