

## M&A・アライアンスと知的財産

淵 邊 善 彦\*

**抄 録** 日本企業がM&A・アライアンスを行う上で知的財産の重要性は益々高まっており、ディール（M&A・アライアンス案件）の成否を左右する判断要素となるケースも増えている。今後、グローバル競争が進んでいく中で、知的財産を適切にマネジメントすることが、技術の流出を防ぐとともに、企業の競争力を向上するために必須であるといえる。M&A・アライアンスにおける知的財産のマネジメントは、経営陣がその重要性を認識し、法務部、知的財産部等の関連部署と弁護士、弁理士等の専門家が有機的に協働することによって達成できる。

本稿では、M&A・アライアンスの各プロセスに沿って知的財産のマネジメントにおける留意点を概観し、日本企業のこれからの課題について検討することとする。

### 目 次

1. はじめに
2. M&A・アライアンスと知的財産
  2. 1 M&A・アライアンスの種類
  2. 2 各プロセスにおける知的財産の扱い
3. 秘密保持契約
  3. 1 秘密情報の扱い
  3. 2 売り手の留意点
  3. 3 買い手の留意点
4. スキームの検討
5. デューデューリジェンス
  5. 1 知的財産デューデューリジェンスとは
  5. 2 権利確認
  5. 3 偶発債務
  5. 4 管理体制
  5. 5 国際的側面
6. 最終契約
  6. 1 デューデューリジェンスと最終契約
  6. 2 契約条項への反映
7. ポストディール
  7. 1 ポストディールの重要性
  7. 2 社内技術のたな卸し
  7. 3 技術の流出・漏えいの防止
  7. 4 ロイヤルティ監査の実施
8. 日本企業のこれからの課題

### 1. はじめに

歴史的な円高と国内景気の低迷が長期間続く中で、企業はアジア新興国を中心とした海外展開・進出を進め、グローバル競争で勝ち残るための戦いを強いられている。今後は、国内でも業界再編がさらに進むものと思われる。日本企業の多くは、自社の技術開発力や販売力だけで生き残るのは難しく、他社と技術提携などのアライアンスをしたり、他社の技術をM&Aによって取得したりすることが必要となる<sup>1)</sup>。最近は大企業だけでなく、中小企業も生き残りをかけた海外展開・進出が相次いでおり、その競争力の源泉である知的財産の保護・管理の重要性が増している。

わが国が知財立国を目指しておよそ10年になるが、M&A・アライアンスの現場では、必ずしも知的財産の重要性が十分に認識され、必要な対応がなされているとは言えない状況である。本稿では、M&A・アライアンスを行う際に、

\* TMI総合法律事務所 パートナー弁護士  
Yoshihiko FUCHIBE

知的財産がどのように位置づけられ、管理されているかを概観し、今後の日本企業の課題を探っていくこととする。知的財産というと特許権に関心が向かいがちであるが、サービス産業、コンテンツ産業の海外展開・進出が進む今日、商標権や著作権等の保護・管理の重要性も十分意識するべきである。

## 2. M&A・アライアンスと知的財産

### 2.1 M&A・アライアンスの種類

M&A・アライアンスにおいて、知的財産の取得が事業戦略上の主な目的であったり、知的財産の権利帰属や権利侵害が問題になり、デールの成否を左右したりするケースが増えてきている。しかし、知的財産は、不動産や動産等と違って無形資産であることから、調査が難しく、法的安定性が低だけでなく、陳腐化や毀損されやすいという価値の不安定さもある。そのため、知的財産の価値評価は困難であるケースが多く、権利の帰属が不明確である点が問題になる場合も多い。

M&A・アライアンスの種類は、その機能、対象分野、法的関係などから様々な分類があり得る<sup>2)</sup>。本稿では、法的な観点から便宜上、表1のとおり整理し、そのうち、経営支配権や

事業の取得を目的とするものをM&A、それ以外のものをアライアンスと呼ぶことにする<sup>3)</sup>。

M&Aはいずれの形態であっても対象会社が保有するあらゆる知的財産が問題になり得る。株式取得の場合は、会社の株主が変更されるだけなので知的財産の帰属に影響はないが、事業譲渡や合併の場合には知的財産の移転が生じる。他方、アライアンスの場合は、対象となる提携分野によって対象となる知的財産の種類が異なる。例えば、技術提携や生産提携では特許権が、販売提携では商標権が対象になることが多い。

### 2.2 各プロセスにおける知的財産の扱い

M&A・アライアンスのプロセスは、図1のように進むのが一般的である。

実際の交渉においては、知的財産が問題になるのは最終契約の締結直前であることが多い。その時点になってはじめて、社内の知的財産部や外部の専門家が関与し、既に交渉の余地が少ないということになりがちである。しかし、知的財産の移転方法、知的財産の評価、侵害の有無などがスキームや契約内容に大きく影響するばかりか、場合によってはデールをストップさせるような大きな障害になることもあり得る。そのため、知的財産が重要な要素を占める

表1 アライアンスの種類

#### ①業務提携

技術提携	生産提携	販売提携
ライセンス契約、共同開発契約等を結び技術を利用する	OEM契約、製造委託契約等を結び製品を生産する	販売店契約、代理店契約等を結び商品を販売する

