

【事件番号】 訂正 2006-39103

【審決理由全文】

#### 第 1 手続の経緯

- 1.本件の特許第 2571325 号の請求項 1 に係る発明についての特許出願は、平成 4 年 4 月 14 日の特許出願であって、同 8 年 10 月 24 日に特許権の設定の登録がなされた。
- 2.これに対して、平成 15 年 9 月 3 日に本件の請求項 1 に係る特許を無効とすべき旨の特許無効審判(2003-35369)が請求され、同 16 年 7 月 7 日付で上記審判の請求は成り立たない旨の審決(以下、「一次審決」という。)がなされたところ、上記審決に対して同 16 年 8 月 13 日に上記審決を取り消す旨の判決を求める訴え(平成 17 年(行ケ)第 10317 号)が提起され、同 17 年 9 月 13 日に上記審決を取り消す旨の判決の言渡しがあった。
- 3.その後、上記判決に対して上告及び上告受理申立てがなされたが、平成 18 年 1 月 19 日に上告を棄却する旨及び上告審として受理しない旨の決定があった。
- 4.平成 18 年 3 月 23 日付けで、本件の請求項 1 に係る発明についての特許を無効とするとの審決がなされ、同 18 年 4 月 29 日に当該審決の取消しを求める訴(平成 18 年(行ケ)第 10206 号)が知的財産高等裁判所に提起された。
- 5.平成 18 年 6 月 15 日に、本件訂正審判が請求され、同 18 年 7 月 18 日付けで訂正拒絶理由が通知された。
- 6.請求人より、平成 18 年 8 月 18 日付けで意見書が提出された。

#### 第 2 訂正の内容

本件審判請求の要旨は、特許第 2571325 号の願書に添付した明細書(以下、「特許明細書」という。)を、審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものであって、その訂正の内容は、以下のとおりである。

なお、下線は対比の便宜のため当審で付したものである。

##### 1.訂正事項 a

特許明細書の特許請求の範囲の請求項 1 の記載を、

「【請求項 1】 回転又は非回転主軸(以下、主軸という)1 に設けたテーパ孔 2 に、鏝部 5 を有する工具ホルダー 3 のテーパシャンク部 4 を嵌合して主軸 1 に工具ホルダー 3 を取付けるようにした工具ホルダー取付装置であって、主軸 1 のテーパ孔 2 及びこれに嵌合される工具ホルダー 3 のテーパシャンク部 4 の最大径  $D$ 、主軸側端面 1a とこれに対向する鏝部端面 5a との間の許容の対向間隙  $Y$  が工業規格で定められた数値の範囲内で製作される工具ホルダーの取付装置において、上記主軸側端面 1a と、これに対向する鏝部端面 5a との夫々を、工業規格で定められた許容の製作誤差  $\Delta i$  の数値より多く延出すると共に、両延出量  $\alpha 1, \alpha 2$  の合計が上記許容の対向間隙  $Y$  の数値の範囲内で、互いに対向方向に延出して夫々延出端面 1b, 5b に形成し、しかして、両延出端面 1b, 5b が互いに吻合するようにして、主軸 1 に

工具ホルダー3を取付けることが可能となっている工具ホルダー取付装置。」から、

「【請求項1】 回転又は非回転主軸(以下、主軸という)1に設けたテーパ孔2に、鏝部5を有する工具ホルダー3のテーパシャンク部4を嵌合して主軸1に工具ホルダー3を取付けるようにした工具ホルダー取付装置であって、主軸1のテーパ孔2及びこれに嵌合される工具ホルダー3のテーパシャンク部4の最大径D、主軸側端面1aとこれに対向する鏝部端面5aとの間の許容の対向間隙Yが工業規格で定められた数値の範囲内で製作される工具ホルダーの取付装置において、上記主軸側端面1aと、これに対向する鏝部端面5aとの夫々を、工業規格で定められた許容の製作誤差 $\Delta i$ の数値より多く延出すると共に、主軸1のテーパ孔2に工具ホルダー3のテーパシャンク部4を密着嵌合させると同時に、主軸1の延出端面1bに工具ホルダー3の延出端面5bを密着させることができるように、互いに対向方向に延出して夫々延出端面1b,5bに形成し、しかして、両延出端面1b,5bが互いに吻合するようにして、主軸1に工具ホルダー3を取付けることが可能となっている工具ホルダー取付装置。」と訂正する。

