

令和7年(行ケ)第10043号 審決取消請求事件 判決評釈: 選択発明における進歩性判断と「予測できない顕著な効果」の立証に関する総合的考察

Gemini 3.1 pro

1. 序論: 本判決の意義と知財実務へのインパクト

特許要件の中でも実務上最も熾烈な争いとなる「進歩性(特許法29条2項)」の判断において、先行技術に上位概念として開示された選択肢群の中から特定の下位概念を選択した、いわゆる「選択発明」の特許性が問われるケースは、化学・材料分野を中心として枚挙にいとまがない。令和8年3月26日に言い渡された知的財産高等裁判所第3部(中平健裁判長)の判決(令和7年(行ケ)第10043号、以下「本判決」という)は、まさにこの選択発明における「構成の容易想到性(動機付け)」のハードルと、「予測できない顕著な効果」の判断枠組みについて、極めて精緻かつ実務的な基準を示した重要判例である¹。

本件は、プロジェクションスクリーン用の光拡散層形成用塗料に関する特許出願について、特許庁が拒絶査定不服審判において進歩性欠如を理由に請求不成立とした審決(以下「本件審決」)に対し、出願人であるリケンテクノス株式会社(以下「原告」)が、特許庁長官(被告)に対してその取消しを求めた事案である¹。本判決において原告の請求は認容され、本件審決は取り消された(ただし、請求は認容されたが、原告の取消事由の主張がすべて採用されたわけではない)¹。その判断の過程において、裁判所は特許庁の理論的推測による判断が当業者の通常理解に沿わないと指摘した¹。評者の評価としては、これは審査官及び審判官が陥りがちな後知恵的判断への警鐘と位置づけ得るものであり、先行技術文献に記載された「実際の実験データ(経験的事実)」を重視する姿勢を打ち出したものと評価できる。

本稿では、知財専門家に向け、本件の技術的背景、当事者の主張の対立構造、および裁判所の判断論理を網羅的かつ徹底的に解剖する。さらに、表層的な判決内容の紹介にとどまらず、そこから導き出される第2次・第3次の洞察として、化学・材料分野におけるデータ立証の戦略、特許庁の理論的推測に対する効果的な反論手法、そして明細書作成時における効果の記載要件(特に比較例の設計手法)について深く考察していく。

2. 事案の背景と技術的全体像

2.1. 本願発明の技術的特徴と解決すべき課題

原告は、令和元年11月6日(優先権主張:平成30年11月6日)を特許出願日とする、「光拡散層形成用塗料、プロジェクションスクリーン用フィルム、及びプロジェクションスクリーン」に関する特許出願(特願2019-201113号、以下「本願」)を行った¹。本願の目的は、近年需要が高まっている「透明性を有するプロジェクションスクリーン」の性能を飛躍的に向上させることにあった。商業施設のショーウィンドウ等に用いられるこの種のスクリーンには、映像が投影されていない時には背景が透けて見え

る「高い透過視認性(高い透明性)」と、映像が投影された際にはその映像が鮮明に視認できる「高い映像表示性(光散乱性)」という、物理的に相反する二つの特性(トレードオフ関係)を高い次元で両立させることが強く求められている¹。さらに、実用上の付加的な課題として、映像を視認できる角度の広さ(広い視野角)、投影映像における色収差の抑制、スクリーン自体の色味の排除、そして長期間の使用に耐え得る耐湿熱性の向上といった多岐にわたる性能が要求されていた¹。

これらの高度な課題を解決するため、令和5年12月19日の手続補正書によって補正された本願の特許請求の範囲(請求項1)は、以下の構成を採用した¹。すなわち、「(A) 活性エネルギー線硬化性樹脂 100質量部;及び、(B) 希土類燐酸塩微粒子 0.1~50質量部;を含むプロジェクションスクリーンの光拡散層形成用塗料」である¹。本願発明の核心は、基材樹脂として一般的な「熱可塑性樹脂」や「熱硬化性樹脂」ではなく、「活性エネルギー線硬化性樹脂」を敢えて選択し、これに特異な光散乱特性を持つ「希土類燐酸塩微粒子」を特定の配合比で組み合わせた点にある¹。

