

平成18年（行ケ）第10563号 審決取消請求事件

平成20年5月30日判決言渡，平成20年3月21日口頭弁論終結

判 決

原 告 タムラ化研株式会社

訴訟代理人弁護士 中島敏，阿部隆徳

訴訟代理人弁理士 阿形明

被 告 太陽インキ製造株式会社

訴訟代理人弁理士 鈴江武彦，河野哲，中村誠，堀内美保子

訴訟復代理人弁理士 大賀正広

上記当事者間の頭書事件について，当裁判所は，特許法180条の2により特許庁長官の意見を聴いた上，次のとおり判決する。

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 原告の求めた裁判

「特許庁が無効2005－80204号事件について，平成18年11月28日にした審決を取り消す。」との判決

第2 事案の概要

被告の有する下記1(1)の特許（以下「本件特許」という。）に係る明細書（ただし，平成9年7月17日付け手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書」という。）における特許請求の範囲第1項及び第22項の発明について，原告が無効審判請求をしたところ，特許庁は本件特許を無効とする旨の審決（以下「前審決」

という。)をしたため、被告が同審決の取消しを求める訴え(以下「前訴」という。)を提起したが、その後、被告が訂正審判請求をしたことから、知的財産高等裁判所は前審決を取り消す旨の決定をした。

本件は、特許庁が、現行の特許法134条の3第5項により請求がされたものとみなされた被告の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)を認めた上、無効審判請求は成り立たないとの審決(以下「審決」という。)をしたため、原告がその取消しを求める事案である。

1 特許庁等における手続の経緯

(1) 本件特許(乙第1及び第2号証)

特許権者：被告

発明の名称：「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」

出願日：昭和62年11月30日(特願昭62-299967号)

登録日：平成9年11月14日

特許登録番号：第2133267号

(2) 本件無効審判手続等

審判請求日：平成17年6月30日(無効2005-80204号)

前審決日：平成17年11月29日

前審決の結論：「特許第2133267号の特許請求の範囲に記載された発明についての特許を無効とする。」

前訴提起日：平成18年1月6日(平成18年(行ケ)第10007号)

訂正審判請求日：平成18年3月30日

前訴審決取消決定日：平成18年4月26日

本件訂正が請求されたとみなされる日：平成18年7月5日

審決日：平成18年11月28日

審決の結論：「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」

審決謄本送達日：平成18年12月8日（原告に対し）

2 審決が認定した本件訂正前の各発明及び本件訂正後の各発明

審決は、本件明細書の特許請求の範囲第1項及び第22項に記載されたとおりの本件訂正前の各発明（以下、特許請求の範囲第1項記載の発明を「本件訂正前発明1」、同第22項記載の発明を「本件訂正前発明2」という。）が本件訂正により訂正された次のとおりのものと認定した（下線部分が訂正部分である。なお、本件訂正前の特許請求の範囲第22項は、同第18項の削除に伴って同第21項に訂正された。以下、本件訂正後の特許請求の範囲第1項記載の発明を「本件発明1」、同第21項記載の発明を「本件発明2」といい、両者を「本件各発明」という。）。

「1 (A) 1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有し、下記(a), (b), (c)のうちの1または2以上の群から選ばれる1種または2種以上の感光性プレポリマー、

(a) ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の全エステル化物(a-1)の二級水酸基と、フタル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、マレイン酸、コハク酸、イタコン酸、クロレンド酸、メチルエンドメチレンテトラヒドロフタル酸、メチルテトラヒドロフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸のうちの1種または2種以上の飽和又は不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-1-1)、

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記全エステル化物(a-1)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(a-1-2)、

ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の部分エステル化物(a-2)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-2-1)、及び

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類

との反応生成物と、上記部分エステル化物（a-2）の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物（a-2-2），

（b） ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の全エーテル化物（b-1），

上記全エーテル化物（b-1）の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物（b-1-1），

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する（メタ）アクリレート類との反応生成物と、上記全エーテル化物（b-1）の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物（b-1-2），

ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の部分エーテル化物（b-2），

上記部分エーテル化物（b-2）の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物（b-2-1），及び

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する（メタ）アクリレート類との反応生成物と、上記部分エーテル化物（b-2）の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物（b-2-2），及び

（c） アリル化合物であるジアリルフタレートプレポリマー（c-1），及びジアリルイソフタレートプレポリマー（c-2），

（B） 光重合開始剤，

（C） 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤，及び

（D） 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有し，かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって，ジグリシジルフタレート樹脂，ヘテロサイクリックエポキシ樹脂，ビキシレノール型エポキシ樹脂，ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物，

を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。

ただし、(A)「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、(B)光重合開始剤に対応する「2-メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、(C)「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、(D)「1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂(TEPIC：日産化学(株)製，登録商標)とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」

「21 (A) 1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有し、下記(a)，(b)，(c)のうちの1または2以上の群から選ばれる1種または2種以上の感光性プレポリマー，

(a) ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の全エステル化物(a-1)の二級水酸基と、フタル酸，テトラヒドロフタル酸，ヘキサヒドロフタル酸，マレイン酸，コハク酸，イタコン酸，クロレンド酸，メチルエンドメチレンテトラヒドロフタル酸，メチルテトラヒドロフタル酸，トリメリット酸，ピロメリット酸，ベンゾフェノンテトラカルボン酸のうちの1種または2種以上の飽和又は不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-1-1)，

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と，上記全エステル化物(a-1)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(a-1-2)，

ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の部分エステル化物(a-2)の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物(a-2-1)，及び

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と，上記部分エステル化物(a-2)の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物(a-2-2)，

(b) ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の全エーテル化物 (b-1),

上記全エーテル化物 (b-1) の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物 (b-1-1),

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記全エーテル化物 (b-1) の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物 (b-1-2),

ノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の部分エーテル化物 (b-2),

上記部分エーテル化物 (b-2) の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応生成物 (b-2-1), 及び

ジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を有する(メタ)アクリレート類との反応生成物と、上記部分エーテル化物 (b-2) の二級水酸基とを反応させて得られる反応生成物 (b-2-2), 及び

(c) アリル化合物であるジアリルフタレートプレポリマー (c-1), 及びジアリルイソフタレートプレポリマー (c-2),

(B) 光重合開始剤,

(C) 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤, 及び

(D) 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有し, かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって, ジグリシジルフタレート樹脂, ヘテロサイクリックエポキシ樹脂, ビキシレノール型エポキシ樹脂, ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物, 及び必要に応じて

(E) エポキシ樹脂用硬化剤

を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物をプリント配線板に塗布し, 所定のパターンを形成したフォトマスクを通して選択的に活性光線により露光し, 未露光部

分を現像液で現像してレジストパターンを形成し、その後、加熱して前記微粒状エポキシ化合物を熱硬化させることを特徴とするプリント配線板のソルダーレジストパターンの形成方法。

ただし、前記感光性熱硬化性樹脂組成物は、(A)「クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物」と、(B)光重合開始剤に対応する「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベンジルケタール」と、(C)「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテート」と、(D)「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製、登録商標）と、(E)「２－エチルー４－メチルイミダゾール」とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」（判決注：本件特許に係る訂正審判請求書に添付された訂正に係る明細書（甲第１１号証）によると、審決における「訂正の内容」についての記載は、上記訂正部分のうち「前記感光性熱硬化性樹脂組成物は、」及び「、(E)『２－エチルー４－メチルイミダゾール』と」を脱落した誤記であると認められる。）

３ 審決の理由の要旨

審決は、本件訂正前の各発明はいずれも下記①の明細書（以下「先願明細書」という。）に記載された発明と同一であるとした上で、本件訂正は明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもないとして本件訂正を認めた上、本件各発明は、下記②の刊行物に記載された発明（以下「甲第３号証発明」という。）に基づいて、その技術分野における通常の知識経験を有する者（以下「当業者」という。）が容易に想到し得たものではないとしたほか、本件明細書の記載によると、本件各発明は未完成発明ではなく、本件明細書の記載に記載不備の違法もないから、本件特許を無効とすることはできないと判断した。

審決の理由は以下の各項目中に引用したとおりである（ただし，明らかな誤記については訂正した。）ところ，理由中の「訂正事項（１）」は本件訂正前発明１を本件発明１へ，「訂正事項（２）」は本件訂正前発明２を本件発明２へと変更することをそれぞれ内容とするものである。なお，審決中の証拠番号は本訴と共通である。

① 特開昭６３－２７８０５２号公報として出願公開された特願昭６２－１１４０７９号の願書に最初に添付した明細書（甲第１号証）

② 特開昭６１－２４３８６９号公報（甲第３号証）

(1) 本件訂正請求に対する当審の判断

ア 先願明細書に記載された事項

「先願明細書に記載された事項については，その公開公報である甲第１号証（特開昭６３－２７８０５２号公報）に基づいて記載する。

(1) 「１．(a) 少なくとも２個の末端（註：「末端」の誤記と認める。）エポキシ基を有するエポキシ樹脂にこのエポキシ樹脂の１エポキシ当量当り約 0.7 ～ 1.5 モルの，エチレン結合を１個有する不飽和カルボン酸を反応させた後，更に１エポキシ当量当り 0.2 ～ 1 モルの多塩基酸無水物とを反応させて得られる反応生成物，(b) エチレン結合を少なくとも２個有する不飽和化合物，及び (c) 増感剤を含む感光性皮膜組成物。」（特許請求の範囲）

(2) 「本発明は感光性皮膜組成物に関し，更に詳しくは紫外線に照射された部分が硬化し，未露光（註：「未露光」の誤記と認める。）部分はアルカリ水溶液で除去できるネガティブ型フォトレジストとして用いられる感光性エポキシ系樹脂皮膜組成物に関する。従来，プリント配線板の形成におけるエッチングレジスト，めっきレジストソルダーレジストなどの保護膜として使用できるネガティブ型感光性皮膜組成物は・・・・・・その対応に苦慮しているのが現実である。

本発明の目的はこうした危険性を最小限にすると共に良好な解像性，可撓性，密着性，耐薬品性及び密着性に優れた皮膜特性が得られ，しかもアルカリ水で現像可能な感光性皮膜が形成できる感光性皮膜組成物を提供することである。」（第１頁左下欄第１５行～同右下欄第１６行）

(3) 「本発明の感光性皮膜組成物は (a) 少なくとも２個の末端（註：「末端」の誤記と認める。）

エポキシ基を有するエポキシ樹脂にこのエポキシ樹脂の1エポキシ当量当り約0.7～1.5モルの、エチレン結合を1個有する不飽和カルボン酸を反応させた後、更に1エポキシ当量当り0.2～1モルの多塩基酸無水物とを反応させて得られる反応生成物、(b)エチレン結合を少なくとも2個有する不飽和化合物、及び(c)増感剤を含むことを特徴とするものである。」(第1頁右下欄第17行～第2頁左上欄第5行)

(4)「ここでエポキシ樹脂としては、油化シェルエポキシ(株)商品名エピコート 828、・・・・・・チバガイギー(株)の商品名YL-931,604,日産化学(株)の商品名TEPIC；セラニーズ社の商品名EPI-REZ SU8などの特殊多官能エポキシ樹脂が用いられる。」(第2頁左上欄第10行～同右上欄第3行)

(5)「 α 、 β -エチレン結合を1個有する不飽和カルボン酸としてはアクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、ケイ皮酸などがある。本発明において用いられる好ましいエチレン結合を有する不飽和カルボン酸はアクリル酸である。」(第2頁右上欄第4～8行)

(6)「多塩基酸無水物としては、無水マレイン酸、・・・・・・無水フタル酸・・・・・・などがある。本発明において用いられる好まして(註：「好ましい」の誤記と認める。)多塩基酸無水物は上記の内の二塩基酸無水物である。」(第2頁右上欄第8行～同左下欄第7行)

(7)「本発明を効果的に実施するためには、エチレン結合を1個有する不飽和カルボン酸はエポキシ樹脂の1エポキシ当量当り少なくとも0.7モルの量で用いることが重要である。・・・・前記量よりも少ない量、例えば1エポキシ当量当り約0.5モルの、エチレン結合を持つ不飽和カルボン酸しか反応させなかった場合は、この反応生成物は非常に不安定で多塩基酸無水物と反応させる際にゲル化してしまう。・・・・さらにこうして得られた反応物をアルカリ水溶液で可溶化するために、1エポキシ当量当り0.2～1モル、好ましくは0.3～0.7モルの多塩基酸無水物と反応させる。多塩基酸無水物の量が0.2モル未満ではアルカリ水溶液による可溶化が困難になり、又1.5モルより多くなると皮膜の耐薬品性、電気特性に劣る結果となる。」(第2頁左下欄第8行～同右下欄第9行)

(8)「ここでエチレン結合を少なくとも2個有する不飽和化合物は紫外線に対して露光されて反応しなければならず、そのため末端にエチレン基を含んでいることが必要であり、組成物は

所望の程度に感光するに十分な量で用いられる。このような化合物としてはポリオールの不飽和エステル、・・・・・・ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、・・・・・・などがある。

好ましいエチレン結合を有する不飽和化合物はポリエチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートなどである。以上のような不飽和化合物の相対的な量は一般的には 0.5 ～ 50 重量％、好ましくは 1 ～ 30 重量％である。」（第 2 頁右下欄第 18 行～第 3 頁右上欄第 15 行）

（9）「本発明による組成物は更に増感剤を含む。このような材料は従来技術において多数周知である。例えば 2-t-ブチルアントラキノン、・・・・・・2-メチルアントラキノン、・・・・・・などの他の置換された又は置換されていない多核キノンなどが挙げられる。その他の増感剤は四塩化炭素、・・・・・・ベンジルジメチルケタール、・・・・・・などがある。」（第 3 頁右下欄第 14 行～第 4 頁左上欄第 20 行）

（10）「本発明のフォトレジスト組成物にはレジスト層がはんだ温度に耐え且つ永久的な保護皮膜として用いられる様に前述のエポキシ樹脂を 3 ～ 50 重量％、好ましくは 5 ～ 30 重量％とエポキシ硬化剤を 0.1 ～ 10 重量％、好ましくは 0.1 ～ 5 重量％使用することができる。」（第 4 頁右上欄第 5 ～ 10 行）

（11）「エポキシ硬化剤としては・・・・・・2-エチル - 4-メチルイミダゾール、・・・・・・などが用いられる。」（第 4 頁右上欄第 10 行～同左下欄第 5 行）

（12）「実施例 2

約 230 のエポキシ当量を有するクレゾールノボラック系エポキシ樹脂（EOCN104）を約 230 重量部、セロソルブアセテート（不活性有機溶剤）230 重量部、アクリル酸約 75 重量部、ハイドロキノンモノメチルエーテル約 2 重量部及びエステル化触媒として トリエチルアミン約 2 重量部よりなる混合物を約 80 °C で 20 時間反応させ、酸価約 12 のエポキシアクリレートを得た。次に無水フタル酸を約 74 重量部加えて約 80 °C で 2 時間反応させて得た約 100 重量部に対してペンタエリスリトールテトラアクリレート 5 重量部、多官能エポキシ樹脂（TEPIC）10 重量部、2-メチルアントラキノン約 2 重量部とジメチルベンジルケタール約 1 重量部、2-エチル

-4-メチルイミダゾール 0.5 重量部を混合して本発明の組成物を得た。次にこの組成物をカーテンコーター法により銅張り積層板の片面に厚さ 0.01 ～ 0.02mm に塗布した後、約 60 °Cで 60 分間加熱乾燥し、室温で粘着性のない状態にし、更に所望パターンのネガフィルムを密着させ、波長 365nm での強度が 25mw/cm² の紫外線を 10 秒間照射露光し、1 %炭酸ソーダ水溶液で現像し、次いで耐熱性を付与するために 150 °Cで 30 分間加熱硬化させた。得られた塗膜は線間線巾 200 μmのパターンを再現し、また 250 °C、60 秒間のはんだ耐熱性を示した。」(第 5 頁右上欄第 7 行～同左下欄第 13 行)」

イ 先願明細書に記載された発明との対比・判断

「上記の先願明細書の記載事項からすれば、先願明細書には、多量の有機溶剤を使用することなく、良好な解像性、可撓性、密着性及び耐薬品性に優れ、しかもアルカリ水で現像可能な感光性皮膜を形成することができる感光性皮膜組成物を提供することを目的とした、少なくとも 2 個の末端エポキシ基を有するエポキシ樹脂にエチレン不飽和結合を 1 個有する不飽和カルボン酸を特定量比で反応させた後、更に多塩基酸無水物を反応させて得られる反応生成物である成分 (a) を、エチレン結合を少なくとも 2 個有する不飽和化合物である成分 (b) 及び増感剤である成分 (c) とともに配合した感光性皮膜組成物に関する発明が記載されていると認められる。

