

初めてのM&A(その2)(完)

——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 デューデリジエンス（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、前号）

 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、本号）

3. 3 最終契約交渉・締結

3. 3. 1 基本となる考え方

前項で詳述したDDを通じて明らかになった

様々な懸念事項について、それぞれ買収後の事業にできる限り悪影響を及ぼさないように対策を講じる必要がある。このため、最終契約にて様々な規定を設けることにより、リスクの低減を図ることになる。

この際、リスクのうち、定量化可能な要因については、譲渡対価に反映させることで対処すべきといえる。一方で定量化できない問題については、譲渡対価には反映させない代わりに、具体的な損害が発生した場合は売主に補償させるなど、契約上の問題として処理する方法が考えられる。この点、以下詳述する。

については本項では、まず価格交渉において考慮すべき要素を詳述し、次に契約交渉において考慮すべき譲渡対価以外の要素について詳述する。

3. 3. 2 価格交渉

価格交渉は、M&Aの交渉において重要なポ

* 2012年度 The Second Subcommittee, The First License Committee

イントとなる。価格交渉においては、売主は買収価格をなるべく高く、買主はなるべく低く評価して交渉することとなる。例えば、売主が、買収価格を最初に提示し、当該買収価格に対して、プラス要因、マイナス要因を双方で確認しつつ、価格の交渉をしていくこととなる。買主の立場としては、買収価格の引き下げを狙うため、マイナス要因を指摘し、減額交渉を行う。価格への反映方法としては、定量化可能な要因は、買収価格になるべく反映させるが、価格調整条項（一定の変動要素について、契約時に合意した算定方法により、クロージング時に買収価格を最終調整する等）を用いる方法なども考えられる。

いずれにせよ、知財部門の役割としては、DDで収集された情報をもとに、知財の観点から価格に影響を与える重要事項を抽出するとともにその影響度を指摘することが求められる。

この点、①何らかの負担が発生する要因であったとしても、代わりに便益を受けられる場合には、必ずしも価格に悪影響を与えるマイナス要因とはいいきれない（例：ライセンス・イン契約でロイヤルティ支払が必要でも他社知財の侵害リスクを避けられるなら、マイナス要因とはいいきれない）が、②負担と便益が明らかに釣り合わない場合、または、③クロージングにより新たな負担が発生する場合は、マイナス要因となると考えられる。

以下に、買主の観点から、買収価格に影響しうる知財関連事項とその影響について具体的に説明する。

(1) ライセンス契約

1) ライセンス・イン契約

売主に、買収後の事業収益に悪影響を与える恐れがあるライセンス・イン契約が存在する場合、減額要因として譲渡対価に反映されているか、確認すべきである。具体例として、以下が挙げられる。

①買主にとって不要な売主の有償ライセンス・イン契約が、クロージング後も継続せざるをえない場合（例：株式譲渡により単に買収対象会社（ライセンシー）を子会社化し、売主の意思で解約を選択できない場合等）

②売主が不当に高いロイヤルティ条件を伴うライセンス・イン契約を締結しており、クロージング後も継続せざるをえない場合特に、当該ライセンスの対象が買主の既存事業までカバーするものである場合、追加のロイヤルティ支払義務が生じるため、大きな悪影響がある。

2) ライセンス・アウト契約

売主が既にライセンス・アウト契約を締結している場合、知財が第三者へ移転したからといって、売主の都合でライセンスを一方的に解約する、または条件を変更することはできない（通常、ライセンシーがそのような扱いに同意することは想定しがたい）。このため、M&Aにより売主から買主へ知財が移転した後も、既存ライセンシーへのライセンスを、従来の条件の下、何らかの形で継続することが多い（契約を無視して買主が知財を権利行使すれば売主は債務不履行となる。売主にしてみれば、既存ライセンスの継続は知財移転の最低限の条件）。

ライセンスの継続の方法としては、例えば、売主から買主へ契約を承継するか、または、買主から売主へ、対象特許のサブライセンス権を設定し、売主が既存ライセンシーへライセンスを継続するやり方が考えられる。いずれの場合にしても、移転対象の知財が既に他社にライセンス・アウトされ、M&A後も継続することが、譲渡対価にどう影響を及ぼすか検討する必要がある。

この点、ライセンサーである売主は、ライセンス・アウトの代わりに何らかの対価を受領していると考えられる。その場合、当該対価を買

主が受け取ることができるのであれば、通常は買主への不利益にならない。もっとも、例えば以下の場合買主にとって不利益になる恐れもあるため、減額要因として譲渡対価に反映されているか、確認すべきである。

- ①（売主のライセンス・アウト契約を買主が承継する際に）当該契約により、買主の特許等までもライセンス・アウトされてしまう場合（包括ライセンス契約等）
- ②不当に低い対価、または無償でライセンスを許諾している場合

特に上記契約の相手方が買主の競合企業である場合、買主に大きな悪影響を与えるため注意が必要である。

(2) 知財ポートフォリオ評価

企業価値算定において、事業で実施している知的財産権の価値は、原則、事業価値に織り込まれているものとして考えられる。一方で、以下の場合買主に不利益となりうるため、減額要因として譲渡対価に反映されているか、確認すべきである。

- ①契約上の制限（ナショナルプロジェクト、大学や他社との共同研究開発等）により、買主に譲渡できない知的財産権がある場合
- ②極めて重要性の高い特許に対して、特許無効の恐れが生じた場合

(3) 共同開発の成果

共同開発の評価については、通常、事業の一部として企業価値評価に織り込まれているものとして扱われ、価格交渉の対象とはならない。但し、以下の事象が存在する場合、減額要因として譲渡対価に反映されているか、確認すべきである。

- ①共同開発について条件が不当（成果が相手方に一方的に帰属する等）である場合
- ②クローリング後の事業に必要な共同開発を引き継がない場合（共同開発の相手方による開発契約承継への不同意等）

(4) 職務発明規程・運用・ノウハウ管理

以下の事象が存在する場合、後に買主の事業へ悪影響を及ぼしうるため、減額要因として譲渡対価に反映されているか、確認すべきである。

- ①職務発明規程が適切に整備されておらず、承継対象の特許権が売主に適法かつ有効に権利帰属していない場合
- ②未払いの発明補償が存在する場合
- ③重要なノウハウを有していた退職者と秘密保持契約を交わしておらず、ノウハウ流出のリスクが高い場合

3. 3. 3 リスクへの対処

上述の通り、マイナス要素はできる限り買収価格に反映させることが望ましいが、定量化できない要因は、買収価格へ反映できない。その場合、当該リスクを売主に負担させるべく交渉することになる。

一般論として、上記を契約上の権利・義務として定める場合、①表明保証条項、②誓約条項、③補償条項、④クローリング前提条件条項、の4種類の条項として規定することになる。この点を踏まえ、本項ではまず、上記4種類の条項について一般的な留意事項を3. 3. 3. 1項にて解説する。次に、具体的な事象それぞれについて留意すべき事項を3. 3. 3. 2項にて詳述する。

