

平成 22 年 6 月 29 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成 19 年 (ワ) 第 13121 号 特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成 22 年 5 月 13 日

判 決

東京都江東区 < 以下略 >

亡 A 承継人

原 告 B

仙台市青葉区 < 以下略 >

亡 A 承継人

原 告 C

上記 2 名法定代理人相続財産管理人

B

東京都中央区 < 以下略 >

被 告 デ ィ ア ナ サ ン 株 式 会 社
主 文

- 1 被告は、原告らに対し、別紙特許証目録記載の各特許証を引き渡せ。
- 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は、これを 100 分し、その 1 を被告の負担とし、その余を原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

- 1 被告は、別紙特許方法目録記載の方法によるダイヤモンドを製造、販売してはならない。
- 2 被告は、別紙被告製品目録記載のダイヤモンドを製造、販売してはならない。
- 3 被告は、原告らに対し、別紙特許証目録記載の各特許証を引き渡せ。

第 2 事案の概要

本件は、亡A（以下「亡A」という。）が、別紙被告製品目録記載のダイヤモンド製品の製造、販売は、亡Aの有する発明の名称を「ダイヤモンドのカット方法及びプロポーション」とする特許権（特許番号第3863374号）を侵害する行為であると主張して、被告に対し、特許法100条1項に基づき、別紙特許方法目録記載のカット方法を使用したダイヤモンド製品の製造、販売、並びに、別紙被告製品目録記載のダイヤモンド製品の製造、販売の差止めを求め、別紙特許証目録記載の各特許証（以下「本件特許証」という。）の所有権に基づき、本件特許証を占有している被告に対し、その引渡しを求めた事案である。

なお、亡Aは本件訴訟係属中に死亡し、その子である原告B及び原告Cが亡Aを限定承認し訴訟手続を受継した。

1 前提事実（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）

（1）当事者等（弁論の全趣旨）

ア 亡Aは、ダイヤモンドのカット方法についての研究・開発等を行っていた者である。

亡Aは、平成21年2月20日に死亡した。亡Aの相続人は、その子である、D（長女）、原告B（二女）及び原告C（三女）であったものの、このうちDは、亡Aの相続を放棄し、原告らは、亡Aの相続につき限定承認をした。

仙台家庭裁判所は、平成21年6月18日、亡Aの相続財産管理人に原告Bを選任した。

原告らは、本件訴訟手続を受継した。

イ 被告は、平成12年10月3日に設立された、ダイヤモンドの研磨・加工及び販売等を業とする株式会社である。

亡Aは、被告の代表取締役を務めていたものの、平成19年4月13日には代表取締役を解任され、次いで、同年5月7日には、取締役を解任さ

れた。

被告の現在の代表取締役はE（以下「E」という。）である。

（２）亡Aの特許権（甲２，１４）

亡Aは、次の特許権（以下「本件特許権」といい、その特許請求の範囲請求項１ないし５の発明を、付された番号に従い「本件発明１」などという。また、本件発明１ないし５に係る特許を、付された番号に従い「本件特許１」などという。本件発明１ないし５を併せて「本件発明」、本件特許１ないし５を併せて「本件特許」といい、本件特許に係る明細書（別紙特許公報参照）を「本件明細書」という。）を有していた。

特 許 番 号 第 3 8 6 3 3 7 4 号

発明の名称 ダイヤモンドのカット方法及びプロポーション

出 願 日 平成 1 3 年 1 月 2 2 日

登 録 日 平成 1 8 年 1 0 月 6 日

特許請求の範囲

【請求項１】

「テーブルの下部にパビリオンが形成されるダイヤモンドであって、
テーブルを矩形状に形成し、

パビリオンは、テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成し、

テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 6 0 ° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 1 2 0 ° に形成されること

を特徴とするダイヤモンドのカット方法。」

【請求項２】

「ロウワー・ガードル・ファセットは二等辺三角形に形成されること

を特徴とする請求項 1 に記載のダイヤモンドのカット方法。」

【請求項 3】

「矩形状に形成したテーブルと，

該テーブルの下部に形成したパビリオンとからなり，

該パビリオンは，

前記テーブルの各辺から垂直にカットして形成したロウワー・ガードル・ファセットと，

前記テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットして形成したロウワー・メイン・ファセットとからなり，

該ロウワー・メイン・ファセットは，菱形に形成されると共に，該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されること

を特徴とするダイヤモンドのプロポーショナル。」

【請求項 4】

「テーブルの大きさと，パビリオンの高さの比は，テーブルの一辺の長さを 2 とすると，パビリオンの高さを 1.8 にしたこと

を特徴とする請求項 3 に記載のダイヤモンドのプロポーショナル。」

【請求項 5】

「テーブルの面と，パビリオンに形成されたロウワー・ガードル・ファセットとロウワー・メイン・ファセットとで，全体として 9 面カットとなること

を特徴とする請求項 3 または 4 に記載のダイヤモンドのプロポーショナル。」

(3) 本件発明の構成要件の分説

本件発明の構成要件は，次のとおり分説することができる（以下分説した各構成要件をそれぞれ「構成要件 1 A」などという。）。

ア 本件発明 1

- 1 A テーブルの下部にパビリオンが形成されるダイヤモンドであって、
- 1 B テーブルを矩形状に形成し、
- 1 C パビリオンは、テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成し、
- 1 D テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されること
- 1 E を特徴とするダイヤモンドのカット方法。

イ 本件発明 2

- 2 A ロウワー・ガードル・ファセットは二等辺三角形に形成されること
- 2 B を特徴とする請求項 1 に記載のダイヤモンドのカット方法。

ウ 本件発明 3

- 3 A 矩形状に形成したテーブルと、
- 3 B 該テーブルの下部に形成したパビリオンとからなり、
- 3 C 該パビリオンは、
- 3 D 前記テーブルの各辺から垂直にカットして形成したロウワー・ガードル・ファセットと、
- 3 E 前記テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットして形成したロウワー・メイン・ファセットとからなり、
- 3 F 該ロウワー・メイン・ファセットは、菱形に形成されると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されること
- 3 G を特徴とするダイヤモンドのプロポーション。

エ 本件発明 4

4 A テーブルの大きさと、パビリオンの高さの比は、テーブルの一辺の長さを2とすると、パビリオンの高さを1.8にしたこと

4 B を特徴とする請求項3に記載のダイヤモンドのプロポーション。

オ 本件発明5

5 A テーブルの面と、パビリオンに形成されたロウワー・ガードル・ファセットとロウワー・メイン・ファセットとで、全体として9面カットとなること

5 B を特徴とする請求項3または4に記載のダイヤモンドのプロポーション。

(4) 被告の行為(甲15, 16, 弁論の全趣旨)

ア 被告は、「ハナビシ」という商品名を付したダイヤモンド製品(以下「イ号物件」という。)を販売している。ただし、その製品構成について、原告らは別紙「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」記載のとおりである旨主張するのに対し、被告はこれを否認する。