## 2.訂正事項 b

特許明細書の段落【0009】における、「両延出量 $\alpha 1, \alpha 2$ の合計が上記許容の対向間隙Yの数値の範囲で、」を、

「主軸1のテーパ孔2に工具ホルダー3のテーパシャンク部4を密着嵌合させると同時に、主軸1の延出端面1bに工具ホルダー3の延出端面5bを密着させることができるように、」と訂正する。

## 3.訂正事項 c

特許明細書の段落【0010】における、「その延出量 $\alpha 1, \alpha 2$ の合計が前述の許容対向間隙Yの範囲内、即ちその数値より少ないこと、」を、

「主軸1のテーパ孔2に工具ホルダー3のテーパシャンク部4を密着嵌合させると同時に、主軸1の延出端面1bに工具ホルダー3の延出端面5bを密着させることができるようにしたこと、」と訂正する。

## 第3 訂正の適否について

### 1.訂正の目的の適否

#### (1)訂正事項 a について

本件特許明細書の特許請求の範囲における「両延出量 $\alpha 1, \alpha 2$ の合計が上記許容の対向間隙Yの数値の範囲内で、互いに対向方向に延出して夫々延出端面1b,5bに形成し、しかして、両延出端面1b,5bが互いに吻合するようにして、」の記載に関して、関連する無効審判事件の上記一次審決に対する審決取消請求事件の判決(以下、「判決」という。)は、判決書第25頁第4行?第27頁第2行において、

「なお、当初明細書等における「対向間隙 Y」は、本件明細書等における「対向間隙 Y」と同じ概念であると解されるところ、本件明細書等における「対向間隙 Y」が主軸のテーパ孔と工具ホルダーテーパシャンク部が密着嵌合した状態における間隙であるといえるかについて、念のために検討しておくこととする。

．．．．(中略)．．．．

ここでいう「両延出量  $\alpha 1, \alpha 2$  の合計が上記許容の対向間隙 Y の数値の範囲内」とは「 $\alpha 1 + \alpha 2 < Y$ 」を意味すると理解し得るが、他方で上記請求項 1 には「両延出端面 1b, 5b が互いに吻合する」との記載があり、両記載を矛盾なく理解しようとするれば、本件明細書等における「対向間隙 Y」は主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が接する状態における間隙を意味し、その状態では「両延出量  $\alpha 1, \alpha 2$  の合計が上記許容の対向間隙 Y の数値の範囲内」であるが、工具ホルダーが弾性変形により主軸奥側にわずかに移動することにより「両延出端面 1b, 5b が互いに吻合する」と解する余地がある。しかしながら、本件明細書等には、「対向間隙 Y が工業規格で定められた数値の範囲内」(請求項 1)、「対向許容間隙 Y は 3mm(ISO 規格では 3.20mm)」(段落【0003】)との記載があり、本件明細書等の「対向間隙 Y」も、当初明細書等における「対向間隙 Y」と同様、規格化されたものであると認めることができる。このように規格化された「対向間隙 Y」は、主軸に工具ホルダーを取り付けた状態、すなわち主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合した状態における対向間隙の数値であると理解すべきであることは、前記判示のとおりである。

．．．．(中略)．．．．

以上によれば、本件明細書等における「対向間隙 Y」も、当初明細書等における「対向間隙 Y」と同様、主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が接する状態における対向間隙を意味するのではなく、テーパ孔とテーパシャンク部が密着嵌合した状態における対向間隙を意味するというべきである。」と判示している。

