

～裁判例の紹介～

「テフリルトリオン」事件

東京セントラル特許事務所
パートナー弁理士 岸本達人
(作成日 2018年3月6日)

判決のポイント

裁判所は、損害額を算定するための実施料率を認定するに際し、争いある化合物（テフリルトリオン）が本件明細書に具体的に記載されていない選択発明に相当することに着目し、実施料率を下方修正する要素の一つとして考慮した。

事件の表示 平成27年(ワ)第2862号 特許権侵害差止等請求事件
参照条文 特許法100条1項、同条2項、104条の3第1項、70条第1項
Key Word 実施料率、売上高の控除、発明の課題、選択発明

<<目次>>

1. 事件の概要
2. 本件特許
3. 被告の行為
4. 争点
5. 判事事項
6. 考察（実施料率の推算）

1. 事件の概要

本件特許権を有する原告（A社）が、被告（B社）に対し、被告製品1（農薬原体）及び被告製品2（農薬混合物）は、本件特許請求の範囲（訂正審判事件〔訂正2012-390175〕により訂正され、平成25年（2013年）3月27日に確定したもの）の請求項1及び3記載の各発明（以下「本件発明1」、及び「本件発明3」という。）の技術的範囲に属し、被告が被告各製品を製造販売等する行為は本件特許権の侵害を構成すると主張し、侵害行為の差止及び損害賠償を求め訴えた。

被告は、平成27年3月17日に本件特許に対し特許無効審判（無効2015-800065号事件）を請求した。原告は、平成28年8月26日付け訂正請求をした。特許庁は、平成28年（2016年）12月6日、請求項1、3及び4について訂正することを認め、当該無効審判の請求を棄却する審決をした（以下、当該訂正請求後の請求項1、3記載の各発明を「本件訂正発明1」、及び「本件訂正発明3」という。）。本件口頭弁論終結の時点において、当該無効審判の審決は確定していない。

被告製品1及び2は「テフリルトリオン」を含有する。「テフリルトリオン」は、本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に包含されるが、本件明細書にはテフリルトリオンの構造が具体的に示されていないため、本件発明との関係でいわゆる選択発明に該当する。

本件明細書には、本件発明に該当する化合物の実験データが全く記載されていない。

このため、実施可能要件、サポート要件、進歩性について争いの余地がある。

また被告は、被告製品1を訴外C社（被告製品1の輸入販売等を行っているもの）から購入しているにすぎないため、被告が被告製品1を製造販売等しているか否かについて争いの余地がある。

判決は、一部認容（被告製品1は非侵害、被告製品2は侵害）である。

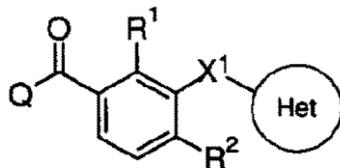
裁判所は、被告が被告製品1（農薬原体）を製造販売等しているとは認めなかった。また、訴外C社による被告製品1の輸入販売等について被告が具体的に関与していることを示す事実関係は認められないからC社と被告との共同不法行為も成立しないと認定した。したがって被告製品1については非侵害であると認定された。

また裁判所は、被告製品2（農薬混合物）については侵害を構成すると認定した。損害額は売上高に実施料率を乗じて算定されたが、原告が主張する額から減額された。売上高の控除要素としては、算定要素である単価として原告が主張する額を下方修正し、さらに、リベートとして返金した販売代金の一部を差し引いた。実施料率については、原告が8%と主張したのに対し、①化学分野におけるロイヤルティ相場、②テフリルトリオンが除草効果に貢献する程度、③テフリルトリオンの化学構造は本件訂正発明の技術的範囲に属するが本件明細書に具体的に記載されていないこと（選択発明に相当すること）、④訂正請求認容前の本件特許権に無効理由が存在していたことを考慮し、原告が主張した料率よりも低い料率を認定した。

2. 本件特許（特許第4592183号）

(1) 本件発明1

1A 式Ia



Ia

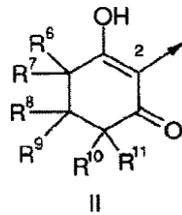
1B [但し、R1が、ニトロ、ハロゲン、シアノ、チオシアナト、C1～C6アルキル、C1～C6ハロアルキル、C1～C6アルコキシC1～C6アルキル、C2～C6アルケニル、C2～C6アルキニル、-OR3又は-S(O)nR3を表し、

