

進歩性判断の潮流分析：令和 6 年(行ケ)第 10053 号「木質ボード」事件判決は近時の裁判例と比較して厳格か

Gemini Deep Research

第 1 章 「木質ボード」事件判決 — 厳格なアプローチの詳細な検討

知的財産高等裁判所令和 7 年 2 月 20 日判決（令和 6 年(行ケ)第 10053 号、以下「本件判決」）は、進歩性判断における裁判所の厳格な姿勢を示す重要な事例である。本章では、本件判決を詳細に分析し、その判断論理を解き明かすことで、後の比較分析の基礎を確立する。裁判所が、特許権者の主張した相乗効果、顕著な効果、および容易想到性の否定といった論点を、いかに体系的に退けたかを明らかにする。

1.1 事案の概要：本件発明、引用発明、および主要な争点

本件で問題となった発明（以下「本件発明」）は、特定のパラメータの組み合わせによって定義される木質ボードに関するものである。具体的には、密度（ 500kg/m^3 以上 800kg/m^3 以下）、木質小薄片の寸法（厚さ、長さ 10mm 以上 35mm 以下、幅）、形状の均質性（「均質に揃い」）、節部分の不存在（「節部分がなく」）、および繊維方向のランダムな配向（「ランダムに配向されている」）といった複数の構成要件を特徴とする¹。

主引用発明（甲 1 発明）は、同じく木質ボードに関するものであり、本件発明と多くのパラメータが重複していた。しかし、決定的な相違点として、木質小薄片の長さが「 40.0mm 以上 115.0mm の範囲内」と、本件発明よりも著しく長い範囲で特定されていた¹。

本件の争点は、この相違点をどのように評価するかに集約される。特許権者（原告）は、密

度、寸法、配向といった複数の構成要件の「組み合わせ」が一体として機能し、相乗的な効果を生み出す、全体論的な発明であると主張した。これに対し、被告（特許庁）および裁判所は、各相違点を個別に分離して評価し、それぞれが当業者の創作能力の範囲内であるとする、還元主義的なアプローチを採用した。

1.2 相乗効果の否定：明細書の記載の優位性

裁判所は、原告が主張する相乗効果を明確に否定した。その判断の根幹には、特許明細書（本件明細書）の記載を絶対的な基準とする姿勢がある。

原告は、密度、寸法、配向といった複数の構成を一体的に評価し、一つの相違点として扱うべきだと主張した¹。しかし、裁判所は、本件明細書にはこれらの構成要素が「互いに関連して機能することを示す記載や相乗効果を奏することを示す記載はなく、そのように機能することが想定可能とみるべき作用機序等の記載も認められない」と断じた¹。

裁判所は、本件明細書が寸法の効果（「第1の発明」）、密度の効果（「第3の発明」）を個別に説明している点を指摘し、特にランダム配向の効果については、本件発明の主要な効果としてさえ示されていないと認定した¹。このような明細書におけるテキスト上の不備が、相乗効果の主張を退ける決定的な理由とされたのである。

さらに、裁判所は訴訟提起後に提出された実験成績証明書（甲17）に対しても懐疑的な姿勢を示した。まず、当該資料が訴訟提起後に作成されたものである点を指摘し、「参酌すべきか否かという点を措くとしても」と、その証拠能力自体に疑問を呈しつつ内容を検討した¹。その上で、実験データが示すのは、各パラメータが最終的な物性に「影響を与えること」に過ぎず、それらが「単独で奏する効果とその重なり合いを超えて」、相乗効果を発揮することまでは証明していないと結論付けた¹。

この判断は、相乗効果を主張する上で、発明の目的や事後的なデータからその存在を推認させるのではなく、出願当初の明細書において、構成要素間の相互作用のメカニズムが明確に記載されていることを要求する「テキスト主義」とも言うべき厳格なアプローチを浮き彫りにする。これにより、特許権者が後から相乗効果を主張するハードルは著しく高くなったと言える。

1.3 顕著な効果の基準：数値範囲と後出しデータへの厳格な要求

原告は、木質小薄片の長さを「 10 mm 以上 35 mm 以下」と限定したことにより、引用発明（甲 1 公報【0003】）が示唆する「強度低下」という技術的偏見を克服し、表面平滑性を向上させつつ強度を維持するという顕著な効果を奏すると主張した¹。

