

判例評釈（比較評釈）

進歩性判断における「予測できない顕著な効果」論の二つの相貌

——同一枠組みの逆方向適用と「実施例の射程」をめぐって——

対象判決① 知財高判令和8年4月16日（令和7年（行ケ）第10023号・審決取消請求事件）〔日本触媒対カネカ〕

対象判決② 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〕

Claude Opus 4.7

1. はじめに

本評釈は、知財高裁第3部が令和8年に相次いで言い渡した二件の審決取消請求事件——令和8年4月16日判決（令和7年（行ケ）第10023号。以下「日本触媒事件」という。）¹及び令和8年3月26日判決（令和7年（行ケ）第10043号。以下「リケンテクノス事件」という。）²——を併せて取り上げ、両判決を貫く進歩性判断の論理構造を比較対照するものである。

両判決は、いずれも化学・材料分野（光学フィルム／プロジェクションスクリーン用塗料）の発明を対象とし、いずれも最三小判令和元年8月27日（平成30年（行ヒ）第69号。いわゆるオロパタジン点眼剤事件／アレルギー性眼疾患事件）³が示した「予測できない顕著な効果」の判断枠組みを基軸に据え、かつ知財高判平成30年4月13日特別部大合議（ピリミジン誘導体事件）⁴の選択肢からの「抽出・選択」のロジックを参照しつつ、結論として審決を取り消した点で共通する。

しかし、両判決が同一の枠組みを用いて到達した方向は対照的である。日本触媒事件は効果論を「否定的に」用いて進歩性を否定する方向で（特許権者敗訴の方向で）審決を取り消し、リケンテクノス事件は効果の予測困難性を「肯定的に」認めて進歩性を肯定する方向で（出願人勝訴の方向で）審決を取り消した。同じ最高裁枠組みが、特許の生死に関して正反対のベクトルで作動した点に、両判決を併読する最大の意義がある。本評釈は、この対称性を手がかりに、「実施例の効果をどこまで請求項全体の効果として主張できるか」という共通の根本問題を抽出する。

2. 両事件の概要と判断の構造

2.1 日本触媒事件（第 10023 号）

被告（特許権者）は株式会社日本触媒、原告（無効審判請求人）は株式会社カネカと解される。本件特許（特許第 4974971 号⁵、発明の名称「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成型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」）の請求項 1 は、特定の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、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とを含み、Tg110°C以上の組成物である。両社は並行する侵害訴訟（控訴審・知財高判令和 7 年 3 月 4 日）⁶でも対立し、そこでは被告製品中 UVA の分子量が 699.91848 であることから「分子量 700 以上」の文言侵害も均等侵害も否定された。同一の数値限定「分子量 700 以上」が、侵害訴訟では技術的範囲の解釈として、本件では進歩性・効果の評価として、それぞれ別局面で問題となった点が注目される。

特許庁は無効審判請求を不成立とした（進歩性肯定）が、本判決は、①甲 2（特表 2002-543265 号）⁷記載の化合物 K・O・P が本件発明の構成（分子量 700 以上のヒドロキシフェニルトリアジン系 UVA）を満たすこと、②甲 1（国際公開 2006/112223 号）段落【0027】が甲 2 を紫外線吸収剤の公知例として直接参照していることから組合せの動機付けを認め、③実施例の偏在を理由として「予測できない効果」を否定し、審決を取り消した。すなわち**進歩性を否定する方向**での取消しである。

2.2 リケンテクノス事件（第 10043 号）

原告（出願人）はリケンテクノス株式会社。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 2018/147042 号）⁸は希土類リン酸塩を含む光散乱シートを開示するが、樹脂につき「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」と記載するにとどまり、活性エネルギー線硬化性樹脂への言及は一切なかった。

本判決（中平健裁判長）は、相違点 1（樹脂種の置換）の容易想到性判断及び顕著効果判断の双方に審決の誤りを認め、審決を取り消した。すなわち**進歩性を肯定する方向**での取消しである。その際、本判決は本願発明を「いわゆる選択発明である可能性がある」と性格付け、東京高判昭和 56 年 3 月 24 日⁹以来の選択発明の古典的定式と、ピリミジン誘導体大合議の「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」要件とを接合した。

