

令和7年(行ケ)第10023号 審決取消請求事件 判決評釈: 進歩性判断における「動機付けの阻害要因」と「予測できない顕著な効果」の認定に関する実務的考察

Gemini 3.1 pro

1. はじめに

特許の有効性を巡る実務において、進歩性(特許法第29条第2項)の判断は常に中心的な争点として機能する。特に、化学・材料分野やポリマー科学分野の発明においては、先行技術文献に開示された複数の技術要素を組み合わせる「動機付け(Motivation to combine)」の有無や、その組み合わせを妨げる「阻害要因(Teaching away)」の解釈、そして先行技術から当業者が予測し得ない「予想外の効果(Unexpected results/effects)」の認定基準が、特許の帰趨を決定づける極めて重要な要素となっている。

本稿で取り上げる知的財産高等裁判所第3部(中平健裁判長)による令和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)は、進歩性判断におけるこれら二つの核心的テーマについて、判断を示した裁判例である[1, 1]。本件において、特許庁(審判部)は、無効審判手続において、主引用発明に副引用発明の化合物を適用することには物性上のトレードオフ等に起因する阻害要因があり、かつ、本件特許発明は濁度変化量ゼロという予測できない顕著な効果を奏するとして特許を維持する審決(無効不成立)を下した¹。

しかしながら、知財高裁は特許庁の認定を覆し、動機付けを肯定するとともに、本件発明の効果はクレームの広さに対して実施例が局所的すぎるため、発明全体が奏する予測できない効果とは認められないとして審決を取り消した[1, 1, 2]。本件は、パラメータのトレードオフ関係が組み合わせの阻害要因となるか否か、また、予想外の効果を認めるためのクレーム範囲と実施例の対応関係(サポート要件的アプローチの適用)について整理されており、実務上の参考となる。本報告書では、本判決の事実関係、技術的背景、当事者の主張、そして裁判所の判断論理を網羅的かつ客観的に分析し、今後の特許実務(明細書作成から無効審判・侵害訴訟戦略まで)に与える多大な影響と高次の波及的洞察を提示する。

2. 事案の概要と本件特許発明の技術的特徴

2.1 手続の経緯及び当事者

本件は、株式会社カネカ(原告・無効審判請求人)が、株式会社日本触媒(被告・特許権者)の保有する特許に対して無効審判を請求し、不成立審決を受けたため、その取消しを求めて提起した訴訟である[1, 1]。

対象となった特許は、特許第4974971号(発明の名称「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」、特願2008-155734号)である。本件特許の優先権主張日は平成19年(2007年)6月14日及び同年8月1日である。判決上、平成19年6月14日が「本件優先日」とされている¹。原告は令和5年7月27日に無効審判を請求した(無効

2023-800048号事件)。特許庁は令和7年2月10日に「本件審判の請求は、成り立たない」とする維持審決(本件審決)を下した。これに対し、原告が令和7年3月26日に知財高裁へ審決取消訴訟を提起し、本判決に至った¹。

2.2 本件特許発明の請求項の構成

無効審判の対象とされ、本判決で争点となったのは、請求項1(本件発明1)及び請求項6(本件発明6)である。本件発明1は熱可塑性樹脂組成物の「物」の発明であり、本件発明6は当該組成物の「製造方法」の発明である¹。その具体的な構成は以下の通り規定されている。

【請求項1】(本件発明1)

ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、N-置換マレイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも1種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triaジン骨格を有する、分子量が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。

ここで、前記ヒドロキシフェニルtriaジン骨格は、triaジンと、triaジンに結合した3つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格((2-ヒドロキシフェニル)-1,3,5-triaジン骨格)である。

【請求項6】(本件発明6)

ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、N-置換マレイミド構造および無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも1種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triaジン骨格を有する、分子量が700以上の紫外線吸収剤と、を熔融混合して、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得る、熱可塑性樹脂組成物の製造方法。

ここで、前記ヒドロキシフェニルtriaジン骨格は、triaジンと、triaジンに結合した3つのヒドロキシフェニル基とからなる骨格((2-ヒドロキシフェニル)-1,3,5-triaジン骨格)である。

