

M&Aにおける知的財産権の取扱い



岩瀬 吉和

山神 理

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

序論

日本のM&A市場では、2006年5月の新会社法の施行に伴い、更なる発展が期待されている。新会社法は、会社組織の再構成を容易することを一つの目的としており、M&A取引の手続を含め、企業のリストラクチャリングをより柔軟にすることが期待されている。本稿は、M&A取引一般を概観し、さらに、M&A取引において問題になりうる知的財産権(IP)に関する側面について基本的な留意点を説明するものである。

現状のM&A市場に目を移すと、新たなダイナミズムを示す案件が登場している。その一例が、王子製紙の北越製紙に対する敵対的買収提案にみられる事業会社による敵対的買収である。もう一つの流れは、「時間を買う」ためのM&Aの浸透である。好例は、「時は金なり」という格言が最もよくあてはまる通信市場における、2006年4月のソフトバンクによるヴォーダフォンの買収である。携帯電話事業への新規参入には、政府の許可が必要であり、許可の取得には、相当な時間がかかり、かつ、予測不能な面がある。さらに必要な許可がとれたとしても、ブランド価値を高め、顧客層を拡大し、IPポートフォリオに裏付けられた最先端技術を確保するために相当な時間を要する。「時間を買う」ためのM&Aの利用により、ソフトバンクは通信事業免許、顧客層、そして、IPポートフォリオを同時に獲得したのである。

M&Aの種類およびその概要

米国においては、知的財産権のポートフォリオの拡充、または訴訟対策として、会社ごと買収を行うこともよく見受けられるが、日本においては、知的財産権の重要性、価値が特に重視されてきたのはごく最近になってのことである。今後日本においても、知的財産権の取得を目的としたM&Aは大きな潮流となってくるものと思われる。知的財産権をメインターゲットとするM&Aとしては、例えば、機械・精密機器、薬品事業、バイオ産業においては、技術(特許権)の獲得を目的とするM&Aが行われて

いる。また、化粧品事業、百貨店事業、食品・飲料事業においては、ブランドの取得や飲料製法、顧客網(販売代理店網)といったノウハウの取得を目的とするM&Aが行われることもある。

知的財産権を取得するためには、いくつかの方法がある。(i)個々の知的財産権について譲渡を受けること、(ii)ライセンスを受けることが考えられるが、さらに、(iii)事業譲渡や、(iv)会社ごと買収する方法もある。以下では、M&Aにおける知的財産権の取得について概要を説明したい。

A. 想定事例

説明の便宜のために、以下のような具体例を想定する。海外の薬品事業会社が、その日本子会社(「買収会社」)を使って、薬品事業を営む会社(「対象会社」)の買収を検討している。対象会社は普通株式のみを発行しており、大株主1社の他に少数株主がいる。対象会社は、薬事法上の製造販売業の許可を保有し、薬品についての特許も所有している。

また、外国の会社からライセンスを受けているものもある。なお、過去に製造した薬品に関して、使用者から、潜在的なクレームがあるようである(偶発債務)。

以上のような想定事例において、日本子会社がとり得る選択肢としては、(i)株式譲渡、(ii)事業譲渡、(iii)合併、(iv)会社分割、(v)株式交換があげられる。いずれの類型を採用するかは、法務、税務、会計的側面からの検討を必要とする。以下では、法的な観点からそれぞれの類型について検討する。法的な観点からは、(a)権利義務の承継(偶発債務の承継のリスクの有無、契約関係の承継にかかる手続)と、(b)法的に必要な手続が関心の高いところである。なお、M&A取引に伴って許認可を承継できるかについては、当該許認可に関する規制法を調査する必要がある。また、以下の議論は、会社法に焦点を当てたものである。

(i) 株式譲渡

買収会社は、対象会社の株式を、大株主および少数株主から合意に基づいて買い取ることとなる。対象会社の権利関係に変更が生じないことから、最もシンプルな取引形態といえよう。許認可については、個々の法規制をその都度確認する必要があるものの、一般的に株主の異動によって取り直す必要がある場合は稀である(設例の製造販売業許可は、薬事法上、株式譲渡があったとしても維持される)。対象会社が締結している契約(例えば、設例のライセンス契約)に関しては、株主の異動に関する条項(チェンジオブコントロール条項)がある場合を除いて、特段の手続は不要である。対象会社の株式を買い取った買収会社は、出資の限度で、対象会社が負担する偶発債務のリスクを負担することになる。

