

# IP Due Diligence 知財デューディリジェンス



HEA

外国法事務弁護士法人

東京/ワシントン, DC

by Dennis Hubbs

# HEA at a Glance

- Our offices are located in Roppongi, Tokyo and outside Washington DC
  - We do US patent prosecution, application drafting, opinions, etc.
  - We offer training programs for patent professionals and patent administrative professionals at our Roppongi Office
  - We have native Japanese speaking support staff
  - HEA is the first Japan based US Intellectual Property Law Firm to be registered as a gaikokuho jimusho bengoshi houjin and only the second registered foreign houjin law firm in Japan.
- 

- 当事務所はワシントンDC近郊と東京の六本木に事務所があります。
- 特許手続きの遂行、出願、ドラフト作成、意見書の作成等を行っています。
- 六本木の事務所にて、特許専門家および特許事務専門家のための研修プログラムをご提供しています。
- 日本人スタッフがいます。
- HEAは、外国法事務弁護士法人として登録された日本に拠点を置く初めての米国特許法律事務所であり、日本では2番目に登録された外国弁護士法人です。



# IP Due Diligence and Uses Thereof (1/2)

- Intellectual Property (IP) Due Diligence – is taking reasonable steps to investigate the facts associated with an IP Asset.
- Trust, but verify! (Remember Theranos) <https://en.Wikipedia.org/wiki/Theranos>
- “Deal making is glamorous; due diligence is not” (Harvard Business review article)
- 知財デューデリジェンス – 知的財産に関連する事実を調査する合理的な措置
- 信頼しつつ確認！（血液検査ベンチャー企業：米国セラノス社）
  - <https://jp.wikipedia.org/wiki/Theranos>
- “取引をするのは魅力的だがデューデリジェンスはそうじゃない”（ハーバードビジネスレビューの記事）

# IP Due Diligence and Uses Thereof (2/2)

- IP Due Diligence is used for:
  - Mergers & Acquisitions (M&A)
  - Licensing
  - IP Audits (catalog IP Assets; capture unprotected IP Assets)
  - New Product Releases
  - Litigation Preparation
  - Bankruptcy Preparation
  - Investing
- 必要とされる場面
  - 合併及び買収 (M&A)
  - ライセンシング
  - 保有知財の精査 (知財資産を一覧できるようにする; 保護されていない知財資産を捕まえる)
  - 新商品発表
  - 訴訟準備
  - 倒産手続き
  - 投資

# What is Intellectual Property Due Diligence? (1/2)

- Due Diligence – is often required in order to satisfy a legal requirement when buying or selling assets.
  - Investigating and verifying the other party's disclosure
  - Investigating title of the property
  - Investigating encumbrances (liens or other claims on the property)
  - Investigating assets and liabilities, etc.
- デューデリジェンス – 資産の売買時に法的要件を満たすため、しばしば要求される
  - 他の当事者の開示内容の調査と確認
  - 財産の所有権調査
  - 負担調査(財産に先取特権あるいは他の請求がないか)
  - 資産と負債の調査 等

# Recent M&A Trends

- Recent articles have suggested an upward trend in acquisitions of foreign assets by Japanese companies:

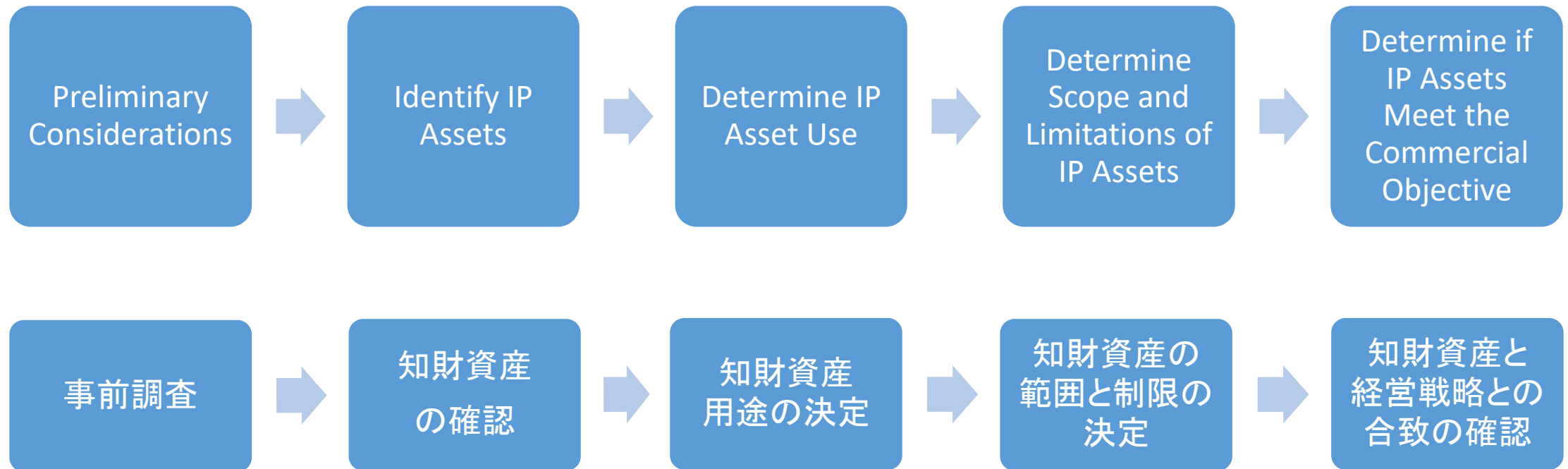
- Japan expected to see record number of M&A deals in 2021
- <https://mainichi.jp/english/articles/20210923/p2q/00m/0bu/035000c>