他方、本件訂正前発明 1 についてみると、本件明細書に「従って、本発明の目的は、上記のような種々の欠点がなく、現像性及び感度共に優れ、かつ露光部の現像液に対する耐性があり、ポットライフが長い感光性熱硬化性樹脂組成物を提供することにある。」(本件公告公報第 5 頁第 9 欄第 37～40 行) 及び『本発明の感光性熱硬化性樹脂組成物は、「使用する」希釈剤に「難溶性」の「微粒状」エポキシ化合物を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴としている。この必須の成分である微粒(粉)状エポキシ化合物は、使用する希釈剤に難溶であり、微粒子のまま分散させて用いられるため、すなわちフィラーと同じような使い方であるため、現像液に侵されにくく感度の低下がなく、また現像の際に未露光部の微粒子状エポキシ化合物は現像液により洗い流されるため現像性に優れ、短時間で現像することができ、さらにその後の加熱によりエポキシ化合物を単独で溶融熱硬化させ、あるいは感光性プレポリマーと共重合

させ、目的とする諸特性に優れたプリント配線板用溶剤レジストパターンを形成せしめることができる。』（本件公告公報第6頁第12欄第29～43行）と記載されている。

そうしてみると、本件訂正前発明1と先願明細書に記載された発明とは、いずれも感光性熱硬化性樹脂組成物に関するという点で同一の技術分野の属するものであるが、その目的、及び、構成の特徴点までもを共有するものではなく、また、先願明細書には、本件訂正前発明1の成分(D)に係る要件、すなわち、使用する希釈剤に難溶性の微粒子状のエポキシ化合物を用いる点については何ら記載されていないのであるから、すべての発明特定事項の点で一致するものでないことは明らかであって、両者は技術的思想としては互いに異なるものというべきである。

とはいうものの、先願明細書の実施例等において、本件訂正前発明1に該当するものがたまたま記載されていた場合には、その開示の範囲内で本件訂正前発明1と同一となる発明を認定できる場合があるので、以下、この観点から先願明細書の記載事項を検討する。

先願明細書の実施例2には、[ア] セロソルブアセテート中のクレゾールノボラック系エポキシ樹脂とアクリル酸とを反応させてエポキシアクリレートを得ること、[イ] さらに無水フタル酸を反応させて反応生成物を得ること、当該反応生成物と[ウ] ペンタエリスリトールテトラアクリレート、[エ] 多官能エポキシ樹脂 (TEPIC)、[オ] 2-メチルアントラキノンおよびジメチルベンジルケタールとを混合して組成物を得ることが記載されている。

ここで、前記[ア] で得られる化合物は本件訂正前発明1の(a)のノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって得られるエポキシ基の全エステル化物(a-1)あるいは部分エステル化物(a-2)に相当し、同[イ] の反応生成物は本件訂正前発明1の(a-1-1)あるいは(a-2-1)に相当するものであって、結局、この反応生成物は本件訂正前発明1の(A)の感光性プレポリマーに相当するものといえる。

そして、前記[オ] の2-メチルアントラキノン及びジメチルベンジルケタールは、本件訂正前発明1の(B)の光重合開始剤に相当し、同[ウ] のペンタエリスリトールテトラアクリレート及び同[ア] のセロソルブアセテートは、同様に本件訂正前発明1の(C)の希釈剤としての光重合性ビニルモノマー及び有機溶剤に相当するものである。

当該実施例 2 においては、さらに前記 [エ] の化合物が配合され、調製された組成物に紫外線を照射し、現像し、熱硬化させることが記載されているから、当該組成物は、本件訂正前発明 1 の感光性熱硬化性樹脂組成物といえるものである。

したがって、先願明細書の実施例 2 に記載された感光性熱硬化性樹脂組成物を「引用発明」とし、これを本件訂正前発明 1 と対比すると、両者は、

「(A) 1 分子中に少なくとも 2 個のエチレン性不飽和結合を有し、(a-1-1) 又は (a-2-1) に該当する感光性プレポリマー、(B) 光重合開始剤、(C) 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び有機溶剤、及び、(D) 1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有するエポキシ化合物を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物」である点で一致し、以下の点で一応相違するものと認める。

相違点：

成分 (D) のエポキシ化合物について、本件訂正前発明 1 では、「使用する希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、ヘテロサイクリックエポキシ樹脂、ビキシレノール型エポキシ樹脂、ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも 1 種の固形状もしくは半固形状のエポキシ化合物」と規定するのに対し、引用発明では、「多官能エポキシ樹脂 (TEPIC)」が使用されており、使用する希釈剤に難溶性で、かつ微粒状であるとの限定がない点。

そこで、上記相違点について検討する。

引用発明に係る「多官能エポキシ樹脂 (TEPIC)」は、先願明細書の摘示事項 (4) に記載されている「日産化学 (株) の商品名 TEPIC」と同じものと認められるが、そうであれば、これは、本件明細書中で「ヘテロサイクリックエポキシ樹脂」として記載されている「日産化学 (株) 製 TEPIC」(特公平 7-17737 号公報 (以下、単に「公告公報」という。) 第 10 頁第 10 欄第 23 行参照) と一致するものというほかはない。

また、引用発明において「多官能エポキシ樹脂 (TEPIC)」と同時に配合されている「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」は、本件訂正前発明 1 の具体的態様である実施例 5 においても、『微粒状「TEPIC」』と組み合わせて希釈剤として実際に配合されており、この点を踏

まえば、引用発明における「多官能エポキシ樹脂（TEPIC）」が、使用する希釈剤に難溶性のものであるとの要件を満足することは明らかである。

最後に、成分（D）のエポキシ化合物として微粒状のものを使用する点についてみると、本件明細書中に、「係るエポキシ化合物（D）は、常法により前記エポキシ化合物を粉碎および／または、前記感光性プレポリマー（A）などの他の組成物成分と例えばロールミルなどの混練機で破壊分散させて微粒状とされ、単独あるいは２種以上混合して用いることができる。・ ・ ・ また、粒径は50 μm 以下が適し、好ましくは30 μm 以下である。粒径が50 μm を超える場合、前記スクリーン印刷による塗布ではスクリーンの通過性が悪くなり、塗膜表面にピンホールが生じ易く、また他の塗布方法であっても塗膜表面にザラツキがで易くなるので好ましくない。」（公告公報第10頁第10欄第29～44行参照）と記載されている。

そうしてみると、本件訂正前発明1は、予め粉碎して「微粒状」とした成分（D）を他の組成物成分と混合することにより調製される態様のみならず、粉碎処理が施されていない当該成分（D）を、他の組成物成分と予備的に混合した後の段階で、混練等適宜の手段により「微粒状」の要件を満足させる態様も包含しているのであって、実際に、本件明細書の実施例においては、他の成分と予備混合される前の成分（D）は、「微粒状」のもののみならず「粒状」のものも使用され、前記予備混合の後の段階に行われる混練処理によって、所望の粒度を有する感光性熱硬化性樹脂組成物が調製されている。

他方、先願明細書には、「・・・を混合して本発明の組成物を得た。次にこの組成物をカーテンコーター法により銅張り積層板の片面に厚さ0.01～0.02mmに塗布した後」と記載されており、予備的な混合の後の具体的な操作は記載されていないものの、先願発明においては、0.01～0.02mm、すなわち、10～20 μm 程度の膜厚で硬化前の感光性熱硬化性樹脂組成物の塗膜が得られている。

そうであるとすれば、当該塗膜を形成する感光性熱硬化性樹脂組成物に含まれる粒状成分の粒度は、成分（D）の粒度も含めて当該膜厚よりも小さい値であると解するのが相当であるから、引用発明における成分（D）もまた「微粒状」のものであるといわざるを得ない。

よって、本件訂正前発明1は、引用発明と同一である。

次に、本件訂正前発明 2 について検討する。

本件訂正前発明 2 は、本件訂正前発明 1 における感光性熱硬化性樹脂組成物において、さらに必要に応じてエポキシ樹脂用硬化剤を含有する感光性熱硬化性樹脂組成物をプリント配線板に塗布し、所定のパターンを形成したフォトマスクを通して選択的に活性光線により露光し、未露光部分を現像液で現像してレジストパターンを形成し、その後、加熱して前記微粒状エポキシ化合物を熱硬化させることを特徴とするプリント配線板のソルダーレジストパターンの形成方法である。

先願明細書の実施例 2 には、上述のとおり、本件訂正前発明 1 と同一の感光性熱硬化性樹脂組成物が記載され、さらに、エポキシ樹脂用硬化剤として 2-エチル-4-メチルイミダゾールを加えること、該感光性熱硬化性樹脂組成物を銅張り積層板の片面に塗布すること、所望パターンのネガフィルムを密着させること、紫外線で照射露光すること、炭酸ソーダ水溶液で現像すること、加熱硬化され、パターンを再現することが記載されており、これは本件訂正前発明 2 のプリント配線板のソルダーレジストパターンの形成方法といえるものである。（以下、当該形成方法を「引用発明 2」という。）

よって、本件訂正前発明 2 も、本件訂正前発明 1 と同様の理由により、引用発明 2 と同一である。」

ウ 本件訂正請求に対する請求人の主張（本件訂正は「TEPIC」と同じ化合物であって他の入手先から調達可能なものを除外していないので、実質上特許請求の範囲を減縮したものではないとの主張）の検討

「上記・・・でも指摘したとおり、本件訂正前発明 1 及び 2 と先願明細書に記載された発明とは、本来的には技術的思想としては異なるものであるから、引用発明は、先願明細書の実施例 2 の記載に即して把握するのが相当であり、当該実施例の記載を離れて「先願明細書に記載された発明」を認定すべきではない。

先願明細書には、配合することができるエポキシ樹脂の類型である「特殊多官能エポキシ樹脂」として、「チバガイギー（株）の商品名 YL-931,604、日産化学（株）の商品名 TEPIIC；セラニーズ社の商品名 EPI-REZ SU8」が例示されているものの、「アラルダイト PT810」について

触れるところはなく、また、当該「特殊多官能エポキシ樹脂」として、希釈剤に難溶性のものをを用いることについて記載も示唆もされていない。

また、同一の化学式を有する化合物であることのみをもって、製造・販売元のいかに拠らず、純度、粒子形状、各種溶媒への溶解性を含めた諸物性について、常に同等の結果が期待できるとも認められない。

したがって、先願明細書に「アラルダイト PT810」を使用できるという手掛かりがない以上、「TEPIC」に代えて「アラルダイト PT810」を使用して調製される組成物が記載されているとまではいうことができない。」

エ 訂正の目的、範囲内要件の適否及び拡張・変更の存否

「上記・・・で検討したとおり、訂正事項（１）および（２）は、本件訂正前の特許請求の範囲第１項および同第２２項において、感光性熱硬化性樹脂組成物から、差戻し前の特許無効の審決において引用された先願（特願昭６２－１１４０７９号（特開昭６３－２７８０５２号公報参照））の願書に添付された明細書の実施例２に開示されている組成物であって、本件訂正前の特許請求の範囲第１項および同第２２項に係る発明と同一となるもののみを除外するもの（いわゆる「除くクレーム」）であるから、例外的に本件明細書に記載した事項の範囲内でされたものと扱い得るものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

訂正事項（３）は、訂正前の特許請求の範囲第２２項に記載されていた任意付加的又は選択的な事項を、必須の発明特定事項であることを明確にするものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。

訂正事項（４）は、訂正前の特許請求の範囲第１９項における択一的記載の要素を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

訂正事項（５）は、現在係属中の他の無効審判事件（無効２００５－８０２００号）における無効理由に対応して請求項を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

訂正事項（６）は、訂正事項（５）に伴い、特許請求の範囲の記載の整合をとるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。

そして前記訂正事項（１）～（６）のいずれも、明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものでもない。」

（２） 本件各発明に対する判断

ア 理由(1)（本件各発明は先願明細書に記載された発明と同一であるとの主張）について

「上記・・・で指摘したとおり、先願明細書に記載された発明全般と本件訂正前発明１及び２とは技術的思想としては互いに異なるものであり、この関係は、本件発明１及び２との間でも当然にあてはまるが、先願明細書には、本件発明１及び２の構成上の特徴点に関する記載も示唆もなされていないのであるから、かかる特徴点とは無関係に、本件発明１及び２と対比すべき引用発明を認定することはできない。

上記・・・のとおり、本件訂正により、本件訂正前発明１及び２から当該両発明とたまたま重複していた先願明細書の実施例２に記載された発明（引用発明１及び２）が除外されたので、当該訂正後の発明である本件発明１及び２に対しては、もはや、特許法第２９条の２の規定（判決注：適用法条につき後記４１，６５頁参照）を適用することはできない。」

イ 理由(2)（本件各発明は甲第３号証発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの主張）について

（ア） 甲第３号証に記載された事項

「本件出願前に国内で頒布された刊行物である甲第３号証（特開昭６１－２４３８６９号公報）には、以下の事項が記載されている。

（１）「１．（Ａ） ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応物と、飽和又は不飽和多塩基酸無水物とを反応せしめて得られる活性エネルギー線硬化性樹脂、

（Ｂ） 光重合開始剤、及び

（Ｃ） 希釈剤

を含んでなる希アルカリ溶液により現像可能な光硬化性の液状レジストインキ組成物」（特許請求の範囲）

（２）「本発明は、新規にして有用なレジストインキ組成物に関し、さらに詳しくは、ノボラッ

ク樹脂骨核（註：「骨格」の誤記と認める。）を有する特定の活性エネルギー線硬化性樹脂と光重合開始剤と希釈剤とを必須成分として含有してなる，光硬化性及び耐熱性，耐溶剤性，耐酸性等に優れた，特に民生用プリント配線基板乃至は産業用プリント配線基板などの製造に適した弱アルカリ水溶液で現像可能な液状レジストインキ組成物に関する。」（第1頁右下欄第13行～第2頁左上欄第1行）

（3）「上記活性エネルギー線硬化性樹脂（A）は，後述する如きノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応物と，無水フタル酸などの二塩基酸無水物あるいは無水トリメリット酸，無水ピロメリット酸などの芳香族多価カルボン酸無水物類とを反応せしめることによって得られる。」（第2頁左下欄第13～19行）

（4）「ノボラック型エポキシ化合物の代表的なものとしては，フェノールノボラック型エポキシ樹脂，クレゾールノボラック型エポキシ樹脂などがあり，常法により，それぞれのノボラック樹脂にエピクロルヒドリンを反応せしめて得られるような化合物を用いることができる。」（第2頁右下欄第17行～第3頁左上欄第2行）

（5）「他方，不飽和モノカルボン酸の代表的なものとしては，アクリル酸，メタクリル酸，クロトン酸，桂皮酸などがあるが，特にアクリル酸が好ましい。」（第3頁左上欄第3～6行）

（6）「また，前記した酸無水物類としては，代表的なものとして無水マレイン酸，無水コハク酸・・・・・・などの二塩基性酸無水物；・・・・・・のような多価カルボン酸無水物誘導体などが使用できる。」（第3頁左上欄第7行～同右上欄第2行）

（7）「次に，前記した光重合開始剤（B）の代表的なものとしては，ベンゾイン，・・・・・・，アセトフェノンジメチルケタール，ベンジルジメチルケタールなどのケタール類；ベンゾフェノンなどのベンゾフェノン類又はキサントン類などがあるが，かかる重合開始剤（B）は安息香酸系又は第三級アミン系など公知慣用の光重合促進剤の1種あるいは2種以上と組み合わせ用いることができる。」（第3頁右上欄第3行～同左下欄第5行）

（8）「さらに，前記した希釈剤（C）としては光重合性モノマー及び／又は有機溶剤が使用できる。光重合性モノマーの代表的なものとしては，2-ヒドロキシエチルアクリレート，・・・・・・などの水溶性モノマー（C-1）；及びジエチレングリコールジアクリレート，・・

・・・・・・，多塩基酸とヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートとのモノー，ジー，トリー又はそれ以上のポリエステルなどの非水溶性モノマー（C－2）がある。

一方，有機溶剤（C－3）としては，メチルエチルケトン，シクロヘキサノンなどのケトン類，・・・・・・セロソルブアセテート，ブチルセロソルブアセテート，カルビトールアセテート，ブチルカルビトールアセテートなどの酢酸エステル類などがある。」（第3頁左下欄第10行～第4頁左上欄第15行）

