

## 米国における共同侵害とその対応策

萩原 弘之\*  
ステーブン バックマン\*\*

**抄 録** 分散コンピューティングの発展及び電子商取引等の電子化が進む中、米国特許法はますます複雑化する状況に対応する必要に迫られており、ネットワーク関連技術において共同侵害が論点となる事件が急増している。これらの変化を背景とし、本稿では、方法特許及びシステムクレームが関係している最近のBMC事件やAkamai事件などの主要共同侵害事件判例を詳細に分析し、共同侵害の成立要件とその扱いについて解説する。Akamai事件に関しては、CAFCが大法廷で再審理することになり2011年11月に口頭弁論が行われ、その判決は今後多大な影響を与えると思われる。また、複数の当事者が同一システムの異なる部分に寄与している場合や方法特許における個別のステップを複数の当事者が実行している場合などの例を紹介する。最後に、それらの判決をもとに特許権者及び潜在的被告の両視点における留意点についても言及する。

### 目 次

1. はじめに
2. 共同侵害判例法における最新動向
  2. 1 方法特許の共同侵害(Joint Infringement)
  2. 2 複数当事者を伴うシステムクレーム侵害
3. 現在及び今後の共同侵害分析に備える
  3. 1 特許出願人及び特許権者の留意点
  3. 2 潜在的被告の留意点
4. おわりに

### 1. はじめに

分散コンピューティングの発展とともに、プロセスやシステムにおいて地理的及び法律的に異なる当事者や機器の散在がより一般的になりつつある。物品やサービスは無数のインターネットポータルにおける電子商取引を介し取引されるようになってきており、複数の場所に構成要素を置く通信やその他のシステムも普及している。スマートフォンやタブレット及びその他携帯機器の普及により何百ものオンライン取引が促進され、またコンピューティングが「クラ

ウド」のような分布モデルに移行するにつれ、それら多数のオンライン取引には複数の関係者や遠方のコンピューター、サーバー、ソフトウェア及びデータベースが関与するようになってきている。

この変化を背景に、米国特許法はますます複雑化する状況に対応する必要に迫られている。新たな議論として、複数当事者取引もしくは異なる所有者及び場所の間に瞬間的に接続されるプロセッサで構成される「システム」に関する特許権行使の要件が挙げられる。

この議論の中心には、方法クレームの直接侵害が成立するには、通常、単一当事者がクレームの全てのステップを実行しなければならないという従来の米国特許法の原則がある。特許請

\* ロープス&グレー外国法事務弁護士事務所  
ニューヨーク州弁護士 米国特許弁護士  
パートナー Hiroyuki HAGIWARA

\*\* ロープス&グレー法律事務所  
ニューヨーク州・ワシントンDC弁護士 米国特許  
弁護士 パートナー J. Steven BAUGHMAN

求されているステップが複数の当事者により実行されている場合でも、特定の状況下（代理関係が存在する場合など）ではそれらが単一当事者に起因すると判断され、その単一当事者が直接侵害の責任を負う可能性がある。CAFCは「方法クレームの各ステップが実行されている場合にのみ当該クレームにおける直接侵害が成立することは自明である」<sup>1)</sup>としたものの、一方で、単に「特許プロセスをその他の事業体に委託すること」<sup>2)</sup>により複数ステップを伴うプロセス特許の侵害を回避することはできないとした。ゆえに、裁判所は「単一の当事者が全てのステップが当該当事者に帰属するといえる程度にプロセス全体を『指示又は管理』している場合」<sup>3)</sup>、当該当事者は「共同」侵害の責任を負うと判断している。

一方で、共同直接侵害の外部境界線は、ここ数年間不明瞭であった。この問題に言及したCAFCの最近の一連の判決は、方法クレームに関し複数当事者が関わる「共同」侵害の状況における法的責任の立証に関して、極めて高い基準を設定した。これらの判決は、「指示又は管理」は「代理関係もしくは契約上の義務」によってのみ確立すると述べている<sup>4)</sup>。しかし、方法クレームにおける共同侵害基準は、CAFC大法廷において現在審理中であり、この基準に関する2つの事件の再審理が行われたばかりであるため、今もなお不確定な事項のひとつである<sup>5)</sup>。

方法クレームの共同直接侵害がこれだけの注目を集めている理由として、原告が代替手段として間接侵害を主張、立証することが困難であることが挙げられる。特許請求されている方法クレームの全てのステップを実施しない当事者であっても、米国特許法第271条(b)項の他者による誘引侵害、もしくは第271条(c)項の寄与侵害の規定により間接侵害に問われる可能性がある<sup>6)</sup>。しかし、裁判所は原告の間接侵害申立てに対して、被告の「意図」を立証することを