株式譲渡に関する手続は、当事者の規模、対象となる株式の価値の大きさによっても異なるが、一般的には、重要な財産の譲渡・譲受として、売主、買収会社それぞれにおいて、取締役会決議が必要となることが多

いと思われる。なお、対象会社の株式に譲渡制限が付されている場合には、譲渡承認機関の承認が必要となる。

(ii) 事業譲渡

買収会社が、対象会社の事業の全部または重要な一部を譲り受ける場合に用いられる。買収会社は、事業譲渡契約の中で、譲り受ける契約、債権債務を特定することができるため、対象会社の偶発債務を承継しないことができる。ただ、契約(例えば、設例中のライセンス契約)の承継にあっては、相手方の承諾が必要となるため、実務的な負担が大きいことがある。なお、特許権、実用新案権または意匠権の通常実施権については、法律上特別の定めがあり、当該実施権にかかる事業とともに移転される場合には、当該特許権または意匠権の保有者の承諾なく、当該実施権を移転することができる。また、一般的に、事業譲渡に伴って許認可(設例中の薬事法上の製造販売業許可を含む)が承継されることはない、買収会社側において、取り直す必要がある。

事業譲渡を行うために必要な手続は以下のとおりである。対象会社が事業の重要な一部を譲渡する場合にあっては、対象会社において、株主総会の特別決議(株主総会に出席した株主が保有する議決権の数の3分の2以上の賛成による決議)による承認が必要となる。この際、売主側の少数株主の保護のために、反対株主による株式買取請求権が認められている。なお、買収会社側においては、対象会社の事業の重要な一部を譲り受けるに過ぎない場合は、取締役会の承認で足りる。他方、買収会社が、対象会社の全部の事業を譲り受ける場合には、株主総会の特別決議が必要となり、かつ、反対株主による株式買取請求権の行使の機会を付与することが必要である。

(iii) 合併

存続会社と消滅会社が合併することにより、存続会社は、消滅会社の権利義務(偶発債務を含む。)を包括的に承継することになる。買収会社が存続会社となる例で考えると、通常は、買収会社が、権利義務の承継の対価として、買収会社の株式を、対象会社の株主に交付する。なお、対象会社の契約の中に、相手方当事者の同意なく合併できない旨の条項がある場合、当該契約自体は、合併により買収会社に承継されるが、その後、相手方当事者から契約違反を理由に契約が解除される可能性があるため注意を要する。この場合、事前に当該契約の相手方当事者から承諾を得る必要がある。許認可については、一般的には合併に伴って承継されない(設例にある製造販売業の許可も、薬事法上、合併に伴って承継されない)。合併により、買収会社に権利が承継された場合、権利の移転に対抗要件を必要とするものについては、対抗要件を具備する必要がある。なお、法律上、合併に伴う知的財産権の移転には登録は不要とされている。但し、合併その他の一般承継により知的財産権が移転した場合、遅滞なく、特許庁長官に届け出なければならない。

合併の手続としては、それぞれの会社において、株主総会の特別決議による承認が必要である。また、債権者保護手続(合併に異議がある債権者に対して弁済するなど)、反対株主による株式買取請求権行使の機会を付与することが必要である。

(iv) 会社分割

買収会社と対象会社が吸収分割契約を締結し、分割会社(対象会社)の事業に属する権利義務を承継会社(買収会社)に譲渡し、一般的には、承継会社(買収会社)が、その株式を分割会社(対象会社)に交付する。承継する権利義務は吸収分割契約の中で特定されるため、分割会社(対象会社)の偶発債務は、承継会社(買収会社)に承継されない。吸収分割契約の中において特定された分割会社(対象会社)の契約は、会社分割の効果として、承継会社(買収会社)に承継され、当該契約の相手方の承諾は不要である。合併の項において議論したとおり、契約上、相手方当事者の同意なく会社分割できない旨の条項がある場合、会社分割後に当該契約が解除されないように、予め相手方の承諾を得るべきである。許認可は、規制法により異なるが、一般的には、会社分割に伴って承継会社(買収会社)に承継されない(設例にある薬事法上も製造販売業の許可は会社分割に伴って承継されない)。会社分割に伴う知的財産権の移転は、合併において論じた分析と同様である。