これに対して、請求人は審判請求書第 5 頁第 6?15 行において、「主軸 1 のテーパ孔 2 と工具ホルダー 3 のテーパシャンク部 4 とが接する状態において、 $\alpha 1 + \alpha 2 < Y$  が成立しており、主軸 1 の延出端面 1b と工具ホルダー 3 の延出端面 5b との間には隙間があるところ、この状態から工具ホルダーを主軸奥側に引き込み、工具ホルダーを主軸奥側に移動することにより、主軸 1 のテーパ孔 2 に工具ホルダー 3 のテーパシャンク部 4 を密着嵌合し、それと同時に、主軸 1 の延出端面 1b に工具ホルダー 3 の延出端面 5b との間の隙間をなくして両延出端面 1b, 5b を密着(吻合)させることができることが明確になる。」として、当該訂正事項が明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当すると主張している。

しかしながら、上記判決の判示するところによれば、特許明細書における「対向間隙 Y」は、主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合した状態における対向間隙を意味すると理解すべきであるから、テーパ孔 2 とテーパシャンク部 4 とが接する状態だ

けでなく密着嵌合した状態においても  $\alpha 1 + \alpha 2 < Y$  が成立している。しかも、請求人は、平成 16 年 6 月 4 日付けの上申書において、本件特許発明の技術思想が  $\alpha 1 + \alpha 2 = Y$  となる態様を含むとの主張を撤回している。

そうすると、主軸 1 のテーパ孔 2 に工具ホルダー 3 のテーパシャンク部 4 を密着嵌合し、主軸 1 の延出端面 1b と工具ホルダー 3 の延出端面 5b との間に隙間がある状態から工具ホルダーを主軸奥側に引き込み、工具ホルダーを主軸奥側に移動して延出端面 1b に延出端面 5b を密着させることができないことは明らかである。

したがって、主軸 1 のテーパ孔 2 に工具ホルダー 3 のテーパシャンク部 4 を密着嵌合し、それと同時に、主軸 1 の延出端面 1b に工具ホルダー 3 の延出端面 5b との間の隙間をなくして両延出端面 1b, 5b を密着(吻合)させることができることが明確になるということはできず、当該訂正事項 a が明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当するということとはできない。

ところで、請求人は、甲第 1?3 号証を提出し、上記意見書第 4 頁第 8 行?第 6 頁第 8 行において、

「ア まず、「JIS B6339(マシニングセンターツールシャンク及びブルスタッド)」(甲第 1 号証)に規定するツールシャンクと、「JISB6340(マシニングセンター主軸端の形状・寸法)」(甲第 2 号証)に規定する主軸端とは互いに適合し(「JIS B6339」及び「JIS B6340」のそれぞれ 1 頁の「1.適用範囲」の「備考 1」参照)、組み合わせて用いられるものであるところ、「JIS B6339」の「図 1 ツールシャンク」には、主軸の基準端面(ゲージ面)と鏝部端面との間の対向間隙  $y$  が記載されており、「表 1 ツールシャンク」には、当初明細書等に記載の「呼び番号 BT50」について、対向間隙  $y$  が 3mm であることが記載されています。そして、この表には、「7/24 テーパ角度の許容差 ATD」として、「+0.0051?0」と記載されています。また、

「JISB6340」の「表 1 マシニングセンタの主軸端」には、「呼び番号 BT50」について、「7/24 テーパ角度の許容差 ATD」として「0?-0.0050」と記載されています。すなわち、主軸の許容差とツールシャンクの許容差にはそれぞれ正負の異なる片側公差が指示されているので、基準寸法が一致するときには、両者のテーパ面には隙間が生じていることとなります。

したがって、両者の基準寸法  $D1$  が一致したときの値である対向間隙  $y$  の寸法は、両者のテーパが密着嵌合している状態ではなく、両者のテーパが接している状態における寸法であることが明らかです。言い換えれば、主軸のテーパ孔、工具ホルダーのテーパシャンク部ともに弾性変形していない状態における対向間隙の寸法です。

