

感光性樹脂組成物事件

[判決のポイント]

原明細書に組成物(A + B + I + H)が記載されており、分割出願にかかる発明が組成物(A + B + H)であるとき、原明細書に組成物が(I)を含有しなくても所定の課題が解決できることが記載されていない場合には、分割出願は原明細書に記載された事項の範囲内でないものを含むので、分割の要件を満たさない。

[事件の表示, 出典]

H16. 9.14 東京高裁 平成 15(行ケ)524 特許権 行政訴訟事件(審決取消請求事件)

[参照条文]

第44条

[キーワード]

分割要件

1. 事実関係

[特許庁における手続の経緯]

原出願: 平成6年12月12日
出願公開: 平成8年6月18日
拒絶理由通知: 平成13年8月21日
原出願取下: 平成13年10月22日

分割出願: 平成13年10月19日
(審査、審判で拒絶理由通知3回、補正1回)

[本願発明]

A: (A)カルボキシル基を有するポリマー40～80重量部,
B: (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
H: (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。
A + B + H

[原出願の発明]

A: (A)カルボキシル基を有するポリマー40～80重量部,
B: (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),

I: (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

H: (D)ヘキサアリアルピミダゾールを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。

$$A + B + I + H$$

なお、分割出願の出願時のクレームおよび明細書は原出願の当所明細書と全く同一であり、その
後の補正によりクレームから成分(I)が除かれた。

[審決の理由の要点]

原出願当初明細書は、光開始剤(I)及びピ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、ピ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。

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日となること、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。

2. 争点

[原告の主張]

原出願当初明細書の表3及び表4、[0019]欄等の記載から、合金比率をよくするためにはピ
イミダゾール類が必須であること、レジストの線幅の太りを考慮すると、ピ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、光感度と合金比率を両立させるためには、
光開始剤()の含有は必要でないことがわかる。

(原出願当初明細書の表3, 表4を合わせた表)

	ピミダゾール類		光開始剤(I)		光感度 (段)	線幅の差 (μm)	合金比率
	商品名	配合量 (g)	商品名	配合量 (g)			
実施例1	B-CIM	20	N-1717	0.2	8.0	0	0.95
実施例2	B-CIM	20	N-1711	0.2	8.0	0	0.97
比較例1	-	-	N-1717	0.5	100	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

ないしを総合すると、ピ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。

したがって、本願は、原出願当所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
うことができる。

[被告の主張]

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。

比較例2は、ビミダゾール類を所定量より多量(5.0重量部)に含有させたことで光感度を良好としているのであるから、ビ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、ビミダゾール類のみでは、光開始剤()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ま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。

3. 裁判所の判断

以下のとおり、上記()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ではできないから、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。

()に関して) 原出願発明は、所定量のビミダゾール類と光開始剤()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。…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。

()に関して) 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。また、実施例1,2,比較例2からは、ビ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。

4. 実務上の指針

成分(A) + (B) + (I) + (H)からなる組成物の発明について出願した後、実は(I)はあってもなくてもよいことがわかった、ということは、実務上よくあることである。通常は、(A) + (B) + (H)について別出願をして、(I)を含まないことを特徴とするという限定を付した上で、進歩性を満たすにはどのような記載やデータが必要かを考える。本件が分割出願をして、当初明細書の比較例のデータに基づいて新規事項ではないことを主張するには、やはりかなり無理があると思う。

実務上のヒントとしては、すべての成分についてそれぞれ、あってもなくてもよいがあったほうが好ましい、という記載を当初明細書に含めておく、実施例・比較例と分けずすべて実施例と書く、発明の効果を示す上で意味がないと思われるデータも記載しておく、などが考えられる。ただし、このような記載を加えると、通常は発明の特徴や効果がわかりにくくなってしまいうので、かなり高度なテクニックが必要であろう。また自分自身の後の出願に対する従来技術になるというリスクもある。

弁理士 田中 玲子