

## 「LED照明装置」知財高裁判決（2023年1月23日）について

弁理士 並木 敏章

### 1. はじめに

特許の分割出願において、親出願の実施例に記載された具体的な構成態様（下位概念）を、クレーム作成時にどこまで広い構成要件（上位概念）へと一般化できるかは、権利化プロセスにおける重要な検討事項です。過度な一般化は「新規事項の追加」として拒絶や無効の理由となるおそれがあります。本稿では、実施例の構成の上位概念化について、実務上の重要な指針となる判例を取り上げ、解説します。

### 2. 事件の概要

アイリスオーヤマ株式会社（以下「被告」という）は、親出願（特願2010-51082号）から複数回の分割出願を経て、その第3世代の分割出願について本件特許（特許第6145236号）の登録を受けました。その際、分割出願の特許請求の範囲において、親出願の実施例の記載を以下のように変更（上位概念化）して権利化を図りました。

- ① 実施例に記載された特定の取付構造→「着脱可能に」
- ② 光を拡散させつつ透過させるカバー→「透光カバー」
- ③ 可撓部→「弾性部材」
- ④ 帯状→「長尺状」

パナソニック株式会社（以下「原告」という）は、当該変更は親出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲を超えるものであり、新規事項の追加に該当する不適法な分割出願であると主張しました。そして、不適法な分割出願である以上、出願日は遡及せず「現実の分割出願日」になることを前提として、新規性および進歩性欠如を理由とする特許無効審判を請求しましたが、特許庁が特許を維持する審決を

下したため、原告がその取り消しを求めて知財高裁に審決取消訴訟（令和4年（行ケ）第10028号）を提起した事案です。

### 3. 争点

本件の最大の争点は、分割出願の請求項において上位概念化された「着脱可能に」、「透光カバー」、「弾性部材」、「長尺状」という記載が、新規事項の追加に該当するか否かという点です。

ここで実務上重要となる論点が、課題の認定手法です。明細書には「輝度むらの抑制」や「室内がスマートであるとの印象を与えること」が主要な課題として記載されているにもかかわらず、知財高裁が明細書全体の記載から「LEDユニットを交換可能とする」という別の課題を認定し、その別の課題を基準として上位概念化の適否を判断した点にあります。

### 4. 本件特許

無効が争われた本件特許の特許請求の範囲は以下の通りです。下線を引いている箇所が、親出願の実施例等の記載から変更（上位概念化）されたことで、新規事項の追加に該当するか否かが争われた主な文言となります。なお、本稿では、実務上の論点として特に重要となる「着脱可能に」及び「透光カバー」について解説し、「弾性部材」及び「長尺状」についての解説は割愛します。

#### 【請求項1】

LEDユニットとマウント部とからなるLED照明装置であって、

前記LEDユニットは、  
複数のLED発光部と、

前記複数のLED発光部が長手方向に沿って配列された長尺状の基板と、

断面コの字状であり、前記コの字状の底面部の外側に前記基板が設けられたベース部と、

前記基板および前記ベース部の前記底面部を覆う長尺状の透光カバーと、

を備えており、

前記マウント部は、長尺状の底板部、および前記底板部の短手方向両端から起立する2つの壁部からなる凹部を備え、

前記LEDユニットは、前記マウント部の前記凹部に着脱可能に取付けられる、LED照明装置。

#### 【請求項2】

前記LEDユニットを前記マウント部に着脱可能に保持する弾性部材を備える、請求項1に記載のLED照明装置。

#### 【請求項3】

前記マウント部は、金属板からなる、請求項1または2に記載のLED照明装置。

## 5. 裁判所の判断

知財高裁は、明細書全体の記載を実質的に検討し、この上位概念化を「適法（新規事項の追加に当たらない）」と判断しました（適法な分割であるため、出願日は遡及し、原告の無効主張は退けられました）。具体的にどのような論理が展開されたのか、判決原文を引用して解説します。

### （1）明細書全体からの課題の認定

知財高裁は、本件発明が解決しようとしている真の課題は何かを認定する手法について、重要な原則を示しました。

#### <知財高裁の判示>

「分割要件を充足するためには、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であることを要するものであり、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項とは、当業者によって、原出願の出願当初の

