

令和7年（行ケ）第10023号 審決取消請求事件 判決評釈

知財高裁令和8年4月16日判決・無効2023-800048号審決取消

評釈対象：特許第4974971号「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」

作成者：Manus AI

作成日：2026年5月26日

1. 本判決の位置付け

本判決は、主引用発明に副引用文献記載の紫外線吸収剤を適用する動機付けを認めるとともに、特許庁審決が認めた「当業者が予測し得ない効果」、とりわけ**ブリードアウト抑制を示す濁度変化量ゼロ**の効果を否定し、無効審判請求不成立審決を取り消した事例である。裁判所公表の判決要旨も、本件を「特許発明は、そ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効果を奏しているとは認められない」として審決を取り消した事例と位置付けている。[7](#)

本判決の実務上の意義は、単に「予想外の効果」が否定された一事例にとどまらない。むしろ、最高裁令和元年8月27日判決、いわゆる**ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件**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できたか」という効果判断枠組みを前提にしながら、請求項が広く、明細書実施例が特定化合物に偏っている場合に、効果主張をどの程度まで一般化できるかを厳格に問うた点に特色がある。[2](#) [3](#)

項目	内容
裁判所・部	知的財産高等裁判所第3部
判決日	令和8年4月16日
事件番号	令和7年（行ケ）第10023号
対象審決	無効2023-800048号、令和7年2月10日審決
対象特許	特許第4974971号
争点	甲1発明に甲2記載の紫外線吸収剤を適用する動機付け、阻害要因、予測できない効果
結論	審決取消。取消事由1は理由なし、取消事由2・3は理由あり

遠藤真治弁理士の実務家ブログ記事「進歩性判断における『予想外の効果』を認めた審決が取り消された事例」（2026年5月24日）は、本件について、明細書実施例が本件発明1に含まれる特定の場合の効果を示すにすぎず、本件発明1全体として予想外の効果を示していないとされた点を強調している。④ この理解は、本判決の核心を的確に捉えるものである。

2. 事案の概要

被告は、平成20年6月13日を出願日、平成19年6月14日等を優先日とし、名称を「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」とする特許第4974971号の特許権者である。本件特許は、主鎖に環構造を有する熱可塑性アクリル樹脂に、特定のヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有し分子量700以上の紫外線吸収剤を組み合わせ、110℃以上のガラス転移温度を有する樹脂組成物を対象とする。①

原告は、請求項1及び6について、甲1である国際公開第2006/112223号に記載された発明に、甲2である特表2002-543265号公報に記載された紫外線吸収剤を適用すれば容易想到であるとして、特許無効審判を請求した。特許庁は、甲1発明に甲2記載の紫外線吸収剤を適用する動機付けを否定し、さらに本件発明の効果は当業者が予測し得ないものと判断して、審判請求不成立審決をした。これに対し、知財高裁は、動機付け及び効果に関する審決判断をいずれも誤りとして審決を取り消した。①

2.1 本件発明の構成

請求項1は、概略、特定の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、**トリアジンに3つのヒドロキシフェニル基が結合した骨格**を有する分子量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を特定する。請求項6は、同組成物を得る製造方法である。①

請求項	発明類型	主要構成
請求項1	物の発明	環構造含有熱可塑性アクリル樹脂、特定ヒドロキシフェニルトリアジン骨格・分子量700以上の紫外線吸収剤、Tg110℃以上
請求項6	方法の発明	上記樹脂と紫外線吸収剤を熔融混合してTg110℃以上の組成物を得る方法

本件明細書によれば、本件発明の課題は、高いTgに基づく耐熱性を維持しつつ、高温成形時の発泡、ブリードアウト、紫外線吸収剤の蒸散による問題を抑制する樹脂組成物を提供する点

にある。裁判所は、本件発明の効果として、110°C以上の高Tgに基づく耐熱性、高温成形時の発泡及びブリードアウト抑制、紫外線吸収剤の蒸散問題の低減を認定している。①

