

平成20年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

企業再編における特許権等  
の取扱いに関する  
調査研究報告書

平成21年3月

財団法人 知的財産研究所



## 要 約

本調査研究は、特許庁産業財産権制度問題調査研究事業の一環として、企業再編における特許権等の取扱いに関して、調査研究を行ったものである。

### 1. 企業再編（M&A取引）

我が国では、企業再編の方法として、合併、会社分割、事業譲渡・事業譲り受け、株式交換・株式移転・株式譲渡等の株式を取得する方法、現物出資等が認められている。知的資産という観点から企業再編を見た場合、企業再編によって、消滅会社、分割会社、譲渡会社から存続会社、承継会社、譲受会社への権利・義務の移転が、包括的に行われるかどうか、が重要である。上記知的資産には、特許権、商標権、著作権といった知的財産権はもちろんのこと、ブランド、営業秘密、ノウハウ等の知的財産、人的組織、組織力等の知的資産も含まれる。

合併の場合、消滅会社が保有する権利・義務は、存続会社に包括的に承継される。会社分割の場合は、分割契約書（または分割計画書）に記載した権利・義務が、承継会社に包括的に承継される。また、事業譲渡の場合は、譲渡対象として特定された資産・負債が、譲渡会社から譲受会社に個別に承継される。株式交換等の株式を取得する方法は、対象会社の法人格に何ら変動はないので、対象会社の権利・義務が、買い手に移転することはない。

外国に目を向けると、米国においては、企業再編の手法として、合併、資産譲渡、株式譲渡という方法が認められている。英国では、資産譲渡、株式譲渡という方法の他に、裁判所が関与する手続きとして、Scheme of Arrangement という方法がある。

### 2. 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点

#### （1） 職務発明に係る問題点

企業再編と職務発明との関係では、企業再編によって、特許権や職務発明に係る相当の対価支払義務が包括的に移転するか否か、また、企業再編後に特許権、相当の対価支払義務、発明者がどの企業に帰属するか、によって異なる問題が起こりうる。

合併の場合、消滅会社に帰属していた特許権、相当の対価支払い義務は合併後の存続会社に一般承継され、発明者は存続会社に移籍することになる。合併の場合、職務発明との関係で問題になるのは、合併によって売上げが増大した場合、その売上増大分は「会社が得るべき利益」に反映されるかという問題、職務発明規程の統一にかかる問題である。

会社分割の場合は、企業再編後も分割会社が存続することになるので、合併の場合に比べると状況が複雑になる。特許権と相当の対価支払義務がともに承継会社に包括承継された場合は、合併の場合と同様に考えてよい。しかし、特許権が承継会社に移転し、相当の対価支払義務を分割会社に留保した場合、特許権と相当の対価支払義務が異なる主体に帰属することになり、相当の対価の計算方法が問題になる。また、発明者が承継会社に移籍し、相当の対価支払義務を分割会社に留保した場合や、特許権と相当の対価支払い義務が承継会社に承継され、発明者は分割会社に残った場合には、相当の対価支払義務と発明者とが異なる会社に帰属することになる。この場合、発明者は自分が帰属しない会社に対して補償金を請求することになり、また、相当の対価の計算方法が問題になる。また、職務発明規程との関係では、分割会社や承継会社が職務発明規程を新たに制定、あるいは改訂する場合、特許権、相当の対価支払義務、発明者が異なる会社に帰属または所属する場合を想定して、対価の額の計算方法を定める必要がある。さらに、会社分割の場合は、発明者が「知られたる債権者」に該当するか、という債権者保護手続にかかる問題もある。

事業譲渡の場合、権利・義務の承継は特定承継である。相当の対価支払義務を譲受会社に譲渡する場合は、発明者の同意が必要である点に留意が必要である。

## (2) ライセンス契約に係る問題点

ライセンス契約におけるライセンサーとしての地位、ライセンシーとしての地位は、合併、会社分割の場合には、存続会社、承継会社に包括的に承継される。従って、ライセンス契約におけるライセンサーまたはライセンシーの地位の帰属に関して問題は生じない。問題になるのは、ライセンス契約に企業再編を禁止する旨の特約（合併等禁止条項）があった場合や、COC条項（Change Of Control 条項）があった場合の取扱いである。また、ライセンス契約を締結する際、ライセンシーまたはライセンサーが企業再編の当事者になることを想定していなかったような場合には、合併等禁止条項やCOC条項が設けられていないことが多い。この場合、ライセンス契約の相手側に予期せぬ不利益が生じる恐れがあり、その取扱いも問題となる。

また、会社分割の場合にあっては、ライセンシーが会社分割を行った場合、分割会社、承継会社の双方でライセンスが必要な場合があり、その取扱いも問題となる。

さらに、ライセンス契約が包括ライセンス契約であった場合、ライセンスの対象となる特許権が特許番号等で特定されていない。このため、ライセンサー側で企業再編が行われた場合、包括ライセンス契約の対象となる特許権の範囲が広がるのか、という問題がある。

事業譲渡に関しては、2つの問題がある。一つ目の問題は、ライセンシーが事業譲渡を行う場合、特許法 94 条 1 項の規程により、事業とともに通常実施権者の地位が移転するかという問題、二つ目の問題は、ライセンサーが事業譲渡により特許権を移転した場合、登

録していない通常実施権者は、新しい特許権者に対抗できないかという問題である。

### (3) M&A取引における留意点

M&A取引契約においては、デュー・デリジェンスにかけられる期間、人員の制限があり、デュー・デリジェンスで発見できなかった課題、あるいは発見されたが解決できなかった課題について、表明・保証、誓約、補償、前提（停止）条件といった条項を設け、取引を次のステップに進めている。中でも、表明・保証条項が果たす役割は重要で、対象会社が保有する特許権を特定し、権利が登録されていること等を、表明・保証する。ただ、「第三者の特許権を侵害していない」等の過大な表明・保証を行うと、表明・保証を行う側は重大なリスクを抱えることになるので留意が必要である。

また、M&A取引契約では、当事者の一方が契約に違反した場合の損害賠償や、補償金の支払いを担保するため、担保措置がとられるのが通常である。担保措置としては、対価の支払いを二段階で行う方法、親会社が表明・保証し補償する方法、エスクロウ口座等がある。

### (4) デュー・デリジェンスにおける留意点

M&A取引が抱えるリスクを発見すべく、デュー・デリジェンスを行う。デュー・デリジェンスでは、対象会社が保有する知的財産権を特定・確認し、対象会社が締結している契約を調査し、権利の有効性を確認し、第三者の知的財産権侵害に関するリスクや職務発明に関するリスク等の偶発債務を把握する。

契約の確認では、ライセンス契約、共同開発契約が評価の中心になるが、いわゆるCOC条項が設けられていないか、設けられている場合はその内容に留意する。また、第三者の知的財産権侵害に関するリスクの判断は、取引後の事業継続という点できわめて重要であるが、高度かつ専門的な知識を必要とし、短期間で判断するのは難しいことから、デュー・デリジェンスでは必要最小限の監査のみを行い、表明・保証、誓約等によって回避しているのが実情である。

デュー・デリジェンスでは、対象会社が買い手に対し、秘密情報を開示することがあるが、秘密情報の開示方法、開示された秘密情報の取扱いについては、特段の注意が必要である。

### 3. 価値、評価、会計・税務における論点・留意点

#### (1) 価値、評価

M&A取引では、買収価格を決定するために、対象企業（事業）の価値を評価する。通常、対象企業（事業）の評価を行うとき、当該対象企業（事業）が保有する無形資産を切り出して評価するケースは少ない。しかし、M&A取引の目的が無形資産の獲得にある場合や、研究開発型の企業を買収する場合は、当該企業が保有する産業財産権や技術、営業秘密、ノウハウ、人的資産等を評価する必要がある。買収価格決定時の評価は、会計処理のための評価ではないので、個別の無形資産に価値を配分する意義はない。評価の対象は、M&A取引の目的に応じて決定することになる。

無形資産の評価方法としていくつかの方法があるが、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチのいずれかに分類される。それぞれの方法には、メリット・デメリットがある。M&A取引の目的に照らして、最適な方法を選ぶべきである。インカム・アプローチは、将来、企業が生み出す収益に基づいて企業価値、無形資産の価値を計算する方法である。M&A取引の目的は企業価値の向上にあるので、無形資産の評価はインカム・アプローチで行うのが好ましい。

#### (2) 技術等の流出可能性

M&A取引においては、買収価格を決定する等の目的のため、対象企業の秘密情報が買い手に開示される。しかし、M&A取引が必ずしも成功するとは限らない。取引が途中で中止になった場合、対象企業は秘密情報を第三者に開示しただけ、という状態に陥り、秘密情報を開示した者が受ける不利益は大きい。

また、機密性の高い情報ほど、買収価格に与える影響が大きく、開示する側は、買収価格と機密保持のジレンマに悩むことになる。秘密情報の流出防止について、絶対的な対応策はないが、開示の対象を第三者評価機関に限定するという方法が考えられる。

#### (3) 特許権等の会計上の評価、計上手法

わが国では、「企業結合に係る会計基準」が制定され、運用されている。企業結合会計基準の下では、企業結合時の会計処理は原則としてパーチェス法により行い、例外的に持分プーリング法の適用が認められている。パーチェス法により会計処理を行うと「のれん」が発生するが、のれんは20年以内の期間に渡って償却する。また、M&A取引により特許

権等を取得した場合は、無形資産として認識し、資産計上することができる。しかし、会計基準は資産計上することを容認するにとどまっているため、M&A取引によって取得した特許権等が、資産計上されている例は少ない。また、仕掛り中の研究開発を取得した場合、研究開発費は、費用処理することになっている。

企業結合会計基準は平成 20 年 12 月に改正され、新しい会計基準は平成 22 年 4 月 1 日以降の企業結合から適用される。新しい会計基準の下では、企業結合時、持分プーリング法によって会計処理することが禁止される。また、M&A取引の目的が無形資産の取得等にある場合は、その価額が正確に測定できることを条件に、当該無形資産を資産計上することが要求される。また、M&A取引により取得した仕掛り中の研究開発にかかる研究開発費も、所定の要件を満たす場合は資産計上が求められている。会計基準の改正により、企業が将来の収益源として期待する無形資産が、これまで以上に財務諸表に掲載されることになる。

米国では、SFAS141 号が企業結合時の会計処理について、SFAS142 号が無形資産の取扱いについて規定する。米国においては、企業結合時の会計処理はパーチェス法により行い（持分プーリング法は禁止）、無形資産は、所定の要件を満たす場合には資産計上が強制されている。仕掛り中の研究開発費については、費用処理する必要がある。また、のれんは償却を行わず、毎期減損テストを行い、減損が認識された場合には損失として計上する。

英国では、上場企業は I F R S（国際財務報告基準）により会計処理を行う必要がある。IFRS3 号、IAS32 号の下では、企業結合時の会計処理はパーチェス法により行い（持分プーリング法は禁止）、無形資産は、所定の要件を満たす場合には資産計上が強制されている。仕掛り中の研究開発を承継した場合は、基準が定める要件を満たす開発費は資産計上することが求められている。

以上の説明したように、企業結合時の会計処理は国ごとに異なるが、国境をまたいで投資活動が行われているという実態に鑑み、日本の会計基準や米国会計基準は I F R S とのコンバージェンスが進められ、また I F R S の直接適用（アダプション）も検討されている。上述の日本の企業結合会計基準の改正は、会計基準のコンバージェンスの流れの中で行われたものである。

#### （４） 税務上の取扱い

合併、会社分割、株式交換、株式移転等の方法により企業再編が行われた場合、組織再編税制の適用を受ける。適格組織再編成と認定された場合には、資産の譲渡損益の繰り延べが認められ、課税は行われず。一方、非適格組織再編成と認定された場合には、譲渡損益に対して課税される。無形資産は、資産として計上されていないことが多いので、非適格組織再編成と認定された場合には、譲渡した無形資産の価値を評価し、納税しなけれ

ばならない。なお、法人税法には無形資産の評価方法について、何ら規定がない。実務上、相続税、譲渡税を計算する際に使用する財産評価基本通達に基づいて計算し、または超過利益法により無形資産の評価を行っている。

#### 4. 調査結果の分析

国内外文献調査、海外調査、国内ヒアリング調査の結果を基に、企業再編における特許権等の取扱いに関する法的論点等を、専門家を活用して分析し、取りまとめを行った。

産業財産権法や関連法に係る法的論点に関しては、「M&A取引の各段階において生ずる問題と実務上の対応」、および「M&A取引に関連する知的財産法制上の解決されるべき諸問題」について、2人の弁護士が実務家、また法律の専門家の立場から分析し、論じている。

価値、評価、会計・税務における論点・留意点に関しては、公認会計士が5つの論点（①「評価方法の選択について」、②「DCF法の計算要素について」、③「評価結果のディスカウントについて」、④「ブランド価値評価について」、⑤「会計処理と税務処理の差異が与える影響について」の5つ）について、実務経験に基づいて分析を加え、論じている。

## はじめに

「M&A」という言葉が登場し、広く使われるようになって久しい。日本企業が関係するM&A取引は増加を続け、2006年に行われたM&A取引は2775件に達した（レコフ社調べ）。その後、M&A取引件数はやや減少傾向にあるが、それでも毎年2000件を超えるM&A取引が行われている。

また、ここ10年ほどの間に、企業再編にかかる法制度、会計基準等の整備が行われた。法律面では、数次にわたって商法が改正され、平成18年には会社法が施行された。会計面では平成15年に企業結合に係る会計基準が公表され、平成18年4月1日以降に始まる会計年度から適用されている。税務面では、組織再編税制が平成13年の税制改正で導入され、平成18年改正で、株式移転、株式交換をも適用範囲に取り込んで、企業再編を包括的に取り扱う課税制度に発展した。

一方、我が国経済は、有形資産を中心とするモノ中心の経済から、特許権等の知的財産権を主体とする知的財産経済へとシフトしている。企業は、有形資産だけではなく、産業財産権、技術、ノウハウ、人的資産といった目に見えない無形の資産、「知的資産」にも目を向けるようになり、知的資産は、企業価値を評価する上で無視できないものになっている。また、平成14年には知的財産基本法が公布され、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用を通じて、わが国の産業競争力強化が図られているところである。

このように、企業再編や知的資産を取り巻く環境が急速に変化する中で、知的資産という観点から企業再編を鳥瞰する調査研究は、今だかつて行われていないようである。本年度、財団法人知的財産研究所は、特許庁産業財産権制度問題調査研究「企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究」を請負い、実施した。本調査研究は、企業再編において問題となる特許権等に係る課題を調査、分析することを目的とする。知的財産関係者が、M&A取引に関与する際、本報告書を基礎資料として活用していただければ幸いである。最後に、本調査研究を遂行するにあたり、御指導御協力を頂いた関係各位に、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成21年3月  
財団法人 知的財産研究所



# 目 次

## 要約

I .	序	1
1 .	背景および問題意識	1
2 .	本調査研究の目的	1
3 .	本調査研究の内容	2
4 .	本報告書の構成	2
II .	企業再編（M&A取引）と知的資産	3
1 .	M&Aの手法	3
(1)	日本	3
(i)	合併	3
(ii)	三角合併	4
(iii)	会社分割	5
(iv)	事業譲渡・事業譲り受け	5
(v)	株式交換	6
(vi)	株式移転	7
(vii)	株式譲渡	8
(viii)	現物出資	8
(ix)	M&A取引における特許権等の取扱い	9
(2)	米国	10
(i)	合併	10
(ii)	資産譲渡	11
(iii)	株式譲渡	11
(3)	英国	11
(i)	資産譲渡	12
(ii)	株式譲渡	12
(iii)	スキーム・オブ・アレンジメント (Scheme of Arrangement)	12
(iv)	ハイブ・ダウン	13
2 .	知的財産権、知的財産、知的資産	13

Ⅲ． 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点	16
1． 職務発明に係る問題点	16
(1) わが国における問題点	16
(i) わが国の職務発明制度	16
(ii) 合併	17
① 相当の対価支払義務	17
② 相当の対価の額の認定	17
③ 職務発明規程に関する問題	17
(iii) 会社分割	18
① 相当の対価支払義務	18
② 相当の対価の額の認定	19
③ 職務発明規程に関する問題	19
(iv) 事業譲渡	20
① 相当の対価支払義務	20
② 相当の対価の額の認定	20
③ 職務発明規程に関する問題	20
(v) 株式交換、株式移転、株式譲渡	20
(vi) 債権者保護手続	21
(vii) 企業再編における職務発明に係る裁判例	21
① 合併	21
② 会社分割	22
③ 事業譲渡	22
(2) 米国	22
(i) 米国の従業者発明制度	22
(ii) 米国での企業再編における職務発明に係る問題点	23
(3) 英国	23
(i) 英国の従業者発明制度	23
(ii) 英国での企業再編における職務発明に係る問題点	23
2． ライセンス契約に係る問題点	24
(1) 企業再編のスキームごとの問題点	24
(i) 合併	24
① ライセンシーが合併の当事者になった場合	24
② ライセンサーが合併の当事者になった場合	25
③ 裁判例	25

(ii)	会社分割	26
①	ライセンサーが会社分割の当事者になった場合	26
②	ライセンサーが会社分割の当事者になった場合	27
(iii)	事業譲渡	27
①	ライセンサーが事業譲渡の当事者になった場合	27
②	ライセンサーが事業譲渡の当事者になった場合	28
(iv)	株式交換、株式移転、株式譲渡	28
①	ライセンサーが株式交換等の当事者になった場合	28
②	ライセンサーが株式交換等の当事者になった場合	29
(2)	ライセンス契約の特約に係る留意点	29
(i)	合併等禁止条項	29
(ii)	解除条項（COC条項）	30
(iii)	関係会社条項	30
(iv)	グループ内ライセンスに係る留意点	30
3.	特許権等の取扱いに係る問題点	
(1)	企業再編時の産業財産権の取扱い	31
(2)	産業財産権が共有に係る場合の問題点	31
4.	M&A取引契約における留意点	32
(1)	表明・保証	32
(2)	誓約	33
(3)	クロージングの前提（停止）条件	34
(4)	補償	34
(5)	損害賠償請求権を担保するための措置	35
(i)	M&A取引の対価の支払いを分割払いにする方法	35
(ii)	対象会社の親会社に表明・保証させ、補償させる方法	35
(iii)	エスクロウ	36
5.	デュー・デリジェンスにおける論点、留意点	36
(1)	知的財産権の特定・確認	36
(2)	知的財産に係る契約の調査	38
(i)	ライセンス契約	38
(ii)	譲渡契約	39
(iii)	共同開発契約、共同出願契約	39

(3)	知的財産権の有効性に関する調査	39
(4)	第三者の知的財産権に関するリスクの把握	40
(5)	職務発明に関するリスクの把握	41
(6)	秘密保持に関する問題	42
6.	M&A取引後の特許権等の移転について	43
(1)	移転する目的	43
(2)	移転する特許権等の範囲	43
(3)	移転する場合の対価等	43
IV.	価値、評価、会計・税務における論点・留意点	45
1.	買収価格決定時のデュー・デリジェンスにおける特許権等の 評価	45
(1)	実務において評価対象となる特許権等	45
(i)	M&A取引における無形資産の評価対象	45
(ii)	M&A取引における無形資産の評価形態	46
(iii)	pre-deal PPAにおける無形資産の評価	47
(2)	実務における評価方法、評価方法に係る問題点	48
(i)	M&A取引における対象企業（事業）の評価	48
(ii)	M&A取引における無形資産の評価方法	48
①	コスト・アプローチ	49
②	マーケット・アプローチ	49
③	インカム・アプローチ	49
(a)	DCF法	50
(b)	ロイヤリティ免除法	50
(c)	超過収益法	51
(d)	ブランド価値の評価（経済産業省モデル）	51
2.	技術等の流出可能性	52
(1)	買収価格決定時の評価	52
(2)	買収方法の選択による影響	53
3.	特許権等の会計上の評価、計上手法	54
(1)	日本	54
(i)	わが国で適用される会計基準	54

(ii)	パーチェス法と持分プーリング法	54
(iii)	無形資産の取扱い	55
(iv)	「のれん」の取扱い	57
(v)	研究開発費の取扱い	58
(vi)	「企業結合会計基準」の改正	59
①	持分プーリング法による会計処理の禁止	59
②	M&A取引によって取得した無形資産の資産計上	59
③	M&A取引によって取得した研究開発プロジェクト	60
④	のれん	61
(vii)	会計基準のコンバージェンス、I F R S のアダプション	61
(2)	米国	62
(i)	米国で適用される会計基準	62
(ii)	無形資産の取扱い	62
(iii)	研究開発費の取扱い	63
①	評価対象資産の特定・認識	64
②	評価アプローチ	64
(iv)	のれんの取扱い	64
(3)	英国	64
(i)	英国で適用される会計基準	64
(ii)	無形資産の取扱い	65
(iii)	研究開発費の取扱い	65
(iv)	のれんの取扱い	65
(4)	国際財務報告基準 ( I F R S )	65
(i)	企業結合時の会計処理	66
(ii)	無形資産の取扱い	66
(iii)	研究開発費の取扱い	67
(iv)	のれんの取扱い	67
(5)	実務における評価アプローチと評価手法	67
(6)	耐用年数と減損テスト	68
(i)	耐用年数	68
(ii)	減損テスト	68
4.	特許権等の税務上の取扱い	69
(1)	企業再編における課税問題	69
(2)	組織再編税制	69

(i)	税制適格要件	70
(ii)	組織再編税制の課税体系	70
①	非適格組織再編成に該当する場合	70
②	適格組織再編成に該当する場合	70
(3)	組織再編税制の適用を受けない場合の課税体系	71
(4)	無形資産の税務上の取扱い	71
(5)	無体固定資産の評価	72
(i)	財産評価基本通達	72
(ii)	評価事例	73
(6)	税務上の問題点	73
V.	調査結果の分析	74
1.	企業再編（M&A取引）における知的財産権の取扱いに関する法律上・実務上の問題点	74
(1)	はじめに	74
(2)	M&A取引の各段階において生ずる問題と実務上の対応	74
(i)	ストラクチャリング	74
(ii)	デュー・ディリジェンス	75
(iii)	契約書の作成	76
(iv)	クロージング・PMI	77
(3)	M&A取引に関連する知的財産法制上の諸問題	79
(i)	職務発明制度に関する問題	79
①	問題の所在	79
②	将来に向けた課題	81
(ii)	ライセンスの権利（通常実施権・利用許諾等）の対抗要件制度の問題	82
①	問題の所在	82
②	将来に向けた課題	83
(iii)	特許法94条1項による「実施の事業とともにする」移転	84
①	問題の所在	84
②	考え得る解決策	85
(iv)	M&A取引と著作者人格権	85
①	問題の所在	85
②	将来への課題	86

2.	企業再編における知的資産評価の実務上の主な留意点	87
(1)	評価方法の選択について	87
(2)	D C F法の計算要素について	88
①	将来の事業計画値の実現可能性	88
②	割引率の決定	88
(3)	評価結果のディスカウントについて	88
(4)	ブランド価値評価について	89
(5)	会計処理と税務処理の差異が与える影響について	90

VI.	参考文献	91
-----	------	----

## 資料編

### 資料Ⅰ 海外調査

資料1	海外調査の概要	99
資料2	米国 調査結果 Section 1 (日本語での回答)	100
資料3	米国 調査結果 Section 2 (翻訳)	112
資料4	米国 調査結果 Section 3, 4 (日本語での回答)	119
資料5	米国 調査結果 Section 2 (原文)	129
資料6	英国 調査結果 Section 1～4 (翻訳)	138
資料7	英国 調査結果 Section 1～4 (原文)	186
資料8	質問票 (米国・英国)	241

### 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査

資料1	国内ヒアリング調査の概要	261
資料2	国内ヒアリング調査 調査結果	262

本報告書の執筆担当は、以下のとおりである。

V. 1. : 弁護士 松田 俊治 氏  
 弁護士 藤原 総一郎 氏  
 (長島・大野・常松法律事務所)

V. 2. : 公認会計士 鳥海 一哉 氏

その他の部分 : 渡辺 和昭  
 (財団法人知的財産研究所 主任研究員)



# I. 序

本調査研究は、特許庁産業財産権制度問題調査研究事業の一環として、企業再編における特許権等の取扱いに関して、調査研究するものである。

## 1. 背景および問題意識

昨今の日本経済においては、商・製品の有形資産を主体とする物的プロダクト型経済から、特許権等の知的財産権を主体とする知識経済に変遷してきている。

また、同時に、情報通信技術の発展を背景としたグローバルな情報ネットワークの構築とそれに伴うスピード経済に直面し、企業間における競争が激化する中、他社の特許権等を含めた事業を取得することで時間的コストの削減を図り、成長を続けるという選択が合理性を帯びてきている。これまでも事業等の取得のスキームは、海外においては積極的に行われており、日本においても会社法等の諸法律が整備され、本格的なM&A（企業再編）時代に突入しつつある。

このような背景のもと、M&A<sup>1</sup>における対象会社が保有する特許権等については、様々な問題点（課題）が指摘されている<sup>2</sup>。

例えば、「従業者等」のした「職務発明」は、「使用者等」に特許の受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する（特許法第35条第3項）が、①M&Aによって「使用者等」と「従業者等」との雇用関係に差異が生じた場合や、②M&Aにより「特許権」の「承継」を受けた「使用者等」と当該「特許権」を使用することで利益を享受した「使用者等」とが異なった場合における、対価を支払う主体及び対価の額の算定基準についての考え方は必ずしも明確でなく、その結果「従業者等」が不利益を被るおそれがあるとの指摘がなされている（一方、「使用者等」の観点では、職務発明の対価支払いは、想定外の権利保全コストの発生による偶発債務の原因となる）。

## 2. 本調査研究の目的

そこで、本調査研究は、M&A（企業再編）において問題となる特許権等に係る課題を調査・分析し、企業再編における特許権等の取扱いについて検討するための基礎資料を作

---

<sup>1</sup> 本調査研究において「M&A」は、(a) 合併、(b) 会社分割、(c) 事業譲渡・事業譲り受け、(d) 株式交換・株式移転・株式譲渡等の株式を取得する方法、(e) 現物出資等の様々な形態を含むものとする。

<sup>2</sup> なお、知的財産推進計画2008（知的財産戦略本部2008年6月18日）では、M&Aを行う際の知的財産用の課題について、指摘・言及している。

成することを目的とする。

### 3. 本調査研究の内容

本調査研究では、以下の調査項目を中心に検討を行った。

- ① 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点
  - \* M&A取引の手法ごとの、特許権等の取扱い
  - \* 実務上（契約条項）における論点・留意点
  - \* デュー・デリジェンス
  - \* M&A取引後の特許権等の移転について
- ② 価値、評価、会計・税務における論点・留意点
  - \* 買収価格決定のデュー・デリジェンスにおける特許権等の評価
  - \* 技術等の流出可能性について
  - \* 日本、米国、英国で採用されている会計基準やI F R S等を対象とした、会計上の評価・計上手法
  - \* 税務上の取扱い
- ③ その他

### 4. 本報告書の構成

Ⅱ章では、企業再編（M&A取引）について概説し、Ⅲ章では、産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点について、Ⅳ章では、価値、評価、会計・税務における論点・留意点について、それぞれ検討する。また、Ⅴ章では、企業再編における特許権等の取扱いに関する法的論点等を、専門家の立場から論じていただいた。

## II. 企業再編（M&A取引）と知的資産

### 1. M&Aの手法

#### （1） 日本

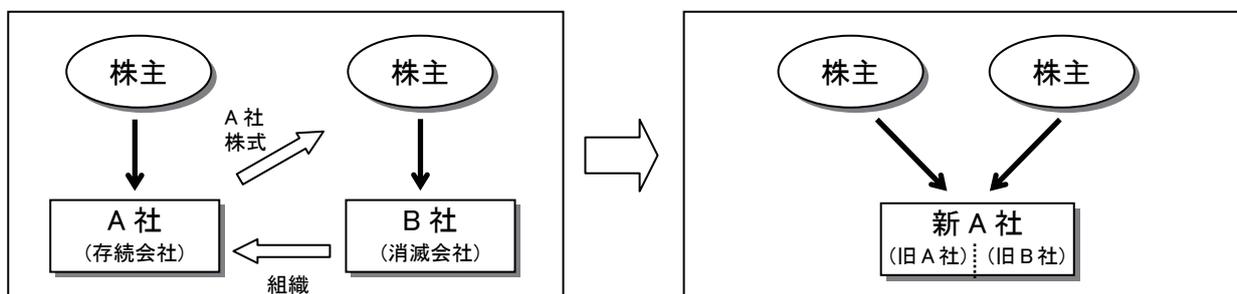
わが国では、M&Aの手法として、合併、会社分割、事業譲渡・事業譲り受け、株式交換・株式移転・株式譲渡等の株式を取得する方法、現物出資等の、様々な形態が認められている。

以下、各スキームについて簡単に説明する。

#### （i） 合併

「合併」とは、二つ以上の法人格が合併契約書に基づいて統合し、一つの法人格になることをいう。

図1 合併（吸収合併）



合併には、図1に示すように、対象となる会社の一つが存続会社となり、他の会社（消滅会社）の権利・義務を存続会社に承継させて消滅させる「吸収合併<sup>1</sup>」と、合併の対象となる全ての会社を解散して、新たに設立する会社に承継させる「新設合併<sup>2</sup>」の2種類がある。実務上は、新設合併により合併が行われた例は少なく、吸収合併によることがほとんどである。新設合併による場合、官公庁等の許認可等を要する業種では、新設会社による許認可が改めて必要になること、株式上場会社の場合には改めて上場申請が必要になるこ

<sup>1</sup> 会社法第2条第27号 「吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。」

<sup>2</sup> 会社法第2条第28号 「新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。」

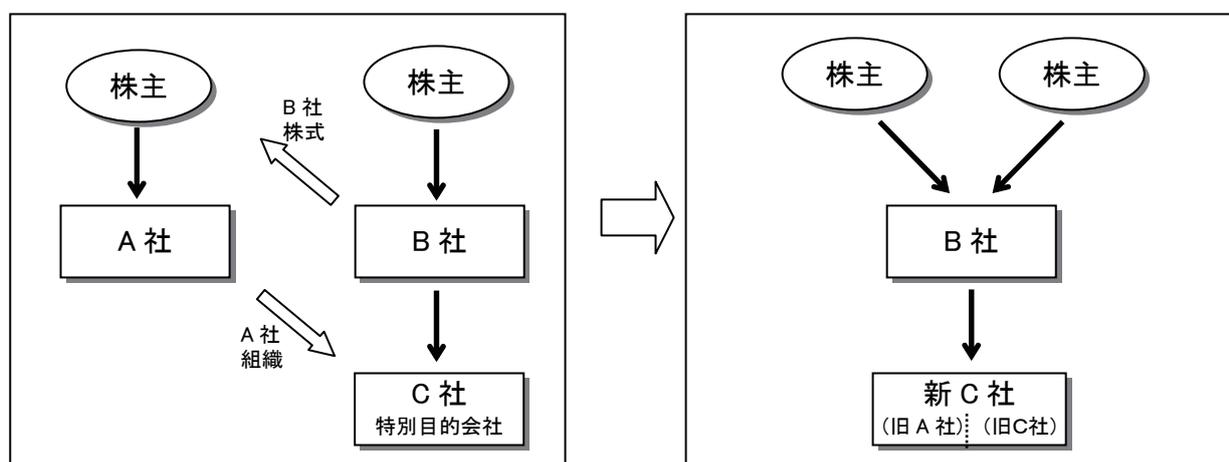
と、など、事務手続きが煩雑になるからである。

合併により、存続会社又は新設会社は、合併の効力発生日に消滅会社の権利・義務を承継する（会社法 750 条、754 条）。従って、消滅会社が有していた資産・負債や契約上の地位は、包括的に存続会社又は新設会社に移転することになる。

## (ii) 三角合併

「三角合併」とは、図 2 に示すように、吸収合併方式で行われる合併のうち、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を交付する合併をいう。

図 2 三角合併



会社法の施行前は、吸収合併時を行う際、消滅会社の株主に交付する対価は、存続会社の株式であることが前提であった。しかし、2007 年 5 月に対価の柔軟化が認められ、組織再編の対価として親会社の株式を交付する三角合併が可能となった。

三角合併は、外国企業が日本企業を買収（完全子会社化）する場合によく利用される。

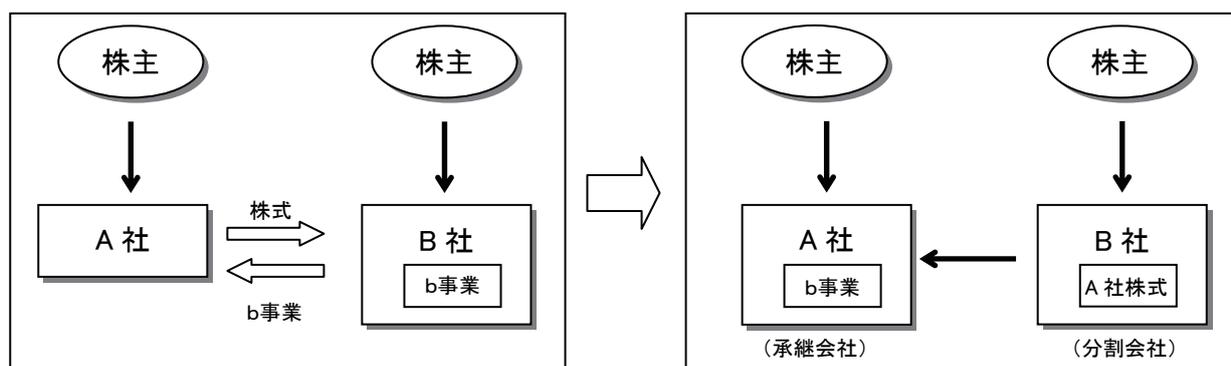
三角合併の効果は、買い手企業が株式交換で対象会社を完全子会社化する場合とほぼ同じである。しかし、株式交換は合併類似の組織再編として制度設計されているため、設立準拠法が異なる会社を株式交換によって完全子会社することはできない。三角合併は、外国企業が日本国内に S P C（特別目的会社）を設立し、S P C が対象会社と合併することから、設立準拠法が同一であり、国境を超えた買収にも使用することができるという特徴がある<sup>3</sup>。

<sup>3</sup> 服部暢達『実践M&Aハンドブック』P155（日経BP社、第1版、2008年）

### (iii) 会社分割

「会社分割」は2001年4月1日施行の改正商法で導入された企業再編の手法で、会社の事業の全部又は一部を他の会社に包括的に承継させることをいう。

図3 会社分割（吸収分割）



会社分割には新設分割と吸収分割の2種類がある。吸収分割<sup>4</sup>は、図3に示すように、分割する会社の事業の全部又は一部を、既存の会社に承継させる。一方、新設分割<sup>5</sup>は、分割する会社（「分割会社」という）の事業の全部又は一部を、新設の会社に承継させる。対価が承継会社の株式である場合は、分割会社は承継会社に資本参加することになる。

また、現行の会社法の下では、新設分割であっても、吸収分割であっても、対価は分割会社に対して支払われる（分社型（物的）分割）。旧商法の下では、対価が分割会社の株主に直接支払われる分割型（人的）分割が認められていたが、2006年5月施行の会社法では、分割型（人的）分割が廃止され、対価を分割会社に支払う分社型（物的）分割を実行し、その対価を分割会社が自己の株主に剰余金として配当する方法に整理された<sup>6</sup>（会社法760条7号、763条12号）。

会社分割により、分割会社の権利・義務は、吸収分割契約又は新設分割計画の定めに従って、承継会社又は新設会社に承継される（会社法759条1項、764条1項）。

### (iv) 事業譲渡・事業譲り受け

「事業譲渡・事業譲り受け」とは、図4に示すように、会社の事業の全部又は一部を他

<sup>4</sup> 会社法第2条第29号 「吸収分割 合併株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。」

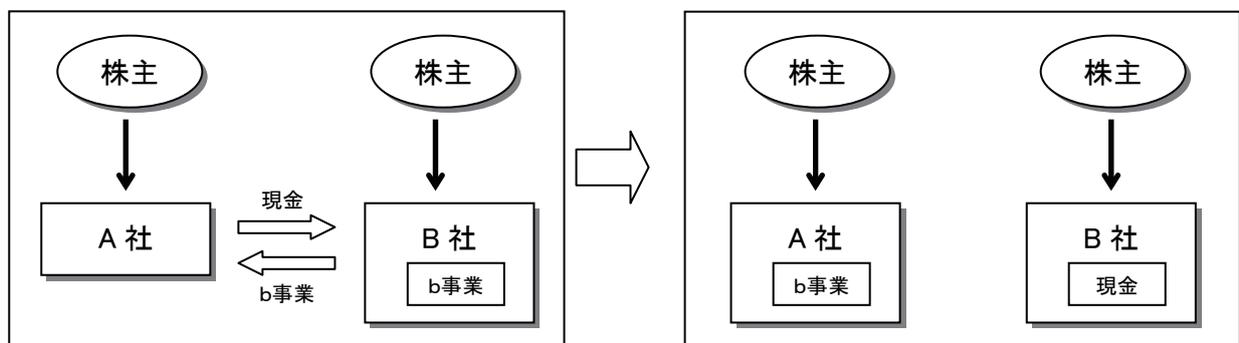
<sup>5</sup> 会社法第2条第30号 「新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。」

<sup>6</sup> 服部暢達『実践M&Aハンドブック』P185（日経BP社、第1版、2008年）

の会社に譲渡することをいう。

ここでいう「事業」とは、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産・債務をさす。従って、任意の資産・負債を単にまとめて譲渡する場合は、通常取引と同じであり、事業譲渡とはいわない。事業譲渡では、対象となる資産や権利・義務をひとつひとつ特定し、特定されたものだけが譲渡されることになる。また、合併や会社分割のように、対象事業に帰属する権利・義務が自動的に承継されるわけではない。従って、たとえ事業譲渡の対象として特定された権利・義務であっても、第三者との契約等による権利・義務の移転には、個々に契約の相手方の同意が必要である。

図4 事業譲渡・事業譲り受け



事業譲渡は、買収者にとって必要な資産・契約等を選別して取得することができ、かつ偶発債務の承継を遮断できるというメリットがある。一方、契約上の地位を取得する場合には契約の相手方の同意を必要とすることから、手間と時間を要するというデメリットがあり、必ずしも同意が得られるとは限らないというリスクもある<sup>7</sup>。

なお、事業譲渡というか、事業譲り受けというかは、売り手側から見るか、買い手側から見るかの違いにすぎない。以後、単に「事業譲渡」ということがある。

#### (v) 株式交換

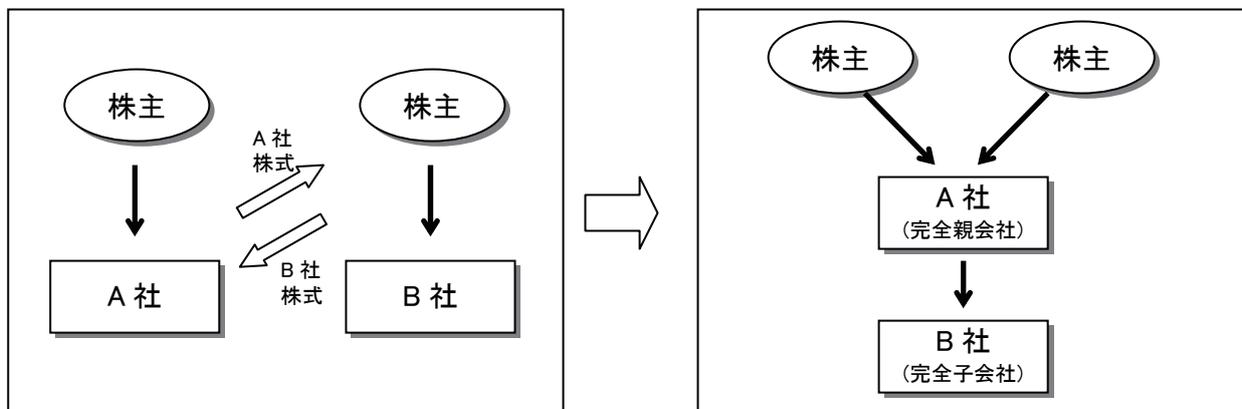
株式交換は、株式会社が発行済株式（株式会社が発行している株式）の全部を他の株式会社に取得させることをいう（会社法2条31号）。

