

# 知財法務の勘所Q & A（第70回）

## M&A契約における知財に関する条項についての留意点

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業  
弁護士 白根 信人

**Q1** 売主の子会社（対象会社）や、事業部門の一部（対象事業）を譲渡するいわゆるカーブアウトを内容とするM&A取引について、知的財産の観点から、どのような点について留意すべきですか。

**A1** カーブアウト取引については、知的財産の観点からは、以下のような点が典型的に問題となります（本連載第69回（本誌2023年3月号135頁）参照）。

- ① 会社分割や事業譲渡の場合において、対象会社や対象事業に含まれる知的財産権の範囲をどのように画するか
- ② 対象会社に帰属する知的財産権（又は対象事業として譲渡される知的財産権）について、売主グループにおいても実施する必要があるものがあるか、逆に、売主に留保される知的財産のうち、対象会社又は対象事業においても実施する必要があるものはあるか
- ③ グループ共通の商標（ブランド）を使用している場合に、取引実行後、どの範囲、条件において対象会社又は買主に商標の継続使用を認めるか
- ④ 親会社や他のグループ会社との共同研究・開発を行っている、あるいは研究・開発の設備・人員において親会社に依存しているような場合の取引実行後の取扱いをどのようにするか
- ⑤ 知的財産管理を親会社で一元化に行っているような場合における、取引実行後の対象会社又は買主における知的財産管理体制をどのように整備するか

このうち、①ですが、カーブアウト取引では、対象会社や対象事業と、売主、売主グループの他の会社又は他の事業の双方で実施している知的財産が存在することがあります。このような場合、売主としては、知的財産権を、(a) 会社分割や事業譲渡の形で対象会社や買主に移転するものと、(b) 売主に帰属させるものとに仕分ける必要があります。

事業譲渡や会社分割においては、対象会社又は対象事業に「主に」用いられ、又は関連している知的財産を移転対象とすることがありますが、対象会社又は対象事業に「もっぱら」用いられ、又は関連しているものについてのみ移転するという基準とすることもあります。

いずれにしても、移転対象の知的財産権を「対象事業に主に用いられ、又は関連する知的財産権」などと定めたとしても、譲渡に係る知的財産権を個別に特定できるようにしておかないと、

移転の登録ができませんし、移転対象の知的財産権であるかどうかについて、後になって疑義が生じることにもなります。

したがって、特許権、商標権、ドメイン名など登録をすべきものについては、譲渡対象の知的財産権をリスト化することになります。

ノウハウ等については、現実的には特定が困難な場合もありますが、疑義がないようにできる限り特定をすることになります。

また、②については、M&A契約では、売主と対象会社又は買主との間のライセンス契約（又はM&A契約中でのライセンス条項）という形で対応されます。

特定の特許等のみについて許諾がされれば対象会社又は対象事業に十分ということがわかっているのであれば、当該特許等のみについてのライセンス契約ということになりますが、グループ会社間では、他の会社のどの特許発明を実施しているか等について明確に評価、検討をせずに実施をしていることも多く、特定が困難な場合も多いと思われます。

このような場合には、相互に、無償かつ永久的な許諾をすることもあります（詳細はQ6を参照）。

グループの商標については、消費者向け事業等においては、対象会社、対象事業においてブランドを継続して使用することが非常に重要なことがあります。他方、ブランド価値の維持という観点や、グループ会社であるとの誤認を避けるとの観点から、売主としては、資本関係のない買主、対象会社に対するブランドの許諾には消極的な場合が多く、この点は重要な交渉事項となることがあります。ブランドのライセンスについても、詳細はQ6を参照ください。

**Q2** M&A契約のうち、知的財産に関連する条項としては、どのような条項がありますか。

**A2** M&A契約の内容は様々ですが、売主から相対取引で対象会社の株式を取得する株式譲渡契約を例にとると、①前提条件、②表明保証、③取引実行前の誓約事項、④取引実行後の義務、⑤補償、⑥関連契約などの条項が、知的財産に関連します。

知的財産に関連する文脈において、これらの条項がどのように関連するかについては、Q3以降で詳述しますが、これらの条項の一般的な位置づけは以下のとおりです。

#### ① 前提条件（CP、Condition Precedent）

M&A契約には、通例、売主及び買主の義務の実行の前提条件が規定されます。

取引実行時（クロージング時）において一方当事者の義務の履行の前提条件が満たされていない場合には、その当事者は取引を実行しないことを選択することができます。なお、当該当事者は、前提条件の未充足にもかかわらず、権利を放棄して、取引を実行することもでき、典型的には、その旨、株式譲渡契約に明記されます。

