

平底幅広浚渫用グラブバケット事件（進歩性の判断規範と一致点・相異点の認定の仕方，一事不再理等）

判決年月日	令和2年6月11日
事件名	令和元年（行ケ）第10077号 審決取消請求事件
担当部等	知的財産高等裁判所第1部（裁判長裁判官：高部眞規子 裁判官：小林康彦，関根澄子）
	<a href="https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/089525_hanrei.pdf">https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/089525_hanrei.pdf</a>

【ポイント】

①本判決は，進歩性の判断について，特許発明と主引用発明との間の相違点を認定するにあたっては，相違点をことさらに細かく分けて認定するのではなく，発明の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であると判断しました。

②また，本判決は，本件に先行する無効審判及び審決取消訴訟において約7年4月間の長期間に亘って本件特許権の有効性が争われ，その間，4回の審決と3回の判決，1回の決定がなされていたという事案において，被告が原告による本件無効審判の提起が特許法167条の規定又は信義則違反により許されないと主張したことに対し，特許法167条における「同一の事実」とは，無効理由に係る主張事実を指し，本判決の事案のもとでは，進歩性の欠如という無効理由について主引用発明が異なることから「同一の事実」に当たらないとしつつも，現行特許法が，何回でも，かつ，時期的制限もなく無効審判を請求することのできる制度を採用していることについて，特許権の安定や紛争の一次的解決から再検討の余地があると言及しました。

## 【キーワード】

進歩性，相違点の認定，まとまりのある構成，一事不再理，信義則，同一事実，同一証拠，紛争の一次的解決，紛争の蒸し返し防止

## 【関連条文】

特許法 29 条 2 項，特許法 167 条

## 【コメント】

### 1 進歩性における判断規範と相違点の認定について

#### (1) 特許法 29 条 2 項

特許法 29 条 2 項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは，その発明については，同項の規定にかかわらず，特許を受けることができない。」として，いわゆる進歩性を特許要件として定めており，同法 123 条 1 項 2 号は，進歩性の欠如を特許無効審判における無効理由となることを定めています。

#### (2) 進歩性の判断規範（判断手法）

進歩性の判断については，一般的には，①本件特許発明の認定，②主引用発明の認定，③本件特許発明と主引用発明の一致点及び相違点を認定するというプロセスを経た上で，④相違点に係る構成が副引用発明に開示されている場合には，主引用発明に副引用発明の構成を組み合わせることが容易であるか（技術分野の関連性や，課題，作用効果の共通性，内容中の示唆等を考慮して判断します。），⑤相違点に係る構成が副引用発明に開示されていない場合に相違点に係る構成が設計事項等であるか等につき，阻害要因や顕著な効果の有無等を

考慮し、判断されることとなります。

なお、この進歩性の判断規範については、特許庁でも同様であり（たとえば、「新・註解 特許法【第2版】〔上巻〕」279頁に特許庁審判部による「進歩性の判断手順例」の図表が紹介されています。）、本判決でも同様に説示しており、現在の審決取消訴訟においても一般的にとられている手法であるとされています（最高裁判所調査官大寄麻代「最高裁重要判例解説」（最高裁令和元年8月27日判決〔点眼剤事件〕，L&TN o. 87，111頁，2020年4月）。

従って、この判断規範は、今日では実務上確定していると言えましょう。

### (3) 一致点・相違点の認定の仕方

このうち、上記③本件特許発明と主引用発明の一致点及び相違点の認定において、相違点を形式的かつ微細に細分化した場合、その相違点に相当する技術事項を含んだ先行例が発見され、容易想到性が認められやすくなる傾向になると考えられます。もちろん事案によりますし、一般的に相違点が多いと進歩性が否定される傾向が強くなるでしょうが、同じ相異点があるとした場合、その相違点がさらに細分化されるより纏められると、副引用例での穴埋めや動機付けがしにくくなり、場合によれば「容易の容易」論などで進歩性が否定される可能性が高まると思われれます。

