

## 知的財産関連の問題

ある会社を合併またはその買収を行おうとする場合、その対象会社について徹底的な調査を実施する必要があります。（デューデリジェンスに関する2004年7月のニュースレターをご覧ください）この調査において不可欠となってくるのが、対象会社の所有する知的財産およびかかる知的財産権に関連して対象会社が締結しているすべての契約のレビューを行うことです。

このような知的財産に関するデューデリジェンスにおいては、以下のものが重要な調査の対象として含まれます。

### 所有権と充足性

デューデリジェンスの過程において重要なことの一つに、対象会社がそのビジネスで使用しているすべての知的財産ならびに技術について、所有権または有効なライセンスを有していることを確認するということがあります。これは、二つの方法によって行われます。まず、登録された知的財産の所有権に関するドキュメント、および第三者の知的財産または技術について対象会社にその使用权を付与する第三者との契約のレビューを行います。そして、買収に関連するドキュメントの中で、対象会社による表明および保証を得ます。

対象会社がそのビジネスにおいて使用しているすべての知的財産および技術について使用权を有しているかを確認するということの他に、もう一つ、重要な点として挙げられるのが、現在対象会社が所有しているすべての知的財産および技術が、対象会社が現在の形および提案されている形でビジネスを実施するために必要なすべての知的財産および技術を網羅しているか否かということを確認することです。対象会社が、第三者の技術または知的財産を使用するためにライセンスを取得する必要がある場合は、その取得の必要性が開示されなくてはなりません。

### 侵害

知的財産の侵害については、いかなる会社を買収する場合にも、次の二つの基本的な侵害の形態が買収者に関わってくると言えるでしょう。一つめの侵害形態は、対象会社が第三者の知的財産権を侵害している場合です。知的財産権の侵害訴訟、そして特に特許侵害訴訟というのは、非常に多額な費用を要し、その解決までに何年という長い時間がかかります。侵害訴訟に脅かされることなく、自由にビジ

ネスを実施できるかどうかを判断するために、定期的に広範な特許調査を行っている会社は、バイオテクノロジー分野以外では稀だと言えるでしょう。しかし、もし対象会社が、特許侵害の可能性を認識している場合には、これを開示しなくてはなりません。これには、対象会社がライセンサーとなりうるかもしれない者から受け取ったあらゆる手紙の開示や、対象会社が特許代理人より得たかもしれない非侵害のオピニオンレターの開示が含まれます。

二つめの侵害形態は、第三者による対象会社の知的財産権に対する侵害です。一般的に侵害の請求を行うかどうかという決定権は、対象会社にあります。しかし、対象会社が第三者による侵害を認識しているかどうかを知ることが、対象会社の知的財産の価値を評価する上で有益です。加えて、強い特許ポートフォリオを有していることは、第三者からの対象会社に対する侵害訴訟の防御として役立ちます。

### 知的財産に関する契約

知的財産に関する契約には、重要な問題となる要素が多く含まれているため、デューデリジェンスの過程においては、慎重なレビューを実施する必要があります。まず、対象会社が第三者の知的財産または技術を使用するためのライセンスについて定めている契約についてです。買収者は、許諾されているライセンスの範囲が、ライセンスの対象である知的財産または技術についての現在の使用、および予想される将来的な使用（該当する場合は、改良を行う権利を含む）すべてをカバーするに十分な範囲であるかどうかを確認しなくてはなりません。加えて、かかる契約が妥当な補償条項（理想的には、ライセンサーの責任の制限からかかる補償義務が除外されている）および、改良が許可されている場合はそれらの改良に関する所有権を定める条項を含んでいるかどうかを確認する必要があります。

次に、対象会社が、第三者に対して、対象会社の知的財産または技術を使用するライセンスを許諾している契約についてです。買収を行う会社は、まず、ライセンスの範囲が、ライセンサーが必要とする権利のみを許諾する形で狭く設定されていることを確認すべきでしょう。そして、補償条項がある場合は、かかる条項が少数の司法管轄（例：米国特許対世界特許）に限定されていることを確認します。加えて、補償条項ならびに対象会社が負うその他の重要な義務については、適切に責任の制限がなされており、知的財産または技術についての対象会社の所有権が明確に記されており、ライセンサーに対して、対象会社の知的財産および技術に関する秘密を保持する義務が課せられていることを確認します。さらに、買収を行う会社は、これらの契約の中において、ライセンサーが買収者の製品や知的財産についての権利を取得することを可能とする定義や文言が含まれていないことを確認しなくてはなりません。