2.3 両判決の対比一覧

論点	日本触媒事件（10023号）	リケンテクノス事件（10043号）
手続上の立場	無効審判・請求不成立審決の取消（被請求人＝特許権者）	拒絶査定不服審判・不成立審決の取消（出願人）
審決の結論	進歩性肯定（無効不成立）	進歩性否定（拒絶維持）
判決による取消しの方向	進歩性否定の方向（特許権者に不利）	進歩性肯定の方向（出願人に有利）
動機付け・容易想到性	肯定（副引例の選択肢12種は少数＋主引例の直接示唆）	否定（周知の選択肢群から特定樹脂を優先選択すべき事情なし）
「予測できない効果」の扱い	否定（実施例の偏在ゆえ請求項全体の効果を基礎付けられない）	肯定の方向（屈折率差理論を引用文献自身の実施例で覆し予測困難性を認定）
決め手となった内在的記載	甲1【0027】の甲2への直接参照（動機付け側で作用）	引用文献1の実施例（PMMA/PC/PETのヘイズ値）が理論と逆（効果側で作用）

3. 両判決を貫く共通の判断枠組み

3.1 最判令和元年8月27日の二段階観点

最判令和元年8月27日³は、「予測できない顕著な効果」の判断手法として、(i)優先日当時、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測できなかったか否か、(ii)当該構成から当業者が予測できた範囲の効果を超える顕著なものか否か、という二段階的観点を示した。日本触媒事件はこの最高裁判例を明示的に引用し、リケンテクノス事件は明示引用こそしないものの、その枠組みを実質的に踏襲している。両判決とも、効果の比較対象を「他の同種化合物」ではなく「当該発明の構成それ自体から当業者が予測しうる効果」に置く点で、最判の射程に忠実である。

3.2 ピリミジン誘導体大合議の「選択」ロジックの援用

両判決はいずれも、副引用例・引用文献に複数の選択肢が記載される場面で、ピリミジン誘導体大合議⁴が示した「特定の選択肢に係る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、当該記載から当該技術的思想を抽出することはできない」とのロジックを参照する。もっとも、その帰結は逆である。日本触媒事件では、甲2の選択肢が12種類と「2000万通り以上」の大合議事案より遥かに少数であり、かつ甲1に直接の示唆があるため、ピリミジン誘

導体の射程の**外側**にあるとして動機付けが肯定された。これに対しリケンテクノス事件では、周知の樹脂選択肢（熱可塑性／熱硬化性／活性エネルギー線硬化性）のなかから活性エネルギー線硬化性樹脂を優先選択すべき事情がないとして、同フレーズを動機付け否定の方向で**進歩性論の段階**に取り込んだ。

4. 対比分析——同一枠組みが逆方向に作動する機序

4.1 第一の軸：動機付け論の緩急

動機付けについて、両判決は「選択肢の数」と「主引例の示唆の有無」という二つの変数で振幅を説明できる。日本触媒事件では、副引例（甲2）に化合物E～Pの12種類が具体的に列挙され、うちK・O・Pの3つが本件発明の構成に該当し、しかも主引例（甲1）が甲2を公知例として直接引用していた。少数の選択肢＋直接示唆という組合せは、審査基準の動機付け4要素（技術分野の関連性・課題の共通性・作用機能の共通性・引用発明中の示唆）¹⁰を充たし、化学分野としては比較的緩やかに動機付けを認める結論を導いた。

他方リケンテクノス事件では、樹脂選択肢は技術常識として周知であったものの、引用文献1自身は熱可塑性／熱硬化性樹脂のみに言及し、活性エネルギー線硬化性樹脂を「好適」とする示唆はなかった。本判決は、周知であることと優先的に選択すべき事情があることとを峻別し、後者の不存在を理由に動機付けを否定した。両事件を並べると、「**示唆の質**」——単なる選択肢としての周知か、主引例による積極的な指し示しか——が動機付けの分水嶺であることが鮮明になる。

