

知財高判令和 8 年 3 月 26 日 令和 7 年 (行ケ)第 10043 号審決取消請求事件(リ ケンテクノス対特許庁長官)判例評釈

Claude Opus 4.7

TL;DR

- 本判決は、引用文献に「熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂」のみ記載された光散乱層用樹脂を「活性エネルギー線硬化性樹脂」に置換した本願発明について、通常の動機付け論によっては容易想到性を肯定できない事案を「選択発明である可能性」のある事案と性格付け、知財高判平成 30 年 4 月 13 日特別部大合議(ピリミジン誘導体事件)が示した「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」の要件を選択発明的判断手法と接合して、相違点 1 の容易想到性判断及び効果の予測困難性判断の双方を欠く点に審決の誤りを認め、審決を取り消した。
- 顕著効果論については、最判令和元年 8 月 27 日(オロパタジン点眼剤事件)が示した「本件発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を越えるか否か」の判断枠組みを実質的に踏襲しつつ、「屈折率差理論」のみによる効果の予測可能性判断を否定し、引用文献自身の実施例(PMMA・PC・PET の 3 樹脂とヘイズ値の関係)が屈折率差理論と逆の結果を示していることを根拠に「単に屈折率差理論のみにより説明できるものではないとするのが、本願優先日当時の当業者の通常理解」と認定した点が注目される。
- 実務的には、(i)引用文献に記載のない樹脂種への置換について「選択発明」枠組みを早期に主張すること、(ii)引用文献自身の実施例データを反論材料として活用すること、(iii)比較例(本件例 5)を意識的に明細書に盛り込むこと、(iv)対応外国出願(特に欧州出願)の特許性判断を補助資料として位置付けることの重要性が再確認された。

Key Findings

1. 事案と判決の構造

本件は、リケンテクノス株式会社が、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特許出願(特願 2019-201113 号、優先日:平成 30 年 11 月 6 日)について受けた拒絶査定不服審判の不成立審決(不服 2023-21513 号、令和 7 年 3 月 7 日)の取消しを求めた事案である。本願発明(請求項 1)は「(A) 活性エネルギー線硬化性樹脂 100 質量部; 及び、(B) 希土類リン酸塩微粒子 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」というシンプルな組成物クレームである。引用文献 1(国際公開第 2018/147042 号)には、希土類リン酸塩を含む光散乱シートが開示されていたが、「熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂のいずれを用いてもよい。シートやフィルムへの成形の容易さの点からは、熱可塑性樹脂を用いることが有利である」(段落[0010])と記載され、活性エネルギー線硬化性樹脂への言及は一切なかった。 [Ipforce + 9](#)

知財高裁第 3 部(中平健裁判長、今井弘晃裁判官、水野正則裁判官)は、原告主張の取消事由 1(引用発明の樹脂種認定の誤り)及び取消事由 2(用途認定の誤り)はいずれも理由がないとしたが、取消事由 3(容易想到性判断の誤り)及び取消事由 4(顕著効果判断の誤り)の各一部について理由を認め、審決を取り消した。取消事由 5(審判手続の瑕疵)については判断を留保した。 [courts](#)

2. 本判決の核心的判示——「選択発明である可能性」というフレーズの意味

本判決の最大の意義は、判決理由の第 4・5・(4)において、本願発明を「いわゆる選択発明である可能性がある」と性格付けたうえで、「いわゆる選択発明における判断手法が妥当する可能性がある」として、東京高判昭和 56 年 3 月 24 日(判タ 438 号 154 頁、判時 1023 号 70 頁、昭和 55 年(行ケ)第 160 号)以来の古典的選択発明定式を引用したことである。

判示は、「いわゆる選択発明は、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であって、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をいい、この発明が先行発明に記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である。」と述べる。 [courtsJpaa-patent](#)

注目すべきは、本判決が新規性レベルで「先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていない」事案(すなわち選択発明の典型的事案)と認定したわけではなく、むしろ、(i)技術常識として「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」が透明スクリーン用樹脂の選択肢として知られていたこと、(ii)引用文献1自体には活性エネルギー線硬化性樹脂への言及がないこと——を踏まえ、「選択発明である可能性」「選択発明における判断手法が妥当する可能性」と慎重な表現を用いた点である。これは、本件が新規性問題ではなく相違点1の容易想到性問題であるところ、選択発明的判断枠組みを「進歩性判断の一形態」として柔軟に援用したものと解される。