3. 3. 3. 1 主要な契約条項

(1) 表明保証条項

表明保証とは、一定の時点（最終契約締結時、またはクローリング時）において、一定の事実について契約当事者が表明し、当該事実が真実であることを保証するものである。一般的には以下の観点から表明保証を求めることになる。

1) DD開示事項の完全性・真実性

例えば第三者とのライセンス契約や知財紛争の存在が一部でも秘匿される、または、誤った情報を伝えられれば、そもそも売主と適正に交渉することはできない。このため、「対象事業

に関して売主の保有する契約は別表〇〇記載のもの以外存在しない」、「対象事業に関して、別表〇〇記載の第三者以外から権利行使を受けていない」など、開示すべきことは全て開示されたことの表明保証を求めることになる。

2) DD開示事項の補完

時間と工数に限りのある場合、必ずしもDDを完全に終えることはできない場合がある。その他、第三者との守秘義務等を理由に売主の情報全てにアクセスできない場合もありうる。このため、例えば「対象事業は第三者の知的財産権を侵害していない」、「(当該M&Aによっては)〇〇契約の解約事由にあたらぬ」等、DDで調査しきれなかった事項について、一定の結論を表明保証させることもある。

なお、交渉上、力関係によっては売主が表明保証条項を強く拒む場合もある。しかしその場合でも、虚偽の説明や事実の隠ぺいを行った売主へ責任を負わせる明確な根拠とするため、限定（「知る限り」侵害していない、等）付でも一定の表明保証を求めるべきである。

(2) 誓約条項

誓約条項とは、契約当事者の作為（または不作為）義務を定めるものである。

例えば、以下のケースが考えられる：

- ①M&A交渉が進展し、クロージング以降の事業に向けた取り組みが進展している場合には、定量化できないリスクが存在しても（買収価格に反映できなくても）、程度によってはそれだけを理由にM&A契約締結の見送り・延期を行うことが現実的でない場合もある。この場合、クロージングまでに（またはクロージング後に）当該リスクを解決させることで対処することがある（契約の承継について、契約相手方から同意を取得させる、権利行使元と和解する、等）。
- ②クロージングにあたっては、クロージング後も諸事滞りなく事業を運営するために、

様々な事前対応が必要となる。このため、クロージングまでに一定の行為を行わせる必要や（発明の出願や特許庁応答の対応等）、逆に一定の行為を行わせない必要がある（経営に重大な悪影響を及ぼす契約を締結しない、等）。そのため、当該義務を負わせることで、円滑なクロージングの実現を図ることになる。この点、3. 4. 1項にて詳述する。

なお、便宜上、誓約条項の各誓約事項のうち、履行期限をクロージングまでと定める誓約事項は「プロ・クロージングコベナンツ」と呼ばれ、逆にクロージング後の義務となる誓約事項は、「ポスト・クロージングコベナンツ」と呼ばれる。特に前者は、後述するクロージング前提条件と組み合わせることで、履行されなければクロージングを拒否することも可能になる。仮にクロージングが拒否されれば特に売主へ与えるインパクトは極めて大きいため、売主は履行に向けて真剣に取り組まざるを得ない。このため、重要性が高い誓約事項ほど、できる限り前者として規定すべきである。

(3) 補償条項

補償条項は、一般に表明保証条項違反や誓約条項違反の効果として規定される。

日本法上、表明保証条項の違反は、必ずしも契約上の債務不履行を構成するとは限らない。また、誓約条項の違反は債務不履行を構成するが、具体的な補償条項（価格、方法、責任負担）を設けたほうが、売主の違反時の交渉・訴訟が容易になる。このため、できる限り、表明保証条項違反や誓約条項違反の効果も、具体的に補償条項の規定の中で明示しておくべきである。

なお補償条項を定めるに当たっては、売主が無制限の補償を強く拒むことも多い。この際、買主と売主との力関係によるが、典型的には以下の通り補償の条件を伴うことがある。

- ①補償上限（合計の補償額はM&A取引金額

を上限とする、等)

- ②時的制限（クロージング後一定期間内に顕在化したリスク要因のみ補償する、等）
- ③対応主体・意思決定主体の限定（当該リスク要因をどちらが解決するか、解決に向けて（一定条件の和解等）どちらが決定権限を有するか、等；例えば売主が和解金全額の補償義務を負う場合、買主に和解金額を抑えるインセンティブはない。際限なく膨らみかねない補償金額を抑えるために、売主が交渉権限を求めてくることが往々にして考えられる）
- ④補償対象の限定（譲渡対象事業に起因するリスクは、クロージング前は売主負担、クロージング後は買主負担、等）

もっとも、表明保証条項違反の際（DD時点で存在していた紛争案件を開示していなかった、等）は、上記補償条件を外す等の対応もありうるだろう。

留意点として、補償条項による対処は、補償する相手方がいる場合にしか機能しない。売主を合併する／子会社化する場合、後で問題が発生しても補償する相手方が存在しない。また、一部事業譲渡後に売主が企業として存続することが危ぶまれる場合、売主に補償するだけの資力を期待することはできない。従って、この場合は、売主の親会社にも補償責任を負わせるか、または、できる限り譲渡対価の調整や、次項に述べるクロージング前提条件にて対処することが望ましい。

(4) クロージング前提条件条項

クロージング前提条件条項は、当該条件がすべてそろわない限り、クロージングを実施しないことを正当化できる履行条件を定めるものである。買主の義務の前提条件、売主の義務の前提条件と分けて規定する。前述した表明保証や、プロ・クロージングコベナントとあわせて規定されることが多い。

なお前述したとおりクロージングが実現されなかった場合のインパクトは極めて大きい。このため、クロージングの停止条件を経営上重大な悪影響を及ぼす表明保証条項違反・誓約条項違反に限定することもある。また、表明保証条項や誓約条項に違反がなくとも、その他、対象事業に重大な悪影響を与える事象が発生していないことをクロージング前提条件とすることも多い（極端な例を挙げれば、単一製品を取り扱う事業について、同製品への差止判決が確定してしまえば事業を継続することはできなくなってしまう）。

3. 3. 3. 2 個別の事象に応じた対処

一般論としては、前項記載の観点からリスク要因への対処を検討することになる。その一方で、事象によっては個別の対処が必要となる。以下、個別の事象に応じて、検討の観点や、特に規定すべき事項を詳述する。

(1) 第三者知財関連の偶発債務

譲渡対象事業が第三者の知的財産権を侵害していた場合、差止または巨額の損害賠償の請求を受ける恐れがある。

この点、知財侵害関連の偶発債務は、判決時や和解交渉の終盤まで具体的な損害額は確定しないため、必ずしも事業譲渡対価の算定に織り込むことはできない。この場合は、リスク負担の問題として対処すべきである。また、対象事業関連の製品の差止が命じられればクロージング後の事業へ重大な悪影響を与えてしまう。買主としては、このようなリスクを売主へ負担させるべきといえる。なお、第三者知財侵害に関連して、3. 3. 3. 1項記載の事項に加えて規定すべき事項として、以下が考えられる。

