

# M&Aにおける知的財産部門の役割

——知財部門の戦略的活用のために——

知的財産マネジメント  
第2委員会第1小委員会\*

**抄 録** 大恐慌以来の経済危機に瀕し、多くの企業は今、生き残りをかけあるいは危機をチャンスと捉えて、利益を生む新しい企業価値の創造に知恵を働かせる正念場を迎えている。M&A（企業の合併・買収<sup>1)</sup>）は新しい企業価値を創造する一つの有力な手段だが、従来多くの日本のM&A経験企業では、知的財産が競争力の主要な一要因となるビジネスに於いてさえ、M&A検討プロセスへの知財部門の関与は精々のところデュー・ディリジェンス以降に限られていた。また、知財部門も、M&Aの知識・実務にあまり明るくないのが、多くの企業での実態であった。

本論説では、企業が利益を生むM&Aを成功させる一助とするため、まず知財部門に向けて、M&Aプロセスについて知っておくべき基本事項と知財部門が果たすべき役割をまとめた。更に、経営企画部等のM&A所管部門と知財部門に向けて、新しい企業価値を創造するM&Aの検討プロセス（特にM&A戦略立案や買収先候補選定といった初期フェーズ）に知財部門の専門機能を戦略的に活用するメリットを示すとともに、知財部門を戦略的に活用する上で重要と思われるポイントをまとめた。

## 目 次

1. はじめに
2. 知財部門が知っておくべきM&Aの基本事項と果たすべき役割～知財部門に向けた基礎解説～
  2. 1 M&Aの意義
  2. 2 M&Aプロセスの各フェーズと知財部門の関わり・基本的役割
3. M&Aを成功に導く知財部門の戦略的活用～経営企画部等のM&A所管部門と知財部門に向けた提案～
  3. 1 知財部門機能のM&A検討における有用性
  3. 2 M&Aプロセスに知財部門を戦略的に活用するための4つのポイント
4. おわりに

## 1. はじめに

M&A<sup>1)</sup>の本質は「時間を買う」ことだと言われる。急激な景況変動、顧客ニーズの多様化、

製品ライフサイクルの短縮化など、企業が直面する経済環境は激動している。「スピード」の重要性は高まる一方である。経済のグローバル化は、経済が成熟化し大きな市場拡大が望めない日本を拠点とする企業を、国際的な競争優位性確保のため、「経営規模の拡大（既存市場シェア拡大や新規事業進出）」と「事業の選択と集中」に指向させた。このような情勢の中、スピード、シナジーおよびリスク分散を狙って、日本企業によるM&Aが増えている。

日本企業の総M&A件数〔日本企業同士のM&A（IN-IN）、日本企業による外国企業のM&A（IN-OUT）、外国企業による日本企業のM&A（OUT-IN）の合計〕は1995年からの10年間で約5倍となった<sup>2)</sup>。1997年以降の商法・

\* 2008年度 The First Subcommittee, The Second Intellectual Property Management Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

会社法・法人税法など一連の企業再編関連法令等の整備がこれを後押しした。2008年は、9月以降の世界的な金融危機と未曾有の円高も手伝い、日本企業による外国企業のM&A（IN-OUT）が約7.5兆円（377件）と金額ベースで過去最高水準を記録した<sup>2)</sup>、<sup>3)</sup>。半面、日本企業によるM&Aの成功率は3割未満という調査結果もある<sup>4)</sup>。M&A解消件数も2008年は60件と過去最高であった<sup>5)</sup>。

M&Aの成功には、コーポレートガバナンスや財務マネジメントと共に、M&Aをマネージする叡智とスキルが肝となる。特に経営資源のうち知的財産〔知的財産権や技術・技能・ノウハウ・ブランド・契約上の権利（実施権等）等〕・人材など（知的資産）が競争力の源泉となっているビジネスでは、知的財産面からの視点でも売り手を評価し、キーとなる知的財産の確実な獲得と流出防止および関連リスク回避を行うことが、M&Aの成否に直結すると考えられる。しかし、こうしたM&Aでさえ、知財部門の関与はかなり限定的か、関与するタイミングが遅い（買収契約締結間際になってから知財部門に声が掛かることも珍しくない）のが、多くの企業の実態のようである。

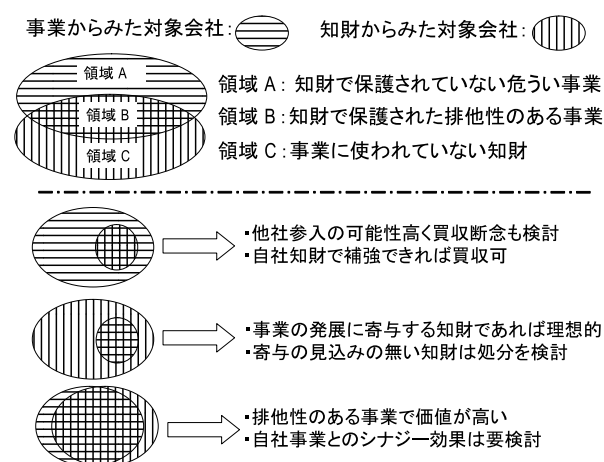


図1 事業の視点と知財の視点のズレ

図1に模式的に示すように事業の視点と知財の視点にズレがある場合に、知財の視点からの検討と手当に抜かりが生じると、期待されたM&Aの効果を得ることは困難となる。

知財部門がM&Aのプロセスに充分関与できていない原因は、M&A情報を機密に管理する必要性<sup>6)</sup>や交渉の時間的制約のほか、事業内容・財務状況・保有設備等に較べ知的財産が買収評価額に占める割合が小さいためプライオリティが低く見られていることや、知的財産の重要性に対する経営企画部等のM&A所管部門の認識が不十分であること、知財部門のM&A対応能力（知識とスキル）が不十分といった問題が考えられる。知財部門がM&Aの知識や実務に必ずしも明るくないことは多くの企業に見られる実態であろう。

そこで当小委員会は、企業がM&Aの検討に際し、知的財産の要因を的確に考慮し意思決定できるようにするため、まず知財部門に向けて、M&Aプロセスについて知財部門が知っておくべき基本事項と知財部門が果たすべき役割をまとめた（第2章）。さらに、経営企画部等のM&A所管部門と知財部門に向けて、M&Aプロセスに知財部門を戦略的に活用するメリットと、活用するうえで重要と思われるポイントをまとめた（第3章）。

なお本論説では、M&Aで買い手企業（以下「買い手」）となる場合を主に論じた。買い手は、売り手企業（以下「売り手」）に比べ、情報の非対称性のリスク、プレミアム分配（買収価格の設定）リスク、統合リスク等を負うため、より多く検討を要するからである。