会社分割の手続としては、分割会社(対象会社)および承継会社(買収会社)のそれぞれにおいて、株主総会の特別決議による承認が必要となる。また、債権者保護手続、反対株主による株式買取請求権行使の機会を付与することが必要である。また、労働者との雇用契約の承継に関しては、特別な手続が必要とされる。

(v) 株式交換

対象会社の株主より、対象会社の株式を全て取得する代わりに、買収会社の株式を、対象会社の株主に対して交付する(ただし、後述の対価の柔軟化を参照)。対象会社の権利義務関係には直接影響がないため、権利義務の承継については、株式譲渡の場合と同様の分析が当てはまる。

株式交換の手続としては、それぞれの会社において、株主総会の特別決議による承認が必要とされ、反対株主による株式買取請求権行使の機会を付与することが必要である。

B. 新会社法による影響

以上、各M&Aの選択肢についての概要を説明した。次に、2006年5月に施行された会社法上で、M&Aの手続の一部が柔軟化されたので、それについて紹介する。

(i) 合併対価の柔軟化

まず、合併対価の柔軟化があげられる。商法下においては、上述した合併、会社分割、株式交換にあって交付する対価(以下総称して「合併対価」)は、買収会社の株式、あるいは買収会社の株式と合併比率の調整としての交付金の組み合わせたものが想定されていた。しかしながら、会社法上、この合併対価として、買収会社の株式に限らず、現金、買収会社の親会社株式、その他の資産等のみをもって、合併等を行うことも可能となった。これにより、現金により、少数株主を締め出す(スクイーズ・アウト/キャッシュ・アウト)ことや、三角合併が可能となり、買収会社の資本構成に影響を与えない形で、対象会社の買収を行うことができるようになる。なお、この合併対価の柔軟化については、会社法の施行日

(2006年5月1日)から1年後に利用できるようになる。また、支配株主が、キャッシュ・アウト・マージアを実行するためにその議決権を濫用的に行使した場合には、当該キャッシュ・アウト・マージアは、取り消される余地があるのではないかと議論もある。この点については、裁判例もなく、確定的な見解もまだない。

(ii) 略式組織再編および簡易組織再編

上述のとおり、M&A取引には、一般的に、株主総会による承認手続きが要求されるが、会社法上、2つの例外が設けられている。まず、略式組織再編である。すなわち、特別支配関係のある会社の間でのM&A取引については、被支配会社の株主総会による承認手続きが不要とされる。ここに特別支配関係とは、一方の会社が、他方の会社の90%以上株式を保有している場合を指す。もうひとつの例外が簡易組織再編である。合併を例にあげれば、存続会社が交付する合併対価の額の、存続会社の純資産額に対する割合が20%以下となる場合には、存続会社において株主総会の承認決議が不要となる。かかる例外は、会社分割、株式交換においても認められる。

M&AにおけるIP

A. 序論

M&A取引において、IPは、常にデューデリジェンスにおける最も重要なチェック事項の必要である。とりわけ、保有者の確認が重要である。特許権等の帰属については、保有者は、特許庁の記録によって確認することができる。また、著作権については登録制度はあるが、頻繁には使われていない。よって、著作権の帰属は、著作物に関する資料や従業員のインタビューによって確認することになる。IPの移転過程およびIPに伴う義務の移転は、M&Aにおける主要な検討箇所であろう。

B. 移転の手続

特許権、実用新案権、意匠権および商標権(「特許権等」)に関する登録は、特許庁によって処理される。他方、著作権に関する登録は文化庁により、また、ソフトウェア著作権はソフトウェア情報センターによって処理される。

(i) 特許権等について

特許権等は、特許庁の審査を経て、登録がなされることにより、発生する。特許権等の移転が有効となるためには、譲渡人と譲受人の合意のみならず、その登録が必要である。また、特許権を譲り受けたこと、または、ライセンスの設定を受けたことを第三者に対抗するためには、登録が必要である。ただし、合併等の包括承継により特許権等が承継される場合、登録は有効要件ではなく、遅滞なく届けることになっている。

特許権等についての専用実施権の設定が有効とされるためには、登録が必要である。他方、通常実施権(独占的通常実施権を含む)の設定が有効とされるためには、登録は不要である。いずれの実施権についても、自らが実施権を有していることを、第三者に対抗するためには、登録が必要である。すなわち、特許権が譲渡された場合、新特許権者に対し、自らが実施権を有していることを主張するためには、実施権を登録していることが必要である。ライセンスとしては、契約上、ライセンサー(特許