1) 誓約条項

DDではDD実施時点までの事象しかカバーできないため、クロージングまでに知的財産関連紛争が生じた場合、直ちに買主へ通知する義務を売主に負わせるべきである。

2) 補償条項

既存の知的財産関連紛争がクロージングまでに解決しない、または、新たな知的財産関連紛争が契約締結後に提起される事態が考えられる場合、その補償責任を売主に負わせる必要がある。

補償の内容は取引の実情に応じて判断されるべきだが、買主としては、補償範囲について、最低限、クロージングまで製造・販売された製品に起因する損害の補償を定めることが望ましい。

(2) 職務発明

日本の特許法上、特許を受ける権利は原始的に発明者に帰属する。そのため、売主が特許を受ける権利を発明者から適法に譲り受けることなく特許出願していた場合、将来的に、冒認出願として権利無効とされるか、または、二重譲渡が生じる恐れもある。重要な特許権について、承継が受けられないとなると、クロージング後の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

また、売主が職務発明規程を適切に整備していない場合、承継対象特許権が売主に適法かつ有効に権利帰属していない恐れがあり、また発明者と売主の間で発明の帰属や対価について、紛争が生じるリスクがある。

そのため、上記のようなリスクを売主に負担させるべきである。

なお、海外企業とのM&Aでは、職務発明制度の有無を含めそれぞれの国の法律を確認し、要すれば、発明者からの知財権譲渡に関わるリスクを売主に負担させるべきである。

1) 表明保証条項

承継対象特許権につき、売主が発明者から特許を受ける権利の譲渡を適法に受けていること、また売主の職務発明規程が従業員または労働組合との協議を経て適法に定められたものであることをDDにおいて開示させ、承継対象特許権が売主に適法かつ有効に権利帰属している

ことについて売主に表明保証させる必要がある。

また、職務発明規程を遵守して不足なく職務発明補償を行っていること、及び係属中の職務発明訴訟やクレームがないことについて表明保証させる。

2) 誓約条項

DDの結果、承継対象特許のうち、職務発明規程に基づき従業者である発明者から雇用主である売主への譲渡が完了していないものが含まれる場合には、売主にクロージングまでに譲渡手続を完了させる義務を負わせる。

なお、売主が発明者から適法に特許を受ける権利の譲渡を受けているにもかかわらず、発明者自身が出願を行った場合、または発明者が二重譲渡を行い第三者が出願を行った場合、以下の対応が考えられる。

i. 売主自ら、発明者より早く出願を行っている場合：

売主自らの出願を権利化すべく、権利化を阻止するため情報提供または無効審判の請求を行うことを誓約条項で、売主に義務付けることが考えられる。

ii. 上記以外の場合：

2012年4月1日以降の出願であれば、特許成立後であっても、真の権利者(売主)に当該特許権を移転させることが可能となっている(特74条)。そのため、場合によっては、売主に、移転登録請求を行うことを義務付けることが考えられる。2012年3月31日以前の出願の場合、冒認出願といえども移転登録請求を行うことはできないが、無効審判を提起することはできる。将来の事業に権利行使を受けるリスクを抑えるため、売主に、情報提供または無効審判の請求を行うことを義務付けることも考えられよう。

また、特に重要な特許権については、誓約条項で発明者から譲渡を受けていることの確証として譲渡証の提出を求めることが望ましい。

また、売主が保有する承継対象特許に係る未払いの職務発明の対価が存在する場合には、M&A以前の職務発明対価の支払いの完了を誓約条項で、売主に義務付けることが考えられる。

3) 補償条項

既存の職務発明の対価を巡る発明者との紛争がクローリングまでに解決しない場合、または新たな紛争が発明者との間で生じた場合に備えて、その補償責任を売主に負わせる必要がある。

(3) ライセンス契約

原則として、ライセンス契約の契約上の地位の移転には、買主と売主との合意の他に当該ライセンス契約の相手方であるライセンサーまたはライセンシー全員の同意が必要である。M&Aの企業再編スキームが、合併や会社分割等、包括的に権利義務を承継させる場合（一般承継）には、日本法上は他方当事者の同意は不要となる。もっとも、契約上、地位承継の制限条項やCOC条項（相手方の支配権変動時に、解約権を発生させる条項）を含む解約条項が規定されている場合、単なる事業譲渡（特定承継）の場合、または海外企業とのライセンス契約についてはその限りではないため、留意が必要である。

また、売主が特許をライセンスしている場合、買主が売主からライセンス契約の移転を受けない場合であっても、通常実施権の当然対抗制度（特99条）の導入により、2012年4月1日以降に移転された特許のライセンシーは新特許権者である買主に対して当然に対抗できるため、留意が必要である。

対象となる権利が包括的に定められている、所謂、包括的ライセンス契約の場合、許諾対象の権利範囲は、個々の特許権を特定せず、許諾者が有する権利といった極めて広い形で特定されていたり、買主のみならずその関係会社が保有する特許権等まで許諾対象に含まれていたりすることもある。買主が当該契約の承継を受け

る場合には十分留意が必要である。

買主としては、このような契約の承継に関するリスクを売主へ負担させる必要がある。

1) 表明保証条項

買主が承継を希望するライセンス契約が存在する場合、クローリングの実行によっても当該ライセンス契約を承継できること（例：当該M&Aが解約事由に該当しない、等）について表明保証を求めることが考えられる。

なお、売主がライセンスを受けており、かつ当該契約にM&A時の解約条項の定めがない場合、特許法77条3項、同94条1項では、実施の事業とする場合も移転できると記載されているが、ライセンサーの承諾を得ておくことが推奨される。

2) 誓約条項

売主から買主への契約の地位の移転について、契約相手側の同意が必要となる場合は、売主にクローリングまでに契約相手方の同意を得るよう義務を負わせる。

また、買主の事業展開において、ライセンス契約の許諾内容、例えば地域や期間等を拡張する必要がある場合やM&A後の買主の事業収支が高額のライセンス料で圧迫される恐れがある場合は、売主に契約条件の見直し交渉への協力義務を誓約条項で求める、または、そもそも契約を承継せず、権利者とゼロベースで別途契約交渉することも考えるべきであろう。

売主の知的財産権が包括的に許諾されているライセンス契約の場合、前述の通り、買主が保有する特許権等の知的財産権も許諾対象となる可能性がある。買主が、かかる包括的ライセンス契約の承継を受ける場合には、通常、契約当事者間で許諾対象となる知的財産権やロイヤリティを含む契約条件のバランスも崩れるため、売主に契約条件の見直し交渉や手続きへの協力義務を誓約条項で求める必要がある。他方、包括的ライセンス契約を解約するならば、売主に

