

**Morgan Lewis**

**IP WEBINAR SERIES**

# **BETTER SAFE THAN SORRY**

## **007 Indirect Infringement**

**October 28**

**Jitsuro Morishita**

**Norie Matsuyama**

# Webinar開始の前に

ブラウザから参加された場合  
音声を選択してください

**クリック**



**ミュート (Mute)**  
になっていることを  
ご確認ください



### 技術的なサポートが必要な場合

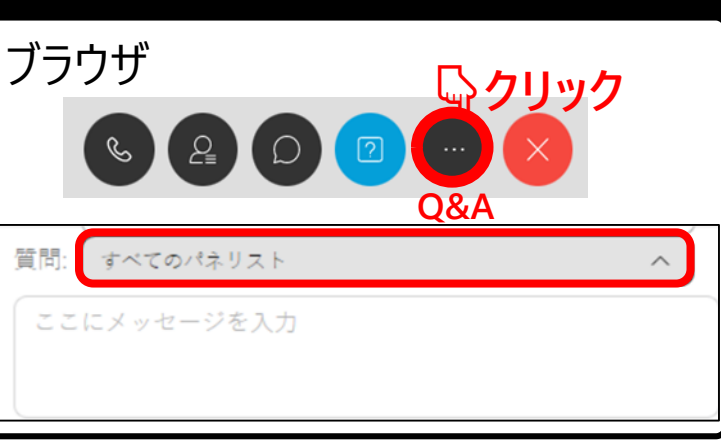
- Webex ヘルプセンターをご参照ください  
<https://help.webex.com/ja-jp>
- 上記で解決できない場合は、貴社 IT 部門  
にお問い合わせください

### 講義中のご質問

**Q&A より、  
すべてのパネリスト  
(All Panelists)**  
を選択し、ご質問を  
送信してください

### ブラウザ

**クリック**



質問: **すべてのパネリスト**

ここにメッセージを入力

### アプリ



質問: **すべてのパネリスト**

質問メニューでパネリスト  
い。512 文字の制限があ

**Q & A**

参加者    チャット    ...

**Morgan Lewis**

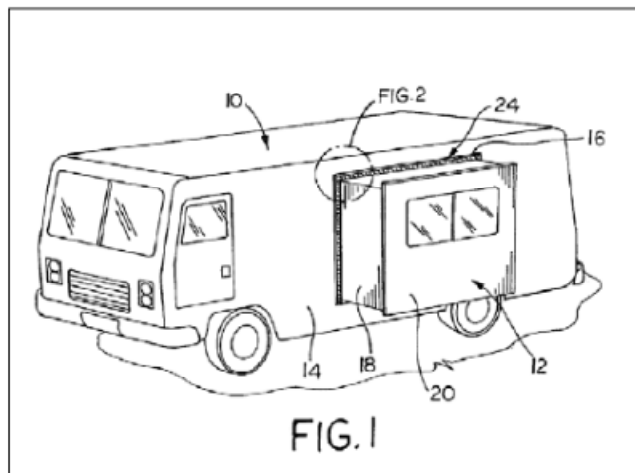
# **CONTRIBUTORY INFRINGEMENT**

# Contributory Infringement

## 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.

# Lifetime Industries, Inc. v. Trim-Lok, Inc., (Fed. Cir. 2017)



*Id.* fig. 1. A seal is “commonly placed along the interface between the slide-out room and the opening in the side-

## US6,966,590

1. A resilient seal used in combination with a mobile living quarters having a slide-out room defining an interior space, said mobile living quarters comprising a first sidewall having an exterior side, said first sidewall defining an opening through which said slide-out room is shifted between open and closed positions relative the first sidewall, said slide-out room including a second sidewall spaced from said first sidewall and an end wall defining said interior space, said end wall including a peripheral flange overlapping said first sidewall when said slide-out room is in its said closed position, said seal comprising a mounting portion attached to said first sidewall along said opening and a separate bulb portion, said bulb portion slidably connected to said mounting portion for compressible contact with said flange of said exterior wall when said slide-out room is in its said closed position.

# Lifetime Industries, Inc. v. Trim-Lok, Inc., (Fed. Cir. 2017)

- **Plaintiff: Lifetime**

- Owner of US6,966,590
- Two of its former employees who had knowledge of the '590 patent now works at Trim-Lok

- **Defendant: Trim-Lok:**

- Manufactures two-part seal and sells and incorporates the two-part seal into RV



# Lifetime Industries, Inc. v. Trim-Lok, Inc., (Fed. Cir. 2017)

- **Plaintiff: Lifetime**

- The two-part seal sold by Trim-Lok had only one purpose: to be used in an RV with a slide-out room
- Contributory infringement requires only the knowledge of the patent and of its infringement, not intent to infringe.

