

知財法務の勘所Q & A（第15回）



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 鷺見 彩奈

Q1 会社が他の会社に出資をするにあたり、その会社の保有する知的財産についてデュー・デリジェンスを行うことになりました。そもそも、デュー・デリジェンスとはなんでしょうか。知的財産のデュー・デリジェンスの手順について、何か参考になる資料はありますか。

A1 デュー・デリジェンス（以下、「DD」といいます。）とは、一般に、出資や事業提携、企業買収（以下、「出資等」といいます。）を検討している会社（以下、「買主等」といいます。）が、出資等の対象となる会社（以下、「対象会社」といいます。）について、問題を抱えていないか調査し、発見された問題点を分析し、出資等に与える影響や対応策等を検討する手続きをいいます。知的財産のDDの手順については、特許庁が、平成30年3月、「知財DDを通常行っていない方でも知財DDの手順を理解できること」を目的とした、「知的財産デュー・デリジェンス標準手順書及び解説」（以下、「標準手順書」といいます。）を公表しました^{1,2}。

標準手順書では、①対象会社が事業を継続していく上で大きなリスクを抱えていないか、②対象会社の技術力や将来性の価値は投資額に見合っているか、などの対象会社のリスク評価及び価値評価のための調査と検証を行うこと、と説明されています（標準手順書1頁。以下断りのない限り、頁数は、標準手順書の頁数を指します）。以下では、標準手順書を紹介しつつ、それに実際のDDの経験に基づく留意点を交えて、解説します。

Q2 DDの一般的なプロセスを教えてください。

A2 DDの進め方は、案件ごとに様々です。調査対象の分野を分けて実施することが一般的で、重要だと思われる分野に応じて、例えば、財務分野を公認会計士（財務DD）、税務分野を税理士（税務DD）、ビジネス分野をビジネス・コンサルタント（ビジネスDD）、法務分野を弁護士（法務DD）が担当して、分業体制を組む、といったケースがあります。また、例えば法務分野について、弁護士一人でDDを実施するケースもありますが、調査項目が多岐に渡ったり、開示資料が膨大な量となったりする場合には、いくつか担当パートを分けて、複数の弁

1 <https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/zaisanken.htm>

2 特許庁の委託先である株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所（標準手順書112頁）のプレスリリース（<http://www.keieiken.co.jp/aboutus/newsrelease/171121/>）

護士と弁理士のチームからなる体制で実施することも多くあります。

また、DDの最終的な報告に先立ち、暫定的な調査結果を報告する（「中間報告」と呼ばれることが多いです）こともありますし、タイムリーに現状を把握したいという買主等に対しては、定期的に現状の調査結果を報告することもあります。

DDの実施期間も様々であり、「1～2か月という短い期間が設定されることが多い」（2頁）とされていますが、もっと短期間で実施することもあり、特に時間的に余裕がない場合には、いかに事前に調査ポイントを絞って効率的に調査を行うかが重要になります。（DDを効率的に進める工夫については、本稿末尾に記載します。）

Q3 知財DDでは、具体的にどのような事項を調査すれば良いのでしょうか。

A3 標準手順書に、知財DDの手順が記載されています（29頁以下）。標準手順書では、以下6つの調査項目に大別して、具体的な調査項目や調査目的、調査資料例等を列挙しています。

- I. 対象会社における価値源泉となる技術等の分析・特定
- II. 対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査
- III. 対象会社における知財関連紛争の調査
- IV. 第三者の権利を侵害するリスクの調査（いわゆるFTO調査）
- V. ガバナンス調査
- VI. 価値評価

このうち、法務DDで知的財産の分野を対象とする場合に調査することが多いと思われる I、II、III、V の項目について、標準手順書に沿っていくつか補足していきます。