#### ②資本提携 (M&A)

少数資本参加	合併会社	株式取得 (株式交換を含む)	事業譲渡 (会社分割を含む)	合併 (株式移転による事業統合を含む)
株式持合など友好関係を築く	出資者間の契約に基づき共同経営を行う	株式を取得して経営支配権を握る	事業や工場など一部の資産を譲渡する	事業を統合する

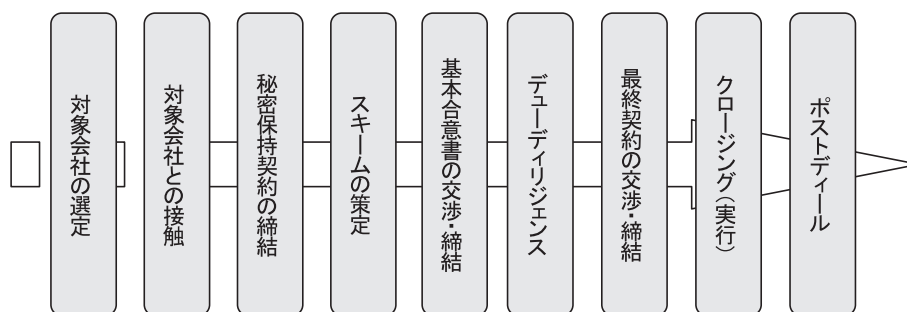


図1 M&A・アライアンスのプロセス

デールにおいては、なるべく早い段階（基本合意書の交渉あたり）からそれらの者を関与させるべきである<sup>4)</sup>。

知的財産についてのデューデリジェンス（以下「DD」という）は、知的財産の専門家を加えて最適なチームを組んで慎重に行う必要がある。その結果を最終契約に反映するとともに、ポストデール（デールの実現段階）の計画・実行に生かすことが求められる。

以下では、プロセスの各段階において、知的財産のマネジメントにおいてどのような留意点や課題があるかを概観する。

なお、基本合意書は、M&Aでは締結されることが多いが、アライアンスでは大型または複雑な案件を除き、締結されないことも多い。締結される場合であっても、知的財産について規定されることは稀である。

### 3. 秘密保持契約

#### 3.1 秘密情報の扱い

M&A・アライアンスの交渉は、秘密保持契約を締結し、当事者間で秘密情報を開示することによって本格化する。情報の開示の際は、開示する情報の制限を予め社内でコンセンサスを得ておくこと、受領の際はその必要性とリスクを考慮し、過大なリスクを負わないようにすることなどを考慮して契約で取り決めておく必要がある。

具体的には、開示する秘密情報の選択、秘密保持契約の内容、受領した秘密情報の管理等が問題になる。場合によっては、情報の開示前に特許出願をする、または先使用权確保のため確定日付を得るなどの対応を取っておく必要がある。以下、M&Aにおける売り手が、買い手に対し、対象会社の秘密情報を開示する場面を想定して解説する。

M&Aにおいては、条件面で合意に至らなかったり、DDの過程で治療できない重大な問題が見つかったりして、交渉が破談することが少なくない。その場合には、DDで買い手が取得した対象会社の営業秘密の取扱いが問題になる。開示した有形の営業秘密については、秘密保持契約に従って破談後も秘密保持義務が継続することを明確にし、情報を適切に返還または破棄する義務を負わせる必要があるが、無形のものについては返還や破棄のような処理はできず、後日問題になることがある。DDにおいては、情報受領者が社内で検討したり、弁護士や公認会計士等の専門家に検討させたりするために多数のコピーが作成されることが多いが、それらのコピーの部数を管理し、その破棄を確認するのは難しいのが現実である。しかも人間の頭に記憶された個人情報については、現実問題として削除を強制することはできない。

#### 3.2 売り手の留意点

売り手としては、M&Aの交渉のために必要

最小限の買い手のメンバーにのみ情報を開示することとし、その管理方法や返還・廃棄の方法も具体的に規定する必要がある。交渉が破談になった場合、開示した秘密情報の完全な回収や破棄は事実上難しいことが多く、買い手が競合相手である場合は、特に、破談後の秘密情報の取扱いについてよく問題になる。売り手が、買い手の交渉態度に不信感を抱き、秘密情報の取得が真の目的だったのではないかと疑いたくなるようなケースに遭遇することもある。

しかし、秘密情報の不正利用を不正競争防止法違反や不法行為としてはもちろん、秘密保持契約違反として主張立証する場合であっても、利用行為に関する証拠が相手方にあり、その利用目的を立証することが必要であるため、容易ではない。事前の差し止めはもとより、事後的な損害賠償請求も因果関係や損害額の立証が難しいケースが多い。

したがって、交渉において、秘密情報の開示のタイミングをなるべく遅くし、開示の際の契約で、開示対象情報、開示対象者、破談の場合の取扱いなどについて取り決めをし、その実効性を持たせる工夫をすべきである。競争力の源泉となるような最重要な技術については、相手方に開示せず、原材料や部品として相手方に供給する（ブラックボックス化する）ことも検討すべきである。