TOKYO (Kyodo) -- The number of mergers and acquisitions involving Japanese firms is expected to hit a record high in 2021 as companies invest in growth areas in the hope of overcoming the competition in a post-coronavirus world, according to an M&A advisory company.

A total of 2,794 deals were made in the first eight months of the year, up 15.8 percent from the same period in 2020 and the most since 1985 when data started being compiled, according to Recof Corp.

- 最近の記事で日本企業による海外資産の取得が上昇傾向にあると示唆された:
  - 日本の2021年のM&A取引は過去最高に
  - <https://mainichi.jp/english/articles/20210923/p2q/00m/0bu/035000c>  
2021年の日本企業が関連する合併・買収(M&A)件数が、過去最高になる見通しになった。「コロナ後の成長を見据える企業の投資意欲が高まっている」(大手証券幹部談)。  
M&A助言会社のレコフ(東京)によると、「1～8月の件数は前年同期比15.8%増の2794件と1985年の統計開始以来、過去最高を記録。」

# The IP Due Diligence Process



# Preliminary Considerations

## 事前調査



# Goals of the IP Due Diligence Exercise

- Different transactions have different types of IP concerns and may result in a different scope of analysis.
- The value of IP in deal may drive how much emphasis is given to IP due diligence.
- Even when IP is not a major component of a deal, IP due diligence can still play a significant role in the value of a transaction (*i.e.*, deciding whether a transaction even occurs). (See the example on the next slide.)
- 取引内容によって、それぞれ異なる知財リスクを内包しており、それぞれ異なる結果をもたらし得る
- 知財の価値は、知財デューディリジェンスをどれだけ重視したかに左右される
- 知財取得が取引の主目的でなくても、知財デューディリジェンスを考慮することは取引における重要な検討事項である

# Example of why IP Due Diligence is Important

- Large Japanese Manufacturing Company
  - In mid 2007, a large Japanese manufacturing company, publically announced that it was acquiring C&D Technologies, Inc.' Power Electronics Division (PED) for **\$85M**.
    - C&D's Tech.'s PED makes and sells electric components including DC/DC converters, AC/DC power supplies, inductors, and transformers and reportedly commanded "an especially high market share for DC/DC converters."
    - JP Company closed the deal in September 2007
- 大きい日本の製造企業
  - 2007年半ば、日本の大手製造企業は、C&D Technologies, Inc.のパワーエレクトロニクス事業部(PED)を85百万米ドルで買収したと公に発表した。
    - C&D Technologies, Inc.のPEDは、DC/DCコンバーター、AC/DC電源、インダクタや変圧器等の電気部品の製造と販売をしており、報告によれば、「DC/DCコンバーターの特に高い市場含有率」を持つとされた。
    - 日本企業は2007年9月に取引を完了した。

# Example of why IP Due Diligence is Important

- Synqor, Inc. filed suit against various companies in November 2007 including JP Company for violating a number of Synqor's power converter patents (used in data centers).
- Synqor was eventually awarded \$95M collectively against the infringers.
- JP Company agreed to pay Synqor **\$25.2M** plus an undisclosed cash payment.

