

# 時間制約下における 知的財産デューデリジェンス実務指針の探索

情報検索委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 企業合併と買収（M&A）における知的財産デューデリジェンス（知財DD）への企業の知財部門の貢献に期待が高まる一方で、知財DDを行うためのスキルや経験を持つ人材は不足している。本研究では、自社が他社を買収するケースを想定し、厳しい時間的制約のある知財DDに迅速に対応するための指針を提供することを目的に、知財DDを効率的に行う際に重要なスキルとして、実施すべき知財DD項目の優先度を決定する「判断力」について着目した。買収の目的、買収対象企業の特性等に応じた知財DD項目とその優先度の検討、および、これを行うために事前に確認をしておくべき事項の検討と、さらには、過去のM&A事例を参考にして、検討結果を踏まえた複数の仮想応用事例の検討を行った。

## 目 次

1. はじめに
2. 知財デューデリジェンスの現状
3. 本研究の目的
4. 状況に応じた知財デューデリジェンス項目の優先度検討
  4. 1 買収対象企業の特許ポートフォリオ分析
  4. 2 自社-買収対象企業の比較
  4. 3 買収後の競争環境の推定分析
  4. 4 買収対象企業の対競合分析
  4. 5 実施予定技術／製品の特許分析
  4. 6 発明者分析
  4. 7 他社権利侵害調査
  4. 8 係争調査
  4. 9 知財活動レベルの評価
5. 仮想応用事例の紹介
  5. 1 Amazon.com社-Kiva systems社
  5. 2 Apple社-Beddit社
  5. 3 Microsoft社-Skype Technologies社
  5. 4 日本化学メーカーA社-外国企業B社
6. まとめ
7. おわりに

## 1. はじめに

近年、国内外における競争力の強化や、海外進出を容易にするためなど国際的なマーケット拡大に伴う生存競争と事業拡大を目的とした、企業合併と買収（以下、「M&A」ともいう）が進められている。

日本企業のM&A件数は、2017年には前年比15%増の3,050件と、2006年以来の過去最多を更新しており、日本企業による海外企業のM&Aも5.7%増の672件と4年連続で過去最多を更新している。M&Aの目的としては、人工知能などの新技術の取得を狙ったベンチャー投資などが活発化している<sup>1)</sup>。

M&A実施において、買収対象企業の実態および問題点の有無を把握するための調査がデューデリジェンスである。デューデリジェンスは財務や人事など様々な切り口で行われるが、知

\* 2017年度 The Third Subcommittee, Information Search Committee

的財産に関する調査と検討、評価は「知的財産デューデリジェンス」（以下、「知財デューデリジェンス」または「知財DD」ともいう）と呼ばれる。

## 2. 知財デューデリジェンスの現状

買収対象企業が保有する特許、意匠、商標、著作権、ノウハウ等の知的財産の価値とリスクを様々な角度から評価する知財DDはM&Aを実行する前の重要な業務に位置づけられている。また、2017年4月に特許庁が公表した知財人材スキル標準（version 2.0）においても、知財DD実施スキルは次世代の知財人材に必要なスキルとされている<sup>2)</sup>。

事業会社である企業の知財部門担当者が知財DDを実施するにあたって参考となる文献や書籍は幾つか存在するが、その中でも最新の情報としては2017年度の特許庁の特許庁産業財産権制度問題調査研究が挙げられる。これらの参考文献では知財DDにおいて実施すべき項目について網羅的に記載されており、知財DD項目の目的や意味を理解し、俯瞰的に眺めることで項目の抜けがないかを確認することができる。一方で、実務において先の資料に記載されている知財DD項目全てを実施することは時間的制約等のため現実的には困難であり、M&Aの状況に応じて知財DD項目を選択する等の方針を決定する必要があるが、方針決定のための指針を示した情報は少ない<sup>3), 4)</sup>。

前述の通り、M&Aにおいて企業の知財部門の貢献が望まれている事は明らかであるが、貢献可能な体制が確立されている企業ばかりではない。知財DDの目的である、知財リスクの評価や、特許1件1件の有効性を測る事は、従来の調査業務と大差ないようにも思われるが、知財DDは知財部門の定常業務とは異なるものであると認識されている。従来の調査業務とM&Aの知財DDとの比較を表1に示す。

