

知的財産デュー・デリジェンス標準手順書 及び解説

平成30年3月

I. 標準手順書及び解説

1. デュー・デリジェンス総論

(1) デュー・デリジェンスとは

スタートアップ企業への出資や事業提携、そして企業買収(以下、併せて「出資等」といいます。)の検討は、対象会社の技術力や事業の将来性等について、ビジネスにおける自社とのシナジーや将来のキャピタル・ゲイン等の何らかの利益に魅力を感じることから始まります。

しかし、実際に出資等に踏み切るためには、

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">① 対象会社が事業を継続していく上で大きなリスクを抱えていないか② 対象会社の技術力や将来性の価値は投資額に見合っているか |
|--|

などを、事実と証拠に基づいて、経営者や株主に合理的に説明できるようにしておく必要があります。

このように、出資者や提携を検討する事業者等(以下、併せて「出資者等」といいます。)の側において、対象会社のリスク評価及び価値評価のための調査と検証を行うことを、

デュー・デリジェンス(Due Diligence)

と呼びます(以下、「DD」といいます。)

代表的なDDには、対象会社の事業活動に法律上のリスクがないかを調査する「法務DD」や、対象会社の過去の税務処理に不備がないかを調査する「税務DD」など、主としてリスク評価の観点から行われるタイプのDDがあります。一方、対象会社の事業活動を経営・経済的に分析し、期待されるシナジーやキャピタル・ゲインが得られるかを検証する「ビジネスDD」など、主として価値評価の観点から行われるタイプのDDもあります。財務会計処理が適正に行われているかと、企業価値と投資額が釣り合っているかを検証する「財務DD」などは、リスク評価と価値評価の両方の側面を有しています。

このほかにも、従業員の人事評価システムや雇用状況を確認する「人事DD」や、対象会社のIT/ICTのインフラの構成や運営状況を確認する「ITDD」など、主として企業買収後の統合作業(Post-Merger Integration)(以下「PMI」といいます。)の便宜のために実施されるDDもあります。

(2) DDの実施上の制約

すべてを予め確認できているにこしたことはありませんが、DDとして調査し得る項目は無限に存在する一方で、現実にDDを実施するには、いくつかの制約があります。

第一に、DDにかかる**費用の制約**があります。

調査対象となる資料の多くは、対象会社の営業秘密に当たることが多いことから、対象会社の協力を得て開示を受ける必要があります。しかし、DDの結果、その出資者等とは取引を行わない可能性もあるため、無制限に自社の営業秘密を開示することは好ましくありません(出資者等と対象会社が潜在的に市場で競合する場合はなおさらです。)

そこで、実際のDDでは、開示される資料を見ることができる者を、出資者等が雇った外部の弁護士や公認会計士等の専門家に限定し、出資者等はその調査報告のみを受けるケースが比較的多く見られます。この場合に、調査すべき事項を拡大することは、外部の専門家に支払う費用の増加につながります。大型の企業買収などであれば、多額の費用をかけて第三者による調査を手配することを正当化できますが、少額の資本参加のようなケースでは、調査範囲を限定して、費用を抑える必要があります¹。

第二に、DDに対する**時間的制約**があります。

例えば、スタートアップ企業の成功にはスピードが重要であり、現在交渉中の出資者等との交渉が進まないのであれば、別の出資者等との交渉を進めたいという必要があります。また、事業再編におけるスポンサー探しのように、支援の遅れが対象会社の財務状態の悪化に直結するケースもあります。そのため、出資等のDDの実施期間としては、1~2か月という短い期間が設定されることが多いのが実情です。このような短期間でDDを行うためには、外部の専門家を活用すると同時に、真に確認すべき事項に調査範囲を限定する必要があります。

以上のような事情から、DDにおける調査範囲を合理的に絞り込む必要があります。

¹ もちろん、外注費用を抑えようとするれば、対象会社の同意を得て、開示された資料を見ることができる社内の者を限定した上で、出資者等自身の内部でDDを実施することも可能です。もっとも、専門の投資家(VCやPEファンド)であればともかく、事業会社にはDDに専従する担当者が必ずいるというわけではないでしょう。そうすると、必然的に社内の既存の人員(法務・知財部門や事業・研究開発部門)で対応せざるを得ません。しかし、対象会社から秘密保持義務の負担付きで開示された情報と自社で開発した情報が担当者の頭の中で混同(contamination)してしまうと、対象会社の営業秘密を無断で流用したという嫌疑を受けてしまうおそれがあり、開示された情報の取扱いには注意が必要です。

(3) DDの調査範囲と知財DDの位置づけ

費用や時間的制約からDDの範囲を絞り込む上では、そもそも、なぜDDを実施する必要があるのかという点に立ち返ることが重要です。

- ① 対象会社が事業を継続していく上で大きなリスクを抱えていないか
- ② 対象会社の技術力や将来性の価値は投資額に見合っているか

例えば、自動車メーカーが、自動運転の実用化に向けて、自社開発の困難な車載カメラ用の画像認識技術を研究開発しているスタートアップ企業に出資する場合を考えます。

この対象会社が株式会社で、出資の手段(スキーム)として、出資者等が対象会社の新株を引き受ける場合には、法的な観点から、対象会社の既存の株主は誰なのか、対象会社は法律上有効に新株を発行できるのか等、いわゆる法務DDを実施する必要があります。

また、出資額を合理的に説明するためには、引き受ける新株の(将来)価値が出資額に見合うものでなければなりませんから、財務DDやビジネスDDも必要でしょう。

ほかに何か必要な調査はないでしょうか。

この自動車メーカーは、対象会社の有する画像認識技術に価値を見出しています。

しかし、もし、この画像認識技術が第三者、しかも自社と競合する他の自動車メーカー(やその提携先)の保有する特許権を侵害していたら、この画像認識技術を自社の自動車に搭載するのは困難となるか、又は追加のライセンス料の支払いが必要となるでしょう。この要素は、対象会社の特許に関する大きなリスクになります。

反対に、この画像認識技術について、対象会社が非常に強い(他社が回避が難しい、権利範囲の広い等)特許権を有してる場合には、単純な画像認識用のソフトウェアの売上げや自社の自動車への搭載以外にも、他の自動車メーカーへのライセンスや異業種(例えば、ドローン等の輸送機械)への展開も考えられます。この要素は、対象会社の価値に大きく貢献しています。

ここでは、説明を単純化するために特許権の侵害のリスクやライセンスの価値を取り上げましたが、企業価値に占める知的財産等の無形資産の比率は拡大する傾向にあります。

そのため、これまでに挙げてきた法務、財務、ビジネスDDのほかに、このような対象会社の知的財産活動についての調査と検証を行う

知的財産デュー・デリジェンス (知財DD)

がますます重要になってくると考えられます。

もっとも、知財DDといっても、特許法等の知的財産法の観点から行うという意味では、法務DDの一部とも言えますし、技術やブランドのビジネス上の価値を評価するという意味では、ビジネスDDの一部ともいえます。

したがって、必ずしも「知財DD」という形で独立したDDを実施すべきということはありませんが、対象会社の有する技術、デザイン、ブランド等の知的財産(以下「知財」といいます。)に魅力を感じて出資等を行うのであれば、少なくとも、知的財産という観点からのDDという意味での「知財DD」を実施する必要性は高いといえるでしょう。

(4) 本標準手順書の使用上の注意

本標準手順書では、まず、知財DDに限らない一般的なDDの流れを理解するために、一般的な出資等のプロセスについて説明します(後記(5))。その上で、知財DDの手順の一例を説明します(後記(6))。

なお、本標準手順書は知財DDを効率的に行うための手順の一例を挙げるものであり、知財DDにおいて実施すべき調査の水準を示すものではありません。すなわち、

本標準手順書に記載のあるすべての調査事項を調査しなければ、経営上の善管注意義務違反や忠実義務違反となるということはありませんし、調査事項についての不備が、対象会社への投資判断に常にネガティブな影響を与えるということもありません。

例えば、出資額が少額であったり、経営判断としてリスクの低減よりもスピードを重視するような場合には、必要最低限の調査項目に絞り込み、事後に調査範囲外で問題が顕在化したとしても、それは投資リスクとして読み込むべきものであり、ミスではないと考えることもできるでしょう。

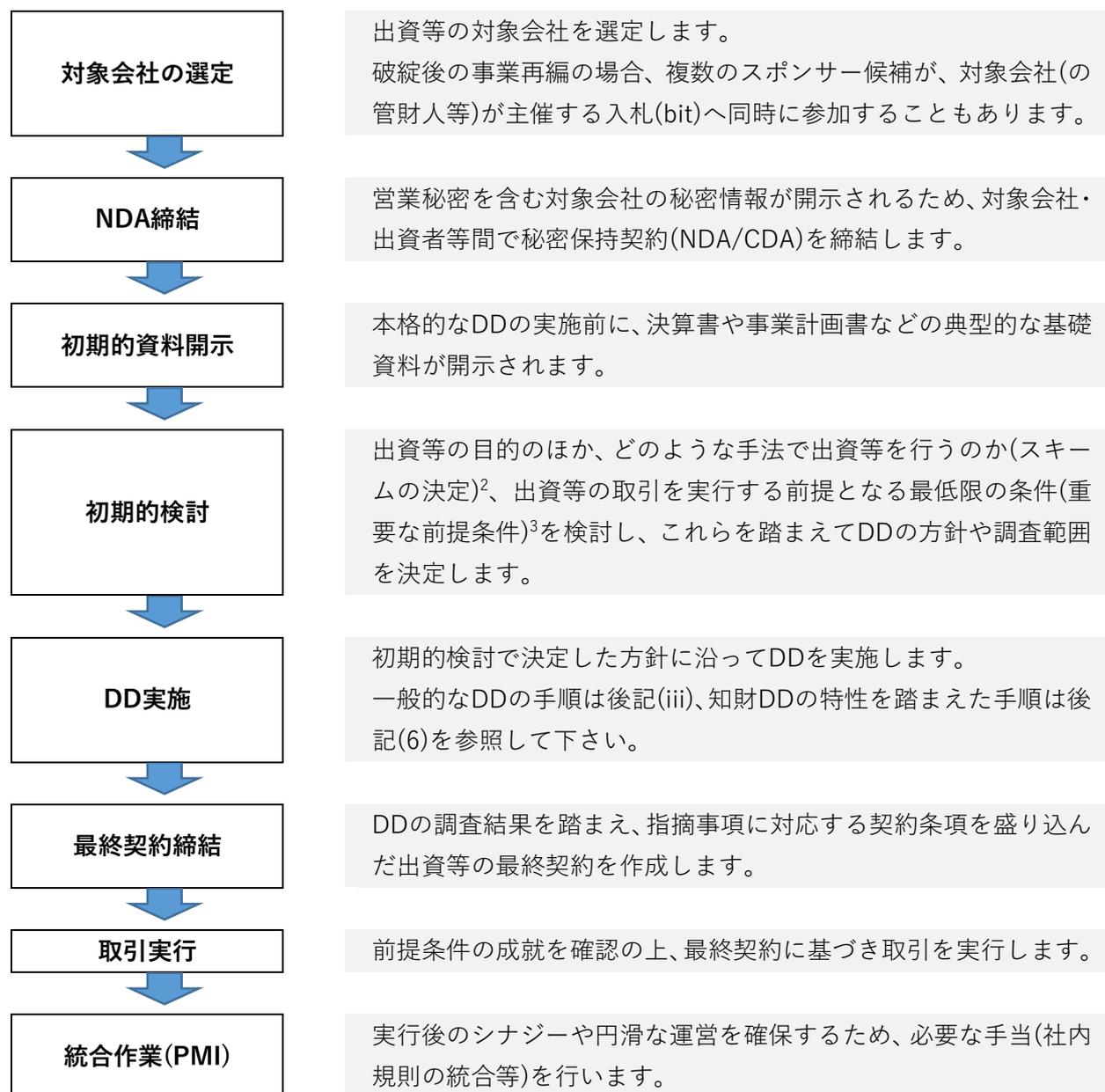
また、知財DDで発見されるリスクに関する指摘事項については、修正・治癒させることが容易なものや、企業の成長ステージに照らして事後的な対応でも間に合うものもあります。仮に、知財DDを行っても明確な結論がでなかったものがあっても、投資リスクとして出資者等の側で引き受けたり、対象会社に一定のコミットメント(ある時期までには是正する等)を約束させることで解決できることもあります。

個別案件における具体的な手順については、本標準手順書を参考にしつつも、個別案件に応じて創意工夫をすることが必要です。

(5) 一般的な出資等のプロセス

(i) 全体の流れ

DDを含む一般的な出資等の手順は、例えば、以下のようなものがあります。



² 例えば、スキームが株式の買取であれば、法務DDでは株主名簿を必ず確認することになります。

³ 例えば、製薬ベンチャーであれば、すでに出願中の候補化合物について、その特許登録を前提条件とすることなどが考えられます。

(ii) リスク評価系のDDの目的

DDのうち、特にリスク評価系のDDを行う主たる目的は、まず、①初期的検討で検討した「重要な前提条件」(出資等の取引を実行する前提となる最低限の条件)を裏付ける事実があるか否かを確認することにあります。

次に、この「重要な前提条件」の障害となるような事実がないかを確認し、調査によってこの前提条件が整わないと判断された場合は、②取引を実行するために必要な対応策を検討することになります。

多くの取引において、一般的に「重要な前提条件」となる事由と、これに対応する「調査大項目」を大まかに整理すれば、以下のようになります。

重要な前提条件	調査大項目
<p>対象会社や対象事業の収益源(企業価値の源泉)が法的に担保されたものであること</p>	<ul style="list-style-type: none">● 企業価値の源泉となる法律関係は何か 例えば、創薬ベンチャーが製薬会社に特許をライセンスして、共同開発をしているのであれば「共同研究契約」等が、大学から自社サービスに必須の特許のライセンスを受けているのであれば「ライセンス契約」等が、ここでいう法律関係に当たります。● 法律関係が法的に保護されているか 例えば、自社が独占ライセンスを受けている大学の特許権の年金が納付されているか、重要な取引契約が相手方の都合で一方的に解除されたりしないか等、価値の源泉となる権利関係の存在・継続性等を確認します。
<p>担保された価値の評価が合理的であること</p>	<ul style="list-style-type: none">● 潜在的な債務の顕在化リスクが存在しないか 例えば、自社のWebサービスが第三者の商標権を侵害し、損害賠償債務を負担するおそれがないか、職務発明に関する相当利益請求権の基準を定めておらず、将来に付与すべき額の見通しが立たないということはないか等が、潜在的な債務に当たります。
<p>取引の実行によってその価値が減じられないこと</p>	<ul style="list-style-type: none">● 取引の実行が、法律関係や価値評価に影響しないか 例えば、臨床試験中の医薬品のように、許認可が必要な事業を行っている対象会社から事業だけを買取ると、許認可の手続がやり直しになってしまうことがあります。また、出資者等の競合他社との間で対象会社が重要な取引を結んでいる場合、出資者等の出資等が、このような重要な取引の解除を引き起こしてしまうおそれがあります。

(iii) 一般的なDDの手順

DDは、ケースによりますが、概ねは以下のような手順で行われます。

下図のうち、資料リスト作成からインタビューまでの調査項目に定まった順序はなく、調査で発見された事項の追加調査が必要と判断されれば、これらの手順は繰り返し行われることとなります。また、調査の手順や調査事項(インタビュー時の質問事項等)の内容は、キックオフ・ミーティング後、初期的検討での方向性を踏まえて具体化していきます。



(iv) DDの結果とリスク評価・対応策

DDにおいて発見されたリスクについては、取引自体への影響を評価した上で、対応策を検討する必要があります。

リスクの高低を測る画一的な基準はなく、初期的検討で検討した取引実行の重要な前提条件との関係で、予定していた取引の目的の達成をどの程度阻害するかどうかを相対的に判断するしかありません。

実務的には、DDで発見されたリスク毎に、どのような対応策を採るべきかを決定していくこととなります。リスクの程度に応じた具体的な対応策の例は、例えば、下図のように整理できます。

リスク	対応策例	
高	取引自体の中止	
	主要な取引条件の変更	取引価格の減額
		取引手法の変更 ⁴
中	契約書における リスクヘッジ	実行の前提条件の変更・追加
		実行前の義務の変更・追加 ⁵ 表明保証条項
		実行後の義務の変更・追加
低	出資等の後の統合作業(PMI)で対応すべき事項の検討	
	表明保証条項	
発見事項なし		

出資者等において受忍できない重大なリスクが発見された場合には、売主にとって重要な取引条件(取引価格・取引手法)の変更を余儀なくされ得ます。リスクの内容が、取引条件の変更その他の契約条件の修正では対応できない場合には、取引自体の中止(ディール・ブレイク)となってしまう可能性もあります。

⁴ 例えば、対象会社の株式の全部を取得する(完全子会社化する)と、対象会社の問題のある高い事業まで引き受けてしまうことが明らかになった際に、事業譲渡の方法で将来性の高い事業を切り出して買い受けることなどがあり得ます。

⁵ 実行の前提条件には、対象会社以外の第三者次第の内容(特許の登録査定等)が含まれますが、実行前の義務は対象会社(又は売主等)の義務のみを指します。

もっとも、DDによって明らかに「高」に分類すべき事実が発見されることはまれです。むしろ、リスクの端緒となる事実があるだけで、リスク自体は顕在化はしておらず、最終的な契約の締結以降にそのリスクが実現する懸念を否定しがたいという微妙な調査結果が得られることの方が多いたが実情です。このような場合は、ディール・ブレイクとなるドラステックな対応策ではなく、「中」に記載したようなリスクヘッジのための契約条項を最終契約に書き込む方法を採用することもあります。契約書に定めるリスクヘッジ条項は多種多様であるが、主要な条項と利用目的は、例えば下表のような項目があり得ます。なお、①ないし③は、どれか一つを選べば足りるというものではなく、1つのリスク(瑕疵)に関して、これらを重ねて規定することもあり得ます。

主要条項	利用目的
前提条件	取引の実行日までにリスク(瑕疵)が改善(治癒)されていなければ出資等を実行する義務(ex.代金の支払義務)を負わないものとして、取引から安全に離脱する選択肢を確保します。
実行前の義務	売主に対してリスク(瑕疵)の改善(治癒)を実施(履行)するよう求めたり、実施しない(不履行)時に金銭賠償を求める権利を定めます。
表明保証条項	リスク(瑕疵)に該当する事実が契約締結日・取引実行日など特定の時点において存在しないことを保証させ、事後にリスクが顕在化したときは、金銭賠償を求める権利を定めます。
実行後の義務	取引を実行するか否かには影響を及ぼさないが、取引実行後も重要な前提条件を維持するために、取引実行後の義務を負わせ、一定の行為を行うことや不履行時の金銭賠償を求める権利を定めます。

以上のような手当を講じる必要がないと判断できる場合には、出資等の後の統合作業(PMI)で対応を実施すべき事項がないか検討します。

もっとも、軽微なリスクしか存在せず、又はそもそも特段のリスクが発見されなかったからといって、契約上の手当が全く不要となるわけではありません。DDには、前記のような時間や費用の制約があり、対象会社や売主から提供される情報に依拠せざるを得ないため、完璧なDDはおよそ不可能だからです。

このようなDDの不完全性を補完するため、最終契約においては、DDの前提となる開示された資料・情報の網羅性(完全性)と正確性を担保する必要があります。DDにおけるリスク評価は、開示された資料・情報に不足がなく、かつ正しいことを前提としていますから、この前提が覆った場合の責任(経済上の不利益を誰が引き受けるのか)を明らかにしておくことが重要です。

例えば、DDの過程において、出資者等が要請した情報が全て開示され、かつ開示された情報が正確であること等を表明し保証することを定める表明保証(Representation & Warranty)条項として明記し、表明保証に違反があった場合に出資者等の損害を補償する義務(Indemnification)を定める方法が考えられます。

ただし、出資等の規模や対象会社の成熟度に照らして、常に必要以上の表明保証及び補償義務を対象会社に求めることは、かえって過大な負担をスタートアップ企業等に強いるものとなり、時間も費用も限られているスタートアップ企業の成長性を害するおそれがあることへ十分に注意する必要があります。

例えば、組織内のガバナンスや規程類の整備などは、むしろ出資者等の側がハンズオン支援という形で、又はPMIの中で整備していけば足り、必ずしも今回の出資等の実行段階で完璧である必要がないという判断も必要です。

また、後述する権利侵害の有無の調査(FTO調査)についても、網羅性のある調査を事前にスタートアップ企業が行うことは著しく困難であり、第三者の知的財産権を侵害していないことの完全な表明保証を行うことは困難です。

実務上、出資者等において、期間や費用上の制約で完全なDDが困難であった事項について、表明保証及び補償条項で対象会社にリスク転嫁をすることは、対象会社が大企業である場合は妥当なこともあります。スタートアップ企業では酷な場合も多いと思われます。