しかし、裁判所は、この主張を裏付けるための証拠に対して極めて高い基準を適用した。原告が提出した実験成績証明書（甲 17）において、強度の評価が「○」と記載されている点について、裁判所は、これが単に「 3.5 GPa 以上 7.0 GPa 未満」という広範な範囲内にあることを示すに過ぎないと指摘した¹。そして、このデータからは、強度が具体的にどの程度維持されたのか、引用発明が示唆する強度低下が実際に生じなかったことを定量的に証明することはできないとして、証拠として不十分であると判断した。

このように、定性的な評価（「○」）の根拠となる定義にまで踏み込み、その曖昧さを理由に証拠価値を否定する姿勢は、顕著な効果の立証に極めて高いハードルを課すものである。結果として、裁判所は、本件発明の数値範囲に「臨界的意義を有するとは認められない」と結論付けた¹。

1.4 技術常識の援用：技術的トレードオフは予測可能な最適化に過ぎない

裁判所は、進歩性を否定する論理の仕上げとして、技術常識の認定を巧みに用いた。木質小薄片の寸法を小さくすれば表面性が向上する一方で強度が低下するという関係性、すなわちトレードオフの関係が、当該技術分野における技術常識であると認定した¹。

そして、ここでの判断の分岐点は、この技術常識を「阻害要因」と捉えるか、単なる「設計上の課題」と捉えるかにある。本件判決において、裁判所は後者の立場を明確にした。当業者は、この既知のトレードオフを前提として、用途に応じて所望の特性のバランスをとるために寸法を「調整、最適化」することは当然であり、本件発明の数値範囲の選択は「当業者が有する通常の創作能力の発揮」の範囲を出ないと判断した¹。

さらに、「形状が均質」であることや「節部分がない」といった他の相違点についても、それらは製造プロセスから必然的に生じる結果、あるいは業界の標準的な慣行に過ぎず、「実質的な相違点ではない」として、発明の核心から切り離れた。これにより、残された数値範囲の最適化という論点に絞り込み、容易想到であるとの結論を導いたのである¹。

第 2 章 比較分析 I: 相違点の一体的評価と相乗効果の doctrine

本章では、「木質ボード」事件判決における相乗効果に対する還元主義的なアプローチを、複数の相違点を一体的に評価すべきとした「液晶組成物」事件判決の全体論的な方法論と比較し、複数の相違点の評価に関する裁判所の判断傾向の分岐点を明らかにする。

2.1 「木質ボード」事件のアプローチ：明細書における明確な関連性の要求

第1章で詳述した通り、「木質ボード」事件判決は、複数の構成要件を一体として評価するための前提条件として、明細書中にそれらの相互作用が明確に記載されていることを要求した。明細書のテキストにそのような記載がない以上、裁判所は各相違点を個別に分析し、それぞれが容易想到であるかを判断するという手法を採用した¹。

2.2 対照的な先行事例：「液晶組成物」事件（平成28年(行ケ)第10037号）と全体論的視点

これとは対照的な判断を示したのが、「重合性化合物含有液晶組成物」事件判決である。この事件の発明は、引用発明に開示されたより広いクラスからそれぞれ選択された、複数の化学成分の組み合わせによって特定されていた²。

特許庁（審決）は、各成分の選択を個別に取り上げ、それぞれが容易であると判断した。しかし、知財高裁はこの判断を誤りであるとして取り消した。裁判所は、「選択された化合物を混合することが予定されている以上」、それらの選択は「本件発明の目的との関係において、相互に関連するものと認めるのが相当である」と判示した⁵。

この判決が示す重要な原則は、組み合わせ発明の技術的意義は、まさにその「組み合わせ」という行為そのものに宿るという点である。したがって、特許性の判断にあたっては、個々の選択を分離して評価するのではなく、それらの選択を「併せて行った際に奏される効果」を一体として評価しなければならないと結論付けた⁵。

2.3 統合的考察：判断を分ける境界線はどこにあるか

「木質ボード」事件と「液晶組成物」事件は、一見すると矛盾する判断を示しているように見える。「木質ボード」事件は相互作用のテキスト上の証明を求め、「液晶組成物」事件は発明の目的（成分の混合）から相互作用を事実上推認した。

