

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 「酸素により中断されたエチレン鎖」の意義解釈等が争われた事例

〔東京地方裁判所 平成29年12月25日判決 平成27年(ワ)第2862号〕

### 1. 事件の概要

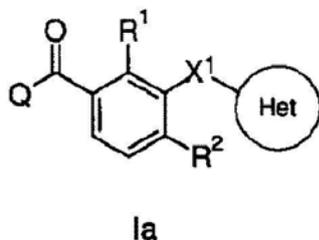
本件は、発明の名称を「2-ベンゾイルシクロヘキサン-1、3-ジオン」とする特許第4592183号の特許権（以下、本件特許権）を有する原告が、テフリルトリオンを含む農薬混合物等を製造・販売する被告に対して、侵害差止めおよび損害賠償を請求した事件です。

本件では、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かのほか、特許無効の抗弁（無効理由は4つ）、訂正の再抗弁など多数の争点がありました。誌面の都合上、訂正後の発明について、技術的範囲への属否の争点に絞って解説します。

### 2. 特許発明の内容

訂正後の請求項1に記載の発明（以下、本件訂正発明）は、次のとおり、構成要件1A～1Fに分説できます。

1A 式Ia



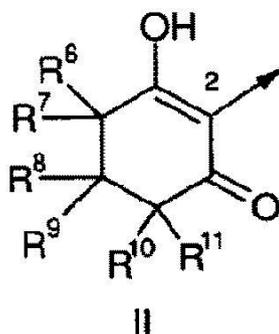
1B ただし、R<sup>1</sup>がハロゲンを表し、

1C① R<sup>2</sup>が-S(O)<sub>n</sub>R<sup>3</sup>を表し、

1C② R<sup>3</sup>が水素、C<sub>1</sub>～C<sub>6</sub>アルキルを表し、

1C③ nが1または2を表し、

1D① Qが2位に結合する式II



1D②（ただし、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>、R<sup>10</sup>およびR<sup>11</sup>が、それぞれ水素またはC<sub>1</sub>～C<sub>4</sub>アルキルを表し、上記CR<sup>8</sup>R<sup>9</sup>単位が、C=Oで置き換わっていてもいい）で表されるシクロヘキサン-1、3-ジオン環を表し、

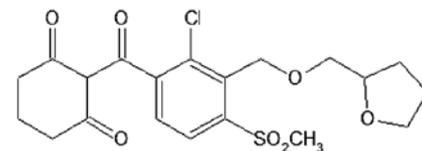
1E X<sup>1</sup>が酸素により中断されたエチレン鎖または-CH<sub>2</sub>O-を表し、

1F Hetが、オキシラニル、2-オキセタニル、3-オキセタニル、2-テトラヒドロフラニル、3-テトラヒドロフラニル、2-テトラヒドロチエニル、2-ピロリジニル、2-テトラヒドロピラニル、2-ピロリル、

5-イソオキサゾリル、2-オキサゾリル、5-オキサゾリル、2-チアゾリル、2-ピリジニル、1-メチル-5-ピラゾリル、1-ピラゾリル、3、5-ジメチル-1-ピラゾリル、または4-クロロ-1-ピラゾリルで表される2-ベンゾイルシクロヘキサン-1、3-ジオンまたはその農業上有用な塩。

### 3. 被告製品の構成

被告製品が含有するテフリルトリオンは次の化学構造を有します。



上記テフリルトリオンと本件訂正発明に記載された一般式を対比すると、次のようになります。

1a 式Iaにおいて

1b R<sup>1</sup>が塩素（ハロゲン）であり、

1c① R<sup>2</sup>が-SO<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>であり、

1c② R<sup>3</sup>がメチル基（C<sub>1</sub>アルキル）であり、

1c③ nが2であり、

1d① 式IIにおいて、

- 1d② CR<sup>8</sup>R<sup>9</sup>単位がC=Oで置き換わっており、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>、R<sup>10</sup>およびR<sup>11</sup>がいずれも水素であるシクロヘキサン-1、3ジオン環であり、  
 1e X<sup>1</sup>が-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-であり、  
 1f Hetが2-テトラヒドロフラニルである。