2.3 技術的背景と解決すべき課題の性質

本件発明が属する技術分野は、耐熱性透明材料、特に液晶表示装置(LCD)等の画像表示装置に用いられる偏光子保護フィルムのための熱可塑性樹脂組成物である¹。偏光板は一般にポリビニルアルコール系フィルムからなる偏光子の両面に、保護フィルムを貼り合わせた構造を有する。この偏光子保護フィルムには、液晶や偏光子を紫外線劣化から防ぐ目的で、高い光学的透明性と紫外線吸収性能の両立が求められる¹。

従来、透明樹脂の代表格であるポリメタクリル酸メチル(PMMA)に代表されるアクリル樹脂に紫外線吸収剤(UVA)を添加することが知られていた。しかしながら、近年の画像表示装置の発展に伴い、光源などの発熱部に近接した配置が要求されるようになり、樹脂組成物の耐熱性向上が急務となった。この要求に応えるため、主鎖にラクトン環構造などの環構造を導入し、ガラス転移温度(Tg)を110℃以上に高めたアクリル樹脂が開発された¹。

耐熱性が向上しTgが高くなることは、同時に樹脂の成形加工温度(熔融温度)を高温化させることを意味する。例えば、Tダイ法やインフレーション法による熔融押出成形においては、好ましくは200℃～350℃、より好ましくは250℃～300℃、さらに好ましくは255℃～300℃、特に好ましくは260℃～300℃という過酷な高温環境下での加工が必要となる¹。このような高温環境下において、従来から用いられてきた一般的なUVA(triaジン系化合物、ベンゾtriaゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物等)を添加すると、以下の深刻な問題が顕在化していた。

第一に「発泡の発生」である。高温の成形プロセスにおいてUVAが揮発または熱分解を起こし、フィ

ルム内部に気泡が生じて光学欠陥となる現象である。第二に「ブリードアウト(濁度変化)」である。高Tgの環状構造含有アクリル樹脂とUVAとの相溶性が不十分であるため、フィルム成形後の熱履歴や経時変化によってUVAがフィルム内部から表面へと移動(拡散)し、凝集・析出することでフィルム全体が白濁する現象である。本件明細書では、この現象を100℃で200時間放置した前後の「濁度変化量」として定量化している。第三に「ロール汚染および蒸散による性能低下」である。成形時にUVAが揮発・蒸散することで、最終製品の紫外線吸収能が低下するだけでなく、蒸散したUVAがキャストロール等の製造装置に付着して深刻な汚染を引き起こす¹。

本件発明は、特定の環構造を有する高Tg(110℃以上)のアクリル樹脂に対し、特定の骨格、すなわち「トリアジンとそれに結合した3つのヒドロキシフェニル基からなる(2-ヒドロキシフェニル)-1,3,5-トリアジン骨格」を有し、かつ「分子量が700以上」の極めて嵩高い高分子量UVAを選択的に組み合わせることで、優れた耐熱性を維持しつつ、高温成形時の発泡、ブリードアウト(濁度変化)、および蒸散の問題を根本的に解決することを目的としたものである¹。

2.4 本件特許の実施例と構造的特徴の対応

本件発明の技術的意義を正しく評価するためには、本件明細書に開示された実施例及び比較例の構造とその試験結果を詳細に分析する必要がある。本件明細書においては、UVAの違いによる効果を検証するために、本件明細書表1の主要項目のみ抜粋として実施例1から5、および比較例1から4の結果が記載されている¹。

実施例/ 比較例	添加UVA の種類 (商品名 等)	UVAの分 子量(主 成分)	Tg(℃)	発泡性	濁度変化 量	吸光度 (飛散性)
実施例1	CGL777 MPA	958	128	なし	0	0.01以下
実施例2	CGL777 MPA	958	127	なし	0	0.01以下
実施例3	CGL777 MPA	958	122	なし	0	0.01以下
実施例4	CGL777 MPA	958	128	なし	0	0.01以下
実施例5	CGL777 MPA	958	126	なし	0	0.01以下
比較例1	ADK STAB	659	128	なし	0	0.17