（9）「かくして得られる本発明組成物には，さらに必要に応じて硫酸バリウム，酸化珪素，・・・・などの公知慣用の充填剤・・・・あるいはハイドロキノン，ハイドロキノンモノメチルエーテル，ピロガロール，ターシャリブチルカテコール，フェノチアジンなどの公知慣用の重合禁止剤を加えてもよく，さらにはビスフェノールA型エポキシ樹脂，ビスフェノールF型エポキシ樹脂，ビスフェノールS型エポキシ樹脂，フェノールノボラック型エポキシ樹脂，クレゾールノボラック型エポキシ樹脂，N－グリシジル型エポキシ樹脂または脂環式エポキシ樹脂などの一分子中に2個以上のエポキシ基を含有するエポキシ化合物と，アミン化合物類，イミダゾール化合物類，カルボン酸類，フェノール類，第四級アンモニウム塩類またはメチロール基含有化合物類などのエポキシ硬化剤とを少量併用して塗膜を後加熱することにより，光硬化成分の重合促進ならびに共重合を通して本発明組成物の耐熱性，耐溶剤性，耐酸性，耐メッキ性，密着性，電気特性および硬度などの諸特性を向上せしめることができる。」（第4頁左下欄第2行～同右下欄第7行）

（10）「実施例 4

エポキシ当量が217で，かつ一分子中に平均して7個のフェノール核残基と，さらにエポキシ基とを併せ有するクレゾール型エポキシ樹脂の1当量と，アクリル酸の1.05当量とを反応させて得られる反応物に，無水テトラヒドロフタル酸0.95当量を常法により反応せしめ，セロソルブアセテートで希釈せしめて不揮発分を70%とした。これを樹脂（A－3）と略記する。

配合成分 （a）

樹脂（A－3）

50部

トリメチロールプロパントリアクリレート	4 //
ペンタエリスリトールトリアクリレート	4 //
2-エチルアントラキノン	3 //
2-ジメチルアミノエチルベンゾエート	2 //
2-フェニル-4-ベンジル-5-ヒドロキシメチルイミダゾール	0.5 //
「AC-300」	1.0 //
フタロシアニン・グリーン	0.5 //
炭酸カルシウム	10部
配合成分(a)合計	75部

配合成分 (b)

「エピクロンEXA-1514」〔大日本インキ化学工業(株)製 ビスフェノールS型エポキシ樹脂〕	10部
トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル	4 //
セロソルブアセテート	6 //
炭酸カルシウム	5 //
配合成分(b)合計	25部

上記各成分(a), 成分(b)それぞれ別々にテストロール(ロールミル)により混練してインキを調製した。

次いで成分(a)と成分(b)を混合した後, これを銅張積層板及び予めエッチングしてパターンを形成しておいたプリント配線基板の全面にスクリーン印刷法により塗布し, しかるのち熱風循環式乾燥炉中において70℃で30分間乾燥させることによりテストピースを作製した。ここにおいて, 銅張積層板にインキを塗布したテストピースを4-E, 予めエッチングしてパターンを形成しておいたプリント配線基板にインキを塗布したテストピースを4-Sと以下略記する。」(第6頁左上欄第3行～左下欄第3行)

(11)「試験例1～3(光硬化性, 現像性, 指触乾燥性)

上記実施例 1～8 及び比較例 1～4 で作製した各テストピース 1－E～7－E 及び比 1－E から比 4－E の上に、ガラスに密着させたレジストパターンフィルムを 0.5 mm のスペーサを介して置くことにより、非接触の状態に保ち、照度が 10 mW / cm² なる平行露光装置（・・・，（株）オーク製作所製）による各照射時間毎の光硬化性と、この露光硬化後に 1 %炭酸ナトリウム水溶液を現像液として用いて現像した際の現像性を測定した。その結果を第 1 表にまとめて示す。

・・・・・・・・

また、実施例 4～7 および比較例 3～4 で作製された各テストピースについては、指触乾燥性をみたのち、レジストフィルムを直接テストピースに密着させ、各照射時間毎の光硬化性と現像性を評価した。その結果も併せて第 1 表に示す。」（第 8 頁右上欄第 7 行～同左下欄第 6 行）」

(イ) 対比・判断

「甲第 3 号証に記載の上記成分（A）は同成分（B）及び（C）とともに光硬化されるものであるから、甲第 3 号証の特許請求の範囲第 1 項でいうところの「活性エネルギー線硬化性」は「光硬化性」と同義であることは明らかである。

そして、同特許請求の範囲第 1 項の成分（C）としては、光重合性モノマー及び／又は有機溶剤が使用され、光重合性モノマーとして例示されている成分はいずれも分子中にビニル結合を有している（メタ）アクリル酸から誘導されるものである。

また、必要に応じて追加配合される成分のうち、一分子中に 2 個以上のエポキシ基を含有するエポキシ化合物に該当するものは、「ビスフェノール A 型エポキシ樹脂、ビスフェノール F 型エポキシ樹脂、ビスフェノール S 型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、N－グリシジル型エポキシ樹脂または脂環式エポキシ樹脂」である。

そうすると、甲第 3 号証には、「（A'）ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応物と、飽和又は不飽和多塩基酸無水物とを反応せしめて得られる光硬化性樹脂、

（B'）光重合開始剤、

（C'）希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤、及び

(D') ビスフェノールA型エポキシ樹脂, ビスフェノールF型エポキシ樹脂, ビスフェノールS型エポキシ樹脂, フェノールノボラック型エポキシ樹脂, クレゾールノボラック型エポキシ樹脂, N-グリシジル型エポキシ樹脂または脂環式エポキシ樹脂などの一分子中に2個以上のエポキシ基を含有するエポキシ化合物,
を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物」が記載されていると認められる。(・・・
・甲第3号証発明・・・)

ここで, 前記成分(A')の中間体である「ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応物」は本件発明1の(a)のノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル化反応によって得られるエポキシ基の全エステル化物(a-1)あるいは部分エステル化物(a-2)に相当し, これにさらに飽和又は不飽和多塩基酸無水物を反応させて得られる当該成分(A')の最終生成物は本件発明1の(a-1-1)あるいは(a-2-1)に相当するものであって, 結局, 本件発明1の成分(A)の感光性プレポリマーに相当するものといえ, また, 前記成分(B')及び(C')がそれぞれ本件発明1の成分(B)及び(C)に相当することは明らかである。

そこで, 甲第3号証発明と本件発明1と対比すると, 両者は,
「(A) 1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有し, (a-1-1)又は(a-2-1)に該当する感光性プレポリマー, (B) 光重合開始剤, (C) 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び/又は有機溶剤, 及び, (D) 1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物」である点で一致し, 以下の点で相違するものと認める。

相違点:

成分(D)のエポキシ化合物について, 本件発明1では, 「使用する希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって, ジグリシジルフタレート樹脂, ヘテロサイクリックエポキシ樹脂, ビキシレノール型エポキシ樹脂, ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた少なくとも1種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合物」と規定するのに対し, 甲第3号証発明では, 「ビスフェノールA型エポキシ樹脂, ビ

スフェノールF型エポキシ樹脂，ビスフェノールS型エポキシ樹脂，フェノールノボラック型エポキシ樹脂，クレゾールノボラック型エポキシ樹脂，N-グリシジル型エポキシ樹脂または脂環式エポキシ樹脂などの一分子中に2個以上のエポキシ基を含有するエポキシ化合物」から選択されるにすぎず，当該エポキシ化合物として「使用する希釈剤に難溶性の微粒状」のものを使用する旨の特定がなされていない点。

上記・・・でも述べたとおり，本件発明1は『「使用する」希釈剤に「難溶性」の「微粒状」エポキシ化合物を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴としている。』ところ，このような特定の性状を有するエポキシ化合物を採用する点について，甲第3号証に一切教示するところはなく，また，そのような特定のエポキシ化合物を採用することが技術常識であるとも認められない。

そして，本件発明1は，かかる特定の性状をもった成分（D）を配合することによって，現像性及び感度共に優れ，かつ露光部の現像液に対する耐性がある等の優れた効果を奏するものである。

したがって，本件発明1は，当業者が甲第3号証発明に基づいて容易に想到し得たものではない。

次に，本件発明2について検討する。

本件発明2は，本件発明1における感光性熱硬化性樹脂組成物において，さらにエポキシ樹脂用硬化剤を含有する感光性熱硬化性樹脂組成物をプリント配線板に塗布し，所定のパターンを形成したフォトマスクを通して選択的に活性光線により露光し，未露光部分を現像液で現像してレジストパターンを形成し，その後，加熱して前記微粒状エポキシ化合物を熱硬化させることを特徴とするプリント配線板のソルダーレジストパターンの形成方法である。

よって，本件発明2も，本件発明1と同様の理由により，当業者が甲第3号証発明に基づいて容易に想到し得たものではない。

したがって，本件発明1及び2は，特許法第29条第2項の規定（判決注：適用法条につき後記69頁参照）には該当しない。」

ウ 理由(3)（本件各発明は未完成発明であるとの主張）について

「本件発明 1 及び 2 の成分 (A) については、まず、「1 分子中に少なくとも 2 個のエチレン性不飽和結合を有し、下記 (a), (b), (c) のうちの 1 または 2 以上の群から選ばれる 1 種または 2 種以上の感光性プレポリマー」と規定され、当該 (a) 群に該当するものとして、(a-1-1), (a-1-2), (a-2-1) 及び (a-2-2) が、同 (b) 群に該当するものとして、(b-1), (b-1-1), (b-1-2), (b-2), (b-2-1) 及び (b-2-2) が、同 (c) 群に該当するものとして、(c-1) 及び (c-2) が、それぞれ列挙されている。

ここで、前記 (a) 群はノボラック型エポキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステル化反応によって生成するエポキシ基の部分又は全エステル化物から誘導される化合物、前記 (b) 群はノボラック型エポキシ化合物と不飽和フェノール化合物とのエーテル化反応によって生成するエポキシ基の部分又は全エーテル化物であるか、若しくは、当該部分又は全エーテル化物から誘導される化合物、そして、前記 (c) 群はジアリル (イソ) フタレートプレポリマーであるから、(a) ~ (c) の各群内においては、選択肢どおしは重要な化学的構造要素を共有しているといえることができる。そして、かかる共通した化学的構造要素が存在することから、(a) ~ (c) の各群においては、その群内の各選択肢は、互いに入れ換えても同等に作用するであろうと予想できるものである。

そこで、本件明細書の記載をみると、本件発明 1 及び 2 の成分 (A) の具体的態様に該当するものとして、実施例 3 に (a-1-1) 及び (c-1)、実施例 4 に (a-2-2)、実施例 5 に (a-1-1) 及び (b-1-1)、実施例 6 に (c-1) をそれぞれ使用した組成物が記載されている。

そうしてみると、本件明細書には、(a) ~ (c) のいずれの群についてみても、その代表的な選択肢を実際に配合した感光性熱硬化性樹脂組成物が開示されているというべきである。

また、本件発明 1 及び 2 の成分 (D) については、「1 分子中に少なくとも 2 個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、ジグリシジルフタレート樹脂、ヘテロサイクリックエポキシ樹脂、ビキシレノール型エポキシ樹脂、ビフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂からなる群から選ばれた

少なくとも１種の固形状もしくは半固形状のエポキシ化合物,」と規定されている。

ここで、上記列記の「ジグリシジルフタレート樹脂、ヘテロサイクリックエポキシ樹脂、ビスレノール型エポキシ樹脂、ビスフェノール型エポキシ樹脂及びテトラグリシジルキシレノールエタン樹脂」はいずれも、「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難燃性の微粒状エポキシ化合物であって、固形状もしくは半固形状のもの」という、一群のものとして認識される化学物質群に属するといえ、当該群内の選択肢についてはいずれも同等に作用することが期待できるものである。

そこで、本件明細書の記載をみると、本件発明１及び２の成分（Ｄ）の具体的態様に該当するものとして、実施例３にビスレノール型エポキシ樹脂、実施例４及び５にヘテロサイクリックエポキシ樹脂、実施例６にビスフェノール型エポキシ樹脂をそれぞれ使用した組成物が記載されているから、本件明細書には、「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物であって、固形状もしくは半固形状のもの」の代表的な化合物が開示されているというべきである。

そうしてみると、本件明細書には、成分（Ａ）、（Ｄ）のいずれについてみても、代表的な選択肢を実際に配合した感光性熱硬化性樹脂組成物が開示されており、具体的には開示されていないその余の選択肢についても同等の作用を奏すると予測できるというべきであるから、当該その余の選択肢について着想の域を出ないとはできない。

したがって、本件発明１及び２は、特許法第２９条第１項柱書き（判決注：適用法条につき後記７１頁参照）に定める特許要件を具備したものである。」

エ 理由(4)（本件明細書には記載不備の違法があるとの主張）について

「本件明細書には、本件発明１及び２に係る成分（Ａ）及び同（Ｄ）について、同等の作用を奏し得ると予測することができる化合物群内で、それぞれ代表的な選択肢を使用した例が記載されていることは、上記・・・で指摘したとおりである。

そして、本件明細書の発明の詳細な説明には、当該成分（Ａ）について、各選択肢に該当する化合物を調製する際の出発原料及び製造方法が記載され、あるいは、市販の商品を利用できる場合にはその旨の教示がなされ、さらに、代表的な選択肢である（a-1-1）、（a-2-

2) 及び (b-1-1) については、具体的な製造例が示されている。

次に、当該成分 (D) については、本件明細書の発明の詳細な説明に、「使用する希釈剤に難溶性で、かつ常温で固型もしくは半固型」という条件を満たす好適な市販の製品が記載され、同時に使用される成分 (C) の希釈剤について使用することができるものが例示され、さらに、成分 (C) と同 (D) の組み合わせについても、実施例 3～6 として具体的な態様が示されている。

ここに、成分 (D) として例示されているものは、いずれも市販の製品であるから、これらは容易に入手できるものである。そして、成分 (D) としていずれの化合物を使用するかが決定されれば、本件明細書の実施例の記載も参酌しつつ、発明の詳細な説明に成分 (C) として例示された化合物の中から、当該成分 (D) を溶解させないものを実験的に決定することができるが、このようなことが当業者に期待しうる程度を越える試行錯誤を強いるものとはいえない。

なるほど、(a-1) 及び (a-2) は本件発明 1 及び 2 の成分 (A) の選択肢に、また、ビスフェノール S 型エポキシ樹脂は同成分 (D) の選択肢に、もはや含まれるものではないが、本件発明 1 及び本件発明 2 の構成に欠くことができない事項は、本件特許請求の範囲第 1 項及び同第 2 1 項の記載から明確に把握することができるから、感光性プレポリマー成分として前記 (a-1) 及び／又は (a-2) しか含有していない組成物を調製した例が依然として「実施例」と記載されているとしても、そのことのみをもって、当業者が本件発明 1 及び 2 に係る発明を容易に実施することが妨げられているとまではいえない。なお、本件明細書の「実施例 6」に記載されている組成物は、本件発明 1 及び 2 の成分 (D) の選択肢であるところのビスフェノール型エポキシ樹脂を含有しているので、当該「実施例 6」は依然として本件発明 1 及び 2 の具体的態様に該当するものである。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載したものであり、また、本件明細書の特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載したものの中から、その発明の構成に欠くことができない事項を記載したものである。

よって、本件明細書は特許法等の一部を改正する法律（昭和６２年法律第２７号。以下、「昭和６２年法」という。）附則第３条の規定によりなお従前の例によるとされた昭和６２年法改正前の特許法第３６条第３項及び第４項（判決注：適用法条につき後記７２頁参照）に規定する要件を満足するものである。」

オ 独立特許要件違反の主張について

「特許法第２９条の２の規定に関する主張については、上記・・・で判断したとおりである。

明細書の記載不備に関する主張については、確かに、特許請求の範囲に商標又は商品名を記載することは可能な限り避けるべきであるが、本件訂正にあつては、引用発明との同一性を回避するためにやむを得ず商標を使用するものであるから、当該訂正のために、発明の構成に欠くことができない事項が不明確になるとまではいえない。

よって、本件明細書は特許法等の一部を改正する法律（昭和６２年法律第２７号。以下、「昭和６２年法」という。）附則第３条の規定によりなお従前の例によるとされた昭和６２年法改正前の特許法第３６条第４項に規定する要件を満足するものである。」