この点に関し、近年の裁判例では、相違点を細分化するのではなく、「関連性のある構成要件をまとめて相違点として認定する傾向、あるいは形式的に相違点を細分化して検討する場合であっても、併せて各相違点相互の関連性についても検討しておくことを重視する傾向が認められる」と言われており（「特許審決取消判決の分析～事例からみる知財高裁の実務～」6頁，大阪弁護士会知的財産法実務研究会編，2015年，商事法務），発明の技術的課題の解決の観点を重視し、相違点把握の構成単位を一定のまとまりのあるものにすべきと判示した事例もみられます（知財高裁平成30年5月14日判決（平成29年（行

ケ) 第10087号 [建築板事件])。

本判決は、本件特許発明と主引用発明の間の相違点の認定について、「発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当」であるとして、相違点の細分化によって容易想到性の判断に誤りが生じかねない点を指摘し、相違点の判断手法について一定の指針を示している点が注目されます。

## 2 一事不再理又は信義則違反の主張について

### (1) 特許法167条

特許法167条は、「特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」として、いわゆる一事不再理を定めていますが、同条については、平成23年改正において、一事不再理の効力が及ぶ主観的に「何人も」から、「当事者及び参加人は」に限定された経緯があります。

### (2) 同一の事実・同一の証拠とは

同条における「同一の事実」とは、「無効、取消審判において無効、取消事由として主張する事実が同一であることをいう…」、「同一証拠」とは「同一性のある証拠の意味である。したがって、証拠自体が異なっても、内容が実質的に同一である場合には同一証拠と解される」(審判便覧30-02, 3(1))、等と言われることもありますが、その意味については、「判例・学説上明らかにされていたわけではない」との指摘もあるところです(中山信弘著「特許法第4版」295頁, 有斐閣, 2019年)。

この「同一の事実」及び「同一の証拠」については、平成23年改正前は制限的に解される傾向も見られました。

しかしながら、近年は、例えば、知財高裁平成26年3月13日判決(平成

25年（行ケ）第10226号[KAMUI事件]）では、特許法167条を準用する商標法56条1項の適用が問題となった事案において、「無効審判請求においては、『同一の事実』とは、同一の無効理由に係る主張事実を指し、『同一の証拠』とは、当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして、同一の事実（同一の立証命題）を根拠づけるための証拠である以上、証拠方法が相違することは、直ちには、証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべきである。このような理解は、平成23年法律第63号による特許法167条の改正により、確定審決の第三者効を廃止することとし、他方で当事者間（参加人を含む。）においては、紛争の一次的解決を実現させた趣旨に、最も良く合致するものというべきである。」とされています。

また、知財高裁平成28年9月28日判決（平成27年（行ケ）第10260号[ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵事件]）では、「同条（注：特許法167条）の趣旨は、排他的独占的権利である特許権（同法68条）の有効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じないように特許無効審判の一次的紛争解決を図るために、当事者及び参加人に対して一事不再理効を及ぼすものと解される。先の特許無効審判の当事者及び参加人は、同審判手続において無効理由の存否につき攻撃防御をし、また、特許無効審判の審決の取消訴訟が提起された場合には、同訴訟手続において当該審決の取消事由の存否につき攻撃防御をする機会を与えられていたのであるから、『同一の事実及び同一の証拠』について狭義に解するのは、紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。・・・この点に関し、平成23年法律第63号による改正前の特許法167条においては、一事不再理効の及ぶ範囲が『何人も』とされており、先の審判に全く関与していない第三者による審判請求の権利まで制限するものであったことから、『同一の事実及び同一の証拠』の意義を拡張的に解釈することについては、第三者との関係で問題があったという