具体的には、図5に示すように、完全子会社となるB社の株主は、その保有する株式を完全親会社となるA社に抛出し、その対価として完全親会社（A社）の株式を受け取るものである。株式交換を用いることにより、個々の株主から株式を取得する手間をかけるこ

<sup>7</sup> エスエヌコーポレートアドバイザー株式会社編『M&A戦略ノウハウQ&A』P175（中央経済社、初版、2006年）

となく、完全子会社化することができる<sup>8</sup>。

図5 株式交換

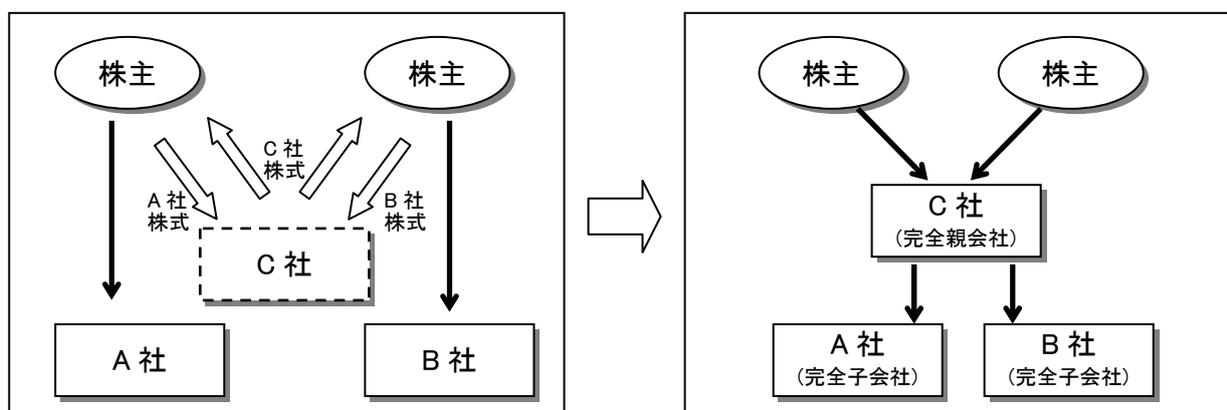


株式交換では、完全子会社の法人格は維持され、また、完全子会社が保有する権利・義務が承継されることはない。

(vi) 株式移転

株式移転は、一又は二以上の株式会社とその発行済株式（株式会社が発行している株式）の全部を新たに設立する株式会社を取得させることをいう（会社法2条32号）。

図6 株式移転



<sup>8</sup> エスエヌコーポレートアドバイザー株式会社編『M&A戦略ノウハウQ&A』P179～180（中央経済社、初版、2006年）

具体的には、図6に示すように、1つ以上の既存の会社の完全親会社となる持ち株会社（C社）設立し、既存の会社（A社、B社）の株主が所有する株式を持株会社に移転し、その対価として完全親会社の株式の交付を受けるものである。株式移転は、持株会社によりグループの運営を行うような場合、あるいは複数のグループ会社が共同の持株会社を設立し、合併という手法を採ることなく統合を図るような場合に利用することができる<sup>9</sup>。

株式移転の場合も、株式交換の場合と同様、完全子会社の法人格は維持され、また、完全子会社が保有する権利・義務が承継されることはない。

#### （vii） 株式譲渡

株式譲渡は、対象会社の既存株式の全部又は一部を売買する取引であり、企業再編の一手法としては一般的、かつ広く利用されている。株式譲渡によって買収する場合、被買収会社の発行済み株式の全てを取得することが一般的だが、それが不可能な場合、あるいは、全てを取得しなくても経営支配権を確保できる場合は、一部分の株式のみを取得することもある。なお、経営権を支配するとは、株主総会決議を自由に行い得る状態をいうので、株式譲渡により買収を行う場合は、少なくとも発行済み株式の過半数を取得する必要がある。

株式譲渡は、合併等の企業再編と比べて手続が簡便であり、また対象会社の法的主体に変更がないことから、契約先の承諾を得る、あるいは許認可を取直す等の手間が発生しないというメリットがある。一方、被買収会社が所有する資産・負債を選別して承継できないため、偶発債務の承継を遮断できないというデメリットもある。また、上場会社の株式を市場内外における取引により3分の1を超えて取得する場合は、金融商品取引法<sup>10</sup>の規制により公開買付による必要があるなどの手続が必要となり、一定の時間と手間が必要になる<sup>11</sup>。

#### （viii） 現物出資

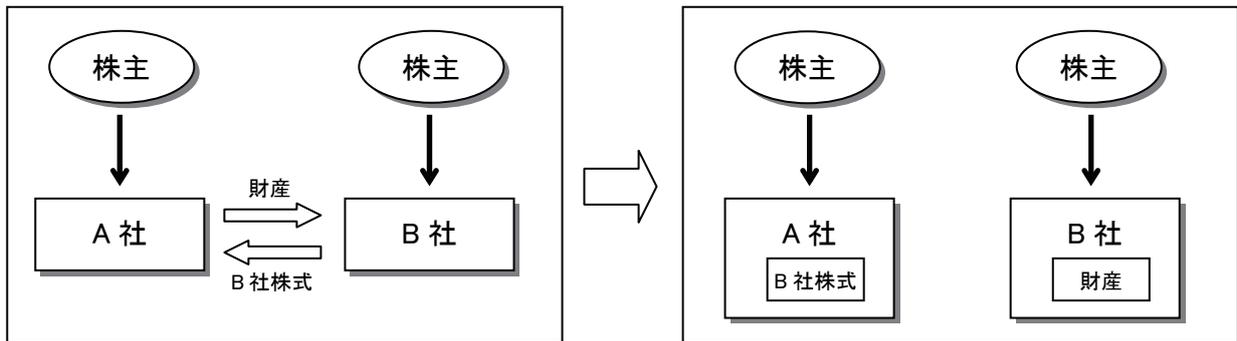
現物出資とは、金銭以外の財産、例えば不動産や動産、有価証券等、をもって出資する企業再編の一手法である。現物出資は、会社が特定の財産を必要とする場合や出資者の便宜を考慮し、金銭以外の出資に対してその価額に相当する株式の発行を認めるものである。

<sup>9</sup> エスエヌコーポレートアドバイザー株式会社編『M&A戦略ノウハウQ&A』P180（中央経済社、初版、2006年）

<sup>10</sup> 金融商品取引法第27条の2第1項

<sup>11</sup> エスエヌコーポレートアドバイザー株式会社編『M&A戦略ノウハウQ&A』P172（中央経済社、初版、2006年）

図7 現物出資



現物出資では、現物出資財産を過大に評価し株式を発行すれば、会社の資本充実を阻害し、債権者や他の株主に損害を与えることになるので、一定の要件に該当する場合を除き、裁判所が選任した検査役の調査を受ける必要がある。

(ix) M&A取引における特許権等の取扱い

以上、わが国において認められているM&Aの手法について説明したが、特許権等の産業財産権という視点から企業再編を見る場合、企業再編によって、消滅会社等が保有する権利や義務の承継が包括的に行われるかどうか、という点が重要である。

表1に、消滅会社等が保有する権利・義務が包括承継されるか否か、また偶発債務の承継を遮断できるか否かを示す。

表1 企業再編における権利・義務の承継

	権利・義務の承継	偶発債務の承継
合併	包括承継	遮断不可能
会社分割	包括承継	遮断不可能
事業譲渡	個別に承継	遮断可能
株式交換	移転しない	(遮断不可能) *1
株式移転	移転しない	(遮断不可能) *1
株式譲渡	移転しない	(遮断不可能) *1

\*1 偶発債務自体を引き継ぐことはないが、株主としての責任を負担することになるので、遮断不可能とした。

## (2) 米国

米国において企業再編を行う際の主なスキームとして、合併、資産譲渡、株式譲渡等が挙げられる。以下、それぞれのスキームについて説明する。

### (i) 合併

「合併」とは、2以上の会社が、法律の規定に基づいて1つに結合することをいい、会社の登録を管轄する州政府の州務局に合併の登録を行うことによって行う。合併には、当事会社の1つが存続会社となり、これに他の会社が消滅会社として吸収される“statutory merger”（日本の吸収合併に類似）と、当事会社の全てが消滅し、合併のために新たに設立される会社に統合される“statutory consolidation”（日本の新設合併に類似）の2種類の態様がある。合併の結果、消滅会社の全ての資産および負債が、自動的に、存続会社、ないし新設会社に引き継がれる。

合併においては、他の企業再編の手法と異なり、全ての債権・債務の承継がなされるため、個別に移転の手続を行う必要がない、というメリットがある。一方、不要または望ましくない債務を切り分けることができず、これらも一括して承継することになるため、偶発債務をも承継してしまうというデメリットがある。

また、米国では、外国企業（米国法以外の設立準拠法により設立された会社）が、米国企業を直接合併することにより買収することはできない。外国企業が合併により米国企業を買収するには、通常、米国子会社を設立し、かかる子会社と合併を行うことになる。なお、合併の対価は存続会社の株式である必要はなく、外国企業の株式を合併の対価とする三角合併が認められている。

三角合併は、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を交付する合併であるが、米国では、買収会社の子会社が存続会社となり、被買収会社を吸収合併する正三角合併（Forward Triangular Merger）だけでなく、買収側の子会社が消滅会社になり、被買収会社に吸収合併される逆三角合併（Reverse Triangular Merger）も認められている。逆三角合併により米国企業を買収した場合、被買収会社が存続会社となることから、被買収会社が保有していた資産や許認可は、企業再編の影響を受けないというメリットがある。<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> 東京青山・青木・狛法律事務所編『クロスボーダーM&Aの実務』（中央経済社、2008年）

## (ii) 資産譲渡

「資産譲渡」は、買収対象となる会社の資産のすべてまたは一部を譲渡する態様で、会社法が制定される前からコモンロー上認められてきた取引である。買収会社は、必要な資産や債権のみを選択して譲り受けることができ、債務についても全ての債務を譲り受ける必要はない。譲渡の対象となる資産や譲渡の対価、資産を譲渡するための手続や効果は、もっぱら当事者間の契約おける合意に基づくことになる。

上述の合併の場合は、州当局に登録さえすれば資産や負債は自動的に存続会社に承継されるが、資産譲渡の場合は、個別の資産について譲渡の手続が必要になる点には注意が必要である。

## (iii) 株式譲渡

「株式譲渡」は、対象会社の株式を取得することにより、対象会社を支配下に置く態様である。株式譲渡は、対象会社の株主が少数で、かつ株主の多く（理想的にはすべての株主）が買収に賛成である場合には、有効な企業再編のスキームである。対象会社のすべての株式を取得することができれば、買い手が対象会社の 100%株主となり、対象会社をコントロールすることが可能になる。

株式譲渡では、消滅会社の株式が存続会社の株式や現金を受け取る権利に変換されるわけではなく、個々の株主から株式の譲渡を受ける必要がある。

## (3) 英国

英国において広く利用されている企業再編の手法は、「資産譲渡」と「株式譲渡」である。また、英国では、日本の吸収合併に類似する効果が得られる手続として、裁判所の許可に従って行う「スキーム・オブ・アレンジメント (Scheme of Arrangement)」という手法が認められている。

以下、英国で広く利用されている2つのスキーム、株式譲渡、資産譲渡と、スキーム・オブ・アレンジメント、また株式譲渡と資産譲渡を組み合わせた手法であるハイブ・ダウンについて説明する。

### (i) 資産譲渡

資産譲渡では、売り手、買い手双方の合意によって特定された資産のみが移転する。買い手は、承継する資産・負債を選別することができるので、偶発債務を承継するリスクを遮断することができる。

### (ii) 株式譲渡

株式譲渡は、対象会社の株式を取得する方法である。従って、M&A取引を実行するにあたり、対象会社の同意を得る必要はない。また、対象会社の法的主体に変更がないことから、契約先の承諾を得る、あるいは許認可を取直す等の手間を省くことができ、また対象会社、買い手とも、日々のビジネスを中断することなく、M&A取引を行うことが可能である。

一方、被買収会社が所有する資産・負債を選別して承継できないため、偶発債務の承継を遮断できないというデメリットを有する。

### (iii) スキーム・オブ・アレンジメント (Scheme of Arrangement)

スキーム・オブ・アレンジメントは、対象会社が行う裁判上の手続きで、対象会社と株主、債権者の合意に基づき、合併を実行する企業再編の手法である。スキーム・オブ・アレンジメントは、主に企業再生の場面を念頭において設けられた制度であるが、最近、大型M&A案件の手法として、注目されている。

スキーム・オブ・アレンジメントは、以下の手順に従って進められる。

- ・被買収企業よる裁判所に対する総会召集の申し立て
- ・株主に対する総会召集通知およびスキーム説明書の送付
- ・株主総会での承認決議
- ・裁判所による承認
- ・裁判所による命令書の写しの登記機関への送付

スキーム・オブ・アレンジメントは、会社法(1984年法)により認められた規定である。裁判所が関与してM&Aが進められることから、スケジュールが硬直的になるというデメリットがあるが、株式譲渡の場合と異なり、対象会社を必ず完全子会社化できるというメリットがある。

なお、スキーム・オブ・アレンジメントは、対象会社の取締役会の協力が必要なので、友好的買収の場合のみ利用可能で、敵対的買収には使用することができない<sup>13</sup>。

(iv) ハイブ・ダウン (Hive-down)

株式譲渡・資産譲渡は、上述のようなメリット・デメリットを有する。ハイブ・ダウンは、株式譲渡、資産譲渡が有するデメリットを解消する企業再編の方法として、考えられた方法で、以下の二段階からなる。

第1段階：対象会社はその資産と負債の一部を新規に設立した完全子会社に移転する。

第2段階：買い手は簿外債務のない完全子会社の株式を取得する。

## 2. 知的財産権、知的財産、知的資産

「知的財産」については永らく法律上の定義が設けられていなかったが、平成14年に制定された知的財産基本法は、「知的財産」について2条1項にその定義規定を設けた。

[知的財産基本法 第2条第1項]

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であつて、産業上の利用可能性があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

知的財産基本法2条1項で規定する「知的財産」は、3つのグループから構成される。第1のグループは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など「人間の創造的活動により生み出されるもの」、第2のグループは、商標、商号など「事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」、第3のグループは、「営業秘密、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」である。

また、知的財産基本法は、「知的財産権」についても、定義規定を設けている。

---

<sup>13</sup> 東京青山・青木・狛法律事務所編『クロスボーダーM&Aの実務』（中央経済社、2008年）

[知的財産基本法 第2条第2項]

「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産基本法2条2項は、1項で規定する「知的財産」のうち、法律上保護されるものを「知的財産権」と定義している。知的財産権も2つのグループに分けることができる。<sup>14</sup>

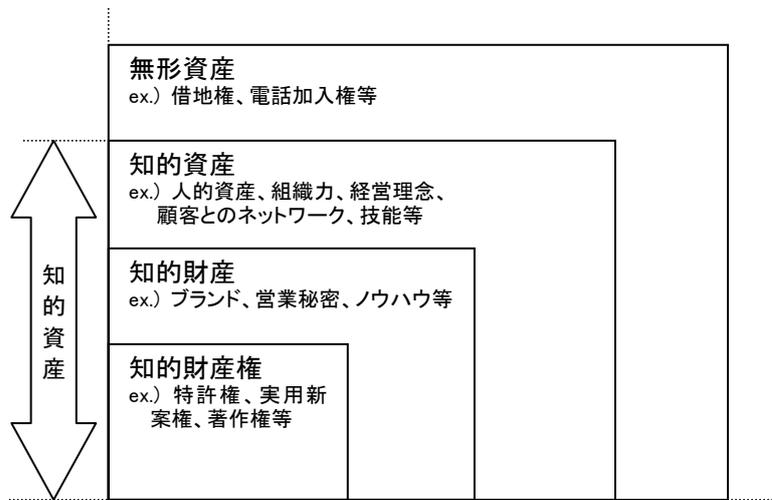
- ・特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、などの個別の法令に基づき権利として定められているもの  
半導体集積回路の回路配置利用権もこのグループに含まれる。
- ・いわゆるパブリシティ権（著名人の肖像画などに代表されるもの）のように具体的な保護法はないものの、判例などによって一般的に権利として認められているもの  
不正競争防止法によって守られる事業者の利益（たとえば、営業秘密や著名表示を法的に保護することに伴い発生する利益）も、このグループに含まれる。

一方、知的資産についてはどうか。世の中には色々な定義が存在するようであるが、経済産業省の解釈によれば、「人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるもの」であり、「特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方」となる。すなわち、知的資産とは、知的財産権、知的財産を核に、その周辺に広がる、企業の競争力の源泉となるもので、目に見えないもの（無形のもの）とされている。

図8に、知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類を示したイメージ図を示す。

<sup>14</sup> 平井敏文「知的財産基本法の制定について」特許研究 No. 35 P66～68（2003年）、または日本弁理士会中央知的財産研究所「研究報告第21号 知財信託について」P1～2〔新井誠〕（日本弁理士会中央知的財産研究所、2007年）

図8 知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ図



注) 上記の無形資産は、貸借対照表上に計上される無形固定資産と同義ではなく、企業が保有する形の無い経営資源全てと捉えている。

(経済産業省のホームページ内知的資産経営ポータルサイト<sup>15</sup>より、一部修正して掲載)

<sup>15</sup> [http://www.meti.go.jp/policy/intellectual\\_assets/teigi.html](http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/teigi.html)

### Ⅲ. 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点

#### 1. 職務発明に係る問題点

##### (1) わが国における問題点

##### (i) わが国の職務発明制度

わが国の特許法は、発明をなし得る者は自然人のみであるとの前提の下、発明完成後の特許を受ける権利は発明者に帰属することとし、その後の特許を受ける権利、および特許権の譲渡を認めている。

一方、特許法 35 条<sup>1</sup>は、職務発明の取扱いについて規定する。企業再編と職務発明との関係で問題となり得るのは、35 条 3 項で規定する「相当の対価」に関する問題である。特許法 35 条 3 項では、従業者等が使用者等に職務発明に係る権利を承継等させた場合に、従業者等が「相当の対価」を受ける権利を有する旨が規定されている。また、35 条 4 項では、「相当の対価」について、契約、勤務規則その他の定めにおいて定めることができる旨を規定する。「相当の対価」について定めがない場合、またはその定めたところにより対価を支払うことが 4 項の規定により不合理と認められる場合には、35 条 5 項の規定により対価の額を定めることになる。

ところで、企業再編が行われると、特許を受ける権利や特許権が移転し、また使用者等に帰属することになっている相当の対価支払義務も移転する場合がある。特許権と相当の対価支払義務とが異なる主体に帰属した場合、相当の対価は誰が支払うべきか、という問題が生じる。

また「相当の対価」の計算に関して、特許法 35 条 5 項では、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等の事情を考慮して計算すると規定されている。企業再編によって特許権と相当の対価支払義務が異なる主体に帰属することになった場合、「使用者等が受けるべき利益の額」が何を意味するのか、という問題がある。

<sup>1</sup> 特許法第 35 条 「使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めのある条項は、無効とする。

3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。

4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。

5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」

なお、現在の特許法 35 条は、平成 16 年に行われた特許法等の一部改正により改正された規定である。改正前の 35 条には現在の 35 条 4 項に相当する規定はなく、旧 35 条 4 項は、「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定していた。「使用者等が受けるべき利益の額」が、対価の額を算定する際に考慮されるという点では、旧 35 条も現在の 35 条と同じで、M&A 取引と職務発明規程との関係では同様の問題がある。

企業再編と職務発明制度とに関する問題は、「飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』（商事法務、2005 年）」の第 4 章で詳細に論じられている。以下、「飯塚」を引用しながら、企業再編という観点からわが国の職務発明制度を見たとき、起こりうる問題を、企業再編のスキームごとに挙げる。

## (ii) 合併

### ① 相当の対価支払義務

合併の場合、合併により消滅する会社の権利・義務は存続会社に承継されるので、職務発明に係る相当の対価支払義務も、存続会社に承継される。合併の場合は、対価の支払い義務の帰属が問題になることはない。

### ② 相当の対価の額の認定

旧特許法 35 条 4 項、および改正後の特許法 35 条 5 項は、対価の額は、会社（使用者等）が受けるべき利益、および会社の貢献等を考慮して決める旨を規定している。また、改正後の 35 条 4 項における契約等において対価について定める場合にも、会社が受けるべき利益を参酌するケースが少なくないと思われる。

対価の額にかかる問題として、「合併により特許実施品の売上げが増大するということが想定される。このような合併効果による売上増大は、そのまま会社の得るべき利益に反映されるのであろうか」<sup>2</sup>、という問題が挙げられる。

### ③ 職務発明規程に関する問題

合併により、消滅会社の権利・義務は存続会社に包括的に承継されるので、職務発明規程も、存続会社に承継されることになる。「そうすると、解散会社や存続会社にそれぞれ異なる職務発明規程が存在していた場合には、職務発明規程の不統一の問題が生じることになる」<sup>3</sup>。

<sup>2</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P120（商事法務、2005 年）

<sup>3</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P123（商事法務、2005 年）

合併に際して職務発明規程を統一する場合に問題になるのは、「新 35 条 4 項に関連して、職務発明規程を改訂することにより対価の算定基準の内容に変更が生じるのであれば、改訂に際しては、存続会社または新設会社と従業者との間で協議を行うことが必要」<sup>4</sup>という点である。改正後の特許法 35 条 4 項は、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価の額について定める場合、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものではないことを求めているからである。

また、「相当の対価の額以外の規程内容の変更や、新 35 条 4 項が適用されない特許権等の対価の額に関する規定については、別途労働法上の不利益変更の拘束力の問題を生じうる。すなわち、職務発明規程において定められた各種の条件が労働条件として労働契約の一内容をなす場合には、その条件の変更について合理性が必要」<sup>5</sup>という点にも留意が必要である。

### (iii) 会社分割

#### ① 相当の対価支払義務

会社分割の場合、「相当の対価支払義務が新設会社（新設分割の場合）または承継会社（吸収分割の場合）に承継されるか否かは、分割計画書（新設分割の場合）または分割契約書（吸収分割の場合）において、承継させる義務として記載があるか否かによることになるのが原則である」<sup>6</sup>。

この結果、発明者が分割会社に残留し相当の対価支払義務が承継会社に承継された場合や、発明者が承継会社に転籍し相当の対価支払義務権が分割会社に留保された場合には、発明者は自らが所属しない会社に対して、相当の対価を請求することになる<sup>7</sup>。

また、「仮に、分割計画書・分割契約書において、相当の対価請求権を分割会社に留保するとしていたとしても、新設会社・承継会社に対して、相当の対価請求権を行使できると法律構成することが可能か否かについては別途検討の余地がある。例えば、直接には雇用関係がなくとも、関連会社の従業者から直接に権利を譲り受けた会社に対して特許法 35 条 3 項の類推適用により相当の対価請求権の行使が認められた三徳事件判決（大阪地判平成 14 年 5 月 23 日判時 1825 号 116 頁）では、①両会社の技術的・経済的な一体性や、②譲り受けた会社が使用者たる会社の現場に対して実質的な指揮監督関係があるという関係を指摘し、従業者保護という特許法 35 条の趣旨に照らし、権利を譲り受けた会社に対して特許法 35 条 3 項を類推適用し、対価の支払い義務を肯定している。この三徳事件判決の射程をより拡大すれば、特許権を含む営業を承継した新設会社や承継会社に対して、発明者たる従業者等が、特許法 35 条 3 項類推適用により、相当の対価請求をすることも決して不可能

<sup>4</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P123（商事法務、2005 年）

<sup>5</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P123（商事法務、2005 年）

<sup>6</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P116（商事法務、2005 年）

<sup>7</sup> 中村彰吾「企業再編と職務発明の実績補償金請求権の債務者の変動」『パテント Vol. 56, No. 10, P6~7（2003 年）』

ではないと思われる」<sup>8</sup>。

さらに後述するが、分割契約書で相当の対価支払義務の帰属を明示的に規定しても、債権者保護手続きを懈怠すると、分割契約書等で債務を負担しないとされた会社も、催告を受けなかった債権者に対する債務を負うことになる場合があるので注意が必要である。

## ② 相当の対価の額の認定

会社分割においては、分割契約書、または分割計画書に記載された内容に従って、権利・義務が承継されるので、特許権が承継会社に承継され、相当の対価支払義務を分割会社に留保する場合や、その逆の場合が起こりうる。特許権と相当の対価支払義務とが別の会社に帰属することになったとき、相当の対価の額をどのように計算するか、問題である。

「物的分割の場合には、分割会社は、会社分割により移転した事業の価値に相当する承継会社の株式を取得するので、この株式の価値のうち当該特許が占める割合が、分割会社の特許により「受けるべき利益」ということになるが、その算定はきわめて困難である。他方、人的分割の場合には、承継会社の株式は、分割会社の株主に割り当てられるため、分割会社は、会社分割による受ける利益は存在しないことになることからすると、会社分割後、分割会社の特許により「受けるべき利益」は存在しないともいえそうである」<sup>9</sup>。

会社分割の場合には、通常の場合とは異なる相当の対価の算定基準が必要かどうか、また必要である場合にはその算定手法を検討する必要がある。

## ③ 職務発明規程に関する問題

分割契約書に、職務発明規程が承継される権利・義務として記載された場合、職務発明規程は包括承継の対象となり、承継会社に承継される。また、「職務発明規程に定める各種条件が労働条件として労働契約の一内容をなす場合は、労働契約の承継とともに職務発明規程も承継されることになる」<sup>10</sup>。

職務発明規程が承継会社に承継される場合、合併の場合と同様に、職務発明規程の不統一の問題が生じる。かかる不統一を解消するために職務発明規程を策定・改訂する場合には、従業員との協議を必要とすること、新しい職務発明規程の策定が労働法上の不利益変更該当しないかという点に留意が必要であることも、合併の場合と同じである。

一方、会社分割の場合は、合併の場合と異なり、特許権と相当の対価支払義務とが、同一の会社に帰属しているとは限らない。このため、職務発明規程を策定し、また改訂する際は、いろいろなケースを想定して、対価の支払い条件等を検討する必要がある。例えば、特許権は承継会社に移転し、相当の対価支払義務を分割会社に留保した場合、相当の対価は分割会社が支払うことになるが、分割会社の職務発明規程が、相当の対価の支払対象が分割会社に存在する特許権に限られるような規定振りになっていると、特許権は承継会社

<sup>8</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P116～117（商事法務、2005年）

<sup>9</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P122（商事法務、2005年）

<sup>10</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P124（商事法務、2005年）

に移転しているので、発明者は相当の対価の支払を受けられない恐れがあるという不具合がある。従って、特許権が承継されたかどうか、従業者との間の労働契約が承継されているかどうか、従業者は承継会社と分割会社のどちらに所属しているか、また相当の対価支払義務は承継されたか留保されているか、等を考慮し、「新 35 条 4 項に規定する合理性を担保しなければならない。」<sup>11</sup>

#### (iv) 事業譲渡

##### ① 相当の対価支払義務

事業譲渡では、譲受会社が債務の引き受けをする場合等を除き、「譲受会社が、事業譲渡前に譲渡会社に対して従業者が譲渡した特許等にかかる相当の対価支払義務を負うことはない。」「なお、譲渡会社と譲受会社との間で、相当の対価支払義務を譲受会社が引き受けたとしても、従業者等の同意がない限り譲渡会社は相当の対価支払義務を免れることはできない」<sup>12</sup>点には留意が必要である。

##### ② 相当の対価の額の認定

事業譲渡においては、「譲受会社が譲渡会社に対して対価を支払うことになる」が、「譲渡対象の事業の中に特許権が含まれているのであれば、事業譲渡における対価の一部は当該特許権に対する対価と見ることできる。」「しかしながら、事業譲渡の対価の算定について、特許権を個別に正確に評価している場合は格別、事業譲渡の対価のうち、一つの特許権の占める割合の算定は困難である」<sup>13</sup>という問題がある。

##### ③ 職務発明規程に関する問題

事業譲渡においても、会社分割の場合と同様、「譲受会社において従業者等と新たに協議をし、職務発明規程を策定しなければならないこと、及び、職務発明規程の合理性を担保するために実績報奨金をどのように算定し誰が支払うかという問題が生じる」<sup>14</sup>。

#### (v) 株式交換、株式移転、株式譲渡

株式交換、株式移転、株式譲渡等の株式を取得する方法により企業再編が行われた場合、株主が変わるだけで、事業や従業者が移転し、また特許権や相当の対価支払義務が移転するわけではない。従って、株式交換、株式移転、株式譲渡等により職務発明の対価に係る

<sup>11</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P125（商事法務、2005年）

<sup>12</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P117（商事法務、2005年）より引用。中村彰吾「企業再編と職務発明の実績補償金請求権の債務者の変動」『パテント Vol. 56, No. 10』P6（2003年）にも同旨の記載がある。

<sup>13</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P122～123（商事法務、2005年）

<sup>14</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P126（商事法務、2005年）

問題が発生することはない。

#### (vi) 債権者保護手続

合併や会社分割にあたり、会社が合併する場合の各当事会社の債権者、会社分割の場合の承継会社の債務者、および分割会社の債権者のうち承継会社に対して承継される債務についての債権者であって、「知れたる債権者」に対しては、債権者保護手続を行う必要がある。「債権者保護手続としては、合併承認決議、分割契約書の承認決議の日から2週間以内に、合併に異議のある債権者は一定期間内にそれを述べるべき旨を公告・催告するなどの手続を行い、かつ、債権者が異議を述べた場合には、合併・会社分割によりその債権者を害するおそれがないときを除き、弁済をするか、相当の担保を供するか、又はその債権に弁済を受けさせることを目的として信託会社に相当の財産を信託することが必要である。

債権者保護手続を懈怠すると、合併無効・分割無効の理由となるほか、会社分割においては、原則として、催告を受けなかった債権者（「知れたる債権者」以外の債権者を含む）に対する債務は、分割契約書・分割契約書の記載上債務を負担しないとされた会社においても一定の範囲で弁済の責任（不真正連帯債務）を負うことになる。<sup>15</sup>

ここで、合併や会社分割において、従業者等は、債権者保護手続における「知れたる債権者」に該当するか、という問題がある。特に、相当の対価の額が未確定である場合に、従業者等がこの「知れたる債権者」として格別の催告を受けるべき者といえるかという点については争いがある<sup>16</sup>。

#### (vii) 企業再編における職務発明に係る裁判例

職務発明の対価請求に係る訴訟を概観すると、対価の額を不服とする従業者が、退職後に、以前勤務していた会社を訴えるケースが多い。この中には、企業再編と関係を有するものがいくつか含まれる。以下、職務発明に係る裁判例で、企業再編と関係するものを挙げる。

#### ① 合併

##### ・平成12(ワ)第17124号特許権民事訴訟

丸善石油に特許を受ける権利を譲渡した従業者が、丸善石油が合併した後のコスモ石油に実績報償金を請求した事件。丸善石油の権利義務関係は合併後の存続会社に承継され、コスモ石油に当事者適格が認められている。

<sup>15</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P118（商事法務、2005年）

<sup>16</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P118～P119（商事法務、2005年）、中村彰吾「企業再編と職務発明の実績補償金請求権の債務者の変動」『パテント Vol. 56, No. 10』P7（2003年）

## ② 会社分割

### ・平成 17(ワ)第 2997 号特許権譲渡対価請求事件

東芝の元従業者が職務発明の対価の支払いを請求した事件。東芝は、本件発明に関係する電子管事業を会社分割（新設分割）により分社化。分割会社の売上も売上高に含め、相当対価の額を算定することに両者で争いはなかった。

## ③ 事業譲渡

### ・平成 17(ワ)第 12576 号職務発明対価支払等請求事件

三菱化学の元従業者が職務発明対価支払いを請求した事件。三菱化学は、本件発明に関係する医薬事業を現三菱ウェルファーマに譲渡したが、本件発明等の知的財産権は保持したまま、独占的実施許諾を与えている。この実施料額を、相当対価の額を算定する際の資料の一つとしている。

## (2) 米国

### (i) 米国の従業者発明制度

米国の特許法には、職務発明制度は設けられていない。米国特許法の下では、従業者が発明を完成した場合、当該従業者が出願し、特許権を取得するのが原則である。雇用契約を結んでいる、あるいは雇用関係にあるという事実をもって、使用者が特許を受ける権利や特許権を取得することはない。

従業者がなした発明に関する権利は、雇用契約、または個別の譲渡契約によって使用者に譲渡される。また、使用者と従業者との間に発明に関する権利の帰属について明示的な契約を締結していた場合や、従業者が発明を行うことを目的として雇用されていた場合、使用者に“Shop Right（無償の通常実施権）”が与えられる場合には、使用者が従業者の行った発明に関する権利を取得することができると考えられている。

また、米国の特許法には、従業者が行った発明に関する権利を使用者に譲渡した場合に、従業者への補償を義務付ける制度はない。従って、従業者は、使用者と締結する雇用契約または個別の譲渡契約に従って補償を受けることになり、米国特許法に基づいて補償を受けることは想定されていない。もっとも、一部の企業においては、発明者のインセンティブを高めるため、有用な発明をなした従業者に対して特別な補償金を支払う発明奨励プログラムを採用している<sup>17</sup>。

<sup>17</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P148～150（商事法務、2005年）

## (ii) 米国での企業再編における職務発明に係る問題点

上述の通り、米国では、従業者が行った発明に関する権利を使用者に譲渡した場合の補償は、雇用契約または個別の譲渡契約に基づいて処理されることになり、使用者が米国特許法の規定に基づいて、相当の対価を支払う義務は存在しない。従って、米国では、企業再編との関係で、従業者発明の取扱い、とりわけ職務発明の対価請求が問題になるとは考えにくい<sup>18</sup>。

従業者発明に関して裁判で争点になるのは、従業者発明に係る権利を、従業者、使用者のどちらが取得するかについてであることが多い<sup>19</sup>。

## (3) 英国

### (i) 英国の従業者発明制度

英国特許法では、「従業者発明」の定義こそ設けていないが、従業者がなした発明について、原始的に使用者に帰属する場合と、従業者に帰属する場合とを、それぞれ規定している（英国特許法第 39 条）。また、従業者発明が使用者に帰属した場合、従業者は使用者に対して補償金を請求することが認められている（同第 40 条）。使用者に対する補償金の請求は、裁判所又は長官に対する裁定という形で行われるが、補償金の支払を請求するためには、以下の要件を満たす必要がある<sup>20</sup>。

- ・ 従業者発明であること
- ・ 対象となる特許が、使用者の企業の規模及び性質に照らして、当該使用者に「著しい便益」をもたらしていること
- ・ 当該従業者が当該使用者から支払われるべき補償金の裁定を受けるのが相当であること

もっとも、これまで補償金の支払の裁定がなされた事例はないようである<sup>21</sup>。

### (ii) 英国での企業再編における職務発明に係る問題点

英国では、従業者発明が使用者に帰属した場合、従業者が使用者に対して、補償金を請求することを認めていることから、わが国の場合と同様の問題が起こり得ると予想される。しかし、本調査研究の一環として行った海外調査では、企業再編との関連で、職務発明に

<sup>18</sup> 資料 I 海外調査（米国） Q1-3 を参照

<sup>19</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「職務発明制度の在り方について」参考資料 1 諸外国の従業者発明制度 P4 [http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/pdf/patent\\_houkoku/sankou1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/pdf/patent_houkoku/sankou1.pdf)

<sup>20</sup> 飯塚卓也編著『徹底解析職務発明』P151～152（商事法務、2005年）

<sup>21</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「職務発明制度の在り方について」参考資料 1 諸外国の従業者発明制度 P29

関する問題を取り扱った判決を見出すことはできなかった<sup>22</sup>。

## 2. ライセンス契約に係る問題点

複数の企業が開発競争を繰り広げ、多数の特許権が成立している事業分野では、ライセンス契約は、それぞれの企業にとって、自己の事業を継続する上で必要不可欠な存在になっている。

ライセンサーとライセンシーとの間でライセンス契約が結ばれている場合に、ライセンサー、またはライセンシーの一方が企業再編の当事者になると、契約締結時には予想していなかった事態が起きる可能性がある。企業再編が原因となって起こる問題として、様々なものが考えられる。一例を挙げれば、合併や会社分割の場合に、ライセンス契約も包括承継の対象に含まれるのかという問題、ライセンス契約に合併禁止条項や解除条項がある場合の取扱い、さらには、事業譲渡の場合に特許法 94 条 1 項との関係で特許権者の承諾がなくても通常実施権は移転できるのかという問題、等である<sup>23</sup>。

以下、ライセンス契約に係る問題点を、企業再編のスキームという観点から考察する。

### (1) 企業再編のスキームごとの問題点

#### (i) 合併

##### ① ライセンシーが合併の当事者になった場合

ライセンシー B が非ライセンシー（ライセンシー以外の者） C に吸収合併された場合、ライセンシー B の有する一切の権利・義務は、存続会社 C に承継され、「ライセンス契約およびそれに基づく実施権もすべて C に一般承継される。」

ところが、「ライセンサー A が C に対し、特許権侵害差止請求を行っていたような場合においてこのような合併がなされてしまうと、A の C に対する差止請求は実施権の抗弁によって認められないことになる。このような事態は、特許権者 A にとって到底承服しがたい事態であろうから、A としては (i) B とのライセンス契約を解除できないか、と考えるであろう。また、ライセンス契約を維持せざるを得ないとしても (ii) せめてライセンスによって与えられる実施権の範囲が不当に拡大しないように契約を解釈できないか、あるいは (iii) C における実施規模が B をはるかに超えているような事態において、B の実施状況を前提としていた実施料率等の条件を変更し、増額しなくてよいか」という問題が生じる<sup>24</sup>。

<sup>22</sup> 資料 I 海外調査（英国） Q1.3 を参照

<sup>23</sup> ライセンス委員会第 3 小委員会「企業再編とライセンス契約」 知財管理 Vol. 56 No. 10 P1563 (2006 年)

<sup>24</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（上）」 NBL No. 861 P21 (2007 年)

また、同じ特許権を対象にする複数のライセンス契約があり、ライセンサー同士が合併すると、同一の法人格に複数のライセンス契約が帰属することになる。一例として、リサーチツールに係る特許発明について、ライセンサーが複数の製薬会社（ライセンシー）にライセンスしており、ライセンシーである製薬会社同士が合併した場合、が考えられる。

ライセンスの条件が同一であれば問題は起きないが、ライセンサーとライセンシーとの関係、例えば一方のライセンシーが共同開発のパートナーであった等の事情、により、ライセンス条件が異なることもある。ライセンスの条件が異なる場合、ライセンシーである存続会社は、自己にとって有利な条件のライセンス契約を選択して主張できるのか、という問題がある<sup>25</sup>。

## ② ライセンサーが合併の当事者になった場合

ライセンサーが合併した場合、消滅会社が有する一切の権利・義務は、合併後の存続会社に包括的に承継される。従って、ライセンサーとしての地位は、合併後の存続会社に引き継がれ、合併前と同じ条件でライセンス契約は維持されることになる。「ライセンシーが対象特許発明を実施していたり、または実施する必要がある場合であれば、ライセンシーは従前のライセンシーの地位を維持することを欲するのが通常であり、大きな問題は生じないであろう。」

しかし、「ライセンス技術の陳腐化等、何らかの理由でライセンシーにとって対象特許発明が既に不要となっている場合には、ライセンス契約の継続を望まない事態も考えられる。そして、もしこのような状況下でライセンシーの合併がなされれば、ライセンシーはライセンサーの合併を好機としてライセンス契約の解除を図ることが考えられる」<sup>26</sup>。このような場合に、ライセンス契約を解除できるかという問題がある。

また、ライセンス契約が包括的なライセンス契約の場合で、ライセンシーを吸収合併した会社が、包括ライセンス契約の範囲に含まれる特許発明を、合併前から保有している場合がある。このような場合、包括ライセンス契約の対象となる範囲が広がるのか、すなわち合併相手が合併前から有していた特許発明が包括ライセンス契約の対象になるのか、という問題がある。合併時には出願係属中で合併後に登録された特許発明の取扱いも、同様に問題である<sup>27</sup>。