	LA-31 (ベンゾトリアゾール系)					
比較例2	ADK STAB LA-31 (ベンゾトリアゾール系)	659	127	あり	0.1	0.31
比較例3	Sumisorb 300 (ベンゾトリアゾール系)	315	128	あり	0.2	0.77
比較例4	TINUVIN4 79 / CGL479 (トリアジン系、ヒドロキシフェニル基1つ)	676	128	なし	0.3	0.02

実施例1ないし5で用いられたUVAは、すべてチバ・スペシャリティ・ケミカルズ製の「CGL777MPA」という単一の特定製品である¹。明細書の記載によれば、これは本件発明の要件であるヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する分子量958の化合物を主成分とし、副成分として分子量773および1142の化合物を含む混合物である¹。実施例群においては、高いガラス転移温度を維持しつつ、発泡性は「なし」、濁度変化量は「0」、そして飛散性を示す吸光度も「0.01以下」と極めて良好な結果が得られている。

一方で、比較例では異なる骨格や分子量のUVAが用いられている。比較例1及び2ではベンゾトリアゾール系で分子量659のLA-31が、比較例3では同系で分子量315のSumisorb 300が用いられた。比較例4では、トリアジン系であるもののヒドロキシフェニル基を1つしか有さない分子量676のCGL479 (TINUVIN479) が用いられた。これらの比較例では、添加量を増やした際の濁度変化量が0.1から0.3に悪化し、飛散性も高い数値を示しており、発泡が発生するケースも見られた¹。この実施例で用いられた主成分の分子量が958である特定の市販混合物の結果をもって、特許請求の範囲で規定された「分子量700以上」という広範な化合物の全てにおいて進歩性を裏付ける効果が発揮されるかどうか、本件の最大の争点の一つとなったのである。

3. 引用発明と特許庁(本件審決)の論理構造

無効審判において、原告(カネカ)は、本件優先日前に頒布された主引用文献(甲1)及び副引用文献(甲2)に基づいて当業者が本件発明を容易に想到できたとして進歩性欠如を主張した。特許庁(審判部)がこの無効主張を退け、特許を維持した論理構造を正確に把握することは、その後の知財高裁における判断のパラダイムシフトを理解する上で不可欠である。

3.1 引用文献の認定と課題の性質

甲1(国際公開第2006/112223号)は、「偏光子保護フィルム、偏光板、および画像表示装置」と題する文献であり、本件発明と同じ技術的課題に取り組んでいる¹。甲1は、「優れた紫外線吸収能力を有するとともに、優れた耐熱性、優れた光学的透明性を有する偏光子保護フィルムを提供すること」を課題とし、その解決手段として、「(メタ)アクリル系樹脂を主成分として含み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルム」を開示している¹。

本件審決は、甲1には以下の「甲1発明A」が記載されていると認定した。「ラクトン環構造を有する(メタ)アクリル系樹脂を主成分として含み紫外線吸収剤をも含む偏光子保護フィルムを形成する樹脂組成物であって、該樹脂組成物を厚さ80 μm の偏光子保護フィルムに成形した場合に、該偏光子保護フィルムの厚み80 μm における380nmでの光線透過率が30%以下であり、該偏光子保護フィルムのT_gと該紫外線吸収剤を含まない以外は該偏光子保護フィルムと同じフィルムのT_gの差が3 $^{\circ}\text{C}$ 以内、厚み80 μm におけるYIが1.3以下となる、上記樹脂組成物。」¹

甲1の最大の特徴は、フィルムが満たすべき以下の厳格な3つのパラメータ要件を同時に達成することを必須の構成としている点にある。

- 要件a(紫外線吸収能の指標):厚み80 μm における380nmでの光線透過率が30%以下。
- 要件b(耐熱性の指標):UVA無添加フィルムとのT_gの差が3 $^{\circ}\text{C}$ 以内。
- 要件c(光学的透明性の指標):厚み80 μm におけるYI(Yellow Index:黄色度)が1.3以下。