#### 4. 当事者の主張

##### (1) 原告の主張

ア 酸素により中断されたエチレン鎖（構成要件1E）について

「広辞苑第六版（甲14）において、『中断』が『①とだえること。途中でやめること。』『②中途から切れること。中途でたちきること。』と説明されていることからすると、構成要件1Eの『酸素により中断された、エチレン…鎖』とは、エチレン鎖（-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-）の二つの炭素が連なる構造を酸素によって途中で断ち切ること、すなわち、『-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-』の構造を意味すると解される」

イ 被告の主張について

「被告は、本件明細書に記載されていないテフリルトリオンは本件各発明の技術的範囲に属さない旨主張するが、本件明細書には、テフリルトリオンを含む式1aの化合物に係る技術思想について当業者が実施できる程度に明確かつ十分に開示されている。

すなわち、本件明細書には、テフリルトリオンのX<sup>1</sup>に相当するCH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>及びHetに相当するヘテロシクリル基（2-テトラヒドロフラニル）がそれぞれ記載され（表A、段落【0061】）、表Aには、X<sup>1</sup>がCH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>、Hetが2-オキセタニルという類似性の高い組合せも示されている（【表13】No.463）ほか、

テフリルトリオンを含む化合物の作用、製造方法、除草剤としての使用方法及び効果等についても、当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示されている」

「また、被告は、本件特許の出願経過に照らすと、原告がテフリルトリオンを含む除草活性組成物について本件特許権を行使することは信義則上許されない旨主張するが、特許権の設定登録の対象となった請求項1及び3と、出願過程において削除された従前の請求項6ないし8……とは別の発明に係るもので」ある。

##### (2) 被告の主張

ア 酸素により中断されたエチレン鎖（構成要件1E）について

「次の各理由により、『酸素により中断された、エチレン…鎖』（構成要件1E）とは、『-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-』又は『-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-』の構造を有するものを意味すると解される」

「(ア) 構成要件1E（筆者注：訂正前の構成要件1E）は、『X<sup>1</sup>が酸素により中断された、エチレン、プロピレン、プロペニレンまたはプロピニレン鎖、或いは-CH<sub>2</sub>O-』であると規定するものの、その文言上、原子間のどの結合が酸素原子によって断ち切られているのか一義的に明らかでない。

(イ) そこで、本件明細書の記載を参酌すると、段落【0002】、【0063】等において、X<sup>1</sup>としてC<sub>1</sub>アルキレン鎖（-CH<sub>2</sub>-）が選択された場合にも酸素により遮断（『中断』と同義である。）されると一貫して記載されている。加えて、平成25年3月14日付け審決による訂正前の構成要件1Eに、酸素により中断され

る化合物として、炭素間の結合を酸素により遮断することが考えられないC<sub>2</sub>アルキニレン鎖（-C≡C-）が挙げられていたことにも照らせば、構成要件1Eの『酸素により中断された』とは、ベンゾイル基又はHetとX<sup>1</sup>との結合の間に酸素原子が含まれる構造、すなわち、エチレン鎖の場合であれば『-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-』又は『-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-』の構造を意味すると解すべきである」

イ 除草活性組成物である被告各製品に対して本件特許権を行使することはできないこと

「原告は、除草有効量の本件各発明に係る化合物を含む除草活性組成物、その製法及びそれを用いた除草法に関する従前の請求項6ないし8について、本件明細書に本件各発明に係る化合物の除草活性が記載されていない等とする拒絶理由通知（乙14）を受け、いずれも削除する旨の補正をして特許査定を受けた。このような本件特許の出願経過に照らすと、原告は、本件明細書に本件各発明に係る化合物の除草活性が記載されていないことを認め、除草活性組成物等については特許権による保護を受ける権利を放棄したというべきであるから、テフリルトリオンを含む除草剤組成物について原告が本件特許権を行使することは信義則に反し、許されない」