まず、知財DDの報告対象者はM&A担当者や経営者である。これらの報告対象者は、定常業務において知財部門担当者が関わる事が少ない。また報告対象者は、知財的な専門知識を有する場合もあるが、大半はそうではない。そして知財DDの結果報告は、報告対象者の意思決定に資する形、つまりそのM&Aを進めるのか、進めないのか、進めるとしたらどのようなリスクがあり、それは解決可能であるのか、等を示す事が求められているが、報告書のひな型等は用意されていない場合が多い。さらに、M&Aは、秘密保持の観点からその業務に関わる人数が非常に限られ、秘密保持契約の下で行われる。そのため、知財部門担当者は知財DDの手法について周囲への相談が制限される事もあり得る。そのため仮に、組織内に知財DD実施スキルを十分に習得している人がいたとしても、そのスキルは属人化しており、組織としてのスキルになっていない可能性が高い。また、依頼を受けてから報告までの期限が極めて短く設定される

表1 従来の調査業務と知財DDの比較

	従来の調査業務	M&Aの知財DD
報告対象者	研究者、事業担当者 特許制度についてある程度の知識がある	M&A統括部門担当者、経営層 特許について明るくない場合も多い
納期	余裕をもって依頼される場合が多い 1か月程度	短い 1～2週間程度
検索手法	ある程度共通する	
報告手法	報告のひな型がある	報告のひな型がない

場合が多いことも知財DDの特徴である。つまり、知財DDは時間的な制約がある中で、報告対象者の意思決定に資する情報が求められるにも拘らず、手法の未確立や属人化によって、有益な情報を十分に提供することが困難になりがちである。このことは、企業の知財部門にとって大きな課題であると考えている。

### 3. 本研究の目的

上述の課題に鑑み、本研究では、知財DD実施スキルには次の3点が含まれると考えて検討を進めた。

- ①知財DDで必要な項目にどのようなものがあるのかを網羅的に把握している [知識],
- ②実施すべき項目に対して的確な調査・分析を行うことができる [遂行力],
- ③網羅的な項目に対して優先度を付けて実施すべき項目を決定する [判断力]

① [知識] については、上述の参考文献等に知財DDで必要な項目が網羅的に記載されており、それらから得られると考えた。また、② [遂行力] については、必要とされる情報検索・分析のスキルは従来の調査業務の延長線上にあるものの、その検索・分析で得られた結果について、報告対象者に応じた見せ方の工夫が重要であると考えた。③ [判断力] については、①、②に比較しても、未確立または属人化しているものと考えた。そこで、本研究では、次の二つの視点に重きを置いて検討することにした。

- 1. 状況に応じた知財DD項目の優先度検討  
買収の目的、買収対象企業の特性等に応じた知財DD項目の優先度の検討、および、この優先度を付けるために、M&A

担当者などへ事前に確認をしておくべき事項を検討した。

#### 2. 仮想応用事例の検討

過去のM&A事例を参考にして、上記1の検討結果を踏まえた複数の仮想応用事例を検討した。

本稿は、これらの結果を取りまとめ、買収対象企業の評価を求められた際に迅速に対応するための指針を提供することを目的とする。

検討にあたって想定したM&Aの極めて簡略化したプロセスを図1に示す。一般にデューデリジェンスとは、基本条件の合意がなされた後に、秘密保持契約の下で買収対象企業からの情報開示を受けながら時間をかけて精査することを指すことが多い。しかし、本研究においては、情報検索の観点を重視するため、買収対象企業からの情報開示が受けられない状態である「候補企業の選定・評価」の段階における、データベース検索による調査および分析（本稿では、これをデスクトップデューデリジェンスという）を検討の対象にすることにした。

そして、買収対象企業の選定の状況は、既に1社に絞られている場合や複数企業から選定す

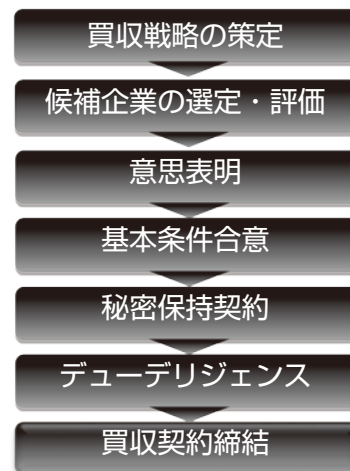


図1 M&Aのプロセス

る余地がある場合の両方の状況を想定して検討を行った。また、買収の目的は、例えば、販売チャンネルを獲得する等の非技術的な要素の獲得を主目的とする場合もあるが、本研究では、技術的要素の獲得を主たる目的としている買収を想定して検討を進めた。なお、買収対象企業からの情報開示を受けて実施するデューデリジェンスをオンサイトデューデリジェンスと記す。

仮想応用事例の検討においては、優先的に評価すべき知財DD項目を特定するため、極めて厳しい時間的制約を課せられた場面を想定して検討を行った。具体的には、20時間程度の実工数しか与えられない場面において、実施すべきことと、敢えて省略すべきことの検討をした。