一方、甲2(特表2002-543265号公報)は、接着剤組成物の安定化に関する文献であるが、その中で極めて多数のs-トリアジン系UVAが詳細に開示されている¹。甲2には、化合物K、O、Pを含む12種類のトリアジン系紫外線吸収剤が記載されており、その中には、本件発明の「ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有し、分子量が700以上」の要件に合致する「化合物K、O、P」が含まれていた¹。甲2においては、これらを含む特定のトリアジン系UVAが「非常に光安定で且つ強い吸収を有する」ことが記載され、特に350nmないし400nmの紫外線範囲にわたって、化合物K、Oについてはデータ上、紫外線吸収能が高いことが示され、化合物K、Pは好ましい化合物とされていた¹。

3.2 特許庁(本件審決)が「動機付けの欠如」を認定した理由

本件審決は、甲1発明AのUVAに代えて、甲2に記載の「化合物K、O、P」を採用することについて、当業者に積極的な動機付けがないと判断した。被告は阻害要因も主張したが、知財高裁はこれを採用しなかった¹。特許庁が提示した論理は、物性パラメータ間のトレードオフと数値的制約を重く見るものであった。

第一に、「YI値と紫外線吸収能のトレードオフによる阻害」である。甲1の必須要件である要件a(380nmの光線透過率30%以下)を満たそうとすれば、UVAは380nm付近の波長を強力に吸収する必要がある。しかし、甲2の化合物K、O、Pは、350nmないし400nmの範囲に最大の吸収ピーク(λ_{max})を有し、非常に高いモル吸光度を示す。光の補色の関係(例えば、380-435nmの紫色の光を吸収すると、その補色である黄緑色が観察され、435-480nmの青色の光を吸収すると黄色が観察される)から明らかなように、400nm付近までの光を強力に吸収するUVAを添加すれば、紫外線吸収曲線の緩やかな勾配の裾野が可視光領域に侵入し、フィルムは必然的に黄色味を帯びることに

なる¹。特許庁は、これを根拠に、甲2の化合物を適用すると甲1の厳格な要件c(YIが1.3以下)を到底満たすことができず、甲1発明に適用する動機付けはないと判断した¹。

第二に、「融点要件の不一致による阻害」である。甲1の段落には、「紫外線吸収剤の融点は、110℃以上が好ましく、120℃以上がより好ましい。紫外線吸収剤の融点が130℃以上であれば、加熱溶融加工時の揮発が少なく、フィルム製造時のロール汚れを発生し難い。」との明確な技術的教示が存在する。これに対し、甲2に開示された化合物Kの融点は55～56℃であり、化合物Pの融点は-20℃(常温で液状)であって、甲1が推奨する下限値を著しく下回っている。特許庁は、ロール汚れを嫌う当業者が、敢えてこの推奨条件に反して融点の低い化合物KやPを選択する理由はないとして、これも動機付けを否定する理由と認定した¹。

3.3 特許庁(本件審決)が「予測できない顕著な効果」を認定した理由

さらに本件審決は、仮に構成の容易想到性が肯定されたとしても、本件発明1は進歩性を具備するに足る「予測できない顕著な効果(予想外の効果)」を奏すると認定した²。特許庁は、前述の実施例において、厚さ100μmのフィルムを100℃に保持した熱風乾燥器内に200時間放置した際の「濁度変化量」が完全に「0」となっている点に注目した¹。

プラスチックの表面に相溶性に欠ける添加剤が吹き出してくる「ブリードアウト」という物理現象において、高温下で長期間曝露されたにもかかわらず濁度の変化が一切生じないということは、本件特定のヒドロキシフェニルトラiazin骨格とラクトン環含有アクリル樹脂との間に、当業者の事前の予測を遥かに超える極めて高度な相溶性が存在することを意味する。特許庁は、この実施例データを根拠に、本件発明が甲1及び甲2の記載からは到底予測し得ない顕著な効果を有していると結論付けたのである¹。

