

令和7年（行ケ）第10043号及び第10023号を合わせた判決評釈

材料・光学系発明における「選択の動機付け」と「予測できない顕著な効果」の統合的検討

作成者：Manus AI

作成日：2026年5月29日

1. 本稿の問題意識

本稿は、知的財産高等裁判所第3部が令和8年春に相次いで言い渡した二つの審決取消判決、すなわち令和7年（行ケ）第10043号判決及び令和7年（行ケ）第10023号判決を一体として評釈するものである。前者は、透明プロジェクションスクリーン用光拡散層形成用塗料に関する拒絶査定不服審判の不成立審決を取り消した事案であり、後者は、偏光子保護フィルム等に用いられる熱可塑性樹脂組成物に関する特許無効審判請求不成立審決を取り消した事案である。①

②

両事件はいずれも特許法29条2項の進歩性が問題となり、しかも、主引用発明に対して特定の材料ないし成分を選択することの容易想到性と、その選択によって奏されると主張された効果の予測困難性・顕著性が争われた点で共通する。① ② しかし、結論方向は対照的である。第10043号事件では、裁判所は、周知選択肢の一つである活性エネルギー線硬化性樹脂を選ぶ動機付けを否定し、さらに審決による効果否定の論理を不十分とした。① これに対し、第10023号事件では、裁判所は、甲1発明に甲2記載の紫外線吸収剤を適用する動機付けを肯定し、特許権者側が主張した予測できない効果を請求項全体の効果としては認めなかった。②

この対照性は、両判決を別個の事例判断として読むだけでは十分に理解できない。むしろ、両判決を合わせて読むことにより、材料・化学・光学系発明における進歩性判断が、「知られていること」から「選ぶ理由」への論理付けと、「実施例の効果」から「請求項に係る発明の効果」への一般化という二つの軸で精密化されていることが見てくる。

項目	第10043号事件	第10023号事件
判決日	令和8年3月26日	令和8年4月16日
事件類型	審決（拒絶）取消	審決（無効不成立）取消
技術分野	透明プロジェクションスクリーン用光拡散層形成用塗料	偏光子保護フィルム等に用いる熱可塑性樹脂組成物
問題となった選択	バインダ樹脂ないし樹脂一般から活性エネルギー線硬化性樹脂を採用する選択	甲2に記載された紫外線吸収剤のうち化合物K・O・P等を甲1発明に適用する選択

動機付け判断	周知選択肢の一つであるだけでは足りず、採用動機付けを否定	成功の確実な予見までは不要で、確認・検討へ向かう動機付けを肯定
効果判断	屈折率差理論だけで光散乱性効果を予測可能とはいえず、審決の実質判断不足を指摘	特定実施例の効果を広い請求項全体の予測不能効果として一般化できない
判決の実務的核心	選択肢列举と選択動機の峻別	成功保証不要の動機付けと請求項全域性の要求

2. 第10043号事件の概要と判旨

第10043号事件の対象は、特願2019-201113号「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。本願発明の請求項1は、概略、活性エネルギー線硬化性樹脂100質量部及び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を対象とする。^① 本願発明の課題は、高い透明性と高い映像表示性とのバランスに優れたプロジェクションスクリーンを得るための塗料等を提供する点にあると整理される。^③

審決は、国際公開第2018/147042号を引用文献1とし、同文献に記載された光散乱シート用コート液を主引用発明として、本願発明は引用発明、周知技術及び技術常識に基づいて容易想到であると判断した。^③ これに対し、知財高裁は、取消事由1及び2、すなわち引用発明の樹脂の種類及び用途に関する認定については審決を維持したが、相違点1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ついて、審決の判断に誤りがあるとして審決を取り消した。^①

本判決の第1のポイントは、相違点1の定式化にある。審決は、本願発明の樹脂が「活性エネルギー線硬化性」であるのに対し、引用発明では樹脂の硬化・軟化特性が特定されていない点を相違点とした。しかし判決要旨は、相違点1について、樹脂の硬化・軟化特性ではなく、「**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』であるのに対して、引用発明においては樹脂の種類が特定されていない点**」とするのがより相当であると述べている。^①

