

【判例評釈】

知財高裁令和8年1月15日判決

令和7年（行ケ）第10039号

特許取消決定取消請求事件（特許第7353441号）

— 主引用発明の課題解決原理と副引用例適用の動機付け —

1 事件の概要

本件は、リケンテクノス株式会社（原告）が保有する特許第7353441号（発明の名称：

「活性エネルギー線硬化性樹脂組成物、ハードコート積層フィルム、及びガラス外貼り用フィルム」）に対する特許異議の申立てに基づく特許取消決定の取消しを求めた事案である。

特許庁は、訂正後の請求項1～7、9及び10に係る発明について、甲2発明（特開2013-216774号公報）及び甲1記載事項（特開2001-246687号公報）に基づき進歩性（特許法29条2項）を欠くとして特許を取り消す決定をした。これに対し、知的財産高等裁判所第1部（増田稔裁判長）は、主引用発明（甲2発明）に副引用例（甲1）の記載事項を適用する動機付けが認められないとして、相違点2に係る容易想到性の判断に誤りがあるとし、「相違点1について検討するまでもなく」本件決定には取り消されるべき違法があると判示して、特許取消決定を取り消した。

2 本件発明の技術的背景

本件訂正発明1は、ガラス外貼り用のハードコート積層フィルムに関するものであり、太陽光入射側から順にハードコート、アンカーコート及び樹脂フィルムの層構成を有する。訂正後の請求項1の記載は以下のとおりである。

「実使用状態において太陽光が入射する側の表面から順に、ハードコート、アンカーコート、及び樹脂フィルムの層を有し；上記ハードコートは、実使用状態において太陽光が入射する側の表面を形成し、上記ハードコートは、1分子中にベンゾトリアゾール骨格、トリアジン骨格、及びベンゾフェノン骨格からなる群から選択される1種以上の骨格を1個

以上有する（メタ）アクリレートに由来する構成単位を、全構成モノマーに由来する構成単位の総和を100モル%として、1モル%以上の量で含む（A）重合体を含む第1の塗料からなり（但し、上記ハードコートから、樹脂成分として有機骨格に無機成分が結合した有機無機複合体を含むものを除く）；上記アンカーコートは、1分子中にベンゾトリアゾール骨格、トリアジン骨格、及びベンゾフェノン骨格からなる群から選択される1種以上の骨格を1個以上有する（メタ）アクリレートに由来する構成単位を、全構成モノマーに由来する構成単位の総和を100モル%として、1モル%以上の量で含む（P）重合体を含む第2の塗料からなり；ここで、上記（P）重合体から、反応性シリル基を有するモノマーを、全モノマー成分を100質量%として、50～90質量%の量で重合してなるものを除くものとする、ハードコート積層フィルム。」

本件発明は、ハードコート及びアンカーコートの各層に紫外線吸収性骨格を有する（メタ）アクリレート由来の構成単位を所定量含有させるとともに、ハードコートの樹脂成分から有機無機複合体を除外し、アンカーコートの（P）重合体から反応性シリル基を高比率で含む特定のを除外する構成を採用することにより、紫外線吸収性能と耐候性、塗膜密着性を両立させたものである。

3 争点の構造

本件決定は、本件訂正発明1と甲2発明との間に相違点1（ハードコート層の構成）及び相違点2（アンカーコート層の構成）を認定した上で、いずれも容易想到であると判断した。

裁判所の審理において中心的争点となったのは、相違点2に係る容易想到性の判断、すなわち、甲2発明のアンカーコート層に甲1記載事項を適用する動機付けの有無である。この点について、原告は主として以下の2つの観点から動機付けの不存在を主張した。

第一に、最大吸収波長の観点である。甲2発明は、アンカーコート層の紫外線吸収剤の最大吸収波長を「360nm以上400nm以下」と規定することを必須の構成としているのに対し、甲1には紫外線吸収剤の最大吸収波長に関する記載がなく、原告は甲10～12を根拠に甲1吸収剤の最大吸収波長が約300nmであって甲2発明の要件を充足しない旨を主張し、

甲 2 発明に甲 1 記載事項を適用する動機付けがなく、むしろ阻害要因が存在すると主張した。

第二に、接着性の観点である。甲 2 発明のアンカーコート層は PET フィルムとハードコート層の密着性・接着性を確保する機能を有するのに対し、甲 1 の「紫外線吸収層 (A)」にはそのような接着性担保機能が認められないことから、甲 2 発明のアンカーコートとして甲 1 の構成を採用する動機付けがないと主張した。

