

M&Aにおける知財デューデリジェンス

高 畑 豪 太 郎*
天 野 里 史**
嵐 口 拓 哉***

抄 録 M&Aにおいては、買収対象となる会社が抱えているリスクの有無を調査し、発見されたリスクを適切に評価することが必要になります。この手続をデューデリジェンスといいます。本稿では、知的財産に関するデューデリジェンスを行う際に検討すべき基本的事項について解説します。

目 次

1. はじめに
2. デューデリジェンスとは
3. 知財デューデリジェンスにおける調査対象
4. デューデリジェンス後のリスク評価と対応策
5. 知財デューデリジェンスを受ける側
(被買収者側)の留意点
6. おわりに

1. はじめに

近年、他社が保有する知的財産の価値に着目し、それを自社に取り込むためのM&Aが増加しており、知財デューデリジェンスの重要性がますます高まっています。本稿では、知財デューデリジェンスの意義や調査対象、発見されたリスクへの対応方法等、デューデリジェンスにおける基本的事項を中心に検討します。

2. デューデリジェンスとは

M&Aとは、Mergers and Acquisitionsの略であり、一般的には、特定の会社や事業を別の会社が譲り受けたり、統合したりする取引のことを意味します。M&Aの手法としては、株式

譲渡や事業譲渡に加えて、合併・会社分割等があり、取引の内容や目的に合わせて、これらの手法の中から選択されます。

このようなM&A取引の特徴としては、以下の3つが挙げられます。

- ①対価が比較的高額となること
- ②基本的には一度きりの取引であること
- ③目的物が会社組織や事業であること

商品の継続的売買取引のような場面とは異なり、一度の取引で多額の対価を支出すること、また、取引の目的物が複雑な要素によって構成される会社組織や事業そのものであることから、M&A取引におけるリスク管理の重要性は高いといえます。

そのため、対象会社が抱えているリスクを時間や費用の許す限りで洗い出し、適切に評価を行い、対応策を検討するという作業はM&A取引の前提として必要不可欠であり、このような作業をデューデリジェンスといいます。

デューデリジェンスは、調査の対象によって、

* 弁護士 Gotaro TAKAHATA

** 弁護士 Satoshi AMANO

*** 弁護士 Takuya ARASHIGUCHI

財務、税務、法務等の種類に分けることができ、このうち、法務デューデリジェンスの調査の対象としては、株式、資産（有形・無形）、契約、許認可、労務、紛争といった事項に更に細分化することができます。

以下においては、法務デューデリジェンスのうち、知的財産を対象とするものを「知財デューデリジェンス」といいます。

3. 知財デューデリジェンスにおける調査対象

(1) デューデリジェンスの流れ

デューデリジェンスの手続は、一般的には図1のように進められます。

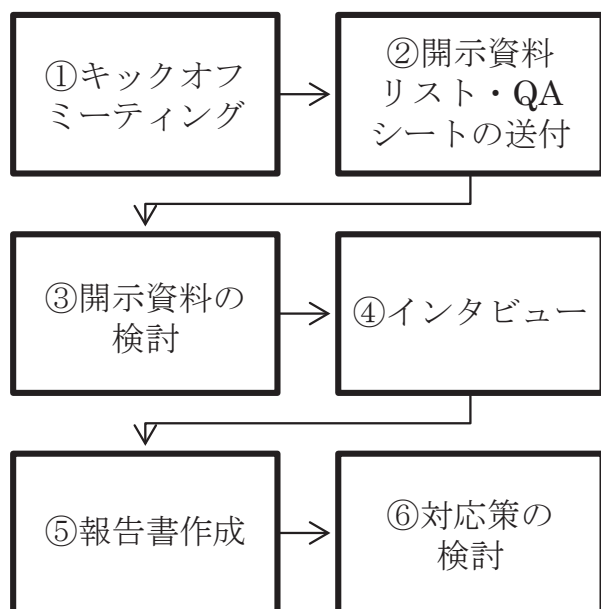


図1 デューデリジェンスの流れ

まずは、①キックオフミーティングにて、全体のスケジュールや調査対象を定めます。②その後、調査対象事項について開示を求める資料や質問事項をリストにて送付し、③開示された資料や質問に対する回答から、取引を実行するうえで法的なリスクとなり得る事項がないかを検討します。④開示された資料や質問に対する回答のうち、不明な事項やリスクとなり得る事