### 拘束的な約款

買収を行う会社は、対象会社が技術に関して締結しているすべての契約において、対象会社が拘束的な約款に合意しているか否かという観点からもかかる契約のレビューを実施する必要があります。この拘束的な約款には、独占的な権利の付与や特定の製品または使用分野に従事しないことへの合意などが含まれるでしょう。独占的な権利の付与には様々な形態が考えられ、これには独占的権利の付与、特定の地域における、またはある製品グループについての独占的な販売店・小売業者の指定なども含まれます。

### ロイヤルティの支払い義務

買収を行う会社は、対象会社の製品の開発ならびに販売を継続していくために、対象会社によるロイヤルティ、コミッション、謝礼または同類の費用の支払いが必要であるか否かを確認しなくてはなりません。加えて、かかる費用が、意図する取引の成就の結果においても支払わなくてはならないのか否かという点についても確認しなくてはなりません。会社がその製品に使用されている第三者の技術について、何らかの継続的な支払い義務を負っていることはよくあります。しかし、ロイヤルティの支払い義務について、その金額および期間について確認を行い、その結果を対象会社の製品の価値評価の際に考慮する必要があります。

### ソースコード

対象会社がそのソフトウェア製品を保持し、さらに発展させていくためには、対象会社が、配布しているすべてのソフトウェアに関するソースコードを所有していることが不可欠となります。また、対象会社によりその製品に組み込まれている第三者のソフトウェアについて、対象会社が自社製品への組み込みを行ったりバグ修正のためのプログラム開発のために、かかる第三者のソフトウェアを改良する必要がある場合にも、同様のことが言えるでしょう。対象会社が、第三者のソフトウェアのソースコードを所有していない場合、買収を行う会社は、かかる第三者のソフトウェアに適用される契約において、ライセンサーである第三者が対象会社およびその顧客に対してサポート提供の義務を負っていることを確認しなくてはなりません。また、買収を行う会社は、対象会社の製品のソースコードのうち、エスクロー・エージェントへの提供または第三者ライセンシーへの直接的な提供を含む第三者への提供が行われているか否かも確認しなくてはなりません。

### オープンソースソフトウェア

オープンソースソフトウェアは多くの企業により幅広く使用されています。その使用形態には、会社の社内的な事業運営で使用されるツールやプログラムにおける使用や会社の製品の一部として、または製品へ組み込まれている場合もあるでしょう。オープンソースソフトウェアの使用法およびかかる使用に関するオープンソースライセンスは、対象会社のソフトウェアに多大な影響を及ぼすこととなります。従って、対象会社は、同社が使用しているすべてのオープンソースソフトウェアについて完全かつ正確なリスト、ならびにすべての適用されるライセ

ンスのコピー、およびオープンソースソフトウェアがどのような形で使用されているかの説明を提供しなくてはなりません。

### 登録された知的財産

知的財産に関するデューデリジェンスの過程には、対象会社の登録知的財産に関するすべての要素のレビューが含まれるべきです。これには特許、特許出願、著作権登録、商標および商標申請、そしてインターネットのドメイン・ネームなどが含まれます。買収を行う会社は、対象会社のすべての登録知的財産のリスト、ならびに同リストに記されるすべての項目について対象会社の所有権を立証する書類の提出を求めるべきでしょう。買収を行う会社は、かかるすべての項目について、対象会社が名義上の所有者であることを確認すべきです。

### 従業員に関する問題

契約が存在しない場合、発明の所有権は（特許化が可能であるか否かを問わず）、当初、発明者に帰属します。従って、買収を行う会社は、対象会社のすべての従業員および請負業者が、これらの者が開発した知的財産および技術についての所有権を対象会社に譲渡することを書面により合意しており、これに必要な書類が作成されていることを確認しなくてはなりません。特定の限定された場合においては、従業員または請負業者からの対象会社に対するライセンスで十分なこともあります。とはいえ、これに該当するケースについては、充足性の判断を行う前に、慎重に検討する必要があります。

作成者: ラフル・カプール、マシュー・ミラー

ご質問等ございましたら、ご遠慮なくご連絡下さい。

東京オフィス  
グレゴリー サラテ  
[gsalathe@morganlewis.com](mailto:gsalathe@morganlewis.com)

リサ 矢野  
[lyano@morganlewis.com](mailto:lyano@morganlewis.com)

パロアルトオフィス  
ラフル・カプール  
[rkapoor@morganlewis.com](mailto:rkapoor@morganlewis.com)