4. 知財高裁による審決取消の論理: 第1の争点「動機付けと阻害要因」

原告(カネカ)による審決取消訴訟において、知的財産高等裁判所(第3部)は特許庁の論理構造を根底から否定した。本セクションでは、甲1に甲2を適用する「動機付け」および「阻害要因」に関する裁判所の詳細な認定ロジックを解明する。

http://googleusercontent.com/assisted_ui_content/0

4.1 「好適な例示」による直接的な動機付けの認定と当業者の最適化能力

知財高裁はまず、主引用文献である甲1の明細書中に、副引用文献である甲2を直接的に指示する教示が存在することを極めて重く見た。甲1の段落には、「紫外線吸収剤としては、例えば、本発明に適した任意の紫外線吸収剤を選択できる。例えば、特開2001-72782号公報や特表2002-543265号公報(甲2)に記載の紫外線吸収剤が挙げられる。」と明記されていた¹。

特許庁は、甲2には多数の化合物が記載されており、どれが「適した」ものか直ちに認識できないため、特定の化合物K、O、Pを選択する動機付けにはならないと判断していた。しかし裁判所は、甲2において「化合物K及び化合物Pを含む4種類の化合物が好ましい」と明記されており、化合物K及びOはモル吸光係数が高く紫外線吸収能に優れることがデータとして具体的に示されている事実を認定した¹。これらの事実から、知財高裁は、当業者であれば甲2に記載されたトリアジン系UVAである化合物K、O、Pについて、甲1発明Aの紫外線吸収剤として適用し、作製されるフィルムが要件aからcを満たすか否かを確認・検討する「動機付け」は十分に存在すると判示した[1, 1]。この判断の根底

には、「確実に要件を満たすと事前に認識できなければ動機付けがない」とする特許庁の硬直的で高いハードルを退け、「技術文献の教示に従い、優れた性能を有する材料の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮(Routine optimization)の範疇である」とする現実的かつ柔軟なアプローチが存在する[1, 1]。

4.2 トレードオフ関係は絶対的な阻害要因にはなり得ない

被告(日本触媒)の最大の防御論理は、黄変度(YI値)と紫外線吸収能のトレードオフによる阻害要因の存在であった。被告は、化合物P単独では添加量をどのように調整しても、透過率要件とYI要件を両立できないことを示す独自の実験報告書(乙1)を証拠提出し、物理的限界による絶対的な阻害を主張した¹。

しかし、知財高裁はこの技術的トレードオフを阻害要因とは認めなかった。裁判所は、要件a・cは紫外線吸収剤自体の性質ではなくフィルムの特性であり、YI値はUVAの種類だけでなく、添加量、樹脂の種類、他の添加剤等の有無等によって総合的に左右されること、さらに他の紫外線吸収剤との併用も可能であることを主要な判断理由として指摘した¹。具体的に甲1の段落によれば、YI値は三刺激値を用いた計算式「 $YI = \times 100$ 」によって算出され、Z値(青色光の透過度)が減少するとYI値は上昇する。

さらに決定的な論拠として、甲1自体が「トリアジン系紫外線吸収剤とトリアゾール系紫外線吸収剤を併用すること」を好ましい実施形態として記載している点を挙げた¹。化合物P単独で要件を満たせないとしても、当業者であれば、YIへの影響が小さい他のUVAと併用することで化合物Pの添加量を抑え、全体の吸収能と透明性を最適化することを試みるはずである¹。したがって、特定の限られた条件下で行われた被告の実験(乙1)で両立しなかったという事実のみをもって、当業者が「化合物K、O、Pをどのように適用しても要件を満たす可能性は一切ない」と理解し、試行自体を放棄するとは認められないと判示し、阻害要因の存在を否定したのである¹。

4.3 「好ましい数値範囲」の逸脱は阻害要因か

もう一つの阻害要因の主張は、「UVAの融点」に関するものであった。甲1には「加熱溶融加工時の揮発が少なく、フィルム製造時のロール汚れを発生し難い」ようにするため、UVAの融点は110°C以上が好ましく、130°C以上がより好ましいと記載されている。甲2の化合物Kの融点は55~56°C、化合物Pの融点は-20°Cであり、この条件を著しく逸脱している¹。