前提条件としては、典型的には、(a) 表明保証が真実であること、(b) 取引実行前の誓約事項その他の義務が履行されていること、(c) 関連契約が締結されていることなどがあり、例え

ば、知的財産に関する表明保証の違反があった場合には前提条件が充足されない、という形で、前提条件も知的財産に関連することになります。

また、事業譲渡において知的財産の売主の持分の移転に他の共有者の同意が必要となる場合、ライセンス契約等の契約上の地位の移転やM&A取引に伴う株主の変更に契約相手方の同意が必要となる場合などで、その同意が非常に重要であるときには、同意が取得できることを取引実行の前提条件とすることもあります。

## ② 表明保証 (R&W, Representations and Warranties)

表明保証とは、一方当事者が、相手方当事者に対して、一定の時点において、一定の事実が真実であることを表明し、保証することを内容とする条項をいいます。表明保証の時点は、通常は、別途明記をするものを除き、株式譲渡契約の締結時及び取引実行時とされます。

表明保証の違反があった場合、違反当事者には保証違反の責任が生じ、相手方は、後述する補償条項に従って補償を受けることになります。

また、表明保証が真実であることは、上記①のとおり取引実行の前提条件となっているのが通常です。したがって、取引実行前に表明保証違反が判明した場合には、違反当事者の相手方は、取引を実行しないことができます。

加えて、表明保証違反については、通例、解除事由ともされており、取引の実行前であれば、相手方は解除することができます。

## ③ 取引実行前の誓約事項 (Pre-Closing Covenants)

取引実行前の誓約事項とは、M&A契約の締結時から取引実行時までの当事者の義務を定めるものです。Q4で詳述するとおり、取引実行時まで従前と同様に事業活動を行い、対象会社、対象事業の価値を維持するという観点からの誓約事項、M&A取引に関連して第三者から必要な同意を取得するように努力するなどの誓約事項などがあります。

## ④ 取引実行後の義務

M&A取引では、クロージングにより株式譲渡や事業譲渡そのものは完了することになりますが、取引実行後も、移行などの目的で、一定の義務を負わせることがあります。

知的財産に関する取引実行後の典型的な義務については、Q5を参照ください。

## ⑤ 補償 (Indemnification)

M&A契約の文脈における補償とは、表明保証の違反や誓約の違反などに起因する一方当事者から他方当事者への請求について、補償の上限額や、補償を請求できる期間、一定額以下の損害については補償しない旨などを定める条項をいいます。

M&A契約では、通常の補償に加えて、補償額の上限や期間の制限の適用されない、特別補償が設けられることがあります。一例としては、係属中の特許侵害訴訟に起因する損害等については、通常の補償とは別枠で、売主が責任を負担することを約するような場合があります。

## ⑥ 関連契約

株式譲渡契約や事業譲渡契約などのM&Aに関する最終契約に加え、関連当事者間で、取引実

行までに取引に関連する契約を締結する必要があることがあります。

例えば、売主と対象会社との知的財産のライセンス契約やブランドの商標ライセンス契約（Q1参照）などがこれに当たります。

なお、本稿では、主に売主から相対取引で対象会社の株式を取得する取引を前提として解説しますが、M&Aの形態には、合併や吸収分割などの組織再編の方法による場合、株式譲渡による場合、事業譲渡による場合などがあり、また、例えば株式を取得する場合であっても、上場会社の株式を取得するときと非上場の会社の譲渡を受けるときとは契約内容が大きく異なり、契約条項もM&Aの形態を踏まえて検討することが必要です。

**Q3** M&A契約のうち、知的財産に関連する表明保証条項として、どのような条項がありますか。

**A3** 知的財産に関して、売主から買主に対して典型的に表明保証する事項として、重要と思われるものとしては、以下のような事項が挙げられます。

#### ① 権利帰属、知的財産の十分性

M&A契約、特にカーブアウト取引に係るM&A契約では、対象会社（又は対象事業）がクロージング後も事業を継続して行うために必要な知的財産について、対象会社が権利を有しているか、又は使用の権利があることを保証させることがあります。