#### 5. 裁判所の判断

裁判所は次の理由から、被告製品は本件訂正発明の技術的範囲に属すると判断しました。

ア 酸素により中断されたエチレン鎖（構成要件1E）について

訂正前の「構成要件1Eの文言上、『酸

素により中断された』ものとして列挙されているのは、エチレン鎖（ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ）、プロピレン鎖（ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ ）、プロペニレン鎖（ $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-$ 又は $-\text{C}=\text{C}-\text{CH}_2-$ ）及びプロピニレン鎖（ $-\text{CH}_2-\text{C}=\text{C}-$ 又は $-\text{C}=\text{C}-\text{CH}_2-$ ）であると理解できるところ、これらはいずれも複数個の炭素原子が連なる構造を有するものであり、一般に、『中断』に『①とだえること。途中でやめること。②中途から切れること。途中でたちきること。』（広辞苑第六版〔甲14〕）との字義があることから、『酸素により中断された、エチレン……鎖』とは、複数個の炭素原子が連なって結合する構造を酸素によって途中で断ち切る構造を有するものを意味すると解するのが相当である。

したがって、『酸素により中断された、エチレン……鎖』については、『 $-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-$ 』の構造を有するものを意味すると解するのが相当である]

「また、構成要件1Eの『酸素により中断された、エチレン……鎖』を上記のように解釈することは本件特許の上記1……の出願経過によっても端的に裏付けられているといえることができる。

すなわち、本件特許の出願経過として、原告が平成21年7月9日に提出した手続補正書に記載された構成要件1Eに対応する部分の『酸素により中断された、直鎖又は分岐の $\text{C}_2\sim\text{C}_6$ アルキレン鎖、 $\text{C}_2\sim\text{C}_6$ アルケニレン鎖、または $\text{C}_2\sim\text{C}_6$ アルキニレン鎖』との文言について、審査官から、同年8月27日を起案日とする拒絶理由通知書において、『その記載から、両側が炭素原子に挟まれた酸素原子を有するもののみ

を意図するものと解されるから、 $\text{CH}_2\text{OCH}_2$ 等がこれに該当し、 $\text{OCH}_2\text{CH}_2$ 、 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}$ 、 $\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{O}$ 等のように、両側が炭素原子に挟まれていない酸素原子を有するものは請求項1及び2の要件を満足しないものと考えられる』との見解が示され、原告がこの見解に従って補正をした結果として、本件特許請求の範囲における構成要件1Eのように、端部に酸素が結合する構成については、酸素によって中断されたものと区別して『或いは $-\text{CH}_2\text{O}-$ 』などと個別に記載されるに至ったと認められる]

イ 信義則違反の主張について

「また、被告は、本件特許の出願経過に照らすと、原告は、本件明細書に本件発明に係る化合物の除草活性が記載されていないことを認め、除草活性組成物等については特許権による保護を受ける権利を放棄したというべきであるから、テフリルトリオンを含む除草剤組成物について原告が本件特許権を行使することは信義則に反し、許されない旨主張する。

しかしながら、上記1……のとおり、従前の請求項6ないし8は、除草有効量の式1aの化合物を含む除草活性組成物、その製法及びそれを用いた除草法に関する発明についてのものであり、平成21年8月27日を起案日とする拒絶理由通知書を受けて削除されたものではないものの、いずれも請求項1及び3

に規定された本件各発明とは別の発明に関するものであり、それらが削除されたことによって、本件各発明に係る特許権の行使が制限を受けるべきものと直ちにはいえない]

## 6. 考察

被告は、出願時のX<sup>1</sup>が「直鎖又は分岐 $\text{C}_1\sim\text{C}_6$ アルキレン鎖、 $\text{C}_2\sim\text{C}_6$ アルケニレン鎖又は $\text{C}_2\sim\text{C}_6$ アルキニレン鎖 {これら鎖は、酸素又は硫黄から選択されるヘテロ原子により遮断されている}」と記載されていたことを捉えて「酸素により中断された」の意義を解釈しました。

この出願時の記載は、酸素で中断することができない $\text{C}_1$ アルキレン鎖や $\text{C}_2$ アルキニレン鎖が含まれており、<sup>かし</sup>瑕疵がありました。

しかし、上記瑕疵は、出願審査過程の手続補正書による補正と登録後の訂正審判による訂正によって解消しています。被告の主張する「酸素により中断された」の解釈は、補正や訂正前の、瑕疵ある明細書の記載に基づく主張であり、被告の主張は誤りとした裁判所の判断は妥当でしょう。

また、除草活性組成物のクレーム（従前の請求項6～8）が削除されたといっても、被告製品に請求項1および3の化合物が含まれる以上は侵害とする裁判所の判断は妥当でしょう。

### いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所在籍。