- **Defendant: Trim-Lok:**

- Contributory infringement requires intent to infringe a patent.
- Plaintiff has only established the former employees' knowledge of the '590 patent and has not sufficiently established that Trim-Lok intended to infringe the patent.

# Lifetime Industries, Inc. v. Trim-Lok, Inc., (Fed. Cir. 2017)

## Federal Circuit Opinion

- ❖ Contributory infringement requires knowledge of the patent in suit and knowledge of patent infringement.
- ❖ We have held that contributory infringement requires “only proof of a defendant’s knowledge, not intent, that his activity cause infringement.”
- ❖ Lifetime adequately pleaded that Trim-Lok gained knowledge of the patent before June 2013 from Busch and Torrey. Lifetime also pleaded that a two-part seal was found installed on a Forest River RV, and that Trim-Lok employees assisted with or directed that installation. It is reasonable to infer, based on those facts and at this stage of litigation, that Trim-Lok also knew of infringement.



**Morgan Lewis**

# **INDUCED INFRINGEMENT**

# Contributory Infringement

## 35 U.S.C. § 271 (b)

Whoever **actively induces infringement of a patent** shall be liable as an infringer.

# Elements of Induced Infringement

- 1) a third party **directly infringed** the asserted claims of the asserted patents (Akamai III);
- 2) Defendant **induced those infringing acts**; and
- 3) Defendant **knew the acts it induced constituted infringement.**

# Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc. (Fed. Cir. 2017)



US7,772,209

12. An improved method for administering pemetrexed disodium to a patient in need of chemotherapeutic treatment, wherein the improvement comprises:

- a) administration of between about 350  $\mu\text{g}$  and about 1000  $\mu\text{g}$  of folic acid prior to the first administration of pemetrexed disodium;
- b) administration of about 500  $\mu\text{g}$  to about 1500  $\mu\text{g}$  of vitamin B12, prior to the first administration of pemetrexed disodium; and
- c) administration of pemetrexed disodium.

# Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc. (Fed. Cir. 2017)

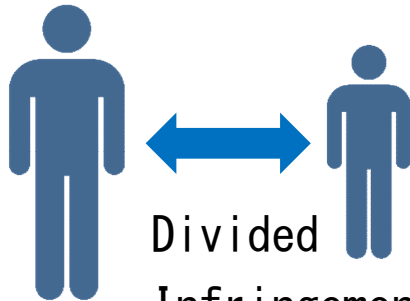
T E V A



§ 271 (b)

Doctor

Patient



Divided  
Infringement

(i) Direct infringement by the doctor

(ii) Inducement of infringement by Teva

(iii) Knowledge by Teva that the induced acts constituted infringement

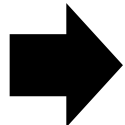
# Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc. (Fed. Cir. 2017)

## (i) Direct Infringement by doctor

The doctor "directs or controls" the patient and therefore directly infringes

(1) the person **controls or conditions** the other person's **participation in or receipt of benefits from the activity** based on the other person's performance of some step of the patented method claim

(2) the person establishes the **manner or timing of the performance** by others.



This 2-prong test is established by the physician's lable instructions, the patient's instructions, and the expert testimony

# Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc. (Fed. Cir. 2017)

## (ii)&(iii) Inducement and knowledge by Teva

- The label instructions for physicians set forth by Teva on its generic products **emphasized the importance of and explicitly and repeatedly urged physicians to pre-administer folic acid**, which was clear evidence of inducing infringement with knowledge of infringement.
- The fact that Teva has **continuously asked FDA to approve the label instructions** also supports the inducing of infringement with knowledge of infringement
- The fact that **some physicians did not follow the label instructions** does not affect that conclusion

---

# 日本における間接侵害

---

2022年10月28日

TMI総合法律事務所 弁護士 松山 智恵





# 日本における間接侵害の規定

## 特許法101条（侵害とみなす行為）

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- ① 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ② 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ③ 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
- ④ 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ⑤ 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
- ⑥ 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