売主としては、グループ会社の知的財産で対象会社が実施や使用をしているものがあれば、後述するライセンス契約やブランドのライセンス契約により、対象会社に実施又は使用の許諾を与えるよう手当がされます。

また、事業を行うために必要な知的財産に関し権利を有し、又は使用の権利があるということは、次に掲げる非侵害の保証と重複する部分が多いと思われるので、両者の整合性には注意が必要です。

なお、対象会社が有する知的財産については、対象会社が単独で全ての権利及び権原を有しており、担保権等の負担が付着していないことについても、通常、保証対象とされます。

何が「負担等」に該当するかは、通常、M&A契約で定義しますが、知的財産の文脈では、質権や譲渡担保だけでなく、他社への許諾についても「負担等」に該当しうるため、事実関係に即して、調整が必要です。

#### ② 知的財産の非侵害

典型的には、買主側は、対象会社（又は対象事業）が第三者の知的財産権を侵害していない旨の表明保証を要求します。

これに対して、売主は、「知る限り」などの限定を付すよう主張することが多いと思われます。売主の立場としては、現実的には、対象会社の事業に関連性のある特許等を全ての法域において調査することは不可能ですし、そのような調査を実際にも行っていないなどの理由によるもので

す。

他方、他社の特許侵害のリスク等については、買主側での評価はより困難であり、第三者の知的財産権の侵害による損害等については、リスクを最もよく評価できる立場にある売主がリスクを負担すべき、というのが買主側の基本的な立場になると思われます。特許侵害等のリスクの程度については、業種や業界によっても異なるところであり、最終的には、それらの点も踏まえた交渉事項となります。

なお、表明保証については、一般には、「知りうる限り」との限定を付すこともありますが、特許や出願公開された特許出願については、公報という形でその内容が公開されていますから、調査しようと思えば調査できるという意味では、第三者の特許の存在や関連性については多くの場合において「知りうる」といいうることに、注意が必要と思われます。

第三者が有する知的財産の非侵害に関連しては、上記の非侵害の保証に加えて、対象会社は第三者から知的財産権の侵害のクレームを受けていない、という表明保証も規定することが多くあります。

侵害のクレームについては、実務上は、ライセンスの申入れという形態をとることが多くあります。買主側としては、クレームにはライセンスの申入れも含まれる、ということも明記することもあります。

以上は、対象会社による第三者の知的財産権の侵害に関する条項ですが、これとは逆に、知る限り、第三者による対象会社の知的財産権の侵害が存在しない、という表明保証もM&A契約には広く含まれます。

### ③ 保有する知的財産についての保証

M&A契約では、場合により、特許権、商標権などの登録により生じる権利について、出願中のものを含め、リストを添付した上で、当該リストが対象会社の保有する知的財産に係る登録の完全な一覧であるという内容を表明することがあります。

株式譲渡の場合には、リストに記載された権利に譲渡対象が限定されるわけではなく、対象会社の有している知的財産権であれば、リストに記載されていない場合であっても、売主側で取得をすることになります。

また、事業譲渡の場合であっても、譲渡対象の知的財産権を「対象事業に主に用いられ、又は関連する知的財産権」などと定めたておけば、仮にリストから漏れていた特許等があった場合であっても、それらも譲渡すべき特許ということになります。

ただ、事業譲渡の場合には、譲渡に係る権利を個別に特定できるようにしておかないと、移転の登録ができませんし、移転対象の権利であるかどうかについて、疑義が生じることにもなります。したがって、特に事業譲渡の場合には、リスト化して特定する必要性は高いといえます。

### ④ 無効審判の不存在等

場合によっては、M&A契約中で、対象会社の有する知的財産権について、特許異議、無効審判等の審判手続き、その他対象会社への権利の帰属や有効性について争う手続きが係属していない、という表明保証をすることもあります。

## ⑤ 職務発明

職務発明については、職務発明規程に従い、従業者に対して相当の利益を支払済みである、対象会社（又は売主）が特許を受ける権利を有効に取得し、又は承継を受けているというような表明保証を加えることもあります。