#### 4. 状況に応じた知財デューデリジェンス項目の優先度検討

代表的な9つの知財DD項目について、買収の目的等に応じた優先度の検討、および、この優先度を付けるために、M&A担当者などへ事前に確認をしておくべき事項について、検討、整理した。

##### 4.1 買収対象企業の特許ポートフォリオ分析

最初に、特許出願件数推移から買収対象企業の出願傾向を把握することができる。この際、買収対象企業の過去の会社名変遷や買収状況などわかっていることがあれば、M&A担当者などに確認しておくことが望ましい。

特にベンチャー企業では、企業名でなく創始者の個人名での出願であるケースが多く、注意を要する。

出願件数推移の把握の際に、毎年右肩上がりに増加している、一時的に集中して出願されているといった特徴的な点があれば、その特徴的な部分の要因分析を開始するなど、詳細な分析の方針立てをすることができる。

事業によっては特許だけでなく、意匠がキーとなるケースもあるため意匠調査の実施も忘れないことが大事である。

特許調査の対象とする国は、買収企業の本社所在地をスタートとするのがよいと考える。次にそこで見つかった特許のファミリーを調査し、特徴的な国がないかを確認する。本社所在地だけでなく、他国への出願が見られる案件は、当然のことながらその企業が重要な案件と捉えているものであり、それら特許を中心としてさらなる詳細分析を進める一助となる。一般的には重要な案件の出願国として、米国・欧州・中国への出願が考えられるが、これら以外の国での出願に特徴がみられた場合は、強力な競合企業が存在する等の可能性が考えられる、その特徴的な国における競合企業等についての把握も忘れずに行うとよい。

##### 4.2 自社-買収対象企業の比較

自社の保有する特許と買収対象企業の保有する特許とを把握して比較することによって、買収前後で特許ポートフォリオの変化を確認することができる。例えば、自社が多く特許を保有している技術と、買収対象企業が多く特許を保有している技術とを比較することで、自社の特許ポートフォリオがカバーできていない技術が補完されるのか、自社の特許ポートフォリオですでにカバーされている技術がさらに補強されるのか、というように買収が自社の特許ポートフォリオに与える影響を把握することが可能となる。より具体的には、特許分類や目視での確認による分類付与によって自社と買収対象企業の保有する特許件数、可能であればそれぞれの特許の価値を分析し、特許マップを用いて可視化することにより容易に把握することができる。買収前後の特許ポートフォリオの変化を把握することによって、買収の目的とする技術や製品の属する技術領域が買収後における特許ポ



ートフォリオによってどのようにサポートされた状態となっているのかを検討する。

買収対象企業が評価すべき特許ポートフォリオを構築している場合が本作業を実施する前提となる。分析を行う場合には、買収の目的に応じて分析する対象となる技術領域やその粒度・観点を変更する必要がある。必要な粒度や観点を分析可能な特許分類が整備されていない場合にはマニュアルによる分類付与作業も必要となりうる。

この調査・分析の要否を判断するために、買収対象企業の特許ポートフォリオの規模や性質を予め調査し、M&A担当者などに買収の目的を確認しておくことが望ましい。

#### 4.3 買収後の競争環境の推定分析

自社と買収対象企業で把握されたデータと競合企業のデータとを対比・分析することによって、買収後の競争力の推察が出来る。例えば、買収によって取得できる特許ポートフォリオと、もともと自社で保有している特許ポートフォリオとの和と、競合企業の特許ポートフォリオとの対比によって、競合を凌駕し得るかとい

う検討を行う。また、敢えて自社の弱みとなる分野を含む特許ポートフォリオのチャートを用いることによって、その弱みとなる分野において競合をキャッチアップすることができるか否かを推察し得る。

このような分析は、脅威となる競合に対しての競争力を推察したい場合や、特定の技術を取得することによって技術ポートフォリオの競合他社とのバランス改善・強化を図りたい場合などに活用し得る。

この調査・分析の要否を判断するためには、M&A担当者などへ、買収した後に脅威となる競合の存在、および買収の目的が、特定の技術に関して、補強を図ることによる競合に対するキャッチアップであるのか、増強を図ることによる更なる差別化であるのかなどを確認するとよい。