要求しているため、原告にとって直接侵害に比べ主張及び立証が複雑である場合が多く、一般的に原告は直接侵害の申立てを好む傾向にある。

最後に、共同直接侵害の問題は方法クレームのみならず、システムクレームに関しても生じる。システムクレームにおいては、特許権者は被疑侵害者が特許請求されたクレーム構成要件の全てを「製造」もしくは「使用」していることを立証しなければならない。しかし、CAFCの最近の判例からも明らかのように、システムクレームと方法クレームの扱いは異なり、単一当事者がシステム全体の管理を行っていない場合でも、システム全体を「使用した」と判断される場合もある<sup>7)</sup>。このシステムクレームと方法クレームの扱いにおいて認識されている対立は、CAFCがこの問題の論拠を再検討する動機であり、また特許侵害に関する法上の留意事項のひとつであろう。

## 2. 共同侵害判例法における最新動向

### 2.1 方法特許の共同侵害 (Joint Infringement)

#### (1) BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.

現在の「共同侵害」立証要件は、最近の一連のCAFC判例の産物である。2007年、これら一連の判決における最初の判例となったのは「単一クレームに対する複数当事者による共同侵害を判断する際の適切な基準」<sup>8)</sup>について言及したBMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.である。BMCは暗証番号（“PIN”）を利用しないデビット決済処理方法を特許請求していた。問題となった取引には消費者からの支払依頼をデビットネットワークへ伝える仲介業者（「支払受取代理業者」）が関与しており、依頼を受けたデビットネットワークがその依頼を消費者指定の金融機関に伝え、当該金融機関において

当該依頼の処理が行われた後、受取人代理業者へ報告が行くという流れになっている。特許クレームにはデビットネットワークが実行する伝達ステップ及び金融機関が実行する依頼処理の両ステップが記載されており、被疑侵害者であるPaymentechは受取人代理業者として当該プロセスを開始しているという主張がなされたものの、同社はクレームに記載の全てのステップを実行していなかった。BMCは、Paymentechは消費者依頼をデビットネットワークに提供することにより、当該ネットワーク及び金融機関に対し黙示的に実行ステップに関する指示を与えていたと主張した。CAFCはBMCの主張を却下した下級裁判所の判決を維持し、BMCは略式判決を回避するに十分なPaymentechによる「指示又は管理」があった、という証拠を提示していないと判断した。デビットネットワークに対する黙示的指示のみでは不十分であり、金融機関に「指示又は管理」を与えていた証拠は「さらに乏しく」、「Paymentechと金融機関間における契約関係を証明する証拠すらなかった」<sup>9)</sup>とした。同裁判所は同結論に至る際に、当事者は「単にその他の事業体に特許プロセスの一部を委託することにより…侵害を免れることはできない」と警告した。「このような場合、首謀者が責任を免れることは実に不公平であり」<sup>10)</sup>、当該状況においては「主導権を有する当事者が直接侵害の責任を負う」ことになる」と述べた。しかし、それと同時に、同裁判所は「指示又は管理」基準により「侵害を避けることを目的に当事者間において独立当事者間契約を締結することが認められる場合もあるかもしれない」<sup>11)</sup>とも述べた。

## (2) Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.

一年後、CAFCはMuniauction, Inc. v. Thomson Corp.<sup>12)</sup>において、再度「指示又は管理」基準を適用した。同訴訟における対象特許は「少な

くとも一件の入札に関するデータ入力」を行う入札者及び競売人二者による個別の行動を要する「金融商品の原発行者オークション」を行うための電子的方法に関する特許であった<sup>13)</sup>。競売業者である被告Thomsonは入札を行わなかったものの、当該システムのアクセスを管理し、入札者に対しシステムの適切な使用方法を指示していた。MuniauctionはThomsonが利用者に対し「指示」を与えていたこと及び当該オンライン・システムへのアクセスを「管理」していた事実は、BMC判決に基づく「指示又は管理」基準を満たすのに十分であると主張したものの、CAFCはこれを否定した<sup>14)</sup>。同裁判所はThomsonによる行為は入札者を「指示又は管理」したと判断される程度には及ばず、「Thomsonが自社のシステムを管理し、入札者に対しその使用方法に関する指示を与えたという事実は直接侵害の責任を負わせるのに十分でない」<sup>15)</sup>と結論付けた。一方で、同裁判所は何をもって直接侵害の責任を負うに十分な「指示又は管理」と判断するかについては明言せず、「直接侵害の被疑者が従来之法に基づき第三者による行為に対し代位責任を負うと判断される状況にある場合、『指示又は管理』基準が満たされたとみなす」<sup>16)</sup>と述べた。