この分岐は、進歩性判断における根本的な緊張関係を露呈させている。すなわち、裁判所は、明細書に「記載された発明」を形式的に評価すべきか、それとも現実的に「機能する発明」を技術的に評価すべきかという問題である。「木質ボード」事件は前者に、「液晶組成物」事件は後者に傾いている。

両判決を調和的に解釈するならば、その違いは発明の技術分野や性質に起因する可能性がある。「液晶組成物」のような化学組成物発明においては、各成分が混合されることで相互作用し、最終的な物性を発現することは自明の前提である。そのため、裁判所は相互作用の有無ではなく、その「結果」として生じる効果を評価することに集中できる。一方、「木質ボード」のような材料発明において、密度や木片寸法といったパラメータ間の相互作用は、化学組成物ほど自明ではない。したがって、裁判所は、そのような相互作用の「メカニズム」自体が明細書で明確に説明されていることを要求した、と考えることができる。

この解釈は、今後の実務において重要な示唆を与える。特に、機械や材料分野の発明において相乗効果を主張する場合、単に優れた結果が得られたことを示すだけでなく、なぜそのような結果が得られたのか、構成要素間の相互作用のメカニズムを明細書で具体的に説明しておくことが、これまで以上に重要になるだろう。

第3章 比較分析Ⅱ：顕著な効果の立証要件

本章では、「木質ボード」事件判決が顕著な効果の立証に課した厳格な基準を、最高裁判所が示した画期的な「ドキシピン」事件判決を基準として評価し、近年の裁判所が求める証拠の水準を分析する。

3.1 「木質ボード」事件の判断：数値範囲発明における証拠不十分

第1章で見たように、「木質ボード」事件判決は、原告が提出した実験データ（甲17）の証拠価値を極めて厳しく吟味した。特に、強度の評価が「○」という定性的な記載に留まっている

点を問題視し、既知のトレードオフ（寸法を小さくすると強度が低下する）を覆すほどの顕著な効果を立証するには、定量的で具体的な比較データが必要であるとして、原告の主張を退けた¹。これは、特に数値範囲発明において、その範囲がもたらす効果が予測困難で有利なものであることを示すためには、極めて質の高い証拠が求められることを示唆している⁷。

3.2 最高裁判所の基準：「ドキセピン誘導体」事件（令和元年(行ヒ)第 69 号）と「予測可能性」テスト

進歩性判断における顕著な効果の評価基準を大きく転換させたのが、最高裁の「ドキセピン誘導体」事件判決である。この事件では、知財高裁が、同様の効果を有する他の化合物が知られていたことを理由に進歩性を否定していた⁸。

これに対し、最高裁は、顕著な効果を判断するための正しい基準は、その効果が既知の代替物より「優れているか」どうかではなく、引用発明等に基づいて当業者がその効果を「予測できたか」どうかである、と判示した⁸。効果を有する他の化合物が存在するという事実だけでは、新たな化合物の発明について進歩性を直ちに否定する理由にはならないとし、あくまで引用発明を起点とした予測可能性の有無が問われるべきであるとした。最高裁は、この「予測できない顕著な効果」という観点からの審理が不十分であるとして、事件を知財高裁に差し戻した⁹。

3.3 統合的考察：「木質ボード」事件は最高裁基準をさらに厳格化したか

「ドキセピン」判決が「予測可能性」という実体法上の判断枠組みを確立したのに対し、「木質ボード」事件判決は、その枠組みを訴訟上の立証活動のレベルでいかに適用するかを示した事例と位置づけることができる。

「木質ボード」事件の判断は、ある効果が「予測できない」ことを証明するためには、提出される証拠が極めて明確かつ堅牢でなければならないことを示唆している。引用発明がマイナスのトレードオフを示唆している場合、特許権者が提出するデータは、その予測が誤りであったことを定量的かつ決定的に示さなければならない。本件の原告は、この高い証拠レベルのテストをクリアできなかったのである。

これは、単に「効果があった」ことを示すデータを提出するだけでは不十分であり、今やデータそのものの質、精度、統計的有意性が争点となる「データの戦い」の時代に突入したことを

意味する。特許権者は、このレベルの司法的精査を予期し、最も近い引用発明との明確な定量的比較を行い、既知の技術的トレードオフに正面から反論できるような実験を設計することが不可欠となる。