一定のリスクについては、投資に内在するリスクとして出資者等において引き受けるなど、ある程度の柔軟性をもって対応することも重要です。

(6) 知財DDの手順

知財DDの手順は概ね、一般的なDDの手順(前記(5)(iii))と同様です(下図)。

知財DDの場合に限りませんが、知財DDの手順や調査範囲を考える際には、各対象会社やその事業の特性に合った工夫をする必要があります。例えば、コンピュータ・プログラムは著作権で保護されますが、一定の要件があれば特許として保護される場合もあります。そのため、知財DDでは、調査の初期段階で事業内容を把握して、調査対象の絞り込みを行い、調査の必要性と難易度を踏まえた上で、効率的な資料提供の要請やヒアリングの方法を考えていくことになります。

作業1 対象会社・対象事業に関する事前検討

内容：対象会社又は対象事業について、ヒアリング又は入手可能資料の範囲で検討し、調査対象を特定し、かつ調査対象毎に問題となる知的財産権の種類を特定します。

方法：i)ヒアリング、ii)事前開示資料、iii)一般公開資料



作業2 調査対象の特定

内容：調査の対象とする事業、製品・サービス等の範囲を絞ります。

方法：出資等の目的、作業1により把握した対象会社・対象事業の内容、出資等のスケジュール、調査費用の予算等を総合考慮し、調査対象を限定します。



作業3 調査方針の立案

内容：作業2により選定した事業に関して、さらに具体的に、①調査項目、②調査方法、③調査スケジュール等を決めます。

方法：別紙「調査項目一覧表」を参照して、事業、製品・サービス等の調査対象毎に、①から③をどのようにするかを決めます。



作業4 資料開示の要請

内容：作業3で定めた調査方針に従って、対象会社に対して、資料開示を依頼します。

方法：別紙「調査項目一覧表」を参照して、開示を求める資料の一覧を対象会社に示して、資料の開示を依頼します。



作業5 調査実施

内容：作業4で収集した資料に基づき、対象会社・対象事業の内容を調査・検討します。

方法：別紙「調査項目一覧表」を参照して、開示資料の調査、ヒアリング、質問票のやり取り、外部データベースの調査等を実施します。

2. デュー・デリジェンス各論

(1) 一般的な出資等のプロセス

(i) 全体の流れ

① 秘密保持契約の締結から初期的資料開示まで

出資等を進めていく過程では、対象会社の営業秘密を含む多数の秘密情報が開示されるため、そのような情報の開示前に秘密保持契約(NDA)を締結します。締結方式としては、対象会社と出資者等が互いに秘密保持義務を負う双務契約の形式と、専ら情報開示を受ける出資者等のみが義務を負う差入形式があります。対象会社としては、自社の情報の開示については慎重になる必要がありますが、出資者等においては、過大な秘密保持義務を負ってしまうと、同じ事業分野の出資候補企業との取引に支障を来すこともあり得るため、秘密保持義務のレベル感は適切に設定される必要があります。

契約内容としては、秘密保持義務の対象となる資料(情報)の範囲、第三者に対する開示の禁止⁶、目的外使用の禁止、違反時の開示者側の権利(損害賠償請求権、差止請求権等)、秘密保持の期間、返還又は廃棄の義務などを定めることが一般的です。

NDA締結後には、初期的な資料開示が行われます。対象会社が過去に第三者から出資を受けたことがあるなど、過去にDDを受けた経験を有する場合は、当初から一通りの資料が開示されることもあります。通常は、商業登記簿、定款、税務申告書等の基本的な資料のみ開示されるケースが一般的です。出資者等としては、初期に開示資料以外にも、ウェブサイト等の公開情報で入手可能な情報については、独自に入手しておき、調査項目の内容に当たりをつけておくとスムーズです。

② 初期的検討

(a) 総論

前記の通り、DDに充てられる期間・費用は必ずしも多くはないことから、初期的検討においては、リスク評価及び価値評価の両面から出資等の重要な前提条件を可能な限り具体化し、これに沿ったDDの基本方針を定めておくことが重要です。

⁶ 特に、当事者の事業が隣接する場合は、情報漏洩や目的外使用や独占禁止法違反のリスクが高いため、開示情報を閲覧できる者から、営業職や研究開発職を除外し、役職員や外部専門家に限定するなど、厳格な内容となることもあります。出資者等としては、事後にNDA違反を主張されないよう、パスワード設定、物理的な分別管理、閲覧者の限定や閲覧者からの誓約書取得などの手当を講じておくこととよいでしょう。

なお、秘密保持の観点から一定の制限を受けることはやむを得ないものの、初期的検討の段階において、可能な限り、社内外の事業部、研究開発部、知財部等の実務担当者の意見を聞くことで、リスク評価及び価値評価の両面において、実務的な視点から効率的に調査範囲を絞り込むための有益な示唆を得ることが有効です。

(b) 出資等の目的

出資等の目的は、抽象的には、シェアやバリューチェーンの拡大、技術・ブランドの取り込み、人財の獲得、異業種への参入などが挙げられますが、DDを実施する上では、このような抽象的なレベルの検討では十分とはいえません。より具体的に、このようなメリット(対象会社の企業価値)が、どのような要素によって構成されているのかを検討する必要があります。例えば、既存の顧客や仕入外注先との契約関係、製品やサービスに利用されている特殊な技術やコンテンツ、ブランド、役職員が有する希有な知識経験などが考えられます。検討初期の段階では入手可能な情報が限定されるため限界はあるものの、この段階で可能な限り具体化を図ることが適切です。この手順を踏まず、曖昧な目的の下でDDを開始すると、DDにおいて重点的に調査すべき権利関係を絞り込むことが難しくなるおそれがあります。

(c) 対価の算定ロジック

出資等を検討する時点では、当初から、その価額(Pricing)についてある程度を目安(又は予算)を持っているのが通常です。もっとも、将来的に出資等の価額の合理性についての説明責任を果たすことを念頭に置くと、DDを実施する上でも、最終的に見込価額を正当化するロジックをあらかじめ確認しておく必要があります。

初期の検討段階では簡易的な価値算定すら行わないケースもありますが、少なくとも(安全方向に寄せた)純資産価値と(リスクを一定程度織り込んだ)将来収益のいずれをベースとするのか、何について、どの程度の定量的なインパクトがあれば取引実施の判断に影響を及ぼすのか確認しておくことが適切です⁷。一方、スタートアップ企業との中期的な関係構築のためのマイノリティ出資であれば、厳密な試算は(試算コストに照らして)必要性が低いこともあります。

⁷ なお、アドバイザーや社内部署が簡易的な価値算定を行う場合は、より踏み込んで、その算定方法(DCF法などのインカムアプローチ、類似会社比較法などのマーケットアプローチ、純資産価額法などのネットアセットアプローチ)の概要、価値算定の重要な前提条件、DDの結果が価値評価に及ぼす影響(事業計画の修正、割引率の調整、潜在債務相当額の控除など)について算定人と協議し、DDの担当者も予め概要を理解しておくことが有益である。

(d) 取引手法

多くのケースでは、対象会社やその売主等から取引手法(第三者割当増資、株式譲渡、事業譲渡等)が提案されます。効率的なDDを行うためには、指定された手法によって対象会社を取り巻く権利関係にどのような影響が及ぶのか予め理解しておくことが重要です。

出資等の取引手法は多様であるため詳細は割愛しますが、少なくとも以下のような点には注意する必要があります。この点の理解が不十分であると、(知財)DDにおいて着目すべき契約条項(後述する株主構成の変動を契約の解除事由とする支配権移転条項など)や特定すべき情報(承継資産の個別リストなど)が定まらないためです。

- (a) 対象会社の株主構成に変動が生じたり法人格が消滅する方法か
- (b) 契約相手方や債権者などの利害関係者の個別の同意を要する方法か⁸
- (c) 譲渡等の対象となる権利義務(ヒト・モノ・カネ・契約など)を逐一特定する必要がある方法か

③ DDの実施

後記(iii)「一般的なDDの手順」で改めて説明します。

④ 最終契約締結から統合作業まで

(a) 最終契約の交渉

DD終了後には、その検討結果を踏まえて、最終契約の交渉が行われます。案件によっては、DDと並行して交渉を行うこともあります。DDを通じて発見した事実の反映に漏れないよう注意する必要があります。特に、DDを通じて出資者等があるリスク(瑕疵)を発見したにもかかわらず、特に最終契約で触れなかったとすれば、仮にリスクが顕在化して出資者等に存在が発生したとしても、契約締結時にリスクを甘受するという判断をしたと評価される可能性があります。

これを避けるため、契約交渉の担当者とDDの担当者(又は外部の専門家)が分業しているようなケースでは、DDの途中に中間報告会を設けることで、重要な発見事項を早めに共有したり、DDの結果を踏まえて修正する可能性があることを留保しつつ交渉するなどの工夫が必要となります。

⁸ 事業譲渡などでは、赤字事業だけを残して黒字事業だけが譲渡され、残された対象会社の債権者が債権回収できなくなるような事態を避けるため、事業譲渡の手續に債権者が関与できる手續が用意されています。

(b) 取引の実行(クロージング)

最終契約を締結した後の一定の時期に、最終契約に従って取引を実行(Closing)します。最終契約の締結日と同時に実行する場合がありますが、実行前提条件の成就(リスク治癒の手当ての完了など)や、対象会社内の周知等に一定の時間を要することがあるため、締結日から一定期間が経過した後に取引を実行する仕組みとすることも一般的です。

(c) 統合作業(PMI)

吸収合併や株式譲渡に伴い完全子会社化を実行したような場合には、対象会社と出資者等で統合作業(PMI)を行います。DDにおいて、取引実行の是非には影響を及ぼさないものの、実行後のシナジーを最大化するため、又は実行後に価値が減少することを防止するために改善を要する事項が発見されたときは、実行後の経営課題として整理しておき、PMIの中で解消していくことも一案です。

(ii) 一般的なDDの手順

① 資料リストの作成

初期的資料開示や独自の調査に基づき、必要な調査を深掘りしていくために、通常は、出資者等が開示を希望する資料要請リスト(【開示要求リスト】参照)を提出し、売主は当該リストに記載された資料(のうち開示が可能なもの)のみを開示することになります。

最初の資料要請リストの段階では、漏れを防ぐ必要もあるため、ある程度は網羅的なリストとなることは避けられません。ただし、DD方針に沿って優先度の高い資料は早期に開示するよう要請する必要があります。また、網羅性を重視して定型的な雛形を使用するケースも少なくない一方で、専門用語が多用されていたり、「〇〇に関する資料一式」などの抽象的な書きぶりとなっている場合も散見されます。このため、対象会社が調査との関連性が希薄な資料を準備し、調査期間を浪費してしまうことも珍しくありません。そこで、リスクには可能な限り具体的な資料名を記載する、資料リストの読み方について対象会社と理解の不一致が出ないよう協議する場を設けるなど、スムーズかつ適切な開示が行われるよう工夫することが重要です。

② 資料の開示

資料リストに記載した資料で開示可能な資料が順次開示されていきますが、この開示作業は対象会社の負担も大きいいため、期間を限定して短期集中的に行われることが一般的です。

開示方法には、対象会社から出資者等へ直接に紙媒体・データを送付することもあり得ますが、最近では、ネットワーク上の専用ストレージサービス(VDR: Virtual Data Room)経由での開示が普及しつつあります。一方で、機密性の高い資料については、DD担当者が対象会社のオフィスに出向いて、現地の会議室で原本を確認するいわゆる「オンサイトDD」の場合もあります。オンサイトDDの場合には、対象会社オフィスの会議室などを一時的なデータルームとして確保し、そこに開示資料を備置します。加えて、秘密保持に必要な情報管理を目的として、開示期間の限定、資料の複製(コピー)の禁止、案件不成立時の破棄・返還など一定の制限が付されることもあります。

③ 開示資料の検討

DDの基本方針に沿って、以下のような観点から開示資料を検討を進めていきます。開示資料では不十分な点があれば、さらなる開示を求めたり、書面やインタビューでの補充調査を検討することになります。

- (a) 重要な前提条件を確認できる資料が開示されているか(資料の存否)
- (b) 開示された資料のみで重要な前提条件を確認できるか(資料の信用性・十分性)
- (c) 開示資料に重要な前提条件を覆すような内容が含まれていないか

④ 書面での質問

登録される権利(不動産、特許権等)、裁判所の判決文、適切な署名・記名押印や電子署名の付された契約書などであれば、書面に基づいて、権利や契約関係の存在を確認することは比較的容易です。しかし、契約は締結したが、契約書はなく受発注のメールのやり取りしかないといった理由で、契約を示す資料として電子メールのやり取りが開示される場合など、実際のDDでは、開示された資料がそもそもDDの目的意識に沿って作成された資料でなく、開示された資料のみでは必要十分な事実を認定できないことがあります。例えば、以下のような事態が起こり得ます。

- 口頭での約束のみで、契約書が締結されていない
- 締結されていても、極めて簡易なひな形ベースの契約書である
- 当事者が署名・記名押印した契約書がなく、社内報告(レポート)しかない
- 書面中で定義なく専門用語が用いられ、又は文言の定義が不明瞭なために、記載内容を一義的に解釈できない
- 書面のみでは背景事情が窺い知れず、書面に現れない事実を確認する必要がある(残業の実態など)

このため、通常は、出資者等から書面による質問リスト(Q&Aシート)を送付し、これに対象会社が回答することによって、より具体的な事実関係を確認し、又は参照すべき資料の指示を受ける手順を踏むことが一般的です。例えば、以下のような事項を確認することになる。なお、後記のインタビューで代替することもあります。口頭での質問・回答は(議事録を作成しない限り)事後の検証が困難となるため、少なくとも重要な調査項目については書面で確認することにより、証拠を残すことも検討する余地があります。

- (a) 重要な前提条件を確認できる資料が存在しない理由の確認
- (b) 開示資料の内容(作成者・時期、用語や条項の意味、他の資料との不整合など)の確認
- (c) 重要な前提条件を覆す事実が存在しないことの確認(ネガティブチェック)

⑤ インタビューの実施

前記のとおり、重要な調査項目については、書面で回答を受けとる方が事後の争いを避けられます。しかし、詳細な事実関係をすべてQ&Aシートに記載することは難しく、また、書面での回答のみでは、誰が(事業の内容に詳しい者か)、何を根拠に(客観的な数字や根拠に基づくものか)、どのようなニュアンスで回答したのか(断定か推測か)などが判然としなないことしばしばです。

これらの点は、役員、管理職等のマネジメント層や実務担当者へのインタビューで確認していくこととなります。インタビュー対象者は調査項目によって異なります。例えば、会社全般に関わる重要事項であればマネジメント層に、現場の細かな実務は現場の実務担当者で確認することとなります。なお、事後の検証に備えるため、インタビューの実施前に質問事項を送付し、了解を得て録音を行ったり、インタビュー実施後に回答内容を議事録化して、インタビュー対象者の確認を取るなどの工夫を行うこともあります。

なお、インタビューは書面での調査が一段落した段階で実施させるケースが多いですが、早期にオープンなインタビューを実施し、対象会社の事業や組織の全体像を把握するためのインタビューの機会を設けることもあります。このようなインタビューには、できる限り、DDの各分野を担当する者も参加し、全体像を共有しておくとい良いでしょう。

⑥ 報告書の作成

DDの調査結果及びその評価について、出資者等における経営判断の資料として、又は出資等の原資の調達のために、出資者等の出資者へ提出するために、DDの報告書を作成することが一般的です。ただし、リスク評価偏重のDDの報告書は大部になりがちであり、価値評価の結果を踏まえ、価値に影響のあるリスクに絞ったリスク評価の報告書として、良い点に絞った報告書(エグゼクティブ・サマリー)を作成することも検討すべきです。

DDの書式に定まったものはありませんが、DDの目的は最終的な対応策を検討することにあるため、DD方針で定めた調査項目毎に、調査結果にとどまらず、リスク評価(リスクが顕在化した場合の影響の程度)、対応策の要否・内容等を明記した報告書とする必要があります。なお、各チームの発見事項が他部門のDDや価値算定に影響を及ぼすことが往々にしてあるため、評価に当たっては、各分野ごとのDD担当者の参加を促し、各部門の調査結果を共有しつつ協議することが有益です。

(iii) DD結果の評価・対応策

① リスクの評価及び対応策

(a) 信用性の評価

評価に当たっては、前提として、調査結果自体の信用性に関する検討(と報告書への記載)が必要です。例えば、時間的制約や開示資料の限定などに起因して、想定した項目の全部について十分な調査が完了できなかった場合には、調査未了の事項を特定すべきである。

このような調査未了の事項が存在する場合は、その事項に関連するリスクが顕在化した場合の影響をについて評価する必要があります。また、一定の調査が完了した事項であっても、調査結果を認定した根拠を明記しておくこと、万が一、対象会社の開示や説明に虚偽や誤りがあった場合であっても、その原因や責任の所在を確認するのに役立ちます。

(b) リスク評価

リスクの高低を測る画一的な基準はなく、初期的検討で検討した取引実行の重要な前提条件との相関関係で判断するしかありません。実務的には、発見事項ごとに採るべき対応策を検討し、対応策が重たいもの(取引自体の中止)から順に検討していく作業となります。具体的な対応策例とリスクの程度の関係は下図のように整理することが一応可能です。

リスク	対応策例		
高	取引自体の中止		
	主要な取引条件の変更	取引価格の減額	
		取引手法の変更	
中	契約書における リスクヘッジ	実行の前提条件の変更・追加	実行前の義務の変更・追加
			表明保証条項
		実行後の義務の変更・追加	
低	出資等の後の統合作業(PMI)で対応すべき事項の検討		
	表明保証条項		
発見事項なし			

(c) 対応策の具体例

1. 取引自体の中止

最もドラステックな対応策は、取引の中止です。

これに該当する典型例としては、対象会社の収益の大部を占める製品等に利用されている技術等に関して、友好的でない第三者が知的財産権を有しており、対象会社がライセンスを受けることが難しい場合や、製薬分野において、新薬の有効成分の基本特許に明白な無効原因がある場合などが考えられます。

このような事実が発見された場合、リスクの解消(瑕疵の治癒)に努力することはもちろん重要ですが、治癒することが事実上困難な場合には、対象会社や対象事業の価値源泉が法的に担保されておらず、取引を実行する意味がないため、最終契約を締結するまでもなく取引自体を中止することになります。

2. 取引手法の変更

取引手法は、対象会社や出資者等の資本政策に基づいて検討されますが、DD中の発見事項のために、取引手法の変更を検討することが必要な場合があります。

例えば、当初は事業譲渡の方法が検討されていたけれども、承継すべき重要なライセンス契約が多数存在し、個別にライセンサー(特許権者)の同意を取得することが難しいときは、契約の承継に個別同意を要しない会社分割の方法に変更することなどが考えられます。

また、株式譲渡を前提としてDDを行ったところ、対象会社に巨額の偶発債務(訴訟リスク)等が存在する可能性を示唆する事実が発見され、そのまま子会社化(連結)すると財務リスクが大きいため、必要な権利義務だけを承継する事業譲渡や会社分割に変更することが考えられます。

3. 取引価格の減額

当事者にとって、対価(金銭・株式等)の価額は重大な関心事項です。このため、対価の減額は、破談(ディールブレイカー)の原因となりかねませんので、慎重な検討が必要です。例えば、主要な収益源であるライセンスアウト契約の一部が更新されない見込みが高く、収益の大幅な低下が予想される場合や、係属中の訴訟について敗訴の見込みが高く、損失の計上が見込まれる場合などが、減額要因となり得ます。

このような事実が発見された場合には、当初の評価額の重要な前提条件が崩れ、高値掴みをするおそれがあります。このため、価値算定に反映(DCF法に用いる事業計画数値の修正、偶発債務相当額の控除等)して価格の合理性を改めて検証しなければならず、重大な悪影響があるときは、対価の減額を提示することになります。なお、売主が減額に応じない場合には、実行時に全額を支払うのではなく、ひとまず一部を支払った上で残額は一定の条件が成就したことを条件に後払いする方法や、信託などを利用して支払を留保する方法などあり得ます。

4. 実行の前提条件の設定

実行日までにリスク(瑕疵)が治癒されていなければ出資等を実行する義務を負わないものとして、取引から安全に離脱する選択肢を確保するために、実行の前提条件を定めることは、出資等の契約条件としては一般的です。

また、取引の重要な前提条件が崩れるような事実が発見されたけれども、一定期間を置けば治癒される余地がある場合には、治癒の完了を取引実行の前提条件として定めることで取引自体の中止(延期)と同様の効果が得られます。

