

平成 19 年 8 月 29 日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成 17 年(ワ)第 26738 号 処方使用料等反訴請求事件

口頭弁論終結日 平成 19 年 5 月 21 日

判

決

東京都渋谷区<以下略>

反 訴 原 告

皮膚臨床薬理研究所株式会社

同訴訟代理人弁護士

北 村 行 夫

同

吉 田 朋

同

亀 井 弘 泰

同訴訟復代理人弁護士

村 上 弓 恵

反訴原告訴訟代理人弁護士

大 井 法 子

同

杉 浦 尚 子

同

雪 丸 真 吾

同

芹 澤 繁

同

大 藏 隆 子

大阪市<以下略>

反 訴 被 告

株式会社セプテム総研

同訴訟代理人弁護士

浅 井 正

同

久 保 田 皓

主

文

- 1 反訴被告は、反訴原告に対し、金 4987 万 8833 円並びに内金 4650 万円に対する平成 17 年 6 月 2 日から支払済みに至るまで年 6 分の割合による金員、内金 22 万 7011 円に対する平成 17 年 7 月 2 日から支払済みに至るまで年 5 分の割合による金員及び内金 315 万 18

2 2 円に対する平成 1 8 年 9 月 1 日から支払済みに至るまで年 5 分の割合による金員を支払え。

2 反訴原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は、これを 5 分し、その 4 を反訴原告の負担とし、その余は反訴被告の負担とする。

4 この判決は、第 1 項に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

次の 1 , 2 を選択的に求める。

- 1 反訴被告は、反訴原告に対し、金 2 億 5 0 1 6 万 6 9 6 8 円並びに内金 4 6 5 0 万円に対する平成 1 7 年 6 月 2 日から支払済みに至るまで年 6 分の割合による金員、内金 1 3 6 0 万 8 0 3 8 円に対する平成 1 7 年 7 月 2 日から支払済みに至るまで年 5 分の割合による金員及び内金 1 億 9 0 0 5 万 8 9 3 0 円に対する平成 1 8 年 9 月 1 日から支払済みに至るまで年 5 分の割合による金員を支払え。
- 2 反訴被告は、反訴原告に対し、金 2 億 7 2 1 6 万 0 7 6 0 円並びに内金 8 2 1 0 万 1 8 3 0 円に対する平成 1 7 年 7 月 2 日から支払済みに至るまで年 5 分の割合による金員及び内金 1 億 9 0 0 5 万 8 9 3 0 円に対する平成 1 8 年 9 月 1 日から支払済みに至るまで年 5 分の割合による金員を支払え。

第 2 事案の概要

本件は、反訴原告が、反訴被告に対し、

(1) 上記請求 1 として、

ア 反訴原告と反訴被告との間の平成 1 4 年 1 0 月 1 日付け「処方使用料支払の契約書」(甲 1。以下「本件処方使用料支払契約書」という。) 及び同日付け「覚書」(乙 1。以下「本件覚書」という。) による契約(以下、同契約を「本件処方使用契約」といい、同契約の対象となっている処方を「本

件処方」という。)に基づく平成17年1月分から同年5月分までの処方使用料金3850万円及び反訴原告と反訴被告との間の平成14年10月1日付け「特許権の通常実施権設定契約書」(甲2)による契約(以下、同契約を「本件特許実施契約」といい、同契約の対象となっている特許発明を「本件発明」という。)に基づく平成17年1月分から同年5月分までの特許実施料金800万円の合計金4650万円並びにこれらに対する弁済期経過後の平成17年6月2日から支払済みに至るまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金

イ 反訴被告が本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後も本件発明を含む本件処方を無許諾で使用しているとして、同解除の日の翌日である平成17年6月2日から同年7月1日までの間における不法行為に基づく損害賠償金1360万8038円及びこれに対する同不法行為の日の後である同月2日から支払済みに至るまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成17年7月2日から平成18年8月31日までの間の不法行為に基づく損害賠償金1億9005万8930円及びこれに対する同不法行為の日の後である同年9月1日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金

の各支払を求め、

(2) 上記請求2として、上記請求1と選択的に、反訴被告がその主張にかかる平成16年12月31日の本件処方使用契約解除後も本件処方を無許諾で使用しているとして、平成17年1月1日から同年7月1日までの間の不法行為に基づく損害賠償金8210万1830円及びこれに対する同不法行為の日の後である同月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成17年7月2日から平成18年8月31日までの間の不法行為に基づく損害賠償金1億9005万8930円及びこれに対する同不法行為の日の後である同年9月1日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め

ている事案である。

1 前提となる事実等（争いがない事実以外は証拠等を末尾に記載する。）

(1) 反訴原告と株式会社セプテムプロダクツ（以下「セプテムプロダクツ」という。）との間の契約

ア 反訴原告は，昭和 61 年 2 月 3 日に設立された（ただし，当時の商号は「株式会社バンガード」であり，平成 8 年 8 月 8 日，現商号に変更された。）（甲 4）。

イ セプテムプロダクツは，平成 7 年 7 月 27 日に設立された（なお，当時の商号は「株式会社セプテム」であり，平成 8 年 9 月 12 日，現商号に変更された。）（甲 8）。

ウ 反訴原告とセプテムプロダクツとは，平成 8 年 8 月 8 日，セプテムプロダクツの依頼によって反訴原告が開発・製造する商品（他社への製造委託を含む。）について，セプテムプロダクツが独占的販売権を有すること等を内容とする O E M 商品供与契約（以下「本件 O E M 商品供与契約」という。）を締結し（甲 6），以後，反訴原告は，セプテムプロダクツとの間で，自ら開発した化粧品を株式会社セレス研究所（以下「セレス」という。）に委託して製造させた上，セプテムプロダクツがその完成品の納入を受けて販売するという取引形態を継続していた。

(2) 反訴原告と反訴被告との間の契約

ア 本件処方使用契約及び本件特許実施契約

反訴被告が平成 13 年 7 月 3 日に設立された後，反訴原告と反訴被告とは，平成 14 年 10 月 1 日，概ね次のような内容の本件処方使用契約及び本件特許実施契約を締結した。

(ア) 本件処方使用契約（甲 1，乙 1）

a 反訴被告は，反訴原告より反訴被告の製造する医薬品及び医薬部外品及び化粧品等についての本件処方を受け，その処方使用料（以下「本件処方使用料」という。）として反訴原告に対し総額月額 770 万円を

支払う。

- b 本件処方の対象品目は、次のとおりである（以下、これらを総称して「本件対象品目」という。）。

エルテソープ

エルテスキンローション

エルテミルクローション

エルテオイルクレンザー

エルテエッセンス

ディストリスシャンプー

ディストリスコンディショナー

エルヴィナスクリスタリューション

エルヴィナスクリスタリューション・ボディー

ピークラス・ベースクリーム（クリームイエロー）

ピークラス・ベースクリーム（パールグリーン）

エスクラス・サンプロテクト

アトップY群

- ・ アトップY（ホワイト）
- ・ アトップY（ブラック）
- ・ アトップY（レッド）

ファンデーション群

- ・ エスクラス・ツーウェイファンデーション（OC - S1）
- ・ エスクラス・ツーウェイファンデーション（PK - S3）
- ・ エスクラス・ツーウェイファンデーション（OC - S3）
- ・ エスクラス・ツーウェイファンデーション（NA - S1）

- c 本契約は、契約締結日より1か年間有効であり、反訴原告、反诉被告のいずれかにより契約有効期限の30日前までに書面で契約解除の

意思表示がされない場合，１か年更新される。

- d 反訴原告又は反訴被告は，反訴原告，反訴被告両者において代表取締役を変更した場合，両者協議の上，本契約を解約することができる。

(イ) 本件特許実施契約（甲２）

- a 反訴原告は，反訴被告に対し，反訴原告が特許出願中の下記本件発明について，通常実施権を設定し，その実施権は特許権の設定登録がされた場合も継続する。

記

出 願 番 号 特 願 ２ ０ ０ ２ - １ ３ ７ ６ ０ 号

発明の名称 液晶型乳化組成物

- b 上記実施権の範囲は，次のとおりとする。

実施地域 日本国内全域

実施期間 平成１４年１０月１日より特許権の有効期限まで

実施内容 製造並びに販売

- c 反訴被告は，反訴原告に対し，特許登録前及び登録後の本件発明の実施料（以下「本件特許実施料」という。）として，月額１６０万円を支払う。
- d 反訴被告又は反訴原告は，反訴原告，反訴被告両者において代表取締役を変更した場合，両者協議の上，本契約を解約することができる（以下，この条項と本件処方使用契約における同様の解約条項（上記（ア）d）を併せて「本件各契約解約条項」という。）。)

イ 取引形態

上記各契約締結の結果，反訴原告が，反訴被告に対し，反訴原告の研究，開発する化粧品，医薬品及び医薬部外品の処方を提供し，反訴被告が，セレスに委託して当該処方に基づく化粧品等の商品を製造させ，セプテムプロダクツがその完成品の納入を受けて販売するという取引形態がとられる

に至った。

反訴被告による本件対象品目に係る製品の製造

反訴被告は、本件対商品目に係る製品のうち、ピークラス・ベースクリーム（パールグリーン）は平成１６年６月３０日まで、ピークラス・ベースクリーム（クリームイエロー）は同年７月３１日まで製造し、その他の製品は、少なくとも、ファンデーション群は同日まで、エスクラス・サンプロテクトは平成１７年７月３１日まで、その余は平成１８年８月３１日まで、それぞれ販売した。なお、エルテソープ及びアトップＹ群は資生堂ホネケーキ工業株式会社（以下「資生堂ホネケーキ」という。）が、ファンデーション群は株式会社日本色材工業研究所（以下「日本色材工業研究所」という。）が、製品を製造して、反訴被告に納入しており、反訴被告及びセレスはこれらを製造していない。

(4) 本件各契約の解除の意思表示等

ア 反訴被告は、平成１７年１月分以降の本件処方使用料及び本件特許実施料の支払を停止した。

イ 反訴被告は、反訴原告に対し、平成１７年２月２５日、本件処方使用契約及び本件特許実施契約につき、平成１６年１２月３１日をもって既に解除している旨及び予備的に平成１７年２月末日限りで解除する旨、そして、本件処方使用契約につき、更に予備的に同年９月末日限りで解除する旨の通知をした（甲５の１，２）。

ウ 反訴原告は、反訴被告に対し、平成１７年６月１日、反訴被告による本件処方使用料及び本件特許実施料の不払が本件処方使用契約及び本件特許実施契約の債務不履行に当たるところ、反訴被告による上記イの解除の意思表示がされたことなどから、反訴被告において、上記支払を履行する意思がないことが明らかであるとして、それらの契約を解除する旨の通知をした（乙４の１，２）。

本件訴訟の経緯

本件訴訟は、まず、反訴被告から反訴原告に対する債務不存在確認請求の本訴事件（名古屋地方裁判所平成１７年(ワ)第１７７１号）が提起され、反訴原告から反訴被告に対する本件反訴が提起された後、本訴事件が取下げにより終了したものである。

２ 争点

- (1) 反訴被告による平成１５年１１月１７日付け合意書（甲３，以下「本件合意書」という。）に基づく本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除の有効性（争点１）
- (2) 反訴原告による本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後における反訴被告の不法行為の成否（争点２）
- (3) 反訴被告が本件発明について先使用による通常実施権を有するか（争点３）
- (4) 反訴被告が本件発明及びその他のノウハウについて職務発明に伴う使用権を有するか（争点４）
- (5) 反訴原告による本件発明に係る権利の第三者に対する行使が権利濫用に当たるか（争点５）
- (6) 反訴原告の損害（争点６）

３ 争点についての当事者の主張

- (1) 争点１（反訴被告による本件合意書に基づく本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除の有効性）について
（反訴被告の主張）

ア 本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除とその理由

反訴被告代表者Ａは、平成１５年１１月１７日、当時の反訴原告代表者Ｂとの間で、当事者いずれかの代表者が変更となった場合、相手方は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約を一方的に解除できる旨の合意をし

て（以下「本件合意」という。）、同日付けの本件合意書（甲３）を作成した。

当時の反訴原告の代表取締役は、Ｂ及びＣの両名であったところ、平成１６年８月１８日にＢが退任し、Ｃのみが重任されたことから、代表取締役の変更がされた。

反訴被告は、本件合意に基づき、反訴原告に対し、同年１２月中旬ごろの口頭による意思表示及び平成１７年２月２５日到達の通知（甲５）による意思表示によって、主位的に平成１６年１２月３１日限り、予備的に平成１７年２月末日限り、本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解除した。

イ 反訴原告の主張に対する反論

（ア） 本件合意書作成の理由、経緯等について

ａ 本件合意書作成の理由

本件処方使用契約及び本件特許実施契約には、当初から、反訴原告又は反訴被告の代表取締役の変更があった場合には当該契約を解除できる旨の本件各契約解約条項が設けられていた。その理由は、Ｂが反訴原告の代表取締役を退任して経営から離脱すれば、反訴原告と反訴被告及びセプテムプロダクツとの企業としての一体性が失われ、反訴原告が反訴被告やセプテムプロダクツの利益のために本件ＯＥＭ商品供与契約に基づく債務を誠実に履行することについての保証が失われるため、その場合には、具体的な債務不履行を立証することなく、速やかに本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解約して支払を中止、変更できるようにしたのである。

本件各契約解約条項は、「甲または乙は、甲乙両者の中で代表取締役を変更した場合は、甲乙協議のうえ本契約を解約することができるものとする。」とされており、形式的には、協議が整わない場合には解約