## ③ 裁判例

企業再編（合併）が原因で訴訟に発展した例として、大日本住友製薬・住友化学とファ

<sup>25</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文 「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(上)」 NBL No. 861 P22～23(2007年)、ライセンス委員会第3小委員会「企業再編とライセンス契約」 知財管理 Vol. 56 No. 10 P1568 (2006年)

<sup>26</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文 「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(下)」 NBL No. 862 P68(2007年)

<sup>27</sup> ライセンス委員会第3小委員会「企業再編とライセンス契約」 知財管理 Vol. 56 No. 10 P1569 (2006年)

イザー社との争いがある。

同裁判は、大日本住友製薬が製造・販売するアムロジン（一般名：ベシル酸アムロジン）に関して、ライセンサーであるファイザー社が、大日本住友製薬および住友化学を被告として提訴したものである。ファイザー社は、旧大日本製薬と旧住友製薬との合併によりライセンス契約が消滅したと主張し、これに伴って特許侵害による損害賠償や同製品の製造・販売の中止などを求めた。これに対し、大日本住友製薬および住友化学は、当該ライセンス契約は、同契約の規定に従い、住友製薬から住友化学に契約を譲渡し、その上で住友化学が大日本住友製薬に再許諾しており、ライセンス契約は有効に存続していると反訴した。

本事件は、大日本住友製薬とファイザー社との間で、従前住友製薬とファイザー社との間で締結していたライセンス契約と同一の権利・義務を規定する新しいライセンス契約を締結することを条件に、和解に至った。

なお、ファイザー社は、英国においてもアムロジンに関する諸資料の返還及び製造・販売の差し止めなどを求める訴訟を提起し、これに対して、大日本住友製薬及び住友化学は、英国裁判所の裁判管轄権不存在の申立を行っていたが、英国高等法院は裁判管轄権を行使しないこと、ライセンス契約に対する法的効果については日本国の法律に基づき判断すべきとの判決を下している<sup>28</sup>。

## （ii） 会社分割

### ① ライセンサーが会社分割の当事者になった場合

会社分割は、一般承継という点で合併と同じであり、ライセンス契約が包括承継の対象となった場合には、合併の場合と同様の問題が生じる。

従って、ライセンサーが、複数の会社にそれぞれ異なる条件でライセンスをしている場合で、ライセンサーの1社が会社分割を行い、その事業をライセンス契約とともに他のライセンサーに承継させた場合、条件の異なるライセンス契約が同一主体に帰属することになる。この場合、吸収会社は自己にとって有利な条件のライセンス契約を選択して主張できるのか、という合併の場合と同様の問題が生じる<sup>29</sup>。

一方、合併の場合とは異なり、会社分割の場合、分割会社は消滅することなく存続する。このため、合併では起こり得ない会社分割特有の問題が生じる。

すなわち、「分割会社と吸収会社（新設分割の場合の新設会社）の双方の事業において必要とされる特許ライセンス契約が存在した場合に、その契約を会社分割後にどのように取り扱うべきかが問題となる」<sup>30</sup>。

<sup>28</sup> <http://www.ds-pharma.co.jp/news/pdf/ne20060821.pdf>（大日本住友製薬のホームページ）

<sup>29</sup> ライセンス委員会第3小委員会「企業再編とライセンス契約」 知財管理 Vol.56 No.10 P1568（2006年）

<sup>30</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（上）」 NBL No.861 P25（2007年）

## ② ライセンサーが会社分割の当事者になった場合

ライセンサーが、会社分割により、承継事業に係る一切の権利・義務を承継会社に承継させた場合、ライセンサーとしての地位も吸収会社に承継されるが、「(分割会社)の法人格も引き続き存続しているため、ライセンサーとしては誰に対しライセンス料を支払うべきかが明らかでない場合が生じうる。そもそも、分割契約の内容は第三者には必ずしも明らかではなく、殊に分割会社から承継会社への特許権の移転登録が行われていない場合、特許権者は引き続き分割会社である。このような場合ライセンサーとしてどのような対応をとればよいか」<sup>31</sup>が問題になる。

「複数の事業にかかわる特許発明を対象として包括的にライセンスを行っていた場合、会社分割によって当該複数の事業のうちの一部のみが承継会社に承継される場合も生じうると思われる。このような場合、分割会社のライセンサーに対する特許ライセンス契約はどのようなになる」<sup>32</sup>が問題である。また、「本ライセンス契約は、ライセンサーである分割会社および承継会社と、ライセンサーとの間に一つの契約として存在すると解した場合、ライセンサーとしての権利義務は承継会社にも帰属することになるが、果たして承継会社がライセンサーに対してライセンスしなければならない特許発明の範囲はどうなるか、特に、承継会社が会社分割前からもともと有していた事業、あるいは承継会社の他の事業に関するその他の特許は含まれることになるのか」<sup>33</sup>という点が問題になる。

さらに、ライセンス契約が包括的クロスライセンス契約である場合には、当該ライセンス契約に解除条項が設けられている場合であっても、契約を解除すると自己の事業の障害となり、解除したくても解除できないという状態に陥ることが考えられる。このような場合、相手方当事者は不測の不利益を被ることになるという問題がある<sup>34</sup>。

### (iii) 事業譲渡

## ① ライセンサーが事業譲渡の当事者になった場合

事業譲渡では、合併や会社分割とは異なり、対象事業に属する権利・義務が自動的に承継されることはない。従って、事業を構成する債務や契約上の地位等に移転するためには、個別に契約相手方の同意を取る必要がある。

一方、通常実施権の移転について規定する特許法 94 条 1 項<sup>35</sup>には、通常実施権は、実施

<sup>31</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(下)」NBL No. 862 P71(2007年)

<sup>32</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(下)」NBL No. 862 P72(2007年)

<sup>33</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点(下)」NBL No. 862 P72(2007年)

<sup>34</sup> 城山康文「特許クロスライセンス契約」中山還暦『知的財産法の理論と現代的課題』P274(弘文堂、2005年)

<sup>35</sup> 特許法第94条第1項「通常実施権は、第83条第2項、第92条第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条第3項又は意匠法第33条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専

の事業とともにする場合には、特許権者の承諾がなくても移転することができる旨が規定されている。その趣旨は、事業とともに移転する場合にも承諾を要することになると、承諾を得ることができない場合には、事業を移転しても設備を稼動することができず、設備の荒廃をきたすことになるからと説明されている<sup>36</sup>。

事業譲渡は特定承継であるので、ライセンシーとしての地位を承継するには、ライセンサーの同意を必要とするのが原則である。しかし、「特許法 94 条 1 項の規定により、実施の事業とともに譲渡する場合は、承継会社は通常実施権を承継することが可能」か、という点が問題になる。「また、特許ライセンス契約において、契約当事者の事業再編が契約解除事由であると規定されていた場合に、特許法 94 条 1 項との関係がどうなるのかも問題」<sup>37</sup>である。

## ② ライセンサーが事業譲渡の当事者になった場合

本ケースでは、ライセンサーである特許権者が、特許権を含む事業を第三者に事業譲渡した場合、ライセンシーは通常実施権者としての地位を主張できるかという問題がある。

特許が特定承継により第三者に譲渡された場合、ライセンシーはその通常実施権が登録されていないならば、その後特許権を取得した者に対抗することができない（特許法 99 条 1 項<sup>38</sup>）。「しかし、これまで、実務上通常実施権の登録がほとんどなされていなかったため、特許権者が当該特許を第三者に譲渡すると、通常実施権は第三者に対抗することができないということが問題」となる。

この問題については、本調査報告書の V 章で詳細に論じられている。

### (iv) 株式交換、株式移転、株式譲渡

## ① ライセンシーが株式交換等の当事者になった場合

株式交換、株式移転、株式譲渡等の株式を取得する方法により企業再編が行われた場合、法人格、およびその法人格が有する権利・義務に変更は生じないので、ライセンス契約の効力も変化しない。

「しかし、特許権者の立場からすると、その特許発明を誰に実施させるかについては非常に重要な問題であり、たとえ法人格は同様であっても、当該会社が誰によって支配されているかは重大な関心事である。仮にライセンシーを支配する者が、特許権者からみてまったく信頼のおけない相手である場合や、ライセンシーが子会社となることによって、当

---

用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」

<sup>36</sup> 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』P261～263（発明協会、第 17 版、2008 年）

<sup>37</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（上）」NBL No. 861 P28～39（2007 年）

<sup>38</sup> 特許法第 99 条第 1 項 「通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生じる。」

該特許の実施規模や実施態様に大きな変更がなされるとすれば、ライセンサーとして甘受しがたい事態となる。このような事態を防ぐため、特許権者としていかなる主張が可能<sup>39</sup>であるかが問題になる。

## ② ライセンサーが株式交換等の当事者になった場合

ライセンサーが企業再編の当事者になった場合も、「法人格そのものに変更はないのであるから、本来的にはライセンス契約の効力には何らの変化も生じないはずである。ライセンサーも、当該特許発明の実施さえできればよいのであれば、ライセンサーの支配株主が変更になっても影響はないはずである。

もっとも、支配株主が変更されたり、筆頭株主の支配率が大きく変化した場合には、当該ライセンサーの経営判断が大きく変化することもありうるため、ライセンサーとしては今後そのようなライセンサーからライセンスを与えられ、依存することは好ましくないという判断になる可能性もある。そこで、ライセンサーとしていかなる主張ができるか<sup>40</sup>が問題になる。

### (2) ライセンス契約の特約に係る留意点

ライセンス契約には、実施を許諾する範囲、条件、対価の額等の、ライセンス契約における基本的な事項の他に、特約を設けて、契約当事者の権利・義務を定めることがある。特約の中には、当事者の一方の企業再編を想定して設けられた特約もあり、M&A取引を行う際は、これらの特約の存在に十分に留意する必要がある。

以下、ライセンス契約に特約が設けられている場合の留意点について説明する。

#### (i) 合併等禁止条項

ライセンス契約には、「合併や会社分割を禁止する」旨の特約がおかれることがある。かかる規定は、ライセンサーの合併や会社分割のみを禁止する片務規定の場合と、ライセンサー、ライセンサー双方の合併等を禁止する双務規定の場合がある。

ライセンス契約に合併等禁止条項が設けられている場合で、ライセンサー、またはライセンサーが合併、会社分割の当事者になった場合、ライセンス契約が包括承継されるか、またその特約がどのように取り扱われるかが問題になる<sup>41</sup>。

<sup>39</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（上）」 NBL No. 861 P28～39(2007年)

<sup>40</sup> 早稲田祐美子、飯塚卓也、小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（下）」 NBL No. 862 P76(2007年)

<sup>41</sup> ライセンス委員会第3小委員会「企業再編とライセンス契約」 知財管理 Vol.56 No.10 P1568 (2006年)

## (ii) 解除条項（COC条項）

解除条項は、対象会社の支配権を有する者の変更が、ライセンス契約の解除事由を構成する旨を規定する条項のことで、COC（Change Of Control）条項<sup>42</sup>とも呼ばれる。以前は、ライセンス契約に解除条項が設けられることは稀であったが、企業再編が日常的に行われるようになってきたことに対応して、ライセンス契約の特約として解除条項が設けられるケースが増加している<sup>43</sup>。

ライセンス契約に解除条項が設けられていた場合、ライセンシーが企業再編の当事会社になると、ライセンサーは解除条項を発動し、ライセンス契約を解除することができる。ライセンス契約が解除されると、買収した事業が実施していた事業を継続して実施できなくなり、M&A取引を行う意義が失われかねない。ライセンス契約を監査する際は、企業再編を理由にライセンサー側からライセンス契約を解除される可能性があることを念頭に、解除条項の有無、その内容を慎重に監査する必要がある。

## (iii) 関係会社条項

最近、企業グループ内での分業体制が進み、製造の全工程、または一部の工程を、子会社等に行わせるケースが増えている。このような企業活動の実態にかんがみ、ライセンス契約に関連会社条項を設け、契約当事会社のみならず、契約当事会社の子会社や親会社等の関連会社の権利・義務を定めるケースが増えている。関係会社条項の例として、「子会社を含めて特許発明の実施を認める。」等の規定が挙げられる。

関係会社条項に関連して留意が必要なのは、他の企業グループに属する子会社を株式譲渡等、株式の取得により子会社化する場合である。

対象会社である子会社は、親会社が締結したライセンス契約の「傘」の下で事業を行っている場合がある。この場合、当該子会社を株式取得等により子会社化すると、親会社のライセンス契約の「傘」の外に出ることになり、吸収合併した途端に、権利侵害として訴追される恐れがある。買収した事業を継続実施するためには、もとの親会社からサブライセンスの許諾を受ける、あるいはライセンサーとの間で直接ライセンス契約を結ぶ等の措置が必要となる。

## (iv) グループ内ライセンスに係る留意点

企業グループを構成する関係会社がそれぞれ取得した特許権等の産業財産権に関し、グループ内で相互に実施許諾を行う、いわゆるグループ内ライセンスが、実務上、行われている。または、親会社が産業財産権を一括して管理し、または特許管理会社を設けて産業財産権を管理し、グループ企業にライセンスを行っている場合もある。

<sup>42</sup> COC条項という場合は、契約の解除事由のみならず、契約内容の一部変更事由、事前通知事由等を構成する場合も含む。

<sup>43</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4② 参照

このようにグループ内で相互にライセンスを行っている場合に、当該グループに属する企業を買収して子会社化すると、当該会社（対象会社）は、グループ内ライセンスの対象から外れてしまい、事業を継続できなくなる恐れがある。従って、対象会社が事業を継続して実施できるようにするため、M&A取引に際してライセンシーとしての地位を引き継げるように親会社（あるいは特許権者であるグループ内企業）とライセンス契約を締結する、あるいは既にライセンス契約が締結されている場合にはM&A取引をトリガーにしてライセンス契約が解除されないよう親会社の表明・保証<sup>44</sup>を取る、等の措置を取る必要がある。

### 3. 特許権等の取扱いに係る問題点

#### (1) 企業再編時の産業財産権の取扱い

企業再編時の産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）の取扱いは、Ⅱ章で述べた通りである。すなわち、産業財産権は、合併、会社分割の場合には、存続会社、承継会社に包括的に承継され、事業譲渡の場合には、譲渡の対象となった場合に限り、譲受会社に個別に承継される。

また、産業財産権に対してライセンス契約が締結されている場合のライセンサーの地位、ライセンシーの地位も、産業財産権と同様に考えてよい。すなわち、ライセンサー、またはライセンシーの権利・義務は、合併、会社分割の場合には、存続会社、承継会社に包括的に承継され、事業譲渡の場合には、譲受会社に個別に承継される。

なお、「2. ライセンス契約に係る問題点」で説明したライセンス契約に係る問題点は、ライセンス契約の対象となる産業財産権が特許権ではない場合にも、妥当する。

#### (2) 産業財産権が共有に係る場合の問題点

企業再編と産業財産権（例えば、特許権）との関連で問題が生じるとすれば、産業財産権が共有に係る場合である。特許法は、特許権が共有に係る場合、他の財産権の共有とは異なる事情があることに鑑み、民法の共有についての規定とは別に、73条<sup>45</sup>に特別規定を設けている。

特許法73条1項は、特許権が共有に係る場合、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡できない旨を規定する。この結果、事業譲渡により共有に係る特許権

<sup>44</sup> 「表明・保証」については、4. (1) で説明する。

<sup>45</sup> 特許法第73条 「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。」

を移転する場合(、事業譲渡は特定承継に該当するので)、他の共有者の同意が必要になる。共有特許権者の同意が得られない場合は、当該特許権を移転することができないので、他の共有者の同意がなくても特許権を移転できる方法、例えば、合併・会社分割といったスキームを検討する必要がある。合併、会社分割は一般承継であるので、他の共有者の同意は必要ない。

73条3項にも留意が必要である。同項は、特許権が共有に係る場合に他人に実施権許諾する際は、他の共有者の同意を要する旨を規定する。この結果、企業再編によって特許権を承継しても、自由に実施許諾することができず、当該特許権の活用に大きな制限が生じることになる。

また、73条2項は、各共有者は他の共有者の同意を得なくとも特許発明を自由に実施できることを規定しているが、「契約で別段の定めをした場合を除き、」として特約がある場合を除外している。共有に係る特許権を承継する場合は、実施を制限する特約がないか、特約がある場合はその内容に注意する必要がある。

#### 4. M&A取引契約における留意点

デュー・デリジェンスは、限られた期間に、限られた人員で行う必要があることから、監査できる範囲に限界がある。また、デュー・デリジェンスにおいてリスクと認識されても、デュー・デリジェンスの期間中に解決できない問題もある。デュー・デリジェンス中に発見され未解決の問題、またはデュー・デリジェンスでは発見できなかった問題に対処するため、M&A取引においては、いくつかの契約上の措置が取られる。具体的には、契約書において、表明・保証、クローリングの前提条件、補償等について規定し、損害賠償請求権を担保するための財務上の措置が取られる。

以下、ヒアリングで得られた情報に基づき、M&A取引契約における留意点について説明する。

##### (1) 表明・保証<sup>46</sup>

M&A取引契約書においては、売り手および買い手の双方が、相手方に対して、一定の事実が真実であり、かつ正確であることを表明し、保証する。表明・保証のうち、売り手による表明・保証は、M&A取引契約の中で最も重要な条項のひとつである<sup>47</sup>。

表明・保証には、デュー・デリジェンスで監査しきれないことを相手方に表明・保証させ、M&A取引を促進させるという意義がある。

表明・保証において代表的なものは、「対象会社が事業を行うために必要な知的財産権(特許権、商標権、著作権等)が、リストアップされたもので全てであること、また、対象会

<sup>46</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.3① 参照

<sup>47</sup> 西村総合法律事務所編『M&A法大全』P523〔新川麻〕(商事法務、2001年)

社が前記知的財産権を適法に所有していること」である。

表明・保証の対象には、知的財産権ばかりではなく、ライセンス契約に基づく権利等も含まれる。例えば、対象会社が親会社からサブライセンスを受けているケースでは、デュー・デリジェンスでサブライセンスに係る契約を監査することは可能だが、特許権者とサブライセンサー（親会社）との間のライセンス契約を監査できない場合がある。このような場合、サブライセンスを適法に受けていることを表明・保証させることにより、M&A取引を進めることが可能となる。

また、「M&A取引が、ライセンス契約に規定されているCOC条項の契約解除事由に該当しないこと」を表明・保証する場合もある。最近のライセンス契約にはCOC条項が設けられることが多い。ライセンサーからCOC条項に基づいてライセンス契約を解除されると、M&A取引後に実施を予定している事業を実施できなくなり、M&A取引を実行する意義すら失われる場合がある。従って、デュー・デリジェンスでライセンス契約を解除される可能性がリスクとして認識される場合は、M&A取引がライセンス契約に規定されている契約解除事由に該当しない、という表明・保証を得ることにより、M&A取引を進めることができる。もっとも、COC条項はライセンス契約の一方当事者が企業再編の対象になった場合を想定して設けることが多く、全てのライセンス契約において、M&A取引が契約解除事由に該当しないことを表明・保証するのは、不可能な場合の方が多い。実際に契約解除事由に該当してしまうライセンス契約が存在する場合には、表明・保証の対象外とした上で、「クロージングまでに、ライセンス契約を解除しない旨の確認を契約の相手方から取得すべく努力すること」を誓約させ、確認を取得できたことをクロージングの前提条件とする、という対応を採ることになる。

さらに、量産に至っていない技術を有する会社を買収する際、「技術が完成していること（量産可能であること）」を表明・保証させたという事例もある。

なお、「対象会社が保有する知的財産権が有効であること」「対象会社が第三者の知的財産権を侵害していないこと」「対象会社が保有する知的財産権が第三者に侵害されていないこと」を表明・保証するケースが見られるが、何の制限もなくこれらを表明・保証するのは、難しいので注意が必要である。売り手、買い手の力関係により、このような表明・保証が行われることがあるが、売り手側にとって、これらの表明・保証は重大なリスクである。ただ、「(対象会社ないし売り手が)知る限りにおいて」という限定を設けることにより、表明・保証を行うことは可能であり、実務上も「知る限りにおいて」という限定を設けて対応するケースが多いようである。

## (2) 誓約<sup>48</sup>

「誓約」とは、契約書の調印からクロージングまでに各当事者が行うべき、または行っていない事項を、売り手および買い手の双方が、相手方に対して誓約することである。

<sup>48</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.3③ 参照

また、各当事者がクロージング後に負担する義務について誓約することもある<sup>49</sup>。

誓約の例として、「共有に係る特許権がある場合に、クロージングまでに特許権の共有者から特許権移転の同意を取る。」、「ライセンサーから、実施権移転の承諾を取る。」、「会社分割の場合で、分割会社・承継会社の双方で必要なライセンス契約がある場合に、一つのライセンス契約を、2つの契約として締結しなおす。」等が挙げられる。

誓約は、M&A取引の当事者に義務を課すものであり、期限までに履行が完了できない場合は債務不履行となってしまうので、注意が必要である。

### (3) クロージングの前提（停止）条件<sup>50</sup>

M&A取引契約書では、クロージングの前提となる条件を、前提（停止）条件条項として規定する。前提（停止）条件条項とは、契約書に掲げられた条件を相手方が充足していない場合に、自らはクロージングを行う義務から解放され、その案件から手を引くことができる旨を定める規定といえる<sup>51</sup>。

前提（停止）条件の例として、「クロージング時までには、ライセンサーから、ライセンス契約について実施権移転の承諾が得られていること。」、「知的財産権の移転登録がなされていない場合（包括承継で知的財産権を承継したが、移転手続を行わなかった場合等）に、クロージング時までには移転手続が完了していること」、などが挙げられる。

前提（停止）条件は、クロージングまでに条件が充足されない場合、M&A取引自体が中止となってしまうので、注意が必要である。

### (4) 補償<sup>52</sup>

「補償」とは、一方当事者（補償当事者）が契約に定める表明・保証条項、誓約条項、その他の合意事項に違反したことにより他方当事者（被補償当事者）が損害を被った場合に、被補償当事者が被った損害を補償当事者が補填することを規定し、また、補償当事者が自らの表明・保証、誓約条項その他の合意に違反したことにより起因して、第三者が被補償当事者に対してクレームや請求を提起した場合に、補償当事者がこれを防御し被補償当事者に損害を被らせないこと、等を合意するものである<sup>53</sup>。

今回行ったヒアリングでは、補償条項に対する考え方が二分した。一方の考え方は、「知的財産との関係で補償条項を設けるケースは少ない。」、「補償条項は、表明・保証条項や誓約条項の違反した場合に、一般的な規定として用意されることが多く、知的財産に特化した補償条項を盛り込むのは一般的とは言えない。」というもので、知的財産に関する問題を補償条項で規定するのはなじまないとする考え方である。

もう一方の考え方は、「後になって第三者の権利を侵害することが判明した場合には、損

<sup>49</sup> 岩倉正和、平松哲「M&A取引と知的財産」知財研フォーラム Vol. 73, 7ページ（2008年）

<sup>50</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.3④ 参照

<sup>51</sup> 岩倉正和、平松哲「M&A取引と知的財産」知財研フォーラム Vol. 73 P7（2008年）

<sup>52</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.3⑤ 参照

<sup>53</sup> 西村総合法律事務所編『M&A法大全』P538〔新川麻〕（商事法務、2001年）

害を賠償する」旨を補償条項として規定し、さらに、賠償額の算定方法まで補償条項で明確に規定すべきである、という考え方である。後者の考え方は、知的財産権の特異性に鑑み、補償条項を積極的に、または有効に使おうとする試みである。

#### (5) 損害賠償請求権を担保するための措置<sup>54</sup>

M&A取引契約に違反した場合の損害賠償請求、あるいは「(iv) 補償」の項で説明した補償金の支払いについては、売り手または買い手の財産状況によっては、支払いが行われない可能性もある。従って、損害賠償請求または補償金の支払いを担保するため、担保措置を検討する必要がある。

担保措置としては、以下のようなものが挙げられる。

##### (i) M&A取引の対価の支払いを分割払いにする方法

M&A取引の対価の額を分割払いとし、クロージング時に代金の一部を支払い、クロージング後の一定期間が経過した後に、残代金を支払うという方法である。わが国では、この方法が最もよく使用されているようである。

また、実務上、誓約した事項の全てをクロージングまでに実現することが難しい場合もある。このような場合には、誓約事項を、クロージングまでに必ず実施する事項と、クロージング後の一定期間内に実施する事項とに分け、前者の誓約事項はクロージングの前提（停止）条件とし、残代金は後者の誓約事項がすべて履行されたのちに支払う、あるいは後者の誓約事項の履行状況に応じて、価格を調整するという方法が採られている。

##### (ii) 対象会社の親会社に表明・保証させ、補償させる方法

合併の場合には、M&A取引の結果、買い手は、対象会社の権利・義務を包括承継することになるので、上述M&A取引の対価の支払いを分割払いにする方法やエスクロウ（後述）では、損害の賠償を受け、また補償を受けることができない。そこで、対象会社に親会社がある場合には、対象会社の親会社を表明・保証、誓約等の当事者とし、また親会社に補償させるという方法が考えられる。この方法によれば、M&Aのスキームが合併の場合であっても、親会社に損害賠償を請求することができ、また補償金の支払いを要求することができる<sup>55</sup>。

親会社が事業会社である場合は、親会社が表明・保証を行い、M&A取引を進めることケースが比較的多い。一方、買収ファンドが関与するM&A取引では、SPC（特殊目的会社）が売り手、または買い手として機能することが多いが、親会社である買収ファンドにより表明・保証や補償は、ほとんど行われないのが実情のようである。

<sup>54</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.3⑤ 参照

<sup>55</sup> 岩倉正和、平松哲「M&A取引と知的財産」知財研フォーラム Vol.73 P8 (2008年)

### (iii) エスクロウ

エスクロウとは、商取引の際に、売り手と買い手の間に、信頼できる中立な第三者を仲介させ、金銭または物品の授受を行うことをいう。M&A取引においては、損害賠償請求権等を担保するための措置として、売買金額の一定割合をエスクロウ口座と呼ばれる特別な銀行口座に一定期間プールするという方法が考えられる。

わが国では、信託を利用することによりエスクロウと同等の効果を得ることができ、また海外のエスクロウ・エージェントを使用することも可能であるが、実務上は、多額の費用がかかることが原因で、使用実績は少ないようである<sup>56</sup>

## 5. デュー・デリジェンスにおける論点、留意点

企業再編におけるデュー・デリジェンスは、対象企業ないし対象事業の実態を把握し、企業再編（M&A取引）において、その意思決定に影響を与える問題点を調査・検討する手続きをいう。デュー・デリジェンスでは、ビジネス、法務、財務、税務等に関連するさまざまな問題について検討し、調査が行われる。デュー・デリジェンスの実施にあたっては、専門的、かつ高度な知識・経験が要求されることから、それぞれの分野の専門家からなるチームが編成され、各分野のエキスペートが、デュー・デリジェンスを担当することが多い。

従来、知的財産に係る問題は、法務デュー・デリジェンスの一部として、特別な問題がある場合に個別に取り上げられるにすぎなかった。しかし、知的財産に係る問題は、有体物である不動産等とは本質的に異なる部分が多く、こうした相違点がリスクの判断に影響を与えることが少なくない。さらに、知的財産権に関する訴訟が増加し、また職務発明の対価に係る訴訟で高額の対価請求が認められるなど、知的財産を取り巻く状況は急速に変化しており、通常の法務デュー・デリジェンスとは異なった視点から問題点を調査・検討する必要がある<sup>57</sup>。

従って、知的財産に係る事項を法務デュー・デリジェンスの中の一分野として認識し、企業の知財部門、知財に詳しい弁護士、弁理士が関与して、知的財産という側面から対象企業のデュー・デリジェンスを行うことが好ましい。

以下、知財デュー・デリジェンスにおいて、調査・検討すべき事項を列挙し、説明する。

### (1) 知的財産権の特定・確認<sup>58</sup>

デュー・デリジェンスでは、対象会社が保有する知的財産権を特定し、確認する。

<sup>56</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.3⑤ 参照。

<sup>57</sup> 長島大野常松法律事務所『M&Aを成功に導く法務デュー・デリジェンスの実務』P253 [藤原総一郎、松田俊治] (中央経済社、第2版、2009年)

<sup>58</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4① 参照

登録制度がある権利は、登録状況を調査することにより、知的財産権の特定・確認を行うことができる。特許権を例にとると、特許原簿を確認することにより、特許権が有効に存続していることを確認できる。特許原簿には、特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限、専用実施権又は通常実施権の設定等、さらに、特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定等が、登録事項として記録されている（特許法 27 条 1 項各号）。特許原簿を調査することにより、特許権が有効に存続しているか、という情報の他に、専用実施権、通常実施権や質権が設定されていないか、また特許権が共有に係るものである場合は共有特許権者の氏名、名称等を調査することが可能である。なお、ここで留意しなければならないのは、実務上、通常実施権が許諾され、または質権が設定されていても、登録されているとは限らないことである。従って、実施権・質権設定の有無、およびその内容を知るためには、対象会社から契約書の開示を受け、確認する必要がある。

また、特許は出願審査を経て登録されるので、出願から登録されるまでに相当の期間を要する。将来、対象企業ないし対象事業の特許ポートフォリオを構成する重要な発明が、審査・審判に係属している場合もあるので、出願中で登録に至っていないものについても調査を行う必要がある。さらに、研究・開発中で、将来特許出願がなされる発明も、調査が可能であれば、調査対象にするのが好ましい<sup>59</sup>。

なお、知的財産権の確認においては、全ての登録されている知的財産権、出願中の権利を調査するのが理想的だが、対象企業の規模、対象企業が属する業界によっては、外国における権利まで含めると、登録されている特許だけでも数千件、数万件に及ぶことがある。全ての知的財産権について、登録状況を調査し、内容を確認するのは大変な作業である。一方、登録されている特許発明の中には、技術が陳腐化し、もはや実施されなくなった発明や、将来の技術動向の判断を誤り、第三者を含め誰も実施していない発明、等が存在する。マンパワーに任せ、全ての特許権を監査の対象とすることも考えられるが、デュー・デリジェンスにかけられる時間、費用が限られていることを考慮すると、適切な対応とは言い難い。対象会社の知財部門の担当者や技術部門の責任者に、保有する知的財産権をランク分けしてもらい、デュー・デリジェンスでは重要度に応じてメリハリをつけて監査する（具体的には、重要な特許は、登録原簿の記載事項の確認のみならず、特許発明の技術的範囲の調査も行い、重要度の低い特許は権利が存在していることのみを調査するなど）、という方法も考えられる。

また、知的財産権の中には、例えば、著作権のように、創作と同時に権利が発生し、登録が効力発生要件ではないものも存在する。さらに、著作権は、登録制度は存在するが（著作権法 75 条～76 条の 2）、実務上、登録はほとんど行われていないのが実情である。従って、登録状況の調査から対象会社が保有する著作権を特定することは、極めて困難である。著作権については、対象会社に著作物のリストを作成してもらい、インタビュー等の方法によって、著作権を特定し、確認する。対象会社が、コンテンツビジネスを行っている場合や、ソフトウェア製作会社の場合には、著作権が当該対象会社の重要な資産である場合

---

<sup>59</sup> 岩倉正和、平松哲「M&A取引と知的財産」知財研フォーラム Vol. 73, P4 (2008 年)

が多い。これらの事業分野のM&A取引では、著作権に関する調査は重要である。

## (2) 知的財産に係る契約の調査

知的財産に係る契約として、ライセンス契約、譲渡契約、共同開発契約等があげられる。以下、それぞれの契約を調査する際、留意すべき事項を挙げる。

### (i) ライセンス契約<sup>60</sup>

デュー・デリジェンスでは、知財に関する全てのライセンス契約が調査の対象になる。それぞれのライセンス契約について、承継が可能か、承継が可能であれば、ライセンスの内容、例えば、ライセンス料の支払条件が事業継続という観点から過酷なものではないか、さらには、契約期間、更新の可能性についても調査を行う<sup>61</sup>。

ライセンス契約の承継が可能か、という観点では、COC条項の有無が問題となる。契約にCOC条項が設けられている場合、M&A取引の実行によって対象会社の支配権が変更すると、契約の相手方から当該ライセンス契約を解除される可能性がある。ライセンス契約が解除されると、M&A取引の実行後に予定していた事業を行えなくなる可能性がある。従って、COC条項の有無、その内容、さらにはライセンサーがCOC条項に基づいてライセンスを解除してくる可能性等を、デュー・デリジェンスにおいて調査・検討する。

さらに、ライセンス契約に関する調査・検討事項として、包括ライセンス契約が挙げられる。包括ライセンス契約とは、特定の製品等に関する特許権、実用新案権について、特許番号、または実用新案登録番号を特定することなく、実施許諾するライセンス契約である。包括ライセンス契約では、抽象的な文言で対象となる特許権、実用新案権の範囲が特定されることから、当該包括ライセンス契約の対象となる特許発明の範囲の見極めが重要である。

また、対象会社が包括ライセンス契約により第三者にライセンスをしている場合には、合併、会社分割といったM&A取引によって包括ライセンス契約を承継すると、買い手が有する特許権が、包括ライセンス契約におけるライセンス対象特許の中に組み込まれることがある。M&A取引の結果、それまでライセンスしない方針であった特許権が、意に反してライセンスされることにならないよう、包括ライセンス契約の内容を調査・検討する必要がある<sup>62</sup>。

ライセンス契約がライセンス受諾契約である場合は、通常実施権の登録がなされているかも調査する。特許法 99 条は、通常実施権は、登録をした場合、その特許権をその後取得した者に対しても効力を有する旨を規定する。すなわち、通常実施権の登録を行っていれば、その後ライセンシーがM&A取引の対象となり、特許権が移転した場合にも、引き続き通常実施権者としての地位を主張することができる。実務上、通常実施権の登録がなさ

<sup>60</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4② 参照

<sup>61</sup> 上柳雅誉「M&Aにおける企業の知的財産部門の役割」知財研フォーラム Vol.73, P13 (2008年)

<sup>62</sup> 上柳雅誉「M&Aにおける企業の知的財産部門の役割」知財研フォーラム Vol.73, P13 (2008年)

れているケースは少ないが、将来の実施を確保する上で、通常実施権が登録されているか否かを調査し、登録されていない場合は、ライセンシーに、クローリングまでに実施権の登録することを求められないか、検討する。

## (ii) 譲渡契約

対象会社が、第三者との間で知的財産権に関する譲渡契約を締結している場合には、譲渡契約の内容を調査する必要がある。

特許権等の産業財産権については、相続その他の一般承継によるものを除き、登録が移転の効力発生要件となっていること（特許法 98 条、等）に留意する。従って、移転の登録を行うことについて、契約上の手当てがなされていることを確認する必要がある。

著作権も、登録が移転の効力発生要件である（著作権法 77 条）点で、特許法等と同じであるが、実務上、登録がほとんど行われていないのが実情である。また、著作権を譲渡する契約において、著作権法 27 条（翻訳権、翻案権等）または 28 条（二次的著作物に関する原作者の権利）に規定する権利が契約において譲渡の目的として掲載されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定される点（著作権法 61 条 2 項）に留意が必要である。また、一身専属的権利である著作者人格権は譲渡の対象とならないことから（著作権法 59 条）、著作者人格権不行使の特約が存在することを確認する必要がある<sup>63</sup>。

## (iii) 共同開発契約、共同出願契約

共同開発契約では、共同開発の成果物たる知的財産権の取扱いについて規定されている場合が多い。また、共同出願契約でも、共同出願の取扱いについて規定されている。共同開発契約、共同出願契約を調査する際は、権利の帰属（共同出願なのか、いずれか一方が単独で出願するのか）や、実施の制限等を調査する。特許権が共有に係る場合、各特許権者は共有者の同意を得ることなく、特許発明を自由に実施できるのが原則であるが（特許法 73 条 2 項）、特約で共有特許権者の実施を制限することができる。従って、特許権が共有に係る場合は、実施を制限する旨の規定がないか、調査する。

## (3) 知的財産権の有効性に関する調査<sup>64</sup>

デュー・デリジェンスでは、対象会社が保有する知的財産権の有効性も、監査の対象になる。最近では、無効審判や審決取消訴訟で特許が無効と判断されるケースが増えており、知的財産権の有効性に関する調査は、重要である。

一方で、権利の有効性の調査は、専門的かつ高度な知識を必要とし、さらに短期間で調

<sup>63</sup> 長島大野常松法律事務所『M&Aを成功に導く法務デュー・デリジェンスの実務』P267 [藤原総一郎、松田俊治]（中央経済社、第2版、2009年）

<sup>64</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4③ 参照

査を行う必要があることから、権利の有効性に関する調査を、必要十分な範囲で行うのは容易ではない。さらに、対象会社が保有する知的財産権の数が多い場合、全ての知的財産権について権利の有効性を調査するのは、不可能に近い。

従って、M&A取引を通じて承継予定の特許のうち、コア技術に係る特許権に限定するなど、調査対象を絞って権利の有効性を調査するのが、妥当な解決案であろう。

#### (4) 第三者の知的財産権に関するリスクの把握<sup>65</sup>

対象会社が第三者の知的財産権を侵害している場合、差止請求の対象になり買収した事業を継続して実施できなくなる恐れがある。また、企業再編のスキームが合併である場合は、過去の侵害行為に対して損害賠償請求を求められる可能性もある。差止請求が認められた結果、買収事業を中止せざるを得ない場合には、M&A取引を行った意義すら失われる場合がある。また、損害賠償請求が認められて多額の賠償金を支払うことになった場合や、将来に渡って高い実施料を支払う必要が生じた場合には、企業再編後の事業経営に悪影響を及ぼす。従って、第三者の知的財産権に関するリスクは、デュー・デリジェンスにおいて、慎重に調査、検討すべき項目のひとつである。

上述のように、第三者の知的財産権に関するリスクの把握は、重要な監査項目のひとつである。しかし、対象企業の実施事業が抵触する可能性のある、全ての知的財産権を把握し、侵害しているかどうか判断するのは容易ではない。特に、侵害判断は専門的かつ高度な知識を必要とする。一方、デュー・デリジェンスにかけられる時間や費用には制限がある。以上の事情より、第三者の知的財産権のリスクの把握という点では、デュー・デリジェンスで十分な監査が行われていないというのが実情である。

実務上は、対象会社から、現在進行中の知的財産関連の訴訟、および特許権侵害等の警告を受けているが未解決となっている案件等のリストの提出を受け、対象会社の知財担当者、弁護士、弁理士へのインタビュー等を通じて、リスクの大きさを把握する、という対応が採られることが多い。

なお、権利侵害として訴追されていない、あるいは警告を受けていない、という事実のみを持って、第三者の知的財産権に関するリスクがない（リスクは低い）と判断するのは危険である。これまで権利行使されてなかったのは、元の親会社が保有する強力な特許ポートフォリオの下で実施していたからであり、反訴を恐れた特許権者が権利行使を思いとどまっていた可能性がある。このようなケースでは、特許ポートフォリオと切り離して買収し子会社化すると、親会社との関係が切れ、特許ポートフォリオの傘の外に出た途端に、特許権者から権利行使される恐れがある。

また、対象会社が、親会社が締結したライセンス契約の関連会社条項の適用を受けて事業を行っている場合がある。このようなケースでも、対象会社を買収により子会社化すると、対象会社が売り手の企業グループから外れるため、関連会社条項の恩恵を受けられなくなる。この場合も、子会社化した途端に、特許権者から権利行使される恐れがある点に、

<sup>65</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4④ 参照

注意が必要である。

いずれにしても、第三者の知的財産権のリスクの把握という点では、デュー・デリジェンスで十分な監査が行われているとは言い難い。デュー・デリジェンスにおいて、知的財産権を管理する部門の体制や、過去の紛争での実績等を監査し、結果を総合的に勘案して、リスクの大きさを予測、判断することも、有効な提案と考える<sup>66</sup>。

#### (5) 職務発明に関するリスクの把握<sup>67</sup>

職務発明の対価に関して、従業者、あるいは元従業者との間で訴訟に発展し、高額の対価請求が認められた判決が最近数多く出ている。職務発明の対価支払義務は、合併においては存続会社又は新設会社に承継される。また、M&A取引が株式交換、株式移転、株式譲渡等による場合であっても、取引実行後に対象会社が高額の職務発明の対価を支払うことになれば、M&A取引により対象会社を子会社化した者は予想外の損害を蒙ることになる。従って、対象会社が職務発明の対価支払いについて、現在、従業者との間にトラブルが発生していないか、訴訟に係属している場合はもちろん、過去トラブルに発展した事例がないかを調査する必要がある。