なお、対象会社又は対象事業の規模等によっては、職務発明規程が存在しない、相当の利益の支払い実績がない、といった場合もあります。これらの場合には、取引実行後に従業者からクレームを受ける潜在的な可能性を排除するため、必要に応じて、取引実行前の誓約事項として、売主又は対象会社に対して、発明者から職務発明が会社に帰属し、相当の利益を受領したことに異議がない旨の確認を取得するなどの義務を負わせることもあります。

**Q4** M&A契約のうち、取引実行前の誓約事項として、どのような条項がありますか。

**A4** 取引実行前の誓約事項としては、①知的財産権を放棄したり、譲渡したりしない旨の誓約や、②取引に伴い必要となる第三者の同意を取得するように努力する義務などがあります。

まず、知的財産に関する誓約事項の一つ目としては、M&A契約の締結後、取引の実行までに対象会社の価値を棄損させないという観点から、対象会社が保有する知的財産について、年金や更新手数料を適時に支払い、登録を維持すること、知的財産権を放棄したり、譲渡したりしないことなどの誓約があります。

当然の誓約のようにも思われますが、例えば商標権などについては、使用していない商標については年金の支払いをせずに更新しないということも通常の事業の過程において行われていますので、売主側としては、場合によっては、必要のない更新料等の負担が生じないように、文言を調整することも必要と思われます。

次に、第三者の同意の取得ですが、事業譲渡の形態による場合には、(a) 第三者との共有に係る特許権等の持分の譲渡については他の共有者の同意が必要され（同意がなければ移転登録もできません。）、(b) ライセンス契約、共同開発契約などの契約上の地位の移転についても第三者の同意が必要となることから、売主において、取引実行前までに、第三者の同意を取得しておく必要があります。

また、株式譲渡の形態による場合であっても、ライセンス契約、共同開発契約などにおいて支配権の移動が解除事由などとされている場合には、M&A取引の実行を理由としてこれらの契約が解除されることがないように、支配権の移動について第三者の同意を得る必要があります。

これらの場合ですが、第三者の同意を強制することはできませんので、M&A契約中では、売主に第三者の同意を得よう「最善の努力」や「商業上合理的な努力」をする義務を課すこととなります。

この場合、努力したものの結果として取引実行前までに同意を得られなかった場合の対応につ

いては、同意に係る知的財産や契約の重要性を踏まえて、検討し、最終契約において手当てしておく必要があります。

事業上非常に重要な知的財産権や契約については、買主としては、同意の取得を実行の前提条件とし、同意が得られなければクローズしないことが可能な建付けとすることを求めることがあります。他方、第三者の同意といういわば売主のコントロールの利かない事象について前提条件とすることについては、売主としては反対することが多いものと思われます。

**Q5** M&A契約のうち、知的財産権に関する取引実行後の義務として、どのような条項がありますか。

**A5** 取引実行後の買主の義務としては、商号の変更に関するものなどがあります。また、売主の義務としては、事業譲渡の場合における移転登録に関するものなどがあります。

対象会社の商号については、売主としては、取引実行後直ちに対象会社が商号変更の登記申請をすることを求めるのが通常です。

商号変更のための一例としては、(a) 取引実行日の一定期間前までに、買主から売主に新商号を通知する、(b) 売主・対象会社において取引実行を条件とした商号変更について定款変更を行う、(c) 取引と同日に、売主が商号変更の登記申請をする、といった形が考えられます。

また、知的財産権の移転の登録については、事業譲渡であれば、取引実行時に、譲渡証書の引渡しを受け、同日中に移転登録の申請をする、というのが通常ですが、多くの国で登録をしているような場合には、事務負担という点で、同日中の移転登録の申請が現実的でない場合もあります。また、国によっては譲渡証書や委任状に公証や領事認証を受けた上で移転登録の申請書とともに提出する必要がある場合もあります。

このような場合には、売主の取引実行後の義務として、移転登録に必要とされる譲渡証書、委任状その他の書面を買主又は買主に提出するなどの義務を定めておくこともあります。

そのほかの義務としては、取引実行後に、譲渡すべきであった知的財産が譲渡対象から漏れていたことが判明した場合に、売主から買主に無償で譲渡するといういわゆるwrong pocket条項を設けることもあります。

**Q6** M&A契約のうち、知的財産権に関する関連契約としては、どのような契約がありますか。

**A6** 売主と対象会社又は買主との間での、ライセンス契約やブランドの使用に関する契約が考えられます。このほか、ITシステムの一定の期間の継続利用やドメイン名のリダイレクト、メールの転送等についてTransitional Service Agreementでカバーされることがあります。