できないかのような表現であるが、単に合意解約できるという条項であるならばそれを設定する法的意味がないので、実質的には、反訴被告の臨時解約権を保障したものであるといえる。

b 本件合意書作成に至る経緯

反訴被告代表取締役 A は、平成 15 年 11 月ころ、B から、同人が癌を患っていて、近々治療又は手術をしなければならなくなったことを聞いた。そこで、A は、B の死亡等、不慮の事態に備えて、同人が反訴原告の代表取締役を退任した際に反訴被告が本件処方使用契約及び本件特許実施契約を速やかに解除し得るよう、本件各契約解約条項の趣旨を明確化すべきと考え、当時反訴原告代表取締役であった B に依頼し、同人との間で本件合意書を作成することとした。

c 本件合意書の作成状況

A は、平成 15 年 11 月 15 日、反訴被告取締役であった D に指示し、反訴被告の事務所において、ワープロにより、本件合意書の内容を記載した書面を作成させた。A 及び B は、同月 17 日、B の自宅において、上記書面に署名、押印して本件合意書原本を 2 通作成し、その原本については、A 及び B が各 1 通保管することとした。

d 本件合意書が反訴原告側に示された経緯

(a) 反訴被告は、B が平成 16 年 8 月 18 日に反訴原告の代表取締役を退任した直後、本件合意書に基づく本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除の実施を計画したが、紛争の発生が容易に予想されたため、とりあえず、解除を留保して支払金額の減額交渉を行うこととした。

(b) 反訴被告は、反訴原告代表者 C に対し、平成 16 年 10 月ころ、本件処方使用契約及び本件特許実施契約による処方使用料及び特許実施料の減額を要請し、同人と協議を行ったところ、同人から、減

額については了解するが、具体的金額については検討させてほしいと言われた。

- (c) 反訴被告は、平成16年11月30日ころ、Cに対し、減額後の金額の提示を要請したが、具体的金額は明らかにされなかったため、とりあえず同年12月31日限りで本件処方使用契約及び本件特許実施契約を合意解約し、平成17年1月以降の協議により新契約を締結することを提案して、その解約について記載した合意書(乙3)を交付した。

これは、本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後、上記新契約の締結交渉を予定していたため、本件合意書に基づく一方的解除権を行使すれば、反訴原告の反発を招き、その後の交渉に支障を来すのではないかとおそれたことによるものである。また、本件合意書にも「・・・協議が調わない場合は・・・解除することができる」とあるので、とりあえずは協議を実施し、合意解約できない場合に本件合意書に基づく解除権を実施する方が良いと考え、上記合意書を交付するにとどめ、本件合意書に基づく解除の意思を表明することはしなかったのである。

- (d) Cは、平成17年1月25日、反訴被告に対し、合意解約はできないが、処方使用料等の支払金額を1か月200万円(反訴被告のセレスからの月間仕入総額約1億円の2パーセント)に減額するから契約を継続してほしい旨申し入れた。しかしながら、反訴被告は、1か月100万円の支払を想定していたため、Cとの間で、合意に達しなかった。
- (e) 反訴原告の取締役であって、反訴原告の株式の過半数を実質所有し、経営の実権を握るE(Bの子)は、平成17年1月31日、反訴被告に対し、Cの上記申入れを全面的に撤回して、本件処方使

用契約及び本件特許実施契約に規定されたとおりの金額（１か月合計９３０万円）を支払うよう求めた。反訴被告は，Ｃからの上記申入れに関して，ある程度譲歩するつもりであったが，Ｅの強硬な態度に絶望し，反訴原告との新契約締結交渉を断念して，同日，Ｅに対し，本件合意書のコピーを交付するに至ったのである。

（ｆ） 反訴被告は，反訴原告に対し，平成１７年２月２４日，本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解除する旨の通知を送付し，それは，同月２５日，反訴原告に到達した。

e 小括

以上によれば，本件合意書の作成経過や作成理由，それが平成１７年１月３１日の時点で反訴原告に提示されたことなどについて，何ら不自然な点は存しないといえる。

（イ） 本件合意書の印影について

反訴原告は，本件合意書におけるＢの反訴原告代表者印の印影が，本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書（甲１，２）におけるそれと異なっていることを問題とする。

しかしながら，本件合意書に押捺された印鑑は，本件合意書の作成日である平成１５年１１月１７日の時点において，反訴原告の実印として登録されていたものである。Ｂは，同日，Ａが本件合意書作成のためにＢの自宅を訪れる予定であったことから，あらかじめ，反訴原告の従業員に対し，代表者印を持ってくるよう指示していたところ，従業員が本件合意書に用いられている印鑑を持参したのであった。

他方，本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書に押印したのはＣであるが，同人がなぜ当時の実印を用いなかったのかは不明である。反訴被告の知る限り，反訴原告は，契約書等の署名，押印に際し，常に本件合意書に押捺された印鑑を使用していたものである。

(ウ) 本件合意書に割印が存在しないことについて

反訴原告は、本件合意書に割印が存在しないことを問題とするが、契約書を2通作成する場合であっても、それらに割印をしない例は商取引慣例上多々存在するところであり、そのことが契約自体の効力を左右するものではない。

(エ) 本件合意書原本の反訴原告分について

本件合意書の原本2通のうち反訴原告分の1通については、Bが自宅においてこれを所持していたものであるが、他の書類に紛れ込んでいたために当初は探し出すことができなかった。しかしながら、反訴被告は、その後、上記反訴原告分の原本を見つけ出したため、第9回弁論準備手続期日において、これを提示したものである（甲35の1、2）。

(オ) 本件合意書の内容について

反訴原告は、本件合意書の誤記を指摘するが、それらの点は、本件合意書の効力に影響を与えるようなものではない。

また、反訴原告は、本件合意書の内容が不自然であるとする。しかしながら、反訴被告の本件処方使用契約及び本件特許実施契約上の義務は、反訴被告の代表者であるAが当時反訴原告の代表者であったBを広告塔として評価していたことから発生したものであって、同人が反訴原告の代表者でなくなったときまで反訴被告の反訴原告に対する多額の支払を継続させる趣旨ではないから、本件合意書の内容は、合理的に理解できるものである。

(カ) 本件合意が利益相反取引であるとの主張について

- a 反訴原告は、本件合意の時点において、Bが反訴原告の代表者であると同時に、反訴被告の代表者も務めていたことから、本件合意は利益相反取引に当たり、反訴原告及び反訴被告の取締役会の承認が必要となるところ、同承認を欠くから無効であると主張するが、同様の事

実は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約の締結にも当てはまる。すなわち、本件合意が無効であるとすれば、基本契約である本件処方使用契約及び本件特許実施契約も無効となるはずである。

b 反訴原告は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約の締結が、反訴被告にとって、利益相反取引に当たらない旨主張する。

しかしながら、これらの契約により、反訴原告は、処方使用料、特許実施料として、月々1000万円近くもの多額の金員を受領し、反訴被告は、それを支払うというものであるから、その金額をいくにするかが双方にとって大きな問題であり、これら契約の締結は明らかに利益相反取引である。他方、本件合意の内容は、新たな権利、義務を追加したものではなく、既に締結済みの本件各契約解約条項を明確化したものにすぎないから、利益相反取引に当たらない。

(反訴原告の主張)

ア 本件合意書が反訴被告によって偽造されたものであること

(ア) 本件合意書が反訴原告に提示された経緯の不自然性

a 本件合意書が反訴原告に提示された経緯

(a) 反訴被告は、平成16年8月18日、当時反訴原告代表取締役であったBが退任した後から、本件処方使用契約及び本件特許実施契約に基づく支払を滞るようになった。その支払拒否の理由は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約はBの功績に基づくものであり、同人が退任したからには反訴原告に支払う理由はないといったものであったが、その際、本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解除するといった話はなかった。

(b) 反訴被告は、反訴原告に対し、平成16年11月30日、本件処方使用契約及び本件特許実施契約を合意解約したい旨申し入れて、反訴被告代表取締役Aの記名、押印があり、解約について記載

された合意書と題する書面（乙３）を交付し，それに調印するよう求めた。これに対し，反訴原告は，理由もなく解約に合意できないとしてこれを拒んだ。

（ｃ） 反訴原告代表取締役Ｃは，平成１７年１月２５日，反訴被告から，処方使用料，特許実施料を支払いたくない，高額すぎる等と言われ，それらを減額してほしいとの申入れを受けたが，これを拒絶した。その際，反訴被告から，本件合意書の提示はなかった。

（ｄ） 反訴原告取締役Ｅは，平成１７年１月３１日，反訴被告から，「この書類があるから合意がなくても解約できる。」と言われて，本件合意書を示された。

ｂ 以上のとおり，反訴原告が本件合意書の存在を知ったのは，平成１７年１月３１日の時点が初めてであった。

しかしながら，本件合意書がその作成日として記載された平成１５年１１月１７日に作成されていたのであれば，反訴被告としては，当初から，反訴原告に対し，本件合意書を示して本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除権を確認し，その存在を背景とした減額交渉を行っていたはずであって，あえて合意解約を求める必要はなかったのである。

そもそも，反訴被告は，既に反訴原告に対して処方使用料及び特許実施料を支払っていなかったのであるから，本件合意書が存在していたのであれば，これを示して本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解除すれば足りたはずであり，減額などという折衷案を提示する必要もなかったといえる。

このような経緯からして，本件合意書は，合意解約ないし減額交渉が不能であると判明した時点で，日付を遡って作成されたものといわざるを得ない。

(イ) 本件合意書の形式及び内容

a 本件合意書の形式

- (a) 本件合意書(甲3)におけるBの反訴原告代表者印の印影と、本件処方使用契約及び本件特許実施契約の契約書(同甲1及び2)の印影とは異なっている。

本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書における印影の印鑑は、Bが、反訴原告の代表者であった当時、契約書等の作成に通常使用していたものであるが、本件合意書における印影の印鑑は、同人が退任後持って行ったまま、いまだ反訴原告に返還していないものである。

- (b) 反訴被告は、本件合意書原本を2通作成したと主張するが、本件合意書には、反訴原告が契約書原本2通を作成する際に通常行われていた割印がされていない。

- (c) 反訴原告は、本件合意書による合意の一方当事者として、本件合意書の原本1通を保管しているはずであり、反訴原告においては、過去に作成した契約書の原本をすべてまとめて保管しているのであるが、本件合意書の原本は存在しない。

b 本件合意書の内容

- (a) 本件合意書の内容の不自然性

本件合意書は、そこで触れられている本件処方使用契約と本件特許実施契約の内容が逆に記載されているほか、本件合意自体の内容が反訴被告に著しく有利なものであり、反訴原告にとって非常に重要な取引が反訴被告の一存で終了するとされているなど、極めて不自然である。

- (b) 反訴被告の主張に対する反論

反訴被告は、本件各契約解約条項について、反訴被告の臨時解約

権を実質的に保障したものであるとする。しかしながら、反訴被告の述べる取引経過からは、そのような意味に解釈すべき必然性はなく、そのような合意であれば、それにふさわしい文言にしたはずである。

また、反訴被告が自認する本件合意書の作成目的からすれば、本件合意書は、Bが反訴原告代表取締役を退任した場合に、同人及び反訴被告の利益のみを確保し、反訴原告を倒産に追い込むための、不当なものであるといわざるを得ない。

仮に、Bが本件合意書に記載された日にそのような内容の合意をしたのであれば、自らが代表取締役を務める別の会社の利益のために反訴原告に対して一方的に損害を与える合意をしたことになり、それは明白な背任行為である。

イ 本件合意が利益相反取引に該当すること

(ア) 本件合意の有効性

そもそも、Bは、本件合意書が作成されたとされる平成15年11月17日当時、反訴原告の代表取締役でもあり、反訴被告の代表取締役でもあったから、本件合意が有効となるためには、反訴原告及び反訴被告において取締役会の承認が必要である。

しかしながら、当時もそれ以後も、本件合意について反訴原告の取締役会が承認を与えたことはない。そして、Bが代表取締役を務めていた反訴被告がこれについて悪意であることは明らかであるから、本件合意は無効である。

(イ) 反訴被告の主張に対する反論

反訴被告は、本件合意が無効であるとすれば、基本契約である本件処方使用契約及び本件特許実施契約も無効となるはずであると主張する。

しかしながら、本件処方使用契約及び本件特許実施契約については、

反訴原告及び反訴被告の役員も承知しており、当事者双方がこれらに従って取引を継続してきたのであるから、有効に成立していることを争う者などいない。

これに対し、本件合意は、反訴原告の収入に多大な損害を与え、反訴原告の存亡を左右するものであるから、上記両契約と異なり、当然に取締役会による承認が必要とされる。だからこそ、反訴原告は、本件合意書を見せられた直後から、その合意の事実自体を争っているのである。

ウ 反訴被告による本件合意書に基づく解除が認められないこと

以上の事情からすれば、本件合意書は、反訴原告代表取締役を退任した後のBと反訴被告との通謀によって、本件処方使用契約及び本件特許実施契約に基づく反訴被告の債務を一方的に消滅させることを目的として、後日、退任前のBが承認していたかのように見せかけるために偽造されたものである。

また、仮に、本件合意書が真正に作成されたものであるとしても、本件合意は、代表取締役が共通する会社同士によるものであるから、利益相反取引に該当し、反訴原告、反訴被告ともに取締役会の承認を経ておらず、かつ、相手方はそれにつき悪意であるので、無効である。

したがって、反訴被告による本件合意書に基づく本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除は認められない。

(2) 争点2(反訴原告による本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後における反訴被告の不法行為の成否)について

(反訴原告の主張)

ア 本件処方が法律上保護される利益となること

(ア) 本件処方の意義

本件処方は、化粧品製造に係るものであり、原料から実際に化粧品として製造するための原材料一覧、製造工程(調合の順序と各調合にお

ける温度の調節や調合のタイミング，攪拌の回転速度等）及び各工程における製造のために不可欠なノウハウ（各製造工程の中で所期の結果を生ずるための技術等）を分かりやすくまとめたものの総体である。