ことができる。しかし、上記改正によって第三者効が廃止され、一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手續に關与して主張立証を尽くすことができた当事者及び参加人に限定されたのであるから、『同一の事実及び同一の証拠』の意義については、前記・・・のとおり、特許無効審判の一次的紛争解決を図るといふ趣旨をより重視して解するのが相当である。」と判断されています。

このように、裁判例においては、近年、「同一の事実」及び「同一の証拠」の意義について、厳格に制限するのではなく、より実質的に検討する傾向にあるものと考えられます。

### (3) 副引用例のみが相違する場合

進歩性欠如の主張に關し、一旦はその主張が排斥されそれが確定した後に、別の無効審判事件で、同じ主引用例に副引用例を追加するなどした場合については、上記知財高裁平成28年9月28日判決は、一事不再理に当たると説示しています。

なお、特許権侵害訴訟との関係で、同じパターンの主張が問題となった事案について、知財高裁平成30年12月18日判決（平成29年（ネ）第10086号[美肌ローラ事件]）は、特許法104条の3の無効の抗弁の主張は訴訟上の信義則に反し許されないと判断しています。

### (4) 主従引用例の差し替えと新たな主引用例

無効審判請求は、一事不再理に反しない限り、何度でも請求できるという建て付けです。

したがって、請求人において構成（解決手段）が全く異なる新たな主引用例を発見し、それに基づいて無効審判請求をすることは、原則的に認められるところではあります。

少し亜型として、一事不再理の場面ではありませんが、知財高平成29年1

月17日判決(平成28年(行ケ)第10087号[物品の表面装飾構造事件])では、無効審判における副引用例を審決取消訴訟において主引用例とし、無効審判における主引用例を審決取消訴訟における副引用例に差し替え、新たな無効主張をすることは許されるとしています。

(5) 主引用例について、具体的な証拠は異なるが、技術的思想としては実質的に同一である場合について

本判決は、「同一の事実」とは無効理由に係る主張事実を指し、「同一の証拠」とは、当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すとした上、「本件における主引用例から認定される発明(主引用発明)が別件無効審判で主張された主引用発明と異ならなければ、無効理由としても同一と評価できる」とし、本件審決取消訴訟における主引用発明と別件無効審判で主張された主引用発明について、形式的ではなく技術的思想としての「発明」レベルでの実質的な同一性に焦点を当てて判断しており、近年の裁判例の流れを汲むものといえるでしょう(なお、結論としては、本件と別件無効審判における各主引用発明の構成が異なるものとして、「同一の事実」には当たらないと判断しています。)

すなわち、当事者間で争われることが多いでしょうが、本判決を踏まえると、仮に、対象発明と主引用例とを比較した場合に一致点(したがって相異点も)が実質的に同じということになれば、形式的証拠が異なっても、一事不再理が働くことになるという流れになると思われます。

(6) 訴訟上の信義則との関係

以上に加え、本件は、既に述べたとおり、同一の当事者間において、平成22年12月に別件無効審判が請求されて以降、既に約7年4月間にも及ぶ長期間に亘り、同一特許権の有効性が争われ、また、3回に亘る訂正請求もなされてい

たという特殊性を有する事案です（平成22年12月に請求された別件無効審決は、第4次審決（不成立審決）に対する審決取消判決で確定していますが、第4次審決後、同審決に対する審決取消訴訟の提起までの間に原告が本件無効審判を請求しています。）。

本件において、被告は、本件無効審判請求の主引用例が容易に調査可能な文献であることや、少なくとも別件無効審判における被告の訂正請求の際において、原告側でこれを提出することも可能であったことから、本件無効審判の請求は紛争の蒸し返しにすぎず、本件無効審判請求は信義則に反する旨を主張しています。

本判決は、この点に関しては明確な判示はしていないものの、現行特許法が、同一の請求人についても、一事不再理に反しない限り、回数制限も時期的制限もなく無効審判請求をすることのできる制度を採用している点について、「特許権の安定や紛争の一次的解決の見地からは再検討の余地がある」と立法論に踏み込んだ判示をしている点が注目されます。