「相違点に係る内容は、樹脂の硬化・軟化特性ではなく、樹脂の種類と認めるのが相当であり、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」であるのに対して、引用発明においては樹脂の種類が特定されていない点。』とするのがより相当である」旨が判示されている。^①

この再定式化は、単なる表現上の修正ではない。相違点を「硬化・軟化特性」という抽象的性質ではなく「樹脂の種類」という材料選択として把握することにより、裁判所は、主引用発明が上位概念的に樹脂を含むにすぎない場合に、その下位概念である活性エネルギー線硬化性樹脂を選ぶ理由がどこにあるのかを問う構造を明確にした。

第2のポイントは、周知技術の評価である。判決は、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こと自体は認めた。^①しかし、それだけでは、当該三類型の中から活性エネルギー線硬化性樹脂を採用する動機付けがあったとはいえないとした。^①すなわち、本判決は、「周知選択肢として存在すること」と「当該選択肢を採用する動機付けがあること」を明確に区別している。

第3のポイントは、予測できない顕著な効果の判断である。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一般常識、すなわち判決が「屈折率差理論」と呼ぶ考え方にに基づき、本願明細書の実験例1～5における拡散率及び視野角の違いは当業者が容易に推察できると判断した。^①しかし、判決は、引用文献1の具体例を参照すると、基材樹脂の屈折率とヘイズ率の関係は審決の屈折率差理論と逆方向の結果を示しており、透明スクリーンとしての光散乱性能は希土類リン酸塩と樹脂との屈折率差だけでは説明できないとした。^①この判断は重要である。裁判所は、屈折率差理論が一般論として成り立ち得ること自体を否定したわけではない。しかし、当該材料系における具体的な光散乱性は、樹脂の屈折率、粒子分散状態、粒子表面、塗膜構造、膜厚等の複合的要因に左右され得るため、一般理論だけで効果を予測可能とするには足りないとしたのである。^③

第10043号事件における判断要素	審決の方向性	知財高裁の評価
引用発明の樹脂認定	バインダ樹脂と認定	コート液の技術思想として認定可能であり、この点は維持
相違点の把握	樹脂の硬化・軟化特性の差	樹脂の種類の違いとして捉えるのが相当
周知技術	活性エネルギー線硬化性樹脂は周知	周知選択肢の一つにすぎず、特に選ぶ動機付けにはならない
顕著な効果	屈折率差理論により予測可能	引用文献1の具体例と整合せず、効果判断として不十分
結論	進歩性なし	審決取消

3. 第10023号事件の概要と判旨

第10023号事件の対象は、特許第4974971号「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フィルムならびに樹脂成形品の製造方法」に係る発明である。本件発明1は、概略、主鎖に環構造を有する熱可塑性アクリル樹脂と、特定の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とを含み、110℃以上のガラス転移温度を有する熱可塑性樹脂組成物を対象とする。^②本件発明6は、同組成物を得る製造方法である。^②

無効審判請求人である原告は、甲1である国際公開第2006/112223号に記載された偏光子保護フィルム形成用樹脂組成物に、甲2である特表2002-543265号公報に記載された紫外線吸収剤を適用すれば、本件発明1及び6は容易想到であると主張した。② 特許庁は、甲1発明に甲2記載の紫外線吸収剤を適用する動機付けを否定し、さらに本件発明の効果は当業者が予測し得ないとして、無効審判請求を不成立とした。② 知財高裁は、この審決判断を取り消した。②

本判決の第1のポイントは、動機付けの水準である。甲1発明は、偏光子保護フィルムを形成した場合に、光線透過率、ガラス転移温度及びYI値に関する三要件を満たす樹脂組成物として把握されていた。④ 審決は、甲2記載の紫外線吸収剤が三要件を同時に満たすことを当業者が認識できないとして動機付けを否定した。④

これに対し、知財高裁は、甲1には甲2に記載されている紫外線吸収剤を甲1の偏光子保護フィルムに用いることを示唆する記載があり、甲2には化合物K、O、Pを含む複数の紫外線吸収剤が具体的に記載されていたことを重視した。② さらに、当業者は、化合物K、O、Pが本件発明の紫外線吸収剤の構成を満たすものであること、化合物K及びPが好ましいものとされ、化合物K及びOは紫外線吸収能が高いものであることを理解できたとされた。②

