

# 二判決を合わせた評釈

## 材料選択型発明における「動機付け」と「予測できない顕著な効果」

令和7年（行ケ）第10043号・令和7年（行ケ）第10023号

本文中の[1]等は、文末の「引用文献・出典一覧」に対応する。

ChatGPT-5.5

作成日：2026年5月28日

要旨：二判決はいずれも知財高裁第3部による特許法29条2項の進歩性判断に関する審決取消判決である。令和7年（行ケ）第10043号は、活性エネルギー線硬化性樹脂を採る光拡散層形成用塗料につき、既知の選択肢であることだけでは当該樹脂を採用する動機付けにならず、屈折率差理論のみで効果を予測可能とした審決判断にも誤りがあるとした。令和7年（行ケ）第10023号は、主引用例が副引用例を明示的に参照し、具体的候補、好適例及び高吸収能の記載がある場合、確認・検討への動機付けを肯定し得る一方、特定実施例の良好な結果を広い請求項全体に一般化することを否定した。両判決を合わせると、「候補の公知性」と「選択への具体的誘因」、「実施例の効果」と「請求項全体の効果」を峻別する実務的基準が導かれる。[1] [2] [3] [4]

### 1 問題の所在

二つの事件は、対象技術も手続類型も異なる。第10043号は、拒絶査定不服審判で拒絶維持とされた出願について、出願人が審決取消しを求めた事件であり、対象は「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」に係る発明である。請求項1は、活性エネルギー線硬化性樹脂100質量部と希土類磷酸塩微粒子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を対象とする。裁判所は、相違点の容易想到性判断及び予測できない顕著な効果の判断に誤りがあるとして、拒絶維持審決を取り消した。[1] [2]

第10023号は、特許第4974971号について請求項1及び6の進歩性が争われ、特許庁が無効審判請求を不成立とした審決を、無効審判請求人側が取り消すよう求めた事件である。対象発明は、所定の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有し分子量700以上の紫外線吸収剤を含む熱可塑性樹脂組成物及びその製造方法である。裁判所は、甲1発明に甲2記載の化合物K・O・Pを適用することは容易想到であり、かつ本件発明が請求項全体として予測できなかった効果を奏するとは認められないとして、無効不成立審決を取り消した。[3] [4]

このように、二判決は結論の向きが一見逆である。第10043号では、特許庁が進歩性を否定した判断が覆され、出願人に有利な結果となった。第10023号では、特許庁が進歩性を肯定した判断が覆され、特許権者に不利な結果となった。しかし、両判決は対立するものではない。両者は、材料・組成物発明において、当業者が特定材料を選択する具体的な道筋と、その材料選択によって請求項全体に及ぶ効果が立証されているかを、別々にかつ厳格に検討するという共通の姿勢を示している。[1] [3]

### 2 事案の対比

観点	令和7年（行ケ）第10043号	令和7年（行ケ）第10023号
手続類型	審決（拒絶）取消訴訟。拒絶査定不服審判の不成立審決を取り消し。[1] [2]	審決（無効不成立）取消訴訟。無効審判請求不成立審決を取り消し。[3] [4]
技術分野	透明スクリーン・プロジェクションス	偏光子保護フィルム等に用いる熱可塑

	クリーン用の光拡散層形成用塗料。	性樹脂組成物。
主要相違点	引用発明の樹脂の種類が特定されないのに対し、本願発明は活性エネルギー線硬化性樹脂を用いる点。 [1]	甲1発明の紫外線吸収剤が特定されないのに対し、本件発明は本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格・分子量700以上の紫外線吸収剤を用いる点。 [3]
動機付け	透明スクリーン用樹脂として複数選択肢が知られていても、活性エネルギー線硬化性樹脂を積極的・優先的に選ぶ理由までは認められない。 [2]	甲1が甲2に適した紫外線吸収剤として明示的に参照し、甲2に具体的候補・好適例・高吸収能の記載があるため、確認・検討への動機付けを肯定。 [3] [4]
効果判断	屈折率差理論のみで光散乱性能を予測可能とする審決判断を否定。引用文献1の具体例との整合性を重視。 [1] [2]	CGL777MPAを用いた特定実施例の効果、分子量700以上の広い紫外線吸収剤群全体に一般化することを否定。 [3] [4]

