

判決年月日	平成２７年２月２６日	担当部	知的財産高等裁判所 第２部
事件番号	平成２６年（ネ）第１００２５号		
○従業員であった控訴人が業務外で得た研究成果をもとに構築された物流システムに関し、控訴人が被控訴人会社に対し、控訴人の研究成果に係る知的財産全般について、その使用を包括的に許諾し、被控訴人会社が上記許諾につき相応の対価を支払う旨の合意が成立していたと認め、当事者の合理的意思を解釈し、上記合意に基づく「相応の対価」の額を算定した事例（原判決一部変更）。			

1 事案の概要等

本件は、控訴人（以下「原告」）が、原告の構築した物流システム（本件システム）に関する理論（X理論）を被控訴人（以下「被告」）がコンピュータ上で物流支援システムとして具現化することにつき原告が承認すること、及び被告の外部防御のため、上記理論を原告が特許出願することに対し、被告が相応の対価を支払うことを合意（本件合意）したにもかかわらず、被告が上記相応の対価を支払わないと主張して、主位的には、本件合意に基づく請求として、予備的には、債務不履行に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として、5億円及び遅延損害金を求めた事案である。

原判決は、原告が被告に対し、原告の研究成果に係る知的財産全般（将来原告がその特許権を取得した場合には、当該特許権に係る発明を含む。）について、その使用を包括的に許諾し、被告が上記許諾につき相応の対価を支払う旨の合意が成立していたと認め、主位的請求（本件合意に基づく請求）に基づき、2702万5000円及び遅延損害金の支払を認める限度で認容し、これに対し、当事者双方が控訴した。

2 争点

当審における主な争点は、①合意に基づく対価請求権の成否、②「相応の対価」の額、③時機に後れた攻撃防御方法による却下申立ての成否である。

3 本判決の判断

本判決は、①について、原判決と同様に本件合意の成立を認め（ただし、原判決と同じく特許出願費用の負担合意は否定。）、③について、原判決において「相応の対価」の算定の基礎とされた本件システムを利用したシミュレーションの結果を争う内容の被告の主張立証は、時機に後れた攻撃防御方法として却下しないとした上で、②について、概ね以下のよう

に判示した。
「本件合意に至る経緯や社会通念に照らし、原告と被告は、上記合意時において、同時点において存在する資料を基にして直ちに対価額を算定し、その授受を行うことを予定していたものではなく、本件システムの完成を待った上で、完成後の本件システムの内容や、同シ

システムにおいて原告の提供した知見が実際に利用されている程度、本件システムのソフトウェアの頒布・利用状況、その導入効果、原告が取得した特許権の内容・数等を勘案し、さらに、被告における原告の将来の処遇等との兼ね合いも考慮して、相当と認められる金額を上記「相応の対価」として算定することを念頭に置いていたものと解するのが相当である。もっとも、「相応の対価」において基準の一つとされる本件システムによる導入効果は、被告や共販店において現実に得られたコスト削減額ではなく、本件システムを利用することによって得ることが見込まれるコスト削減額であったと解するのが当事者の合理的意思に沿うものである。

そして、本件合意が、原告の提供した研究成果等に含まれるノウハウも含む知的財産についての使用許諾料の性質を有することに照らすと、相当の対価の具体的算定方法としては、被告が本件システムを利用することによって得ることが見込まれるコスト削減額を算定の基礎として、これに、原告の提供した知的財産の使用料率として相当と認められる料率を乗じた金額を、上記「相応の対価」の額とするのが相当である。」

以上のように判示した上で、具体的には、本件システムを利用した最終のシミュレーション結果に、コスト削減効果を加味して2割を乗じた額を「本件システムを利用することによって得ることが見込まれるコスト削減額」とし、その5年分を基礎として、原告の寄与度等を考慮した結果である使用料率3%を乗じて2401万5000円を「相応の対価」の額と認めた。