4.2 第二の軸：効果論の正負——同じ枠組みの鏡像的適用

両判決の核心は、最判の「構成が奏するもの」というフレーズの解し方にある。

日本触媒事件は、これを「**請求項に記載された構成全体が奏するもの**」として理解した。本件明細書の実施例1～5はいずれも紫外線吸収剤としてCGL777MPA（主成分の分子量958）という単一・特定の化合物のみを用いており、その分子量958は請求項の下限値700から大きく乖離し、むしろ下限値は比較例のアデカスタブLA-31（659）やCGL479（676）に近接していた。本判決は、この実施例の偏在ゆえに、請求項全体（分子量700以上の多様なUVA）について「**構成が奏するものとして当業者が予測できなかった効果**」を認定できないとし、効果を否定した。効果論が**特許を潰す**方向で作動した例である。

リケンテクノス事件は、効果の予測可能性そのものを引用文献の内在的データで突き崩した。

審決は「光散乱体と樹脂の屈折率差が大きいほど散乱されやすい」という屈折率差理論を前提に効果を予測容易と判断したが、本判決は、引用文献 1 自身の実施例（PMMA・PC・PET の 3 樹脂）におけるヘイズ率の序列が屈折率差理論と真逆であることを指摘し、「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、というのが本願優先日当時の当業者の通常理解」と認定した。予測の前提となる理論が引用文献自身の具体例で覆る以上、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、という論法である。効果論が**特許を生かす**方向で作動した例である。

両者は、「構成それ自体から予測できる効果か」という同一の問いに対し、片や請求項全体への効果の射程不足を理由に予測可能（ゆえに顕著性なし）と判断し、片や予測の理論的前提の不成立を理由に予測困難（ゆえに顕著性あり）と判断した。同じ枠組みの鏡像的な適用といえる。

4.3 第三の軸：実施例の効果は発明全体の効果か——両事件の通奏低音

両判決を最も深く結びつけるのは、「**特定の実施例で得られた効果を、請求項・発明全体の効果として主張できるか**」という限界論である。

日本触媒事件では、被告は実施例 1～5（CGL777MPA のみ）の濁度変化量ゼロという効果を請求項全体に拡張しようとしたが、本判決は、明細書の他の記載及び全証拠によっても請求項の範囲全体で濁度変化量が常にゼロになるとは認定できないとして、これを拒んだ。リケンテクノス事件でも同じ限界が現れる。原告主張の効果 2（耐湿熱性）について、本判決は、活性エネルギー線硬化性樹脂を用いた例 12 が耐湿熱性「分類 5」と劣る結果を示していることを指摘し、効果 2 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明細書から当業者が理解できるとはいえない」として、効果 2 の主張を採用しなかった。

すなわち両判決とも、実施例の効果を発明全体に投影することの限界を画している。違いは、その限界が**効果論全体を覆ったか（日本触媒）、副次的効果のみに及んだか（リケンテクノス）**という点にある。リケンテクノス事件では、主たる効果 1（透明性と映像表示性の両立）は引用文献自身の実施例によって予測困難性が裏付けられたため生き残ったが、効果 2 は実施例の射程不足ゆえに切り捨てられた。同一の限界論が、一方では特許を否定する決め手となり、他方では主張の一部を削るにとどまった対照は示唆に富む。

4.4 第四の軸：引用文献の内在的記載が決め手となる構造

両判決は、結論を分けた要素がいずれも**引用文献の内在的記載**であった点でも通底する。日本触媒事件では主引例（甲1【0027】）の甲2への直接参照が動機付け側で決定的に作用し、リケンテクノス事件では引用文献1の実施例データが効果側で決定的に作用した。先行技術文献を精読し、その文献自身の示唆あるいは内在的矛盾を発掘することが、進歩性の主張・反論双方において有効な戦略であることを、両判決は異なる局面から例証している。