2.2. 審査及び審判手続の経緯

本願に対する特許庁の審査は厳しいものであった。令和5年6月22日付けで発出された拒絶理由通知書に対し、原告は、同年8月14日付けで意見書を提出したが、同年10月26日付けで拒絶査定(本件拒絶査定)を受けた¹。その後、令和5年12月19日に拒絶査定不服審判(不服2023-21513号)を請求するとともに手続補正書を提出し、特許請求の範囲を減縮する補正を行った¹。

しかし、特許庁の審判合議体もまた審査官の判断を支持し、令和7年3月7日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決を下したのである¹。この審決の謄本送達を受けた原告は、令和7年4月30日、知的財産高等裁判所に対して被告・特許庁長官を相手方として本件審決の取消しを求め行政訴訟を提起した¹。

2.3. 引用発明の認定と本件審決の論理構造

本件審決において特許庁は、主引用例として国際公開第2018/147042号(引用文献1、甲1)を適用し、本願発明が進歩性を欠くとの論理を展開した¹。引用文献1には、高い光散乱性を有する透明な「光散乱シート」に関する技術が開示されており、樹脂中に光散乱粒子として希土類リン酸塩の粒子を分散させ、その単位体積当たりの表面積を特定の範囲(0.600m²/cm³以下)に制御する技術が記載されていた¹。

特許庁は、引用文献1の段落からにかけての記載に基づき、「有機溶媒とバインダ樹脂と光散乱粒子とを混合したコート液であって、光散乱層(コート層)を配置させた光散乱部材を得るために用いられ、ディスプレイやプロジェクタのスクリーン、ヘッドアップディスプレイ等に用いられる透明スクリーンとして好適に製造することができる光散乱シートを得るためのものであり、前記光散乱粒子は希土類リン酸塩の粒子であるコート液」を引用発明として認定した¹。

この認定を前提として、特許庁は本願発明と引用発明を対比し、一致点と相違点を明確化した。審決における一致点は「樹脂100質量部及び希土類燐酸塩微粒子を含むプロジェクションスクリーンの光拡散層形成用塗料である点」であり(ただし、判決においては「配合比を含まず」とし「樹脂及び希土類燐酸塩微粒子を含む...」とするのが相当と補足されている)、相違点としては以下の二つが認定された¹。第一の相違点(相違点1)は、本願発明においては樹脂が「活性エネルギー線硬化性樹脂」であると限定されているのに対し、引用発明においては樹脂の硬化・軟化特性が特定されていない点である(ただし、判決においては「樹脂の硬化・軟化特性」ではなく「樹脂の種類が特定されていない」と見るのが相当と補足されている)¹。第二の相違点(相違点2)は、樹脂に対する希土類燐酸

塩微粒子の配合量に関する数値範囲の違いであった¹。

特許庁は、相違点1に係る「活性エネルギー線硬化性樹脂」の採用について、当業者が容易に想到し得る単なる設計変更であると断じた¹。その根拠として特許庁が提示したのが、「透過光の視認性と投影映像の視認性が求められる透明スクリーンにおいて、光散乱粒子を含有させる樹脂として電離放射線硬化樹脂や紫外線硬化樹脂を用いること」という周知技術(周知技術1)と、「紫外線硬化樹脂を含むエネルギー線硬化樹脂は、短時間硬化や無溶剤化といった長所を有し、光学分野を含む幅広い分野で利用されていること」という技術常識(技術常識1)であった¹。これらを組み合わせることで、引用発明のバイнда樹脂を活性エネルギー線硬化性樹脂に変更することは極めて容易であると結論付けたのである¹。

さらに特許庁は、原告が主張した「予測できない顕著な効果(透明性と映像表示性の高度な両立)」についても、これを全面的に否定した¹。特許庁の排斥論理の核心は、光の散乱現象に関する物理的な「屈折率差理論」にあった。特許庁は、一般に光散乱体とその周囲の樹脂との屈折率差が大きいほど光は散乱されやすく、逆に屈折率差が小さいほど散乱されにくいという理論を前提とした¹。その上で、原告が提出した比較例(熱硬化性樹脂を用いた例)は、樹脂自体の屈折率が相対的に高かったため、高屈折率である希土類燐酸塩微粒子との屈折率差が小さくなり、その結果として光の散乱能(拡散率や視野角)が低下したに過ぎず、この実験結果は理論通りであって何ら驚くべきものではないと一蹴したのである¹。

