

進歩性判断における「予測できない効果」の天秤と鏡

同一枠組みの逆方向適用が示す、パラメータ・選択発明の生存戦略



最新判例分析：日本触媒事件(10023号) vs リケンテクノス事件(10043号)

特許権者敗訴
(日本触媒事件)

効果論を
効果論を「否定的に」用い、
進歩性を否定して特許を破壊。

共通の絶対的基準







最判令和元年
「オロパタジン事件」 枠組み
&
ピリミジン誘導体大合議の
「選択」 ロジック

出願人勝訴
(リケンテクノス事件)

予測困難性を
予測困難性を「肯定的に」認め、
進歩性を肯定して特許を救済。

なぜ、同じ枠組みが「特許の生死」において正反対のベクトルで作動したのか？

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	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)
効果の扱い	否定 (実施例の偏在ゆえ請求項全体 の効果为基础付けられない)	肯定 (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	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の実施例データ (効果側で作用)

第一の軸：動機付け論の緩急

10023号（日本触媒事件）

◎ 選択肢は12種のみ（少数）

◎ 主引例からの直接示唆あり

◎ 動機付け肯定

動機付け肯定

ピリミジン誘導体大合議の「抽出不可」の射程外。

10043号（リケンテクノス事件）

動機付け否定

◎ 選択肢群は周知

◎ 優先的に選択すべき事情なし

動機付け否定

周知であることと、優先選択すべき事情を峻別。

第二の軸：効果論の正負 — 同じ枠組みの鏡像的適用



射程不足

実施例の偏在ゆえに、「請求項に記載された構成全体」が奏する効果とは認定できず。

どちらも「構成自体から予測できるか」を問うたが、片方は請求項の広さで自滅し、片方は先行技術の理論を破壊して生き残った。

前提の崩壊

引用文献自身の実施例データが、予測の前提となる「屈折率差理論」を覆す。予測困難性を認定。

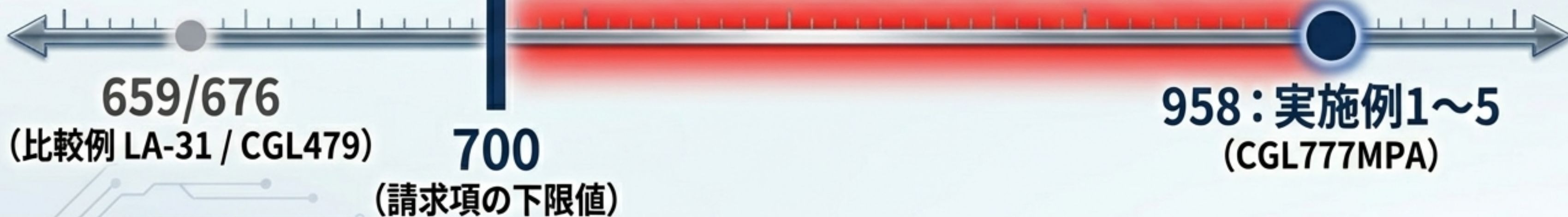


$$n = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta n}{n} \left(\frac{-2}{\lambda} \lambda \right)$$

【検証】 実施例の偏在と「乖離」の罠（日本触媒事件）

「分子量700以上」の広大な権利範囲

約30%の空白地帯（実施例なし）



境界値（700）と実施例（958）の著しい乖離が、
請求項全体における効果の予測困難性主張を破壊した。
実質的なサポート要件違反論理の適用。

【検証】理論を粉砕する「内在的データ」(リケンテクノス事件)

審決の前提

「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
(ヘイズ理論)」

予測困難
(Predictability Destroyed)

