

平成15年（行ケ）第524号審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年9月7日

原告	判決	日立化成工業株式会社
同訴訟代理人弁護士	告	村田哲哉
同訴訟代理人弁理士		長谷川芳樹
同		寺崎史朗
同		清水義憲
同訴訟復代理人弁護士		尾関孝彰
被告	告	特許庁長官 小川洋
同指定代理人		秋月美紀子
同		一色由美子
同		涌井幸一
同		山口由木
同		宮下正之

- 主文
- 1 原告の請求を棄却する。
 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 事実及び理由

第1 請求

特許庁が不服2002—21511号事件について平成15年10月20日にした審決を取り消す。

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、特許庁に対し、発明の名称を「感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメント」とする発明につき、平成13年10月19日、平成6年12月12日にされた特許出願（以下「原出願」という。）の一部を新たな特許出願とした（特願2001—322638号。以下「本願」という。）ところ、特許庁は、平成14年10月1日、拒絶査定をした。

そこで、原告は、同年11月6日、拒絶査定不服審判の請求をした（不服2002—21511号）ところ、特許庁は、平成15年10月20日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）を行い、その謄本は、同月29日、原告に送達された。

2 特許請求の範囲

平成14年6月17日付け手続補正書により補正された明細書（以下「本願明細書」という。）の請求項1の記載は次のとおりである（以下、この発明を「本願発明」という。）。

【請求項1】（A）カルボキシル基を有するポリマー40～80重量部、（B）ビスフェノールAジオキシエチレンジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールAトリオキシエチレンジ（メタ）アクリレート又はビスフェノールAデカオキシエチレンジ（メタ）アクリレートを含む、少なくとも1つの不飽和結合を有し、重合可能な化合物20～60重量部（（A）と（B）との総量が100重量部となるようにする）、及び（C）ヘキサアリールビイミダゾールO、1～3.0重量部（前記（A）と（B）との総量100重量部に対して）を含有する感光性樹脂組成物。

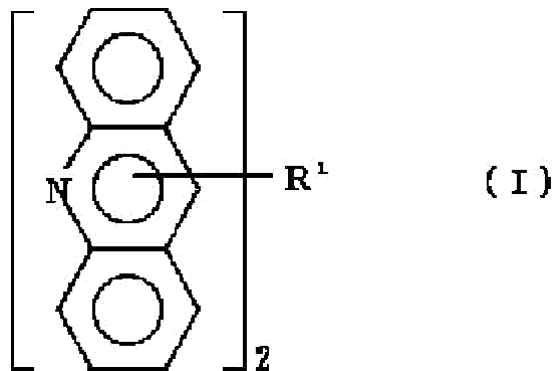
3 本件審決の理由の要旨

本件審決は、次のとおり、「本願発明は、原出願の願書に最初に添付した明細書（以下「原出願当初明細書」という。）に記載した事項の範囲内でないものを含んでいるから、本願は、分割出願の要件を満たしていないので、その出願日は、原出願の出願時に遡及せず、本願の願書を提出した平成13年10月19日となる」ところ、本願発明は、本願出願前に国内で頒布された特開平8—157744号公報（原出願の公開公報。以下「刊行物1」という。）に記載された発明であるから、特許法29条1項3号の規定により特許を受けることができない。」とした。

(1) 出願日の認定

ア 本願発明は原出願当初明細書に記載した事項の範囲内でないものを含んでいるから、本願は分割出願としての要件を満たしていないので、原出願の一部を新たな特許出願としたものとは認められず、出願日の遡及は認められない。したがって、本願は、原出願の出願の時にしたものとすることはできず、願書を提出した平成13年10月19日がその出願日とされるものである。

すなわち、本願発明は、原出願当初明細書における請求項 1 では、一般式 (I)



(式中、 R^1 は炭素原子数 6～12 のアルキレン基を示す)
で表される光開始剤 (原出願当初明細書では (C) 成分。以下、「光開始剤 (I)」という。) 及びヘキサアリールビイミダゾール (原出願当初明細書では (D) 成分。以下、「ビイミダゾール類」という。) をそれぞれ所定重量部含有すると規定されていた (以下、原出願当初明細書の請求項 1 に係るこの発明を「原出願発明」という。) ものが、ビイミダゾール類 (本願明細書では (C) 成分) のみについて所定重量部含有すると規定されたものである。したがって、本願発明には、光開始剤 (I) を含有せず、ビイミダゾール類を所定重量部含有するものも包含されることになる。