知財高裁は、化合物K、O、Pを甲1発明に適用した場合に、得られるフィルムが三要件を確実に同時に満たすと認識して初めて動機付けがあるとは解されず、三要件を満たすか否かを確認・検討することが動機付けられれば足りると判示した。②

ここで裁判所は、材料選択の容易想到性について、**成功の確実な予見と確認・検討へ向かう合理的契機**を区別した。甲1が甲2を「本発明に適した」紫外線吸収剤の出所として示唆しており、甲2の候補化合物が請求項構成と作用機能の双方において適合性を有する場合には、当業者が実験的に確認・検討する動機付けがあるというのである。②

第2のポイントは、阻害要因の否定である。特許権者側は、化合物K、O、Pを適用するとフィルムが黄色味を帯び、甲1発明の光線透過率要件とYI値要件を両立できないから、動機付けはなく、むしろ阻害要因があると主張した。② しかし判決は、証拠上、化合物K、O、Pを適用すると甲1発明の要件を両立できないと当業者が理解するとはいえず、阻害要因は認められないとした。② 特定条件下の実験結果だけでは、甲1発明全体における適用可能性を排斥するには足りないという評価である。④

第3のポイントは、予測できない効果の否定である。審決は、本件発明1の効果のうち、特にフィルムからブリードアウトした紫外線吸収剤の程度を示す濁度変化量がゼロであることを、甲1及び甲2から予測し得ない効果とした。② しかし判決は、本件明細書の実施例1～5が紫外線吸収剤として同一・特定のものをを用いている一方、本件発明1における紫外線吸収剤の記載は当該特定物に限られず、様々な種類のものを含み得るとした。② そのため、どのような本件紫外線吸収剤であっても濁度変化量がゼロになるかは実施例から明らかでなく、本件発明1が、その構成が奏するものとして当業者が予測できなかった効果を奏しているとは認められないと判断した。②

この判断は、進歩性判断における効果主張の**請求項全域性**を厳格に問うものといえる。実施例が特定の高分子量紫外線吸収剤に集中している場合、請求項が包含する広い化合物群、特に数

値範囲の下限近傍にまで同様の効果が及ぶことを当然には認められない。 4

第10023号事件における判断要素	審決の方向性	知財高裁の評価
甲1発明の認定	三要件を含む樹脂組成物として認定	技術的思想の把握として認定自体は相当
甲2記載化合物の適用	三要件同時充足を認識できず、動機付けなし	確実な成功予見は不要で、確認・検討の動機付けあり
阻害要因	黄味・YI悪化等を考慮	両立不能と当業者が理解する証拠はなく、阻害要因なし
顕著な効果	濁度変化量ゼロ等を予測不能効果と評価	特定実施例の効果を広い請求項全体へ一般化できない
結論	進歩性あり、無効理由なし	審決取消

4. 両判決を貫く第一の軸：選択肢の存在と選択動機の峻別

両判決を合わせて読むと、進歩性判断における動機付けの評価は、単に「候補材料が知られていたか」ではなく、主引用発明において「その候補を選ぶ理由があったか」によって決まることが明確になる。

第10043号事件では、活性エネルギー線硬化性樹脂は、透明スクリーン用樹脂の選択肢の一つとして知られていた。^① しかし、それは熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂と並列的に知られていたにとどまり、引用発明の具体的課題や作用との関係で、活性エネルギー線硬化性樹脂を選ぶ積極的理由は示されていない。^① したがって、裁判所は、周知選択肢の列挙をもって容易想到性を基礎付けることを拒んだ。

これに対し、第10023号事件では、甲1が甲2を「本発明に適した」紫外線吸収剤の出所として示唆していたことが決定的であった。^② 甲2の中に候補化合物が多数存在したとしても、その中の化合物K、O、Pは本件発明の構成を満たすものであり、好ましいもの又は高い紫外線吸収能を有するものとして理解できた。^② このように、主引用発明から副引用文献への具体的橋渡しがあり、副引用文献の候補群の中でも作用機能上の適合性を有する候補が抽出できる場合には、当業者が確認・検討する動機付けが肯定される。