知財高裁は、この点についても極めて明確なリーガル・インサイトを示した。裁判所は、「フィルム製造時のロール汚れの発生防止」は、甲1が解決しようとする主たる課題(優れた紫外線吸収能力、耐熱性、光学的透明性の両立)として掲げられているものではないことを指摘した¹。さらに、甲1において適用可能として例示されている他のトリアゾール系UVAの中には、実際に融点が110°C未満の化合物が含まれている事実を認定した¹。

この判断は、「特定の課題解決(本件ではロール汚れ防止)に対して好ましいとされる数値範囲」を満たさないからといって、それが直ちに、発明の主目的のための組み合わせの動機付けを完全に失わせる「絶対的な阻害要因」になるとは限らない、という重要な法理を示している³。

5. 知財高裁による審決取消の論理: 第2の争点「予測できない顕著な効果」

本判決において、実務上のインパクトが最も大きいのが、この「予想外の効果(Unexpected effects

)」に対する知財高裁の厳しいスクリーニングである。特許庁は、実施例の「濁度変化量ゼロ」という単一のデータを高く評価し進歩性を肯定したが²、知財高裁はこの判断プロセスに重大な論理の飛躍(Scope Mismatch)があると指摘した。

5.1 クレーム範囲の広範性と実施例の局所性(Scope Mismatch)

最高裁判例(平成30年(行ヒ)第69号、令和元年8月27日第三小法廷判決)によれば、予想外の効果が進歩性を肯定する根拠となるためには、その効果が「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものである」ことが厳格に求められる¹。

知財高裁は、本件特許における「特許請求の範囲(クレーム)の抽象性・広範性」と、「明細書の実施例の具体性・局所性」の間に存在する致命的な乖離にメスを入れた。

本件発明1のクレームにおいて、適用されるUVAは「ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が700以上の紫外線吸収剤」と規定されている。これは特定の化学物質を指定するものではなく、所定の骨格要件と「分子量700以上」という下限値のみを満たす、無数の化学物質群(マーカッシュ的な上位概念)を包含する極めて広い定義である¹。

一方で、本件明細書の実施例1から5において実際に合成され、テストされたUVAは、同一・特定のものの(主成分の分子量が958であり、分子量773及び1142のUVAを副成分とするCGL777MPAという市販混合物)のみであった¹。そして、このCGL777MPAの主成分の分子量は「958」であり、クレームの下限値である「700」から遠く離れた高い値を示していた¹。

http://googleusercontent.com/assisted_ui_content/1

5.2 「一点突破」による効果の拡張適用に対する厳格な制限

さらに裁判所は、比較例として挙げられた化合物のデータとの対比を厳密に行った。前述の表1に示されるように、濁度変化や飛散の悪化が見られた比較例1及び2の分子量は「659」であり、比較例4の分子量は「676」である¹。これらの数値は、本件発明のクレーム境界である「分子量700以上」の境界線に極めて近接している。

知財高裁は、これらの事実関係を総合的に考慮し、特許庁の判断を以下の論理で明確に覆した。「本件発明1において使用する紫外線吸収剤が『ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が700以上の紫外線吸収剤...』であればどのようなものであっても、この紫外線吸収剤を含む本件発明1の樹脂組成物を成形して得られたフィルムの濁度変化量が実施例1ないし5と同じくゼロになるか否かは、実施例1ないし5及び比較例1ないし5に係る濁度変化量の試験結果からは明らかでないといえることができる。」[1, 1]

すなわち、主成分の分子量が958である特定の混合物で「濁度変化ゼロ」という優れた効果が達成されたからといって、クレームで包含される分子量701や750、あるいは分子量2000の他の構造を持つUVAを用いた場合にも、同様に効果が発揮されるという科学的な裏付けは明細書のどこにも存在しない、と裁判所は指摘したのである¹。