上表から分かるとおり、両判決の分岐点は、「候補材料が公知であるか」ではなく、「引用発明からその候補材料を選ぶ方向へ進む具体的な橋があるか」にある。また、効果についても、「実施例で良い数値が出ているか」ではなく、「請求項で特定された構成全体の効果として合理的に把握できるか」が問われている。

### 3 動機付け判断の統一的理解

第10043号の動機付け判断は、「公知選択肢であること」と「当該選択肢を選ぶべき具体的理由があること」を明確に区別した点に意義がある。本願優先日当時、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しても、それだけでは、引用発明において活性エネルギー線硬化性樹脂を採用する動機付けがあるとはいえないとされた。裁判所は、相違点1が本願発明の効果に関連する構成要件であることを重視し、いわゆる選択発明における判断手法が妥当し得るとした。 [1] [2]

他方、第10023号の動機付け判断は、「成功の確実な予測」までは不要であることを示した。甲1は、紫外線吸収剤として甲2に記載されたものを挙げ、これを本発明に適した任意の紫外線吸収剤として位置付けていた。甲2には、本件発明の紫外線吸収剤の構成に該当する化合物K・O・Pが具体的に示され、化合物K・Pは好ましいものとされ、化合物K・Oについては紫外線吸収能の高さが理解できる記載があった。裁判所は、このような事情のもとでは、化合物K・O・Pを適用した場合に甲1の三要件を確実に同時に満たすと事前に認識する必要はなく、確認・検討への動機付けで足りるとした。 [3] [4] [9] [10]

以上を合わせると、材料選択型発明における動機付けは、中間的な基準で理解すべきである。単に周知リストや公知文献に候補材料が存在するだけでは足りない。しかし、主引用例が副引用例を明示的に参照し、副引用例に請求項構成に該当する具体的候補が示され、さらに好適性又は性能上の手掛かりがある場合には、当業者が試験的に確認する合理的契機は肯定されやすい。したがって、「既知選択肢だから容易」とする短絡も、「実験してみなければ分からないから非容易」とする過度な反対論も、いずれも両判決の枠組みとは合わない。

### 4 効果判断の統一的理解

効果判断について、第10043号は、一般理論による効果の過小評価を戒める判決である。審決は、光散乱体と周囲樹脂との屈折率差が大きいほど光は散乱されやすいという屈折率差理論に依拠し、本願明細書の例1ないし5における拡散率及び視野角の差異は当業者が容易に推察できるとした。しかし、裁判所は、引用文献1の具体例では基材樹脂の屈折率とヘイズ率の関係が審決の理論と逆方向を示していることを指摘し、少なくとも当業者は希土類燐酸塩微粒子及び樹脂を含有した光散乱体の光散乱性を屈折率差理論のみで説明できるとは理解しないとした。 [1] [2] [8]

これに対し、第10023号は、特定実施例による効果の過大評価を戒める判決である。特許権者側が依拠した実施例1ないし5は、いずれもCGL777MPAという同一・特定の紫外線吸収剤を用いたものであった。ところが、本件発明1の紫外線吸収剤はCGL777MPAに限定されず、本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有し、分子量700以上である紫外線吸収剤を広く含む。裁判所は、CGL777MPAの主成分の分子量958が請求項下限700から大きく離れ、下限値700が比較例の分子量659及び676に近接することを踏まえ、請求項全体で濁度変化量がゼロになるとはいえないとした。[3] [4]

最高裁令和元年8月27日判決は、発明の効果が予測できないものであるかについて、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測できなかったものか、又は当業者が予測できた範囲を超える顕著なものかという観点から検討すべきことを示している。第10023号はこの枠組みに従い、効果の予測困難性を構成容易想到性の反復として扱うのではなく、請求項全体との対応関係及び実施例の代表性を独立に検討したものと位置付けられる。[3] [5] [6]

したがって、二判決を合わせた効果判断の教訓は二重である。第一に、効果を否定する側は、抽象的な物理理論や一般常識だけで足りるとせず、近接先行技術の具体例と整合するかを検証しなければならない。第二に、効果を主張する側は、特定実施例の結果を広い請求項全体へ一般化できるだけの代表性、境界値データ、非クレーム変数の統制、及び相違点との因果的対応を示さなければならない。

## 5 第10043号の意義

第10043号の核心は、相違点1を単なる材料置換としてではなく、効果に関連する樹脂種類の選択として把握した点にある。審決は、透明スクリーン分野で活性エネルギー線硬化性樹脂が知られていることなどを理由に、引用発明の樹脂を同樹脂とすることは容易想到であるとした。しかし、裁判所は、透明スクリーン用樹脂として複数の選択肢が存在することを認めつつも、その中で活性エネルギー線硬化性樹脂を積極的又は優先的に選ぶべき事情までは認められないとした。[1] [2]