3. 引用発明と相違点

甲1は、優れた紫外線吸収能力、耐熱性及び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する文献である。審決及び判決は、甲1発明Aを、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含む偏光子保護フィルム形成用樹脂組成物であって、厚さ80µmフィルムにした場合に、380nm透過率30%以下、紫外線吸収剤を含まない同一フィルムとのTg差3°C以内、YI1.3以下という3要件を満たすものとして認定した。①

ここで重要なのは、裁判所が、甲1発明の構成として、これら3要件を単なる効果又は望ましい結果にとどめず、甲1に示された技術的思想を表す構成の一部として取り込むことを肯定した点である。判決は、3要件はフィルムによって奏される効果でもあるが、甲1の技術的思想を把握する上で必要な限度で引用発明の構成として認定することに不当な点はないとした。①

要件	内容	技術的意味
要件 a	厚み80µmにおける380nm光線透過率30%以下	紫外線吸収能力
要件 b	紫外線吸収剤非含有フィルムとのTg差3°C以内	耐熱性の維持
要件 c	厚み80µmにおけるYI1.3以下	光学的透明性・黄変抑制

本件発明1と甲1発明Aとの相違点は、紫外線吸収剤が「本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する分子量700以上」のものであること、及び熱可塑性樹脂組成物のTgが110°C以上であることが特定されている点である。もっとも、審決は前者の容易想到性を否定したため、Tg110°C以上の部分について検討するまでもなく進歩性を肯定した。①

4. 審決の判断構造

審決は、甲1段落[0027]が甲2記載の紫外線吸収剤を例示していることから、甲2記載の紫外線吸収剤を甲1の偏光子保護フィルムに用いることの一応の示唆はあるとした。しかし、甲2には多数のs-トリアジン紫外線吸収剤が記載されており、その中のどれが甲1に適するかを当業者が直ちに認識できないとして、化合物K、O、Pを甲1発明に適用する動機付けを否定した。①

さらに審決は、甲1発明における要件a、b、cにはトレードオフがあるとみた。すなわち、紫外線吸収性能を高めるために紫外線吸収剤を増やすとYIが悪化し、Tg低下も生じ得るた

め、甲2記載の化合物K、O、Pが3要件を同時に満たすことを当業者が認識できない以上、適用の動機付けはないと判断した。また、審決の整理では、化合物K及びPの融点が甲1で好ましいとされる110°C以上を下回ることも動機付け否定の事情とされた。なお、訴訟上の当事者主張では、ロール汚れとの関係で融点130°Cをめぐる議論も現れるが、判決は、いずれにせよ融点を理由とする動機付け否定又は阻害要因を認めなかった。①

効果について、審決は、実施例1ないし5で紫外線吸収剤CGL777MPAを用いた場合に、発泡なし、昇華性ゼロ、飛散性0.01以下、濁度変化量ゼロという結果が示されていることから、特に濁度変化量ゼロによるブリードアウト抑制は甲1及び甲2から予測し得ない効果であると評価した。①

5. 判旨の整理

5.1 取消事由1：引用発明認定・審理不尽

裁判所は、原告が主張した審理不尽について、実質的には甲1発明の認定の誤りをいうものと理解した。その上で、審決が要件aないしcを含む甲1発明Aを認定したことは、甲1の技術的思想を表すものとして相当であり、審決の引用発明認定に誤りはないと判断した。①

この点は、本判決の中では原告敗訴部分であるが、評釈上は重要である。なぜなら、裁判所は、**引用発明の構成認定に効果的・機能的要素を含めること自体は否定しなかった**からである。もっとも、そのように引用発明を限定的に認定したとしても、相違点構成の適用可能性を検討する段階で、3要件を確実に満たすことまで事前に認識できる必要はないと判示した点に、本判決の均衡がある。