被告（特許庁長官）は、本件決定がアンカーコート層全体の置換ではなく紫外線吸収剤としてベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂を採用することの容易性を判断したものであると反論し、ブリードアウト防止という公知の課題に基づく動機付けを主張した。また、最大吸収波長が 360nm 以上 400nm 以下の範囲内にあるベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂も知られている旨の証拠（乙 10）を提出した（ただし、新たな副引用例としてではないと留保した）。

4 判旨

知財高裁は、取消事由 1（本件訂正発明 1 の進歩性判断の誤り）について理由ありと判断し、相違点 1 について検討するまでもなく本件決定には取り消されるべき違法があるとして、本件決定のうち請求項 1～7、9 及び 10 に係る特許を取り消した部分を取り消した。判旨の要点は以下のとおりである。

(1) 相違点 2 に係る動機付けの不存在

裁判所は、甲 2 の記載を認定した上で、甲 2 発明がアンカーコート層の紫外線吸収剤につき最大吸収波長 360nm 以上 400nm 以下の範囲から選択するものであり、ベンゾフェノン系が好ましい旨記載されている一方、甲 1 には紫外線吸収剤（甲 1 吸収剤）の最大吸収波長を読み取れる記載がないことを認定した。

その上で、「アンカーコートに用いる紫外線吸収剤として、最大吸収波長が 360nm 以上

400nm 以下であるものの中から適宜選択すればよいとされる甲 2 発明に接した当業者が甲 1 の記載に接したとしても、最大吸収波長が明らかではない甲 1 吸収剤を、甲 2 発明のアンカーコートに用いる紫外線吸収剤として採用する動機付けがあるとはいえず、これを左右する技術常識等も認められない」と判示し、相違点 2 に係る容易想到性を否定した。

(2) 被告主張の排斥

被告の主張に対し、裁判所は以下の 3 点から排斥した。

第一に、本件決定の判断内容について、被告は本件決定が「紫外線吸収剤」としてベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂の採用の容易性を判断したものであると主張したが、裁判所は決定の理由からそのような判断を読み取ることは困難であるとした。さらに、仮にそう読むとしても、最大吸収波長が甲 1 から明らかでなく、かつベンゾフェノン系でもないベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂を採用する動機付けの論理が不明瞭であると指摘した。

第二に、ブリードアウト防止の課題に基づく動機付けについて、本件決定にそのような理由が記載されていない上、仮にそのような課題と解決手段が公知であったとしても、あえてベンゾトリアゾール系を採用する理由の説明にはならないとした。

第三に、甲 1 の「紫外線吸収層 (A)」の接着性に関する主張についても、本件決定にそのような理由が記載されていないこと、及び動機付けの論理として成立していないことを指摘して排斥した。

5 検討

(1) 主引用発明の課題解決原理と副引用例の適格性

本判決の中心的意義は、主引用発明の課題解決原理の中核をなすパラメータ要件との関係で、副引用例適用の動機付けを否定した判断にある。

甲2発明は、アンカーコート層の紫外線吸収剤の最大吸収波長を「360nm以上400nm以下」と明確に規定している。この数値範囲の設定は、ハードコート層の紫外線吸収剤（最大吸収波長200nm以上360nm未満）と波長帯域の役割分担を図りつつ、積層フィルム全体として紫外線吸収特性を最適化するという甲2発明の課題解決原理の中核をなすものである。甲2発明において各層の紫外線吸収剤の最大吸収波長を異なる帯域に設定することは、単なる設計的事項ではなく、発明の技術思想の根幹に関わる構成である。

このような主引用発明に対し、副引用例（甲1）に記載された紫外線吸収剤は、その最大吸収波長が甲1の記載からは判明しない。判決の文理上、当業者が甲2発明の技術思想に沿って紫外線吸収剤を選択する際、最大吸収波長が甲2発明の設定する数値範囲内にあるかを確認すべき場面で、当該値が甲1から把握できない以上、甲1吸収剤を甲2発明のアンカーコート用紫外線吸収剤として採用する動機付けは認められない、という構成を採ったものと解される。裁判所の判断の核心はこの点に尽きており、「最大吸収波長が甲1から読み取れない」とことと「これを左右する技術常識等が認められない」とことの二点で動機付けを否定している。