3. 当事者の主張の対立点(争点)の精査

本件訴訟において原告は、特許庁の審決における論理構成を根底から覆すべく、緻密かつ多角的な反論を展開し、合計五つの取消事由を主張した¹。これらの争点は、単なる事実認定の誤りにとどまらず、特許法上の進歩性判断における証拠法則や審判手続の在り方にまで及ぶ深遠な問題を提起するものであった。

第一に、原告は「樹脂」の種類に関する引用発明の認定の誤り(取消事由1)を主張した。原告によれば、引用文献1の段落には「シートやフィルムへの成形の容易さの点からは、熱可塑性樹脂を用いることが有利である」と明記されているため、引用発明の樹脂は単なる上位概念である「バイнда樹脂」ではなく、具体的に「熱可塑性樹脂」と認定すべきであるとした¹。これに対し被告(特許庁長官)は、引用文献1が解決しようとする課題は光散乱性の向上であり、樹脂の種類はこれに直接影響しないこと、また請求項1にも特定の樹脂の限定がないことから、周知技術を踏まえて「バイнда樹脂」と認定することは客観推論的かつ合理的であると反論した¹。

第二の争点は、「用途」に関する引用発明の認定の誤り(取消事由2)である。原告は、映像が投影されている状況で背後から自然光が入る「ヘッドアップディスプレイ」においては透過視認性と映像表示性の両立が極めて高いレベルで求められるところ、引用文献1にはそのような高度な要求を満たす実施可能な程度の開示や示唆が存在しないと主張した¹。被告はこれに対し、引用文献1には「透明性」と「光散乱性」を高いレベルにする技術思想が明記されており、透明スクリーン用途としての有用性も示されているため、認定に誤りはないと真っ向から対立した¹。

第三に、相違点の容易想到性判断の誤り(取消事由3)が争われた。原告の主張の要諦は、引用文献1が熱可塑性樹脂の使用を「有利」として明確に動機付けている以上、当業者が敢えて付着性の低さやプラスチックへの密着性低下といった特有の短所(阻害要因)を有する活性エネルギー線硬化性樹脂に変更する合理的な理由はないというものであった¹。対する被告は、光学機能フィルムの分野において柔軟性を確保するために光硬化性樹脂を使用することは確立された技術常識であり、阻害要因は存在せず、自明の選択肢からの選択に過ぎないと反論した¹。

第四の、そして本件の帰趨を決する最も重要な争点が、予測できない顕著な効果の判断の誤り(取消事由4)である。原告は、特許庁が振りかざした「屈折率差理論(屈折率差が大きいほどヘーズが大きくなる)」が、皮肉にも特許庁自らが主引用例とした引用文献1の表1に記載された実際の実験データと矛盾している事実を鋭く指摘した¹。具体的には、引用文献1の実験データでは、ポリエチレンテレフタレート樹脂(PET)、ポリカーボネート樹脂(PC)、アクリル樹脂(PMMA)の中で、微粒子との屈折率差が最も大きくなるはずのPMMAのヘーズが最も小さく、屈折率差が最も小さくなるはずのPETのヘーズが最も大きかったのである¹。原告は、この実証データが存在する以上、当業者が特許庁の理論に基づいて本願発明の効果を容易に予測することは不可能であったと主張した。被告は、電磁気学の基本法則に基づく理論自体は誤っておらず、データの差異は樹脂自体の透明性の違いや二次粒子の形成といった他の要因によるものであると弁明した¹。

最後に、原告は審判手続の瑕疵(取消事由5)を指摘した。原告は、特許庁が審判の最終段階になって突如として屈折率差理論を展開し、さらに新たな文献(甲4ないし甲8)を職権で取り調べて判断の基礎としたにもかかわらず、出願人に対して特許法153条2項および150条5項に基づく意見申立の機会を与えなかったことは、重大な「不意打ち」であると強く非難した¹。被告は、樹脂の屈折率などは光散乱現象を主張する上で出願人が本来立証すべき間接事実であり、当業者が当然知っているべき技術常識の提示に過ぎないため、手続的違法性はないと反論した¹。

4. 知的財産高等裁判所の判断論理の精解

知的財産高等裁判所第3部(中平健裁判長)は、両当事者の主張を詳細に検討した結果、引用発明の認定に関する原告の主張(取消事由1および2)は退けたものの、進歩性判断の核心である容易想到性(取消事由3)および顕著な効果(取消事由4)の判断において、特許庁の論理構成に重大な誤りがあると断じ、本件審決を取り消した¹。裁判所の判示内容は、特許庁の判断のどの部分が法的に、あるいは論理的に破綻していたのかを明快に説き明かしている。