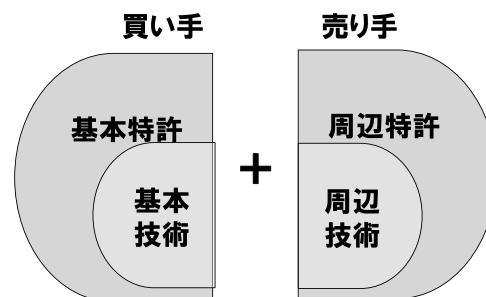
## 2. 知財部門が知っておくべきM&Aの基本事項と果たすべき役割～知財部門に向けた基礎解説～

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

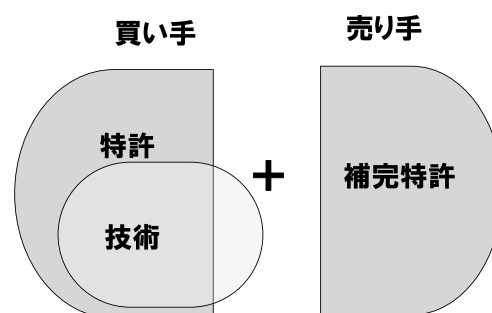
## 2. 1 M&Aの意義

M&Aは、他社の経営権を買収したり経営に参画することでその経営資源を活用するための取引（合併・事業買収・株式取得・株式交換・会社分割・MBO等）を指し、広義には、業務提携や経営権の移転を伴わない資本提携（株式持合い・合併会社設立・資本参加等）も含む。このスキームを採る利点としては、①経営規模拡大（既存市場シェア拡大や新規事業進出）等の時間短縮、②シナジー効果（スケールメリット、経営効率化、技術・資産の有効活用等）の享受、③リスク（技術開発の失敗リスク等）の低減などが一般に挙げられる。売り手にとっても、不採算部門やノンコア事業を整理することで効率的な経営資源の集中が図れる利点がある。

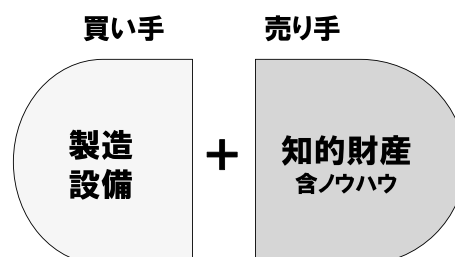
M&Aのより本質的な目的は、買い手と売り手の経営資源を組合せて、新たな企業価値を創造することにある<sup>7)</sup>。知的財産が競争力の源泉となっているビジネスでは、組合せる経営資源として知的財産は要となる。その組合せとしては、例えば、買い手の「基本特許+技術」と売り手の「周辺特許+技術」といった知的財産同士の組合せ、買い手の「製造設備」と売り手の「知的財産含ノウハウ」の組合せ、買い手の「ブランド力」と売り手の「コンテンツ」「販売チャネル」「顧客情報」の組合せ、グローバルな「知財創出（研究開発）」「知財利用（製造）」「販売先」の各拠点の最適な組合せ等、多種多様なバリエーションが考えられる（図2）。こうした経営資源を組合せるスキームはM&A以外にも様々あり、その利点と難点を考慮して最適のスキームが選択される。例えば、図2の（2）のように特許を獲得するだけなら、一般的には特許・技術のライセンス受けや買収を考慮するが、研究開発ベンチャーなどの特許・技術を獲得する場合には研究開発のキーパーソンの確保が重要であるため、M&Aの採用が考慮される。



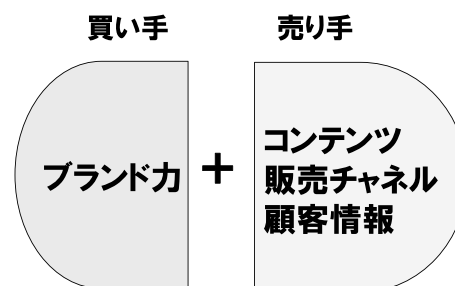
(1) 買い手「基本特許+技術」+売り手「周辺特許+技術」による、他社排他力の拡充・延命



(2) 買い手「特許+技術」+売り手の「補完特許」による、知財ポートフォリオの強化



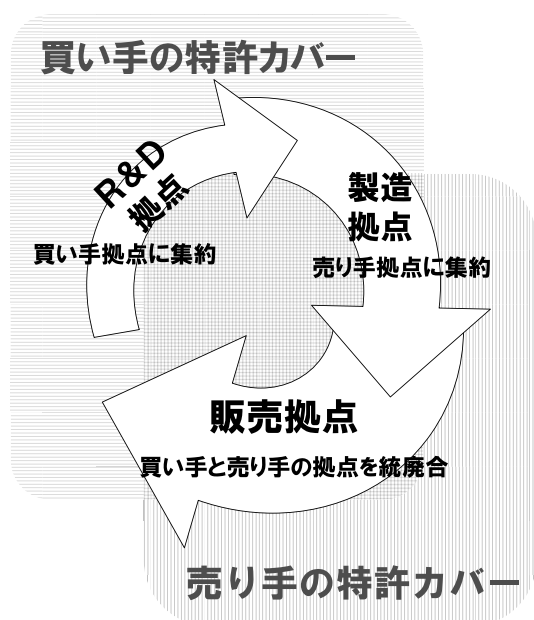
(3) 買い手の「製造設備」+売り手の「知的財産」による新事業の創出



(4) 買い手「ブランド力」+売り手「コンテンツ」「販売チャネル」「顧客情報」による新ビジネスの創出

図2 知的財産を含む経営資源を組合せた企業価値の創造の例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



- (5)クロスボーダーM&Aにより  
「知財創出(研究開発)拠点」  
「知財利用(製造)拠点」  
「市場(販売)拠点」をグローバルに最適再配置し  
バリューチェーンを強化

図2 (続き) 知的財産を含む経営資源を組合せた企業価値の創造の例

ここで最も重要なことは、自社と他社の経営資源を組合せることによってどのような企業価値を創造したいのかという、経営・事業戦略上の戦略的意図である。

## 2.2 M&Aプロセスの各フェーズと知財部門の関わり・基本的役割

M&Aの検討開始から実行・完結までのプロセスは、標準的には概ね次のフェーズで順次進行する。

- フェーズⅠ：M&A戦略の立案
- フェーズⅡ：買収先候補の選定(ターゲット・スクリーニング)
- フェーズⅢ：デュー・ディリジェンス (DD)
- フェーズⅣ：トランザクション実行
- フェーズⅤ：統合 (PMI)