明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味する。そのため、そのような技術的事項を明らかにするために発明の課題を認定するに当たっては、原出願（本件において検討すべきものは親出願）の当初明細書等の【発明が解決しようとする課題】欄、【発明の効果】欄の記載のみにとらわれることなく、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握すべきであり、特に、明細書及び図面に多数の実施例が開示されている場合には、各実施例に対応する種々の課題も、明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に含まれるものと認められる。そのため、親出願の当初明細書等に、多数の実施例に対応する多数の課題が記載されていると認められる場合、多数の中の一つの課題を解決するための構成が記載されているならば、それは、親出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に含まれるものと認められ、その構成が、仮に他の課題の解決に資するものではないとしても、親出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に含まれるという認定が否定されることはないというべきである。」

知財高裁はこの原則を本件の明細書に適用し、以下のように実施例の記載を拾い上げて課題の把握を行いました。この課題の認定こそが、上位概念化についての判断の土台となります。

#### <知財高裁の判示>

「親出願の当初明細書等に開示されていた課題について検討すると、親出願の当初明細書等には、【発明が解決しようとする課題】に、『室内がスマートであるとの印象を与えうるLED照明装置を提供する』（段落【0010】）という課題が記載されており、また、【背景技術】に関しては、「LED照明装置Xからの光は輝度むらを生じやすく、「この輝度むらが顕著である」と、「個々のLEDチップ92が視認できてしまう場合があり、「見る者が見栄えがよくないと感じてしまう」（段落【0004】）という課題が示され、第9実施形態に関して、『光のムラを抑える』

(段落【0151】～【0155】)という課題が開示されている。しかし、親出願の当初明細書等には、多数の実施形態(第1ないし第24実施形態)が開示されており、そこで開示されている課題は、上記の課題に限られるものではない。すなわち、親出願の当初明細書等には、第1実施形態に関する『このようにLEDユニット2を容易に取り付けることができる。』(段落【0044】)、『このように、LED照明装置A1は、マウント1からLEDユニット2を容易に取り外すことができる。』(段落【0046】)という記載、(中略)第11実施形態に関する『したがって、LED照明装置A11では、適切な時期にLEDユニット2を交換可能となっており、常時見栄えのよい照明を提供することができる。』(段落【0177】)という記載(中略)があり、これらの記載に鑑みれば、親出願の当初明細書等には、『LEDユニットを交換可能とする』ことが発明の課題として記載されていると認められる。」

## (2)「着脱可能に」への上位概念化について

上記で認定された「LEDユニットの交換可能化」という課題を前提に、具体的な取付構造の限定を外す補正の適否が争われました。

### <原告の主張>

『着脱可能に』という用語は親出願の当初明細書等には用いられておらず、また、親出願の当初明細書等には『着脱可能に』する実施例が1例だけ記載されているにすぎないから、『着脱可能に』という事項は、親出願の当初明細書等に明示的に記載されていないし、その記載から自明でもなく、したがって、本件特許の請求項1に『着脱可能に』という事項を追加することは、新規事項の追加に当たる(中略)『着脱可能に』取り付けられるとは、ネジや磁石を利用した方法など、およそ取り付け、取り外しが可能な任意の構成を意味するものであるから、このような方法も全て本件発明1の技術的範囲に入る可能性が生じる(中略)したがって、本件特許の請求項1に記載の『着脱可能に』との事項を追加することは新規事項の追加に当たる。」

これに対し、知財高裁は、明細書全体から認定した真の課題を用いて以下のように判示しました。

### <知財高裁の判示>

「親出願の当初明細書等には、『LEDユニットを交換可能とする』という課題が記載されており、この課題は、LEDユニットが『着脱可能に』取り付けられていれば解決可能なものであって、着脱可能とする構成について、特定の構成を採用しなければならないとする特別の要請があるとは認められず、具体的な構成まで特定しなければ解決できないということではなく、当業者であれば、技術常識に照らし、着脱可能とする適宜の方法を選択して解決することができるものと認められる。(中略)親出願の当初明細書等は、ホルダ11の可撓部11bの弾性変形を用いて取り付け、取り外す構成と、LEDユニット2をマウント1の凹部10aにワイヤホルダ161を介して取り付け、取り外す構成という複数の態様を開示しているということができ、これらの複数の取り付け、取り外す構成を包含する発明特定事項について、『着脱可能に』と特定することは、親出願の出願当初の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であるといえ、親出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であるものといえるから、新たな技術的事項を導入するものとは認められない。」

## (3)「透光カバー」への上位概念化について

続いて、同じく「LEDユニットの交換可能化」という課題を前提に、カバーの光拡散性を問わない上位概念化の適否が争われました。

### <原告の主張>

「本件発明1が解決しようとする課題は、『光のむらを抑えること』であるところ、光拡散性のない透明なカバーではこのような課題を解決することはできないから、親出願の当初明細書等には、あくまで拡散性を有する『カバー』部材だけが開示されていた。しかし、本件特許の請求項1には『透光カバー』という事項が追加され、拡散性の有無を問うことなくおよ