5. 理論的位置づけ

5.1 サポート要件論との接近（日本触媒事件）

日本触媒事件における「実施例（分子量 958）と請求項下限（700）の乖離」の指摘は、進歩性の枠組みを採りながら、実質的に偏光フィルム製造法事件大合議¹¹が示したサポート要件の判断手法（数式の示す範囲全体で所望の効果が得られると当業者が認識できる程度の具体例開示を要する）と重なる思考枠組みである。数値範囲・パラメータ発明においては、進歩性判断とサポート要件判断が表裏一体であることを再確認させる。

5.2 選択発明論との接合（リケンテクノス事件）

リケンテクノス事件は、新規性レベルで先行発明に開示なしと認定したわけではなく、相違点の容易想到性問題でありながら「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」という慎重な表現を用い、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。その判断構造は、第1段階で通常動機付け論を、第2段階で選択発明としての顕著効果論を順次検討するものであり、田村善之の説く二次的考慮説¹²（顕著な効果を独立要件ではなく構成の容易想到性を推認するプロキシと位置付ける見解）とも親和的である。

5.3 二判決が描く効果論の座標軸

学説は顕著効果の位置付けをめぐり独立要件説・二次的考慮説・阻害要因説・技術的貢献説等に分かれるが¹³、最判令和元年判決はいずれの立場でも判断方法自体は大きく異ならないとされる。本二判決を併せ読むと、効果論は進歩性の天秤において**両方向に振れる可変的な錘**であり、その重みは「実施例が請求項全体をどこまで代表しているか」「効果の予測を支える理論が先行技術自身と整合するか」という二つの実証的要素によって決まることが見て取れる。

6. 実務上の示唆

6.1 出願実務

第一に、**実施例の分布**である。数値範囲特許では、請求項の境界値（特に下限・上限近傍）を実施例でカバーすべきことが、日本触媒事件から明確に読み取れる。下限 700 に対し実施例が分子量 958 の単一化合物のみという偏在は、後の効果主張を著しく困難にした。境界値から相当程度離れた実施例しかない場合（評釈者の実務的所感としては概ね 30%以上の乖離がある場合）は、境界付近でも同様の効果が得られることを明細書又は技術常識から説明できるようにしておくべきである。

第二に、**比較例の戦略的配置**である。リケンテクノス事件では、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）の対比が効果 1 の認定に直結した。化学・材料分野では、構成要件と非構成要件の対比を可能にする比較例を意識的に盛り込むことが有効である。

第三に、**効果のメカニズム記載**である。単一理論（屈折率差理論等）に依拠せず、複数要因の関与を示唆する記述を残しておくことが、後の反論余地を広げる。逆に出願人としては、効果を支える理論が引用されうる先行文献の実施例と整合するかを事前に検証しておくべきである。

6.2 審判・審決取消訴訟実務

無効主張側・拒絶対応側のいずれにとっても、両判決は**引用文献の内在的記載の徹底分析**の重要性を示す。無効を主張する側は、相手方特許の実施例の偏在を指摘し、請求項全体のカバー範囲と実施例の不一致を「予測できない効果」の否定材料として活用すべきである（日本触媒型）。出願人・特許権者側は、引用文献自身の実施例に理論的説明と矛盾する箇所がないかを精査し、予測困難性の根拠として援用すべきである（リケンテクノス型）。

また、選択発明的構成（引用文献に列挙された選択肢からの選択）に対しては、「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」の有無が動機付けの分水嶺となるため、出願人は当該事情の不存在を、無効主張側は主引例の直接示唆や選択肢の少数性を、それぞれ主張の中核に据えるべきである。海外対応出願（特に欧州）の補正内容・特許性判断を補助資料として整備しておくことも、リケンテクノス事件の経緯が示すとおり有用である。