項については、対象会社の役職員や関係者から詳細な事項を直接聴き取り、⑤発見されたリスクを評価した報告書を作成します。⑥最後に、報告書で指摘されたリスク評価を踏まえて、対応策を検討します。

(2) 権利帰属

知財デューデリジェンスにおいて検討すべき事項は、個々のM&A取引によって達成しようとする目的に応じて異なるものの、どのような場合においても必ず検討すべき事項として、「権利帰属」「ライセンス契約」「知的財産権に関する紛争可能性」の3つがあります。なお、前提として、対象会社が保有している知的財産が多岐にわたる場合には、対象会社の事業内容において重要なものに調査を限定することが多いといえます。

まず、対象会社が保有している重要な知的財産の権利帰属や自社利用可能性の検討のため、特許権等の登録型知的財産権について、権利者は対象会社となっているか、共有者はいないか、専用実施権や通常実施権の設定はないか（設定がある場合にはライセンス契約の内容）、質権等の担保が設定されていないか（されている場合には被担保債権の詳細）、存続期間が満了していないか、職務発明であれば対象会社に権利帰属しているか（職務発明規程の有無や内容）といった点の確認が最低限必要となります。

なお、権利自体の有効性に関する調査には限界があるため、明白な無効理由が認められる場合は別として、第三者から無効主張がなされたことがないかどうか、審査手続において拒絶査定を受けたことがないかどうか等の検討にとどめることが一般的です。

(3) ライセンス契約

重要な知的財産に関するライセンス契約については、その内容の確認が必須となります。具

体的には、許諾の対象者や対象製品、許諾の条件（実施方法、地理的範囲の制限、独占的ライセンスかどうか等）、許諾期間、チェンジ・オブ・コントロール条項（以下「COC条項」といいます。）の有無及び内容等を確認します。

これらの事項のうち、対象会社がライセンサーとなり、他社から知的財産の実施許諾を受けている契約については、特にCOC条項の確認が重要となります。

COC条項とは、会社の支配権（Control）に変更が生じる一定の行為を行う場合（主要な株主の変更、事業譲渡、合併、会社分割等）には、契約の相手方からの承諾の取得又は相手方への通知を必要とする条項のことです。

ライセンサーが誰かということはライセンサーにとって非常に重要な事項であるため、ライセンス契約ではCOC条項が設けられていることが一般的です。ライセンサーがM&Aの買収者側企業の競業他社である場合には、ライセンサーの承諾を得ることができず、M&Aの後にライセンス契約を継続することが難しい場合もあります。

対象会社の事業においてライセンス契約の継続が必須である場合には、ライセンサーから承諾を得られなければM&A取引の目的を達成できないため、必ず契約内容を確認し、対処が可能かどうかを検討しなければなりません。

（4）知的財産権に関する紛争可能性

第三者との間で、過去から現在まで知的財産権に関する紛争が生じていないか、第三者から知的財産権侵害の主張を受けたことはないか（警告書が届いたことはないか等）を確認し、重要な知的財産権について第三者から争われる可能性や事業継続に与える影響を検討します。

また、従業員から職務発明等に関して正当な利益の支払を受けていないと主張されていないか、主張されていないとしても、職務発明規程

の有無、制定された時期及び手続（協議・開示状況、意見の聴取等）、規程に則って運用がなされているか等を確認し、従業員に対して正当な利益を追加で支払うことになる可能性についても検討します。

第三者に対する権利侵害の損害賠償額や裁判所が認定する正当な利益は高額となる可能性があります。他方で、これらは多くの場合は潜在的な債務ですので、貸借対照表等の財務資料の開示を受けても確認できないことがほとんどです。そのため、デューデリジェンスにおいて必ず調査し、該当事項がある場合には、紛争に至る蓋然性や支払額の見込み等を慎重に検討する必要があります。

4. デューデリジェンス後のリスク評価と対応策

以上のようなデューデリジェンスを実施した結果、対象会社の事業に何らかのリスクが検出された場合には、当該リスクの重大性を評価し、これに対してどのような対応策を講じるかについて検討しなければなりません。