# 専用品型 要件(1号、4号)

1号 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

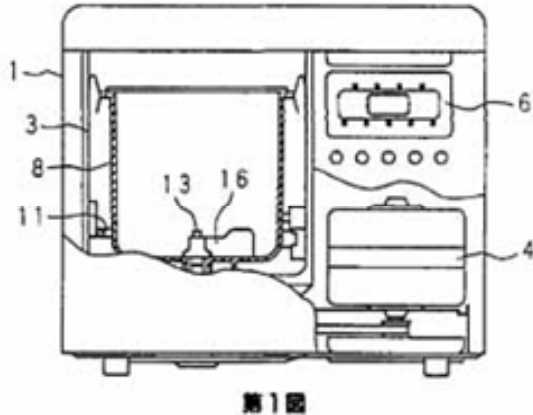
4号 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

	1号	4号
対象となる特許	物の発明	方法の発明
対象物	<u>その物の生産にのみ用いる物</u>	<u>その方法の使用にのみ用いる物</u>
主観的要件	無し	
行為	生産、譲渡等*、輸入、譲渡等の申出** 業として行うこと	

# 専用品型：「にのみ用いる物」

## 大阪地裁判決平成12年10月24日[製パン機事件]

➤ 原告の発明は、「①イースト菌と水との接触を避ける様に、水と、小麦粉、油脂などのパン材料と、イースト菌とをパン容器内にこの順に入れ、そのまま放置し、その後、②タイマーにより混捏、発酵、焼き上げなどの製パン工程に移行することを特徴とする製パン方法」である。



➤ 問題となった製パン機(左図)は、①パンケース8内にイースト、各種材料及び水を入れて使用する物であり、その後の混練、発酵、焼成を、ケーシング1内のマイクロコンピュータによるタイマー制御により行う機能を有していたが、②タイマー機能を用いない製パン方法や、生地作りのみに使用する方法(焼成は別のオーブンで行う方法)も有することから、「その方法の使用にのみ用いる」物に該当するかが問題となった。

# 専用品型：「にのみ用いる物」

## 大阪地裁判決平成12年10月24日[製パン機事件]

➤ 「特許法101条2号が、特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を、その発明の実施『にのみ』使用する物を生産、譲渡等する行為のみに限定したのは、以上のような考慮に基づくものであって、そのような性質を有する物であれば、それが生産、譲渡等される場合には侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高いことから、その生産、譲渡等を規制しても特許権の効力の不当な拡張とならないとの趣旨に出るものであると解される。そして、このような観点から考えれば、その発明の実施『にのみ』使用する物とは、当該物に経済的、商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。なぜなら、業として製造、譲渡等される物が当該発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高いといえるか否かは、その物の経済的、商業的又は実用的な用途の有無という観点から判断すべきものだからである。」

# 専用品型：「にのみ用いる物」

## 大阪地裁判決平成12年10月24日[製パン機事件]

- ①材料の投入手順については、「取扱説明書においては、…この順序に入れる方法のみが記載されている」ことなどから「…それ以外の順序でパン材料を投入することは…実用的用途としては予定されていない」として、その他の経済的、照合的又は実用的用途はないとした。
- ②タイマー機能及び焼成機能については、被告がこれらを重要な機能の一つと位置づけていること、及び製パン機という商品の性質上、これら機能が一般消費者から見て商品選択上の重要な考慮要素となることなどに言及し、これら機能が付加された製パン機を「わざわざ購入した使用者が、同物件を、タイマー機能を用いない使用や焼成機能を用いない使用方法にのみ用い続けることは、実用的な使用方法であるとはいえず、その使用者がタイマー機能を使用して山形パンを焼成する機能を利用することにより、発明2を実施する高度の蓋然性が存在する」として、「経済的、商業的又は実用的な他の用途はない」と結論付けた。

# 非専用品型 要件(2号、5号)

2号 特許が物の発明についてされている場合において、**その物の生産に用いる物**（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつて**その発明による課題の解決に不可欠なもの**につき、**その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら**、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

	2号	5号
対象となる特許	物の発明	方法の発明
対象物	その物の生産に用いる物	その方法の使用に用いる物
主観的要件	その発明による課題の解決に不可欠なものである	
	日本国内において広く一般に流通しているものでない	
行為	その発明が特許発明であること	
	その物がその発明の実施に用いられること	
行為	生産、譲渡等、輸入、譲渡等の申出	
	業として行うこと	