1C① R2が、水素、又はハロゲン以外のR1で述べた基の1個を表し、

1C② R3が水素、C1～C6アルキルを表し、

1C③ nが1又は2を表し、

1 D① Qが2位に結合する式 I I



1 D② [但し、R6、R7、R8、R9、R10 及びR11 が、それぞれ水素又はC1～C4 アルキルを表し、上記CR8R9 単位が、C=Oで置き換わっていても良い] で表されるシクロヘキサンー1, 3ージオン環を表し、

1 E X1 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-CH2O-を表し、

1 F Het が、窒素、酸素及び硫黄から選択される1～3個のヘテロ原子を有する、3～6員の部分飽和若しくは完全飽和ヘテロシクリル基、又は下記の3個の群：窒素、酸素と少なくとも1個の窒素との組み合わせ、又は硫黄と少なくとも1個の窒素との組み合わせから選択されるヘテロ原子を3個まで有する、3～6員のヘテロ芳香族基、 を表し、且つ上述のヘテロシクリル基又はヘテロ芳香族基は、部分的に又は完全にハロゲン化されていても、及び/又はR5で置換されていても良く、R5が水素、ヒドロキシル、メルカプト、アミノ、シアノ、ニトロ、ホルミル、C1～C4アルキルアミノ、C1～C4ジアルキルアミノ、C1～C4アルコキシカルボニル、C1～C4アルキルカルボニル、C1～C4アルキルカルボニルオキシ、C1～C4アルキル、C1～C4ハロアルキル、C1～C4アルキルチオ、C1～C4ハロアルキルチオ、C1～C4アルコキシ、C1～C4ハロアルコキシを表し、且つ上記アルキル基は、それぞれ1個以上の下記の基：シアノ、ホルミル、C1～C4アルキルアミノ、C1～C4ジアルキルアミノ、C1～C4アルコキシカルボニル、C1～C4アルキルカルボニル、C1～C4アルキルカルボニルオキシ、C1～C4アルキル、C1～C4ハロアルキル、C1～C4アルキルチオ、C1～C4ハロアルキルチオ、C1～C4アルコキシ、C1～C4ハロアルコキシで置換されていても良い] で表される2-ベンゾイルシクロヘキサンー1, 3ージオン又はその農業上有用な塩。

(2) 本件訂正発明1

1 A´ (構成要件1 Aと同じ。)

1 B´ [但し、R1 が、ハロゲンを表し、

1 C①´ R2 が、-S(O)nR3 を表し、

1 C②´ (構成要件1 C②と同じ。)

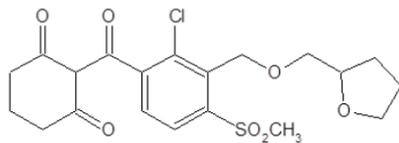
- 1 C③´ (構成要件 1 C③と同じ。)
1 D①´ (構成要件 1 D①と同じ。)
1 D②´ (構成要件 1 D②と同じ。)
1 E´ X1 が酸素により中断されたエチレン鎖または $-CH_2O-$ を表し、
1 F´ H e t が、オキシラニル、2-オキセタニル、3-オキセタニル、2-テ
トラヒドロフラニル、3-テトラヒドロフラニル、2-テトラヒドロチエニル、
2-ピロリジニル、2-テトラヒドロピラニル、2-ピロリル、5-イソオキ
サゾリル、2-オキサゾリル、5-オキサゾリル、2-チアゾリル、2-ピリ
ジニル、1-メチル-5-ピラゾリル、1-ピラゾリル、3, 5-ジメチル
-1-ピラゾリル、または4-クロロ-1-ピラゾリルを表す] で表される2
-ベンゾイルシクロヘキサン-1, 3-ジオン又はその農業上有用な塩。

3. 被告の行為

被告製品 1 は、テフリルトリオンを主成分とする農薬原体である。訴外法人である C 社の名義により被告製品 1 の輸入販売等が行われていることについては、当事者間に争いはない。

被告製品 2 は、テフリルトリオンを有効成分の一つとする農薬混合物である。被告は被告製品 2 を製造し、販売し、販売の申出をしている。

<テフリルトリオンの化学構造>



※参考

被告は、上記テフリルトリオンの構造を具体的に特定した化合物の発明及び除草剤組成物の発明について特許を取得している（特許第 5005852 号、特に請求項 1 及び 2）。この被告特許は、本件特許の優先日から約 1 年遅い優先日を有しており、本件特許発明のいわゆる穴あき部分から優れた化合物を発見した選択発明についての特許である。なお、被告特許の存在は、本事件の争いには関係しない。

4. 争点

- (1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか（争点 1）、
- (2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認め