とりわけ，本件対象品目のうち，エルヴィナスクリスタリーション及びエルヴィナスクリスタリーション・ボディーに関しては「液晶型乳化組成物」というこれまでに例をみない特殊な乳化構造を有する化粧品であり，その原料と製造方法を出願公開したものが本件発明である。もとより，本件発明にこの化粧品の製造工程のすべてが開示されているわけではなく，実際に製造するためには上記のとおり各工程におけるノウハウが不可欠となり，特にこの特殊な化粧品は，他のものより一層詳細で特有の処方が必要とされる。

このように，本件処方使用契約及び本件特許実施契約解除後において反訴被告が無許諾で使用している本件処方は，本件対象品目の化粧品の製造するために必要不可欠な，本件発明を含むノウハウであるといえる（以下，これを単なる本件処方と区別して「本件処方（ノウハウ）」という。）。

（イ） 本件処方（ノウハウ）の内容

本件処方（ノウハウ）の内容を書面化したものが，「基本処方」（あるいは「配合標準」）及び「製造工程図」（枝番号の書証を含む乙８ないし１９。以下，書証の引用につき同じ。）である（以下，それぞれ，「本件基本処方」，「本件製造工程図」という）。これらは，本件対象品目の化粧品について，Fなどの反訴原告の研究開発者が作成したものであって，その化粧品の成分を一覧にまとめたものが本件基本処方であり，この成分を用いて実際に化粧品の製造するための手順，使用機械，攪拌混合する温度・速度・時間，冷却の方法・時間，保管時の注意点等のノウハウを工程に従ってまとめたものが本件製造工程図である。

また，この本件製造工程図に加え，Fが実際の製造現場の作業員に対

して与えた指示，アドバイス等も本件処方（ノウハウ）に含まれる。これは，実験室での小規模な製造を大量生産のラインに乗せる上で，実際の設備，環境に適合させるノウハウが不可欠だからである。

（ウ） 本件基本処方及び本件製造工程図の作成過程

本件基本処方は，反訴原告の書式で清書して打ち出したものであり，本件製造工程図は，F が手書きした図を製造業者であるセレスに見せ，これを同社が清書したものをF が確認して完成させたものである。

なお，本件対象品目 エルテソープは，他の化粧品と異なり，石鹼であるため，これについては，石鹼の製造技術のノウハウを持つ資生堂ホネケーキに対し，必要な成分を指示して製造工程図を作成させ，それを反訴被告に対して提供している。このように外部委託により製造工程図を作成しているが，反訴原告から反訴被告に対して処方を使用許諾している点では変わらない。

（エ） 本件処方の対価性

以上のとおり，本件処方（ノウハウ）は，本件対象品目の各化粧品を製造するのに必要不可欠なノウハウであって，反訴被告は，これをセレスへの製造委託によって使用し，自社固有の化粧品を製造することで利益を上げているのであるから，本件処方（ノウハウ）が対価性を有し，不法行為における法律上保護される利益となることは，疑う余地がない。

（オ） 反訴被告の主張に対する反論

- a 反訴被告は，本件処方（ノウハウ）について，B が，その開発に関与し，その後，化粧品業界に広めた公知の技術思想であるから，本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書上の対価に見合う経済的価値はない旨主張する。

しかしながら，本件処方（ノウハウ）は，B が開発したものではないし，同人は，本件処方を広く他社に伝授することなどできない。

本件処方（ノウハウ）は，主として化粧品を構成する油性成分と水溶性成分の乳化に関する研究及び技術を不可欠とするが，これはFが，株式会社資生堂（以下「資生堂」という。）の研究員であったころから研究開発してきたものである。このことは，関連する特許（甲１６，１７）の発明者がFであることから明らかなである。化粧品の研究開発は，ごく簡略化して言えば，水と油をいかにうまく混ぜ合わせ（乳化させ），その混合した状態を安定して保つかということが重要である。Fは，この乳化の方法を長年にわたって研究し，例えば，本件処方（ノウハウ）のうち，エルテシリーズで用いられている非水乳化の方法や，エルヴィナスシリーズで用いられる液晶型乳化を開発したものである。

これに対し，Bは，その経歴，業績からも明らかなとおり，皮膚の安全性に関する研究者であって，化粧品の組成自体や製法の研究開発者ではない。Fが化粧品の製造に関する部署に所属していたのに対し，Bは，化粧品の安全性確認に関する部署に所属しており，両者は，資生堂内における所属部署も全く異なっていたのである。資生堂の研究員であった当時，Fは，Bと会話を交わしたこともなく，Bが本件処方の研究開発に従事していたことなどない。

したがって，Bは，反訴原告の代表者であった際にFから乳化技術の概要の説明を受けたとしても，乳化技術の具体的内容や詳細については知るはずもなく，その開発能力も有していないのであるから，資生堂を退職後に他社で本件処方（ノウハウ）を広く伝授するなどということは不可能である。

- b 反訴被告は，本件処方（ノウハウ）は，Fが資生堂の研究員時代に発明した特許（甲１６，１７）を模倣，利用したものにすぎないから，対価性がない旨主張する。

しかし、特許出願中の本件発明の進歩性の議論と本件処方（ノウハウ）が対価性を有するか否かは、全く次元の異なる問題であり、区別されるべきである。

すなわち、本件処方（ノウハウ）のうち、エルヴィナスシリーズ（本件対象品目 エルヴィナスクリスタリューション及び同 エルヴィナスクリスタリューション・ボディー、乙１５，１６）は、本件発明を技術思想として内包しているが、出願公開された本件発明そのものとは異なる。一般に、特許公報を読んでも開発ノウハウがなければ直ちに製品化し得ない特許は少なくないが、本件処方（ノウハウ）も、そのようなノウハウを含むものである。むしろ、発明の内容として記載していない秘密として保持された部分に本件処方（ノウハウ）の重要性があるといえる。

また、本件対象品目 エルテスキンローション（乙９）の本件処方（ノウハウ）と反訴被告が指摘する特開昭５１－５５７８３号の特許公開公報（甲１７。以下「本件公知例１」という。）記載の発明（以下「本件公知発明１」という。）との比較によっても、何ら本件処方（ノウハウ）が公知であるとの理由を見出すことはできない。すなわち、反訴被告は、本件対象品目 エルテスキンローションの原材料として使用されている成分が、本件公知例１の明細書に記載されているものと同一である上、本件公知例１では、その使用について限定していないと主張する。しかしながら、前記のとおり、本件処方（ノウハウ）は、成分の一覧である本件基本処方とともに、その成分を用いて実際に化粧品を製造するための本件製造工程図及びＦの指示、アドバイス等のノウハウの総体であるから、原材料の一部や製造方法の概要が明細書に開示されて公開されたからといって、いまだ公知にはなっていない。

したがって、本件処方（ノウハウ）が公知あるいは公然という事実ではなく、化粧品の製造に必要な対価性を有するノウハウであることは明らかであり、これを無許諾で不正使用する反訴被告の行為は不法行為を構成する。

イ 本件処方（ノウハウ）を使用している製品について

（ア） 反訴被告が本件対象品目の製品すべてについて本件処方（ノウハウ）を使用していること

本件処方使用料支払契約書（甲１）及び本件覚書（乙１）により特定された本件対象品目 ないし の各製品は、すべて反訴原告が反訴被告に対して処方の使用許諾を与え、反訴被告が反訴原告に対して使用料を支払うことを約したものである。

このうち、本件対象品目 ないし の各製品は、基本処方から製造工程図まですべての処方を反訴原告において開発したものである。これに対し、同 エルテソープ及び同 アトップＹの石鹸と、同 エスクラスツーウェイのファンデーションは、反訴原告において基本処方を開発した後、実際の製造工程をそれぞれの専門業者に外注し、製造を委託したものであるが、これらの製品の処方についても、一部分を外注に出したというだけで、反訴原告が開発した処方であることに変わりはない。

したがって、同 ないし の各製品はもとより、同 、 及び の各製品についても、反訴被告が何らの権限なく本件処方（ノウハウ）を使用してそれらの製品を製造（第三者への製造委託を含む）、販売することは、反訴原告に対する不法行為を構成するものである。

（イ） 反訴被告の主張に対する反論

- a 反訴被告は、本件対象品目 ディストリスシャンプー及び同 ディストリスコンディショナーについて、反訴被告において処方を開発した旨主張するが、その根拠は示されていない。

b 反訴被告は、本件対象品目　，　及び　の各製品に関し、本件基本処方ないし本件製造工程図が存在しない旨主張するが、現に上記各製品が製造されている以上、その主張は事実と反する。

また、反訴被告は、これらの製品について、「反訴被告自らは一切製造したことがない」として、あたかもこれらの製品の製造販売について反訴被告に責任がないかのような主張をしている。しかしながら、反訴被告は、これらの製品に限らず本件対象品目　ないし　の各製品すべてについて、本件処方使用契約及び本件特許実施契約による反訴原告からの本件処方（ノウハウ）の使用許諾が終了したことを隠し、業者に対して製造を委託し続けているというだけであり、そのようなことは、反訴被告が責任を免れる合理的理由とはならない。

ウ 本件処方使用契約及び本件特許実施契約解除後の反訴被告の不法行為

（ア） 反訴原告による解除を前提とする場合

前記のとおり、本件処方（ノウハウ）は、対価性を有する反訴原告の技術開示及び指導の総体であって、反訴原告は、反訴被告に対し、対価の支払と引き換えに、本件処方（ノウハウ）を開示し、使用許諾したものである。

しかしながら、反訴被告は、平成１７年１月分から本件処方使用料及び本件特許実施料を支払っておらず、その一方で、同月以降も、本件処方（ノウハウ）を使用して化粧品の製造販売を続けている。

このように、反訴被告においては、本件処方使用契約及び本件特許実施契約に基づく支払を拒絶する意思が明確であるから、反訴原告は、反訴被告に対し、平成１７年６月１日、それまでの未払債務の支払を催告するとともに、本件処方使用契約及び本件特許実施契約を解除する旨の意思表示をした。

したがって、反訴被告は、遅くとも同月２日以降、反訴原告の許諾なく本件処方（ノウハウ）を使用しているものであり、かかる反訴被告の

行為は、反訴原告の利益を侵害する不法行為である。

(イ) 反訴被告による解除を前提とする場合

仮に、反訴被告の主張どおり、本件処方使用契約及び本件特許実施契約が平成16年12月31日限りで解除されたとした場合、反訴被告が平成17年1月以降も本件処方（ノウハウ）を使用している行為は、不法行為となる。

(反訴被告の主張)

ア 本件処方（ノウハウ）が経済的価値を有しないこと

本件処方（ノウハウ）は、Bが資生堂に学術部長、研究所次長として勤務していた昭和50年代ころに、同人の関与によって、開発された技術思想であった。加えて、同人は、昭和60年に、資生堂を退職してから、株式会社アルソア、株式会社ノエビア、株式会社アイビー化粧品等、化粧品業界の十数社において、当該開発にかかる技術思想を広く伝授した。そのため、本件処方（ノウハウ）の基礎となる技術思想は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約締結の時点で、業界において公知の技術であったのであり、本件処方（ノウハウ）は、そのような公知の処方、技術を使用して作られたものにすぎない。

(ア) 本件処方（ノウハウ）について

a エルテ5品のうち本件対象品目 エルテスキンローションについて

(a) エルテスキンローションの製造方法は、同製品の本件基本処方及び本件製造工程図（乙9）によれば、

1. 3 - BGとHCO - 60を溶解し、グリセリンと精製水を添加し、冷却する。

シリコンKF - 56（フェニルトリメチコン）とTIO（トリオクタノイン）を均一化し、徐添しながら攪拌する。

精製水を添加し、コンクベースを完成させる。

別途製造したグリセリン，アルコール，抽出液の入った精製水にコンクベースを入れて完成させる。

というものである。

これに対し，本件公知例 1 の特許請求の範囲は，「第 1 段階として親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒中に添加し，次にこれに油相を添加して水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製し，第 2 段階として該エマルジョンに水を添加することを特徴とする安定な水中油型エマルジョンの製造方法」とされている（甲 17）。

(b) 本件公知例 1 の明細書における記載を具体的に検討すると，次のようなことがいえる。

「本乳化方法において適切な水溶性溶媒及び親水性非イオン活性剤を選択さえすれば殆どすべての化粧品，医薬品等に使用される油分原料は乳化が可能である。」と記載されており（3 頁右下欄下から 1 行目ないし 4 頁左上欄上から 3 行目），親水性非イオン界面活性剤の具体的例として，「グリセリン」の記載がある（4 頁右下欄上から 8 行目，同欄下から 1 行目，5 頁左上欄下から 8 行目等）。

また，「HCO - 60」に該当する成分として，「ヒマシ油及び硬化ヒマシ油」と記載されている（4 頁右下欄下から 6 行目，5 頁左上欄上から 7 行目，同欄下から 1 行目等）。

さらに，「尚，本発明の実施にあたっては，前記した界面活性剤の中より 1 種類のみ選択し使用しても良いし，又，必要により 2 種以上を組み合わせ使用しても良い。」と記載されている（5 頁左上欄上から 9 行目ないし 12 行目）。

すなわち，親水性非イオン界面活性剤としてエルテスキンローションの原材料で使用されている「HCO - 60」及び「グリセ

リン」に該当する内容が記載されており，その単独使用又は組み合わせ使用についての限定はない。

「水溶性溶媒は・・・親水性で前記の界面活性剤を溶解するものであれば極めて広い範囲の物質から自由に選択することができる。」と記載されている（５頁左下欄下から８行目ないし１行目）。

また，水溶性溶媒の具体的記載として，「グリセリン」（５頁右下欄上から３行目ないし４行目），「１．３ブチレングリコール」（５頁右下欄上から９行目）との記載がある。

さらに「エマルジョン調製にあたっては適当な水溶性溶媒を１種類使用しても良いし又，場合によっては２種以上の水溶性溶媒の混合によって界面活性剤の溶解性を自由にかえることができるので非常に便利である。」と記載されている（６頁左上欄下から１行目ないし右上欄上から４行目）。