## 非専用品型:「その発明による課題の解決に不可欠なもの」

平成25年2月28日東京地裁判決(平成23年(ワ)19435号、平成23年(ワ)19436号)

- 原告の特許発明は、(1)ピオグリタゾンと、(2)(i) $\alpha$ ーグルコシダーゼ阻害剤、(ii)ビグアナイド剤、または(iii)グリメピリド剤(以下「本件各併用薬」という。)とを組み合わせる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬である。
- 被告らは、ピオグリタゾン錠(ピオグリタゾン塩酸塩錠又はピオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠)である被告ら各製剤を製造販売等していたところ、かかるピオグリタゾン錠が、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するかが問題となった。

## 非専用品型:「その発明による課題の解決に不可欠なもの」

平成25年2月28日東京地裁判決(平成23年(ワ)19435号、平成23年(ワ)19436号)

「特許法101条2号における『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念で、発明の構成要素以外にも、物の生産に用いられる道具、原料なども含まれ得るが、発明の構成要素であっても、その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは、これに当たらない。すなわち、それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるようなもの、言い換えれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものが、これに該当すると解するのが相当である。そうであるから、特許請求の範囲に記載された部材、成分等であっても、課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは、『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当しない。」



## 非専用品型：「その発明による課題の解決に不可欠なもの」

平成25年2月28日東京地裁判決(平成23年(ワ)19435号、平成23年(ワ)19436号)

➤ 判決では、明細書記載の「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」等を参照しつつ、「個々の薬剤の単独使用においては、症状により十分な効果が得られなかったり、投与量の増大や長期化により副作用が発現する等の問題があり、臨床の場でその選択が困難」であったことを従来技術の問題点とし、「従来技術の問題点を解決するための方法として新たに開示したのはピオグリタゾンと本件各併用薬との特定の組合せである」ことを指摘した。

➤ また、組み合わせの基となるのはいずれも既存物質であること、すなわち「ピオグリタゾンや本件各併用薬は、それ自体、本件各発明の国内優先権主張日より前から既に存在して2型糖尿病に用いられていた」ことを指摘し、ピオグリタゾン錠である被告ら各製剤は、「それ自体では、従来技術の問題点を解決するための方法として、本件各発明が新たに開示する、従来技術に見られない特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものに当たるといふことはできない」として、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと結論付けた。

# 非専用品型:「日本国内において広く一般に流通しているもの」

平成17年9月30日知財高裁大合議判決(判時1904号47頁)[一太郎花子差止訴訟]

- 特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは、典型的には、ねじ、釘、電球、トランジスタ等のような、日本国内において広く普及している一般的な製品、すなわち、特注品ではなく、他の用途にも用いることができ、市場において一般に入手可能な状態にある規格品、普及品を意味するものと解するのが相当である。
- 被控訴人の各発明は、大枠としては、まずヘルプマーク等(第1のアイコン)をクリックし、次にヘルプ表示等の情報処理を行わせたいアイコン(第2アイコン)をクリックすると、ヘルプ表示等が行われるような機能を搭載した、情報処理装置(物の特許として特定)であった。
- 判決は、控訴人製品(一太郎・花子)をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると、必ず第1、第2発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が完成するものであり、「控訴人製品は、本件第1、第2発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものであるから、同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないというべきである。」と結論付けた。

## 非専用品型:主観的要件

---

- 「その発明が特許発明であること」及び「その物がその発明の実施に用いられること」の認識が必要  
⇒ 特定の発明に特許権が存在していること、及び、自らが製造、譲渡等するものが、当該発明の実施に用いられていることの認識
- 特許権の存在につき、過失(重過失を含む)で認識していなかった場合も、主観的要件は満たさないこととなる
- 実務的には、警告状の送付によって、受領時からの主観的要件を充足するとされている

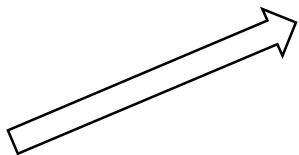
## 直接侵害との関係～個人的家庭的実施の場合～

- 直接侵害が成立しない場合に間接侵害が成立するかは、ケースにより諸説ある(独立説、従属説、折衷説)。
- 一般消費者が個人的・家庭的に「生産」(1号、4号)や「使用」(2号、5号)を行う場合、「業として」の特許発明の実施に該当せず、直接侵害が成立しない(68条)。
- 大阪地裁判決平成12年10月24日(平成8年(ワ)12109号、判タ 1081号241頁、前記[製パン機事件])は「『その発明の実施にのみ使用する物』における『実施』は、一般家庭におけるものも含まれると解するのが相当』としている\*。