比較軸	第10043号事件	第10023号事件	統合的理解
候補の知られ方	三種類の樹脂類型の一つとして並列的に周知	甲1が甲2に適した紫外線吸収剤の出所として示唆	単なる周知選択肢か、主引用発明から候補へ具体的誘導があるかが重要

候補の絞込み	活性エネルギー線硬化性樹脂を優先する理由なし	K・O・Pが請求項構成を満たし、好ましい又は高吸収能と理解可能	候補群が広い場合でも、構造・機能に基づく絞込みがあれば動機付けを支える
成功予見の要否	そもそも選ぶ理由がないため問題化しにくい	三要件充足の確実な予見までは不要	動機付けは成功保証ではないが、試す理由は必要
判決の方向	動機付け否定	動機付け肯定	「試せる」ではなく「試す理由があるか」が分水嶺

この対比から導かれる実務上の命題は、「周知技術であること」は動機付けの出発点にすぎず、**結論ではない**ということである。主引用発明の課題、作用、実施例、文献間の参照関係、候補材料の機能的適合性などを通じて、当該選択肢を選ぶ合理的契機が示される必要がある。一方で、その契機が示された場合には、材料分野における実験的確認の必要性や成功の不確実性は、直ちに動機付けを否定する事情とはならない。

5. 両判決を貫く第二の軸：効果の予測可能性と効果帰属の厳密化

両判決はいずれも、進歩性判断における予測できない顕著な効果を扱っているが、その機能は異なる。第10043号事件では、審決が効果を予測可能とした判断が不十分であるとして、効果判断の再検討を促す方向で働いた。第10023号事件では、審決が効果を予測不能とした判断が広すぎるとして、効果主張を退ける方向で働いた。

この違いは、効果判断の二つの側面から説明できる。第一に、効果が**出願時技術水準から予測できたか**という側面である。第10043号事件では、審決は屈折率差理論という一般理論により光散乱性効果を予測可能としたが、引用文献1の具体例はその一般理論と逆方向の傾向を示していた。^①したがって、裁判所は、当該材料系の具体的実験事実と反する一般理論だけで効果を予測可能とすることを許さなかった。

第二に、効果が**請求項に係る発明の構成に帰属するか**という側面である。第10023号事件では、明細書実施例が特定紫外線吸収剤に集中していたため、その効果を、分子量700以上の広いヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤一般に及ぼすことはできないとされた。^②ここでは、効果が予測困難かどうか以前に、その効果が請求項全体の効果といえるかが問題とされたのである。

この二つの側面は、最高裁令和元年8月27日判決、いわゆるヒト結膜肥満細胞安定化剤事件以降の顕著な効果論と整合する。同最高裁判決は、発明の効果が、優先日当時に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、また当該構成から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たと整理されている。^⑤両判決は、この

「発明の構成が奏するものとして」という部分を具体化している。第10043号事件は、構成から効果を予測可能とするためには当該材料系の具体的技術水準と整合する論証が必要であることを示し、第10023号事件は、効果がそもそも請求項に係る構成全体に帰属することを示す必要があることを示している。

効果判断の局面	第10043号事件	第10023号事件	実務上の意味
効果予測の根拠	審決は屈折率差理論に依拠	審決は実施例の濁度変化量ゼロに依拠	一般理論・実施例のいずれも、その射程を吟味する必要がある
裁判所の批判	引用文献1の具体例と整合せず、当業者の通常理解に反する	特定実施例の効果を請求項全体へ一般化できない	効果判断は、技術水準と請求項範囲の双方から検証される
効果の方向	効果否定の審決判断を批判	効果肯定の審決判断を批判	顕著な効果論は特許性肯定にも否定にも働く中立的評価枠組みである
中心概念	予測可能性の実証的吟味	効果の請求項全域性・帰属性	予測困難性と効果帰属は別個に要件化される

6. 選択発明的判断手法の位置付け

第10043号事件では、判決要旨が、本願発明について、透明スクリーン用樹脂の選択肢として三類型が知られていたことを前提に、いわゆる選択発明である可能性があるとして述べている。¹ ただし、本判決は、本願発明を狭義の選択発明として最終的に断定したというより、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踏まえ、選択発明における判断手法が妥当し得るとしたものと読むべきである。³

