

## 初めてのM&A（その1）

——事業買収における知財担当者マニュアル——

ライセンス第1委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 近年、技術革新の速度は益々上がっており、新規技術を取得する方法として、事業買収も積極的に活用されるようになってきている。これに伴い、知財部門が事業買収に関与する機会も増えてきている。事業買収は多くの段階からなっているが、その段階ごとに気を付けるべき点が異なっており、初めて担当する者は何をやっていいのかがわからないと思われる。本稿は、知財部門の担当者が初めて事業買収に関与することになった時に参考となるよう、事業買収の段階ごとに留意すべき点をまとめた。

### 目 次

1. はじめに
  2. 事業買収の流れ
    2. 1 企画・立案段階
    2. 2 対象企業との接触～基本合意書（MOU）締結
    2. 3 デューデリジェンス（DD）
    2. 4 最終契約交渉・締結
    2. 5 クロージング
    2. 6 クロージング後の統合作業
  3. 各段階における留意事項
    3. 1 MOU締結及びDD開始前
    3. 2 DD開始後

（以上、本号）

    3. 3 最終契約交渉・締結
    3. 4 最終契約締結からクロージングまで
    3. 5 クロージング後の統合作業
  4. おわりに
- （以上、次号）

### 1. はじめに

平成13年の改正商法および平成18年の会社法の施行、また経済情勢のグローバル化に伴い、

事業買収が活発化している。またそれ以前より、知財は企業の重要な資産とみなされており、事業買収においてもその重要度が増していることから、知財部門も事業買収の中で重要な役割を担うことが求められている。

しかし、従来多くの事業買収は、企画・財務部門が中心となって進められていたことから、知財面において検討すべき事項については各企業内で知見も蓄積されておらず、また公開情報もさほど多くないというのが現状と思われる。

2012年度ライセンス第1委員会第2小委員会では、このような問題意識の下、事業買収の各段階において留意すべき点について調査・検討を行い、事業買収に関する業務が未経験あるいは経験の浅い知財部門員がマニュアル的に使えることを目指して、本稿をまとめた。

なお、本稿は、2012年度小委員会のメンバーである上野文裕（小委員長, IHI）、美間忠弘（小委員長補佐, カシオ計算機）、井藤浩志（シャ

\* 2012年度 The Second Subcommittee, The First License Committee

ープ)、今井久美子(古河電気工業)、刑部泰江(ソフトバンクモバイル)、小松和憲(東洋紡)、近藤智子(日本電気)、竹森久美子(アルプス電気)、中島弘貴(本田技研工業)、永野昌志(富士通)、柳澤秀彦(日本製鋼所)、吉川浩司(三井化学)が執筆を担当した。

## 2. 事業買収の流れ

図1に事業買収(以下、M&Aという。)の典型的な流れを示すとともに、以下の各節にその概要を解説する。

### 2.1 企画・立案段階

この段階は、買主が売主となる候補企業を選定したり、あるいは逆に、売主が公開あるいは非公開で買主を募ったりする段階である。一般的にはこの段階では、公開情報を基に、買主が売主の事業を買収することで、どのような効果が得られるか検討し、M&Aを実施するかどうかの一次判断を下す。

### 2.2 対象企業との接触 ～基本合意書(MOU)締結

この段階では、買主と売主の接触と交渉が開

始される。また、売主が買主を募るような場合、複数の買収を希望する企業との接触が行われ、場合によっては次の段階のデューディリジェンス(Due Diligence; DD)も行いつつ入札などを通じて買主の選定が行われる。

交渉の結果、買収交渉の開始に合意した場合、基本合意書(Memorandum of Understandings; MOU)を締結し、本格的に買収手続きを進めることになる。

### 2.3 デューディリジェンス(DD)

M&Aは企業にとって大きな決断であり、失敗のリスクは極力抑える必要がある。そのため、買主は、M&Aに合意する前に、DDを通じて売主の内部情報を入手の上、検証を重ねる必要がある。具体的には、売主の協力を得て、①売買対象事業の価値評価、②売買対象事業を買収することに関する諸問題・リスクの抽出と評価、③対象事業買収後の事業展開予測に必要な情報の収集と評価、を中心として行うことになる。多くの場合、知財部門の関与は、ここから始まる。