当該契約の解約交渉を義務付けることになる。

3) 補償条項

ライセンス契約の相手方（ライセンサーまたはライセンシー）からクロージングまでに契約承継につき同意が得られなかった場合、①ライセンス・インの対象となる他者特許については将来権利行使を受ける恐れ、および、②ライセンス・アウトの対象となる売主特許については、対価条件等の再交渉のため新たな費用・工数が生じる恐れが懸念される。これらに備えて、その補償責任を売主に負わせることも考えられる。

(4) 標準必須特許

一般論として、標準化団体は、標準規格策定にかかわる当事者に対し、各者の保有する標準必須特許、及び当該特許のライセンス条件を示した特許声明書（パテントステートメント）の提出を求めるなど、標準関連特許についてなんらかの開示義務等を定めることが多い（IPRポリシー）。

この点、売主が標準技術の規格策定に関わっており、当該技術の必須特許を保有している場合には特許声明書の提出により当該特許のライセンス方針の宣言を行っている場合がある。この時、買主も当該宣言に拘束される可能性がある⁸⁾。

また、標準必須特許を保有しているにも関わらず売主が特許声明書を提出していない場合、裁判所により提出義務の違反であると判断されたうえ、権利行使に一定の制限が加えられた事例⁹⁾もある。従って、売主が特許声明書を提出していない標準必須特許があった場合も想定しておく方が望ましい。

1) 表明保証条項

DDで開示された、売主参加の標準化団体におけるIPRポリシーや売主提出済みの特許声明書について、全て開示されたことを売主に表明保証させる必要がある。なお具体的な契約条項

としては、その他の事項とともに、「承継対象特許について、DD開示事項以外になんら瑕疵がない」ことを表明保証させることになろう。

2) 補償条項

標準化団体のIPRポリシーや売主の特許声明書の内容によっては、承継対象特許について、権利行使に一定の制限が加えられるべきと抗弁を受ける可能性がある。当該抗弁への対応の為には、標準規格策定時の経緯等、具体的な事実関係を明らかにするため、売主に協力義務を課すことが望ましい。また、上記の事実がDDで開示されていなかった場合、防御の対応や費用を売主に負担させることが望ましい。

(5) パテントプール

標準関連特許について売主がパテントプールに参加し、標準関連特許のライセンス・イン／アウトを行う契約を締結している場合がある。当該プールとの契約が承継された場合、買主の事業・特許まで範囲が及ぶ可能性がある。

この点、前記(3)項ライセンス契約の場合と同様に、承継の是非を事前に検討すべきである（パテントプールによっては、管理団体、ライセンサーとの間、ライセンシーとの間で別途契約が締結されている場合もある為、それぞれの契約条件を確認する必要がある）。なお、パテントプールの場合多くの関係者（管理団体、他のライセンサー・ライセンシー）が存在するため対価条件を含む契約条件を変更する余地はない点、留意すべきである。

1) 表明保証条項

(3) 項ライセンス契約参照。

2) 誓約条項

パテントプールとの契約を承継するにせよしないにせよ、契約の承継・解約を行うためにクロージング前に実行しなければいけない措置（解約通知、承継通知、等）があれば、売主に実行させる必要がある。

3) 補償条項

(3) 項ライセンス契約参照。

4) クロージング前提条件条項

上記2) 項誓約条項記載の、売主で実行すべき措置がクロージング前に完了していることを前提条件とすべきである。

(6) 共同開発および共有知的財産権

売主が第三者と共同開発を実施している場合、共同開発契約の承継や共同開発の過程で生じた成果物に係る権利の帰属、利用及び移転について何らかの制限がないか確認する必要がある。

共同開発スキームにもよるが、例えば素材・部品メーカーと完成品メーカーとの共同開発（垂直型共同開発）では、それぞれの開発分担に従って予め権利の帰属が決められている場合がある。また、特に共同開発が国からの委託によるものである場合や大学と行われている場合には、知的財産権の利用及び権利移転に関して制約を受ける場合が多く見られる。例えば、成果の利用は、原則、当事者間で相互利用ができるが、相互に無償ではなく他方当事者に一定の対価の支払いが生じる場合もある。また、類似の研究開発を自らまたは第三者と行うことを禁止または制限する規定が盛り込まれている場合、M&Aの結果、買主において行われている研究開発にかかる規定に抵触することがあり得る。また、共同開発の成果物等、売主が保有する第三者との共有にかかる特許権等の産業財産権は、共同出願契約等を伴うことが一般的であり、これらの契約において、共有にかかる産業財産権の譲渡時の取扱いが決められている。譲渡時の取扱いに関し契約がない場合であっても、持分の譲渡を行う場合、日本法上では、一般承継の場合を除き、共有にかかる特許権の場合には、共有権者の同意を必要とする。そのため、買主としては、共有にかかる特許権を承継できない場合のリスクを売主へ負担させるべきである。

1) 誓約条項

共同開発契約の承継に制約があり、その修正が必要な場合、売主に、クロージングまでの解決義務を負わせる、または共同開発の相手側と買主との間で契約を再締結するための交渉に売主が協力する義務を負わせることが考えられる。

共同出願契約において、共有にかかる知的財産権の持分譲渡について取り決めがあるものについては契約の内容に従って、契約がないまたは取り決めがないものについても共有権者からの同意をクロージングまでに得ることを誓約させる。なお、持分の譲渡が難しく、かつM&A後に買主の事業で不可欠な特許権等が存在する場合には、売主が共有権者から買主に実施許諾することにつき同意を得ることを義務付けることも選択肢として考えられる。

共有にかかる特許権の実施については、特許法の規定に従って、他の共有者の同意なく自己実施可能とする場合が一般的である。もっとも、共同出願契約等において、その実施範囲や方法について何らかの制限が約束されている場合や、類似の研究・開発活動を自ら、または第三者と実施することに制約を付している場合、更に契約で定めない限り子会社・関係会社による実施も、当然には自己実施として認められるわけではないため、留意が必要である。なお日本では、自己の一機関としての第三者による実施は、実質的に自己実施の延長とみなされている¹⁰⁾。

共有にかかる特許権が買主にとって重要であり、これらの制約がM&A後に買主による知的財産権の活用にあたって問題を生じる蓋然性が高い場合には、売主に対して、問題事項の治癒のための当該第三者との契約修正につき買主への協力義務を誓約条項で求めることも考えられる。

2) 補償条項

クロージングまでに共有にかかる知的財産権

の譲渡について、共有権者から同意が得られなかった場合に備えて、その補償責任を売主に負わせることも考えられる。

3) クローリング前提条件条項

承継対象特許権のうち第三者との共有にかかるものにつき、クローリング後の事業において特に重要なものが存在する場合、第三者からの譲渡への同意の取得をクローリング前提条件に組み込むことも考えられる。