実行の前提条件の設定を検討すべき発見事項の例としては、以下のような発見事項が考えられます。

- 対象会社は、ライセンスを受けて製品の製造販売を行っているが、ライセンス契約の権利範囲に含まれているか疑義がある
- 重要なライセンス契約に支配権移転(Change of Control)条項⁹がある、又は契約更新時期が到来するものの更新が未確定である
- 対象会社(別会社の子会社)が親会社経由でサブライセンスを受けている場合で、取引の実行によってサブライセンスを認められる会社の範囲(子会社等)から外れる
- 知的財産権に関する重要なノウハウ等を有する技術者等のキーパーソンの就業継続が不可欠である

このような事実が発見された場合には、例えば、以下のような条項を設けることが考えられます。

⁹ 当事者の株主構成の変更、合併による法人格の消滅等を契約の解除事由や事前通知事由とする条項です。例えば、ライセンス先が競合他社に買収された場合に、ライセンス契約を解除できるようにしておきたいといったニーズを満たすために規定されます。

ただし、前提条件は対象会社(の売主等)の義務を定めるものではないため、仮に条件が成就しなかったとしても、売主等に債務不履行責任(損害賠償)を追及することはできない点で注意が必要です。

(前提条件の条項例)

買主は、クロージング日において下記各号が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。なお、クロージング日において下記各号の条件が一部でも満たされていない場合には、買主は第〇条に定める行為を行う義務を負わないが、買主は、その任意の裁量により、下記各号の条件の一部又は全部を放棄することができる。ただし、かかる条件の一部又は全部の放棄によっても、以下の各号の条件が充足したとみなされるものではなく、また、第〇条に基づく補償の請求が妨げられるものではない。

- (1) 対象会社と株式会社△△との間の平成〇年〇月〇日付××契約について、契約相手方から本件取引の実行に同意する旨の書面同意が得られていること¹⁰。
- (2) 売主がクロージング日までに履行すべき義務の履行を完了していること。
- (3) 売主が第〇条に定める売主の表明及び保証に違反していないこと
- (4)

5. 実行前の義務の設定

発見されたリスク(瑕疵)の一部については、取引の実行までにリスクを解消すること(瑕疵の治癒)を対象会社(の売主等)の義務として定め、契約に基づいて、その治癒を履行するよう求めたり(履行請求)、不履行時に金銭賠償を求める(損害賠償請求)ことができるようにすることも一つの選択肢です。

発見された瑕疵の治癒を前提条件に規定するのみでは、出資者等としては取引から離脱することしか選択肢がなく、対象会社の側で自発的に瑕疵の治癒を目指すのを待たざるを得ません。しかし、出資者等としては、取引の中止はすでに投じたコストが無駄となり、非経済的であるため可能であれば回避したいと思われれます。

¹⁰ 例えば、第三者からのライセンス・イン契約について、特許権者から支配権移転条項に基づく解除権を行使しない旨の約束を取り付けてくることが考えられます。

また、対象会社(の売主等)の責任(責めに帰すべき事由)によって、瑕疵を治癒できなかったのであれば、出資者等がDD等に費やした実費や機会損失の補填を求めたいという場合もあり得ます¹¹。このような場合には、以下のような条項を設けることが考えられます。

ただし、実行条件の箇所で述べた発見事項の具体例を見れば分かるように、瑕疵の内容によっては、治癒に第三者の同意を要するなど、対象外者側だけでは実現できないものもあります。必要な場合には、出資者等は対象会社がそのような第三者を相手に行う交渉に協力することが重要です。

(実行前の義務の条項例)

売主は、クロージングまでに、対象会社をして、以下に定める事項を実行させるものとする。

- (1) 対象会社と株式会社△△との間の平成○年○月○日付××契約について、契約相手方から本件取引の実行に同意する旨の書面の取得
- (2)

6. 表明保証

リスク(瑕疵)に該当する事実が契約締結日・取引実行日など特定の時点において存在しない旨を保証させる条項を表明保証(Representation & Warranty)と呼びます。もっとも、表明保証条項への違反した場合に損害賠償を求めるためには、表明保証に違反があった場合について、出資者等の損害を補償する義務(Indemnification)を定めることが必要です。

DDとの関係では、表明保証条項は複数の目的で利用されます。

第一の目的は、理論上は潜在的なリスク等があるものの、実際に顕在化する可能性の高低が不明確な場合又は評価自体に一定の不確実性が含まれる場合において、当該リスクをヘッジする目的に用いられます。例えば、以下のような事項が発見された場合がこれに当たります。

もっとも、顕在化の可能性の高低が不明確であるという理由のみで、そのようなリスクの一切を対象会社(の売主等)に転嫁することは、スタートアップ企業に必要以上のリスク回避のための対応や保険契約のコストを負担させることになり、その成長性を阻害しかね

¹¹ 出資者等の責めに帰すべき事由で瑕疵が治癒されなかった(瑕疵の治癒が阻害された)場合には、対象会社側にも出資者等に同様の責任を追及することがあり得ます。

ません。出資額が非常に大きい場合はともかく、マイナー出資のような場合については、出資者側で一定のリスクを引き取ることも重要です。

- 重要な知的財産権が対象会社が保有しておらず、共同研究相手や開発委託先に留保されている懸念がある
- 訴訟提起を受けているが、その帰趨が不明である
- プログラム開発に携わる従業員に過重労働の疑いがあるものの、時間管理方法が不十分である、不適法な裁量労働制や固定残業代に基づき時間外手当を計算している、労基署調査を受けた実績がないなどの理由から、未払残業債務が今後顕在化する可能性を否定できない

第二に、DDの不完全性を補完する目的で利用されます。

DDには期間等の制約があり、売主から提供される情報に依拠せざるを得ないため、完璧なDDはおよそ不可能であることは前記の通りです。このため、出資者等からすれば、仮に軽微なリスクしか存在せず、又はそもそもDDにおいて特段のリスクが発見されなかったとしても、DDに内在する不完全性を補完したいと考えることは自然です。このような理由から表明保証によって担保すべき対象は以下の2点である。

- DDにおいて売主が要請した情報が全て開示されたこと
- 開示された情報が正確であること

ただし、網羅性のある調査を事前にスタートアップ企業が行うことは著しく困難であり、開示情報の完全性について表明保証を行うことは困難と思われれます。前記の通り、出資者等において、期間や費用上の制約で完全なDDが困難であった事項について、表明保証及び補償条項で対象会社にリスク転嫁をすることは、対象会社が大企業である場合は妥当なこともあります。スタートアップ企業では酷な場合も多いと思われれます。訴訟等での有効性に疑問は残りますが、表明保証の程度について、対象会社の「知る限り」は問題がなかったというような限定を設けることもやむを得ないケースもあり得ます。

一定のリスクについては、投資に内在するリスクとして出資者等において引き受けるとい判断を行ったとしても、その判断の理由を合理的に説明できる際には、表明保証を求めなかったことが直ちに投資等の経営判断に関する責任(取締役の善管注意義務、忠実義務違反等)を生じるものとは限りませんので、ある程度の柔軟性をもって対応することも重要です。

以下は、開示範囲の十分性(第1項)と正確性(第2項)を表明保証の対象とする例です。

(全面開示の条項例)

1. 本契約締結日前に、売主は、買主に対し、対象会社及び売主に関する全ての重要な情報並びに買主及びそのアドバイザーの要求に係る情報であって、売主又は対象会社が、認識し又は保有しているもの及び認識し得た又は保有し得たものを、全て開示又は説明し、開示等された情報以外に、対象会社に重大な悪影響を及ぼすか、及ぼすことが合理的に予想される事実は存在しないこと。
2. 売主及び対象会社又はそれらの関係者が、本契約の締結及び本契約に関連する取引について、買主又はそのアドバイザーに対し、直接又は間接に提供した情報及び文書その他の記録媒体(磁気データや電子メール等の全ての媒体を含む。)に含まれている全ての情報並びに口頭又は書面により回答した情報は、全て真実かつ正確なものであり、虚偽や重大な誤りは存在せず、誤解を招かないようにするために追加で開示が必要な情報で未開示なものは一切存在しないこと。

ところで、前述したように、表明保証条項自体は補償責任を生じないため、違反時に損害賠償請求を行うためには補償条項をセットで定めなければなりません。なお、表明保証違反を原因とする補償条項を定めるときは損害額の書き方に十分留意すべきです。

詳説は避けませんが、表明保証違反を理由とする紛争に発展した場合、出資者等の側で表明保証違反と相当因果関係のある損害額を主張立証することは簡単ではありません。そのため、表明保証違反があった場合に損害とみなす金額(損害賠償の予定)を個別の表明保証毎に明記しておくことも検討に値します。

(表明保証条項の条項例)

- ◆ 売主は、買主に対し、本契約締結日及びクロージング日において、別紙○の事項が真実かつ正確であることを表明し保証する。
- ◆ 売主は、第○条に基づく売主による表明保証の違反に起因又は関連して買主が被った損害、損失、費用について、買主に対して賠償、補償又は補填するものとする。

このように、表明保証の対象とする具体的な項目は案件毎に多様です。なお、表明保証の項目ごとに「重要な」、「重大な」、「知(り得)る限り」などの限定を付し、これらの用語の定義を明確に定めることもあります。

以下は、全ての知的財産権を対象に包括的な表明保証を行う条項例です。なお、各号の記載内容は知財DDにおける調査項目(別紙「調査項目一覧表」を参照)に対応しています。

(知的財産権一般に関する条項例)

1. 対象会社は、現在の事業を行うために必要な知的財産権(その申請又は登録に関する権利を含む。以下「本件知的財産権」と総称する。)を単独で適法かつ有効に保有し、又はそのライセンスを受けていること。
2. 本件知的財産権について、第三者に対する担保権若しくは実施権の設定、無効原因その他の瑕疵、ライセンス契約に係る債務不履行事由等、訴訟等、司法・行政機関等の判断等その他対象会社の権利に悪影響を及ぼし又は対象会社による現行の態様での使用を制限し若しくはその支障となる事由は一切存せず、そのおそれもないこと。
3. 対象会社は、第三者の知的財産権又はノウハウを侵害しているとの通知又は請求を受領しておらず、また、第三者に対してかかる通知又は請求をしていないこと。
4. 対象会社の役員又は従業員が行った職務発明等(特許法第35条第1項に定める職務発明、実用新案法第11条第3項に定める考案及び意匠法第15条第3項に定める意匠の創作を含む。)に係る知的財産権について、対象会社は、当該発明等を行った役員及び従業員に対し、当該知的財産権に係る対価等の支払義務を一切負っていないこと。

以下は、案件固有の具体的な事実関係を踏まえた条項例です。個別のリスクも包括的な表明保証条項でカバーされているともいえますが、仮に紛争等に発展した場合には、買主が表明保証違反を基礎付ける事実と当該事実が違反に該当することを主張立証しなければなりません。その際に、包括的な条項では用語が多義的であること等に起因して、例えば、前記2項の「支障となる事由」に当たる事実と何かなど、主張立証の難易度が上がる場合もあります。このため、取引実行の重要な前提条件である項目については、案件固有の具体的な事実関係を定めることも検討に値します。

(DDで判明した個別事案における事実関係を基礎として詳細に記載する条項例)

1. 対象会社は、本件システムを構成するプログラムの著作者であり、創作に関与した第三者は〇〇〇のみであって、当該第三者が関与した部分に関する一切の著作権(著作権法第27条及び同法第28条の権利を含む。)を譲り受けていること。

2. 本件システムは、他のプログラム著作物に依拠せずに独自に創作されたプログラム著作物であって、他のプログラムの複製又は翻案物ではないこと。
3. 対象会社は、本件システムに関し、以下の権利を単独で適法かつ有効に保有しており、かつ、第三者に対する譲渡、担保権の設定その他の処分並びに利用又は使用に関する許諾(ただし、本件重要契約に基づく許諾を除く。)を一切行っていないこと。
 - ① 本件システムに係る一切の知的財産権(著作権、特許権、意匠権、商標権及びこれらの権利の申請又は登録に関する権利、ノウハウを含むが、これに限らない。ただし、フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアに関する権利を除く。)
 - ② 本件システムに関する一切の成果物その他の資料・データ(ソースコード、要件定義書・仕様書・内部設計書・外部設計書等の関連ドキュメント、データベースを含むが、これらに限らない。)の所有権
4. 本件システムに関して、訴訟等の手続が係属し、又は第三者の知的財産権を侵害している旨の通知又は請求(書面か否かを問わない。)を受けたことはなく、その他対象会社の権利に悪影響を及ぼし又は対象会社による現行の態様での使用を制限し若しくはその支障となる事由は一切存せず、その虞もないこと。

7. 実行後の義務

取引を実行するか否かには影響を及ぼさないけれども、取引実行後も重要な前提条件を維持するため、取引実行後の義務を負わせ、履行請求や損害賠償請求を可能にする場合があります。例えば、以下のような場合が考えられます。

- 事業上の重要な知的財産権を出資者等が承継するには障害があるため、実行後にライセンスを受ける必要がある¹²
- 承継する必要はないが、取引実行後も一定期間使用する必要がある(例えば、在庫処理のためのライセンス)
- 実行後に同一の製品等の提供や知的財産権の権利化を禁止する必要がある

¹² 例えば、対象会社が第三者の子会社で、当該第三者(親会社)が保有する特許権を親・子会社の双方が実施しているケースで、子会社の売却後も継続して親会社が特許権者となる場合が考えられます。

このような場合、以下のような条項を設けることが考えられます。

(実行後の義務の条項例)

売主は、クロージング後、対象会社をして、以下に定める事項を実行させるものとする。

(1) 売主は、買主に対し、売主が保有する本件知的財産権を、合理的に必要な範囲において、追加の支払いを要することなく無期限で使用させるためのライセンス許諾、ノウハウ供与その他の必要な手当てを行う。ただし、売主以外の第三者の同意を要する場合であって、当該同意を得ることができないときはこの限りでない。

(2)

8. PMIの内容検討

統合作業(PMI)において、取引実行の是非には影響を及ぼさないものの、実行後のシナジーを最大化するため、又は実行後に価値が減少することを防止するために改善を要する事項が発見されたときは、実行後の経営課題として整理しておき、PMIの中で解消していくことも一案です。

- 知的財産権の管理体制が稚拙である(担当部署・担当者の不存在など)
- 営業秘密について不正競争防止法の保護を受けるために必要な秘密管理性の担保ができていない(マル秘マーク、アクセス制限など)
- 職務発明規程が整備されていない
- 業務委託の雛形契約において知的財産権の権利移転が明記されていない

(2) 知財DDの手順

(i) 知財DDの全体的な進め方

知財DDも、基本的にはその進め方について一般的なDDと変わるところはありません。

すなわち、大きく分けて、①資料開示請求、②資料調査、③関係者インタビュー、④文書による質問(Q&Aシート)、という各調査手順があり、これらを適宜の順序で進めることとなります。

進め方の順序は、①から開始することが一般的であるが、それ以降の調査はケースバイケースです。すなわち、②の後に③に進み、それと並行して④を行う場合もあれば、①の後にまず③で概要を把握し、それから②を行う場合もあります。資料の開示が遅れる場合もあり、そういった場合は、③や④を先に進めておくこともあります。

前記の通り、知財DDの手順や調査範囲を考える際には、各対象会社やその事業の特性に合った工夫をする必要があります。特に、創薬や素材分野など、特定の技術シーズの価値と事業価値がほぼ同じで、その対象技術等の将来性に業績を左右されるスタートアップ企業などの場合には、対象会社自体の保有する知的財産権の利用可能性・利用可能範囲の調査はほぼ必須となります。一方で、情報通信分野(いわゆるテック系)のように、個々の知的財産権の重要性が限定的な場合や、調査の緻密さより事業の立ち上がりのスピード感を重視すべき場合などは、実務上は調査範囲を限定するか、又はそもそも調査を省くことも選択肢としてあり得ます。知財DDでは、調査の初期段階で事業内容を把握して、調査対象の絞り込みを行い、調査の必要性和難易度を踏まえた上で、効率的な資料提供の要請やヒアリングの方法を考えていくこととなります。

そこで、この標準手順書では、そういった知財の特殊性に着目した手順の一例を示しています。ここでは、手順1から5までを順に並べていますが、場合によっては手順の前後が入れ替わる可能性や、前の手順に戻って繰り返す必要があります。

(ii) 知財DDの手順毎の解説

① 「手順1 対象会社・対象事業に関する事前検討」について

作業1 対象会社・対象事業に関する事前検討

内容：対象会社又は対象事業について、ヒアリング又は入手可能資料の範囲で検討し、調査対象を特定し、かつ調査対象毎に問題となる知的財産権の種類を特定します。

方法：i)ヒアリング

ii)事前開示資料

iii)一般公開資料(ウェブサイト、企業データベース等)

一般的なDDにおいては、まず典型的な資料リスト(のテンプレート)を対象会社に示して資料の開示を求めることから開始されることが多くあります。しかし、前記のとおり、知財DDは権利の種類や事業分野によって調査対象が大きく異なる場合が多いため、このような汎用的なリストによる資料の開示要請が適切でない場合もあります。

また、知財について汎用的なリストを作成しようとする、特許、商標、著作権等の権利を全て網羅したものにならざるを得ませんが、例えば、ビジネスモデルに特徴のあるサービス業を行う対象会社に対して、技術系の調査資料(特許登録原簿やクロスライセンス契約等)の開示を要請しても意義が少ない上、調査の対応をする対象会社側にとっても、自社に無関係な事項が多数含まれている膨大なリストをチェックするという無駄な作業が発生してしまいます。

そこで、具体的な調査に先立って、調査対象を特定するための事前検討が特に重要となります。この事前検討は、ウェブサイト、製品カタログ、IR資料(上場企業であれば、有価証券報告書等)といった公表されている資料に基づくものに加えて、可能であれば、対象会社の役員や管理職からのヒアリングをまず行い、事業の全体像や重要なポイントといった内容を迅速に把握することが有意義です。

この点、実務上は、資料の検討が進んでからでないとい有益なヒアリングができないという判断からなのか、あるいはヒアリング対象者にできるだけ時間をとらせないようにという配慮なのか(対象者が代表者の場合には顕著である)、ヒアリングの機会がDDの後半に設定されることが多いように見受けられます。しかし、入札形式の場合等、事前のヒアリングが不可能な場合はともかく、そうでない限りは、できるだけ早い段階でヒアリングを設けた方が、効率的な調査が可能となり、無駄な資料開示の要請やQ&Aを避けることができるという調査対象者側にとってもメリットがあります。よって、まず全体像把握や調査対象

の特定のための概括的なヒアリングを早期に設け、資料検討がある程度完了してから詳細なヒアリングを行う、といったように柔軟にヒアリング調査を行うべきでしょう。

② 「作業2 調査対象の特定」について

作業2 調査対象の特定

内容：調査の対象とする会社、事業、製品・サービス等の範囲を絞り込みます。

方法：出資等の目的、作業1により把握した対象会社・対象事業の内容、取引のスケジュール、調査費用の予算等を総合考慮し、調査対象を限定します。

対象会社や対象事業のうちどの範囲を調査するかを特定する作業は、通常のDDにおいても変わるところはありません。前述のとおり、知財DDにおいては、事業や製品等ごとに、権利の内容や取引実情が全く異なる可能性があったり、あるいは知財が関係しているといってもほとんど調査の必要性が低いような場合もあるため、必ずしも網羅的な調査が有益というわけではありません。むしろ、網羅的な調査により、全体的に広く浅い調査となってしまう、必要な調査が十分にできなくなるおそれもあります。

例えば、対象会社が、複数の製品等を製造販売しているメーカーの場合、全ての製品について、特許権で保護されているか否かや、他社の特許権を侵害しないかどうかを調査することは現実的には不可能な場合が多いため、調査対象とする製品を限定せざるを得ません。この場合において、例えば、売上げ上位の製品を調査すれば十分なのか、それとも技術分野ごとに調査すべきなのかといった点は、対象事業や出資等の目的により様々であるため、個別に判断する必要が生じます。また、製品のみならず製造工程が重要といったように、製品等自体以外の部分も重要である場合には、例えば、製造工程に用いているシステムに関する知的財産等を見極めて、それ自体も調査対象とすべき場合もあるでしょう。

③ 「作業3 調査方針の立案」について

作業3 調査方針の立案

内容：作業2により選定した会社・事業に関して、さらに具体的に、①調査項目、②調査方法、③調査スケジュール等を決定します。

方法：別紙「調査項目一覧表」を参照して、会社、事業、製品等の調査対象毎に、①から③をどのようにするかを決定します。

別紙「調査項目一覧表」(以下「調査項目一覧表」)では、知財DDにおいて調査すべき項目とその調査目的を、調査項目ごとに、調査すべき資料の例を示しています。

作業3は、作業2により選定した調査対象たる会社・事業について、調査項目一覧表を参照して、①調査項目、②調査方法、③調査スケジュールを具体的に定める作業となります。調査項目一覧表の見方は以下のとおりです。