## 【事案の概要】

### 1 概要

本件は、原告が、被告の有する特許権（特許第3884028号、発明の名称「平底幅広浚渫用クラブバケット」、以下「本件特許権」といい、これを「本件特許」といいます。）における特許請求の範囲の請求項1及び同2に係る発明（以下「本件発明1」等といいます。）について、特許無効審判を請求したところ（無効2017-800134号）、不成立審決を受けたため、同審決の取消しを求める訴えを提起した事案です。

本件特許権については、平成22年12月18日に原告を請求人とする無効審判請求がなされています（以下「別件無効審判」といいます。）。別件無効審



判については、平成23年11月4日に不成立審決がなされていますが、これを含めて4件の審決、3件の判決及び決定がなされています(詳細は、後記「4」の表に記載のとおりです)。

## 2 本件発明1

### (1) 技術分野、背景技術等

#### ア 技術分野

本発明は、「Grabバケットに関し、特に港灣、河川、湖沼等の浚渫時にヘドロ、土砂等の掴み物の切取面積を大きくして作業能率を高めるとともに水の含有量を低減させ、含水比の高い掴み物をバケット内に密閉することにより、攪乱とか水中移動時及び運搬船への積み込み時の濁りや飛散を効果的に防止するとともに、バケットの容量を超えた掴み物をオーバーフローさせることによって内圧上昇に起因する変形、破損を引き起こすことがない平底幅広浚渫用Grabバケットに関するもの」です(【0001】)。

#### イ 発明が解決しようとする課題

従来のGrabバケットでは、シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には、Grabバケット自体の水中の抵抗が増加して降下時間が長くなるという問題があり、更にGrabバケットが掴み物を所定の容量以上に掴んだ場合には、この掴み物の逃げ道がないことによりGrabバケットの内圧が上昇して該Grabバケットの変形とか破損を引き起こしてしまう恐れがある等の複数の課題が存在しました(【0009】)。「そこで本発明は上記に鑑みて、…Grabバケット自体の水中での抵抗を減少させて降下時間を短縮し、Grabバケットが掴み物を所定の容量以上に掴んだ場合でも該Grabバケットの内圧上昇に起因する変形、破損を引き起こすことがない平底幅広浚渫用Grabバケットを得ることを目的とするもの」です(【001

0 ] )。

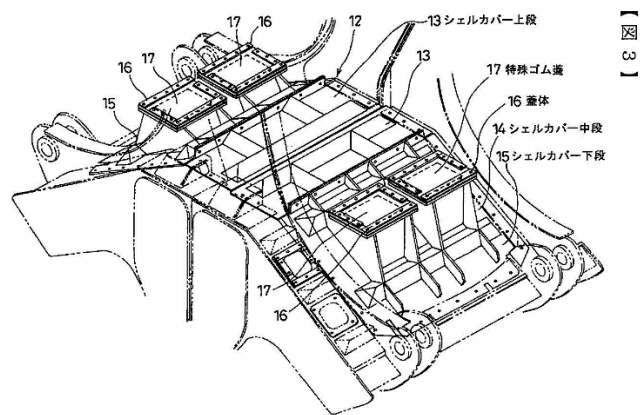
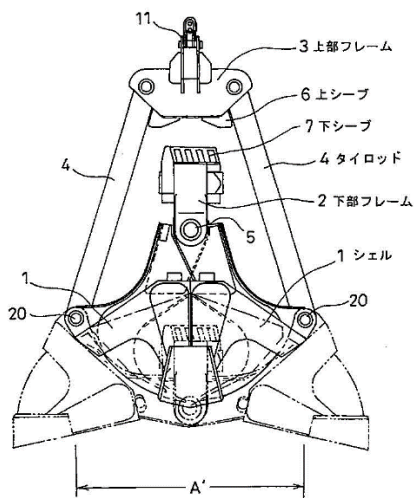
(2) 本件発明 1 を構成要件に分説すると、次のとおりです。