当然やるべきことは無尽蔵にあるものの、多くのDDでは、例えば1ヶ月程度と期間が限定されているため、買主は相当のリソースをつぎ込

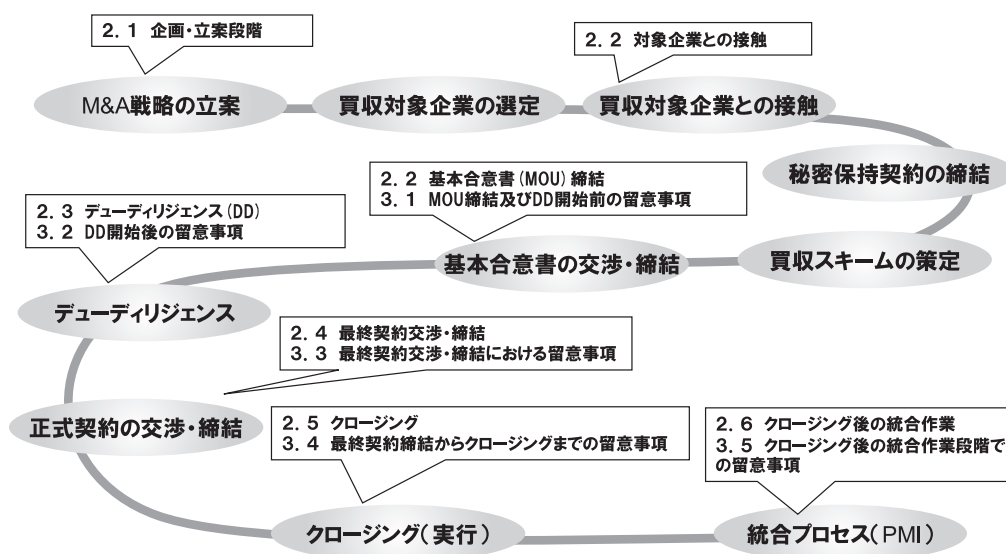


図1 事業買収の流れ

むとともに、優先度をつけた対応が求められる。

## 2. 4 最終契約交渉・締結

最終契約（Definitive Agreement：DA）の交渉は、M&A手続きで、DDと並んで最も重要な過程といえる。この段階では、DDで抽出・評価されたリスクについて、買収実施前に売主または買主が対応するもの、買主が負うもの、売主が負うもの、に交渉を通じて仕分けし、その結果を最終契約に①表明保証条項（Representation and Warranty）、②誓約条項（Covenants）、③補償条項（Indemnification）、④前提条件条項（Condition Precedent）などの形で落とし込む作業となる。

双方が、このM&Aを通じて得るもの、提供するものを定め、M&Aを通じて生じるリスクを振り分ける過程であり、細心の注意をもって取り組むべき過程である。

## 2. 5 クロージング

DA締結後も、即日にはM&Aを実行することはできない。現実には、買主と売主の事業統合に必要な作業を行うため、および、規制当局の承認を得るために、DA締結から相応の期間を置いた後にM&Aが実行されることになる。このように、実際にM&Aを実行することをクロージングと言う。

クロージングのために必要な条件としては、規制当局への届出・認可の受領、売主の契約移転手続きなどがあり、重要な手続きが完了しない場合は、買収価額の調整や、クロージング日の変更や最悪の場合は取引そのものの破棄などが行われることになる。これらは、前節に述べた最終契約の中で定める。

## 2. 6 クロージング後の統合作業

事業の統合に必要な作業の一部については、クロージング後の実行が予定されているものも

ある。これら、クロージング後の、事業統合のための手続きをPost Merger Integration（PMI）と言う。この段階では、買収事業を買主のビジネスの枠組みに組み込むとともに、DDを通じて抽出したリスクが顕在化しないかどうか継続的にモニタする段階であり、息の長い対応が必要となる。

## 3. 各段階における留意事項

本章の以下の各節において、M&Aの各段階において留意すべき事項を詳述する。なお、本稿において「産業財産権」という語を用いる場合には、特許権、実用新案権、意匠権および商標権という一定期間経過後に外部から内容の把握が可能な権利を、「知的財産」「知的財産権」という語を用いる場合には、産業財産権のほか、ノウハウや営業秘密などを含む広義の知的財産およびそれに関する権利をそれぞれ意味する。