特に、製品の売り上げに多大な貢献をしている特許、多数の製品に採用されている基本技術に関する特許、高額のライセンス収入を上げている特許、さらに、包括的クロスライセンスの対象として広範に利用されている特許権がある場合は、注意が必要である。このようなスーパー特許は、M&A取引の実行後に対象会社が高額の対価の支払を要求される可能性が存在する。

また、平成16年の特許法等の一部改正により、特許法35条が改訂され、職務発明規定が見直された。改正前の特許法35条4項では、「前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定されており、職務発明の対価請求訴訟での主要な争点は、対価の額の妥当性にあつた。一方、改正後の特許法35条の下では、契約、勤務規則等で定める対価の算定基準が、使用者等と従業者等との間で行われる協議等の状況を考慮して不合理でない場合は相当の対価と認定され、その対価を支払うことで使用者等は免責されることになった<sup>68</sup>。

上記改正を受け、デュー・デリジェンスでの調査の対象も変わってくると思われる。平成16年改正前に承継された職務発明については、従業者に支払われた職務発明の対価の額の妥当性、換言すれば、対価の額が旧35条4項の規定に照らして妥当であるか、という点が、デュー・デリジェンスでの調査対象であるのに対し、改正後に承継された職務発明については、対価の額を決める際に行われた使用者等と従業者等との間で行われた協議の状況、策定された基準の開示の状況等がデュー・デリジェンスにおいて重点的に調査される

<sup>66</sup> 長島大野常松法律事務所『M&Aを成功に導く法務デュー・デリジェンスの実務』P280 [藤原総一郎、松田俊治] (中央経済社、第2版、2009年)

<sup>67</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4⑤ 参照

<sup>68</sup> 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成16年特許法等の一部改正産業財産権法の解説』P151 (社団法人発明協会、初版、2004年)

ことになると思われる。

#### (6) 秘密保持に関する問題<sup>69</sup>

デュー・デリジェンスを十分に行うためには、資産、権利・義務、等の対象会社が有する秘密情報の開示を受け、その内容を精査しなければならない。一方、対象会社の立場に立つと、M&A取引が合意に至れば格別、途中で取引が中止になってしまった場合には、外部に秘密情報を開示する結果に帰することになることから、開示する秘密情報は必要最小限にとどめたいと考えるであろう。特に買い手が、対象会社にとって競合会社である場合にはなおさらである。

対象会社の秘密情報の流出を防ぐために、デュー・デリジェンスにおいては、いくつかの手段が取られる。秘密保持の手段として最も基本的なものは、秘密保持契約である。秘密保持契約で保護する情報には、M&A取引を進めている事実、取引の条件、および対象企業および買い手企業の秘密情報、等が挙げられる<sup>70</sup>。

また、秘密保持の実効性を保つため、秘密情報を開示する際は、資料を一室に集めその部屋のみで閲覧を認める、複写を禁止する、開示対象者を限定する、等の手段が取られる。

ところで、知的財産に関する情報は、ライセンス契約や技術情報など、秘密性の高い情報である場合が多いが、秘密性の高い情報ほどM&A取引の意思決定において重要な情報であることが多い。一方、秘密保持契約を結んでいても、開示を受けた者の記憶を消し去ることはできず、時間の経過とともに、開示を受けた秘密情報なのか、もともと知っていた情報なのか、境界があいまいになるのも事実である。従って、対象会社としては、知財担当者や技術者には、技術情報を開示したくないと考える。このような場合の妥協点として、買い手企業の担当者には秘密情報を開示せず、弁護士のみ秘密情報を開示する、ということが、実務上行われている。ただ、弁護士のみ技術情報を開示した場合、弁護士がその技術分野に精通していれば問題ないが、弁護士は技術専門家でない場合の方が多い。従って、弁護士が技術情報の開示を受けても、開示された技術の意義を理解することができない場合、買い手としては、M&A取引を実行してよいかどうか判断できない、という事態が起こりうる。ヒアリングでは、上述の、弁護士のみ技術情報を開示した場合の問題点が指摘されている。

また、秘密情報をランク分けし、秘密性の高い情報は、交渉が熟し取引成立のメドが立った時点で開示する、という方法も実務上行われている。あるいは、対象会社に一定の表明・保証を行かせた上で、契約成立後、秘密情報の開示を受けるという方法もある。いずれの方法も、秘密情報の流出防止という点では一定の効果があるが、秘密性の高い情報ほど、M&A取引を実行するか否かの判断に与える影響が大きい。後者の方法、すなわち契約成立後に情報開示を受けるという方法は、買い手にとって大きなリスクであることは間違いない。

<sup>69</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4⑥ 参照

<sup>70</sup> 資料Ⅰ 海外調査（英国編） Q1.8（5）参照

なお、デュー・デリジェンスでどのレベルまで秘密情報が開示されるかは、M&A取引の目的や技術分野、あるいは友好的か否かによって異なる。創薬ベンチャーを買収する場合を例にとると、この種のM&A取引は、技術情報の取得が目的であることが多い。従って、臨床実験のデータ等、詳細な情報の開示を受けないと、買収を行うべきかどうか判断できないケースが多い。このようなケースでは、高く買収してほしいという売り手の意向も手伝って、秘密情報の開示に積極的に協力してくれる。また、M&A取引が友好的な関係の下に行われる場合も、対象会社は秘密情報の開示に協力的である。

## 6. M&A取引後の特許権等の移転について

M&A取引後に特許権が移転する場合として、「事後設立」の場合がある。以下、M&A取引後の特許権等の移転における留意点を以下に挙げる。

### (1) 移転する目的

M&A取引後の特許権等の移転について、典型的にはいわゆる事後設立の場合が挙げられる。事後設立とは、会社成立後2年以内に、成立前から存在する財産で事業のため継続して使用するものを会社の純資産の五分の一以上に当たる対価で取得する契約を締結することをいう。事後設立の場合には、株主総会の特別決議による承認を得ることを要する、とされている<sup>71</sup>（会社法467条1項5号、309条2項11号）。

この「事後設立」が利用される理由は、「現物出資」に比べ、設立時の手続きが簡便であり、設立後であるため出資の対価を株式によって支払うことが可能であることが挙げられる。また、「財産引受け」と異なり、定款による特定が不要であり、法人税法上の「適格事後設立」の場合、事後設立法人が譲渡した資産及び負債は税務上の簿価にて移転が行われたとして、事後設立における譲渡損益は繰り延べることができ、税務上のメリットがある（法人税法62条の4、62条の5）。

### (2) 移転する特許権等の範囲

「事後設立」とされるためには、「成立前から存在する財産で事業のため継続して使用するもの」である必要があるため、移転する特許権等の範囲は、その範囲に限定される。

### (3) 移転する場合の対価等

法人税法上のメリットを享受するためには、「適格事後設立」である必要があるが、その要件のひとつとして、譲渡の対価の額が被事後設立法人を設立するために事後設立法人が

<sup>71</sup> 江頭憲二郎『株式会社法・第2版』P69（有斐閣、2008年）

払い込んだ金銭の額とおおむね同額であったことが挙げられている（法人税法2条1項12号の15、法人税法施行規則13条）ため、移転に対する対価は、設立時の払込金額とおおむね同額であり、更に、「株主総会の特別決議による承認を得る」ことを望まない場合、「会社の純資産の五分之一」未満であることを要する。

（本章執筆 渡辺 和昭）

## IV. 価値、評価、会計・税務における論点・留意点

### 1. 買収価格決定時のデュー・デリジェンスにおける特許権等の評価

#### (1) 実務において評価対象となる特許権等

##### (i) M&A取引における無形資産の評価対象

M&A取引における重要な合意事項として、買収価格がある。売り手および買い手は、それぞれM&A取引の対象となる企業ないし事業の価値を評価し、評価結果とともに交渉に臨む。交渉の過程を通じて、双方が考える価格の隔たりが埋まり、買収価格が決まっていく。

それでは、対象企業（事業）が保有する無形資産の価値、例えば特許権の価値は、買収価格を決定する際に評価されるのであろうか。

ヒアリングで、「対象企業を評価する際、個々の無形資産を評価したことがあるか」という質問<sup>1</sup>を行った。

この質問に対する回答は、「無形資産を評価したことがない。」と回答した者がいる一方で、「通常は企業（または事業）全体の価値評価だが、個々の無形資産を切り出して評価したこともある。」と回答した者もいた。また、バイオ・ベンチャーを買収した事例を挙げ、「知的財産権、営業秘密（ノウハウ）、技術、ライセンス（契約）、保有しているパイプライン<sup>2</sup>、前臨床・臨床試験データ、などの価値を評価した実績がある。」と回答した者もいた。

このように、無形資産を評価するか、という問いに対する回答が分かれたのは、M&A取引の目的が違うことが原因と思われる。単に、市場占有率の拡大を目的とするM&A取引では、買い手の関心は対象企業（事業）の売上高であり、対象企業（事業）が保有する特許権を評価する重要性は低いと思われる。

一方、M&A取引の目的が、対象企業（事業）が保有する無形資産の取得にある場合、当該無形資産を評価する重要性は、一気に高まる。ユニークな技術を持つベンチャー企業を買収する場合、その技術はもちろん、技術を取り巻く無形資産、例えば、特許権等の知的財産権、営業秘密、ライセンス契約、優秀な研究者等の人的資産等も評価の対象になる。

対象企業（事業）が保有する無形資産を評価することにより、M&A取引を実行すべきかどうかを判断する重要な判断材料を提供することとなり、また買収価格の合理性、妥当性を説明する裏づけ材料になる。

<sup>1</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q2.3~2.5 参照

<sup>2</sup> 製薬会社が開発中の医療用医薬品

なお、技術にかかる無形資産を評価する際は、その価値を金銭的価値に置き換える定量的な評価だけでなく、その技術が業界に与えるインパクト、実現可能性、技術寿命、特許権を取得している場合には権利の強さ、といった技術の本質に着目した定性的な評価も併せて行う。定性的な評価を会計士のみで行うことは困難を伴うので、技術を理解でき、価値評価にも知見を有する弁理士が、評価に参加するのが好ましい。

ヒアリングで、知的資産に係る問題が原因でM&A取引が中止になった事例を質問したところ、「対象企業が保有する特許の価値が、予測したほどの価値がないことがわかったから。」という回答があった。このケースは、M&A取引の過程で対象企業（事業）が保有する特許権の価値を評価したことにより、M&A取引を中止する決断ができた、という事例である<sup>3</sup>。

## （ii） M&A取引における無形資産の評価形態

（i）では、M&A取引の目的に応じて、評価対象となる無形資産が変わってくることを説明した。また、無形資産をどのような形で評価するか、すなわち評価形態も、M&A取引の目的によって変わってくる。

M&A取引の目的が、対象企業（事業）が保有する特許権の取得にある場合は、その特許権を評価することは意味のあることである。特に、製品と特許権とが一对一で対応する場合は、ひとつひとつの特許権の価値を評価することは比較的容易であり、また意味のあることである。

しかし、一つの製品が複数の特許権でカバーされており、またそれぞれの特許発明は別の製品や事業でも使用されているという場合には、それぞれの特許権の価値を単独で評価するのは困難であり、仮に評価できたとしても意味のない数字となってしまう可能性が高い。このような場合は、製品をカバーする、または事業を支える特許権の束、いわゆるパテント・ポートフォリオとして評価するのが好ましい。

また、特許権が取得できれば、直ちに製造を開始できるかという点、必ずしもそうではない。特許発明を実施するためには、その前提として、特許発明をサポートする技術が必要であり、知識・ノウハウが必要であることが多い。さらに、機械のオペレーターとして技能を有する作業員が必要な場合がある。このように、M&A取引の目的が、対象企業（事業）が保有する特許権にとどまらず、技術、ノウハウ、人的資産にも及ぶ場合には、特許権、技術、ノウハウ、人的資産を単独で切り出し、個別に評価するのは適切とはいえない。これらは、一体となって企業価値を創造するのであり、評価の際も「一体として」評価すべきである。

<sup>3</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.10 参照

買取価格を決定するために無形資産を評価する際は、M&A取引の目的に立ち返り、何のための評価なのかをよく考えた上で、評価対象、評価形態を定め、評価を実施する必要がある。

### (iii) pre-deal P P Aにおける無形資産の評価

上述のケースとは別に、買取価格決定時に無形資産の価値を評価する場合として、Pre-deal P P A (Pre-deal Purchase Price Allocation) を行う場合が挙げられる。

3節で詳しく説明するが、わが国では、企業結合時の会計処理は、原則としてパーチェス法により行うことになる。パーチェス法による会計処理の下では、買取した企業（事業）の純資産と買取価格との差額が「のれん」として認識される。一方、現在の日本の会計基準の下では、（正の）のれんは20年以内の期間を定め、定期的に償却することになっている。買取企業（買い手）の財務力に比べて大きな額のものれんが計上された場合、のれんの償却は、再編後の企業の損益を圧迫し続けることになる。

どの程度ののれんが発生するかを見積もるため、デュー・デリジェンスの過程において、対象企業（事業）から引き継ぐ資産・負債の時価（公正価値）を見積もり、買取予定価格と比較して、のれんを予測することがある。この一連の作業をPre-deal P P Aという。のれんの予測を通じて、再編後の償却負担を見積もり、また買取価格を適正な価格に修正することが可能となる。

Pre-deal P P Aでは、対象企業（事業）のバランス・シートに載っている資産、負債のみでなく、いわゆるオフバランスとなっている無形資産も資産として認識し、計上することがある。もっとも、Pre-deal P P Aの目的は、のれんの額の予測であるので、Pre-deal P P Aで評価の対象となる無形資産は、企業再編後の会計処理で資産計上する予定の無形資産であり、その前提として、無形資産の認識基準を満たすものである必要がある。

現在、わが国において適用されている「企業結合に係る会計基準」では、M&A取引において取得した無形資産の資産計上を容認するが（企業結合に係る会計基準 三 2. (3)）、資産として評価することの困難さ、償却期間等の問題から、M&A取引において取得した無形資産が資産計上されるケースは少ない。しかし、2008年12月26日に改正され、2010年4月以降の企業結合から適用される「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」では、特定の無形資産に着目して企業結合が行われた場合など、企業結合の目的の一つが特定の無形資産の受け入れであり、その無形資産の金額が重要になると見込まれる場合には、当該無形資産は分離して譲渡可能なものとして取り扱う（企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（2008年12月26日改正）第59-2項）と規定されており、M&A取引の目的が無形資産の取得にある場合は、当該無形資産を資産

計上することを要求している<sup>4</sup>。Pre-deal P P Aにおいて無形資産の価値を評価するケースは、今後増えていくものと予想される。

## (2) 実務における評価方法、評価方法に係る問題点

### (i) M&A取引における対象企業（事業）の評価

対象企業（事業）の評価方法として様々な方法があるが、これらは、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチの3つに分類される。

対象企業（事業）の評価を行うにあたりどの評価方法を採用するかは、M&A取引の目的、それぞれの評価方法の長所・短所を考慮した上で決定することになる。また、企業（事業）価値を評価する際は、一つの評価方法を単独で適用する方法（単独法）こともあるが、複数の評価法を適用し、得られた結果を組合せて使用する方法（重複法、折衷法）も提案されている<sup>5</sup>。

実際のM&A取引の現場においては、複数の評価手法で対象企業（事業）の評価を試み、一定の幅を持って得られた評価結果から、交渉を通じて企業価値を決定しているのが実情である<sup>6</sup>。買収価格は、売り手と買い手との交渉を通じて決まる。買収価格の上下限を見積もる目的で、複数の評価手法を用いて対象企業（事業）を評価し、売り手、買い手双方が納得でき、また合理的に説明できる範囲内で買収価格を決めるという方法は、適切な対応であるといえることができる。

### (ii) M&A取引における無形資産の評価方法

無形資産の評価においても、対象企業（事業）の評価で使用する評価方法と同じ評価方法を使用することができる。すなわち、無形資産も、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチにより、評価することになる。

以下、無形資産の評価において使用される3つの評価方法について、説明する。

<sup>4</sup> 上記適用指針の上位基準である「企業結合に関する会計基準（2008年12月26日改正）」では、「取得原価は、被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なもの（識別可能資産及び負債）の企業結合日時点の時価を基礎として、当該資産及び負債に対して企業結合日以後1年以内に配分する。」（第28項）と規定され、また、「受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれている場合には、当該無形資産は識別可能なものとして取り扱う。」（第29項）と規定されている。

<sup>5</sup> 日本公認会計士協会「経営研究調査会研究報告第32号 企業価値評価ガイドライン」 P27～28（2007年）

<sup>6</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q2.2 参照

## ① コスト・アプローチ

コスト・アプローチは、評価対象である無形資産を複製する場合のコスト、あるいは代替する場合のコストを、当該無形資産の価値として評価する方法である。

特許権をコスト・アプローチにより評価する場合、発明完成までに要した費用（研究開発費、人件費）や特許権の取得に要した費用（出願権利化費用）を積算し、物価変動率に基づいて現在価値に引き直し、価値を算出することになる。

コスト・アプローチは、評価方法が単純であり、また過去の支出に基づいて評価した場合は、評価の客観性が高いというメリットがある。一方、無形資産の複製、ないし代替にかかる費用が、将来、当該無形資産が企業にもたらす収益を正確に反映しているとは言いきれず、M&A取引時の無形資産の評価方法としては、必ずしも適切とはいえない。

コスト・アプローチは、自社で使用するソフトウェアや、人的資産の評価方法として利用されている。

## ② マーケット・アプローチ

マーケット・アプローチは、類似した無形資産の取引事例を参考に、当該無形資産の価値を算定する方法である。マーケット・アプローチに分類される評価手法として、取引事例比較法、ロイヤリティ免除法<sup>7</sup>、利益差分比較法等が挙げられる。

マーケット・アプローチのメリットは、市場での交換価値を評価の基礎としているため、客観性が高いという点にある。かかるメリットを生かし、マーケット・アプローチは、企業（事業）の評価方法として、広く利用されている。しかし、無形資産の評価方法として適用しようとする、無形資産の取引事例は少なく、また取引価格も公表されない場合が多いことから、類似の事例を発見するのは容易ではない、という問題点がある。

## ③ インカム・アプローチ

インカム・アプローチは、無形資産の価値を当該無形資産によって将来生み出される利益やキャッシュ・フローの現在価値の合計額を、無形資産の価値とする方法である。インカム・アプローチに分類される代表的な評価方法として、DCF法（Discounted Cash Flow法）が挙げられるが、他にも、ロイヤリティ免除法<sup>8</sup>、超過収益法、等がインカム・アプローチに分類される。

<sup>7</sup> ロイヤリティ免除法は、類似のライセンス契約の内容を参考にするという点でマーケット・アプローチに分類されるが、計算方法（将来得られるロイヤリティを現在価値に割り引く。）の類似性より、インカム・アプローチに分類することも可能である。さらに、無形資産の所有者が免除されるロイヤリティ・コストと考えるとコスト・アプローチにも該当する

<sup>8</sup> 脚注9参照

企業再編（M&A取引）の目的は、企業価値の向上に他ならない。将来生み出される利益に基づき無形資産の評価を行うインカム・アプローチは、将来の利益を重視するという点で、企業再編と考え方が一致している。従って、インカム・アプローチは、企業再編時の無形資産の評価方法として、最も適した方法であるといえることができる。一方、インカム・アプローチには、当該無形資産が生み出す利益やキャッシュ・フローは、事業計画に基づいて算出されるため、評価に企業の恣意が入る可能性があり、客観性に欠ける、という問題点がある。

以下、インカム・アプローチに分類される評価手法を紹介する。

#### （a） DCF法

DCF法は、当該無形資産が将来生み出すフリー・キャッシュ・フローを見積もり、これを現在価値に割り引くことにより、無形資産の価値を評価する方法である。フリー・キャッシュ・フローとは、企業が事業を営むことにより生み出すキャッシュ・インから、事業に必要なキャッシュ・アウトを控除したもので、企業が自由に使うことができるキャッシュである。

DCF法により無形資産を評価する場合、以下の手順に従う。

- ・事業計画に基づき、将来のフリー・キャッシュ・フローを見積もる。
- ・フリー・キャッシュ・フローを、割引率に基づき現在価値に割り引く。
- ・現在価値の合計額に当該無形資産の寄与率を積算し、無形資産の価値を算出する。

DCF法では、将来、その企業が事業活動によって生み出すフリー・キャッシュ・フローに基づいて、無形資産の価値を評価するが、どのような事業計画を想定して計算するかによって、結果は大きく変わってしまう。従って、事業計画の信頼性が重要なファクターとなる。また、フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割り引く際に用いる割引率は、通常、企業ないし事業を評価するときの割引率より、高い割引率を使用する。これは、無形資産に対する投資は、企業に対する投資よりリスクが高いと考えられるからである。最後のステップで、寄与率を積算して現在価値に対する当該無形資産の寄与分を案分し、当該無形資産の価値とする。

#### （b） ロイヤリティ免除法

ロイヤリティ免除法は、評価対象の無形資産について、他社からライセンスを受けたと

仮定し、そのとき支払うべきロイヤリティの金額を、当該無形資産が会社にもたらす利益と擬制する評価方法である。

#### (c) 超過収益法

超過収益法は、経済的利益のうち無形資産に帰属する利益を抽出し、これを現在価値に割り引くことによって、無形資産を評価する方法である。超過収益法においては、企業ないし事業が生み出した利益には、当該評価対象となっている無形資産の他に、運転資金、固定資産、さらに評価対象となっていない無形資産からの寄与もあると考え、当該無形資産により生み出された利益は、企業が生み出した利益全体から、他の資産の寄与分を差し引いた残余利益である、と考えるものである。

#### (d) ブランド価値の評価（経済産業省モデル）

ブランド価値については、コンサルティング会社等が企業のブランド価値を計算し、ランキングとともに公表している<sup>9</sup>。しかし、ブランド価値を評価する計算式は公表されておらず、外部からは、どのような方法で評価しているのかわからないというのが実態である。

一方、経済産業省に組織されたブランド価値評価研究会は、2002年6月24日に、ブランド価値評価のモデル式<sup>10</sup>を公表した。同研究会が提唱するブランド価値評価モデルでは、ブランド価値は、「プレステージ・ドライバー（PD）」、「ロイヤリティ・ドライバー（RD）」、「エクステンション・ドライバー（ED）」の3つのドライバーからなる関数であると考え、これらを掛け合わせることにより、ブランド価値を算定する。

「プレステージ・ドライバー（PD）」は、価格の優位性を表すファクターで、ブランドの信頼性によって同業他社よりも高い価格で販売できるという実情に着目したファクターである。「ロイヤリティ・ドライバー（RD）」は、ブランド価値の強度を示すドライバーで、リピーターやロイヤリティの高い顧客が存在することにより、長期間に渡って一定の安定した販売量を確保できるという実情に着目したファクターである。「エクステンション・ドライバー（ED）」は、ブランドの拡張力に着目したファクターで、ステータスの高いブランドは、本来の業種、市場にとどまらず、類似業種、異業種、海外等他の地域へ進出可能であるという事実に基づく。

経済産業省モデルは、超過利益をベースにブランド価値を算定する評価方法で、インカム・アプローチに分類される。また、財務諸表に掲載されたデータに基づいてブランド価

<sup>9</sup> 例えば、日本経済新聞社のブランド価値ランキング (<http://www.nikkei-ad.com/cb/rank/index.html>) や、インターブランド・ジャパン社の日本のグローバルブランド ([http://www.interbrand.com/branding\\_feature.aspx?bfeatureid=14&langid=1005](http://www.interbrand.com/branding_feature.aspx?bfeatureid=14&langid=1005))、等が挙げられる。

<sup>10</sup> 経済産業省企業法制研究会「ブランド価値評価研究会報告書」P46～58（2002年）

値を評価できるという点に特徴がある。

## 2. 技術等の流出可能性

### (1) 買収価格決定時の評価

M&A取引の買収価格を決定するプロセス、具体的にはデュー・デリジェンスにおいて、買い手は売り手から秘密情報の開示を受け、対象企業（事業）が保有している資産、負債を評価する。ここで評価する資産や負債は、有形・無形を問わない。

デュー・デリジェンスの手段中に、取引相手に秘密情報を開示した場合であっても、最終的にディールが成立すれば、大きな問題にはならない。問題になるのは、秘密情報を開示した後、取引が中止になった場合である。取引が中止になると、対象企業は、秘密情報を買い手に一方的に開示しただけ、という状況に陥り、秘密情報を開示した者が受ける不利益は大きい。

この問題を解決するため、実務上、秘密情報を機密性の高さに応じてランク分けし、機密性の高い情報は、交渉が熟し契約が成立する見通しが立ってから開示するという対応が取られている<sup>11</sup>。しかし、機密性の高い情報ほど、M&A取引の意思決定に与える影響が大きいと考えられ、契約締結の直前まで機密情報の開示を遅らせたとしても、機密情報を開示した時点で取引が中止になる可能性を否定できない以上、その実効性には限界があると思われる。

通常、デュー・デリジェンスの手段に入る前に、売り手と買い手との間で機密保持契約を締結する。機密保持契約では、相手方から開示を受けた秘密情報を外部に漏らすことや、秘密情報を目的外に使用することを禁止する。しかし、デュー・デリジェンスには、第三者評価機関である弁護士、会計士だけでなく、買い手側の担当者がメンバーとして加わることがある。機密保持契約を結んでいるので、デュー・デリジェンス中に開示した情報が外部に漏れる可能性、あるいは秘密情報を他の目的に使用される可能性は低いと考えるが、デュー・デリジェンスに参加したメンバーの脳裏に刻まれた秘密情報は、容易に消し去ることはできないという問題がある。

特に、M&A取引の目的が、対象企業（事業）が保有する技術の取得にある場合には、当該技術を評価するために必要な情報として、売り手は買い手から、当該技術に関する秘密情報の開示を求められる。当該技術を評価する目的が、技術の貨幣的価値の算出にあつたとしても、当該技術が買い手にとって有意義な技術であることを買い手に理解させる必

<sup>11</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q1.4⑦ 参照

要があり、売り手は、技術的意義を買い手に対して説明する必要がある。従って、M&A取引の目的が技術にある場合は、その技術が持つ意義を説明するのに必要最低限の情報を開示することになるが、その技術が対象企業（事業）のコア技術に係るものである場合には、その情報は、機密性が高いものであることが少なくない。

また、また買収価格決定のための交渉において、インタビューで求められ、自社の技術の優位性を説明しようと、当初予定していた範囲を超えて説明する場合や、製造ラインに関して詳細に説明を行い、結果的にノウハウが流出してしまうというケースも想定される。

従って、技術情報の流出を防止するという観点では、企業再編当事者のデュー・デリジェンスへの参加を制限し、高い職業倫理に基づいて業務を行っている第三者評価機関（弁護士、公認会計士等）のみを、デュー・デリジェンスへの参加者に限定するという方法も、ひとつの解決策と思われる<sup>12</sup>。

もっとも、第三者評価機関が、当該技術に関して、デュー・デリジェンスを遂行するために必要十分な知見を有しない者である場合には、秘密情報の開示を受けても、その技術的意義を理解することができない。この結果、対象企業（事業）が潜在的に持つリスクを発見するという、デュー・デリジェンス本来の目的を達成することができなくなってしまう可能性がある点に、留意が必要である。

## （２） 買収方法の選択による影響

敵対的買収とは、定義はないが、通常は、対象会社の経営者（取締役会）による同意が得られていない買収をいうと解される。日本では、敵対的買収の事例は非常に少ない。敵対的買収は、投資ファンドが事業会社をターゲットに行うことが多いが、事業会社間の敵対的買収の例として、2006年の王子製紙による北越製紙の買収を挙げることができる。

敵対的買収では、通常、株式の公開買付け（TOB：take-over bid）を通じて、対象会社の株主総会での支配権を獲得できる過半数の株式を取得する。敵対的買収においては、買い手と対象会社の経営者が友好的ではないので、対象会社と買い手との間で、M&A取引にかかる交渉等が行われることはなく、少なくとも買収に成功するまでは、対象会社の営業秘密が、買い手企業に流出する恐れはない。買い手は、TOBを行うに際し、もっぱら有価証券報告書等の公開情報に基づいて対象企業の価値を評価し、株式の買付価格を決定し、公告する。

もっとも、買い手が対象企業の支配権を握った後は、対象企業が保有していた秘密情報が買い手に流出する恐れがある。最近では、コスト競争力を武器に急成長した外国企業が、日本の高い技術力を有する企業を傘下に収めるケースが増えている。かかる企業再編が敵

<sup>12</sup> 『自社技術の守り方～技術流出の防止と対応～』[梅原潤一] P182～185（サイエンス&テクノロジー社、2007年）

対的買収の下に行われた場合には、技術情報の海外流出という、いっそう深刻な問題に発展する恐れがある。

一方、友好的な買収では、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式譲渡等の様々な企業再編のスキームを採用することができる。M&A取引の過程では、デュー・デリジェンスが行われ、対象企業の資産、負債が評価の対象となる。デュー・デリジェンスの過程では秘密情報の開示が行われ、前節で説明した通り、M&A取引が成立しなかった場合には、対象会社の秘密情報の流出という問題が生じる。

### 3. 特許権等の会計上の評価、計上手法

#### (1) 日本

##### (i) わが国で適用される会計基準

わが国は、企業再編（企業結合）に関する会計処理について定めた会計基準として、「企業結合に係る会計基準」がある。企業結合に係る会計基準は、当時、わが国における会計基準の制定を主管<sup>13</sup>していた企業会計審議会が制定したもので、平成 15 年（2003 年）10 月 31 日に制定され、平成 18 年（2006 年）4 月 1 日以降開始する事業年度から適用されている。

なお、「企業結合に係る会計基準」は、平成 20 年（2008 年）12 月 26 日に改正され、名称も「企業結合に関する会計基準」に改められた。現時点では、平成 15 年に制定された「企業結合に係る会計基準」が適用されているが、平成 22 年（2010 年）4 月 1 日以降の企業結合からは、平成 20 年改正の「企業結合に関する会計基準」が適用されることが決まっている。

以下、企業再編が行われたときの無形資産の取扱いについて説明するが、まず、現在適用されている「企業結合に係る会計基準」での取扱いについて説明し、その後、会計基準に改正により無形資産の取扱いがどのように変更されるか、説明する。

##### (ii) パーチェス法と持分プーリング法

「企業結合に係る会計基準」では、企業結合に係る会計処理は原則として「パーチェス法」によるものとし、一定の要件を満たす場合に限り「持分プーリング法」による会計

<sup>13</sup> 現在、企業会計基準の制定主体は、財団法人財務会計基準機構の内部組織である企業会計基準委員会に移管されている。

処理を認めている。ここに、「パーチェス法」とは、企業結合時に、被取得企業の資産、負債を時価（公正価値）で評価し、純資産と買収金額との差額をのれんとして計上する会計処理をいう。また、「持分プーリング法」とは、被結合会社の全ての資産、負債、資本を、それぞれの適切な帳簿価額で引き継ぐ手法のことをいう。持分プーリング法ではのれんは計上されず、純資産の部の金額もそのまま引き継がれる。

「企業結合に係る会計基準」が適用される前のわが国においては、連結会計基準を除くと、企業結合時の会計処理について規定する会計基準がなく、商法の規定に反しない範囲で、自由な会計処理が認められていた。従って、パーチェス法、持分プーリング法のどちらを適用することも可能であり、承継する資産・負債の評価も、商法のいわゆる「時価以下主義」の下、帳簿価額で引き継ぐことも、あるいは時価で引き継ぐことも可能であった。しかし、パーチェス法と持分プーリング法とでは、財務諸表に与える影響が大きく異なり、企業間の財務諸表の比較可能性が損なわれるという問題があった。

「企業結合に係る会計基準」は、企業結合にかかる会計処理は、原則としてパーチェス法を適用し、例外的に持分プーリング法の適用を認めるという、会計基準の考え方を明確に示した。この結果、企業間の財務諸表の比較可能性が担保され、また企業結合の経済的実態に即した適切な会計処理が行われることになった。

「企業結合に係る会計基準」は、企業結合を、「共同支配企業の形成」、「共通支配下の取引」と、それ以外の企業結合とに分類する。さらに、それ以外の企業結合は、一定の要件を満たすものを「持分の結合」と判定し、持分の結合と判定されなかったものは「取得」と判定する（「企業結合に係る会計基準」三 1. (1)）。企業結合が「取得」と判定された場合、企業結合の会計処理は「パーチェス法」により行い（「企業結合に係る会計基準」三 2.）、「持分の結合」と判定された場合の会計処理は、「持分プーリング法」により行うことになる（「企業結合に係る会計基準」三 3.）。

パーチェス法により会計処理を行う場合は、被取得企業から取得した資産および引き受けた負債は、時価で評価し、取得原価に配分する。取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合、その超過額は「のれん」として計上する（「企業結合に係る会計基準」三 2. (3)）。

持分プーリング法により会計処理を行う場合、被結合会社の資産、負債および資本は、適正な帳簿価額により、存続会社に引き継がれる（「企業結合に係る会計基準」三 3. (1)）。

### (iii) 無形資産の取扱い

パーチェス法により企業結合の会計処理を行う場合、被取得企業から引き継いだ資産・

負債は、時価により評価し、取得原価に配分する。

さらに、企業結合に係る会計基準は、「取得した資産に法律上の権利又は分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、取得原価を当該無形資産に配分することができる。」と規定しており（「企業結合に係る会計基準」三 2. (3)）、以下に記す要件を満たす無形資産を取得した場合は、無形資産として認識し、資産計上することを認めている。なお、上述の無形資産には、当然ながら、被取得企業が資産計上していなかったものも含まれる。

資産計上の対象となる無形資産が満たすべき要件は、「法律上の権利」であること、または「分離して譲渡可能であること」である。「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の第 58 項、59 項は、法律上の権利、分離して譲渡可能なものを例示している。

- ・法律上の権利

特定の法律に基づく知的財産権（知的所有権）等の権利

産業財産権（特許権、実用新案権、商標権、意匠権）、著作権、半導体集積回路、商号、営業上の機密事項、植物の新品種など

独立第三者と締結した権利に基づく権利で未履行のもの

業務委託契約、請負契約、施設利用契約、商品売買契約、フランチャイズ契約など

- ・分離して譲渡可能なもの

顧客リスト（法律や契約により上等が禁じられている場合を除く）、特許で保護されていない技術、データベースなど

なお、企業結合に係る会計基準三 2. (3) が規定する無形資産が満たすべき要件は、上述の通り、「法律上の権利」であること、または「分離して譲渡可能であること」であるが、取得原価を無形資産に配分するためには、当該無形資産の独立した価額を合理的に算定できること、が前提になる（「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」56 項、366 項）。

以上、企業結合時に被取得企業から取得した無形資産を資産として計上できること、また資産計上される無形資産が満たすべき要件について説明したが、実務上、企業再編によって取得した無形資産が、資産計上されるケースは少ない。

企業が無形資産を資産計上しない理由は、積極的に資産計上するインセンティブが働かないことにある。すなわち、企業にとって、取得した無形資産が資産の認定要件を満たすことを確認し、その価値を評価する負担は大きい。一方、企業結合に係る会計基準は無形資産を資産計上することを容認するとどまり、資産計上を強制していない（「企業結合に係る会計基準」三 2. (3)）。以上の理由から、M&A取引により取得した無形資産が、資産

計上されるケースは少ない。

なお、ヒアリングで企業に対し、貸借対照表に計上されている特許権、商標権が、自己創設のものか、外部より入手したものか尋ねたところ、回答は、外部より取得したものであるが、当該特許権や商標権は「単独で」取得したもので、M&A取引で取得したものではない、ということであった<sup>14</sup>。

最近では企業が保有する全ての資産のうち、無形資産が占める割合が増えている。しかし、企業会計における貸借対照表（バランス・シート）は、企業の財政状態を示すものであり、現在の会計基準には自己創設された無形資産を計上する規定はない。したがって、企業が収益を期待している無形資産であってもオフバランスになってしまうため、収益の源泉を示そうとする考え方を重視すると、現行の会計制度は十分なものであるとは言えない。この点につき、2008年12月に企業結合会計基準が改正され、企業再編により取得した無形資産のうち、一定の要件を満たすものは資産計上が強制されることになった。

なお、企業結合の会計処理が持分プーリング法により行われる場合は、被取得企業から取得した資産・負債は適正な帳簿価額で引き継ぐ。従って、無形資産が資産として認識され、計上されることはない。

#### (iv) 「のれん」の取扱い

パーチェス法よりも企業結合の会計処理を行う場合、企業結合に係る会計基準は、「取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額はのれんとして資産に計上し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして負債に計上する。」（企業結合に係る会計基準 三 2. (3)）と規定する。また、正ののれんは、20年以内の期間に渡って償却しなければならず（企業結合に係る会計基準 三 2. (4)）、また、償却期間中にのれんが減損している場合は、減損損失として処理しなければならない。

のれんにかかる問題として、のれんの償却負担が挙げられる。被取得企業をその企業価値と比して高い金額で買収した場合、換言すると、多額の買収プレミアムをつけて買収した場合、多額ののれんが発生することになる。かかるのれんは、償却期間の設定によっては、再編後の企業の損益に重大な影響を及ぼす。また、買収した事業が不振で減損処理を行った場合も、同様に、損益収益に大きな影響を及ぼす。

のれんの償却負担の問題を回避するには、第2節で説明したように、M&A取引の過程でpre-deal PPAを行い、M&A取引によって発生するのれんを見積もるのが好ましい。のれんの償却が再編後の企業の収益に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断した場合は、

<sup>14</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q2.15 参照

買収価格の妥当性の検証を行い、買収価格を見直す必要がある<sup>15</sup>。

#### (v) 研究開発費の取扱い

M&A取引では、被取得企業で仕掛り中の研究開発プロジェクトを引き継ぐ場合がある。仕掛り中の研究開発は、In Process R&D (IPRD) ともいわれる。

企業結合に係る会計基準 三 2. (3)は、「取得企業が取得対価の一部を研究開発費等に配分したときは、当該金額を配分時に費用処理する。」と規定する。従って、日本の企業結合会計基準の下では、M&A取引によって取得した被取得企業の仕掛り中の研究開発は、資産として計上することはできない。

なお、社内の研究開発（自社開発R&D）にかかる研究開発費は、全て発生時に費用として処理しなければならない（「研究開発等に係る会計基準」三）。また、ここにいう研究開発費は、人件費、原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の配賦額等、研究開発のために費消されたすべての原価が含まれるとされている（「研究開発等に係る会計基準」三）。

研究開発型の企業では、投資家が投資の意思決定をするにあたり、研究開発にかかる情報を必要とする場合が多い。一方、現在の会計処理の下では、研究開発費は、M&A取引によって取得したものであっても、自社開発R&Dによるものであっても、費用処理するとされており、資産計上されることはない。この点に関し、一部の投資家から、企業が将来の収益源と期待している研究開発にかかる資産が外部から見えないことが問題である、と指摘されているところである。

研究開発費は、上場企業が公表している有価証券報告書では、「事業の状況」の中の「研究開発活動」において、研究の目的、主要課題、研究成果、研究体制等、及び研究開発費の金額が事業の種類別セグメントに関連付けて記載されている。また、「経理の状況」の「損益計算書関係の注記」において、一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費の総額が記載されている。従って、投資家は、当該企業の研究開発費の総額を知ることが可能であり、年度ごとの研究開発費の変化を追うことにより、当該企業の研究開発に対する考え方を読み取ることは可能である。

もっとも、有価証券報告書での開示には限界がある。さらに詳細な情報が必要な場合は、企業が作成する知的財産報告書や、IR情報から、当該企業の研究開発について最新情報を得ることができる。