## (3) Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.

CAFCは、本争点に関する三つ目のケースとなったAkamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.<sup>17)</sup>において極めて明確な判断を下した。同裁判所はAkamai判決において、BMC及びMuniauctionの「指示又は管理」基準について更に言及し、共同侵害が成立するのは、当事者が代理関係にあった場合、もしくは一方当事者が他方当事者に対し特許請求されているステップを実行する義務を負う関係が存在した場合のみであるとした。

Akamaiは、画像などの埋め込みオブジェクトを直接コンテンツ・プロバイダ・サーバーから配信するのではなく多数のコンテンツ・デリバリネットワーク (CDN) のサーバーから配信することによりウェブコンテンツ配信スピードを改善することを目的とした方法に係る特許を主張していた。被疑侵害者Limelightは、Akamai同様、CDNサービスをコンテンツ・プロバイダへ提供しており、争点となっていたクレームは埋め込みオブジェクトの複製 (replicating)、タグging (tagging)、及びサービング (serving) 並びに元となるページのサービングに関するものだった。Limelightは埋め込みオブジェクトのタグging及びウェブページのサービング以外の全てのステップを実行しており、前述の二つのステップに関してはLimelightが指示を与えていたものの、標準的な契約に基づき顧客の責任となっていた<sup>18)</sup>。

Akamaiは初めにLimelightによる埋め込みオブジェクトのタグgingに関する詳細な指示内容 (及びそれに関する技術的補助) は判例上の「指示」にあたるとし、従って、BMC判決に基づき共同侵害と判断されるべきであると主張した<sup>19)</sup>。それに対し、CAFCは「指示又は管理」基準を満たすには代理関係を伴わない「指示」では不十分であるという意見を述べた。代理関係がある場合は、それ自体により「指示又は管理」が存在すると述べた<sup>20)</sup>。詳細な「指示」の存在は被疑侵害者が代理人に協力を求めたことを示す証拠となり得るが、それのみでは十分ではないとし、「代理関係が存在し、従って侵害があったと判断するには、代理人が主要被疑侵害者の代理を務めており且つ代理人が主要被疑侵害者の管理下にあることに両当事者が同意している必要がある<sup>21)</sup>」と述べた。

さらに、Akamaiはコンテンツ・プロバイダ (Limelightの顧客) は契約上、埋め込みオブジェクトをタグgingする義務を課されており、従

って、コンテンツ・プロバイダによるタグging作業はLimelightに帰属すると主張<sup>22)</sup> した。CAFCは、契約上の義務の存在を共同侵害の裏づけとして使用することができることに關しては基本的に同意を示したものの、そのような義務は当該事件において存在しなかったと反論した。同裁判所は、コンテンツ・プロバイダは真にコンテンツをタグする義務を課されていたのではなく、LimelightのCDNサービスの恩恵を享受したい場合に限り、そのステップを実行していたに過ぎないと説明した<sup>23)</sup>。

CAFCはAkamai判決において「方法ステップを実行する当事者間に代理関係があるもしくは一方当事者が他方当事者に対し契約上当該ステップを実行する義務を有する場合にのみ共同侵害を認めることができる<sup>24)</sup>」と述べ、方法クレームの共同侵害立証における厳格な条件を設定した。

4ヶ月後の2011年4月にも、同裁判所はMcKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems Corp.<sup>25)</sup> において、その厳格な基準を維持した。原告McKessonは「通信開始」のための第一ステップを含む医療従事者・患者間における自動通信方法を主張していた。しかし、特許に記載された方法クレームにおける全てのステップを実行している単一の当事者はおらず、特に、被告のライセンシー (医療従事者) は直接的に「開始」ステップを実行していなかったという点においては当事者の意見が一致した。McKessonは、医師・患者間の特殊な性質の關係の存在は患者による「開始」行為が医療従事者に帰属すると判断するに十分であり、以前のCAFCによる「指示又は管理」に関する判決は「共同行為に関する法の原則を」不正に「違反」する<sup>26)</sup> と主張した。Akamai及びMuniauctionに続きCAFCは、利用者は当該方法におけるステップの実行を契約上義務付けられておらず、「コミュニケーション・通信を開始するか否かの選択