3. 「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」要件の応用

本判決の第4・5・(6)は、相違点1に係る容易想到性判断の核心部分である。

裁判所は、「透明スクリーンに散乱性粒子とともに含まれる樹脂の種類として、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂及び活性エネルギー線硬化性樹脂は知られているといえる。しかし、その活性エネルギー線硬化性樹脂は、選択肢の一つとして知られているにとどまり、活性エネルギー線硬化性樹脂が、熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂と比べて好適であるとか、上記樹脂として熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂ではなく活性エネルギー線硬化性樹脂が選択されることが一般的であるなど、その周知の選択肢群のなかから、**活性エネルギー線硬化性樹脂を積極的あるいは優先的に選択すべき事情のあることまでは、知られていたとはいえない**。そうすると、引用発明における樹脂として、活性エネルギー線硬化性樹脂を選択しようとする動機付けは、上記周知技術から導き出されるとはいえないし、最適又は好適なものとしての選択ということもできない。」と判示した(傍点強調筆者)。 [courts](#)

この「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」というフレーズは、知財高判平成30年4月13日特別部大合議判決(平成28年(行ケ)第10182号、第10184号、ピリミジン誘導体事件、原告:日本ケミファ株式会社及びX、被告:塩野義製薬株式会社、被告補助参加人:アストラゼネカ ユーケイ リミテッド、適用条文:特許法第29条2項)の判示「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、当業者は、特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできない」を意識的に援用したものといえる。本判決はこの大合議のロジック(進歩性判断(29条2項)における引用発明の認定の射程を画する基準)を、相違点の容易想到性判断及び選択

発明の動機付け論に展開した点で、化学・材料分野の進歩性判断の枠組みに影響を与えうる。 [CourtsCourts](#)

4. 顕著効果の判断——屈折率差理論の機械的適用の否定

本判決の第 4・5・(9)は、効果論の判断において極めて特徴的な手法を採用した。

審決は、「一般に、光散乱体と周りの樹脂との屈折率差が大きいほど光は散乱されやすく、逆に屈折率差が小さいほど散乱されにくい」という「屈折率差理論」を前提に、本願明細書の例 1～4(活性エネルギー線硬化性樹脂、屈折率 1.49～1.5)と例 5(熱硬化性樹脂、屈折率 1.60)の対比結果は単なる屈折率差からの当然の帰結であり、当業者にとって何ら驚くべきものでないと判断していた。 [ipforcecourts](#)

これに対し本判決は、引用文献 1 自身の実施例 1～15 が屈折率差理論と矛盾する結果を示していることを指摘した。すなわち、引用文献 1 の実施例で用いられた 3 つの熱可塑性樹脂——アクリル樹脂(屈折率 1.49、最も小さい)、ポリカーボネート樹脂(屈折率 1.59、中間)、ポリエチレンテレフタレート樹脂(屈折率 1.65、最も大きい)——について、希土類リン酸塩との屈折率差はアクリル樹脂が最大、PC が中間、PET が最小となるはずである。しかし表 1 の実験結果では、ヘイズ率は PET が最大、PC が中間、PMMA が最小となっており、屈折率差理論とは「真逆の結果」であった。 [ipforce + 3](#)

この点を踏まえ本判決は、「屈折率差と光散乱性能との間の一般的な関係として、屈折率差理論が成り立ち得るとしても、引用文献 1(甲 1)の具体例を参照した当業者は、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説明することはできないとの理解を有していると解するのが自然である」「少なくとも、希土類リン酸塩微粒子及び樹脂を含有した光散乱体の光散乱性は、単に屈折率差理論のみにより説明できるものではないとするのが、本願優先日当時の当業者の通常理解である」と認定した。 [courts](#)

これは、引用文献自身の実施例データを反論材料として活用する手法であり、特許庁の理論的説明を真正面から否定したものとして注目される。

5. 顕著効果論と最判令和元年 8 月 27 日の射程

本判決は、最判令和元年 8 月 27 日(平成 30 年(行ヒ)69 号、オロパタジン点眼剤事件、集民 262 号 51 頁)の判示——「本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するもの