ヒアリングでは、M&A取引における研究開発費の取扱いについて、特段、問題点が指摘されることはなかった。あえて挙げるとすれば、日本の会計基準と国際会計基準とでは、

<sup>15</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q2.3 参照

研究開発費の取扱いが異なり、異なる基準で作成された財務諸表はそのまま比較することができないので、意思決定の材料として使えないことが問題であると考える。

#### (vi) 「企業結合会計基準」の改正

既述の通り、「企業結合に係る会計基準」は、平成20年12月26日付けで改正され、改正後の「企業結合に関する会計基準」は、平成22年4月1日以降の企業結合から適用されることが決まっている。なお、改正後の「企業結合に関する会計基準」は早期適用が認められており、平成21年4月1日以降開始する事業年度において最初に実施される企業結合から適用することが可能である。

今回の企業結合会計基準の改正は、会計基準の国際財務報告基準（IFRS）とのコンバージェンスの流れの中で行われたものであり、①持分プーリング法による会計処理の禁止、②M&A取引によって取得した無形資産の資産計上の取扱い、また③M&A取引によって取得した研究開発プロジェクトの取扱い、の3点が、主な改正のポイントである。

以下、それぞれの改正点を簡単に説明する。

#### ① 持分プーリング法による会計処理の禁止

改正後の「企業結合に関する会計基準」では、共同支配企業の形成、および共同支配下の取引以外の企業結合は「取得」になると規定され、この場合の会計処理はパーチェス法によると規定されている（改正後の「企業結合に関する会計基準」第17項）。現在、「持分の結合」の要件を満たす場合に限って、持分プーリング法による会計処理が認められているが、改正後の「企業結合に関する会計基準」の下では、持分プーリング法による会計処理は禁止される。

なお、現在の基準において、持分の結合の要件を満たす場合は、いずれが取得企業か、決定が難しいケースが多いと思われる。このため、新しい「企業結合に関する会計基準」では、取得企業の決定方法が詳細に規定されている（改正後の「企業結合に関する会計基準」第18～33項）。

#### ② M&A取引によって取得した無形資産の資産計上

M&A取引によって取得した無形資産の取扱いに関して、現在の企業結合会計基準は、法律上の権利、または分離して譲渡可能な無形資産について、資産計上を容認する旨を規定する（「企業結合に係る会計基準」三2.(3)）。

改正後の企業結合会計基準は、法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれ

ている場合には、識別可能資産として取扱い、取得原価を配分する対象になる旨を規定する（改正後の「企業結合に関する会計基準」第 28, 29 項）。さらに、改正後の「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」には、企業結合の目的の一つが特定の無形資産の受け入れであり、その無形資産の金額が重要になると見込まれる場合には、当該無形資産は譲渡可能なものとして取り扱う（「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（平成 20 年 12 月 26 日改正）第 59-2 項）、旨が規定されている。改正の結果、M&A取引の目的が無形資産の取得である場合には、当該無形資産は資産計上しなければならないことが明確になった。なお、資産計上の対象となる無形資産は、企業または事業と独立して売買可能なものであり、そのためには、当該無形資産の独立した価格を合理的に算定できなければならない点に、留意が必要である（「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（平成 20 年 12 月 26 日改正）第 59 項）。

企業結合会計の改正により、M&A取引の目的が外部からも見えるようになり、投資家、あるいは債権者からの可視性が高まることになる。一方、企業から見ると、M&A取引によって取得した無形資産を評価し、資産計上する必要が生じる。評価は公正価格（時価）での評価となるため、企業に対する負担は増加する。

### ③ M&A取引によって取得した研究開発プロジェクト

現在の企業結合会計基準は、取得費用を仕掛り中の研究開発にかかる研究開発費等に配分したときは、配分時に費用処理すると規定している（企業結合に係る会計基準 三 2. (3)）。改正により上記規定は削除され、仕掛り中の研究開発にかかる研究開発費は、通常は無形資産と同様に取り扱われるようになる。また、改正後の「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」第 367 項には、研究開発活動の途中段階の成果（最終段階にあるものに限らない）ものが、分離して譲渡可能なものに該当する旨が規定されている。すなわち、研究開発プロジェクトが最終段階になくとも、その研究開発費が資産計上の対象となることがある<sup>16</sup>。

今後、M&A取引によって仕掛り中の研究開発プロジェクトを取得した場合は、取得企業は、当該開発プロジェクトが無形資産に該当するか、また分離して譲渡可能なものであるかを判断し、分離して譲渡可能な無形資産に該当する場合は、研究開発費等を資産計上することが求められる。

現在適用されている日本の会計基準の下では、研究開発費は発生時に費用処理するため、

<sup>16</sup> 改正前の「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」は、第 60 項で、被取得企業における研究開発活動が、出願審査中の特許を受ける権利や、臨床試験（第 3 フェーズ）終了後、当局に申請中の新薬である場合等、研究開発のほとんど最終段階にあると認められる場合には、分離して譲渡可能なものに準じて取り扱うことができる旨を規定していた。なお、同項は、改正後の指針では削除されている。

日本企業は、将来の収益との関連で、換言すると、財務的見地から研究開発の内容を精査する必然性はない。このため、日本企業における研究開発の管理は、費用管理、進捗管理が中心になっているという実態がある。今後、M&A取引によって研究開発プロジェクトを取得した場合、当該プロジェクトが資産計上すべき無形資産に該当するか、すなわち、研究開発プロジェクトが取得企業に収益をもたらすことが合理的に説明できるか、という判断を迫られることになる。従って、企業には、財務的見地から研究開発プロジェクトを評価するシステムを構築していく必要がある<sup>17</sup>。

なお、今回の改正では、自社開発R&Dにかかる研究開発費の取扱いは変更されていない。この結果、改正後の日本の会計基準の下では、M&A取引によって取得した研究開発プロジェクトにかかる研究開発費は資産計上される一方、M&A取引で取得した研究開発を継続した場合に支払った研究開発費は費用処理されるという、不整合が生じることになった。

また、国際会計基準は、自社開発R&Dにかかる研究開発費であっても、一定の要件を満たすものは、資産として計上することを強制している。今回の改正では、自社開発R&Dの取扱いに関しては、国際会計基準とは異なる会計処理が行われることになる。

#### ④ のれん

今回の企業結合会計基準の改正では、のれんの取扱いについて、変更はない。従って、企業結合会計基準が改正された後も、のれんは20年以内の期間に償却することになる。

#### (vii) 会計基準のコンバージェンス、IFRSのアダプション

上述の企業結合会計基準の改正は、企業会計基準委員会（ASBJ）と、国際会計基準審議会（IASB）との合意（いわゆる、「東京合意」）を実行するためになされたものである。東京合意では、日本の会計基準と国際会計基準の重要な差異を2008年までに解消し、残りの差異も2011年までに解消することが、合意されている。今回の企業結合会計基準等の改正により、2008年までの短期コンバージェンスは完了し、IASBより、日本の会計基準は国際会計基準と同等との認定を受けている。<sup>18</sup>

また、IFRSの直接適用の動きも進んでおり、金融庁は、2010年3月期の年度の財務諸表からIFRSの任意適用を認める方針を発表、さらに、2012年をめぐりに、IFRSの

<sup>17</sup> 資料Ⅱ 国内ヒアリング調査 Q2.21③ 参照

<sup>18</sup> [http://www.asb.or.jp/html/press\\_release/overseas/pressrelease\\_20070808.pdf](http://www.asb.or.jp/html/press_release/overseas/pressrelease_20070808.pdf),  
[http://www.asb.or.jp/html/press\\_release/overseas/pressrelease\\_20081226.pdf](http://www.asb.or.jp/html/press_release/overseas/pressrelease_20081226.pdf) (ともに、ASBJのHP>プレスリリース)

強制適用について方向付けを行うことを発表している。<sup>19</sup>

## (2) 米国

### (i) 米国で適用される会計基準

米国では、企業結合に関係する会計基準として、米国、財務会計基準審議会（FASB：Financial Accounting Standards Board）が制定する、SFAS（Statement of Financial Accounting Standards）141号「企業結合」、およびSFAS 142号「のれんおよびその他の無形資産」がある。SFAS 141号は、2001年に公表され、米国における企業結合に係る会計基準として運用されてきた。

SFAS 141号では、企業結合の会計処理は、パーチェス法により行うものとされ、従前認められていた持分プーリング法による会計処理は禁止されている。

一方、米国財務会計基準審議会（FASB）と国際会計基準審議会（IASB）とは、企業結合時の会計処理のコンバージェンスを行うべく検討を継続していたが、2007年12月に、その検討結果として、FASBよりSFAS 141R号「企業結合」が公表された。SFAS 141R号は、2008年12月15日以降開始する事業年度における企業結合について、強制適用されることになっている。SFAS 141R号においては、パーチェス法という用語が取得法（acquisition method）という表現に変更されたが、被取得企業の資産・負債を公正価格で評価するという点では、変わっていない。

### (ii) 無形資産の取扱い

SFAS 141号では、以下の認識基準のどちらかに該当する無形資産は、のれんとは別に認識し、計上する旨を定める。

- ・ 契約その他法律上の権利によって生じる資産
- ・ 分離可能で、売却、譲渡、ライセンス供与、貸与又は交換が可能な資産

また、SFAS 141の適用要件指針では、無形資産を5つのカテゴリーに分類し、例示している。以下、例示されている無形資産の一部を抜粋し、表1に記す。

<sup>19</sup> <http://www.fsa.go.jp/news/20/20090204-1.html>（金融庁HP>報道発表資料）

表1 無形資産の例示

---

- ・マーケティング関係の無形資産  
商標、商号、役務標章、トレードドレス、新聞のマストヘッド、インターネットドメイン名、競合避止契約、など
  - ・顧客関係の無形資産  
顧客リスト、受注残、顧客契約、契約によらない顧客関係、など
  - ・芸術関係の無形資産  
演劇、書籍、作曲、絵画、動画・音声を伴う映像作品、など
  - ・契約関係の無形資産  
ライセンス契約、ロイヤリティ契約、広告契約、リース契約、建築許認可、フランチャイズ図契約、営業権、利用権、雇用契約、など
  - ・技術関係の無形資産  
特許権を取得した技術、ソフトウェア、マスタワーク、特許権申請中・未申請の技術、データベース、企業秘密、など
- 

SFAS 142 号は、無形資産を償却性の無形資産と非償却性の無形資産とに区別すること、償却性資産および非償却性資産の、資産計上後の会計処理を規定する。

償却性資産とは、耐用年数が存在する資産をいう。償却性無形資産は、耐用年数で償却することになる。また、その無形資産に減損の兆候が認められた場合は、減損テストを行うことが求められる。

非償却性資産とは、耐用年数を定めることができない資産をいう。非償却性無形資産は、償却が禁止されており、年に1回の減損テストが要求されている。

### (iii) 研究開発費の取扱い

SFAS 141 号においては、被取得企業の仕掛り中の研究開発費は、評価後費用処理するとされていたが、SFAS 141R 号は、企業結合により取得した仕掛り中の研究開発費は、無形資産として認識すると規定する。

進行中の研究開発については、米国公認会計士協会が発行している「Practice Aid Series-Assets Acquired in a Business Combination to Be Used in Research and Development Activities: A Focus on Software, Electronic Devices, and Pharmaceutical Industries」に、定義、会計処理方法、評価方法等が詳細に記載されている。以下、上述

の Practice Aid の内容を簡単に紹介する<sup>20</sup>。

## ① 評価対象資産の特定・認識

仕掛り中の研究開発が技術関連の無形資産として認識されるためには、以下の認識要件を満たさなければならない。

- ・ 支配 (Control)
- ・ 経済的便益 (Economic Benefit)
- ・ 計測可能性 (Measurability)
- ・ 実在性 (Substance)
- ・ 未完成 (incompleteness)

## ② 評価アプローチ

進行中の研究開発は、超過収益法で評価するのが一般的である。

### (iv) のれんの取扱い

SFAS 142 号は、のれんは償却を行わず、毎期減損テストを行い、減損が認識された場合には損失を計上する旨を規定する。

なお、SFAS 141 号に規定するのれんは、取得価格に取得した資産・負債を時価評価して配分した残額であるが、SFAS 141R 号の下で認識されるのれんは、親会社の持分に対応するのれんや、被支配持分対応ののれんも計上されることになり、これらを含め、「全部のれん」と呼ばれている。

## (3) 英国

### (i) 英国で適用される会計基準

英国で、企業結合にかかる会計処理に適用される会計基準には、会計基準審議会 (A B S : Accounting Standards Board) が制定する FRS (Financial Reporting Standards) 2 「子会社の会計」、FRS 6 「買収及び合併」、FRS 7 「買収会計における構成価値」、FRS9 「関

---

<sup>20</sup> 「AICPA Audit and Accounting Practice Aid Series/ Assets Acquired to Be Released in Research and Development Activities: A Focus on Software, Electric Devices & Pharmaceutical Industries」 Chapter 3.2, 5.3 (American Institute of Certified Public Accountants, Inc., 2001)、および、デロイトトーマツ F A S 株式会社編『M&A 無形資産評価の実務』 P184~193 (清文社、2006 年)

連会社及びジョイントベンチャー」、FRS 10「のれん及び無形資産」がある。

なお、英国では、国内上場会社は国際財務報告基準（IFRS）を適用しなければならないため、英国の会計基準で会計処理を行うのは、英国内で未上場の会社になる。なお、英国で未上場の会社がIFRSを適用して会計処理を行う分には、何ら問題はない。

#### （ii） 無形資産の取扱い

企業買収により取得した無形資産は、高い信頼性でその金額を評価できる場合には、のれんとは分離して資産計上しなければならない。

無形資産の資産計上後の会計処理は、耐用年数が20年以下の場合は、定額法で償却を行う。また、当該無形資産を取得した一年目に減損テストを行う。耐用年数が20年以上の場合も、定額法で償却を行い、毎年減損テストを行う。耐用年数が永久と認められた場合は、償却は行わず、毎年減損テストを行う。

#### （iii） 研究開発費の取扱い

英国の会計基準に基づく研究開発費の会計処理に関する指針は、会計実務基準書（Statements of Standard Accounting Practice）の「13 研究開発の会計処理」に示されている。SSAP 13には、研究開発費が一定の要件を満たす場合は、企業は開発費を資産として計上するか否かを選択することができる、と規定されている。

#### （iv） のれんの取扱い

のれんは資産に計上し、一定の年数で償却する。また、企業結合後一年目に減損テストを行うことが求められている。

### （4） 国際財務報告基準（IFRS）

国際財務報告基準は、国際会計基準審議会（IASB：International Accounting Standards Board）によって制定された会計基準である。また、IASBの前身である国際会計基準委員会（IASC：International Accounting Standards Committee）によって制定された国際会計基準（IAS：International Accounting Standards）を含めて、広義の国際財務報告基準ということもある。

以下、国際財務報告基準の下における企業結合における無形資産の会計処理について、

説明する。

(i) 企業結合時の会計処理

IFRS3号において、企業結合に係る会計処理はパーチェス法で行うと規定されている。従って、IFRSを適用する企業が、持分プーリング法によって企業結合にかかる会計処理を行うことは、認められない。

(ii) 無形資産の取扱い

IAS38号は、無形資産とは、過去の事象の結果として企業が支配する物理的実態のない識別可能な非貨幣性資産で、将来の経済的便益が当該企業に流入することが期待されるものと規定している。また、以下の条件のいずれかに当てはまる無形資産は、無形資産として認識しなければならない旨を規定する。

- ・無形資産が、法的権利や独立した第三者との契約から生じたものであること。
- ・他の有形資産等から分離して売却等の処分ができること。

表2に、IFRS3号に例示されている識別可能な無形資産の例を挙げる。

表2 IFRS3号による識別可能な「無形資産」の例

- 
- ・販売に関連する知的財産  
商標、商品名、サービス商標、インターネットのドメイン名、競業避止契約など
  - ・顧客に関連する知的財産  
顧客リスト、受注残高など
  - ・芸術に関連する知的財産  
演劇、オペラ、バレエ、出版物、楽曲、絵画、写真、映画など
  - ・契約に関連する知的財産  
ライセンス、著作権使用、事業権、放送権、雇用契約など
  - ・技術に関連する知的財産  
特許権を取得した技術、ソフトウェア、技術（特許権なし）、データベース、秘密の製法、工程などの営業秘密など
-

### (iii) 研究開発費の取扱い

国際財務報告基準では、M&A取引で取得した仕掛り中の研究開発（IPRD）は、無形資産の要件を満たしていれば、無形資産として計上することが要求される。

また、国際財務報告基準は、以下の要件を満たす開発費については、自社開発にかかる開発費であっても、資産計上することを強制している。

- ・使用・売却が可能な無形資産を完成させる技術的実行可能性がある。
- ・無形資産を完成し、使用・売却する意図がある。
- ・無形資産を使用・売却する能力をもつ。
- ・どのように無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を生み出すかを示しうる。特に無形資産から生じる産出物もしくはその無形資産それ自体を取引する市場が存在するか、あるいはその無形資産を内部使用するときには、その有用性を立証しなければならない。
- ・無形資産の開発を完遂し、その使用・売却に必要な技術的・財務的・その他の資源を利用できる。
- ・開発中に無形資産に要した支出を、信頼性をもって測定できる。

### (iv) のれんの取扱い

国際財務報告基準は、のれんが減損していないか毎期確認することを求め、減損が認められた場合は、損失として計上することを求めている。また、のれんの償却は認められない。

### (5) 実務における評価アプローチと評価手法

第2節で説明したように、無形資産の評価方法には様々な方法があり、これらは、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチの3つに分類される。また、それぞれの評価方法には、評価方法に固有のメリット、デメリットがある。

無形資産の評価方法には、全ての無形資産の評価に適用できる唯一の評価手法は存在しない。実際に無形資産を評価する局面においては、評価対象である無形資産の特質に着目し、それぞれの手法のメリット、デメリットを考慮して、評価手法を定める必要がある。

以下に、無形資産とその評価手法との好ましい組合せを示す<sup>21</sup>。

<sup>21</sup> 日本公認会計士協会「経営研究調査会研究報告第24号 知的財産評価を巡る課題と展望について（中間報告）P22（2004年）、新日本有限責任監査法人事業開発部「会社の知的資産を「見える化」する方法」P129（2008年）

- ・「コスト・アプローチ」による評価が好ましい無形資産  
労働力、ソフトウェア（社内使用）、販売・供給網、顧客との関係、など
- ・「マーケット・アプローチ」による評価が好ましい無形資産  
（無形資産の市場が未成熟であることから、マーケット・アプローチが最適という無形資産はない。）
- ・「インカム・アプローチ」による評価が好ましい無形資産  
特許権、技術、商標権、著作権、ソフトウェア（販売用）、フランチャイズ権、など

## （6） 耐用年数と減損テスト

### （i） 耐用年数

耐用年数は、インカム・アプローチによって無形資産の価値を評価する場合や、M&A取引後に無形資産の会計処理を行う場合に、重要な概念となる。

会計処理における耐用年数は、対象となる無形資産が、企業に収益をもたらす期間ということができるが、無形資産が、特許権のように法定の存続期間を有する場合はその存続期間の範囲内で、ライセンス契約のように契約上、有効期限が定められている場合は、その有効期限の範囲内で、定めることができる。

一方、税務においては、耐用年数は一義的に定められており、企業の判断により耐用年数を決定する会計上の取扱いとは異なる。会計上の耐用年数と税務上の耐用年数とが異なる場合、M&A取引後の企業のキャッシュ・フローに影響を及ぼす場合がある。この点については、第V章で詳細に分析されているので、そちらを参照されたい。

### （ii） 減損テスト

日本の会計基準では、無形資産やのれんは、耐用年数の期間内で償却する一方、減損テストも併用されている。また、米国会計基準や国際財務報告基準の下では、のれんは償却を行わず、毎年減損テストを行う旨が規定されている。

減損処理は、のれんや無形資産の価値を時価で評価し直し、減損が生じている場合は、公正価格に調整するものであるが、減損を費用として処理した年度の企業の損益に影響を与えるという問題がある。

## 4. 特許権等の税務上の取扱い

### (1) 企業再編における課税問題

M&A取引を行った場合、どのような課税関係が発生するかは、M&A取引を実行するにあたり、重要な関心事である。課税コストは、企業再編のスキームを選択する際のファクターの一つであり、またM&A取引を実行するか否かを判断する際の重要な判断材料となるからである。

企業再編における課税問題について考える際、以下の2点を把握する必要がある。

- ・採用するスキームが、「組織再編税制」の適用を受けるスキームに該当するか。
- ・組織再編税制が適用される場合に、「適格組織再編成」に該当するか、または「非適格組織再編成」に該当するか。

まず、組織再編税制の適用を受けるスキームであるが、法人税法では、組織再編税制の対象として、合併、会社分割、現物出資、事後設立、株式交換、および株式移転を規定している。従って、企業再編のスキームが、合併、会社分割、現物出資、事後設立、株式交換、株式移転のいずれかに該当する場合は、組織再編税制の適用を受けることになる。一方、上述のスキームに該当しない企業再編として、事業譲渡、株式売買等がある。組織再編税制の適用を受けないスキームによる企業再編は、組織再編税制以外の課税体系により課税関係が処理されることになる。

### (2) 組織再編税制

上述の通り、企業再編のスキームが、合併、会社分割、現物出資、事後設立、株式交換、および株式移転のいずれかに該当する場合は、組織再編税制の適用を受ける。組織再編税制の下では、事業の移転により資産・負債の譲渡を認識するが、税務上、資産・負債の譲渡は時価で行われることを原則とするため、資産等の譲渡損益が認識され、譲渡損益に対して課税されることになる。

しかし、原則に則って全ての組織再編に対して課税すると、企業の適切な組織再編を阻害することになることから、一定の要件（税制適格要件）を満たす場合に限り、資産・負債の移転を簿価で行うことを容認している。

税制適格要件を満たす組織再編を「適格組織再編成」、適格要件を満たさない組織再編を「非適格組織再編成」という。

## (i) 税制適格要件

企業の組織再編が、「グループ内の組織再編」の要件、または「共同事業を行うための組織再編成」の要件を満たす場合には、税制適格要件を満たし、適格組織再編成に該当する。

グループ内の組織再編成にかかる税制適格要件は、100%の資本関係を有する法人間での組織再編成と、50%超 100%未満の資本関係を有する法人間での組織再編成とに分けて規定されている。共同事業を行うための組織再編成は、50%超の資本関係は有しないが、企業再編成後も一緒に事業を行う場合に適用される。共同事業を行うための組織再編成の要件は、グループ内組織再編成の場合に課される要件に加え、追加の要件が課されている。

税制適格要件には、株式以外の資産の交付がないという要件、独立事業要件、事業継続要件、事業関連性要件、事業規模要件、経営参画要件、株式の継続所有要件、等がある。具体的には、企業再編のスキームが合併の場合は法人税法2条12号の8に、分割の場合は2条12号の11に、現物出資の場合は2条12号の14に、事後設立の場合は2条12号の15に、株式交換の場合は2条12号の16に、株式移転の場合は2条12号の17に、それぞれ税制適格要件が規定されている。

## (ii) 組織再編税制の課税体系

組織再編税制の課税体系を、非適格組織再編成に該当する場合と、適格組織再編成に該当する場合とに分けて説明する。

### ① 非適格組織再編成に該当する場合

事業を移転した法人は、資産・負債を時価による譲渡したものとみなし、譲渡損益について課税される。また、事業を移転した法人の株主は、株式のみが交付された場合には、株主に対してみなし配当課税が適用され、株式および株式以外の資産が交付された場合には、みなし配当課税および株式の譲渡損益課税が適用される。

### ② 適格組織再編成に該当する場合

資産・負債を帳簿価額により引き継ぐことが認められるため、事業を移転した法人は、譲渡損益の計上を繰り延べることができる。また、事業を移転した法人の株主は、みなし配当課税、株式の譲渡損益課税のいずれも発生しない。

### (3) 組織再編税制の適用を受けない場合の課税体系

組織再編税制が適用されない企業再編のスキームとして、事業譲渡、事業譲り受け、株式取得等が挙げられる。

事業譲渡は、事業として一体化した機能をそのまま譲渡することであるが、法人税法上は、資産・負債を個別に譲渡したものとして取り扱われるため、事業を譲渡した時点で譲渡損益が認識され、課税されることになる。

株式取得では、株式の売り手に譲渡損益に対する課税が生じる。買い手には、原則として課税は生じない。

第三者割当増資による新株式の取得は、増資資金が買収対象会社の事業資金となり、買い手はこの手法で経営権を取得できることから、企業再編の手法として利用されている。第三者割当増資による新株式の取得は、資本取引に該当することから、増資を実施する企業、増資を引き受ける企業のいずれにも、原則として課税関係は生じない。

### (4) 無形資産の税務上の取扱い

企業再編においては、資産・負債が時価で評価され、譲渡損益に対して課税されるのが原則である。M&A取引によって譲渡された無形資産は、譲渡損益が認識され、課税が行われることになる。

法人税法は、無形固定資産の対象を規定している（法人税法第2条第23号、法人税法施行令第13条第8号）。以下に、法人税法施行令第13条第8号で規定する無形固定資産を列挙する。

- ・ 鉱業権
- ・ 漁業権
- ・ ダム使用权
- ・ 水利権
- ・ 特許権
- ・ 実用新案権
- ・ 意匠権
- ・ 商標権
- ・ ソフトウエア
- ・ 育成者権
- ・ 営業権
- ・ 専用側線利用権
- ・ 鉄道軌道通行施設利用権
- ・ 電気ガス供給施設利用権
- ・ 熱供給施設利用権
- ・ 水道施設利用権
- ・ 工事用水道施設利用権
- ・ 電気通信施設利用権

## (5) 無体固定資産の評価

### (i) 財産評価基本通達

法人税法は、無形資産の評価方法について特段の規定を設けていない。

そこで、法令解釈通達の基本通達「財産評価」<sup>22</sup>（以下、「財産評価基本通達」と記す。）が、無形資産の評価を行う際に参考になる。

財産評価基本通達は、相続税や譲渡税を計算する際の評価方法を規定するもので、M&A取引における無形資産の評価方法としては適切ではない、という意見もある。しかし、法人税法が無形資産の評価方法について規定していない以上、財産評価基本通達に基づいて無形資産の価値を評価するのも、ひとつの方法と考えられる。

財産評価基本通達では、第7章に無体財産権の価額の評価方法が記載されている。評価方法が記載されているのは、特許権及びその実施権（第1節）、実用新案権、意匠権及びそれらの実施権（第2節）、商標権及びその使用権（第3節）、著作権、出版権及び著作隣接権（第4節）、鉱業権及び粗鉱権（第5節）、採石権（第6節）、電話加入権（第7節）、漁業権（第8節）、営業権（第9節）の各無体財産権である。

特許権、実施権については、特許権者と実施権者とが異なる場合（140～144項）と、特許権者自ら特許発明を実施している場合（145項、165項）とに分けて、特許権及びその実施権の評価方法が規定されている。

特許権者と実施権者とが異なる場合は、その権利に基づき将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価額の合計額を特許権の評価額とする（140項）とされており、特許権者が将来受け取るロイヤリティに基づいて計算する旨が示されている。

一方、特許権者と実施権者が同一である場合は、その者の営業権の価額に含めて評価する（145項）と規定されている。営業権の評価方法は、以下の算式によって計算した金額であるが（165項）、超過利益に基づき、特許権を含む営業権の価額を計算することになる。

$$\text{平均利益金額} \times 0.5 - \text{標準企業者報酬額} - \text{総資産価額} \times 0.05 = \text{超過利益金額}$$

$$\text{超過利益金額} \times \frac{\text{営業権の持続年数（原則として、10年とする。）に}\text{応ずる基準年利率}}{\text{による複利年金現価率}} = \text{営業権の価額}$$

23

<sup>22</sup> 財産評価基本通達は、国税庁のホームページより入手できる。

<http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm>

<sup>23</sup> 財産評価基本通達 第165項

## (ii) 評価事例

税務弘報 2006 年 2 月号に、特許権、商標権の価額を、「超過利益算定法」で評価した事例が紹介されている。<sup>24</sup>

この論文では、「超過利益法」に基づいて特許権の価値、商標権の価値を評価した事例が示されている。予想利益から同業同種企業の年平均利益を減じて「超過利益」を計算し、「技術的要因分析」と「財務的要因分析」の格付けに基づいて「現価率」を求め、超過利益と現価率とを乗じて知的財産権の評価額を算出している。技術的要因分析、財務的要因分析においては、筆者が案出した各 10 項目の格付け基準に対してそれぞれ評価を行い、評価結果に基づいて現価率を算出している点が興味深い。

## (6) 税務上の問題点

企業再編にかかる税務上の問題点として、税制適格要件を満たすかどうかの判断が難しいこと、があげられる。組織再編税制の適用を受ける企業再編の場合、税制適格要件を満たし、適格組織再編成と認定されれば、譲渡損益に対して課税されることはない。しかし、非適格組織再編成と認定されると、譲渡損益に課税されることになる。課税されるか否かは、再編後の企業の損益に大きな影響を及ぼす。特に、税制適格要件を満たすとの認識（予測）の下に M&A 取引を進め、実行した後、非適格との認定を受けると、事業計画に大きな影響を及ぼす。最悪の場合では、手持ち資金が一時的に不足するという事態も想定される。

従って、税制適格要件を満たすかどうかの判断は慎重に行い、適宜、税理士に相談することが望ましい。

また、無形資産特有の問題として、無形資産がオフバランスになっていることが原因で、資産から無形資産が漏れやすい、という問題がある。M&A 取引時に、移転した無形資産をリストアップし、適切に評価を行っていればかかる問題は生じないはずだが、バランス・シートに基づいて資産のリストアップを行うと、オフバランスとなっている無形資産は漏れやすい。課税庁より申告漏れを指摘されると、追徴課税というペナルティを課される場合があり、また企業イメージの低下にもつながるので、十分な注意が必要である。

(執筆 渡辺 和昭)

<sup>24</sup> 須田浩一郎「鑑定事例からみた知的財産の評価と税務」税務弘報 Vol154 No.2 P40～P54 (2006 年)

## V. 調査結果の分析

### 1. 企業再編（M&A取引）における知的財産権の取扱いに関する法律上・実務上の問題点

#### （1）はじめに

企業のビジネスにおいて知的財産が果たす役割の重要性が広く認識されるようになるにつれ、従前はそれほど注意を払われてこなかったような場面でも、知的財産権の取り扱いが問題とされることが増えている。その一つが、近時、日本でも増加している、企業再編（M&A取引）<sup>1</sup>の場面である。

M&A取引といっても案件ごとにその内容も手続も異なるが、以下では、まず（2）において、M&A取引を実行する際の典型的な手続である①ストラクチャリング、②デュー・ディリジェンス（「DD」）、③契約書の作成、並びに④クロージング（取引の実行）及びP M I（取引実行後の統合、いわゆる Post Merger Integration）の各段階について、順をおって、知的財産権に関連して生ずる問題点とそれに対する実務上の対応について検討する。

そして、（3）において、M&A取引に関連する知的財産法制上の解決されるべき諸問題として、①職務発明制度に関する問題、②ライセンス契約におけるライセンシーの権利の対抗要件に関する問題、③特許法94条1項の「実施の事業とともにする場合」の問題、④著作者人格権に関する問題を具体的に提起して、それぞれの問題点の背景と、将来に向けた課題について検討する。

#### （2） M&A取引の各段階において生ずる問題と実務上の対応

##### （i） ストラクチャリング

M&A取引のストラクチャリングにおいて、税務・法務・会計などの問題がストラクチャー選択に影響を与えるが、知的財産権に関する問題がストラクチャー選択に決定的な影響を与えることは比較的稀である。

しかしながら、例えば、対象会社が当事者となっている重要なライセンス契約について、想定されている取引の実施によりいわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項（「COC条項」）が発動されてしまい、契約違反が生じたり契約解除事由に該当したりするような場合

---

<sup>1</sup> M&A取引と企業再編取引は必ずしも同一の意味を有するわけではないが、本稿では以下両者を総称して単に「M&A取引」という。

には、当該COC条項が発動しないような代替ストラクチャーがないか検討される場合がある。また、事業譲渡や会社分割などが行われる場合には、知的財産権の移転登録等の手続に多額の費用及び膨大な手間がかかる可能性があり（特に海外において知的財産権が多数登録されている場合には問題が大きい）、ストラクチャー選択の際にこれが考慮されることもある。その他、PMIの箇所（iv）で後述するとおり、合併や会社分割等によって重要な技術情報のコンタミネーションが生じてしまうような場合には、これを避けるストラクチャーを検討しなければならないような場合もありうる。

また、これはストラクチャリングによって解決できない場合も多い問題ではあるが、取引の結果、売主が有していた特許ポートフォリオから対象会社が離れることに伴い、第三者からの特許侵害のクレームがなされた場合の有効な対抗措置が失われ、その結果第三者からクレームがなされる事実上の可能性も高まってしまうという問題が生ずる場合があることに注意を要する。典型的には、大規模なメーカーの子会社が切り離されて、全く別の事業を行っている会社やプライベート・エクイティ・ファンドなどに買収される場面などが例として挙げられる。この場合において、従前であれば親会社の有する特許ポートフォリオのいわば「傘」の下にあった対象会社は、そのような特許ポートフォリオを有していない会社やファンドの傘下に入ることにより、以後は自らが有する特許のみをもって競合他社に対抗しなければならないことになる。競合他社とすれば、従前であれば、対象会社に対して特許侵害のクレームをすることにより、逆に親会社の有する他の特許を根拠とする別のクレームが反対になされるリスクを考慮して、対象会社に対するクレームを控えていた面があると考えられるが、取引実行後は、対象会社が保有する特許のみを気にすれば足りることになり、対象会社にとってのリスクは増大していることになる。この問題を解決するために取りうる措置は少なく、例えば現在の親会社と対象会社の間で可能な限り特許権を共有にすることなどが考えられるが、親会社にとってそのような処理が経済的に合理性を持たない場合も多い上、特許権の共有を登録するために要する手間や費用等を考えると、必ずしも現実的ではない場合も多い。

## （ii） デュー・ディリジェンス

過去においてM&A取引に際して知的財産権に関する問題点が顕在化する例が日本では少なかったということもあり、M&A取引に先立ち行われる知的財産権に関するDDについては実務が未発達である面は否めない。しかしながら、M&A取引の後にCOC条項に関する紛争が顕在化する例も現れてきていることから、実務的に可能な範囲で効率的かつ効果的に問題点を発見するための手法について実務上の工夫が今後は必要になってくるものと思われる。

知的財産権に関連する法務DDの中心的作業の一つとしてライセンス契約や共同開発契

約などの内容の検討があるが、これらの契約の重要性及び秘密性ゆえに、売主及び対象会社の立場としてはその存在及び内容を潜在的買主等の相手方に開示することが難しい場合があるのが実務的には問題となる。取引が実際に実施されればともかく、交渉が不調に終わって取引が実施されなかったような場合を想定すれば、競争業者である潜在的買主に対してこれらの契約の存在及び内容を知らせることは売主及び対象会社にとっては看過しがたい重大な不利益であることから、契約が重要なものであればあるほど（つまり、買主にとって検討の必要性が高くなればなるほど）その開示は難しくなることになる。ここで問題となっているのは主として取引が実行されなかった場合のリスクであることから、実務的には、取引が実行される可能性が十分高くなってから開示を行うことによって問題を解決することになり、これらの知的財産権に関する重要契約についてのみ最終契約の締結直前に開示されるような例もある。また、競争業者の知財担当者又は開発担当者に対して情報が開示される場合に比べて問題が少ないという理由により、弁護士に限定して開示される場合が多く、そのような場合には、経済条件などの法律上のリスクを検討する上で不要と思われる部分が削除された形式で契約が開示されることも多い。

また、法務DDの一環として特許権等の産業財産権について特許庁のデータベースである特許電子図書館を通じて登録状況を確認することもあるが、このデータベースについては法務DDのための利用がもともと想定されていなかったということもあり、法務DDの目的を達成する上で不十分なデータしか含まれていないという問題がある。例えば、特許権については、出願当時の権利者については特許電子図書館を通じて検索可能であるものの、その後の譲渡の詳細についてはこれを確認することができず<sup>2</sup>、現時点における特許権者を検索することが可能なデータベースは存在しない。商標権と同様に、現時点における特許権者及び過去の譲渡履歴の詳細を確認可能なデータベースが構築されれば、法務DDという観点からはさらに有用な情報が入手可能になることから、改善の余地がある。

### (iii) 契約書の作成

知的財産権について法務DD等で発見された問題点又は潜在的に存在しうる問題点のうち、ライセンス契約等におけるCOC条項の存在については、表明保証・誓約・取引実行条件を組み合わせ対応されるのが通常である。具体的には、①COC条項を含む契約の不存在について売主が表明保証することにより未発見のCOC条項が存在しないことを確認しつつ、表明保証の例外として具体的契約を列記することにより対処すべきCOC条項を含む契約を特定し（これらの例外に列記されていない契約についてCOC条項を含む契約があれば、表明保証の違反となり、買主はその被った損害の補償を求めることになる）、

---

<sup>2</sup> ただし、経過情報検索 (<http://www1.ipdl.inpit.go.jp/IPDL/keika.htm>) を行うことによって一定の情報は入手可能である。

②それらのCOC条項を含む契約については、各契約の相手方から取引実行に関する同意（COC条項に規定されている救済手段を行使しない旨の意思表示）を得るよう努力する義務を売主に課し（努力義務とした場合には、結果的に同意を取得できなかったとしても常に義務違反になるわけではないが、努力する義務を怠った場合には義務違反になり、損害の補償が問題となりうる）、③必要な同意の全部又は一部が取得できたことが取引実行の前提条件とされる（よって、売主が同意を取得できなければ、買主は取引を実行しない権利を有する）のが通常である。実務的には、COC条項を含む契約の数が多数に上る一方で全ての契約が重要とはいえない場合もあることから、③で前提条件となる契約は、COC条項を含む契約の全てではなく、そのうち特に重要なものに限定される場合も多い。

その他、知的財産権については、対象会社による第三者の知的財産権の侵害や、第三者による対象会社の知的財産権の侵害、対象会社が保有する知的財産権の無効などのリスクが問題となりうる場所であるが、契約書の条項による対応が困難であるという問題がある。これらのリスクについては売主及び対象会社としても完全に把握することが事柄の性質上困難であり、従って売主が表明保証することも難しい。その結果、これらの問題については、買主としてもある程度リスクをとらざるを得ない場合が多いことになるが、事前に法務DDによってこれらのリスクを評価することも容易ではなく（事業を行っている対象会社にとっても完全に把握不可能なリスクを、第三者である買主が短期間に行うDDによって完全に分析することができないことは明らかであろう）、実務的に確立した対応方法はないといわざるを得ない。実態としては、ビジネス上のリスクとして、ある程度のリスクを織り込んで取引が行われているということになる。

#### (iv) クロージング・PMI

まもなく施行される改正により解消されることが期待されているが、取引の実行（クロージング）の際に知的財産権に関して問題となっていた事項の一つに、産業財産権について登録に関する申請日と効力発生日にずれが生じるうえ、申請済みの登録事項が存在しないことが即時に確認できないことが挙げられる。すなわち、例えば不動産登記簿であれば、移転登記等が申請された時点で当該不動産の登記簿は取得不可能になることから、その時点で登記簿が取得可能な状態であることが確認できれば、直前に譲渡その他の処分に関する登記が申請されていないことも同時に確認でき、かつ、登記が無事完了した場合には登記申請日付で対抗要件を具備できるのに対して、特許等の登録原簿については常時取得可能であり、その時点で移転登録や質権設定登録が申請済みであったとしてもその事実を確認することが不可能であることから、登録作業が完了してみなければ予定通りの権利が登録できたか否か確定されないことになるうえ、権利が実際に取得できる日も申請日からしばらく間を置いた後の日になってしまう。これはDDの際にも問題となりうるが、より本

質的には、クロージング時において、いかにして取引実行直前の第三者への譲渡や担保権設定等を防ぐかという局面において重大な問題となっていた。実務的には、産業財産権の登録のみ取引全体の実行に先立って申請し、問題なく登録がなされたことを確認してから正式なクロージングを行い、他の資産についての譲渡手続をとる（逆に、取引全体が実行されないことが確定した場合には、元通り譲渡人に対して移転登録を戻す合意をあらかじめしておき、必要書類も渡しておく）こともあったが、このような取扱いが必要となること自体が制度的に問題であったといえよう。すでに問題点は指摘されていた点であり<sup>3</sup>、平成21年4月1日に施行される予定の特許登録令施行規則の改正<sup>4</sup>により、この問題点は解決されることが期待されるが、現時点で予定されている実務としては、移転登録等の申請と同時に登録原簿の閲覧禁止等はなされず、申請後数日は申請がなされた事実が登録原簿に表示されない見込とのことであり、問題が完全に解決されるか否かは明らかではない。