### 3.3 買い手の留意点

買い手としては、従業員がDDで取得した秘密情報を破談後に不正に使用したとして、後日売り手や対象会社から買い手にクレームがなされることが危惧される。買い手の従業員が、開示を受けた秘密情報をまったく使わずに独自に開発したことを立証することは通常困難である。買い手としては、破談に終わった際に、自らの事業活動が不合理に制限されないよう、取得した秘密情報の管理方法や秘密保持契約の内

容にも留意すべきである。

買い手の情報管理に関しては、交渉チームと技術や営業のチームとで情報を遮断しておくべきである。物理的にもシステムの壁を作っておくことによって、事後的に問題になったときに遮断の事実を立証できる体制にしておく必要がある。また、独自に開発、収集した秘密情報であることを立証するため、その過程を詳細に記録しておくことも重要である。これらは、情報のコンタミネーションの問題の回避にも有効である。

さらに、一定の秘密情報にアクセスした買い手の従業員の頭脳に無形のものとして残存することのある秘密情報を、買い手が使用または開示することは制限されないことを規定することもある（残滓条項）。

## 4. スキームの検討

M&Aの場合には、スキームを検討する際に知的財産が重要な問題になることがある。知的財産は、株式取得や株式交換によって当該会社の経営権を取得する場合や、合併によってその権利義務を包括承継する場合には当然に買い手の支配下に入る。他方、事業譲渡や会社分割による場合は、必要な知的財産の特定や譲渡可能性が問題となる。特に事業譲渡の場合は、譲渡する権利が第三者との共有になっていたり、第三者からライセンスを受けているものがあるときは、係る第三者（ライセンサー）の承諾が必要となってくる。ただし、ライセンス契約に支配権の移転（Change of Control）についての条項が入っている場合は、スキームの如何に関わらず、ライセンサーの承諾の要否に注意すべきである。

また、知的財産権そのものの移転がなされたとしても、ビジネスを行う上で必要な営業秘密やそれを保有している従業員が移転されなければ、その効果は不十分である。必要な営業秘密

や従業員（キーパーソン）を可能な限り特定し、それらが確実に移転されるスキームを検討する必要がある。特に属人的な部分については、従業員の物理的な移転だけでなく、処遇、環境等を考慮しインセンティブを維持することが重要である。知的財産権を取得しただけでは必ずしも企業の収益に結びつくとは限らず、むしろそれを実施するための人、ノウハウ、ビジネスの仕組み、得意先などの営業権に価値がある場合もある。

なお、アライアンスにおいては、その目的に応じてスキームは決まってくるので（例えば技術提携であればライセンス契約、共同研究開発契約等）、知的財産がアライアンスの目的を達成するために必要十分であるかの検討が中心となる。

## 5. デューディリジェンス

### 5.1 知的財産デューディリジェンスとは

知的財産を対象としたDDを、「知的財産デューディリジェンス」と呼んでいる。この分野は、知的財産の専門家である弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等が知的財産について総合的に調査・評価するものであり、その手法、調査項目、留意点等について約4年前に本誌で詳しく論じたことがあるのでご参照願いたい<sup>5)</sup>。当時は「知的財産デューディリジェンス」という用語はまだ一般的に使われていなかったが、近時ようやくその重要性が意識されるようになってきている。本稿では、前回の論稿以降の法改正や実務の動きに関連して、法的な観点から最近問題になることが多い点に限定して述べることにする<sup>6)</sup>。

なお、アライアンスのDDの場合は、M&Aと違って、提携の対象に関する知的財産について簡易な形で行われるのが通常である。

### 5.2 権利確認

まず、対象となる知的財産を特定し、その登録状況、権利の強さ、保護範囲の広さ、M&Aの実行による権利の承継（効力発生要件、対抗要件の具備）等を確認する作業が必要である。対象会社が権利化を意識しないまま当該技術を使用している場合には、関連資料やヒアリングを通じて技術内容を特定していく作業が生じる。この過程で、各技術がどの製品に使用されているかの確認も行われる。企業価値の源泉となっている知的財産の全体像を把握し、それがM&Aによってどのような影響を受けるかを検討する視点が重要である。最近のトピックとして、知的財産権のライセンス契約について以下で二点指摘する。

第一は、平成23年特許法改正により、特許、実用新案及び意匠における通常実施権について登録制度が廃止され、当然対抗制度が導入されたことである（平成24年4月1日施行）。以前から通常実施権の登録制度はほとんど利用されていなかったため、ライセンスを原簿によって把握することは期待できなかったが、当然対抗制度になってM&Aの買い手にとってライセンスの有無の調査はより重要になる。具体的には、対象会社からライセンスを内容とする契約書の開示を受けたり、インタビュー等を行うことによって確認することになる。当然対抗制度のもとにおいて、ライセンス契約の内容がどこまで承継されるのかは法律上規定がないためはっきりしておらず、契約内容に応じてケースバイケースで判断されることになろう<sup>7)</sup>。そのため、知的財産権の評価をする際や、M&A後に知的財産権を制限のない形で利用したい場合は、慎重な調査が必要になる。なお、商標権及び著作権については、かかる改正後も従前の登録対抗制度が維持されている。