特許庁の審査実務においては、一つの実施例で顕著なデータが出れば、当該「構成要素(=分子量700以上等)」全体が予想外の効果を奏すると短絡的に結論づけがちである。しかし、裁判所は「主張する予想外の効果が、クレームで画定された広範な技術的範囲の全域(あるいは少なくともその大部分)において普遍的に奏されることが、明細書の記載や技術常識から裏付けられているか」という、実質的なサポート要件(Support Requirement)と同質の厳格なスクリーニングを、進歩性の効果参酌のフェーズに持ち込んだといえる。

結果として、濁度変化量ゼロという結果は、あくまで「CGL777MPAという特定物質に特有の効果」に

過ぎず、本件発明1という広範なクレーム全体が有する「予想外の効果」としては到底認められず、進歩性欠如の判断に誤りがあるとして本件審決は取り消されるべきと結論付けられたのである¹。

6. 本判決から導かれる高次のインサイトと特許実務への多大な影響

本判決(令和7年(行ケ)10023号)は、単なる一特許の有効・無効の判断事例にとどまらず、化学・材料系の特許実務(明細書ドラフティングから審査、無効審判、侵害訴訟戦略に至るまで)に対して、極めて深い教訓と行動変容を促すものである。以下に、本データ分析に基づく高次のインサイト(洞察)を詳述する。

インサイト1:「予想外の効果」による進歩性主張は、サポート要件の裏返しである

特許出願人は、審査段階で拒絶理由通知(進歩性欠如)を受けた際、往々にして「本発明の実施例では従来技術にはない顕著な効果(濁度ゼロ等)が出ている」と主張し、進歩性を勝ち取ろうとする。特許庁も、明らかな数値の差異があればこれを認めやすい傾向にある。本件における特許庁の審決がまさにその典型例であった。

しかし、本判決が知財専門家に対して明確に示したのは、「顕著な効果を主張して進歩性の防壁とするのであれば、その効果がクレームの全範囲にわたって得られることを立証する責任がある」という極めて重いハードルである。

実施例が1つしかないにもかかわらず、特許請求の範囲を不当に広く設定(本件のような分子量700以上という数値のオープンエンド限定等)している場合、無効審判や侵害訴訟の段階で攻撃側から「その広い範囲全域で本当にその効果が出るのか?」と追及されれば、その防壁は容易に崩れ去ることになる。

したがって、明細書作成時および中間処理時においては、以下の戦略的対応が必須となる。

1. 段階的な多層的クレームの設計: 広範な上位概念(分子量700以上)を独立項とするだけでなく、実施例に近い中位概念(例えば分子量800~1000)、下位概念(CGL777MPAを含む特定の混合物)を従属請求項として多層的に防衛線を構築しておく。
2. メカニズムの理論的記述の充実: なぜ分子量が700を超えるとブリードアウトが抑制されるのか、その化学的・物理的メカニズム(例えば、分子鎖の絡み合いや自由体積の減少による拡散移動現象の抑制など)を明細書中に理論として厚く記載し、実施例の化合物以外でも効果が生じることの「科学的妥当性(Plausibility)」を担保する。
3. 複数種の実施例・境界値データの提示: 分子量がクレームの下限境界に近い実施例(例えば分子量710や750の化合物のデータ)を積極的に取得・記載し、境界線上でも効果が出ていることを立証する。

インサイト2: 阻害要因(Teaching Away)の「相対化」と最適化能力の現実的評価

特許権者(被告)は、甲1が求める「YI値の抑制」と、甲2の化合物の「青色光吸収による黄変」が完全にトレードオフの関係にあること、また甲1の「融点110°C以上」という推奨に甲2の化合物が真っ向から反することを根拠に、極めて強力な阻害要因が存在すると主張した。

しかし知財高裁は、当業者は一つのパラメータが多少悪化しても、他の成分との併用や添加量の微調整といった「当業者の日常的な最適化活動(Routine optimization)」によって全体をまとめ上げる