られるか（争点2）

ア 無効理由1（サポート要件違反）は認められるか（争点2-1）

イ 無効理由2（実施可能要件違反）は認められるか（争点2-2）

ウ 無効理由3（乙第1号証を主引例とする進歩性欠如）は認められるか（争点2-3）

エ 無効理由4（原文新規事項）は認められるか（争点2-4）

（3）訂正の対抗主張は認められるか（争点3）

ア 本件訂正は訂正要件を満たすか（争点3-1）

イ 本件訂正により無効理由が解消するか（争点3-2）

ウ 被告各製品は本件各訂正発明の技術的範囲に属するか（争点3-3）

（4）被告製品1についての請求は認められるか（争点4）

ア 被告は被告製品1の製造販売等をしているか（争点4-1）

イ 被告及び全農らの共同不法行為が成立するか（争点4-2）

（5）原告が受けた損害の額（争点5）

5. 判事事項

（1）争点2について

少なくとも、X1が $-CH=CHOCH_2-$ の構造を有する化合物については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照したとしても本件出願日当時の技術常識に基づき過度の試行錯誤を要することなく生産することができたとはいえないから、本件発明は、実施可能要件及びサポート要件を満たさない。

（2）争点3について

本件発明の無効理由は訂正により解消する。サポート要件については、本件各訂正発明は、除草特性が改良された特定の化合物を提供することを課題とするものではなく、除草剤の有効成分又はその候補となる化合物を提供することを課題とするものであるから、ベンゾイルシクロヘキサン骨格を有する化合物が除草特性を有することが本件出願日当時に当業者に知られていたと認められる以上、本件各訂正発明の技術的範囲に属する化合物の中に、栽培作物に対する安全性が十分でないものが一部に含まれていたというだけでは、除草剤の有効成分の候補となる化合物を提供するという課題を解決できないことになるものではない（编者注：本件明細書には除草効果を示す実験データが全く記載されていない。この点は被告も主張している）。

（3）争点4について

被告が被告製品1（農薬原体）を製造販売等しているとは認められない。また、訴外C社による被告製品1の輸入販売等について被告が具体的に関与していることを示す事実関係は認められないから訴外C社と被告との共同不法行為も成立しない。

（4）争点5について（その1：売上高）

原告が主張する売上高は各製品の出荷総量に最も高額な規格の製品単価を乗じて一律に推算した金額であり、また、商系ルートの違いを考慮せず、訴外C社が定めた高額な製品単価を全ての商系ルートに適用しているため、単価を修正する。さらにリベート金額を控除する。

(6) 争点5について(その2:実施料率)

原告は実施料率を8%とすべき旨を主張するが、次の各事由を考慮すべきである。

- ①本件各発明は、新規な、除草剤の有効成分又はその候補となる化合物を提供することを課題として、化合物の一般式及び置換基の組合せを示したものであるものの、発明の詳細な説明においても、発明の技術的範囲に含まれる各化合物の除草特性に関する個別の実験結果が示されていないから、本件各発明の技術的範囲に含まれる化合物の中から、除草特性及び水稻に対する安全性に優れたテフリトリオンを見出し実用化するには、相応の試行錯誤を要すると考えられること、
- ②被告製品2は、テフリトリオンに加えてもう一種類の有効成分を含有する農薬混合物であり、本件各発明の効果が特に顕著であるとみることはできないこと、
- ③化学分野に係る特許権のロイヤルティ率の平均値は4.3%であるとされており、「有機化学、農薬」分野のロイヤルティ率の平均値は5.9%とされていること、
- ④本件各発明についての特許に無効理由があることからすると、被告が原告との間でライセンス契約を締結することなく被告製品2を製造販売等して本件特許権を侵害してきたことをもって、実施料率をそれ程高額なものと認定するのは相当とはいえないこと。

7. 考察(実施料率の推算)

原告は、被告製品1及び2の損害額合計として19億2918万3720円を請求したが、裁判所は被告製品2のみ侵害を認定し、被告が支払義務を負う額(損害額及び弁護士及び弁理士費用の合計)を2億0028万0574円と認定した。

裁判所は、被告製品2の実施により発生した損害額を、被告製品2の売上高に実施料率を乗じて算定したが、具体的数値は非公開のため不明である。

裁判所が支払いを命じた額は、損害額と弁護士及び弁理士費用の合計2億0028万0574円であり、そのうち弁護士及び弁理士費用は1800万円であるから、損害額はその差額の約1億8228万円であることが、判決文から明らかである。

そこで、裁判所により認定された売上高は原告が主張した売上高の70%相当であると仮定すると、以下の関係式が成立する。

<関係式>

認定された損害額 = (原告が主張した売上高 × 0.7) × 認定された実施料率

認定された実施料率 = 認定された損害額 ÷ (原告が主張した被告製品2の売上高 × 0.7) = 1億8228万円 ÷ (約83億9544万円 × 0.7) = 約1.5%

上記計算により算出した実施料率の推定値は約1.5%と格段に低い数値であり、3%程度までは上振れするかもしれないが、それでも原告が主張した実施料率（8%）と比べて格段に低く、化学分野に係る特許権のロイヤルティ率の平均値とされる数値（4.3%）と比べても低い。