ここで、本判決の射程を考えるにあたっては、裁判所の判断の核心部分と当事者の主張のレイヤーを区別する必要がある。裁判所自身は、甲1吸収剤の実際の最大吸収波長が何nmであるかという事実認定には踏み込んでいない。他方、当事者の主張のレベルでは、裁判所の上記判断を補強する方向の事情が複数存在した。すなわち、原告は甲10～12により甲1吸収剤の最大吸収波長が約300nmであって甲2発明の要求する360nm以上400nm以下の範囲外である旨を主張し、阻害要因の存在を基礎づけた。また、甲2発明がアンカーコート層の紫外線吸収剤としてベンゾフェノン系を好適とする旨記載しているのに対し甲1吸収剤はベンゾトリアゾール系であるというタイプの相違も指摘された。裁判所がこれらの事情に依拠して結論を導いたわけではないが、動機付けを否定する方向に作用しうる背景事情として、本件の事案の特殊性を示すものである。

したがって、本判決を「副引用例にパラメータの記載が欠けていれば常に動機付けが否定される」という広い命題として読むことは適切ではない。裁判所の判断の核心は、主引用発明が当該パラメータの数値範囲を課題解決の中核的手段として設定しており、その充足可能性が副引用例の記載から判断できず、かつこれを補う技術常識も認められない場合に限定される。加えて、本件では当事者主張のレベルで阻害要因の事情や類型の相違といった動機付け否定を補強する事情が存在したことも、判決文上は直接依拠されていないものの、訴訟構造上、動機付け否定の結論を後押しした可能性はある。同様の争点における判断は、あくまで主引用発明における当該パラメータの位置づけ、副引用例から読み取れる情報の程度、技術常識の有無等の総合考慮によってなされるべきものである。

(2) 乙 10 の位置づけ — 「甲 1 吸収剤の採用」と「ベンゾトリアゾール系一般の採用」の峻別

被告は、最大吸収波長が 360nm 以上 400nm 以下の範囲内にあるベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂も知られている旨の証拠（乙 10）を提出した。新たな副引用例としてではないとの留保付きではあったが、この主張の実質的な趣旨は、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂を甲 2 発明のアンカーコート層に採用する動機付けが一般的に存在することの立証にあったとみられる。

判決は乙 10 に直接言及しないまま結論しているが、判示の射程からすれば、本件で問われている動機付けの対象が「ベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂一般の採用」ではなく、あくまで「甲 1 記載事項の採用」であったことが決定的である。本件決定が副引用例として認定したのは甲 1 記載事項であり、その紫外線吸収剤は甲 1 吸収剤（2-(2'-ヒドロキシ-5'-メタクリロキシエチルフェニル)-2H-ベンゾトリアゾール）という特定の化合物である。仮に最大吸収波長が所定範囲内にある別のベンゾトリアゾール系化合物が公知であったとしても、それは甲 1 吸収剤を採用する動機付けを直接基礎づけるものではない。別の化合物を甲 1 吸収剤の代替候補として持ち込む議論は、本件決定が前提とした「甲 1 記載事項の採用」という枠組みから外れやすく、決定の理由の補充を超えて実

質的に理由の差替えに接近するおそれがある。

この点は、進歩性の攻防における証拠構成の設計に重要な実務的示唆を与える。副引用例の適用の動機付けを基礎づける立証は、当該副引用例に記載された具体的構成の採用動機に照準を合わせる必要があり、同種の技術が一般的に知られていることの立証だけでは足りない場合がある。

(3) 接着性論の位置づけ — 判断の核心か傍論か

原告は、最大吸収波長の観点に加えて、甲2発明のアンカーコート層が有する密着性・接着性の確保という機能面からも、甲1記載事項の適用に動機付けがないと主張した。裁判所の第5（当裁判所の判断）における判示構造を精査すると、裁判所は(4)において最大吸収波長の観点から動機付けの不存在を判示し、その時点で「これを左右する技術常識等も認められない」として結論を導いている。接着性の論点は、(5)ウにおいて被告の反論への応答として触れられたにすぎず、動機付け否定の独立の理由として採用されたものではない。

したがって、本判決の判断の核心は最大吸収波長に係る動機付け否定の論理で完結しており、接着性論は被告主張の排斥の文脈における補強的位置づけにとどまる。もっとも、接着性の論点は、仮に最大吸収波長の論理だけでは動機付け否定が揺らぐ場合の予備的理由として機能しうるものであり、異議手続や無効審判における主張設計の観点からは、複数の観点から動機付けの不存在を主張した原告の訴訟戦略は合理的であったといえる。