しかしながら、原出願当初明細書の記載は、光開始剤 (I) 及びビイミダゾール類をともに含有することを前提として、それぞれを所定重量部 (すなわち、光開始剤 (I) を 0.05～1 重量部、ビイミダゾール類を 0.1～3.0 重量部) 含有するものについて記載されているが、ビイミダゾール類を 0.1～3.0 重量部含有するが光開始剤 (I) を含有しないものについての記載はされていない。なお、比較例 2 は、光開始剤 (I) を含有しないが、ビイミダゾール類を 5.0 g (5 重量部に相当) 含有するから、ビイミダゾール類を 0.1～3.0 重量部含有するが光開始剤 (I) を含有しないものではない。

すなわち、原出願当初明細書は、光開始剤 (I) 及びビイミダゾール類をともに所定重量部含有することが記載されるのみであって、光開始剤 (I) を含有しなくとも、ビイミダゾール類を所定重量部含有しさえすれば良いということまでは、記載されていない。

したがって、本願発明は原出願当初明細書に記載した事項の範囲内でないものを含んでいる。

イ これに対し、請求人は、概ね以下のように主張している。

『本願発明は、実質的に、原出願発明の (D) 成分を (C) 成分とし、(C) 成分を削除した構成を有しています。一方、本願と原出願とでは、「発明が解決しようとする課題」は同一です。

したがって、原出願において、原出願の (C) 成分を除いた構成であっても、「レジストの線幅が太らず光感度が高く、しかも光開始剤のめっき液への溶出がほとんどないため、めっき液の汚染が少ない」という課題が解決されているようであれば、本願発明が原出願に記載されていたとすることができ、また、本願が、原出願に記載されていた発明を抜き出した出願であると言えます。

原出願の実施例及び比較例における (C) 成分〔光開始剤 (I) 〕は本願の実施例及び比較例における (C) 成分以外の光開始剤に該当し、原出願の実施例及び比較例における (D) 成分〔ビイミダゾール類〕は本出願の実施例及び比較例における (C) 成分に該当します。したがって、原出願の実施例及び比較例と本出願の実施例及び比較例とは同一です。

原出願 (本願も同様) における表 3 と表 4 を組み合わせて対比すると、以下に示す事項 (i)～(viii) が一義的に導き出すことができます。

(i) 合金比率は、実施例 1、実施例 2 及び比較例 2 において 1.00 に近いため、実施例 1、実施例 2 及び比較例 2 において、光開始剤のめっき液への溶出防止性が優れている。

(ii) 実施例 1、実施例 2 及び比較例 2 における組成の共通点は、これらがいずれも「ビイミダゾール類」が含まれていることである。したがって、光開始剤のめっき液への溶出を防止するためには、感光性樹脂組成物は、「ビイミダゾール類」を含有している必要がある。

(iii) 光開始剤のめっき液への溶出の防止は、「光開始剤 (I)」のみの添加では困難であり（比較例 1）、「光開始剤 (I)」及び「ビイミダゾール類」以外の成分の添加でも困難である（比較例 3）。

(iv) 比較例 2 は、合金比率において良好な値を示しているが、線幅の差が $+10\mu\text{m}$ であることから、「ビイミダゾール類」の添加量が多い場合は、レジストの線幅が太る。すなわち、「ビイミダゾール類」の含有量には上限がある。

(v) 本願及び原出願の【0019】欄には、「本発明における「ビイミダゾール類」の配合量は、0.1～3.0 重量部（前記 (A) 成分と (B) 成分との総量 100 重量部に対して）とされ、0.5～2.5 重量部とされることが好ましい。この配合量が 0.1 重量部未満では、十分な光感度が得られず、3.0 重量部を超えると、レジストの線幅が太くなる。」旨記載がされていることから、原出願の出願当初には、既に「「ビイミダゾール類」の上限は 3.0 重量部であり、下限は 0.1 であること」が明白に認識されている。

(vi) 実施例 1 及び実施例 2 の光感度及び合金比率と、比較例 2 の光感度及び合金比率を比較すると、実施例 1、2 及び比較例 2 は全て同等に優れた光感度及び合金比率を発揮している。すなわち、光感度と合金比率の両立には「光開始剤 (I)」の含有は必要でない。

(vii) 以上より、光開始剤のめっき液への溶出を防止するためには「ビイミダゾール類」が必須であり（上記 (ii) からの帰結）、レジストの線幅の太りを考慮すると、当該成分の上限は 3.0 重量部であり下限は 0.1 である（上記 (iv) 及び (v) からの帰結）。また、光感度と合金比率の両立には「光開始剤 (I)」の含有は必要でない（上記 (vi) からの帰結）。

(viii) したがって、「レジストの線幅が太らず光感度が高く、しかも光開始剤のめっき液への溶出がほとんどないため、めっき液の汚染が少ない感光性樹脂組成物及び感光性エレメントを提供する」という課題の達成のためには、本出願における (A) 成分、(B) 成分及び (C) 成分「ビイミダゾール類」（但し所定量）の構成を備えていればよい。