### 3. 1 MOU締結及びDD開始前

M&AにおけるMOU締結後、かつDD開始前において、通常は売主に関する情報については、一部を除いて明らかにされていない。しかし、知的財産に関する情報は公開されているものも多く、それらの情報を収集し、分析することで、この段階であっても知財担当者として事業買収に関し、知的財産の観点からM&Aのメリット・デメリットに関して経営層に対し進言をすることが可能である。

すなわち、この段階で（1）売主の知的財産力、（2）売主の事業力を分析、評価することにより、非常にタイトなDD以後の作業を効率的に進めることが可能である。また、買主が敵対的買収を検討している場合、DDにより事前に売主の内部情報を入手することは期待できないため、この段階での作業はなおさら重要となる。

以下、限られた情報しか得られていないこの段階において、買主の知財担当者ができること、

すべきことについて、具体的に説明する。

### 3. 1. 1 公開情報に基づく売主の知的財産力の評価

先に述べたように、知的財産の多くは、出願や権利化後の内容が一定の期間を経て公開されたり、あるいは学会発表やプレスリリースなどを通じて公開されるので、その内容を推測することができる。よって、これらの公開情報からその内容を分析することで、権利の広さ、強さ、制約等を明確にすることができる。

すなわち、これらの分析結果に基づいて、知財担当者の観点から、売主の知的財産力がどの程度のものであるかを評価し、価値判断の材料の一つとすることが可能である。

以下、各評価指針に基づく留意事項について説明する。

#### (1) 権利の存在

まず始めにすべきことは、産業財産権の存在状況を登録原簿等で確認することである。なお、たとえ権利を取得したとしても、維持年金の未納付、存続期間の満了、権利の移転等により、現在権利を所有していない場合がある点、留意する必要がある。

#### (2) 権利の広さ

権利の広さは、事業を継続していく上で、特に事業範囲の地域的な拡大や事業分野の拡張を検討している場合には重要なものとなる。たとえば、売主は国内でのみ事業を行っていたが、買主が海外における製造・販売を考えている場合には、外国での権利有無、すなわち、国内と同様の権利が海外で存在するか否か、及び販売を考えている地域におけるブランドやデザインの浸透度などを確認すべきである。また、その事業分野を拡張する場合には、その拡張範囲に対しても権利が取得できているかどうか、すなわち産業財産権が優先権、分割出願等を用いたファミリー群や、ポートフォリオ等で権利がサ

ポートされているかどうかについて確認すべきである。

#### (3) 権利の強さ

権利化前の審査過程において権利範囲に影響を及ぼす事項（たとえば、権利範囲を限定するような意識的除外となるような意見等）の有無や、権利化後において権利範囲に影響を及ぼす事項（たとえば、異議申立、無効審判、訂正審判等での意見、補正等）の有無について調査することで、権利に瑕疵がないか、権利範囲に影響を及ぼす事項がないかどうか確認すべきである。

#### (4) 権利の制約

知的財産権は財産権の一種であるため、原則、所有権と同様に自由に使用、収益、処分が可能<sup>1)</sup>であるが、一定の条件下において、制限される場合がある。産業財産権でいえば、たとえば、共有権利者が存在する場合の実施の制限<sup>2)</sup>やライセンスの有無、承継された権利の原権利者に対するライセンス有無、担保権が設定されている場合の処分の制限等について、確認できる可能性は低いもののDDでの作業低減のため、これらの事項が存在するか否かを原簿等で確認できる範囲で予め確認し、リスク要因として抽出しておくべきである。

#### (5) ノウハウ、営業秘密

ノウハウや営業秘密は、産業財産権のように対世的効力はないがM&Aの目的の主要因となっている場合もあり、M&Aの価値判断をする上で非常に重要な情報となり得る。しかし、これら情報は秘密事項であり公開されていないため、この段階でその内容を知ることは困難であるが、公開情報を用いてノウハウや営業秘密の存在、所在や概要を推測することは可能である。

たとえば、売主の事業分野に対して、特定の技術範囲において相応の期間研究開発が行われているにもかかわらず産業財産権を有していない場合には、その産業財産権を有していない技

術範囲においてノウハウや営業秘密等の秘密情報を有している可能性が高いと推測できる。

また、学会発表等でそれらの技術内容の概要等を公開している場合や、それらの発表が特定の人物によって行われている場合には、それらの情報によってノウハウや営業秘密の存在や所在を推定でき、DD段階でのヒアリング対象を絞り込むことも可能である。

