

知財高裁が示す「進歩性」判断の新基準：2つの重要判決（10043号・10023号）から学ぶ実務戦略

第10043号判決（光拡散層形成用塗料事件）：理論より「経験的事実」を重視



単なる周知の選択肢では「動機付け」にならない

活性エネルギー線硬化性樹脂が周知の選択肢であっても、それを優先的・積極的に選択させる動機付けがない限り、容易想到とは認められません。

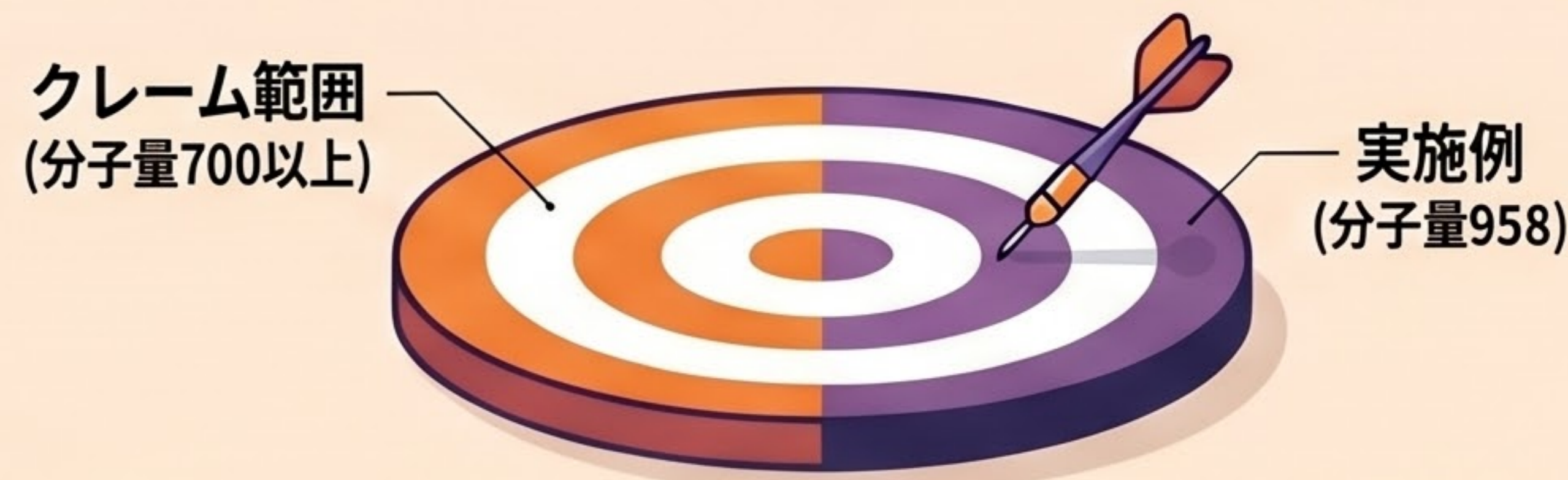
理論偏重への警鐘

一般法則や理論のみに基づく審査官の予測を、具体的な実証データによって反証することが極めて有効であることが示されました。



✓ 進歩性あり

第10023号判決（偏光子保護フィルム事件）：「Scope Mismatch」の厳格化



トレードオフは「絶対的な阻害要因」ではない

黄色度と紫外線吸収能のトレードオフ等は、当業者の「日常的な最適化活動 (Routine optimization)」の範囲内であり、阻害要因とは認められにくいとされました。

Scope Mismatch：権利範囲と実証範囲の乖離

クレームが「分子量700以上」と広範であるのに、実施例が「分子量958」の一点のみでは、全域で効果が奏されるとは認められず、特許は無効となりました。

サポート要件的スクリーニングの導入

進歩性の判断において、「予測できない効果」がクレーム全域で普遍的に奏されるかどうか厳格に問われるようになっています。



✗ 進歩性なし

実務への戦略的示唆：今後のベストプラクティス

多層的なクレーム構造 (中位・下位概念) の設定
広範な上位概念だけでなく、実施例に近い範囲を従属請求項として多層的に設定し、Scope Mismatchによる無効化を回避します。

厳密な比較例 (Ceteris Paribus) の設計
特定の構成要素の効果を立証するため、他の条件を完全に一致させた「対例実験」のデータを明細書に備えておくことが不可欠です。

攻撃側としての「キラー・ストラテジー」
ターゲット特許の「クレーム境界値」と「実施例」の間の乖離 (Scope Mismatch) を突くことが、無効審判や訴訟における強力な攻撃手法となります。