イ 上記の点は次の JIS 規格からも明らかです。

すなわち、「JIS B0616(円すいはめあい方式)」(甲第 3 号証)の「参考図 4(b)」(10 頁)には、基準テーパ角度に関して片側に異なる符号の許容差をもつ場合は、「大端径当たり」又は「全円すい面当たり」になることが記載されています。ここで、「全円すい面当たり」になる場合とは、主軸と工具ホルダーの両者のテーパ角度の公差がいずれも 0 となる場合ですが、

意図的に公差が存在しない主軸と工具ホルダーを生産することは不可能であることからすると、結局、基準テーパ角度に関して片側に異なる符号の許容差をもつ場合は、「大端径当たり」になります(・・・中略・・・)。

そして、「大端径当たり」の場合は、主軸のテーパ孔の直径が基準寸法 D1 となる位置(ゲージ面)と、工具ホルダーのテーパシャンク部の直径が基準寸法 D1 となる位置(ゲージ面)とが接触し、主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部との間にはテーパ角度の開きが存在します(・・・中略・・・)。つまり、基準テーパ角度に関して片側に異なる符号の許容差をもつ場合は、主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が、それぞれ基準寸法 D1 の位置で接しており、主軸のテーパ孔、工具ホルダーのテーパシャンク部ともに弾性変形していない状態であることを表しています。

ウ 以上から明らかなように、前記 JIS 規格における対向間隙  $y$  と同じ概念である当初明細書等に記載された「対向間隙 Y」は、主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部が密着嵌合している状態ではなく、主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部とが接している状態での対向間隙を表しています。

以上のとおりですので、「本件明細書等における『対向間隙 Y』も、当初明細書等における『対向間隙 Y』と同様、主軸のテーパ孔と工具ホルダーのテーパシャンク部が接する状態における対向間隙を意味するのではなく、テーパ孔とテーパシャンク部が密着嵌合した状態における対向間隙を意味するというべきである。」との判示内容は JIS 規格に照らすとき誤りであると言わざるを得ず、このような判決に従った今回の拒絶理由通知には承服することができません。」と主張している。

上記主張について検討するに、上記甲第 1 号証「JIS B6339」の表 1 には、「呼び番号 BT50」のツールシャンクについて、鏝部端面とゲージ面との間隙  $y$  が 3mm であることが記載され、前記表 1 及び甲第 2 号証「JIS B6340」の表 1 には、「7/24 テーパ角度の許容差 ATD」として、ツールシャンクについて「+0.0051?0」の許容差が、テーパ孔について「0?-0.0050」の許容差が記載されている。

また、甲第 3 号証「JIS B0616(円すいはめあい方式)」の参考図 4(b)には、内円すいに 0 ないし負の許容差、外円すいに 0 ないし正の許容差をもつ場合は、「大端径当たり」又は「全円すい面当たり」になることが記載されている。

しかしながら、上記記載は、ツールシャンク及びテーパ孔のテーパ角度について、単に、製作時に許容差の範囲の製作誤差が許容されるということを示しているにすぎず、甲第 1 号証?甲第 3 号証には、製作誤差が許容されることによりその後ツールシャンク又はテーパ孔を弾性変形させて密着させるのか否かについて何ら記載されていない。

そうすると、甲第 1 号証?甲第 3 号証にテーパ角度に関して片側に異なる符号の許容差をもつことが記載されていることをもって直ちに対向間隙 Y が両者のテーパ面が密着嵌合した状態でなく両者のテーパが接している状態における寸法であることが明らかであるとする

ことはできない。

しかも、本件特許明細書には、上記テーパ角度の許容差についての記載は一切なく、特許明細書において対向間隙 $Y$ と両突出量 $\alpha 1, \alpha 2$ との関係を決定する上で上記テーパ角度の許容差について考慮されていると認めることもできない。

したがって、請求人が提出した甲第1号証?甲第3号証によっても、特許明細書における「対向間隙 $Y$ 」が、主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合した状態における対向間隙を意味するとの判決における認定を覆すに足りるものということとはできない。よって、請求人の上記主張は採用することができない。