イ 被告は、平成19年5月9日、訴外ディアナメディカル株式会社との間で、「9面体アंक 0075 0.503CT」(以下「ロ号物件」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。ただし、その製品構成について、原告らは別紙「ロ号図面」及び「ロ号図面の説明書」記載のとおりである旨主張するのに対し、被告はこれを否認する。

(5) 亡Aの本件特許証の所有と被告による本件特許証の占有

ア 亡Aは、本件特許証に係る特許権につき、本件特許証の発行を受けた(弁論の全趣旨)ことにより、本件特許証の所有権を取得した(特許法28条参照)。

なお、被告は、本件特許証に係る発明は、職務発明に当たるものであること、あるいは、本件特許証に係る特許について独占的通常実施権を有していることから、本件特許証の所有権は通常実施権を有する者に与えられ

るべきである，などと主張するものの，特許証の所有権が当然に通常実施権者に帰属ないし移転すると解すべき根拠は見当たらず，被告の上記主張は，独自の見解であって，主張自体失当というほかなく，採用することができない。

イ 被告は，本件特許証を占有している。

2 争点

(1) 侵害行為の差止請求権の有無

ア イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点1 - a)

(ア) 文言侵害の成否

(イ) 均等侵害の成否

イ ロ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点1 - b)

ウ 被告は，本件特許につき通常実施権(特許法35条1項)を有するか否か(職務発明の成否)(争点1 - c)

エ 亡Aと被告との間で，本件特許につき実施許諾契約が締結されたか否か(争点1 - d)

オ 亡Aが被告の取締役在任中に加工されたダイヤモンドについて，本件特許権侵害を主張することは信義則等に反するか否か(争点1 - e)

カ 本件特許に係る実施許諾契約が終了したか否か(争点1 - f)

(2) 本件特許証の引渡請求権の有無

被告は本件特許証の占有権原を有するか否か(争点2)

第3 争点に関する当事者の主張

1 争点1 - a(イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか否か)について
〔原告ら〕

(1) 文言侵害

ア イ号物件の構成

イ号物件の構成は，別紙「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」記載の

とおりであり，分説すると，以下のとおりである。

矩形状に形成されたテーブル 2 と，

該テーブル 2 の下部に形成されたパビリオン 3 とからなり，

該パビリオン 3 は，

前記テーブル 2 の各辺からほぼ垂直にカットして形成したロウワー・ガードル・ファセット 4 と，

前記テーブル 2 の各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットして形成したロウワー・メイン・ファセット 5 とからなり，

該ロウワー・メイン・ファセット 5 は，菱形に形成されると共に，該菱形の頂部と底部の角度が略 $60^{\circ} \sim 61^{\circ}$ で両側の対向する角度がそれぞれ略 $119^{\circ} \sim 120^{\circ}$ に形成されている，

ダイヤモンドのプロポーション

である。また，

テーブル 2 の大きさと，パビリオンの高さの比は，テーブルの一辺の長さを 2 とすると，パビリオンの高さを 1.6 とした，

ダイヤモンドのプロポーション

である。さらに，

テーブル面と，パビリオン 3 に形成されたロウワー・ガードル・ファセット 4 とロウワー・メイン・ファセット 5 とで，全体として 9 面カットに形成した

ダイヤモンドのプロポーション

である。

イ 本件発明 3 の構成要件の充足

(ア) イ号物件（ ないし ， ）は，本件発明 3 の構成要件のうち，3 A ないし 3 E ， 3 G を充足する。

(イ) 構成要件 3 F について

イ号物件においては、ロウワー・メイン・ファセット 5 は、菱形に形成されると共に、該菱形の頂部と底部の角度が略 $60^{\circ} \sim 61^{\circ}$ で両側の対向する角度がそれぞれ略 $119^{\circ} \sim 120^{\circ}$ に形成されている（ ）。

イ号物件は、ロウワー・メイン・ファセットが菱形に形成されている点において、構成要件 3 F と一致する。

イ号物件における該菱形の頂部と底部の角度が、仮に 61° であって、両側の対向する角度が 119° であるとしても、これらの数値は、構成要件 3 F の 60° （ 1 ）、 120° （ 2 ）の隣接値（近似値）であって、このような隣接値（近似値）を採用しても、ロウワー・メイン・ファセットの菱形の基本的な形状が変わるわけではなく、また、上記角度がわずかに相違したからといって、特別な作用効果が生じるわけでもないから、角度のわずかな差異は設計的事項にすぎない。

したがって、イ号物件と構成要件 3 F との上記角度の相違は、技術的にみて実質的な相違であるとはいえず、イ号物件（ ）は構成要件 3 F を充足する。

ウ 本件発明 4 の構成要件の充足

（ア）構成要件 4 A について

イ号物件においては、テーブル 2 の大きさと、パビリオンの高さの比は、テーブルの一辺の長さを 2 とすると、パビリオンの高さを 1.6 としている（ ）。

構成要件 4 A においては、テーブルの大きさと、パビリオンの高さの比は、テーブルの一辺の長さを 2 とすると、パビリオンの高さを 1.8 にしているのに対し、イ号物件においては、上記比率が、テーブルの一辺の長さを 2 とすると、パビリオンの高さを 1.6 としている点で相違するものの、その比率の差異は、わずか 0.2 ポイントである。

本件発明 4 において、テーブルの大きさとパビリオンの高さの比が特定された意味は、パビリオンの高さをテーブルの大きさよりも小さくすることで、本件発明 3 の構成（ 3 F ）とあいまって、テーブル面の中央部に十字状の反射光を表出させることができるようにしたことにある。

イ号物件においては、パビリオンの高さをテーブルの大きさよりも小さくしており、これにより、その構成 とあいまって、テーブル面の中央部に十字状の反射光を表出させているのであり、本件発明 4 のダイヤモンドのプロポーシヨンと差はない。テーブルの大きさと、パビリオンの高さの比の数値の差異は、技術的にみて実質的な相違であるとはいえず、イ号物件（ ）は構成要件 4 A を充足する。

（イ）イ号物件は、前記のとおり、本件発明 3 の各構成要件を充足するから、構成要件 4 B を充足する。

エ 本件発明 5 の構成要件の充足

（ア）イ号物件は、本件発明 5 の構成要件のうち、5 A を充足する。

（イ）イ号物件は、前記のとおり、本件発明 3、4 の各構成要件を充足するから、構成要件 5 B を充足する。

オ 本件発明 1 及び 2 の構成要件の充足

イ号物件は、ダイヤモンドのプロポーシヨンに係る本件発明 3 ないし 5 の構成要件をいずれも充足するのであるから、イ号物件において、本件発明 1、2 に係るダイヤモンドのカット方法が使用されているものと推認される。