として当業者が予測することができなかつたものか否か、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越える顕著なものであるか否か」を判断すべきとする枠組み——を、明示的に引用してはいないものの、その判断枠組みを実質的に踏襲している。 [Ikeda-lawoffice + 2](#)

本判決は、審決が「本願発明の効果について、本願発明がいわゆる選択発明として特許性が認められるか否かとの観点から、本願発明は、引用発明によって奏される効果とは異質の効果を奏するのか、あるいは、同質の効果であるが際立って優れた効果を奏するのか、についての検討を行った上でその効果を評価したものではないから、判断の前提において相当でない」と指摘し、審決の判断手法そのものを正面から問題視した。さらに、「本件審決が、本願発明の例 1～5 の構成それ自体から、屈折率差理論のみに基づき本願発明の光散乱性効果を容易に推察できると判断したのは、当業者の通常理解に沿うものとはいえないから、その判断には誤りがある」と判示した。 [courtscourts](#)

これは、最判の枠組みである「構成それ自体からの予測」を踏まえつつも、その予測の前提となる「理論」が引用文献自身の具体例によって覆される場合には、当該理論に基づく予測可能性の認定そのものが誤りである、という判断手法を示すものである。

6. 効果 2(耐湿熱性)と本判決の留保

原告は本件訴訟において、効果 1(透明性と映像表示性のバランス)に加え、効果 2として耐湿熱性に優れることも顕著な効果として主張した。本判決は、本願明細書等の表 1・2 の例 1～4(耐湿熱性「分類 0」または「分類 1」)と例 5(熱硬化性樹脂、「分類 3」)の対比を検討したが、例 12(基材樹脂として例 1 と同じエネルギー線硬化性樹脂を使用するも、耐湿熱性「分類 5」)の存在を指摘し、「本願発明には予測できない顕著な効果である効果 2(耐湿熱性)を有するとする原告の主張は、それが熱硬化性樹脂ではなく活性エネルギー線硬化性樹脂を含有させたことによる効果であることを、本願明細書等の記載から当業者が理解することができるとはいえない」として、効果 2 の主張は採用しなかつた。これは、特定の実施例の効果を発明全体の効果として主張する場合の限界を示している。 [ipforce + 4](#)

Details

論点 1: 選択発明の判断手法——理論的位置づけ

(1) 選択発明の伝統的定義

特許庁「特許・実用新案審査基準」第三部第2章第4節7.1(令和3年以降の改訂版)は、選択発明を「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であって、(i)刊行物等において上位概念で表現された発明(a)から選択された、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明(b)であって、刊行物等において上位概念で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの (ii)刊行物等において選択肢で表現された発明(a)から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明(b)であって、刊行物等において選択肢で表現された発明(a)により新規性が否定されないもの」と定義する。 [Inventionlabo +2](#)

同基準7.2は、選択発明の進歩性について、(i)引用発明と比較した効果が刊行物等に記載されていない有利なものであること、(ii)その効果が上位概念又は選択肢で表現された発明が有する効果とは異質なもの、又は同質であるが際立って優れたものであること、(iii)その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないこと——の3要件をすべて満たす場合に進歩性を有すると判断する。 [Serio-patinventionlabo](#)

(2) 主要判例

- 東京高判昭和56年3月24日(判タ438号154頁、判時1023号70頁、昭和55年(行ケ)第160号): 選択発明の古典的定式を初めて明示的に提示した判決。「いわゆる選択発明は、構成要件の中の全部又は一部が上位概念で表現された先行発明に対し、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明であって、先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成要件として選択した発明をいい、この発明が先行発明を記載した刊行物に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によつて奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏する場合には先行発明とは独立した別個の発明として特許性を認めるのが相当である」と判示した。本判決の判旨はこの定式をそのまま引用している。なお、同判決は「無水フタル酸事件」と俗称されることがあるが、書誌情報による特定が一般的である。 [Jpaa-patent](#)
- 東京高判昭和57年11月25日(無公報、「無定形合金事件」): 上記東京高判昭和56年判決の定式を踏襲した事案として学説上参照されるが原文は公表されていない。
- 最大判昭和51年3月10日(民集30巻2号79頁、メリヤス編機事件): 審決取消訴訟における審理範囲を画定した最高裁大法廷判決であり、「審判で