よって、各種の公開情報を用いて分析することで、ノウハウ、営業秘密の中身の詳細まではわからないまでも、その有無や所在に関してはある程度推測することができ、DD段階でこれらの内容を容易に特定できるよう準備しておくべきである。

#### (6) デザイン、ブランド

デザインやブランドは、売主の付加価値を測る指針として非常に重要なものであるが、それらの概念自体が非常に曖昧且つ多義的であり、その価値評価は非常に難しい。ただし、例えば税関によって一部が公開されている模倣品の差し止め情報<sup>3)</sup>や、第三者調査機関による企業ブランド価値ランキングの公開情報等を用いて、売主の付加価値を判断する際の参考情報として活用することは可能である。

#### (7) 事業の一部譲渡による知的財産の推定

売主の行う事業の一部をM&A取引の対象とする場合、売主の売却対象事業と残存事業の双方で使用している知的財産も移転すべきか、売主と買主との間で、交渉が想定される。

しかし、この時点では売主がどの知的財産を譲渡するか想定できないため、買主としては、知財検索ツール（たとえば、IPDL、PAIR、esp@cenet）などの情報を基に、事業分野別に知的財産を分類、抽出しておくことで、DD時点に効率よく作業できるよう準備しておくべきである。

#### (8) その他

名義人が変更されている場合や、発明者が多

数存在する場合などでは、冒認、二重譲渡等の問題が生ずる可能性があるため、可能な限り確認し、そのような権利が存在する場合にはDD段階において問題ないかどうかを確認できるよう準備しておくべきである。

### 3. 1. 2 公開情報に基づく売主の事業力の評価

通常、M&Aの目的としては、①事業規模の拡大（既存事業のシェア拡大等）、②シナジー効果（経営効率化等）、③事業リスクの低減（技術開発の失敗リスク低減等）等が挙げられる。これら各目的に対する売主の価値評価は、公開された知的財産に関する情報やその他の公的情報を用いて分析することで、ある程度は知財担当者の観点から、売主の事業内容や付加価値を評価し、価値判断の材料の一つとして経営層に進言することが可能である。

以下、売主の公開された情報に基づき、事業分野、知的財産の活用度、第三者との関係について、各評価指針に基づく留意事項を説明する。

#### (1) 事業分野

売主の事業分野と、買主の事業分野がどのような関係にあるかを分析することは、M&Aをする上で最も重要なファクターである。すなわち、これらの分析結果によっては、その後の取り得る対応が異なり、ひいては売主の事業力の評価に影響を及ぼすからである。

たとえば、M&Aによる同業種での規模拡大を狙う場合は、事業規模に見合った知的財産の有無（有していない場合には訴訟リスクの増大）を確認し、重複する権利（いわゆる利用、抵触関係等）の取り扱い等を考慮すべきである。

また、M&Aによりセグメント差等による相互補完関係を狙う場合は、知的財産に関するポートフォリオ構築の確認や、補完漏れ部分の知的財産に関する権利補充の検討等を考慮すべきである。

あるいは、買主にとって異業種である売主の

事業分野への新規参入や買主・売主の双方にとって全くの異業種である事業分野への新規参入を検討する場合には、相互に所有している知的財産をどのように活用できるか、不足している知的財産はどの部分か、等を考慮すべきである。

よって、各種の公開情報と知的財産の公開情報を用いて分析することで、売主と買主の各事業分野がどのような関係にあるかを把握した上で、価値評価を検討すべきである。

#### (2) 知的財産の活用度

活用度は、売主の知的財産に対するポリシーや管理状況を把握する上で非常に有益な情報となり得るが、これらの情報は基本的には非公開情報であるため、この段階で活用度を特定することは非常に困難である。

しかし、たとえば権利の維持年数や技術分野別の権利件数を検索ツールを用いて確認したり、IPC分類等によって事業分野への適用度（自社実施の有無）を推測したりすることで、価値評価への影響を考慮しておくべきである。

#### (3) 第三者との関係

売主の事業領域において第三者の産業財産権が存在する場合には、例えば売主が当該第三者から受けているライセンス契約（標準必須特許ライセンスやパテントプールへの加盟を含む。）において契約上の制約を受けているか、当該第三者の産業財産権に対する侵害行為により、現在もしくは将来において産業財産権に関する侵害訴訟に発展し偶発債務となる可能性があるか、または当該第三者の産業財産権に関する無効資料を有しているか、というようなことについて考慮しておく必要がある。

