

令和7年(行ケ)第10043号 及び 令和7年(行ケ)第10023号 知財高裁審決取消請求事件 総合判決評釈

— 進歩性判断における「動機付け・阻害要因」と「予測できない顕著な効果」の実務的考察 —

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なる。とりわけ化学・材料分野においては、先行技術を組み合わせる「動機付け」やそれを妨げる「阻害要因」、そして当業者が予測し得ない「顕著な効果」の認定基準が、権利の帰趨を決定づける。

知的財産高等裁判所第3部によって令和8年3月および4月に立て続けに言い渡された2つの判決(令和7年(行ケ)第10043号、令和7年(行ケ)第10023号)は、これら進歩性の核心的テーマについて、特許庁(審判合議体)の認定論理を真っ向から否定し、実務上極めて重要な判断枠組みを示した。本稿では、これら2判決の論理構造を対比・統合し、今後の特許実務に与える影響を網羅的に考察する。

2. 各事件の概要と裁判所の判断論理

2.1 令和7年(行ケ)第10043号(光拡散層形成用塗料事件)

- **事案の概要:** プロジェクションスクリーン用の光拡散層形成用塗料に関する特許出願について、特許庁が進歩性欠如を理由とした拒絶査定を維持する審決を下し、出願人(原告)がその取消しを求めた事案である。
- **特許庁の論理:** 主引用発明のバインダ樹脂を「活性エネルギー線硬化性樹脂」に変更することは周知技術からの設計変更であり容易であるとした。また、原告が主張する光散乱性に関する顕著な効果については、電磁気学に基

づく「屈折率差理論」を援用し、当業者が容易に推察できる理論通りの結果であるとして退けた。

- **知財高裁の判断:**

1. **動機付けの否定:** 活性エネルギー線硬化性樹脂が周知の選択肢の一つであったとしても、数ある選択肢の中からそれを「優先的あるいは積極的に選択させるような動機付け」は存在しないとして、特許庁の容易想到性判断を覆した。
2. **理論偏重への警鐘:** 特許庁が援用した「屈折率差理論」による予測が、引用文献内に記載された実際の実験データ(アクリル樹脂や PET 等のヘーズ値の傾向)と真っ向から矛盾している事実を指摘した。机上の空論ではなく「経験的事実(データ)」を重視し、本件審決を取り消した。

2.2 令和 7 年(行ケ)第 10023 号(偏光子保護フィルム事件)

- **事案の概要:** 液晶表示装置等の偏光子保護フィルムに用いる熱可塑性樹脂組成物に関する特許に対し、無効審判請求が不成立(特許維持)とされたため、請求人(原告)が取消しを求めた事案である。
- **特許庁の論理:** 主引用発明に副引用発明のトリアジン系紫外線吸収剤を適用することについて、黄色度(YI 値)と紫外線吸収能のトレードオフや、融点要件の不一致に起因する「絶対的な阻害要因」があるとして動機付けを否定した。さらに、明細書の実施例で示された「濁度変化量ゼロ(ブリードアウト抑制)」が予測できない顕著な効果であると認定した。
- **知財高裁の判断:**
 1. **阻害要因の否定(動機付けの肯定):** パラメータのトレードオフや推奨数値範囲からの逸脱は、当業者の日常的な最適化活動(他の成分との併用や添加量の調整等)により解決し得るものであり、絶対的な阻害要因にはならないと判示した。
 2. **効果の「Scope Mismatch」の指摘:** クレームが「分子量 700 以上」と広範に規定されているのに対し、実施例では分子量 958 の特定の市販混合物しか検証されておらず、比較例(分子量 659 や 676)のデータと照らし合わせても、クレーム全域で「濁度変化量ゼロ」の効果が奏されるとは到底いえないと指摘した。結果として特許庁の認定を覆し、特許を無効と判断した。

3. 総合的考察: 知財高裁が示した 2 つの重要基準

これら2つの判決は、進歩性判断において特許庁が陥りがちな2つの極端なアプローチ(①過度な理論偏重と後知恵による容易想到認定、②局所的なデータに基づく過大な効果認定)に対し、明確な歯止めをかけている。

3.1 「動機付け・阻害要因」における当業者の最適化能力の評価

両判決は、当業者(PHOSITA)の能力を極めて現実的に評価している。第10043号事件では、「単なる周知な選択肢の併記」だけでは特定の下位概念を選択する積極的動機付けにはならないとし、選択発明におけるハードルを厳格に維持した。一方で、第10023号事件では、特許権者が主張した「トレードオフによる阻害要因」を退けた。技術文献の教示に従い、優れた性能を持つ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)の範疇であり、致命的なシステム破綻を招くレベルの矛盾が立証されない限り、阻害要因としては認められにくいことが示された。

3.2 「予測できない顕著な効果」とサポート要件的視点

両事件の最も大きな教訓は、「顕著な効果」を主張する際のデータの取り扱いに関する厳格化である。第10043号事件は、審査官が提示する机上の「一般法則」や「理論」に対し、引用文献内の具体的な「実証データ」を用いて反証することの極めて高い有効性を示した。対照的に、第10023号事件は、出願人側が「予想外の効果」を盾に進歩性を主張する場合、その効果が「クレームで画定された広範な技術的範囲の全域」で普遍的に奏されることが裏付けられていなければならないという、実質的なサポート要件的スクリーニングを進歩性判断に持ち込んだ。一点突破の実施例データで広範なクレーム(マーカッシュ等)を防御することは不可能であることが知財高裁レベルで明確に裏付けられたのである。

4. 実務への戦略的示唆

本判決群から、明細書作成および紛争対応における以下のベストプラクティスが導き出される。

- **明細書ドラフティング戦略:** 上位概念で広く網をかけるだけでなく、実施例に近い中位概念・下位概念を従属請求項として多層的に設定する。また、境界値付近でのデータ取得や、因果関係を論理的に説明するメカニズムの理論的記述を充実させることが必須となる。

- **厳密な比較例の設計(対照実験):** 第 10043 号事件の判示にあるように、特定の構成要素に由来する効果であることを立証するためには、他の条件を完全に一致させた厳密な比較例(Ceteris Paribus)を設計しておくことが極めて重要である。
- **無効審判・侵害訴訟におけるアタック手法:** ターゲット特許が「予想外の効果」で権利維持されている場合、クレームの上限・下限の境界付近と実施例データとの間にある「Scope Mismatch(権利範囲と実証範囲の乖離)」を突くことが、攻撃側のキラー・ストラテジーとして強力に機能する。

5. 文献詳細(参考文献リスト)

- **[文献 1]** 知的財産高等裁判所 令和 7 年(行ケ)第 10043 号 審決取消請求事件 判決文全文 および 判決要旨(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事件)
- **[文献 2]** 「令和 7 年(行ケ)第 10043 号 審決取消請求事件 判決評釈: 選択発明における進歩性判断と『予測できない顕著な効果』の立証に関する総合的考察」(Gemini 3.1 pro 作成)
- **[文献 3]** 知的財産高等裁判所 令和 7 年(行ケ)第 10023 号 審決取消請求事件 判決文全文 および 判決要旨(偏光子保護フィルム用熱可塑性樹脂組成物に関する事件)
- **[文献 4]** 「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 作成)