審理されなかった無効原因は審決取消訴訟で主張できない」と判示した。選択発明の枠組み自体には直接触れていないものの、特許訴訟の構造を確立した最高裁判決として、選択発明論の運用にも影響を与えている。なお、特許発明の要旨認定について判示した最高裁判決として最判平成3年3月8日（昭和62年（行ツ）3、民集45巻3号123頁、リパーゼ事件）があり、両者は別個の判例である点に注意を要する。 [InnoventierScrapbox](#)

- **知財高判平成30年4月13日特別部大合議**（平成28年（行ケ）第10182号、第10184号、ピリミジン誘導体事件、ロスバスタチン関連、原告：日本ケミファ株式会社及びX、被告：塩野義製薬株式会社、被告補助参加人：アストラゼネカ ユーケイ リミテッド、適用条文：特許法第29条2項）：上述のとおり「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」のフレーズを使用した重要な大合議判決。進歩性判断（29条2項）における引用発明の認定について、選択肢の数が膨大な一般式記載との関係で「具体的な技術的思想を抽出することはできない」とする旨を判示した。本リケンテクノス事件はこのフレーズを進歩性論の動機付け判断段階に明示的に取り入れた点で、ピリミジン誘導体大合議の射程を発展させた重要判例といえる。 [Courts + 2](#)

(3) 動機付けアプローチと選択発明アプローチの関係

本判決の進歩性判断構造は、二段階構造を採っている。

- **第1段階（通常の動機付け論）**：技術常識1及び周知技術1に基づく相違点1の容易想到性を否定する。判決は「技術常識1は、特に活性エネルギー線硬化性樹脂を選択させるような動機付けとなるものではなく、容易にその存在を認識し好適材料として選択し得るものでもないから、この点から、本願発明を、直ちに進歩性を欠くものと判断することはできない」と述べた。 [courts](#)
- **第2段階（選択発明枠組み）**：第1段階の動機付け論で進歩性を否定できない場合に、選択発明として顕著な効果の有無を検討するという順序を踏む。判決は「本願発明の進歩性判断に当たっては、引用文献1に開示されていない顕著な効果、すなわち、先行発明によって奏される効果とは異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果を奏するか否かの検討が必要となる」と明示する。 [courts](#)

これは、選択発明を進歩性判断の独立した類型として扱うのではなく、通常の進歩性判断（動機付け論）の延長線上に位置付けつつ、動機付け論で進歩性を否定できない場面における効果論の参酌方法として選択発明の判断枠組みを応用するものといえる。

(4) 学説

- 田村善之: 田村「『進歩性』(非容易推考性)要件の意義: 顕著な効果の取扱い」*パテント* 69 巻 5 号別冊 15 号 1-12 頁(2016 年)及び同「進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地～プロキシとしての『顕著な効果』論～」*パテント* 77 巻 7 号 24-37 頁(2024 年)は、二次的考慮説に立つ。すなわち、顕著な効果を独立要件としてではなく、構成の容易想到性を推認する事情(プロキシ)として位置付ける見解である。本判決の構造(第 1 段階: 動機付け論、第 2 段階: 顕著効果論)は、二次的考慮説とも親和的である。 [Shinyoko-patjpaa-patent](#)
- 大淵哲也: 大淵「特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取消判決の拘束力」*法学協会雑誌* 136 巻 12 号 2612-2614 頁(2019 年)は、独立要件説と総合考慮説を区別し、総合考慮説に立つ。 [jpaa-patent](#)
- 高林龍: 『標準特許法(第 7 版)』(有斐閣、2020 年)。年報知的財産法 2019-2020・32 頁の同氏の判批は、オロパタジン最判につき医薬用途発明に限って独立要件説的判断を示したものと理解する立場を示す。 [CiNii 図書 jpaa-patent](#)
- 中山信弘: 『特許法』(弘文堂、現第 4 版)の選択発明・進歩性に関する記述。
- 設楽隆一: 元知財高裁所長として進歩性判断の具体的事案を主導した実績を有し、平成 26 年(ネ)第 10018 号事件等に関与。
- 高部真規子: 『実務詳説 特許関係訴訟[第 4 版]』(金融財政事情研究会、2022 年)は、技術的範囲属否、無効論、進歩性等を実務的に詳説する。 [NishimuraKinzai](#)
- 愛知靖之: 「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の斟酌」川濱昇還暦『企業と法をめぐる現代的課題』(商事法務、2021 年)683-706 頁は、効果を阻害要因としてのみ参酌する「阻害要因説」を提唱。 [jpaa-patent](#)
- 前田健: 「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の意義」*パテント* 74 巻 7 号 64 頁以下(2021 年)は「成功の合理的な期待説」を提唱。 [jpaa-patent](#)
- 時井真: 『特許法における進歩性要件』(信山社、2023 年)447-450、460-463 頁は、構成の非容易想到性と顕著な効果を AND で結びつける「技術的貢献説」を提唱。 [jpaa-patent](#)