【「具体的調査項目」・「調査目的」】

「具体的調査項目」は具体的な調査項目であり、「調査目的」は各項目を調査する目的を簡単に説明しています。これらの各調査項目の位置づけや調査の趣旨をより分かりやすくするため、具体的な調査項目を調査項目(中)にまとめ、さらに調査項目(大)に分類しています。

このうち、調査項目(大)Iは、調査対象となる知財を絞り込むためのプロセスであり、作業1の段階において同様の作業をする場合もあります。そうでない場合は、作業3の段階においてまず調査すべき項目といえます。その他の項目は、調査の順序が特に定まっているわけではなく、重要性や資料の開示順序などに応じて、ケースバイケースで判断する必要があります。

【「調査の優先度が高い項目」】

調査項目一覧表は、調査項目を網羅する目的で作成しているが、必ずしも全ての調査項目について調査を実施しなくてはならないということではありません。これらの全項目を調査することは、取引規模によっては不相応となり、またスタートアップ企業のような、調査への対応力が限定的な対象会社にとっては、過大な負担となるおそれがあります。といっても、出資等は目的やスキームが様々であり、事案により重点的に調査すべき項目も様々であるため、画一的な基準により調査項目の重要性の濃淡をつけることが困難です。

そこで、本手順書では、調査項目の選定のための一応の目安とするべく、調査項目一覧表の中に、「調査の優先度が高い項目」という欄を設けています。

「調査の優先度が高い項目」は、特に調査する必要があることが明白な場合を除いて、いかなる取引においても調査するのが安全とも思われます。もっとも、知財DDの場合には、そのような項目であっても調査の難易度が高い項目があり得ます。例えば、対象会社の特許に無効原因が存在するかどうかは非常に重要な問題ではあるものの、無効原因の存否や

その判断は非常に困難な場合も多くあり、調査にかかるコスト等を踏まえて、調査の実施の可否を慎重に検討する必要があります。

なお、項目によっては、資料の有無次第で調査の難易が大きく変わってくるものもあります。例えば、特許の有効性であっても、既に対象会社が外部の弁理士等の専門家から詳細な鑑定報告書などを取得している場合は、そういった資料を調査することで一定の調査ができるため、調査の難易度が大幅に下がります。これらを最低限の目安として、その他の項目のどこまで調査範囲を広げるかは、取引規模や取引内容によりケースバイケースで判断しましょう。

④ 「作業4 資料開示の要請」について

作業4 資料開示の要請

内容：作業3で定めた調査方針に従って、対象会社に対して、資料開示を求めます。

方法：別紙「調査項目一覧表」を参照して、開示を求める資料の一覧を対象会社に示して、資料の開示を要請します。

作業3で定めた調査の対象や方法に沿って、対象会社に対して資料の開示を求めるのが作業4です。資料開示の要請方法としては、要求する資料を一覧表にまとめて対象会社に対して提出するのが一般的です。開示を求める資料の例は、調査項目毎に調査項目一覧表に記載したとおりです。

ここで開示を求める資料は、作業3によってある程度調査対象が絞られたものではあるものの、調査対象項目だからといって、むやみに網羅的に資料の開示を求めることは、効率的な調査の支障となります。あまり多くの資料を求めると、対象会社側で対応できずに資料開示が遅れ、結果的に調査未了あるいは十分な調査ができないこととなってしまうおそれがあります。例えば、特許権の内容を調査する場合、登録原簿や包袋(特許出願以降の一切の出願書類)を調査することは一般的で、資料の獲得も比較的容易ではあります。しかし、対象会社が最新の登録原簿を必ずしも保有しているとは限らず、包袋は分量が膨大になる可能性もあるから、これらを開示することは対象会社に無用な負担を課すおそれもあります。特に誰でも取得できる資料は、そもそも開示を求めずに、出資者等が自ら取得することも検討すべきでしょう。

⑤ 「作業5 調査実施」について

作業5 調査実施

内容：作業4で収集した資料に基づき、対象会社・対象事業の内容を調査します。

方法：別紙「調査項目一覧表」を参照して、開示資料の調査、ヒアリング、Q&A、特許庁特許情報プラットフォーム等の外部データベースの調査します。

調査の方法としては、開示を受けた資料の検討、対象者からのヒアリング、Q&Aシーターのやりとり、外部DB等の調査などがあり、これらを必要に応じて使い分けて調査を進めていきます。

知財DDにおいては、他のDDに比べてヒアリングの重要性が高い場合も多く、調査内容によってはヒアリングで確認しなければならないものもあります。特に、前述したように、事業上欠かすことのできない技術等の特定は、製品等の仕様書のような客観的な資料から直ちに明らかではない一方で、開発者からのヒアリングを行えば容易に明らかになる場合もあります。また、例えば、著作権の帰属については、産業財産権のように登録制度があるわけではないため、ヒアリングによって創作過程を確認する以外に確認の方法がありません。同様に、ノウハウや営業秘密といったものについては、そもそも紙の資料がない場合も多々あるため、ヒアリングにより確認すべき重要性が高いといえます。

【標準手順書別紙「調査項目一覧表」】

表中の用語の定義

用語	定義
技術等	技術、ブランド、デザイン、コンテンツ、ノウハウ、営業秘密等
出資等	他社とのM&A,技術提携又はライセンス契約締結
知財DD	知的財産（活動）に関連するDD
製品等	対象会社の製品又はサービス
利用システム等	対象会社が製品の製造・販売や、サービスの提供に利用しているシステムやソフトウェア
対象技術等	製品等及び利用システム等にそれぞれ利用されている技術等
対象製品等	出資等の目的達成のために必要となる製品等
対象著作物	対象会社が利用しているソフトウェア、コンテンツその他の著作物
ライセンス契約等	ライセンス契約その他第三者の技術の実施許諾に関する契約、合意、その他の定め
第三者著作物	製品等に利用されているソフトウェア（オープンソースソフトウェアを含む）、コンテンツ又はその他の著作物

※：調査の優先度が高い項目

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例
I 対象会社における価値源泉となる技術等の分析・特定	1 製品等に関する対象技術等を特定し、重要性の高低を分析	※	対象会社の事業内容	対象会社の事業内容（商流、契約関係）を分析して、対象会社における価値源泉となる製品等を特定・抽出する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ ・企業情報データベース ・製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・有価証券報告書 ・税務申告書 ・決算書 ・勘定科目内訳明細書 ・年間予算 ・事業計画 ・開発中の製品一覧
		◎	対象製品等の特定	対象会社の各製品等の現在及び将来の収益予測の比較・分析等によって、対象会社事業における各製品等の重要性のランク付けを行う等の方法により、主として調査対象とすべき製品等を特定する。	<ul style="list-style-type: none"> ・有価証券報告書 ・製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・税務申告書 ・決算書 ・勘定科目内訳明細書 ・過去数事業年度の製品毎の売上一覧(ライセンス料一覧を含む) ・年間予算 ・事業計画 ・開発中の製品一覧
		◎	対象製品等に関連する対象技術等の特定	対象製品等が具体的にいかなる対象技術等で構成されているかを分析して、対象製品等に含まれる対象技術等を特定する。	<ul style="list-style-type: none"> ・製品等と対象技術等の対応関係一覧 ・製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・対象会社保有知的財産一覧

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例
I 対象会社における価値源泉となる技術等の分析・特定	2 利用システム等に関する対象技術等を特定し、重要性の高低を分析		対象会社の事業内容	対象会社の事業内容（商流、契約関係）を分析して、対象会社における価値源泉となる製品等を特定・抽出する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ ・企業情報データベース ・製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・有価証券報告書 ・税務申告書 ・決算書 ・勘定科目内訳明細書 ・年間予算 ・事業計画 ・開発中の製品一覧
			対象会社の対象製品等の特定	対象会社の各製品等の現在及び将来の収益予測を比較・分析し、対象会社事業における各製品等の重要性のランク付けを行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・有価証券報告書 ・製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・税務申告書 ・決算書 ・勘定科目内訳明細書 ・過去数事業年度の製品毎の売上一覧(ライセンス料一覧を含む) ・年間予算 ・事業計画 ・開発中の製品一覧
		◎	製品等又は対象製品等の製造、販売、提供に利用するシステムやソフトウェアの特定	製品等又は対象製品等の製造、販売、提供に具体的にいかなるシステムやソフトウェアを用いているかを特定する。	<ul style="list-style-type: none"> ・製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・対象会社保有知的財産一覧 ・システム構成図
		◎	利用システム等の構成の分析	利用システム等が具体的にいかなる内容かを分析して、それらに含まれる知的財産を特定する。	<ul style="list-style-type: none"> ・利用システム等と対象技術等の対応関係一覧 ・製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・対象会社保有知的財産一覧 ・システム構成図

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例
II 範囲の調査 対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能	1 対象技術等を、対象会社が保有しているか、第三者が保有し（対象会社がライセンスを受け）ているかの調査		対象技術等の発明者、考案者、創作者	対象技術等を対象会社が単独で保有しているか、第三者が保有（又は第三者と対象会社で共有）しているかを確認するため。。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象会社保有知的財産一覧 ・出願書類 ・登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・国立国会図書館デジタルコレクション ・文化庁著作権登録状況検索システム ・文化人名録（著作権台帳） ・一般財団法人ソフトウェア情報センター（SOFTIC） 【自社開発の場合】 ・開発、製作に関与したメンバー一覧（退職者を含む。） ・職務発明規程 ・職務著作規程 ・職務発明対価支払実績に関する資料 【外注・共同開発の場合】 ・業務委託契約書 ・技術顧問契約書 ・技術提携契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・研究委託契約書 ・共同開発契約書 【譲渡を受けた場合】 ・譲渡契約書 ・著作権譲渡契約 ・事業譲渡契約書、会社分割契約書・会社分割計画書 【ライセンスを受けた場合】 ・ライセンス契約書 ・技術移転契約書
		◎	対象技術等の共有者、共同出願人		
			製品等の開発方法が、自社開発、共同開発、外注のいずれか		
		◎	自社が利用できる根拠となる契約関係		
		◎	職務発明等の各規程の存在、履践状況(相当の利益の付与の有無等)		

大項目	調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例					
II 能 範 圍 の 調 査	2 対 象 技 術 等 の 、 対 象 会 社 に お け る 利 用 可 能 性 ・ 利 用 可	自 社 帰 属 の 対 象 技 術 等 の 調 査	技 術 （ 特 許 権 、 実 用 新 案 権 ） に 関 す る 調 査	対象会社が利用している技術等について法的保護を受けるために必要な手続の遵守状況の調査	◎ 出願の有無	対象会社が利用している技術が法的に保護されているか否か、今後法的に保護される可能性があるか否か、及び保護の地域的範囲を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・製品等と対象技術等の対応関係一覧 ・対象会社保有知的財産一覧 ・対象会社が利用している知的財産一覧 ・出願書類 ・登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース 				
					出願公開の状況						
				◎ 登録の状況							
				出願国							
							◎ 審査手続における補正、訂正、拒絶査定	（出願済み・権利化前の場合）権利化の可能性の調査	◎ 審査請求の有無及び期限	出願中の技術等が今後法的に保護される可能性があるか否かを確認するため。	<ul style="list-style-type: none"> ・製品等と対象技術等の対応関係一覧 ・対象会社保有知的財産一覧 ・対象会社が利用している知的財産一覧 ・出願書類 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース ・先行技術
						◎ 審査請求の有無及び期限					
						新規性・進歩性の有無					
							◎ 権利の存続期間	（権利化されている場合）権利の有効性の調査	登録料が支払われていること	第三者からの権利無効主張の可能性の有無及び無効になる可能性を確認するため。	<ul style="list-style-type: none"> ・先行技術 ・出願書類 ・登録原簿 ・実用新案技術評価書 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース
						◎ 権利の存続期間					
						異議申立、無効審判請求の有無・内容					
							無効理由の有無				
								（権利化されている場合）権利範囲の調査	特許発明（考案）の技術的範囲	製品等が保護される範囲及び第三者からの権利侵害の主張の可能性を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・出願書類 ・特許明細書、実用新案明細書 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	2	自社帰属の対象技術等の調査	技術（特許権、実用新案権）に関する調査	技術等に対する、担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無	◎ 担保設定の有無及び内容	対象会社が当該技術を利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認するため。	<ul style="list-style-type: none"> ・登録原簿 ・担保設定に関する契約書 担保権設定契約書 質権設定契約書 譲渡担保権設定契約書 等 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 クロスライセンス契約書 実施許諾契約書 等 ・ライセンス契約以外の知的財産関連契約の契約書 業務委託契約書 技術顧問契約書 技術提携契約書 OEM契約書 製作委託契約書 研究委託契約書 共同開発契約書 等
						◎ 通常実施権又は専用実施権の有無及び内容		
						◎ 契約上の独占的実施権などの対象会社による技術の利用を制限する条項の有無及び内容		
					技術のライセンス・アウトの有無及びその内容	ライセンス・アウト契約の継続性	ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認する。また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス料一覧 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 クロスライセンス契約書 実施許諾契約書 等 ・秘密保持契約書
独占禁止法違反の有無								

大項目	調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例		
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	2	自社帰属の対象技術等の調査	ブランド（商標権）に関する調査	対象会社が利用しているブランドについて法的保護を受けるために必要な手続の遵守状況の調査	◎ 商標出願の有無	対象会社が利用しているブランドが法的に保護されているか否か、今後も継続的にブランドが保護され得るか、商標権を取得している地域的範囲と商圏（マーケット）が一致しているかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象会社保有知的財産一覧 ・対象会社が利用している知的財産一覧 ・出願書類 ・商標登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース
						商標審査手続における補正、拒絶査定		
						◎ 登録（防護標章登録を含む）の状況		
						出願国		
					（権利化されている場合）権利の有効性の調査	登録料が支払われていること	第三者からの権利無効主張の可能性の有無及び無効になる可能性を確認することで、今後も継続的に商標の排他的な使用が可能か確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・出願書類 ・商標登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース
						◎ 権利の存続期間		
						異議申立・審判請求（無効、不使用取消、不正使用取消）の有無・内容		
					（権利化されている場合）権利範囲の調査	◎ 商標の指定商品・指定役務	ブランドが保護される範囲、及び第三者からの権利侵害主張の可能性の有無を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・出願書類 ・商標公報 ・商標登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム
						商標の類似の範囲		
						指定商品又は指定役務の類似の範囲		
					（権利化されている場合）使用実態の調査	◎ 対象会社（ライセンスしている場合はライセンス先含む）におけるブランドの使用状況	ブランドの実際の使用状況を調査することで、不使用取消による商標登録取消がなされる可能性の有無を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ブランドと製品等の対応関係一覧 ・ブランド毎の売上一覧 ・製品等カタログ、パンフレット
					ブランドに対する、担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査	◎ 担保設定の有無及び内容	対象会社がブランドを利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・商標登録原簿 ・担保設定に関する契約書 担保権設定契約書 質権設定契約書 譲渡担保権設定契約書 等 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 商標使用許諾契約書 等 ・ライセンス契約以外の知的財産関連契約の契約書 業務委託契約書 OEM契約書 製作委託契約書 等
◎ 通常使用权又は専用使用权の有無及び内容								
◎ 契約上の独占的使用権などの対象会社によるブランドの利用を制限する条項の有無及び内容								
ブランドのライセンス・アウトの有無及びその内容	◎ ライセンス・アウト契約の継続性	ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認する。また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス料一覧 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 商標使用許諾契約書 等 					
	◎ 独占禁止法違反の有無							

大項目	調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例		
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	2	自社帰属の対象技術等の調査	デザイン（意匠権）に関する調査	対象会社が利用しているデザインについて法的保護を受けるために必要な手続の遵守状況の調査	◎ 出願の有無	対象会社が利用しているデザインが法的に保護されているか否か、今後法的に保護される可能性があるか否か、及び保護の地域的範囲を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象会社保有知的財産一覧 ・対象会社が利用している知的財産一覧 ・出願書類 ・意匠登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース
						◎ 審査手続における補正、拒絶査定		
						◎ 登録の状況		
						◎ 関連意匠の有無		
						◎ 出願国		
					（権利化されている場合）権利の有効性の調査－登録ステータス関連	◎ 登録料が支払われていること	第三者からの権利無効主張の可能性の有無及び無効になる可能性を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・出願書類 ・意匠登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム
						◎ 権利の存続期間		
						◎ 無効審判請求の有無・内容		
					（権利化されている場合）権利範囲の調査	◎ 登録意匠の対象物品	デザインが保護される範囲、及び第三者からの権利侵害主張の可能性の有無を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・出願書類 ・意匠公報 ・意匠登録原簿
						◎ 意匠の類似の範囲		
						◎ 物品の類似の範囲		
					デザインに対する、担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容	◎ 担保設定の有無及び内容	対象会社がデザインを利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・意匠登録原簿 ・担保設定に関する契約書 担保権設定契約書 質権設定契約書 譲渡担保権設定契約書 等 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 実施許諾契約書 等 ・ライセンス契約以外の知的財産関連契約の契約書 業務委託契約書 OEM契約書 製作委託契約書 等
						◎ 通常実施権又は専用実施権の有無及び内容		
						◎ 契約上の独占的実施権などの対象会社によるデザインの利用を制限する条項の有無及び内容		
デザインのライセンス・アウトの有無及びその内容	◎ ライセンス料の計算方法、継続性	ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認する。また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス料一覧 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 実施許諾契約書 等 					
	◎ 独占禁止法違反の有無							

大項目	調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例		
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	2	自社帰属の対象技術等の調査	ソフトウェア又はコンテンツ（著作権）に関する調査	対象著作物の登録状況の調査	登録されている著作物がある場合には、その登録情報	登録されている著作物の登録情報から、著作者や権利者を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象会社保有知的財産一覧 ・対象会社が利用している知的財産一覧 ・文化庁著作権等登録状況検索システム
					権利の有効性の調査	◎ 当該著作物の著作権の保護期間	著作権が有効に存続しているか、著作者の死亡年や公表年を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象著作物の現物 ・国立国会図書館デジタルコレクション ・文化庁著作権等登録状況検索システム ・文化人名録（著作権台帳）
					権利範囲の調査	対象著作物の内容	対象著作物が保護される範囲、及び第三者からの権利侵害主張の可能性の有無を確認する。	・対象著作物の現物
						著作物の類似の範囲		
					対象著作物の著作権に対する、担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査	◎ 担保設定の有無及び内容	対象会社が対象著作物を利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・担保設定に関する契約書 担保権設定契約書 質権設定契約書 譲渡担保権設定契約書 等 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 著作物利用許諾契約書 等 ・ライセンス契約以外の知的財産関連契約の契約書 著作権契約書 業務委託契約書 製作委託契約書 製作委員会契約書 等
						◎ 非独占的又は独占的利用許諾の有無及び内容		
						◎ 契約上の独占権などの対象会社による対象著作物の利用を制限する条項の有無及び内容		
					対象著作物のライセンス・アウトの有無及びその内容	ライセンス・アウト契約の継続性	ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認する。また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス料一覧 ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 著作物利用許諾契約書 等
						独占禁止法違反の有無		
					対象会社が第三者から著作権を譲り受けている場合に特に必要となる調査	著作権譲渡契約に、著作権法第27条、第28条に定める権利の譲渡が特掲されているか	著作権法第27条(翻案権)及び第28条(二次的著作物の利用に関する権利)に定める権利については、特に譲渡時に明記しない限り、「著作権を譲渡する」だけでは譲渡されないため、これらの権利の譲渡が適切になされているかを確認する。また、著作者人格権は譲渡不能であるため、対象会社が当該著作物を自由に利用できることが契約上担保されているか確認する。	・著作権譲渡契約書
著作者人格権不行使特約が規定されているか								

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例			
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	2	自社帰属の対象技術等の調査	営業秘密・ノウハウに関する調査	営業秘密該当性の調査	◎ 秘密として管理されているか	不正競争防止法上の「営業秘密」の要件、特に秘密として管理されている状況があるかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・組織図 ・対象製品等の研究開発に従事する役職員の一覧及び入社履歴 ・秘密管理規程 ・就業規則 ・入社時、退社時に役職員から徴収している秘密保持誓約書 ・共同研究先、取引先との秘密保持契約書、共同研究開発契約書 		
						有用な情報であるか				
						公に知られていないか				
						営業秘密・ノウハウの第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査	ライセンスの有無及び内容	◎	対象会社が営業秘密・ノウハウを利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認し、営業秘密漏洩のリスクの有無及びその可能性の大小を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス・アウトに関する契約書 ライセンス契約書 営業秘密使用許諾契約書 等 ・ライセンス契約以外の知的財産関連契約の契約書 業務委託契約書 OEM契約書 製作委託契約書 等
						契約上の独占的ライセンスなどの対象会社による営業秘密・ノウハウの利用を制限する条項の有無及び内容				
						契約上の秘密保持の内容・方法				