(4) 決定理由と訴訟段階の主張の乖離

本判決で注目すべきもう一つの論点は、被告が訴訟段階で主張した動機付けの論理と、本件決定の記載との乖離に対する裁判所の姿勢である。

裁判所の排斥の論理は二段構えになっている。裁判所は、まず「本件決定にはそのような理由が記載されていない」として、被告の主張が決定の理由付けから乖離していることを指摘した上で、「仮にそのような課題とその解決手段が公知であったとしても、あえてベンゾト

リアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂を採用する理由を説明できていない」と、実体的にも動機付けを否定している。

特許取消決定の取消訴訟における被告の主張の範囲については、決定の実質的な理由の枠組みを変更するような理由の差替えは許されない一方、決定の理由を補足・敷衍する程度の主張は許容される余地があるとされる。本判決は、この区別について明確な一般論を展開してはいないが、ブリードアウト防止課題に基づく動機付けや接着性に関する主張が、決定の理由の「補充」に収まるものなのか、実質的な「差替え」に当たるのかという点に留意しつつ、結局は実体的にも動機付けを否定することで、補充と差替えの境界を一般論として画することなく処理している。

この判示は、特許庁に対し、進歩性否定の判断にあたっては副引用例を適用する動機付けの論理を決定段階で具体的かつ明確に記載することの重要性を喚起するものである。もっとも、決定段階での理由付けが不十分であったとしても、差戻し後の異議手続や別途の無効審判において、異なる論理構成で再度の攻撃がなされる可能性は残されている。差戻し後の同一異議事件については、取消判決の拘束力（行訴法 33 条 1 項）が及ぶため、特許庁は取消判決の基礎となった事実認定及び法律判断に抵触する判断を行うことは許されない。他方、手続的に別事件である無効審判においては拘束力の直接の適用はなく、引用例の差替えや新たな証拠に基づく攻撃が許容されうる。いずれの場面においても、具体的にどの範囲の主張が許されるかは、取消判決が示した判断の内容と新たな主張との同一性に即した個別の検討を要する。

(5) 本判決への批判的検討

以上は本判決の論理を分析したものであるが、判決の前提や推論にはなお検討の余地がある点を指摘しておく。

ア 当業者の探索行動のリアリティ

裁判所は、最大吸収波長が明らかでない甲 1 吸収剤について、甲 2 発明のアンカーコート

用紫外線吸収剤として採用する動機付けは認められないとした。もっとも、この判断は、当業者が候補物質を探索的に評価する開発行動をどこまで想定するかという点で検討の余地がある。化学・材料分野の当業者の実際の開発行動としては、文献に最大吸収波長が明記されていなくても、候補となる紫外線吸収剤を網羅的に列挙した上で物性を測定・評価し、要件に適合するものを選択するというプロセスは一般的に行われている。このような当業者像を前提とすれば、甲1吸収剤の最大吸収波長が甲1に記載されていないことは、必ずしも当業者がこれを検討対象から排除する理由にはならないとも考えられる。

もっとも、原告は甲10～12により甲1吸収剤の最大吸収波長が約300nmである旨を主張しており、仮にこの主張が正当であるとすれば、当業者が探索的に甲1吸収剤を候補に含めたとしても、物性を確認した段階で甲2発明の要求する360nm以上400nm以下の範囲外であることが判明し、採用を見送るという帰結になると考えられる。裁判所はこの「実測値」に依拠せず、「未開示パラメータのままでは採用の動機付けが立たない」という点を中核に据えて判断を構成したが、当業者の行動実態として「文献上の開示がなければ検討対象にすらならない」という前提には、若干の緊張関係があることを指摘しておきたい。

イ 甲1【0021】の読解 — 紫外線吸収層(A)と接着性

原告は、甲1の段落【0021】の記載（「基材の熱可塑性フィルムと紫外線吸収層との接着性を向上させる目的で、熱可塑性フィルム表面にアンカーコート処理などを施すことができる」）を根拠に、甲1の紫外線吸収層(A)自体には基材との接着性を担う機能がないと主張し、裁判所も被告主張の排斥の文脈でこの読みに沿った判示をした。