しかし、この段階でこれらの内容を確認する方法は、新聞やメディアで報道される情報や有価証券報告書に記載されている情報を収集することなどに限られるため、正確かつ十分な判断材料を得ることは困難ではあるが、可能な限りリスク要因として価値評価への影響を考慮して

おくべきである。

また、売主と第三者の共同開発、委託開発等の技術提携についても、新聞やメディアで報道される情報を収集することで、第三者との協業可能性の模索や、将来の事業展開の予測をすることで価値評価への影響を考慮しておくべきである。

### 3. 2 DD開始後

MOUが締結され、DDが開始されると、M&A対象事業に関し売主が有するノウハウ、契約等の秘密情報について、開示を受けることができるようになり、その内容を正確に把握することが可能となる。

すなわち、MOU締結後、かつDD開始前においては、公開されている産業財産権に関する情報の分析、評価が中心であり、特に売主のノウハウ、契約等の秘密情報に関する評価はあくまで推測の範囲であったが、この段階からは、それらの秘密情報を用いて、売主の知的財産全般をより詳細に分析、評価することが可能となる。

以下、秘密情報の開示を受けられるこの段階において知財担当者ができること、すべきことについて、MOU締結後、かつDD開始前においては推測しかできない評価部分を中心に具体的に説明する。

#### 3. 2. 1 秘密情報に基づく売主の知的財産力の評価

売主におけるノウハウ、営業秘密等の秘密情報が開示されると、公開情報だけでは不明であった情報を得ることができ、売主の知的財産力をより詳細に分析、評価することが可能となる。

特に、売主の産業財産権に関する未公開の出願情報を含む知財評価データや、ノウハウおよび営業秘密として管理している情報等の内容に基づいて各々の価値評価への影響を考慮する必要がある。

以下、売主から得られた秘密情報に基づく評価、確認すべき事項について説明する。

(1) 売主が提示した知的財産リストの精査

知的財産に関するDDは、買主が想定していた譲渡対象の知的財産のリストと売主が提示した譲渡対象の知的財産のリストの差異分析から始まるのが一般的である。その結果として、

① 買主／売主の双方のリストに記載がある場合

② 買主のリストにのみ記載がある場合

③ 売主のリストにのみ記載がある場合

に分類することができる。

よって、②と③に関する分析結果については、最終契約の交渉に引き継ぐ必要がある点を考慮しておくべきである。

なお、②については単なる記載漏れの場合もあるが、M&Aの対象が事業の一部である場合、売主に残存する事業において使用される知的財産との関係でこのような問題が起こる場合がある。よって、権利の帰属とライセンスが最終契約交渉における論点のひとつとなる点に留意すべきである。この点については、3.3.3.2項(9)承継知財の相互利用において詳述する。

また、③については売主が過去にM&Aや購入等により産業財産権の承継を受けたものの、その情報がIPDL等の権利者情報に反映されていない場合が考えられる。よって、その承継の経緯についてヒアリングなどを通じて確認しておく必要がある点を考慮しておくべきである。

さらに、③については買主として譲り受けが不要と判断した知的財産は、価値評価への影響も考慮しておくべきである。

(2) 売主の有する知財評価データの分析

既に出願はされているが未だ公開されていない産業財産権にかかる権利の内容や、知的財産としての活用度、ポートフォリオとしての分析、評価等についてまとめられた知財評価データから得られる情報は多い。

よって、先のDD前に分析した知的財産の活用度やポートフォリオと合わせて、売主のこれら秘密情報を参照することで、さらに詳細かつ正確な売主の知的財産力の評価をすべきである。

(3) 売主のノウハウ、営業秘密等の知的財産に関する秘密情報の分析

売主のノウハウや営業秘密等の知的財産に関する秘密情報は、産業財産権のように権利対象が明確化されていないことも多いので、対象の明確化を行った上で、その譲渡の可能性や容易性及び管理状況を考慮した上で価値評価への影響を考慮することが重要である。

たとえば、ノウハウが文書化されておらず、そのノウハウを有している特定の人物（以下、キー・パーソンという。）が必要不可欠であれば、そのキー・パーソンが他社へ流出するとノウハウの移転が困難になる。そのようなリスクは価値評価に影響する可能性があり、また、契約交渉の過程で当該リスクを低減するための対策措置を売主に要求する必要があることを知財担当者は経営層に進言すべきである。