第３ 審決取消事由に係る原告の主張

１ 取消事由１（本件訂正の適否についての判断の誤り）

（１）審決は、本件各発明と先願明細書の実施例２に記載された発明（以下「引用発明」という。）とは技術的思想が異なるところ、本件訂正における訂正事項（１）及び（２）に係る訂正（以下、訂正事項に付された番号に従って「本件訂正１」及び「本件訂正２」といい、これらをまとめて「本件各訂正」という。）は、本件訂正前の各発明から、引用発明に係る構成のみを除外する、いわゆる「除くクレーム」に該当し、例外的に本件明細書に記載した事項の範囲内でされたと取り扱うことができるものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである、と判断したが、審決の上記判断は誤りである。

（２）本件各訂正は、「除くクレーム」により引用発明を除外しようとするものであるが、「除くクレーム」に関する特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」と

いう。)の記載は特許法の規定に反するものであり、本来認められるべきものではない。

仮にこれが例外的に認められるとしても、例外的なものである以上、その運用は厳格にされる必要があるところ、審査基準によれば、「除くクレーム」による訂正が認められるのは、「先行技術と技術的思想としては顕著に異なり」、かつ、「本来進歩性を有する発明である」ことが必要であるとされる。

しかしながら、審決は、引用発明と本件発明の「技術的思想が顕著に異なる」ことも、本件発明が「本来進歩性を有する発明である」ことも認定しておらず、本件各訂正は「除くクレーム」が例外的に許容されるために必要とされる要件に適合していないから、「当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う」場合に該当しない。

(3) 本件各訂正後の特許請求の範囲の記載においても、成分(D)として「TEPIC」が含まれる組合せが残っているところ、登録商標「TEPIC」を付された樹脂には複数の種類が含まれ、単一の樹脂を意味するものではないため、登録商標「TEPIC」の記載によって「除くクレーム」の内容を技術的に特定することは不可能である。特許法施行規則を受けた様式又は審査便覧において、商標の使用が原則として禁止されていることからわかるように、本件各訂正の内容が登録商標を含むことにより、「除くクレーム」によって特許請求の範囲から除外されたものと、除外されずに本件発明に属するものとの区別が技術的に明りょうであるということとはできないから、本件各訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものではない。

また、本件各訂正は、本件訂正前発明1における成分(A)～(D)及び本件訂正前発明2における成分(A)～(E)の組合せのうち、特定の組合せのみをそれぞれ除外するものにすぎず、訂正後の特許請求の範囲の記載は訂正前のものと実質的に同一であるから、本件各訂正は、特許請求の範囲を実質的に「減縮」するものではないというべきである。

(4) 以上のとおり、本件各訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものではなく、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものともいえないから、審決の判断は誤りである。

2 取消事由 2（本件各発明と引用発明の同一性についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件各発明と引用発明は技術的思想としては互いに異なり、先願明細書には、本件各発明の構成上の特徴に関する記載も示唆もないとし、たまたま同一となった引用発明に係る構成は、本件各訂正により本件各発明から除外されたから、本件各発明に特許法 29 条の 2 の規定を適用することはできないと判断したが、審決の上記判断は誤りである。

(2) 上記 1 (3) のとおり、本件各訂正は本件訂正前の各発明から、「除くクレーム」により、各成分の特定の組合せのみを除くものであるところ、本件各発明と引用発明は技術分野、用途、作用効果等を共通にし、その技術的思想は同一である。そして、本件各発明は、本件各訂正により除外された組合せ以外の成分 (A) ～ (D) 及び同 (A) ～ (E) からなる発明であり、成分 (A) ～ (C) 及び同 (E) はいずれも周知の成分であるほか、成分 (D) については、「TEPIC」と同一の化学的構造を有するが商標名だけが異なる多官能エポキシ樹脂（例えば「アラルダイト PT810」）が含まれるのであり、本件各発明は依然として引用発明と実質同一であるというべきであるから、審決の判断は誤りである。

(3) 被告主張に対する反論

ア 被告は、本件各発明の特徴は、「希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ樹脂を使用する感光性熱硬化性樹脂組成物である点」にあり、これにより特有の効果が生ずるものであるところ、このような発明は先願明細書に開示されていないと主張する。

しかしながら、微粒状エポキシ化合物が使用する希釈剤に難溶性である点及び微粒状のまま分散させて用いられる点は、いずれも技術的に明らかな事項であるから、先願明細書に記載された事項であるというべきであり、少なくとも、その記載から自明の事項である。

また、先願明細書に記載された「多官能エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ）」が微粒状であって、希釈剤に難溶性であることは、甲第４号証の１～３にあるように、当業者が直ちに確認できる程度に明らかなことである。

イ 被告は、先願明細書の実施例２に示された熱硬化性成分である「多官能エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ）」がたまたま希釈剤に難溶性であることが事後的に確認されたとしても、このことから先願明細書に記載された発明の熱硬化性成分が難溶性であるということにはならないと主張する。

しかしながら、引用発明は、先願明細書の特許請求の範囲に記載された発明を最良に実施するため、エポキシ樹脂と希釈剤との無数の組合せの中から、エポキシ樹脂として「多官能エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ）」を、希釈剤としてこれが溶解しない「ペンタエリスリトールテトラアクリレート」を特に選択して組み合わせた発明であるから、被告の主張は失当である。

３ 取消事由３（本件発明１と甲第３号証発明の相違点についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件発明１は「『使用する』希釈剤に『難溶性』の『微粒状』エポキシ化合物を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴としている」ところ、このような特定の性状を有するエポキシ化合物を採用する点について、甲第３号証には一切教示するところはなく、また、そのような特定のエポキシ化合物を採用することが技術常識であるとも認められないから、本件発明１は、当業者が甲第３号証発明に基づいて容易に想到し得たものではないと判断したが、審決の上記判断は誤りである。

(2) 甲第３号証の実施例４には、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂の「エピクロンＥＸＡ－１５１４」が記載されている。そして、甲第３号証には、Ｎ－グリシジル型エポキシ樹脂とビスフェノール型エポキシ樹脂とが並列的に示されている。このＮ－グリシジル型エポキシ樹脂と、本件発明１の成分（Ｄ）に挙げられたヘテロサイクリックエポキシ樹脂とは、化学構造を異なる視点で表示した名称であって、トリグリシジルイソシアヌレートのように両者に該当する化合物が存在する。

そうすると、本件発明１は、甲第３号証の実施例４の感光性熱硬化性エポキシ樹脂組成物におけるビスフェノールＳ型エポキシ樹脂に代えて、それと同等に用い得るＮ－グリシジル型エポキシ樹脂として公知のトリグリシジルイソシアヌレートを用いたものにすぎない。

そして、本件特許の公告公報（乙第１号証）における第１表によると、成分（Ｄ）として、ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂の「エピクロンＥＸＡ－１５１４」を用いたもの（実施例３）と、ヘテロサイクリックエポキシ樹脂の微粒状「アラルダイトＰＴ８１０」（実施例６）又は微粒状「ＴＥＰＩＣ」（実施例７）との間に顕著な差異は認められない。

したがって、本件発明１の成分（Ｄ）としてヘテロサイクリックエポキシ樹脂を用いたものは、甲第３号証の実施例４におけるビスフェノールＳ型エポキシ樹脂の代わりに、Ｎ－グリシジル型エポキシ樹脂を用い、それによって当然に期待される効果を奏したにすぎないから、このような発明は甲第３号証発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。

（３） 被告主張に対する反論

ア 被告は、甲第３号証発明は、耐熱性、耐溶剤性等を向上させるためのものであり、その目的は、本件各発明が目的とする現像性及び感度等の向上とは異なると主張する。

しかしながら、本件特許の公告公報の第１表によると、「エピクロンＥＸＡ－１５１４」を用いたもの（実施例３）よりも、ヘテロサイクリックエポキシ樹脂の微粒状「アラルダイトＰＴ８１０」（実施例６）又は微粒状「ＴＥＰＩＣ」（実施例７）を用いた方が、現像性及び感度の評価が低く、また、ポットライフも短くなっているから、被告の主張は事実と反する。

イ 被告は、甲第３号証の実施例４には「エピクロンＥＸＡ－１５１４」が「難溶性」であることも「微粒状」であることも示されていないし、要求もされていないと主張する。

しかしながら、「エピクロンE X A－1 5 1 4」が「難溶性」であり、「微粒状」であることは、甲第3号証において単に記載されていないだけであり、甲第4号証の4の実験の結果から明らかなように、「エピクロンE X A－1 5 1 4」は「難溶性」であり、技術常識上当然に「微粒状」で用いられるものである（甲第17～第26号証）。

本件特許の公告公報に対して、甲第3号証を引用した特許異議申立ての結果、成分（D）からビスフェノールS型エポキシ樹脂が削除され「エピクロンE X A－1 5 1 4」を用いた実施例が削除された事実等を勘案すれば、甲第3号証発明の「エピクロンE X A－1 5 1 4」は、「難溶性」及び「微粒状」の条件を満たしているというべきである。

ウ 被告は、「1分子中に2個以上のエポキシ基を含有するエポキシ化合物」を選択するとしても、その化合物として「難溶性」及び「微粒状」とすることは、当業者にとって容易ではないと主張する。

しかしながら、「TEPIC」が微粒状であることは外観上直ちに認識できるものであり、また、「アラルダイトPT810」を混練すれば微粒状になることは明らかであり、甲第3号証発明においては必然的に「難溶性」となるから、「難溶性」及び「微粒状」を構成として付加することに困難はない。

4 取消事由4（「発明未完成」についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件発明1の具体的態様に該当するものとして、実施例3に（a－1－1）及び（c－1）、実施例4に（a－2－2）、実施例5に（a－1－1）及び（b－1－1）、実施例6に（c－1）をそれぞれ使用した組成物が記載されているから、代表的な選択肢を実際に配合した感光性熱硬化性樹脂組成物が開示されているとして、本件発明1は特許法29条1項柱書きの要件を具備していると判断したが、審決の上記判断は誤りである。

(2) 本件発明1の成分（A）を単独で用いる場合、12通りの選択肢があり、成分（D）を単独で用いる場合、5通りの選択肢があるので、本件発明1は60個の

発明を総括的に包含していることになる。

さらに、成分（Ａ）として２種類を併用する場合９０通りの選択肢があるので、成分（Ｄ）を単独で使用する場合の選択肢５通りを乗じると４５０通りとなる。

本件発明１において、成分（Ａ）を１種用いる場合と２種組み合わせて用いた場合に限ったとしても、成分（Ａ）が単独の場合の選択肢１２通りと成分（Ａ）が２種類の組合せの場合の選択肢（ $12 \times 11 =$ ）１３２通りの和１４４通りに、成分（Ｄ）の選択肢５通りを乗じると７２０通りになる。

本件明細書の実施例のうち、実施例１、実施例２及び実施例６は本件発明１に包含されないので、本件出願時に完成していた実施例は、実施例３～５のわずか３例のみであるところ、これらのわずか３例のみによって、上記の６０通り（又は４５０通り、７２０通り）の選択肢すべてについて、本件出願時において発明が完成されていたと推認することは不可能である。

したがって、本件発明１は、発明が完成されていない部分を含み、全体として発明未完成である。

(3) 被告は、審決の「(a)～(c)の各群においては、その群内の各選択肢は互いに入れ換えても同等に作用するであろうと予測できる」との認定は正しいと主張する。

しかしながら、(a)～(c)の中の(c)を除き、各群における樹脂の物性を特徴付ける特性基、すなわち、エポキシ基を介してノボラック樹脂に結合された基は多種多様であるし、(c-1)及び(c-2)はノボラック樹脂のエポキシ基から誘導されたものとは別異のフタル酸又はイソフタル酸から誘導されたプレポリマーであって、(a)、(b)とは構造上の類似性を全く有しないものである。

しかも、感光性樹脂組成物における樹脂成分に関しては、所定の樹脂を単独で用いた場合と、他の樹脂と併用した場合とでは、光硬化させた後で得られるレジストパターンの物性が異なることは、当業者の常識であるから、被告の主張は失当である。

5 取消事由5（「記載不備」についての判断の誤り）

(1) 審決は、本件明細書の発明の詳細な説明において、成分（A）について具体的な製造例が示されていること、成分（C）及び（D）の組合せについて実施例3～6として具体的な態様が示されていること、発明の詳細な説明に成分（C）として例示された化合物の中から、成分（D）を溶解させないものを実験的に決定することは当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤を強いるものとはいえないと判断したが、審決の上記判断は誤りである。

(2) 本件明細書には、本件発明1を実施するための具体的形態として、わずか3つの実施例が示されているにすぎず、成分（A）として（a-1）及び／又は（a-2）しか含有していない例、すなわち実施例6を参考にしたとしても、異なった成分（A）及びこれと各成分（C）、各成分（D）とを組み合わせた場合に、所望の感光性熱硬化性樹脂組成物を得るために、必ずしも同じ条件を用い得るとは限らないから、これらの例のみによって、当業者が本件発明1のすべてを容易に実施し得るとは認められない。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載したものということとはできないし、このように実施のための具体的な形態が発明の詳細な説明に明確に記載されていない事項を記載した特許請求の範囲も特許法の定める記載要件を満たしたものということとはできない。

6 取消事由6（本件発明2についての判断の誤り）

審決は、本件発明2は、形成方法に関する発明であり、樹脂組成物の配合組成において成分（E）を更に含有する点で本件発明1と異なるだけであるから、本件発明1と同様の理由により無効理由はないと判断した。

しかしながら、取消事由3～5と同様の理由により、本件発明2には無効理由があるから、審決の判断は誤りである。

第4 審決取消事由に係る被告の主張

1 取消事由1（本件訂正の適否についての判断の誤り）に対し

(1) 原告は、本件各発明と先願明細書に記載された発明とは技術的思想において異なることはないとし、本件各訂正は、例外として「除くクレーム」が認められる場合には当たらない旨主張するが、審決が認定するとおり、先願明細書には本件各発明の技術的思想は開示されておらず、両発明の技術的思想は顕著に異なるから、原告の主張は失当である。

(2) 原告は、成分（D）として「T E P I C」を使用する発明が依然として訂正後の特許請求の範囲に残されているから「除くクレーム」によって本件特許請求の範囲から除外されたものと、除外されずに本件発明に属するものとの区別が技術的に明りょうであるということとはできないから、本件各訂正は特許請求の範囲の減縮に該当しない旨主張する。

しかしながら、先願明細書には、実施例2において、たまたま本件発明1の組成物と同一の組成物が開示されているだけであり、本件各訂正によって、本件特許請求の範囲からこの組成物が除外されたのであるから、先願明細書に本件発明1が開示されているということとはできない。

したがって、原告の主張は失当である。

(3) 原告は、「除くクレーム」に記載した「T E P I C」が登録商標であり、技術的に不明確である旨主張する。また、明細書では登録商標の使用は原則として禁止されている旨主張する。

しかしながら、先願明細書の実施例2にはその組成を構成する一成分として「T E P I C」が記載されているところ、本件各訂正は実施例2の記載を忠実に引用して実施例2に記載された組成物を過不足なく除いたものであり、その結果、「除くクレーム」部分に商標名が記載されているが、審決において判断されたように、やむを得ない場合には商標の使用が認められるものであるから、原告の主張は失当で

ある。

なお、特許庁の実務においても、除くクレームに商品名又は商標名を入れることが認められている。

(4) したがって、原告の主張はいずれも失当であり、取消事由1は理由がない。

2 取消事由2（本件各発明と引用発明の同一性についての判断の誤り）に対し

(1) 原告は、先願明細書には本件各発明と同一の技術的思想が開示されている旨主張するが、先願明細書には、「使用する希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物（樹脂）を用いる」との記載も、このようなエポキシ化合物（樹脂）を用いることにより「現像液に侵されにくく感度の低下がなく、また現像の際に単独で溶融熱硬化させ、あるいは感光性プレポリマーと共重合させ、目的とする諸特性に優れたプリント配線板用ソルダーレジストパターンを形成せしめることができる」という作用効果上の特徴を有することの記載もないから、先願明細書に本件各発明と同一の技術的思想が開示されているということとはできず、原告の主張は失当である。

(2) 原告は、先願明細書には本件各発明の各構成が記載されている旨主張し、引用発明と本件各発明は、その用途や作用効果においても同一である旨主張する。

しかしながら、本件各発明の特徴は「希釈剤に難溶性の微粒子状エポキシ樹脂を使用する感光性熱硬化性樹脂組成物である点」にあり、これにより特有の効果が生ずるものであるところ、先願明細書には、このような発明は開示されていない。