権者)は、ライセンサーの同意なく、特許権を譲渡してはならないという規定を定めておくことが行われている。

(ii) 著作権について

著作権は、創作の完成により発生し、発生のために登録は要件ではない。著作権の譲渡は、合意により行うことができる。著作権者は、登録を経ずとも、侵害者を訴えることができる。特許権等と異なり、登録は、譲渡の有効要件ではない。もっとも、自らが著作権を譲り受けたことを第三者に対して主張するためには、移転登録が必要である。例えば、著作権が二重譲渡された場合等に、第1譲受人は、後行する第2譲受人に対し、移転の登録を受けていないと、自らが譲渡を受けた事実を主張することができない。なお、著作権の登録制度は重要性は限られており、登録制度の利用は頻繁であるとはいえないように思われる。

著作権は複製権、上演権、公衆送信権、頒布権等のいわゆる支分権が束になったものである。著作権法61条2項は、著作権の譲渡人を保護するため、著作権法27条の翻案権および28条の二次的著作物の利用に関する権利については、契約書等に、「特掲」(特定して明確に記載)されていない限り、譲渡人に留保されると規定する。「全ての著作権」とか「一切の権利」という表現だけでは、契約書に「特掲」したことにはならないと解されており、著作権を譲り受ける立場にある場合、注意が必要である。

C. IPに関する義務

IPは財産であるが、IPを保有ないし取得することにより生ずる義務がある。本項では、従業員の発明および著作に関して注意を喚起したい。これら従業員により生み出されるIPについては、(i)その帰属、すなわち、従業員の発明または著作にかかる権利を会社が取得できるか、という問題と、(ii)会社が取得できた場合に、かかる権利の対価として、いかなる補償を従業員に対してすべきか、という問題がある。

(i)については、特許権等と著作権とで全く制度が異なるので、注意が必要である。特許権等については、会社と従業員との間に契約がない限り、従業員が職務上作り出した発明であっても、従業員に帰属することになる。他方、著作権については、原則と例外が逆で、職務著作については、別段の定めがない限り、会社が著作者となり、著作権も原始的に会社に帰属することになる。

(ii)についてもやはり、特許権等と著作権とで大きな違いがある。特許法上、会社が従業員から職務発明を譲り受けた場合、「相当な対価」を支払わなければならない。近時、日本では、この請求権に基づく事件が多数起き、ある事件では、地裁で400億円の支払が命じられる等して話題になった。特許権等を有している会社の株式を買うなどして、包括承継の一環として特許権等を取得する場合、株式取得者または特許権を元から有していた会社を吸収等した会社は、発明者に対して、取得時まで発明者が「相当な対価」の全部を受け取っていなかった場合、支払義務を負うことになる。また、営業譲渡等によって、ある会社から、その従業員がなした発明にかかる特許権等を譲り受けた場合

については、そもそも、譲渡会社が発明者に対して負っていた債務を、譲受人が承継するのかについて意見が分かれている。いずれの場合も、IPを新たに取得することになる会社は、発明をした従業員に対して対価の支払義務を負うことになる可能性があり、かかるIPを取得する場合には、取得時までに、当該従業員に対して十分な対価が支払われているかを確認する必要がある。

執筆者略歴

山神理は、当事務所のアソシエイトである。主にM&A、会社法、証券取引法を扱う。日本及びニューヨーク州において弁護士資格を有する。

岩瀬吉和は、当事務所の知財プラクティス・グループのパートナーである。多くの特許訴訟及び審決取消訴訟を担当している。また、広範囲の商標、トレード・ドレス訴訟及び著作権侵害訴訟や、ライセンス、IP取引も担当している。

ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所

www.andersonmoritomotsune.com

Experience.

Expertise. Excellence.

For further information please contact:

Tokyo Office

Mr. Yoshikazu Iwase
Mr. Yusuke Nakano
Mr. Michi Yamagami

Izumi Garden Tower
6-1, Roppongi 1-chome
Minato-ku, Tokyo 106-6036
Japan

Telephone: +81-3-6888-1000
E-mail: info@amt-law.com
URL: <http://www.andersonmoritomotsune.com>

Beijing Branch Office

Mr. Akira Moriwaki

Beijing Fortune Bldg., Room 809
No. 5, Dong San Huan Beilu
Chao Yang Qu, Beijing 100004
China

Telephone: +86-10-6590-9060
FAX: +86-10-6590-6062