5.2 取消事由2：甲1発明に甲2記載化合物を適用する動機付け

裁判所は、甲1段落[0027]が「本発明に適した任意の紫外線吸収剤」として甲2を挙げていることを重視した。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具体的に記載され、化合物K及びPを含む4種類が好ましいものとされ、化合物K及びOは350ないし400nmの紫外線範囲で高い吸収能を有することが理解できるとされた。

①

裁判所は、動機付けの水準について、次のように明確な線引きを行った。

化合物K、O、Pを甲1発明Aに適用した場合に、得られるフィルムが要件aないしcを**確実に同時に満たすものと認識して初めて動機付けがあることになるとは解されない**。当業者が、これらの化合物を適用した場合に3要件を満たす可能性があるとして認識し、確認・検討することが動機付けられれば足りる、というのが本判決の基本的理解である。①

この判示は、材料・化学分野における「試してみる動機付け」の評価に関して示唆的である。裁判所は、結果達成の予見可能性と、実験的確認に向かう動機付けを区別している。すなわち、事前に成功が保証されていないことは、直ちに動機付けを否定するものではなく、むしろ

甲1自身が甲2を「適した」紫外線吸収剤の出所として名指ししている以上、当業者は少なくとも化合物K、O、Pを候補として試験する合理的契機を有するとみたのである。

5.3 阻害要因の否定

被告は、化合物K、O、Pを適用するとYIが悪化し、要件aと要件cを両立できないから、適用の動機付けはなく、むしろ阻害要因があると主張した。裁判所は、これを採用しなかった。理由は、要件a及びcが紫外線吸収剤自体の特性ではなく、紫外線吸収剤を含む樹脂組成物から形成されるフィルムの特性であり、フィルムの透明性やYIは、紫外線吸収剤の種類だけでなく、添加量、樹脂の種類、他の添加剤の種類・量にも左右されるからである。¹

また、被告提出の実験報告書は、特定の樹脂組成物に特定の化合物P相当品を単独添加した限られた条件下で要件aとcが両立しないことを示すにとどまるとされた。甲1は紫外線吸収剤の併用を認めており、本件明細書も本件紫外線吸収剤が主成分、典型的には50%以上であればよいとしているため、他の紫外線吸収剤と併用する場合も本件発明の構成を満たし得るとされた。¹

被告の阻害要因主張	裁判所の判断
化合物P等は可視光側吸収により黄味を帯び、YI要件を満たせない	フィルム特性は添加量・樹脂・他添加剤にも左右され、常に両立不能とはいえない
実験報告書では要件a・cが両立しなかった	特定条件・単独添加の結果にすぎず、化合物K、Oや併用条件まで否定しない
融点が低くロール汚れの懸念がある	ロール汚れ防止は甲1の主要課題ではなく、甲1には融点110℃未満の紫外線吸収剤例もある

この阻害要因判断は、特許実務上、**阻害要因の立証は「望ましくない可能性」では足りず、主引用発明の目的達成を実質的に妨げる程度具体性が必要**であることを再確認するものといえる。特許庁審査基準も、阻害要因の例として、副引用発明を適用すると主引用発明の目的に反する場合、機能しなくなる場合、主引用発明が適用を排斥している場合等を挙げている。⁵

5.4 取消事由3：予測できない効果の否定

本判決は、効果判断について、最高裁令和元年8月27日判決を明示的に引用し、本件発明1の効果が予測できないものであるかは、優先日当時、本件発明1の構成が奏するものとして当業者が予測できなかったものか、また当該構成から予測できた範囲を超える顕著なものかという観点から検討すべきであるとした。^{1 2}

その上で、裁判所は、実施例1ないし5がいずれも同一・特定の紫外線吸収剤であるCGL777MPAを用いていることを重視した。本件発明1の紫外線吸収剤は、CGL777MPAに限られず、「本件ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する分子量700以上の紫外線吸収

剤」を広く含む。そしてCGL777MPAの主成分の分子量は958であり、請求項下限値700から大きく離れている一方、この下限値700は比較例の分子量659又は676にむしろ近接していると指摘した。①