第二は、対象会社がライセンス契約の当事者

である場合の留意点である。ライセンサーまたはライセンシーの立場として、許諾内容、ロイヤルティの支払条件、その他の特別な制限等について検討することになる。特に包括クロスライセンス契約は、抽象的な文言で知的財産権の対象範囲が特定されていることから、入念な調査が求められる。平成23年特許法改正により、包括クロスライセンスも当然に対抗力を有することになった。また、海外企業との契約は、現地法の問題も含め不利な扱いがないかの確認が求められる。なお、ロイヤルティの支払状況については、DDの段階ではライセンシーの協力を求めることが難しいため詳細な調査は事実上不可能であるが、ポストディールの段階では重要となる(7.4で後述する)。

### 5.3 偶発債務

知的財産が偶発債務の原因となるかどうかという点は、DDの重要な調査項目となる。対象会社の知的財産が第三者の権利を侵害していて、差止めや損害賠償の請求をされるおそれがないかを調査する。ビジネスにおいて重要な技術が第三者の知的財産を侵害していると、将来損害賠償請求がなされ、莫大な債務を負担することもあり得る。近年国内外を問わず知的財産権侵害について訴訟で解決する傾向が進んでおり、その請求額も多額になるケースも出てきている<sup>8)</sup>。

しかし、個別の特許や商標についての侵害リスクを短期間で網羅的に分析することは困難であり、対象を特に重要なものに限定して行うのが一般的である。現に侵害のクレームを受けたら、係争となっていない知的財産であっても、支払能力の高いと思われる日本の大手企業を買収した後で潜在的な侵害リスクが顕在化する可能性も十分ある。そのため、事業遂行上、鍵となる重要な知的財産については注意が必要である。

### 5.4 管理体制

知的財産の価値は、社内組織体制や機密保持体制が有効に機能し、優秀な技術者や知的財産部員がいて、外部の専門家も適宜利用して適切に利用・管理がされていることによって維持される。第三者による知的財産権侵害に対して適時にクレームする体制ができていることも重要である。これらの体制整備・業務フローが適切か、職務発明報奨制度などのインセンティブが研究者・従業員に十分に与えられているか、知的財産に関する紛争が生じていないかについても重要なチェックポイントになる。

ライセンス契約、共同研究開発契約等の知的財産関連契約の管理体制も調査のポイントになる。実務が契約書どおりに運用されているか、ロイヤルティの回収が適正になされているか、契約違反が生じていないかなどについてのチェック体制や、問題が生じたときの対処方法も確認すべきである。契約書の原本の管理、実態と契約書の内容とのずれの有無、変更契約や関連メモや議事録の管理等もよく問題になる。

### 5.5 国際的側面

知的財産は基本的に国毎に保護されるが、情報は国境を超えて移動するため、国際的な権利保護や権利行使を検討すべきである。例えば、発明国である特定国における権利が適切に保護されていたとしても国際出願・登録における手続き的な瑕疵により事業の主要市場における権利が不安定又は毀損の懸念が強ければ、価値評価、偶発債務の分析においても慎重な検討が必要となる。国によって特許権が成立したり、しなかったりするということがあり、一旦成立しても事後的に無効になるリスクも国によって大きく異なる。特に、アジア等の新興国においては、登録制度がなかったり、あったとしても十分機能していないことがあるため注意を要する<sup>9)</sup>。

同様の特許権であっても、国によって権利の保護範囲や強さが違うことがあり得る。調査に当たっては、各国の専門家の協力を得てタイムリーかつ効率的に作業を行う必要がある。

さらに、海外における知財紛争が生じている場合は国内以上に注意すべきである。米国のように陪審員制度や懲罰的損害賠償制度により、巨額の損害賠償リスクが生じる国もある。弁護士費用や証拠開示手続も多額な支出となり得る<sup>10)</sup>。アジア新興国においては、模倣対策と技術流出対策を考える必要がある。模倣品については適宜法的な措置も辞さない強い態度で臨むべきであるが、実際には、いたちごっこのところがあり、ある程度リスクとして盛り込まざるを得ないのが実情である。例えば、中国における「クレヨンしんちゃん」の商標権侵害については、約8年間で7,000万円の費用をかけて、著作権侵害とあわせて主張することによってようやく勝訴したが、先願取得されている多くのケースでは、不相当な多額の対価を払って買取ったり、別の商標を使ったりせざるを得ない状況になっている。

## 6. 最終契約

### 6.1 デューディリジェンスと最終契約

DDで発見された問題点は、最終契約の交渉の際に買取価格に反映されたり、表明保証等の条項の中で対処されることになる<sup>11)</sup>。当事者がこの段階になってはじめて知的財産に関するリスクの重大性に気付き、交渉が難航することもしばしば生じる。契約で対処できないほど重大な問題点が発見されたときは交渉が破談することもあり得る。