[https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2185.RULE\\_36\\_JUDGMENT.9-2-2021\\_1828670.pdf](https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2185.RULE_36_JUDGMENT.9-2-2021_1828670.pdf)

- Synqor Inc.は多数のSynqorの電力周波数変換装置特許(データセンターで使用)を侵害したとして、2007年11月に、日本企業を含めた様々な企業に対し訴訟を起こした。
- Synqorは最終的に、侵害者から総額95百万米ドルの賠償金を得た。
- 日本の企業はSynqorに2,520万米ドルと非開示の現金払いの支払いに同意した。

[https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2185.RULE\\_36\\_JUDGMENT.9-2-2021\\_1828670.pdf](https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-2185.RULE_36_JUDGMENT.9-2-2021_1828670.pdf)

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/808064/000119312511242386/d10q.htm>



# What Could a Company in this situation Have Done

- Escrow

- A way to gain *some* protection is through an escrow account where part or all of the payment is held in a neutral 3<sup>rd</sup> part account until a predetermined period of time, or even occurs.
- Sellers lie (to themselves and to the buyer). An escrow account allows the purchaser more time to verify everything the seller asserted and that there are no surprises (like a threat letter that the seller may have been aware was a possibility).

- エスクロー

- あらかじめ定められた期間または事由が発生するまで、中立な第3者口座に支払いの一部または全てを預けるというエスクロー勘定を介しある程度の保護を得る方法
- 売り手は(自分たち及び買い手に対して)嘘をつく。エスクロー勘定は、購入者が売り手の主張すべてを確認し、予期せぬことがないようにするための時間を増やすことが出来る(売り手が気づいていたかもしれない脅迫状が起こりうること等)。

# Goals of the IP Due Diligence Exercise

- Understand the business goals
  - Is the company looking to make a purchase?
    - If the company is looking to purchase a company – is it as an asset purchase, stock sale, or reverse or forward merger?
    - Is the income stream from:
      - customer contracts?
      - customer relationships?
      - technology, a brand, or patents?
- 事業目的の理解
  - 企業は購入を目的としている?
    - もし企業が他の企業を購入しようとしている場合 – それは資産購入として？  
株式売却として？または吸収合併／逆吸収合併として？
    - 収入の流れは何から？
      - 顧客契約？
      - 顧客関係？
      - テクノロジー、ブランドまたは特許？

# Goals of the IP Due Diligence Exercise

- What is the scope of the analysis?
  - Time and budget constraints?
  - Deep dive review?
  - High level review?
  - Restrict review to the most important IP Assets?
- 分析の範囲は何か？
  - 時間と予算の制約？
  - 深く掘り下げたレビュー？
  - 大まかな説明？
  - 最も重要な知財資産に限定したレビュー？

# Goals of the IP Due Diligence Exercise

- What is the final product of the analysis?
  - A comprehensive written report?
    - Confirms what has been reviewed
    - May help avoid finger pointing if a problem arises
  - An oral report or presentation of the findings?
    - Minimize a paper trail
- 分析の最終成果は何で？
  - 総合的な書面の報告書？
    - 何がレビューされたか確認
    - 問題が発生した場合、指摘されるのを避ける助けとなるかもしれない
  - 調査結果の口頭での報告または、プレゼンテーション？
    - 書面による証拠の最小化

# Identify the IP Diligence Team

- IP Due Diligence often requires a cross functional team.
  - IP Attorney
  - Engineer, Product, Sales, Marketing, Tax, etc. (depending on project requirements)
- 知財デューデリジェンスには部門の相互協力チームが必要であることが多い
  - 特許弁護士
  - 技術部門、製造部門、営業部門、マーケティング部門、会計等(プロジェクトの要件による)



# Identify the IP Diligence Team

- Other Team Considerations

- “Clean team” considerations –

- IP due diligence team should not be the same team that builds similar technology or creates similar IP.
    - Consider the situation where the company does not acquire the IP Assets. The IP diligence team is “tainted” by knowledge and could give rise to copyright/trade secrets infringement complaints based on the “tainted” knowledge.
    - Clean teams significantly drives up manpower costs.
    - Company staffing levels may prevent separate teams and may force a company to hire contractors or temporary employees for the diligence task.