4.1. 引用発明の認定に係る特許庁の裁量維持(取消事由1及び2)

まず、原告が激しく争った引用文献1の認定について、裁判所は特許庁の認定を支持し、上位概念である「バインダ樹脂」としての認定、および「ヘッドアップディスプレイ」用途を含む認定に誤りはないと判断した¹。

引用文献1の段落に「シートやフィルムへの成形の容易さの点からは、熱可塑性樹脂を用いることが有利である」との記載が存在することについて、裁判所は文脈の精査を行った。裁判所の解釈によれば、この「成形」とは、引用文献1の他の段落に記載されたインフレーション法やTダイ法といった「熔融状態の樹脂を用いたシート成形方法」を指すものであり、本願や引用発明のコート液に用いられる「塗工又は塗布」といった手法とは本質的に異なる工程であると判示した¹。したがって、「熱可塑性樹脂が有利」という記載は、あくまで特定の成形プロセスにおける有利性を述べたものに過ぎず、これを根拠に塗工プロセスにおけるコート液のバインダ樹脂までもが熱可塑性樹脂に限定されると解釈することは論理的飛躍であると退けたのである¹。

また、ヘッドアップディスプレイ用途の認定に関しても、引用文献1には「透明性」と「光散乱性」を高いレベルで両立させる技術思想が明示されており、透明スクリーンとしての有用性が総括されていることから、特段の制約なく認定できるとした¹。この部分は、特許庁による客観的かつ柔軟な引用発明の認定枠組みを裁判所が追認したものであり、実務上、明細書の一部に「〇〇が有利である」と記

載されていても、発明の課題や全体の文脈から切り離して請求項の構成要素を過度に限定解釈することは許されないという原則を再確認するものである。

4.2. 「選択発明」の判断枠組みを用いる可能性と動機付けの欠如(取消事由3)

本判決の注目点の一つは、本願発明の容易想到性の判断に際して、いわゆる「選択発明」における判断手法が妥当する可能性を明示的に認めた点にある¹。

裁判所は、本願の優先日当時、透明スクリーンに用いられる樹脂の選択肢として「熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、又は活性エネルギー線硬化性樹脂」が知られていたという特許庁の認定(周知技術の存在)自体は証拠に基づき認めた¹。しかし、そこから導かれる法的評価、すなわち「構成の容易想到性」の結論において、特許庁とは明確に一線を画す論理を展開した。

裁判所の論理展開は以下の通りである。第一に、引用文献1は樹脂について「熱可塑性樹脂」及び「熱硬化性樹脂」に言及し、具体例では熱可塑性樹脂を用いているが、「活性エネルギー線硬化性樹脂」に関する記載や示唆は一切存在しないことを確認した¹。第二に、「活性エネルギー線硬化性樹脂」が光学用途のプラスチック塗料として知られた選択肢の一つ(周知技術)であることは事実であるものの、数ある周知の選択肢の中から、他の樹脂を差し置いて「特に活性エネルギー線硬化性樹脂を積極的あるいは優先的に選択させるような動機付け(事情)」が存在したとは到底いえないと判示した¹。

特許庁は、周知技術や技術常識を寄せ集め、「周知な選択肢の単なる一つだから、どれを選んでも設計変更の範囲内であり極めて容易」という論法で進歩性を否定しようとした。しかし知財高裁は、「単なる選択肢として知られていること」と「特定の引用発明においてそれを優先的に選択する動機付けがあること」は厳密に区別されるべき次元の問題であるとし、特許庁の安易な容易想到性判断の前提を根本から覆したのである¹。この判断により、裁判所は、先行発明が包含する上位概念から、具体的に開示されていない下位概念(活性エネルギー線硬化性樹脂)を選択した本願発明について、選択発明的に検討し、独立した別個の発明としての特許性が認められる余地があるとの判断枠組みを用いる可能性を示したのである¹。

4.3. 顕著な効果の判断と「屈折率差理論」のみによる予測の限界(取消事由4)