（ 2 ）均等侵害

仮に、イ号物件が本件発明 3 の構成要件 3 F、本件発明 4 の構成要件 4 A を充足しないとしても、次のとおり、均等侵害が成立する。

したがって、イ号物件は、本件発明 3 ないし 5 の技術的範囲に属する。

また、イ号物件は、ダイヤモンドのプロポーシヨンに係る本件発明 3 ない

し 5 の技術的範囲に属するのであるから、イ号物件において、本件発明 1，2 に係るダイヤモンドのカット方法と均等のカット方法が使用されているものと推認される。

ア 構成要件 3 F，構成要件 4 A が、本件発明 3，4 の本質的部分ではないことについて

(ア) 構成要件 3 F においては、ロウワー・メイン・ファセットが菱形形状に形成されることが本質的部分であって、「該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されること」との角度部分 (60°，120° との厳密な角度) は本質的部分ではない。

(イ) 構成要件 4 A においては、テーブルの大きさと、パビリオンの高さの比において、パビリオンの高さをテーブルの大きさよりも小さくしたことが本質的部分であって、比率の数値部分 (テーブルの一辺の長さを 2 とすると、パビリオンの高さを 1.8 にするとの厳密な比率) は本質的部分ではない。

イ 他の構成との置換可能性について

(ア) 本件発明 3，4 の作用効果

本件発明 3，4 の作用効果は、「全体としてシンプルでありながら、反射光は独特な形状模様 (テーブル面に特徴的な反射光) を表出させる」ことにある。

(イ) イ号物件の作用効果

イ号物件の作用効果は、「テーブル面に伊勢の紋である菱形の花びらが浮き上がる」ことにある。

(ウ) 本件発明 3，4 とイ号物件とは、十字状の反射光が表出されることによって、各コーナー部に「菱形の花びら」の形状が浮き上がる、すなわち、十字状の反射光によって菱形の花びらの形状を表出させている点で

同一の作用効果を奏している。

したがって、本件発明 3 の構成要件 3 F をイ号物件における構成（ ）と置き換え、本件発明 4 の構成要件 4 A をイ号物件における構成（ ）と置き換えても、本件発明 3，4 の目的を達成することができる。

ウ 容易想到性について

イ号物件が販売されたのは、平成 20 年 1 月 16 日であり、この時点において、本件発明 3，4 及びこれら発明に基づくダイヤモンド製品の存在は公知であったから、本件発明 3 の構成要件 3 F をイ号物件における構成（ ），本件発明 4 の構成要件 4 A をイ号物件における構成（ ）に置き換えることは、本件発明 3，4 の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）において想到することが容易であったといえる。

エ 推考困難性について

本件発明 3，4 の出願当時においてイ号物件と同一の公知技術は存在せず、また、当業者においてイ号物件を容易に推考することのできた公知技術も存在しない。

オ 本件発明 3，4 の出願及び審査の経緯において、イ号物件の構成を意識的に除外したなど、均等の成立を妨げる特段の事情は存在しない。

〔被告〕

（１）イ号物件の構成が、別紙「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」記載のとおりであることは否認する。

ア 別紙「イ号図面」の【図 1】，【図 2】，【図 5】【図 6】は、本件明細書の【図 1】，【図 2】，【図 5】，【図 6】をそのまま流用したものであり、「イ号図面」の【図 3】，【図 4】は、本件明細書の【図 3】，【図 4】に多少の手直しを加えたものにすぎない。

別紙「イ号図面の説明書」には、テーブルの一辺の長さが略 4．3 mm である旨が記載されているものの、甲第 20 号証の鑑定書に記載された寸法

(Measurement) では、 3.8 mm となっている。また、同説明書には、パビリオンの高さが略 3.44 mm である旨が記載されているものの、同鑑定書に記載された寸法 (Measurement) では、 2.78 mm となっている。

これらの点に照らしても、「イ号図面」や「イ号図面の説明書」は、正確なものとは考えられない。

イ 被告は、イ号物件の加工を加工業者に発注する際、テーブルの各辺から 80° 程度の角度でカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成するように指示しており、イ号物件のロウワー・ガードル・ファセットは、テーブルの各辺から垂直にカットして形成されていない。

ウ 被告は、イ号物件のロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成していない。

したがって、「該菱形の頂部と底部の角度 1 が略 $60 \sim 61^\circ$ で両側の対向する角度 2 がそれぞれ $119 \sim 120^\circ$ に形成」されてはいない。

エ イ号物件においては、テーブルの一边の長さは 3.8 mm 、パビリオンの高さは 2.78 mm であるから、両者の比率は、2対1.46となる。

オ イ号物件は、9面体カットではなく、テーブル面と、パビリオンに形成されたロウワー・ガードル・ファセット及びロウワー・メイン・ファセット、ロウワー・ガードル・ファセットとキューレットとを結ぶパビリオンファセットの13面カットとなっている（なお、テーブルの各辺と四隅に小さなファセットを形成しているので、これらを合わせれば21面カットとなる。）。

カ 以上のとおり、原告らは、イ号物件から図面を作成したり、これを実際に測定したりすることもなく、都合よく、「イ号図面」や「イ号図面の説明書」を記載しているにすぎない。

(2) 実際に被告が販売しているイ号物件 (商品名「花菱」) では、ロウワー・メイン・ファセットの菱形の頂部と底部の角度 1 に相当する角度は 55° 、

65°となっており、菱形の形状すらしていない(乙27)。

また、同様に、テーブルの各辺からカットして形成したロウワー・ガードル・ファセットは、垂直(90°)にカットされておらず、テーブル面とロウワー・ガードル・ファセット面とが成す角度は75°となっている(乙27)。

(3) 均等侵害について

均等侵害の要件のうち、少なくとも、構成要件3Fが、本件発明3の本質的部分ではないこととの要件を欠き、また、亡Aは、本件発明3の出願及び審査の経緯において、イ号物件の構成を意識的に除外したものといえるから、均等侵害は成立しない。

ア 構成要件3F(「該ロウワー・メイン・ファセットは、菱形に形成されると共に、該菱形の頂部と底部の角度1がそれぞれ60°で両側の対向する角度2がそれぞれ120°に形成されること」)は、本件発明3の本質的部分(本件発明の作用効果を生じさせる技術的思想の中核部分)である。

イ 本件発明における十字状の反射光は、「十字状のクロス」であるのに対し、イ号物件における十字状の反射光は、「菱形状に近い4枚の花びら」であって、作用効果も異なる(乙30)。

ウ 本件特許の出願経過において拒絶理由通知書(乙17)が発せられたのを受けて、亡Aは、手続補正書(乙18)及び意見書(乙19)を提出しており、この中で、構成要件3Fの「角度1が60°」であることが本件発明の特徴的構成であることを自認していた。

したがって、亡Aは上記構成を有しないものを本件発明の技術的範囲から意識的に除外していたといえる。

(4) そもそも、被告は、亡Aが被告の取締役を解任された後は、本件発明に基づくダイヤモンド製品を製造も、販売もしていない。

(5) なお，本件発明に基づかないダイヤモンド製品にも，テーブルの中央に十字形が表出されるものがある。すなわち，テーブルの中央に十字形が表出されるとの事象は，本件発明によってもたらされる作用効果ではない。