論点 2: 予測できない顕著な効果(顕著効果論)

(1) 最判令和元年 8 月 27 日(オロパタジン点眼剤事件)の意義

最高裁第三小法廷判決(平成 30 年(行ヒ)69 号、集民 262 号 51 頁、判時 2446 号 37 頁)は、ヒト結膜肥満細胞安定化剤に関する特許の無効審判取消訴訟において、知財高判平成 29 年 11 月 21 日(平成 29 年(行ケ)第 10003 号)が「本件他の各化合物(同等のヒスタミン遊離抑制効果を有する化合物)が存在することが優先日当時知られていた」ことのみを根拠に効果の顕著性を否定した点を捉え、「本件化合物と同等の効果の有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の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を否定することもできない」と判示し、原判決を破棄差戻した。最高裁調査官解説は、大寄麻代「最判令和元年 8 月 27 日判例解説」Law & Technology 87 号 106-113 頁(2020 年)。[Ondatechno + 4](#)

(2) 差戻審と最判の射程

差戻審である知財高判令和 2 年 6 月 17 日(令和元年(行ケ)第 10118 号、判時 2461 号 30 頁)は、最判の判断枠組みに従い、本件発明の効果について「当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か」「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か否か」の観点から引用文献を検討し、本件他の各化合物と同種同程度の効果を期待できる根拠もないとして、効果の顕著性を認め進歩性を肯定した。[Japan Patent Office](#)

(3) 直近の動向:2020-2025 年

- 知財高判令和 3 年 8 月 31 日(令和 2 年(行ケ)第 10004 号、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤事件、第 4 部):原告主張の効果が本件明細書に記載されていないとして、効果の参酌を否定。最判の判断枠組みを引用しつつ、原則として、当該発明の構成に近い構成を有する引用発明の奏する効果や技術水準における同種効果も参酌できる旨を判示。[jpaa-patent + 2](#)
- 同種事件として知財高判令和 3 年 8 月 31 日(令和 2 年(行ケ)第 10056 号、第 10132 号)、知財高判令和 3 年 9 月 28 日(令和 2 年(行ケ)第 10038 号)が同様の枠組みを採用した。

(4) 顕著効果論の論点

- 効果の「予測困難性」と「顕著性」の関係:最判は両者を二段階で検討すべきとする(「予測することができなかったものか否か」「予測することができた範囲

の効果を越える顕著なものであるか否か」)。本判決もこの二段階構造を踏襲。[Ikeda-lawoffice](#)

- **比較対象**:最判の射程は、本件他の同種効果を有する化合物の存在のみによる顕著性否定の禁止に止まる。本判決は、引用文献1 自身の実施例を比較対象として顕著性を判断する手法を採用した点で、最判の射程を「同種効果を有する他の化合物との対比」だけでなく「引用文献自身の実施例との対比」にも拡張する可能性を示唆する。
- **異質の効果と同質の効果**:本判決は東京高判昭和 56 年 3 月 24 日の定式を踏襲し、「異質の効果、又は同質の効果であるが際立って優れた効果」の二類型による判断を維持。