すなわち，水溶性溶媒として，エルテスキンローションの原材料で使用されている「グリセリン」及び「１．３－ＢＧ」（１．３ブチレングリコール）が記載されており，その単独使用又は組み合わせ使用についての限定はない。

「油分についてはシリコーン油，炭化水素油，エステル油等，無極性油から極性油まで，通常用いられる油分類は殆どすべて乳化可能である。」と記載されている（６頁右上欄上から５行目ないし７行目）。ここで，油分としてエルテスキンローションの原材料で使用されている「フェニルトリメチコン」，「トリオクタノイン」は，それぞれ「シリコーン油」，「エステル油」に該当する。

（ｃ） 以上の検討によれば，エルテスキンローションは，本件公知例１の方法を使用して製造されているといえる。そして，本件公知発明１は，本件処方使用契約及び本件特許実施契約締結の時点で，権

利が消滅しており，自由実施が可能である。そうすると，エルテスキンローションについては，前記のとおり，本件公知発明１の技術思想を模倣，利用した処方により製造されているといえ，同製品に関する本件処方（ノウハウ）は，公知の事実であり，経済的に無価値である。

- b エルテ５品のうち他の４品（本件対象品目 エルテソープ，同 エルテミルクローション，同 エルテオイルクレンザー及び同 エルテエッセンス）について

これらの製品は，本件処方（ノウハウ）（乙８，１０ないし１２）により製造されたものである。しかし，かかる製品は，容器，パンフレット等（甲１８）により公知である配合原料を前提にすれば，一般的な水準の化粧品業界における知識技術を保有する化粧品技術者・開発者にとって，容易に開発できるものであるから，本件処方（ノウハウ）は，経済的に無価値である。

なお，エルテソープに関しては，製造委託先である資生堂ホネケーキの製造ノウハウに基づいて製造されているものであり，反訴原告は，同製品の製造工程に関するノウハウを有していない。すなわち，反訴原告は，エルテソープに関し，保護されるべき法益を有しないのである。

- c 本件処方（ノウハウ）の技術秘訣性について

（a）反訴原告の主張する本件処方（ノウハウ）とは，成分の一覧（基本処方あるいは配合標準）及び上記成分を用いて実際に化粧品を製造する各種ノウハウである。

- （b）成分の一覧について

成分の一覧は，各化粧品の容器等に公表されているものであり，これが企業秘密でないことは明らかであるが，そもそも本件各化粧

品の成分の確定は、反訴原告の研究開発によるものではなく、B個人の研究成果に基づくものであって、Bが、長年にわたり、講演等の場で、その成分の内容を開示してきたため、公知となって少なくとも10年以上経過し、既に無価値となっている。

(c) 製造ノウハウについて

反訴原告の主張する製造ノウハウは、すべて技術秘訣性のないものであるため、上記の成分一覧を前提とすれば、反訴原告の製造ノウハウを知らない第三者であっても、各種実験により、本件対象品目の化粧品と同一の化粧品を製造することは容易である。

あえて技術秘訣性があるとすれば、本件対象品目 エルテスキンローション及び同 エルテミルクローションの各製法の基礎とされている非水乳化法である。しかしながら、非水乳化法自体は、刊行物やインターネットにおいて広く開示流布されるに至っているのである(甲26ないし28)。

さらに、本件対象品目、のエルヴィナスシリーズ(液晶型乳化組成物)の処方については、特許出願公開(甲29)されたことにより、公知の事実となっている。

なお、反訴原告は、本件処方(ノウハウ)のうち、エルヴィナスシリーズの処方について特許出願したが(拒絶査定済み)、エルテシリーズ(本件対象品目 ないし の製品)の処方については特許出願していない。この点から考えても、反訴原告自身、エルテシリーズの処方については、技術秘訣性がないことを十分承知していたといえる。

(イ) 本件発明について

a 本件発明が経済価値を有しないこと

(a) 反訴原告の本件発明に係る特許出願(特願2002-1376

0号。以下「反訴原告特許出願」という。)についての公開特許公報(乙7。以下「本件公開公報」という。)の特許請求の範囲(請求項1)は、「油分,高級アルコール,高級脂肪酸,非イオン界面活性剤,水溶性多価アルコール及び水から成るラメラ構造(層状構造)を有する液晶型乳化組成物において,(1)油分量(油分+高級アルコール+高級脂肪酸)の含有割合が0.5~15重量%であり,(2)前記油分量中の油分の含有割合が3~97重量%であり,(3)前記油分量と非イオン界面活性剤の配合割合(重量比)が1:1~3:1であり,かつ,(4)前記水溶性多価アルコールの含有割合が,20~42重量%であること,を特徴とするラメラ構造(層状構造)を有する薬剤の安定配合性,薬剤の放出性,水分保持性,温度安定性,使用性に優れた薬剤を配合するための液晶型乳化組成物」(平成17年6月1日補正後のもの)である(甲10)。

(b) 特開昭63-287718号の公開特許公報(甲16)(以下「本件公知例2」といい,これに記載された発明を「本件公知発明2」という。)の特許請求の範囲は、「高級アルコール,高級アルコールに対し重量で0.1~0.8倍量の脂肪酸,親油性非イオン界面活性剤,親水性非イオン界面活性剤,多価アルコール及び水からなる液晶型外用基剤」というものである(甲16)。

(c) 反訴原告特許出願と本件公知例2とは,高級アルコール,脂肪酸,非イオン界面活性剤,多価アルコール及び水を必須に含有する液晶構造体である点,ラメラ構造からなり,この構造を破壊しない限りにおいて油分を配合しうる点など,発明の主要な内容が類似している。また,本件公知例2の実施例4ないし7の組成物と,反訴原告特許出願の実施例は同じものである。

b 反訴原告は,拒絶理由通知書に対する意見書において,本件発明と

本件公知発明 2 との相違点として、多価アルコール配合量を挙げ、本願発明の多価アルコール配合量は 20 パーセント以上であるが、本件公知例 2 には 15 パーセントを超えると液晶を形成していないと記載されているから、多価アルコール量を 20 パーセント以上とすることは、当業者が容易になし得ないと主張している。

しかしながら、本件公知例 2 には、多価アルコールを上限 30 パーセントまで含有可能であることも記載されているのであるから、多価アルコールを 20 パーセント以上含有させることは、当業者において容易であるといえる。

- c したがって、反訴原告特許出願は、本件公知発明 2 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から、進歩性を欠き、特許を受けることができない。

(ウ) 反訴原告の主張に対する反論

反訴原告は、本件処方（ノウハウ）が、本件発明の進歩性に関係のない部分のノウハウを有しているから、対価性が認められる旨主張するようである。そして、そのノウハウの中身として、化粧品を構成する成分を具体的にどのような手順、方法で調合して実際に化粧品を製造するかが重要であると強調する。

しかしながら、本件対象品目の各製品については、化粧品開発の経験者であれば、所要時間の多少はあれ、反訴原告の主張するノウハウを使用することなく、全成分表示又は内容物分析を基に、同一製品を製造することが可能である。すなわち、化粧品技術者であるならば、当該技術思想が製法に関するものであり、かつ、それが極めて特殊な製造機器を用いた方法によるものでなければ、先行する製品の全成分表示又は内容物分析を基に、乳化、攪拌の度合等に関する試行錯誤を経て、先行製品の再現化に至ることができる。そして、本件処方（ノウハウ）に示され

た製造方法においては、汎用機器が用いられているのであるから、本件製造工程図がなくても再現が可能なのである。

イ 本件処方（ノウハウ）を使用して製造、販売している製品について

（ア） 反訴被告が本件処方（ノウハウ）を使用して製造及び販売したことのある製品

a 反訴被告が本件処方（ノウハウ）を使用して製造、販売したことがあるのは、本件対象品目 エルテスキンローション、同 エルテミルクローション、同 エルテオイルクレンザー、同 エルテエッセンス及び同 エルヴィナスクリスタリューション及び同 エルヴィナスクリスタリューション・ボディーの各製品のみである。

b 本件対象品目同 ディストリスシャンプー及び同 ディストリスコンディショナーに用いられている処方は、平成14年10月1日における本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各締結以前に、当時反訴被告の役員であったGが開発したものである。したがって、これらは、反訴被告自身の処方によって製造された製品であり、本件処方（ノウハウ）によるものではない。

c 反訴被告は、本件対象品目 エルテソープ及び同 アトップY群については、資生堂ホネケーキから、同 ファンデーション群については、日本色材工業研究所から、それぞれ完成品を購入して、販売していたものであり、反訴被告自らは一切製造したことがなく、上記各社が、それぞれ、独自の処方により製造したものである。

（イ） 本件処方（ノウハウ）の使用を終了している製品

a 本件対象品目 エルヴィナスクリスタリューション・ボディーの製品は、平成14年10月1日の本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各締結までの間に、平成13年10月を初回とし、平成14年2月、同年6月、同年9月の合計4回製造されたが、原料臭、使用感及

び品質の安定性について多々問題があったため、上記４回のみをもって製造を打ち切った。

なお、反訴被告は、その後、独自に開発した処方により上記の製品の欠点を克服し、その処方によって製造した製品を、平成１６年１２月１２日以降、「エルヴィナスボディソリューション」として販売している。

b 本件対象品目 ピークラス・ベースクリーム（クリームイエロー）の製品は、平成１６年７月末に、同 ピークラス・ベースクリーム（パールグリーン）の製品は、同年６月末に、それぞれ廃品とされ、反訴被告は、いずれについても、それらの時点より後に製造、販売していない。

c 本件対象品目 エスクラス・サンプロテクトの製品は、平成１７年４月、同年６月、同年７月において、合計１０３９３個を製造、販売したが、同年７月末に廃品とされ、反訴被告は、その時点より後に製造、販売していない。

(ウ) 本件発明の特許請求の範囲から外れるに至った製品

本件発明は、本件対象品目 エルヴィナスクリスタリューション及び同 エルヴィナスクリスタリューション・ボディーに関わるものであるところ、前記のとおり、反訴被告は、エルヴィナスクリスタリューション・ボディーの製品を一度も製造、販売していないので、問題となるのは、エルヴィナスクリスタリューションのみである。

このエルヴィナスクリスタリューションについて反訴被告が製造に使用した処方は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約締結当時、当該特許請求の範囲内にあったが、平成１７年１月以降、当該特許請求の範囲外となっているのである。

すなわち、反訴原告は、本件発明の対象である「液晶型乳化組成物」

について，反訴原告特許出願時（平成１４年１月２３日）は，構成成分の一つの水溶性多価アルコールの含有割合を何ら限定していなかった（乙７）。しかしながら，反訴原告は，拒絶理由通知（甲１４）を受けて，平成１７年６月１日，水溶性多価アルコールの含有割合を２０ないし４２重量パーセントに限定するよう請求項を補正した（甲１０）。

一方，反訴被告は，平成１２年１１月の発売以降，水溶性多価アルコールの配合率（含有割合）を１５パーセントにしてセレスに製造させている（甲１１，１２）。

したがって，少なくとも，平成１７年６月１日以降，反訴被告によるエルヴィナスクリスタリューションの製品の製造は，本件発明に抵触していない。

ウ 本件特許実施契約解除後の本件発明の侵害を理由とする損害賠償請求権の行使について

本件特許実施契約は，特許出願中の本件発明の実施に対して，反訴被告が反訴原告に実施料を支払うという内容であるから，反訴原告は，反訴被告が本件特許実施契約の解除後も出願中の特許を実施していることが，ノウハウの無許諾又は不正使用であるとして，損害賠償請求していることになる。

しかしながら，特許権の設定の登録の成否と関係なしに，かかる損害賠償請求権の行使を認めるとすると，特許出願人が，出願公開後，出願に係る発明を実施した者に対して請求できる補償金（特許法６５条１項）について，特許権の設定の登録があった後でなければ行使することができないと定められていること（同条２項）と比較して，著しく権衡を失する。

したがって，反訴被告が本件特許実施契約の解除後に本件発明を使用していることに対する損害賠償請求権については，本件発明の特許権設定登録がなされない限り，これを行行使することはできないものと解すべきであ

る。

(3) 争点3（反訴被告が本件発明について先使用による通常実施権を有するか）について

（反訴被告の主張）

ア 反訴被告が本件発明について先使用であったこと

反訴被告は、本件対象品目 エルヴィナスクリスタリューションについて、反訴原告特許出願時（平成14年1月23日）より前である平成12年11月6日に、本件発明の技術思想と同様の内容の処方によってセレスに同製品の製造をさせ、販売していた。

したがって、仮に本件発明について特許権が成立しても、反訴被告が先使用による通常実施権を有している以上、その侵害にはならない。

イ 反訴原告の主張に対する反論

（ア） 本件発明の出願人であるFは、上記特許出願時（平成14年1月23日）、反訴被告の技術開発担当の役員であった。そうすると、反訴被告は、実質的に、発明者Fから発明を知得し、善意により発明実施の事業をしていた者であるといえる。

仮に、反訴被告が発明者から本件発明を知得した者でないとしても、本件発明は、公知技術であって、何人も実施することが自由であるから、発明者が何人であるか明らかでなくても、「発明をした者からの知得である」と解すべきである。したがって、反訴被告は、やはり、善意により発明実施の事業をしていた者に当たる。

（イ） セブテムプロダクツは、平成12年11月6日ころ、反訴原告に対し、特許出願中の本件発明の技術思想を含む処方に基づいて、本件対象品目 エルヴィナスクリスタリューションの製品を製造し、売却されたい旨の発注をした。これに基づき、反訴原告がセレスに同製品を製造させ、セレスが完成した同製品を納入し、セブテムプロダクツがこれを販