(7) 開発受委託

売主が第三者に開発を受託または委託している場合、開発受委託の過程で生じた改良発明の帰属及び利用について不当な制限がないか確認が必要である。ソフトウェアの開発委託では、別途定めない限り、委託者に制作されたソフトウェアの著作権が移転されない（また定めある場合も、同一性保持権等の著作者人格権は移転されない）。ソフトウェアのソースコードは、受託者側で他の用途にも利用できるため受託者が著作権の保有を主張する場合もある。仮に委託者である売主に著作権が移転されていたとしても、何が引き渡されているか留意が必要である。ソースコードやその内容の解説書がないと、当該ソフトウェアの改良や保守管理に支障を来すこともある。

1) 誓約条項

開発受委託の過程で生じた改良発明等の帰属やその利用について制約があり、契約の修正が必要な場合、売主にクローリングまでの解決義務を負わせる、または開発受委託の相手側と買主との間で契約を再締結するための交渉に売主が協力する義務を負わせることが考えられる。また、ソフトウェアの開発委託では、ソースコードやその内容の解説書の入手を義務付けることが考えられる。

(8) ノウハウ・営業秘密

売主が利用する技術が、第三者から開示を受けたノウハウや営業秘密の不正利用である場

合、当該第三者から不正利用に係わるクレームを受けるリスクがある。またノウハウや営業秘密が第三者とのライセンス契約に基づく場合は、契約上の地位承継の制限条項やCOC条項を含む解約条項に留意する必要がある。

逆に、売主の持つ技術の漏えいがあった場合、不正競争防止法で保護されるノウハウや営業秘密は、例えば、クローリング後に売主の営業秘密の管理体制に問題があることが発覚した場合およびクローリング前の営業秘密の流出が明らかになった場合には、権利としての保護を受けることができなくなってしまう。

買主としては、このようなリスクを売主へ負担させるべきであり、以下に具体例を示す。

1) 表明保証条項

第三者のノウハウや営業秘密の侵害¹¹⁾（転入者による営業秘密の侵害や取引先が保有する営業秘密の不正利用、等）や、それらの契約に係わる紛争がないこと、またクローリング後のPMIにおいても適切な営業秘密の管理体制を構築し、営業秘密の流失を防止するために、売主の特に重要なノウハウや営業秘密が、不正競争防止法上の「営業秘密」¹²⁾として管理¹³⁾されていることについて、売主に表明保証させることが考えられる。

2) 誓約条項

ノウハウや営業秘密の不正使用や、それらに係わる契約の紛争については、売主にクローリングまでの解決義務を負わせることで対処する方策もある。また、M&A後にノウハウや営業秘密が継続利用できなくなるリスクを回避するために、クローリングまでに、開示を受けた第三者との契約を解除しない旨の確認を契約相手方から取得するべく努力することを誓約させることも考えられる。

また特許権等の産業財産権のみでは技術が有効に利用できず、それらとキー・パーソン（技術者や研究者等の従業員）の有するノウハウや

営業秘密との組み合わせにより有効となることは多々ある。かかる場合、キー・パーソンの確保が重要であり、ノウハウや営業秘密流出の防止にも繋がる。

3) クロージング前提条件条項

売主が第三者のノウハウや営業秘密を利用している場合、M&A後の継続利用について、当該第三者からの同意の取得をクロージング前提条件とする対応が考えられる。またキー・パーソンの確保は、職業選択の自由から法令の定めを超えてキー・パーソンを拘束することは出来ないが、買主としては、M&A実施後の事業に必要なDDで特定したキー・パーソンの一定割合以上を移籍させることを、クロージング前提条件とすることも考えられる。

(9) 承継知財の相互利用

基礎的な技術に係る知的財産権について、売主の譲渡対象となる事業部門と売主に残存する事業部門の双方での利用の必要性が生じることが多々ある。当該知的財産権を売主と買主とで共有することは権利行使等を考えると実務上不都合が多い。また、DD期間中も日々生じている知的財産権がクロージングの時点で売主のどの事業部門に属する成果であるか区別することが困難な場合もある。

1) 誓約条項

前述の場合、いずれの当事者が主に使用する権利であるかで切り分けて一方当事者に権利を帰属させ、他方に実施許諾すると定めることが考えられる。またクロージング後も一時的に売主と買主両者での使用を認め、一定期間経過後、売主の譲渡対象事業に属する知的財産権か否かの判断を両者で実施すると定めておくことも考えられる。

(10) 権利関係の確認

売主から知的財産権を移転させる際に、売主が権利者として正当な権原を有さない場合、権利譲渡が行えない恐れがある。必要な知的財産

権の移転が行えない場合、クロージング後の事業に重大な悪影響を与えてしまう可能性もある。買主としては、このようなりスクを売主へ負担させるべきである。

1) 表明保証条項

日本法では、合併・会社分割等に伴う産業財産権の移転には個別の合意は不要であり包括的に承継されるが、事業譲渡に伴う特定承継の場合は、登録済みの権利では登録原簿への登録¹⁴⁾(権利化前の出願は届出¹⁵⁾)が移転の効力発生要件となる。過去に売主がM&Aを繰り返している場合、当該要件が満たされていない恐れもある。買主としては、売主が保有するその事業を実施する上で必要な全ての知的財産権について有効に存続し、売主自ら保有しているか、または使用する権利を有している事を表明保証させる必要がある。なお海外の知的財産権の移転はそれぞれの国の法律・制度を確認して、それに従って行う必要がある。

2) 誓約条項

DDの過程で、売主が過去に行った包括承継に起因する産業財産権の移転登録漏れや維持年金未納付等の問題が明らかとなった場合、これらの問題について売主に、クロージングまでの治癒を求めることが考えられる。またクロージング後のPMIが円滑に実施できるよう、特許権等の維持管理にかかる責任と費用負担を何時の時点で売主から買主に移転させるか、譲渡にかかる名義変更手続の責任、費用負担および期日についても定めておくほうがよい。更に売主が保有する一件書類(紙媒体および電子ファイル)について、買主への引き渡しを行う範囲、形式(媒体、フォーマット)、費用負担、期日等の詳細についても定めておくことが望ましい。

3) 補償条項

買収の主目的が売主の知的財産権である場合、当該知的財産権が特定日までに移転されなかった場合に備えて、その補償責任を売主に負

わせることが考えられる。

4) クロージングの前提条件

産業財産権の移転に必要な手続書類を全て売主から買主に交付すること、また、承継対象の産業財産権のうち特に重要なものについて産業財産権の移転登録漏れや維持年金未納付等の問題が明らかとなった場合、これらの問題の治癒をクロージングの前提条件に加えることも考えられるであろう。

(11) 産業財産権の有効性

買主にとってM&A後の事業の実施で重要な産業財産権については、その有効性（新規性・進歩性）の確認は重要である。しかしながら、有効性調査は対象範囲が広くかつ詳細な検討を要することから、かなりの時間が必要であり、重要な産業財産権に絞って実施することが考えられる。