しかし、甲1【0021】の記載は、接着性を「向上させる」ためにアンカーコート処理を「施すことができる」（任意付加的な手段）と述べるものであって、紫外線吸収層(A)が接着性を全く有しないことまでを意味するとは限らない。積層フィルムにおいて、紫外線吸収層(A)は基材上に直接塗布されるものである以上、実用上一定の接着性を有することが前提とされているとも読める。「接着性を向上させる」との記載は、既にある程度の接着性を有

していることを前提にその改善手段を開示したものと解する余地もあるのであって、この読解は必ずしも一義的ではない。もっとも、裁判所は接着性論を判断の核心としては採用していないため、この点の当否が結論を左右するものではない。

ウ 甲2の審査経過の参照 — 先行技術の教示内容の認定方法

原告は相違点1に関して、甲2発明は後の審査過程でクレームに「ハードコート層における樹脂成分が有機無機複合体である」旨が追加されて特許されたことを根拠に、有機無機複合体が必須の構成であると主張した。裁判所は相違点1の判断には踏み込まなかったため、この主張の当否は直接判断されていないが、この論点には方法論的に重要な問題が含まれている。

すなわち、進歩性判断における主引用発明の認定は、先行技術文献（ここでは出願公開公報としての甲2）の記載から当業者が理解する技術的思想に基づいて行われるべきものである。甲2が後にどのようなクレーム補正を経て特許されたかは、甲2公報自体の技術的教示とは本来別の問題であり、これを先行技術の「必須の構成」の認定に用いることは、先行技術の教示内容の認定と審査経過の評価を混同するおそれがある。他方で、審査経過は、当該技術分野における技術的意義の理解を補助するものとして、限定的に参照することが許容される場面もあり得よう。本判決が相違点1の判断に踏み込まなかったため、この方法論的問題は未解決のまま残されている。

(6) 実務への示唆

本判決は、特許権者の防御戦略と特許庁の審理のいずれにも重要な示唆を与える。

特許権者の観点からは、主引用発明の課題解決原理の中核をなすパラメータ要件と副引用例の記載との不整合を具体的に指摘することが、進歩性の立証において有効な防御手段となりうることを確認された。その際、単にパラメータの記載が副引用例に欠けていることを指摘するだけでなく、(i)当該パラメータが主引用発明の技術思想の中核に位置づけられることの論証、(ii)副引用例の実際の物性値が主引用発明の要件を充足しないことの立証（阻害要

因としての位置づけ)、(iii)主引用発明が好適とする類型と副引用例の類型の相違の指摘、を重疊的に行うことが効果的な主張構成となる。本件における原告の主張構成は、この点で参考になる。

特許庁の審理の観点からは、第一に、副引用例を適用する動機付けの論理を決定書に具体的に記載すべきことが改めて確認された。特に、主引用発明が特定のパラメータ条件を課題解決の手段として設定している場合に、当該パラメータとの関係を明示的に検討しないまま副引用例の適用を容易想到と判断することは、決定取消しのリスクを高めることになる。第二に、技術常識の立証においては、一般的な技術傾向の立証（本件でいえばベンゾトリアゾール系一般の使用可能性）だけでなく、当該副引用例の具体的構成を採用する動機付けに照準を合わせた立証が求められることが示唆された。

6 結語

本判決は、主引用発明の課題解決原理の中核をなすパラメータ要件との整合性という観点から副引用例適用の動機付けを否定した事案であり、化学・材料分野の進歩性判断における副引用例の適格性について実務的に参考となる裁判例である。

裁判所の判断の核心は、主引用発明が当該パラメータの数値範囲を課題解決の中核的手段として設定しているにもかかわらず、副引用例の記載からはその充足可能性が判断できず、これを補う技術常識も認められない場合に、動機付けを否定するというものである。もっとも、本件の事案には、裁判所が直接依拠したわけではないものの、当事者主張のレベルで動機付けの否定を補強する方向の事情（甲1吸収剤の最大吸収波長が実際には範囲外であるとする原告の阻害要因主張、紫外線吸収剤の類型の相違等）が存在していた。本判決の射程を一般化するにあたっては、裁判所の判断の骨格のみならず、このような事案の背景事情にも留意すべきであろう。

なお、裁判所は相違点2の判断のみで本件決定を取り消しており、相違点1に係る有機無

機複合体の除外構成の容易想到性（及びその判断にあたり甲2の審査経過をどこまで参照しうるかという方法論的問題）については判断を示していない。また、原告が取消事由4～6で主張した「容易の容易」の論点についても、裁判所は判断に踏み込んでいない。これらは今後の裁判例の蓄積に委ねられた課題である。

以 上