また、取引実行後の事業の統合、いわゆるPMI（Post Merger Integration）の段階において知的財産権について問題となる事項として、買主と対象会社がそれぞれ別途同じ当事者と締結していたライセンス契約の取扱いや、買主が有していた情報のコンタミネーション（対象会社が締結していた秘密保持契約及び当該契約により開示を受けた第三者の秘密情報との関係で、買主がもともと保有していた情報がいわば「汚染」されてしまい、その有する意味やこれが服する契約上の制約が変更されてしまうという問題）などがある。前者については、同様の趣旨で締結されている契約についても当事者ごとに条件が異なることから、どちらにそろえるにせよ、通常は条件の再交渉などが必要となる。また、後者については、例えば取引実行後に買主と対象会社の間で合併が行われるような場合に、買主が従前自由に利用できていた情報の管理が悪かったために、対象会社の締結していた契約に基づいて新たに秘密保持義務や利用目的の制限の対象となってしまうような場面が想定しうる。このような事態を避けるためには、買主と対象会社において、それぞれの情報にアクセス可能な人の範囲を限定するなどの情報遮断措置と当該措置について証拠化しておくなどの対応が必要であり、PMIの段階で留意すべき問題点の一つといえよう。

---

<sup>3</sup> 平成19年12月の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書「特許権等の活用を促進するための通常実施権等の登録制度の見直しについて」39頁参照。

<sup>4</sup> 平成21年1月に特許庁が発表している「特許法施行規則等の一部を改正する省令について」のII(4)参照。  
([http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou\\_kaiei\\_21013005/01\\_gaiyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_21013005/01_gaiyo.pdf))

### (3) M&A取引に関連する知的財産法制上の諸問題

#### (i) 職務発明制度に関する問題

##### ① 問題の所在

職務発明制度は、大正10年制定の旧特許法14条に由来する、非常に古い歴史を持つ制度であるが、そこで想定されていたのは、後述するとおり、従業員発明者と使用者たる企業が一対一で対応する極めてシンプルなモデルであったと思われ、使用者たる企業にM&Aが生じるということを想定して制度が作り込まれているわけではない。さらに、オリンパス事件の最高裁判決（最判H15・4・22 民集57巻4号477頁）を経て、従業員発明者からの提訴の数が増加するようになるまで、産業界の職務発明制度に対する関心は必ずしも高いものではなかったため、企業が備える職務発明規程も、使用者たる企業にM&Aが生じるということを想定していなかったし、現在でも、それを見越して規定を用意することは、一般的ではない。加えて、裁判例で確立した相当の対価の額の算定方法も、使用者たる企業にM&Aが生じるということを想定していたわけではないように推測される。

他方、特許法35条により従業員発明者が付与される相当対価請求権の消滅時効期間は、職務発明規程等が定める支払時期から10年（民法167条1項）であるとするのが裁判例<sup>5</sup>であり、出願から20年という特許権の存続期間と相まって、職務発明が企業に承継された後も非常に長期に亘って、職務発明の相当の対価請求権は存続しうることになる。このため、M&A取引の対象になった企業について、事前には予測が難しかった職務発明に関する問題が、M&A取引完了後に顕在化する。相当の対価請求権は、従業員発明者との間で紛争が顕在化するまでは、潜在債務化しているため、これを承継することは、M&A取引における買受人にとって、大きなリスクとなりうる。

実際、近時、企業は、企業グループを形成するようになっており、職務発明訴訟の対象となるような企業にM&A取引が生じることは、何ら珍しいことではない。このため、前述した従業員発明者と使用者たる企業が一対一で対応する極めてシンプルなモデルを踏襲するままでよいのかは疑問である。この点、近時の職務発明に関する裁判例を分析してみると、後述する三菱化学事件（知財高判H20.5.14）を初めとする、相当数の事件において、企業再編やM&A取引が行われた後の企業が被告として相当の対価請求訴訟等<sup>6</sup>の当事者

<sup>5</sup> 例えば、東京地判H14.9.19（判時1802号30頁）など

<sup>6</sup> 具体的には、① 被告企業について合併取引が行われていたケースとして、三菱化学事件（前掲）、アルプス技研事件（東京地判H20.1.29）、グンゼ事件（大阪地判H19.3.29）、コスモ石油事件（東京地判H13.12.26）があり、② 営業譲渡が行われていた事件として、三菱化学事件（前掲）があり、③ 会社分割が行われていたケースとして、東芝（X線イメージ管）事件（東京地判H19.6.27）、コニカミノルタ事件（東京地判H18.1.26）などがある。

になっている。

M&A取引との関係で具体的に、何が問題になるかといえば、(取引のストラクチャーにもよるが、) 事業及び従業員を承継した企業が、当該取引の結果、同時に職務発明リスクを抱え込んでしまうという問題があり、さらに、M&A取引が成功して事業規模が拡大した場合に、企業が支払うべき相当の対価の支払額が増大するという問題がある。

まず、前者の問題について述べると、M&A取引においては、合併・会社分割・事業譲渡など、様々な手法が採用されるが<sup>7</sup>、合併や会社分割などの包括承継型のストラクチャーが選ばれた場合には、取引後の会社が従業員発明者に対する相当対価請求権を負担することになる。M&A取引における買い手の側から見ると、そのようなリスクがありうるのであれば、事前にそのリスクを把握し、当該リスクを遮断する措置を採りたいところである。

しかしながら、職務発明訴訟のリスクは、従業員発明者からの提訴等が初めて顕在化するという性質があり、事前に将来の提訴リスクを把握するのは困難である。また、M&A取引後に企業が上げる利益の額も相当の対価の額に影響するというのが、現時点で裁判所が採用する算定方法であるので<sup>8</sup>、将来、支払うべき、相当の対価の額をM&A取引時点で予測するのも困難である。

さらに、問題なのは、このように存在の有無及び評価が困難な職務発明関連のリスクについて、平成16年改正後の特許法35条が適用される職務発明であればともかく、平成16年改正の施行前に承継された職務発明に関し、買い手の側にとって有効な、リスク遮断の手法が存在しないことである。

次に後者の支払額の増加の問題について述べれば、上記の通り、裁判所は、相当の対価の額を認定する際に、M&A取引の前後を問わず、事後的に、自社実施や他社への実施許

<sup>7</sup> 特定承継型の営業譲渡/事業譲渡の事案でも、職務発明事件について、近時、注目すべき裁判例がでており注意が必要である。すなわち、前掲の三菱化学事件では、それまで、自らが実施していた事業をグループ内の企業に営業譲渡し、以後は、当該企業とライセンス契約を締結して実施料収入を得ることにするという企業再編取引が行われた事案であるが、その相当の対価の算定において、「単に本件実施許諾契約に基づく**実施料として一審被告に直接的に還元**されるだけでなく、これに加えて、**一つの企業グループにおける親子ないし兄弟会社間における利益配分の過程を通じて、間接的に一審被告に還元**されることも予定されているものと解することができる」(中略)「実施権付与期間に係る本件発明の相当対価額を算定するに当たっては、上記のように**直接的及び間接的に還元される利益の総体をもって一審被告の利益**と解し、これをもって一審被告の得た実施料相当額であると解すべきであり、**本件実施許諾契約に基づく実施料のみを基礎として本件発明の相当対価額を算定することは相当でない**」と判示している。従前の裁判例に照らせば、実際に実施料収入が存在する事案であったから、その金額が相当対価額算定の基礎とされるべきであったにもかかわらず、M&A取引の経緯等を踏まえて、これを超える額をもって相当の対価の額が算定される結果となっており、M&A取引後の実施の形態等が、相当の対価の額に影響することが明らかにされた。

<sup>8</sup> 裁判例では、例えば、**事後的に、自社実施や他社への実施許諾の状況や利益の額をみて「その法的独占権に由来する利益を認定し、これをもって、「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を認定することは、35条4項の文言解釈としても許容し得る合理的な解釈であり、上記「利益」を「その発明又は特許発明により使用者等が実際に受けた利益」から算定することは、これまでの多くの裁判例が採用している方法であって、合理的な算定方法の一つであるというべき**」と述べている(前掲コニカミノルタ事件)。

諾の状況や利益の額を通じて認定する、使用者等が実際に受けた利益を基礎とする。したがって、M&A取引が成功して事業規模が拡大した場合や競争上有利になった場合などには、(本来、それは企業の経営手腕に帰すべき部分が多いと考えられるにもかかわらず)企業が支払うべき相当の対価の支払額が増大しうる<sup>9</sup>という問題がある。

## ② 将来に向けた課題

職務発明の相当の対価の額は、本来、使用者が従業員発明者から特許を受ける権利等を承継した時点で確定していると考えられることからすると(前掲コニカミノルタ事件)、M&A取引後の事情についてまで細かく認定して、相当の対価の額を認定するという現在の運用は裁判所の事実認定の便宜の観点から採用されている手法であって、絶対的なものではないように思われる。この点、平成17年4月1日に施行された改正後の特許法35条に関しては、対価が不合理なものでないかぎり、リスクを遮断できていることになっている(35条4項)。しかし、前述したとおり、今後も相当長期に亘って、改正前の規定が適用される案件が続くため<sup>10</sup>、そのような案件についても職務発明リスクを遮断するための措置についての更なる検討が望まれよう<sup>11</sup>。

また、M&A取引後も長期に亘って、M&A取引の対象となった企業が職務発明訴訟リスクを負担し続けることになるのも、当該対象企業の継続的安定性の観点からは懸念がある。近年、民法(債権法)改正に向けた動きが具体化しており<sup>12</sup>、債権の消滅時効についても、その短縮化等に関する議論がなされているが、そのような動きと合わせて、相当の対価請求権の消滅時効期間について特許法の分野でも見直しの動きがあつて然るべきと思われる。

さらに、訴訟手続との関係であるが、特許訴訟については、企業の秘密情報を保護する必要が高いことから、秘密保持命令制度(特許法105条の4)が導入されている。しかし、同制度は、侵害訴訟のみを対象にしており、職務発明訴訟には適用できない。この点、職務発明訴訟においては、例えば、自社実施に基づいて相当の対価の額を認定する場合には、

---

<sup>9</sup> M&A取引が成功して事業規模が拡大した場合等は、使用者である企業の貢献その他の事情として(特許法35条5項)として考慮されるべきものであると考えられる。しかし、仮にそうであるとすると、独占の利益の額について訴訟当事者の負担等が容易でないことを考えれば、そもそもM&A取引後の利益を詳細に認定する必要があるのかが問題になるように思われる。

<sup>10</sup> 平成16年6月4日法律第79号 改正附則第2条は、「改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による」と定めている。

<sup>11</sup> 平成16年特許法改正前の案件について、「具体的な発明の内容が明らかとなった時点以降に、使用者と従業員が、職務発明規程において事前に規定されている合理的な実績補償の算定方法などを参照しながら、具体的な特許権に当て嵌めて予想した上で算出した権利の総体としての対価額であるならば、これをもって相当な対価額と認めて差し支えなく、後日明らかになった現実の実績等を参照して裁判所がこれを覆す必要はない」という考え方も示されている(高林龍「職務発明についての権利の帰属と相当な対価額の決定に関する法律上の問題点」(知財管理52巻7号954頁))

<sup>12</sup> 始関正光「民事基本法の立法動向」(「商事法務」1854号23頁)

構成要件の充足・無効理由の存否・対象製品の売上額など特許侵害訴訟と同様の論点が審理の対象になることが多い上、他社実施に基づいて相当の対価の額を認定する場合には、機密性が高い、第三者との間で締結されたライセンス契約の内容が問題になる。さらには、前述の通り、M&A取引の経緯などといった極めて秘密性の高い情報について提出を余儀なくされるリスクもあるのであるから、法改正によって秘密保持命令制度を適用できるようにすべきであろう。

## (ii) ライセンシーの権利（通常実施権・利用許諾等）の対抗要件制度の問題

### ① 問題の所在

ライセンス契約においてライセンサーがM&A取引の対象となり、当該ライセンス契約の対象となっている知的財産権をライセンシーの知らぬ間に、第三者（譲受人）に譲渡したというケースを想定してみよう。わが国の特許法は、通常実施権者が対第三者との関係で自らの権利を主張するための対抗要件として登録制度を用意しており、上記のようなケースでは、対抗要件としての登録を経ているライセンシーは、自らの通常実施権を譲受人に対抗できるが（特許法 99 条 1 項）、登録を経していないライセンシーは、当該譲受人から特許権侵害訴訟を提起されるリスクを負担することになる<sup>13</sup>。

ところが、産業界にしてみると、特許法上の既存の登録制度の使い勝手は必ずしも良くないため、通常実施権の登録率は、わずか 1%であると特許庁が推計するなど、極めて低い状態にあり、むしろ、登録を経していないケースが大半である。

もっとも、ライセンス契約<sup>14</sup>においては、一般に、ライセンサーがライセンス契約の対象知的財産をライセンシーの承諾なく譲渡できないことが（明示的に又は黙示的に）合意されている場合が多いため、これまでのところ、上記のようなケースでも、通常は、ライセンシーの同意を得て（又は、得られるという前提で）、M&A取引を進めることが多く、あえてこれに違反して、ライセンサーが譲渡を強行するようなケース・譲受人がライセンシーの権利を否定するようなケース及びその場合の問題点が、これまで、あまり顕在化しなかったと推測される。しかしながら、最近では知的財産の財産的価値に関心が高まっており、M&A取引も増加しているから、この問題は看過しておくことができない。

このような問題意識から、近年、既存の登録制度の問題点を改善するために、特許の分野で、一連の法改正が進んでいる。具体的には、平成 19 年に特許権等の通常実施権につい

<sup>13</sup> 平成19年12月付「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会通常実施権等登録制度ワーキンググループ報告書」7頁

<sup>14</sup> ライセンス取引には、専用実施権を付与する場合と、通常実施権を付与する場合とがあるが、使い勝手の問題もあって、実務上、前者はそれほど頻繁には使われていないため、以下では、後者を念頭に期日する。なお、専用実施権の場合には、そもそも、登録が効力発生要件とされているため（特許法 98 条 1 項 2 号）、上記の問題は生じない。

て、対象特許権を特許番号により特定することなく包括的に対抗要件具備を可能とする新たな登録制度（以下「包括型登録制度」という）が、産業活力再生特別措置法（以下「産活法」という）の改正によって創設された。さらに、この産活法改正が引き金となって、特許法においても、通常実施権の登録制度全般の改正が行われることになり、産業界のニーズを反映し、実務的な使い勝手を良くするために平成 20 年特許法改正において、通常実施権等の登録制度の改善が行われた。これらの改正は、第三者に対抗し、法的保護を享受するためには通常実施権の登録を経ることが必要という法制度の要請との間で大きな乖離を生じていた産業界の実務に対して、ライセンシーの登録を妨げていた重要な問題のうち、いくつかを解消することによって、登録を備えるよう促す方向に立ったものと位置づけられる。

## ② 将来に向けた課題

特許の分野の通常実施権の登録制度に関しては、近時、重要な制度改正が続いたが、いずれも施行直後か施行前であって、現時点での評価は難しい。しかしながら、産業界においては、ライセンシーの権利について登録を要求する法制度への抵抗感は根強いものがあり、米国やドイツで採用されている、ライセンシーの「当然保護制度」を望む声が未だに聞こえてくる。このため、知的財産推進計画 2008 の 65 頁に、『『当然保護制度』の導入可否の検討を見据え、産業界からの要望、我が国の法体系との兼ね合い、国際的な制度調和の観点等を考慮しつつ、2009 年 4 月に施行を予定している改正後の通常実施権等登録制度の運用状況、知財権の流通実態、知財権の取引に際しての契約実務の動向等の情報収集、分析に努める』と書かれている。したがって、当面は、近時の一連の法改正の結果を見守るにしても、制度のユーザーである産業界の声を真摯に聞きながら、より良い制度を採用する余地（当然保護制度を含む。）を模索していく必要があるように思われる。

また、現行制度を前提としても、共同申請を前提とした登録制度<sup>15</sup>の可否やサブライセンス行為の法的整理とサブライセンシーの保護<sup>16</sup>など、平成 20 年特許法改正で積み残されたものの、M&A 取引におけるライセンシー保護の観点からみると早期の解決が望まれる課題は未だ存在しており、ライセンシー保護に向けて大胆な改正を近い将来に行うことが難しいのであれば、これらの積み残された課題の早期解決が望まれよう。

<sup>15</sup> 現行法上、登録は共同申請が前提であるが、判例は、特段の合意がない限り、ライセンサーには、通常実施権の設定の登録に協力する義務はないとしているため(最判昭和 48・4・20 民集 27 卷 3 号 580 頁)、いくらライセンシーが望んでも、ライセンサーの協力がなければ、登録を得られないというのが現実である。

<sup>16</sup> サブライセンス取引について、「授権」又は「第三者のためにする契約」等により、ライセンシーからサブライセンシーに対して、ライセンサーが保有するのと同格の「通常実施権」が設定されていると整理するのが、特許庁の立場であり、サブライセンシーは、ライセンシーとは独立に、その権利の登録を経ないと、対抗要件を具備できない。

さらに、近年の法改正は、特許の分野でのみ先行したが、M&A時におけるライセンス一保護の問題は、商標・著作権といった他の知的財産の分野にも生じうるのであるから、これらの分野でも、特許の分野と同様の法改正（各法律の特殊性に応じて一定の修正は当然に必要となろう。）を早期に行う必要性が高い。

(iii) 特許法 94 条 1 項による「実施の事業とともにする」移転

① 問題の所在

特許法 94 条 1 項は、「通常実施権は、(中略) 実施の事業とともにする場合、特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。」と規定する。すなわち、特許法の条文上は、「特許権者の承諾」がある場合及び合併や相続などの「一般承継」の場合と並列して、「実施の事業とともにする場合」が通常実施権を譲渡できる場合の一つに挙げられているのである。したがって、特許権の通常実施権は、例えば、不動産賃借権の譲渡(民法 612 条 1 項)並びに商標権の通常使用権及び著作権の利用許諾などと異なり、特許権者（ライセンサー）の承諾がなくとも、「実施の事業とともにする」限り、第三者に譲渡することが可能であるというのが特許法の定めである。

同条の立法趣旨については、「実施の事業と共にする場合に移転が認められるのは、もしこれを認めないと、事業が移転されても通常実施権が移転されず、その設備を除却しなければならない事態もあり得るので国民経済上の観点から、この場合、特に通常実施権の移転を認めたものである」（中山信弘編「注解特許法（第 3 版）（上）」906 頁）とされている。そして、「実施の事業とともにする場合」については、営業/事業の一部の譲渡でもよいと柔軟に解釈されているようである。

しかし、ライセンサーの立場になってみると、ライセンス候補を吟味し、信用のできる特定の相手方だからこそ、ライセンス契約を締結して実施を許諾したというケースが多いと考えられ、実際、ライセンス契約には、譲渡禁止条項を盛り込むのが通常である。したがって、M&Aに際して、通常実施権をライセンサーの承諾を得ることなく移転できると定める、この特許法 94 条は、(立法時はともかく) 現在の実務的な感覚からすると非常に違和感のある規定である。しかも、その立法趣旨が「国民経済上の観点」だとすると、ライセンス契約の当事者が合意して、譲渡禁止特約をライセンス契約に盛り込んだとしても、特許法 94 条は強行規定であり、かかる特約は無効であると解される余地を否定できないことが懸念される。実際、同条について、強行規定であると明言する文献も存在する（無

体財産法研究会編 「判例特許・実用新案法」（新日本法規）1230頁）。

なお、DDに際して、仮に、譲渡禁止特約が存在しないライセンス契約を見つけた場合には、上記の強行規定・任意規定の帰趨にかかわらず、特許法94条1項により、特許権者（ライセンサー）の承諾なしに、通常実施権が移転されるおそれがあるから、注意喚起が必要となろう。

## ② 考え得る解決策

特許法94条1項については、上述した「設備の除却に伴う国民経済上の不都合」と、ライセンス取引の柔軟性を阻害することにより、ライセンス行為が阻害されることに伴う不都合とを比較した場合、立法当時とはもかく、現代においては、後者が前者を遙かに上回ると解される。したがって、94条1項のうち「実施の事業とともにする場合」という部分については、特約をもって当事者が排除しうる、任意規定と考えるべきであろう。さらにいうと、前記の通り、ライセンス契約には、譲渡禁止条項を盛り込むケースが多いことも考え合わせると、そもそも、94条1項から「実施の事業とともにする場合」という文言を削除する法改正の必要性が検討されるべきであろう。

### (iv) M&A取引と著作者人格権

#### ① 問題の所在

我が国の著作権法の下では、職務著作がなされた場合などに、法人が著作者となり、著作者人格権を保有しうる。しかしながら、著作権法における著作者人格権制度は、当該法人について、M&Aが起きることをおよそ想定して作り込まれているとはいえないし、これまで、M&A取引と著作者人格権の問題が関心を集めることがなかったため、解釈論も未発達と思われる。しかし、著作者人格権は、その名が示すとおり、財産権とは性格の異なる権利であるものの、著作権ビジネスの場面では、一定の重要な役割を果たしており、M&A取引における取り扱いにおいても注意が必要である。例えば、著作者人格権は、ゲーム業界において、ゲームのストーリーを改変するメモリーカードの販売行為を差し止める根拠となるなど（ときめきメモリアル事件（最判H13.2.13民集55巻1号87頁））、コンテンツビジネスを行う上で、重要性が認められる。

ところで、著作権法の規定を見てみると、そもそも著作者人格権は一身専属的な権利であるとされており（著作権法59条）、例えば、事業譲渡のケースにおいて特定承継される

ことはないし、包括承継についても、自然人の場合には相続されない（民法 896 条但書）。

それでは、法人が著作者人格権を保有している場合、当該法人に合併・会社分割等の包括承継型の取引が起きれば、当該法人が保有する著作者人格権はどうなるのか。この点、学説においては、「合併後の会社が合併前の会社と同一性をもって存続しているという評価ができる場合においては、それは著作者たる地位を失わないと解すべき」という見解がある（加戸守行「著作権法逐条講義（五訂新版）」365 頁、金井重彦・小倉秀夫編「著作権法コンメンタル」523 頁も同旨である）。ここで、会社の「同一性」の意味が問題になるが、例えば、「法人格の同一性」<sup>17</sup>に着目するのであれば、吸収合併における存続会社が保有している著作者人格権は存続するが、消滅会社（新設合併の場合と吸収合併の双方でありえる）の著作者人格権は、承継されないという結論になると考えられる。

しかしながら、通常の M&A 取引のプラクティスでは、そのように考えて存続会社・消滅会社を決めていないように懸念される。なお、同様の問題は、合併のみならず、会社分割でも問題になる。

## ② 将来への課題

この論点については、過去の取引であまり関心を集めた例がないため、従前、議論が深まっていなかったように思われるが、近時、コンテンツ分野でも M&A 等が増えているため<sup>18</sup>、今後、問題になりうる論点であると思われる。

実務的には、存続会社・消滅会社を問わずに、合併取引後も、各企業が保有していた著作者人格権を保有し続けることが解釈論上明確になるか、又はこの点を明確にする法改正がなされることを望んでいるように思われる。

長島・大野・常松法律事務所  
弁護士 松田 俊治  
同 藤原総一郎

---

<sup>17</sup> 法人格の同一性ではなく、実質的な同一性を考えるという立場も理論上あり得るかも知れないが、実質を見ないと、権利が承継されたかどうか分からないというのでは、法的安定性が大きく損なわれてしまうように思われる。

<sup>18</sup> 例えば、映画業界でいうと、電通の 100% 子会社であったジェネオン エンタテインメント株式会社の株式の米国ユニバーサル・ピクチャーズへの株式譲渡とその後のユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン 有限会社との合併取引（<http://www.dentsu.co.jp/news/release/2008/pdf/2008099-1112.pdf>）及び日本テレビ放送網株式会社による日活株式会社の株式の取得取引（[http://www.nikkatsu.com/company/news\\_release090123\\_529.html](http://www.nikkatsu.com/company/news_release090123_529.html)）があり、ゲーム業界でいうと、株式移転による株式会社コーエーとテクモ株式会社との共同持株会社設立（<http://www.koei.co.jp/html/press/pdfs/20081118keieitougou.pdf>）などについてのプレスリリースが散見される。

## 2. 企業再編における知的資産評価の実務上の主な留意点

### (1) 評価方法の選択について

企業や事業の評価方法は、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチの3種類に分けることができるが、どの評価方法を採用するのが望ましいかは評価の目的によって異なる。通常M&Aにおいては、対象事業を継続、発展させていくことが目的であることから、対象事業からもたらされる将来のキャッシュ・フローを考慮して評価するDCF法（インカム・アプローチ）が採用されることが多い<sup>19</sup>。

実務上、知的資産を評価する場合、具体的にどの評価方法を用いて評価するべきかという問題がある。対象となる知的資産を継続して使用し、発展させていくことが目的であるならば、インカム・アプローチによる評価が基本的な考え方になるが、人的資産やソフトウェアなどの評価ではコスト・アプローチが採用されることが多いと言われている<sup>20</sup>。しかし、ある企業が保有する知的資産のうち人的資産だけをコスト・アプローチで評価し、他の資産をインカム・アプローチで評価するという場合は、評価の視点が異なる方法が混在することになり、その評価額の合計に意味があるとは考えにくい。また、こうした方法は合理的であるとは言えないため、対外的な説明に適していない。したがって、M&Aにおける企業評価または事業評価をインカム・アプローチで行った場合は、その評価額に含まれる知的資産についても、インカム・アプローチで評価することが望ましいと言える。

ただし、インカム・アプローチは後で述べる通り計算要素に恣意性が入る余地があるという性質を持っているため留意が必要である。例えば、事業計画の数値を極めて保守的に作成した場合と、現実的ではないほど高い水準で作成した場合とでは、評価結果が何倍にも開いてしまう可能性がある。そして、その事業計画の数値がどの程度高い（または低い）かについては、一義的に決められるものではないという問題もある。この対処法としては、インカム・アプローチによる評価とマーケット・アプローチによる評価の平均値を採用するといった方法が考えられる。これにより、現在のマーケット環境を評価に反映させることで、高過ぎる（または低すぎる）評価を調整することが可能になる。

なお、ある特定の知的資産に焦点を絞り、その知的資産の価値を高めるような施策を行った前後における価値変化を測定しようとする場合や、同業他社との比較を行い今後の施策を立案しようとする場合などは、その対象となる知的資産の性質を最も効率的に反映すると考えられる評価方法を採用することが望ましいと言えるであろう。

<sup>19</sup> 他の方法と併用して評価を行うこともある。

<sup>20</sup> 例えば、デロイトトーマツFAS株式会社『M&A無形資産評価の実務』P97（清文社、2006年）に記載がある。

## (2) DCF法の計算要素について

### ① 将来の事業計画値の実現可能性

インカム・アプローチの代表的な評価手法であるDCF法における将来のフリー・キャッシュ・フローの値は非常に重要な計算要素である。これは企業が作成する事業計画や中期経営計画（知的資産評価の場合はその知的資産がもたらす損益計画等）に基づいて算定されるが、そもそも事業計画や中期経営計画の金額は極めて不安定なものであり、事業がすべてうまくいった場合における理想の値として設定している会社も少なくない。

そこで、評価を行う際には会社の作成する事業計画や中期経営計画の値をそのまま利用してよいかどうかという問題がある。将来発生する損益やキャッシュ・フローの値を正確に見積もることは到底不可能であるが、評価結果を利用する者に対しては何らかの根拠をもって説明する必要がある。なぜなら、仮にその計画が未達成に終わったとしても、評価結果の利用者は評価の前提条件をふまえていると認知しているため、修正を行うことができる（または修正を要請できる）からである。この点に対する解決策の1つは、会社の作成する事業計画の未達リスクを考慮して、数値を下方修正することである。どの程度下方修正するかについては、評価結果に大きな影響を及ぼす可能性が高いため慎重に検討しなければならないが、例えば過去の事業計画と実績の乖離率（計画未達割合）の平均値を用いる方法は、合理的に説明ができる方法の1つと言えるかもしれない。どのような方法を採用した場合でも、計算のステップを説明することが重要である。

### ② 割引率の決定

割引率も慎重に検討しなければならない。評価対象である知的資産の継続使用を前提とした場合は、企業または事業評価に適用される割引率をそのまま適用するのも1つの方法である。しかし、評価対象である知的資産を将来売却することも選択肢に入れているような場合は、その知的資産に特有のリスクを反映した割引率を用いることが評価の目的に合致していると考えられる。なお、同じ知的資産であっても、それを保有する企業によって想定されるリスク内容やその発生確率は異なり、また評価するタイミングによっても経済環境等が変化することからリスクの大きさが変化するため、一般的に「この知的資産なら何パーセント」というような設定をすることはできないことに留意が必要である。

## (3) 評価結果のディスカウントについて

実務上、DCF法などを用いて算出された金額をそのまま評価額として利用してよいか

という問題がある。M&Aにおける企業評価の場合、株主総会の意思決定権を支配できるほど持株比率が高くなる場合とそうでない場合とでは評価額が異なる（当然、前者の方が高い評価になる）。通常、インカム・アプローチでは、評価対象となる企業の意思決定を自由にコントロールできることを前提に事業計画が策定されていることを考えると、持株比率が過半数に達しないようなケースでは、算定結果に対してディスカウントを行うことになる<sup>21</sup>。したがって、知的資産評価において、その知的資産を経営上どのように利用するかという意思決定を支配できない場合には、ディスカウント処理を検討することになる。

#### （４） ブランド価値評価について

ブランド価値評価については、新聞、雑誌、企業のホームページなどで一般に公開されているもの（以下、「公開価値」という。）があるため、他の知的資産に比べて相対的に馴染みがあるかもしれないが、その金額をそのまま利用してよいかどうかという問題がある。この点については、以下のようなことに留意する必要がある。

1つ目は、自己計算の可能性についてである。ブランド価値評価モデルにはいくつかの方法があることが知られているが、その計算過程が明示されているもののうち公知性が高く、自己による算定が可能であるのは経済産業省が公表しているモデルだけだということである<sup>22</sup>。他のモデルはその計算プロセスの概要しか明示されておらず、また計算要素のなかにモデルを開発した企業によるアンケート結果を反映させているといった事情があり、自己による算定はできない<sup>23</sup>。

2つ目は、ブランド価値の継続的モニタリングの可能性についてである。公開価値は年に1回のランキング形式で公表されるケースが多いため、ランク圏内に入らない企業の方が多い。したがって、継続してブランド価値を評価できる企業はごく限られた有名企業だけということになる<sup>24</sup>。

3つ目は、評価のタイミングについてである。一般的なイメージかもしれないが、ブランド価値はその企業に不祥事等が起こると一気に下落すると思われる。そのため、公開価値の測定日後に大きな不祥事等のイベントが発生した場合、その公開価値は利用できないと考えるべきであろう。

どのようなモデルを利用するにしても、意思決定の目的を十分に考慮したうえで、評価

---

<sup>21</sup> これをマイノリティ・ディスカウントという。このほか、非流動性ディスカウント（評価対象企業が非上場である場合、上場株式のようにいつでも自由に売却することができない不都合があることから実施されるディスカウント）等がある。

<sup>22</sup> 執筆時点における筆者の個人的見解である。

<sup>23</sup> 経済産業省モデルは誰でも自己計算ができる仕組みになっているが、アンケートなどの情報は一切考慮されておらず企業が公表する財務データを基礎として計算するため、一般市民の持っているブランドイメージの結果とは大きく乖離した結果になる可能性がある。

<sup>24</sup> ブランド価値評価を行っている企業のなかには、有償で評価する企業もあるようである。

結果の利用を検討することが重要である。例えば、定期的に自社のブランド価値を測定し、企業のイメージアップ戦略の施策を検討しようとする場合であれば、評価額の絶対水準よりも評価額の推移が重要となると考えられる。したがって、上場している類似企業の四半期報告書を利用して、経済産業省モデルによって価値推移をモニターしていけば、経済的負担がなく、アンケート集計の手間もかからないため、ある程度現実的な方法と言えるかもしれない。

#### (5) 会計処理と税務処理の差異が与える影響について

一般的に、会計処理と税務処理は必ずしも一致しない。この差については法人税申告書において調整されている。これは知的資産についても同様である。M&A後いくつかの知的資産を無形資産に計上した場合で、会計上の償却期間と税務上の償却期間が異なる場合、当初想定していた納税額が異なるため、資金計画に影響が出る可能性がある。

ある知的資産について、税務上定められている耐用年数より短い期間で会計上の償却を行う<sup>25</sup>場合、会計上の利益に比べて税務上の利益（所得）が大きくなるため、算定される税額が大きくなり、手許に残るキャッシュが小さくなる。

したがって、M&Aに関する意思決定を行う場合、会計処理と税務処理の差が生じる可能性を考慮し、税引後のキャッシュ・フローに間違いがないか十分に検討する必要がある。会計上の利益だけでなく手許に残るキャッシュ・フローをしっかりと算定しておかなければ、短期的な資金不足に陥る可能性も考えられる。

今後の会計制度及び税制の動向に十分に留意し、キャッシュ・フローに大きな影響が出ないかどうかを常に検討しておくことが重要になる。この点については、公認会計士や税理士などの専門家を利用することが望ましい。

公認会計士 鳥海 一哉

---

<sup>25</sup> これを有税償却という。

## VI. 参考文献

(書籍)

- －西村総合法律事務所編『M&A法大全』(商事法務、2001年)
- －服部暢達『実践M&Aハンドブック』(日経BP社、2008年)
- －エヌエヌコーポレートアドバイザー株式会社『M&A戦略ノウハウQ&A』(中央経済社、2006年)
- －菊池伸、布施伸章、税理士法人トーマツ編著『企業再編 法律・会計・税務と評価』(清文社、2008年)
- －東京青山・青木・狛法律事務所編『クロスボーダーM&Aの実務』(中央経済社、2008年)
- －淵邊善彦『クロスボーダーM&Aの実際と対処法』(ダイヤモンド社、2007年)
- －飯塚卓也編著『徹底解析 職務発明』(商事法務、2005年)
- －長島・大野・常松法律事務所編『法務デューデリジェンスの実務(第2版)』(中央経済社、2009年)
- －IPトレーディングジャパン株式会社編『事業再編における信託活用の実務』(中央経済社、2008年)
- －特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(発明協会、第17版、2008年)
- －特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成16年特許法等の一部改正産業財産権法の解説』P151(社団法人発明協会、2004年)
- －デロイトトーマツFAS社編『M&A無形資産評価の実務』(清文社、2006年)
- －斎藤静樹著『逐条解説企業結合会計基準』(中央経済社、2004年)
- －新日本有限責任監査法人事業開発部『会社の知的資産を「見える化」する方法』(中経出版、2008年)
- －PwC Japan IFRS プロジェクト室編著『IFRS 国際会計基準で企業経営はこう変わる』(東洋経済新報社、2009年)
- －監査法人トーマツ編『最新版 M&A実務のすべて』(日本実業出版社、2005年)
- －熊本浩明、佐藤江司『無形資産 会計と情報開示』(清文社、2003年)
- －渡邊俊輔編著『知的財産 戦略・評価・会計』(東洋経済新報社、2002年)
- －二村隆章、岸宣仁『知的資産会計(文春新書229)』(文藝春秋、2002年)
- －吉田正義他『自社技術の守り方』(サイエンス&テクノロジー社、2007年)
- －広瀬義州『知的財産会計』(税務経理協会、2006年)
- －石田八郎『無体財産－その評価と法律・税務』(ぎょうせい、1987年)
- －本山美彦他『21世紀の最先端会計 知的財産会計制度の重要ポイント』(東京教育情報センター、2003年)

- －中央青山監査法人編著『知的財産ビジネスハンドブック』（日経BP社、2002年）
- －中嶋隆・中嶋光『知的財産経営 知財会計時代のマネジメント』（日本プラントメンテナンス協会、2001年）

（論文）

- －岩倉正和・平松哲「M&A取引と知的財産」知財研フォーラム 73号 3頁～10頁（2008年）
- －上柳雅誉「M&Aにおける企業の知的財産部門の役割」知財研フォーラム 73号 11～15頁（2008年）
- －長谷川暁司「M&Aにおける企業の知的財産部門の役割」知財研フォーラム 73号 16～19頁（2008年）
- －山内勇「M&Aは企業の技術力を高めるか」知財研フォーラム 73号 20～25頁（2008年）
- －中山信弘「M&Aにおける due diligence と知的財産」NB L866号 7～12頁（2007年）
- －中村彰吾「企業再編と職務発明の実績補償金請求権の債務者の変動」パテント 56巻 10号 3～8頁（2003年）
- －早稲田祐美子・飯塚卓也・小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（上）」NB L861号 20～31頁（2007年）
- －早稲田祐美子・飯塚卓也・小野寺良文「事業再編がライセンス契約に与える影響と検討の視点（下）」NB L862号 68～76頁（2007年）
- －早稲田祐美子「M&A等における知的財産権リスクについて」NB L844号 7～9頁（2006年）
- －鮫島正洋・岩崎洋平「必須特許ポートフォリオ論とこれに基づくM&Aにおけるリスク考察に関して」知財管理 58巻 3号 375～385頁（2008年）
- －木村研一、長谷部智一郎「組織再編における知的財産の取り扱い」知財研フォーラム 59巻 23～28頁（2004年）
- －岩崎恵一「企業再編契約」辻本勲男＝武久征治『知的財産契約の理論と実務』524～538頁（日本評論社、2007年）
- －日本知的財産協会ライセンス委員会第3小委員会「企業再編とライセンス契約」知財管理 56巻 10号 1563～1572頁（2006年）
- －城山康文「特許クロスライセンス契約」中山還暦『知的財産法の理論と現代的課題』265～279頁（弘文堂、2005年）
- －鈴木公明「特許権の価値評価と評価モデル」パテント 59巻 6号 14～22頁（2006年）
- －須田孝一郎「鑑定事例から見た知的財産の評価と税務」税務弘報 54巻 2号 40～P54頁（2006年）
- －小沼靖「敵対的買収時代における企業価値の意義」知的資産創造 2005年 12月号 6～19

## 頁

### (報告書)

- －財団法人 知的財産研究所『平成 19 年度我が国企業等における産業財産権等の出願行動等に関する調査報告書』
- －財団法人 知的財産研究所『平成 18 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究』
- －財団法人 知的財産研究所『平成 17 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知的財産の流通・流動化に係る制度諸問題の調査報告書』
- －財団法人 知的財産研究所『平成 16 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 主要国等における産業財産権の設定及び移転に係る手続及びその第三者対抗要件に関する調査研究』
- －財団法人 知的財産研究所『平成 15 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知的財産に関するライセンス契約の適切な保護の調査研究』
- －財団法人 知的財産研究所『平成 13 年度特許庁工業所有権制度問題調査研究報告書 グループ企業における知的財産権の活用に関する課題調査研究』
- －日本弁理士会 中央知的財産研究所『知財信託について 研究報告第 21 号』(2007 年)
- －日本公認会計士協会『経営研究調査会研究報告第 24 号 知的財産評価を巡る課題と展望について (中間報告)』(2004 年)
- －日本公認会計士協会『経営研究調査会研究報告第 32 号 企業価値評価ガイドライン』(2007 年)

### (その他)

- －企業会計審議会「企業会計基準第 21 号 企業結合に係る会計基準」(平成 15 年 10 月 31 日)
- －企業会計基準委員会「企業会計基準第 21 号 企業結合に関する会計基準」(平成 20 年 12 月 26 日 (改正))
- －企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第 10 号 企業結合会計基準及び事業分離等課行け基準に関する適用指針」(平成 20 年 12 月 26 日 (最終改正))
- －Financial Accounting Standards Board「Statement of Financial Accounting Standards No. 141」(2001 年)
- －Financial Accounting Standards Board「Statement of Financial Accounting Standards No. 142」(2001 年)
- －American Institute of Certified Public Accountants, Inc. 「AICPA Audit and Accounting Practice Aid Series/ Assets Acquired in a Business Combination to Be

Used in Research and Development Activities: A Focus on Software, Electronic Devices & Pharmaceutical Industries」 (2001年)

# 資料編



# 資料 I



## 海外調査の概要

### 1. 海外調査の目的・方法

海外調査は、国内外文献調査の調査項目をさらに詳細に把握することを目的として、M&Aの取扱いに知見を有する者（海外弁護士、各国の公認会計士）を利用して、米国、英国におけるM&Aと特許権等との問題に係る判例、事案等を各国ごとに調査、整理、および分析した。

- ・調査方法

M&A取引を取り扱った経験を有する、米国、英国の弁護士、公認会計士に質問票を送付し、質問に回答してもらう方法で実施した。

- ・調査期間

2009年1月13日～2月13日

- ・調査を依頼した法律事務所等

米国：Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Section 1)

米国の大手監査法人 (Section 2～4)

英国：Bird & Bird LLP (Section 1, 4)

LECG Limited consultants (Section 2, 3)

### 2. 調査結果

- ・資料2：米国 調査結果 Section 1 (日本語での回答)
- ・資料3：米国 調査結果 Section 2 (翻訳)
- ・資料4：米国 調査結果 Section 3, 4 (日本語での回答)
- ・資料5：米国 調査結果 Section 2 (原文・英語)
- ・資料6：英国 調査結果 Section 1～4 (翻訳)
- ・資料7：英国 調査結果 Section 1～4 (原文・英語)

米国 調査結果 Section 1  
(日本語での回答)

財団法人 知的財産研究所

「企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究」

調査回答書

2009年2月

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP

2009年1月13日にお送り頂いた海外調査質問表のQ1-1.乃至Q1-8.につき、以下のとおり回答致します。なお、以下において、企業再編における知的財産権に係る問題に関する文献（論文、書籍等）についてご質問頂いていますが、個々の質問に焦点を絞って考察を加えている文献が少ないため、今回参照した文献については文末に列挙しております。また、日本法に関し言及した部分については最終的には日本の弁護士にご確認下さい。

(1) 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点

Q1-1. 企業再編を行う際、特に留意しなければならない米国の法令を教えてください。

A1-1.