選択発明においては、先行発明が上位概念で構成を開示し、その中から下位概念を選択した発明について、当該下位概念を選ぶ動機付けの有無と、選択によって奏される効果の異質性又は顕著性が重要となる。第10043号事件は、上位概念的な「樹脂」から活性エネルギー線硬化性樹脂を選ぶことが、単なる周知選択肢の採用として容易といえるかを問うものであり、選択発明的判断手法に親和的である。¹

一方、第10023号事件は、典型的な選択発明として明示されたわけではないが、機能的には選択発明的な問題を含む。すなわち、甲2に複数の紫外線吸収剤が記載され、その中から本件発明の構成を満たす化合物K、O、P等を甲1発明に適用することが容易かが問題となった。² 裁判所は、甲1の明示的示唆、甲2の候補具体性、化合物の機能的適合性を根拠に、選択への動機付けを肯定した。²

したがって、両判決は、選択発明的事案における二つの境界線を示す。第10043号事件は、上位概念に包含される複数の周知選択肢の中から特定下位概念を選ぶ理由がない場合を示す。第10023号事件は、副引用文献への具体的誘導と候補の作用機能上の適合性がある場合には、候補選択後の実験的確認が残っていても動機付けが肯定され得る場合を示す。

7. 「確認・検討」型動機付けの射程

第10023号事件の「確認・検討」型動機付けは、実務上、動機付けのハードルを下げる判示として読まれる可能性がある。しかし、その射程は慎重に把握すべきである。同判決は、単に多数候補の中に請求項構成を満たす化合物が存在するから容易であるとしたわけではない。甲1が甲2を適した紫外線吸収剤の出所として示唆し、甲2の候補化合物が本件発明の構成を満たし、かつ好ましい又は高吸収能を有すると理解できるという複数の事情が重なっていた。²

この点を第10043号事件と対比すると、差異は明確である。同事件では、活性エネルギー線硬化性樹脂は光学分野で広く利用され、短時間硬化、無溶剤型にできる等の一般的長所を有することは認められた。³ しかし、その一般的長所が、透明スクリーン用光拡散層形成用塗料において、希土類燐酸塩微粒子との組合せや光散乱性・透明性のバランスにどう関係するのかは示されていない。したがって、「周知で使える材料である」という抽象論では確認・検討型動機付けには足りない。

要素	確認・検討型動機付けを肯定しやすい事情	第10023号事件	第10043号事件
主引用発明から副引用文献への橋渡し	主引用文献が副引用文献又はその技術事項を名指しする	甲1が甲2記載紫外線吸収剤を示唆	引用文献1に活性エネルギー線硬化性樹脂の具体的示唆なし
候補の構造的適合性	候補が請求項構成を満たすことが明確	K・O・Pが本件構成を満たす	樹脂三類型の一つとして一般的に存在
候補の機能的適合性	主引用発明の目的機能に関連する物性がある	K・Oが高紫外線吸収能、K・Pが好ましい	透明スクリーン用途での優位性は示されず
実験的調整の位置付け	添加量・併用等の通常検討で目的特性を確認する余地	単独又は併用が動機付けられる	そもそも選択の出発点が不足

このように読むなら、第10023号事件は、任意の候補材料について「試してみればよい」とする一般論ではない。むしろ、**確認・検討へ進むだけの具体的技術的誘因がある場合には、成功の確実性まで要求しない**という、材料開発実務に即した判断である。

8. 効果主張における請求項全域性と比較実験設計

第10023号事件は、効果主張を進歩性の根拠とする場合に、請求項の広さと実施例の代表性が決定的に重要であることを示す。本件発明1は、特定骨格を有し分子量700以上の紫外線吸収剤を広く含むものであったが、明細書の実施例1～5はいずれも同一・特定の紫外線吸収剤を用いていた。² そのため、濁度変化量ゼロという良好な結果が、請求項全体に及ぶものとは認められなかった。²