以上説明したことから、原出願において、既に本出願の請求項 1 の構成が課題を解決可能であることが明白に示されており（本願発明が原出願に存在しており、データ上それが明白に示されている）、本出願はそのような発明を原出願から抜き出したものであることは明らかです。

そして、原出願に記載された事実（特に実施例に記載された事実）は、当業者にとって、「光開始剤のめっき液への溶出を防止するためには本出願における「ビイミダゾール類」が必須であり、レジストの線幅の太りを考慮すると、当該成分の上限は 3.0 重量部であり下限は 0.1 であり、光感度と合金比率の両立には「光開始剤 (I)」の含有は必要でない。すなわち、本出願における (A) 成分、(B) 成分及び所定量の「ビイミダゾール類」の構成を備えることにより、レジストの線幅が太らず光感度が高く、しかも光開始剤のめっき液への溶出がほとんどないため、めっき液の汚染が少ない感光性樹脂組成物及び感光性エレメントを提供するという課題の達成が可能になる。」という事項を意味していることが明らかであり、かつそれ以外の事項を意味していないことが明らかです。

したがって、本出願の請求項 1 は、原出願の明細書の全体を参酌して一義的に導き出すことのできる事項であり、審査基準によれば、「出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内」に該当します。』

ウ しかしながら、上記請求人の議論においては、原出願当初明細書の記載は、光開始剤 (I) 及びビイミダゾール類をともに含有することを前提として、それぞれを所定重量部含有するものについて記載されたものであることについて、考慮がされていない。

一例として、ビイミダゾール類の配合量について、以下検討する。

原出願当初明細書では、ビイミダゾール類について、「配合量は、0.1～3.0 重量部…とされ、…この配合量が 0.1 重量部未満では、十分な光感度が得られず…」との記載は、光開始剤 (I) をともに含有することを前提として記載されている。また、光開始剤 (I) についても、「配合量は、0.05～1 重量部…とされ、…この配合量が 0.05 重量部未満では、十分な光感度が得られず、

…」との記載は、ビイミダゾール類をともに含有することを前提として記載されている。

そして、原出願当初明細書では、ビイミダゾール類、光開始剤（I）双方が、光感度に貢献している。実際、例えば、実施例1及び実施例2では、ビイミダゾール類2.0g（2.0重量部に相当）、光開始剤（I）0.2g（0.2重量部に相当）が配合されて、ともに光感度8.0であるが、光開始剤（I）を含有しない比較例2では、同等の光感度8.0を得るのに、ビイミダゾール類は5.0g（5.0重量部に相当）配合することが必要となっている。（この場合、光開始剤（I）0.2gがビイミダゾール類3.0gに相当するとして単純に計算すると、光開始剤（I）は同じ重量部でも、ビイミダゾール類の15倍光感度に貢献している。）

したがって、原出願当初明細書が、十分な光感度が得られるためには、ビイミダゾール類の配合量が少なくとも0.1重量部、光開始剤（I）の配合量が少なくとも0.05重量部、必要であることを記載している場合に、光開始剤（I）を含有しなくとも、ビイミダゾール類だけ0.1重量部含有しさえすれば十分な光感度が得られるとすることはできない。

すなわち、原出願当初明細書には、「本願発明の（C）成分：ビイミダゾール類の上限は3.0重量部であり、下限は0.1重量部であること」が明白に認識されていたということとはできない。また、ビイミダゾール類の配合量について、光開始剤（I）を含有しなくとも、「0.1～3.0重量部とされ」、「この配合量が0.1重量部未満では、十分な光感度が得られず、」とする本願明細書の記載は、原出願当初明細書の記載の範囲内であるとするとはできない。

したがって、「レジストの線幅が太らず光感度が高く、しかも光開始剤のめっき液への溶出がほとんどないため、めっき液の汚染が少ない感光性樹脂組成物及び感光性エレメントを提供する」という課題の達成のためには、本願における（A）成分、（B）成分及び（C）成分〔ビイミダゾール類〕（但し所定量）の構成を備えていればよいということはいえないから、原出願において、既に本願発明の構成が課題を解決可能であることが明白に示されており、本願発明はそのような発明を原出願から抜き出したものであるとする、請求人の主張は採用しない。

また、本願明細書の記載は、原出願当初明細書の範囲内であるとするともできないから、本出願の請求項1は、原出願の明細書の全体を参酌して一義的に導き出すことのできる事項であり、原出願当初明細書に記載した事項の範囲内である旨の請求人の主張も採用しない。

(2) 対比・判断

本願発明と、本願出願前に国内で頒布された刊行物1（原出願の公開公報）に記載された発明とは、

「（A）カルボキシ基を有するポリマー40～80重量部、（B）ビスフェノールAジオキシエチレンジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールAトリオキシエチレンジ（メタ）アクリレート又はビスフェノールAデカオキシエチレンジ（メタ）アクリレートを含む、少なくとも1つの不飽和結合を有し、重合可能な化合物20～60重量部（（A）と（B）との総量が100重量部となるようにする）、及び（C）ヘキサアリアルビイミダゾール0.1～3.0重量部（前記（A）と（B）との総量100重量部に対して）を含有する感光性樹脂組成物。」