引用文献1自身の実施例データ登場。

PMMA

ヘイズ値の序列が理論と【真逆】に並ぶ

PET

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」との認定自体が誤りである。

第三の軸：実施例の効果は「発明全体」を救えるか？

両事件に通底する「限界論」

濁度変化量ゼロ（実施例の効果）

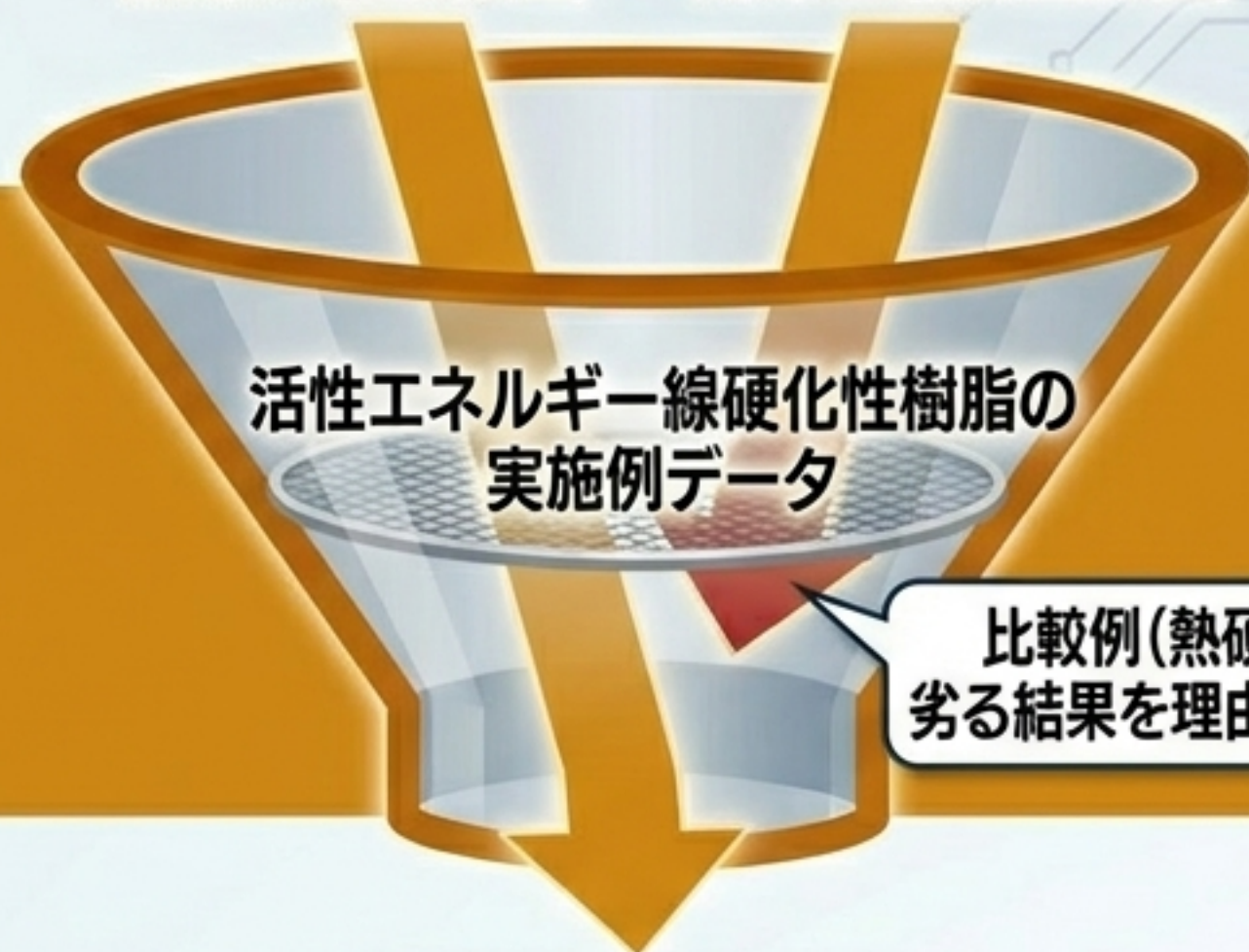


ゼロ

（請求項全体への拡張を完全に拒絶）

効果1（透明性）

効果2（耐湿熱性）



比較例（熱硬化性）に劣る結果を理由に切り捨て

効果1のみ通過

実施例の射程不足は、一方では特許全体を否定する致命傷となり、他方では主張の一部を削ぎ落とす刃となった。

第四の軸：勝敗を決した「内在的記載」の力



主引例が副引例(甲2)を名指しで直接参照。
動機付けを不可避に。



先行文献自身のデータテーブルに潜む矛盾が、
審査官の論理を内部崩壊させた。

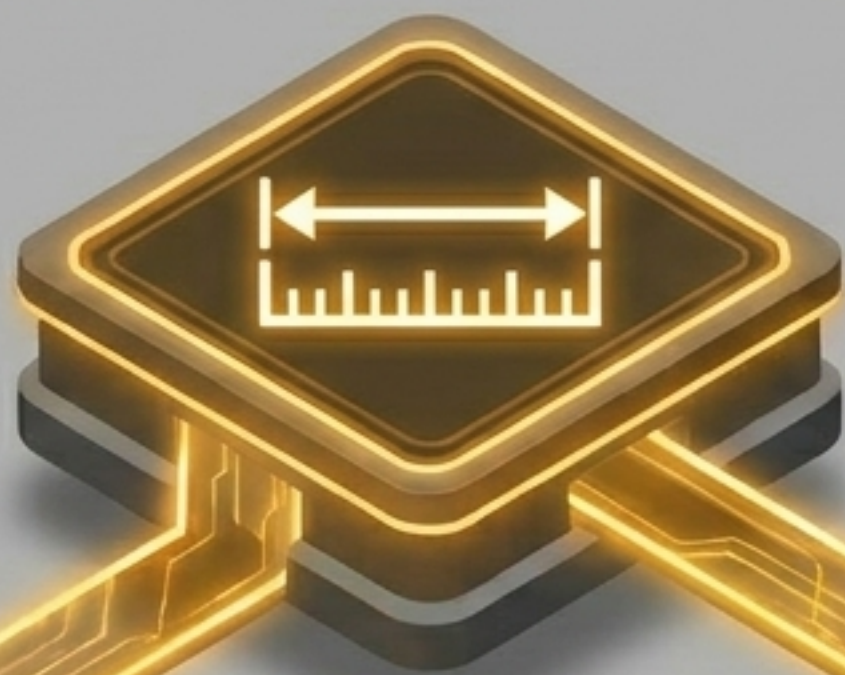
最高の武器は、外部の証拠ではなく「引用文献の深読み」の中にある。

統合的視座：二判決が描く「効果論の座標軸」



進歩性の天秤における「顕著な効果」は、
この2軸の座標によって重みが決まる可変的な錘(おもり)である。