本件審決は、本願発明の効果について、電磁気学の一般法則に基づく「屈折率差理論」を援用し、原告の実験データを「理論通りであり予測可能」と切り捨てていた¹。

これに対し、知財高裁は、特許庁が採用した理論のみに基づく推測が当業者の通常理解に沿わないことを、実証的なデータ分析によって指摘した。特許庁が主引用例とした引用文献1自体の実験データ(表1)において、特許庁の理論だけでは本件の光散乱性を説明しきれない傾向が明確に示されていたからである¹。

判決文によれば、特許庁が主張する「屈折率差理論」は、「樹脂と散乱粒子の屈折率差が大きい(すなわち基材樹脂の屈折率が小さい)ほど、光は散乱されやすくなりヘーズが大きくなる」というものである¹。しかし、引用文献1の実施例1ないし15における経験的事実はこれに反していた。

基材樹脂の種類	屈折率(低い順)	ヘーズ(光散乱性)の実際の傾向	特許庁理論による予測(屈折率差から)
アクリル樹脂(1.49(最小)	最も小さい	散乱最大(ヘーズ最

PMMA)			大)となるはず
ポリカーボネート樹脂(PC)	1.59 (中間)	中間	中間
ポリエチレンテレフタレート樹脂(PET)	1.65 (最大)	最も大きい	散乱最小(ヘーズ最小)となるはず

表に示される通り、微粒子(高屈折率)との屈折率差が最も大きくなるはずのPMMAのヘーズが実際には最も小さく、屈折率差が最も小さくなるはずのPETのヘーズが最も大きかったのである¹。裁判所は、屈折率差理論自体を一般論として否定したわけではないが、引用文献1の具体的実験データに照らし、本件の光散乱性を同理論のみで説明し、本願発明の効果を容易に推察できるとした審決の判断は当業者の通常理解に沿わないとした。すなわち、本判決は本願発明に顕著な効果があると最終的に断定したというよりも、顕著な効果の有無に関する特許庁(審決)の判断手法や理由付け(単一の物理パラメータへの過度な還元)に重大な誤りがあると判示したのである¹。被告は訴訟において「データの差異は樹脂自体の透明性の違いや二次粒子の形成など他の要因を考慮すべきだ」と弁明したが、裁判所は屈折率差理論を用いた上で本願発明に顕著な効果がないことを合理的に説明するものではないとしてこれを退けた¹。

4.4. 明細書の記載要件と効果の帰属:新たに主張された「耐湿熱性」の排斥

本判決におけるもう一つの注目すべき論点は、原告が訴訟段階において新たな「予測できない顕著な効果」として主張した「効果2(耐湿熱性の向上)」に対する裁判所の判断である¹。

原告は、本願明細書の表1および表2に記載されたデータに基づき、活性エネルギー線硬化性樹脂を用いた実施例(例1ないし4)が最高の耐湿熱性(分類0または1)を示したのに対し、熱硬化性樹脂を用いた比較例(例5)は耐湿熱性が劣っていた(分類3)ことを根拠に、耐湿熱性の向上も活性エネルギー線硬化性樹脂の選択による予測できない効果であると主張した¹。

しかし、裁判所はこの主張を採用しなかった。裁判所は、明細書の記載を精査した結果、耐湿熱性の向上に寄与する成分として、樹脂とは別に「シランカップリング剤(成分C)」および「特定のイソシアネート化合物(成分D)」が明記されていることに着目した¹。そして、最高レベルの耐湿熱性を示した例1と同一の基材樹脂を用いながら、成分Cおよび成分Dを含まない例12の耐湿熱性が最低ランク(分類5)であった事実を指摘した。さらに、比較例である例5は成分Cおよび成分Dを含有しているにもかかわらず耐湿熱性が低下していたが、例5は熱硬化性樹脂を用いているだけでなく、「1分子中に2個以上のイソシアネート基を有する化合物(F-3)」を別途含有しているという差異が存在した¹。裁判所は、「例5において耐湿熱性が低下している要因としては、熱硬化性樹脂を含有すること、ないし、化合物F-3を含有することである可能性が考えられるものの、単に熱硬化性樹脂の含有のみに起因すると解することはできない」と論理的に指摘した¹。すなわち、比較例の設定において複数の要因(独立変数)が同時に変更されているため、耐湿熱性の低下が「樹脂の種類(熱硬化性か活性エネルギー線硬化性か)」に帰属するのか、あるいは「化合物F-3の有無」に帰属するのかを、明細書の記載から当業者が一意に特定することは不可能であると判断したのである。