1. 「I. 対象会社における価値源泉となる技術等の分析・特定」（61頁以下）について

(1) 「対象会社の事業内容（商流、契約関係）を分析して、対象会社における価値源泉となる製品等を特定・抽出する」目的の調査資料例として、対象会社のホームページや、有価証券報告書が挙げられています（36頁等）。これらの調査資料は、事業内容の概要を把握する上で有用であり、インターネット上で誰でもアクセスが可能なことから、一般的にDDの初期段階で参照されることが多いものと考えられます。しかし、これらの資料のみに拠って商流や契約関係を把握するには限界があることも多いと思われますから、資料開示に先立ち、又は基本的な資料が開示された段階で対象会社へヒアリングを実施するなどして全体のビジネス・ストラクチャーを早期に把握することが有益と考えられます。また、対象会社から開示を受けた契約書が商流のどの部分にあたるのかを確認することも、商流の分析にあたっては重要です。したがって、契約書を精査する担当者が別にいる場合には、当該担当者との連携が重要となります。（重複して契約書の開示を請求するのを避けるよう注意する必要があります。）

なお、商流や契約関係の精査は、「製品等の開発方法が、自社開発、共同開発、外注のいずれか」（64頁）を分析することにもつながるものとなります。

(2) 「対象会社の各製品等の現在及び将来の収益予測の比較・分析等によって、対象会社事業に

における各製品等の重要性のランク付けを行う等の方法により、主として調査対象とすべき製品等を特定する」目的の調査資料例として、有価証券報告書が挙げられています（36頁）。既に述べたとおり、有価証券報告書はDDの初期段階で事業内容の概要を把握するのに有用であり、また、現在及び将来の収益予測の分析等にも役立つと思われます。もっとも、買主等が対象会社事業における各製品等の重要性のランク付けを行うにあたっては、対象会社事業を遂行している対象会社自身が、知的財産を含めた自社の製品等のこういった点に強みを有していると考え、どのようなビジネス戦略（知財戦略）を立てているのか（立てていたのか）も参考になるでしょう。したがって、調査資料例として挙げられている有価証券報告書等を確認するとどまらず、対象会社へのヒアリングを実施することが重要になると思われます。加えて、対象会社自身の認識を調査する上では、会社内部の意思決定に関する資料が役に立つ場合もあります。例えば対象会社が取締役会設置会社の場合等には取締役会議事録を確認することは当然ですが、このほかに経営戦略を立てる会議体が設けられている場合（「経営戦略会議」といったネーミングが考えられます）があります。かかる会議体の議事録には経営者の認識や議論の痕跡が記載されている場合もあると考えられますので、そうした場合には対象会社の各製品等の収益予測のヒントになり得ると考えられます。対象会社にどのような組織体が設けられているのかについては、ヒアリングで質問したり、会社組織図を参照したりすることで確認できます。

2. 「Ⅱ. 対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査」（63頁以下）について

- (1) 対象会社が当該技術を利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認する目的として、第三者へのライセンスの設定の有無が調査事項として挙げられています（70頁）。しかし、例えば、対象会社がその保有する特許権に係る製品の製造・販売を事業としている場合であって、第三者にその物の製造や販売を委託しているようなときには、対象会社が当該特許発明の実施を独占していない（又は対象会社自身が当該特許発明を実施できない）ことが対象会社の当該特許技術の利用にあたって障害や負担となるかという観点だけでなく、買主等による出資等がかかる製造や販売の委託を終了させるトリガーにならないか（いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項により製造受託者により解除されないか）、終了させるトリガーになりうる場合には他に製造や販売を受託できる者がいるのか、といった観点も重要になります。
- (2) 第三者に帰属していること（共有を含む）が判明した対象技術等については、その対象技術等を対象会社が適法に実施又は利用できること等を確認する必要があります（94頁）が、共有の場合には、88頁記載の調査項目(2)の各事項（①ライセンス、サブライセンスの別、②許諾の対象製品、③許諾の対象者、④許諾条件、⑤許諾地域、⑥許諾期間、⑦許諾料、⑧支配権移転条項、⑨解除条項、⑩改良発明）に加えて、権利維持や第三者による権利侵害に関する対応方法や費用負担といった、権利行使に係る合意を確認することも考えられます。
- (3) 対象会社が第三者からライセンスを受けている場合には、買主等による出資等が行われてもライセンスが存続するか否か（例えば特許権について、88頁「⑧支配権移転条項 M&A等によって許諾が消滅しないかどうか」）は重要なポイントとなります。対象会社に株主の異動や合併が生じた場合又はそうした事由を生じさせる決議がなされた場合等に契約の相手方に解除権が生じる条項（チェンジ・オブ・コントロール条項）がライセンス契約中にある場合には、買主等による出資等が実行されるなどすることにより、相手方にライセンス契約を解除されてしまい、対象会社が当該技術を使用できなくなってしまうリスクが存在することとなります。もし、対象会