#### 4.4 買収対象企業の対競合分析

被引用を考慮した出願件数などの特許統計データは、優れた発明の創出能力を評価する指標となり得る。ひいては、技術力を評価する代替指標ともみなし得る。

例えば図2に示すような、買収対象企業の業

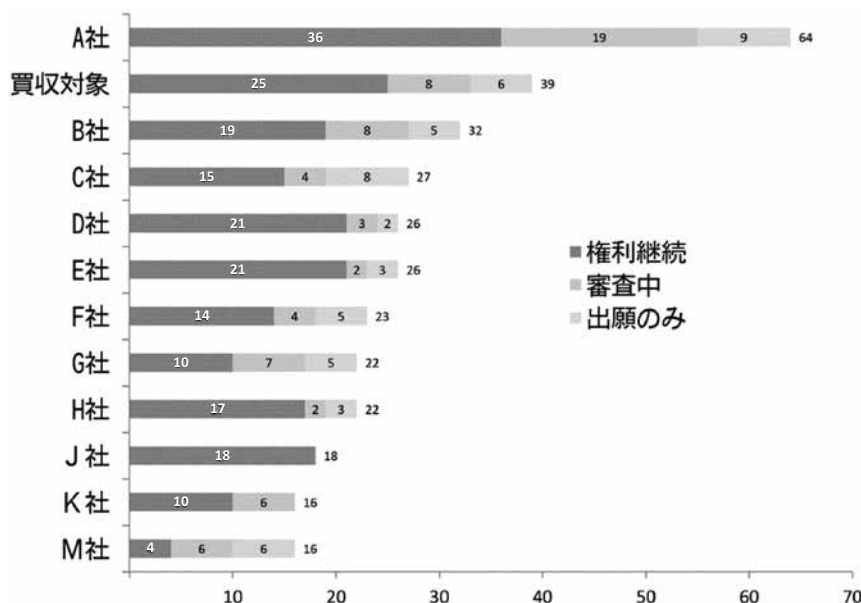


図2 出願件数ランキング

界における出願件数ランキング、さらに引用頻度などを考慮した件数ランキングなどにより、業界内における買収対象企業の技術力の優劣を推察し得る。この場合、漫然と業界の選択をするだけでなく、技術分野を特定した絞り込みも考慮すべきである。その理由は、もし買収の目的が、買収対象企業が有する全部の技術分野ではなく、一部の技術分野のみの獲得ならば、技術分野を特定しない業界を俯瞰した調査・分析では、あまり有益な情報を提供できないからである。

このようなポジショニングの比較は、買収対象企業が1社に絞られておらず、買収対象企業の比較評価をしたい場面や、買収を検討している事業部などが経営陣を説得するために買収対象企業の技術が優れているという証拠材料を求めている場合に活用を検討し得る。他方、技術の獲得が目的ではない場合はもちろんのこと、買収対象企業の選択の余地が無く、M&A担当者などからこの視点での分析の要望もない場合には、この項目の優先度は下げるべきである。

この調査・分析の可否を判断するためには、M&A担当者などへ、買収の目的に技術の獲得が含まれているか否か、買収対象企業の選択の余地があるか否か、買収を推し進めるべき根拠となり得る情報が必要かどうかを確認しておくことが好ましい。

#### 4. 5 実施予定技術／製品の特許分析

買収対象企業の製品の販売やサービスを継続する場合や、買収対象企業の技術を自社の製品・サービスに利用する場合において、対象となる技術や製品等の、買収対象企業の保有する特許による保護状況を確認する。具体的には対象となる技術や製品等と、買収対象企業の保有している特許のクレームとを比較することによって確認する。また、保護されている範囲に加え、特許権の有効性を合わせて調査することに

より、より確実に判断することができる。具体的には無効理由がないかを確認する。この保護状況の確認によって、製品等の他社模倣リスクを検討し、他社に対する技術的優位性を確保できるかについて考察する。また、技術や製品等に対する特許による保護の状況を把握することで、買収対象企業の知的財産保護に関する考え方や状況を考察する材料にもなり得る。

買収が開発力（開発拠点・人材）を取得することを目的としており、買収対象企業の製品の販売やサービスを継続しない場合や、買収対象企業の技術を自社の製品・サービスに直接利用することが無い場合、本項目の検討の優先度は低くなるが、製品の販売やサービスをそのまま継続する場合には優先度が高くなる。

この調査・分析の可否を判断するためには、買収対象企業の製品やサービスを継続するのか、または買収対象企業の技術をどのような形で利用することを計画しているのかをM&A担当者などに確認しておくことが望ましい。買収対象企業の製品が複数ある場合や、買収対象企業の特許件数が多く、現実的に全てについて調査ができない場合には、買収の目的となる重要な製品やサービスについての確認を行い、優先順位を設定することが必要となる。

#### 4. 6 発明者分析

発明者の件数ランキング等の利用によってキーパーソンやチームの構成の把握ができる。例えば、図3のように発明者毎の出願件数を時系列に整理したチャートによって、どの発明者がどの時期に活発に活動していたのかの把握ができる。そして、直近の出願件数が多い発明者がキーパーソンであると推定することができる。その際に特定技術に絞り込んだ母集団を用いれば、技術毎のキーパーソンを推定することもできる。一方で、直近の出願がない発明者については、退職や配置転換等によって、現在は研究