The Playbook: 出願実務の戦術



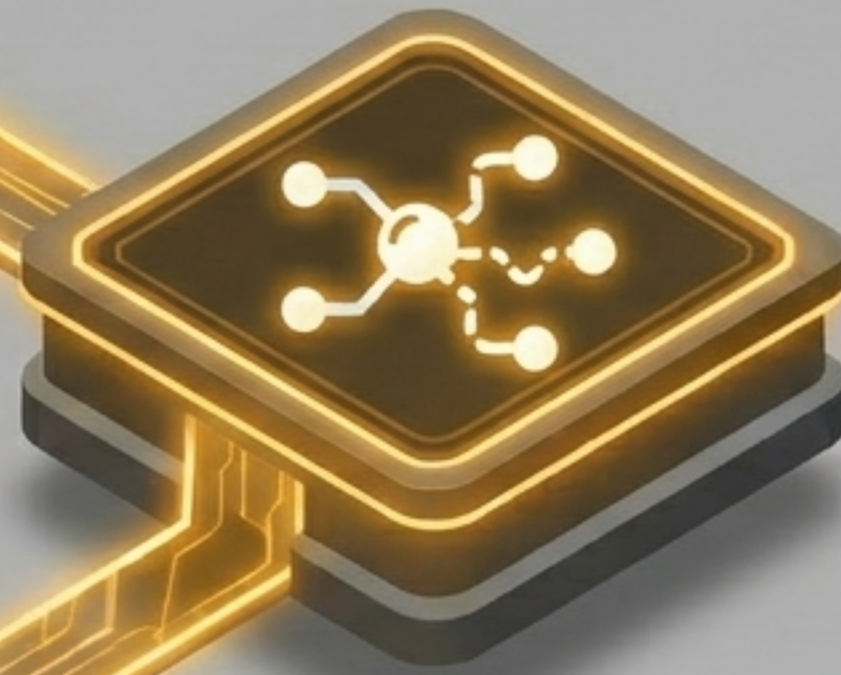
1. 境界値の絶対的カバー

数値範囲特許では、下限・上限の近傍を実施例で固める。30%以上の乖離は致命的リスク。技術常識による補完ロジックを準備せよ。



2. 比較例の戦略的配置

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(リケンテクノス型の勝訴要因)。



3. 効果の多元的メカニズム

単一理論(屈折率差理論など)に依存せず、複数要因の関与を示唆する記述を残し、後日の反論余地(退路)を確保する。

The Playbook: 争訟・防御の戦術



無効主張側
(Attacker)

相手方特許の「実施例の偏在」を突き、請求項全体との不一致を暴く（日本触媒型攻撃）。

選択発明に対しては、主引例の直接示唆や「選択肢の少数性」を徹底的に主張する。



特許権者側
(Defender)

引用文献の実施例データを精査し、審査官の理論的説明と矛盾する「内在的バグ」を発掘する（リケンテクノス型防御）。

戦略的減縮（訂正）。事後的な実験証明書に頼らず、請求項の数値を「実施例の射程」まで引き下げる決断（例：分子量900以上への減縮）。