社ないし買主等にとって重要な技術に関するライセンス契約にチェンジ・オブ・コントロール条項がある場合には、対象会社に対し、買主等による出資等についてライセンサーの同意を取得する義務を課す等の対応策の検討が不可欠となりますから、知財DDを実施する際には、最も重要な確認ポイントとなります。

なお、標準手順書では、「M&A等によって許諾が消滅しないかどうか」（88頁等）として、買主等による出資等をライセンスの消滅のトリガーとして記載されていますが、対象会社の株主の異動等といった買主等による出資等により生じる事由は、ライセンス料の変更や独占的通常実施権から非独占的通常実施権への変更といった、ライセンス内容を変更するトリガーとして規定されている可能性がありますから、契約書全体を精査する必要がある点にも留意が必要です。

(4) 標準手順書には明記されていませんが、対象会社が第三者と知的財産権を共有している場合には、ライセンス契約等において、買主等による出資等により当該権利の持分が実質的に移転することについて制限が課されていないかを確認することも重要です。また、事業譲渡がなされる場合、特許を受ける権利及び特許権並びに実用新案権、意匠権、商標権については、法律上共有者の同意が必要となる点にも留意が必要です。詳細は、知財法務の勘所Q&A第4回（知財ぷりずむ2017年10月号）をご覧ください。

(5) 標準手順書別紙「調査項目一覧表」（35頁以下）には、対象会社が利用している技術が法的に保護されているか否か等の調査資料例として、各国の特許庁データベースが挙げられています。しかし、Jplpatと同様、最新情報が反映されるまでのタイムラグがある恐れがあるほか、英語が公用語でない場合にはリサーチが難しいケースも多いと考えられますし、公用語とは別に英語の検索ツールが提供されていても、英語への翻訳には（公用語でのアップロードと比べてさらに長い期間の）タイムラグが生じる可能性がある点に留意が必要です。この点、特許権・実用新案権（一部意匠権を含む）については、欧州特許庁が提供する世界105か国（2017年11月15日現在）の特許・実用新案情報（一部意匠情報）を収録した特許検索データベースEspacenet (<https://worldwide.espacenet.com/>) を利用することも考えられます。商標権等他の知的財産権については収録されていない点や、数年遅れの特許情報が存在するなどタイムラグがある点等に留意を要するものの、英語で検索できる点は便利です。

3. 「Ⅲ. 対象会社における知財関連紛争の調査」（95頁以下）について

パテントトロールについて、「訴訟が継続中であることを直ちにネガティブに評価する必然性は低い」（96頁）とされています。しかし、例えば米国におけるパテントトロールの紛争の場合、ディスカバリー対応にかかる労力、時間、コストや現地の米国法律事務所に支払う弁護士費用（対象会社が現地の米国法律事務所と直接コミュニケーションをとるのではなく、日本の法律事務所に間に入ってもらったこともあるでしょう。）は看過できません。また、訴訟になる前であっても、パテントトロールとの交渉に相応のコスト（例えば、交渉やリスク分析・オピニオンの取得、先行技術調査などを現地の弁護士に委ねる場合の弁護士費用等）がかかることもあり得る点に留意が必要です。

