

判決年月日	平成29年12月21日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成29年(行ケ)10072号		
○ 特許取消決定における引用発明の認定の誤りを認めた事例。			

(関連条文) 特許法29条

判 決 要 旨

1 本件は、特許異議申立人が申し立てた特許異議申立てに基づく特許取消決定に対する取消訴訟である。争点は、新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。

2 本判決は、以下のとおり、決定は引用発明の認定を誤ったとして、これを取り消した。

(1) 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平均粒子径5 μ m」のものである。決定は、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、及び、撥水性の程度が「水及び10% (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」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。

(2) 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。

ア 攪拌条件について

真球状ポリメチルシルセスキオキサンの粒子径をコントロールするために、反応温度、攪拌速度、触媒量などの反応条件を選定すること、ポリアルキルシルセスキオキサン粒子の製造方法として、オルガノトリアルコキシシランを有機酸条件下で加水分解し、水/アルコール溶液、アルカリ性水溶液を添加した後、静止状態で縮合する方法において、弱攪拌又は攪拌せずに縮合反応させることによって、低濃度触媒量でも凝集物を生成しない粒子を得ることができるが、粒径が1 μ m以上の粒子を製造するのに不適切であることが本件発明の従来技術であったことからすると、ポリメチルシルセスキオキサン粒子の製造においては、攪拌条件により、粒子径の異なるものが得られるものといえる。

甲5文献の実施例1には、攪拌速度は記載されておらず、甲4実験においても、攪拌速度が明らかにされていない。したがって、実験条件から、得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子の平均粒径を推測することはできない。加えて、甲4実験においては、甲5文献の実施例1で追試して得られたとするポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒径は計測されていない。したがって、甲4実験において甲5文献の実施例1を追試して得られた

とするポリメチルシルセスキオキサン粒子の平均粒子径が、甲1文献の実施例1で用いられたポリメチルシルセスキオキサン粉末と同じ $5\ \mu\text{m}$ のものであると認めることはできない。

イ 原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量について

甲5文献記載の発明は、塩素原子の含有量が少ないポリメチルシルセスキオキサンの製造方法を提供するものであり、塩素原子を中和するためにアンモニア又はアミン類を用いるものである。そして、アンモニア及びアミン類の使用量は、アルコキシシラン又はその部分加水分解縮合物中に存在する塩素原子を中和するのに十分な量に触媒量を加えた量であるが、除去等の点で必要最小限にとどめるべきであり、アンモニア及びアミン類の使用量が少なすぎると、アルコキシシラン類の加水分解、さらには縮合反応が進行せず、目的物が得られない。実施例1～5及び比較例1～3においては、原料に含まれる塩素原子濃度並びに使用したアンモニア水溶液の量及びアンモニア濃度が記載されている。以上の点からすると、塩素原子の中和に必要な量でありかつ除去等の点で最小限である量のアンモニア及びアミン類を使用するために、塩素原子の量とアンモニア及びアミン類の量を確認する必要がある。そのために、甲5文献の実施例1においては、用いたメチルトリメトキシシランのメチルトリクロロシランの含有量が塩素原子換算で $5\ \text{ppm}$ であることを示したものと理解される。

ところが、甲4実験で甲5文献の実施例1の追試のために原料として用いたメチルトリメトキシシランの塩素原子含有量は計測されていない。したがって、甲4実験で用いられたメチルトリメトキシシランに含有される塩素原子含有量と甲5文献の実施例1で用いられたメチルトリメトキシシランに含有される塩素原子含有量とが同一であると認めることはできない。そうすると、甲4実験において、甲5文献の実施例1と同様にアルコキシシラン類の加水分解、縮合反応が進行したと認めることはできず、その結果、得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子が、甲5文献の実施例1で得られたものと同じと認めることはできない。

(3) 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じとはいえないから、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。