

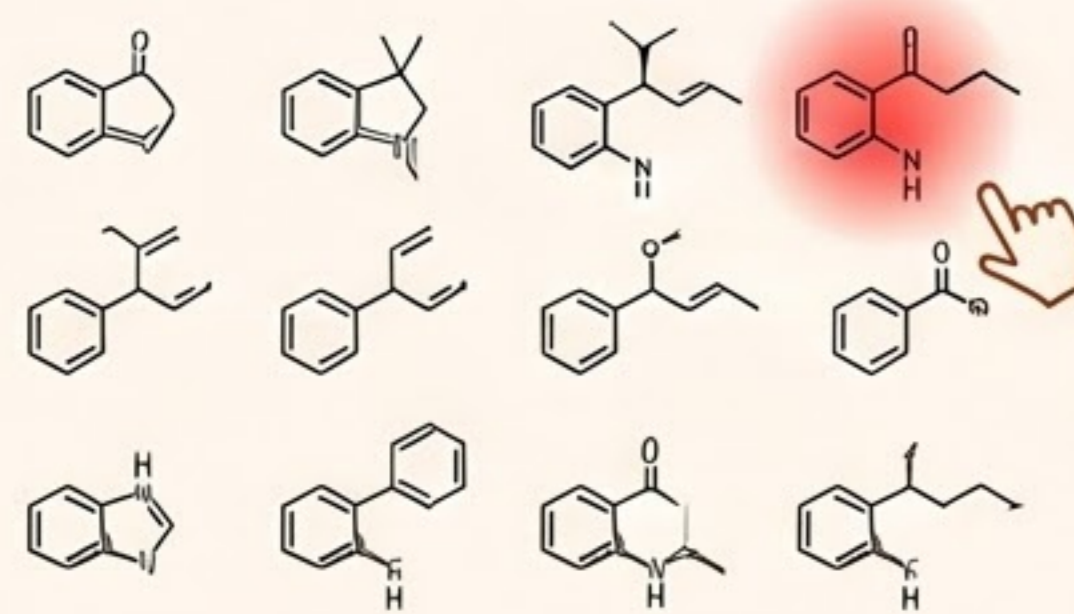
「予測できない顕著な効果」論の二つの相貌：日本触媒事件 vs リケンテクノス事件

日本触媒事件 (10023号)
[進歩性否定 (特許権者不利)]

無効審判の取消訴訟

動機付け

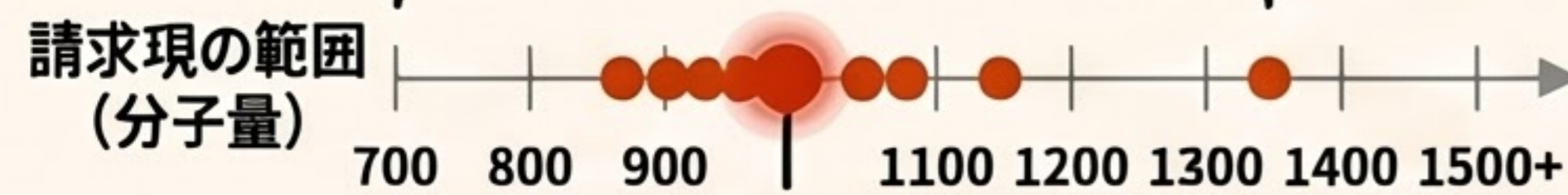
肯定：選択肢「12種」と「技術常識」の差



選択肢が12種と少なく直措の示唆があったため動機付けを肯定。

効果の否定：実施例の「偏在」と「射程不足」

700以上
(請求項)



958

実施例の偏在
(958に集中)



請求項全体の効果を基礎付けられないと判断。



共通の法的枠組み：最高裁の二段階判断手法
(最判令和元年 オロパタジン事件)

「構成それ自体から当業者が予測しうる範囲を超える顕著な効果か？」

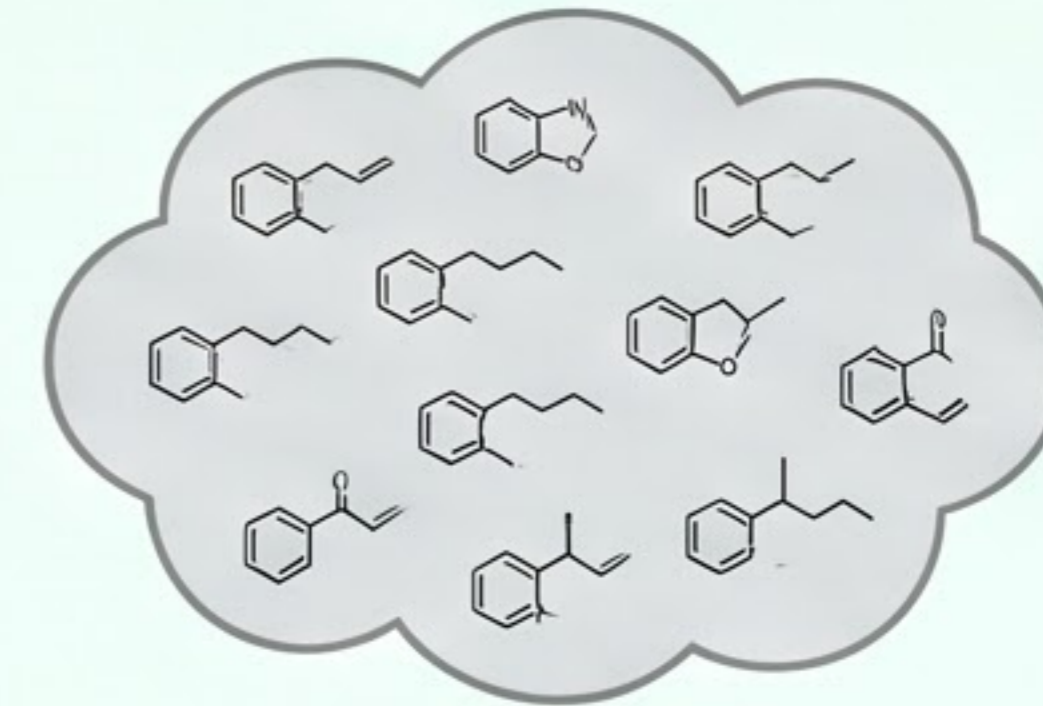
共通の論理：ピリミジン誘導体大合議の「選択」ロジック
複数の選択肢から特定の構成を「精播的あるいは優先的に選択すべき事情」があるかを動機付けの判断において参照