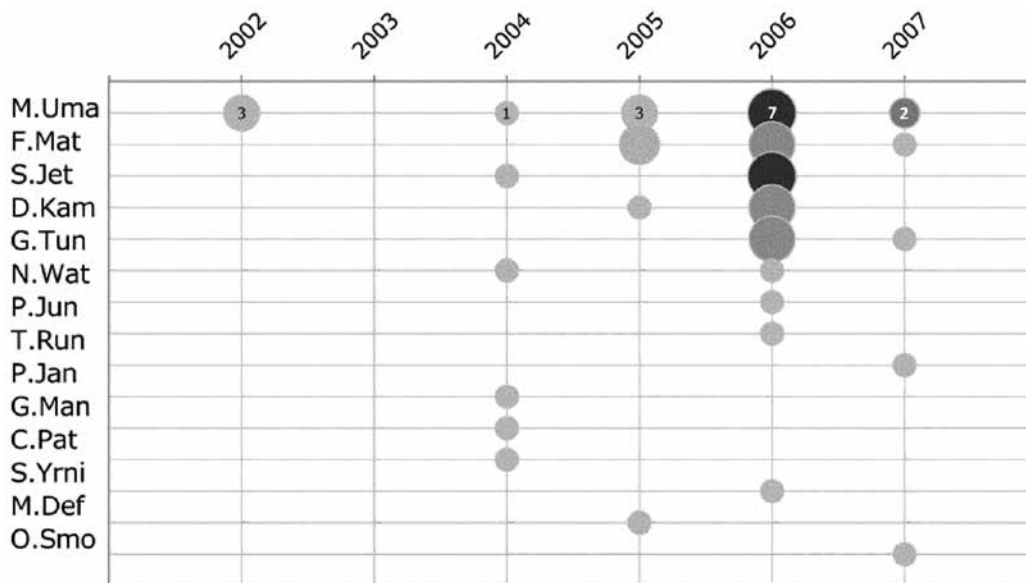


図3 発明者毎の出願件数推移

開発に携わっていない可能性を推定することもできる。また、キーパーソンの出願に名を連ねている発明者を整理することによって、チームの構成を推定することもできる。

なお、調査にあたっては、キーパーソンが買収対象企業に属する前の出願も確認することが望ましい。理由は、例えば、キーパーソンが創出した技術に対して、出資がなされた結果として当該買収対象企業が創立されていた場合には、キーパーソンの名義や従前の企業名義での重要出願が存在する可能性があるからである。

このキーパーソン等の特定は、小規模な買収の検討において、優先度を上げるべき事項と考えられる。理由は、小規模な企業や部門ほど、個人に対する依存度が大きいので、キーパーソンの獲得が重要であるためである。

この調査・分析の要否を判断するためには、買収の規模、買収対象企業の創立に至る沿革、キーパーソンを把握しているかなどを、M&A担当者などに確認しておくことが望ましい。

#### 4.7 他社権利侵害調査

M&A後に買収対象企業の製品を製造・販売

し或いは買収対象企業が保有する技術を利用していくにあたって、第三者の権利を侵害する可能性がないか確認する事も重要な知財DD項目である。仮に、買収対象企業が第三者の特許を侵害していたり、侵害していたりする可能性が高ければ、M&Aの実施や条件を見直すことができる。

ただし、M&A後に買収対象企業の製品を製造・販売しない場合や買収対象企業が保有する技術をそのまま利用しない場合には、調査の必要性は低い。また、買収対象企業の製品や技術が、一般消費者向けなどであって侵害発見が容易である場合は調査の必要性が高いが、侵害を発見し難い場合（立証が難しい場合も含む）は調査の必要性は低い。

公開情報からイ号が特定でき、十分に技術知識を有していれば、一般的な先行技術調査でリスクを把握することは可能であるが、現実的には難しいことが多い。また、関連する特許の件数が多い場合には、抽出と鑑定とにかなりの時間と費用を要する。そのため、オンサイトデューデリジェンスの段階で買収対象企業に過去に行った先行技術調査や認識している係争情報の