権は「彼らにあり」…「彼らは」そうすることを義務付けられてはいない<sup>27)</sup>とし、McKessonの主張を却下した。同裁判所は、利用者は自身のために自身の管理下で当該行為を行っており、医師・患者関係は当事者等が代理関係にあると判断する程度には及ばないと結論づけた<sup>28)</sup>。さらに、McKesson事件におけるパネルはCAFC判決に従わない方向に誘導するには「説得力に欠けて」おり、またその行為は「[同裁判所パネルの] 権限を超える」と述べた<sup>29)</sup>。

Bryson判事は同意意見を述べ、本事件における判決はBMC, Muniauction及びAkamaiによるやむを得ない結論であるものの、これらの判決が正しかったのか否かに関しては「適切な事件において大法廷での審理を要する可能性がある<sup>30)</sup>」と述べた。Newman判事は反対意見を述べ、「新たに作られた『単一事業体ルール』は法律及び政策に反して」いるとし、本判決は「Centillion（次項参照）におけるシステムクレームに関するCAFCの共同侵害の扱いとの間に『不明瞭な不一致』を生じさせる」と訴えた<sup>31)</sup>。以下に述べるように、CAFCはその後Akamaiに加えMcKessonの大法廷での再審理を認めた。

## 2. 2 複数当事者を伴うシステムクレーム侵害

CAFCはCentillion Data Systems, L.L.C. v. Qwest Communications International, Inc.<sup>32)</sup>において前述の共同侵害とは異なる形式の共同（jointもしくはdivided）侵害について言及した。本件は方法クレームではなくシステムクレームが争点となっており、複数の当事者が同一「システム」の異なる部分に寄与している場合、侵害の有無を判断する際にどの当事者がそれを「使用」もしくは「製造」していると判断するののかという問いに対応するにあたり、以前のNTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.<sup>33)</sup>にお

ける「侵害の地理的制限に関する分析」を参照した。

原告はCentillionにおいてサービスプロバイダにより保持される「バックエンド」システムと、エンドユーザーにより保持される「フロントエンド」システムにより構成される請求システムに関する特許クレームを主張した<sup>34)</sup>。被告Qwestの通信サービスの請求システムには、顧客が登録することにより自動月次計算書を受領する方法及びQwestのコンピューターによる新規データ処理及び顧客への送信を伴う「オンデマンド」データ・アクセスの二通りの方法がある。情報はインターネットを介し顧客のホームコンピューター（原告Centillionはこれをフロントエンドと同一視）からQwestへ送信され、Qwestのコンピューター（Centillionはこれをバックエンドにあたると主張）において保存及び保持される。Centillionは、Qwestの顧客が自身のパーソナル・コンピューターにフロントエンド・プロセスモジュールをインストールしない限り、もしくはインストールするまでは、侵害主張をしている当該システムは完全なものとならないと認めた。

NTP判決におけるCAFCの判断は、実際には侵害主張のなされている行為が米国特許法における侵害の地理的範囲内の行為と判断されるか否かに関するものだったものの（侵害となるシステム「使用」が存在したか否かではなく、どこで行われたかに着目<sup>35)</sup>）、同裁判所はCentillion判決において侵害の有無の判断という観点から顧客による特許請求システムの「使用」の有無を判断するため、NTP判決に依拠した。同裁判所はCentillion判決において侵害の有無を判断するにあたり、NTP判決に基づき「システムを管理しており、当該システムの恩恵を享受した<sup>36)</sup>」場合、システムを「使用」と判断するとした。同裁判所は、従って、「オンデマンド」リクエスト依頼時及び自動月次計

算書依頼時において当該システム全体をサービスとして使用し当該使用によりその恩恵を享受したため、Qwestの顧客は当該システムを「使用」したと判断した。また、ユーザーが「システムの各構成要素を物理的もしくは直接的に管理」していない場合においても侵害が成立し得ると結論付けた<sup>37)</sup>。さらに、顧客はユーザーでもあることから、代位責任もしくは共同責任に関する分析を行う必要がないとした。