また、秘密管理が不十分もしくは管理されておらずノウハウの他社流出リスクが高い場合にも、その秘密情報を有していたことによる優位性が失われるため、そのようなリスクが価値評価に影響する可能性も考慮すべきである。

### 3. 2. 2 売主の契約に基づく事業力の評価

売主の知的財産に関する各種契約が開示されると、公開情報だけでは不明であった知的財産に関する制約事項（ライセンス有無、実施の制限等）等が明らかとなり、売主の事業力をより詳細に分析、評価することが可能となる。

よって、既存契約については事業譲渡に伴う契約の帰趨（解除、終了、継続等）を確認した上で、これらの契約内容に関して、今後の買主の事業計画等に基づいて、各々が事業価値評価に与える影響を個別に確認、評価していく必要

がある。また、売主が現在第三者と知的財産に関する交渉を行っている場合には、現時点では契約はないものの、将来契約が締結される蓋然性が高いと考えられ、これらについても個別に確認、評価していく必要がある。

以下、売主における知的財産に係る各既存契約については、ライセンス契約と技術契約に関して、また第三者と知的財産に関する交渉については現時点での交渉状況に関して、各々評価、確認すべき事項について説明する。

#### (1) ライセンス契約

ここでは知的財産に関するライセンス契約（ライセンス・イン／アウト、クロス・ライセンス、パテントプール）について、以下に説明する。

##### 1) ライセンス・イン契約

通常はM&A後も買収対象事業を継続すると考えられるが、M&Aにより今後の実施規模等が変更される可能性も大いに考えられるので、今後の買主の事業計画を考慮した上で、各ライセンス・イン契約の内容について評価をすべきである。

例えば、売主の行っていた事業の範囲内で今後も事業をそのまま継続していくことを検討している場合には、既存契約条件の継続要否を考慮すべきである。すなわち、売主の行っていた事業に必須のライセンス・イン契約を維持することができるかどうか、逆に、売主が締結している不当に高いロイヤルティ条件を伴うライセンス・イン契約の条件を変更または解約できるか、という観点での検討を行う必要がある。

一方、売主の締結したライセンス・イン契約を活用して買主の事業を拡大していくことを検討している場合には、買主の想定している事業拡大の範囲において必要かつ十分に事業を実施できるよう、契約条件の維持が可能か否か、あるいは、逆にボリューム・ディスカウントなどによる料率変更等の契約条件の見直しの余地が

あるか否かを考慮すべきである。

あるいは、M&A後の事業再編等により買主の事業にとって不要且つ悪影響を及ぼす売主のライセンス・イン契約（例えばミニマム・ロイヤルティ条項を伴うもの）の有無およびその解約の可能性も検討しておく必要がある。

その他、許諾範囲を産業財産権ではなく事業分野によって特定するようないわゆる包括的なライセンス・イン契約の場合には、当該M&A以前から買主の行っていた事業範囲までが実施実績算出の対象となって、ロイヤルティ支出の増加となるおそれがあるため、契約条件の見直しや対応策を考慮すべきである。

さらに、契約内容だけでなく、売主における契約履行状況についても確認しておく必要がある点に留意すべきである。例えば契約の規定とは異なる実施態様で事業を行っている場合や、契約の規定に従った対価支払いがなされていない場合には、M&Aの有無とは無関係にライセンサー（第三者）から契約を解除される場合や、過去に遡ってロイヤルティの支払いを求められるリスクがあるため、それらのリスクを考慮しておくべきである。

##### 2) ライセンス・アウト契約

上記ライセンス・イン契約とは異なり、基本的にはM&Aに伴ってライセンサー（第三者）の事業の実施状況が変わるわけではないので、契約はそのまま引き続き継続することを前提に各ライセンス・アウト契約の内容について評価されているのが通常である。

しかし、許諾対象特許の範囲が特定の産業財産権に限定されず、ある事業分野に含まれるすべての産業財産権を対象とするようないわゆる包括的なライセンス・アウト契約の場合には、当該事業譲渡とは関係のない買主の産業財産権が自動的にライセンス・アウトの対象となることで、将来得られたであろうロイヤルティ収入が実質的に減少するおそれがあるため、契約条



件の見直しを考慮した上でその影響を評価すべきである。

また、売主がライセンス・アウトしていたライセンシー（第三者）が、買主の競合相手である場合や、その他の好まざる相手である場合には、シナジー効果や技術的優位性を得る等、M&Aによる恩恵が減少することが予測されるので、その場合には、上記ライセンス・イン契約と同様に、契約条件の見直しや対応策を考慮すべきである。