開示を受けることを想定して、その妥当性を判断できる程度に関係する情報を調査しておく方が好ましい。

なお、M&A担当者などに対して、買収対象企業の製品や技術に似た他社製品や技術がないか、気にしている他社特許はないかを事前に確認してから調査を開始するとよい。

#### 4. 8 係争調査

買収対象企業の権利が係争の対象となっていないか把握する。具体的には、買収対象企業が国内外で現在抱えている訴訟がないかを裁判所のホームページや市販の訴訟データベース、特許の経過情報、プレスリリースなどを使って調査する。また、パテントトロールからの警告、訴訟提起の有無についても、判例データベースや、その他公開されている業界情報などを使って調査する。

そして、仮に訴訟の対象となっている権利が見つかった場合は、係争の対象となる製品や、訴訟額、対象権利の無効可能性などの情報からM&Aに及ぼす影響を推察することで、M&Aの実施や条件を見直すことができる。

とはいえ、限られた公開情報の中で全てを把握するのは困難であるので、あまり調査に時間をかけず、オンサイトデューデリジェンスに向けた下調べ程度に取り組む方がよい。業界によっては、M&A担当者が買収対象企業や業界の係争・訴訟情報に詳しい場合があるので、事前に確認してから調査を開始するとよい。

#### 4. 9 知財活動レベルの評価

買収対象企業の知財活動レベルの評価は、買収確定後にオンサイトデューデリジェンスで確認しM&A成立後の統合プロセス（PMI：Post-Merger Integration）時に重要視される項目である。デスクトップデューデリジェンスにおいて正確に評価する事は難しいが、簡易的に評価

する指標としては、出願件数、登録率の他に、出願代理人の規模や、各国での異議申し立て対応状況、審決取消訴訟の有無、訴訟の有無、訂正審判の有無などが参考になり得る。これらの情報を基にしてPMIにおいて留意すべき点を洗い出しておくことが望ましい。

### 5. 仮想応用事例の紹介

前段の検討結果を踏まえ、M&Aの実例に沿って仮想応用事例を検討した。

仮想応用事例の検討にあたっては、実際のM&Aを参考にして、買収検討時の仮想的な状況を設定し、その状況のもとでどのような知財DD項目を評価する事が好ましいのかを検討した。なお、実際のM&Aを参考にしているが、M&Aに至った状況設定および分析結果は、事例検討のために想定した仮想的なものに過ぎない点を付記しておく。

#### 5. 1 Amazon.com社-Kiva systems社

本件は2012年3月に行われたAmazon.com社によるKiva systems社買収案件となる。Amazon.com社はECサイト、Webサービス企業であり、Kiva systems社は倉庫内においてアイテムを自動でピックアップするロボットに関する技術を保有していた。Amazon.com社としての本買収の目的としては、北米を中心に複数の顧客に納品していたKiva systems社のロボットを独占することで、競合他社と物流システムの差別化を図ることであったと予想される。

この目的を前提としたデスクトップデューデリジェンスとしては、出願件数、権利化状況、出願国等の基本的な特許情報の確認に加えて、保有している有力な特許の特定、発明者の分析から開発キーパーソンの特定を中心にデューデリジェンスを進めるのが妥当と考えられる。



(1) 出願件数, 権利化状況

図4に示す通り, 本件においてはKiva systems社の特許の出願件数がそれほど多くないことから, 有力な特許の特定は各特許の内容を読み込むことで確認可能である。

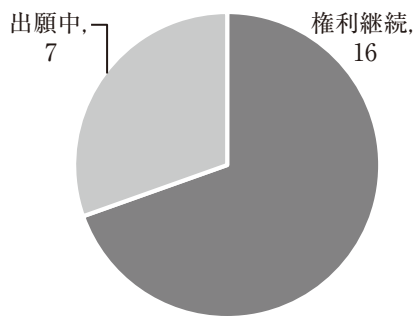


図4 出願件数, 権利化状況

(2) 出願国

本件のKiva systems社の国別特許件数を表2に示す。

表2 出願国毎の特許件数

国名	特許件数
アメリカ合衆国	23
カナダ	21
欧州	17
WIPO	16
日本	15
オーストリア	3
ドイツ	1
メキシコ	1
スペイン	1

(3) 発明者

また, 表3に示すように, 発明者の分析からも容易に「Mountz Michael C」「Wurman Peter R」が開発キーパーソンと予想できるため, これら情報を短時間でまとめて報告することでM&Aを検討する際の有力な情報となると考えられる。

特にKiva systems社の製品の技術的な優位性

表3 発明者毎の特許件数

発明者	全件数
Mountz Michael C	19
Wurman Peter R	16
D'andrea Raffaello	14
Barbehenn Michael T	12
Hoffman Andrew E	11
Dingle Patrick R	4
Mansfield Peter K	4
Polic Dennis	3
Verminski Matthew D	2

についてAmazon.com社が事前に把握していた場合は, 優位性のある技術に関する知的財産権が確保できているかの確認や, その技術に関連する発明者を特定することの優先順位が高かったであろうと考えられる。