- A 吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し、側面視において両側 2 ケ所で左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに、左右 2 本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに、上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し、上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて、
- B シェルを爪無しの平底幅広構成とし、
- C シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに、
- D 前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成し、該空気抜き孔に、シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるとともに、シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開き、グラブバケットの水中での移動時には、外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取り付け、
- E 正面視におけるシェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を 100 とした場合、側面視におけるシェルの幅内寸の距離を 60 以上とし、
- F かつ、側面視においてシェルの両端部がタイロッドの外方に張り出すとともに、
- G 側面視においてシェルの両端部が下部フレームの外方に張り出し、
- H 更に、側面視においてシェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出してなり、
- I 薄層へドロ浚渫工事に使用する
- J ことを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット
- K (なお、前記正面視はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸心方向から

視たものであり，前記側面視はシェルと下部フレームを軸支する軸を軸心方向の側方から見たものとする）。

(3) 本件特許権に係る明細書の図面

【図 1】



【図 2】

3 主引用例（甲 7：実願昭 50-170996 号のマイクロフィルム）

(1) 発明の名称

「浚渫用バケットにおける汚濁防止装置」

(2) 実用新案登録の請求の範囲

主軸 3 を支点として開閉する一対の シェル 1 の上端部にそれぞれ掩蓋 2 を設け，該両掩蓋 2 にそれぞれ軸 4 を支点として開閉可能な逆止弁 5 を設けて構成したことを特徴とする浚渫用バケットにおける汚濁防止装置。