6.3 権利者側の防御と訂正戦略

特許権者にとって、優先日後の実験成績証明書は、明細書の記載から請求項全体にわたる効果を基礎付けられない場合には十分に評価されないリスクがある。可能であれば訂正により請求項の数値範囲を実施例の範囲に近づける戦略的減縮が考えられる。日本触媒事件でいえば、例

えば「分子量 900 以上」への減縮により実施例（958）との乖離を解消する選択肢が一案となり得る。

7. 結語

日本触媒事件とリケンテクノス事件は、いずれも知財高裁第 3 部が最判令和元年 8 月 27 日の枠組みとピリミジン誘導体大合議のロジックを化学・材料分野のパラメータ発明・選択発明的事案に適用し、審決を取り消した姉妹判決といってよい。両判決を併読することで浮かび上がるのは、効果論が進歩性の天秤において双方向に作動しうること、そしてその振れを決めるのが「実施例が請求項全体を代表しているか」「効果を支える理論が先行技術自身と整合するか」という二つの実証的要素であることである。

出願実務においては数値範囲の境界近傍までの実施例の拡充と効果メカニズムの多元的記載が、争訟実務においては引用文献の内在的記載（示唆と矛盾の双方）の徹底分析が、それぞれ要諦となる。いずれの判決も速報的段階にあり、特に「選択発明である可能性」という枠組みを進歩性論一般に拡張する射程を持つか、また被告（特許庁）の上告受理申立ての帰趨は、後続の専門誌評釈・調査官解説及び裁判例の蓄積を俟って検証されるべきである。

【脚注及び参考文献】

1. 知財高判令和 8 年 4 月 16 日（令和 7 年（行ケ）第 10023 号・審決取消請求事件）〔日本触媒対カネカ〕。判決原文：裁判所ウェブサイト。
2. 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〕。中平健裁判長、今井弘晃裁判官、水野正則裁判官。判決原文：裁判所ウェブサイト。
3. 最三小判令和元年 8 月 27 日・裁判集民事 262 号 51 頁（平成 30 年（行ヒ）第 69 号。いわゆるオロパタジン点眼剤事件／アレルギー性眼疾患事件）。
4. 知財高裁特別部判決（大合議）平成 30 年 4 月 13 日（平成 28 年（行ケ）第 10182 号、第 10184 号～10186 号）〔ピリミジン誘導体事件〕。原告：日本ケミファ株式会社ほか、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。
5. 特許第 4974971 号「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成型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」（特許権者：株式会社日本触媒、登録日：平成 24 年 4 月 20 日）。
6. 知財高判令和 7 年 3 月 4 日（令和 6 年（ネ）第 10026 号、原審・大阪地裁）〔日本触媒対カネカ侵害控訴審〕。被告製剤中 UVA の分子量 699.91848 につき「分子量 700 以上」の文言侵害・均等侵害をいずれも否定。
7. 特表 2002-543265 号公報「高溶解性、高吸光性、光安定ヒドロキシフェニル-s-トリアジン紫外線吸収剤を含む安定化された接着剤組成物およびそれらから得られる積層品」（出願人：Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.）。化合物 K・O・P が本件発明の構成に該当。
8. 国際公開第 2018/147042 号（リケンテクノス事件の引用文献 1）。希土類リン酸塩を含む光散乱シートを開示するが、樹脂は「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」（段落[0010]とするのみ）。
9. 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。
10. 特許庁「特許・実用新案審査基準」第三部第 2 章第 2 節「進歩性」（2020 年 12 月版）。動機付けの 4 要素及び引用発明と比較した有利な効果（顕著な効果）の参酌について規定。
11. 知財高裁特別部判決（大合議）平成 17 年 11 月 11 日（平成 17 年（行ケ）第 10042 号）〔偏光フィルム製造法事件〕。サポート要件の判断手法を示した大合議判決。
12. 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～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）。
13. 大寄麻代「最高裁重要判例解説（ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件）」Law & Technology 87 号 106-113 頁（2020 年）。最判令和元年 8 月 27 日の調査官解説。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）、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、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」川濱昇還暦記念（商事法務、2021年）683-706頁等、各学説を参照。

以上