能力があることを前提とし、これを容易想到の範疇に含めた。また、主目的(耐熱性と透明性の両立)と副次的目的(ロール汚れ防止等の製造プロセスの好ましさ)を明確に峻別し、副次的目的の推奨値を満たさないことは、主目的達成のための技術の組み合わせの決定的な阻害要因にはならないと論断した。

このインサイトは、特許権者にとって「阻害要因の主張」がかつてほど容易ではなくなっているという厳しい現実を示唆している。引用文献に単に「～は好ましくない」「～が好ましい」と書いてあるテキストを引用するだけでは不十分であり、「その技術の組み合わせを行うと、発明の目的そのものが物理的・化学的に完全に破壊され、システムとして破綻をきたす」レベルの絶対的矛盾を立証しなければ、裁判所を説得できない時代に突入していると理解すべきである。

インサイト3: 無効審判・侵害訴訟における無効主張側のキラークラス・ストラテジー

一方で、特許の無効を主張する側(本件におけるカネカの立場)にとって、本判決は進歩性アタックの極めて強力な武器(テンプレート)を提供するものである。

ターゲットとする特許が「予想外の効果」を理由に登録維持されている場合、攻撃側は真っ先に「クレームの境界付近(上限・下限)と実施例の実証データの乖離」を探すべきである。本件のように、クレームが「分子量700以上」であるのに対し、実施例が「958」の一点しかなく、比較例が「676」であるような場合、攻撃側は「700から957の間に横たわる広大なホワイトスペースにおいて、効果が奏される保証は全くない。したがって、クレーム全体の効果とは言えない」という論法を展開することで、安易に認定された予想外の効果による進歩性の主張を法的に的確に反証することができる。

本判決は、この「Scope Mismatch(権利範囲と実証範囲の乖離)」を利用した無効攻撃の有効性を、知財高裁レベルで明確に裏付けたものとして、実務上極めて高い戦略的価値を持つ。

7. 結論

知財高裁令和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)は、進歩性判断における「組み合わせの動機付け」と「予測できない顕著な効果」の認定に関する解像度を一段階引き上げた、本件事案において、クレーム範囲と実施例の対応関係を厳格に見た裁判例として重要である。

裁判所は、引用文献間に存在するパラメータのトレードオフや推奨値の不一致を安易に「絶対的な阻害要因」と認めることを戒め、当業者の最適化能力(他成分との併用や添加量の調整等)を現実的かつ広く評価して、技術の組み合わせの動機付けを肯定した[1, 1]。そして何より重要な結論として、特許権者が「予想外の効果」を盾に進歩性を主張する場合、少なくとも、クレームに含まれる様々な態様について当該効果が奏されることを、明細書記載や技術常識・証拠から裏付けられる必要があるとし¹、極めて局所的な単一の実施例のデータのみをもって、上位概念で定義されたクレーム全体に進歩性を付与することは許されないという、厳格かつ論理的なスクリーニング基準を提示した[1, 1, 2]。

この判決により、知財専門家および特許実務家は明細書の作成方針を根本から見直すことを迫られる。上位概念で広く網をかける従来のクレーム・ドラフティング手法は、無効審判や侵害訴訟というストレステストに晒された際、「効果の立証不足」という形で脆くも崩れ去るリスクを常に孕んでいる。今後は、クレームの射程と実施例のデータ、さらには効果発現のメカニズム記載の完全なる同期(アラインメント)こそが、真に強く、権利行使に耐えうる特許を生み出すための絶対条件となる。本判決は、その厳しい現実を実務界に突きつけた重要なマイルストーンとして、長く参照・研究されるべきものである。

引用文献

1. hanrei-pdf-95902.pdf
2. 5月 2026 - 特許情報, 5月 26, 2026にアクセス、
<https://benrishiie.blogspot.com/2026/05/?m=0>
3. 動機付けと阻害要因 - 弁理士法人NT, 5月 26, 2026にアクセス、
<https://nt-patent.com/%E5%8B%95%E6%A9%9F%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A8%E9%98%BB%E5%AE%B3%E8%A6%81%E5%9B%A0/>