第4章 比較分析Ⅲ：技術常識、動機付け、および阻害要因

本章では、裁判所の判断哲学における最も直接的な対立点を分析する。すなわち、技術的なトレードオフを「木質ボード」事件のように「ルーチン的な最適化」と見るか、それとも「微細結晶」事件のように発明性を支える「阻害要因」と見るか、その判断の分岐について考察する。

4.1 「木質ボード」事件の論理：トレードオフの技術常識は最適化への動機付け

前述の通り、「木質ボード」事件判決は、木質小薄片の寸法と、表面平滑性および強度との間のトレードオフ関係を技術常識と認定した。そして、当業者がこのトレードオフを乗り越えることは、より良い表面性を得るために小さい寸法を試みるという「最適化」のための動機付けこそあれ、それを妨げる要因はないと結論付けた¹。

4.2 対照的な視点：「微細結晶」事件（令和4年(行ケ)第10064号）と阻害要因としてのトレードオフ

これと正反対の結論を導いたのが、「微細結晶」事件判決である。この事件の発明は、医薬品において、高い溶解性のために「小さい粒子径」と、高い安定性のために「高い結晶化度」という、相反する二つの特性を両立させるものであった¹⁵。

裁判所は、粒子径を小さくするために粉碎を行うと結晶化度が低下し、安定性が損なわれるという既知のトレードオフは、当業者にとって強力な「阻害要因」として機能したと認定した。すなわち、当業者は、医薬品を不安定で使い物にならなくするリスクを恐れ、過度な粉碎を積

極的に避けるよう教示されていたと判断したのである¹⁶。

この判決の核心は、この阻害要因を乗り越え、相反する特性を両立させた点にこそ発明の非自明性があるとした点にある。ここでは、トレードオフは単なる最適化の問題ではなく、発明を妨げる本質的な技術的障壁として評価された。

4.3 統合的考察：ルーチンな設計選択と真の発明的障壁を分ける境界

「木質ボード」事件と「微細結晶」事件は、類似した技術的ジレンマに対して正反対の解釈を示している。「木質ボード」はトレードオフを日常的な実験への道標と見なし、「微細結晶」はそれを停止信号と見なした。

この判断の分岐をもたらした要因は何か。一つは、トレードオフによって生じる不利益の「深刻度」に対する裁判所の認識の違いである。「微細結晶」事件において、安定性の喪失は医薬品として致命的である。一方、「木質ボード」事件では、ある程度の強度低下は、特定の用途においては優れた表面仕上げのために許容できる代償と見なされた可能性がある。

もう一つは、技術的課題の「フレーミング（特徴付け）」である。「微細結晶」の特許権者は、根本的な障壁を「克服」したというストーリーを構築することに成功したが、「木質ボード」の特許権者の主張は、特性の「バランスを改善」したというレベルに留まった。

この対比は、進歩性判断に内在する主観性と、技術的課題をいかに特徴付けるかの重要性を浮き彫りにする。「木質ボード」事件判決は、特許権者がトレードオフが真の技術的行き詰まりであったことを説得的に証明しない限り、裁判所のデフォルトの姿勢はそれを「最適化」の範囲内と見なす傾向があることを示唆している。したがって、特許権者には、単にトレードオフの存在を指摘するだけでなく、なぜそのトレードオフが、単なる設計パラメータではなく、当業者が進むことを躊躇するほどの真の障壁であったのかを、客観的な証拠（例えば、失敗例や注意を喚起する文献など）をもって裁判所に説示する重い責任が課せられている。

第5章 結論 — 進歩性判断の厳格化という潮流

本報告書は、「木質ボード」事件判決を三つの異なる分析的枠組みから検討し、近年の主要な裁判例との比較を通じて、その判断の厳格性を評価した。本章では、これらの分析結果を統合し、結論を導き出す。

5.1 三つの分析枠組みからの知見の要約

本件判決は、比較対象とされた他の重要判例に比べ、以下の三つの点全てにおいて、より要求水準の高い、厳格な基準を採用していることが明らかになった。

1. **相乗効果の認定**：「液晶組成物」事件が発明の目的から構成要素間の関連性を推認したのに対し、本件判決は明細書における相互作用の明示的な記載を要求した。
2. **顕著な効果の立証**：最高裁「ドキセピン」事件が示した「予測可能性」という基準に対し、本件判決はそれを証明するための証拠に極めて高い定量的精度を要求した。
3. **技術常識の評価**：「微細結晶」事件がトレードオフを「阻害要因」と認定したのに対し、本件判決はそれを「ルーチン的な最適化」の範囲内と判断した。