実施例が特定化合物CGL777MPAの良好な結果を示しているにもかかわらず、請求項が包含する多様な分子量700以上の本件ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤一般について、濁度変化量ゼロ又はブリードアウト抑制が常に得られるとはいえない、というのが本判決の効果否定の中核である。①

裁判所は、濁度変化量について、本件発明1の樹脂組成物を成形して得られるフィルムの濁度変化量が常にゼロになるとは認定できず、本件発明1に該当しない樹脂組成物等と比較して濁度変化量が常に低い、又はブリードアウト抑制について常に良好な結果が得られるとも認められないとした。濁度変化量以外の発泡、昇華性、飛散性についても、実施例が同一・特定のCGL777MPAに偏っているため、本件発明1全体として同様の効果を有すると認められないとされた。①

効果	審決の評価	判決の評価
濁度変化量ゼロ	ブリードアウト抑制として予測困難	実施例はCGL777MPAに限られ、請求項全域の効果とはいえない
発泡なし	本件紫外線吸収剤採用による効果	実施例の特定条件を本件発明1全体へ一般化できない
昇華性ゼロ・飛散性0.01以下	蒸散抑制効果として評価	濁度変化量と同様、具体的主張立証が不足

6. 評釈

6.1 引用発明認定における「効果的構成」の許容と限界

本判決は、引用発明の認定において、フィルムの3要件、すなわち透過率、Tg差、YIを甲1発明の構成に含めることを肯定した。これは、引用発明を必要以上に抽象化せず、引用文献が示す課題解決手段として把握する姿勢を示すものである。

もっとも、このような認定は、進歩性判断において二重の影響を持つ。第一に、引用発明が限定されるため、相違点構成の適用後に当該限定を満たすかが問題化し、特許権者側には動機付け否定・阻害要因主張の足場が生じる。第二に、しかし裁判所は、本件で、引用発明に効果的要件を含めたからといって、適用前に3要件充足が確実に予測される必要はないとした。この点は、引用発明認定を緻密化しつつも、容易想到性判断を過度に成功保証型にしないための調整である。

この調整は妥当である。仮に、引用発明が「3要件を満たす樹脂組成物」と認定された場合に、候補材料が3要件を満たすことを事前に確定的に予見できない限り動機付けを否定するならば、材料開発分野では容易想到性が過度に狭くなり得る。研究開発の現場では、文献上の候補材料を試験し、添加量や併用条件を調整して目的特性を確認することが通常の創作能力に含まれる場合が多い。特許庁審査基準も、当業者を「研究開発のための通常の技術的手段を用いることができる者」として把握している。⁵

6.2 「可能性」及び「確認・検討」型動機付けの射程

本判決は、化合物K、O、Pを甲1発明に適用した場合に3要件を満たす「可能性」があり、それを「確認・検討」することが動機付けられれば足りるとした。この表現は、実務上、動機付けのハードルを下げるものとして読まれ得るため、注意が必要である。

もっとも、本判決は、単に「可能性」があるという抽象論だけで動機付けを認めたわけではない。甲1自身が甲2を「本発明に適した」紫外線吸収剤として具体的に引用していたこと、甲2には化合物K、O、Pを含む化合物群が具体的に記載され、化合物K及びPが好ましいとされ、化合物K及びOが350ないし400nm領域で高い吸収能を有することが理解できたこと、さらに甲1が紫外線吸収剤の単独使用及び併用を許容していたことが重層的に考慮されている。¹

したがって、本判決の射程は、任意の多数候補からの無差別選択を容易とするものではなく、**主引用文献による副引用文献の名指し、候補化合物の構造・物性上の適合性、及び実験的最適化の余地が併存する場合に、成功の確実な予見までは不要とするものと理解すべきである。**

