

知財法務の勘所Q & A（第69回）

M&Aの知財DDにおける留意事項



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 村上 遼

Q1 会社（買主）が他の会社（対象会社）とM&Aを行うにあたり、対象会社の知的財産分野のデュー・ディリジェンスを行うことになりました。知的財産分野のデュー・ディリジェンスでは、一般的にどのような事項が調査されますか。

A1 法務の観点からの一般的な調査事項は、①対象会社自身が保有する知的財産に関する事項、②対象会社がライセンスをし、又はライセンスを受けている知的財産に関する事項、③職務発明、職務考案及び職務創作（意匠）に関する事項、④知的財産関連の紛争に関する事項、⑤知的財産の管理に関する事項、⑥共同研究・開発に関する事項に大別できます。さらに、より技術的な観点からの調査も行う場合は、⑦出願中の特許の詳細な状況・登録見込みの調査、⑧登録済みの権利の有効性の調査、⑨第三者の特許を侵害する可能性に関する調査（いわゆるFTO調査）又は対象会社が行ったFTO調査のレビューを行うこともあります。

～知的財産デュー・ディリジェンスにおける調査事項の決定～

M&A（本稿では、マイノリティ出資や事業提携を含む広い意味で用います。）における知的財産デュー・ディリジェンス（以下「知財DD」といいます。）は、他分野のデュー・ディリジェンス（以下「DD」といいます。）と同様、そもそも当該M&Aを実行すべきか、実行するとして、いかなる価格・条件において実行すべきかの適正な意思決定のために行うものですので、最終的には、事案ごとに、客観的に適切な調査範囲を確保しつつ、買主（本稿では、出資者や事業提携の実行者を含む意味で用います。）のニーズを踏まえて決定されます。M&Aにおいては、主に弁護士・法律事務所が行う法務DDのほか、公認会計士・会計事務所が行う財務DD、主に税理士・税理士事務所が行う税務DD、ビジネス・コンサルタント又は買主自身が行うビジネスDDが並行して行われることが一般的であり（事案によっては、さらに、人事や年金・保険の問題にフォーカスした人事DD、企業グループからの離脱に伴う問題にフォーカスしたカーブアウトDD、ITの問題にフォーカスしたDD、環境問題にフォーカスした環境DDなどが行われることがあります。）、知財DDは、法務DDの一部として位置付けられることが多いといえます。

法務DDの一環として行われる知財DDにおける一般的な調査事項は、上記①～⑥に大別でき

ます。各大項目には、以下のような事項が含まれます。

①対象会社自身が保有する知的財産に関する事項

- ・各国における権利の登録状況及び出願状況の調査
- ・知的財産権の売買を行っている場合、その状況の確認及び契約のレビュー
- ・重要な出願及び権利の洗い出し
- ・共有の場合、共同出願契約、実施契約等のレビュー及び実施に付された制約の確認

②対象会社がライセンスをし、又はライセンスを受けている知的財産に関する事項

- ・ライセンス（交渉中のものを含みます。）の状況の調査
- ・各ライセンスの事業上の位置付け及び重要性の確認
- ・各ライセンス契約のレビュー、各ライセンス契約における問題点の確認（ライセンス料の不払いその他の不履行の有無、M&Aに伴い解除・解約が生じる可能性の確認等）

③職務発明、職務考案及び職務創作（意匠）に関する事項

- ・職務発明規程（又は職務発明関連規定を有する就業規則や契約）のレビュー
- ・職務発明規程の策定・改訂手続の確認
- ・対象会社が個別に権利を承継する方式を採用している場合、その状況の調査及び譲渡証等のレビュー
- ・報奨金の支払基準及び支払状況の調査

④知的財産関連の紛争に関する事項

- ・訴訟、仲裁、審判等の紛争解決手続の状況の確認、書類（主張書面、判決、期日報告書等）のレビュー
- ・紛争解決手続に至っていない事案の状況の確認、書類（警告状、和解合意書等）のレビュー
- ・紛争になるおそれがある事案の状況の確認

