

判決年月日	平成18年11月20日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成17年(行ケ)10647号		
○ 引用刊行物の実施例と比較例の対比に基づき、相違点に係る構成は容易に想到し得たとした特許取消の決定について、特許明細書に記載された実施例及び比較例の実験結果の対比検討を行うに当たっては、実験結果を総合的に考慮し、かつ、明細書全体の基礎となる技術思想と整合的に理解する必要があるとした上で、刊行物1の記載に接した当業者は、実施例4と比較例3の対比から、相違点に係る当該構成を容易に想到することができたとはいえないとして決定を取り消した事案。			

(関連条文) 特許法29条2項

本訴は、「PtとPt以外の遷移金属をベースにした化合物とをベースにした混合物を使用するシリコンエラストマーのアーキ抵抗性を高めるための添加剤」に関する発明について、特許を取り消す旨の決定がされたため、同決定の取消しを求めた事案である。

決定は、「アーキトラッキング抵抗性及びアーキ浸食抵抗性を高めるための添加剤として、刊行物1では、アルミニウム水酸化物を必須成分とするのに対し、本件発明1では必須成分としていない点」を相違点として認定した上で、主引用例(刊行物1)の実施例4と比較例3をみると、実施例4では、アルミニウム水酸化物の量が100部で、 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ が1部であるのに対し、比較例3では、 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ が添加されずに、アルミニウム水酸化物の量が2倍の200部となっていることから、 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ の1部がアルミニウム水酸化物100部に相当するアーキトラッキング抵抗性及びアーキ浸食抵抗性を有していることになり、そうすると、アルミニウム水酸化物を使用することなく、本件発明1の白金と $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ の組合せのみとし、その量を増やすことによってアーキトラッキング抵抗性及びアーキ浸食抵抗性を有する添加剤とすることは、当業者であれば容易になし得たと判断した。

これに対し、本判決は、以下のとおり判示して、決定を取り消した。

「確かに、刊行物1の表1に掲げられた実施例4と比較例3の条件を対比すると、実施例4においては、アルミニウム水酸化物を100部、 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ を1部加えているのに対し、比較例3においては、金属酸化物を配合せずに、アルミニウム水酸化物を200部加え、他の条件を同一にした結果、実施例4と比較例3は、トラッキング(時間)と浸食損失係数(重量%)において、ほぼ同様の数値を得られている。この実験結果によれば、アルミニウム水酸化物を200部から100部に減らし、その代わりに $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ を1部加えても、ほぼ同様のアーキトラッキング抵抗性、

アーク浸食抵抗性を得られるということができる。

しかしながら、当業者が、特許明細書に記載された実施例及び比較例の実験結果の対比検討を行うに当たっては、実験結果を総合的に考慮し、かつ、明細書全体の基礎となる技術思想と整合的に理解しようとするのが当然である。刊行物 1 によれば、刊行物 1 発明の発明者は、アルミニウム水酸化物の充填量を減量することを課題として、少なくとも 1 種の遷移元素を含む金属酸化物を配合して代替することを試みたにもかかわらず、なお、アルミニウム水酸化物を使用することは、シリコンゴムのアーク浸食抵抗性、アークトラッキング抵抗性等の電気絶縁性能を改善する上で必須であり、少なくともアルミニウム水酸化物を 30 部は使用しなければならないとの知見を得たことが認められる。そして、前記判示のとおり、比較例 1 においては、アルミニウム水酸化物の充填量を 10 部とすると、十分なアーク浸食抵抗性やアークトラッキング抵抗性を得られないとの結果が示されている。

そうすると、実施例 4 と比較例 3 の結果の対比から推考をし、アークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性をさらに追求していく場合においても、アルミニウム水酸化物の充填量を 30 部より少なくすると十分なアークトラッキング抵抗性、アーク浸食抵抗性を得られないという刊行物 1 に記載された知見は当然の前提とされているというべきであり、刊行物 1 の記載に接した当業者は、実施例 4 と比較例 3 の対比から、アルミニウム水酸化物の充填量を 100 部減らして、その代わりに $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ を 1 部加えても、アルミニウム水酸化物の充填量が 30 部以上であれば、ほぼ同様のアークトラッキング抵抗性、アーク浸食抵抗性を得られるということは想到し得たとしても、アルミニウム水酸化物の充填量をゼロとしても、金属酸化物の量を増やすことにより十分なアークトラッキング抵抗性及びアーク浸食抵抗性を有する添加剤を得られるということまで容易に推考し得たということとはできない。」