動機付け肯定の根拠	本件での具体事情	一般化する際の注意点
引用発明中の示唆	甲1が甲2を「本発明に適した」紫外線吸収剤として例示	単なる技術分野の近接だけでは足りない場合がある
副引用文献の候補具体性	甲2が12化合物、うちK・O・Pが請求項構成を充足	候補群が極端に広い場合は選択理由の補強が必要
作用・機能の関連性	K・Oが350～400nmで高吸収能	請求項構成に直結する物性・機能が必要
実験的調整可能性	添加量、樹脂、併用紫外線吸収剤の調整余地	調整に過度の試行錯誤が必要な場合は別評価もあり得る

6.3 阻害要因判断の実証水準

本件の阻害要因判断では、特許権者側が提出した実験報告書が限定的条件にすぎないとして退けられた点が重要である。特に、化合物P相当品を単独添加した条件で要件aとcが両立しなかったとしても、甲1は併用を許容しており、本件発明も主成分が該当化合物であればよい以上、併用条件での両立可能性を排除できないとされた。¹

これは、阻害要因立証における「条件設定の包括性」を要求する判断である。すなわち、請求項が広く、引用発明も添加量・併用・樹脂種を限定していない場合、特定条件での失敗実験は、当該構成全体の適用を妨げる証拠としては弱い。無効審判・審決取消訴訟において阻害要因を主張する側は、単一実験の失敗だけでなく、失敗が技術原理上一般化できること、又は少なくとも当業者が優先日当時に一般的に失敗を予期する技術常識があったことを示す必要がある。

この点で、本判決は、実験データの価値を軽視したものではない。むしろ、**実験データの射程を、実験条件と請求項・引用発明の幅に照らして厳格に評価したもの**といえる。この考え方は、後述する顕著な効果の否定にも通底している。

6.4 予測できない顕著な効果と「請求項全域性」

本判決で実務上特に注目される部分は、予測できない顕著な効果を否定した判断である。最高裁令和元年判決は、効果が予測できない顕著なものかについて、本件発明の構成が奏するものとして予測できたか、また予測範囲を超える顕著性があるかを検討すべきとした。² 特許庁資料も、この最高裁判決を、対象発明が奏する効果を当業者が対象発明の構成から予測できる効果と比較する考え方を前提にしたものと解される旨説明している。³

本件判決は、この最高裁基準を、**効果が請求項に係る発明の構成全体に帰属するか**という観点で具体化した。実施例が C G L 7 7 7 M P A という同一・特定の紫外線吸収剤に限定される以上、請求項が包含する様々な分子量 7 0 0 以上の本件ヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤について、同様の濁度変化量ゼロが得られるとはいえない。しかも、実施例主成分の分子量 9 5 8 は下限値 7 0 0 から大きく離れており、下限値 7 0 0 は比較例の 6 5 9 ・ 6 7 6 に近接する。この数値関係は、分子量 7 0 0 という閾値自体が濁度変化量ゼロを合理的に裏付ける境界であることへの疑問を生じさせる。¹

評釈上、本判決は、米国法上の **commensurability with the claims** と同一の法理を明示したものではないが、実施例の効果を請求項全体へ一般化できるかを厳格に問う点で、同様の問題意識を有する裁判例と評価できる。日本法上その用語が判例上明示されるわけではないが、明細書実施例の効果を請求項全体に一般化する際には、構造的共通性、作用機序、パラメータ境界の技術的意味、代表例の分布、比較例との対応関係が問題となる。本判決は、それらが不足すると、効果は「特定実施例の効果」にとどまり、「請求項に係る発明の効果」として進歩性を支えることはできないと示したものだといえる。

6.5 「常にゼロ」要求の読み方

裁判所は、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「常にゼロ」になるとは認定できず、本件発明 1 に該当しないものと比較して濁度変化量が「常に低い」とも認められないと述べた。¹ 評釈上、この「常に」という表現は、文字どおり請求項に含まれる全実施態様の全条件下で例外なく効果が必要である、という過度に厳格な基準として読むべきではない。