- 他チームの考察

- “クリーンなチーム”の考察 –

- 知財デューデリジェンスチームに関するチームは、類似技術の開発関係者や、発明者ではないメンバーで構成されるべき
    - 企業が知財資産を取得しない場合も想定する。知財デューデリジェンスチームは、その知財の情報に「影響を受けて」いて、「影響を受けた」知識が基になっているとされ、著作権/企業秘密の侵害訴訟を生じさせる可能性がある。
    - クリーンなチームは人件費をかなり高くする
    - 企業の規模によってはチームに分けることが難しい場合もあるので、請負業者や臨時社員を雇わなければならないことも想定する

# Early IP Due Diligence

- For transactions where the goal is to purchase IP Assets (*e.g.*, M&A), it often makes sense to perform IP due diligence (as much as possible) based on public records.
- A company may want to understand basic facts about the other company prior to formally engaging the other party to a transaction.
  - Litigation search
    - Is the company involved in any pending litigation that appears important?
  - IP Asset Search
    - If the corporate structure is known, can you determine what patents, TMs, copyrights, and domain names the company owns?
    - This can be difficult when the corporate structure hides IP ownership in holding companies.
- 知財資産の購入をゴールとした取引(例えばM&A)のために、公的な記録を基に(可能な限り)知財デューデリジェンスを実施することは、道理にかなっている。
- 企業は、正式に他の企業と取引をする前に他の企業についての基本的な事実を理解しておきたいかもしれない。
  - 訴訟検索
    - その企業は重要そうな係属中の訴訟に関係しているか？
  - 知財資産検索
    - もし会社組織が分かるのであれば、何の特許、商標、著作権そしてドメイン名を企業が所有しているか判断できる？
    - 会社組織が持株会社に知財所有権を隠している場合これは難しくなる場合がある

# Identify the IP Assets

## 知財資産の特定

# IP Asset Audit

- Determine how to obtain/share information
  - Email/FTP
  - Dropbox/Amazon S3/Google Drive/Microsoft Sharepoint
  - Secure electronic data rooms
- Provide an IP Disclosure Questionnaire to the target
  - Questions to elicit great details on the Who, What, When, and Why about all potential IP Assets
  - Keep in mind that people could purposely lie, or be under an incorrect impression
- 情報の取得/共有方法を定める
  - Email/FTP通信
  - Dropbox/Amazon S3/Google Drive/Microsoft Sharepoint
  - 保護された電子データルーム
- 目的のため知財開示のアンケートを行う
  - 全ての潜在的知財資産に関し、誰が、何を、いつ、なぜ等により詳細な情報を引き出すための質問
  - 故意的に嘘をついたり、不正確な印象を与える可能性があることを念頭に置いておく

# Determine Scope of IP Assets

- Determine what are the IP Assets
- Assess materiality of IP Assets
  - Consider importance of the IP Assets when the quantity of IP Assets is too large.
  - Can the team handle careful screening of all IP Assets that have been identified?
  - Careful of the pitfalls when ignoring “small” or seemingly inconsequential IP Assets.
- Can the IP Assets be parsed into smaller components for analysis?
- 知財資産の内容を確定
- 知財資産の重要性評価
  - 知財資産の量が多すぎる場合、その知財資産の重要性を精査する
  - 特定されている知財資産全てを慎重にスクリーニング処理することができるか？
  - 「ささいな」または「取るに足らないように見える」知財資産を無視することによる落とし穴に注意する
- その知財資産は、分析のためにより小さい構成要素に分けることが可能か？

# Use of the Target IP Assets

## 対象知財資産の用途

# Understand the Business Operations

- Understand the operational use for the IP Assets
  - Understand how the business operations currently use the IP Assets
    - Product implementation
      - Back-office use (internal corporate use)?
    - Jurisdictional use
      - Single vs. multiple jurisdictions?
- 知財資産の使用用途の理解
  - 事業運用において現在どのように知財資産を活用しているか理解する
    - 製品への実装
      - バックオフィスで使用(社内利用)?
    - 特定の管轄下での使用
      - 単一か?複数か?

# IP Asset Scope and Limitations

## 知財資産の範囲と制限



# Determine Origination of the IP Assets

- Technology Created In-House?
  - Employee Created?
    - Watch for complicated corporate structure with many entities, where employees work closely together. Company may not realize that different entities within a corporate group own a particular IP Asset.
  - Contractor Created?
- 社内で開発された技術か？
  - 従業員による開発？
    - 従業員が緊密に連携しながら勤務する多くの事業体からなる複雑な企業構成に注意しなければならない。企業は、企業グループ内の異なる事業体が特定の知財資産を保有していることに気づかないこともある。
  - 請負業者による開発？

# Determine Origination of the IP Assets

- Technology Created In-House?
  - Watch out for claims that technology was solely created in-house
    - The truth is often much more complicated
    - Today, systems are often so complicated that it is unlikely solely created “in-house”
- Technology Licensed/Purchased from 3<sup>rd</sup> Parties
- 社内で開発された技術か？
  - その技術が完全に“in-house”の開発であると主張できるか注意が必要
    - 真実はより複雑であることが多い
    - 今日では、システムがより複雑で、“in-house”単独で開発されたとは考えにくい
- 第三者からライセンスされた／購入した技術