1) 表明保証条項

産業財産権の有効性については、無効審判や取消審判が契約締結の時点で存在しないこと、および売主の知る限り無効理由は存在しないことを、売主に表明保証させることが考えられる。

2) 誓約条項

クロージングまでに無効審判や取消審判が発生した場合、買主へ通知義務を負わせることが考えられる。

3. 4 最終契約締結からクロージングまで

最終契約の締結を契機に買収交渉の事実が公となるクロージング段階では、売主は最終契約の合意事項を履行するために取引会社やライセンサー等の関係者及び従業員との調整業務、買主は資金決済業務や売主の履行状況の確認など、クロージングに向けた業務が発生する。

基本的には、既にDDを終え、最終契約により譲渡対価、クロージングの前提条件及びリスク分担が合意されているため、①クロージングまでに履行すべき誓約事項（プレ・クロージン

グコベナンツ）が達成できているか、②表明保証されている事項と異なった事実がないか、③想定外の新たな偶発債務が発生していないかと注意深く確認することが主な業務となる。

クロージング段階でポイントとなるのは、限られた期間内で、精度の高い確認結果を得ること、そして正しい確認結果に基づき、スムーズに買収可否の判断や新たな契約条件の交渉とその合意を行うことである。

以下に、具体的な留意事項を述べる。

3. 4. 1 誓約および表明保証の確認

知的財産に関する誓約および表明保証としては、事業に必要なライセンスの確保や職務発明に関する従業員への対価支払等が想定される。

クロージング後に、誓約や表明保証に関する違反が発見された場合、売主に対して最終契約で合意された金銭的補償や対応を要求できるだけであり、新たな義務を負わせることは難しい。したがって、クロージング前に顕著化した新たなリスクに関しては、売主側に求めるべき具体的な対応をクロージングまでに取り決めておくことが好ましい。

(1) ライセンス契約

売主が第三者の知的財産権に基づくライセンスを受けている場合、ライセンス契約の承継に関し、ライセンサーから同意書を取得しておくことが好ましい。

なお、ライセンス契約を従前の条件のまま承継する場合は、売主の責任においてライセンサーの同意を得るべきであるが、実施許諾範囲、地域、製造数量等の制限やロイヤルティの条件が将来ビジネスに対して影響があり、再交渉が必要な場合は、買主も積極的に交渉に関与することも一策である。

最終的にライセンサーから承継を拒否される、または、受け入れがたい条件を課された場合は、最終契約の解除も視野に入れた買収可否

判断が必要となる。

また、売主が第三者に対しライセンス・アウトしている場合、ライセンシーに対しライセンス契約を継続する等の通知書を送付する対応が想定される。なお、クロージング条件にライセンス契約の解約やライセンス条件の変更が含まれる場合は、その履行状況に留意が必要である。

(2) 共同開発の成果

売主が第三者との共同開発を行っている場合や、その成果である共有の産業財産権がある場合、売主の持分の承継に相手方の同意が必須であり（特73条1項）、同意書を取得しておくことが好ましい。

共有者が承継に難色を示した場合、買主は、譲受対象特許から除外し、買収価格を下げる交渉を行ってもよく、実施予定や活用見込みがあれば、買主も積極的に交渉に関与することも一策である。また、売主に権利を維持させ、権利不行使契約を取り付けるなどの対応策が取り得る。いずれにしても共有の知的財産権の内容と将来的事業との関連性を正しく判断し、適切な権利処理を取決めておく必要がある。

3. 4. 2 新たな偶発債務の発生時の対応

(1) 第三者の知的財産権に関する紛争

買収予定の事業活動に対して、新たに警告状送付もしくは訴訟提起されることがあり得る。事業主体（第三者の知的財産の実施者）は、未だ売主であるが、事業譲渡後の、事業への影響が予想されるため、買主は、これらの紛争解決を売主に一任できるとも限らない。

そこで、買主は売主側に情報開示を求めていくとともに、自ら侵害の事実認定や第三者の知的財産権の有益性を評価し、発生し得るリスクや損害賠償額を見極め、その対応方法を取り決めることが必要となる。

具体的には、設計変更もしくはライセンス締結により、侵害回避が可能な場合は、売主の責

任において解決することを新たな誓約条件として追加し、売主が負うべき金銭的補償を取り決める。一方、侵害回避が難しく、賠償額や将来的な実施料が高額になると予想され、事業を譲り受ける利益がないと判断する場合は、契約を解除するのも一策である。

(2) 承継知的財産権に関する紛争

承継する知的財産権に対して、第三者から無効審判や取消審判を提起されることがあり得る。未だ権利者は売主であるため、買主としては最終契約に規定された範囲を超えた積極的な関与は困難であるにしても、売主に対して技術者の協力を含めて万全の体制での権利維持を依頼すべきであろう。

一方、買主自身でも主張された無効理由や取消理由の精査を行うと共に、当該知的財産権の財産的価値について早急に見直す必要がある。その評価結果によっては契約解除や条件変更の交渉を行うことを視野に入れなければならないからである。買主としては譲渡を受ける知的財産権が無効や取消となれば、この事業買収自体の価値が目減りすることにもなりかねず、売主に対して情報開示を求めると共に、いずれ買主自身が継続して審判対応しなければならないことを考慮すると、売主の了解の下で買主も積極的に審判に関与する選択肢もあろう。さらには、売主が紛争の対象となっている知的財産権の無効理由や取消理由を認識する余地がなかったのか、あるいは最終契約における表明保証に違反行為がなかったかどうか、売主を追及することも検討しなければならない。

また、クロージング時点で、第三者による承継する知的財産権の侵害を発見した場合、買主は、侵害を放置することによる事業への影響度を考慮し、未だ権利者である売主に対して必要な対応を要請することになる。

(3) 職務発明の対価請求に関する紛争

クロージング時点で職務発明の対価請求に関

する紛争が生じている場合、従業員の雇用主は売主であるため、従業員は売主に対してかかる対価請求を行うことになる。

これに対し、買主は、売主に、最終契約で従業員との職務発明に関する紛争がないことを表明保証させ、また、紛争が生じたときは売主がその費用と責任を負う補償条項を規定することが多いと考えられる。そのため、買主は、売主に最終契約に基づき、当該紛争を早期に解決することを求めると共に、当該紛争の経緯として、発明の対価が判例や特許法上の規定に従い適切に支払いがされたかどうか、特許技術の評価や従業員の主張の妥当性などを検討し、必要な賠償金額や譲渡後の事業への影響を見極め、必要に応じて新たな売主の義務を取り決めることになる。

3. 4. 3 買収可否の判断

買収可否の判断において、最終契約のクロージングの前提条件に該当する事項が認められるか否か、該当する事項が確認された場合は、将来的な履行可能性や不履行が与える事業への影響を考慮し、契約解除するか、それとも新たな条件を交渉するか、クロージングの前提条件が整うまでクロージングを停止するかを判断する必要がある。