この判断は、発明の効果を明細書に記載された実施例からどの範囲まで外挿できるかという問題である。化学・材料分野では、分子量、置換基、相溶性、融点、分散性等のわずかな差異が、ブリードアウト、昇華性、光学特性、耐熱性に大きく影響し得る。したがって、特定化合物の良好な結果を、同一骨格・分子量下限のみで定義された広い化合物群全体へ一般化するには、複数代表例、境界値近傍の実施例、比較例、作用機序説明等による補強が必要となる。

第10043号事件も、効果帰属の問題を含んでいる。判決は、光散乱性効果については、審決が屈折率差理論のみに基づいて予測可能としたことを批判したが、原告が訴訟で主張した耐湿熱性については、実施例間の差異にシランカップリング剤やイソシアネート化合物等の交絡要因があることから、活性エネルギー線硬化性樹脂の採用に由来する効果とは認めにくいとした。³ この点は、効果を主張する側に対して、効果が請求項記載の構成に由来することを比較実験設計上明確にする必要があることを示す。

効果主張の実務課題	第10043号事件からの教訓	第10023号事件からの教訓
一般理論による効果否定への対応	引用例の具体例や材料系固有の複合要因を示し、一般理論の射程を限定する	一般理論以前に、効果が請求項全域に及ぶことを説明する
比較実験の設計	交絡要因を排除し、効果が請求項構成に由来することを明確化する	境界値近傍、複数代表例、構造差のある例を配置する
数値範囲の設定	効果に対応する範囲設定であることを示す	下限・上限が比較例との関係で技術的意味を持つようにする
作用機序の説明	光散乱性のような複合効果では単一理論で説明し尽くされないことを示す	相溶性・ブリードアウト抑制等が骨格・分子量に基づくことを説明する

9. 審査・審判実務への示唆

審査官・審判官にとって、両判決は、進歩性判断の論理付けにおける抽象度管理の重要性を示す。第10043号事件のように、周知文献が複数の材料類型を並列的に記載している場合、単に「当業者が容易に認識し得る周知材料である」と述べるだけでは足りない。主引用発明の課題や効果との関係で、その材料を選択する具体的理由を示す必要がある。¹

他方、第10023号事件のように、主引用文献が副引用文献を明示的に示唆し、副引用文献の中に請求項構成を満たし、作用機能上も適合する候補がある場合、適用後に全性能要件を確実に満たすことまで事前に認識できる必要はない。② 審決が成功の確実性を要求する方向に傾くと、材料分野における通常の試験・最適化能力を過小評価することになり得る。

また、顕著な効果の判断では、審査・審判段階において、効果の「予測可能性」と「請求項構成への帰属」を分けて検討すべきである。第10043号事件では、効果を予測可能とする一般理論が当該材料系の具体例と整合するかが問われた。① 第10023号事件では、実施例の良好な結果を請求項全体へ一般化できるかが問われた。② いずれの場合も、比較例より優れている、又は一般理論で説明できるという表面的評価では足りない。

10. 出願・権利化実務への示唆

出願人及び権利者側にとって、両判決から導かれる最大の教訓は、材料選択発明では、**明細書作成段階で進歩性主張の将来像を設計しておく必要がある**ということである。周知選択肢の中から特定材料を選ぶ発明では、先行技術に当該選択への具体的誘導がないことを説明できるように、課題、作用機序、比較例を整合的に配置する必要がある。

特に、効果を進歩性の柱とする場合、請求項の範囲と実施例の範囲を対応させなければならない。第10023号事件のように、請求項が広い化合物群又は数値範囲を含むにもかかわらず、実施例が特定化合物又は好適範囲に偏る場合、後に顕著な効果を主張しても、その効果は「請求項に係る発明の効果」ではなく「特定実施例の効果」にとどまると評価される危険がある。②

出願段階の課題	推奨される対応
上位概念から下位概念を選択する発明	下位概念を選ぶ技術的意味を課題・作用・効果と結び付けて記載する
周知材料を用いる発明	周知であっても当該用途・材料系で特に選ぶ理由がなかったことを説明可能にする
広い化合物群を請求する発明	代表例を複数配置し、構造差や分子量差があっても効果が維持される根拠を示す
数値範囲を含む発明	下限・上限近傍の実施例又は比較例を設け、境界の技術的意味を明確化する
複合要因が効果に影響する発明	交絡要因を排除した比較実験を設計し、請求項構成への効果帰属を明確にする