である点で一致する。

したがって、本願発明は、本願出願前に国内で頒布された刊行物1に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。

第3 原告主張に係る本件審決の取消事由の要点

本件審決は、本願が分割出願の要件を満たしていないと誤って判断した結果、本願を原出願の出願時にしたものみなすことができないとして、刊行物1を本願出願前に国内で頒布されたものであると誤認したものであり、その誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

1 本願発明は、原出願発明の（C）成分（光開始剤（I）0.05～1重量部）を削除し、原出願発明の（D）成分（ビイミダゾール類0.1～3.0重量部）を（C）成分とした構成を有している。

そして、本願と原出願において、「レジストの線幅が太らず光感度が高く、しかも光開始剤のめっき液への溶出がほとんどないため、めっき液の汚染が少ない

感光性樹脂組成物及び感光性エレメントを提供する」という課題は、同一である。
しかるところ、原出願当初明細書（特に、表 3、表 4、段落【0019】等の記載）においては、以下のとおり、「ビミダゾール類を所定重量部含有するのみで、光開始剤（I）を含有しない」という本願発明の構成も、上記課題を解決することができるものとして記載されているから、本願は、原出願当初明細書に記載されていた発明を抜き出した出願であるといえることができる。
（原出願当初明細書の表 3、表 4 を合わせた表）

	ビミダゾール類		光開始剤（I）				
	商品名	配合量 (g)	商品名	配合量 (g)	光感度 (段)	線幅の差 (μm)	合金比率
実施例 1	B-CIM	2.0	N-1717	0.2	8.0	0	0.95
実施例 2	B-CIM	2.0	N-1711	0.2	8.0	0	0.97
比較例 1	—	—	N-1717	0.5	10.0	0	0.70
比較例 2	B-CIM	5.0	—	—	8.0	+10	0.95
比較例 3	—	—	—	—	8.0	0	0.60

2 (1) 実施例 1、2 及び比較例 2 は、合金比率が 0.95～0.97 と 1.00 に近く、合金比率が良い（光開始剤のめっき液への溶出防止性が優れている。）。一方、比較例 1、3 は、合金比率がそれぞれ 0.7、0.6 と合金比率が良くない。比較例 1、3 は、実施例 1、2 及び比較例 2 と異なり、ビミダゾール類が含有されていない。したがって、合金比率を良くするためには、ビミダゾール類を含有する必要があることが示される。

また、比較例 1 には、光開始剤（I）が添加されているが、合金比率は良くないから、合金比率の向上は光開始剤（I）のみの添加では困難であることが示される。さらに、比較例 3 から、合金比率の向上は、ビミダゾール類及び光開始剤（I）以外の成分の添加でも困難であることが示される。

(2) 比較例 2 は、合金比率は 0.95 と良好であるが、線幅の差は +10 μm と、線幅が太ってしまっている。比較例 2 は、実施例 1、2 に比べ、ビミダゾール類の添加量が多くなっている（5.0 g）。したがって、ビミダゾール類の添加量が多すぎるとレジストの線幅が太るため、ビミダゾール類の含有量には上限があることが示される。

そして、原出願当初明細書の段落【0019】には、原出願発明におけるビミダゾール類の配合量は、0.1～3.0 重量部とされ、0.5～2.5 重量部とされることが好ましく、配合量が 0.1 重量部未満では、十分な光感度が得られず、3.0 重量部を超えると、レジストの線幅が太くなる旨の記載があるから、原出願の出願当初、既に、ビミダゾール類の上限は 3.0 重量部で、下限は 0.1 重量部であることが明白に認識されている。

3 実施例 1、2 及び比較例 2 はいずれも、光感度が 8.0 段で、合金比率も 0.95～0.97 であり、光感度及び合金比率とも良好である。そして、比較例 2 は、実施例 1、2 と異なり、光開始剤（I）が含まれていない。したがって、光感度と合金比率を両立させるためには、光開始剤（I）の含有は不要であることが示される。

なお、実施例 1、2、比較例 1～3 に含有される光開始剤の組合せは多様であるところ、いずれも光感度は 8.0～10.0 段と良好であるから、光感度という点だけに着眼すれば、どのような光開始剤を用いるかは、当業者であれば適宜設計可能な事項である。

4 原出願当初明細書には、ビミダゾール類の含有量について、（A）成分と（B）成分との総量 100 重量部に対して 0.1～3.0 重量部含有するとの記載があるが、光開始剤（I）との関係については特に規定されていない。このような記載からすれば、原出願当初明細書には、（A）成分、（B）成分及びビミダゾ