実際には必ずしもこのとおりに逐次進行するとは限らないが、各フェーズでどのような事柄が

検討・決定され、フェーズとフェーズがどう関係するかを大掴みに理解することが重要である。以下、各フェーズの概略と知財部門の関わり・基本的役割を述べる。

### (1) フェーズⅠ：M&A戦略の立案

まず、どのような企業価値を創造したいのか、という経営・事業戦略上の意図を明確にすることが、総ての起点となる<sup>8)</sup>。経営ビジョンに照らし、内外環境分析による経営戦略上の課題抽出、あるべき姿の定義、課題解決やあるべき姿を実現する具体策・ビジネスモデルの検討といった、買い手の企業各様の経営戦略策定プロセスを経て、経営戦略が策定される。その際、買い手の経営資源だけではロードマップに載せたあるべき姿の実現が困難である場合や、M&Aを実施した方がシナジー効果により効率的だと判断されれば、M&Aが具体策として採用される。M&Aが採用された場合、更に、目指すM&Aの要件、方向性、ロードマップといった、M&Aの基本戦略が検討される。

多くの企業では、経営層や経営企画部が本フェーズの主体であり、知財部門の関与はまだ非常に少ないのが現状である。しかしながら、知財部門が知財の視点から経営層に対してM&Aの是非などを提案したり、戦略立案に必要な情報の収集・分析・提供(例えば、特許・技術情報分析による自社・他社の強み弱み評価、自社の経営・事業戦略と特許・技術情報による技術動向分析に基づく将来獲得すべき知的資産の提案等)を行っている企業もある。本フェーズでの知財部門の関わりは、各企業に於ける知財部門の使命や経営に占める知的財産の重要性により態様が様々である。

### (2) フェーズⅡ：買収先候補の選定(ターゲット・スクリーニング)

売り手となる買収先候補(以下「ターゲット

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

企業」)を選定するフェーズである。多くの候補企業からターゲット企業を絞り込む(スクリーニング)場合と、当初から特定企業をターゲット企業にする場合がある。前者の場合、①M&A戦略と整合したスクリーニング基準の定義、②適切な情報資源の使用、③買収先候補の優先順位付け、がポイントとなる。

本フェーズに於いても、知財部門が関与している企業はまだ少なく、また、上記スクリーニング基準(多くはシナジー評価でみる)の定義で知的財産が主要な評価要素として入っているケースも少ないようである。

しかし、(1)スクリーニング基準の定義での知財要素の入れ込み、(2)知財情報を用いたターゲット・スクリーニング支援、(3)選定したターゲット企業の知財状況調査などは、本フェーズに於ける知財部門の基本的役割とすべきものである。図1に例示したような事業的視点での評価と知財の視点での評価のズレがM&A後にどんな影響を生じるか、経営層やM&A所管部門に適切に理解してもらう必要がある。図3は、知財要素以外の評価のフレームワークを代表する「事業軸」と知財の視点から評価した「知財軸」の2軸で、自社(A)、競合他社(B)、ターゲット企業(X、Y)をポジショニングした場合の模式図である。事業的にはXがYに優り、知財力はYがXに優る。事業軸だけから評価するとAはXを買収した方が競合Bに対し優位になるが、知財力ではBに対する劣位は変わらない。AがYを買収した場合は、事業軸ではBを抜けないが、知財力ではBより優位になる。ここで、自前の特許では十分に保護されていない自社の事業領域(将来事業を含む)を認識していれば、事業面でXに多少の魅力があったとしても、知財シナジーの期待できるYを買収する方が5年後にはより大きな事業メリットが得られる、という意思決定もありうる。知財力は将来の事業収益を左右する事を、経営層や

M&A所管部門に分かりやすく説明する事が、大事である。

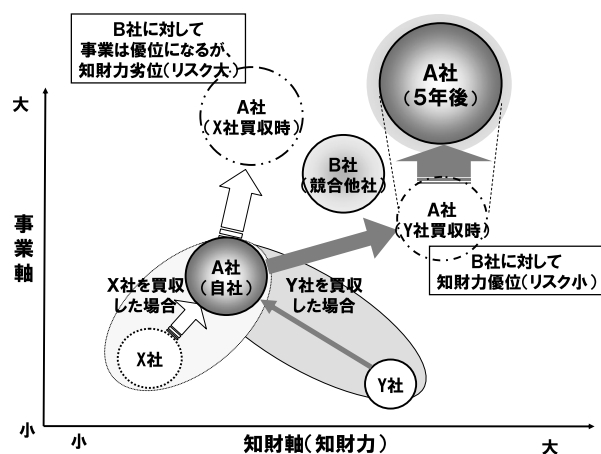


図3 知財評価軸を入れたポジショニング分析例

ターゲット企業が選定されたら、想定されるシナジー効果を見積もり、交渉戦略を策定した上で、ターゲット企業へのアプローチを開始する。

アプローチを開始すると、買い手はターゲット企業と秘密保持契約及び基本合意書<sup>9)</sup>を締結する。基本合意書は、双方企業がM&A実現に向けて合意した事項を確認するもので、買収希望価格、提携形態、デュー・ディリジェンスの範囲と条件、支払い条件、交渉スケジュール、交渉期間中の注意事項、デュー・ディリジェンスに関する守秘義務等が記載される。

### (3) フェーズⅢ：デュー・ディリジェンス (Due Diligence：以下「DD」と記載)

本フェーズになってようやく知財部門がM&Aに関わる、という企業は多い。後述の知財DDを責任をもって行うことが、知財部門の基本的役割である。

DDとは、M&A取引の実施に当たり意思決定に直接・間接に影響を及ぼす種々の問題点を調査・検討する手続である。この実務上の狙いは、①投資(額)の是非を検討する材料の入手、②売り手との交渉材料の確保、③契約条件に反

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

映させる為に役立つ情報の入手、④買収後の統合計画に役立つ情報の入手、にある。DDは買い手が求める範囲内で「最善努力」基準で売り手の協力下を実施する手続であり、売り手が提出する資料や主張については基本的にその裏付け証拠の確認まで追求することなく受け入れ、その代わりに、買収契約の「表明・保証条項」「補償条項」「前提条件条項」で後のリスクを担保する、という関係にある。

一般にDDは厳しい時間の制約下（多くは1月前後）で行うため、M&Aの目的に照らし調査項目を優先順位付けし、DDで必ず確認すべき事項と買収契約で担保できる事項との整合とバランスを考えながら進める必要がある。DDフェーズ前に可能な検討はそれ迄に済ませておき、DDでは優先順位の高い調査項目に注力することが、鉄則である。この点から、特許技術情報の調査分析に長けた知財部門がターゲット・スクリーニング段階から検討に加わるメリットは、非常に大きい。