売したのである。このように，セプテムプロダクツは，本件発明に関する技術思想をその特許出願前から実施しており，当該実施の範囲内で，先使用による通常実施権を有する。

その後，平成１３年７月３日に反訴被告が設立され，セプテムプロダクツは，反訴被告に対し，上記技術思想を示してセプテムプロダクツのためにのみ上記製品を製造させ，これを買入れ，業として他に販売してきた。すなわち，反訴被告は，セプテムプロダクツの有する先使用による通常実施権を根拠に，その実施の態様として，本件発明を使用して上記製品を製造しているものである。

（反訴原告の主張）

反訴被告の主張する先使用時期には，いまだ反訴被告は設立されていないのであるから，反訴被告は，本件発明について，先使用による通常実施権など取得していない。

(4) 争点４(反訴被告が本件発明及びその他のノウハウについて職務発明に伴う使用権を有するか)について

（反訴被告の主張）

反訴被告は，F に対し，同人が取締役として在籍中に，本件発明の開発，実験を行わせ，平成１４年１月２３日，特許出願がされるに至った。その際，F が反訴原告顧問の身分をも有していたから，同人の反訴原告における職務発明の位置づけで，出願がなされたものである。

しかしながら，F は，反訴被告設立と同時に取締役として反訴被告の事業に参加し，平成１６年７月まで４期にわたり取締役の身分を有していたのであり，取締役退任後も，平成１７年４月まで，一般職の職員として反訴被告に在籍し，総額で４０００万円を超える役員報酬を受け取っている。

このように，反訴被告は，F を厚遇してきたもので，特許法３５条に定められている使用者等と従業員等との衡平な権利義務の調整の考え方からすれ

ば、反訴被告の負担は反訴原告の比ではない。さらに、Fの業務活動が、反訴被告の業務を中心に行われていたという実情もある。そこで、本件発明及びその他のノウハウが本来的には反訴被告に帰属すべき職務発明であるとの観点から、反訴原告も了解の下で、平成16年2月25日、反訴原告特許出願について、Fを出願人に追加する変更がなされたのである。その結果、その他のノウハウについても、反訴被告にとっての職務発明であることが相互に確認されたものである。

したがって、本件発明やその関連するノウハウの使用に関する権利義務関係の調整は、特許法35条の法意に準拠して、関係者間で既に合意に達し、解決済みなのである。

(反訴原告の主張)

ア 本件発明は、いまだ特許を受けていない。いわんや本件処方の内容は、特許出願もされていない。よって、「特許を受けたとき」(特許法35条1項)に当たらず、主張自体失当である。

イ 仮に、職務発明の「法意」を考慮した合意を当事者間で行ったとの主張であると善解したとしても、本件処方及び本件発明についての反訴原告、反訴被告間の合意内容は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約のとおりであり、これに反する反訴被告の主張は、やはり失当である。

(5) 争点5(反訴原告による本件発明に係る権利の第三者に対する行使が権利濫用に当たるか)について

(反訴被告の主張)

ア 特許法104条の3の準用可能性について

特許法104条の3は、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、・・・その権利を行使することができない。」と規定するところ、この法意は、出願中の特許の効力についても準用されてしかるべきである。

イ 本件発明の明白な無効原因について

(ア) 本件発明が新規性のある技術思想を全く有していないことは、特許庁の示した拒絶理由によって明らかである（甲１３）。

(イ) 本件公開公報の明細書（以下「本願明細書」という。）には、「更に希釈剤として、水、または水と併用する低級アルコールあるいは水溶性多価アルコールから選ばれた少なくとも１種を加えてなる・・・」（請求項５）との記載がある。

また、その実施例１においては、MF（マイクロフルイダイザー）処理した後、水で４倍に希釈したときの安定性についての記載が（【００５１】）、実施例３においては、精製水で２倍に希釈し最終製剤とするとの記載が（【００５９】）、さらに、実施例５においては、「処方量を８０ｗｔ％として処理し、最終製造工程で水を加えて１００．０ｗｔ％とした。」（【００７０】）との記載がある。

このように希釈剤を用いれば、当然に最終組成物中の油分量や水溶性多価アルコール含有量は変化するはずであるから、本願明細書の補正された請求項１中に記載された最終組成物中の油分量や水溶性多価アルコール含有量は、最終製剤においては大きく異なって、請求範囲から外れてしまう。逆に言えば、請求範囲外の組成で液晶が形成されることになる。

(ウ) 本願明細書には、「乳化の攪拌条件の選択、あるいは温度衝撃や攪拌衝撃を与えることにより乳化系全体にラメラ構造（層状構造）をもたせることによって・・・」と記載されており（【００１５】）、液晶構造を形成するには、単に特定の組成にするだけでは足りず、更に特定の処理条件が必要となる。現に、実施例３と比較例３、実施例４と比較例４は、それぞれ組成は同じで、攪拌処理の方法のみが異なる実験であり、MF処理を行っていない比較例３、４に比べて、MF処理、攪拌衝撃を与え

た実施例 3, 4 は液晶構造をとると記載されている(【0058】,【0064】)。

このように, 本件発明において, ラメラ構造の液晶型乳化組成物を得るには, 組成を限定した上で, 更に特定の処理を行う必要があるにもかかわらず, 本願明細書の請求項 1 には, 本件発明の必須条件が記載されていない。また, 同実施例 5 では, 特定の処理を行わなくても液晶構造をとることが記載されている(【0070】)。

これは, 本件発明において, 一定の組成物に一般的な乳化処理を施す液晶形成方法と, 一定の組成物に特定処理を施す液晶形成方法とが混在していることを意味する。つまり, 本件発明の技術の本質は, 意味不明なものであり, 発明の要件に該当しない。

(エ) 以上のとおり, 特許出願中の本件発明には, 明白な無効原因があり, その対世的効力は存在しないので, 当該権利に基づく第三者への権利請求は, 権利の濫用となり許されない。

(反訴原告の主張)

本件発明については, いまだ特許権は成立しておらず, 反訴原告は, 本件訴訟において, 特許権侵害を主張しているわけではない。したがって, 本件訴訟は, 「特許権・・・の侵害に係る訴訟」(特許法 104 条の 3) に当たらず, 主張自体失当である。

(6) 争点 6 (反訴原告の損害) について

(反訴原告の主張)

ア 反訴原告主張の算定基準

反訴被告の不法行為による反訴原告の損害は, 本来, 本件処方(ノウハウ)の使用許諾に当たって得られたはずの利益, すなわち逸失利益相当額というべきである。

そして, 本件処方使用契約及び本件特許実施契約が, 従前の取引におけ

る反訴原告の利益額よりも低額の使用料を設定したものであることに鑑み、反訴原告の逸失利益相当額は、従前の取引におけるそれによるべきである。その金額につき、本件処方使用契約及び本件特許実施契約による改訂前の許諾料に基づいて計算すれば、平成13年6月分から平成14年9月分までの平均で、月額1360万8038円となる(乙26)。

しかも、反訴被告及びセプテムプロダクツの売上及び利益は、平成14年以降格段に増加しており(乙23の1,乙24の1),それ以降も本件処方対象商品の売上割合はほぼ変わっていないものと考えられる(乙22)。よって、反訴原告が本件対象品目の製品の売上に応じて請求し得た本件処方(ノウハウ)の使用対価たる利益が確実に増加したであろうことも、また明らかである。

したがって、反訴原告の逸失利益は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除の時期に応じ、次のようになる(1か月を30日として計算する。)

(ア) 反訴原告主張の解除時期を前提とする場合

$1360万8038円 \times 14か月と29日 = 2億0366万6968円$

(イ) 反訴被告主張の解除時期を前提とする場合

$1360万8038円 \times 20か月 = 2億7216万0760円$

イ 反訴被告の主張の不当性

反訴被告は、需要者の購買動機を理由に、本件対象品目の製品の販売総額に対する本件処方(ノウハウ)の「寄与率は限りなくゼロに近い」と主張する。

しかし、まずその主張する「寄与率」なるものは、それ自体が曖昧であって、法的主張とはいえない。化粧品を購入する者が処方を逐一確認して購入するものでないことは自明であり、反訴被告のいう「寄与」とは、購買者が処方をそれ自体として認識しないのが通常であるということを、「寄

与」なる言葉で主張するにすぎない。

したがって、「販売総額」への「寄与率」なる主張は、その前提において失当である。

(反訴被告の主張)

ア 消費者が本件対象品目の製品を購入した動機は、アンケート結果(甲41)から明らかなとおり、そのほとんどが、セブテムプロダクツの販売システム(ビジネスプログラムを含む)及びセブテムプロダクツの取締役会長であるBを含む経営陣に対する信頼感に魅力を感じたことにあり、製品の品質にこだわって購入した消費者は少数である。

イ 本件処方(ノウハウ)が販売実績に寄与していないことは、さらに、次の事実からも裏付けられるところである。

(ア) 反訴原告は、本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除(遅くとも平成17年5月31日)後、自ら本件処方(ノウハウ)を使用して商品を製造販売していないとともに、平成18年9月ころまで、第三者との間に本件処方(ノウハウ)の使用許諾契約を締結できていない。

なお、反訴原告は、反訴被告が本件処方(ノウハウ)の使用を終了した後の平成18年9月ころ、株式会社エルテ化粧品との間で、本件処方(ノウハウ)についてライセンス契約を締結し(甲43)、「エルテEXシリーズ」なる化粧品の製造販売を開始したが、見るべき販売実績はない。

(イ) 反訴被告は、平成18年8月21日以降現在に至るまで、本件処方(ノウハウ)を使用せず、独自の処方をうい、成分も改良変更した上で、新商品「エルテオシリーズ」を製造販売しているが、その販売実績は、本件処方(ノウハウ)を使用して製造販売してきた旧商品「エルテシリーズ」の販売実績を月額約3400万円上回っている(甲44)。

ウ したがって、本件処方(ノウハウ)の販売総額への寄与率を無視する反

訴原告主張の算定基準は，不当である。

第3 当裁判所の判断

1 争点1（反訴被告による本件合意書に基づく本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除の有効性）について

事実認定

上記前提となる事実等，証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

ア Bは，反訴原告において，平成14年8月19日，取締役及び代表取締役に重任され（同月30日登記），平成16年8月18日，退任した（同月27日登記）。

イ Bは，反訴被告において，平成13年7月3日の設立時に取締役及び代表取締役に就任したが，平成14年7月31日にいずれも退任しており（平成15年7月10日登記），平成15年6月30日，再び取締役及び代表取締役に就任し（同年7月10日登記），平成16年7月7日，いずれも辞任した（同月12日登記）。

ウ 反訴原告と反訴被告とは，平成14年10月1日，本件処方使用契約及び本件特許実施契約を締結した。これらの契約は，いずれも，反訴原告代表取締役としてのBと反訴被告代表取締役としてのAとによって，締結されたものである（甲1，2，乙1）。

エ 本件処方使用契約及び本件特許実施契約の各契約書においては，反訴被告を「甲」とし，反訴原告を「乙」として，「甲または乙は，甲乙両者の中で代表取締役を変更した場合は，甲乙協議のうえ本契約を解約することができるものとする。」との本件各契約解約条項が存する（甲1，2）。

オ BとAは，平成15年11月17日，本件合意を締結し，本件合意書を作成した。本件合意書においては，Bは，反訴原告代表取締役として，また，Aは，反訴被告代表取締役として行為し，本件合意書にもその旨の肩

書きを付して，反訴原告及び反訴被告の作成名義で記名押印している（甲 3 ）。

カ B と A は，本件合意において，本件各契約解約条項に，「なお，協議が調わない場合は，代表取締役が変更されていない方の会社は，相手方（代表取締役が変更された方の会社）に対して通知することにより一方的に契約を解除することができる。」との記載を追加するとした（甲 3 ）。

キ B は，上記アのとおり，平成 16 年 8 月 18 日，反訴原告の代表取締役を退任し，もう 1 人の代表取締役であった C のみ，同日，重任された（甲 4 ）。

ク 反訴被告は，反訴原告に対し，平成 16 年 11 月 30 日，本件処方使用契約及び本件特許実施契約を合意解約したい旨申し入れて，解約を合意したことを証するための合意書に反訴被告代表者印を押捺したものを交付した（乙 3 ，弁論の全趣旨）。

ケ 反訴被告は，反訴原告に本件処方使用契約及び本件特許実施契約の合意解約を拒まれたことから，平成 17 年 1 月 31 日，反訴原告取締役 E に対し，本件合意書を提示して，それらの契約を解除する旨の意思表示をした（弁論の全趣旨）。

(2) 本件合意の有効性についての検討

ア 上記認定事実によれば，B は，本件合意締結当時，反訴原告及び反訴被告の両方の代表取締役であったにもかかわらず，反訴原告を代表して，A が代表する反訴被告との間で，本件合意を締結したものである。

この場合，B は，反訴原告を代表しているものの，反訴被告を代表していないので，形式的にみれば，反訴原告にとって，「第三者（反訴被告）のために取引をしようとする」もの（会社法 356 条 1 項 2 号）に当たらないと考える余地もないわけではないが，そのような取締役の行為についても，第三者を代表した者との結託によって当該会社の利益が害される危険

が当然に存する以上，実質的に両方の会社を代表したものと見て，同号に当たると解すべきものといわなければならない。

そうすると，Bは，本件合意締結について反訴原告に法的効果を及ぼすためには，反訴原告の取締役会の承認を受けなければならないが（同法365条，356条1項2号），そのような承認を受けたと認めるに足りる証拠はない。