まず、米国において用いられる企業再編の形態を分類し、各形態の定義、効果、手続き等について法令がどのように規定しているかをご説明します。

(1) 企業再編の基本的な方法

米国において企業再編を行う基本的な方法として、①合併、②資産譲渡、③株式譲渡、④現物出資の4つの形態が挙げられます。それぞれの組み合わせ等により様々なバリエーションが考えられるため、以下ではこの4つの基本的な形態を念頭に置いて、留意すべき代表的な法令について述べます。

①合併

合併(吸収合併及び新設合併)は、州政府の州務局(会社の登録を管轄するところ)に合併の登録を行なうことにより、複数の会社<sup>1</sup>を一つに結合する形態です。会社法の制定により認められるようになった買収形態であり、資産や株式の譲渡のようにコモンロー上認められてきた売買取引とは異なります。会社法によれば、合併する両当事者の全ての資産および負債(特許、商標、著作権のような資産のほか、ライセンス契約上の権利義務も含む)は合併の法律上の効果として自動的に存続会社に引き継がれることとなります<sup>2</sup>。また、合併を有効に行なうためには、各合併当事者はそれぞれの設立州の会社法の定める手続きに従うことが必要です。多くの州では、両当事者の取締役会および株主総会における合併の承認、合併する会社間での合併契約の締結、および州政府の会社登録機関における合併の登録などが要求されています。

このように、合併については会社法が詳しい規定を置いていますが、会社法で規定されていない取引条件については当事者間の合意で決定されることとなります。例えば、存続会社および消滅会社の特定、消滅会社の株主が受取る対価、合併後の存続会社の名称、組織などについては、合併当事者が合併契約書の中で合意する事項となります。したがって、当事者間の法律関係については、会社法のみならずコモンロー(判例の蓄積)により判断されます。

②資産譲渡

買収対象となる会社とその資産のすべて又は一部を譲渡する形態です。資産の売買は、会社法が制定される以前からコモンロー上認められてきた取引であり、その取引の内容(譲渡する資産の特定、譲渡の対価等)のほか、資産を譲渡するための手続きや譲渡の効果は、専ら当事者間が契約に

<sup>1</sup> アメリカでは、日本法における会社に相当する Corporation の他、LLC、リミテッドパートナーシップやパートナーシップ等の事業形態がありますが本メモランダム内では特段に言及しない限り、Corporation を前提としています。関係する当事者が LLC やパートナーシップ等である場合には、州の LLC 法、Limited Partnership 法やコモンローに留意する必要があります。

<sup>2</sup> 買収する会社が買収対象となる会社を吸収する直接合併の他、買収する会社の子会社が存続会社として買収対象となる会社と合併する三角合併及び買収対象となる会社が存続会社として買収する会社の子会社と合併する逆三角合併がよく用いられる。

において合意する事項となります<sup>3</sup>。譲渡の対価としては、当事者間の合意により、株式、現金、債券、資産またはそれらの組み合わせが用いられることもあります。州当局に「登録」をすればよい合併の場合と異なり、資産譲渡の場合には、個々の資産の譲渡が必要になる点に注意が必要です。

上述の通り、当事者間の法律関係は、原則的に売買契約書および数々の判例（コモンロー）により規律されていると言う事ができます。ただし、譲渡する資産の種類その他の状況によって、各州または連邦が制定している特別法に留意する必要があります<sup>4</sup>。なお、下記(2)で述べるように、連邦特許法は、特許が譲渡された場合における名義書換および対抗要件の方法や効果について規定しています。

### ③株式譲渡

対象会社の資産を譲渡対象とするのではなく、対象会社の株式を取得することにより対象会社を支配下に置く形態です。ターゲット会社の全ての株式を買い取る場合、買主が対象会社の100%の株主となり株主総会を通じて取締役選任その他の方法により対象会社をコントロールしていくことができます。100%の株式を買い取ることができない場合には、ターゲット会社に対するコントロールに相当の制限が生じることがあります。合併のように、登録の効果として消滅会社の全株式が自動的に存続会社の株式や現金を受取る権利に変換されるのではなく、個々の株主から株式の譲渡を受ける必要がある点に注意が必要です。株式が株券によって表象されている場合には、株券の裏書および対象会社における株主名義の変更が必要になるのが通常です。

株式譲渡も資産譲渡と同様に売買取引であり、当事者間の法律関係の多くは、売買契約書およびコモンローにより規律されております。しかし、株式譲渡の手続きについては、州の会社法、投資証券（Investment Securities）に関わる UCC 第8章に規定されています。

### ④現物出資（スピンオフなど）

会社はその現金以外の資産を出資財産として新しい会社を設立する形態です。ある対象会社の所有する一部の資産や負債を買収対象から除外する場合に、それらを新設の子会社に現物出資し、当該子会社の株式を譲渡あるいは現物配当などの方法（いわゆるスピンオフ）が採られることがあります。各州の会社法における会社設立、出資、株式発行等に関する規定により規律されます。

#### (2) 産業財産権

企業再編に参加する会社の産業財産権についても、基本的に上述で説明した原則の通り取り扱われます。繰り返しになりますが、合併の場合には会社法に従い産業財産権は存続会社に承継されることとなります。また、資産譲渡であれば産業財産権は当事者の契約に従い売主から買主へ移転されます。株式譲渡では、産業財産権は今まで通りの会社の所有に服する事となります。ただし、どの企業再編の形態においても、関連する産業財産権が契約上の権利や義務の場合には、当該契約書の規定に従い譲渡が禁止されたり、解約権や損害賠償請求権が契約相手方に発生する可能性があります。

---

<sup>3</sup> 消滅会社の全資産および負債が存続会社に自動的に引き継がれるわけではなく、売買の対象となる資産（あるいは負債）を資産譲渡契約書において特定する必要があります。また、譲渡の対象となるのが売主の実質的全ての資産に当たる場合に、各州の会社法において取締役会および株主総会での承認が必要とされる場合があります。

<sup>4</sup> 例えば、動産売買(Sale of Goods)については、UCC(Uniform Commercial Code)第2章を殆どの州が採択しています。また、全て又は実質上全ての財産となる在庫の一括処分を行う場合、Bulk Transfer について規定した UCC 第6章を採択している州では同章の規定が適用になることがあります。なお、UCC はあくまでモデル法を定めた法典であり、各州で採択されて初めて法律として効果を持つこととなります。なお、採択の際に、州によって修正を加えているケースが多いため各州の制定内容を確認する必要があります。

ます。また、企業再編時の産業財産権の取り扱いについて、他の資産や負債の取り扱いとは異なるルールを設けている制定法としては、次のものがあります。

特許の譲渡や担保設定について対抗要件を備えるためには、米国特許法 261 条に従い USPTO (米国特許商標局) に譲渡の登録をすることが要求されます。USPTO への登録は任意ですが、売主から譲渡を受けた別の買主や売主から担保提供を受けた者への対抗要件とするには、譲渡の日から 3 ヶ月以内に、またはその後善意かつ有償で当該特許権を譲り受けた第三者への譲渡までに登録しなければなりません。商標 (連邦商標法 1060 条 a(4) 項) および著作権の場合にも譲渡や担保提供を登録する制度があり、対抗要件についても上述の特許に関するのと類似の制度が設けられています。ただし、著作権の二重譲渡については、最初の譲受人が優先権を受けるための登録期間は 3 ヶ月ではなく、移転から 1 ヶ月 (米国外は 2 ヶ月) 以内または権利を主張する他の者の登録より前になされることが必要です (米国著作権法 205 条)。

### (3) その他

上記で言及した他にも企業再編に関連する法律は多岐にわたります。特に、税法、連邦証券法 (Securities Act of 1933 及び Securities Change Act of 1934) 及び連邦競争法 (Sherman Act 及び Clayton Act) の検討が必要となるケースが多いと言えます。

Q1-2. 日本では、企業再編のスキームとして、「合併」「会社分割」「事業譲渡・事業譲受」「株式交換・株式移転・株式譲渡」「現物出資」等のスキームが法的に認められています。米国で認められる企業再編のスキームは、日本と同じですか。また、日本では認められないが米国では認められるスキームがありますか。米国のみで認められるスキームがあれば、挙げてください。

### A1-2.

#### (1) 日米で基本的に共通するスキーム

「合併」(新設合併及び吸収合併)、「事業譲渡・事業譲受」(営業財産の一部又は全部の譲渡)、「株式譲渡」及び「現物出資」(現金以外の財産を出資し、その対価として当該出資を受ける会社の株式の割り当てを受ける)については、米国各州における会社法およびコモンローにおいて認められています。なお、当然日本の会社法等と同じ規律を受けるものではありませんので、それぞれの一般的な留意点については A1-1 をご参照下さい。

#### (2) 日米で異なるスキーム

##### a. 会社分割

日本法における「会社分割」とは、会社の事業に関する権利義務の全部又は一部を他の会社に包括的に承継させる会社法上の行為と理解しております。米国法においては、合併を除き、このように権利義務の包括的な承継を認める会社法上の行為はありません。米国法において、A 会社がその事業部門を分割して子会社 B を設立することを目的とした場合、当該事業部門を現物出資対象財産として新たに子会社 B を設立するという手法 (前述の A.1-1 の④の形態を参照) をとることが一般です (なお、日本法における包括的な承継効果はなく、例えば契約が出資財産に含まれるのであれば、子会社 B への契約の承継について契約相手から同意を得る必要があります)。

##### b. 株式交換

日本法における「株式交換」は、会社(完全子会社となる会社)がその発行済株式の全部を他の会社(完全親会社となる会社)に取得させる会社法上の行為であり、完全親会社となる会社の株式等を対価として、株式交換前に完全子会社となる会社の株式を有していた株主は、当該株式を完全親会社となる会社に移転することになると理解しております。したがって、A 会社が B 会社を完全子会社とすることを目的とした場合、日本法においては、原則として A 会社及び B 会社の株主総会における特別決議があれば、仮に B 会社に少数の反対株主がいても、株式交換により A 会社は B 会社を完全子会社とすることが可能となります。しかし、米国法において、このように完全子会社となる

会社と完全親会社となる会社間の契約に基づき株式の交換が行われるという制度はありません。米  
国法においては、A 会社は、B 会社の各株主との合意によって株式を取得する必要があります。従  
って、米国では B 会社の株式全部を取得できない（完全子会社化できない）結果になることがあり  
ます。少数株主が残ってしまった場合には、B 会社の少数株主をスクイーズアウトする(例えば、A  
会社の子会社 C 会社と B 会社を合併させ、B 会社の少数株主に対してキャッシュ等を交付すること  
により合併会社を A 会社の完全子会社とする)という別途のステップを踏む必要が生じます。

c. 株式移転

日本法における「株式移転」は、一又は二以上の株式会社とその発行済株式の全部を新たに設立  
する株式会社に取得させる会社法上の行為と理解しています。典型としては、複数の会社が共同で  
持株会社を創設する場合に用いられるものですが、米国法上は株式移転に類似する制度はありませ  
ん。共同で持株会社を創設する場合には、①持株会社あるいは事業会社(子会社)の設立、②現物出  
資(新設された事業会社への資産の出資、あるいは事業会社株式の新設持株会社への出資)、およ  
び③株式を対価とする株式譲渡あるいは合併の組み合わせにより行なうというスキームをとること  
が多いと理解しています。

d. その他

現金を対価とする合併等が日本の会社法で認められたことにより、日本で認められないが米国で  
認められるスキームというものは特にないと理解しております。もっとも、上記 A1-1 で述べた各制  
度や株式の配当等を段階的に組み合わせる再編スキームのバリエーションは多数あり、そうしたバ  
リエーションの会社法及び税法その他の日本法における有効性を本回答において逐一検証すること  
は現実的に困難と思われますので、割愛します。

Q1-3. 企業再編によって、使用者と従業者との間の雇用関係が変動し、職務発明の取扱いに関し  
て問題が生じる可能性があります。米国における判例で、企業再編における職務発明に係る判例  
を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における職務発明に係る問題を  
解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合  
は、代表的なものを2~3、挙げてください。

また、米国法制の下で、企業再編における職務発明の係る問題について記載した文献(論文、  
書籍等)があれば教えてください。

A1-3.

会社に帰属する職務発明は、企業再編において、基本的には他の資産と同様の取り扱いを受けま  
す。従って、企業再編の際における職務発明の取り扱いについて争われることはあまり考えられま  
せん。職務発明について問題になるとすれば、そもそもこの発明が使用者と従業者のどちらに帰属  
し、どちらに使用する権利があるのかという点で争われます。

職務発明の発明者は従業者となりますが、使用者と従業者の間で発明譲渡に関わる契約を結んで  
いる場合は、職務発明の帰属は当該契約に従うこととなります<sup>5</sup>。また、多くの州では、そのような  
明確な契約がない場合でも、発明をするために雇用され、雇用期間中にその仕事に基づき発明を行  
った者は、取得した特許を雇用者に譲渡する義務を負うとされています(United States v. Dubilier

---

<sup>5</sup> 従来、雇用者と従業者の契約は州法に基づき判断されるものと考えられていました。しかし、United States District Court for the Western District of Texas は、DDB Technologies, L.L.C. v. MLB Advanced Media, L.P. に関する 2008 年 2 月 13 日判決において特許権の譲渡に関する雇用者と従業者の契約は連邦法に基  
づき判断されると判示しています。そのため、今後かかる契約の解釈について州法ではなく連邦法に  
基づき判断されるという実務に変わる可能性があります。

Condenser Corp., 289 U.S. 178, 187 (1933), Standard Parts Co. v. Peck 264 U.S. 52 (1924))。日本では、特許法 35 条の規定に関連して発明をした従業者に対する「相当の対価」の支払いが規定されておりますが、米国ではかかる支払いを義務付ける規定はありません<sup>6</sup>。

また、職務発明が従業者に帰属するとされる場合でも、判例によって「雇用者が、対価を支払うことなく、侵害の責任を負わず、従業者の発明を実施できる権利(雇用者の通常実施権) (Shop Right)が認められる場合があります。これは各州の契約法により判断されますが、基本的には①勤務時間中の雇用者の材料や装置を用いての発明か、②契約の有無および使用に対する従業者の同意、黙認、勧め、援助、③従業者の雇用上の地位といった要素を総合的に見て判断しています

(McElmurry v. Arkansas Power & Light Co., 995 F.2d 1576 (1993))

なお、米国においては発明の帰属について使用者が従業者(あるいは業務委託先)との間で明確に契約において規定していることが一般的です。特に研究開発を担当する従業者などについては、採用時に会社側からの要求で、成果物の帰属等に関わる契約書を締結することが広く行なわれております。契約書に含まれる主な内容としては、従業者による 1)発明の報告と譲渡、2) 権利取得(特許出願など)・維持への協力、3)会社情報の守秘および不使用、4) 他社情報の尊重、5) 退社時の禁帯出と引き継ぎ、6)仲裁条項、といったものです。また、A1-6.で後述する通り、従業者転職後、発明が第三者のために使用されることを防止するため、退職後一定期間、競業を禁止するケースもありますが、そのような取り決めが不合理であるとして認められない場合もあるので注意が必要です。

Q1-4. 企業再編において、ライセンス契約の取扱いが問題になる場合があります。例えば、「同じ特許を対象とした複数のライセンス契約が、合併により同一の法人に承継されたとき、ライセンス契約はどうなるか。」といった問題や、「複数の事業にかかわる特許発明を対象として包括的なライセンス契約を行っていた場合で、会社分割によって前記複数の事業の一部のみが承継された場合、ライセンス契約はどうなるか。」という問題が考えられます。

米国における判例で、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2~3、挙げてください。

さらに、企業再編におけるライセンス契約に係る問題について記載された文献(論文、書籍等)があれば教えてください。

A1-4.

ターゲット会社が持つライセンス契約上の権利も、合併、資産譲渡、株式譲渡において他の契約上の権利と同様に再編後の会社に引き継がれることになるのが原則です。しかし、ライセンス契約の譲渡が禁止されている場合には当該契約の譲渡はできませんし、企業再編が解約事由となったり、それにより損害賠償義務が発生する可能性もあります。

再編後のライセンス契約に係る問題を取り扱った判例として多いのは、ライセンス契約に単なる譲渡を制限する規定(合併禁止規定ではない)のみがあった場合に、合併が契約解除原因となるかという問題を取り扱ったものです。日本では、ライセンス契約に合併や支配権の変更(Change of Control)を解除原因とする条項がなく、一般的な譲渡禁止条項があるのみであれば、合併の包括的承継という効力を考えるとそのまま合併会社にライセンス契約が引継がれるという考えが支配的であ

<sup>6</sup> したがって、日本では企業再編取引を行う上でかかる対価の支払い債務がいかにか承継されるかは検討すべき課題になりえる一方、米国では職務発明については専らその帰属が問題となるだけなので、企業とその従業者との間における職務発明に関する一般原則を検討すれば足りることになります。

ると理解しています。しかし、この点米国判例の判断は州により、①譲渡禁止条項違反とするもの(PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries Corp., 597 F.2d 1090 (6<sup>th</sup> Cir. 1979)、ライセンシーが消滅会社となる合併のケース)、②譲渡禁止違反とならないとするもの(TXO Production Co. v. M.D.Mark, 999 S.W. 2d 137 (Tex. App. 14<sup>th</sup> Dist. 1999)<sup>7</sup>)、③実質的な考慮に基づき譲渡禁止条項違反になるかならないかを判断するもの(Synergy Methods v. Kelly Energy Systems, Inc., 695 F. Supp. 1362 (1988)と分かれています。但し、合併の効果に関する州の会社法は州によって異なる規定文言があり、その文言により(すなわち適用される州法により)結果が異なり得ることに注意する必要があります。契約承継一般の問題として多くの判例が③のアプローチを採用していますが、特許権や著作権のライセンス契約に関しては、承継を認めることについて慎重な態度を示す可能性があります。誰に対してライセンスを与えるかは戦略的および個人的なものであり、できるだけライセンサーの意思を尊重すべきであるという考え方に基づくものと言えます。例えば、ライセンシーが存続会社となる形態か、消滅会社になる形態か(存続会社となる形態はより存続を認める方向に傾く)はひとつの判断要素となりますが、著作権のライセンスを受けているライセンシーが、ライセンサーの競合相手の子会社と合併したケースである SQL Solutions, Inc. v. Oracle Corp. 1991 WL 626458 (N.D.Cal. 1991)において、裁判所はライセンシーが存続会社であるにもかかわらず、連邦著作権法に照らしこれを譲渡禁止条項に違反するものと判示しました。この判例は実務家からの批判も多くありますが、まだ明確にこれを覆す判例が出ていないため、類似の事例において同様の判断が下される可能性があることに留意する必要があります。

「同じ特許を対象とした複数のライセンス契約が、合併により同一の法人に承継されたとき、ライセンス契約はどうなるか。」

ライセンス契約の合併による承継が認められることを前提とすれば、このような事案は契約及びコモンローに従って判断されます。また、実務的には重要なライセンス契約であれば合併の効力発生前にライセンサーとコンタクトして整合的な契約を改めて締結することがクロージングの前提条件とされ、そのため話し合いにより解決することが多いと思います。

「複数の事業にかかわる特許発明を対象として包括的なライセンス契約を行っていた場合で、会社分割によって前記複数の事業の一部のみが承継された場合、ライセンス契約はどうなるか。」

A1-1 及び 1-2 に記載のとおり、会社分割という包括的承継の効力を有する再編方式が米国法制にはありません。仮に、資産譲渡又は現物出資においてこのような事態が生じた場合には、承継についてライセンサーの同意が必要となるため、同意取得の際に承継させるかどうか、あるいは変更が必要となるかどうかの交渉が生じることになりますので、その際に自ずと資産買収後の当事者間の法律関係が明らかになります。

Q1-5. 企業再編において、特許権が共有に係ることが原因で争いがおこることがあります。例えば、「部品特許の共有者である部品サプライヤからのみ購入する契約を締結している最終品メーカーが、他のサプライヤと合併した場合、合併後の会社による自己実施できるか。」という問題が考えられます。

米国における判例で、企業再編における共有特許権に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における共有特許権に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2~3、挙げてください。

---

<sup>7</sup> 但し、同判例では準拠法となるテキサス州会社法が、合併の効果が包括的承継であり、譲渡行為(transfer/assignment)ではないことを明記している。

さらに、企業再編における共有特許権に係る問題について記載された文献（論文、書籍等）等があれば挙げてください。

#### A1-5.

前述の特許権、ライセンス契約などと同じく、共有特許権も、合併であれば会社法に従い存続会社に承継されますし、資産譲渡であれば買収契約の内容に従い譲渡されます。

特許法 262 条では、契約の取り決めがない限り、各共有者が単独で自己実施（および譲渡やライセンス）ができる権利を認めています（ただし、侵害訴訟には共同で提訴しなければなりません）。

共有者間で、他の共有者の承諾なく第三者へ持分譲渡、担保提供、ライセンスなどをしない契約を交わしていたにもかかわらず、この契約に違反して譲渡等が行なわれた場合には、他の共有者は契約違反に基づき損害賠償の請求をしていく一方、譲渡行為の取り消しを求めていくのが通常です。取り消しが認められるかどうかは、適用になる州法によります。そのため、企業再編を行なった場合、共有者間の契約の内容及び適用される州法如何によっては契約違反が発生し、他の共有者が損害賠償を請求し、譲渡行為の取り消しを求める可能性があります。

また、共有者間の契約書で特に何も規定しておらず、企業再編時の取り扱いが不明確な場合には、企業再編実行（クロージング）前に売主か買主の要求で他の共有者とクロージング後の共有特許の取り扱いを明らかにするための話し合いが行なわれることが多いと思います。

「部品特許の共有者である部品サプライヤからのみ購入する契約を締結している場合」

自己実施権を放棄する契約の取り決めが無い限り共有者であるメーカーに自己実施権があるので合併後でも自己実施はできますが、購入契約も承継されるため、購入契約の不履行による損害賠償請求の可能性はあると思われます。

Q1-6. 米国における判例または事例で、企業再編における知的資産の取扱いに係る問題のうち、職務発明、ライセンス契約、共有特許権以外の問題に係る判例・事例があれば、列挙し、要点を簡単に説明して下さい。

なお、ここでいう知的資産は、知的財産権のみでなく、ブランド、営業秘密、ノウハウといった知的財産、さらには、人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能等を含むものとします。

#### A1-6.

営業秘密やノウハウ、顧客ネットワーク等は Trade Secret という概念に含まれますが、これについては、デュー・デリジェンスおよび再編交渉の際にどのように秘密を保持するかという問題があります。Trade Secret は、情報が公になってしまった場合には、価値がなくなってしまうためです。また、Q1-8(5)で後述する通り、クロージング後に売り手に残存する技術や顧客ネットワークといった知識を使われてしまうと、買収した会社・事業の Goodwill(営業権)の移転が実質的にはなされなくなること、また秘密保持契約では違反の立証が難しく実効性に乏しいことなどの理由により、売り手に対して競業禁止義務を負わせることもよく行われています。競業禁止条項の有効性に関する判例は多数あり、適用のある州法により判断要素は異なりますが、一般的には当該条項の必要性との比較で、当該条項により抑制される売り手の活動の範囲、期間、地理的範囲が合理的であるかどうかにより判断されるのが通常です。

Q1-7. 日本では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、企業再編に係る契約に、表明・保証

(Representations and Warranties) 条項、補償 (Indemnification) 条項、誓約 (Covenants) 条項、前提 (停止) 条件 (Conditions Precedent) 条項等を設け、また損害賠償請求権を担保するための

財務上の措置として、売買価格の一定割合をエスクロウ口座 (Escrow Account) と呼ばれる特別な銀行口座などに一定期間プールする仕組みを作る等の措置が取られています。

米国では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、どのような措置が取られているでしょうか。米国法制に起因する、または米国の実務慣行に起因する、米国特有の取扱いがなされている場合は、簡単な説明を付して下さい。

#### A1-7.

基本的に、上記質問において列挙された措置が米国での取引においても活用されています。

まず、企業再編に係る最終契約の締結前に問題が発見された場合、この問題を考慮した上で最終契約の条件が設定されることとなります。既に基本合意書(Letter of Intent)が締結されている場合にも、通常はデュー・デリジェンスで発見された問題に基づき取引を取りやめる権利、および条件を再交渉する権利は確保されております。他方、かかる問題に基づき損害賠償を請求する権利までは規定していないことが多く、それまでに支出した費用の償還等は求められないのが通常です。また、問題ではあるがクロージングまでに治癒可能な問題(例えば必要な許認可の取得)については、最終契約においてクロージングの前提条件として規定することで問題があるまま取引が完了してしまうリスクを避けます。また、治癒するために誠実な努力をすることを売主に誓約事項として課し、その懈怠がある場合には誓約違反として補償を求めることも合わせて行われます。

次に、最終契約締結後、クロージング前に問題が発覚した場合、契約時点における表明保証に対する違反あるいは誓約事項の違反に該当する場合には、契約の解除を求めることができるという契約構造になっていることが一般です。クロージングの前提条件を欠くこととなるような問題については、クロージングが行われず、取引の解除へとつながることとなります。

クロージング後に問題が発覚した場合、すでに取引が完了してしまっていることからクロージング後に契約解除が可能とする規定を設けることは一般的ではありません。表明保証や誓約事項の違反に該当する場合であれば補償を求めることとなります。もっとも、補償請求に売主が応じることは考え難く、補償を得ることは容易ではないため、買主としてはかかるリスクをヘッジして交渉上の立場を優位にするために、売買代金の一部を一定期間留保したり、エスクロー口座に預けておくアレンジを行うことがあります。私見としては、エスクロー口座を利用した措置は日本での取引よりも頻繁ではないかと考えています。なお、補償請求権(特に表明保証違反を理由とするもの)の行使が一定期間に限定されたり、回収できる補償の金額に上限が設定されることが多いことに注意が必要です。

Q1-8. デュー・デリジェンスの際、以下の問題について十分な検討が必要と考えられています。それぞれの問題を検討する際の留意点(検討項目)を列挙して下さい。なお、米国法制に起因する、または米国の実務慣行に起因する、米国特有の留意点があれば、簡単な説明を付して下さい。

#### A1-8.

全般的な留意点として、いかに時間をかけてマンパワーを投入したとしても、設立からM&A取引までの間に様々な事業・取引を行ってきた対象会社の問題を全て明らかにすることは事実上不可能であり、また、依頼者がM&A取引において負担できるコストにも限界もあることから、どこまでデュー・デリジェンスを行うかという判断の問題があります。具体的には、スキーム、事業の性質及びクライアントの関心事項に合わせて、以下の事項及びその他の事項をどの程度を対象として、またどの程度掘り下げるかということを検討する必要があります。また、デュー・デリジェンスで開示された事項は通常は表明保証の内容にはならないので、開示された事実関係に誤りがある場合や、重要な事実が開示されなかった場合にも救済を得られないと言った限界もあります。

す。したがって、デュー・ディリジェンスの範囲について妥協する反面、補償条項をはじめとする買収契約によるリスクの回避を図ることも検討に値します。

#### (1) 特許権等の知的財産権の権利帰属に係る問題

知的財産権の権利帰属を検討する際には、まず買収対象となる会社から保有する知的財産権のリストの開示を受けます。もっとも、当該リストの情報にのみ依拠するのではなく、登録が行われている知的財産権(特許権並びに一部の著作権及び商標権)については、オンラインのデータベースを利用して、現在の登録内容を確認します(但し、登録がデータベースに反映されるまで多少のラグタイムが生じる可能性があります)。登録内容のサーチでは、譲渡や担保設定の有無についてもチェックすることができます<sup>8</sup>。登録の必要がない知的財産権、又は出願後審査中若しくは出願前の知的財産権についてはデータベースでカバーされないものもあるので、基本的には買収対象である会社から開示される資料に基づきデュー・ディリジェンスを行います。

また、上記 A1-3 で述べたとおり、従業者の発明・作成した知的財産権が有効に買収対象となる会社に移転・帰属しているか、関連法令(コモンローを含む)及び従業者や開発業務を委託している外部業者との取り決めに関する書類を精査します。買収対象である会社が知的財産権を保有している場合でも、当該知的財産権が共有に係る場合には、共有者間において特別な取り決め(例えば譲渡、実施や差止め)に他の共有者の同意を必要とする等がないか、買収対象となる会社に情報開示を請求し、精査します。

#### (2) 特許権等の知的財産権のライセンス契約に係る問題 (Change of control 条項など)

対象となる契約の移転可能性、通知、承諾の必要性、企業再編による契約違反の発生、契約違反が発生した場合の影響(解約権、損害賠償請求権など)などを調査するため、契約の移転に関する条項(Non-Assignment、Change of Control)を取引形態に応じて留意する必要があります。また、仮に契約の移転が可能でも買収する会社の事業に対する不当な制約になる Restrictive Covenant が含まれていないかどうかを検討する必要があります。さらに、事業譲渡等のスキームにおいて契約相手方から移転について個別の同意が必要となる場合、新たに契約を締結し直すケースもありますので、デュー・ディリジェンスとは別に全般的な精査及び新契約のドラフトが必要となることもあります。

#### (3) 特許権等の知的財産権が無効・取消しとなる可能性に係る問題

無効審判等の訴訟に係属中又は係属することが予想されているのであれば、当該知的財産権の無効・取消しになる可能性やその影響について分析を行い、当該技術分野のバックグラウンドを有する弁護士が精査します。但し、知的財産権に関する紛争は往々にして複雑であり、その結果について予想することは一般訴訟以上に困難であるとともに時間を要することから企業再編取引を目的としたデュー・ディリジェンスにおいて行えることには自ずから限界があります。その場合、A1-7 で述べたような方法によりリスクヘッジを図ることが必須となります。また、特に重要度の高い特許や商標について、重点的に有効性の調査を行なうことはありえます。

具体的な紛争が生じていない場合は、上記のとおり知的財産権に関する紛争は予測困難であるため、紛争があることを仮定して全ての知的財産権の有効性について分析することはそれほど一般的ではないと思われます。

#### (4) 偶発債務(第三者の特許権等の侵害の可能性、職務発明の対価請求、等)に係る問題

偶発債務の主たる原因は知的財産権侵害による賠償請求であるため、デュー・ディリジェンスでは訴訟関係書類一切の他、警告書(Cease-and-Desist Letter)の開示を求めることが一般です。もっとも、上記(3)において述べたとおり、知的財産紛争の具体的な結果の予測は困難であるため A1-7 で述べ

---

<sup>8</sup> USPTO に登録されない知的財産権については、USPTO ではなく州の UCC 登記所に担保を確認することになります。

たような方法によりリスクヘッジを図ることが必須となります。また、無視できない偶発債務リスクがある場合は、事業譲渡等のスキーム変更により偶発債務を切り離すことが可能かどうかを検討する場合があります。

なお、職務発明の対価請求については、上記 A1-3 で述べたように、米国法は日本法と異なる構造にあるため、検討項目となることは殆どありません。職務発明に関しては、従業者から有効に産業財産権が移転されているかという上記(1)が主に問題となります。

(5) *M&A 取引不成立時の秘密情報の取り扱いに係る問題 (秘密保持契約など)*

本項の問題については、デュー・ディリジェンス自体の問題よりもむしろデュー・ディリジェンスの開始前の問題として秘密保持契約等を締結することにより対処します。もっとも、秘密保持契約を締結したとしても、M&A 取引が不成立となった場合に買主がデュー・ディリジェンスの過程で得た機密情報を完全にその記憶から消去することは現実的に不可能であるため、取引のどの段階でどの程度まで情報を開示するかということは留意する必要があります。

また、競争者間の M&A 取引では、デュー・ディリジェンスにおける秘密情報（特に顧客情報、価格情報など）の開示・交換が、価格カルテルやテリトリー分けなど独占禁止法に違反する行為の立証に使用されることがあるので、注意が必要となります。例えば、開示対象を特定の従業者に限定するなどの方策(情報が現場に流出することを阻止するための **Fire Wall** 措置)が取られる場合があります。

(6) *上記(1)～(5)以外の問題*

個別的な権利の有効性や帰属ではなく、**Trade Secret** 等の外部漏洩や盗用の可能性がないか、全体的な社内管理体制の適切性をデュー・ディリジェンスの対象とすることもあります。また、IT システムの管理体制や当事者間の親和性(将来的な統合のため)もデュー・ディリジェンスの一環となることがありますが、その場合は法務デュー・ディリジェンスの範疇を超える部分もあるため、別途専門家による精査が必要となります。

以上

【文献リスト】

- Intellectual Property in Mergers & Acquisitions (2007 Edition)  
David M. Klein
- Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions (2002)  
Lanning Bryer (Editor), Melvin Simensky (Editor)
- Technology & Emerging Growth M&As 2002  
Michael J. Kennedy (Chair)
- Practising Law Institute PLI Order No. 8983 March-May, 2006 Handling Intellectual Property Issues in Business Transactions 2006”SELECTED INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES ARISING IN THE CONTEXT OF ACQUISITIONS”  
David H. Kennedy Gibson
- PATENT AND TECHNOLOGY LICENSING  
Joseph Yang

米国 調査結果 Section 2  
(翻 訳)

## 2. 価値、評価

**Q2-1.** デュー・デリジェンスにおいて、企業再編の対象となる企業(事業)の価値評価を行います。知的資産のうち、評価の対象となる(評価した実績のある)知的資産の種類を教えてください。また、具体的な評価事例があれば、挙げてください。

なお、ここでいう「知的資産」とは、特許権、実用新案権、著作権といった知的財産権、ブランド、営業秘密、ノウハウ等の知的財産、さらに人的資産、組織力、経営理念顧客との関係資料、等を含む広い概念と考えてください。

### A2-1

デュー・デリジェンスの際には、無形資産は通常2つの種類に分けられます。すなわち知的財産と無形資産です。前者は法的権利によって保護される資産です(登録済みの商標、特許等)。後者は、法的権利によって保護されていないとはいえ、超過利益を生じさせる資産です(営業秘密、ノウハウ等)。無形資産は、知的財産であるか否かに関わらず、一般に4つの資産分類のいずれかに該当します。a) 技術資産：これに含まれるものとしては、特許、ノウハウ、中核技術(オペレーティングシステム等)、製造物(機能的インタフェース等)及びこれらに類するものがあります。b) マーケティング資産：これに含まれるものとしては、商業名及び商標、競業避止契約書等があります。c) 顧客資産：これに含まれるものとしては、顧客との契約及び顧客との関連資料、顧客リスト等があります。d) 契約資産：この分類には、有利/不利な供給契約や営業権など多種多様なものが含まれます(後者は、通信、ケーブル、公共サービス等、規制上の権利が要求される業界において重要なものとなります)。

企業の無形資産の評価において重要な検討材料の1つは、類似の資産の間に要求される解離の程度です。たとえば、特許ポートフォリオの分析は、個々の特許のレベルでも、似たような特許のカテゴリのレベルでも、ポートフォリオ全体のレベルでも実施されることがあります。一般に、価値評価に関わるデュー・デリジェンスは、類似した性格を持つ資産の総体について実施される傾向があります(特許ポートフォリオを例に取れば、デュー・デリジェンスとは通常特許カテゴリーの評価を意味します)。法律的なデュー・デリジェンスには、よりきめ細かな分析が要求されることになるでしょう。無形資産に関わるデュー・デリジェンスの実施目的は、クローズ後に暫定的評価に加えられる変更に対するクライアントの感じ方によって異なってきます。M&A計画段階(Pre-deal: プレディール)での利益貢献度-希薄化(accretion/dilution)の評価には、無形資産全体とののれんの対比について合理的な推定が高いレベルで可能な場合には、個別の資産についての分析は要求されないこともあります。逆に、利益貢献度-希薄化分析とM&A実施後(post-deal)の買収価格の分配を容易にするために、個別の資産についての詳細な分析を希望するクライアントもいます。あらゆる場合において、M&A計画段階での無形資産評価の限界を認識することが重要です。正式な評価には経営者との細部にわたる話し合いが要求されますが、取引が完了するまでは経営者に面接することはできません。

**Q2-2.** 資産の評価方法としては、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチ等

が知られていますが、知的資産の評価方法として、米国では、どのようなものがありますか。Q2-1で挙げた知的資産について、適用されている評価手法を教えてください。また、それぞれの評価方法を知的資産の評価に適用した場合に生じる問題点を挙げて下さい。

なお、同一の知的資産に対して複数の評価方法が適用されうる場合は、それぞれの評価方法を採用するメリット・デメリットについて説明して下さい。

さらに、実際の評価の事例があれば、教えてください。

## A2-2

財務報告の作業に関して、SFAS157は資産評価において検討すべき評価のヒエラルキーを定めている。レベル1では対象となる現実の資産の市場価格が使用され、レベル2では類似の資産の市場価格が使用され、レベル3ではモデル（コストもしくは収益をベースにしたモデル）が使用されます。実際には、財務報告のためであろうと他の目的のためであろうと、ほとんどの無形資産はレベル3で評価されます。そのため、多くの無形資産について最も一般的なアプローチは、インカムアプローチの様々なバリエーションです。すべてのバリエーションは同じ目的を持っています。これはすなわち、当該資産について予想されるキャッシュフローを他から切り離し、要求リターンに従ってキャッシュフローを割り引き、現在価値を割り出すということです。

インカムアプローチのバリエーションとしては次のようなものがあります。1) ロイヤリティ免除法：資産の価値は、当該資産の所有によって回避される第三者へのロイヤリティ支払に費やされる金額の現在価値と同等であると考え（技術、ブランド等）。2) With and without法：資産の価値は、当該資産込みの企業価値と当該資産抜ききの企業価値との価値の差に相当すると考える（競業避止等）。3) 超過利益法：利益総額は相補的な資産のセットによってもたらされるものであるとして、対象となる資産以外の資産による収益を差し引くことによって、当該資産によってもたらされる部分を単離しようとする。インカムアプローチは、対象となる資産による具体的な利益を検討するものであるがゆえに有用です。但し、インカムアプローチはモデルへの入力値に大いに依存しているため、このアプローチには限界があります。他のバリエーションもありますが、主なバリエーションは上述の通りです。