### 3) クロス・ライセンス契約

クロス・ライセンス契約においては、上記のライセンス・イン契約とライセンス・アウト契約の双方でそれぞれ留意事項として指摘した事項について、各クロス・ライセンス契約の内容に基づいて評価すべきである。

### 4) 標準必須特許

売主が、ある事業における標準技術の規格策定に携わっている場合には、当該標準技術に係る標準必須特許を所有している可能性が高いと思われる。

よって、標準必須特許の有無を確認した上で、標準化団体のIPR (Intellectual Property Right) ポリシーに基づく許諾条件（無償、FRAND/RAND<sup>4)</sup>条件等）や、その他当該事業の実施に対するリスク（例えば標準化組織メンバー以外が所有する必須特許の存在）等を考慮した上で、当該標準必須特許の有無や許諾条件がM&A後の事業に与える影響を評価すべきである。

### 5) パテントプール

売主がライセンシーとしてパテントプールに加盟している場合には、事業を継続するためにパテントプール契約の継続が必須となる。

一方、売主がライセンサーとしてパテントプールに加盟している場合には、事業の継続有無にかかわらず基本的には当該契約の継続が求められると考えられる。

よって、ライセンシー、またはライセンサー

としての立場に基づき、各パテントプールの契約内容が買収対象事業の価値評価に与える影響を評価すべきである。

### (2) 技術契約

ここでは知的財産に関する技術契約の中で重要となる、売主が第三者と産業財産権を共有する根拠となる契約（共同開発、共同出願、開発委託）と、M&A時点で継続中の開発契約（共同開発、開発委託）について留意すべき事項を、以下に説明する。

#### 1) 第三者と産業財産権を共有する根拠となる契約

通常、売主が第三者と共同で開発業務を行っている場合や、第三者に対し開発を委託している場合その開発により生み出された発明等の知的財産については、共同開発契約もしくは開発委託契約上の規定、または、別途締結する共同出願契約により保護しているものと思われる。

ここで、日本法では、売主が産業財産権を共有する場合に、自己の持分を事業の一部譲渡に伴い譲渡する場合（特定承継）、特段の定めがない限り共有者である第三者の同意を必要とする点、留意が必要である<sup>5), 6)</sup>。すなわち、同意の可否について第三者と交渉する必要がある点に留意すべきである。

よって、事業の一部譲渡に伴う各契約の解約条件と可能性を確認した上で、今後の買主の事業計画を考慮し、当該契約を評価すべきである。

なお、合併、会社分割等に伴う持分の移転（一般承継）の場合は、特段の定めがない限り同意不要であるので、以下の議論は特定承継の場合および一般承継であるものの特段の定めがある場合について述べる。

第三者と共有する産業財産権の取り扱いに関して、M&A時の事業取得の方法や当該第三者との契約によっては、当該第三者と交渉する必要があるため、今後の買主の事業計画に配慮し

た上で、以下に示すような対応策のメリット、デメリットを考慮し、各々の検討結果に基づいて当該契約条件による価値評価への影響と対策を検討すべきである。

i. 売主の持分だけ譲受

メリット：原則、事業継続が可能

デメリット：共有者の同意が必要，他の第三者へのライセンス・アウトの制限

ii. 売主，第三者の双方の持分の譲受

メリット：共有者との実施に関する契約は不要で，今後は自由に実施等が可能

デメリット：共有者に対し，持分譲渡に基づく金銭の支払い

iii. 共有者へ売主の持分を譲り渡して，当該共有者からライセンス供与

メリット：共有者から売主の持分譲渡に基づく金銭収入

デメリット：当該共有者からのライセンス・イン契約が必要，サブライセンス権がない限り第三者へのライセンス・アウト不可能

2) M&A時点で継続中である開発契約

先に述べたように，第三者と共同開発契約や開発委託契約を締結している場合において，M&A時点で開発継続中であるときには，今後の対応が問題となる。

すなわち，当該契約に基づく開発を継続できるのか，すでに買主が同種の研究開発を行っている場合に，買主の研究開発に対して影響を及ぼさないか，買主が開発中止を希望する場合に違約金が発生しないか等，各々のリスク等に配慮した上で今後の対応を検討する必要がある。