この判断は、発明の効果を主張するためには、比較例の設定において「対照実験の条件統制(Ceteris Paribus: 他の条件がすべて等しいこと)」が厳密に行われていなければならないという、明細書作成における極めて重要な実務的要請を再確認するものである。

4.5. 手続的瑕疵(取消事由5)に対する含意

本件で原告は、取消事由5として、特許庁が審判段階の最終盤に至って突如として屈折率差理論を展開し、さらに新たな文献(甲4ないし甲8)を職権で取り調べて判断の基礎としたにもかかわらず、特許法153条2項および150条5項が保障する意見申立の機会を出願人に与えなかったことは、手続上の重大な「不意打ち」であると強く非難した¹。

特許法153条2項は、当事者が申し立てない理由について審理した場合の通知義務を定めており、その趣旨は当事者の知らない間に不利な材料で心証が形成されるのを防ぐことにある。被告は、樹脂の屈折率などは光散乱現象を主張する上で出願人が本来立証すべき間接事実には過ぎず、当業者が当然知っているべき技術常識の提示であるため、法が定める「当事者が申し立てない理由」や「職権証拠調べ」には該当せず、手続的違法性はないと反論した¹。

裁判所は、先行する取消事由3および4の判断によって既に本件審決を取り消す結論に達したため、「その余の点(取消事由5)について判断するまでもなく」として、この手続的瑕疵に関する直接的な判断を回避した¹。しかしながら、原告のこの主張は、特許庁の審判実務における職権探知の限界と手続的保障のあり方に一石を投じるものであり、実務家にとっては無視できない重要な論点を含んでいる。

5. 評者による分析・洞察: 知財実務への波及効果と戦略的指針

ここからは、判決内容の客観的な紹介から離れ、評者としての評価および実務的示唆を述べる。本判決は、単なる個別事件の解決にとどまらず、化学・材料分野を中心とした特許実務全体、特に明細書作成から審判、さらには訴訟に至るプロセスにおいて深く波及する重要な教訓と戦略的指針を提供している。以下に、本判決から導き出される高度な実務的インサイトを提示する。

5.1. 化学・材料分野における理論偏重の打破戦略

特許庁の審査官や審判官は、しばしば科学的な一般法則や基本原理(本件における電磁気学や屈折率差など)を用いて、出願人が主張する発明の効果を「理論通りであり容易に予測可能」と判断することがある。このような机上の空論による拒絶は、実験科学である化学や材料工学の分野において出願人を悩ませてきた。

本件における裁判所の判断は、「どれほど美しい物理法則や理論であっても、引用文献に記載された具体的な実験データ(経験的事実)と符合しないならば、特許法上の『当業者の予測可能性』の根拠としてそのまま採用することはできない」という明確な基準を示唆するものと評価できる。原告の訴訟代理人が、特許庁が主引用例とした引用文献1の表1のデータそのものに注目し、特許庁が振りかざした理論での説明の限界を突いた手腕は見事というほかない。

実務家は、審査官が「一般論」や「理論」を用いて効果の顕著性を否定してきた場合、直ちに反発するのではなく、審査官が引用した文献の実施例データを徹底的に精査し、その理論に対する反証(例外や逆の相関関係)が記載されていないかを探索するというプロセスを標準化すべきである。敵の武器(引用例)の中に、敵の論理(理論)の適用限界を示すデータが隠されているケースは少なくない。

5.2. 選択発明における立証のベストプラクティス

特許審査基準において、選択発明は上位概念で表現された引用発明から下位概念を選択するケースとして規定されているが、実務上、審査官はこれを単なる「設計事項の変更」や「周知技術の置換」として処理し、選択発明特有の厳格なハードル(動機付けの有無の厳格な判断と、顕著な効果の評価)をスキップすることが多い。

本判決は、複数の選択肢(熱可塑性、熱硬化性、光硬化性)が単に併記されているだけの周知技術が存在したとしても、それらが「同列の選択肢」に過ぎない場合、特定の用途において特定の一つの樹脂を「積極的に選ぶ理由(動機付け)」がなければ、容易想到性は否定され得る可能性を明確に示した。