ール類が必須である旨の記載はあるが、光開始剤（I）をも必須の構成要素とする旨の記載があるとはいえない。

5 以上のとおり、原出願当初明細書の表3及び表4、【0019】欄等の記載から、①合金比率をよくするためにはビイミダゾール類が必須であること、②レジストの線幅の太りを考慮すると、ビイミダゾール類の上限は3.0重量部であり、下限は0.1重量部であること、③光感度と合金比率を両立させるためには、光開始剤（I）の含有は必要でないことがわかる。

したがって、①ないし③を総合すると、ビイミダゾール類を所定重量部含有するのみで、光開始剤（I）を含有しないという本願発明の構成も、「レジストの線幅が太らず光感度が高く、しかも光開始剤のめっき液への溶出がほとんどないため、めっき液の汚染が少ない感光性樹脂組成物及び感光性エレメントを提供する」という課題を達成可能であることが明白に示されている。

6 本件審決は、原出願発明の課題には、光感度、合金比率、線幅の差がすべて含まれるにもかかわらず、たとえば、「原出願当初明細書では、ビイミダゾール類、光開始剤（I）双方が、光感度に貢献している。実際、例えば、実施例1及び実施例2では、ビイミダゾール類2.0g（2.0重量部に相当）、光開始剤（I）0.2g（0.2重量部に相当）が配合されて、ともに光感度8.0であるが、光開始剤（I）を含有しない比較例2では、同等の光感度8.0を得るのに、ビイミダゾール類は5.0g（5.0重量部に相当）配合することが必要となっている。」（8頁）と、光感度のみに着目し、レジストの線幅、合金比率に関する記載を無視したことにより、誤った判断を導いている。

また、本件審決は、「原出願当初明細書が、十分な光感度が得られるためには、ビイミダゾール類の配合量が少なくとも0.1重量部、光開始剤（I）の配合量が少なくとも0.05重量部、必要であることを記載している場合に、光開始剤（I）を含有しなくとも、ビイミダゾール類だけ0.1重量部含有しさえすれば十分な光感度が得られるとすることはできない。」（8～9頁）と、光開始剤（I）を含有しないと「十分な光感度」が得られないことをことさらに強調している。しかしながら、このような判断は、原出願発明における「十分な光感度」の意義を誤解したものである。すなわち、従来技術は、めっき浴中へ溶出する光開始剤の量を少なくする（合金比率を向上させる）ために光開始剤の量を減らしていたため、光感度の低下を招いていた（段落【0005】）ところ、原出願発明は、このような従来技術を改良するための発明であるから、原出願当初明細書における「光感度が優れる」とは、合金比率等を向上させるために「光感度の低下をもたらさない」ということを意味する。つまり、原出願当初明細書における光感度は、「実用に供する感度」であれば十分であるのである。

第4 被告の反論の要点

本件審決の判断に誤りはなく、原告の主張する本件審決の取消事由には理由がない。

1 原出願当初明細書における発明の詳細な説明は、あくまでも光開始剤（I）及びビイミダゾール類をそれぞれ所定重量部含有するという原出願発明の構成を前提として記載されている。原告が主張するような、ビイミダゾール類を0.1～3.0重量部含有するが光開始剤（I）を含有しない構成であっても、同明細書記載の課題が解決され、同明細書記載の効果が奏される旨の記載は存在しない。

2 比較例2は、ビイミダゾール類を所定量より多量（5.0重量部）に含有させたことで光感度を良好としているのであるから、ビイミダゾール類の含有量に上限があることを示すものではなく、ビイミダゾール類のみでは、光開始剤（I）と比べて光感度が低いため、実施例1、2と同程度の光感度が得られる量を含有させると線幅が太ってしまうことを示しているというべきである。

また、原出願当初明細書の【0019】欄の記載は、あくまでも光開始剤（I）及びビイミダゾール類をそれぞれ所定重量部含有するという原出願発明の構成を前提として記載されており、原告が主張するような、光開始剤（I）を含有しないという構成を前提とした記載ではない。むしろ、原出願当初明細書の【0017】欄には、本発明における光開始剤（I）の配合量は、0.05～1重量部（前記（A）成分と（B）成分との総量100重量部に対して）とされ、0.1～0.5重量部とすることが好ましく、この配合量が0.05重量部未満では、十分な光感度が得られず、1重量部を超えると、それ以上感度は向上しないばかりか、めっき浴に対する溶解量が増大し、めっき浴の汚染が著しくなる旨の記載がある。すなわち、同記載によれば、光開始剤（I）の含有量には下限があることになるから、