2 争点 1 - b (口号物件は本件発明の技術的範囲に属するか否か) について
〔原告ら〕

口号物件は，本件発明に基づき被告が製造したダイヤモンド製品 (商品名 9 面体ダイヤモンド「アंकカット」) である (甲 1 ， 1 2 ， 1 3) 。

口号物件の特徴，すなわち，十字状の反射光が浮き上がるという特徴は，本件発明の作用効果と同一であり，口号物件のプロポーシオンは本件発明 3 ないし 5 の構成を備え，また，口号物件において本件発明 1 ， 2 の方法が使用されていることは明らかである。

口号物件が販売された時期が，亡 A が被告の取締役を解任された 2 日後の平成 1 9 年 5 月 9 日であることから，口号物件は，亡 A が被告の取締役であった当時に本件発明 1 ないし 5 に基づき製造されたものであることが分かる。

〔被告〕

(1) 口号物件は，本件発明の技術的範囲に属さない。

ア 口号物件は，次のとおり，本件発明 3 の構成要件 3 A ， 3 B ， 3 C ， 3 E ， 3 G を充足するものの，構成要件 3 D ， 3 F をいずれも充足しない (乙 1 0 ないし 1 6) 。

(ア) 構成要件 3 D の非充足

口号物件は，テーブルの各辺から形成されたロウワー・ガードル・ファセットを備えるものの，該ロウワー・ガードル・ファセットは，垂直にカットして形成されたものではない。

一般にダイヤモンドのカットは，設計図に忠実に行われる。設計図から離れた形状になると，所望の輝きを表出することができなくなるからである。他の宝石に比べて輝きが重要なダイヤモンドにとって，カット

は非常に精巧に狂い無く切削加工されるのが通常である。したがって、切削の誤差は、たとえ生じるとしても $15 / 100^{\circ}$ ($= 0.15^{\circ}$) 程度が許容されるにすぎない。

口号物件では、ロウワー・ガードル・ファセットが、テーブルの各辺から垂直にカットして形成されていないから（垂直の状態とは、 $2 \sim 5^{\circ}$ 異なる）、本件発明 3 の構成要件 3 D を充足しない（乙 12 ないし 15）。

（イ）構成要件 3 F の非充足

口号物件のロウワー・メイン・ファセットは、菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されたものではない。

口号物件のロウワー・メイン・ファセットは、菱形状に形成されているものの、構成要件 3 F の 1 に相当する部位の角度は 62° で、2 に相当する部位の角度は 113° のもの、1 に相当する部位の角度は 63° で、2 に相当する部位の角度は 113° のもの、1 に相当する部位の角度は 65° で、2 に相当する部位の角度は 118° のもの、1 に相当する部位の角度は 63° で、2 に相当する部位の角度は 118° のものである（乙 16）。

本件特許の出願経過（乙 17 ないし 19）を考慮すれば、構成要件 3 F は、厳格にその範囲を解釈すべきである。

口号物件は、ロウワー・メイン・ファセットが、菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° となるように形成されたものではないから、本件発明 3 の構成要件 3 F を充足しない。

イ 口号物件は、本件発明 3 の構成要件を充足しないから、本件発明 4、本件発明 5 の構成要件も当然に充足しない。

ウ ロ号物件は，上記のとおり，ロウワー・メイン・ファセットが，菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° となるように形成されたものではないから，本件発明 1 の構成要件 1 D を充足しない。

エ ロ号物件は，本件発明 1 の構成要件を充足しないから，本件発明 2 の構成要件も当然に充足しない。

(2) そもそも，被告は，亡 A が被告の取締役を解任された後は，本件発明に基づくダイヤモンド製品を製造も，販売もしていない。

3 争点 1 - c (被告は，本件特許につき通常実施権 (特許法 35 条 1 項) を有するか否か) について

〔被告〕

本件発明は，次のとおり，特許法 35 条 1 項所定の職務発明に該当し，被告は，本件特許権について通常実施権を有する。

(1) 発明者が被告の従業者等であったこと

本件発明の発明者である亡 A は，本件発明当時，被告の取締役であった。

(2) 本件発明は，被告の業務範囲に属していること

被告は，平成 12 年 10 月 3 日に設立され，それ以降，ダイヤモンドの研磨・加工及び販売等を行っていたから，本件発明は，被告の業務範囲に属していた。

(3) 被告における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であること

亡 A は，被告の取締役であった当時に本件発明の特許出願を行っており，本件発明は，亡 A の被告における職務として行われたものである。

実際に，本件発明及び特許出願にかかる費用は被告が全面的に負担し，亡 A は被告から給与を得て，勤務時間中に本件発明を行った。

〔原告ら〕

(1) 被告の主張は否認ないし争う。

(2) 本件発明は、亡 A によって、被告が設立される以前に考案されていたものであり、その特許出願手続が、被告の設立後に行われたにすぎないから、本件発明は特許法 3 5 条 1 項所定の職務発明には該当しない。

(3) 亡 A と被告との間において、本件特許につき実施許諾契約が締結されている場合には、契約自治の観点から、特許法 3 5 条 1 項の規定による法定の通常実施権は認められるべきではない。

4 争点 1 - d (亡 A と被告との間で、本件特許につき実施許諾契約が締結されたか否か) について

〔被告〕

(1) 仮に、本件発明が特許法 3 5 条 1 項所定の職務発明に該当しないとしても、以下の事情に照らせば、亡 A は被告との間で、被告に対し、本件特許権についての独占的通常実施権を設定する旨の黙示の実施許諾契約を締結したものと認められる。

ア 被告は、亡 A 自身が発起人となって、本件特許権の実施を主たる目的として設立された会社である。

イ 亡 A は、被告の設立後は、被告の代表取締役として執務を行っていた。

(2) 仮に、亡 A が被告に対し、本件特許権についての独占的通常実施権を設定していなかったとしても、亡 A は被告との間で、被告に対し、本件特許権についての非独占的通常実施権を設定する旨の黙示の実施許諾契約を締結したものと認められる。

〔原告ら〕

(1) 亡 A と被告との間で、被告に対し、本件特許権についての独占的通常実施権を設定する旨の実施許諾契約が締結されたとの点是否認する。

(2) 亡 A が被告との間で、被告に対し、本件特許権についての非独占的通常実施権を設定する旨の黙示の実施許諾契約を締結したことは認める。

亡 A は、被告を設立した上で、その代表取締役を務めていたことから、被

告との間の委任関係や信頼関係が存在することを前提として、被告が本件特許権に基づく方法によるダイヤモンド製品の製造、販売及び頒布をするなど、本件特許の実施をすることを許諾していたものである。

- 5 争点 1 - e (亡 A が被告の取締役在任中に加工されたダイヤモンドについて、本件特許権侵害を主張することは信義則等に反するか否か) について

〔被告〕

- (1) 亡 A が被告の取締役を解任された平成 19 年 5 月 7 日より以前に、被告の取締役であった亡 A の指揮の下で加工されたダイヤモンドについて、本件特許権の侵害を主張することは信義則に反し、本件特許権の濫用にわたるものとして許されない。