これは、出願人側にとって極めて強力な防御論理となる。拒絶理由通知において「A、B、Cは周知の選択肢だから、引用例にAを適用するのは容易」と指摘された場合、出願人は「Aが選択肢の一つであることは認めるが、本願の課題解決の文脈においてAを『優先的あるいは積極的に』選択する動機づけは引用例にも周知技術にも存在しない。したがって本願は選択発明的観点から評価されるべきであり、その結果生じる効果を不可分に参酌すべきだ」という論法を構築することが有効となる。

5.3. 比較例の設計と「独立変数」の統制の重要性

本判決において、裁判所が原告の主張する「効果2(耐湿熱性)」を排斥したロジック(4.4節参照)は、明細書ドラフティングにおける比較例設計の重要性を痛烈に示唆している。

発明の優れた効果を立証するためには、単に良好なデータを示すだけでは不十分であり、「その優れた効果が、特許請求の範囲で特定した必須の構成要素(本件では活性エネルギー線硬化性樹脂)に由来するものであること」が、論理的に導き出せるデータセットを用意しなければならない。これを実現するためには、比較例の設定において、検証したい構成要素以外のすべての条件(他の添加剤の有無や種類など)を完全に一致させる、いわゆる「対照実験の条件統制(Ceteris Paribus)」が極めて重要である。

化学・材料系の明細書作成においては、将来どのような拒絶理由が通知され、どの構成要件が争点になるかをあらかじめ予測し、キーとなる構成要素ごとに条件を一つだけ変化させた緻密な実施例・比較例のセット(マトリクス)を準備しておくことが、最終的な権利化の成否、さらには侵害訴訟における権利の安定性を決定づけるのである。

5.4. 審判段階における特許庁の新たな証拠提示への対応

本件の取消事由5で原告が主張したように、審判合議体が職権で技術常識を認定し、新たな文献に基づいて予測不可能な論理を組み立てるケースは散見される。裁判所はこの点について判断を示さなかったが、実務上は「不意打ち」を受けるリスクとして常に意識しておく必要がある。

出願人としては、拒絶査定不服審判の請求時において、単に審査官の論理に反論するだけでなく、審判官が持ち出してくる可能性のある「別の論理(技術常識に基づく予測可能性の否定など)」に対しても、先回りしてデータや専門家の宣誓供述書、技術文献を提出しておく防衛的プラクティスが求められる。また、仮に審決で不意打ちを受けた場合には、本件の原告のように、取消訴訟において手続的違法性(特許法153条2項違反等)を積極的に主張し、審判手続の適正化を求めていく姿勢も重要である。

6. 結論

令和7年(行ケ)第10043号審決取消請求事件判決は、進歩性判断、特に「選択発明」における構成

の動機付けのハードルと「予測できない顕著な効果」の評価において、特許庁の理論偏重と後知恵的判断に強烈な楔を打ち込んだ歴史的にも意義深い名判決である。

知財高裁は、特許要件の審査が机上の空論や一般法則の無批判な適用ではなく、当業者が直面する経験的事実(データ)に立脚して行われるべきであることを鮮明にした。特に、特許庁が根拠とした引用文献内の実験データを用いて、特許庁独自の「屈折率差理論」の適用限界を論証した原告の立証活動は、化学・材料分野のみならず、あらゆる技術分野の特許実務家にとって最高峰のケーススタディとなるものである。

今後の実務において、知財専門家は本判決の論理を盾とし、審査官が提示する「周知技術だから容易」「理論的に予測可能」といった定型的な拒絶理由に対し、単なる反発ではなく、「本件は選択発明としての評価枠組みに該当する余地はないか」「審査官の理論は引用文献のデータセットと本当に整合しているか」というメタレベルでの反証を試みるべきである。同時に、明細書作成段階から「予測できない顕著な効果」を強固に裏付けるための厳密な比較実験データを設計し、因果関係を論理的に明記することの重要性を、我々は改めて肝に銘じなければならない。

参考文献

- ¹ 知財高裁 令和7年(行ケ)第10043号 判決文 (裁判所ウェブサイト公開資料)
- ¹ 知財高裁 令和7年(行ケ)第10043号 判決要旨 (裁判所ウェブサイト公開資料)
- 特許庁 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方
- 特許庁 特許・実用新案審査基準 第III部 第2章 第2節 進歩性

引用文献

1. hanrei-pdf-95832 (2).pdf