### 6.2 契約条項への反映

#### (1) 買取価格とクロージング

買取価格を決定する際の知的財産に関連する

考慮要素としては、DDで明らかになった知的財産の権利性・帰属・移転可能性、知的財産の瑕疵、第三者の権利侵害の可能性などがある。DDの結果、対象会社にとって重要な知的財産について瑕疵が発見された場合は、買取価格の減額やクロージングの時期・方法について交渉が行われ、契約上さまざまな手当てがなされる。また、知的財産が法律上や契約上通常より強い保護がなされている場合などには、プラス面での評価がなされることになる。

知的財産に関して大きな瑕疵が見つかった場合は、最終契約の締結やクロージングの時期をそれらの瑕疵が治癒されるか、またはビジネスへの影響の大きさが明らかになる時期まで遅らせたり、クロージングを二段階に分けることもあり得る。また、当初の予定通りクロージングは行うにしても、かかる瑕疵の治癒をクロージングの前提条件にしたり、クロージング後一定期間経過後に再度調査を行い、その結果に従って買取価格の調整を行う条項を設けることもあり得る。

もっとも、知的財産の評価が買取価格の増減に直接反映されることは稀である。元々対価を決める際に、知的財産そのものの価値を企業価値とは別に算定していること自体が稀であり、かつ瑕疵が見つかった場合にそれをどう金銭的に評価するかについて当事者間で合意することは難しいためである。

#### (2) 表明保証条項

表明保証条項 (representation and warranty) とは、売り手及び買い手がそれぞれ相手方に対し、契約締結時やクロージング時において、ある事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する規定である。知的財産については、権利帰属、侵害の有無などについて規定される。前述のとおり、DDで侵害の有無を確認することには限界があるため、買い手としては表明保

証により後日売り手から救済を受けられるようにすることが重要になる。

DDの結果、侵害の事実等が確認された場合は、当該事実を特定し、それ以外には侵害等の事実が存在しないことを表明保証させることになる。また、当該侵害の事実について、その具体的内容や一定額以上の侵害が発生しないことを表明保証させることも必要となり得る。知的財産権侵害の有無については調査に限界があるため、売り手としては、「重大な」という限定を付したり、「知る限り」または「知り得る限り」という文言を入れておきたいところである。

表明保証違反の効果については、クロージングの前提条件として規定し、クロージング後に違反が見つければ補償請求ができる規定を入れるのが一般的である。表明保証責任は一般に無過失責任とされる。

### (3) 補償条項

補償 (indemnification) とは、損害・損失を補填し、それらがなかった状態にすることをいう。クロージング後に対象会社の保有していた知的財産権を使用し続ける場合は、将来第三者との間で紛争が発生したときの補償が問題となる。

補償条項においては、主に補償の期間とその上限額が問題となる。期間については半年ないし1年、上限については譲渡対価（合併、株式交換、会社分割等の場合は比率算定の根拠となった価値評価に基づいて決める）が交渉のベースになることが多いが、知的財産権侵害についてはリスクが大きいため特別の考慮が必要となる。また、第三者から知的財産権侵害についてのクレームがあり、対象会社に損害賠償義務が認められたときの補償に関して、誰が当該クレームに対する防御についてのコントロール権を持つかを決めておくべきである。売り手がかかる補償をする場合、対象会社又は買い手は第三

者からのクレームについて売り手に直ちに通知し、その防御について売り手が決定権を有し、対象会社又は買い手はこれに協力することが規定されるのが一般的である。

### (4) 誓約条項

誓約条項 (covenants) とは、契約の締結からクロージングまでに各当事者が行うべき事項や行ってはならない事項（例えば特許について登録に必要な手続を行うことなど）を規定するものである。これに違反した場合は、クロージングが実行されないか、違反によって相手方が被った損害を補償することにするのが一般的である。知的財産については、移転登録手続きやライセンスの相手方からの同意の取得などについて規定される。

### (5) 前提条件条項

前提条件 (conditions precedent) 条項とは、契約の相手方が規定された条件を充足しない場合に、自らはクロージングを行う義務から免除されるという内容の条項である。具体的には、クロージング日において、表明・保証条項に規定されている事実が真実であること、誓約条項に規定されている事項がすべて履行されていることなどが規定される。

## 7. ポストディール

### 7.1 ポストディールの重要性

M&A・アライアンスが成功するためには、クロージング後のディールの目的の実現過程（ポストディール）が重要であり、シナジー効果を実現するためのポイントとなる。基本合意書の交渉やDDを行う段階から、そのための具体的な計画を立て、そのために必要な手当てをすることが望ましい。DDにおいては、ディール実行後の姿を確認した上で、そのための問題



点や改善すべき点を見つけることが求められる。特にM&Aにおいては、技術の面でシナジー効果を達成するためには戦略的に知的財産を統合・融合することが欠かせない。

具体的な作業としては、知財戦略（権利化、管理、保護等のポリシー）、研究開発テーマ・プロセス、知財部門の組織、職務発明報酬制度等の統合が行われる（以下に、主な項目を示す）。これらの作業を、買い手が強力なリーダーシップとスピード感をもって実行することが、ポストディールの成功につながる。一般的には、クロージング日、同日から100日後、1年後、2年後というように一定の期間毎に、統合の効果について定量的なターゲットを設定し、その達成を確認するという方法がとられる。このプロセスにおける知的財産部の果たす役割は大きい<sup>12)</sup>。