(5) 特許庁審査基準・審査ハンドブックの取扱い

最判令和元年 8 月 27 日を受け、特許庁は「特許・実用新案審査基準」第三部第 2 章第 2 節「進歩性」3.2.1「引用発明と比較した有利な効果(顕著な効果)」を改訂し(令和 2 年 12 月版)、「請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものでないとき、又は同質の効果であるが、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる」とした。さらに、特許・実用新案審査ハンドブック「3202 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件最高裁判決」が設けられ、最判の判断枠組みを取り込んでいる。[Japan Patent Office Japan Patent Office](#)

論点 3: 本判決の効果論の特徴

本判決は、以下の 3 点で効果論の判断手法に新たな視点を加えた。

- (i) 「屈折率差理論」のような物理学・電磁気学の基本法則に基づく理論的説明が、当業者の通常理解として通用するか否かを、引用文献自身の実施例データによって検証する手法を採用した。
- (ii) 出願人の追試験データ(甲 16)及び対応欧州出願の特許性判断(甲 17、18)を、効果認定の補助資料として位置付けた(ただし、特許庁は「欧州対応出願では『樹脂が多官能性(メタ)アクリレートである点』が特定されており、活性エネルギー線硬化性樹脂であればおよそどのような樹脂であっても良い本願発明とは、前提となる特許請求の範囲が異なる」と争った)。[ipforcecourts](#)

- (iii) 比較例(本願明細書の例 5)と実施例(例 1~4)の対比から効果を認定する古典的手法を採用しつつ、効果 2 については「特定の実施例の効果は発明全体の効果に拡張できない」とする限界を明示した。

論点 4: 実務的示唆

(1) 化学・材料分野の出願戦略

- **比較例の重要性**: 本件では、活性エネルギー線硬化性樹脂を用いた例 1~4 と熱硬化性樹脂を用いた例 5(比較例)の対比が顕著効果の認定に直結した。化学・材料分野では、明細書段階で比較例を意識的に盛り込み、本願発明の構成要件と非構成要件との対比を可能にしておくことが重要である。
- **効果の記載**: 本願明細書の段落【0004】「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ことのできる塗料」、段落【0016】【0017】「高い透明性と高い映像表示性とのバランスに優れる」との記載が、本判決の効果認定の基礎となった。「相反する特性の両立」という効果は、それ自体が顕著効果として認定されやすい。[courts + 2](#)
- **引用文献自身の活用**: 本判決は、引用文献 1 自身の実施例(PMMA・PC・PET の 3 樹脂の対比)が屈折率差理論と矛盾する結果を示していることを根拠に効果の予測困難性を認定した。先行技術文献を読み込み、その文献自身の内在的矛盾を発見することが、進歩性反論の有効な戦略となる。

(2) 拒絶対応戦略

- **動機付けの欠如と顕著効果の併用主張**: 本件原告は、取消事由 3(容易想到性判断の誤り)と取消事由 4(顕著効果判断の誤り)を併用主張した。これは、選択発明枠組みでの判断(動機付け→顕著効果)に整合する戦略であり、両主張は相互補完的に機能した。
- **追試験の活用**: 本件で原告が提出した実験成績証明書(甲 16、令和 6 年 5 月 1 日付)は、欧州対応出願の審査過程で提出したものを流用した。海外対応出願の審査経過は、日本での進歩性反論にも有効活用できる。
[ipforcecourts](#)
- **欧州審査結果の参照**: 欧州特許出願第 19881677.9 号で「特許が付与されることが確実な状況となっている」(甲 18)との状況を主張した。ただし特許庁は「特許請求の範囲が異なる」と争い、本判決もこの点について明示的な判断を示していない。なお、本判決は外国対応出願の特許性を独自に評価することなく、本願発明そのものの効果認定によって審決を取り消した。[courts + 2](#)

(3) 審判手続上の留意点

本件で原告は取消事由 5 として、特許法 153 条 2 項(当事者が申し立てていない理由を審理した場合の意見申立機会の付与)及び 150 条 5 項(職権による証拠調べの結果の通知)違反を主張した。

- **153 条 2 項**: 拒絶理由通知書(令和 5 年 6 月 22 日付)及び前置報告書(令和 6 年 3 月 28 日付)で「予測できない顕著な効果」に係る言及がなく、審決において初めて当該判断が示された点について、原告は不意打ちと主張。
[courtscourts](#)
- **150 条 5 項**: 審判合議体が職権で取り調べた甲 4~8(活性エネルギー線硬化性樹脂の長所・短所、樹脂屈折率関連文献)について意見申立機会が与えられなかった点を主張。
[courts](#)