事業の主力製品に不可欠なライセンスが得られる見込みが立たない場合や買収の目的とした技術やブランドに瑕疵が見つかった等、買収後の事業に与える影響が大きい事項が新たに発見された場合は、契約解除を早い段階で決断することにより、検討のためのリソースを抑制することも重要である。

また、譲渡対価が支払われたクロージング後に、売主への契約履行を促すことは実質的に難しいことが想定される。一方、クロージング停止による事業開始遅延による機会損失も懸念される。よって、クロージングの前提条件を放棄

せず、売主の履行完了までクロージングを延期することが得策か、クロージングを完了し早期に統合作業に移行することが得策かを見極めることも重要である。

そして、最終契約に基づくクロージングを停止する権利を放棄する場合は、金銭的解決を図るまたは少なくともクロージングまでに履行できなかった誓約条件をポスト・クロージングコベナントに追加的に定める覚書を締結する等、取り得る対応策に留意すべきである。

3. 4. 4 クロージング

最終契約におけるクロージングの前提条件が整えば、クロージングが実施され、必要書類の受け渡しや代金の決済等を行うことになる。

3. 4. 5 統合作業に向けて

(1) ノウハウ・営業秘密の流出防止

売主のノウハウ・営業秘密の流出は、買収価値を下げることになる。また、当該流出により事業の優位性を損なうことにもなる。

そこで、最終契約における誓約事項または表明保証事項に実効性をもたせるために、クロージング段階から、買主は売主に、従業員・役員・派遣社員のノウハウ・営業秘密の流出を防止する誓約書を提出させたり、退職者や取引先との締結済み秘密保持契約書（NDA）を提出させるなどの手当てをすることが好ましい。

(2) 職務発明規程

買主と売主の職務発明規程が異なる内容である場合、事業統合後はいずれか一方の職務発明規程を採用するかまたは新たな職務発明規程を設けるなどにより内容を統一する必要がある。

この統合後の職務発明規程に従業員が承諾しないと、事業統合後に従業員と紛争が起これば、例えば日本の場合だと、裁判において特許法35条4項に規定する使用者と従業者との間

での対価の協議状況、開示状況、意見の聴取等が不合理と認められるリスクが残る。また、海外であっても、当該国の法制度や慣習によっては、同様なリスクがあり得る。

そのため、買主は、売主に統合後の職務発明規程に関する従業員説明会を義務づけたり、統合後の職務発明規程の同意書の提出を義務づけたりしても良い。

3. 5 クロージング後の統合作業

統合作業段階から、事業主体が完全に売主から買主へ移行し、買主の経営の下、新たな体制で事業活動が開始される。

買主は、定常的な出願権利化業務の他、承継した知的財産権の移転の確認及び新たに発生した偶発債務への対応が主な業務となる。

なお、買主は、偶発債務の対応として、契約書に基づき売主に対して求められる補償や協力が何かを把握した上、①全て両方で協議解決する、②過去分は売主、将来分は買主が解決、③買主が解決を図るが、売主に対して補償や協力を求める、④全て買主だけで解決を図るなど対応方針を決定することとなる。

以下に、具体的な留意事項を述べる。

3. 5. 1 承継した知的財産権の移転手続き

(1) リスト化された産業財産権の名義変更

名義変更の時期及び費用負担に関しては、最終契約の条件に従い手続きを処理していく。

当該業務に際しては、名義変更手続きが完了する前の権利維持（中間処理及び登録料納付）に関して、留意すべきである。

売主から買主へ業務を移管するタイミング及び判断主体の明確な取決めが重要となってくるが、具体的な作業手順の取決めまでは最終契約書で手当てされない場合も多く、移管作業の連携ミスにより権利消滅となる事態を避けるべく、両者の知的財産部門間の連携が不可欠である。

(2) リストから漏れた産業財産権への対応

DDを実施した時からの時間的経過により、新たに公開または登録された産業財産権が発見される可能性がある。売主としては、積極的にリスト漏れを報告する動機がないため、買主としては、IPDL等の産業財産権が公開されているデータベースで出願・登録状況を確認することが必要である。

(3) 出願手続き途中の産業財産権への対応

統合作業中であっても、ビジネスが継続されている限り、新たな知的財産の創出も継続している。統合作業により、新たな出願手続きが停滞し、ひいては、競合他社に遅れを取ることが無いよう、事業部門の統合と共に新規出願を迅速に行うことの出来る環境整備が重要となる。

(4) 標準必須特許への対応

売主が標準技術の規格策定に関わっていた場合、買主として標準化団体へ参加やWG活動等を継続するか否か、標準化に対する特許戦略の見直しが必要か否かを検討する必要がある。

特に売主が包括的な特許声明書を提出していた場合は、統合前に所有していた買主の特許権にも当該声明書が意図せず及んでしまわぬように手当てが必要である。

(5) パテントプールへの対応

買主が売主から承継した産業財産権が、パテントプールによる管理がされている場合、特許庁への移転手続きの他に、管理団体との契約の内容に沿った手続きも漏れなく行う必要があることに留意する。また、買主にとって、新たなパテントプールへの参加や売主が同じパテントプールを利用していた場合など、統合後の社内におけるライセンス料管理の体制と運用ルールを整備することになる。

(6) 新たな知財のポートフォリオの作成

買収により、買主と売主の知的財産権が統合される。統合によるメリットを最大化するためには、新たなポートフォリオの形成が不可欠で

ある。

具体的には、事業として将来投資していく重点分野に関する権利を強化し、新たなライセンス活動を推進する。また、未使用もしくは代替性のある重複している技術の精査により、開発分野を取捨選択し、不要な知的財産権の売却を図り、新分野の開拓リソースを確保するなどの活動が可能である。

これらの活動を通じて、統合後の体制における知的財産権のサイクルを確立していくことが重要である。

3. 5. 2 ノウハウ・営業秘密の流出防止

買主は、DDで確認した売主のノウハウ・営業秘密の管理体制を確認するとともに、管理体制が不十分な場合には、その問題点を洗い出し、課題を解決することが重要となる。

ここで、ノウハウ・営業秘密の情報管理体制には、物的管理、人的管理や組織管理がある。

まず、物的管理には、当該ノウハウ・営業秘密を文書や記録媒体での管理、建物や事務所の出入りの管理、PCやサーバーのアクセス管理が考えられる。この物的管理では、アクセスできる管理者の制限、施錠・セキュリティシステム強化、廃棄方法の体制を買主は構築することが必要となる。

また、人的管理には、従業員・役員、退職者、派遣社員や取引先などの管理が考えられる。この人的管理では、従業員等に管理規程の作成に従って運用させるために、買主は、適時、教育や研修を行う必要がある。また、従業員等から誓約書を得るまたはNDAを締結するなどの措置をとる必要がある。

