

材料選択型発明の進歩性判断：二判決から導かれる実務的基準

知財高裁の二つの最新判決（令和7年）を比較し、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」の判断基準を実務者が取るべき指針として明示する。

二判決の概要と対比

令和7年（行ケ）第10043号（拒絶取消）

光拡散層塗料に関する発明。既知の選択肢であることだけでは動機付けにならず、理論のみで効果を予測可能とした審決が覆される。

両判決の共通姿勢：
材料選択の具体的な通筋（横渡し）があるか、そして効果が請求項全域で合理的に把握できるかを厳格に検証している。

令和7年（行ケ）第10023号（無効成立）

熱可塑性樹脂組成物に関する発明。具体的候補の記載による動機付けは肯定されたが、特定実施例の効果を広い請求項全体へ一般化することは否定された。

進歩性を左右する「動機付け」の判断基準

「公知の選択肢」≠「選択の具体的理由」

第10043号では、複数の樹脂が知られていても、その中から特定の樹脂を積極的・優先的に選ぶ理由がなければ動機付けを否定している。

「成功の確実な予測」までは不要

第10023号では、主引用例が副引用例を明示的に参照し、具体的候補や好適例の記載がある場合、確認・検討への合理的契機（動機付け）を肯定している。

中間的な判断基準の採用

単なる局知リストの存在では足りないが、試験的に確認する合理的契機がある場合は動機付けが認められやすいという、実務に即した基準を示している。

「予測できない顕著な効果」の適正な評価

一般理論による過小評価の戒め

第10043号は、屈折率差理論という抽象的理論だけで効果を予測可能とせず、近接先行技術の具体例との整合性を重視した。

最高裁枠組みの継承

効果の予測困難性を、構成の容易想到性の反復としてではなく、請求項全体との対応関係や実施例の代表性から独立して検討している。

特定実施例による過大評価の戒め

第10023号は、特定市販品を用いた実施例の結果を、分子量範囲が広い請求項全体にまで当然に広げることを否定した。

実務上の指針（チェックリスト）

局面	指針	視覚（判決の教訓）
出願・明細書作成	広い請求項には、代表例だけでなく境界値や比較例を配置する。	特定実施例の一般化否定（第10023号）
拒絶・無効への反論	候補が公知なだけでなく、優先的な選択理由の欠如を主張する。	公知選択肢と動機付けの区別（第10043号）
拒絶・無効の攻撃	明示的参照や好適例を抽出し「検討の合理的契機」を構成する。	成功の確実性までは不要（第10023号）
効果の立証	変数を統制し、効果が請求項の構成から生じることを示す。	効果と構成の因果的対応（第10043号等）
効果の攻撃	一般理論に頼らず、先行技術の具体例との不整合を検証する。	理論と具体例の不一致（第10043号）