本判決はこれらの主張については取消事由 3・4 の認容により判断を不要とした。実務上は、化学分野の進歩性争点で「予測できない顕著な効果」を主張する場合、審判段階での意見申立機会の確保と、職権証拠調べ結果通知の有無の確認が重要となる。

(4) 関連欧州特許出願での扱い

本件原告は、本願の欧州対応出願(欧州特許出願第 19881677.9 号)について「特許が付与されることが確実な状況となっている」(甲 18)と主張した。EPO においては、活性エネルギー線硬化性樹脂のうち「多官能性(メタ)アクリレート」に限定する補正を行った上で特許性が肯定されたとみられる。日本での本判決後、特許庁は本判決の拘束力を受けて再審理を行うことになるが、その際、欧州出願での補正内容(多官能性(メタ)アクリレートへの限定)と本願発明の特許請求の範囲の差異が、実体審査の方向性に影響を与える可能性がある。

論点 5: 類似事件・関連判例

- **透明スクリーン関連発明の進歩性判断事例**: 本件で言及された引用文献 2(国際公開 2016/203915 号)、引用文献 3(国際公開 2016/068087 号)、乙 12(特開 2017-215355 号公報)、乙 15~19 の各文献は、いずれも透明スクリーン技術分野の出願であり、樹脂選択(熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂・電離放射線硬化性樹脂)に関する典型的な記載パターンを示している。
[ipforce](#)
- **「樹脂の種類の変更」に関する進歩性判断事例**: 化学分野では、引用文献に列挙された複数の樹脂選択肢の中から特定の樹脂を選択することが容易想

到か否かが頻繁に問題となる。本判決の「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」要件は、今後の同種事件における判断基準となりうる。

- **プロジェクションスクリーン関連特許の動向**: 本願の優先日(平成 30 年 11 月 6 日)当時、透明プロジェクションスクリーン技術は、商業施設のガラス窓への投影、ヘッドアップディスプレイ(HUD)など、需要が拡大しており、樹脂・微粒子の組み合わせ最適化を巡る特許出願競争が活発であった。引用文献 1 の特許権者は別途特許第 6533879 号として登録を受けており、被告(特許庁)は「先行発明者である引用発明の特許権者が活性エネルギー線硬化性樹脂を用いた光散乱シートを実施できなくなる結果を招き、先行発明者の利益を著しく害するもの」と主張したが、本判決はこの主張も採用しなかった。

[courtsipforce](#)

論点 6: 最新文献・実務動向

- 「**パテント**」誌: 田村善之「進歩性(非容易推考性)要件における二次的考慮説の現在地」**パテント** 77 巻 7 号 24-37 頁(2024 年)、前田健「進歩性判断における『予測できない顕著な効果』の意義」**パテント** 74 巻 7 号 64 頁以下(2021 年)、高石秀樹「進歩性の全論点網羅」**パテント** 75 巻 1 号 22 頁以下(2022 年)は、本判決の理解に必須の文献。 [Jpaa-patent](#)
- 「**Law & Technology**」誌: 大寄麻代「最判令和元年 8 月 27 日判例解説」**Law & Technology** 87 号 106-113 頁(2020 年)は、最判の調査官解説。
- 「**知財管理**」誌: 「『効果』を発明特定事項とする物の発明の特許性」**知財管理** 73 巻 6 号 678 頁(2023 年)など。
- **本判決の評釈**: 本評釈執筆時点(令和 8 年 5 月)では、本判決についての独立した評釈論文・解説記事は、IP Force (<https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14879>)の判決速報以外には確認できない。今後、[弁理士会](#) **パテント**誌、**知財管理**誌、**Law & Technology** 誌等で順次評釈が出される見込みである。 [Ipforce](#)

Recommendations

出願人向け(化学・材料分野)

1. **明細書記載の段階**: (i)「相反する特性の両立」型の効果記述を意識的に採用し、複数指標(本件では透明性・映像表示性・拡散率・視野角・耐湿熱性)でのデータを揃える。(ii)比較例を必ず盛り込み、本願発明の構成要件と非構成要