⑤知的財産の管理に関する事項

- ・知的財産管理規程のレビュー
- ・知的財産の管理に関するポリシー（出願、秘匿化等）の確認
- ・知的財産管理のための組織体制の確認
- ・FTO調査の状況及び結果の確認
- ・第三者による被疑侵害に対する対応方針の確認

⑥共同研究・開発に関する事項

- ・共同研究・開発契約のレビュー、問題点の確認
- ・共同研究・開発から生じた成果に関する取決め（共同出願契約、実施契約等）のレビュー
- ・各共同研究・開発の事業上の位置付け及び重要性の確認

また、買主又は対象会社において知的財産の重要性が特に高い場合は、法務DDという枠を超えて、上記⑦～⑨のような調査を行うこともあります。この場合には、弁理士にも関与を求め、個々の技術の中身にまで立ち入った詳細な調査が行われます。

調査の方法としては、資料開示を受けつつ、不明な事項や不足がある事項については、Q&A、追加の資料リクエストや、対象会社の実務担当者のインタビューを通じて解消していくというのが一般的です。この点は、知財DDであっても、他のDDと異なるものではありません。

なお、知財DDに関しては、特許庁から、「知的財産デュー・デリジェンスの標準手順書“SKIPDD”」及びその解説付きの「標準手順書及び解説書 完全版」が公表されています¹。これは、DDの一般的な手順及びポイント、並びにDDで見つかった問題へのM&Aに係る契約（最終契約）上の対応を網羅的に解説したものであり、実務上も参考になると思われます。これらについては、本連載第15回（2018年9月号）もご参照ください。

Q2 知財DDを行うにあたり、業種や業態によって留意すべき事項に違いはありますか。

A2 知財DDにおいては、業種や業態により、力点を置くべきポイントが変わってきます。例えば、幅広く事業を行っている製造業の会社であれば、上記に記載したような事項を一般的・網羅的に調査することが多いと思われます。一方で、極めて重要な開発パイプラインを有する製薬会社が対象会社であれば、その開発対象の新薬の権利関係の調査（特許切れ製品か、特許があるとすれば自己保有しているか、開発権・販売権のライセンスを受けているのか）、関連する契約の精査（ライセンス契約、販売に係る契約等）や、他社による特許の保有状況の調査が重要なポイントになってきます。

～知的財産デュー・デリジェンスにおけるポイントの置き方～

知財DDにおいても、他のDDと同様、時間の制約、予算の制約、調査者側の人員の制約、対象会社側のリソースの制約、（競争法上の懸念や、秘密保持義務上の懸念の観点からの）開示可能な資料への制約等があり、必ずしも、上記の各事項の全てを、完全な資料に基づき、深く調査できるわけではありません。上記の各事項の全てについて網羅的かつ深い調査を行おうとすると、知財DDだけで、対象会社に対してかなりの数の資料リクエストや質問を行わなければなりません。対象会社も、限られた時間とリソースの中で対応を行っておりますので（特にビッド案件においては、対象会社側では複数のDDが並行して進んでいる状態にあります。）、むやみに資料リクエストや質問を行うと、結局、買主側が得たい情報も得られない、ということが生じてしまいます。したがって、実務的には、業種や業態に応じて知財DDの力点を変えていくことが重要です。

例えば、上記の回答で述べたような、幅広く事業を行っている製造業の会社の場合、多数の知的財産を保有し、いくつかの知的財産についてはライセンスを受け、職務発明制度はある程度安定的に運用され、知的財産部の体制、第三者による侵害調査の体制、FTO調査のフローなども整っていることが想定されます。その結果、特定の知的財産や契約が他の知的財産や契約より特に重要であるといったことはあまりなく、対象会社側の書類も整っており、リソースもそれなり

¹ <https://ipbase.go.jp/learn/content/index.php>

にあるということが想定されます。そういったケースでは、豊富に開示された資料をレビューし、疑問が生じた点についてはQ&Aやインタビューのプロセスを通じて解消していくことで、上記に挙げたような事項について、比較的網羅的な調査ができ、かつそれが必要であると考えられます。