進歩性判断における効果は、通常、請求項の全域について合理的に把握される効果であれば足り、実施条件の逸脱や不適切な実施まで含めて全て効果発現が必要とされるわけではない。しかし、本件では、請求項が紫外線吸収剤を広く定義し、実施例が特定の高分子量混合物に集中し、下限値近傍の実施例がなく、作用機序や相溶性に関する一般化の根拠も十分でなかった。そのため、裁判所は、顕著な効果を請求項全体へ帰属させる基礎がないことを「常に」という語で表現したものと理解するのが相当である。

したがって、本判決から導かれる実務上の教訓は、「請求項の全実施態様で実験せよ」という機械的要請ではない。むしろ、請求項の広さに応じて、代表例、境界例、比較例及び作用機序説明により、効果を発明全体の効果として合理的に外挿できるだけの記載・証拠を準備せよという要請である。

6.6 ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件との差異

本判決は、最高裁令和元年判決を引用しながら、結論としては顕著な効果を否定した。差戻後の知財高裁令和2年6月17日判決は、同最高裁判決を受け、本件化合物のヒスタミン放出阻害効果が当業者の予測範囲を超える顕著な効果であるとして進歩性を肯定した。⁶

両者の差異は、効果を支える明細書記載の構造にある。ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件では、請求項の中心的有効成分と明細書実験の対象化合物が対応し、その効果の予測可能性が、具体的化学構造及び同種薬剤のデータに照らして検討された。これに対し、本件では、請求項の紫外線吸収剤が広く、実施例は特定のCGL777MPAに集中していた。つまり、最高裁基準の下で重要なのは、顕著な効果の有無を抽象的に論じるのではなく、その効果が当該請求項の構成に帰属するものとして、明細書及び証拠からどこまで認定できるかである。

観点	ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件	本件
最高裁基準	本件発明の構成から予測できた範囲を超えるか	同基準を引用
効果認定	差戻後判決で顕著な効果を肯定	顕著な効果を否定
明細書データと請求項の対応	有効成分の効果として比較的直接的	実施例は特定紫外線吸収剤に偏在
効果否定・肯定の決め手	他化合物の効果から本件化合物の効果を予測できない	特定実施例の効果を広い請求項全域に一般化できない

6.7 本判決の評価

本判決の結論は、全体として妥当である。甲1が甲2を適した紫外線吸収剤の出所として明示している以上、甲2の化合物K、O、Pを候補として検討する動機付けを否定するのは困難であった。また、審決が「3要件を同時に満たすことを当業者が認識できない」ことを動機付け

否定の根拠とした点は、容易想到性判断における成功の確実性を過度に要求するものといえる。

一方、効果判断については、審決が比較例との対比からCGL777MPAの効果をも本件発明全体の効果へ拡張したことに無理があった。特に、請求項が「分子量700以上」と広く、実施例の主成分分子量958が下限値から離れているにもかかわらず、下限値近傍の実施例や作用機序説明が乏しいことは、効果の一般化を困難にする。化学・材料分野では、構造や分子量の僅かな差異が相溶性、ブリードアウト、昇華性等に影響し得る。したがって、特定化合物での濁度変化量ゼロをもって、広い化合物群全体の予測困難な効果とするには、追加的な根拠が必要であった。

ただし、本判決には、動機付け判断における「可能性」概念が拡張的に用いられないよう注意を要する面がある。主引用発明が複数性能の同時充足を要求し、副引用文献が多数候補を含む場合、どの程度の候補絞込みがあれば「確認・検討」の動機付けがあるといえるかは事案依存である。本件では、甲1による甲2の明示的引用、甲2での好ましい化合物の記載、紫外線吸収能という作用上の適合性が揃っていたため、動機付けが肯定されたと限定的に把握すべきである。

7. 実務への示唆

7.1 出願・権利化段階

本判決は、効果主張を進歩性の柱とする出願において、明細書段階から請求項の範囲と実施例の範囲を整合させることの重要性を示す。特に、化学・材料分野で「特定骨格」及び「分子量下限」によって広い化合物群を請求する場合、境界値近傍の実施例、複数代表例、構造差のある実施例、及び効果が骨格・分子量・相溶性に基づくことの説明が必要となる。