リケンテクノス事件 (10043号)
[進歩性肯定 (出願人有利)]

拒絶査定不服審判の取消訴訟

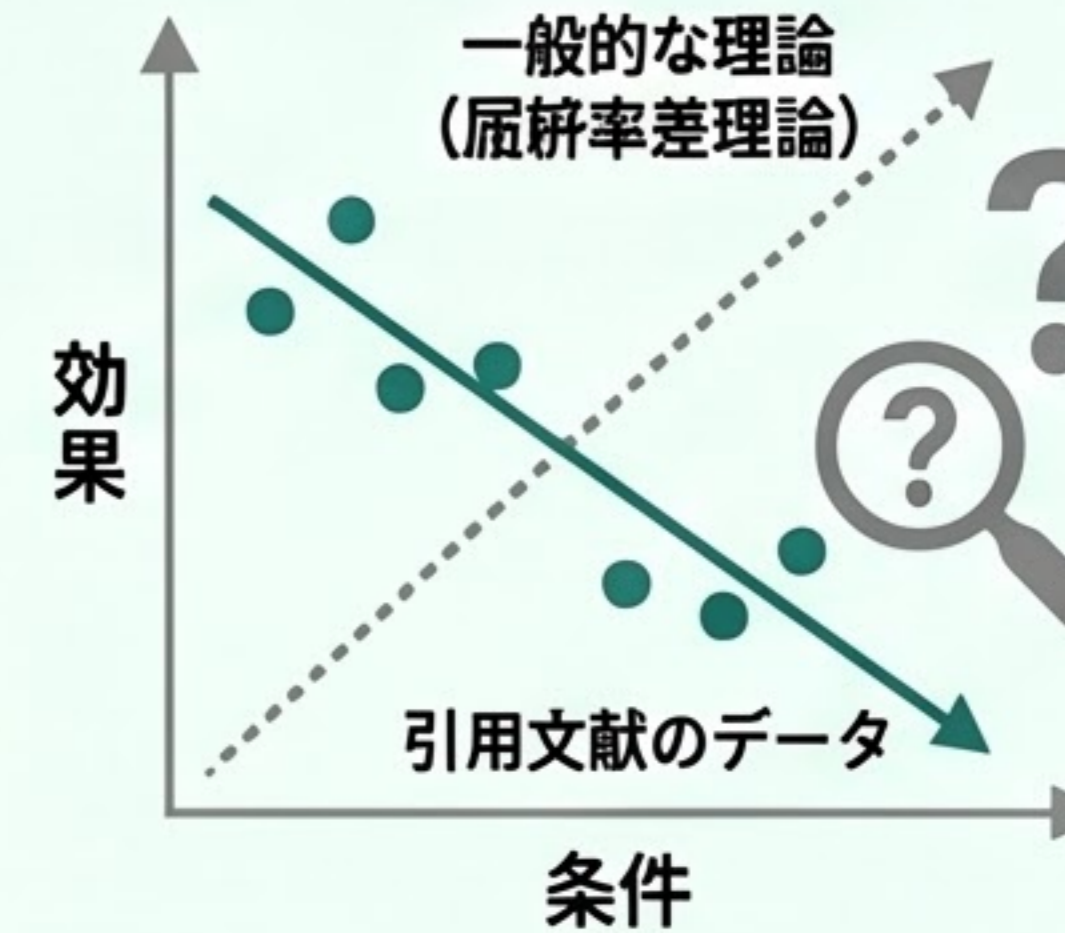
動機付け

否定：選択肢は周知でも優先事情なし



周知の選択肢であっても優先選択すべき事情がないとして否定。

効果の肯定：引用文献の「内在的矛盾」



引用文献自体のデータが一般的な理論と逆の結果を示していたため、効果の予測困難性が認められた。



比較と実務への示唆

比較項目	日本触媒事件 (赤/否定)	リケンテクノス事件 (緑/肯定)
判決の方向	進歩性否定 (取消)	進歩性肯定 (取消)
動機付け	肯定 (少数の選択肢+直措示唆)	否定 (優先選択すべき事情なし)
効果の扱い	否定 (実施例の偏在により射程不足)	肯定 (引用文献データが理論と矛盾)
決め手	主引例による副引例への直接参照	引用文献1の実施例データの内在的矛盾

実務への示唆 (チェックリスト)

- ☑ 出願時：特許範囲の「偶発性」をカバーする、誤認の下階・上階近接の実施例を盛り込み、効果の射程を証明可能にしておく。
- ☑ 審判時：引用文献の「内在的矛盾」を精査する。特許範囲の実施例が一時的なものを精査することが、予決困難性の有力な主張材料。
- ☑ 周知範囲：戦略的範囲の検討、効果が認められない場合、実施例が存在する範囲 (例：分子量500以上) へ請求項を限定することで、実施例との矛盾を解消する戦略。