したがって，本件合意は，反訴原告の取締役会の承認を受けていない利益相反取引として，無効である。

イ この点，反訴被告は，本件合意について，Bが反訴原告の代表取締役を退任し，反訴原告と反訴被告との企業の一体性が失われて，反訴原告が反訴被告の利益を図る義務を履行しなくなった場合に備え，本件処方使用契約及び本件特許実施契約が保障していた臨時解約権を明確化したものにすぎず，新たな権利，義務を追加したものではないから，利益相反取引に当たらない旨主張し，その根拠として，B及びAの宣誓供述書（甲49，50）を提出する。

しかしながら，本件各契約解約条項の文言は，当事者の協議を前提とした合意解約を定めたものと解するのが自然であり，他方，本件合意書の文言は，「なお，協議が調わない場合は，・・・一方的に契約を解除することができる。」とされ，明らかに，新たな合意によらない解除権を創設し，従前の規定に付加する形の表現となっている。

そして，反訴被告は，上記認定事実のとおり，まず，本件合意の存在に何ら言及することなく，解約の合意形成を試みており，それが実現できないことが明確となった段階で，本件合意書を提示し，一方的な解除を主張しているものといえる。そのような反訴被告の一連の態度からすれば，本件処方使用契約及び本件特許実施契約が既に臨時解約権を含んでいたとする上記各宣誓供述書を直ちに信用することはできず，他に反訴被告の主張

する臨時解約権を基礎付ける事情を認めるに足りる証拠もないから、本件各契約解約条項は、あくまでも合意解約に関する条項であると解すべきものといえる。

したがって、新たな権利、義務を追加したものではないから利益相反取引に当たらない旨の反訴被告の主張は失当である。

ウ また、反訴被告は、本件合意が利益相反取引として無効であるなら、基本契約である本件処方使用契約及び本件特許実施契約も、同様に、利益相反取引として無効である旨主張する。

その主張の趣旨は必ずしも明確ではないが、反訴原告において、上記各契約が無効ではないことを前提にするのであれば、同様に形成された本件合意の無効を主張することはできないとの趣旨であると解しても、本件合意書は、上記のとおり、上記各契約に新たな一方的解除権を創設、付加するものであって、それぞれの有効性について別個に検討、主張することが可能であるから、その主張は失当である（なお、本件訴訟における反訴被告の主張や訴訟態度からすれば、反訴被告の上記主張を、本件処方使用契約及び本件特許実施契約が当初から利益相反取引として無効であるとの抗弁を主張する趣旨と解することはできないが、仮にその旨の主張と解しても、反訴原告及び反訴被告間においては、本件処方使用契約及び本件特許実施契約に基づいて平成14年10月から2年以上にわたり取引が継続されてきた経緯からすれば、双方において、取締役会の承認又は追認があったと認め得るのであり、いずれにしても、反訴被告の主張は採用できない。）。

(3) 検討結果からの帰結

以上の検討によれば、本件処方使用契約及び本件特許実施契約は、反訴被告による一方的解除権を保障するものとは認められず、かつ、本件合意は、利益相反取引として無効であると解される。したがって、その余の点を判断

するまでもなく，それらを根拠とする反訴被告による解除の主張は認められない。

そうすると，平成１７年１月及び同年３月以降も本件各契約は存続していたことになり，反訴被告は，同年１月以降本件処方使用料及び本件特許実施料の支払を行わなかった（当事者間に争いが無い。）ことにより，債務不履行の責任を負うことになる。そして，反訴原告は，同債務不履行の事実及び反訴被告による解除の意思表示がされた等の経緯から，反訴被告において，本件各契約に基づく支払を履行する意思がないことが明らかであることを理由として，上記第２，１（前提となる事実等）（４）ウのとおり，本件各契約を解除する旨の意思表示をしたのであるから，反訴原告による同解除の意思表示は有効になされたものと解され，本件各契約は，同解除の意思表示が到達した平成１７年６月１日に終了したものと認められる。その結果，反訴被告は，少なくとも，本件処方使用料及び本件特許実施料の支払を停止した平成１７年１月から同年５月までの本件処方使用料３８５０万円（７７０万円×５か月）及び本件特許実施料８００万円（１６０万円×５か月）の合計４６５０万円の支払義務を負うことになる。

２ 争点２（反訴原告による本件処方使用契約及び本件特許実施契約の解除後における反訴被告の不法行為の成否）について

（１） 事実認定

ア 本件処方（ノウハウ）の意義及び内容について

上記前提となる事実等，証拠（甲１８ないし２０及び乙７ないし１９）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

（ア） 本件処方（ノウハウ）は，本件対象品目の各化粧品品の製造に係るものであり，具体的には，本件基本処方及び本件製造工程図からなるものである。

（イ） 本件基本処方は，概ね，当該製品に配合される全成分について，そ

の成分コード，配合原料名，表示成分名称，そして，量目等が記載されているものであり，当該製品を製造しようとする者は，これを見ることで，必要な原料（成分）及びその分量を容易かつ正確に把握することができる。

(ウ) 本件製造工程図は，製品名やコード，作成日，作成者等の形式的記載事項のほか，「原料名」及びキログラム単位で記載された「仕込量」，その添加順を矢印や番号で示した「フローシート」，その番号部分の操作を文章で解説した「工程説明」，フローシート上に付した番号に対応して注意すべき点を文章で解説した「管理点」といった製造工程に関する実質的記載事項によって構成されるものである。そして，これらの実質的記載事項は，一体となって，製品に配合される全原料の種類及び量，仕込順，仕込容器，仕込時及び溶解時の温度条件，攪拌時の温度，圧力，用いられる装置，攪拌速度及び時間，攪拌終了の目安等の条件，その他，工程管理の条件及び理由等を，詳細に示している。

(エ) 本件対象品目のうち，エルヴィナスクリスタリューション及びエルヴィナスクリスタリューション・ボディーは，液晶型乳化組成物に属する化粧品であり，その液晶型乳化組成物の原料及び製造方法に関するものが本件発明である。したがって，これらの製品に関する本件処方（ノウハウ）は，本件発明に関する内容を包含するものといえる。

この点，反訴原告は，本件対象品目の化粧品を製造するために必要不可欠な本件処方（ノウハウ）の内容として，本件基本処方及び本件製造工程図のみならず，Fが実際の製造現場の作業員に対して与えた指示，アドバイス等も含まれる旨主張するが，その具体的内容が特定されておらず，これらを含めて本件処方（ノウハウ）を検討することは相当でない。

イ 本件処方（ノウハウ）の帰属について

(ア) 上記前提となる事実等，証拠（乙9ないし19）及び弁論の全趣旨によれば，本件処方のうち実際に反訴原告に帰属しているのは，本件対

象品目のうち、エルテソープ、アトップY群及びファンデーション群を除くものに限られる。

(イ) この点、反訴原告は、本件対象品目 エルテソープの製品について、資生堂ホネケーキに対し、必要な成分を指示して製造工程図を作成させているとして、実質的には、これらの製品に関する本件処方（ノウハウ）も反訴原告に帰属する旨主張する。

しかしながら、同製品について反訴原告が有していると認められるのは、「表示成分名称」及び「配合目的（効果等）」が記載された「表示成分表」と題する書面（乙8）のみであり、これには、上記のとおり同製品の製造において重要であると認められる量目の記載がない。したがって、このような書面自体、本件基本処方としての適格を欠くというべきである。しかも、この書面のみによって、反訴原告が、資生堂ホネケーキに対し、具体的な指示を行い、製造工程図を作成させているとは認め難く、他に同製品に関する本件処方（ノウハウ）が反訴原告に帰属することを認めるに足る証拠もない。

(ウ) また、反訴原告は、同 アトップY群及び同 ファンデーション群に関し、その一部については、基本処方を開発した後、実際の製造工程をそれぞれの専門業者に外注し、その製品の製造を委託したものであるが、反訴原告が開発した処方であることに変わりはないとして、上記及び の本件処方（ノウハウ）についても反訴原告に帰属する旨主張するが、反訴原告が上記基本処方（その具体的内容も特定されていない。）を開発したことを認めるに足る証拠はない。

ウ 本件処方（ノウハウ）を使用して製造されている製品について

(ア) 反訴被告は、上記の検討により反訴原告に本件処方（ノウハウ）が帰属すると認められた本件対象品目のうち、エルテスキンローション、エルテミルクローション、エルテオイルクレンザー、エルテエッ

センス及び エルヴィナスクリスタリューションを平成18年8月31日まで製造したこと、 エルヴィナスクリスタリューション・ボディーを平成13年10月、平成14年2月、同年6月及び同年9月の合計4回製造したこと、 ピークラス・ベースクリーム（クリームイエロー）を平成16年7月末日まで製造したこと、 ピークラス・ベースクリーム（パールグリーン）を同年6月末日まで製造したこと、そして、 エスクラス・サンプロテクトを平成17年7月31日まで製造したことを認めている。

そして、反訴原告は、本件各契約の終了後である平成17年6月2日から平成18年8月31日までの不法行為責任を追及しているところ、上記期間内において、反訴被告は、上記 ないし 、 について平成18年8月31日まで、上記 について平成17年7月31日まで、それぞれ、反訴原告に帰属する本件処方（ノウハウ）を無断使用したものと認められる。

- (イ) この点、反訴原告は、反訴被告が、本件対象品目 、 、 、 、 及び の各製品についても、平成18年8月31日までの間、本件処方（ノウハウ）を無断使用した旨主張するが、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。

エ 本件対象品目の成分表示

- (ア) 本件対象品目の製品については、すべて、配合される全成分が包装容器等に表示されている（以下、この表示を「全成分表示」という。）。
- (イ) この全成分表示においては、配合量の多いものから順に記載することが慣行化されており、当業者の常識として、その成分のうち植物エキス成分の配合量が1パーセント未満である。

(2) 不法行為の成否についての検討

本件処方（ノウハウ）は、上記 のとおり、本件発明に関する部分も包含

すると認められるので、本件発明部分とそれ以外の本件処方部分とを分けて、それぞれ、不法行為の成否について検討する。

ア 本件発明部分について

発明を完成した者ないしその権利の承継人が、その発明について独占的排他的な実施の権能を取得するのは、当該発明について特許権の設定登録があった場合に限られ（特許法 66 条 1 項参照）、設定の登録前の特許を受ける権利については、その発明を実施した者に対し、一定の要件のもとで、設定の登録後に補償金の請求が認められているにすぎない（同法 65 条）。そうすると、そのような設定登録前の特許を受ける権利に独占的排他的実施権が存しない以上、他人が当該権利に係る発明を発明者又はその権利の承継人の許諾なく使用したとしても、特段の事情のない限り、これをもって法律上保護される利益の侵害とみることはできないものと解される。

本件において、本件発明についていまだ特許権の設定の登録がされておらず、出願公開がされて公知の情報となっていることは当事者間に争いがなく、その他本件発明の実施について不法行為の成立を肯定すべき事情も認められないから、本件処方（ノウハウ）の本件発明部分の実施については、不法行為を構成しないというべきである。

イ 本件処方部分について

（ア） 本件基本処方について

- a 本件対象品目の製品については、上記 エのとおり、全成分表示があり、その表示も配合量の多いものから順に記載され、植物エキス成分は 1 パーセント未満であることが認められるのであり、その包装容器等の全成分表示に接した当業者は、当該製品に配合されているすべての成分について、その種類及び各成分の相対的な配合量を把握することが可能であるといえる。

しかしながら、本件基本処方においては、上記のとおり、各成分の

正確な配合量（量目）が記載されているので，上記全成分表示によって公表される情報を超えた内容が含まれているものと認められる。

したがって，本件基本処方は，配合量を開示する限度において，一定程度の経済的価値を有しており，不法行為における被侵害利益となり得るものというべきである。

- b この点，反訴被告は，本件対象品目の製品における成分の確定が，反訴原告の研究開発によるものではなく，B個人の研究成果に基づくものであって，Bが，長年にわたり，講演等の場で，その成分の内容を開示してきたため，本件基本処方は，公知となって少なくとも10年以上経過し，既に無価値となっているから，反訴原告は，本件基本処方について，保護されるべき利益を有しない旨主張する。

しかしながら，証拠（甲41，49，50）及び弁論の全趣旨により，本件基本処方に示された成分のうち，Bが試行錯誤の上選定した植物エキス成分の存在は，本件対象品目の製品の内容形成に役立ち，他社製品との識別性を高め，顧客誘因に寄与したものと認められるものの，本件基本処方には，植物エキス成分以外の内容も含んでいるのであるから，上記認定の事情をもって，本件基本処方の価値をすべて否定することはできないというべきである。

（イ） 本件製造工程図について

本件製造工程図は，上記のとおり，本件対象品目の製品の製造方法が詳細に記載されたものであり，当業者がこれを認識した場合，極めて容易に，当該製品の再現ができるというべきである。

この点，反訴被告は，一部の製品については，本件公知例1や本件発明によって，その製造方法が公知となっていること，それ以外の製品についても，当業者にとって，その製造方法が技術常識の範囲内にあり，包装容器等に記載された全成分表示に接すれば容易に再現できるような

ものであるとして、本件製造工程図の経済的価値を否定する。

しかしながら、反訴被告が指摘する公知の知見においても、本件製造工程図に記載されているほど詳細な製造工程や製造条件は明らかにされていない。また、そのような詳細な内容は、製品ごとの試行錯誤による最適化の作業を経て確立されるものであって、当業者の技術常識であるとははいえないものと考えられる。

したがって、本件製造工程図は、その対象とする製品ごとに程度の差はあれ、相当程度の経済的価値を有しており、不法行為における法律上保護される利益となり得るものというべきである。

(3) まとめ

以上の検討結果を総合すれば、本件処方（ノウハウ）のうち、本件発明部分を除く本件処方部分（以下「本件ノウハウ部分」という。）に関し、本件対象品目 ないし ， に係るものについては平成 18 年 8 月 31 日まで、同 に係るものについては平成 17 年 7 月 31 日まで、それぞれ反訴被告が使用したことは、反訴原告に対する不法行為を構成すると認められる。