実際のDDでは、重要な調査項目について売り手が情報を出し渋る事態が往々にして起こる。時間的制約から済し崩し的に重要情報が取れないまま次フェーズに入る事態を避けるには、重要な調査対象に関して売り手の協力をあらかじめ基本合意書などで取り付けることが重要である。

### 1) DDの調査領域

一般的には〈ビジネス〉〈財務〉〈法務/知財〉の領域に対してDDが実行される。法務/知財DDでの発見事項をビジネスDDでの将来収益予測の制約条件として織り込んだり、ビジネスDDや法務/知財DDでの発見事項を財務DDで定量的に把握する、といったように、各DDを相互に関連づけて効率よく進めることが重要である。なお、DDは双方の担当部署の社員中心で行われるが、必要に応じ社外から弁護士・法

律事務所・特許事務所・コンサルタントが起用され参加する。

〈ビジネスDD〉：売り手の事業内容、収益構造、顧客層、仕入れ・販売網、社内管理体制、将来収益予測などを調査し、M&A目的との適合性、買収後のビジネスリスクを分析する。売り手やその重要取引先の信用調査も対象となる。

〈財務DD〉：売り手の帳簿や決算書類が公正な会計基準に則り作成されているか、税務申告が適切か、財務状況と問題点・改善点を把握する。取引実行に伴う課税関係を見積もる。

〈法務/知財DD〉：M&A実行上の障害、買収対象の価値評価や買収後の事業計画・経営判断に影響を及ぼす法律上の問題点・要改善点を発見することを目的とする。知財DDは次の2)で詳述する。

### 2) 知財DDでの調査ポイント

①お宝 (Crown Jewel) としての知的財産が有効に存在し統合後も利用できるか、②偶発債務の原因としての知的財産リスクがどの程度か、という2つの観点から、主に次の7項目を調査する。

- 知的財産が売り手に有効に帰属しているか
- 知的財産権の移転・利用が制限されないか
- 実施権 (ライセンス) の移転・内容が制限されないか
- 第三者への実施許諾の債務リスクが無い
- 第三者の知的財産権を侵害する虞は無い
- 買収対象の知的財産権を第三者が侵害していないか
- 売り手の職務発明制度は適切に機能しているか

以下、上記各項目について説明する。

#### (a) 「知的財産が売り手に有効に帰属しているか」

ここでのポイントは次の2つである。

① 売り手の〈対象事業のコア技術〉〈コア技術に対応する重要知的財産権〉〈コア技術の重

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

要ノウハウ〈重要実施権〉〈キー人材〉の各特定と紐付け。

②〈重要知的財産権〉の権利化・維持状況の確認。

売り手の対象事業におけるコア技術を特定し、それに対応する重要知的財産権を特定する。売り手にリストを提出させると、効率的に重要知的財産権を特定することができる。特定された重要知的財産権については、売り手に有効に帰属しかつ維持手続が適切になされているかを登録原簿で確認する。特に売り手が過去M&Aに関与した場合、承継手続等が適切に行われているかの確認は重要である。重要知的財産権が有効に売り手に帰属していない場合、契約条件や買収価格へ反映させると共に、買収後の統合段階での承継手続き保全等を検討する。重要知的財産権については、権利範囲に事業を保護できない穴が無いか、将来無効にされる傷が無いかも、時間が許す範囲で検討する（DD前の調査検討が望ましい）。また、非公開の重要ノウハウが存在するか、それが移転可能な形で特定され適切に営業秘密管理されているかを、ヒアリング等で把握することも非常に重要である。更にコア技術に占める重要ノウハウの比重が大きい場合は、重要知的財産権や重要ノウハウについてキー技術者を把握し、キー技術者と研究開発設備を確実に獲得できるようにM&A所管部門や人事部門に進言することも、知財部門の重要な役割となる。

### (b) 「知的財産権の移転・利用が制限されないか」

移転等が制限される典型例は、知的財産権が第三者と共有の場合である。単独名義でも、契約で第三者の債権が介在する知的財産権もある。重要知的財産権が、第三者との共同開発契約・共同出願契約・譲渡契約・秘密保持契約などで、その移転や利用に制限が課せられていないか確認する。これも売り手に該当契約を提出させれば効率的に確認できる。第三者との秘密

保持契約を楯に開示を拒否される場合は、概要、あるいは移転・利用の制限の有無のみでも確認すべきである。

### (c) 「実施権（ライセンス）の移転・内容が制限されないか」（ライセンス契約の精査）

ライセンス契約は重要な非公開の知的財産である。債権と債務の両面でチェックする必要がある。第三者との秘密保持契約を楯に開示を拒否される場合は、移転・利用の制限の有無のみでも確認すべきである。

#### (c-1) 契約の現状把握

売り手が締結しているライセンス契約とその現状について把握する。契約更新手続や付帯条件の変化による見直しがなされていない場合やライセンス料の授受が適切に行われていない場合がしばしばあるので、注意して確認する。売り手にリストを提出させ、重要契約について証拠に基づき確認する。特に売り手が過去M&Aに関わった場合、契約の地位承継が適切になされているかを確認する。ライセンス収支については買収契約（価格等）に反映させる。

売り手が高額支払のライセンス契約を締結している場合、実施継続の可否、実施料率変更の可能性を確認し、経営層やM&A所管部門に報告する。

#### (c-2) 実施権の移転・内容の制限

ライセンス契約には、ライセンシーの経営支配権が変わった場合にライセンサーが解約や条件変更ができる旨規定したいわゆる資本拘束（COC：Change of Control）条項が盛り込まれている場合が少なくない。売り手が第三者から重要な実施権を得ている場合には、COC条項の有無と内容を確認し、実施権の移転の可否や条件変更の内容を吟味する。COC条項が見つかった場合は、例えば次の対処を検討する。

・ 買い手がライセンサーから、M&A取引実行後にライセンス契約を解約しない旨の同意を得る

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・COC条項発動により、買い手が不利になること（特許ライセンスが解約される等）がない（又は不利にならないように売り手が対応する）旨の売り手方の誓約を買収契約に盛り込み、且つこれをクロージングの前提条件にする
- ・COCでリスクとならないM&Aスキーム（例えば株式を50%以上獲得しない等）を検討する（図4）。

(d) 「第三者への実施許諾の債務リスクが無い」(包括クロスライセンス契約の精査)

ここでいう債務リスクとは、売り手の包括クロスライセンス契約を買い手が承継したために、買い手が保有する特許も包括クロスライセンス契約の対象となり、

- ① 想定外の第三者（例：競合会社）に実施許諾される
- ② 買い手の有償ライセンスが無償にされるというリスクを指す。

特に、買い手の保有するコア特許が競合会社に実施許諾されてしまう場合には、知財部門からM&A所管部門や経営層に対し、経済損失がイメージできる情報を付して提示することが重要である。