11. 無効審判・審決取消訴訟への示唆

無効主張側又は拒絶維持側は、第10023号事件を踏まえ、主引用発明から副引用文献又は周知技術への具体的誘導を丁寧に示すべきである。副引用文献が多数候補を含む場合でも、請求項構成を満たす候補が、主引用発明の課題・作用に適合することを示せば、確認・検討型動機付けを構成し得る。②

同時に、第10043号事件を踏まえると、単なる周知技術の列挙では足りない。無効主張側が「当該材料は周知である」と述べるだけでは、出願人・権利者側から「周知選択肢の一つにすぎず、選ぶ動機付けはない」と反論され得る。したがって、主引用発明の課題、実施例、技術常識、文献相互の参照関係を用いて、当該選択へ向かう道筋を具体的に構成する必要がある。

顕著な効果を争う場面では、第10023号事件の枠組みが強力な攻撃手段となる。すなわち、特許権者が特定実施例に基づき効果を主張する場合、請求項の広さ、実施例の偏り、数値範囲境界の裏付け不足、比較例設計の不備、作用機序の不明確さを指摘することで、その効果が請求項全体の効果ではないと主張できる。②

他方、権利者側は、第10043号事件を踏まえ、審決又は相手方が一般理論に基づき効果を予測可能と主張する場合、その一般理論が当該材料系の具体例や実験データと整合しないことを示すことが有効である。特に、引用文献中の実施例データが相手方の理論と逆方向の傾向を示す場合、それを当業者の通常理解として構成することが重要である。①

12. 総合評価

両判決は、一見すると逆方向の結論を採っている。第10043号事件は、拒絶査定不服審判における進歩性なしとの審決を取り消し、出願人側に有利な方向の判断を示した。第10023号事件は、無効審判請求不成立審決を取り消し、特許権者側に不利な方向の判断を示した。① ② しかし、両者は矛盾するものではない。むしろ、両判決は、材料・光学系発明の進歩性判断において、抽象的な定型句ではなく、技術的文脈に即した論理付けを要求するという点で一貫している。

第10043号事件は、「既知選択肢の一つである」というだけでは進歩性否定の論理付けにならないことを示した。第10023号事件は、「成功が確実に予測できない」というだけでは動機付け否定の論理付けにならないことを示した。この二つを合わせると、進歩性判断における動機付けは、過度に低い「単なる可能性」でも、過度に高い「成功保証」でもなく、**当業者が当該構成を採用して確認・検討する合理的理由が具体的に存在するか**によって判断されるべきである。

また、両判決は、予測できない顕著な効果の判断についても、均衡の取れた姿勢を示す。第10043号事件は、一般理論によって効果を安易に予測可能とすることを戒めた。第10023号事件は、特定実施例の効果を安易に請求項全体の予測不能効果とすることを戒めた。したがって、顕著な効果論は、出願人・権利者に一方的に有利な救済原理でも、拒絶・無効側に一方的に有利な否定原理でもない。効果が当該請求項の構成に帰属し、かつ出願時技術水準から予測できない又は予測範囲を超える顕著なものであるかを、証拠に基づき中立的に検証する枠組みである。

結論として、両判決を合わせた意義は、材料・化学・光学系発明の進歩性判断において、「**選択の理由**」と「**効果の射程**」をそれぞれ精密に問うべきことを示した点にある。出願・審査・審判・訴訟のいずれの局面でも、周知技術の抽象的列挙、成功予見の過度な要求、一般理論による効果否定、特定実施例による効果一般化といった粗い論法は、今後ますます通用しにくくなると考えられる。

References

- [1] 知的財産高等裁判所 令和7年（行ケ）第10043号 判決要旨
- [2] 知的財産高等裁判所 令和7年（行ケ）第10023号 判決要旨
- [3] 令和7年（行ケ）第10043号 審決取消請求事件 判決評釈Manus
- [4] 令和7年（行ケ）第10023号 審決取消請求事件 判決評釈Manus
- [5] 知的財産高等裁判所 令和7年（行ケ）第10023号 判決本文