- (2) 口号物件は、亡 A が被告の取締役を解任された平成 19 年 5 月 7 日の 2 日後である同月 9 日に、被告から訴外ディアナメディカル株式会社に販売されたものであり、口号物件が、亡 A が被告の取締役を解任される平成 19 年 5 月 7 日より以前に、被告の取締役であった亡 A の指揮の下で加工されたものであることは明らかである (乙 21, 22)。

したがって、口号物件について、本件特許権の侵害を主張することは信義則に反し、本件特許権の濫用にわたるものとして許されない。

〔原告ら〕

- (1) 被告の主張は否認ないし争う。
- (2) 亡 A が被告の取締役を解任された平成 19 年 5 月 7 日より以前に加工されたダイヤモンドについても、本件特許に係る実施許諾契約が終了した後は販売しないことが契約の内容となっていたというべきである。

- 6 争点 1 - f (本件特許に係る実施許諾契約が終了したか否か) について

〔原告ら〕

- (1) 亡 A は、平成 19 年 4 月 13 日には被告の代表取締役を解任され、次いで、同年 5 月 7 日には、被告の取締役を解任された。

亡Aと被告との間の信託関係は、上記取締役の解任により破綻したから、亡Aと被告との間における本件特許に係る実施許諾契約は、平成19年5月7日をもって、当然に終了した（なお、同日に行われた被告の株主総会において、亡Aが自身の取締役解任決議に反対票を投じたことをもって、黙示的に解除の意思表示があったとみることもできる。）。

（2）仮に、上記実施許諾契約が平成19年5月7日をもって当然に終了したと認められないとしても、上記のとおり、亡Aと被告との間の信託関係は破綻したから、亡Aは、訴状において、本件特許に係る実施許諾契約を解除する旨の意思表示をし、上記意思表示は被告に到達した。

（3）被告の主張に対する反論

会社の乗っ取りを謀り、虚偽の書面等を用いて亡Aを被告の代表取締役、更には取締役から解任したのは、被告の代表者であるEらである。この会社の乗っ取り自体が、亡Aから本件特許権を奪うために画策されたものであって、亡Aによる解除権の行使は濫用にわたるものではない。

〔被告〕

被告は、ダイヤモンドの研磨・加工及び販売等を業として行う会社であるから、亡Aと被告との間の本件特許に係る実施許諾契約は、被告が営業を継続する限り継続するものと解すべきである。

亡Aは、被告との間の善管注意義務や忠実義務に違反したことを理由に取締役を解任されたのであり、信託関係破綻の原因を作ったのは亡Aであるから、亡Aにおいて、本件特許に係る実施許諾契約の終了や解除を主張することは信義則に照らして許されないか、あるいは、解除権の濫用として許されない。

7 争点2（被告は本件特許証の占有権原を有するか否か）について

〔被告〕

（1）被告が本件特許証に係る特許権の実施許諾を受けている以上、その関連書類として、被告は本件特許証の使用、管理を委ねられているというべきであ

る（特許証は特許権の従物と考えるべきである。）。

- （２）本件特許証は，本件特許証に係る特許の実施品を販売するに際して，その権利の内容，物品の性質，商品価値等を顧客に説明するために用いる目的で，亡Ａから被告に寄託されていた。

〔原告ら〕

- （１）被告の主張は否認ないし争う。
- （２）本件特許について実施権が付与されていたからといって，本件特許証の占有権原が当然に発生するわけではない。
- （３）仮に，亡Ａが被告の取締役であったときに被告に本件特許証を寄託していたとしても，亡Ａが被告の取締役を解任され，亡Ａと被告との間の信頼関係が破綻したことにより寄託契約は終了した。

また，そもそも，受託者は，寄託者からの返還請求を拒み得ない。

第４ 当裁判所の判断

１ 侵害行為の差止請求権の有無について

- （１）争点１－a（イ号物件は本件発明の技術的範囲に属するか否か）について
- ア イ号物件の構成について

（ア）原告らは，イ号物件（「ハナビシ」）の構成は，別紙「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」記載のとおりである旨主張する。これに対し，被告は，イ号物件（「ハナビシ」）の構成が「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」記載のとおりであることを否認する。

ところで，別紙「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」は，弁理士Ｆ（以下「Ｆ弁理士」という。なお，Ｆ弁理士は本件特許の出願代理人である。甲２，２３）の作成に係る「鑑定書」と題する書面（甲１９）に添付された「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」と同一である。

- （イ）証拠（甲１９，２３）には，「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」の作成に関し，次の旨の記載がある。

a 「亡Aから提供された資料（ダイヤモンドの現物と広告誌）に基づき、被告が「花菱」と称して製造・販売しているイ号図面及びその説明書に記載されたダイヤモンド（以下「花菱ダイヤモンド」という。）が、亡Aの所有する本件特許の権利範囲に属するか否かの鑑定」（甲19の1頁）

b 「添付書類の目録

（中略）

（3）資料（広告誌）「ナイルスナイル」 130 November 2007 写1通」（甲19の8頁）

なお、同資料（広告誌）には、「『花菱』伊勢の紋である菱形の花びらが浮き上がる日本ならではのカット。」との説明の下、ダイヤモンド製品を上方（テーブル面の上方）から写した写真が1枚掲載されている。

c 「亡Aから提供された『花菱ダイヤモンド』の現物をルーペで拡大して見ると共に、『ダイヤモンドグレーディングラボラトリー宝石鑑定書』に掲載の写真、広告誌『ナイルスナイル』に掲載の写真及び亡Aの説明に基づき作成したものであります。」（甲23の1頁）

これは、「1 鑑定書添付イ号図面について、これは亡Aが所持していた『花菱ダイヤモンド』の現物及びダイヤモンドグレーディングラボラトリーの自動測定機を利用したダイヤモンド鑑定書（甲20）の図面をもとに作成したものか。」との照会（甲22）に対する回答である。

なお、「ダイヤモンドグレーディングラボラトリー宝石鑑定書」（甲20）には、ダイヤモンド製品を写した写真（ダイヤモンド製品を上方又は下方から写した写真）が1枚掲載されている。

d 「実測はしていません。（現物が小さいので、当職では実測は不可

能でした。）」（甲 23 の 1 頁）

これは、「イ号図面作成時に、上記 1 以外の写真等を用いて対象となった『花菱ダイヤモンド』を実測したかどうか。」との照会（甲 22）に対する回答である。

（ウ）上記記載によれば、F 弁理士は、「イ号図面」の作成に当たって、対象物のダイヤモンド製品（現物）の実測はせずに、これを、対象物のダイヤモンド製品（現物）をルーペで拡大しての目視、「ダイヤモンドグレーディングラボラトリー宝石鑑定書」（甲 20）に掲載の写真、広告誌「ナイルスナイル」に掲載の写真、亡 A の説明に基づいて作成したことになる。

しかしながら、現物をルーペで拡大して目視した（ ）だけでは、対象物を正確に把握する（図面化する）ことはできないこと、対象物を上部や下部から写した写真（及び ）を用いても、1 の角度（ロウワー・メイン・ファセットの頂部と底部の角度。イ号図面の【図 6】参照）や 2 の角度（両側の対向する角度。同【図 6】参照）、テーブル面とロウワー・ガードル・ファセット面との角度、テーブルの 1 辺の長さやパビリオンの高さを正確に把握する（図面化する）こともできないことは、論ずるまでもなく明らかである。