逆に、次のような場合は買い手のチャンスとなる。

- ① ターゲット企業の知財力が高く、第三者と有利な条件でのライセンス契約有り
- ② 買い手側も売り手のクロスライセンスの対象に追加される

(e) 「第三者の知的財産権を侵害する虞は無い」

買収対象事業が第三者の知的財産権を侵害するリスクの把握は、当然に重要である。被警告を含め進行中の知的財産関係係争の有無を確認し、買収後の経営への影響を見積もる。事業者が大企業に変わる事が権利行使のトリガーともなり得る<sup>10)</sup>ので、注意を要する。売り手が障害特許クリアランスをどう実施しているかを把握

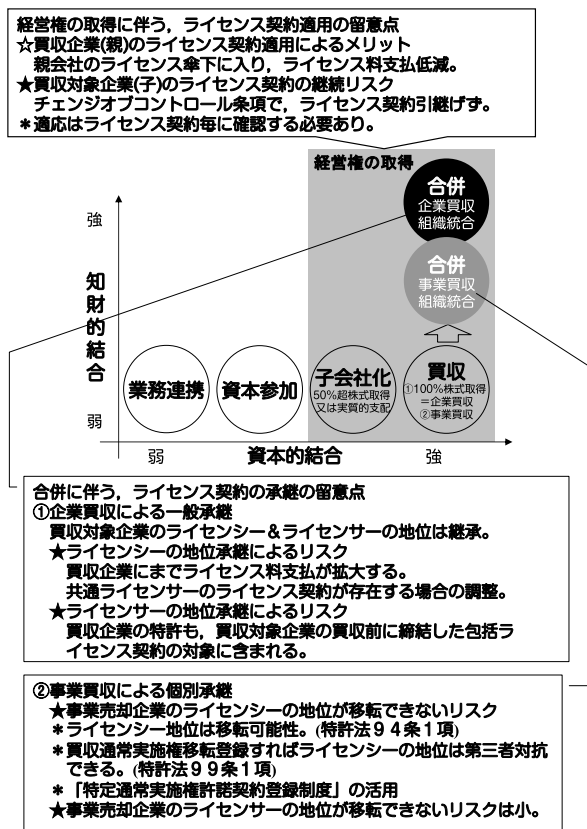


図4 M&Aの種類とライセンス契約の留意点

することも、リスクを見積もる上で役立つ。

(f) 「買収対象の知的財産権を第三者が侵害していないか」

第三者が売り手の知的財産権を侵害していないかを把握することも対象市場の競合状況によっては重要となる。売り手が第三者侵害を適切に調査しているかをまず把握し、必要により統合後に侵害者に警告等する。

(g) 「売り手の職務発明制度は適切に機能しているか」

業種・業態に合った適切な職務発明制度が整備され実施されているかを把握する。売り手の実施や実施許諾により大きな利益を上げている知的財産権があれば、発明者を特定し、適切な補償金の支払いが行われているか、従業員とのトラブルが過去生じていないか等を確認することが必要である。知的財産権の管理体制が杜撰でないかどうかをチェックすることも重要である。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

#### (4) フェーズⅣ：トランザクション実行

本フェーズでは、DD結果に基づいて、買収契約の内容交渉、契約締結、契約実行すなわち買収実行（クロージング）が順次行われる。本フェーズでのポイントは、DD結果を如何に有利かつ適切に交渉や契約内容に反映させられるか、に尽きる。知財DDの結果を確実に交渉や契約に反映させることが、知財部門の基本的役割となる。

具体的な交渉項目は、買収対象・形態・買収価格・支払手段・買収後の雇用条件などのほか、前述した買い手のリスク担保に係る「表明・保証」「補償」「誓約」「前提条件」条項を含む。

買収対象については、知財DD結果を反映して、キーとなる知的財産権・ノウハウ・人材がセットで確保されるようにすることが重要である。

買収価格については、「黒字会社を買ったのに、高いプレミアムを払ったため何年も償却で赤字計上」という例も珍しくなく、買収対象となる企業や事業の適切な価値評価（Valuation）が重要になる。但し、重要な技術（知財）を買収する場合でも、その金銭的な価値評価は、経理・財務部やコンサルタント等の専門家が確立された算定手法（後掲のインカムアプローチ法等）で行うのが一般的で、知財部門は、それに必要な基礎情報として知財DD結果を反映した知的財産面からの定性的評価情報を提供する役割を担う。

「表明・保証」「補償」「誓約」「前提条件」条項は、DD結果を、優先順位を考えて、適切に反映させる必要がある。ここを疎かにすると買収後に泣くことになる。以下、各条項を簡単に説明する。

#### 1) 表明・保証（Representations and Warranties）条項：

売り手・買い手が、相手方に対し、ある時点での特定事項の事実が真実・正確である旨を表明・保証する。知財部門としては、知財DD結果に基づいて次の保証を盛り込むことを検討する。

- 売買対象知的財産（権）が特定されたもので全てである
- 売買対象知的財産（権）は適法かつ有効に存在する
- 他社の知的財産（権）を侵害していない
- 職務発明において対価の未払は存在しない
- M&A実行によりライセンス契約は解約されない

#### 2) 補償（Indemnification）条項：

一方が表明・保証や誓約に違反した結果他方が被る損害を、違反した当事者が補填する旨を規定する。これにより買い手は、DD不足に起因する偶発的リスクを低減（売り手にリスクを転嫁）できる。知財部門としては例えば以下を検討する。

- 表明・保証条項において表明した知的財産（権）に関する内容が真実でない場合についての対応
- 未確認の知的財産権侵害問題（他社からの提訴など）が発生した場合の対応

#### 3) 誓約（Covenants）条項：

契約締結からクロージング迄の期間に各当事者が〈行うべき事〉や〈行ってはならない事〉を規定する。例えば、売り手が訴訟係属中である場合に契約実行までに訴訟を解決する旨の誓約等がある。知財部門としては例えば以下を検討する。

- 知財DDで発見された知的財産（権）に関する懸念事項への対処が全て盛り込まれているか
- 知的財産権を維持するために必要な行動をす

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ること（例えば維持年金を支払うこと等）

□知的財産権の移転への協力を保証すること

#### 4) 前提(停止)条件(Conditions Precedent) 条項:

契約した条件を相手方が充足しない場合にクロージングを行う義務から解放される（手を引ける）旨を規定する。表明・保証条項の内容が真実であること、誓約条項に規定される内容が全て実行されたこと等が規定される。知財部門としては、特に買収対象物のメインが知的財産（権）である場合には、その知的財産（権）が特定日までに移転されない場合等を、この条件条項に加えることを検討する必要がある。