5.2 Apple社-Beddit社

本件は, 2017年3月に行われた事案である。Apple社は既に, 睡眠トラッキングが可能な, 腕にはめて使用するウェアラブルデバイスを販売しているが, Beddit社の睡眠トラッキング用のセンサはベッドに配置して計測を行う。バリストカーディオグラフィという心臓の機械的な動きを計測する方法を採用しており, 従来の腕に装着したウェアラブルデバイスから心拍数を計測して睡眠トラッキングを行うApple社のものとは計測方法が異なる。なお, 買収後においてもBeddit社の商品は継続して販売されている。

買収検討時に行うデスクトップデューデリジェンスとしては, Beddit社の基本的な情報の確認に加え, 以下の項目を優先的に確認する必要があるであろうと考える。

- ①販売継続をする製品に関する特許の保有状況
- ②対象特許の法的瑕疵・問題点 (有効性)
- ③他社権利侵害の有無
- ④買収後の特許ポートフォリオの把握と競合企業との比較

本件においては、継続して販売されている商品である睡眠トラッキング用センサに関するBeddit社が保有する特許の状況とその法的瑕疵等について、優先度を高くして確認する必要がある。Beddit社の特許出願は8件(ファミリー)であり、製品に関する特許については特定が容易に可能である。また、従来のApple社とBeddit社の計測方法は異なり、センサや計測方法に関する特許を保有するBeddit社を買収することにより、異なる計測方法に関する特許をApple社は獲得する。今回のBeddit社買収の目的はApple社のフィットネストラッキング分野の競合であるFitbit.com (US) 社への対抗手段であるとも言われており、買収後の特許ポートフォリオとFitbit.com (US) 社のポートフォリオを比較して強み弱みを把握するのもよい。

### 5. 3 Microsoft社-Skype Technologies社

買収対象企業のSkype Technologies社は本사를ルクセンブルクに置く、音声・ビデオなどオンラインコミュニケーションツールを提供する企業である。2010年度の収益は、売上が8億6,000万USドルに対して、損失は700万USドルであった。買収は2011年にMicrosoft社によって行われ、買収金額は85億USドルである。買収当時、Microsoft社はスマートフォンOSの分野で、iOSやAndroidの後塵を拝していた。iOSを擁するApple社はOSの新しい機能としてオンラインコミュニケーションツールのFacetimeを前面に押し出すプロモーションを行っていた。

このような背景から、Microsoft社による買収の目的は、Facetimeに対抗し得るオンラインコミュニケーションツールをWindows Phoneに早期に取り込むことであり、技術的な側面からSkype Technologies社が唯一の候補企業という判断がなされた後に、知財部門への意見を求める依頼があったと仮定し、本事例を検討する。

#### (1) 特許保有状況

Skype Technologies社がワールドワイドにどのような特許出願をしているのか確認を行った。確認の結果、135ファミリーが確認でき、多くは英国に第1国出願がなされ、それら出願を基礎としてPCT、欧州、米国出願をしており、本社のあるルクセンブルク・欧州に偏重しているようなことはないことが分かった。さらに、PCT出願の移行期限を迎えておらず、買収後に、出願国を選択できる余地がある出願もあることが確認できた。

#### (2) 発明者

比較的規模の小さい企業<sup>5)</sup>であるので、開発のキーパーソンの抽出を試みた。その結果、突出した出願件数を有する発明者は発見できなかった。

#### (3) 引用情報

買収の目的の一つが、iOSやAndroidへの対抗なので、Apple社やGoogle社が関心をもっている特許の有無を、引用情報をもとに確認した。その結果、Google社が引用している1件が確認できた。遠隔会議の参加者を制御するためのUIに関するものであり、米国、欧州、中国で係属中であることを確認した。今回、20時間程度の実工数という前提で検討を行ったため、時間の関係で、製品との関係性の評価にまでは至らなかった。

#### (4) 訴訟情報

Skype Technologies社は既に9億USドルに迫るほどの事業を展開していたので、特許訴訟をかかえていないかの確認を行った結果、特許訴訟は発見されなかった。

なお、Skype Technologies社が唯一の候補企業であることは既に社内の決定事項であったと仮定していたため、Skype Technologies社の技

術に類似する技術を有する企業の抽出やその企業との対比分析は不要と判断し、実施しなかった。

## 5. 4 日本化学メーカーA社-外国企業B社

本買収は、B社の植物由来の素材を獲得し、世界市場におけるA社の事業を拡大・強化することを目的に行われた。なお、A社は、買収の前に販売代理店として、B社素材の国内展開を既に開始していた。そのため、買収検討時に行う知財DDとしては、B社の出願件数、権利化状況、出願国等の基本的な特許情報の確認に加えて、以下の項目を優先的に確認する必要がある。