一方で、極めて重要な開発パイプラインを有する、比較的新しい製薬会社が対象会社である場合を例にとると、知財DDは、必然的に、当該パイプラインの事業化の上で何か問題が生じないか、という点に重点を置いて行うべきこととなります。例えば、当該パイプラインが後発品で、それが抵触するおそれのある先発品の特許が存在する場合、製造販売承認が得られないおそれがありますので、これは重要なポイントです。また、買主が対象会社の今後の可能性を評価するに当たっては、そういったポイントを調査する社内体制がどの程度整っているか、という点も重要な情報となります（買収後に体制整備のための措置が必要であり、それには人員増強が必要であり、その見込みのコストが価格に影響する、ということもありえます。）。他にも、当該パイプラインが、第三者からの開発権・販売権のライセンスに依拠している場合、そのライセンス契約が簡単に（あるいは当該M&Aを契機に）打ち切られる仕組みになっていないか、違約金や特殊なライセンス料のアレンジなど、想定外の支出が生じる仕組みになっていないか、当該開発品が第三者の特許を侵害していることが判明した場合、いずれの当事者がどの範囲でリスクを負担することになっているか、販売はどのように行うことが想定されているか、販売網を構築するための契約が適切に締結されているか、販売会社や販売権のライセンス先に対して対象会社が過剰なリスクを負担する構造となっていないか、といったことが、重要なポイントになってくると考えられます。

対象会社がスタートアップ企業であれば、そもそも書類や組織体制が整っていないことも少なくありません。そのような場合、資料の開示請求を行うよりも、十分なインタビューを行って対象会社の状況を把握することが有効と考えられます。また、対象会社がスタートアップ企業の場合、契約関係や組織体制の整備が今後の課題であることは、買主も認識しています。したがって、ただ単に問題点を並列するだけでなく、真に法的リスクが高い問題はどれか、買収あるいは出資の後に解決すれば足りる問題はどれであるのか、また後者の中でも買収や出資に係る最終契約の中で特に手当てが必要な事項はどれであるのかを選別しながら調査を進めることが必要と考えられます。スタートアップ企業は規模が大きくなり、意思決定も早いことが多いため、調査検討のプロセスの中で行われる買主又は買主アドバイザーと対象会社との会話を通じて、問題が速やかに是正されていく事例も見受けられます。

最後に、レコード会社、タレントマネジメント会社、映画制作会社やソフトウェア制作会社などが対象会社である場合、技術の保護・活用という意味で知的財産権が意味を有する会社とは異なり、日々の取引そのものが、知的財産権及びそれに隣接する権利（著作権、著作隣接権、商標権、肖像権、パブリシティ権等）の取引である、という側面があります。これらの会社においては、上記③や⑥が問題になることは少なく、⑤も知的財産管理のための体制というよりは、事業のための会社の体制そのものであり、また①や②も事業そのものと言っても過言ではありません。このような場合には、製造業やサービス業を前提とした資料リクエストや質問を行うのではなく、業界において一般的な契約・取引の形態を理解した上で、それに応じた調査を進めていく必要があります。

Q3 知財DDを行うにあたり、取引形態によって留意すべき事項に違いはありますか。

A3 知財DDにおいては、どの取引形態でも必要となる観点もあれば、取引形態により要・不要や、問題点が発見された場合の対処の方向性が変わってくるポイントもあります。例えば、「現状で会社がきちんと運営できているか」「現状で会社がきちんとした知的財産管理を行えているか」という点は、どの取引形態でも必要になるといってよいでしょう。「会社が紛争やそのリスクを抱えていないか」「会社が必要な知的財産へのアクセスを失うリスクがないか」といった点は、どの取引形態でも重要なポイントである点は変わりがないのですが、株式譲渡を通じた対象会社の買収や対象会社への出資のケースでは、そのようなリスクは所与のものとして受け入れた上で、それを取引価格に反映したり、問題点を是正することを取引実行前の売主・対象会社側の誓約事項としたり、リスクが顕在化することを事後的な補償の事由としたりすることにより対処することになります。一方で、会社分割・事業譲渡などにより、特定の権利義務のみを承継するという取引の場合、そういったリスクを承継する権利義務から除外することはできないか、という方向でアプローチを考えることになります。また、上場会社を頂点とする企業グループの子会社の買収といった、グループからの離脱が問題となる事例においては、グループからの離脱に伴う問題が生じないか、という視点が必要となります。