また、亡 A の説明の内容（ ）も明らかではないし、仮に、亡 A が現物の角度や寸法等について原告の主張内容に沿う説明をしていたとしても、同説明が正確であることを裏付ける客観的証拠は何ら示されていない。

結局、本件全証拠によっても、F 弁理士において、甲第 19 号証に添付された「イ号図面」をいかにして作成したものであるかは明らかではなく、同図面がイ号物件の構成を正確に図面化したものであると認めることはできない。

(エ) そうすると、甲第19号証に添付された「イ号図面の説明書」には、
「ロウワー・メイン・ファセット5は、菱形に形成されると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 が略60～61°で両側の対向する角度 2 がそれぞれ略119～120°に形成されている」との記載があるものの、これを、イ号物件（「ハナビシ」）の構成を的確に表したものであると認めることはできない。

なお、同説明書には、「菱形の角度については、図面上で計測したものであり、正確には計測できなかった。」と記載されている。上記記載からは、イ号図面のうちどの図のどの角度を計測したのかも明らかではなく、この点をひとまず措くとしても、そもそも、ロウワー・メイン・ファセットは、テーブル2の各コーナー部から中心線（キューレット）に向けて斜めにカットして形成されているのであるから、図面上（平面上）に表れる角度（ 1 , 2 ）の計測値は、実際の角度（ 1 , 2 ）の計測値とは異なるはずであり、この観点からしても、甲第19号証における上記 1 , 2 の角度の計測値を採用することはできない。

(オ) また、甲第19号証に添付された「イ号図面の説明書」では、「パビリオン3は、前記テーブル2の各辺からほぼ垂直にカットして形成したロウワー・ガードル・ファセット5」と記載されている。しかしながら、イ号物件においてテーブル面とロウワー・ガードル・ファセット面との角度が直角（90°）であることを認めるに足りる証拠はない。かえって、「ダイヤモンドグレーディングラボラトリー宝石鑑定書」（甲20）の写真や図からは、上記角度が直角（90°）ではないことが見てとれる。

さらに、「イ号図面の説明書」に記載された上記 1 及び 2 の角度以外の数値や構成を前提として、 1 , 2 の角度を計算上求めると、
1 の角度が「略60～61°」（60°の近似値）、 2 の角度が

「略 119 ~ 120 °」(120 °の近似値)といった数値にはならない。

(カ)ところで、被告は、被告の製造販売する商品名(カット方法名)「ハナビシ」のダイヤモンド製品(ただし、甲19において対象とされた製品とは異なる。)を対象にロウワー・メイン・ファセットの角度等を計測した、米国宝石学協会宝石鑑定士Gの作成した「鑑定書1」と題する書面(乙29)を証拠として提出する。

乙第29号証には、その計測方法として、「現物をマクロ撮影したものを図面にし、それを分度器・定規を使い実測する。現物が余りにも小さく、直接分度器等で計測することが困難なため、平面が出るようにクッション性のあるシートの上に現物を置き、計測面に密着するようにクリアーなプラスチックを押し付けて、計測誤差が出ないように工夫して撮影する。」旨が記載されており、少なくとも計測面が平面として出るように工夫して写真撮影されている点において、ロウワー・メイン・ファセットの角度の計測値は、概略値として参考にし得るとも考えられる。

そこで、乙第29号証の計測値を見ると、ロウワー・メイン・ファセットの角度のうち、1の角度(ロウワー・メイン・ファセットの頂部(テーブル面側)の角度。乙29の図1(A)参照)は、65°、3の角度(ロウワー・メイン・ファセットの底部(キューレット側)の角度。同図1(A)参照)は55°、2及び4の角度(両側の対向する角度。同図1(A)参照)は各120°となっている。

また、少なくとも、乙29の図1(D)の写真からは、ロウワー・メイン・ファセットが形成する面が菱形ではなく、上記1の角度の方が3の角度よりも大きいことが見て取れる。

これらの点においても、原告らが主張するイ号物件(なお、イ号物件は、特定の製品(甲20の製品)を対象としたものではなく、被告にお

いて「ハナビシ」という商品名で販売されている製品のすべてを対象にしている。)の構成をそのまま採用することはできない。

イ 文言侵害について

以上検討したところによれば、イ号物件(商品名「ハナビシ」)の構成が、別紙「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」記載のとおりである旨の原告らの主張は採用することができず、他に、イ号物件の構成を本件発明の構成要件との対比が可能な程度に的確に認定し得るに足る証拠はないから、イ号物件が本件発明3ないし5(請求項4, 5は請求項3の従属項である。)の技術的範囲に属すると認めることはできない。

また、イ号物件は、「パビリオンが、テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成」(構成要件1C)されていても、「テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に、該菱形の頂部と底部の角度1がそれぞれ60°で両側の対向する角度2がそれぞれ120°に形成」(構成要件1D)されているとも認定することができないから、イ号物件が本件発明1のダイヤモンドのカット方法を使用して製造されたものであると認めることはできない。

したがって、被告において、本件発明1及び2(請求項2は請求項1の従属項である。)の技術的範囲に属するダイヤモンドのカット方法を使用しているとの事実を認めることはできない。

ウ 均等侵害

(ア)原告らは、イ号物件の構成が本件発明3の構成要件3F(「該ロウワー・メイン・ファセットは、菱形に形成されると共に、該菱形の頂部と底部の角度1がそれぞれ60°で両側の対向する角度2がそれぞれ120°に形成されること」)を充足しないとしても、イ号物件は本件発明3と同一の作用効果(十字状の反射光が表出されることによって、

各コーナー部に「菱形の花びら」の形状が浮き上がるという効果）を奏するから、本件発明３の構成と均等である旨主張する。

（イ）本件明細書等の記載

a 本件明細書（甲２）には、次のとおりの記載がある。

【発明が解決しようとする課題】

「従来例における５８面体のラウンドブリリアンカットのダイヤモンドにおいては、テーブルが正八角形に形成され、クラウン部分が３３面にカットされ、パビリオン部分が２５面にカットされていることから、乱反射的に光輝するものであって、一つの確立された視認し易い反射光が得られないばかりでなく、各面のカットが非常に複雑で時間の掛かる加工であるため、それがダイヤモンドの価格に跳ね返って高価なものにしているという問題点を有している。」（３頁５行ないし１０行）

「また、この種の５８面体のダイヤモンドは、独立して個別に使用されるものであって、複数個をちりばめて使用することはあっても、複数個を隣接状態に集合させて独特な模様を形成することはできない構成である。」（３頁１２行ないし１４行）

「従って、従来例におけるカットの仕方を採用しないで、独特な形状の反射光が得られる簡単なカットの仕方、および複数個を集合させて一つの模様が形成できるようにすることに解決しなければならない課題を有している。」（３頁１６行ないし１８行）