また、先願明細書において、「TEPIC」は「微粒状で、使用される希釈剤に難溶性であり、固形状又は半固形状」であることを必要としないから、先願明細書の実施例2で使用した「TEPIC」が、たまたま「希釈剤に難溶性」であったとしても、そのことから直ちに、引用発明において、フォトレジスト組成物に配合されるエポキシ樹脂として、「希釈剤に難溶性である」エポキシ樹脂が選択されているということにはならない。

(3) したがって、原告の主張は失当であり、取消事由2は理由がない。

3 取消事由3（本件発明1と甲第3号証発明の相違点についての判断の誤り）に

対し

原告は、甲第3号証を引用し、公知のエポキシ樹脂の中から、「エピクロンE X A-1514」と形状及び溶剤に対する挙動が共通する「TEPIC」または「アルダイトPT810」のようなヘテロサイクリックエポキシ樹脂を選び出す程度のことは当業者が容易になし得る旨主張する。

しかしながら、甲第3号証発明は、耐熱性、耐溶剤性等を向上させることを目的とするのに対し、本件発明1は現像性及び感度等の向上を目的としており、甲第3号証の実施例4には「エピクロンE X A-1514」が難溶性であることも微粒状であることも示されていないことからすると、「エピクロンE X A-1514」のビスフェノールS型エポキシ樹脂に代えて、甲第3号証に記載された他の「一分子中に2個以上のエポキシ基を含有するエポキシ化合物」を選択することは容易であるとしても、そのような化合物として、使用する希釈剤に「難溶性」であり、かつ、「微粒状」のものを採用することは、当業者にとって容易ではない。

4 取消事由4（「発明未完成」についての判断の誤り）に対し

原告は、成分（A）については12の選択肢があり、成分（D）については5の選択肢があるので実施例は少なくとも60例必要であるが、本件明細書中の実施例は3例（実施例3～5）しかなく、本件発明1は未完成である旨主張する。

しかしながら、審決の「（a）～（c）の各群においては、その群内の各選択肢は、互いに入れ換えても同等に作用するであろうと予想できる」との認定は正しいものであることに加え、本件発明1の成分（A）の「1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有する感光性プレポリマー」は、感光性熱硬化性樹脂組成物を構成する必須の成分として広く使用（実施）されており、この感光性プレポリマーを個別に表記したことを理由に実施不能であるということはできない。

したがって、原告の主張は失当であり、取消事由4は理由がない。

5 取消事由5（「記載不備」についての判断の誤り）に対し

原告は、本件明細書には、本件発明1を実施するための具体的形態として、わず

か3つの実施例が示されているにすぎないから、当業者が本件発明1のすべてを容易に実施し得るとは認められない旨主張する。

しかしながら、成分(D)として、希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ樹脂を用いれば、本件発明1に特有の効果が得られることは、本件明細書の発明の詳細な説明における作用効果の記載から明らかである。

したがって、本件明細書の発明の詳細な説明は、本件発明1を容易に実施できる程度に記載されているというべきであり、原告の主張は失当であり、取消事由5は理由がない。

6 取消事由6（本件発明2についての判断の誤り）に対し

取消事由3～5と同様の理由により、本件発明2についての審決の判断に誤りはなく、原告の主張は失当であり、取消事由6は理由がない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（本件訂正の適否についての判断の誤り）について

(1) 原告は、上記第3の1のとおり、本件各訂正は、いわゆる「除くクレーム」による訂正であるところ、このような訂正は平成6年法律第116号改正附則6条1項においてなお従前の例によるとされた同法による改正前（以下「平成6年改正前」という。）の特許法134条2項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」における訂正ということとはできないと主張する。

また、原告は、本件各訂正後の特許請求の範囲の記載は、登録商標「TEPIC」の記載を含むものであるところ、登録商標の記載によって本件各訂正の内容を技術的に特定することはできないから、本件各訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるということとはできないと主張するほか、本件各訂正は、本件訂正前の各発明におけるごく一部の組合せを除外するのみであるから、本件訂正前の各発明と本件各発明は実質的に同一であり、特許請求の範囲を「減縮」するものということとはできないとも主張する。

そこで、これらの主張について、順次検討する。

- (2) 「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」の意義について
ア 上記規定の沿革及び趣旨並びに解釈

平成6年改正前の特許法17条2項は、「前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ、同規定は、平成5年法律第26号による改正において、平成11年法律第160号による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律11条の「国際予備審査の請求をした出願人は、通商産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をすることができる。」との文言を参考として規定されたものであり、さらに、上記法律11条は特許協力条約34条(2)(b)の「出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。」との規定を受けたものである。同条項は、出願人のために出願についての補正を許容する一方、出願時に開示された範囲を超える補正を許さないとするにより、第三者との利害の調整を図る趣旨の規定であると考えられる。

したがって、平成6年改正前の特許法17条2項も、その趣旨において同様の規定であると理解することができる（同法17条の2第2項が同法17条2項を準用するほか、同法17条の3第2項が「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と定めるのも同様である。）。

そして、平成6年改正前の特許法134条2項は、第三者に不測の損害を与えない範囲において、特許権者に明細書又は図面を訂正する機会を与えることにより、発明の保護を図る主要国の制度との調和を図りつつ、無効審判の審理と同時に訂正についても審理を行うことができるようにして審理遅延を回避するとともに、ただ

し書において、補正と同様に、訂正も「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」しなければならないことを定めたほか、訂正はいったん特許が付与された後に特許が無効となることを回避するために行われることから、このような目的を達するために最小限の範囲と考えられる「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」を目的とするものである場合に限って認められるとしたものである（ただし書部分は、訂正審判請求における訂正について定める平成6年改正前の特許法126条1項ただし書と同様である。）。

以上によると、平成6年改正前の特許法は、補正について「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」しなければならないと定めることにより、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、さらに、特許権付与後の段階である訂正の場面においても一貫して同様の要件を定めることによって、出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものであると理解することができる（なお、平成6年改正前の特許法126条2項は、訂正審判請求における訂正について「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない」と規定し、同規定が同法64条4項及び134条5項において準用されていることから、訂正審判請求における訂正のほか、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後の補正及び訂正請求における訂正が第三者に不測の不利益を及ぼすものでないことが担保されているものと解することができる。）。

このような特許法の趣旨を踏まえると、平成6年改正前の特許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言については、次のように解するべきである。

すなわち、「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作で

ある発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

そして、同法134条2項ただし書における同様の文言についても、同様に解すべきであり、訂正が、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

もっとも、明細書又は図面に記載された事項は、通常、当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから、例えば、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において、付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や、その記載から自明である事項である場合には、そのような訂正は、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであるということができるのであり、実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。

ところで、平成6年法律第116号附則8条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下「平成6年改正前」という。）の特許法29条の2は、特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であって当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であるときは、その発明については特許を受けることができない旨定めているところ、同法同条に該当することを理由として、

平成5年法律第26号附則2条4項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法123条1項1号に基づいて特許が無効とされることを回避するために、無効審判の被請求人が、特許請求の範囲の記載について、「ただし、…を除く。」などの消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正を請求する場合がある。

このような場合、特許権者は、特許出願時において先願発明の存在を認識していないから、当該特許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが、明細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書が適用されることに変わりはなく、このような訂正も、明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項に対し、新たな技術的事項を導入しないものであると認められる限り、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。

以上を前提として、以下において、本件各訂正について検討する。

イ 本件各訂正について

(ア) 本件明細書（乙第1及び第2号証）には次の記載がある（ただし、記載箇所の特定は本件特許に係る特許公報の記載箇所による。）。

「・・・本発明のように使用した希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物（樹脂）を用いた場合、該エポキシ化合物の粒子のまわりを感光性プレポリマーが包み込んだ状態にあり、従って、アルカリ水溶液に可溶な感光性プレポリマーを使用した組成物をアルカリ水溶液で現像した場合、エポキシ化合物が感光性プレポリマーの溶解性を低下させることはなく、またエポキシ化合物は使用する希釈剤に難溶性のため、エポキシ樹脂用硬化剤との反応性が低く、熱かぶりも起こしにくくなり、現像性は良くなる。一方、現像に使用する有機溶剤に可溶な感光性プレポリマーを使用し、かつ該有機溶剤を希釈剤として用いまたこれに難溶性の微粒状エポキシ化合物を用いた組成物を、該有機溶剤で現像した場合、エポキシ化合物が上記有機溶剤に難溶性のため、露光部は現像液に侵され難く、感度低下を生ずることはない。また未露光部の現像

性については、上記と同様に、エポキシ化合物が粒子状のため感光性プレポリマーの溶解性を低下させることはなく、熱かぶりも起こしにくいため、現像性は良くなる。さらに、上記のいずれの場合も、組成物の保存寿命は、上記のようにエポキシ化合物の粒子のまわりを感光性プレポリマーが包み込んだ状態にあり、エポキシ化合物と硬化剤の反応性が低いために長くなる。」（６頁１２欄７行～２８行）

「・・・本発明の感光性熱硬化性樹脂組成物は、「使用する」希釈剤に「難溶性」の「微粒状」エポキシ化合物を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴としている。この必須の成分である微粒（粉）状エポキシ化合物は、使用する希釈剤に難溶であり、微粒状のまま分散させて用いられるため、すなわちフィラーと同じような使い方であるため、現像液に侵されにくく感度の低下がなく、また現像の際に未露光部の微粒状エポキシ化合物は現像液により洗い流されるため現像性に優れ、短時間で現像することができ、さらにその後の加熱によりエポキシ化合物を単独で熔融熱硬化させ、あるいは感光性プレポリマーと共重合させ、目的とする諸特性に優れたプリント配線板用ソルダーレジストパターンを形成せしめることができる。なお、上記作用説明から明らかなように、本発明でいう「難溶性」は、使用する希釈剤に不活性のものだけでなく、上記のような作用を奏しうる溶解度が小さいものを含む概念である。」（６頁１２欄２９行～４５行）

上記記載及び本件訂正前の特許請求の範囲第１項及び第２２項の記載によると、本件訂正前発明１及び２は、成分（Ａ）～（Ｄ）及び同（Ａ）～（Ｅ）のうち、成分（Ｄ）として、使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏する発明であると認められ、本件明細書にはこのような技術的事項により特徴付けられる技術的思想が開示されているといえることができる。

また、同明細書の記載によると、本件訂正前発明１及び２の成分（Ａ）～（Ｄ）

及び同（Ａ）～（Ｅ）のうち、成分（Ａ）は、特許請求の範囲第１項にあるとおり、多種の物質の反応生成物の１又は２以上の群から選ばれる１又は２種以上の感光性プレポリマーであり、かつ、その例として挙げられる物質又は各物質の例として挙げられる製品は多岐にわたることが認められるほか、成分（Ｂ）の光重合開始剤、成分（Ｃ）の希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー及び／又は有機溶剤、成分（Ｄ）の１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有する微粒状エポキシ化合物及び成分（Ｅ）のエポキシ樹脂用硬化剤については、その代表的なもの又は好ましいものの例として多種の物質又は製品が挙げられ、いずれについても単独又は２種以上の組合せ又は混合物を用いることができるとされていることが認められる。

（イ）他方、先願明細書（甲第１号証）の実施例２には次の記載がある。

「実施例２ 約２３０のエポキシ当量を有するクレゾールノボラック系エポキシ樹脂（EOCN104）を約２３０重量部、セロソルブアセテート（不活性有機溶剤）２３０重量部、アクリル酸約７５重量部、ハイドロキノンモノメチルエーテル約２重量部及びエステル化触媒としてトリエチルアミン約２重量部よりなる混合物を約８０℃で２０時間反応させ、酸価約１２のエポキシアクリレートを得た。次に無水フタル酸を約７４重量部加えて約８０℃で２時間反応させて得た約１００重量部に対してペンタエリスリトールテトラアクリレート５重量部、多官能エポキシ樹脂（TEPIC）１０重量部、２－メチルアントラキノン約２重量部とジメチルベンジルケタール約１重量部、２－エチルー４－メチルイミダゾール０．５重量部を混合して本発明の組成物を得た。次にこの組成物をカーテンコーター法により銅張り積層板の片面に厚さ０．０１～０．０２mmに塗布した後、約６０℃で６０分間加熱乾燥し、室温で粘着性のない状態にし、更に所望パターンのネガフィルムを密着させ、波長３６５nmでの強度が２５mW/cm²の紫外線を１０秒間照射露光し、１％炭酸ソーダ水溶液で現像し、次いで耐熱性を付与するために１５０℃で３０分間加熱硬化させた。得られた塗膜は線間線巾２００μmのパターンを再現し、また２５０℃、６０秒間のはんだ耐熱性を示した。」（５頁右上欄７行～左下欄１３行）

上記記載の要素が、以下の①～⑤のとおり、本件訂正前の各発明の各成分に相当

することについては、当事者間に争いがなく、本件明細書の特許請求の範囲の記載により特定される本件訂正前発明１の感光性熱硬化性樹脂組成物及び同本件訂正前発明２のソルダーレジストパターン形成方法が、それぞれ引用発明（先願明細書の実施例２に記載された組成物及び塗膜形成の方法の発明）と同一であることについても、当事者間に争いが無い。

①「約２３０のエポキシ当量を有するクレゾールノボラック系エポキシ樹脂（EOCN104）を約２３０重量部」と「アクリル酸約７５重量部」を反応させて「酸価約１２のエポキシアクリレート」を得ることは、本件訂正前の各発明の成分（Ａ）のうち、（a-1）の「ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸とのエステル反応によって生成するエポキシ基の全エステル化物」又は（a-2）の「部分エステル化物」に相当し、上記「酸価約１２のエポキシアクリレート」に、「無水フタル酸を約７４重量部加えて約８０℃で２時間反応させて得た約１００重量部」の反応生成物は、（a-1-1）又は（a-2-1）の「多塩基酸無水物との反応生成物」に相当すること

②「２-メチルアントラキノン約２重量部とジメチルベンジルケタール約１重量部」は、本件訂正前の各発明の成分（Ｂ）である「光重合開始剤」に相当すること、
「ペンタエリスリトールテトラアクリレート５重量部」及び「セロソルブアセテート（不活性有機溶剤）２３０重量部」は、それぞれ本件訂正前の各発明の成分（Ｃ）である希釈剤としての「光重合性ビニル系モノマー」及び「有機溶剤」に相当すること

③「多官能エポキシ樹脂（TEPIC）１０重量部」は、本件訂正前の各発明の成分（Ｄ）である「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有し、かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物」に相当すること

④「２-エチルー４-メチルイミダゾール０．５重量部」は、本件訂正前発明２の成分（Ｅ）である「エポキシ樹脂用硬化剤」に相当すること並びにこれらを混合して得られた「本発明の組成物」が本件訂正前の各発明の「感光性熱硬化性樹脂組

成物」に相当すること

⑤「次にこの組成物をカーテンコーター法により銅張り積層板の片面に厚さ0.01～0.02mmに塗布した後、約60℃で60分間加熱乾燥し、室温で粘着性のない状態にし、更に所望パターンのネガフィルムを密着させ、波長365nmでの強度が25mw/cm²の紫外線を10秒間照射露光し、1%炭酸ソーダ水溶液で現像し、次いで耐熱性を付与するために150℃で30分間加熱硬化させた。」は、本件訂正前発明2の「プリント配線板に塗布し、所定のパターンを形成したフォトマスクを通して選択的に活性光線により露光し、未露光部分を現像液で現像してレジストパターンを形成し、その後、加熱して前記微粒状エポキシ化合物を熱硬化させる」に相当すること

(ウ) 本件各訂正の内容は、次の①及び②のとおりである。

① 本件訂正1

特許請求の範囲第1項の「…感光性熱硬化性樹脂組成物。」を「…感光性熱硬化性樹脂組成物。ただし、(A)『クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物』と、(B)光重合開始剤に対応する『2-メチルアントラキノ』及び『ジメチルベンジルケタール』と、(C)『ペンタエリスリトールテトラアクリレート』及び『セロソルブアセテート』と、(D)『1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物』である多官能エポキシ樹脂(TEPIC：日産化学(株)製、登録商標)とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」と訂正する。

② 本件訂正2

特許請求の範囲第22項の「プリント配線板のソルダーレジストパターンの形成方法。」を「プリント配線板のソルダーレジストパターンの形成方法。ただし、前記感光性熱硬化性樹脂組成物は、(A)『クレゾールノボラック系エポキシ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポキシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得た反応生成物』と、(B)光重合開始剤に対応する『2-メチルアントラキノ