～知的財産デュー・ディリジェンスを進める視点～

知財DDにおいては、ただ単に資料をレビューし、Q&Aを行い、問題点を発見し、それを報告する、ということだけではなく、（取引を中止すべき事由がないことが前提となりますが）最終的に取引を実行するに当たって、発見された問題点・リスクにどう対処すべきかを考えながら調査を進めることが必要です。

「現状で会社がきちんと運営できているか」「現状で会社がきちんとした知的財産管理を行えているか」という点は、限定されたごく一部の資産や権利義務のみを承継する取引の場合を除き、取引実行の判断に当たって基本的な考慮要素となるポイントであり、調査において欠かすことのできない視点です。また、会社にとっての紛争のリスクや、会社が事業に必要な知的財産へのアクセスを失い、事業に悪影響が及ぶリスクについては、その存在及び内容を把握する必要があるという点では、どのような取引形態でも変わりはありません。しかし、株式譲渡や出資といった、対象会社のありのままの存在を前提とした取引においては、その大きさを吟味し、（価格への反映を含め）最終契約上どのような対応をすべきかを検討するのに対し、会社分割や事業譲渡といった、買い受ける権利義務を選択可能な取引形態においては、そのようなリスク（例えば、潜在債務）は、契約に書き込むことで買い受ける権利義務から適法かつ有効に除外することができるものなのか、という視点からの検討が必要となります。当初は株式譲渡を想定している場合であっても、そのリスクの性質や大きさ次第では、取引形態の変更の検討を迫られる可能性があります。調査中も買主とコミュニケーションをとり、どのような取引形態を想定して調査を進めていくのか、共通の認識を形成しておくことが重要と考えられます。

また、企業グループに属する会社の1つを買収したり、そのような会社から事業を切り出して買い受けたりする取引形態においては、グループからの離脱に伴う、いわゆるカーブアウトイシ

ユーが典型的な問題となります。カーブアウトイシューは知的財産の分野に限ったものではありませんが、知的財産分野においても、例えば、グループ共通の商標(ブランド)を使用している、グループ共通の知的財産管理システムを使用している、知的財産管理が親会社に一元化されている、グループ内の技術を(明示的な契約を締結することなく)事実上無償で利用している、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、特許が親会社や他のグループ会社との共有となっているなど、数多くの問題がありえます。これらの個々の問題についてどう対処するかは、取引のコストやオペレーションにも影響するところであり、ビジネスDDの結果や、財務・税務アドバイザーとの協働が必要になるところですが、知財DDにおいては、少なくとも、これらの問題点を発見・分析し、ありうる対処方法を提示して、買主がこれを検討する機会を作ることが必要と考えられます。

最後に、会社分割や事業譲渡といった、買い受ける権利義務を選択可能な取引形態においては、そもそもどの知的財産権を承継の対象にするかという選別作業が必要になることがあります。契約書のレベルでは、「●●事業に関連する一切の知的財産権」「■■■(対象会社)が保有する知的財産権のうち、●●事業のみに関連するもの」といった抽象的な規定のされ方をしているも、実務レベルでは、どの出願・権利を承継対象とし、どれを承継対象としないのか、当事者間できちんと認識を合わせておく必要があります(さらに、大量の権利・出願の名義人変更が必要な場合には、各国の特許庁での処理にかかる時間が長くなり、クロージングのタイムラインにも影響します)。もっとも、こういった点に関しては、買主側は情報を有しておらず、検討の視点も分からないことが多いため、まずは調査の中で対象会社側の想定を聞いて、それを出発点として買主としての提案を作り上げていくのが通常と思われます。なお、第三者による知的財産権侵害の疑いがあるケースでは、過去の侵害に対する損害賠償請求権を承継対象とするのかしないのか、職務発明報奨金の額が多額に上る可能性があるケースでは、その支払債務を承継対象とするのかしないのかも、重要なポイントとなりえますので、調査結果を最終契約へうまく結び付けられるよう、調査段階から最終契約での対処を意識する必要があるといえます。