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
II	調査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	技術（特許権、実用新案権）に関する調査	製品等に利用されている技術を適法に利用できる根拠の調査	◎ 技術ライセンス契約等の有無	対象会社による当該技術のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約書 ・クロスライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・技術顧問契約書 ・技術提携契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・研究委託契約書 ・共同開発契約書 ・技術移転契約書
						◎ 技術ライセンス契約等の条項① ライセンス、サブライセンスの別 （原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか）	対象会社による当該技術のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約書 ・クロスライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・技術顧問契約書 ・技術提携契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・研究委託契約書 ・共同開発契約書 ・技術移転契約書
						◎ 技術ライセンス契約等の条項② 許諾の対象製品 （これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか）		<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約書 ・クロスライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・技術顧問契約書 ・技術提携契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・研究委託契約書 ・共同開発契約書 ・技術移転契約書
						◎ 技術ライセンス契約等の条項③ 許諾の対象者 （対象会社以外に技術を利用する主体（対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等）がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か）		<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約書 ・クロスライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・技術顧問契約書 ・技術提携契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・研究委託契約書 ・共同開発契約書 ・技術移転契約書
					◎ 技術ライセンス契約等の条項④ 許諾条件 （独占・非独占の別や、目的とする実施方法が含まれているか等）		（サブライセンスの場合） サブライセンサーとライセンサーの上記各契約書	

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例		
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	技術（特許権、実用新案権）に関する調査	製品等に利用されている技術を適法に利用できる根拠の調査	技術ライセンス契約等の条項⑤ 許諾地域 （これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか）	対象会社による当該技術のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・ライセンス契約書 ・クロスライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・技術顧問契約書 ・技術提携契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・研究委託契約書 ・共同開発契約書 ・技術移転契約書 	
						技術ライセンス契約等の条項⑥ 許諾期間 （今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか）			（サブライセンスの場合） サブライセンサーとライセンサーの上記各契約書
						技術ライセンス契約等の条項⑦ 許諾料 （許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ）			
						技術ライセンス契約等の条項⑧ 支配権移転条項 （出資等によって許諾が消滅しないかどうか）			
						技術ライセンス契約等の条項⑨ 解除条項 （許諾が消滅する可能性の有無の確認）			
						技術ライセンス契約等の条項⑩ 改良発明 （対象会社が行った改良発明の権利は対象会社に帰属するか）			

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例		
II	査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	ブランド（商標権）に関する調査	製品等に利用されているブランドを適法に利用できる根拠の調査	◎	ブランドライセンス契約等の有無	対象会社による当該ブランドのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 等
							ブランドライセンス契約等の条項① ライセンス、サブライセンスの別 （原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか）	対象会社による当該ブランドのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 等
						◎	ブランドライセンス契約等の条項② 許諾の対象製品 （これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか）		
						◎	ブランドライセンス契約等の条項③ 許諾の対象者 （対象会社以外にブランドを利用する主体（対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等）がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か）		
							ブランドライセンス契約等の条項④ 許諾条件 （独占・非独占の別、目的とする使用方法が含まれているか等）		
			◎	ブランドライセンス契約等の条項⑤ 許諾地域 （これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか）					

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例		
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	ブランド（商標権）に関する調査	製品等に利用されているブランド・デザインを適法に利用できる根拠の調査	◎	ブランドライセンス契約等の条項⑥ 許諾期間 (今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか)	対象会社による当該ブランドのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 等
							ブランドライセンス契約等の条項⑦ 許諾料 (許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ)		
						◎	ブランドライセンス契約等の条項⑧ 支配権移転条項 (出資等によって許諾が消滅しないかどうか)		
							ブランドライセンス契約等の条項⑨ 解除条項 (許諾が消滅する可能性の有無の確認)		
				◎	デザインライセンス契約等の有無	対象会社による当該デザインのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 等		
				◎	デザインライセンス契約等の条項① ライセンス、サブライセンスの別 (原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか)	対象会社による当該デザインのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 等		
	◎	デザインライセンス契約等の条項② 許諾の対象製品 (これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか)							

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	デザイン（意匠権）に関する調査	製品等に利用されているデザインを適法に利用できる根拠の調査	◎	デザインライセンス契約等の条項③ 許諾の対象者 （対象会社以外にデザインを利用する主体（対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等）がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か）	対象会社による当該デザインのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。 ・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 等
							デザインライセンス契約等の条項④ 許諾条件 （独占・非独占の別や目的とする使用方法が含まれているか等）	
							デザインライセンス契約等の条項⑤ 許諾地域 （これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか）	
						◎	デザインライセンス契約等の条項⑥ 許諾期間 （今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか）	
							デザインライセンス契約等の条項⑦ 許諾料 （許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ）	
						◎	デザインライセンス契約等の条項⑧ 支払い移転条項 （出資等によって許諾が消滅しないかどうか）	
							デザインライセンス契約等の条項⑨ 解除条項 （許諾が消滅する可能性の有無の確認）	

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	ソフトウェア又はコンテンツ（著作権）に関する調査	第三者著作物を適法に利用できる根拠の調査	◎ 著作物ライセンス契約等の有無	対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・オープンソースソフトウェア規約等
						◎ 著作物ライセンス契約等の条項① ライセンス、サブライセンスの別 （原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか）	対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・オープンソースソフトウェア規約等
						◎ 著作物ライセンス契約等の条項② 許諾の対象製品 （これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか）		
						◎ 著作物ライセンス契約等の条項③ 許諾の対象者 （対象会社以外に第三者著作物を利用する主体（対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等）がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に		
						◎ 著作物ライセンス契約等の条項④ 許諾条件 （独占・非独占の別や、目的とする使用方法が含まれているか等）		
						◎ 著作物ライセンス契約等の条項⑤ 許諾地域 （これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか）		

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	ソフトウェア又はコンテンツ（著作権）に関する調査	第三者著作物を適法に利用できる根拠の調査	著作物ライセンス契約等の条項⑥ ◎ 許諾期間 （今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか）	対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・オープンソースソフトウェア規約等
						著作物ライセンス契約等の条項⑦ 許諾料 （許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ）		
						著作物ライセンス契約等の条項⑧ ◎ 支配権移転条項 （出資等によって許諾が消滅しないかどうか）		
						著作物ライセンス契約等の条項⑨ 解除条項 （許諾が消滅する可能性の有無の確認）		
						著作物ライセンス契約等の条項⑩ 二次的著作物 （対象会社が創作した二次的著作物の権利は対象会社に帰属するか）		
						著作物ライセンス契約等無く製品等に利用されている第三者著作物の利用の適法性（引用（著作権法第32条）該当性、複製（著作権法第21条）非該当性等）	対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・製品等 ・製品等に用いられている著作物素材、製作過程における各種資料

大項目		調査項目（中）		※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
II	対象技術等毎の、対象会社における利用可能範囲の調査	3	第三者帰属（共有含む）の技術等の調査	営業秘密・ノウハウに関する調査	製品等に利用されている営業秘密・ノウハウを適法に利用できる根拠の調査	ノウハウライセンス契約等の条項⑤ 許諾地域 （これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか）	対象会社による当該営業秘密・ノウハウのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認する。	・ライセンス契約書 ・業務委託契約書 ・OEM契約書 ・製作委託契約書 ・秘密保持契約書 等
						◎ ノウハウライセンス契約等の条項⑥ 許諾期間 （今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか）		
						ノウハウライセンス契約等の条項⑦ 許諾料 （許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ）		
						◎ ノウハウライセンス契約等の条項⑧ 支配権移転条項 （出資等によって許諾が消滅しないかどうか）		
						ノウハウライセンス契約等の条項⑨ 解除条項 （許諾が消滅する可能性の有無の確認）		

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
III 対象会社における知的財産関連紛争の調査	1 訴訟案件の調査	◎	訴訟当事者	顕在化している紛争案件による権利の有効性への影響、製品等の差止のリスク、対象会社が被る損害賠償リスクの確認。	・訴訟一覧 ・訴訟記録 ・訴訟対応についての専門家意見書、打ち合わせメモ、取締役会議事録その他の内部資料	
		◎	対象製品等			
		◎	訴額			
		◎	請求内容			
			権利が無効になる可能性（産業財産権の場合）			
			対象会社の主張内容及び相手方の反論内容の概要			
		◎	訴訟終結の見込み及び結果の見込み			
			訴訟終結までの見込み期間			
	2 訴訟外紛争案件の調査	◎	紛争当事者	訴訟には至っていないが将来訴訟となる可能性のある潜在的な紛争案件による権利の有効性への影響、製品等の差止のリスク、対象会社が被る損害賠償リスクの確認。	・紛争一覧 ・警告書、請求書などの紛争関連資料 ・紛争対応についての専門家意見書、打ち合わせメモ、取締役会議事録その他の内部資料	
		◎	対象製品等			
		◎	紛争金額又はその見込額			
		◎	請求内容			
			権利が無効になる可能性（産業財産権の場合）			
			対象会社の主張内容及び相手方の反論内容の概要			
		◎	紛争終結の見込み及び結果の見込み			
			紛争終結までの見込み期間			
	3 過去の紛争（訴訟、訴訟外）の調査			紛争当事者	過去に終了した紛争案件が対象会社に与える影響の確認。	・紛争一覧 ・判決 ・和解調書 ・和解契約
				対象製品等		
				和解金額		
		◎	和解条件 （具体的調査項目は、核技術等に関する前述「担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査」「ライセンス・アウトの有無及びその内容」「技術・ブランド・デザイン・著作物）ライセンス契約等における以下の各事項」参照。）			

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
IV 第三者の権利を侵害するリスクの調査（いわゆるFTO調査）	1 対象会社の技術等と同技術領域・同事業領域に属する他社特許・技術等の調査		先行技術調査	対象会社の技術等と同技術領域・同事業領域に属する他社特許等・技術の有無を先行技術調査の内容を確認し、先行技術が存在するかどうかのチェックを行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象会社製品等カタログ、パンフレット、取扱説明書 ・対象会社の開発中の製品一覧 ・対象会社保有知的財産一覧 ・対象会社出願予定書類 ・対象会社が過去に行った先行技術調査資料 ・先行技術文献（特許文献、非特許文献） ・特許庁特許情報プラットフォーム ・SDIなどのウォッチングのレポート（対象会社が実施した場合） 	
			権利の有効性調査	他社特許等・技術が存在し、既に権利化されている場合、その権利の有効性を調査し、権利の有効性を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・先行技術文献（特許文献、非特許文献） ・対象特許の登録原本等 ・対象特許の明細書等 ・対象会社が過去に行った有効性調査資料 ・特許庁特許情報プラットフォーム 	
			無効化資料調査	権利侵害の可能性が高い場合、問題となっている権利を無効できるかどうかの確認を行い、無効化するための資料の調査をおこなう。	<ul style="list-style-type: none"> ・先行技術文献（特許文献、非特許文献） ・対象権利関連の製品カタログ、パンフレット、取扱説明書等 ・対象権利関連の展示会等の製品発表資料等 ・対象会社が過去に行った無効化資料 ・特許庁特許情報プラットフォーム 	
			侵害性の鑑定	権利の有効性が確認された場合、その権利を対象会社の技術等が侵害していないかの権利侵害の成否について、確認をし、必要性に応じて専門家に鑑定を依頼する。また、過去の鑑定書がある場合にはその内容も確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象会社が過去に行った先行技術調査資料 ・対象会社が過去に行った鑑定の資料 	
	2 同種技術等に関する他社紛争の調査		ニュース、裁判例等の公刊物に掲載されている他社紛争	同種技術等に関する他社の紛争を検討することで、対象会社の製品等が現に他社の権利を侵害している可能性、今後権利を侵害する可能性、及び他社から権利侵害の主張を受ける可能性の有無・大小を確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・公刊物 ・判例データベース 	
			同業種間の評判等			
	3 対象会社における知的財産関連紛争の調査		◎	III. 参照。		

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例
V ガ バ ナ ン ス 調 査	1 知的財産に関する基本方針の調査	◎	対象会社が策定している知的財産基本方針や知的財産戦略等、知的財産に関するルール	対象会社がいかなる方針で、自社の知的財産を管理し、他社の知的財産を利用し、あるいは自社の知的財産侵害に対して対応し、他社の知的財産の侵害を回避しているかを確認することで、対象会社における知的財産の活用度や他社権利侵害リスク等を把握する。また、知的財産の創出や管理におけるキーマンを特定する。	<ul style="list-style-type: none"> ・知的財産基本方針 ・知的財産戦略 ・知的財産取扱規則 ・Visual Identityガイドライン、ブランドガイドライン等のガイドライン（ブランドの場合）
			対象会社における実務上の知的財産の取扱いに関する基本方針		
			対象会社における知的財産に関するキーマン		
	2 知的財産（営業秘密を除く）の管理体制の調査	◎	対象会社の組織体制	対象会社における知的財産関連リスク（第三者の権利を侵害するリスク、自社の権利を侵害されるリスク、自社の権利が消滅するリスク、その他知的財産関連紛争に巻き込まれるリスク等）の内容及びその大小を把握すると共に、当該知財DDにおいて網羅できなかった調査箇所の補完をする。	<ul style="list-style-type: none"> ・組織図 ・システム図 ・知的財産管理規程
			対象会社で運用されている知財管理システム		
	3 営業秘密の管理体制の調査		対象会社の組織体制	対象会社の保有する営業秘密について不正競争防止法などの法令による保護を受けることが可能か、逆に第三者から営業秘密の侵害を理由とする請求を受ける可能性がないかを確認する。	<ul style="list-style-type: none"> ・組織図 ・対象製品等の研究開発に従事する役員の一覧及び入社履歴 ・秘密管理規程 ・就業規則 ・入社時、退社時に役員から徴収している秘密保持誓約書 ・共同研究先、取引先との秘密保持契約書、共同研究開発契約書
		◎	営業秘密の管理ルール		
			情報コンタミネーション対策		
	4 職務発明の取扱い方法の調査	◎	職務発明規程の有無、内容及び策定手続	将来の訴訟リスク及び敗訴時の経済的なインパクトを予測する。	<ul style="list-style-type: none"> ・職務発明規程 ・対象製品等の研究開発に従事する役員の一覧 ・職務発明対価支払い実績
			職務発明の対価支払いの実績		
		◎	将来における職務発明の対価支払い可能性の有無及び金額規模		

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例	
VI	価値評価	1	価値評価対象の技術・事業の特定	特許権、実用新案権、またはその対象となり得る技術等	対象会社の出資等や技術提携の対象となる知的財産が、特許等（技術等）や、商標（ブランド等）、意匠（デザイン等）、著作物（コンテンツ及びプログラム等）、あるいは営業秘密・ノウハウ、その他の知財（ビッグデータ等）のいづれなのかを見極め、価値評価の調査対象を特定する。	<ul style="list-style-type: none"> ・対象会社保有知的財産権一覧 ・出願書類 ・登録原簿 ・特許庁特許情報プラットフォーム ・各国特許庁データベース
			商標権またはその対象となりうる標章、マーク、ブランド等			
			意匠権またはその対象となりうる工業デザイン等			
			著作物（コンテンツ及びプログラム等）			
			営業秘密・ノウハウ			
			その他の知財（ビッグデータ等）			
			権利化していないが事業化が見込まれる技術			

大項目	調査項目（中）	※	具体的調査項目	調査目的	調査資料例
VI	価値評価	2	知的財産の定性評価 事業・技術力 技術評価、ブランド評価 事業・技術ベンチマーク対比 知的財産価値の経年変化等 ブランドに係る経済的ポテンシャル その他（ポテンシャルや外的要因など）	対象会社の事業戦力や技術評価、ブランド評価などを定性的に評価することで、投資意思決定の判断材料のひとつとする。知的財産の定性面からの評価を行う手法として、（１）対象会社の事業内容の分析（価値源泉となる製品等の特定等）、（２）、対象会社の製品等やシステム、ソフトウェアの構成の分析（含まれる知的財産の特定等）、（３）対象会社の売上構成の分析（製品等毎のライセンス料売上と比較等）が例として挙げられる。	知的財産の価値を定性評価するための調査資料として以下のソースが挙げられる。 ・技術ロードマップ ・学会発表資料 ・学術論文関連資料 ・研究者リスト（プロフィールや過去の研究テーマ） ・研究テーマリスト ・開発プロジェクトリスト ・製品情報 ・ブランディング戦略 ・ブランドガイドラインやVI、CIなどブランドマニュアル関連資料 ・過去のパンフレットや展示会資料 ・出資等やアライアンスリスト、共同研究リスト ・特許マップ等技術動向の分かる資料
		3	知的財産の定量評価 経済的価値 ライセンス対価 実績保証金額 譲渡価格等 その他（アライアンス、研究開発関連、資金調達状況、将来予測等）	対象会社の技術やブランドなどの知的財産の経済的価値や、ライセンス対価を定量的に評価することで、投資意思決定の判断材料のひとつとする。	知的財産の価値を定量評価するための調査資料として以下のソースが挙げられる。 ・企業情報データベース ・有価証券報告書 ・対象会社保有知的財産一覧 ・過去数事業年度の製品毎の売上一覧 ・ライセンス契約書 ・担保設定に関する契約書 ・知的財産報告書や知的資産経営報告書 ・研究開発費 ・広告宣伝費等のブランド関連投資が分かる資料 ・知的財産にかかる維持管理経費の分かる資料 ・市場規模及びその根拠となる資料 ・製品の現状シェア・予測シェア（ポテンシャル） ・当該事業の収益・予想収益 ・当該技術のロイヤリティ ・技術のライフサイクルが分かる資料

【標準手順書別紙「調査項目一覧表」解説】

【表中の用語の定義】	
技術等	技術、ブランド、デザイン、コンテンツ、ノウハウ、営業秘密等
出資等	他社とのM&A、技術提携又はライセンス契約締結
知財DD	知的財産(活動)に関連するDD
製品等	対象会社の製品又はサービス
利用システム等	対象会社が製品の製造・販売や、サービスの提供に利用しているシステムやソフトウェア
対象技術等	製品等及び利用システム等にそれぞれ利用されている技術等
対象製品等	出資等の目的達成のために必要となる製品等
対象著作物	対象会社が利用しているソフトウェア、コンテンツその他の著作物
ライセンス契約等	ライセンス契約その他第三者の技術等の実施許諾等に関する契約、合意、その他の定め
第三者著作物	製品等に利用されているソフトウェア(オープンソースソフトウェアを含む)、コンテンツ又はその他の著作物

I. 対象会社における価値源泉となる技術等の分析・特定

1. 製品等に関する対象技術等を特定し、重要性の高低を分析

【調査項目(1)】

対象会社の事業内容

【調査目的】

対象会社の事業内容(商流、契約関係)を分析して、対象会社における価値源泉となる製品等を特定・抽出する。

【調査項目(2)】

対象製品等の特定

【調査目的】

対象会社の各製品等の現在及び将来の収益予測の比較・分析等によって対象会社事業における各製品等の重要性のランク付けを行う等の方法により、主として調査対象とすべき製品等を特定する。

【調査項目(3)】

対象製品等に関連する対象技術等の特定

【調査目的】

対象製品等が具体的にいかなる対象技術等で構成されているかを分析して、対象製品等に含まれる対象技術等を特定する。

2. 利用システム等に関する対象技術等を特定し、重要性の高低を分析

【調査項目(1)】

対象会社の事業内容

【調査目的】

対象会社の事業内容(商流、契約関係)を分析して、対象会社における価値源泉となる製品等を特定・抽出する。

【調査項目(2)】

対象会社の対象製品等の特定

【調査目的】

対象会社の各製品等の現在及び将来の収益予測を比較・分析し、対象会社事業における各製品等の重要性のランク付けを行う。

【調査項目(3)】

製品等又は対象製品等の製造、販売、提供に利用するシステムやソフトウェアの特定

【調査目的】

製品等又は対象製品等の製造、販売、提供に具体的にいかなるシステムやソフトウェアを用いているかを特定する。

【調査項目(4)】

利用システム等の構成の分析

【調査目的】

利用システム等が具体的にいかなる内容かを分析して、それらに含まれる知財を特定する。

【解説】

対象会社は多種多様な技術等や製品等を保有している可能性があるため、それらの全て(及びそれに関する資料)を知財DDにおける調査・権等の対象とすることは現実的ではありません。そこで、まず、調査の対象とする技術等や製品等の範囲を特定する必要があります。

