

## 限定的減縮に関する裁判例 「発光装置」事件

H26.4.23 判決 知財高裁 平成 25 年（行ケ）第 10292 号

拒絶審決取消請求事件：請求棄却（審決維持）

### 概要

限定的減縮に関して、「発明特定事項の『限定』、産業上の利用分野及び解決課題の『同一』性は、当該請求項について、その補正の前後を比較して判断する」と判断された事例

#### 【特許請求の範囲】

【補正発明】（下線は審判請求時の補正箇所。）

一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源であって、

前記複数の発光装置の各々は、

前記一の方向に長尺状をなす基板と、

前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と、

光波長変換体を含み、前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と、を備え、

前記封止部材は、前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに、前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され、

前記封止部材を平面視した場合、前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する光源。

#### 【補正前発明】

長尺状の基板と、

前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と、

光波長変換体を含み、前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と、を備え、

前記封止部材は、前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに、前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され、

前記封止部材を平面視した場合、前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有する発光装置。

#### 【審決の理由の要点】

本件補正は、補正前の請求項 1 の「発光装置」を「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」と補正して、補正後の請求項 1 とする補正事項（以下「本件補正事項」という。）を含むものである。

本件補正事項は、請求項 1 に係る発明を、「発光装置」から、「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置」を有する「光源」に補正するものであ

って、補正前の請求項 1 における、発明を特定するために必要な事項を限定するものではなく、本件補正事項を含む本件補正は、特許法 17 条の 2 第 5 項に定める、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明のいずれにも該当しない。

#### 【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線）

（1）補正前発明における「発光装置」は、本願明細書に示されるように、長尺状の基板と、前記基板上に当該基板の長手方向に沿って一直線状に配列された複数の半導体発光素子と、光波長変換体を含み、前記複数の半導体発光素子を封止する封止部材と、を備え、前記封止部材は、前記複数の半導体発光素子を一括封止するとともに、前記複数の半導体発光素子の配列方向に沿って直線状に前記基板の長手方向の両端縁まで形成され、前記封止部材を平面視した場合、前記封止部材の端部の輪郭線は曲率を有するものである。そして、実施例において、発光装置 100 につき、図 1 が示され、さらに、「本発明 1 の第 1 の実施形態に係る発光装置を複数個並べる場合」（段落【0095】）として、「発光装置 100A」と「発光装置 100B」を隣接配置する、図 6 が示されている。

これに対して、補正後の請求項 1 の「光源」は、「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」であり、補正前発明の「発光装置」を一の方向に隣接して複数配置するものである。

そうすると、補正前の請求項 1 の「発光装置」を補正後の請求項 1 の「一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源」とすることは、特許請求の範囲を減縮することにはなるものの、補正前の「発光装置」を、より下位の発明の構成に限定するものではないから、本件補正は、補正前の請求項 1 における、発明を特定するために必要な事項を限定するものであるということとはできない。

よって、本件補正に係る請求項 1 の補正事項は、特許法 17 条の 2 第 5 項 2 号にいう、特許請求の範

围の限定的減縮を目的とするものとはいえない。

(2) ア 原告は、特許法17条の2第5項2号は「特許請求の範囲の減縮」と定め、「請求項の減縮」とは定めていないのであるから、同号の規定は、特許請求の範囲を補正するに際し、特許請求の範囲全体をとらまえようとするものであり、特許請求の範囲における個別具体的な請求項の補正が補正前の他の請求項との関係で補正を行うことを何ら排除するものではないとし、補正前の請求項26には「前記発光装置を複数備え、複数の前記発光装置は、当該発光装置の基板同士を接触させて配置される請求項25に記載の照明装置。」との、本件補正の補正後の請求項1における「一方向に隣接して配置された複数の発光装置」の記載と酷似する内容が記載されているから、本件補正は限定的減縮に当たると主張する。

しかし、特許法17条の2第5項2号は、「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定されており、補正前と補正後の「当該請求項」を比較することを前提としているのであつて、発明特定事項の「限定」、あるいは、産業上の利用分野及び解決課題の「同一」性は、特許請求の範囲に記載された当該請求項について、その補正の前後を比較して判断すべきものといえる。

そして、補正発明は、補正前の請求項26を補正するものでない以上、補正前の請求項26の記載事項は、補正の限定的減縮の判断に当たって比較すべき対象ではないことが明らかである。

よって、原告の上記主張は採用できない。

#### [検討]

特許法17条の2第5項の補正は、既に行つた審査結果を有効に活用できる範囲内で行うこととする趣旨で設けられたものであり、審査基準（第III部 第III節 1. 基本的な考え方）には、「第5項の規定の適用にあたっては、その立法趣旨を十分に考慮し、……必要以上に厳格に運用することがないようにする。」と記載されている。

したがって、原告の主張（「補正後の請求項1に酷似する補正前の請求項26は、既に審査済みであるから、審査のやり直しになることもなく、本件補正は、制度趣旨に何ら反するものではない。」）に共感できる部分はある。

い。）に共感できる部分はある。

しかしながら、裁判所は、「補正発明は、補正前の請求項26を補正するものでない以上、補正前の請求項26の記載事項は、補正の限定的減縮の判断に当たって比較すべき対象ではない」と判断した。制度趣旨はさておき、この判断は、特許法17条の2第5項2号の規定ぶりに忠実であるから、妥当である。

#### 《実務上の指針》

「発明特定事項の「限定」、産業上の利用分野及び解決課題の「同一」性は、当該請求項について、その補正の前後を比較して判断する」ことを念頭におき補正することが重要である。

以上