

特許権	判決年月日	令和8年3月26日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	令和7年(行ケ)第10043号		
○相違点の容易想到性の判断及び予測できない顕著な効果の判断に誤りがあるとして、 審決を取り消した事例。				

(事件類型) 審決(拒絶)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号等) 特願2019-201113号

(審決) 不服2023-21513号

### 判 決 要 旨

1 原告は、名称を「光拡散層形成用塗料、プロジェクションスクリーン用フィルム、及びプロジェクションスクリーン」とする発明につき特許出願(特願2019-201113号。本願)をしたが、拒絶査定(本件拒絶査定)を受け、不服の審判請求をした。これに対し特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をしたので、原告は、本件訴訟を提起した。

原告が主張した取消事由は、取消事由1(「樹脂」の種類に関する引用発明の認定の誤り)、取消事由2(「用途」に関する引用発明の認定の誤り)、取消事由3(相違点の容易想到性判断の誤り)、取消事由4(予測できない顕著な効果の判断の誤り)及び取消事由5(審判手続の瑕疵)である。

2 本判決は、原告の主張する取消事由1及び2には理由がないが、以下のとおり、取消事由3及び4の各一部には理由があるとして、本件審決を取り消した。

(1) 本願発明と引用発明とを対比すると、本件審決が認定したとおりの一致点及び相違点1が存するものと認められる(ただし、一致点に係る内容は、配合比を含まず、樹脂及び希土類磷酸塩微粒子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の発明である点で一致すると認めるのが相当であり、相違点に係る内容は、樹脂の硬化・軟化特性ではなく、樹脂の種類と認めるのが相当であり、相違点1は、「本願発明においては、樹脂が『活性エネルギー線硬化性樹脂』であるのに対して、引用発明においては樹脂の種類が特定されていない点。」とするのがより相当であるものと解されるが、この点は直ちに結論に影響を与えるものではない。)

本願発明と引用発明との相違点1が上記のとおりであり、その余の相違点である相違点2について容易想到(設計事項)とする本件審決の判断には誤りがなく(当事者間に争いがない)、かつ、本願の優先日当時の技術常識として、透明スクリーンに用いられる樹脂の選択肢として、「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」が知られていたものとする、本願発明は、いわゆる選択発明である可能性があることに加え、その相違点1が、本願発明の効果に関連した構成要件に係るものであることを考慮す

ると、本願発明の相違点1の容易想到性の判断に際しては、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。

本願の優先日当時、透明スクリーンに用いられる樹脂の選択肢として「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」が知られていたものの、引用発明及び周知技術によっては、このうち活性エネルギー線硬化性樹脂を採用する動機付けがあったとは認められないところ、本願発明が、このうちの活性エネルギー線硬化性樹脂（成分（A））を採用することにより、仮に、先行発明を記載した刊行物（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が認められる余地があるものというべきである。

本件審決は、技術常識1を示し、相違点1に係る構成の容易想到性についての動機付けの根拠とするところ、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いうべきである。

(2) 本件審決は、本願の明細書等に記載された実験例の例1ないし5の間での拡散率及び視野角（光散乱性効果）の違いは、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一般常識に基づく理論どおりであって、当業者が容易に推察できる（審決のとする理論を「屈折率差理論」という）もので、その実験結果は何ら驚くべきことでなく当業者が予測困難な効果ではないと判断した。

しかし、本願発明の奏する効果について、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。

その判断の内容についてみても、本願発明と同様に、樹脂及び希土類リン酸塩微粒子を含む透明スクリーンの光拡散層用塗料についての具体例を開示する引用文献1（甲1）の記載を参照すると、樹脂と希土類リン酸塩微粒子との屈折率差の大小によっては、その光散乱性能の違いを説明することができない。すなわち、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（ヘイズ率が大きい）、逆に屈折率差が小さいほど散乱されにくい（ヘイズ率が小さい）という屈折率差理論によるとすれば、ヘイズ率は、アクリル樹脂が大きく、ポリカーボネート樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂の順に小さくなるはずである。ところが、引用文献1（甲1）に示された、基材樹脂の屈折率とヘイズ率（光透過性）の関係を見ると、基材樹脂の屈折率は、ポリエチレンテレフタレート樹脂が大きく、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂の順に小さくなり、ヘイズ率も、ポ

リエチレンテレフタレート樹脂が大きく、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂の順に小さくなり、基材樹脂の屈折率が大きいほど、ヘイズ率は大きくなっており、これは、本件審決のとする屈折率差理論とは逆の結果を示している。そうすると、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理解するのが自然である。

そうすると、本願の明細書等の具体例（例1～5）における樹脂と希土類リン酸塩との組み合わせを参照した当業者は、各例における光散乱性能（ヘイズ値）を、屈折率差理論に基づいて容易に推察できるということとはできない。

そうすると、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められる。そして、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。

(3) 相違点1について、直ちに容易想到であり進歩性を欠くとした本件審決の判断には前提に誤りがあり、本願発明の効果についての判断も、その内容は当業者の通常理解に反して判断をした点に誤りがあり、しかも、本願発明の効果の予測性・顕著性について実質的にその判断そのものを欠いている点にも誤りがあり、これらの誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

よって、取消事由3及び取消事由4のそれぞれの一部には理由があり、本件審決は取り消すべきものである。