光開始剤（I）を含まないでもよいという原告の主張は失当である。

3 実施例1, 2は、良好な光感度を得るために、ビミダゾール類2.0重量部だけでなく、光開始剤（I）を0.2重量部含有しているのであるから、光感度と合金比率を両立させるために、実施例1, 2では、所定量の光開始剤（I）の含有が必要とされていることが明らかである。比較例2では、光感度を実施例1, 2と同じ程度に良好とするために、ビミダゾール類を所定量より多量（5.0重量部）に含有させており、また、レジストの線幅の差は、 $+10\mu\text{m}$ となって、レジストの線幅が太ってしまっており、発明の課題（光感度、合金比率、線幅の差）を達成できていないことから、課題をすべて達成するためには、所定量の光開始剤（I）の含有が必要とされることが明らかである。

したがって、この線幅の差を無視して、「実施例1, 2と比較例2は、同じ程度に光感度と合金比率が優れているから、光感度と合金比率を両立させるためには、光開始剤（I）の含有は不要である」ということはできない。

4 本件審決は、光感度、線幅の差、合金比率の3つの課題のうち、「一例として」（8頁）光感度に着目して、原告の議論が成り立たないことを説明したものである。すなわち、十分な光感度が得られるとすることができない以上、本願発明の課題がすべて達成されたとはいえないので、原告（請求人）の主張は採用できないことを述べたものである。原告の主張するように、線幅の差、合金比率に関する記載を無視したわけではない。

また、本件審決は、原告の主張するように、光開始剤（I）を含有しないと「十分な光感度」が得られないことをことさらに強調しているわけではない。原出願当初明細書には、十分な光感度を得るには、光開始剤（I）及びビミダゾール類をそれぞれ所定重量部含有することが必要である旨記載されていることを指摘したにすぎない。

第5 当裁判所の判断

1 本願発明は、「（A）カルボキシル基を有するポリマー40～80重量部、（B）ビスフェノールAジオキシエチレンジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールAトリオキシエチレンジ（メタ）アクリレート又はビスフェノールAデカオキシエチレンジ（メタ）アクリレートを含む、少なくとも1つの不飽和結合を有し、重合可能な化合物20～60重量部（（A）と（B）との総量が100重量部となるようにする）、及び（C）ヘキサアリアルビミダゾール0.1～3.0重量部（前記（A）と（B）との総量100重量部に対して）を含有する感光性樹脂組成物。」というものである。

一方、原出願発明は、「（A）カルボキシル基を有するポリマー40～80重量部、（B）少なくとも1つの不飽和結合を有し、重合可能な化合物20～60重量部（（A）と（B）との総量が100重量部となるようにする）、（C）一般式（I）…で表される光開始剤を0.05～1重量部（前記（A）と（B）との総量100重量部に対して）及び（D）ヘキサアリアルビミダゾールを0.1～3.0重量部（前記（A）と（B）との総量100重量部に対して）を含有する感光性樹脂組成物。」というものである（甲4）。

したがって、本願発明は、原出願発明のうち、光開始剤（I）に関する（C）の構成を削除した上、ビミダゾール類に関する（D）の構成を（C）に繰り上げたものである。

そして、本願明細書及び原出願当初明細書においては、本願発明、原出願発明とも、課題及び効果に関して、「【0007】【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記した従来の技術の問題点を解決し、レジストの線幅が太らず光感度が高く、しかも光開始剤のめっき液への溶出がほとんどないため、めっき液の汚染が少ない感光性樹脂組成物及び感光性エレメントを提供するものである。」「【0035】【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物及びこれを用いた感光性エレメントは、レジストの線幅が太らず、めっき浴汚染がほとんどなく、光感度が高い優れたものである。」とされる。なお、めっき浴汚染性の指標としては、合金比率が用いられ、その値が1に近いほどめっき浴汚染性が小さい（段落【0032】）。

2 原告は、「原出願当初明細書の表3、表4、段落【0019】等の記載から、①合金比率をよくするためにはビミダゾール類が必須であること、②レジストの線幅の太りを考慮すると（A）成分と（B）成分の合計量100重量部に対してビミダゾール類の上限は3.0重量部であり、下限は0.1重量部であること、③光感度と合金比率を両立させるためには、光開始剤（I）の含有は必要がな

いことがわかる。したがって、①ないし③を総合すると、原出願当初明細書には、ビミダゾール類を所定重量部含有するのみで、光開始剤（I）を含有しないという本願発明の構成も、良好な光感度、合金比率、線幅の差という課題を解決できるものとして記載されている。」旨主張する。

しかしながら、以下のとおり、上記②、③の点は認められないから、原告の上記主張は、その前提を欠き、理由がない。そして、原出願当初明細書の記載を精査しても、「ビミダゾール類を所定重量部含有するのみで、光開始剤（I）を含有しない」という本願発明の構成が、良好な光感度、合金比率、線幅の差という課題を解決できるものとして記載されているということとはできないから、本願が分割出願の要件を満たしていないとした本件審決の判断に誤りはない。