Centillionは、さらに、Qwestは当該システムを「使用」且つ「製造」したため直接侵害を行ったと主張したが、CAFCはこれを否定した。同裁判所は、主張のなされた「使用」に関しては「Qwestはバックエンド・プロセスエレメントを製造しているかもしれないが、[顧客の] パーソナルコンピュータ・データ処理手段を提供することは一切ないため、[Qwestが] 特許請求されているシステム全体を『使用』することは決してない。顧客に対しソフトウェアを供給することとシステムを使用することは異なる」<sup>38)</sup>と述べた。さらに、システムの「製造」に関しては、「第271条(a)項に基づきシステムを『製造』したと判断するにはQwestが全ての特許請求要素を備えている必要があり、[Qwestは] それを行っていない。当該システムは、Qwestではなく『パーソナルコンピュータ・データ処理手段』を提供しクライアント・ソフトウェアをインストールする顧客により完了されている」<sup>39)</sup>と述べ、Qwestはシステムの一部のみを製造していると判断した。加えて、同裁判所は、Akamai判決を引用し、Centillionは顧客に対する代位責任は負っておらず、共同侵害の法理に基づく法的責任は生じないと判断した。

### 3. 現在及び今後の共同侵害分析に備える

Newman判事がMcKesson判決において述べたように、現在共同侵害問題を伴う方法及びシ

ステムクレームの扱いにおける「矛盾」が見受けられる。Centillion判決では、「ユーザー」が当該システムにおける特許請求されている各要素を供給又は物理的もしくは間接的に管理していない場合（さらに知らない場合）においてもシステムクレームの侵害が成立し得るものの、Akamai判決においては、方法クレームは単一企業体が全てのステップを実行している又は当事者間の代理関係もしくは契約上の義務により複数の当事者が実行する全てのステップが一企業体に帰する場合のみ、侵害が成立するとされている。

CAFCがAkamai及びMcKesson判決を大法廷<sup>40)</sup>にて再審理することに決定した要因の一つとして、上記の矛盾点が挙げられるだろう。そのプロセスの一環として、同裁判所は次の問題点に関する弁論を要請した。

「個別の事業体が方法クレームにおける個別のステップを実行している場合」

- ①「どのような場合にクレームに対する直接侵害が認められるのか、及び各当事者が負う責任範囲はどこまでか」<sup>41)</sup>、及び
- ②「どのような場合に企業体もしくは第三者いずれかに対し誘引侵害もしくは寄与侵害の責任が認められるのか」<sup>42)</sup>、及び
- ③「サービスプロバイダ・ユーザーや医師・患者間等の行為者間の関係の性質は、直接もしくは間接侵害責任の判断において影響を及ぼすのか。」<sup>43)</sup>

2011年11月18日、CAFCによりAkamai及びMcKessonにおける口頭弁論が行われた。その判決は、複数の行為者による侵害行為が主張されている場合の方法クレームの扱いに多大な影響を与えるだろう。上記判決が下されるまでの間、判決内容にかかわらず企業が自社の利益を保護するために実行できる具体的措置を下にくつか挙げる。

### 3. 1 特許出願人及び特許権者の留意点

CAFCも繰り返し提言しているように、これら共同侵害事件において挙げられた懸念事項の多くは、より容易に単一の行為者が請求内容を実施できるよう特許クレームをドラフトすることで回避することができる<sup>44)</sup>。従って、特許出願者は初期段階において共同侵害リスクを回避するにはどのようにクレームを構成すべきかを検討すべきである<sup>45)</sup>。

また、クレームのカテゴリーの差異に基づき、異なる結果をもたらす可能性に鑑み、出願人は方法クレームと装置クレームを両方請求するなど、複数の形式のクレームの出願を検討すべきであろう。

さらに、訴訟を検討する際、共同侵害の問題が複雑化する可能性が高い場合には、原告となり得る特許権者は強い間接侵害主張の構築を検討すべきである。

### 3. 2 潜在的被告の留意点

防御の観点からすると、企業は自らの現行もしくは将来の契約(供給及びその他の契約など)が、将来提起され得る特許侵害の訴えにどのような影響を与えるかを考慮すべきである。

例えば、将来被告となる可能性のある企業は、第三者に特定の行為を義務付けない契約の可能性、そして契約行為を第三者の裁量に委ねることによる代理関係構築リスクの軽減可能性を検討すべきである。

また、現在訴訟に直面している被告企業にとっては、潜在的共同侵害問題を分析することが重要となる。例えば、従属クレームはより多くの要素や共同侵害の訴えを伴う可能性があり、原告が間接侵害の議論を展開しなかった場合、共同侵害の議論はなおさら重要になる。