- 3 争点 3（反訴被告が本件発明について先使用による通常実施権を有するか）、争点 4（反訴被告が本件発明及びその他のノウハウについて職務発明に伴う使用権を有するか）及び争点 5（反訴原告による本件発明に係る権利の第三者に対する行使が権利濫用に当たるか）について

(1) 上記 2 における検討によれば、本件処方（ノウハウ）のうち、本件発明部分については、不法行為の成立を認めることはできないのであるから、同不法行為の成立を前提にした、反訴被告の先使用による通常実施権の抗弁（争点 3）、職務発明に伴う使用権の抗弁（争点 4）の本件発明に係る部分及び権利濫用の抗弁（争点 5）については、判断する必要がないことになる。

(2) また、職務発明に伴う使用権の抗弁（争点 4）の本件ノウハウ部分に関しては、そのような内容について、特許を受けたことを前提とする特許法 35

条1項の規定を類推適用あるいは準用する基礎を見出すことができず、また、その法意が本件につきどのように当てはまるのかも明らかでないから、反訴被告の主張は失当であるといわざるを得ない。

4 争点6（反訴原告の損害）について

(1) 損害額の算定方法

ア 反訴原告の主張する算定方法について

この点、反訴原告は、反訴被告の不法行為によって被った損害の算定方法について、本件処方使用契約及び本件特許実施契約が従前の取引における反訴原告の利益額よりも低額の使用料を設定したものであるから、それらの契約による改訂前である平成13年6月分から平成14年9月分までの間に得ていた利益である平均月額1360万8038円を基礎として計算すべきである旨主張する。

しかしながら、本件ノウハウ部分を無断使用したことにより反訴原告が被った損害は、反訴被告による不法行為がなければ反訴原告が得られたであろう逸失利益、すなわち、反訴原告に帰属する各本件対象品目についての本件ノウハウ部分について、反訴被告が実際に使用したことにより反訴原告に対して支払うべき実施許諾料相当額であると解すべきである。

これに対し、反訴原告の主張は、利益額、しかも、不法行為が行われた期間ではなく過去の利益額を基準とするもので、本件不法行為による逸失利益を算出する方法としては、明らかに合理性を欠き、採用することはできない。

イ 具体的な算定方法について

本件ノウハウ部分は、上記のとおり、特に、本件製造工程図において、本件対象品目の製品を製造するのに必要とされる詳細な内容を含んでおり、相当程度の経済的価値を有する一方、その価値は、一般的に、設定の登録がされた特許権よりは劣るといわざるを得ない。しかも、それによっ

て示される製造工程は、製品によって難易度に差があると考えられ、その難易度の差は、本件ノウハウ部分の経済的価値に反映されるべきである。

このような事情を総合考慮すれば、反訴原告の損害額については、実施許諾料率を3ないし5パーセントの範囲内で個々の製品ごとに決定し、それを純利益に乗じて実施許諾料相当額を算出すべきもの解される。

(2) 個々の製品の実施許諾料率

ア 本件対象品目 エルテスキンローションについて

(ア) 反訴被告の主張について

反訴被告は、当該製品の製造方法については、本件公知例1及び3つの資料（甲26ないし28。以下、順に「本件資料1」、「本件資料2」及び「本件資料3」という。）に記載されているから、当業者は、当該製品の全成分表示に基づき、容易に再現することができる旨を主張し、コスメトリックスラボラトリーズ株式会社（以下「コスメトリックス」という。）に行わせた再現実験の結果（甲46）を示す。

(イ) 反訴被告提示の各証拠について

a 本件公知例1について

(a) 証拠（甲17、乙9の2）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

本件公知例1においては、特許請求の範囲として、「第1段階として親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒中に添加し、次にこれに油相を添加して水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製し、第2段階として該エマルジョンに水を添加することを特徴とする安定な水中油型エマルジョンの製造方法」と記載されており、多数の例示のなかに、親水性非イオン界面活性剤の例として、「硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド30～80モル付加物」が、水溶性溶媒の例として、「グリセリン」及び「1,3-ブチレングリコー

ル」(1 . 3 - B G) が , 油分の例として , 「メチルフェニルポリシロキサン」及び「グリセリル - トリ - 2 - エチルヘキサノエート」が , それぞれ含まれている。

当該製品の本件製造工程図においては , H C O - 6 0 (上記硬化ヒマシ油のエチレンオキサイド 3 0 ~ 8 0 モル付加物が 6 0 モル付加物のとき , これに該当する。) を 1 . 3 - B G に加え , それに濃グリセリンに水を加えたものを加え , 次に , これにシリコン K F - 5 6 (上記メチルフェニルポリシロキサンに該当する。) 及び T I O (トリオクタノイン。上記グリセリル - トリ - 2 - エチルヘキサノエートに該当する。) を加えて攪拌し , それに水を加えて製造したコンクベースを , 水 , 濃グリセリン , アルコール , 植物エキス等からなる希釈液に加えて製造することが記載されている。

さらに , 上記各成分の配合量 , 溶解温度 , 冷却温度といった温度条件 , ホモミキサー 3 5 0 0 r p m に約 5 分間かけること , 2 5 0 k g 釜を使用した場合 , パドルを約 3 5 r p m とし , 温度を 3 0 度以上にしないなどの攪拌装置及び条件 , 管理点等が記載されている。

(b) そこで , 当該製品の本件製造工程図と本件公知例 1 に記載された内容とを比較すると , コンクベース製造のところまでは , 第 1 段階として , 親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒に加え , 次に , これに油相を加えて水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製し , 第 2 段階として , 該エマルジョンに水を加える , 水中油型エマルジョンの製造方法である点で一致する。

しかしながら , まず , 当該製品の本件製造工程図は , コンクベースにとどまるものではなく , 更に 1 0 種類の成分からなる希釈液に

よって希釈して用いるものであるが、本件公知例 1 には、当該希釈液に係る記載は存しない。

その他、当該製品の本件製造工程図で特定されているコンクベースの各成分種類は、本件公知例 1 で示された多くの例示の中に含まれていたというだけであり、前者で特定されている配合量も、後者では特定されておらず、しかも、前者に示されている詳細な温度条件、攪拌装置及び条件、管理点等も、後者では言及されていなかったり、言及されていても、異なる成分を用いた例が示されているにすぎない。

したがって、当該製品の本件製造工程図には、本件公知例 1 には記載のない様々な事項が記載されているといえる。

b 本件資料 1 ないし 3 について

(a) 証拠（甲 26 ないし 28）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

本件資料 1 は、「界面活性剤の機能と利用技術」の書籍の紹介であり、同資料からは、当該書籍の第 4 章に「非水乳化法」の項目が設けられたことが分かるにとどまり、非水乳化法の具体的な方法を示すものではない。

本件資料 2 には、「非水乳化法」として「水をほとんど使わずに（＝非水）油分の保湿剤中で乳化し、その後、水（および水溶性成分）に加えて製品化する方法。微細な乳化粒子を得ることができ、安定性が高く、クリームタイプから化粧水のようなさらさらとした乳液まで、幅広いタイプのものが処方できる。」という概括的な説明が記載されているにすぎない。

本件資料 3 も「界面化学的特性を利用した O/W エマルションの調製方法」として「非水乳化法」があることが記載されている

にすぎず、その具体的な手法については、何も記載されていない。

(b) 以上の事実を照らせば、本件資料 1 ないし 3 には、上記本件公知例 1 に記載されていた情報を超える事項の記載は認められないといふべきである。

c 再現実験について

証拠(甲 4 6)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(a) コスメトリックス作成の平成 19 年 1 月 26 日付け試験報告書(甲 4 6。以下「本件試験報告書 1」という。)は、反訴被告が、コスメトリックスに対し、当該製品内容物 300 ミリリットル、当該製品成分表示リスト(配合量や配合目的等の記載はないもの)及び同一性を保持するための物性値の管理巾を提供し、当該製品の再現を依頼した結果、コスメトリックスから反訴被告に対して提出された実験結果である。

(b) 本件試験報告書 1 には、コスメトリックスが再現に約 21 日間を要し、その再現によって得られたものが、pH、粘度、比重、外観において、当該製品とほぼ同じであって、肌上への塗布性及びのび、肌のなじみ性、ひき際のべたつきの強さ、使用直後の肌の感じ及び使用後肌の感じにおいても、同レベルであったという結果が示されている。

(ウ) 検討

当該製品の製造方法として用いられる非水乳化法自体は、本件公知例 1 に記載されていることからして、公知であるといえる。したがって、これを全成分表示と併せて考慮し、当該製品を非水乳化法で製造することに思い至れば、親水性非イオン界面活性剤を水溶性溶媒に加え、次に、これに油相を加えて水溶性溶媒中油型エマルジョンを調製したものを、水に加えるという方法で、当該製品と類似のものを再現することも可能

であると考え得る。

しかしながら，全成分表示を示されただけでは，個々の成分の具体的な配合量が不明である上，当該製品で採用されている，コンクベースを作成してから希釈するという方法を想到するのは，相当困難であると考えられるから，仮に，上記手法で当該製品と一見類似のものを製造することができたとしても，それが当該製品と全く同じものとなる可能性は低いというべきである。

また，反訴被告は，本件試験報告書 1 において，pH，粘度，比重といった客観的な要素のほか，外観，使用感等という主観的な要素も含めて比較を行っている。しかしながら，その客観的な要素については，基準とされた数及び内容が不十分であるし，主観的な要素については，基準自体が曖昧であって，化粧品の客観的同一性を必ずしも担保するものとなり得ない。したがって，このような実験結果から，再現の容易性を認めることはできない。

しかも，当該製品が非水乳化法で製造されることが公知であったわけではないのであるから，その製造方法を採用する点も含め，当業者にとっては，相当の試行錯誤が必要と考えられる。実際，当該製品の再現実験では，約 2 1 日間というかなりの期間を要しているのである。

以上を総合的に考慮すると，当該製品の本件基本処方及び本件製造工程図には，相当程度の価値があると認められ，実施許諾料率としては，5 パーセントが相当である。

イ 本件対象品目 エルテミルクローションについて

(ア) 反訴被告の主張について

反訴被告は，当該製品の製造方法については，本件資料 1 ないし 3 に記載されており，全成分表示（甲 1 8 の 4）に基づけば，当業者は容易に再現できるものとして，コスメトリックスに行わせた再現実験の結

果（甲４７）を示す。

（イ） 反訴被告提示の各証拠について

a 本件資料１ないし３について

（a） 上記のとおり，本件資料１ないし３には，非水乳化法の概括的な説明がなされている本件資料２も含まれるが，同資料も，どのような成分をどの程度用い，どのような条件で製造するのかを，具体的に示すものではない。

（b） これに対し，当該製品の本件製造工程図では，コンクベースの製造とその希釈の工程の二段階に分けて，製造の工程が説明されており，その際に用いる個々の成分の配合量，その配合順序，攪拌，溶解等の諸条件（温度，回転速度，装置，時間等），管理点（温度管理の理由及び殺菌条件）も，具体的かつ詳細に示されている。

（c） したがって，当該製品の本件製造工程図には，本件資料１ないし３には記載のない様々な事項が記載されている。

b 再現実験について

証拠（甲４７）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

（a） コスメトリックス作成の平成１８年１１月３０日付け試験報告書（甲４７。以下「本件試験報告書２」という。）は，反訴被告が，コスメトリックスに対し，当該製品について，本件試験報告書１と同様の資料を提供し，コスメトリックスから反訴被告に対して提出された実験結果である。

（b） 本件試験報告書２には，コスメトリックスが再現に約６日間を要し，その再現によって得られたものについて，本件試験報告書１と同様の結果が示されている。

（ウ） 検討

当該製品の製造方法として用いられる非水乳化法の概括的な手法につ

いては、本件資料 2 等に記載されていることからして、公知であるといえる。したがって、これを全成分表示と併せて考慮し、当該製品を非水乳化法で製造することに思い至れば、本件対象品目 の製品の場合と同様に、当該製品と類似のものを再現することも可能であると考え得る。

しかしながら、上記 の製品の場合と同様に、それが当該製品と全く同じものになる可能性は低いといえる。また、本件試験報告書 2 も、再現の容易性を認めるには不十分である上、当該製品を非水乳化法で製造することが公知であったわけではないから、その再現が、当該手法により行われたか否かも不明である。その再現期間は、約 6 日間であり、上記 の製品の場合と比較すると、比較的容易に再現できたようにも解されるが、製造工程図の複雑さにおいて、両者に大きな違いは認められないから（乙 9 の 2，10 の 2），当該製品の本人製造工程図の価値は、上記 の製品のそれと同程度であると考えらるべきである。

以上を総合的に考慮すると、当該製品の本人基本処方及び本人製造工程図には、上記 の製品のそれらと同程度の価値があると認められ、実施許諾料率としては、5 パーセントが相当である。

ウ 本件対象品目 エルテオイルクレンザーについて

（ア） 反訴被告の主張について

反訴被告は、当該製品について、その全成分表示（甲 18 の 1）に基づけば、当業者において容易に再現できるとして、岩瀬コスファ株式会社（以下「岩瀬コスファ」という。）及びコスメトリックスに行わせた再現実験の結果（甲 36，37，40 の各 2）を示す。

（イ） 再現実験について

証拠（甲 36，37，40）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

a 岩瀬コスファ作成の平成 18 年 10 月 12 日付け試験報告書（甲 3

6の2。以下「本件試験報告書3a」という。)について

(a) 本件試験報告書3aは、反訴被告が、岩瀬コスファに対し、当該製品の内容物300ミリリットル及び成分表示リスト(配合量や配合目的等の記載はないもの)を提供し、当該製品の再現を依頼した結果、岩瀬コスファから反訴被告に対して提出された実験結果である。