さらに、組織管理として、管理指針の有無、管理監督部署の設置、社員教育などの組織体制についても検討する必要がある。

3. 5. 3 職務発明規程の見直しと運用

買主の職務発明規程と売主の職務発明規程との違いにより、買主はこのタイミングを契機に、当該職務発明規程の見直しや運用の改善を図ることが可能である。

例えば、買主は、職務発明規程の改定に際して、日本の場合は特許法35条4項に留意し、従業員との協議や策定された基準の開示と従業員からの意見の聴取などの過程を経て新しい規程を施行する必要がある。また、この見直した職務発明規程について同意する承諾書または誓約書を取ることが好ましい。

海外企業との統合に際しては、当該国の法制度や慣習に則り、適切な対応を取ることが好ましい。

3. 5. 4 新たな偶発債務の発生時の対応

(1) 第三者の知的財産権に関する紛争

訴訟対応、警告状対応の主体及び費用負担が買主となるか、引き続き売主で対応をするかは、最終契約での取り決めによるが、いずれの場合においても、両者が協力し対応することが必要となる。

ライセンス契約や第三者との共有知的財産権の承継が困難なことが明らかとなった場合についても、最終契約での取り決めに基づき、売主の負担を求めていく必要がある。

さらには、新たな訴訟提起を受けた場合、警告状受理があった場合など偶発債務が発生した場合には、最終契約に応じて売主に協力や負担を求めることになる。さらには、その発生原因が、売主から知らされていた事実と異なる事実による場合、売主で知っていたにもかかわらず開示されていなかった事実による場合には、最終契約の表明保証条項および補償条項に基づき、補償を求めることとなる。

(2) 承継知的財産権に関する紛争

承継した知的財産権に対して、無効審判や取

消審判が請求された場合、必要な人材や資料を買主が保有していなければ最終契約に基づき、売主に対して協力を要請することが必要となる。さらには、最終契約の表明保証事項に問題がなかったか否かを買主として検証し、疑わしき点があれば売主を追求しなければならない。表明保証した内容が事実と異なり、紛争の帰趨により買主が損害を被ったのであれば、売主に対する損害賠償請求の可能性を検討すべきではあるが、現実には買主が表明保証条項違反を立証することは難しい。

一般的には、統合後段階において承継した知的財産権に関する紛争が生じたとしても、売主から最終契約に定めた事項以外の協力を得ることは難しく、DDで得た情報に基づき必要な条項を予め最終契約に盛り込んでおくことが重要となる。

(3) 職務発明の対価請求に関する紛争

職務発明の対価請求に関する紛争が統合後段階で生じた場合、最終契約で、偶発債務の対応は売主となるか買主となるか、また、当該紛争により発生した金銭的負担の責任はどのように取決めをしているのか、まずは最終契約の内容を確認する必要がある。そして、最終契約の取決めに従って、買主は売主に協力や負担を求めることになる。

一方、最終契約で買主と売主との取決めが協議事項である場合は、信義誠実に協議を行い、その協議の状況に応じて、買主は売主に協力や負担を求めることになる。

4. おわりに

「M&Aは、ある日突然やってきて、疾風怒濤の日々をもたらす。」これは、あるM&A担当者の談である。これは極端な例かもしれないが、実際に見聞きする範囲や本調査研究での検討結果から推測する限り、クロージングに至るまでは、相当量の作業を比較的短期間でこなす必要

があり、あながち間違った表現ではないと思われる。

だからと言って、実際に案件に直面するまで何も準備をしていないと、いざ案件が出てきたときに十分な対応を取ることができないことになってしまう。本稿にまとめた留意点の多くは、実は、M&Aに特化したものではなく、日常業務の中で程度や視点の違いはあるものの検討していることが多いことに気付かれたと思う。M&Aに備える、ということは、日常業務をより多面的に捉えることである程度できるものと考えている。

なお、1章で軽く触れているが、小委員会内の事例およびライセンス委員会内での聞き取りの結果、現在、多くの会社で知財を経営上の重要な資産と捉えているにも拘らず、M&Aの企画段階では、知財部門も関与させている会社はあまり多くないようである。これが前述の「ある日突然」につながるわけであるが、読者各位には、日頃から経営層や企画・財務部門の実務層と密接なコミュニケーションをとり、本稿の3.1節に述べたMOU段階から関与していただき、本稿を隅から隅まで活用いただければと思う。また更には、経験を積まれた方には是非、本稿の間違いを指摘いただき、あるいは不足している部分を補足いただきたいと執筆者一同、切に願っている。

注 記

- 8) 譲渡人の提出した特許声明に譲受人が拘束された海外事例として、Negotiated Data Solutions事件。米国連邦取引委員会は、譲受時に特許声明書提出の事実およびその内容を十分に把握していたこと、および特許声明書の提出により問題となる特許が標準に採用され普及した、との背景を踏まえ、特許声明書と同等のライセンス締結を命じる同意審決案を下した。
- 9) Qualcomm対Broadcom事件。US. CAFC 2008年12月1日判決, No.2007-1545, 2008-1162

- 10) 大審院昭和13年12月22日判決，昭和13年(オ)第1145号「模様メリヤス事件」，仙台高裁秋田支部昭和48年12月19日判決，昭和47年(ネ)第20号「蹄鉄事件」
- 11) 不正競争防止法違反による営業秘密の侵害差止め，損害賠償請求，営業秘密を利用して組成した製品の廃棄等の請求（不競法2条1項4号ないし9号，同法3条及び4条）。
- 12) 不正競争防止法上の「営業秘密」とは，①秘密として管理されていること（秘密管理性），②事業活動に有用な情報であること（有用性），③公然と知られていないこと（非公知性）が必要（不競法2条6項）。
- 13) 経済産業省が「営業秘密管理指針」や「営業秘密管理チェックシート」等を公開している。（<http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html>（参照日 2013年4月9日））
- 14) 特許法98条1項 次に掲げる事項は，登録しなければ，その効力を生じない。
 - 一 特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。），信託による変更，放棄による消滅又は処分の制限
 - 二 専用実施権の設定，移転（相続その他の一般承継によるものを除く。），変更，消滅（混同

又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定，移転（相続その他の一般承継によるものを除く。），変更，消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限（実用新案法26条，商標法35条，意匠法36条）

- 15) 特許法34条4項 特許出願後における特許を受ける権利の承継は，相続その他の一般承継の場合を除き，特許庁長官に届け出なければ，その効力を生じない（実用新案法11条2項，商標法13条2項，意匠法15条2項）。

参考文献

- ・TMI総合法律事務所（編集），デロイトトーマツFAS（編集），知的財産デューデリジェンスの実務—M&Aを成功に導く，2009，中央経済社
- ・佐藤善幸，知財デューデリジェンス，2010，商事法務
- ・財団法人 知的財産研究所，企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究報告書，平成20年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

（原稿受領日 2013年6月17日）