ン』及び『ジメチルベンジルケタール』と、(C)『ペンタエリスリトールテトラアクリレート』及び『セロソルブアセテート』と、(D)『1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有するエポキシ化合物』である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製，登録商標）と、(E)『2－エチル－4－メチルイミダゾール』とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物を除く。」と訂正する。

ただし，特許請求の範囲第18項の削除に伴って，特許請求の範囲第22項が新たな特許請求の範囲第21項とされたことについては，上記第2の2において記載したとおりである。

(エ) 上記(イ)のとおり，本件訂正前発明1の感光性熱硬化性樹脂組成物及び本件訂正前発明2のソルダーレジストパターン形成方法が，それぞれ引用発明（先願明細書の実施例2に記載された組成物及び塗膜形成の方法の発明）と同一であることについては当事者間に争いがないところ，上記(ア)のとおり本件訂正前発明1及び2の各成分に多種の物質又は製品が該当し得ることが認められる。

そうすると，本件明細書の特許請求の範囲の記載及び上記(イ)の先願明細書の実施例2の記載によると，本件各訂正は，本件訂正前の各発明から先願発明と同一の部分を除外するために，除外の対象となる部分である引用発明の内容を，本件訂正前発明1及び2の成分(A)～(D)及び同(A)～(E)ごとに分説し，各成分に該当し得る物質又は製品の一部を，同実施例2の特定の物質又は製品の記載を引用しながら特定し，消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）によって除外するものであるということが出来る。

ウ 本件へのあてはめ

上記アのとおり，訂正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，上記イによると，本件各訂正による訂正後の発明についても，成分(A)～(D)及び同(A)～(E)

の組合せのうち、引用発明の内容となっている特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構成において、使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず、露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認められ、引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって、本件明細書に記載された本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから、本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかであり、本件各訂正は、当業者によって、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるといえることができる。

したがって、本件各訂正は、平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであると認められる。

エ 審査基準について

原告は、「除くクレーム」に関する審査基準の記載は特許法に適合するものではないと主張し、仮に審査基準が、「除くクレーム」について、特許法の例外を定めたものであるとすると、例外については厳格に運用される必要があるところ、審決は「除くクレーム」が例外として許容されるための要件を認定していない旨主張する。

そこで、これらの点についても、以下において検討する。

審査基準（特許法180条の2に基づく意見書添付の参考資料2）の「第Ⅲ部 明細書又は図面の補正」，「第Ⅰ節 新規事項」，「3. 基本的な考え方」の項には、次のように記載されている。

「(1) 『当初明細書等に記載した事項』の範囲を超える内容を含む補正（新規事項を含む補正）は、許されない。

(2) 『当初明細書等に記載した事項』とは、『当初明細書等に明示的に記載された事項』だけではなく、明示的な記載がなくても、『当初明細書等から自明な事項』も含む。

(3) 補正された事項が、『当初明細書等の記載から自明な事項』といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない（・・・）。

(4) 周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正ができるのは、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合、すなわち、当初明細書等に接した当業者が、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する場合に限られる。

(5) 当業者からみて、当初明細書等の複数の記載（例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載）から自明な事項といえる場合もある。・・・」

以上の記載は補正に関するものであるが、同記載に係る基準は、願書に（最初に）添付した明細書等に「記載した事項の範囲内において」との文言の解釈に関するものであるから、平成6年改正前の特許法17条2項（なお、審査基準の上記記載は、現行特許法17条の2第3項についての記載であるが、同条項は、平成6年改正前の特許法17条2項がその後の改正を経たものであり、「記載した事項の範囲内において」との文言の解釈において変更はない。）に適合するとともに、同法134条2項ただし書における同様の文言の解釈にも適合するものであることを要する。

上記「基本的な考え方」(1)において「『当初明細書等に記載した事項』の範囲を超える内容を含む補正」は許されないとしているのは、補正が新規の技術的事項を導入するものでないことを要する旨を記載したものと理解することができる。ところで、明細書等の記載に特定の技術的事項に係る記載を追加する場合のみならず、特

定の技術的事項に係る記載を除外する場合にも同様に妥当するものというべきである。

そして、同(2)～(5)は明細書等に記載された技術的事項を認定する際に留意すべき点を記載したものであり、明示的な記載の有無にかかわらず、当業者によって明細書等に記載された情報を総合して導かれる事項は「記載した事項」ということができることを示していると理解することができる。

そうすると、これら「基本的な考え方」の個別の記載は、いずれも上記アにおいて説示した「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」との文言の解釈とも整合的に理解することができるものである。

さらに、審査基準は、上記記載部分に続く「4. 特許請求の範囲の補正」の「4. 2 各論」の項において、「補正が許される例」として「発明特定事項の一部を限定する補正」の2つの例（「請求項の『記録又は再生装置』という記載を『ディスク記録又は再生装置』とする補正」、「請求項の『ワーク』という記載を『矩形ワーク』とする補正」）を挙げており、一定の技術的事項（「ディスク形式以外の記録又は再生装置」、「矩形以外のワーク」）を除外する補正を許容するものとしているが、これらの例のように特定の技術的事項に係る記載を追加する補正において、明細書等に補正事項そのものが記載されている場合には、特段の事情のない限り、このような補正が新規な技術的事項を導入しないものであると認めることができる。

他方、審査基準の「第Ⅲ部 明細書又は図面の補正」、「第Ⅰ節 新規事項」、「4 特許請求の範囲の補正」、「4. 2 各論」、「(4) 除くクレーム」の項には、次のような記載がある。

「『除くクレーム』とは、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は、除外した後の『除くクレーム』が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には、許される。

なお、次の（i）、（ii）の『除くクレーム』とする補正は、例外的に、当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取扱う。

（i）請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等（第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条）を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正。

（ii）・・・

（説明）

上記（i）における『除くクレーム』とは、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、特許法第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

（注1）『除くクレーム』とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は、『除くクレーム』とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

（注2）『除く』部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。

・・・

このような取扱いとする理由は、以下の通りである。

①たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について、このような補正を認めないとすると、発明の適正な保護が図れない。そして、このような場合、先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても、これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。

・・・

（具体的事例）

（i）の例：補正前の特許請求の範囲が『陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩を主

成分とする鉄板洗浄剤』と記載されている場合において、先行技術に『陰イオンとして CO_3 イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤』の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンを Na イオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を『陽イオンとして Na イオンを含有する無機塩（ただし、陰イオンが CO_3 イオンの場合を除く）……』とする補正は、許される。

・・・」

審査基準の上記記載は、「除くクレーム」とする補正について、「例外的に」明細書等に記載した事項の範囲内においてする補正と取り扱うことができる場合について説明されたものであるが、「例外的」とする趣旨は、上記「基本的な考え方」に示された考え方との関係において「例外的」なものと位置付けられるというものであると認められる。

しかしながら、上記アにおいて説示したところに照らすと、「除くクレーム」とする補正が本来認められないものであることを前提とするこのような考え方は適切ではない。すなわち、「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても、補正事項が明細書等に記載された事項であるときは、積極的な記載を補正事項とする場合と同様に、特段の事情のない限り、新たな技術的事項を導入するものではないといえることができるが、逆に、補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって、当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。

したがって、「除くクレーム」とする補正についても、当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものといえることができるかどうかについては、最終的に、上記アにおいて説示したところに照らし、明細書等に記載された技術的事項との関係において、補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり、「例外的」な取扱いを想定する余地はないから、審査基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は、上記の限度において特許法の解釈に適合しないものであり、これと同趣旨を述べる

原告の主張は相当である。

もっとも、審査基準は、特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であり、審査基準において特許法自体の例外を定める趣旨でないことは明らかであるから、原告の主張のうち、審査基準の上記記載が特許法の例外を明示的に定める趣旨であるとの理解を前提とする部分は、そもそも相当ではない。また、上記「(説明)」の「(注1)」において「先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合」とされているのは、「除くクレーム」とすることにより「特許を受けることができる場合」であり、「除くクレーム」とする補正が認められるための要件について記載されたものではないから、原告の主張のうち、審査基準の上記記載が、「除くクレーム」とする補正が例外として認められるための要件であるとの理解を前提とする部分もまた相当ではない。

(3) 特許請求の範囲の記載における商標の使用と「特許請求の範囲の減縮」について

ア 平成6年改正前の特許法134条2項ただし書は、訂正は「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」を目的とする場合に限り、許容される旨を定めているところ、訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができるためには、訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として、訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるということができる。

そして、本件訂正後の特許請求の範囲の記載には「TEPIC」という登録商標が使用されていることから、本件訂正後の特許請求の範囲の記載によって特定される本件各発明の内容が技術的に明確であるということができるかどうか問題となる。

イ 本件各訂正には、「(D)『1分子中に少なくとも2個のエポキシ基を有する

エポキシ化合物』である多官能エポキシ樹脂（TEPIC：日産化学（株）製，登録商標）」との記載部分が含まれるが，上記(2)イのとおり，本件各訂正は，先願発明と同一であるとして特許が無効とされることを回避するために，先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから，本件各訂正における「TEPIC」は，先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」を指すものであると認められる。

そうすると，本件各訂正における「TEPIC」は，先願明細書に基づく特許出願時において「TEPIC」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということが出来るから，その限度において，「TEPIC」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということとはできない。

なお，一般に，登録商標による物の特定が必ずしも技術的に明確であるということとはできず，本件各訂正における「TEPIC」が，具体的にどの「TEPIC」を指すものであるかについても，本件訂正後の本件特許に係る明細書の記載のみから明らかであるということとはできないところ，上記明細書の記載に接した第三者が特許請求の範囲に記載された発明の内容を理解するためには，本件各訂正に係る「TEPIC」が先願明細書の実施例2に記載された「TEPIC」であることが，明細書中に明示されることが本来望ましい。本件においてこのような明示を行うためには，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を訂正して，先願明細書の実施例2に記載された発明を除外するために特許請求の範囲の記載が訂正された旨を明示することが必要となる。そして，このような訂正は，特許請求の範囲の記載の訂正に伴って，発明の詳細な説明の記載について，明りょうでない記載の釈明を目的として行うものであるということが出来るところ，上記(2)アにおいて説示したところに照らすと，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないということが出来る。しかしながら，前記の審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において，このような訂正が「明細書又は図面に記載された事項の範囲内において」するものではないとされていたこと

から、特許権者である被告はあえてこのような訂正を請求せず、特許請求の範囲の記載の訂正において「T E P I C」とのみ記載して除外部分を特定したものと考えられる。そして、上記のとおり、本件各訂正における「T E P I C」は、先願明細書の実施例2に記載された「T E P I C」を指すものと認められることからすると、上記のとおり本来望ましい方法によらなかったことを理由として、本件訂正が不適法であるとまでいうことはできない。

ウ また、平成2年通商産業省令第41号による改正前の特許法施行規則24条は、明細書の様式に関し、「願書に添附すべき明細書は、様式第十六により作成しなければならない。」と定めており、様式16は、明細書の記載の様式について、「登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。」としているところ、その趣旨は、商標登録制度においては、登録商標とこれによって特定される物の性状や組成の対応関係が担保されておらず、登録商標による物の特定は必ずしも一義的に明確であるとはいえないことから、一般に、明細書の記載における登録商標の使用について、極めて例外的な場合に限定して許容されるものと位置づけることができる。

本件各訂正の内容は、上記(2)イのとおり、本件訂正前の各発明から引用発明と同一の部分を除外するために、除外の対象となる部分である引用発明の内容を、本件訂正前発明1及び2の成分であって、これらのいずれについても多種の物質又は製品が該当し得るところの成分(A)～(D)及び同(A)～(E)ごとに分説し、先願明細書の実施例2の特定の物質又は製品の記載を引用しながら、消極的な表現形式(いわゆる「除くクレーム」の形式)によって特定しているものであり、引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには、このような方法によるほかないと考えられることから、本件各訂正において、引用発明を特定する要素となっている「T E P I C」との商標の記載を使用して除外部分を表示したことが、上記規則24条に反するものということとはできない。

エ 以上によると、本件各訂正において登録商標が使用されたことによって、その内容が不明確になったということとはできない。

なお、原告は、本件各訂正は、本件訂正前の各発明におけるごく一部の組合せを除外するのみであるから、本件訂正前の各発明と本件各発明は実質的に同一であり、特許請求の範囲を「減縮」するものということとはできない旨主張するが、その趣旨は、本件各訂正によって除外される部分は無視することができる程度に限定されたものであるから、本件各訂正前の各発明と本件各発明は実質的に同一である旨の主張であると理解することができる（訂正によって除外される部分が限定されていたとしても、当該訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められることに変わりはない。）ところ、この主張は取消事由２の主張と同一であるから、その当否については下記２において判断する。

（４） 上記（２）及び（３）のとおり、本件各訂正は、平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書にいう「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものであり、かつ、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであると認められるから、本件訂正を認めた審決の判断に誤りはなく、取消事由１は理由がない。

したがって、本件発明の要旨は、本件各発明として特定されたとおりのものであると認められる。

２ 取消事由２（本件各発明と引用発明の同一性についての判断の誤り）について

（１） 原告は、本件各訂正は本件訂正前の各発明から、「除くクレーム」により、各成分の特定の組合せのみを除くものであるところ、本件各発明と引用発明は技術分野、用途、作用効果等を共通にし、その技術的思想は同一である。そして、本件各発明は、本件各訂正により除外された組合せ以外の成分（Ａ）～（Ｄ）及び同（Ａ）～（Ｅ）からなる発明であり、成分（Ａ）～（Ｃ）及び同（Ｅ）はいずれも周知の成分であるほか、成分（Ｄ）については、「ＴＥＰＩＣ」と同一の化学的構造を有するが商標名だけが異なる多官能エポキシ樹脂（例えば「アラルダイトＰＴ８１０」）

が含まれるのであり、本件各発明は依然として引用発明と実質同一であるというべきであると主張する。

そこで、まず、上記各発明の技術的思想について検討を加える。

(2) 先願明細書に記載された発明と本件各発明の技術的思想について

ア 先願明細書の公開公報である昭63-278052号公報（甲第1号証）によると、先願明細書には次の記載があることが認められる。

(ア)「(a) 少なくとも2個の末端エポキシ基を有するエポキシ樹脂にこのエポキシ樹脂の1エポキシ当量当り約0.7～1.5モルの、エチレン結合を1個有する不飽和カルボン酸を反応させた後、更に1エポキシ当量当り0.2～1モルの多塩基酸無水物とを反応させて得られる反応生成物、(b) エチレン結合を少なくとも2個有する不飽和化合物、及び(c) 増感剤を含む感光性皮膜組成物。」(特許請求の範囲)

(イ)「本発明は感光性皮膜組成物に関し、更に詳しくは紫外線に照射された部分が硬化し、未露光部分はアルカリ水溶液で除去できるネガティブ型フォトリソグレイとして用いられる感光性エポキシ系樹脂皮膜組成物に関する。従来プリント配線板の形成におけるエッチングレジスト、めっきレジスト、ソルダーレジストなどの保護膜として使用できるネガティブ型感光性皮膜組成物はこれらのエポキシアクリレートとエチレン結合を有する不飽和化合物と増感剤からなり、未露光部分は有機溶剤を用いて除去していた。しかし有機溶剤による未露光部分の除去(現像)は有機溶剤を多量に使用するために環境汚染や火災等の危険性もあり問題がある。特に環境汚染の問題は人体に与える悪影響が最近大きくクローズアップされ、その対策に苦慮しているのが現実である。本発明の目的はこうした危険性を最小限にすると共に良好な解像性、可撓性、密着性、耐薬品性及び密着性に優れた皮膜特性が得られ、しかもアルカリ水で現像可能な感光性皮膜が形成できる感光性皮膜組成物を提供することである。」(1頁左欄15行～右欄16行)

(ウ)「以上のようなエポキシ樹脂と不飽和カルボン酸と多塩基酸との反応は2段階に分けて行う。まず、エポキシ樹脂と不飽和カルボン酸との反応はエポキシ樹脂を、予め不活性な有機溶剤、不飽和カルボン酸及びエチレン結合する不飽和化合物の混合液に溶解し、これに重合禁

止剤及び触媒を加えて60～120℃で酸価が20以下になるまで反応させ、次いで所定量の多塩基酸を加えて1～4時間反応させる。ここでエチレン結合を少なくとも2個有する不飽和化合物は紫外線に対して露光されて反応しなければならず、そのため末端にエチレン基を含んでいることが必要であり、組成物は所望の程度に感光するに十分な量で用いられる。」(2頁右下欄10行～3頁左上欄3行)