- 件の対比を可能にする。(iii)効果のメカニズム説明においては、単一理論(屈折率差理論等)に頼らず、複数要因の関与を示唆する記述を残しておく。
2. **出願戦略**: 化学物質・組成物特許では、引用される可能性の高い文献の実施例データを事前に分析し、自社発明の構成と引用文献実施例との屈折率差・物性差等の関係を整理しておく。
 3. **国際出願**: 欧州、米国等の対応出願での補正内容と日本出願の特許請求の範囲との整合性を確保し、対応外国出願の特許性判断を日本での反論材料として活用できる体制を整える。

拒絶対応・審決取消訴訟戦略

4. **第1段階反論(動機付け論)**: 引用文献に列挙された複数選択肢の中から特定選択肢を選ぶことが容易想到であるためには、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」(知財高判平成30年4月13日特別部、本判決)が必要であると主張する。
5. **第2段階反論(顕著効果論)**: (i)引用文献自身の実施例データの矛盾を指摘する。(ii)追試験データ(実験成績証明書)を提出する。(iii)欧州対応出願の特許性判断を補助資料として援用する。(iv)効果が「異質の効果」または「同質であるが際立って優れた効果」のいずれに該当するか整理する。
6. **審判手続上の留意**: (i)特許法153条2項違反(不意打ち判断)、(ii)同150条5項違反(職権証拠調べ結果不通知)の事由が認められる場合、取消事由として併用主張することが有効。

判断変更の閾値

7. **特許庁の今後の運用**: 本判決を受けて、特許庁は化学・材料分野の進歩性判断において、「単一選択肢の優先的選択を動機付ける事情」の認定をより慎重に行うことが求められる。特に、引用文献に複数樹脂選択肢が列挙されているにすぎない場合は、「自明の選択肢である」「自ずと想起される」といった抽象的表現での容易想到性認定は許容されない可能性がある。
8. **大合議への波及**: 本件は通常部(第3部)の判決であるが、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」要件を進歩性論に明示的に取り入れた点で、ピリミジン誘導体大合議の射程を進歩性論に拡張する流れに位置する。今後、同種事件の大合議事件化、または最高裁での確認判決が出される可能性がある。

Caveats

- **判決の事例性**: 本判決は知財高裁第3部の通常部判決であり、大合議判決ではない。「選択発明である可能性」「選択発明における判断手法が妥当する可能性」という慎重な表現が用いられており、選択発明枠組みを進歩性論に一般的に拡張する射程を持つかは、後続判例の蓄積を待つ必要がある。
- **化学・材料分野以外への射程**: 「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野」(審査基準7.1)という選択発明の対象範囲を超えて、機械・電気・情報通信分野にも本判決の枠組みが及ぶかは不明確である。

[InventionlaboInoue-as](#)

- **欧州対応出願の判断**: 本判決は欧州対応出願の特許性判断を実質的に判断材料として明示的に採用したわけではない。外国対応出願の特許性を直接の判断材料とする日本実務の傾向は、本判決から直接的には読み取れない。
- **既存評釈の不存在**: 本評釈は判決言渡後約2ヶ月の時点で執筆されており、他の評釈・学説的反応はまだ出ていない。本評釈の分析は、判決文と最判令和元年8月27日、知財高判平成30年4月13日大合議等の先行判例、及び田村善之等の学説に基づくものであり、今後の評釈の蓄積によって修正される可能性がある。
- **被告(特許庁)の上告・上告受理申立ての可能性**: 本評釈執筆時点で、特許庁が上告又は上告受理申立てを行うか否かは未確定である。仮に最高裁が選択発明枠組みの進歩性論への応用について判断を示せば、本判決の射程は最高裁判決によって画定される。
- **引用判例の通称**: 本評釈で言及した東京高判昭和56年3月24日(判タ438号154頁、判時1023号70頁、昭和55年(行ケ)第160号)について、「無水フタル酸事件」との通称の学界・実務での定着度は限定的であり、書誌情報による特定が一般的である点に留意。また、メリヤス編機事件(最大判昭和51年3月10日、民集30巻2号79頁)とリパーゼ事件(最判平成3年3月8日、民集45巻3号123頁)は別個の最高裁判例である点にも注意を要する。