#### ① 対象知財の確認

- ・受け入れた知的財産の内容の確認
- ・知的財産の権利移転手続
- ・継続中の紛争への対応
- ・ロイヤルティ回収状況の確認

#### ② 知財戦略の統合

- ・知財保護戦略の策定
- ・双方の知的財産の権利化および活用戦略の策定（ポートフォリオ）
- ・ライセンス戦略の策定
- ・同一のライセンサーから各々許諾を受けていたライセンスの取扱い
- ・秘密保持契約がカバーする秘密情報の確認

#### ③ 知財管理体制の統合

- ・登録済、出願中の知的財産の管理
- ・組織・人材の融合、育成
- ・営業秘密の特定・管理
- ・業務フローの統合
- ・職務発明報奨制度の統合
- ・知財管理システムの統合

- ・特許・法律事務所の整理・統合

#### ④ 不測事態への対応

- ・薄外債務の発見
- ・劣化資産の発見
- ・ライセンサーからの解除通知への対応
- ・知的財産に関連する紛争への対応

以下においては、ポストディールの中で、知的財産に関し、最近、特に注目されるポイントについて概説する。

## 7. 2 社内技術のたな卸し

自社にどのような技術があるか把握できていなければ、そもそも流出や漏えいを気づくのが遅れたり、自社の技術であることの立証が困難になる。特許や商標のような登録により発生する権利については、技術を守るために必要十分な範囲の権利登録を行い、その適切な管理を行う必要がある。ノウハウ、著作権等登録が行われていないものについては、発生の都度、特にその把握ができる態勢を整え、営業秘密に当たるものについては不正競争防止法上の保護が受けられるよう厳格な秘密管理を行うべきである。

また、知的財産を生かした経営<sup>13)</sup>を行う上でも、自社の特許のポートフォリオを確認し、強みと弱みを確認する必要がある。死蔵されている特許の中で活用できるものがないか、クロスライセンスが適切に運用されているか、出願戦略が適当かなどについても検証すべきである。

## 7. 3 技術の流出・漏えいの防止

アジア新興国企業とのM&Aやアライアンスが急増する中で、日本企業の技術の流出や漏えいが問題になっている<sup>14)</sup>。現地企業のレベルアップのためには、技術・ノウハウに関する情報開示や指導は不可避であるといえる<sup>15)</sup>。ディール実行後に流出や漏えいを防ぐ方法としては、

以下のような点が考えられる。

### (1) 保護方法の選択

新たな技術については、特許で保護するかノウハウとして保護するかを慎重に検討すべきである。一般的には、リバースエンジニアリングが可能なものは特許で権利を確保し、そうでないものはノウハウとして秘匿しておくべきということになる。製品を分析・解析をしてもその技術の内容が判明しないようなものであれば、わざわざ特許にして公開しなくてもノウハウとして独占的に使うことが可能になるからである。守秘する対象技術については、文書化して証拠書類として管理する必要がある。

また、国によって特許制度が違うため、特許を取得すべきか、取得した特許がどの程度安定しているか、特許侵害があったときに裁判制度は信頼できるかなどの点も、当該国で特許を取得する際にはよく検討すべきである。

### (2) 秘密管理体制の構築

社内に秘密管理体制を構築することも重要である。パスコード等で厳格な秘密管理を行う、アクセスできる者を限定する、秘密管理のための研修・教育を定期的に行う、社内規定を整備する、適切な管理監督者を選任し責任の所在を明確にする等の方策をとり、全社的に周知徹底する必要がある。法務部、知的財産部、コンプライアンス部などが協力して態勢作りを行うとともに、各技術部、営業部と連携して実効的な運用を行うべきである。

それは単に国内だけに留まらず、海外の子会社であったり、海外の取引先対策を含めて、グローバルプラットフォームを構築する必要がある。グローバルに適用する統一的なルールと各国の特性に応じたローカルルールを組み合わせ、日本からコントロールする分野と現地に任せる分野を明確にし、ルールを実現できる適任

者を選任することが重要となる。このようなグローバルな態勢の構築において、日本企業は欧米のグローバル企業に比較して遅れていることが多い。

### (3) 契約上のプロテクション

契約上は秘密保持義務を課しても、実際に流出や漏えい行為があった事実を立証するのは容易ではない。さらに、その行為により損害が発生したという因果関係と、損害の額についての立証も必要になる。契約上いくら義務を課しても、違反された場合の救済は限定的にならざるを得ないのが現実であるが、一定のプレッシャーとしての意味はある。

### (4) 従業員、退職者への配慮

流出・漏えいの現実的なリスクは、従業員や退職者によるものが多い。特にM&Aによって買収された後にリストラにより退職した者は特にリスクが高い。会社に対する忠誠心を醸成すること、退職後も顧問等のタイトルで関係を継続すること、十分な退職金を支払うこと、秘密保持・競業避止について誓約書を取る等等が対策として考えられる。また、新興国では転職が頻繁に生じることを想定し、適任者を採用するとともに、開示する秘密の範囲を慎重に検討すべきである。

