



「LED照明装置」事件
(知財高判令和5年1月23日 令和4年(行ケ)第10028号¹⁾)

概要

(1) 審決取消訴訟において、分割要件が争点となった事例。
(2) 裁判所は、①親出願の当初明細書等の「発明が解決しようとする課題」欄及び「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、分割出願の発明の課題を把握すべきである、②上記①によって、「発明が解決しようとする課題」欄に記載されていない課題が新たに認定される場合、請求項が、「発明が解決しようとする課題」欄に記載された課題に対応する技術的事項を含んでいなくても、新たに認定された課題に対応する技術的事項を含んでいれば、分割要件違反に当たらない、と判示した(特許庁審決を維持)。

対象特許(特許第6145236号²⁾)

【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。」

【裁判所の判断】

「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、・・・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

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5904

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6145236/15/ja>

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。」

「親出願³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』・・・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、『見る者が見栄えが良くないと感じてしまう』・・・という課題が示され」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・・・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・・・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」。「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。」

まとめ

(1) 本判決に判示されているように、分割出願の課題は、親出願の「発明が解決しようとする課題」の欄に記載された課題に限られず、明細書及び図面の全ての記載事項並びに出願時の技術常識に基づいて、「発明が解決しようとする課題」の欄に記載された課題とは別の課題を認定することができることは、特許・実用新案審査基準にも示されている。例えば、審査基準第II部第2章第2節2. 1 (3) に、「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。」、「(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・・・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)」と記載されている。

(2) 本判決に判示されているように、課題と無関係な技術的事項を請求項に含めなくても、新規事項追加(特許法第17条の2第3項)及び分割要件(特許法第44条)に該当しないことは、特許・実用新案審査ハンドブック附属書Aの「7. 新規事項を追加する補正に関する事例集」の事例7にも示されている⁴。

(3) 以上より、明細書の発明の詳細な説明の欄に、「発明が解決しようとする課題」の欄に記載された主課題を解決し得る主構成だけでなく、主課題とは別の副課題または副効果と、副課題または副効果に対応する副構成とを記載しておけば、主構成を備えない副構成についても、分割出願によって権利化を図ることができる。競合他社を牽制する上で、分割出願を戦略的に活用することが重要である。

キーワード 特許、分割出願(44条)、機械・構造

[担当] 深見特許事務所 日夏 貴史

[注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。

³ <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2011-142063/11/ja>

⁴ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a7.pdf