## (2)訂正事項 b 及び c について

訂正事項 a は、上述のとおり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当しないから、訂正事項 a による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を訂正するものである訂正事項 b 及び c も、明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正に該当しない。

そして、訂正事項 a?c は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正のいずれを目的とするものにも該当しない。

## 2.新規事項の有無、

特許明細書の段落【0011】には、「主軸1のテーパ孔2に工具ホルダー3のテーパシャンク部4を密着嵌合させると同時に、主軸1の延出端面1bに工具ホルダー3の延出端面5bを密着させることができる。」と記載されており、訂正事項 a?c は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内であり、新規事項の追加に該当するものではない。

## 3.特許請求の範囲の拡張・変更の適否

上記1(1)に示したとおり、判決の判示するところによれば、特許明細書における「対向間隙 $Y$ 」は、主軸のテーパ孔に工具ホルダーのテーパシャンク部を密着嵌合した状態における対向間隙を意味すると理解すべきである。しかも、請求人は、前述のとおり上記上申書において、本件特許発明の技術思想が $\alpha 1 + \alpha 2 = Y$ となる態様を含むとの主張を撤回している。そうすると、訂正前の請求項1において、「両延出量 $\alpha 1, \alpha 2$ の合計が上記許容の対向間隙 $Y$ の数値の範囲内で」、すなわち $\alpha 1 + \alpha 2 < Y$ であることから、主軸のテーパ孔にテーパシャンク部が密着嵌合した状態では両延出端面1b,5bは吻合しておらず、テーパシャンク部が密着嵌合している状態であるから、工具ホルダーをさらに引き込んで延出端面1bに延出端面5bを密着させることができないことも明らかである。

訂正事項 a は、これを「主軸1のテーパ孔2に工具ホルダー3のテーパシャンク部4を密着嵌合させると同時に、主軸1の延出端面1bに工具ホルダー3の延出端面5bを密着させ

ることができるように」と訂正するものであるから、実質上特許請求の範囲を変更するものである。

#### 4.独立特許要件

独立特許要件についても、念のため以下検討する。

訂正後の請求項 1 には、「上記主軸側端面 1a と、これに対向する鏝部端面 5a との夫々を、工業規格で定められた許容の製作誤差  $\Delta i$  の数値より多く延出すると共に、主軸 1 のテーパ孔 2 に工具ホルダー 3 のテーパシャンク部 4 を密着嵌合させると同時に、主軸 1 の延出端面 1b に工具ホルダー 3 の延出端面 5b を密着させることができるように、互いに対向方向に延出して夫々延出端面 1b,5b に形成し、しかして、両延出端面 1b,5b が互いに吻合するようにして、主軸 1 に工具ホルダー 3 を取付けることが可能となっている」と記載されている。しかしながら、両延出端面の延出量  $\alpha 1, \alpha 2$  については、訂正明細書の段落【0018】に「尚且つ各延出量  $\alpha 1, \alpha 2$  の合計が上記許容対向間隙 Y の範囲内にあることを意味するものである。」と記載されており、しかも、請求人は、前述のとおり上記上申書において、本件特許発明の技術思想が  $\alpha 1 + \alpha 2 = Y$  となる態様を含むとの主張を撤回している。

そうすると、密着嵌合した状態における対向間隙を意味する対向間隙 Y の範囲内で延出する両延出端面を、どのようにして吻合させるのであるか不明である。

したがって、訂正明細書は、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とすることができない。

また、訂正後の請求項 1 は、両延出端面 1b,5b をどのように吻合させるか明確でないから、発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載したものとすることができない。

以上のとおり、訂正後の明細書及び請求項 1 の記載は、平成 5 年法律第 26 号改正前の特許法第 36 条第 4 項及び第 5 項第 2 項に規定する要件を満たしていないから、特許出願の際独立して特許を受けることができない。

#### 5.むすび

以上のとおりであり、本件審判請求は、平成 6 年改正前特許法第 126 条第 1 項ただし書、第 2 項及び第 3 項の規定に適合しないので、本件訂正は認められない。

よって、結論のとおり審決する。