最後に、原告が潜在的共同侵害問題を主張するにあたり実際に間接侵害を訴えた場合、被告

はそれら原告による訴えが十分なものであるかを検討すべきであろう<sup>46)</sup>。

## 4. おわりに

各々が方法もしくはシステムの一部を担う複数の行為者にまたがる行為が増加しつつある経済において、共同侵害の問題はより一般的なものとなりつつある。上記背景を踏まえ、企業はCAFCによる今後の変更点に注目しつつ、現行の法体系に沿って慎重に計画を立てるべきであろう。

本稿の執筆にあたり、サラ・キャプナーとアダム・ウィンシップによるリサーチとアシスタンスがあった点について触れておきたい。

## 注 記

- 1) *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2008).
- 2) *BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1381 (Fed. Cir. 2007).
- 3) See *Muniauction*, 532 F.3d at 1329.
- 4) *Akamai Techs, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 629 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2010).
- 5) *McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp.*, No. 2010-1291 (Fed. Cir. May 26, 2011) (order granting en banc rehearing); *Akamai Techs, Inc. v. Limelight Networks Inc.*, No. 2009-1372 (Fed. Cir. Apr. 20, 2011) (order granting en banc rehearing).
- 6) Contributory infringement occurs when a party “offers to sell ... a component of a patented machine ... constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such a patent,” where the component is not a “staple article” of commerce. 35 U.S.C. § 271(c).
- 7) See *Centillion Data Sys., L.L.C. v. Qwest Commc’ns Int’l, Inc.*, 631 F.3d 1279, 1284 (Fed. Cir. 2011) (citing *NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.*, 418 F.3d 1282, 1317 (Fed. Cir. 2005))

- 8) 498 F.3d 1373, 1378 (Fed. Cir.).
- 9) Id. at 1382.
- 10) Id. at 1381.
- 11) Id.
- 12) 532 F.3d 1318.
- 13) Id. at 1321-22.
- 14) Id. at 1329-30.
- 15) Id. at 1330.
- 16) Id. at 1330.
- 17) 629 F.3d 1311 (2010).
- 18) Id. at 1316-17.
- 19) Id. at 1320-21.
- 20) Id. at 1319.
- 21) Id.
- 22) “Customer shall be responsible for identifying ... Customer Content to enable such Customer Content to be delivered by [Limelight] ....” Id. at 1317.
- 23) Id. at 1321.
- 24) Id. at 1320.
- 25) Nos. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531 (Fed. Cir. Apr. 12, 2011).
- 26) Id. at \*10-12.
- 27) Id. at \*10-11.
- 28) Id. at \*10-11.
- 29) Id. at \*12.
- 30) Id. at \*15.
- 31) Id. at \*20, \*33.
- 32) 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011).
- 33) 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) (holding that—despite RIM’s server being located in Canada—*infringing use of the system under U.S. patent law occurred when the customers within the United States put the system to use and obtained benefits from that system*).
- 34) 631 F.3d at 1281.
- 35) Id. at 1284 (“although NTP dealt with the situs of infringement rather than the nature of the infringing act, it interpreted the definition of “use” under § 271(a)”).
- 36) Id. at 1284 (“We hold that 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.”).
- 37) Id. at 1284.
- 38) Id. at 1286.
- 39) Id. at 1288.
- 40) The oral argument occurred on November 18, 2011.
- 41) *Akamai Techs. Inc. v. Limelight Networks Inc.*, No. 2009-1372 (Fed. Cir. Apr. 20, 2011) (order granting en banc rehearing).
- 42) *McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp.*, No. 2010-1291 (Fed. Cir. May 26, 2011) (order granting en banc rehearing).
- 43) Id.
- 44) See, e.g., *Akamai*, 639 F.3d at 1322 ; *BMC*, 498 F.3d at 1381.
- 45) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft*, 632 F.3d 1292, 1309 (Fed. Cir. 2011) (As we noted in *BMC*, ‘[a] patentee can usually structure a claim to capture infringement by a single party.’ by ‘focus [ing] on one entity.’ ... This is exactly what Uniloc did in claim 19, which focuses exclusively on the ‘remote registration station,’ and defines the environment in which that registration station must function. ... That other parties are necessary to complete the environment in which the claimed element functions does not necessarily divide the infringement between the necessary parties.).
- 46) See, e.g., *Bell Atlantic Corp. v. Twombly*, 550 U.S. 544, 555 (2007) ; *Ashcroft v. Iqbal*, 129 S. Ct. 1937, 1953 (2009).

(原稿受領日 2011年12月27日)