5.2 「木質ボード」事件判決の厳格性に関する最終評価

以上の分析から、「木質ボード」事件判決は、従来の裁判例と比較して、進歩性の基準を明確に厳格に適用していると結論付けられる。この判決は、今後の進歩性判断の動向として、以下の三つの潮流を指し示している。

1. **テキスト主義の重視**：相乗効果の主張においては、出願当初の明細書の記載が決定的な役割を果たす。
2. **証拠の厳格な吟味**：顕著な効果を立証するための実験データは、定性的・曖昧なものではなく、定量的で、比較対象との関係が明確な、質の高いものが要求される。
3. **阻害要因認定のハードルの上昇**：技術的なトレードオフは、それが実質的な技術的障壁であったことを特許権者が強力に立証しない限り、原則として当業者の通常の最適化の範囲内と見なされる傾向が強まる。

5.3 日本における特許実務への戦略的示唆

この厳格化の潮流は、特許出願戦略および訴訟戦略に重要な影響を与える。

- **特許出願実務者へ**：将来の相乗効果の主張に備え、発明の構成要素間の技術的な相互作用や作用機序を明細書中に可能な限り具体的に記述することが不可欠となる。また、数値範囲を特定する際には、その臨界的意義を裏付ける定量的なデータを明細書に含めることの

重要性が増している。

- **訴訟実務家へ：**訴訟において顕著な効果を主張する際には、裁判所の厳しい精査に耐える、極めて堅牢かつ精密な実験データを準備する必要がある。また、技術的課題を、単なる改良ではなく、当業者が直面した「障壁」や「阻害要因」をいかに「克服」したかという観点から再構成し、説得的に主張する戦略が求められる。

5.4 主要判例の比較分析サマリー

事件名／事件番号	主要な法的論点	裁判所の判断（要旨）	基準の「厳格性」
「木質ボード」事件 令和6年(行ケ)第10053号	相乗効果 顕著な効果 技術的トレードオフ	明細書に記載のない相乗効果は認められない。定性的な実験データでは顕著な効果の立証に不十分。トレードオフは当業者の通常の最適化の範囲内。	高
「液晶組成物」事件 平成28年(行ケ)第10037号	相乗効果（一体的評価）	混合して使用される組成物発明では、複数の成分選択の組み合わせによる効果を一体的に評価すべきであり、個別分離しての評価は誤り。	緩やか／全体論的
「ドキシペリン誘導体」事件 令和元年(行ヒ)第69号	顕著な効果	顕著な効果の判断基準は、他との優劣ではなく、引用発明から当業者が「予測できたか」どうかであ	中（判断基準を明確化）

際特許事務所,9 月 5,2025 にアクセス、https://unius-pa.com/decision_cancellation/6888/

10. 「予測できない顕著な効果」について判示した 最高裁判決,9 月 5,2025 にアクセス、https://www.jiii.or.jp/chizai-members/contents20/202002/202002_2.pdf
11. 令和元年 8 月 27 日最高裁判決平成 30 年(行ヒ)第 69 号「アレルギー性眼疾患,9 月 5,2025 にアクセス、<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3480>
12. 発明の進歩性に関する最高裁判決（局所的眼科用処方物事件） - 横浜,9 月 5,2025 にアクセス、https://www.shinyoko-pat.jp/supreme_decision_of_inventive-step
13. 発明の進歩性の判断における「効果」に関する考察,9 月 5,2025 にアクセス、<https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4446>
14. その発明の属する技術の分野における通常の知識,9 月 5,2025 にアクセス、https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202.pdf
15. 【日本】結晶発明の進歩性を阻害要因により肯定した知財高裁判決 - 青山特許事務所,9 月 5,2025 にアクセス、<https://www.aoyamapat.gr.jp/news/3828>
16. 2023.07.13 「共和薬品工業・日医工 v. 協和キリン」知財高裁令和 4 ...,9 月 5,2025 にアクセス、<https://www.tokkyoteki.com/2023/07/2023-07-13-r4-gyo-ke-10064.html>
17. 阻害要因 - 弁理士法人 深見特許事務所,9 月 5,2025 にアクセス、https://www.fukamipat.gr.jp/d_report/d_report_tag/%E9%98%BB%E5%AE%B3%E8%A6%81%E5%9B%A0/