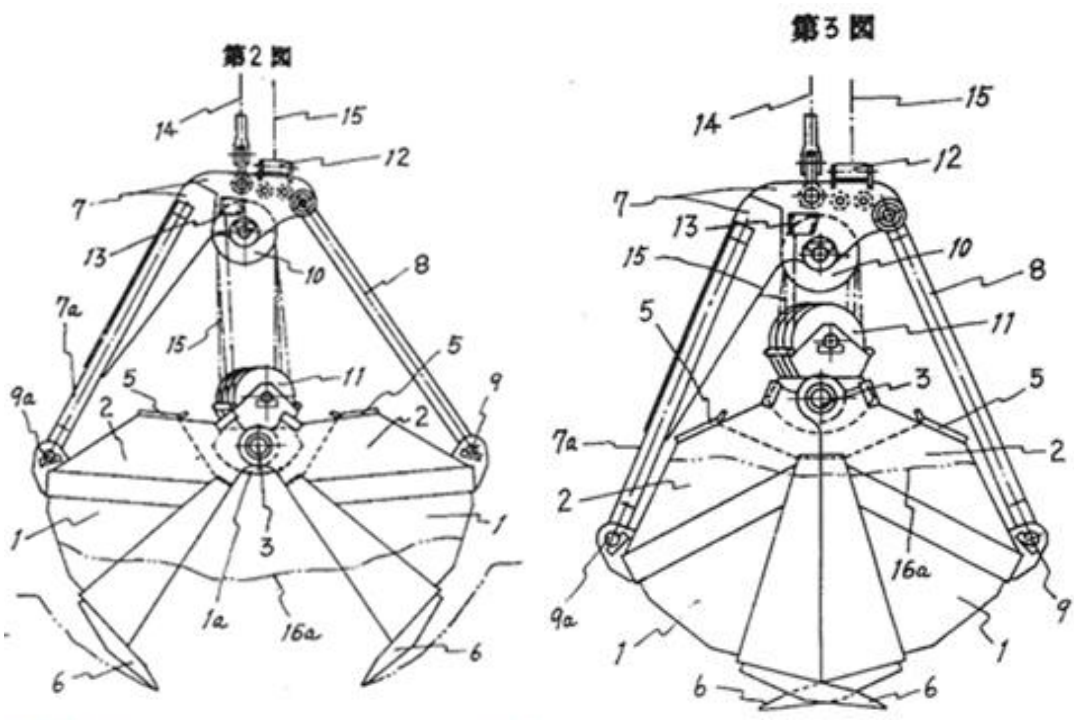
(3) 目的

港湾，河川等の浚渫工事においては，従来クラムシェルバケットを使用し

て浚渫作業が行われる場合があるが、水の汚濁に対しては全く何らの対策もなく、水底の掘削時に生ずる水の汚濁よりも、掘削した土砂を水面から引揚げの際、水と共に流出する土砂によって水の表面の汚濁が甚だしく、長時間の連続作業のために、広範囲の水域を汚濁することとなり、ひいては水産関係などにも甚大な被害をもたらす。

本考案は、前記の欠陥を解決すべく、バケットに掩蓋を設けると共に掩蓋に逆止弁を備えて海水等の汚濁を防止するようにしたものである。

(4) 主引用例に係る明細書の図面



#### 4 本件特許権を巡る紛争の経緯

	日付	別件無効審判・審決取消訴訟				本件無効審判・審決取消訴訟			
		別件無効審判 (無効2010-800231)	審決取消訴訟等 (平成23年(行ケ)第10414号)：第1次判決 (平成27年(行ケ)第10149号)：第2次判決 (平成29年(行ケ)第10202号)：第3次判決	無効審判請求 請求人 本件原告	備考	無効審判請求 請求人 原告 本件原告	備考	本件無効審判 (無効2017-800134)	本件審決取消訴訟 (令和元年(行ケ)第10077号)
①	H22.12.14								
②	H23.3.14								
③	H23.11.4								
④	H23.11.14			※平成23年3月14日付け訂正請求において、 特許請求の範囲についての訂正前の請求項 2及び3の訂正、ならびに、発明の詳細な説明 についてする段落番号【0012】の訂正を認 める。					
⑤	H23.12.13								
⑥	H25.1.10								
⑦	H25.1.28								
⑧	H25.9.10								
⑨	H25.9.17								
⑩	H25.9.30								
⑪	H25.10.9								
⑫	H26.4.24								
⑬	H26.5.31								
⑭	H26.8.26								
⑮	H26.11.11								
⑯	H26.12.1								
⑰	H27.7.6								
⑱	H27.7.30								
⑲	H27.10.22								
⑳	H28.8.10								
㉑	H28.8								
㉒	H28.8.12								
㉓	H29.6.30								
㉔	H29.10.6								
㉕	H29.10.12								
㉖	H29.11.14								
㉗	H29.11.27								
㉘	H30.4.27								
㉙	H30.6.5								
㉚	H31.4.12								
㉛	R1.6.3								

## 【審決の判断】

### 1 進歩性について

(1) 本件審決は、本件発明 1 と主引用発明（主引用例：甲 7）との間において、次の一致点を認定しています。

（一致点）

吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し、側面視において両側 2 ケ所で左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに、左右 2 本のタイロッドのうち一方のタイロッドの下端部をシェルに回動自在に軸支し、上端部を上部フレームに回動自在に軸支し、他方のタイロッドの下端部をシェルに回動自在に軸支し、上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて、シェルを平底構成とし、シェルの上部にシェルカバーを設けるとともに、前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成し、該空気抜き孔に、シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて流体が上方に抜ける開閉式の蓋を取り付け、側面視においてシェルの両端部がタイロッドの外方に張り出す、浚渫工事に使用する平底浚渫用グラブバケット（なお、正面視はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸心方向から見たものであり、前記側面視はシェルと下部フレームを軸支する軸を軸心方向の側方から見たものとする。）。

その上で、本件審決は、本件発明 1 と主引用発明との間に、10 個の相違点を認定しましたが、このうち、本判決に関連する相違点 4 ないし相違点 6 は次のとおりです。

