

投影露光装置分割不適法事件

東京高裁 18 民事部平成 13 年 1 月 30 日付判決（平成 11 年（行ケ）第 373 号）

事案：原告らは、発明の名称を「投影露光装置」とする特許出願を行い（特願昭 59-211269）、その後平成 8 年にこの特許出願を親出願とする本件分割出願（特願平 8-52999）を行った。本件分割出願は、特許として成立した（特許第 2634039 号）が、異議が出され、特許庁は分割不適法を理由として特許を取り消した。

原告らは、この取消決定の取消を求めて東京高裁に提訴した。

本件で争点になったのは、本件特許のクレームないし原告らが異議手続中になした訂正請求にかかるクレーム中にある「2 次光源の中心から偏心した位置に配置された 1 対の透過部である第 1 領域」の記載ないし示唆があるか否かである。

特許出願の分割は、特許法 44 条に基づいてなされなければならないが、分割の要件については、特許庁の審査基準に以下の記載がある。

「分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという第 44 条第 2 項の出願の分割の効果を検討すると、原出願について補正のできる範囲で分割出願をすることができるべきである。したがって、

分割出願の明細書又は図面が、原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内でないものを含まないことも要件となる。」

原告らは、原出願の第 3 図および第 4 図に「2 次光源の中心から偏心した位置に配置された 1 対の透過部である第 1 領域」は記載または示唆されていると主張した。

判決：

判決は、「（明細書の記載）はいずれも、絞りの開口部を『対』あるいは『組』として把握することについて、何ら具体的に言及していないことが明らかである」、「第 4 図の絞りは、第 1 図の絞り...に近いものを簡便に作製することができることにあるとされているのであるから、この記載は、第 4 図の絞りの開口を『対』あるいは『組』として把握することを示唆するというより、否定するものというべきである」、「第 3 図の絞りについては、...絞りの開口の数は、『数個又はそれ以上の多数個』とのみ記載され、例えば、その数が偶数個であるなど、『対』あるいは『組』を構成することを示唆する記載は何ら含んでいない」

「1 対（組）の領域からの光のみを透過するもの（は）...光を透過する領域が偏在し、巨視的に見ても、絞りの周辺部のほぼ全周から光が透過するものではないから、仮に、そのような絞りを備えた投影露光装置を半導体装置の製造に使用すると、そのような開口部を透過した光は、レチクルを均等に照射することができず、その結果、レチクル上のパターンを均一にウエハに投影することが不可能となり、ひいては...本件発明の目的、...効果を

達成することができないことは、当業者が直ちに理解し得るところである。」等として、原告らの主張を排斥して審決を維持した。

解説：形式的に見る限りは、第3図および第4図には「2次光源の中心から偏心した位置に配置された1対の透過部である第1領域」は開示されていると言えると思えるが、要は、それが「発明」として意識的に開示されたものではないということであろうか。この点、29条における「発明」とは別異に考えられるということであろうか。