#### 5) その他:

契約発効の条件を付加する場合もある。表明・保証条項や補償条項等が履行されないリスクに備えて、クロージング後であっても売買金が売り手に渡らないようにするための担保（分割支払やエスクロー口座<sup>11)</sup>の利用）や親会社の保証などを盛り込む場合がある。

契約内容の交渉に於いては、上記条項によるリスクの担保を適切に確保し、また知的財産が関係する企業価値評価の議論で不利とならないよう、交渉するメンバーと知財部門が緊密に連携することが重要となる。M&A案件に係る全体観（後述）を持ち交渉スキルに長けた知財部門の担当者が交渉メンバーに加わるのが最良である。逆に、M&A案件に係る全体観や交渉スキルを欠く知財部門の担当者が交渉メンバーに加わると、交渉の足を引っ張りかねないので、注意が必要である。

全ての契約内容の交渉が済んだら契約締結となる。知財部門としては、契約締結によって発生する知的財産（権）の移転に必要な手続き（名義変更など、特許庁への登録作業が主となる）を着実に実行する。

#### (5) フェーズV:統合 (PMI)

##### 1) 知的財産の統合

統合 (PMI: Post-Merger-Integration) では、統合準備事務局 (PMO: Project Management Office) が中心となり統合準備の進捗管理を行う。また、経営トップ・役員クラスで構成され各会社間の情報交換・検討や統合準備に係わる重要事項の意思決定を行う統合準備委員会、及び、統合される機能毎又は事業毎に統合の具体的検討を行う各分科会が、それぞれ設置される。統合準備委員会は、合併会社の全体最適を目指し、議題の整理及び各分科会へ具体的方針を指示し、円滑な統合を推進する。

本フェーズでは、知的財産に関する統合の管理を行うことが知財部門の基本的役割である。知的財産の統合は、知財部門・ライセンス部門・研究開発部門・事業部門のメンバーで構成される知財分科会が中心となって行う。以下に、知的財産に関連する主な統合項目を説明する。

##### (a) 納期に注意を要する統合項目

###### (a-1) COC条項への対応

組織再編効力発生日は合併契約締結日が基準であるため、合併（一般承継）によって売り手から承継するライセンス契約のCOC条項は、合併契約締結日に発動することとなる。このため、COC条項への対応は、合併契約締結日までに手当する必要がある。

###### (a-2) 特許権と実施権の移転登録の実施

特許権の移転登録は効力発生要件なので重要である。事業買収では即、移転登録する。企業買収でも清算会社を買収する場合の債権者の差し押さえリスクや、会社解散により権利者不明となるリスクの可能性にも留意する。リスクに応じ、特許権の移転登録のほか、通常実施権の移転登録（第三者対抗要件）も実施する。

###### (b) 知財管理システムの統合

知財管理システムは、知財部門の業務プロセスの統合（後掲）と整合させて、片寄せ（一方

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の会社のルールに他方の会社が合わせる)するのが一般的である。

### (c) 職務発明取扱制度の統合

M&Aによる合併(一般承継)では、売り手の就業制度は買い手に引継がれる。従って、何ら対応しない場合には合併会社内に既存の就業制度と売り手の就業制度が並存する。その不具合を解消するため就業制度を統合する。就業制度の統合は、売り手の社員の就業規則を買い手の就業規則に変更するのが一般的である。この際、労働契約法では「就業規則の不利益変更」は認められないため、変更には、不利益程度、変更の必要性、就業内容の相当性、交渉状況について、一定の配慮が必要となる。

売り手が職務発明について特許を受ける権利を発明者から承継したことに伴い負った発明補償金債務は、合併により、買い手に承継される。この補償内容を変更(特に不利益変更)する場合には、売り手の社員と合理的な協議を行うなど、基本的には就業規則の変更と同様の配慮が必要となる。

### (d) 知的財産業務プロセスの統合

業務プロセスは、形式統合までに片寄せで統合し、可能なら完全統合までに全体最適で合併双方の会社の良いプロセスを採用するよう検討することが好ましい。

### (e) 代理人(特許事務所)の統合・整理

片寄せにより、料金体系の統合及び代理人契約の統合を行うのが一般的である。また、シナジー効果を発揮するためには、特許事務所のみならず、優秀な人材やマネジメントの確保も重要である。

## 2) 知的財産のシナジー効果分析

次の観点からシナジー効果を分析する。

(a) 全体：獲得した知的財産により、保有する知的財産ポートフォリオが補強され、競合に対する知的財産優位を実現し、受注貢献効果、

ブランド価値及び企業価値向上の効果が期待される。

(b) 収益性向上：獲得した知的財産を買い手の既存事業にも適用することで、実施製品範囲の拡大により新商品開発力強化(技術・ノウハウ等融合で新付加価値創造)され、将来の新製品による売上高・利益増加の効果が期待される。

(c) コスト改善：買い手の無償クロスライセンスの傘下に入ることで、従来支払っていた第三者へのライセンス料支払金額の低減、削減の効果が期待される。

## 3) 企業結合会計基準の国際化の影響～M&Aで取得した知的財産の資産計上

会計基準の国際化の動きが近年加速し、日本では、2008年12月に財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会(ASBJ)が国際会計基準にコンバージェンス(収斂)させた日本の会計基準と運用指針を公表し<sup>12)</sup>、金融庁も2008年9月に国際会計基準の導入検討を表明した。これにより、M&Aで取得した知的財産および仕掛中のR&Dプロジェクトが、一定の要件を満たせば資産計上される方向で検討されている<sup>13)、14)</sup>。

いずれにしても、M&Aで取得した知的財産の資産計上については、資産計上するかどうかの判断を含めて、PMOが主導し、経理・財務部やコンサルタントが行うのが一般的である。知財部門に期待される役割としては、(自らが知的財産の価額を算定することではなくて)経理・財務部やコンサルタントに対し、買収ターゲットがどのような知的財産(コアの技術・基本特許等)を持っているのか、それらの市場投入製品との紐付け、それらが将来の収益拡大に貢献するのか、どんなリスクがあるか、といった定性的な評価情報(知財DD結果に基づく評価情報)を提供することが、挙げられる<sup>15)</sup>。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

取得した知的財産を資産計上する方法は次の通り。

－合意価格がある場合

知的財産の買収価格について売り手と買い手が合意している場合は、その価格が合理的に算定できる価格として買収した知的財産の取得原価となるのが一般的である。

－合意価格が無い場合

買収価格のうち知的財産の価格を特定していない場合は、確立している価格算出方法（例：インカムアプローチ、コストアプローチ、マーケットアプローチ）で知的財産の価格を算出し、公正妥当な価格として資産計上するのが、一般的である。多くの場合、知的財産が将来において生み出すキャッシュフローを、リスクを考慮した割引率で現在価値に割り戻して算出する、インカム・アプローチ（DCF法、超過収益法など）が採用される。