(1) 上記②について、原告は、「比較例2から、ビミダゾール類の添加量が多すぎるとレジストの線幅が太るため、ビミダゾール類の含有量には上限があることがわかる。そして、原出願当初明細書の段落【0019】の記載から、ビミダゾール類の上限は3.0重量部で、下限は0.1重量部であることが明らかである。」旨主張する。

ア 原出願当初明細書（甲4）の段落【0019】には、「本発明における（D）成分の配合量は、0.1～3.0重量部（前記（A）成分と（B）成分との総量100重量部に対して）とされ、0.5～2.5重量部とされることが好ましい。この配合量が0.1重量部未満では、十分な光感度が得られず、3.0重量部を超えると、レジストの線幅が太くなる。」とあり、十分な光感度を得るためにビミダゾール類の配合量の下限が0.1重量部であり、レジストの線幅の太りを防ぐために配合量の上限が3.0重量部であることの記載がある。

しかるところ、原出願発明は、所定量のビミダゾール類と光開始剤（I）を併用する発明であり、原出願当初明細書における発明の詳細な説明も、専らその発明を説明するために記載されているものである以上、上記のビミダゾール類の上・下限値の記載も、両者を併用している場合について記載されているものと解すべきことは明らかである。

イ もっとも、仮に、光開始剤（I）の配合の有無が上記のビミダゾール類の上・下限値に影響を与えないのであれば、原告の主張するように、上記のビミダゾール類の上・下限値を、光開始剤（I）が配合されていない場合にも適用することができることになるので、この趣旨の記載が原出願当初明細書にあるか否かについて検討する。

上記段落【0019】の記載から、ビミダゾール類が光感度にも関与するものであることが認められる。

一方、同段落【0017】には、「本発明における（C）成分の配合量は、0.05～1重量部（前記（A）成分と（B）成分との総量100重量部に対して）とされ、0.1～0.5重量部とすることが好ましい。この配合量が0.05重量部未満では、十分な光感度が得られず、1重量部を超えると、それ以上感度は向上しないばかりか、めっき浴に対する溶解量が増大し、めっき浴の汚染が著しくなる。」とあり、光開始剤（I）の配合量が0.05重量部未満では、十分な光感度が得られないことが記載されているから、光開始剤（I）も、ビミダゾール類と同様に、光感度にも関与するものであることが認められる。

このように、ビミダゾール類、光開始剤（I）とも光感度に関与するものである以上、段落【0019】におけるビミダゾール類の上・下限値のうち、少なくとも、光感度の観点から規定されている下限値に関しては、光開始剤（I）の配合の有無により影響を受けることは明らかである。（なお、原告は、「原出願当初明細書には、ビミダゾール類の含有量と、光開始剤（I）との関係については、特に規定されていない。」旨主張する。しかしながら、上記のとおり、段落【0017】【0019】の記載から、ビミダゾール類及び光開始剤（I）の両者とも光感度に関係するものである以上、ビミダゾール類の含有量が、光開始剤（I）の配合の有無により影響を受けることは明らかである。）

したがって、原出願当初明細書において、段落【0019】に規定されたビミダゾール類の上・下限値を、光開始剤（I）が配合されていない場合にも適用することはできる旨の記載があるとはいえない。

ウ 以上のとおり、原告の上記主張は理由がない。

(2) 上記③について、原告は、「実施例1、2及び比較例2はいずれも、光感度及び合金比率とも良好である。そして、比較例2は、実施例1、2と異なり、光開始剤（I）が含まれていない。したがって、光感度と合金比率を両立させるため

には、光開始剤（I）の含有は不要であることがわかる。」旨主張する。

ア しかしながら、実施例及び比較例が記載された表3、4には、光感度が良好である例しか開示されていないので、どのような場合に光感度が良好でなくなるのか不明であり、結局、実施例1、2及び比較例2からは、光開始剤（I）と光感度との関係は明らかにならない。

イ 次に、光開始剤（I）と合金比率の関係についてみると、比較例2は、（A）成分と（B）成分の合計量100重量部に対してビイミダゾール類が5.0重量部であり、本願発明に規定された量を超えてビイミダゾール類を配合している例である（実施例及び比較例で使用されている（A）成分は固形分が合計60g、（B）成分は固形分が合計40g（NK-4GとBPE-10の合計）であるから、（A）成分と（B）成分の合計量は100gとなるところ、比較例2におけるビイミダゾール類の配合量は5.0gである。）。

そうである以上、比較例2からは、ビイミダゾール類を所定重量部含有し、光開始剤（I）を含有しない構成のものについて合金比率が良好であることが開示されているとはいえない。

なお、実施例1、2は、所定重量部の光開始剤（I）及びビイミダゾール類を併用している例であるから、これらの例からは、ビイミダゾール類を所定重量部含有するのみで、光開始剤（I）を含有しない構成のものについて合金比率が良好であることが開示されているとはいえない。