対象会社がスタートアップ企業で、事業の基幹となる製品等又は技術等が1つの場合であれば問題はありませんが、対象会社が複数の製品等又は技術等を有している場合¹³には、取引自体の目的に立ち返って、調査すべき対象となる事業をまず特定すべきでしょう。その上で、調査対象を①対象会社の製品等と②対象会社が製品等の提供に利用しているシステム、ソフトウェア等のリソース(利用システム等)に分けた上で、製品等及び利用システム等のそれぞれ利用されている技術等を特定します。もっとも、製品等と対応する技術等の紐付けは一見しては分からないことが多いので、この特定作業は対象会社の協力を得ながら行うこととなります。

次に、対象技術等の重要性の高低を分析して、知財DDの対象を絞り込んでいきます。調査項目一覧表には、これらの調査のために必要な調査項目を具体的に列挙し、項目毎に、その調査の目的及び調査資料の一例をまとめています。

¹³ これらの調査項目の調査資料としては、例えば製品等のカタログやパンフレットがあります。また、対象会社が上場会社の場合は、(一般公開されている)有価証券報告書の「事業の内容」等の記載から、対象会社の事業を把握することも可能です。

II. 対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査

【解説】

対象会社が利用している対象技術等を、対象会社が有しており、又は第三者から必要十分なライセンスを受け、出資等の実行以降も引き続き利用可能であることは、出資等の実施の可否の判断や価値評価の上でも重要な要素です。

そのため、まず、①対象技術等の帰属(権利保有)主体が、対象会社又は第三者のいずれなのかを区別する必要があります。その上で、②対象技術等が対象会社以外の第三者に帰属する場合(対象会社が第三者と権利を共有する場合も含む。以下同じ。)において、出資等の実行後も出資等の目的達成に必要な範囲で利用可能かどうかを確認します。

なお、対象技術等の特許権等の登録を要する知的財産権として権利化されている場合には、基本的には、その有効性の調査は非常に重要です。

特に、①創薬や素材分野など、特定の技術シーズの価値と事業価値がほぼ同じで、その対象技術等の将来性に業績を左右されるスタートアップ企業や、②少数の事業又は製品等に収益の大部分を依存しているような対象会社の場合には、当該事業又は製品等に係る対象技術等について、将来的な拡張性を含めた基本的な権利(例えば、基本特許等)を取得できているか否か、第三者が容易に回避可能な特許クレームとなっていないかなど、対象会社自体の保有する知的財産権の利用可能性・利用可能範囲の調査はほぼ必須となります。

一方で、①情報通信分野(いわゆるテック系)のように、特許性の調査に必要な先行文献の範囲が広範かつ曖昧で、確度の高い調査・検討を行うことが難しい分野や、②1つの製品等に非常に多くの特許発明が使用され、網羅的な調査には膨大な時間と費用を要する分野については、実務上は調査範囲を限定するか、又はそもそも調査を省くことも選択肢としてあり得ます。

1. 対象技術等を、対象会社が保有しているか、第三者が保有し(対象会社がライセンスを受け)ているかの調査

【調査項目】

- ① 対象技術等の発明者、考案者、創作者
- ② 対象技術等の共有者、共同出願人
- ③ 製品等の開発方法が、自社開発、共同開発、外注のいずれか
- ④ 自社が利用できる根拠となる契約関係
- ⑤ 職務発明等の各規程の存在、履践状況(相当の利益の付与の有無等)

【調査目的】

対象技術等を対象会社が単独で保有しているか、第三者が保有(又は第三者と対象会社で共有)しているかを確認するため。

【解説】

対象技術等を対象会社が単独で保有しているのか、第三者が保有しているのかなど、対象技術等に関する知的財産権の権利関係を調査するためには、①法的な観点のみならず、②事実上の観点からも調査・検討する必要があります。

まず、①その発明者や創作者の確認や②共有者の確認といった直接的な確認が考えられます。これらの調査項目の調査資料としては、特許、意匠、商標等の特許庁への登録が必要な知的財産権については、特許庁が管理する権利者の記録簿である登録原簿を閲覧することで最新情報を確認することが一般的です。もっとも、最新情報が反映されるまで多少のタイムラグはあるものの¹⁴、無償で公開されている特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用することも可能です。著作物の場合には、登録をせずとも法律上は権利は発生しますが、一部の著作物については、文化人名録やSOFTICのデータベース(ソフトウェア著作物)を確認することもできます。

また、③製品等の開発方法の確認や、④対象技術等の利用に関する契約の確認といった技術等の生まれた経緯を確認することで、登録情報上の形式的な記載と実際の権利関係の不一致を発見することに役立ちます。また、発明者、創作者等については、対象会社の従業員からのヒアリング等によらざるを得ない場合も多いため、客観的な物証で裏取りをすることも有効です。例えば、業務委託契約や共同開発契約といった、製品等の開

¹⁴ 厳密に言えば、J-PlatPat上のタイムラグの間に権利が第三者に譲渡されてしまっているおそれもあるので、重要な対象技術等に限って登録原簿を確認することもあり得ます。

発に関連する契約内容を確認することで、製品等が自社開発なのか、共同開発なのか、あるいは第三者へ外注して開発したのか、といった点が確認できます。

⑤職務発明については、その特許を受ける権利を使用者等(会社)が取得するには、従業員から譲渡を受けるか、職務発明規程等の社内規則で必要な規程を設けることが必要です。よって、そのような規程の有無や、規程に沿った手続きに則って会社が権利を取得しているかどうかを確認することが必要とも思われます。もっとも、対象会社が職務発明に係る権利を取得する手続自体は難しいものではないので、取引実行前の義務やPMIの中で対応することも考えられます。

加えて、特許法上の「従業員等」には、会社の代表権を持つ役員(代表取締役等)は含まれないため、創業社長が発明者であるような場合には、職務発明に当たらないこともあり得ます。このような場合に、今後も権利を創業社長が保有し続け、対象会社へのライセンスを行うのか、それとも対象会社が権利を取得済又は将来取得するのかは、重要なポイントとなります。

同様に、大学発ベンチャーの場合には、技術のオリジネータである大学教員が当該ベンチャーにどのように関わるのかという点は重要です。仮に、当該ベンチャー企業が特許権を譲り受けていたとしても、刻々と変化するマーケットに対応するために大学教員の知見が必要である場合があります。仮にこれが必要であるとすると、当該教員とベンチャー企業との契約、当該教員のベンチャー企業における地位(取締役、CTO等)、当該教員が長期間ベンチャーに関わり続けるインセンティブの確保の状況(ストックオプションの付与など)など、当該教員から技術的な知見の提供を受けられる体制の確認を行うことも一案です。反対に、対象会社の技術管理が粗雑であったり、従業員等の定着率が悪く、コアとなる技術者の転退職が多いなどの事情がある場合、その状態が将来にわたって維持されるかどうかは疑義なしとはいえません。このように、対象技術の帰属性については、現時点のみならず将来にわたり対象会社の技術競争力が損なわれる要素がないかどうか、という観点からの精査をすることもあり得ます。この点は、後述のガバナンス調査とも関連することになります。

2. 自社帰属の対象技術等の調査

(1) 技術(特許権、実用新案権)に関する調査

a. 対象会社が利用している技術等について、法的保護を受けるために必要な手続の遵守状況の調査

【調査項目】

- ①出願の有無
- ②出願公開の状況
- ③登録の状況
- ④出願国

【調査目的】

対象会社が利用している技術等が法的に保護されているか否か、今後法的に保護される可能性があるか否か、及び保護の地域的範囲を確認する。

【解説】

対象会社が利用している技術等のうち、発明、考案、意匠、標章、植物新品種等の登録が権利発生の要件となっている知財が法的な権利として保護されるためには、出願をし、特許庁等に登録される必要があります¹⁵。そこで、対象会社が利用している技術等の出願手続などの経過を確認することが重要です。もっとも、前記IIの解説で指摘したように、対象会社に関連するすべての知的財産権について調査をする必要は必ずしもありません。

これらの調査項目の調査としては、例えば特許庁に記録されている出願経過書類や登録原簿を閲覧することが考えられます。これらの資料により、出願状況や登録の状況(審査請求や登録料の納付状況等)を確認することができます。

¹⁵ 営業秘密として秘匿化することもあり得ます。特許出願は発明の内容が公開されてしまうため、特許化しないことが重要なケースもあることに注意が必要です。

b. (出願済み・権利化前の場合)権利化の可能性の調査

【調査項目】

- ①審査請求の有無及び期限
- ②審査手続における補正、訂正、拒絶査定
- ③新規性・進歩性の有無

【調査目的】

出願中の技術等が今後法的に保護される可能性があるか否かを確認するため。

【解説】

特許の出願がなされていても、特許性を具備していなければ特許査定はなされません。そこで、出願済で未だ特許査定されていない技術等が、今後、特許査定され特許権として保護されるかどうかを判断するためには、理論上は、特許性の有無を確認する必要があります。しかし、前記IIの解説で示したとおり、特許性(新規性・進歩性)の調査には、技術的な困難のほか、時間や費用上の制約がある場合が多いため、実務上、これらを検討するのは限られた分野・取引に限られるといえます。

これらの調査項目の調査としては、例えば特許庁に記録されている出願経過書類や登録原簿を閲覧することが考えられます。また、J-PlatPatを通じて、審査経過書類の閲覧は可能です。

c. (権利化されている場合)権利の有効性の調査

【調査項目】

- ①登録料が支払われていること
- ②権利の存続期間
- ③異議申立、無効審判請求の有無・内容
- ④無効理由の有無

【調査目的】

第三者からの権利無効主張の可能性の有無及び無効になる可能性を確認するため

【解説】

特許権として登録されていても、年金の未払いや存続期間の満了等により、特許権の効力が消滅する可能性があります。一方で、特許年金の支払状況や存続期間等は、形式的かつ客観的な資料により容易に確認することができます。

また、無効理由の存在によって、事後的に特許が無効とされるおそれもあります。そのため、理論上は、その権利の有効性を調査することがあり得ますが、前記b同様、特許性(新規性・進歩性)の調査には、技術的な困難のほか、時間や費用上の制約がある場合が多いため、実務上、これらを検討するのは限られた分野・取引に限られます。もっとも、すでに異議申立てや無効審判の手続が係属している場合には、相手方の主張の妥当性や補正・訂正の余地について検討する必要があります。

これらの調査項目の調査としては、例えば特許庁に記録されている出願経過書類や登録原簿を閲覧することが考えられます。また、J-PlatPatを通じて、審査経過書類の閲覧は可能です。

d. (権利化されている場合)権利範囲の調査

【調査項目】

特許発明(考案)の技術的範囲

【調査目的】

製品等が保護される範囲及び第三者からの権利侵害の主張の可能性を確認する

【解説】

前記IIの解説で示したとおり、対象技術等毎の、対象会社における利用可能性・利用可能範囲の調査については一定の限界がある一方で、特定の重要性の高い対象技術については、その特許権(の権利範囲)が、保護の対象とすべき製品等にとって十分なものであるかを確認する余地があります。

これらの調査項目の調査資料としては、出願書類や特許明細書のほか、出願経過の書類を確認し、請求項の減縮(審査官の指摘を受けて行う権利範囲を小さくする修正)の経緯を確認することで、対象技術等の位置づけが明確になることがあります。

これらの資料により技術的範囲を検討したあとは、実際の対象製品等との対照表(いわゆるクレーム・チャート)を作成し、必要な権利範囲が確保されているかを確認することもあります。

e. 技術等に対する担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無

【調査項目】

- ① 担保設定の有無及び内容
- ② 通常実施権又は専用実施権の有無及び内容
- ③ 契約上の独占的実施権などの対象会社による技術の利用を制限する条項の有無及び内容

【調査目的】

対象会社が当該技術を利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認するため。

【解説】

対象会社の特許権に何らかの負担(例えば、特許権に第三者の質権が設定されているとか、第三者に独占的にライセンスする義務を負っている等)が付されている場合、対象会社が重要な対象技術等に係る特許権等を有していても、自由にその権利を譲渡したり、第三者に新たにライセンスを付与することができるわけではありません。このような負担には、大きく分けて、担保権の負担と、第三者へのライセンス(専用実施権又は通常実施権)に伴う負担が考えられます。

特許権には、質権を設定することができ、また譲渡担保(本来の特許権者が第三者に債務の担保として特許権を譲渡した上でライセンスの設定を受ける)を設定することも可能です。よって、対象会社が保有する特許権が継続的に利用していけるかどうかを判断するために、担保権設定の有無を確認する必要があります。特許権への担保権設定は登録が効力発生要件(特許庁に登録されなければ効力が生じない)であるため、登録原簿を確認すればその存否及び内容が確認できます。

また、特許権が第三者にライセンスされている場合には、その特許発明を対象会社が独占していないということを意味します(もともと、実施の分野が限定され、対象会社の事業分野の独占には支障がない場合もあります。)。さらに、そのライセンスが専用実施権(特許権者自身も実施できないライセンス)の設定などの場合には、対象会社自身も当該特許発明を実施できません。よって、第三者へのライセンスの有無及びその内容の確認は特に重要です。そのライセンスが専用実施権の場合は、登録が効力発生要件であるため、登録原簿を確認すれば分かります(ただし、詳細な契約条件については契約書の確認が必要です。)、通常実施権は登録が不要であるため、ライセンス契約等の契約書の内容を確認する必要があります。

f. 技術のライセンス・アウトの有無及びその内容

【調査項目】

- ① ライセンス・アウト契約の継続性
- ② 独占禁止法違反の有無

【調査目的】

ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認する。また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認します。

【解説】

技術等に係る知的財産権のライセンス・アウトによるライセンス料が収益の柱となっているような場合には、ライセンス料収入の継続性が担保されていることが重要です。

よって、対象会社が締結している重要なライセンス・アウト契約の内容を確認し、契約の解除事由及び解除事由を構成する事実の存否、契約期間、更新の条件等を確認します。

また、ライセンス契約は、ライセンスされた特許発明からの改良発明やライセンシー独自の発明に係る権利の取扱い条件等が、独占禁止法に抵触する可能性があります。小論は避けませんが、重要なライセンス契約については、「知財の利用に関する独占禁止法上の指針」(公正取引委員会)に照らして独占禁止法に抵触していないかどうかを確認する必要がある場合もあり、契約上は特許権者に有利な規定となっても、実際にはそのとおりに執行できない場合もあるので注意が必要です。

これらの調査項目の調査資料としては、例えば、ライセンスに関する契約書があり、それらによって、ライセンス契約の期間やライセンス条件を確認できます。

(2) ブランド(商標権)に関する調査

a. 対象会社が利用しているブランドについて法的保護を受けるために必要な手続の遵守状況の調査

【調査項目】

- ① 商標出願の有無
- ② 商標審査手続における補正、拒絶査定
- ③ 登録(防護標章登録を含む)の状況
- ④ 出願国

【調査目的】

対象会社が利用しているブランドが法的に保護されているか否か、今後も継続的にブランドが保護される得るか、商標権を取得している地域的範囲と商圈(マーケット)が一致しているかを確認します。

【解説】

対象会社の製品等の「ブランド」を法的な権利として保護していく上で、商標出願をし、審査を経て商標登録されているか否かは重要です¹⁶。仮に商標登録を受けていなくとも、不正競争防止法に基づいて、対象会社の製品等と誤認混同を生ずるような表示については差止請求を行う余地もありますが、模倣者の主観的要件や周知性の立証のハードルは低くないため、やはり商標登録を受けている方が安心です。

これらの調査項目の調査資料としては、例えば、J-PlatPatや登録原簿等があり、出願状況や登録の状況を確認することができます。

¹⁶ 会社名自体は商標ではありませんが、商業登記を経て、商号としての保護を受けることとなります。

b. (権利化されている場合)権利の有効性の調査

【調査項目】

- ① 登録料が支払われていること
- ② 権利の存続期間
- ③ 異議申立・審判請求(無効、不使用取消、不正使用取消)の有無・内容
- ④ 無効理由の有無

【調査目的】

第三者からの権利無効主張の可能性の有無及び無効になる可能性を確認することで、今後も継続的に商標の排他的な使用が可能か確認します。

【解説】

商標として登録されていても、登録料の未払いや不更新等により、商標権の効力が消滅する可能性があります。また、無効理由の存在や不使用取消請求などによって、事後的に商標登録が消滅するおそれもあります。そこで、登録が確認できた商標権についても、理論上は、その権利の有効性(や後述する使用状況)を調査する必要があります。

このうち、登録料の支払い状況や更新手続の有無は、形式的かつ客観的な資料により容易に確認することができます。一方、商標の無効理由の調査については、知財DDに係る期間や費用上の制約により、一般的には難しいため、そのブランド自体が出資等における価値の中止委であるといった事情がない限り、知財DDにおいて調査することはあまりありません。

これらの調査項目の調査資料としては、例えば、登録原簿やJ-PlatPatがあり、これらを通じて、登録料の支払い状況や権利の存続期間のほか、異議申立等の有無が確認できます。

c. (権利化されている場合)権利範囲の調査

【調査項目】

- ① 商標の指定商品・指定役務
- ② 商標の類似の範囲
- ③ 指定商品又は指定役務の類似の範囲

【調査目的】

ブランドが保護される範囲、及び第三者からの権利侵害主張の可能性の有無を確認する。

【解説】

商標権は、指定商品・指定役務の範囲でのみ独占排他性を有するものであることから、まず、登録されている商標権の指定商品・指定役務で必要な製品等をカバーしているかどうかを確認する必要があります。

なお、商標権は、登録標章と類似する類似商標や類似商品・役務に対しても禁止権(差止め請求権)として及ぶため、実際上の権利行使においては、商標の類似性や商品・役務の類似性も重要な要素となります。しかし、これらの類比の判断は多分に法的判断であり容易でない場合も多いため、実務上は、知財DDにおいて調査することは、現に紛争の対象となっている商標や、取引の目的となっている極めて重要な商標などに限定されると考えられます。

これらの調査項目の調査資料としては、J-PlatPatのほか、検索機能に優れた民間の商用データベースを利用できます。

d. (権利化されている場合)使用実態の調査

【調査項目】

対象会社(ライセンスしている場合はライセンス先含む)におけるブランドの使用状況

【調査目的】

ブランドの実際の使用状況を調査することで、不使用取消による商標登録取消がなされる可能性の有無を確認できます。

【解説】

商標は、商標権者が継続して3年以上、登録商標を指定商品・指定役務に使用していない場合には、第三者がその登録の取消を請求することができるため(商標法50条)、対象会社の保有する登録商標がこのような不使用取消の対象にならないかどうかを調査する必要があります。

これらの調査項目の調査資料としては、例えば、ブランドと製品等の対応関係のリストや、製品等のカタログ等の販促資料があります。カタログには使用時期が記載されていることが多く、商標が使用されているか否かといった使用状況を確認することができます。

e. ブランドに対する、担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査

【調査項目】

- ① 担保設定の有無及び内容
- ② 通常使用権又は専用使用権の有無及び内容
- ③ 契約上の独占的使用権などの対象会社によるブランドの利用を制限する条項の有無及び内容

【調査目的】

対象会社がブランドを利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認します。

【解説】

商標権に担保権や第三者ライセンス(専用使用権又は通常使用権)を設定できることは、特許権と同様です。内容については特許権とほぼ同様であるため、特許権の項を適宜参照して下さい。

f. ブランドのライセンス・アウトの有無及びその内容

【調査項目】

- ① ライセンス・アウト契約の継続性
- ② 独占禁止法違反の有無

【調査目的】

ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認します。
また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認します。

【解説】

ライセンス・アウト契約の調査については、特許権のところでも述べたことが同様に当てはまるため、特許権の項を適宜参照して下さい。

(3)デザイン(意匠権)に関する調査

a. 対象会社が利用しているデザインについて法的保護を受けるために必要な手続の遵守状況の調査

【調査項目】

- ① 出願の有無
- ② 審査手続における補正、拒絶査定
- ③ 登録の状況
- ④ 関連意匠の有無
- ⑤ 出願国

【調査目的】

対象会社が利用しているデザインが法的に保護されているか否か、今後法的に保護される可能性があるか否か、及び保護の地域的範囲を確認します。

b. (権利化されている場合)権利の有効性の調査

【調査項目】

- ① 登録料が支払われていること
- ② 権利の存続期間
- ③ 無効審判請求の有無・内容
- ④ 無効理由の有無

【調査目的】

第三者からの権利無効主張の可能性の有無及び無効になる可能性を確認します。

c. (権利化されている場合)権利範囲の調査

【調査項目】

- ① 登録意匠の対象物品
- ② 意匠の類似の範囲
- ③ 物品の類似の範囲

【調査目的】

デザインが保護される範囲、及び第三者からの権利侵害主張の可能性の有無を確認する。

d. デザインに対する、担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査

【調査項目】

- ① 担保設定の有無及び内容

- ② 通常実施権又は専用実施権の有無及び内容
- ③ 契約上の独占的实施権などの対象会社によるデザインの利用を制限する条項の有無及び内容

【調査目的】

対象会社がデザインを利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認するため。

e. デザインのライセンス・アウトの有無及びその内容

【調査項目】

- ① ライセンス料の計算方法、継続性
- ② 独占禁止法違反の有無

【調査目的】

ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認する。また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認する。