この判示は、化学・医薬分野に限られず、光学材料、樹脂組成物、フィルム、コーティングといった分野でも、選択発明的な思考が妥当し得ることを示す。もっとも、同判決は、出願人側の主張を全面的に採用したものではない。引用発明の樹脂認定及び用途認定に関する取消事由は排斥され、耐湿熱性という別効果についても、請求項1の構成要件との因果的対応が明細書等から読み取れないとして採用されなかった。[1]

したがって、第10043号は「効果を主張すれば進歩性が認められる」という判決ではない。むしろ、相違点の性質づけと効果の評価を精密化し、行政庁側にも出願人側にも、それぞれ具体的な論証を要求した判決である。出願人側には、相違点が課題解決にどのように寄与するのかを明細書及び比較実験で説明する責任がある。他方、拒絶側には、公知選択肢の列挙にとどまらず、当該用途・課題に即した優先選択理由を示す責任がある。

## 6 第10023号の意義

第10023号の核心は、動機付け判断において「確認・検討への合理的契機」を肯定しつつ、効果判断では「請求項全体への一般化」を厳格に問うた点にある。甲1は甲2に記載された紫外線吸収剤を挙げ、甲2には化合物K・O・Pが具体的に記載されていた。裁判所は、化合物K・O・Pが甲1の要件aないしcを確実に満たすと当業者が事前に把握していなければ動機付けがない、という審決の考え方を採らなかった。[3] [4]

この点は、材料探索の実務に即している。材料・化学分野では、候補物質を実際に用いてみなければ、光線透過率、Tg、YI値、ブリードアウト、濁度変化量などの複数性能を同時に満たすか判明しない場面が多い。仮に「結果が確実に予測できること」まで要求すれば、多くの組合せ発明につ

いて動機付けが過度に否定されるおそれがある。第10023号は、主引用例と副引用例の橋渡し記載、具体的候補、好適例、高性能記載が重なる場合、当業者が実験的に確認すること自体は通常の創作活動に属し得ることを示した。[3] [9] [10]

一方で、第10023号は、特許権者側の効果主張には厳格である。CGL777MPAを用いた実施例に濁度変化量ゼロ等の良好な結果があっても、請求項は分子量700以上の紫外線吸収剤を広く包含する。効果の根拠データが特定市販品又は特定構造に集中している場合、そのデータが請求項全域を代表するとは限らない。この判示は、広いクレームを維持しながら予想外の効果に依拠する場合、出願時から境界値、構造バリエーション、比較例、機序説明を設計しておく必要があることを示す。[3] [4] [6]

## 7 二判決から導かれる実務上の指針

局面	指針	理由
出願・明細書作成	請求項を広く設計する場合、代表実施例だけでなく境界値、非代表構造、比較例を配置する。	第10023号は、特定実施例の効果を広い請求項全体に一般化することを否定した。[3] [4]
拒絶・無効への反論	候補が公知であるだけでは足りないことを指摘し、当該用途・課題における優先選択理由の欠如を主張する。	第10043号は、公知選択肢の存在と動機付けを区別した。[1] [2]
拒絶・無効の攻撃	主引用例から副引用例へ向かう明示的参照、好適例、高性能記載を抽出して「確認・検討への動機付け」を構成する。	第10023号は、成功の確実性までは不要とし、確認・検討への合理的契機を重視した。[3] [4]
効果の立証	相違点以外の変数を統制し、効果が請求項構成から生じることを示す。	第10043号は耐温熱性効果の因果的対応を認めず、第10023号は効果の代表性を否定した。[1] [3]
効果の攻撃	一般理論だけに頼らず、近接先行技術の具体例や実施例との整合性を検証する。	第10043号では屈折率差理論が引用文献1の具体例と整合しないことが重視された。[1] [2]

とりわけ重要なのは、動機付け論と効果論を混同しないことである。動機付け論では、当業者が当該候補を試す合理的契機があれば足りる場合がある。効果論では、試した結果が良好であっても、それが請求項全体の効果として評価できるかが別途問われる。この二段階を峻別することにより、進歩性判断は、候補物質の公知性にも、実施例の数値にも過度に依存しないものとなる。[5] [6]