なお、対象会社が上場会社の場合は、有価証券報告書の【事業等のリスク】（金融商品取引法上、重要な訴訟事件等投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を記載することとなっています。）に紛争に関する記載がないか、確認することも有用です。

4. 「V. ガバナンス調査」(99頁以下) について

対象会社の知的財産に関するガバナンス体制の確認は、「対象会社における知財関連リスク」(99頁)を適切に把握し対処する体制が整っているかを精査する上で重要であると考えられます。また、対象会社が保有する知的財産を有効に利活用しているかどうかという「対象会社における知財の活用度」(99頁)を把握することにも資するものと考えられます。

また、特に、対象会社の知的財産として特に価値を有するものが権利化された（あるいは権利化をめざす）ものではなくノウハウ等にとどまる場合には、100頁にもあるとおり、管理状況の確認は必須と考えられます。というのも、万一ノウハウ等が流出してしまった場合に、不正競争防止法に基づく損害賠償請求や差し止めをなしうるかは重要となり、当該ノウハウ等が「営業秘密」(同法2条6項)に該当するかどうかのポイントとなるからです。ノウハウ等が営業秘密として認められるためには、当該ノウハウ等が秘密として管理されていること（秘密管理性）、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）、公然と知られていない情報であること（非公知性）、の3つの要件に該当することを要するため、標準手順書では、これらの要件のうち、秘密管理性の要件を意識して対象会社内での秘匿状況を確認するよう記載されているものと考えられます。「営業秘密」をめぐるケースで一番よく生ずる争点が「秘密管理性」の存否である³ことを考えると、標準手順書が指摘するとおり、対象会社における秘匿状況や管理状況を確認することは重要だと考えられます。

Q4 その他に補足点があれば教えてください。

A4 DDを効率的に進める工夫について、最後に補足しておきたいと思います。

一般的なDDの手順として、①資料リストを作成し、②資料の開示を受け、③開示資料の検討をし、④書面での質問をし、書面での回答ではニュアンス等が判然としない場合には⑤インタビューを実施し、これらを踏まえて⑥報告書を作成する、との流れが記載され、①において資料要請リストを提出し、④では質問リストを送付するとの手順が一例として紹介されています(16頁以下)。

しかし、資料の開示は、何回かに分けてなされることも多く（DDを実施する側からすると、特に短期間でDDを完了しなければならないような場合には、開示を要求した資料が揃うのを待って一度に開示されるよりも、小出しにでも開示の準備ができた資料から順に開示を受ける方がDDを進めやすい場合もあります）、また、開示された資料の検討を進める中で、更なる資料の開示を要請する必要がある場合も多々あります。そのため、資料の開示と（書面での）質問が並行してなされるケースもあります。このような場合には、開示を要請する資料(①資料リスト)と質問(④書面での質問)とを同一のリストに集約し、対象会社の側において実際に開示する資料の名称をリストに記載してもらうようにすることで、買主等が質問する際に当該開示資料名を参照して質問できるようになり、読み方等を統一することができます。

また、開示を要請した資料が開示された場合や、質問に対する回答が得られた場合には、買主等の側で都度その項目をグレーアウトするなど、積み残しとなっている資料開示や質問への回答が一見してわかるような工夫をすることもあります。

3 「座談会 不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論」(初版)、飯村敏明 編、154頁

加えて、資料・質問リストに、開示を要請する資料や質問ごとに優先度（例えば、高・中・低）を記載する、資料が作成された期間や質問に対する回答にあたり該当する期間を区切るなどして開示資料や回答範囲を限定することにより、対象会社の負担を軽減するとの工夫も考えられます。

これらは事務作業的な事柄ではありますが、時間的制約が多い中でいかにDDを効率的に進めるかは重要なポイントとなります。また、対象会社に過大な負担を負わせることを防ぐよう配慮することは、対象会社との友好的な関係を維持する一助となり、その後の出資等に関する契約交渉をスムーズに進めることに貢献するかもしれません。これらは知財DDに限られない事項ではありますが、参考にして頂ければ幸いです。

以 上