（相違点 4）

本件発明 1 においては、「開閉式のゴム蓋を有する蓋体」であるのに対し、引

用発明においては「開閉式の逆止弁 5」である点。

(相違点 5)

本件発明 1 においては、ゴム蓋が、「シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜ける」とともに、「グラブバケットの水中での移動時には、外圧によって閉じられる」のに対し、引用発明においては、逆止弁 5 が、「シェル 1 を左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて空気が上方に抜けるとともに、バケットを海上に引き上げる場合に閉じられる」点。

(相違点 6)

本件発明 1 においては、ゴム蓋が、「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開」くのに対し、引用発明においては、逆止弁 5 が、「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開」くか否か明らかでない点。

(2) 本件審決は、以上の相違点を前提の上、上記「相違点 6」に関し、主引用発明が掴み物である土砂を、シェル 1 の容量以上に掴むことを想定しておらず、また、甲第 7 号証の図面では掘削時において逆止弁 5 が閉じている等として、主引用発明においては、「掴み物である土砂を所定容量以上に掴んだ場合に関する記載や示唆はない」等とし、容易想到性を否定しました。

## 2 一事不再理又は信義則違反について

本件審決は、別件審判の審判手続において、本件無効審判の主引用例である甲第 7 号証が提出されていないこと及び甲第 7 号証には、別件審判における主引用例には記載のない「掩蓋 2 の逆止弁 5」が記載されていることから、甲第 7 号証

が、新たな事実を証明する価値を有する証拠であるとし、一事不再理には当たらないと判断しました。

また、被請求人が主張する信義則違反については、「特許法には、信義則違反を理由として審判の請求を不成立とする旨の規定はない。」として、主張を退けました。

## 【本判決の概要】

### 1 進歩性の判断における相違点の認定について

「発明の進歩性の判断に際し、本件発明と対比すべき主引用発明は、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そして、本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。

このような進歩性の判断構造からすれば、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり、かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。

…前記…のとおり、本件発明1と引用発明の一致点及び相違点が本件審決の認定したとおりのものであることについては、当事者間に争いがない。



しかし、前記・・・で述べたところに照らせば、本件審決が認定した相違点のうち、少なくとも相違点4ないし6に係る構成は、グラブバケット自体の水中での抵抗を減少させて降下時間を短縮し、グラブバケットが掴み物を所定の容量以上に掴んだ場合でも該グラブバケットの内圧上昇に起因する変形、破損を引き起こすことがないようにするという技術的課題の解決に向けられたまとまりのある構成であるから、本件において、相違点4ないし6は、本来、次のとおりに認定すべきものであった。

(相違点A)

本件発明1においては、シェルカバーの一部に形成された空気抜き孔に取り付けられた「開閉式のゴム蓋を有する蓋体」が、「シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜け」とともに、「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも、内圧の上昇に伴って上方に開」き、「グラブバケットの水中での移動時には、外圧によって閉じられる」ものであるのに対し、引用発明においては、掩蓋の一部に形成された空気抜きのための開口に取り付けられた「開閉式の逆止弁」が、「シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて空気が上方に抜けるとともに、バケットを海上に引上げる場合に閉じられる」が、「シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開」くか否かは明らかでない点。」

「本件発明1と引用発明との相違点は、本来、前記ウのとおり認定すべきものであった。しかしながら、この点を措き、本件審決の認定したところ及び当事者の主張に従い、相違点6の判断の当否として検討してみても、後記・・・のとおり、本件審決の判断に誤りがあるとはいえない。」

「相違点6の判断について

相違点6に係る本件発明1の構成は、ゴム蓋が、「シェルが掴み物を所定容量

以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開く」というものであるところ、引用例には、シェルが掴み物である土砂を所定容量以上に掴んだ場合に関する記載や示唆は全くない。」