# Review Contracts Related to Each IP Asset

- Employment Agreements
- Contractor/Work for Hire/Development Agreements
- Licenses (in/out)
  - Licenses to use technology from 3<sup>rd</sup> parties (watch out for Open Source – often ignored)
  - Licenses permitting 3<sup>rd</sup> parties to use target IP Assets
  - Exclusivity
  - Transferability
  - License Value – for out licensing, a company’s past licensing could dictate future expectations of reasonable royalties or license fees.
- 雇用契約
- 契約人/雇われてする仕事/開発契約
- ライセンス(ライセンスする側/される側)
  - 第三者の技術を使用するためのライセンス(オープンソース利用について見落とされがち)
  - 第三者に目的の知財資産の使用を許諾するようなライセンス
  - 排他性
  - 譲渡可否
  - ライセンスの価値ーライセンスする側の場合、企業の過去のライセンス実績が、将来の合理的なロイヤリティ、ライセンス料を決定する可能性がある

# Ownership/Title Example

- Volkswagen acquires a luxury brand without rights to the luxury brand name.
  - Volkswagen AG Corporation purchased the automobile assets of the bankrupt Rolls-Royce Motor Cars for \$900 million. The physical assets were approximately only 30% of the deal value.
  - It was unclear if Volkswagen realized that the trademarks for Rolls-Royce were licensed to Rolls-Royce Motor Cars under a non-transferable license from the Rolls-Royce Aircraft company.
- フォルクスワーゲンは、高級ブランドの名称の権利を持たない高級ブランドを取得
  - フォルクスワーゲン AG 株式会社は、倒産したロールス・ロイス・モーター・カーズの自動車資産を9億米ドルで購入。物的資産は取引価値の約30%でしかなかった。
  - ロールス・ロイス・エアクラフト社から譲渡不可のライセンスで、ロールス・ロイスの商標がロールス・ロイス・モーター・カーズにライセンスされていることに、フォルクスワーゲンが気づいていたかは明白でない。

# Ownership/Title Example

- Volkswagen was unable to use the Rolls-Royce trademark on the cars it built from its purchase.
- BMW acquired the necessary trademark rights from the Rolls-Royce Aircraft company.
- Volkswagen was forced to enter further negotiations with BMW for temporary use of the Rolls-Royce name and then had to abandon the brand to BMW.
- <https://www.nairaland.com/4815708/how-vw-lost-rolls-royce-brand>
- フォルクスワーゲンは、購入によって製造した車にロールス・ロイスの商標を使用することが出来なかった。
- BMWは必要な商標権をロールス・ロイス・エアクラフト社から取得した。
- フォルクスワーゲンは、ロールス・ロイスの名前を一時的に使用するため更にBMWと交渉しなければならなくなり、BMWにブランドを放棄しなければならなくなった。
- <https://www.nairaland.com/4815708/how-vw-lost-rolls-royce-brand>

# Title Search IP Assets

- Chain of Title – **we find mistakes in the chain of title all the time**
- Recorded Encumbrances (security interests, joint ownership)
- Government Rights
- For registered IP Assets, review prosecution history when appropriate
  - *e.g.*, Terminal Disclaimers that link ownership of two or more patents
- Review other public information – press releases; court filings; regulatory filings
- 所有権の変遷 – **所有権の変遷の間違いをよく見つけます。**
- 記録された抵当権(担保権、共同所有権)
- 政府の権利
- 登録された知財資産に関し、必要に応じて審査履歴の確認
  - 例、Terminal Disclaimersにより紐付けられた2つまたはそれ以上の特許権が含まれていないか
- その他の公開情報の確認 – プレスリリース、裁判記録、規制ファイリング

# Review Registered IP Asset File Histories

- Maintenance Fees
  - Missed payment windows/revived patents (3, 7, 11 years)
- File History Estopple/Disclaimers
- Third Party Submissions
- Inequitable Conduct
  
- 維持年金
  - 納付期間を逃す/ 特許を復活させる(3, 7, 11年)
- 審査経過書類の禁反言/ディスクレマー
- 第三者による情報提供
- 不衡平行為

# Litigation Research Example

- Apple, Inc. acquires headphone company and a patent lawsuit.
  - Apple, Inc. and Beats Electronics (headphone makers) announced plans to for Apple, Inc. to acquire Beats Electronics for \$3 billion USD.
  