リスク評価にあたっては、①当該リスクが顕在化する蓋然性の程度と、②当該リスクが顕在化した場合の影響の重大性の程度という2つの視点から検討することが有用ですが、リスクの重大性を測るための一定の基準があるわけではなく、また、リスク評価は、M&Aの目的によっても変わりますので、実務的には、発見された具体的なリスクの内容に鑑み、個別に対応を検討していくことになります。

具体的な対応策としては、検出されたリスクが大きい順に、次のようなものが考えられます。

（1）取引の中止

対象会社の事業上の収益のほとんどが特定の特許権に依存しているにもかかわらず、当該特許権に明白な無効事由が存する場合など、検出

されたリスクが極めて重大であり、M&A取引を実行しても所期の目的を達成できないような場合には、取引を中止せざるを得ません。

(2) 取引手法の変更

検出されたリスクの内容によっては、そのリスクを排除するために取引手法を変更することが有用な場合もあります。

事業譲渡の場合には、契約や債権債務を承継するためには契約相手方の個別同意が必要になり（ただし、知財デューデリジェンスとの関係では、特許法第94条第1項は、実施の事業と同時にする場合には通常実施権を移転することができる旨を定めていることには留意が必要です。）、他方、合併や株式譲渡の場合には、個別同意は不要ですが簿外債務も包括して承継してしまうという特徴がありますので、各手法の特徴を踏まえ、最終的な取引手法を決定することになります。

(3) 取引対価の減額

対象会社の事業に関して簿外債務の発生が具体的に見込まれる場合のほか、近い将来において重要なライセンス契約が終了し、収益構造が変化する場合等には、M&A取引に関する対価を調整することも考えられます。

また、実務上は、将来のリスクを軽減するために、クロージング日（取引の実行日）には対価の一部のみを支払い、残額については後日、一定の条件が成就した場合に支払うようにすることもあります。

(4) 実行前提条件・実行前の義務の設定

検出されたリスクが治癒可能な場合、M&A取引の契約書において、対象会社等に対し、取引のクロージング日までにリスク要因の治癒を求めることになります。たとえば、重要なライセンス契約について、COC条項等の取引を阻

害する条項が設けられていた場合に、ライセンサーから事前承諾を取得することを求めたり、ライセンスの範囲が不明確な場合に覚書の締結を求めたりする場合があります。

具体的には、以下のように、一定の条件が充足されていない場合は、買収者はM&A取引の対価の支払義務を負わないと定める方法があります。

【実行前提条件条項の例】

買主は、クロージング日において次の各号がすべて満たされていることを前提条件として、第〇条に定める買主の義務を履行する。

- (1) 対象会社と▲▲株式会社との間で締結された●年●月●日付「ライセンス契約書」に関し、クロージング日をもって当該契約における対象会社の地位を買主に承継することについて、▲▲株式会社からの書面による承諾が得られていること。
- (2) 対象会社の製造する製品Xについて、株式会社■■■から、対象会社と株式会社■■■との間で締結された●年●月●日付「ライセンス契約書」で設定された実施権の権利範囲に含まれていることを確認する旨の書面が得られていること。
- (3) …

上記の場合、条件が充足されなければ、買収者は単に対価の支払義務を免れるにとどまりますが、条件を充足できなかった被買収者（売主）に対して損害賠償責任を負わせたい場合には、実行前に一定の条件を充足することを被買収者側の義務として設定する方法もあります。

【実行前の義務の設定条項の例】

売主は、クロージング日までに、対象会社をして次の各号に定める事項を実行させる義務を負うものとする。

- (1) 対象会社と▲▲株式会社との間で締結された●年●月●日付「ライセンス契約書」に関し、クロージング日をもって当該契約における対象会社の地位を買主に承継することについて、▲▲株式会社からの書面による承諾を得ること。
- (2) 対象会社の製造する製品Xについて、株式会社■■■から、対象会社と株式会社■■■との間で締結された●年●月●日付「ライセンス契約書」で設定された実施権の権利範囲に含まれていることを確認する旨の書面を得ること。
- (3) …