よって，事業譲渡に伴う各契約の解約条件と可能性を確認した上で，今後の買主の事業計画を考慮し，当該契約を評価すべきである。

(3) 第三者との知的財産に関する交渉の分析

例えば売主が譲渡対象の知的財産を用いて第三者に対して権利行使を行っており，その勝算

が高い場合には，侵害者による過去の実施分について実施料や和解金という名目で収入を得られる可能性がある。

一方，第三者から知的財産に関して権利行使を受けている場合には，事業を継続するために過去実施分のロイヤルティはもちろん，将来分についてもロイヤルティを支払い続けなければならない可能性がある。

よって，これらの交渉状況を分析することで，その交渉結果による価値評価への影響について検討をしておくべきである。

### 3. 2. 3 売主の知的財産に関する紛争，偶発債務を考慮したリスクの評価

現在の売主における知的財産に関する紛争情報の開示，及び将来に向けて紛争となり得る偶発債務の可能性に基づいて，各々のリスクを分析，評価することは重要である。

特に，これらの紛争情報，偶発債務の可能性に関して，現在どの段階であるか（警告，交渉，訴訟等），どのように解決すべきか（訴訟，和解等），将来どのような偶発債務が発生するか等について各々個別に確認し評価すべきである。

以下，売主の知的財産に関する各紛争，偶発債務に基づく評価，確認すべき事項について説明する。

(1) 権利侵害

知的財産の侵害に関する警告，交渉，訴訟等について，原告，被告のいずれであるか，侵害の内容，紛争期間等について状況確認し，各々リスク（差止，損害賠償等）の大きさに応じて評価しておくべきである。

よって，特に，売主が第三者から知的財産に関して受けている権利行使についての情報について売主に情報を開示させ検討し，それによる影響を検討すべきである。

(2) 権利無効，取消等

産業財産権に対する無効，取消の審判等につ

いて、その状況を把握した上で、権利消滅となった場合のリスク（損害賠償等）を評価しておくべきである。

(3) 職務発明規程等の知的財産に関する規定

売主における職務発明規程の取扱いや、運用状況を把握することで、買主の職務発明規程との差異等を考慮し、当該規程が価値評価に与える影響を検討することは重要である。

たとえば、職務発明規程そのものが存在しない場合や存在しても内容が不適切である場合、適切な規程は有していても運用が不十分であった場合には、今後の訴訟リスクとして評価すべきである。また買主との運用規程に差異がある場合、その後の規程改定の問題や、差異分の補償等が発生する場合も考えられる。

よって、売主の規程の把握だけでなく、買主の規程との関係も留意した上で、リスク評価として考慮すべきである。

(4) ノウハウ、秘密保持義務違反

特に第三者と共同で開発等を行っていた場合には、第三者からのノウハウや秘密情報の開示違反に関するクレームについて、各々のリスク（損害賠償等）の大きさを評価しておくべきである。

(5) ナショナルプロジェクト

ナショナルプロジェクト<sup>7)</sup>の場合、通常の契約よりも譲渡や活用等に制約があると考えられるため、それらを考慮してリスク（譲渡不可となった場合など）の大きさを評価しておくべきである。

(6) 当事者間での共通利用

売主の譲渡対象の事業と譲渡対象以外の事業とで共通に実施する知的財産が存在する場合、知的財産を売主と買主とで共有とすると権利行

使に制約がかかるため、このリスクについて評価しておくべきである。

注 記

- 1) 民法206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
- 2) 特許法73条2項、3項 特許権が共有に係るとき、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。また、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、または他人に通常実施権を許諾することができない。(実用新案法26条、意匠法36条、商標法35条)
- 3) 例えば  
[http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d\\_007.htm](http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d_007.htm) (参照日 2013年3月7日) など。
- 4) ライセンス供与側として標準化団体に加入する場合の条件とされる、(公平)、合理的かつ非差別的な条件のもとに有償でライセンシーに対して標準必須特許の使用許諾を行う義務のこと。(Fair), Reasonable And Non-Discriminatoryの頭文字をとってFRANDもしくはRANDという。
- 5) 特許法33条3項 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。(実用新案法11条2項、意匠法15条2項、商標法13条2項)
- 6) 特許法73条1項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。(実用新案法19条3項、意匠法28条3項、商標法31条6項)
- 7) 国や地方自治体等のプロジェクト等において、研究開発に対し、補助金交付などにより支援するプログラムなどがある。

(原稿受領日 2013年6月17日)