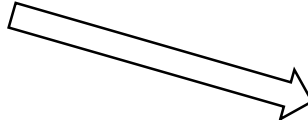
# 直接侵害との関係～直接行為が外国で行われる場合～

日本

外国



輸出



組立(物の特許に係る物の生産)



のみ品等の生産等

## 直接侵害との関係～直接行為が外国で行われる場合～

東京地裁判決平成19年2月27日(判タ1253号241頁[搬送ロボット事件])

- 「特許法101条は、特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその実効性を確保するという観点から、特許権侵害とする対象を、それが生産、譲渡される等の場合には当該特許発明の侵害行為(実施行為)を誘発する蓋然性が極めて高い物の生産、譲渡等に限定して拡張する趣旨の規定であると解される。そうすると、『その物の生産にのみ使用する物』(1号)という要件が予定する『生産』は、日本国内における生産を意味するものと解釈すべきである。」
- 「外国におけるイ号物件の生産に使用される物を日本国内で生産する行為についてまで特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、属地主義の原則から、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。」と結論付けた\*。
- 本判決は専用品型間接侵害に関する判断だが、「属地主義の原則」に基づく判断であることから、海外における方法の「使用」のケースや、非専用品型の場合にも妥当すると考えられている。

# 譲渡、引渡し又は輸出のための所持(3号、6号)

- 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
- 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

## ✓ 改正趣旨（平成18年改正）

「権利の効力の実効性確保という趣旨に照らし、当該行為が実行されてしまった場合に侵害物品が拡散するなどして、その後の侵害防止措置が困難な状況に至る」ことが挙げられている\*。

模倣品等が市場で拡散する前に阻止するという使い方ができる。

## ✓ 直接侵害の幫助行為であるとの見解もある\*\*。

# 日米比較



## のみ品

### 米国特許法に定め無し

寄与侵害（271条（c））  
を構成する可能性はあり

### 特許法101条

1号 特許が物の発明についてされている場合において、業として、**その物の生産にのみ用いる物**の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4号 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、**その方法の使用にのみ用いる物**の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

## 非専用品

### 35 U.S.C. §271 (c)

...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...

### 特許法101条2号

特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

## 誘引侵害

### 35 U.S.C. §271 (b)

Whoever **actively induces infringement of a patent** shall be liable as an infringer.

### 日本特許法に定め無し

直接侵害を構成する可能性はあり

# Jitsuro Morishita



**Jitsuro Morishita**  
**Partner**

Tokyo: 03-4578-2530

Mobile: 070-1498-0066

[jitsuro.morishita@morganlewis.com](mailto:jitsuro.morishita@morganlewis.com)

Jitsuro Morishita devotes his practice to resolving complex global disputes in the areas of intellectual property, antitrust, governmental investigations, environmental issues, and labor.

Early in his career, he worked in-house for two global technology companies, Pioneer Corporation and Fujifilm Corporation, bringing unique expertise to advocate using profound understanding of Japanese company cultures.

Jitsuro is devoted to bringing his clients (i) easy communication using excellent communication skills, (ii) pleasant surprises from creative and out-of-the-box ways of thinking, and (iii) deep satisfaction through great results and client-friendly experiences.

## パートナー弁護士 松山 智恵

- 1999年 3月 お茶の水女子大学理学部物理学科卒業
- 2003年 4月 最高裁判所司法研修所入所
- 2004年10月 第二東京弁護士会登録  
TMI総合法律事務所勤務
- 2009年 4月 特許庁審判部審判課勤務
- 2011年 7月 TMI総合法律事務所復帰
- 2013年12月 日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務研修講師
- 2016年 1月 パートナー就任
- 2017年 7月 特許庁調査業務外注先選定会議委員就任
- 2019年 1月 産業構造審議会知的財産分科会  
特許制度小委員会委員就任
- 2019年 2月 産業構造審議会知的財産分科会委員就任
- 2020年 9月 産業構造審議会知的財産分科会  
基本問題小委員会委員就任
- 2022年 3月 特許庁政策推進懇談会委員就任



e-mail: [nmatsuyama@tmi.gr.jp](mailto:nmatsuyama@tmi.gr.jp)  
直通: 03-6438-5607



**31 OFFICES**  
**ACROSS 17**  
**TIME ZONES**