## 8 総合評価

二判決は、材料選択型発明の進歩性判断における二つの誤謬を同時に正している。第一の誤謬は、「候補として知られていること」を「当業者がその候補を選ぶ動機があること」と同一視することである。第10043号はこの誤謬を戒め、公知選択肢の列挙ではなく、引用発明から相違点構成へ向かう具体的な道筋を要求した。[1] [2]

第二の誤謬は、「特定実施例で効果が出ていること」を「請求項全体で効果が出ていること」と同一視することである。第10023号はこの誤謬を戒め、特定市販品CGL777MPAの実施例に現れた濁度変化量ゼロ等の結果を、分子量700以上の広い紫外線吸収剤群全体へ当然に広げることがを否定した。[3] [4]

これらを総合すると、材料・組成物発明の進歩性は、次のような構造で判断されるべきである。まず、主引用発明を本件発明との対比に必要な限度で適切に認定する。次に、相違点について、単に公知選択肢に含まれるかではなく、当該用途・課題に即してその選択に進む具体的な動機付けがあるかを検討する。最後に、効果について、抽象理論で安易に否定せず、また特定実施例で安易に肯定せず、相違点との因果関係、比較対象、請求項全体への代表性を検討する。

この意味で、二判決の核心命題は次のように整理できる。すなわち、「選択肢が知られているだけでは足りない。しかし、引用例間に具体的な橋があり、候補が具体的に示され、性能上の手掛かり

があるなら、成功の確実性までは不要である。そして、効果は、一般理論で安易に否定してはならないが、特定実施例だけで広い請求項全体に拡張してもならない。」この命題は、今後の光学材料、樹脂組成物、フィルム、コーティング、添加剤分野の進歩性実務において、攻撃側・防御側の双方に参照されるべき基準となる。[1] [3]

## 9 結論

第10043号は、既知選択肢の一つとして活性エネルギー線硬化性樹脂が存在することから直ちに容易想到性を認めるのではなく、当該樹脂を採用する具体的動機付けと、効果評価の適正な比較枠組みを要求した。第10023号は、主引用例と副引用例の橋渡し記載、具体的候補、好適例、高吸収能の記載を重視して確認・検討への動機付けを肯定しつつ、効果については請求項全体への代表性を厳格に要求した。

したがって、両判決は、結論の向きは反対であっても、同じ問題意識に立つ。材料選択型発明の進歩性は、候補材料の公知性だけでは決まらず、また、特定実施例の良好な効果だけでも決まらない。引用発明から相違点構成へ向かう具体的な道筋と、その相違点構成が請求項全体で奏する効果の立証という二つの要件が、相互に独立しつつ、全体として特許法29条2項の判断を支える。[7]

## 引用文献・出典一覧

本文中の[1]等は、以下の文献・出典に対応する。判決本文における甲1、甲2等の証拠番号は、各判決本文の表記に従った。

- [1] 知的財産高等裁判所第3部令和8年3月26日判決・令和7年（行ケ）第10043号審決取消請求事件（判決全文、裁判所公表PDF）。URL: <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95832.pdf>
- [2] 同判決要旨（裁判所公表PDF）。URL: [https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-point\\_pdf-95832.pdf](https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-point_pdf-95832.pdf)
- [3] 知的財産高等裁判所第3部令和8年4月16日判決・令和7年（行ケ）第10023号審決取消請求事件（判決全文、裁判所公表PDF）。URL: <https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95902.pdf>
- [4] 同判決要旨（裁判所公表PDF）。URL: [https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-point\\_pdf-95902.pdf](https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-point_pdf-95902.pdf)
- [5] 最高裁判所第三小法廷令和元年8月27日判決・平成30年（行ヒ）第69号・裁判集民事262号51頁（いわゆる「局所的眼科用処方物」事件）。
- [6] 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」3.2.1(1)「引用発明と比較した有利な効果の参酌」。URL: [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/document/index/03\\_0202bm.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf)
- [7] 特許法（昭和34年法律第121号）29条2項、36条、150条5項、153条2項。
- [8] 国際公開第2018/147042号（第10043号における引用文献1。判決本文に主要記載が引用・検討されている。）。
- [9] 国際公開第2006/112223号（第10023号における甲1。判決別紙3に主要記載が再掲されている。）。
- [10] 特表2002-543265号公報（第10023号における甲2。判決別紙4に主要記載が再掲されている。）。