(b) 本件試験報告書3aには、岩瀬コスファが再現に12時間を要し、その再現によって得られたものが、色及び透明感、臭い、比重(以上物性)において当該製品とほぼ同じであり、肌上への延ばしやすさ、メイク汚れ等へのなじみ、水を加えた時の乳化状態、すすぎ時の洗い流しの状態、洗い流した肌の使用後感(以上使用性、使用感)、メイクの汚れ落とし機能(機能性)において、同レベルであったという結果が示されている。

b コスメトリックス作成の平成18年9月19日付け試験報告書
(甲37の2。以下「本件試験報告書3b」という。)について

(a) 本件試験報告書3bは、反訴被告が、コスメトリックスに対し、当該製品について、本件試験報告書1、2と同様の資料を提供し、コスメトリックスから反訴被告に対して提出された実験結果である。

(b) 本件試験報告書3bには、コスメトリックスが再現に7日間を要し、その再現によって得られたものが、pH、粘度、比重において当該製品とほぼ同じであり、塗布のしやすさ、ベースメイク汚れ等へのなじみ性、水を加え塗擦したときの乳化状態、洗い流した時の状態、タオルドライした後の肌の感じ、クレンジング機能においても、同レベルであったという結果が示されている。ただし、外観については、当該製品の見本品よりも再現品の方がより透明であ

ったことが報告されている。

なお，コスメトリックスが「合格」であるとして報告している粘度及び比重については，当該製品の見本品よりも再現品の方が低めであったものと認められる。

c コスメトリックス作成の平成18年11月30日付け試験報告書（甲40の2。以下「本件試験報告書3c」という。）について

(a) 本件試験報告書3cは，反訴被告が，コスメトリックスに対し，当該製品について，比重及び粘度の管理巾（当該製品の比重 ± 0.015 ，同粘度 $\pm 15 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ ）を付けて再度の再現実験を依頼し，コスメトリックスから反訴被告に対して提出された実験結果である。

(b) 本件試験報告書3cには，コスメトリックスが再現に7日間を要し，その再現によって得られたものが，粘度，比重，外観において当該製品とほぼ同じであり，塗布のしやすさ，ベースメイク汚れ等へのなじみ性，水を加え塗擦したときの乳化状態，洗い流した時の状態，タオルドライした後の肌の感じ，クレンジング機能においても，同レベルであったという結果が示されている。

(ウ) 検討

当該製品の本件製造工程図（乙11の2）によれば，その製造には，油分と界面活性剤の混合物中に少量の水を加えるという単純な方法が採用されており，本件対象品目，の各製品と比較して，攪拌条件もさほど詳細に定められておらず，製造は比較的容易であることが認められる。実際，本件試験報告書3aないしcにある再現に要した期間も，半日ないし7日間とされており短い。

もっとも，本件基本処方及び本件製造工程図には，全成分表示からだけでは把握し得ない個々の成分の配分量が記載されているところ，この

ような配合量が分からない以上、当該製品と同じものを再現することは、事実上不可能である。

そうすると、製造方法自体が簡単であることから、その価値は、本件対象品目、の各製品のそれらよりは劣るものの、反訴被告が、製造委託先であるセレスに対し、最適な配合量を示し、また、具体的な製造工程を示すことにより、質の高い製品を確実に提供することを保障されたという点において、当該製品の本件基本処方及び本件製造工程図も、それなりの価値があると認められ、実施許諾料率としては、３パーセントが相当である。

エ 本件対象品目 エルテエッセンスについて

(ア) 反訴被告の主張について

反訴被告は、当該製品について、その全成分表示（甲１８の３）に基づけば、当業者において容易に再現できるとして、岩瀬コスファ及びコスメトリックスに行わせた再現実験の結果（本件試験報告書３aないしc）を示す（なお、これらは、本件対象品目の製品に関する実験結果と当該製品に関する実験結果の両方を含むものである。）。

(イ) 再現実験について

証拠（甲３６，３７，４０）及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

a 本件試験報告書３aについて

(a) 当該製品についての依頼事項は、本件対象品目の製品についてのものと同じである。

(b) 本件試験報告書３aには、岩瀬コスファが再現に８時間を要し、その再現によって得られたものが、色及び透明感、臭い、粘度及びpH（以上、物性）において当該製品とほぼ同じであり、肌上への延ばしやすさ、肌のなじみ及び浸透感、吸収時のべたつきの強さ、

使用直後のべたつき，使用后肌の使用後感（以上，使用性，使用感）において，同レベルであったという結果が示されている。

b 本件試験報告書 3 b について

(a) 当該製品についての依頼事項は，本件対象品目 の製品についてのものと同じである。

(b) 本件試験報告書 3 b には，コスメトリックスが再現に 4 日間を要し，その再現によって得られたものが，pH，粘度，比重及び外観において当該製品とほぼ同じであり，肌上への塗布性，肌のなじみ性，ひき際のべたつきの強さ，使用直後の肌の感じ，使用后肌の感じにおいても，同レベルであったという結果が示されている。

なお，コスメトリックスが「合格」であるとして報告している pH については，当該製品の規格値（甲 39 の 2）よりも再現品の方が高く，また，粘度及び比重は，当該製品の規格値よりも再現品の方が低めであったものと認められる。

c 本件試験報告書 3 c について

(a) 本件試験報告書 3 c は，反訴被告が，コスメトリックスに対し，当該製品について，pH，粘度及び比重の管理巾（当該製品の $\text{pH} \pm 0.30$ ，同粘度 $\pm 250 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ ，同比重 ± 0.20 ）を付けて再度の再現実験を依頼し，コスメトリックスから反訴被告に対して提出された実験結果である。

(b) 本件試験報告書 3 c には，コスメトリックスが再現に 3 日間を要し，その再現によって得られたものが，pH，粘度，比重，外観において当該製品とほぼ同じであり，肌上への塗布性，肌のなじみ性，ひき際のべたつきの強さ，使用直後の肌の感じ，使用后肌の感じにおいても，同レベルであったという結果が示されている。

(ウ) 検討

当該製品の本件製造工程図（乙 1 2 の 2 ）によれば，その製造には，水に水溶性高分子を溶解した後，それに種々の成分を加えるという比較的単純な方法が採用されており，本件対象品目 ， の各製品と比較すると，攪拌条件等にも自由度のあることが認められる。実際，本件試験報告書 3 a ないし c にある再現に要した期間も，8 時間ないし 4 日間とされており短い。

しかしながら，当該製品の場合も，本件対象品目 の製品の場合と同様に，本件基本処方及び本件製造工程図によって示される個々の成分の配分量が分からなければ，当該製品と同じものを再現することは，事実上不可能であるといえる。

そうすると，本件対象品目 の製品に関する場合と同様に，実施許諾料率としては，3 パーセントが相当である。

オ 本件対象品目 エルヴィナスクリューションについて

（ア） 反訴被告の主張について

反訴被告は，当該製品の製造方法については，本件公開公報（乙 7 ）に記載されているから，当業者は，当該製品の全成分表示に基づき，容易に再現することができる旨を主張する。

（イ） 検討

a 証拠（甲 1 1 ，乙 7 ， 1 5 ）及び弁論の全趣旨によれば，本件製造工程図と本件公開公報の異同に関し，次の事実が認められる。

（a） 当該製品について，本件製造工程図（甲 1 1 ，乙 1 5 の 2 ， 4 ）記載の製造方法と，本件公開公報（乙 7 ）記載の製造方法とを比較すると，両者は，水相と油相をそれぞれ作成した後，それらを併せて攪拌してコンクベースを作成し，それを水で希釈することにより，液晶型乳化組成物を製造する点で共通する。

（b） しかしながら，本件製造工程図には，各成分の配合量と共に，

各成分の添加順序、温度管理、攪拌条件（温度、時間等）、管理点（各工程の意味づけ、理由等）、ろ過工程の条件等が詳細に記載されており、このような詳細な条件については、本件公開公報中の実施例や発明の詳細な説明にも記載されていない。

また、前者に配合されている成分は、後者の実施例に記載されている成分とは異なるものであり、配合される成分の種類も、前者の方が多。

- b これらの事情に照らせば、本件製造工程図における製造方法が、本件公開公報における液晶型乳化組成物の製造方法と類似であることは確かであるが、全成分表示と本件公開公報に接しただけの当業者にとって、当該製品と同じものを製造することは、事実上困難であるといえる。

また、そもそも、当業者にとっては、当該製品が本件公開公報に記載された方法を用いて製造されたか否かも不明なのであるから、当該方法で製造することに思い至るためには、相当程度の試行錯誤を要するものと推測される。

そうすると、反訴被告は、本件基本処方及び複雑な製造方法を詳細かつ具体的に記載した本件製造工程図を委託製造先であるセレスに提供することにより、質の高い当該製品を容易に入手できたものといえる。

したがって、当該製品の本件基本処方及び本件製造工程図は、同程度に複雑な製造方法を採用しているとみることができる本件対象品目、の各製品の場合と同様に、相当程度の価値を有するものと認められ、実施許諾料率としては、5パーセントが相当である。

カ 本件対象品目 エスクラス・サンプロテクトについて

（ア） 反訴被告の主張について

反訴被告は、当該製品について、当業者は、全成分表示に基づけば、周知の知見により、容易に再現できる旨を主張する。

(イ) 検討

a 証拠（乙 19 の 2 ないし 4）及び弁論の全趣旨によれば、本件製造工程図においては、各成分の配合量と添加順序が詳細に記載され、さらに、攪拌条件（温度、時間、rpm 等）、加熱等の温度管理、釜の種類、各工程における注意点等が詳細に記載されているものと認められる。そのため、これを提示された反訴被告は、当該製品を容易に製造することができたと認められる。

これに対し、反訴被告は、当該製品の製造が当業者にとって容易にできたことについて、何ら具体的な立証を行っていない。そして、仮に、他の製品に関して示されているような公知の知見にかかわる文献等が存したとしても、当業者は、本件製造工程図に記載されているような詳細な工程を特定し、質の高い安定した製品を製造するために、相当程度の試行錯誤を要求されるものというべきである。

したがって、当該製品の本件基本処方及び本件製造工程図については、同程度に難しい製造方法を採用しているとみることができる本件対象品目、
、
の場合と同様に、相当程度の価値を有するものと認められ、実施許諾料率としては、5 パーセントが相当である。

(3) 損害額の計算

ア 証拠（甲 42）及び弁論の全趣旨によれば、不法行為の対象となる各製品について反訴被告に生じた 1 か月当たりの平均純利益額は、次のとおりであると認められる（1 円未満切り捨て。以下同じ。）。

本件対象品目	エルテスキンローション	156 万 2 千 277 円
同	エルテミルクローション	78 万 5 千 441 円
同	エルテオイルクレンザー	160 万 0 千 175 円

同 エルテエッセンス 118万9915円

同 エルヴィナスクリスタリーション 47万7938円

同 エスクラス・サンプロテクト 4万0577円

イ これらの金額に、侵害期間（上記 については平成17年7月31日まで、それ以外については平成18年8月31日まで）及び実施許諾料率を乗じた金額は次のとおりである。

なお、反訴原告の請求に従って、平成17年6月2日から同年7月1日までと同月2日から平成18年8月31日（上記 については、平成17年7月31日）までとに分けて計算するが、前者については1か月として、後者については14か月（上記 については、1か月）として取り扱う。

（ア） 本件対象品目 エルテスキンローション

a 平成17年6月2日から同年7月1日まで

$156万2277円 \times 1か月 \times 0.05 = 7万8113円$

b 平成17年7月2日から平成18年8月31日まで

$156万2277円 \times 14か月 \times 0.05 = 109万3593円$

（イ） 同 エルテミルクローション

a 平成17年6月2日から同年7月1日まで

$78万5441円 \times 1か月 \times 0.05 = 3万9272円$

b 平成17年7月2日から平成18年8月31日まで

$78万5441円 \times 14か月 \times 0.05 = 54万9808円$

（ウ） 同 エルテオイルクレンザー

a 平成17年6月2日から同年7月1日まで

$160万0175円 \times 1か月 \times 0.03 = 4万8005円$

b 平成17年7月2日から平成18年8月31日まで

$160万0175円 \times 14か月 \times 0.03 = 67万2073円$

（エ） 同 エルテエッセンス

a 平成17年6月2日から同年7月1日まで

$$118万9915円 \times 1 \text{ か月} \times 0.03 = 3万5697円$$

b 平成17年7月2日から平成18年8月31日まで

$$118万9915円 \times 14 \text{ か月} \times 0.03 = 49万9764円$$

(オ) 同 エルヴィナスクリスタリューション

a 平成17年6月2日から同年7月1日まで

$$47万7938円 \times 1 \text{ か月} \times 0.05 = 2万3896円$$

b 平成17年7月2日から平成18年8月31日まで

$$47万7938円 \times 14 \text{ か月} \times 0.05 = 33万4556円$$

(カ) 同 エスクラス・サンプロテクト

a 平成17年6月2日から同年7月1日まで

$$4万0577円 \times 1 \text{ か月} \times 0.05 = 2028円$$

b 平成17年7月2日から同月31日まで

$$4万0577円 \times 1 \text{ か月} \times 0.05 = 2028円$$

ウ 以上より，反訴原告の損害額合計は次のようになる。

(ア) 平成17年6月2日から同年7月1日まで

$$22万7011円$$

(イ) 平成17年7月2日から平成18年8月31日まで

$$315万1822円$$

第4 結論

以上の次第で，反訴原告の請求は，金4987万8833円並びに，内金4650万円に対する平成17年6月2日から支払済みに至るまで年6分の割合による遅延損害金，内金22万7011円に対する平成17年7月2日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金及び内金315万1822円に対する平成18年9月1日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，これを認容し，その余は理由が

ないから，棄却することとし，主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 29 部

裁判長裁判官 清 水 節

裁判官 山 田 真 紀

裁判官 國 分 隆 文