したがって、実施例1、2及び比較例2により、良好な合金比率のために光開始剤（I）の含有は必要ではないことが開示されたとはいえない。

ウ 以上のとおり、原告の上記主張は理由がない。

3 また、原告は、「本件審決は、①原出願発明の課題には、光感度、合金比率、線幅の差がすべて含まれるにもかかわらず、光感度のみに着目し、レジストの線幅、合金比率に関する記載を無視したことにより、誤った判断を導いており、また、②原出願当初明細書における光感度は、実用に供しうる感度であれば十分であるのに、その意義を誤解して、光開始剤（I）を含有しないと「十分な光感度」が得られないことをことさらに強調している。」旨主張する。

(1) しかしながら、前記のとおり、本願が分割出願の要件を満たしていないとした本件審決の判断に誤りはないから、原告の上記主張に係る点は、本件審決の結論に何ら影響を及ぼすものでない。

(2) また、本件審決は、次のように説示して、原告（請求人）の主張を排斥している。

「原出願当初明細書では、ビイミダゾール類について、「配合量は、0.1～3.0重量部…とされ、…この配合量が0.1重量部未満では、十分な光感度が得られず…」との記載は、光開始剤（I）をともに含有することを前提として記載されている。また、光開始剤（I）についても、「配合量は、0.05～1重量部…とされ、…この配合量が0.05重量部未満では、十分な光感度が得られず、…」との記載は、ビイミダゾール類をともに含有することを前提として記載されている。

そして、原出願当初明細書では、ビイミダゾール類、光開始剤（I）双方が、光感度に貢献している。実際、例えば、実施例1及び実施例2では、ビイミダゾール類2.0g（2.0重量部に相当）、光開始剤（I）0.2g（0.2重量部に相当）が配合されて、ともに光感度8.0であるが、光開始剤（I）を含有しない比較例2では、同等の光感度8.0を得るのに、ビイミダゾール類は5.0g（5.0重量部に相当）配合することが必要となっている。…

したがって、原出願当初明細書が、十分な光感度が得られるためには、ビイミダゾール類の配合量が少なくとも0.1重量部、光開始剤（I）の配合量が少なくとも0.05重量部、必要であることを記載している場合に、光開始剤（I）を含有しなくとも、ビイミダゾール類だけ0.1重量部含有しさえすれば十分な光感度が得られるとすることはできない。

すなわち、原出願当初明細書には、「本願発明の（C）成分：ビイミダゾール類の上限は3.0重量部であり、下限は0.1重量部であること」が明白に認識されていたということはできない。また、ビイミダゾール類の配合量について、光開始剤（I）を含有しなくとも、「0.1～3.0重量部とされ」、「この配合量が0.1重量部未満では、十分な光感度が得られず、」とする本願明細書の記載は、原出願当初明細書の記載の範囲内であるとはできない。」

ア 上記説示は、原告の主張するように、光感度の点に着目して行われたも

のということが出来る。しかしながら、本件においては、「原出願当初明細書において、ビイミダゾール類を所定重量部含有するのみで、光開始剤（Ⅰ）を含有しないという本願発明の構成が、良好な光感度、合金比率、線幅の差という課題を解決できるものとして記載されているか否か」が問題とされているところ、上記構成により、良好な光感度、合金比率、線幅の差というすべての課題を解決できなければ、結局、上記記載がないこととなるから、上記構成により十分な光感度が得られない以上、合金比率、線幅の差の点について検討するまでもなく、上記記載がないことになる筋合いである。したがって、本件審決が光感度の点に着目して上記説示を行ったことは、相当なことというべきである。

イ また、上記説示において、「原出願当初明細書が、十分な光感度が得られるためには、ビイミダゾール類の配合量が少なくとも0.1重量部、光開始剤（Ⅰ）の配合量が少なくとも0.05重量部、必要であることを記載している場合に、光開始剤（Ⅰ）を含有しなくとも、ビイミダゾール類だけ0.1重量部含有しさえすれば十分な光感度が得られるとすることはできない。」とされているところ、ここにいう「十分な光感度」とは、原出願当初明細書の段落【0017】【0019】において、ビイミダゾール類の「配合量が0.1重量部未満では、十分な光感度が得られず」、光開始剤（Ⅰ）の「配合量が0.05重量部未満では、十分な光感度が得られず」と記載されていることを受けたものにすぎない。したがって、本件審決が、「十分な光感度」の意義を誤解して、この点をことさらに強調しているということとはできない。

4 結論

以上のとおり、原告の取消事由の主張は理由がなく、他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。

よって、原告の本件請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所知的財産第1部

裁判長裁判官	北	山	元	章
裁判官	青	柳		馨
裁判官	沖	中	康	人