【課題を解決するための手段】

「前記従来例の課題を解決する具体的手段として本発明は、第１に、テーブルの下部にパビリオンが形成されるダイヤモンドであって、テーブルを矩形状に形成し、パビリオンは、テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成し、テーブルの各

コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されることを特徴とするダイヤモンドのカット方法を提供するものである。」(3 頁 21 行ないし 27 行)

「第 2 に、矩形状に形成したテーブルと、該テーブルの下部に形成したパビリオンとからなり、該パビリオンは、前記テーブルの各辺から垂直にカットして形成したロウワー・ガードル・ファセットと、前記テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットして形成したロウワー・メイン・ファセットとからなり、該ロウワー・メイン・ファセットは、菱形に形成されると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されることを特徴とするダイヤモンドのプロポーションを提供するものである。」(3 頁 32 行ないし 38 行)

【発明の効果】

「・・・、本発明に係るダイヤモンドのカット方法は、テーブルの下部にパビリオンが形成されるダイヤモンドであって、テーブルを矩形状に形成し、パビリオンは、テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成し、テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されることによって、カット面が少なく作業性が良く、しかも、原石を真ん中から二つに切って同じ大きさのものを二個形成できるので、経済的に著しく優れるという効果を奏する。」(5 頁 26 行ないし 33 行)

「また、本発明に係るダイヤモンドのプロポーションは、矩形状に形成したテーブルと、該テーブルの下部に形成したパビリオンとからなり、該パビリオンは、前記テーブルの各辺から垂直にカットして形成したロウワー・ガードル・ファセットと、前記テーブルの各コーナ一部から中心方向に向けて斜めにカットして形成したロウワー・メイン・ファセットとからなり、該ロウワー・メイン・ファセットは、菱形に形成されると共に、該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60 ° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120 ° に形成されることによって、全体としてシンプルでありながら、反射光は独特な形状模様を表出させるばかりでなく、複数個を用いて独特な形状の集合体に形成できるという優れた効果を奏する。」（5 頁 35 行ないし 43 行）

- b 本件特許については、その出願手続において、特許庁審査官から進歩性の欠如（特許法 29 条 2 項）を理由に拒絶理由通知書（乙 17）が発出され、亡 A は、これを受けて、手続補正書（乙 18）及び意見書（乙 19）を提出し、その結果、本件特許は登録されるに至ったものである。

上記補正書（乙 18）は、ロウワー・メイン・ファセットの形状やその角度について何ら規定していなかった請求項 1 及び同 3 の特許請求の範囲の記載に、ロウワー・メイン・ファセットが「菱形に」形成されること及び「該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60 ° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120 ° に形成されること」を挿入した記載に変更するものである。

また、上記補正書（乙 18）と併せて提出した意見書（乙 19）には、次の記載がある。

「本願発明と引用文献との比較検討

（中略）

特に，本願の請求項 1 に係る発明は，「 4 . テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に，該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60 ° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120 ° に形成されること」を特徴の一つとしています。また，請求項 2 に係る発明（判決注・請求項 3 に係る発明の誤記と認める。）は，「 11 . 該ロウワー・メイン・ファセットは，菱形に形成されると共に，該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60 ° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120 ° に形成されること」を特徴の一つとしています。しかしながら，引用文献 1 には，それらの構成は全く記載されておりません。」（乙 19 の 2 頁）

（ウ）非本質的部分であると認められるか否かについて

特許発明の本質的部分とは，明細書の特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうち，当該発明特有の課題解決のための手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分を意味するものと解される。

上記（イ）a の本件明細書の記載によれば，本件発明は，「従来例におけるカット方法を採用しないで，独特な形状の反射光が得られる簡単なカットの仕方，および複数個を集合させて一つの模様が形成できるようにする」との課題があるとの認識の下で，同課題を解決するための手段として，「テーブルの下部にパビリオンが形成されるダイヤモンドであって，テーブルを矩形状に形成し，パビリオンは，テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成し，テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に，該菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 60 ° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120 ° に

形成されることを特徴とする」ダイヤモンドのカット方法及び同カット方法によるダイヤモンドのプロポーションを採用し、これにより、全体としてシンプルでありながら、反射光は独特な形状模様を表出させるばかりでなく、複数個を用いて独特な形状の集合体に形成できるという効果を奏し、従来技術における上記課題を解決するに至ったものである。また、上記（イ）bの本件特許の出願経過に照らせば、本件発明3（本件発明1）は、補正により、特許請求の範囲の記載に、構成要件3F（構成要件1D）を挿入し、当該構成が本件発明3（本件発明1）の特徴であることを主張することにより、特許査定されたものである。

以上によれば、構成要件3F（構成要件1D）は、本件発明3（本件発明1）の本質的部分であるというべきである。

（エ）したがって、イ号物件の構成が本件発明3の構成要件3Fを充足しなくても、十字状の反射光が表出されることによって、各コーナー部に「菱形の花びら」の形状が浮き上がるという効果を奏する限り、本件発明3の構成と均等なものとして、その技術的範囲に含まれる旨の原告らの主張は採用することができない。

イ号物件（商品名「ハナビシ」）は、本件発明3の構成と均等なものとして、その技術的範囲に属するとは認められないから、本件発明3の従属項である本件発明4、5の構成と均等なものとして、その技術的範囲に属するとも認められない。

また、上記のとおり、構成要件1Dは本件発明1の本質的部分であるというべきであるから、イ号物件が本件発明1のダイヤモンドのカット方法と均等な方法を使用して製造されたものであると認めることはできず、被告において、本件発明1及び2（請求項2は請求項1の従属項である。）の構成と均等なものとして、その技術的範囲に属するダイヤモンドのカット方法を使用しているとの事実を認めることはできない。

(2) 争点 1 - b (口号物件は本件発明の技術的範囲に属するか否か) について

ア 口号物件の構成について

(ア) 原告らは、口号物件 (9 面体アंक 0 0 7 5) の構成は、別紙「口号図面」及び「口号図面の説明書」記載のとおりである旨主張する。

これに対し、被告は、口号物件において、ロウワー・ガードル・ファセットを備えるものの、該ロウワー・ガードル・ファセットは、テーブルの各辺から垂直にカットして (テーブル面に対して直角に) 形成されたものではない、ロウワー・メイン・ファセットは、菱形の頂部と底部の角度 1 がそれぞれ 6 0 ° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 1 2 0 ° に形成されたものではない旨主張して、原告らの主張する口号物件の構成を否認する。

(イ) ところで、原告らは、口号物件の構成を示す証拠であるとして、甲第 1 号証 (亡 A の陳述書) 、甲第 1 2 号証 (被告のホームページ) 、甲第 1 3 号証 (被告のパンフレット) を挙げる。

しかしながら、甲第 1 号証 (亡 A の陳述書) は、口号物件の具体的な構成に言及するものではないし、甲第 1 2 号証 (被告のホームページ) に掲載された写真 (ダイヤモンド製品を上方 (テーブル面の上方) から撮影した写真 1 枚) や甲第 1 3 号証 (被告のパンフレット) に掲載された写真 (ダイヤモンド製品 (指輪) の写真) から、口号物件の具体的な構成を正確に把握する (図面化する) ことはできない。