【解説】

意匠権については、特許権又は商標権について述べたことがほぼそのまま当てはまるため、これらの説明を参照して下さい。

(4) ソフトウェア又はコンテンツ(著作権)に関する調査

a. 対象著作物の登録状況の調査

【調査項目】

登録されている著作物がある場合には、その登録情報

【調査目的】

登録されている著作物の登録情報から、著作者や権利者を確認します。

【解説】

著作権には、一応は登録制度も存在するため、知財DDにおいて、対象著作物の著作権登録を調査することもあり得ます。しかし、著作権の場合、登録は権利発生要件ではなく、対抗要件(移転登録、出版権設定登録の場合)、又は法律上の推定効(実名登録、第一発行年月日登録、プログラムの創作年月日登録の場合)が生じるに過ぎず、また、あまり利用されていないという実態もあるため、登録の有無を調査する必要性は、特許権等の産業財産権に比して著しく低いといえます。逆に言えば、登録を調査しても、著作権の権利帰属が必ずしも確認できるわけではありません。

また、著作物には言語、音楽、美術、建築、映画、写真及びプログラムなどの多様なものが含まれる上、二次的著作物、編集著作物及びデータベース著作物などの特殊なものが含まれることから、登録の調査に当たっては、そもそも対象著作物を特定すること自体に困難を伴う点に注意すべきです。

これらの調査項目の調査資料としては、例えば、文化庁著作権等登録状況検索システムがあります。ただし、前述のとおり、著作権の場合はそもそも登録制度自体が権利の存在や権利者を裏付けるものではないため、確認できる内容は限定であることに留意する必要があります。

b. 権利の有効性の調査

【調査項目】

当該著作物の著作権の保護期間

【調査目的】

著作権が有効に存続しているかどうか、著作者の死亡年や公表年を確認します。

【解説】

著作権が存在していても、保護期間の満了により著作権が消滅している可能性があります。そこで、重要な著作物に関しては、保護期間を確認する必要がありますが、著作権の保護期間は、著作物の種類、著作者が自然人か法人か、著作者の国籍等(戦時加算の有無)、といった要素により著作物毎に期間が異なる可能性があることに留意する必要があります。

著作物の保護期間を知るためには、著作者の死亡年(通常の著作物の場合)や、著作物の公表年(法人名義の著作物や映画の著作物等)を確認する必要があり、著作物の現物(例えば書籍や映画そのもの)に記載がある場合もあるため、著作物の現物を確認することで保護期間を確認できる場合もあります。

c. 権利範囲の調査

【調査項目】

- ① 対象著作物の内容
- ② 著作物の類似の範囲

【調査目的】

対象著作物が保護される範囲、及び第三者からの権利侵害主張の可能性の有無を確認します。

【解説】

対象著作物が著作権で保護される場合であっても、理論上は、その保護の範囲が保護の対象とすべき著作物にとって十分なものであるかを確認する余地があります。しかし、特許等と異なり、著作権については網羅性のあるデータベースが存在しないため、およそ第三者の権利侵害のないことや、対象会社の著作物が第三者の著作物の複製や二次的著作物でないことの確認を行うことは不可能であり、知財DDにおいても、具体的な懸念がすでに明白な場合でなければ、本調査は実施しなくとも良いでしょう。

d. 対象著作物の著作権に対する、担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査

【調査項目】

- ① 担保設定の有無及び内容
- ② 非独占的又は独占的利用許諾の有無及び内容
- ③ 契約上の独占権などの対象会社による対象著作物の利用を制限する条項の有無及び内容

【調査目的】

対象会社が対象著作物を利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認します。

【解説】

当該項目は、対象会社の著作権に付されている負担の有無の調査であり、大きく分けて、担保権の負担と、第三者ライセンスの負担が考えられます。

著作権には、特許権同様、質権、譲渡担保権等の担保権を設定することができます。よって、対象会社が保有する著作権を継続的に利用していかどうかを判断するためには、担保権設定の有無を確認する必要があります。著作権への質権設定は登録が対抗要件であるため、登録されていれば、著作権登録を確認することでその存否及び内容は分かりますが、登録されていない場合や質権以外の担保権の場合は、担保権設定契約書を確認する必要があります。

また、著作権が第三者にライセンスされている場合、当該著作物を対象会社が独占的に利用していないということであり、さらに、そのライセンスによって対象会社自身による著作物の利用も禁止されている場合(いわゆる完全独占利用許諾の場合)もあり得ます。著作権のライセンスについては、専用実施権等と異なり登録制度がないため、常にライセンス契約等の契約書の内容を確認する必要があります。

e. 対象著作物のライセンス・アウトの有無及びその内容

【調査項目】

- ① ライセンス・アウト契約の継続性
- ② 独占禁止法違反の有無

【調査目的】

ライセンス料収入の継続性が担保されていることを確認します。
また、当該ライセンス契約が独占禁止法に抵触しないかを確認します。

【解説】

ライセンス・アウト契約(特にソフトウェア等のライセンス)の調査については、特許権のところでも述べたことが同様に当てはまるため、そちらを参照されたい。

f. 対象会社が第三者から著作権を譲り受けている場合に特に必要となる調査

【調査項目】

- ① 著作権譲渡契約に、著作権法第27条及び第28条に定める権利の譲渡が特掲されているか
- ② 著作者人格権不行使特約が規定されているか

【調査目的】

著作権法第27条(翻案権)及び第28条(二次的著作物の利用に関する権利)に定める権利については、特に譲渡時に明記しない限り、「著作権を譲渡する」だけでは譲渡されないため、これらの権利の譲渡が適切になされているかを確認します。

また、著作者人格権は譲渡不能であるため、対象会社が対象著作物を自由に利用できることが契約上担保されているかを確認します。

【解説】

著作権のうち、翻案権(著作権法27条)及び二次的著作物の利用に関する現著作権者の権利(同28条)は、著作権譲渡契約において「特掲」しない限り、譲渡の対象になりません(同61条2項)。これは、譲渡契約において「全ての著作権を譲渡する」「一切の著作権を譲渡する」と記載するだけでは、これらの権利は譲渡されないということになります。よって、対象会社が第三者から著作権を全て譲り受けているという場合には、譲渡契約において同27条及び28条が特掲されているかを確認する必要があります。

また、著作者人格権は譲渡が不可能であることから(同59条)、著作権が譲渡されていたとしても著作者人格権は最初の著作者に残存することになるため、著作権譲渡契約においては、著作者人格権、特に同一性保持権(改変を認めない権利)や氏名表示権について、行使しない旨の特約(著作者人格権不行使特約)を規定することが一般的です。ここでは、例えば、対象会社が導入したソフトウェアについての将来的な改良の有無などの必要性を踏まえて、同規定があるかどうかを確認する必要があります。

(5) 営業秘密・ノウハウに関する調査

a. 営業秘密該当性の調査

【調査項目】

- ① 秘密として管理されているか
- ② 有用な情報であるか
- ③ 公に知られていないか

【調査目的】

不正競争防止法上の「営業秘密」の要件、特に秘密として管理されている状況があるかを確認します。

【解説】

営業秘密又はノウハウは、秘密管理性・有用性・非公知性といった要件を満たした不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合、法的保護を受けることができます。よって、対象会社が保有している営業秘密又はノウハウが、これらの要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。特に、営業秘密の要件の中での秘密管理性については、社内における秘密情報の管理体制など、ガバナンスの観点からの調査検討が重要となります。

なお、必ずしも不競法の「営業秘密」に該当しなくとも、営業秘密又はノウハウとして価値を有する場合があります。ただし、そのような場合であっても、秘密に管理されていることにその優位性があることには変わりはなく、いずれにせよ不競法の各要件の観点から調査・分析することは有益です。

秘密管理性の確認のための調査資料としては、例えば、対象会社の秘密管理規程や就業規則、役職員から徴収している秘密保持誓約書等があります。また、非公知性の確認のための調査資料としては、取引先との秘密保持契約書等があります。

b. 営業秘密・ノウハウの第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査

【調査項目】

- ① ライセンスの有無及び内容
- ② 契約上の独占的ライセンスなどの対象会社による営業秘密・ノウハウの利用を制限する条項の有無及び内容
- ③ 契約上の秘密保持の内容・方法

【調査目的】

対象会社が営業秘密・ノウハウを利用する際に、障害や負担があるかどうかを確認し、営業秘密漏洩のリスクの有無及びその可能性の大小を確認します。

【解説】

営業秘密又はノウハウが第三者にライセンスされていることは、他の知財のライセンスに比してそう多くはないと考えられます。しかし、ライセンスされている場合については、特許権等と同様の調査が必要となり得ます。

3. 第三者帰属(共有含む)の技術等の調査

(1) 技術(特許権、実用新案権)に関する調査

a. 製品等に利用されている技術を適法に利用できる根拠の調査

【調査項目(1)】

技術ライセンス契約等の有無

【調査目的(1)】

対象会社による当該技術のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

【調査項目(2)】

技術ライセンス契約等における以下の各事項。

① ライセンス、サブライセンスの別

原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか

② 許諾の対象製品

これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか

③ 許諾の対象者

対象会社以外に技術を利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か

④ 許諾条件

独占・非独占の別や、目的とする実施方法が含まれているか等

⑤ 許諾地域

これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか

⑥ 許諾期間

今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか

⑦ 許諾料

許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ

⑧ 支配権移転条項

M&A等によって許諾が消滅しないかどうか

⑨ 解除条項

許諾が消滅する可能性の有無の確認

⑩ 改良発明

対象会社が行った改良発明の権利は対象会社に帰属するか

【調査目的(2)】

対象会社による当該技術のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

(2) ブランド(商標権)に関する調査

a. 製品等に利用されているブランドを適法に利用できる根拠の調査

【調査項目(1)】

ブランドライセンス契約等の有無

【調査目的(1)】

対象会社による当該ブランドのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

【調査項目(2)】

ブランドライセンス契約等における以下の各事項。

① ライセンス、サブライセンスの別

原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか

② 許諾の対象製品

これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか

③ 許諾の対象者

対象会社以外にブランドを利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か

④ 許諾条件

独占・非独占の別、目的とする使用方法が含まれているか

⑤ 許諾地域

これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか

⑥ 許諾期間

今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか

⑦ 許諾料

許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ

⑧ 支配権移転条項

M&A等によって許諾が消滅しないかどうか

⑨ 解除条項

許諾が消滅する可能性の有無の確認

【調査目的(2)】

対象会社による当該ブランドのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

(3) デザイン(意匠権)に関する調査

a. 製品等に利用されているデザインを適法に利用できる根拠の調査

【調査項目(1)】

デザインライセンス契約等の有無

【調査目的(1)】

対象会社による当該デザインのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

【調査項目(2)】

デザインライセンス契約等における以下の各事項。

① ライセンス、サブライセンスの別

原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか

② 許諾の対象製品

これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか

③ 許諾の対象者

対象会社以外にデザインを利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か

④ 許諾条件

独占・非独占の別や、目的とする使用方法が含まれているか

⑤ 許諾地域

これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか

⑥ 許諾期間

今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか

⑦ 許諾料

許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ

⑧ 支配権移転条項

M&A等によって許諾が消滅しないかどうか

⑨ 解除条項

許諾が消滅する可能性の有無の確認

【調査目的(2)】

対象会社による当該デザインのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

(4) ソフトウェア又はコンテンツ(著作権)に関する調査

a. 第三者著作物を適法に利用できる根拠の調査

【調査項目(1)】

著作物ライセンス契約等の有無

【調査目的(1)】

対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

【調査項目(2)】

著作物ライセンス契約等における以下の各事項。

① ライセンス、サブライセンスの別

原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか

② 許諾の対象製品

これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか

③ 許諾の対象者

対象会社以外に第三者著作物を利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約

上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か

④ 許諾条件

独占・非独占の別や、目的とする使用方法が含まれているか

⑤ 許諾地域

これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか

⑥ 許諾期間

今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか

⑦ 許諾料

許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ

⑧ 支配権移転条項

出資等によって許諾が消滅しないかどうか

⑨ 解除条項

許諾が消滅する可能性の有無の確認

⑩ 二次的著作物

対象会社が創作した二次的著作物の権利は対象会社に帰属するか

【調査目的(2)】

対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

【調査項目(3)】

著作物ライセンス契約等無く製品等に利用されている第三者著作物の利用の適法性(引用(著作権法第32条)該当性、複製(著作権法第21条)非該当性等)

【調査目的(3)】

対象会社による当該第三者著作物のこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

(5) 営業秘密・ノウハウに関する調査

a. 製品等に利用されている営業秘密・ノウハウを適法に利用できる根拠の調査

【調査項目(1)】

ノウハウライセンス契約等の有無

【調査目的(1)】

対象会社による当該営業秘密・ノウハウのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

【調査項目(2)】

ノウハウライセンス契約等における以下の各事項。

① ライセンス、サブライセンスの別

原権利者から直接ライセンスを受けているのか、サブライセンス等間接的なライセンスなのか

② 許諾の対象製品

これまでの及び今後予定されている製品等が、許諾の対象に含まれているかどうか

③ 許諾の対象者

対象会社以外に営業秘密・ノウハウを利用する主体(対象会社の子会社、関連会社、グループ会社等)がいる場合において、それらの会社も許諾の対象者として契約上カバーされているかどうか、及びグループ外の外注先などの第三者に対するサブライセンスは可能か

④ 許諾条件

独占・非独占の別や、目的とする使用方法が含まれているか

⑤ 許諾地域

これまでの及び今後予定されている製品等の製造・販売地域が含まれているかどうか

⑥ 許諾期間

今後予定されている製品等の製造・販売に十分な期間があるか

⑦ 許諾料

許諾料の額の確認及びその妥当性、最低保証額の有無・金額・未払時のペナルティ

⑧ 支配権移転条項

M&A等によって許諾が消滅しないかどうか

⑨ 解除条項

許諾が消滅する可能性の有無の確認

【調査目的(2)】

対象会社による当該営業秘密・ノウハウのこれまでの利用が適法であること、及び製品等への今後の利用が可能であることを確認します。

【解説】

前述II.1.において、対象技術等が対象会社に帰属しているか第三者に帰属しているかの調査を行い、第三者に帰属していること(共有含む)が判明した対象技術等については、その対象技術等を対象会社が適法に実施又は利用できることを確認する必要があります。

そして、第三者帰属の対象技術等を適法に利用するためには、その第三者から許諾を受けているか、又はその第三者から許諾を受けた第三者からさらに許諾を受けている(いわゆるサブライセンス)必要があります。

ここでは、そのようなライセンス契約の有無の調査及びライセンス契約の内容の調査を行います。ライセンス契約は、名称は様々なものが考えられ、共同開発契約や研究委託契約といった、直接的には「ライセンス」や「許諾」といった文言が含まれていない契約においても、実質的にライセンス条項が含まれている場合もあり注意が必要です。特に、対象会社に「ライセンス契約」の開示を求めても、このような契約は開示対象から漏れることも多いため、事業上必要な知的財産のうち重要なものについては、Q&Aシートなどで個別に実施又は使用できる根拠を確認することも有用です。

ただし、個別のDDにおいて、ライセンス契約などの関連契約の本数が膨大であるような場合に、全ての契約を調査することは現実的ではなく、そのような場合には、調査対象とするライセンス契約や条項を選別する必要があります。

Ⅲ. 対象会社における知財関連紛争の調査

1. 訴訟案件の調査

【調査項目】

- ① 訴訟当事者
- ② 対象製品等
- ③ 訴額
- ④ 請求内容
- ⑤ 権利が無効になる可能性(産業財産権の場合)
- ⑥ 対象会社の主張内容及び相手方の反論内容の概要
- ⑦ 訴訟終結の見込み及び結果の見込み
- ⑧ 訴訟終結までの見込み期間

【調査目的】

顕在化している紛争案件による権利の有効性への影響、製品等の差止のリスク、対象会社が被る損害賠償リスクの確認をします。

2. 訴訟外紛争案件の調査

【調査項目】

- ① 紛争当事者
- ② 対象製品等
- ③ 紛争金額又はその見込額
- ④ 請求内容
- ⑤ 権利が無効になる可能性(産業財産権の場合)
- ⑥ 対象会社の主張内容及び相手方の反論内容の概要
- ⑦ 紛争終結の見込み及び結果の見込み
- ⑧ 紛争終結までの見込み期間
- ⑨ 訴訟移行の可能性

【調査目的】

訴訟には至っていないが将来訴訟となる可能性のある潜在的な紛争案件による権利の有効性への影響、製品等の差止のリスク、対象会社が被る損害賠償リスクの確認をします。

3. 過去の紛争(訴訟、訴訟外)の調査

【調査項目】

- ① 紛争当事者

② 対象製品等

③ 和解金額

④ 和解条件

(具体的調査項目は、各技術等に関する前述「担保設定及び第三者へのライセンスの設定の有無及びその内容の調査」「ライセンス・アウトの有無及びその内容」「(技術・ブランド・デザイン・著作物)ライセンス契約等における以下の各事項」参照。)

【調査目的】

過去に終結した紛争案件が対象会社に与える影響の確認をします。

【解説】

対象会社が現に抱えている訴訟及び裁判外紛争の調査は、一般的なDDにおいて通常行われるものであり、知財関連の紛争においてもその調査の重要性に変わりはありません。

ただ、知財紛争特有の問題として、特に海外(特に米国)における、いわゆるパテントトロールとの紛争があります。特に米国においては、特に情報通信分野においても多数のパテントトロールが存在しているため、対象会社が米国で事業を行っている場合には、パテントトロールからの警告や訴訟提起を多数受けていることも珍しくありません。

パテントトロールは多くの場合、和解金狙いであり、経済合理性のみで動くことから、パテントトロールとの紛争については、事業会社間の一般的な紛争とは違った基準でその内容や帰趨を分析する必要があり、訴訟が継続中であることを直ちにネガティブに評価する必然性は低いといえます。また、分野によっては極めて多数の訴訟が提起されている可能性があるため、時間が限られている知財DDの場面においては、そもそもそれらを全て検討することは有益ではなありません。なお、パテントトロールに関しては、提訴されるのは比較的大きな企業であることや、大企業であっても技術領域によってはパテントトロールの影響はあまり大きくないことなども考慮する必要があります。したがって、単に開示を受けた訴訟資料を机上で調査するだけではなく、その紛争の実態を踏まえて調査することが要求されます。

これらの調査項目の調査資料としては、訴訟記録や相手方とやり取りをしている文書など、紛争自体に直接関連する資料があります。しかし、時間が限られている知財DDの場面において、そこまで調査をする時間はない場合も多く、対象会社がまとめた訴訟一覧や紛争一覧を踏まえ、訴額の大きな紛争に関する弁護士等の専門家の意見書等を調査し、祖も妥当性を検証するにとどめることも一般的です。

IV. 第三者の権利を侵害するリスクの調査(いわゆるFTO調査)

1. 対象会社の技術等と同技術領域・同事業領域に属する他社特許・技術等の調査

【調査項目(1)】

先行技術調査

【調査目的(1)】

対象会社の技術等と同技術領域・同事業領域に属する他社特許等・技術の有無を先行技術調査の内容を確認し、先行技術が存在するかどうかのチェックを行います。

【調査項目(2)】

権利の有効性調査

【調査目的(2)】

他社特許等・技術が存在し、既に権利化されている場合、その権利の有効性を調査し、権利の有効性を確認します。

【調査項目(3)】

無効化資料調査

【調査目的(3)】

権利侵害の可能性が高い場合、問題となっている権利を無効できるかどうかの確認を行い、無効化するための資料の調査を行います。

【調査項目(4)】

侵害性の鑑定

【調査目的(4)】

権利の有効性が確認された場合、その権利を対象会社の技術等が侵害していないかの権利侵害の成否について、確認をし、必要性に応じて専門家に鑑定を依頼する。また、過去の鑑定書がある場合にはその内容も確認します。

2. 同種技術等に関する他社紛争の調査

【調査項目】

- ① ニュース、裁判例等の公刊物に掲載されている他社紛争
- ② 同業種間の評判等

【調査の目的】

同種技術等に関する他社の紛争を検討することで、対象会社の製品等が現に他社の権利を侵害している可能性、今後権利を侵害する可能性、及び他社から権利侵害の主張を受ける可能性の有無・大小を確認します。