## 7. 4 ロイヤルティ監査の実施

### (1) ロイヤルティ監査の意義

ロイヤルティ監査とは、ライセンサーが、ロイヤルティの適正な支払がなされているか否かを確認するため、ライセンシーの帳簿等を調査する手続きである<sup>16)</sup>。ロイヤルティ監査に関する条項は、多くのライセンス契約に含まれているが、国内企業同士においてはお互いの信頼関係や業界での評判等を重視し、実際に行きわたることはほとんどなかった。また、ロイヤルテ

イの徴収について企業内でどの部署が責任を持つかが明確でないことが多いため、ロイヤルティ報告書の正確性のチェックやロイヤルティ監査を提案する社内手続もはっきりしないことが多い。

しかし、ロイヤルティ監査を行うことにより、契約当事者が一定の緊張感をもって、適正にロイヤルティの管理や支払を行うインセンティブになり得る。ポストディールの一環として活用することにより、信頼関係の形成にもつながる。さらに、企業にとって重要な知的財産のライセンスにおいて、過少にロイヤルティが支払われている疑いがあるにもかかわらず、監査せずに放置し回収不能に陥ることになれば、ライセンサーの取締役が善管注意義務違反に問われ、損害賠償請求の対象となるおそれもある。

長期間ロイヤルティの過少払いが続き、監査で多額の未払いロイヤルティが発見された場合には、ライセンサーとしては事実上ライセンサーからの回収が困難になる可能性がある。簡易な形であってもいいので、なるべく早い時点でロイヤルティ監査を行うことが望ましい。

## (2) ロイヤルティ監査の内容

実際のライセンス契約には簡単な監査の規定があるだけで詳細な内容が合意されることは稀である。ロイヤルティ監査の実施の際には、以下のような事項について、事前になるべく具体的に合意しておくことが、現場における監査を効率的に進めることにつながる。

- ・ 監査の対象, 方法
- ・ 監査の期間, 回数, 時間
- ・ 監査を行う者
- ・ 監査費用
- ・ 協力義務
- ・ 秘密保持義務
- ・ 違反の効果

## (3) ロイヤルティ監査の実行

ロイヤルティ監査の具体的プロセスについては他の文献を参照していただくこととし<sup>17)</sup>、本稿では監査の過程でよく生じる法的な問題について簡単に触れるに留める。

まず、ロイヤルティ監査対象となる書類の範囲に関して契約条項の解釈についてである。通常、契約上は監査の対象となる書類について「関係書類」等と規定されているだけであり、現場では監査のための必要性を書類ごとに個別に判断していくしかない。稀に、ライセンサーが監査を名目に社内情報を収集する場合もあり、監査範囲は、書類のみならず、倉庫など領域の制限も予め規定することが望ましい。

ライセンサーとしては、営業秘密や個人情報にわたる部分や第三者との間で秘密保持義務がある事項は開示できないことがある。しかし、個人情報の本人や契約の相手方からすべて同意を取ることは現実的ではない。そこで、特に問題になりそうな重要なものについてだけ同意を取ったり、公認会計士等専門家にだけ開示し、ライセンサーにはその部分は報告させない、帳簿の中の営業秘密にわたる部分は黒塗りにして開示するなどの工夫が必要となる。

次に、ロイヤルティ監査の結果、指摘された問題点について当事者間で解釈が分かれることがよくあり、契約上定められた純販売価格の算定の際の控除対象費目や関連当事者間での売買価格などがよく問題となる。デロイト・トゥシュ・トーマツ・グループが実際に行った監査案件のうち、70~80%の案件で計算ミスが見つかり、支払われるべきロイヤルティとの差額は20~30%とのことである<sup>18)</sup>。契約締結時においてすべての取引を想定して算定方式を定め、シミュレーションしておくことは現実的には不可能であり、ある程度の見解の相違が生じるのはやむを得ない面がある。当事者間で話し合い、今回は差額の支払を請求しないが、次回以降はロ

イヤルティの対象にする旨合意するなど、両者の信頼関係を失わない形での解決が望ましい。

## 8. 日本企業のこれからの課題

M&A・アライアンスにおいて、企業の競争の源泉となる知的財産の果たす役割は今後益々重要になってくるものと思われる。また、国際財務報告基準(IFRS)が適用されるようになると、買い手の財務諸表により多くの知的財産(無形資産)が計上されることになり、対象会社が保有している知的財産や技術への関心が高まることが予想される。知財立国を目指していく中で、これからの課題となる点は多々あるが、これまで論じてきたテーマとの関連で二点指摘しておきたい。