そして、本件において、他に、口号物件の構成を本件発明の構成要件との対比が可能な程度に的確に認定するに足る証拠はない。

イ 上記のとおり、本件においては、口号物件の構成を本件発明の構成要件との対比が可能な程度に認定することはできないから、口号物件が本件発明 3 ないし 5 (請求項 4 , 5 は請求項 3 の従属項である。) の技術的範囲に属すると認めることはできない。

また、口号物件は、「パビリオンが、テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成」（構成要件１Ｃ）されていても、「テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に、該菱形の頂部と底部の角度 １ がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 ２ がそれぞれ 120° に形成」（構成要件１Ｄ）されているとも認定することができないから、口号物件が本件発明１のダイヤモンドのカット方法を使用して製造されたものであると認めることはできない。

したがって、被告において、本件発明１及び２（請求項２は請求項１の従属項である。）の技術的範囲に属するダイヤモンドのカット方法を使用しているとの事実を認めることはできない。

ウ 原告らは、口号物件は、十字状の反射光が浮き上がるという特徴を有しており、これは本件発明の作用効果と同一であるから、口号物件のプロポーションは本件発明３ないし５の構成を備え、また、口号物件において本件発明１，２の方法が使用されていることは明らかである旨主張する。

しかしながら、本件発明の各特許請求の範囲の記載に照らせば、「十字状の反射光が浮き上がるという特徴」を有するダイヤモンドのプロポーション、あるいは、ダイヤモンドのカット方法のすべてが、その構成にかかわらず、当然に本件発明の技術的範囲に含まれるということとはできないことは明らかである。

そして、構成要件３Ｆは本件発明３の、構成要件１Ｄは本件発明１の、それぞれ本質的部分であるというべきであるから、口号物件の構成が本件発明３の構成要件３Ｆを充足するか否かにかかわらず、十字状の反射光が浮き上がるという特徴を有する限り、口号物件の構成が本件発明３の構成と均等なものである、ともいえないことは、イ号物件について既に述べたところと同様である（したがって、口号物件は、本件発明３の従属項であ

る本件発明４，５の構成と均等なものであるともいえないし，口号物件が本件発明１のダイヤモンドのカット方法と均等な方法を使用して製造されたものであるともいえないから，被告において，本件発明１及び２の構成と均等なダイヤモンドのカット方法を使用しているともいえない。）。。

エ なお，仮に，口号物件が本件発明の技術的範囲に属するとしても，証拠（乙２１，２２）によれば，口号物件が製造されたのは，亡Ａが被告の取締役を解任される以前の平成１３年８月ころのことであったと認められる。口号物件について売買契約が締結されたのは，亡Ａが被告の取締役を解任された直後の平成１９年５月９日のことであるとはいえず，本件特許権がダイヤモンドという高価品のカット方法又はプロポーシオンに係る特許権であること，実施許諾契約の終了に伴う処理について特段の合意もされていなかったこと（弁論の全趣旨）などに照らすと，実施許諾契約の終了のいかんにかかわらず，口号物件（既に製造された製品）を被告において販売することができることが実施許諾契約の内容となっていたものと認めるのが相当である（通常実施権が独占的なものであったのか，あるいは，非独占的なものであったのかについて争いがあるものの，少なくとも，亡Ａが被告に対して通常実施権を設定していたとの点については，当事者間に争いがない。）。

したがって，この点においても，被告による口号物件の販売は，本件特許権の侵害行為であるとはいえない。

（３）まとめ

以上検討したところによれば，被告が本件特許権の侵害行為に該当する行為を行ったとの事実を認めることはできないから，その余の点について判断するまでもなく，原告らから被告に対する本件特許権の侵害行為の差止めを求める請求はいずれも理由がない。

２ 本件特許証の引渡請求権の有無（争点２）について

(1) 証拠 (甲 1 , 1 1) 及び弁論の全趣旨によれば , 亡 A は , 本件特許証を被告に寄託し , 被告はこれを受託していたものと認められる。

寄託者は , いつでもその返還を請求することができるから (民法 6 6 2 条) , 被告は , 原告らに対して , 本件特許証の返還を拒むことはできない。

(2) なお , 被告は , 本件特許証に係る特許権について実施許諾を受けている以上 , その関連書類として (特許権の従物として) , 被告に特許証の使用 , 管理が委ねられている , などと主張するものの , 特許証を使用 , 管理する権限が , 特許権の実施権者に当然に帰属すると解すべき根拠は見当たらず , 被告の上記主張は , 独自の見解であって , 主張自体失当というほかなく , 採用することができない。

3 結論

以上によれば , 原告らの本訴請求は , 被告に対し , 本件特許証の引渡しを求める限度で理由があるから , これを認容し , その余はいずれも理由がないから棄却することとし , 仮執行宣言については , 相当でないからこれを付さないこととして , 主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 4 7 部

裁判長裁判官 阿 部 正 幸

裁判官 柵 木 澄 子

裁判官 小 川 卓 逸

（別紙イ号図面，イ号図面の説明書，ロ号図面，ロ号図面の説明書及び
別紙特許公報省略）

(別紙)

特許証目録

1 日本国特許証

下記特許権に係る特許証

記

特許番号	第 3 8 6 3 3 7 4 号
発明の名称	ダイヤモンドのカット方法及びプロポーション
出願日	平成 1 3 年 1 月 2 2 日
登録日	平成 1 8 年 1 0 月 6 日
出願人	A
発明者	A

2 米国特許証

- ・ 登録番号 U S 6 3 9 7 8 3 2 B 1 に係る特許証
- ・ 登録番号 U S 6 6 0 4 3 8 2 B 2 に係る特許証
- ・ 登録番号 U S 6 9 1 3 0 0 9 B 2 に係る特許証
- ・ 登録番号 U S 6 9 1 5 6 6 3 B 2 に係る特許証

(別紙)

特許方法目録

【請求項 1】

「 テーブルの下部にパビリオンが形成されるダイヤモンドであって、テーブルを矩形状に形成し、

パビリオンは、テーブルの各辺から垂直にカットしてロウワー・ガードル・ファセットを形成し、

テーブルの各コーナー部から中心方向に向けて斜めにカットしてロウワー・メイン・ファセットを菱形に形成すると共に、該菱形の頂部と底辺の角度 1 がそれぞれ 60° で両側の対向する角度 2 がそれぞれ 120° に形成されること

を特徴とするダイヤモンドのカット方法。」

【請求項 2】

「 ロウワー・ガードル・ファセットは二等辺三角形に形成されることを特徴とする請求項 1 に記載のダイヤモンドのカット方法。」

(別紙)

被告製品目録

1 ハナビシ 約 0 . 3 C T V L Y

製品構成は , 別紙「イ号図面」及び「イ号図面の説明書」記載のとおり

2 9 面体アंक 0 0 7 5 0 . 5 0 3 C T

製品構成は , 別紙「ロ号図面」及び「ロ号図面の説明書」記載のとおり