これらの関連契約については、契約書の交渉段階でこれらの契約の内容についても交渉され、契約書の別紙として添付され、関連当事者間で取引実行時までには締結されることが通常です。ま

た、ライセンスやブランドの継続使用に関しては、別契約ではなく、取引契約中の一条項として処理することもあります。

まず、ライセンスですが、Q1で議論したとおり、カーブアウト取引においては、知的財産は複数の事業にまたがって、又は複数のグループ会社によって実施されていることが考えられます。グループ会社間では、どの知的財産をどの会社が用いているかについて厳密な評価、検討せずに、他のグループ会社の知的財産の実施をしていることも多いと思われます。また、売主の知財管理の方針によっては、実際の実施主体とは異なる会社がまとめて権利を有している場合や、親会社と子会社の共有となっていることもあります。実施許諾に関するグループ間の契約が存在している場合であっても、通常、同一グループ内の取引であることを前提とした簡潔な内容の契約であることが多く、いったん解約して、ライセンスを締結しなおすことが多いと思われます。

事業の一部を事業譲渡や会社分割の形で外部に切り出す場面においても、対象事業や対象会社で「主に」又は「もっぱら」用いられている知的財産権を特定する必要がありますが、このような特定は容易ではない場合もあります。

以上のような背景もあり、対象会社による売主グループの知的財産の実施が妨げられないよう、売主から対象会社に対して（場合によっては売主から買主に対して）、売主の有する知的財産について許諾を行うことがあります。

また、反対に、事業譲渡や会社分割により売主から買主や対象会社に知的財産権を移転させた場合には、当該知的財産権について、買主又は対象会社から売主に対して実施許諾することもあります。

この場合の相互の許諾については、特定の特許等に限定されたものである場合もありますし、いわば念のためということで、実際の実施の有無等について詳細に検討せずにライセンスすることもあります。

後者の場合には、無償、非独占的、永続的なライセンスとすることが多いと思われます。

また、許諾の範囲については、対象会社の事業（又は対象事業）に限ることが多いと思われますが、今後の新事業をどの範囲で含むのか、さらには買主の事業とのシナジーのために買主の他の事業にも許諾を広げるのか、といった点は交渉事項となります。

次に、売主と対象会社又は買主の間で、商標の一時使用に関する契約を締結することもあります。

売主としては、資本関係のない会社が自社のブランドを用いることは、商標の価値の維持という意味で好ましくなく、また、グループ会社であるとの誤認を招くおそれもあることから、移行目的の一時的なライセンスとすることを主張するのが通常です。

移行目的での使用は、具体的には、在庫品の販売、広告宣伝物、既存の文房具、看板などでの使用となります。設計変更について顧客承認が必要な場合など、移行に時間を要する場合には、長期の期間における商標のライセンスを定めることもあります。



他方、買主としては、商標に化体された信用に相当の価値が認められるような場合には、短期の移行目的のライセンスではなく、より長期のライセンスを希望することもあります。ブランドのライセンスについては、有償とすることが多く、その料率も交渉上の論点となります。

ブランドに関する商標のライセンス契約では、ブランド価値の維持のために、売主側としては、例えば以下のような条件を含む種々の制約及び義務を課すことを主張することも多くあります。これらの条件が遵守可能であるかは、買主側では判断できないことも多く、対象会社にインタビューした結果なども踏まえて判断することになります。

- ① 出所の表示、売主又は売主グループと混同を防止する措置
- ② 広告・宣伝についての売主の事前承認
- ③ ブランドの棄損・レピュテーションを害する行為の禁止
- ④ ブランドを使用した製品についての品質維持、向上
- ⑤ 売主による監査
- ⑥ ブランド・マニュアル等の売主の定める基準に従った商標の使用
- ⑦ 品質クレーム等についての売主への報告
- ⑧ 法令順守
- ⑨ ブランド会議への出席
- ⑩ ブランドを使用した製品をリコールの際の事前の売主への通知、同意の取得
- ⑪ 製造物責任などの第三者からのクレームについて売主の損失の補償
- ⑫ 売主の指定する条件を満たすPL保険への加入
- ⑬ 移行計画に従った移行