実務課題	推奨対応
分子量下限を設定する場合	下限近傍、好適範囲、上限側の複数実施例を配置する
特定骨格で広い化合物群を請求する場合	置換基や副成分が異なる代表化合物を複数示す
ブリードアウト・相溶性を効果とする場合	濁度変化量だけでなく、相溶性を説明する物性・機序を補強する
比較例を設ける場合	請求項境界の内外で技術的差異が見える比較設計にする
後日の顕著な効果主張を想定する場合	明細書に効果又は効果を推論できる記載を確保する

7.2 無効審判・審決取消訴訟における主張立証

無効主張側は、本判決を踏まえ、特許権者が顕著な効果を主張する場合、その効果が請求項全体に及ぶかを重点的に争うべきである。具体的には、実施例の特定性、請求項の広さ、数値範囲下限と実施例値の距離、比較例の適切性、作用機序の欠如を指摘することが有効である。

他方、特許権者側は、阻害要因や顕著な効果を主張する際、特定条件の実験結果だけでは足りない可能性がある。阻害要因については、引用発明における目的達成が一般に困難となること、又は当業者が優先日当時そのように理解したことを示す必要がある。顕著な効果については、実験結果の代表性と請求項全域への外挿可能性を、技術常識及び追加実験を通じて説明する必要がある。

7.3 審査実務・審判実務への影響

本判決は、特許庁に対しても、予測できない効果を認定する際に、実施例の効果を安易に請求項全体の効果として扱わないよう促すものといえる。審査基準は、意見書等で主張立証された効果が明細書に記載されているか、又は明細書等から推論できる場合に参酌するとするが、さらにその効果が請求項に係る発明の構成に対応するものかを検討する必要がある。⁵

また、本判決は、審査・審判段階で「予測困難な効果」を認める際、単に比較例より優れているという表面的評価では足りず、**比較例との違いが請求項の発明特定事項に起因すること**を確認すべきことを示す。比較例が請求項境界を適切に挟んでいない場合や、実施例が好適態様に偏っている場合には、顕著な効果の認定は慎重であるべきである。

8. 結論

本判決は、進歩性判断における動機付けと予測できない顕著な効果の双方について、知財専門家が注目すべき複数の判断を含む。第一に、主引用発明が複数性能を要件化していても、副引用文献に記載された候補材料を適用した結果それらを確実に満たすと事前に認識できることまでは、動機付けの要件ではない。第二に、阻害要因を主張するには、特定条件下の不都合ではなく、引用発明の目的達成を一般的に妨げる事情を具体的に示す必要がある。第三に、顕著な効果を進歩性肯定の根拠とするには、明細書実施例の効果が請求項の構成全体に帰属することを、請求項の広さに見合う形で裏付けなければならない。

本判決は、最高裁令和元年判決が顕著な効果の判断枠組みを明確化した後の実務において、「**構成から予測できない効果**」かどうかに加え、**その効果が本当に請求項に係る発明の効果といえるか**を厳密に問う事例として位置付けられる。化学・材料系発明の出願・審判・訴訟実務において、請求項の抽象度、実施例の代表性、比較例設計、効果の作用機序説明を一体として検討すべきことを示す、実務上参考になる裁判例である。

References

[1] 知財高裁令和8年4月16日判決・令和7年（行ケ）第10023号判決本文

[2] 最高裁令和元年8月27日判決・平成30年（行ヒ）第69号

[3] 特許庁『進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について』

[4] 遠藤真治『進歩性判断における『予想外の効果』を認めた審決が取り消された事例』特許情報、2026年5月24日

[5] 特許・実用新案審査基準 第III部第2章第2節 進歩性

[6] 知財高裁令和2年6月17日判決・令和元年（行ケ）第10118号 判決要旨

[7] 知財高裁令和8年4月16日判決・令和7年（行ケ）第10023号 判決要旨