



® 平成30年11月26日(月)

No. 14821 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

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

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

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)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

特許取消決定取消請求事件

(「白色反射材及びその製造方法」発明(特許第5746620号)進歩性欠如
(相違点看過、相違点の判断の誤り)特許取消決定誤認事件) [上] (全2回)

—平成29年(行ケ)第10130号、平成30年3月29日判決言渡—

酸化チタン粉末の表面に形成されるシロキサン被膜は、シロキサン結合(Si-O-Si)を有するSiO₂の被膜であり(甲1発明)、酸化チタン粉末の表面に、「SiO₂(シリカ)」が生成されているとは認めることができず、甲1発明の酸化チタン粉末が「SiO₂(シリカ)」で表面処理されているということとはできない。それにもかかわらず、「表面にシロキサンの被膜が形成され」た「酸化チタン粉末」は、本件訂正発明1の「SiO₂で表面処理された・・・酸化チタン粒子」に相当するとして、本件訂正発明1と甲1発明の一致点の認定を誤り、相違点を看過したものであって、決定による上記相違点の看過が、その結論に影響を及ぼすことは明らかであるとして、決定が取り消された事例である。



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテックイノベーション株式会社

お問合せ先 IP事業本部 矢野 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980
E-mail ttdc-ip@ml.toyota-td.jp

第1 当裁判所の判断

1 本件訂正発明について

(1) 本件訂正発明の特徴 (省略)

(2) 本件訂正発明1の「 SiO_2 で表面処理された・・・酸化チタン粒子」について (省略)

2 取消事由1 (相違点の看過) について

(1) 甲1発明について (省略)

(2) 甲1発明の「表面処理された酸化チタン粉末」について (省略)

(3) 本件訂正発明1と甲1発明との対比

ア 決定は、甲1発明に用いられる、酸化チタン粉末の表面に形成されるシロキサン³の被膜は、シロキサン結合 ($\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$) を有する SiO_2 の被膜であるから、甲1発明において、「表面にシロキサンの被膜が形成され」た「酸化チタン粉末」は、本件訂正発明1の「 SiO_2 で表面処理された・・・酸化チタン粒子」に相当するとして、本件訂正発明1と甲1発明の一致点であると認定した。

これに対して、原告は、甲1発明の酸化チタン粉末の表面に形成される被膜は、有機シロキサンの被膜であって、本件発明に用いられる無機の SiO_2 被膜ではないとして、本件訂正発明1と甲1発明は一致点の認定を誤ったことを取消事由1とするものである。

イ 証拠 (甲17、18、乙1～5) 及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。(省略)

ウ 上記イによれば、 SiO_2 (シリカ) とシロキサンは、共に酸化チタンを被覆するものであること、 SiO_2 (シリカ) は、 $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ 結合を有しているものの、テトラアルコキシシランが加水分解及び重合し、反応すべきものが全て反応したときの反応物であるのに対して、シロキサンは、 $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ 結合を含むものの総称であって、化学式 SiO_2 で表されるものではないこと、したがって、 SiO_2 (シリカ) とシロキサンは、化学物質として区別されるものであることが認められる。

エ 前記認定のとおり、本件訂正発明1の「 SiO_2 で表面処理された・・・酸化チタン粒子」とは、文言上、「酸化チタン粒子」が、「 SiO_2 (シリカ)」で表面処理されているものであることは明らかである。

これに対し、甲1文献には、酸化チタン粉末の表面処理のいずれの方法によっても、甲1発明の酸化チタン粉末の表面にシロキサンの被膜が形成されたことが記載されていることが認められるものの、甲1文献の上記記載は、甲1発明の酸化チタン粉末の表面に「 $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ 結合」を含有する被膜が形成されていることを示すにとどまるものであって、「 SiO_2 (シリカ)」の被膜が形成されていることを推認させるものではない (前記認定のとおり、シロキサンは、 $\text{Si}-\text{O}-\text{Si}$ 結合を含むものの総称であって、 SiO_2 (シリカ) とは化学物質として区別されるものである。)。また、その他、甲1発明の酸化チタン粉末の表面に「 SiO_2 (シリカ)」が生成されていることを認めるに足りる証拠はない。

さらに、甲1文献には、テトラアルコキシシラン及び／又はテトラアルコキシシランの部分加水分解縮合物について反応すべきものが全て反応したことについては、記載も示唆もされていないのであるから、この点においても、甲1発明の酸化チタン粉末の表面に「 SiO_2 (シリカ)」が生成されていると認めることはできない。

したがって、甲1発明において、酸化チタン粉末の表面に、「 SiO_2 (シリカ)」が生成されているとは認めることができず、甲1発明の酸化チタン粉末が「 SiO_2 (シリカ)」で表面処理されているということはできない。

(4) 被告の主張について