- ①植物由来の素材に関する特許（対象特許）の出願、権利維持状況
- ②対象特許の法的瑕疵・問題点（有効性）
- ③植物由来の素材に関する商標の出願、権利維持状況

本件においては、既にA社が代理店としてB社の素材を取り扱う中で、B社の素材が自社の技術や製品を補完するものであると認識し、他社優位性についても評価していたであろうと推測されることから、競合分析や他社権利侵害性に関する項目は優先順位を下げた。

なお、実際に調査した結果、B社の特許出願はファミリー件数20件とさほど多くなく、製品情報があれば対象特許の特定も難しくないと判断した。ただし、B社は米国、欧州、日本をはじめとする21ヶ国（PCTを除く）に出願しており、すべての国の出願を調査するには時間がかかるため、調査すべき国の優先順位をM&A担当者などに確認した上で調査を開始することが望ましい。

また、既にB社の素材は国内外で販売され、商品名が認知され始めていたので、関連する商標の出願国と権利維持状況を確認することは、商品名の継続の可否を評価するために必要な項目と考えられる。

## 6. まとめ

本研究では、実施すべき知財DD項目の優先度を決定する「判断力」について着目し、買収の目的、買収対象企業の特性等に応じた知財DD項目の優先度の検討、および、この優先度を付けるために、M&A担当者などへ事前に確認をしておくべき事項の検討と、さらには、過去のM&A事例を参考にして、検討結果を踏まえた複数の仮想応用事例の検討を行った。

まずは、従来の調査業務と知財DDを比較しその相違点を明確にすることができた。個々の知財DD項目の調査、分析は従来の調査業務の延長上にあるが、M&Aの態様に応じた的確な情報の選択方法や、M&A担当者や経営層への報告の仕方に課題がある事が明らかになった。

そこで、知財DDに関する先行資料において実施すべき項目として並列にあげられている知財DD項目が果たして全てのM&Aにおいて同等に評価すべき項目であるのかといった観点から整理を試みた。つまり、M&Aの実施目的や事業分野、買収対象企業の規模によって左右されるものであることを前提に優先順位をつけるための考え方を整理し本稿にまとめた。その中で、知財DDの実施においては、M&A担当者などとのコミュニケーションを密にとり背景や目的を明確にすることが重要であることが再確認された。また、着実に知財DDを遂行するためには、M&A実施フローの上流に知財部門が関与する事が必要であることも再確認された。

本稿では、時間的制約がある中で知財DDを実施する際の指針を構築するための判断基準を整理する事ができた。しかし、M&A担当者や経営層への報告形式については検討が及ばなかった。報告対象者に合わせて、情報の深度を変える、評価結果を知財に明るくない報告対象者にも理解しやすいようビジュアル化し、伝わりやすくする等の工夫が求められる報告形式の確

立が望まれる。

今後、M&Aにおけるデューデリジェンスは知財のみならずAIの得意分野となるという話もある。単純な検索や集計等はAIの得意分野であろうが、その情報を基に知財の観点からM&A実施のメリット、リスクを評価する業務は、一層、知財部門の重要な役割であると位置づけられるだろう。

## 7. おわりに

本研究に携わった2017年度情報検索委員会第3小委員会第2ワーキンググループ委員は、金井貴和子（味の素，副委員長），金田正浩（大王製紙），吉村裕子（大日本印刷），安東郁真（日本電産），松野禎典（富士ゼロックス），原田淳一（楽天），犬塚祐二（LIXIL）である。本稿が知財DD実施の一助となれば幸いである。

## 注 記

- 1) 読売新聞 2018年1月13日 朝刊 p.9
- 2) 戦略 (1. 1. 1) A. IPランドスケープ  
[https://www.jpo.go.jp/sesaku/kigyo\\_chizai/files/chizai\\_skill\\_ver\\_2\\_0/skill\\_card.pdf](https://www.jpo.go.jp/sesaku/kigyo_chizai/files/chizai_skill_ver_2_0/skill_card.pdf) (2018年4月3日参照)
- 3) 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3版〉 単行本-2016/5/28 TMI総合法律事務所（編集），デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社（編集）
- 4) 平成29年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書  
知的財産デュー・デリジェンスの実態に関する調査研究報告書，平成30年3月，株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所  
[https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2017\\_06\\_zentai.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2017_06_zentai.pdf) (2018年5月23日参照)
- 5) 2010年時点での従業員数は約500名。

（原稿受領日 2018年6月4日）