3. 対象会社における知財関連紛争の調査

前記III参照。

【解説】

出資等の後に、対象会社の製品等を製造・販売し、又は対象会社が有している技術等を利用して新たな製品等を開発・製造・販売していくにあたって、第三者の権利を侵害する等の支障がないかどうかを調査しておくことは重要です。そのような調査は、「Freedom to Operate(FTO)調査」などと呼ばれ、製品等の分野によっては比較的一般的に行われています。

しかし、当該調査はそれ自体のみで多くの時間と費用を要するが多いため、期間や費用が限られているDDにおいては、当該調査が十分に行われることは珍しく、前記Ⅲの対象会社が認識している知財関連紛争の調査に止めることが一般的です。仮に、FTO調査を行う場合であっても、現に第三者の権利を侵害していないかどうかや、侵害する可能性が顕著に存在するかどうかを調査する程度であることが多いといえます。

ここでは、内容的にはいわゆるフルサイズ(精緻な)のFTO調査ではなく、知財DDの実務で一般的に行われている、あるいは行うことが現実的に可能と思われる調査を挙げるに止めます。ただし、下記1の調査は、これが行われればリスク調査としては万全ではあるものの、知財DDの中では現実的には難しい場合が多いと思われます。そこで、1に比して容易に行える2又は3の調査によって、網羅的ではないものの、現実的な紛争リスクを把握することが有用です。

なお、事業領域や分野によっては第三者が必須特許(その技術を実現するために必須不可欠又は回避不能な特許)を保有していることがあり、形式的に第三者の権利侵害があることをディール・ブレイカーと捉えると、このような対象会社は常に取引適格を欠くという結論になるおそれがあります。このような場合においては、対象会社が同じく必須特許を保有していることを確認することでできれば、当該第三者との間で特許を実施し合う関係となるために、契約として顕在化するかどうかはともかく、いわゆるクロスライセンス関係となり、特許リスクを打ち消すことが可能です。一方で、このような関係は対象会社が当該第三者が実施する非必須特許を保有していても実現できますが、非必須特許の場合には、当該第三者によって回避される余地があるために、必須特許保有の場合に比して慎重な判断が必要となります。

V. ガバナンス調査

1. 知財に関する基本方針の調査

【調査項目】

- ① 対象会社が策定している知財基本方針や知財戦略等、知財に関するルール
- ② 対象会社における実務上の知財取扱いに関する基本方針
- ③ 対象会社における知財に関するキーマン

【調査目的】

対象会社がいかなる方針で、自社の知財を管理し、他社の知財を利用し、あるいは自社の知財侵害に対して対応し、他社の知財の侵害を回避しているかを確認することで、対象会社における知財の活用度や他社権利侵害リスク等を把握する。また、知財の創出や管理におけるキーマンを特定します。

2. 知財(営業秘密を除く)の管理体制の調査

【調査項目】

- ① 対象会社の組織体制
- ② 対象会社で運用されている知財管理システム

【調査目的】

対象会社における知財関連リスク(第三者の権利を侵害するリスク、自社の権利を侵害されるリスク、自社の権利が消滅するリスク、その他知財関連紛争に巻き込まれるリスク等)の内容及びその大小を把握すると共に、当該知財DDにおいて網羅できなかった調査箇所の補完します。

3. 営業秘密の管理体制の調査

【調査項目】

- ① 対象会社の組織体制
- ② 営業秘密の管理ルール
- ③ 情報コンタミネーション対策
- ④ 営業秘密管理のための人的・物的体制(保管場所、丸秘マークの印字、アクセス制限の有無・権限者の範囲など)の確認

【調査目的】

対象会社の保有する営業秘密について不正競争防止法等による保護を受けることが可能か、逆に第三者から営業秘密の侵害を理由とする請求を受ける可能性がないかを確認します。

4. 職務発明の取扱い方法の調査

【調査項目】

- ① 職務発明規程の有無、内容及び策定手続
- ② 職務発明の対価支払いの実績
- ③ 将来における職務発明の対価支払い可能性の有無及び金額規模

【調査目的】

将来の訴訟リスク及び敗訴時の経済的なインパクトを予測します。

【解説】

対象会社において知財をどのような方針・体制で管理し、取り扱っているかを調査することで、個別の調査では発見できなかった潜在的なリスク(第三者の権利を侵害するリスク、自社の権利を侵害されるリスク、自社の権利が消滅するリスク、その他知財関連紛争に巻き込まれるリスク等)、将来生じうる知財関連のリスクを予想し、又は取引実行後に知財管理体制を見直すことの必要性を検証することが有益です。

この調査は色々な観点考えられるが、ここでは、①知財に関する基本方針¹⁷、②知財(営業秘密を除く)の管理体制、③営業秘密の管理体制、④職務発明の取扱いという観点から調査項目を挙げています。

例えば、営業秘密の管理体制については、個別の営業秘密の秘密管理性のみならず、対象会社内における情報セキュリティ(アクセス管理等)などITに関するDDと重複する事項について確認する必要があります。なお、不正競争防止法上の秘密管理性とは、営業秘密に触れる者が秘密として管理されていることを認識可能な客観的な状況があるかどうかによって判断されるため、従業員等へのセキュリティ教育の実施状況などをヒアリングで確認することも有用です。

また、職務発明については、特にスタートアップ企業などでは創業者が発明者であることも多く、相当利益請求権への認識が希薄であるため、現実のリスクとしては顕在化しないことも多いと思われませんが、特許法上は、事前の基準がなければ、相当利益請求

¹⁷ 例えば、情報通信分野において、他社に先駆けてマーケットニーズを開発テーマに取り込み、開発成果について必須特許化することが重要であるという指摘があります。このためには、①マーケティング担当、開発担当、知財担当がどのような連携できているか、②開発投資の決定時に、マーケット規模のみならず、既存特許の多寡の観点も考慮要因となっているか、③特許を取得するに当たり、特許取得のみならず権利行使の観点から特許の品質管理を定める視点が存在するかなどの観点があり得ます。もっとも、これらの観点は、ハンズオン支援やPMIの文脈で注意すべき点とも言え、知財DDの段階で詳細な調査・検討を行うことは一般的には難しいと思われれます。

権の内容は裁判所に委ねられてしまうため、将来的に負担する債務の範囲が定まらないこととなります。仮に対象会社内で関連規程が未整備である場合には、PMIなどの中で適宜整備を支援していくことで対応することも可能です。

VI. 価値評価¹⁸

1. 価値評価対象の技術・事業の特定

【調査項目】

価値評価対象の技術・事業の特定を行う。

- ① 特許権、実用新案権、又はその対象となり得る技術等
- ② 商標権又はその対象となり得る標章、マーク、ブランド等
- ③ 意匠権又はその対象となり得る工業デザイン等
- ④ 著作物(コンテンツ及びプログラム等)
- ⑤ 営業秘密・ノウハウ
- ⑥ その他の知財(ビッグデータ等)
- ⑦ 権利化してないが事業化が見込まれる技術

【調査目的】

対象会社のM&Aや技術提携の対象となる知財が、特許等(技術等)や、商標(ブランド等)、意匠(デザイン等)、著作物(コンテンツ及びプログラム等)、あるいは営業秘密・ノウハウ、その他の知財(ビッグデータ等)のいずれなのかを見極め、価値評価の調査対象を特定します。

2. 知財の定性評価

【調査項目】

知財の価値を定性面からの評価を行う。

- ① 事業・技術力
- ② 技術評価、ブランド評価
- ③ 事業・技術ベンチマーク対比
- ④ 知財価値の経年変化等
- ⑤ ブランドに係る経済的ポテンシャル
- ⑥ その他(ポテンシャルや外的要因など)

【調査目的】

対象会社の事業戦力や技術評価、ブランド評価などを定性的に評価することで、投資意思決定の判断材料のひとつとする。知財の定性面からの評価を行う手法として、

¹⁸ 参考となる文献として、山内明「知財情報解析を活用した新たな知財価値評価手法の紹介」(知財管理66巻4号446-458頁(2016年))、同「IPランドスケープ実践に役立つ知財情報戦略-特許マーケティングを中心として-」(Japio Year Book 2017 198-205頁(2017年))、特許庁「知的財産の価値評価について」(特許庁・(一社)発明協会アジア太平洋工業所有権センター(2017年))などがあります。

(1)対象会社の事業内容の分析(価値源泉となる製品等の特定等)、(2)対象会社の製品等やシステム、ソフトウェアの構成の分析(含まれる知財の特定等)、(3)対象会社の売上構成の分析(製品等毎のライセンス料売上の比較等)が例として挙げられます。

3. 知財の定量評価

【調査項目】

知財の価値を定量面から評価を行う。

- ① 経済的価値
- ② ライセンス対価
- ③ 実績保証金額
- ④ 譲渡価格等
- ⑤ その他(アライアンス、研究開発関連、資金調達状況、将来予測等)

【調査目的】

対象会社の技術やブランドなどの知財の経済的価値や、ライセンス対価を定量的に評価することで、投資意思決定の判断材料のひとつとする。

【解説】

(i) 価値評価の対象となる技術・事業の特定

知財の価値評価を行うにあたっては、前提として、「対象となる知的財産の特定」、「知的財産の法実効性の確認」等を行う必要があります。

① 対象となる知的財産の特定

対象会社の価値の源泉となる知財が、特許等(技術等)や、商標(ブランド等)、意匠(デザイン等)、著作物(コンテンツ、プログラム等)、あるいはその他の知財(ビッグデータ、営業秘密・ノウハウ等)のいずれなのかを見極め、価値評価の調査対象を特定します。

② 知的財産の実効性の確認

知財の法実効性とは、例えば、成立した特許権に無効理由がないか、権利満了日まで猶予があるか等といったことが挙げられます。また、重要性の高い製品等に必須の技術等を適切にカバーしている権利を取得し、又はライセンスを継続的に維持できるかといった確認も必要です。

③ その他確認事項

上記以外にも、価値評価を行う前提として、確認しておくべきことはケースに応じて様々であり、確認を疎かにして価値評価を進めること自体が大ききリスクとなる点に留意する必要があります。

(ii) 価値評価手法の分類について

対象となる知財の特定した後、その価値を評価し、知財経営に資する戦略提言や投資意思決定の判断材料の一つとすることになります。知財の価値評価は、前提条件を基に様々な手法を用いて行われ、その手法の分類方法を大別すると、定性評価と定量評価に分類することができます。

定性評価は「質的アプローチ」とも呼び、現象の質的理解や説明に用いられ、数値として測定できないデータを解釈する際に用いられます。一方、定量評価は「量的アプローチ」とも呼び、現象の量的理解を数値化したデータによって解釈します。価値評価手法においては、定性評価と定量評価は両輪として補充関係にあるため、定量評価を進めていく際にも質的データは必要となります。例えば、質的情報を数量化することにより、定量評価では解明できなかった要素間の関係性を明瞭にすることも可能です。

例えば、アンケートデータは対象者の主観的回答（質的）を数値化することにより定量評価が可能となり、データの可視化につながります。定量評価の代表的手法としては、コストアプローチ、マーケットアプローチ及びインカムアプローチの3つの手法が存在します。各々、メリットとデメリットが存在するため、ケースに応じて知財の価値評価手法を適宜選択することが必要です。ただし、知財の価値は事業性や権利保有者等によって大きく価値が変化するため、知財の価値評価手法としては、事業貢献度を加味できる「インカムアプローチ」を用いるケースが多いのが現状です。

① コストアプローチ

コストアプローチとは、知財が権利として確立するまでに支払われるコスト(研究開発費・人件費・弁理士費用等)に基づき、知財の価値を算出する手法です。例えば、知財権を取得するために必要となった費用(研究開発の工数に基づいた人件費、代理人費用等)を足し合わせる方法が挙げられます。

コストアプローチは、コストに客観性があり、評価の対象となるコスト項目が同じであれば、誰が評価をしても同じ評価になる手法である点がメリットです。一方、コストに基づく算出手法のため、知財のビジネス上での価値が反映されないデメリットがあります。特に、知財が価値の大半を占める技術ベンチャーの場合、コストアプローチでの評価は過小評価になりがちです。

② マーケットアプローチ

マーケットアプローチとは、類似した取引事例を基に、価値を算定する手法です。

マーケットアプローチは、対象の知財に類似する取引事例の存在を前提とすれば、当該事例を基に簡便に価値を算定できます。しかし、知財の場合には、不動産や金融商品とは異なり、同様の知財が市場で取引されるケースが少ないため、当該方法を適用する場面は評価対象が知財の場合、非常に限定されるのが現状です。

③ インカムアプローチ

インカムアプローチとは、資産が将来生み出す収益を予測し、資産の価値を算出する手法です。インカムアプローチの代表的な手法として、不動産や株式の評価に幅広く用いられているDCF法、ロイヤルティ免除法、利益差分法等が挙げられます。なお、利益差分法については、その改良として、特許情報解析を通してベンチマークを設定、商品訴求力の相違を価値に置き換えるといった改良法も提案されています。

例えば、知財の価値評価にロイヤルティ免除法を適用する場合、対象となる知財を自社で保有せず、他者が保有していたと仮定した場合に他者に支払わなければならないと想定されるライセンス費用を対象知財の価値として算出できます。インカムアプローチは、知財の事業への貢献度等を加味できますが、貢献度自体が大きな恣意性を伴う点に注意を要する手法といえます。

(iii) 知財の価値評価に関するまとめ

このように、知財の価値評価を行うには、確認すべき事項が多数存在し、その手順も複雑です。しかしながら、現状は、各事業会社等では、知財の価値評価を行うか否かの判断及び価値評価の手法も担当者の判断に依っているのが現状です。

【開示要求リスト】

(注) 以下の項目は、知財 DD に関して開示を求める資料のリストですが、同時に知財 DD について行う質問（書面・ヒアリング）の項目も兼ねております。

1. 基本的資料

(1) 基本的な財務資料

- ① 決算書、税務申告書（勘定科目内訳明細書を含む。）
- ② 事業計画、年間予算

(2) 製品・サービスに関する資料

- ① 製品・サービスのカタログ、パンフレット、取扱説明書
- ② 製品・サービスの過去事業年度の売上一覧
- ③ 開発中の製品・サービスの一覧
- ④ 製品・サービスに利用されている重要な技術・ブランド・コンテンツ・ノウハウ・営業秘密の一覧

(3) 製品・サービスの製造・販売・提供に利用しているシステム・ソフトウェアに関する資料

- ① 当該システムの構成図
- ② 当該システムに利用されている重要な技術・ブランド・コンテンツ・ノウハウ・営業秘密の一覧

2. 自社で保有している知的財産権（特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、営業秘密・ノウハウ）に関する資料

(1) 自社で保有している知的財産権（出願予定のものを含む。）の一覧表

(2) 特許権、実用新案権、商標権、意匠権の登録に関する資料

- ① 出願書類、公報、登録原簿
- ② 出願時又は出願後に行った調査等の資料（専門家鑑定書、先行技術調査、実用新案技術評価書など）

(3) 著作権、営業秘密・ノウハウの内容に関する資料

- ① 著作物のサンプル（著作物現物、製作過程が分かる資料など）
- ② 営業秘密・ノウハウの概要を記載した資料

(4) 自社開発の場合

- ① 開発・製作に関与したメンバー一覧（退職者を含む。）
- ② 職務発明・職務著作規程
- ③ 職務発明対価の支払実績が分かる資料

(5) 外注・共同開発の場合

- ① 外注等に関する契約書（業務委託契約書、技術顧問契約書、技術提携契約書、OEM 契約書、製作委託契約書、研究委託契約書、共同開発契約書、製作委員会契約書など）

(6) 第三者から譲り受けた場合

- ① 譲渡に関する契約書（売買契約書、事業譲渡契約書、会社分割契約書など）

(7) 自社保有の知的財産権の利用制限に関する資料

- ① 担保設定に関する契約書（質権設定契約書、譲渡担保設定契約書など）

- ② 第三者に対するライセンスアウトに関する契約書（ライセンス契約書、実施許諾契約書、著作物利用許諾契約書など）
- (8) ライセンス料に関する資料
 - ① 第三者から受領しているライセンス料の一覧

3. 第三者が保有している知的財産権の利用に関する資料

- (1) 対象会社が利用している第三者保有の知的財産権の一覧表
- (2) 第三者と共有関係にある場合
 - ① 共有関係となった際の契約書（業務委託契約書、技術顧問契約書、技術提携契約書、OEM 契約書、製作委託契約書、研究委託契約書、共同開発契約書など）
- (3) 第三者が単独で保有している場合
 - ① 第三者からのライセンスインに関する契約書（ライセンス契約書、技術移転契約書、クロスライセンス契約書、オープンソースソフトウェア規約など）
 - ② サブライセンサーからサブライセンスを受けている場合は、サブライセンサーとライセンサー間のライセンスインに関する契約書
- (4) 第三者保有の知的財産権の利用制限に関する資料
 - ① サブライセンスアウトに関する契約書（ライセンス契約書、実施許諾契約書、著作物利用許諾契約書など）
- (5) ライセンス料に関する資料
 - ① 第三者に支払っているライセンス料の一覧
 - ② 第三者から受領しているサブライセンス料の一覧

4. 紛争・第三者の権利侵害に関する資料

- (1) 係属中の訴訟案件に関する資料
 - ① 訴訟一覧
 - ② 訴訟記録
 - ③ 訴訟対応についての専門家意見書、打ち合わせメモ、取締役会議事録その他の内部資料
- (2) 訴訟外の紛争案件に関する資料
 - ① 紛争一覧
 - ② 警告書、請求書などの紛争関連資料
 - ③ 紛争対応についての専門家意見書、打ち合わせメモ、取締役会議事録その他の内部資料
- (3) 過去の紛争（訴訟、訴訟外）に関する資料
 - ① 紛争一覧
 - ② 訴訟手続における判決等・和解調書
 - ③ 訴訟外で締結した和解契約書
- (4) 現時点で紛争性はないものの第三者の権利を侵害するリスクに関する資料
 - ① 過去に行った調査資料（SDI などのウォッチングのレポート、専門家鑑定書、先行技術調査、実用新案技術評価書など）

5. 知的財産権の管理に関する資料

(1) 知的財産の管理規則等

- ① 知的財産基本方針
- ② 知的財産戦略
- ③ 知的財産取扱規則、知的財産権管理規程
- ④ Visual Identity ガイドライン、ブランドガイドライン等のガイドライン（ブランドの場合）

(2) 営業秘密の管理体制

- ① 組織図
- ② 研究開発に従事する役職員の一覧及び入退社履歴
- ③ 秘密管理規程
- ④ 就業規則、入社時・退社時に役職員から徴収している秘密保持誓約書
- ⑤ 共同研究先・取引先と締結している秘密保持契約書
- ⑥ 営業秘密の漏洩防止のために実施している措置（丸秘印字、パスワード設定、アクセス制限、施錠など）が分かる資料
- ⑦ 第三者と自社の営業秘密を区分して管理するために実施している措置（担当者の区分、PC・執務室等の隔離など）が分かる資料

(3) 職務発明の取扱い方法

- ① 職務発明規程
- ② 対象製品等の研究開発に従事する役職員の一覧
- ③ 職務発明対価支払い実績

6. その他

(1) 知的財産権の定性評価に関する資料

- ① 技術ロードマップ
- ② 学会発表資料
- ③ 学術論文関連資料
- ④ 研究者リスト（プロフィールや過去の研究テーマ）
- ⑤ 研究テーマリスト
- ⑥ 開発プロジェクトリスト
- ⑦ 製品情報
- ⑧ ブランディング戦略
- ⑨ ブランドガイドラインやVI、CIなどブランドマニュアル関連資料
- ⑩ 過去のパンフレットや展示会資料
- ⑪ M&A やアライアンスリスト、共同研究リスト
- ⑫ パテントマップ等技術動向の分かる資料

(2) 知的財産の定量評価に関する資料

- ① 知的財産報告書や知的資産経営報告書
- ② 研究開発費

- ③ 広告宣伝費等のブランド関連投資が分かる資料
- ④ 知的財産にかかる維持管理経費の分かる資料
- ⑤ 市場規模及びその根拠となる資料
- ⑥ 製品の現状シェア・予測シェア（ポテンシャル）
- ⑦ 当該事業の収益・予想収益
- ⑧ 当該技術のロイヤリティ
- ⑨ 技術のライフサイクルが分かる資料

禁 無 断 転 載

平成 30 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
知的財産デューデリジェンスの実態に関する
調査研究報告書(抜粋)

平成 30 年 3 月

請負先

株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

〒102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-9

JA 共済ビル 10 階

電話 03-3221-7011

FAX 03-3221-7022

URL <http://www.keieiken.co.jp/>

E-mail webmaster@keieiken.co.jp

(監修)

潮見坂綜合法律事務所

〒100-0011

東京都千代田区内幸町 1-2-2

日比谷ダイビル 6 階

電話：03-3596-7300

FAX：03-3596-7330

URL <http://www.stwlaw.jp/>