第一は、グローバル化への対応である。国内における知的財産の管理だけでなく、海外における管理の重要性の認識やその態勢作りが急務となっている。特に新興国においては意図的な情報窃取や商標の濫用などが珍しくない。日本企業は、それらに対して後手に回って対応するのではなく、戦略的に攻めの権利保護を行い、自社の競争力を国際的に高めていく態勢作りが必要である。そのためには、経営者が常日頃から知的財産のマネジメントの重要性を十分意識し、その点を考慮した事業戦略を立てるべきである。その上で、M&A・アライアンスにおいてグローバルに強力なリーダーシップとスピード感で対応できるよう、人的物的資源を投入する覚悟が必要となる。その際、知的財産のマネジメントに必要なコストを惜しむと、将来大きなリスクを抱えるおそれがあることを忘れてはならない。また、大企業では、知的財産最高責任者(CIPO)を選任し、権限を与え責任を負わすことも検討すべきである。現場の法務部、知的財産部などは、外部の専門家とも協力して、必要な知識と経験を磨く努力が求められている。現在、緊急経済対策として官民ファンドに

よる海外進出支援が計画されているが、資金面だけでなく、グローバルなM&A・アライアンスや知財戦略に対応できる経験・ノウハウの共有と人材の育成が急務である。

第二は、M&A・アライアンスを活用した起業である。日本の大企業は知的財産や技術者を抱え込み、大企業から飛び出して(スピンアウトして)、自ら起業する従業員も少ない。また、大企業は、中小企業やベンチャーとの対等な形でのM&Aやアライアンスに消極的な傾向がある。このような状況下で、せっかく優れた技術やユニークな技術があっても、大企業の論理で事業化されずに、日の目を見ないケースが多い。中小企業やベンチャーは、知的財産を活用することによって、アジア新興国を中心にグローバルに展開できる可能性がある。そのための方法として、大企業からスピンアウトする際や、大企業と補完しあって連携する際に、M&A・アライアンスの手法が活用される余地がある。それによって、眠っている技術の活用や技術の新陳代謝が進むことが期待される。

### 注 記

- 1) 2011年8月に公表されたグーグルがアメリカの通信機器大手モトローラ・モビリティを約125億ドルで買収した案件、2008年に公表されたパナソニックが三洋電機を約8,000億円で買収した案件は、いずれも知的財産の取得を大きな目的にしたといわれている。
- 2) 例えば、出川通『新事業とイノベーションにおける知財の活かし方』(社団法人発明協会, 2011年) 87ページ以下、高橋透・淵邊善彦『ネットワークアライアンス戦略』(日経BP社, 2011年) 40ページ以下参照。
- 3) 知的財産とアライアンス戦略の関係を論じたものとして、丸島儀一『知的財産戦略 技術で事業を強くするために』(ダイヤモンド社, 2011年) がある。
- 4) 知的財産マネジメント第2委員会第1小委員会「M&Aにおける知的財産部門の役割—知財部門

- の戦略的活用のために」知財管理 Vol.59, No.6, 2009
- 5) 淵邊善彦「M&Aにおける知的財産デューデリジェンスの手法と留意点」知財管理 Vol.59, No.5, 2009
  - 6) なお、最新の知財デューデリジェンスの実務については、TMI総合法律事務所・デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー株式会社『M&Aを成功に導く 知的財産デューデリジェンスの実務（第2版）』（中央経済社、2013年）が参考になる。
  - 7) 中山信弘『特許法（第2版）』（弘文堂、2012年）471ページ以下
  - 8) 新日鉄住金は、2012年4月に、韓国ポスコに対して営業秘密の不正取得を理由に約1,000億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起している。
  - 9) 2012年9月に特許庁から公表された「新興国等知財情報データベース」が参考になる。
  - 10) いわゆる「パテントトロール」においては、自ら事業を行っていない会社が特許を安く買い集め、権利行使をして高額の賠償金やロイヤルティを要求するため、そのターゲットになるリスクにも注意すべきである。近年は事業活動自体は違法ではないという観点から、ノン・プラクティシング・エンティティ（NPE）と呼ばれることも多い。
  - 11) 淵邊善彦編著『シチュエーション別 提携契約の実務』（商事法務、2011年）228ページ以下、藤原総一郎編著『M&Aの契約実務』（中央経済社、2010年）131ページ以下が参考になる。
  - 12) 知的財産マネジメント第2委員会第3小委員会「M&Aにおける知財部門のマネジメントについて－PMIを中心に－」知財管理Vol.61, No.6, 2011
  - 13) 「知財経営」については様々な考え方があるが、たとえば、玉井誠一郎『知財インテリジェンス』（大阪大学出版会、2012年）180ページ以下が参考になる。
  - 14) 経済産業省知的財産政策室平成24年12月公表の「近時の技術流出事例への対処と技術流出の実態調査について」参照。
  - 15) 松江英夫・篠原学『クロスボーダーM&A成功戦略』（ダイヤモンド社、2012年）262ページ
  - 16) ロイヤルティ監査全般については、淵邊善彦・吉野仁之・寺内章太郎・長谷部智一郎『ロイヤルティの実務詳解』（中央経済社、2012年）が詳しい。また、ロイヤルティ監査の実態については、平成23年2月に公表された三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる「知的財産のライセンス契約に伴うロイヤルティ監査に関する調査研究報告書」が参考になる。
  - 17) 例えば、淵邊ほか前掲注16) 136ページ以下
  - 18) 淵邊ほか前掲注16) 140ページ
- （原稿受領日 2013年1月17日）