そ光が透過すれば足りるものとされたから、これによって、親出願の当初明細書等の『カバー4』は、光を拡散させるという概念を除外して上位概念化されたものである。『透光カバー』という事項は、親出願の当初明細書等に明示的に記載されていないし、その記載から自明でもない。したがって、本件特許の請求項1に「透光カバー」という事項を追加することは、新規事項の追加に当たる。」

これに対し知財高裁は、前段の原則を敷衍し、下記のように光拡散性の限定を削除した上位概念化を適法と結論づけました。

#### <知財高裁の判示>

「親出願の当初明細書等には、『LEDユニットを交換可能とする』という課題が記載されているものと認められるから、そのような課題との関係で、親出願の当初明細書等には光拡散性のないものも含めて『カバー』という技術的事項が記載されており、それが、親出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に含まれると認めることに誤りはないというべきである。光拡散性のないカバーが、『光のむらを抑える』という、親出願の当初明細書等に記載されていた他の課題の解決に資するものでなかったとしても、上記の認定が否定されることはない。(中略) 親出願の当初明細書等に記載の「カバー4」が光を透過する性質を備えていることは明らかであり、「光を透過すること」と「透光」とは同義であるから、「カバー4」を「透光カバー」と特定することは、親出願の当初明細書等の各記載や技術常識に鑑みて極めて自明な事項を特定したにすぎないものであって、新たな技術的事項を導入するものとは認められない。」

## 6. 審査基準との符合

これらの知財高裁の「明細書全体からの課題の認定」と「課題解決に必須でない限定事項の削除」についての論理は、特許庁の審査基準の以下の記載と概ね整合しているように見受けられます。

### サポート要件（審査基準 第II部 第2章第2節 2.1）

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。(中略) (ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願(「第VI部 第1章第1節 特許出願の分割の要件」の1.参照)において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

### 新規事項を追加する補正（審査基準 第IV部 第2章 3.3.1）

請求項の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正であっても、特に請求項の発明特定事項の一部を削除する場合において、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合は、新たな技術的事項を導入するものではない。(中略) 例えば、削除する事項が発明による課題の解決には関係がなく、任意の付加的な事項であることが当初明細書等の記載から明らかである場合には、この補正により新たな技術上の意義が追加されない場合が多い。

## 7. コメント

以上のとおり、知財高裁は、本件における特許請求の範囲の用語の上位概念化は「新規事項の追加に当たらず、適法な分割出願である」と結論づけました。最大の決め手は、明細書全体からの「課題の再把握」だと思います。知財高裁は、【発明が解決しようとする課題】欄、【発明の効果】欄の記載のみにとらわれず、多数の実施例の記載を総合して、本件における真の課題は「LEDユニットの交換可能化」であると実

質的に認定しました。この「交換可能化」という課題を基準とすれば、カバーが光を拡散するか否か（透光カバー）や、特定の取付構造に限定されるか否か（着脱可能に）は、課題解決に必須ではない「任意の事項」となります。したがって、これらの限定事項を削除して上位概念化することは、当業者にとって記載されているも同然の自明な範囲にとどまると判断され、原告の無効主張は退けられたものと考えます。

本判決は、明細書作成等の実務において、重要な指針になるとおもわれます。

将来の分割出願で柔軟な上位概念化を可能にするためには、出願時の明細書に「主たる課題（例：光学特性の向上）」だけでなく、多数の実施例に基づく「副次的な効果・課題（例：組み立てや交換の容易化など）」

を多層的に記載しておくことが、柔軟な権利化に向けた有効な対策になります。本件では、親出願の明細書の段落【0044】や【0046】等にさりげなく記載された「容易に取り付けることができる」、「容易に取り外すことができる」という効果が、特許を救う命綱となりました。一見すると些細な作用効果の記載であっても、数年後の分割出願時や無効審判において、権利範囲を根底から支える武器になり得るという事実を実務者は意識しておく必要があるように感じます。そのためにも、発明者へのヒアリング段階から、メインの技術的效果だけでなく、製造、組み立て、メンテナンス、さらにはユーザーの使い勝手といった周辺の副次的効果をも積極的に引き出し、明細書に散りばめておく丁寧なドラフティングが求められます。



KSI パートナース法律特許事務所

〒150-0031  
東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.SビルS棟4階  
TEL: 03-6455-3679

E-MAIL: [patent@ksilawpat.jp](mailto:patent@ksilawpat.jp)



[ksilawpat.jp](http://ksilawpat.jp)