



本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
 入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]……………(1)

〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 MY PLAZA (明治安田生命ビル) 16階
TEL 03(5223)6011(代表) FAX 03(5223)7121~2(国内部) 03(5223)7123~5(外国部) E-Mail: itohpat@itohpat.co.jp URL: <http://www.itohpat.co.jp>

ア 甲5文献記載の発明について

甲5文献記載より、甲5文献記載の発明は、ポリメチルシルセスキオキサン¹の製造方法に関するものであり、塩素原子の含有量が少なく、アルカリ土類金属やアルカリ金属を含有せず、自由流動性の優れた粉末状のポリメチルシルセスキオキサンの製造方法を提供することを目的とし、アンモニアまたはアミン類を、原料であるメチルトリアルコキシシラン中に残存する塩素原子の中和剤、並びに、メチルトリアルコキシシランの加水分解及び縮合反応の触媒として用いるという製造方法を採用したものであると認められる。

イ 甲1文献(引用発明)の粉末のシラノール基量及び撥水性を甲4実験書(実験成績証明書)より認定した点について

(ア) 甲1文献の実施例1において用いたポリメチルシルセスキオキサン粉末は、甲5文献記載の方法により得たポリメチルシルセスキオキサン粉末と平均粒子径 $5\mu\text{m}$ である点で一致(一致点)する。特許異議の決定では、甲4実験は、甲1文献の実施例1を追試したものであり、甲4実験のポリメチルシルセスキオキサン粒子は、シラノール基量が 0.08% であること(相違点1)、及び、撥水性の程度が「水及び $10\%(\text{v/v})$ メタノール水溶液に対して 300rpm で1分間攪拌後において、粒子が分散しない程度」(相違点2)であることを示していると認定した上で、引用発明のポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を認定した。

しかし、甲1文献の実施例1にいう、甲5文献記載の方法によることが、甲5文献の実施例1によることで足りるとしても、以下のとおり、甲4実験は甲1文献の実施例1を再現したものとは認められない。

(イ) 甲5文献の実施例1を含む甲1文献の実施例1の方法と、甲4実験とを比較すると、少なくとも、①攪拌条件、及び、②原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量において、甲4実験は、甲1文献の実施例1の方法を再現したとは認められない。

ウ 以上より、甲4実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は、甲1文献の実施例1で用いられたものと同一とはいえないから、甲4実験で得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を、甲1文献の実施例1のそれと同視して、引用発明の内容と認定することはできない。

エ 被告の主張に対する判断

(ア) 被告は、甲1文献の実施例1と甲4実験とでは、主要な実験条件に差異がなく、記載が省略されている実験条件は発明の実施に関係しないか、関係性が低い事項であるから、技術常識で補って実験を行うことができるから、甲4実験において甲1文献の実施例1(甲5文献の実施例1を含む)では不明である条件を技術常識の範囲で補い、これらの条件が甲4証明書に記載されていないことを理由に、甲4実験が甲1文献の実施例1を正確に再現するものではないとはいえない、と主張する。

しかし、前記イのとおり、攪拌条件はポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒子径に関係し、原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量は、目的物を得るためのアルコキシシラン類の加水分解や縮合反応に関係するから、甲1文献の実施例1の実施に対して関係性が低いとはいえず、これらを特定することなく甲4実験が甲1文献の実施例1を再現したものと認めることはできない。

(イ) 被告は、甲4実験において、甲5文献に即してポリメチルシルセスキオキサンを製造しているから、甲4実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粉末は、平均粒子径 $5\mu\text{m}$ 程度となっている、と主張する。

しかし、前記イのとおり、攪拌条件がポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒径に関係し、甲