### 3. M&Aを成功に導く知財部門の戦略的活用～経営企画部等のM&A所管部門と知財部門に向けた提案～

#### 3. 1 知財部門機能のM&A検討における有用性

知的財産が競争力の源泉となるビジネスのM&Aでは、組合せる経営資源として知的財産は要の一つとなる（図2参照）。そうした組合せを検討する際に肝になるのは、図1や図3に例示したような知的財産の特質を正しく理解し、有益な情報を速く的確に収集し、適切に読み解く能力であり、その結果を踏まえた提案力・企画力である。知的財産権は、そのポートフォリオの優劣が経時変化し且つそれが事業収益に反映するまで数年のタイムラグを持つ生ものであるため、それを一定の確度で予測できる高度な情報分析のリテラシーが求められる。新たなビジネスモデルの検討では様々な仮説を設

定することが多いが、知的財産が絡む仮説の構築には特にこの能力が必要となる。

知財部門の強みの一つは、公開されている特許・技術情報から様々な技術・特許を客観的に分析できることである。自社、買収候補先、競合他社の技術動向調査や特許競合分析は、知財部門の得意とする機能である。少なくとも、ターゲット選定の段階から知財部門を入れてこうした知財状況を調べておくことは、以降のDDの効率と精度を高める上でも必要なことである。

また知財部門は、特許・技術情報から、M&A対象企業の代替選択肢を提示することも可能である。交渉に於いて代替選択肢を持つことは、優位な立場を築くうえで、非常に重要である。

M&Aに於いて知財部門がイニシアチブを取ることにはないにしても、知財部門がM&A所管部門や経営層に対して知的財産に関する分析・情報を提供することにより、後で戦略の不整合や知財リスクが発生することを防ぐことができ、非常に重要と考えられる。

#### 3. 2 M&Aプロセスに知財部門を戦略的に活用するための4つのポイント

当小委員会が企業やM&Aコンサルタントにヒアリングした結果によると、まだ多くの企業で、M&A戦略立案や買収先候補選定といったM&A初期フェーズで知財部門の専門機能を有効活用できていないようである。一方、M&A成功の鍵は、戦略立案段階で、明確な戦略的意図を持ち、それが統合計画まで具体的に落とし込んでいるかどうかにかかるとも言われている<sup>8)</sup>。知的財産が要となるM&Aでこうした検討が適切になされるには、M&A検討の初期フェーズに知財部門の関与が必要であろう。

M&Aを成功に導くために知財部門を戦略的に活用する上で重要と思われるポイントを、以下に紹介する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

◆ポイント1〈シナジー評価に知財要素を入れる〉

・シナジー評価のフレームワークに知財要素を入れる

・評価基準作りに知財部門が参画する

M&Aの成功企業ほど、戦略立案段階からDD、価格決定、統合（PMI）の各フェーズに一貫して、定性・定量両面のシナジー効果を検討している、との調査結果がある<sup>4)</sup>。知的財産が競争力の源泉になっているビジネスのM&Aであれば、この評価のフレームワークに知的財産面の評価要素（例えば、自社・ターゲット企業・競合企業の各知財上の強み・弱み、キーとなる技術・ノウハウと知財権の関係、合併後の知財シナジー、ターゲット企業のキーとなる研究者等）を入れ込むことは、極めて有益と考えられる。その評価基準作りに知財部門を参画させM&A所管部門と協働させることにより、評価のフレームワークに占める知的財産の要素の重みが適切に定義されるようにする。これにより、M&A検討に関わる関係者の中で評価要素に係る認識を統一することができる。

なお、このように自社の標準モデルとなるシナジー評価基準を十分な時間を掛けて策定しておけば、個別のM&A案件が発生したときの評価要素の選択や重み付けを適切かつ効率的に行うことができる。

◆ポイント2〈迅速な情報共有の体制作り〉

・知財部門に特定のM&A担当者を任命する

・M&A検討の初期段階から知財部門を巻き込む

知財部門の専門機能をM&A検討に活用するには、必要十分な情報をタイムリーに知財部門に提供する必要がある。知財部門の参加が遅れる場合、厳しい時間的制約の中で作業を進めるM&A検討チームと知財部門の間に情報や状況認識のギャップが生じ、知的財産面から見た有効な評価・分析が間に合わない恐れがある。知

財部門が本来持っている能力を十分に引き出せるよう、極力、M&A検討の初期段階から知財部門を巻き込み、各フェーズで知的財産の分析情報やアドバイスを引き出せるようにするのが良いと思われる。

但しこのことはM&A情報の拡散・漏洩リスクと表裏の関係にあるので、M&A情報を機密裏に迅速に知財部門に流せる情報管理体制とルールを予め確立しておく必要がある。特に初期フェーズに、経営層やM&A所管部門から、経営のM&A判断に対応できる知財部門のキーパーソンに、安全に早く情報が流せるようにする。例えば、知財部門に予め特定の担当者をアサインしておき、遅くともターゲット・スクリーニングの段階になったら必ずM&A情報をその担当者に流すようにする。知財部門内でも、M&Aフェーズに合わせてM&A情報にアクセスできる担当者の範囲と情報の取り扱いルールを策定しておくことが必要である。

◆ポイント3〈全体観を持たせる〉

・M&A案件の「全体観」を知財担当者に共有させる

・「全体観」を持つ知財人材育成（ロングスパンの取組み）

知財部門に在ると、知的財産の専門能力は向上するが、専門的視野に囚われる傾向がある。そうした知財部門の人間が、ビジネス戦略上の意義・目的、獲得目標、撤退基準（ディール・ブレイカー）、タイムイメージ（スピード感）、主な懸念リスクと経済インパクト、ディールの全体状況といった「全体観」を持たないままM&A検討に参画すると、例えばメリハリを付けず些末な知財リスクに拘泥する等、内容的にも時間的にも全体バランスを欠いた検討となかなかねない。

そこで個別のM&Aに於いては、例えば、M&Aプロジェクトの全体会議などには知財部門

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の担当者を入れ、M&A所管部門や経営層から上記の様な全体俯瞰する最新情報を伝えて、知財部門の担当者が「全体観」を共有できるようにすると良い。ポイント1で挙げたシナジー評価基準を知財部門とM&A所管部門が協働作成することも、「全体観」の共有に効果的である。