この点について、原告は、密閉型のグラブバケットの分野において、シェルが掴み物を容量以上に掴んだときに、シェル内に充満した掴み物の圧力でシェルが変形・破損することは、周知の技術的課題であり、内圧の上昇に伴って逆止弁が上方に開くことにより、内圧の上昇を抑えられることは、上記の技術的課題に対する周知の解決手段であったと主張するとともに証拠（甲19，甲36）を提出し、上記の相違点を実質的な相違点ではないか、又は、相違点であったとしても当業者が容易に想到できたものであると主張しました。

これに対し、本判決は、原告提出の各証拠からは、密閉型のグラブバケットの分野においてシェルが掴み物を容量以上に掴んだときにシェル内に充満した掴み物の圧力でシェルが変形・破損することを防ぐという技術的課題が認定できず、または、内圧の上昇に伴って逆止弁が上方に開くことによって内圧の上昇を抑えるという解決手段も認定することができないとして、相違点6又は上記相違点Aが実質的な相違点である判断した上で、当業者は、引用発明に基づいて係る相違点の構成を容易に想到できたとはいえないと判断しました。

## 2 特許法167条又は信義則違反の主張について

「(1) 被告は、本件無効審判における事実及び証拠は、別件無効審判のそれと実質的に同一であるから、本件無効審判の請求は、特許法167条の規定に違反し、「紛争の蒸し返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請に反し、許されない旨主張するので、事案に鑑み、以下、判断する。

(2) 別件無効審判の経緯は、…のとおりであり、本件特許について、平成22年12月14日付け別件無効審判の請求以来、約7年4月間の長期間にわ

たり、4回の審決と3回の判決、1回の決定がされたことが認められる。

現行特許法が、同一の請求人についても、同法167条の場合を除いて、何回でも、かつ、時期的制限もなく（同法123条3項）、無効審判を請求することのできる制度を採用していることについては、特許権の安定や紛争の一回的解決の見地から再検討の余地があるが、特許法167条は、「特許無効審判…の審決が確定したときは、当事者…は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定している。そして、同条の趣旨は、①同一争点による紛争の蒸し返しを許さないことにより無効審判請求等の濫用を防止すること、②権利者の被る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること、③紛争の一回的な解決を図ること等にあると解され、無効審判請求において、「同一の事実」とは、同一の無効理由に係る主張事実を指し、「同一の証拠」とは、当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解される。

ところで、無効理由として進歩性の欠如が主張される場合において、特許発明が出願時における公知技術から容易に想到できたというためには、①当該特許発明と、引用例（主引用例）に記載された発明（主引用発明）とを対比して、当該特許発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で、②当業者が主引用発明に他の公知技術又は周知技術とを組み合わせることによって、主引用発明と相違点に係る他の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが当業者において容易に想到できたことを示す必要がある。そうすると、主引用発明が異なれば、特許発明との一致点及び相違点の認定が異なり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なってくるから、無効理由としても異なることになる。

したがって、進歩性の欠如という無効理由について、主引用発明が異なるときは、「同一の事実」に当たらないことになる。

(3) これを本件についてみると、別件無効審判において、主引用発明とされた

のは、甲 8 及び甲 9 に記載された各発明であり、本件の主引用例（甲 7）は、別件無効審判では提出されていない。主引用例から認定される発明（主引用発明）が別件無効審判で主張された主引用発明と異ならなければ、無効理由としても同一と評価できるが、本件審決は、別件無効審判のそれとは異なる発明（掩蓋に逆止弁が取り付けられた構成を含むもの）を甲 7 の記載から認定している。浚渫用グラブバケットにおいて逆止弁に技術的意義があることは明らかであるから、本件無効審判の主引用発明が別件無効審判のそれと異なるということとはできない。

したがって、現行法下の無効審判請求及び審決取消訴訟においても、「紛争の蒸し返し防止」及び「紛争の一回的な解決」の要請を満たすような主張立証がされるべきことは、被告の主張するとおりであるものの、本件においては、理由がない。」

〔文責：原 悠介〕