(5) 表明保証条項・補償条項の設定

デューデリジェンスにおいては様々な制約があるため、リスクをすべて洗い出すことは困難ですので、契約締結時や取引実行時において一定の事由が存在しないことを、被買収者側（売主）に保証してもらうことが一般的に行われています。

【表明保証条項の例】

売主は、本契約締結日及びクロージング日において、次の各号に定める事項が事実かつ正確であることを表明し保証する。

- ①対象会社が事業を行うために必要なすべての知的財産権は別紙一覧表に記載されたものですべてであり、対象会社はこれらについて自ら単独で保有するか、又は使用する権利を有すること。

- ②別紙記載の契約を除き、本取引がライセンサーとの間で締結されているライセンス契約で定められている解除事由に該当しないこと。

なお、表明保証条項に関しては、被買収者側から、「売主において知る（知り得る）限り」といった文言を入れることで、責任が生じる場合を限定するよう求められることも多いところです。

また、被買収者側において表明保証条項への違反があったとしても、そのことをもって直ちに損害賠償責任が生じるものではありません。損害賠償を求める場合には、その旨を定めた補償条項が別途必要になります。

【補償条項の例】

売主は、第○条に定める売主による表明保証の違反又は本契約に基づく義務の違反に起因又は関連して買主が被った損害、損失又は費用について、これを賠償、補償又は補填するものとする。

なお、M&A取引においては、被買収者側から、補償条項について一定の上限や期間制限を設けるよう要求されることが一般的であり、その場合の条項としては、次のようなものが考えられます。

【補償範囲を限定する条項の例】

前項に定める売主の補償等の額は、合計して○円を超えないものとし、また、その請求は、クロージング日から○年後の日までに、書面により行われなければならない。買主が当該期間に請求を行わなかった場合、売主は補償等を行う義務を負わない。

(6) 実行後の義務の設定・PMIの検討

M&A取引は、タイトなスケジュールで行われることが一般的ですので、検出されたリスクがそれほど重大ではない場合には、一定の対応を行うことを取引実行後の被買収者側の義務とすることもあります。

また、近年は、M&A取引におけるPMI（Post-Merger Integration：取引実行後の統合プロセス）の重要性が着目されています。対象会社における知的財産や営業秘密等の管理が不十分である場合、買収者側の従業員を送り込むこと等によって、実質的な経営統合を実現し、全体としての知的財産や営業秘密管理のレベルを高めることも検討する必要があります。

5. 知財デューデリジェンスを受ける側(被買収者側)の留意点

知財デューデリジェンスを受ける被買収者側の立場において留意すべき点としては、次の2つが挙げられます。1つ目は、開示すると第三者又は自社に対して重大な損害が生じるおそれがある情報については、買収者にその旨を説明して、開示を控えるか、又は開示範囲を限定すべきということです。例えば、第三者に対して契約上の秘密保持義務を負っている情報については、当該契約にM&A取引の検討時には開示先に同等の秘密保持義務を負わせることを条件として開示できる旨の条項があればよいのですが、そのような条項がない場合には慎重な対応

が求められます。また、M&A取引が成立しない場合もありますので、自社の重要なノウハウ・営業秘密については、重要部分をマスキングしたり、概要のみを別資料で説明したりする等の方法により開示することになります。

2つ目は、不正確な情報を開示してはならず、また、不利な情報であっても隠してはならないということです。買収者側は、デューデリジェンスによって開示された情報に基づいてM&A取引の実行及び対価に関する経営判断を行うため、開示された情報の正確性、網羅性は重要であり、そのことを担保するために上述した表明保証条項を設定します。したがって、被買収者側が表明保証した事実が不正確であった場合や、不利な情報を隠していたことが発覚した場合には、被買収者が損害賠償義務を負うこととなります。そのような事態に陥らないよう、知財デューデリジェンスにおいては誠実な対応を心掛けるようにしましょう。

6. おわりに

知的財産に着目したM&A取引の増加に伴い、知財デューデリジェンスの重要性は高まっています。M&Aに関する業務の経験が多くない知財担当者や弁理士の方が知財デューデリジェンスへの協力を求められた際に、本稿が検討の一助となれば幸いです。

(原稿受領日 2022年4月3日)