また、知財部門がこのような「全体観」を持つスキルを身につけるよう、知財部門と経営層・M&A所管部門との日々のコミュニケーションを充実したり（そのための知財部門の組織作り）、経営企画部門等と知財部門の人材交流（ローテーション）を行うことも有効である。こうしたロングスパンでの知財部門と経営層等との関係の変革については、知的財産マネジメント第1委員会第1小委員会の別報<sup>16)</sup>に詳しいので、ご参照願いたい。

#### ◆ポイント4〈知財部門の戦力強化・体制整備〉 ・日頃から知財部門の機能を鍛える

M&Aの各フェーズで知財部門が提供すべき貢献は、集約すれば以下の3点である。

- ① M&Aの各フェーズでの知財面からの留意点の提示
- ② 自社、ターゲット企業、競合他社のコアとなる知的資産の特定と、M&A実施によるインパクト評価
- ③ 知財面から見た契約・スキームのオプション提示

これらの検討は知財部門の一人の担当者が扱えるケースは少なく、技術契約や知的財産情報分析などの専門家がチームで行う必要がある。そのためには、日頃から、事業部門や研究開発部門からニーズを聞いた上で、M&A対象企業を知的財産の視点で評価する訓練を重ねることが重要である。これは、知財部門内の情報基盤整備・解析/分析・提案能力を向上させる点からも効果的である。こうすることで、知財部門が経営層やM&A所管部門からのM&A検討要

請に迅速に答えられる体制を構築できる。

また、日頃から知財ポートフォリオ・マネジメントを精力的に行うことで、その解析データから、M&Aの検討や提案に機動力を発揮することができる。

なお、知財部門自らがアンテナを高くし、M&A情報をキャッチしプロアクティブに関わっていく努力や体制構築・人材育成を行うことの重要性は、論を待たない。

## 4. おわりに

いま世界は大恐慌以来の経済危機に瀕している。企業は、生き残りをかけ、あるいはこの危機をチャンスと捉え、利益を産む新しい企業価値の創造に知恵を働かせる正念場にいる。M&Aは新しい企業価値を創造する一つの有力な手段だが、それが利益を産む成功に導くには、しっかりした経営・事業戦略の構築、明確な戦略的意図と撤退基準、財務やコーポレートガバナンスの深い知識、M&Aをマネージする叡智とスキル等々が必要とされる。それには、コンサルタント・弁護士・弁理士・会計士といった社外のプロフェッショナルを要所に使うのみならず、知財部門を含む社内の専門機能をもっと戦略的に活用することで確度の高い検討と意思決定が可能になる。ぜひ本論説をその参考にして戴ければ幸いである。

本テーマの調査・研究に当たり、デロイトトーマツFAS(株)、TMI総合法律事務所、新日本有限責任監査法人、アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス(株)の専門家の方々からは貴重な情報や意見を戴いた。ここに御礼を申し上げる。

本論説は、2008年度知的財産マネジメント第2委員会第1小委員会メンバー〔伊藤 寛（小委員長、三井化学）、比嘉正人（小委員長補佐、日立製作所）、岡田文孝（リコー）、武山秀一（横浜ゴム）、谷澤靖久（日本電気）、西田栄一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(トヨタ自動車), 西村隆雄 (旭化成クラレメディカル), 秦 貴清 (NTTドコモ), 場本直志 (村田製作所), 樋口和博 (楽天), 古澤 馨 (シャープ)] が担当した。

注 記

- 1) Merger & Acquisitionの略。一般的には「企業の合併・買収」と訳される。売り手からみた Divestiture「事業分離」を加えた、M&A&Dという用語も使われる。
  - 2) 1995年531件, 2005年2,725件, 2008年2,399件; (株)レコフ「マールM&Aデータで見るM&A市場のトレンド」(2009.2.4)
  - 3) US\$ 77.8 billion (前年比3倍以上), Dealogic, The Wall Street Journal (2009.1.6)
  - 4) トーマツコンサルティング(株)「M&A経験企業にみるM&A実態調査」(2009.1.19) (2007.3.2)  
<http://www.dtc.tohmatu.co.jp/data/material/28567956162534.pdf>  
<http://www.tc.tohmatu.co.jp/data/info/22614302388151.pdf>
  - 5) フジサンケイビジネスアイ「昨年のM&A解消過去最高 金融危機で経営環境が激変」  
<http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200902050019a.nwc>
  - 6) インサイダー取引の防止, 競合他社等への情報漏洩の防止, 取引先や従業員への動揺の防止など。
  - 7) 内閣府経済社会総合研究所「我が国企業のM&A活動の円滑な展開に向けて」(資料2) III「M&Aの目的と課題」(2004.9.16)
  - 8) 松田千恵子「わが国に活力をもたらすM&Aとは」, 内閣府経済社会総合研究所『M&A研究会報告2008』(2009.3)
  - 9) Memorandum of Understanding (MOU) や Letter of Intent (LOI: 意向表明書) などがこれに該当する。
  - 10) 金銭賠償を求める訴訟の対象者が複数いるときに, 資力があり判決の執行が容易な者を選んで
- 訴訟を起こす, 「ディープ・ポケット」セオリーがある。
  - 11) 売り手・買い手の双方合意がなければ金が引き出せない口座。
  - 12) 企業会計基準委員会 (ASBJ)「企業結合に関する会計基準」「企業会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(2008.12.26)
  - 13) 布施伸章『「企業結合に関する会計基準」等の改正について』, トーマツリサーチセンター会計情報Vol.390 (2009.2)  
ASBJの改正基準は, 平成22年4月1日以後実施される企業結合から適用される (但し, 平成21年4月1日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合については, 平成21年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用)。企業結合で売り手から買収した「識別可能要件」を満たす無形資産に対しては, 現行基準では当該無形資産に取得原価を配分することができるという容認規定であるが, 改正基準では原則として資産計上することが求められる (強制規定)。「のれん」については, 現行基準どおり, 20年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定期的に償却 (償却期間に減損が生じていれば減損発生分だけ損失計上) することになった (これに対し国際会計基準では「のれん」は非償却資産として扱う)。
  - 14) 企業結合会計基準とM&Aで取得した知的財産の資産計上に関する参考書籍: 新日本有限責任監査法人『会社の知的資産を「見える化」する方法』中経出版 (2008.9.3)
  - 15) 関 大地「企業会計の国際化が知財M&Aに与えるインパクト」, 国際特許流通セミナー2009 (2009.1.19)
  - 16) 日本知的財産協会 知的財産マネジメント第1委員会第1小委員会「企業経営と知的財産マネジメントの関連分析—経営と知財部門の関わりのあるあり方となすべき施策—」, 『知財管理』Vol.59 No.5 (2009)

(原稿受領日 2009年3月14日)