(エ)「本発明に用いられる不活性有機溶剤はエポキシ樹脂と不飽和カルボン酸と反応させる時に用いられる。すなわち常温で固形エポキシ樹脂と不飽和カルボン酸とを反応させる場合、先に述べたエチレン結合を有する不飽和化合物で固形のエポキシ樹脂を溶解して不飽和カルボン酸を反応させる場合と固形エポキシ樹脂を不活性有機溶剤に溶解して不飽和カルボン酸を反応させる場合がある。前者の場合は組成物に揮発性の有機溶剤を使用したくない時、後者の場合エチレン結合を少なくとも2個有する不飽和化合物を多く使用したくない時に用いられる。エポキシ樹脂と不飽和カルボン酸及び多塩基酸無水物の反応を低粘度で均一に反応させるためにこれらの方法を採用する必要がある。・・・」(3頁右上欄16行～左下欄10行)

(オ)「本発明のフォトレジスト組成物にはレジスト層がはんだ温度に耐え且つ永久的な保護皮膜として用いられる様に前述のエポキシ樹脂を3～50重量％、好ましくは5～30重量％とエポキシ硬化剤を0.1～10重量％、好ましくは0.1～5重量％使用することができる。」(4頁右上欄5行～10行)

イ 上記アで認定した先願明細書の記載によると、同明細書に記載された発明に関して、以下のとおり認定することができる。

先願明細書に記載された発明は、ネガティブ型フォトレジストとして用いられる感光性エポキシ系樹脂皮膜組成物に関するものであり、未露光部分の除去(現像)のために多量に使用される有機溶剤は環境汚染や火災等の原因となるなどの問題があるところ、これをできるだけ回避する必要があることから、良好な解像性、可撓性、密着性、耐薬品性及び密着性に優れた皮膜特性を得るというこの種の皮膜組成物に求められる性質を確保しながら、アルカリ水で現像可能な感光性皮膜が形成できる感光性皮膜組成物を提供することを目的とするものである(上記ア(イ))。

先願明細書に記載された発明においては，感光性皮膜組成物に含まれる反応生成物のエポキシ樹脂は不飽和カルボン酸及び多塩基酸と順次反応させて用いられるところ，不飽和カルボン酸との反応については，エチレン結合を有する不飽和化合物で固形のエポキシ樹脂を溶解して不飽和カルボン酸を反応させる場合と固形エポキシ樹脂を不活性有機溶剤に溶解して不飽和カルボン酸を反応させる場合がある。さらに，レジスト層がはんだ温度に耐え，かつ，永久的な保護皮膜として用いられるようにするためにエポキシ樹脂を使用することができる（上記ア(7)，(ウ)，(エ)及び(オ)）。

ウ 本件訂正後の本件特許に係る明細書の記載

本件特許に係る特許公報（乙第1号証），手続補正書（乙第2号証）及び訂正審判請求書に添付された訂正に係る明細書（甲第11号証）によると，本件特許に係る本件訂正後の明細書（以下「本件訂正明細書」という。）には，次の記載があることが認められる。ただし，記載箇所の特定は本件特許に係る特許公報の記載箇所による（以下，本件訂正明細書の記載内容の認定はいずれも乙第1及び第2号証並びに甲第11号証によるものであり，記載箇所の特定についても同様の方法によるものとする。）。

(7)「〔従来の技術および発明が解決しようとする問題点〕ソルダーレジストは，プリント配線板に部品をはんだ付けする時に必要以外の部分へのはんだ付着の防止および回路の保護を目的とするものであり，そのため，密着性，電気絶縁性，はんだ耐熱性，耐溶剤性，耐アルカリ性，耐酸性および耐メッキ性などの諸特性が要求される。」（4頁8欄2行～8行）

(イ)「ソルダーレジストとして初期のものは，・・・はんだ耐熱性，耐薬品性及び耐メッキ性などの問題があり，産業用のプリント配線板用として，・・・これ等を改良したエポキシ系の熱硬化型のものが開示されており，主流となっている。また，民生用のプリント配線板用としては，生産性が重視されることから，・・・速硬化性の紫外線硬化型のものが主流となっている。しかし，紫外線硬化型は厚膜での内部硬化性に問題があり，また，はんだ耐熱性も劣り，産業用のプリント配線板用としては使用できない。またこれ等は，ソルダーレジストパターン

の形成方法としてスクリーン印刷法を利用しているが、最近のエレクトロニクス機器の軽薄短小化に伴うプリント配線板の高密度化、部品の表面実装化に対応するソルダーレジストパターンの形成には、ニジミおよび回路間への埋込み性に問題があり、ソルダーレジスト膜としての機能を果し得なくなっている。こうした問題を解決するためにドライフィルム型フォトリソレジストや液状フォトリソレジストが開発されている。・・・しかしながら、これ等のドライフィルム型フォトリソレジストの場合、高密度プリント配線板に用いた場合、はんだ耐熱性や密着性が充分でない。」(4頁8欄9行～37行)

(ウ)「一方、液状フワトリソレジストとしては、・・・プリント配線板に対する密着性、はんだ耐熱性および電気絶縁性などが劣るという問題がある。このような熱硬化性をも配慮したものとして、・・・フェノールノボラック型エポキシ樹脂の不飽和一塩基酸との反応物とクレゾールノボラック型エポキシ樹脂の不飽和一塩基酸との部分反応物と有機溶剤と光重合開始剤とアミン系硬化剤を含有するソルダーレジストインキ用樹脂組成物が開示されている。この場合は、分子中にエポキシ基を残存させることで熱硬化を併用している。しかしながら、エポキシ基を残存させる分、感光量が減少するため、紫外線による硬化性が低下し、従ってエポキシ基を多く残存させることが難しく、ソルダーレジストとしての特性を満足することができない。」(4頁8欄38行～5頁9欄7行)

(エ)「一方、エポキシ樹脂を併用する例として、・・・末端エチレン基を2個含有する不飽和化合物と重合開始剤と少なくとも2個のエポキシ基を含む化合物とカルボキシル基を少なくとも2個含有する化合物から成る感光性組成物が開示されており、また・・・ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応物とジイソシアネート類と1分子中に1個の水酸基を含有するポリ(メタ)アクリレート類との反応物を反応せしめて得られる活性エネルギー線硬化性樹脂、光重合開始剤、及び有機溶剤にエポキシ樹脂を併用するインキ組成物が開示されている。しかしながら、・・・前者は・・・はんだ耐熱性や耐溶剤性が低い。また、いずれもエポキシ樹脂の比率を高めると光硬化性、いわゆる感度が低下し、露光部分の現像液に対する耐性が低下し易くなり長時間現像ができず、未露光部分の現像残りが生じ易いなどの問題がある。」(5頁9欄8行～26行)

(オ)「・・・ノボラック型エポキシ化合物と不飽和モノカルボン酸との反応物と飽和または不飽和多塩基酸無水物との反応によって得られる感光性樹脂と光重合開始剤と希釈剤とエポキシ樹脂を併用するレジストインキ組成物が開示されている。この場合、アルカリ水溶液を現像液とするため、アルカリ水溶液に対する溶解性のないエポキシ樹脂の比率を高めると、同様に感度が低下し、また未露光部分の現像液に対する溶解性が低下し易くなり、現像残りが生じたり、長時間現像が必要となり、露光部分が現像液に侵されるなどの問題がある。」(5頁9欄27行～36行)

(カ)「・・・本発明の目的は、上記のような種々の欠点がなく、現像性及び感度共に優れ、かつ露光部の現像液に対する耐性があり、ポットライフが長い感光性熱硬化性樹脂組成物を提供することにある。さらに、本発明の目的は、上記のような優れた特性の他、ソルダーレジストに要求される密着性、電気絶縁性、耐電蝕性、はんだ耐熱性、耐溶剤性、耐アルカリ性、耐酸性、耐メッキ性等に優れた硬化塗膜が得られ、特に民生用プリント配線板や産業用プリント配線板などの製造に適した感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターンの形成方法を提供することにある。」(5頁9欄37行～47行)

(キ)「〔発明の作用〕感光性プレポリマーと共に、熱硬化性成分としてのエポキシ樹脂を併用したソルダーレジスト用感光性熱硬化性樹脂組成物の場合、従来一般に、有機溶剤に可溶性のエポキシ樹脂が用いられている。このようなエポキシ樹脂を用いて感光性熱硬化性樹脂組成物を調製した場合、エポキシ樹脂が感光性プレポリマーとからみ合った状態（各樹脂の鎖長部分がからみ合った状態）で溶け込んでいるものと推定される。その結果、露光して未露光部分を現像した場合、例えば、アルカリ水溶液に可溶な感光性プレポリマーを使用した組成物をアルカリ水溶液で現像した場合、エポキシ樹脂は一般にアルカリ水溶液に溶けず、しかもエポキシ樹脂と感光性プレポリマーがからみ合っている状態のため、未露光部分においては感光性プレポリマーの溶解性を低下させ、またエポキシ樹脂が溶剤に溶けているがため硬化剤との反応が速く、現像時に現像残りが生ずる現象、いわゆる熱かぶりを生じ易くなり、現像性が悪くなる。一方、現像に使用する有機溶剤に可溶な感光性プレポリマーを使用した組成物を有機溶剤により現像した場合、上記エポキシ樹脂は溶剤可溶であるため、上記と同様の熱かぶりが生じ

易く、現像性が低下する傾向にある。また、露光部においては、エポキシ樹脂の存在により、感光性プレポリマーの架橋密度はあがらず、しかも現像液に溶解するため、塗膜が侵され易く、感度が悪くなるという問題を生ずる。上記いずれの場合にも、感光性熱硬化性樹脂組成物の保存寿命は、上記のようにエポキシ樹脂と硬化剤の反応が速いために短くなる。また、水溶性エポキシ樹脂を使用し、アルカリ水溶液で現像した場合、エポキシ樹脂が現像液に可溶なため、露光部分は現像液に侵され易く、感度が悪くなる。」（６頁１１欄２６行～１２欄６行）

（ク）「・・・本発明のように使用した希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物（樹脂）を用いた場合、該エポキシ化合物の粒子のまわりを感光性プレポリマーが包み込んだ状態にあり、従って、アルカリ水溶液に可溶な感光性プレポリマーを使用した組成物をアルカリ水溶液で現像した場合、エポキシ化合物が感光性プレポリマーの溶解性を低下させることはなく、またエポキシ化合物は使用する希釈剤に難溶性のため、エポキシ樹脂用硬化剤との反応性が低く、熱かぶりも起こしにくくなり、現像性は良くなる。一方、現像に使用する有機溶剤に可溶な感光性プレポリマーを使用し、かつ該有機溶剤を希釈剤として用いたこれに難溶性の微粒状エポキシ化合物を用いた組成物を、該有機溶剤で現像した場合、エポキシ化合物が上記有機溶剤に難溶性のため、露光部は現像液に侵され難く、感度低下を生ずることはない。また未露光部の現像性については、上記と同様に、エポキシ化合物が粒子状のため感光性プレポリマーの溶解性を低下させることはなく、熱かぶりも起こしにくいため、現像性は良くなる。さらに、上記のいずれの場合も、組成物の保存寿命は、上記のようにエポキシ化合物の粒子のまわりを感光性プレポリマーが包み込んだ状態にあり、エポキシ化合物と硬化剤の反応性が低いために長くなる。」（６頁１２欄７行～２８行）

（ケ）「・・・本発明の感光性熱硬化性樹脂組成物は、「使用する」希釈剤に「難溶性」の「微粒状」エポキシ化合物を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴としている。この必須の成分である微粒（粉）状エポキシ化合物は、使用する希釈剤に難溶であり、微粒状のまま分散させて用いられるため、すなわちフィラーと同じような用い方であるため、現像液に侵されにくく感度の低下がなく、また現像の際に未露光部の微粒状エポキシ化合物は現像液により洗い流されるため現像性に優れ、短時間で現像することができ、さらにその後の加熱によりエポキ

シ化合物を単独で熔融熱硬化させ、あるいは感光性プレポリマーと共重合させ、目的とする諸特性に優れたプリント配線板用ソルダーレジストパターンを形成せしめることができる。なお、上記作用説明から明らかなように、本発明でいう「難溶性」は、使用する希釈剤に不活性のものだけでなく、上記のような作用を奏しうる溶解度が小さいものを含む概念である。」（６頁１２欄２９行～４５行）

エ 上記ウで認定した本件訂正明細書の記載によると、本件各発明に関して、次のとおり認定することができる。

ソルダーレジストは、プリント配線板に部品をはんだ付けする時に、必要以外の部分へのはんだ付着を防止し、回路を保護することを目的とするものであるから、一般に、密着性、電気絶縁性、はんだ耐熱性、耐溶剤性、耐アルカリ性、耐酸性および耐メッキ性などの諸特性が要求されるものである（上記ウ(ア)）。

従来のソルダーレジストには、密着性、耐薬品性、耐メッキ性、厚膜での内部硬化性、はんだ耐熱性、回路間への埋込み性などに問題があるものや、ニジミが生じてしまうものがあり、特に、高密度化されてきたプリント配線板に対応するための液状フォトリソレジストには、熱硬化性（密着性、はんだ耐熱性及び電気絶縁性など）が劣るという問題がある（上記ウ(イ)及び(ウ)）。

熱硬化性に配慮したものとして、エポキシ樹脂を使用し、分子中にエポキシ基を残存させることで熱硬化を併用するものがあるが、エポキシ基を残存させると感光量が減少し、紫外線による硬化性が低下するという問題があり、露光部分の現像液に対する耐性が低下しやすくなるため長時間現像ができず、未露光部分の現像残りが生じやすいなどの問題がある（上記ウ(ウ)及び(エ)）。

また、エポキシ樹脂を使用するレジストインキ組成物で、アルカリ水溶液を現像液とするものもあるが、アルカリ水溶液に対する溶解性のない樹脂の比率を高めると、やはり感度が低下し、現像残りが生じたり、これを生じないようにするために長時間現像すると露光部分が現像液に侵されるなどの問題がある（上記ウ(オ)）。

本件各発明は、上記のような欠点がなく、現像性及び感度が共に優れ、かつ、露

光部の現像液に対する耐性があり、寿命の長い感光性熱硬化性樹脂組成物であって、ソルダーレジストに要求される一般的特性も備えたものを提供することを目的とするものである（上記ウ(カ)）。

感光性プレポリマーと熱硬化性成分としてエポキシ樹脂を併用する場合は、有機溶剤に可溶なエポキシ樹脂が用いられるのが一般であるが、エポキシ樹脂が感光性プレポリマーとからみ合った状態で溶け込んでいると推測され、例えばアルカリ水溶液で現像する場合、エポキシ樹脂は一般にアルカリ水溶液には溶けないため、エポキシ樹脂とからみ合った状態の感光性プレポリマーの溶解性も低下し、また、エポキシ樹脂は樹脂組成物の生成段階で使用された有機溶剤に溶けているため、硬化剤との反応が速くなって、現像残りが生じやすくなる。他方、有機溶剤を現像液とする場合、エポキシ樹脂はやはり生成段階で使用された有機溶剤に溶けており、硬化剤との反応が速くなるため、現像性が低下するとともに、露光部においてはエポキシ樹脂が現像液に溶解するなどの理由により、塗膜が侵されやすく、感度も悪くなる（上記ウ(キ)）。

しかしながら、本件各発明は、使用する希釈剤に難溶性の微粒状のエポキシ化合物（「エポキシ樹脂」と同じ。）を熱硬化性成分として用いたことを最大の特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、かつ、希釈剤に難溶性であるため、エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなる（上記ウ(ク)及び(ケ)）。

オ 上記イ及びエで認定したところによると、先願明細書に記載された発明と本件各発明は、いずれもいわゆるソルダーレジストとして用いられる樹脂組成物である点で共通し、活用される技術分野についても同様であるといえることができる。

他方、先願明細書に記載された発明が、従来現像液として使用されてきた有機溶剤の問題性を踏まえ、アルカリ水で現像可能な感光性皮膜組成物の提供を目的とするのに対し、本件各発明は、現像液を有機溶剤、アルカリ水溶液のいずれとする場