- アップル社はヘッドフォン企業を買収、そして特許訴訟も
  - アップル社とビーツ・エレクトロニクス(ヘッドフォン製造会社)は、アップル社がビーツ・エレクトロニクスを30億米ドルで獲得する予定と発表



# Litigation Research Example

- Apple, Inc. acquires headphone company and a patent lawsuit.
  - A few months after the announcement, Bose Corp. (audio manufacture) sued Beats Electronics for infringing five noise cancellation patents, related to Beats Electronics' noise cancellation headphones.
  - Earlier that same year, Bose Corp. filed a similar lawsuit against another audio equipment maker that incorporated noise cancellation into headphone devices. Bose Corp. in recent years also filed similar lawsuits against other headphone manufacturers.
- アップル社はヘッドフォン企業を買収、そして特許訴訟も
  - その発表の数カ月後、ビーツ・エレクトロニクスのノイズキャンセレーションヘッドフォンに関連して、ボーズ株式会社(オーディオ製造会社)は、5つのノイズキャンセレーション特許を侵害したとビーツ・エレクトロニクスを訴えた。
  - 同年の始め、ボーズ株式会社は、ノイズキャンセレーションをヘッドフォン機器に搭載した他のオーディオ機器製造会社に対し似たような訴訟を起こした。近年、ボーズ株式会社は、他のヘッドフォン製造会社に対し似たような訴訟を起こした。

# Opinions of Counsel

- Review opinions of counsel regarding IP Assets (if any were created)
- Consider ordering opinion on target IP Assets
  - Scope
  - Validity
  - Enforcability
  - Clearance/Freedom to operate
    - Design Around necessary/possible?
  - Need to be concerned about willful infringement from the outcome
    - How will the business handle negative information? If the business will be unwilling to deal with the consequences of a negative outcome (design around; obtain necessary licenses; kill the deal), it may be better to skip this aspect of the diligence.
- 知財資産について専門家の見解を確認(もし作成されていれば)
- 対象となる知財資産について見解を求めることを検討
  - 範囲
  - 有効性
  - 権利行使可能性
  - クリアランス/Freedom to operate
    - デザイン・アラウンドが必要か？可能か？c
  - 意図的な侵害行為にならないよう考慮する必要がある
    - ネガティブな情報をどのように処理するか？ネガティブな結果(デザイン・アラウンド、必要なライセンスの取得、取引見送り)という状況に対応したくない場合、この側面のデリジエンスを省略した方がおそらくよい

# Evaluate IP Assets Against Goals

## 目標に対して知財資産を評価

# Compare Business Operations to IP Assets

- Are there restrictions that will prevent on going use?
  - Anti-assignment or change of control provisions for 3<sup>rd</sup> party licenses
  - Open Source requirements to give away proprietary source code
- Are there restrictions that will prevent a new, future use of the IP Assets from occurring?
  - *e.g.*, An IP Asset was used for internal purposes by a seller, but your company plans to create a Software as a Service product using the IP Asset. Does any agreement associated with the IP Asset forbid this activity?
- 継続的な使用を妨げるような制限はあるか？
  - 譲渡禁止または第三者のライセンスに関し支配条項の変更
  - プロプライエタリ・ソースコードを与えるオープンソースの要件
- 知財資産の新たな、将来の使用を妨げるような制限がないか？
  - 例: ある知的財産権が販売者によって社内利用限定で使用されていたが、貴社はその知財資産を利用しサービス製品としてソフトウェアを開発する予定である。知財資産に関連する契約は、このような活動を禁止しているか？

# Compare Business Operations to IP Assets

- Mapping IP – determine links between technology and registered IP
  - Does coverage match with IP Assets
  - Are there gaps in coverage
- 知財マッピング – 技術と登録知財の関係を明確にする
  - 知財資産と範囲は適切か
  - 知財資産と範囲にギャップはないか

# Questions/Contact Information

- Dennis M. Hubbs is a US Patent Attorney / Registered Foreign Attorney in Japan and a founding partner of HEA. Dennis works in the Tokyo office in Roppongi 7-chome.
- デニス・ハブス：米国特許弁護士／日本の外国法事務弁護士、HEAの設立パートナー。  
六本木7丁目の東京事務所にて執務。
- Email: [dennis@hea-ip.com](mailto:dennis@hea-ip.com)
- Phone: 03-5843-1939
- Website: <https://www.hea-ip.com/about-jp>