合においても、従来のソルダーレジストの問題点を回避しつつ、現像性及び感度が共に優れ、かつ、露光部の現像液に対する耐性があり、寿命の長い感光性熱硬化性樹脂組成物を提供することを目的としており、そのための構成として熱硬化成分であるエポキシ樹脂について、希釈剤に難溶性で微粒状のものをを用いたことを特徴とするものであるといえる。そして、本件各発明の構成において特徴とされる「エポキシ樹脂が希釈剤に難溶性で微粒状のものである」との点は、先願明細書中には何ら開示されておらず、むしろ、先願明細書に記載された発明の構成上の特徴を基礎付ける記載において、同発明のエポキシ樹脂を「溶解」して不飽和カルボン酸と反応させることが前提とされている。もっとも、上記ウ(ケ)で認定した本件訂正明細書の記載によると、本件各発明において、「難溶性」とは、ある程度「溶解度が小さい」ものを含む概念として使用されている用語であると認められるから、エポキシ樹脂が「溶解」すること自体は、本件訂正明細書の記載と矛盾するものではないが、少なくとも、先願明細書には「難溶性」という要素を発明の構成に必要なものとして位置づける趣旨の記載は認められない。

そうすると、先願明細書に記載された発明と本件各発明は、課題、これを解決する手段である発明の構成及び作用において異なるものであるといわざるを得ないから、両発明は技術的思想において互いに異なるものであるというべきである。

(3) 上記(2)のとおり、先願明細書に記載された発明と本件各発明の技術的思想は異なるものであり、先願明細書の実施例2以外の記載において本件各発明と実質同一の発明が開示されているということはできないから、本件各発明が同記載の発明と実質同一であるということはできない。

したがって、本件各発明に係る特許が、平成6年改正前の特許法29条の2の規定に違反してされたものということとはできないから、審決の判断に誤りはなく、取消事由2は理由がない。

3 取消事由3（本件発明1と甲第3号証発明の相違点についての判断の誤り）について

(1) 原告は、甲第3号証の実施例4には、ビスフェノールS型エポキシ樹脂の「エピクロンEXA-1514」が記載されており、甲第3号証中では、N-グリシジル型エポキシ樹脂とビスフェノール型エポキシ樹脂とが並列的に示されているように、N-グリシジル型エポキシ樹脂と、本件発明1の成分(D)に挙げられたヘテロサイクリックエポキシ樹脂とは、化学構造を異なる視点で表示した名称であり、トリグリシジルイソシアヌレートのように両者に該当する化合物が存在するのであって、本件発明1は、甲第3号証の実施例4の感光性熱硬化性エポキシ樹脂組成物におけるビスフェノールS型エポキシ樹脂の代りに、それと同等に用い得るN-グリシジル型エポキシ樹脂として公知のトリグリシジルイソシアヌレートを用いたものにすぎないから、このような発明は甲第3号証発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張するので、以下において検討する。

(2) 甲第3号証には、審決が認定した事項（摘記事項（1）～（11）。当事者間に争いが無い。）のほかに、次の記載がある。

ア「従来の技術・・・スクリーン印刷法・・・によるときには、多くの場合、印刷時のブリード、にじみ、あるいはダレといった現象が発生し、これがために最近のプリント配線板の高密度化に対応しきれなくなっている。こうした問題点を解決するために、ドライフィルム型のフォトレジストや、液状の現像可能なレジストインキもあるが、ドライフィルム型のフォトレジストの場合、熱圧着の際に気泡を生じ易く、耐熱性や密着性にも不安があり、・・・一方、液状レジストで現在市販されているものは、有機溶剤を現像液として使用しているため、大気汚染の問題があり、・・・耐溶剤性、耐酸性にも不安な点がある。」（2頁左上欄2行～19行）

イ「発明が解決しようとする問題点・・・本発明の目的は、上記のような欠点のない液状のレジストインキ組成物、すなわち光硬化性、密着性、硬度、耐溶剤性、耐酸性等に優れた希アルカリ水溶液で現像可能な液状レジストインキ組成物を提供することにある。本発明は、特に、上記のような優れた特性の他、電気特性、耐熱性、耐メッキ性などの諸性能をもった硬化塗膜が得られることにより、特に民生用プリント配線基板や産業用プリント配線基板などの

製造に適した希アルカリ水溶液で現像可能な液状レジストインキ組成物を提供することを目的とするものである。」(2頁右上欄1行～13行)

また、甲第3号証には、甲第3号証発明において、必要に応じて追加配合される成分である「一分子中に2個以上のエポキシ基を含有するエポキシ化合物」として、「ビスフェノールS型エポキシ樹脂」と「N-グリシジル型エポキシ樹脂」が並記されていること(審決摘記事項(9))、実施例4として、「ビスフェノールS型エポキシ樹脂」である「エピクロンEXA-1514」を配合した感光性熱硬化性樹脂組成物が記載されていること(同摘記事項(10))が認められ、原告はこれらの記載を前提として、上記(1)のとおり主張する。

(3) 甲第3号証には、そもそも、エポキシ化合物として「使用する希釈剤に難溶性の微粒状」のものを使用することについて一切記載がなく、上記(2)の記載によると、甲第3号証発明は、レジストインキ組成物に求められる一般的な特性において優れたものであり、特に、耐熱性、耐溶剤性等に優れ、希アルカリ水溶液で現像可能な液状レジストインキ組成物を提供することを目的とするものであると認められる(なお、本件特許出願人である被告は、甲第3号証記載の発明に係る特許の出願人でもあり、本件訂正明細書において、甲第3号証記載のレジストインキ組成物は従来技術の一つとして記載され、同組成物はアルカリ水溶液を現像液とするため、アルカリ水溶液に対する溶解性のないエポキシ樹脂の比率を高めると、同様に感度が低下し、また未露光部分の現像液に対する溶解性が低下しやすくなり、現像残りが生じたり、長時間現像が必要となり、露光部分が現像液に侵されるなどの問題があるとされている(5頁9欄26行～36行)。

他方、上記2(2)エ及びオにおいて認定したとおり、本件発明1は、現像性及び感度が共に優れ、かつ、露光部の現像液に対する耐性があり、寿命の長い感光性熱硬化性樹脂組成物を提供することを目的とするものであって、上記2(2)エ(同ウ(キ))のとおり、感光性プレポリマーと熱硬化性成分としてのエポキシ樹脂を併用する場合において、有機溶剤に可溶なエポキシ樹脂が用いられるのが一般であり、

エポキシ樹脂が感光性プレポリマーとからみ合った状態で溶け込んでいると推測されることを前提として、アルカリ水溶液で現像する場合は、エポキシ樹脂は一般にアルカリ水溶液には溶けないため、エポキシ樹脂とからみ合った状態の感光性プレポリマーの溶解性も低下し、また、エポキシ樹脂は樹脂組成物を生成する段階において使用された有機溶剤に溶解しているため、硬化剤との反応が速くなり、現像残りが生じやすくなるという問題がある一方、有機溶剤を現像液とする場合は、エポキシ樹脂は溶剤に溶解し、やはり硬化剤との反応が速くなるため、現像性が低下し、露光部においては、エポキシ樹脂が現像液に溶解するなどの理由により、塗膜が侵されやすく、感度も悪くなる（また、水溶性エポキシ樹脂を使用した場合は、アルカリ水溶液で現像すると、露光部においては、エポキシ樹脂が現像液に溶解するなどの理由により、塗膜が侵されやすく、感度が悪くなる。）という問題があることを技術的課題として認識するものである。そして、上記2(2)エ（同ウ(ク)、(ケ)）のとおり、本件発明1は、現像液として有機溶剤、アルカリ水溶液のいずれを使用する場合においても、使用する希釈剤に難溶性の微粒状のエポキシ化合物（「エポキシ樹脂」と同じ。）を熱硬化性成分として用いるという課題解決手段を採用することにより、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性プレポリマーが包み込む状態となるため、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、エポキシ樹脂と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏するものである。そうすると、本件発明1は、課題認識の視点において、甲第3号証発明と全く異なるものであり、これに伴って異なる課題解決手段を採用しているものというべきである。

したがって、甲第3号証発明は、本件発明1とその目的において相違する発明であるばかりでなく、甲第3号証には、上記の本件発明1における技術的課題及びその解決手段について何ら示唆がないというべきであり、原告が主張するように、「N-グリシジル型エポキシ樹脂」と本件発明1における「ヘテロサイクリックエポキシ樹脂」は化学構造を異なる視点で表示した名称であって、両者に該当する化合物

として公知の「トリグリシジルイソシアヌレート」なる化合物が存在するからといって、甲第3号証の記載に接した当業者が、本件発明1が解決の対象とする技術的課題の本質を認識し、それを解決するための手段として、本件発明1と甲第3号証発明の相違点に係る構成（成分（D）のエポキシ化合物として「使用する希釈剤に難溶性の微粒状」のものを使用するとの構成）に想到することが容易であるということとはできない。

以上によると、本件発明1は当業者が甲第3号証発明に基づいて容易に想到し得たものではないというべきであり、本件特許は平成11年法律第41号附則2条12項によりなお従前の例によるとされた同法による改正前（以下「平成11年改正前」という。）の特許法29条2項に違反してされたものということとはできないから、審決の判断に誤りはなく、取消事由3は理由がない。

4 取消事由4（「発明未完成」についての判断の誤り）について

(1) 原告は、本件発明1は成分（A）及び（D）の組合せによって60通り（又は450通り、720通り）の選択肢があり、本件訂正明細書に示されたわずか3例の実施例のみによって、これらの選択肢すべてについて発明が完成されていたと推認することは不可能であり、本件発明1は、発明が完成されていない部分を含み、全体として発明未完成であると主張するので、検討する。

(2) 本件訂正明細書には、原告が主張するとおり、本件発明1の成分（A）には、（a）群の4通り、（b）群の6通り及び（c）群の2通りの合計12通りの選択肢があることが認められるほか、同明細書においては、「上記1分子中に少なくとも2個のエチレン性不飽和結合を有する感光性プレポリマー（A）としては、（a）ノボラック型エポキシ化合物の不飽和モノカルボン酸による全エステル化物（a-1）のエステル化反応によって生成する全エステル化物の二級水酸基と飽和または不飽和多塩基酸無水物とを反応させて得られる反応生成物（a-1-1）・・・」

（6頁12欄49行～7頁13欄5行）との記載に続けて上記各選択肢が挙げられていること、各選択肢の具体例として製品名又は公知の物質名が多数列挙されている

ること（７頁１３欄４６行～８頁１５欄３９行）が認められる。

本件訂正明細書の上記記載によると、本件発明１の成分（Ａ）は、従来から公知であった「１分子中に少なくとも２個のエチレン性不飽和結合を有する感光性プレポリマー」について、出発物質、中間生成物、反応生成物等に応じて個別に表記したものであり、これらは、その特徴から一群の化学物質であるということが出来るから、成分（Ａ）に属する各物質は、感光性プレポリマーとして共通の効果を奏すると予想することができる。

また、本件訂正明細書には「次に前記、１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有する微粒状エポキシ化合物（Ｄ）としては、公知慣用のエポキシ化合物を用いることができる。しかし、この場合のエポキシ化合物は、前記１分子中に少なくとも２個のエチレン性不飽和結合を有する感光性プレポリマー（Ａ）に微粒状で分散させることが必要であり、常温で固型もしくは半固型でなければならず、また混練時に前記感光性プレポリマー（Ａ）および使用する希釈剤（Ｃ）に溶解しないもの、及び／又は感光性及び現像性に悪影響を及ぼさない範囲の溶解性のものである。これ等の条件を満たすものとしては好ましいのは、・・・ジグリシジルフタレート樹脂；日産化学（株）製 TEPIC，チバ・ガイギー社製アラルダイト PT810 などのヘテロサイクリックエポキシ樹脂；・・・ビキシレノール型エポキシ樹脂；・・・ビスフェノール型エポキシ樹脂；・・・テトラグリシジルキシレノイルエタン樹脂などがある。」（１０頁１９欄８行～同欄２８行）との記載があることが認められ、この記載及び本件発明１の内容によると、本件発明１の成分（Ｄ）には、５つの選択肢があること、これらがいずれも「１分子中に少なくとも２個のエポキシ基を有する微粒状のエポキシ化合物」であり、かつ、使用する希釈剤に難溶性のものであること、常温で固型若しくは半固型のものであることが認められる。

そうすると、成分（Ｄ）の選択肢として示された５つの物質は、上記のような性質を有する一群の化学物質であるということが出来るから、選択肢を入れ換えても、本件発明１が目的とする効果を奏するものと予想することができる。

(3) また、本件訂正明細書中には、本件発明1に該当し、成分(A)及び(D)について代表的な選択肢を配合したものである実施例3～6が記載されていること(13頁25欄48行～14頁27欄44行)、実施例のそれぞれについて、感光性、現像性などの点に関し、具体的な試験結果とともに効果が記載されていること(14頁28欄42行～16頁32欄48行及び第1表)が認められる。

なお、原告は、本件訂正明細書の実施例6は本件発明1の実施例ではないと主張するが、実施例6には、「微粒状「YL-6056」(油化シェル(株)製ビフェノール型エポキシ樹脂)5.0部」を配合したものが記載されており、このエポキシ樹脂は本件発明1の成分(D)に該当するから、実施例6が本件発明1の実施例であることは明らかである。

(4) 以上によると、本件発明1は、その内容として特定された各成分を組み合わせて、実施例等の明細書の記載を参考にしながら、本件訂正明細書に記載された効果を奏することができるものであり、本件発明1が未完成であるとはいえないから、本件特許は、平成11年改正前の特許法29条1項柱書に違反してされたものということはできず、原告の主張を採用することはできない。

なお、原告は、この点に関連して、成分(A)において、各群における樹脂の物性を特徴付ける特性基は多種多様であり、単独で用いた場合と、他の樹脂と併用した場合とではレジストパターンの物性が異なるとも主張するが、上記2(2)エ及びオで認定したとおり、本件発明1の最大の特徴は、成分(A)の感光性プレポリマーを含有する感光性樹脂組成物において、「使用する希釈剤に難溶性の微粒状エポキシ化合物を熱硬化性成分として配合した点」にあるものと認められ、上記(3)の各実施例についての試験で確認された現像性等についての効果が成分(D)によるものであると考えられるから、原告のこの主張は、上記判断に影響を与えるものではない。

したがって、取消事由4は理由がない。

5 取消事由5(「記載不備」についての判断の誤り)について

(1) 原告は、本件訂正明細書の発明の詳細な説明は、平成2年法律第30号の附則9条（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令附則2条1項）によりなおその効力を有するとされた同法による改正前（以下「平成2年改正前」という。）の特許法36条3項に定める要件を満たしたものということとはできないし、このように実施のための具体的な形態が発明の詳細な説明に明確に記載されていない事項を記載した特許請求の範囲は、昭和62年法律第27号の附則3条1項によりなお従前の例によるとされた同法による改正前（以下「昭和62年改正前」という。）の特許法36条4項に定める要件を満たしたものということもできないと主張するものと解することができる。

(2) しかしながら、上記4で説示したとおり、本件訂正明細書には、本件発明1の効果を確認できる実施例が開示されており、成分（A）及び（D）の各選択肢について、感光性熱硬化性樹脂組成物として共通の効果を奏することを予想することができる。

また、本件訂正明細書において、実施例として成分（A）～（D）の組合せが具体的に記載されており、成分（A）～（D）について具体的な商品名や物質名を挙げて例示されているから、実施例と異なる組合せによって本件発明1の感光性熱硬化性樹脂組成物を得ることが、当業者にとって過大な試行錯誤を要するものとは認められない。

そうすると、本件訂正明細書には、平成2年改正前の特許法36条3項に違反する記載不備は認められず、昭和62年改正前の特許法36条4項の規定に違反する記載不備をいう点は前提を欠くものであるから、原告の主張はいずれも失当である。

したがって、取消事由5は理由がない。

6 取消事由6（本件発明2についての判断の誤り）について

上記3～5のとおり、本件発明1についての取消事由3～5は理由がないところ、本件発明2は、ソルダーレジストパターンの形成方法に関するものであるが、樹脂組成物の配合組成において成分（E）を更に含有する点で本件発明1と異なるだけ

であって、成分（Ａ）～（Ｄ）を含有する点は本件発明１と同様であるほか、本件訂正明細書の記載（１１頁２１欄１９行～２２欄１１行）によると、成分（Ｅ）の「エポキシ樹脂用硬化剤」としては公知慣用の硬化剤類を使用することができるとされていることが認められる。

そうすると、取消事由３～５と同様の理由によって本件発明２についての審決の判断の誤りをいう原告の主張は失当である。

したがって、取消事由６は理由がない。

第６ 結論

以上のとおり、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がないから、原告の請求は棄却されるべきであり、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所特別部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一

裁判官

中 野 哲 弘

裁判官

飯 村 敏 明

裁判官

田 中 信 義

裁判官

杜 下 弘 記