コストアプローチは一部の資産について用いられる評価手法です。一般に、インカムアプローチを用いるかコストアプローチを用いるかを定める要因は、法的保護もしくは経済的保護の範囲と、第三者がその保護範囲を迂回するデザインアラウンドを行う可能性です。独創的で特許性のある技術の場合、コストアプローチによっては当該資産の全ての価値を把握しえない可能性が高いでしょう。この種の資産は、その開発コストを上回る収益をもたらす可能性があります。別の言い方をすれば、わずか1ドルのコストで癌の治療法を偶然発見することがあるかもしれないし、1億ドルを費やして何も発見できないこともあるかもしれない、ということです。いずれの場合にも、発見に要したコストはその発見の価値には何の関係もありません。

他方、保護されていない資産や容易にデザインアラウンドが可能な資産を評価するには、おそらくコストアプローチを使用することが最も良い方法でしょう。たとえば、2000万ドルの料金請求処理システムが容易に複製可能であり、投資家が複製のために費やす金額がポケットマネー程度で済むとします。この種の資産についてはコストアプローチが役に立ちますが、これにもまた、限界があります。

もっと具体的に言えば、コストのビルドアップには逸失利益の機会コストを含めるべきだと多くの人は主張するでしょう。つまり、買主が資産を購入もしくは構築することが可能である場合、市場提供の時期は構築コストの一部をなしているのです。これは測定が困難であり、特定の資産に帰することは更に困難です。

**Q2-3.** 米国会計基準では、つぎの研究活動<sup>1</sup>については、費用処理されております。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

- a. 新知識の入手を目的とする活動
- b. 研究成果または他の知識の応用の探求, 評価および最終的選択
- c. 材料, 装置, 製品, 工程, システムまたはサービスに関する代替的な手法の調査
- d. 新規または大幅に改良される材料, 装置, 製品, 工程, システムまたはサービスに関する有望な代替的な手法等についての定式化, 設計, 評価および最終的な選択

#### A2-3

US GAAP の下では、仕掛かり研究 (IPR&D) プロジェクトの価値は、取得日の時点で費用処理されます。但し、これは 141R に基づいて今後変更される予定で、IPR&D は将来的にはバランスシートに計上されることとなります。評価という観点から言えば、通常、上の項目が別個のものとしてばらばらに検討されることはありません。むしろ、あるプロジェクトが IPR&D であるか、在来技術であるか、又は何か別のものであるかを評価する際には、各ファクターの検討が重要になります。

**Q2-4.** 米国会計基準では、つぎの開発活動<sup>2</sup>についても、費用処理されております。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

- a. 生産・使用する前の試作品および模型の設計, 建設およびテスト
- b. 新技術を含む工具, 治具, 鋳型, 金型の設計
- c. 商業ベースに乗らない規模での実験工場の設計, 建設, 操業
- d. 新規または改良された材料や装置, 製品, 工程, システム, サービスに関して選択された代替手法の設計, 建設およびテスト

#### A2-4

Q2-3 に対する回答と同じく、少なくとも IPR&D プロジェクトを評価する際には、これらのファクターは通常、別個のものとしてばらばらに検討されることはありません。むしろ、あるプロジェクトが

<sup>1</sup> 研究とは、新規の科学的または技術的な知識および理解を得る目的で実施される基礎的および計画的な調査をいう。

<sup>2</sup> 開発とは、商業ベースによる生産または使用を開始する前に、新規または大幅に改良された材料や、装置、製品、製造工程、システム、サービスを生産するための計画・設計に研究成果や他の知見を応用することである。

IPR&D であるか、在来技術であるか、又は何か別のものであるかを評価する際には、各ファクターの検討が重要になります。

**Q2-5.** 国際会計基準においては、上記の開発活動は、下記の6つの要件をすべて満たす場合に無形資産として貸借対照表にオンバランスされます。デュー・デリジェンスにおいて開発活動を評価するときに、これらの要件を重視するかどうかを、[5=かなり重視している、3=ふつう、1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

- a. 使用・売却が可能な無形資産を完成させる技術的実行可能性がある。
- b. 無形資産を完成し、使用・売却する意図がある。
- c. 無形資産を使用・売却する能力をもつ。
- d. どのように無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を生み出すかを示しうる。特に無形資産から生じる産出物もしくはその無形資産それ自体を取引する市場が存在するか、あるいはその無形資産を内部使用するときには、その有用性を立証しなければならない。
- e. 無形資産の開発を完遂し、その使用・売却に必要な技術的・財務的・その他の資源を利用できる。
- f. 開発中に無形資産に要した支出を信頼性をもって測定できる。

#### A2-5

評価対象のプロジェクトが一般的な資産認識基準を満たすか否かを判断する際にも、当該プロジェクトが開発段階と看做するに足る実質を備えているか否かを判断する際にも、上の基準はすべて考慮されます。更に、評価対象となる開発中のプロジェクトの公正価値を見積もる際にも、これらの基準はすべて考慮されます。これらの基準は協働して価値を生み出すものであるため、通常、これら基準の中には特段の上下関係は存在しません。たとえば、潜在的市場が全く欠けていれば、当該プロジェクトに関わる将来の経済的便益が存在するか否かについて疑問が生じるでしょう。しかし、最大級の市場機会があるとしても、プロジェクトを完成させるための技術的な実現可能性の欠如を市場機会によって補うことはできません—その場合、唯一の選択肢は売却ということになるかもしれません。それゆえ我々は、特段の選好や序列なしに、これらのファクターすべてを検討するのです。

唯一例外となるのは f. の場合で、十分な内部統制を備えていると同時に遵守を求められる IFRS の財務会計要件を遵守している企業の場合、その事実からしてこの項目は実際にはそれほど重要ではないことになります。

**Q2-6.** 米国会計基準、国際会計基準ともに、内部創出されたブランド、題字、出版表題、顧客名簿、およびこれらに類似する項目に関する支出は、事業全体を發展させるコストと区別することが難しく、したがって識別可能性をみたさないためオンバランスしてはならないとされています。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している、3=ふつう、1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

- a. 内部創出されたブランド

- b. 内部創出された題字
- c. 内部創出された出版表題
- d. 内部創出された顧客名簿
- e. その他（自由記述）
- f. その他（自由記述）
- g. その他（自由記述）

## A2-6

これらのタイプの資産は買収先候補となる企業の貸借対照表には記載されていないでしょうが、業種によっては、それらが非常に重要な検討事項となることもあります。企業買収というコンテキストにおいては、これらの資産は買収する側の企業の貸借対照表の中で資本勘定に計上されることとなります。個々の項目の重要性は場合によって異なります。買収前の段階で検討する場合、各項目の重要性は評価対象が属する業種によって非常に異なってきます。これら項目の間には、どちらが重要かという上下関係はありません。たとえば、コンシューマ製品の場合には商標が主要な資産となりますし、通信業界において最も価値のある無形資産は通常は顧客関連資料です。財務報告という観点からだけでなく、法務 DD（デュー・デリジェンス）の一部としても、評価者は最も重要な知的財産権を調査することになるでしょう。

**Q2-7.** 国際財務報告基準は、国際財務報告基準は、有形固定資産（土地、建物、施設等）及び無形固定資産（ブランド、特許等）の公正価値に関して再評価モデルを認めています。これらは、デュー・デリジェンスにおいてはどのように評価されるのでしょうか？該当事例があれば教えて下さい。

## A2-7

不動産、工場及び設備についての再評価は IAS 16.31 に基づいて、無形資産に関する再評価は IAS 38.75 に基づいて認められます。無形資産の場合、この再評価が認められるのは、当該資産について活発な市場が存在する場合に限られます。独自性を有するブランド、特許、顧客など多くの無形資産については、活発な市場が存在することはめったにないと IAS 38.78 は述べています。それゆえ、無形資産の場合、このような再評価は極めて稀です。不動産、工場及び設備の場合ですら、再評価方式が適用されることはめったにありません。その適用には費用のかさむ評価業務が要求されるだけでなく、それによって貸借対照表（資産価値）と損益計算書（減価償却）の両方について財務諸表の比較可能性が低下することになります。

それゆえ財務面のデュー・デリジェンスにおいては、再評価による影響を効果的に排除して比較可能性を向上させ、営業実績についてのより良い展望を得ると同時にキャッシュフローを導き出すために、貸借対照表と損益計算書の両方を調整するのが普通です。特に、損益計算書を通じて支出として計上される当初の下方修正額と、やはり損益計算書を通じて示される資産再評価に基づく後日の上方修正額が認識されることは、普通ありません。その上、再評価は減価償却や割賦償却にも影響を及ぼします。但し、再評価の際に実施された評価分析がデュー・デリジェンスにおいて極めて示唆に富んだ資料となることはありうるでしょう。営業実態や不動産、工場及び設備の状態について、この再評価分

析がより深い洞察を提供してくれるかもしれないからです。

米国 調査結果 Section 3, 4  
(日本語での回答)

### 3. 会計上の課題

**Q3-1.** FAS No.141 により、企業結合に係る会計処理はパーチェス法に限定されていますが、“会計上”、企業にとってどのような問題が生じますか。また、その問題はどのようにすれば回避／克服できますか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

#### A3-1

企業結合時の FAS No.141 の適用上の課題の一つとして、企業結合時に一つの「取得企業」を特定することが義務付けられていることが挙げられます。「取得企業」とは、一般的には現金もしくは他の資産を提供した企業、負債の発生した企業、または持分交換の場合に持分を発行した企業となります。しかし、「取得企業」の識別にはこの他に下記のような質的要素も考慮する必要があり、企業結合取引における事実関係および状況を検討した上で決定することが求められています。

- 議決権の相対的な保有割合（結合後の企業の議決権株式をより多く有する側）
- 結合後の経営に大きな影響を行使し得る少数議決権の存在
- 取締役会等意思決定機関の構成（過半数を議決できる側）
- 役員の構成（大半を選任できる側）
- 持分証券の交換条件（市場価値にプレミアムをつけて支払う側）

取得資産及び負債の公正価値の決定手続きも FAS No.141 の適用上の課題として挙げられます。公正価値の算定は有価証券のように市場価格が存在しているものから、無形資産のように見積り公正価値の算定が必要なものまで多様であり、公正価値の決定及び資産、負債への配分は大掛かりな作業であることは否めません。FAS No. 141 では、資産、負債の一般的な公正価値の評価に関する指針を示しており、企業はそれに従って適正な評価を行っています。

**Q3-2.** 米国会計基準では、研究開発コストは、評価後費用処理すると規定されています。実務上、研究開発費が評価後費用処理された事例があれば、挙げてください。

#### A3-2

FAS No.141 では、従来からの研究開発に関する考え方を踏襲しています。即ち、研究開発活動に使用される有形、無形の資産で、将来の代替的利用価値がないものについては、企業結合の際、取得日に一括費用処理することを求めています。一方、汎用性が高く当該研究開発以外に活用できる資産については資産計上することが求められています。

従来は、このような会計基準の下、買収年度における買収企業の損益が圧迫される傾向が見られましたが、FAS No.141 の改訂版（以下、FAS No.141(R)）では、この会計処理が変更されることになりました。詳細は、後述 Q3-6 をご参照ください。

**Q3-3.** FAS No.141 は、無形資産であって、契約または法律上の権利によって生じる資産、および分離分割可能で、売却、譲渡、ライセンスの付与、貸与または交換が可能な資産は、「のれん」とは別に認識し、計上することを求めています。

上述の資産を「のれん」とは別に計上した事例があれば挙げてください。

また、特定の無形資産を「のれん」とは別に認識し、計上するとの取扱いが規定された結果、実務上どのような問題が生じますか。その問題はどのようにすれば回避／克服できますか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

### A3-3

米国会計基準の企業結合会計では、特定の無形資産が以下の二つの基準のいずれかに該当する場合、のれんとは別に当該無形資産を公正価値で計上することが求められています。

- 契約・法的要件：契約または法律上の権利によって生じる無形資産
- 分離可能性要件：被買収企業から分離分割が可能で、かつ、売却、譲渡、ライセンスの付与、貸与、または交換が可能な無形資産

契約・法的要件を満たす無形資産の例としてトレードマーク（商標権）、非競合契約、顧客契約、ライセンス・ロイヤリティ契約、リース契約、フランチャイズ契約、放映権等が挙げられます。また、分離可能性要件を満たす無形資産の例としては顧客リストやデータベース等が挙げられます。

なお、無形資産は企業結合時に見積り公正価値を算定することが求められていますが、FAS No.141ではその具体的な評価方法について言及していません。ただし、FAS No.141の付録添付資料（Appendix）に幾つかの算定方法の指針が示されており、この指針を類推適用することが一般的です。

**Q3-4.** FAS142によれば、識別された無形資産のうち、耐用年数が確定できないもの、及び「のれん」は、毎年減損テストを行うことが義務付けられています。

減損テストを行うにあたり、企業にはどのような問題が生じますか。また、この問題は回避／克服可能でしょうか。実際に問題を回避した事例があれば、教えてください。

### A3-4

のれん及び非償却無形資産の減損テストを行う上での課題としては、企業結合時点では減損処理がいつ起きるか予測不能である点、及び減損が発生した場合に概して多額の損失が発生する点が挙げられます。減損テストは少なくとも毎年、減損の兆候が認められた場合はその都度、行うことが義務付けられており、のれん及び非償却無形資産が帳簿上計上されている限り実施することが必要です。

また、複数あるいは取得時期が異なり別個に計上されている非償却無形資産に対しどのように減損判定を行うかの議論がありますが、複数の無形資産が一つの資産として使われている場合にはすべてまとめた上で減損テストを行うよう指針が発表されています。

**Q3-5.** 耐用年数はどのようにして定めるか、教えてください。

### A3-5

耐用年数は主に法律上、規制上、契約上、競争上、経済的、またはその他の客観的妥当性のある要因に基づいて定められます。例えば、法的契約にかかる無形資産である場合は、その契約で定められた

有効期間を耐用年数とします。

また、そのような耐用年数がなかったり、不明瞭な場合は耐用年数を設定しない無形資産として認識します。この場合、償却は行わず、少なくとも毎年、又は減損の兆候があった場合はその都度、減損テストを行うこととなります。

償却期間に制限はありませんが、每期残存耐用年数を再評価しなければならず、その結果、償却期間に変更が生じれば、償却額に反映させることが求められています。

**Q3-6.** 国際財務報告基準 (*International Financial Reporting Standards ; IFRS*) とのコンバージェンスのため、米国会計基準が改訂される予定との情報を得ています。改訂により、知的資産の取扱いにどのような変更があるか、また改訂が実務にどのような影響を与えるか、教えてください。

**A3-6**

USGAAP と IFRS の収れん化作業は、着々と進められています。最近の成果の一つが FAS No.141 の改訂です。FAS No.141(R)は 2007 年の 12 月に公表され、2008 年 12 月 15 日以後に開始する事業年度の開始日以後の企業結合から適用となり、FAS No.141(R)の早期適用は禁止されています。

FAS No.141(R)における知的資産の取扱いに関する主な変更点としては、企業結合時の仕掛研究開発費の会計処理が挙げられます。上述の Q3-2 の回答で触れたように、従来は仕掛研究開発の資産価値は企業結合時での即時償却が求められていました。しかし、FAS No.141(R)の規定では、取得した仕掛研究開発が無形資産の定義を満たし、かつその公正価値が信頼できる方法で測定可能である場合には個別の無形資産として認識するように変更されました。ただし、企業結合後に発生する研究開発費は引続き費用計上することが求められています。また資産計上された仕掛研究開発費は少なくとも毎年、又は減損の兆候が認められた時点で、減損テストを行うことが求められます。

**Q3-7.** その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、会計上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

**A3-7**

企業結合における無形資産の計上に際し、顧客との取引関係にかかる無形資産をどのように計上するか議論があります。顧客との契約の価値は、一定の要件を満たす場合には、企業結合が起きた日に取引契約が存在していなくても、資産価値が認められ、資産計上できる場合があります。また、将来の契約更新等も考慮した上で資産計上をすることが規定されています。

#### 4. 税務上の課題

**Q4-1.** 米国の組織再編税制について、簡単に説明して下さい。(知的資産の取扱いについてはQ4-3, 4-6で質問します。ここでは、組織再編税制全般について、概要を説明して下さい。)

##### A4-1

米国税制上、組織再編(法人の持株関係の変更、事業資産の譲渡等)のうち、一定の要件を満たすものは非課税とされます。これ以外のもは課税譲渡取引となり、再編の形態に従い、売手法人、あるいは株主の譲渡所得に対して課税が行われます。組織再編が非課税となるためにはまず以下の基本条件を満たす必要があります。

##### 持分の継続性

買収対象法人(以下「ターゲット」)の株主が再編後もターゲットの資本持分を継続的に所有する場合、この条件は満たされます。この条件を満たすか否かは買収対価により判断されます。買収対価が買収を行った法人(以下「買収法人」)の株式の場合は、原則としてこの条件は満たされます。

##### 事業の継続性

ターゲットが買収後もその事業を継続する、あるいはその資産を使って(他の)事業を行う場合はこの条件を満たします。

##### 事業目的

組織再編を行うことに一定の事業目的があり、節税のみを目的とするものではないという条件です。組織再編が上記を満たし、かつ、以下の形態を取る場合、非課税の組織再編となります。

##### 1) 州会社法に基づく合併

州会社法上の規定に基づく合併は非課税の組織再編となります。最近では、子会社を使った「三角合併」も多く見受けられます。ターゲットが買収法人の子会社に吸収される形態を「三角合併」、買収法人の子会社がターゲットに吸収される場合を「逆三角合併」と言います。三角合併の場合、非課税になるための追加条件としてターゲットの資産を実質的に全て取得する必要があります。この「実質的に全て」の定義は税法上は明確ではありませんが、内国歳入庁(以下「IRS」)は総資産の70%、あるいは純資産の90%以上を取得する場合はこの条件を満たすとしています。事実関係によってはこれ以下の比率でも認められます。ターゲットが買収法人にとって不要な資産を組織再編前後に譲渡しようとする場合にこの点が問題となります。

近年は、所有者が1人のLLC(Single Member LLC; SMLLC)を使った三角合併も多く見受けられます。SMLLCは、税務上存在しない(disregarded)ものとして取り扱われます。このため、買収法人が子会社をSMLLCとして設立し、そのSMLLCがターゲットを吸収する三角合併は、税務上は買収法人とターゲットの合併として扱われ、三角合併としては扱われなくなります。すなわち、「実質的に全て」の追加条件を満たす必要がなくなります。

##### 2) 自社株式による株式買収

買収法人がターゲットの株式を自社株式を対価として取得する形態です。買収法人の親会社の株式が対価として使用される場合もあります。再編後、買収法人はターゲットに対する持株比率を80%以上維持する必要があります。

### 3) 自社株式による資産買収

買収法人がターゲットの資産を自社の株式を対価として取得する形態です。買収法人はターゲットの資産を実質的に全て取得するか、買収後にターゲット、あるいはその株主が買収法人の50%超の持分を保有する必要があります。

### 4) 企業分割

既存事業の分割を目的とする組織再編で、スピノフ、スプリットオフ、および、スプリットアップの3つの形態があります。スピノフは、法人が分割対象（事業）資産を子会社に移転し、その子会社の株式を株主に分配する形態の分割です。スプリットオフも基本的には同じですが、特定の株主グループが分配法人の株式と引換えに子会社の株式を取得するため、分割後は2つの株主グループが分配法人と子会社を別々に所有する形となります。スプリットアップでは、法人が(事業)資産を二つ以上の子会社に移転した後に解散します。解散後は分配法人の株主が子会社を直接所有する形となります。これらの企業分割が非課税となるためには、分配法人は子会社株式の80%以上を所有し、分割後5年間は事業活動を維持すること、その他の追加要件を満たす必要があります。

これらの非課税の組織再編に該当しない場合は課税取引となり、株式買収の場合は売手株主が、資産買収の場合は資産を譲渡した法人が譲渡益の課税対象となります。

非課税の組織再編、および、株式買収の場合、ターゲットの繰越欠損金、その他の税務上の繰越項目は原則として買収法人に引継がれます。ただし、過度の節税目当ての買収を防ぐため、買収法人における繰越項目の使用を制限する規定があります。非課税の組織再編とならない資産買収の場合は、これらの繰越項目は買収法人には引継がれません。

上記以外にも、法人による他の法人への資産の現物出資において、出資直後に出资した法人が出資受入法人の株式の80%以上を所有する場合は非課税となります。この要件に該当しない現物出資については、出資資産の簿価と公正時価との差額（譲渡益）について、通常の譲渡取引と同様に出资法人で課税されます。

以上が米国における組織再編税制の概要ですが、実際の規定は非常に複雑、かつ常時改正が行われ、また頻繁に新たな判例や通達が出ています。また、例外規定も数多く存在し、たとえば、米国内の資産を国外に移転する場合、その取引が非課税の組織再編の要件を満たす場合でも、例外的に課税取引として扱う旨の規定が存在します。

**Q4-2.** 最近、組織再編が関係する法律が改正されていれば、その内容（法律の名称、改正年、改正の内容）について説明して下さい。また、近い将来、法律改正が予定されている場合は、今後行われる法律改正の内容についても説明して下さい。

#### A4-2

再編に関する税制は頻繁に改正されており、これらに関する判例、通達も年々増え続けておりその数は膨大なものとなります。その中で、特に重要と思われるものを以下に例示しています。

#### 経済実体要件の成文化

組織再編のみならず全ての取引に関わる税制改正となりますが、経済実体（economic substance）要件の法制化が現在検討されております。経済実体要件とは、取引の税務上の取扱いは、その形式では

なく経済実体を基に判断する、というものです。以前よりこの概念は判例等で広く採用されており、IRSはこの概念を根拠に様々な訴訟で形式的には非課税要件をみたすが経済実体の無い取引の否認に成功してきました。しかし、その適用基準が曖昧であり、納税者からの要請もあり、その立法化について議会でも論議されるようになりました。オバマ大統領もこの概念の法制化を新政権の税制改革の一環として取り上げています。しかし、IRSはこの概念の柔軟な取扱いを確保するため法制化には消極的であり、今後の動向は明らかではありません。

#### 資本の払戻し規定の改正案

税務上、法人が金銭、その他の資産を株主へ分配した場合、税務上の利益積立金（E&P）までの部分は税務上も配当として扱われ、E&Pを超える部分は資本の払い戻しとなり、資本（株主における分配法人への投資簿価）を超える部分は譲渡益（キャピタルゲイン）として扱われます。従来は、投資簿価の総額を超える場合に譲渡が認定されていましたが、IRSは株式一株ごとにその判断を行う方法を主張しており判例でも支持されてきました。この改正案は実際の分配だけではなく、組織再編上起こりうるみなし分配にも適用されます。改正案はIRSのアプローチを法制化するものです。

#### 子会社株式の譲渡損失の損金算入制限

連結納税を行う法人グループが、グループ外に連結対象子会社の株式を譲渡した場合の譲渡損失の損金算入を制限する規定の改正が行われました。今後は、従来とは全く異なるアプローチにより、譲渡損失の額、あるいは、その子会社の資産の簿価、繰越欠損金、その他の税務上の繰越項目が減額されます。

#### 米国外への資産移転の制限規定の改正草案

非課税の組織再編の方法により、米国外に資産（外国子会社：controlled foreign corporation: CFCの株式を含む）を移転する場合、例外的にその含み益に課税する規定に関する改正草案が昨年8月に発表されました。

非課税の組織再編の例外の例外（すなわち非課税扱いに戻る）として、5社以下の米国法人により80%超所有される米国法人は、非課税の組織再編により外国法人へ資産を移転した場合、対価として取得した外国法人の株式の簿価を含み益相当額だけ減額すれば、原則どおり非課税とされます。簿価の減額では含み益をカバーできない場合、その不足額は課税されます。

また、米国株主が非課税の組織再編によりCFCの株式を米国外に移転した場合、CFCのE&P相当額はみなし配当として課税されます。草案では、CFCの株式を取得した外国法人もCFCとなる場合はこの規定は適用されません。

最後に、米国法人がCFCの株式を非課税の清算、あるいは、会社分割の一環として株主法人に分配した場合、上記同様、CFCからのみなし配当課税が発生しますが、株主法人が取得したCFC株式の簿価の減額調整等を行う場合は原則どおり非課税となります。

**Q4-3.** 企業再編により、特許権等の知的資産が移転した場合、米国の税法上どのように取扱われるか、説明してください。なお、企業再編の手法により取扱いが異なる場合は、手法ごとに説明して下さい。また、一定の条件を満たす場合には非課税（課税繰延べ）となる特例がある場合は、特例（適用要件、効果）についても説明して下さい。

#### A4-3

企業再編により知的資産が移転する場合としては、知的資産が個別に譲渡される場合と、知的資産を所有する会社の株式、あるいは知的資産を含む事業が移転する場合があります。

知的資産が個別に譲渡される場合

原則として、課税取引ですので譲渡損益は譲渡者の課税所得に含まれます。なお、譲渡が関連者間で行われる場合、譲渡損失の認識は認められません。また、米国で連結納税を行うグループ会社間の譲渡の場合、損益の認識は行われますが、実際の課税は、その資産がグループ外に譲渡される時点まで繰り延べられます。

知的資産を含む事業が移転する場合

税法上の取扱いは、上記4.1と同じです。非課税の組織再編とならない株式売買の場合は、売手株主に対して譲渡益課税が行われます。移転した知的資産に対して別途譲渡損益が認識されることはありません。例外として、株式売買を税務上資産売買として扱うことを選択した場合は、売手において（知的資産を含む）資産の譲渡益課税が行われます。非課税の組織再編とならない資産売買の場合は、資産の譲渡益について譲渡法人で課税が行われます。

課税取引により知的資産を取得した場合、取得法人は15年間で償却することが出来ます。ただし、関連会社より取得した営業権（goodwill）、および継続企業価値（going concern value）のうち、一定の基準に該当するものは、乱用防止規定により償却が認められない場合があります。

*Q4-4. 課税にあたり、知的資産を財産として評価する必要があります。財産評価の方法について、具体的に説明して下さい。なお、知的資産の種類によって評価方法が異なる場合は、知的資産の種類ごとに分類し、説明して下さい（課税対象ではないために財産評価の必要がないものについては、説明は不要です）。*

#### A4-4

財産評価に関する税法上の具体的な規定はありませんが、判例によると公正時価は以下のように定義されています。

「The fair market value is the price at which the property would change hands between a willing buyer and a willing seller, neither being under any compulsion to buy or to sell and both having reasonable knowledge of relevant facts」

実務上、資産の評価が必要となる場合は、外部の専門家が鑑定評価の実務指針に従い評価を行うのが一般的です。鑑定結果は一定の価格レンジとして提示されることが多く、実務上はこの範囲内の価額であれば公正な時価であると考えられています。

ここで、事業資産をまとめて譲り受けた場合、買収法人は買収価額を税法の定める一定の方法により各資産に配賦する必要があります。この配賦は各資産の評価額をベースに行われます。具体的には、まず、買収資産を内容によりクラスⅠからⅦに分類します。クラスⅠは現預金等、クラスⅡは有価証券、定期預金、外国為替等、クラスⅢは売掛金等、クラスⅣは棚卸資産、クラスⅤは固定資産、その他の資産、クラスⅥは営業権と継続企業価値以外の無形資産（知的資産を含む）、クラスⅦは営業権と継続企業価値となります。買収価額は、各資産の評価額をベースにこのクラス単位でⅠからⅦまで

順次配賦され、残額は営業権となります。買収額が各資産の評価額合計より低い場合、評価額以下の金額が配賦されることとなります。したがって、買手に有利な価額で買収が行われた場合、知的資産の税務上の簿価は実際の評価額より低くなることもあります。

**Q4-5.** 知的資産の価値評価に関して、米国では、税務上の財産評価 (Q4-4) と、会計上の価値評価とは、同じ方法 (基準) により行われますか。異なる場合は異なる点を挙げてください。

#### A4-5

税務上の公正時価の定義は、上記Q4-4 のとおりです。一方、会計上の公正時価は、財務基準(SFAS)157号にその詳細が規定されていますが、原則として以下のように定義されています。

「fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.」

両者とも、特定の売手あるいは買手の個別の状況を勘案するものではなく、事実関係についての知識を有する複数の売手と複数の買手の自由意志により成立しうる価格を公正時価としており、それほど異なる概念ではありません。ただし、財務会計と税務会計ではその目的が異なるため、評価額は必ずしも同一ではありません。たとえば、財務基準141(R)では、無形資産の評価額には、その無形資産を所有する法人の株式を買収する場合、および、資産を買収する場合、いずれについても無形資産を税務上償却した場合の税務メリットを含めます。税務上は、評価の目的にもよりますが、通常、資産の個別評価を行うのは資産買収の場合であり、この場合は償却による税務メリットが取れるため、評価に含まれます。株式買収の場合は、税務上は個別資産の時価評価は原則として不要であり、税務上の資産の簿価は買収前の価額を引継ぎます。

**Q4-6.** 知的資産の移転に伴って株主に課税されることがありますか。株主に課税される場合があれば、どのような場合に課税されるか、説明して下さい。

#### A4-6

知的資産の所有者が法人であれば、原則として、その譲渡益は法人において課税され、譲渡法人の株主に課税が及ぶことは通常ありません。ただし、その法人が、税務上、パススルーの選択を行っている場合には、法人レベルでの課税は行われず、その法人の株主レベルで課税が行われます。この場合には知的資産の譲渡益について株主が課税されることとなります。

パートナーシップ等、税務上パススルーとして扱われる団体が知的資産を所有している場合も、パートナーシップレベルでの課税は行われず、パートナーが納税主体となります。ただし、そのパートナーシップが法人として取り扱われる旨の選択を行っている場合には、パートナーシップが納税主体となります (パートナーは課税されません)。

CFCが一定の知的資産を米国での使用を目的として取得した場合、その取得価額は配当とみなされ、CFCの米国株主で課税される場合があります。これは、CFCの利益を配当せずに (すなわち米国での課税を受けることなく) 米国での事業に利用しようとする行為を防止するための規定です。

Q4-7. その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、税務上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

#### A4-7

##### ライセンスの供与

知的資産の譲渡に代えて、知的資産の使用許諾(ライセンス)を与える場合には、譲渡とは異なる課税関係が生じます。たとえば、米国居住者が米国非居住者に使用許諾を与えた場合は、ライセンス供与から生じる所得は米国で課税対象となるとともに、その非居住者の居住地でも源泉税の対象となる場合もあります。日米租税条約のようにロイヤルティーに対する源泉税を免除しているケースも多くあります。

##### 移転価格税制

一定の支配・従属関係で繋がる関連会社グループ間で知的資産の移転、ライセンス供与が行われたり、共同で知的資産を開発する場合には、その移転価格、ライセンス料、あるいは開発コストの負担と、開発の成果物の所有、および成果物から生じる収益の分配について、第三者間でこれらの取引が行われた場合と同じ結果となるように、移転価格税制の一環として別途税務上の規定が定められています。

##### 国外への知的資産の移転

近年、特に欧米企業の場合、米国法人が所有する知的資産を、低税率国に移転することで節税を図るケースが多く、税務当局は重大な関心を寄せています。このような背景もあり、米国外に(知的)資産を移転する場合、その取引が非課税組織再編の要件を満たす場合でも、例外はあるものの、原則的に課税取引とされており、また、移転価格税制の面でも海外への知的資産の移転による過度の節税を抑制すべく規制強化が図られています。

米国 調査結果 Section 2  
(原文・英語)

## (2) Value, Appraisal

Q2-1. *In due diligence, where the value of a company (business) that is to undergo business reorganization is assessed, what kinds of intellectual assets are the subjects of evaluation (intellectual assets that have actually been evaluated in the past)? We also would appreciate if you listed concrete assessment cases.*

*"Intellectual asset" here is to be considered as a comprehensive concept which covers intellectual property rights such as patent rights, utility model rights, and copyright, intellectual properties such as brands, trade secrets, and know-how and, furthermore, human resources, organizational strength, business concept, customer relation data, etc.*

A2-1

Intangible assets in a diligence context are typically segregated into two buckets: intellectual property and other intangible assets. The former are those assets protected by legal rights (e.g., registered marks, patents). The latter are those assets not protected by legal rights, but which still give rise to excess income (e.g., trade secrets, know-how).

Intangible assets, whether intellectual property or not, commonly fall into one of four asset classes: a) technology assets, which may include patents, know-how, core technology (e.g., an operating system), product (e.g., a functional interface), and variations thereon, b) marketing assets, which may include trade names and trademarks, and non-compete agreements, c) customer assets, which may include customer contracts and relationships, and customer lists, and d) contractual assets, which may include a wide variety of items such as favorable/unfavorable supply contracts or operating rights (the latter being significant in industries requiring regulatory rights such as communications, cable, utilities, etc.)

One important consideration in assessing the intangible assets of a company is the required degree of disaggregation amongst like-kind assets. For example, an analysis of a patent portfolio may be done at the level of individual patents, categories of

similar patents, or the entire portfolio. In general, diligence exercises pertaining to valuation tend to aggregate assets with similar characteristics (for a patent portfolio, this would typically mean an assessment of categories of patents). Legal diligence may require a more granular analysis.

The goal of a diligence exercise around intangible assets depends on a client's sensitivity to post-close changes to preliminary valuations. Pre-deal assessment of accretion/dilution may not require an asset-by-asset analysis if reasonable assumptions about total intangible assets versus goodwill can be made at a higher level. Conversely, some clients prefer a detailed asset-by-asset analysis to facilitate accretion/dilution analysis and post-deal purchase price allocation. In all cases, it is important to recognize the limitations of pre-deal assessment of intangible assets. Formal valuations require detailed conversations with management, who may not be accessible until after a deal is closed.

*Q2-2. Cost approach, income approach, and market approach among others are known methods of asset assessment. What evaluation methods are employed in US for the intellectual assets listed in Q2-1? Also, tell us problems that arise in applying the evaluation methods to an assessment of the intellectual assets.*

*If multiple evaluation methods can be applied to the same intellectual asset, please describe for each of the evaluation methods the merits and demerits of employing the method.*

*We also would appreciate if you listed actual assessment cases.*

A2-2

For financial reporting work, SFAS 157 dictates a valuation hierarchy to consider in valuing any asset: level 1 uses quoted market prices of the actual subject asset, level 2 uses quoted prices of similar assets, and level 3 uses models, which may be cost or income-based. In practice, most intangible assets are valued at level 3, whether for financial reporting or other purposes. Given that, the most common approaches for many intangible assets are variations of the income approach. All variations have the same goal: isolate expected cash flow for

the asset, and discount the cash flow to present value at a required return.

Variations of the income approach include: 1) relief from royalty, which says an asset is worth the present value of royalty payments to third parties that are avoided through ownership of the subject asset (e.g., technology or brand), 2) with and without, which says an asset is worth the difference in value between the business value with the asset and the business without the asset (e.g., non-compete), 3) excess income, which says total profit is driven by a complementary set of assets and attempts to isolate the portion driven by the subject asset by subtracting returns to other assets. The income approach is useful because it considers specific profit of the subject asset. It has limitations, however, because it is heavily dependent on inputs into the models. There are other variations, but these are the primary ones.

The cost approach may be an appropriate method for some assets. Generally, use of income versus cost is dictated by the extent of legal or economic protection, and the ability of a third party to design around that protection. For a unique, patented technology, the cost approach would likely fail to capture the full value of this asset. This type of asset probably generates income above the cost to develop it. Said differently, one could spend \$1 and accidentally discover the cure to cancer, or \$100 million and discover nothing. In both cases, the cost to discover has no relationship to the value of the discovery.

On the other hand, unprotected and/or easy to design around assets are probably best valued using the cost approach. For example, a \$20 million billing system may be easily replicated, and an investor would not pay more than the out-of-pocket cost to do so. Cost is useful for these types of assets, but it also has limitations. Most specifically, many would argue a cost build up should include the opportunity cost of lost profits. That is, if a buyer can buy an asset or build it, part of the build cost is the time to market. This is difficult to measure, and even more difficult to ascribe to specific assets.

*Q2-3. According to the US Generally Accepted Accounting Principles (US-GAPP), the costs of the following research*

activities<sup>1</sup> are charged to expenses. Rate the importance of these items as an evaluation subject in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).

A2-3

Under U.S. GAAP, the value of in-process research and development (IPR&D) projects is expensed at the date of acquisition. However, this will change under 141R - IPR&D will be booked to the balance sheet. From a valuation perspective, the items below are not typically viewed on an individual basis. Rather, each factor is important to consider in assessing whether a project is IPR&D, an existing technology, or something different.

a. Activities aimed at obtaining new knowledge

b. The search, evaluation and final selection of applications of research findings or other knowledge

c. The search for alternatives for materials, devices, products, processes, systems or services

d. The formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services

Q2-4. According to the US-GAPP, the costs of the following development activities<sup>2</sup> are also charged to expenses. Rate the importance of these items as an evaluation subject in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).

A2-4

Consistent with the answer to Q2-3, these factors are not typically viewed on an individual basis, at least not when valuing

---

<sup>1</sup> A research is a basic and planned study conducted for the purpose of obtaining novel scientific or technological knowledge and understanding

<sup>2</sup> Development is to apply research findings or other knowledge to a plan or design for producing a new or significantly improved material, device, product, manufacturing process, system, or service before the production or use on a commercial basis.

IPR&D projects. Each factor is important to consider in assessing whether a specific project is IPR&D, an existing technology, or something different.

a. *The design, construction and testing of pre-production or pre-use prototypes and models*

b. *The design of tools, jigs, moulds and dies involving new technology*

c. *The design, construction and operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial production*

d. *The design, construction and testing of a chosen alternative for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services.*

Q2-5. *The International Financial Reporting Standards put the above development activities on the balance sheet as intangible assets when all of the following six requirements are met. Rate the importance of these requirements when evaluating a development activity in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).*

a. *The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale.*

b. *Its intention to complete the intangible asset and use or sell it.*

c. *Its ability to use or sell the intangible asset.*

d. *How the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset.*

e. *the availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset.*

*f. Its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development.*

A2-5

The aforementioned criteria are all being considered to determine whether a subject project meets the general asset recognition criteria, as well as whether this project has sufficient substance to be considered to be in development phase. Moreover, all these criteria are considered in estimating fair value for the subject in-development project. Since they create value in combination, typically there is no specific hierarchy applied. The complete lack of a potential market for instance might rise doubts as to whether there is any future economic benefit associated with this project. However, the greatest market opportunities do not make up for a lack of technological feasibility to complete the project - then the only option might be a sale. Consequently, we consider all of these factors without any specific preference or hierarchy.

Exception of f. since this is typically given.

The one exception is f), which in companies with sufficient internal controls and which meet IFRS financial reporting requirements should be met, therefore being of less practical relevance.

*Q2-6. According to the IS-GAPP and the International Financial Reporting Standards, the expense for internally generated brands, mastheads, publishing titles, customer lists, and other similar items is difficult to discriminate from the cost for expanding the overall business and, since it does not satisfy the identifiability requirement, it must not be on balance sheet. Rate the importance of these items as an evaluation subject in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).*

A2-6

Although these types of assets may not appear on the balance sheet of an acquisition candidate, depending on the industry, they may be critical items to consider. In an acquisition context, these assets would be capitalized on to the acquirer's balance sheet.

The important of each item is case specific. The relevance of the items in pre-acquisition considerations depends very much on the industry of the subject target. There is no hierarchy among them. For instance in consumer goods the trademark is a dominant asset, in telecommunications customer relationships typically are the most valuable intangible. Clearly not only from a financial reporting point of view but also as part of the legal DD one would investigate the most relevant intellectual property rights.

- a. Internally generated brands*
- b. Internally generated mastheads*
- c. Internally generated publishing titles*
- d. Internally generated customer lists*
- e. Other item (pick up and discuss a similar item of your choice)*
- f. Other item (pick up and discuss a similar item of your choice)*
- g. Other item (pick up and discuss a similar item of your choice)*

*Q2-7. The International Financial Reporting Standards permit a reassessment model with the fair value of tangible fixed assets (lands, buildings, facilities and the like) and intangible fixed assets (brands, patents, and the like). How these are evaluated in due diligence? Quote such cases if there are any.*

A2-7

Revaluations are permitted for property, plant and equipment under IAS 16.31, and for intangible assets under IAS 38.75. For intangible assets this revaluation is only allowed if an active market for the assets exists. IAS 38.78 states that this is uncommon for many intangible assets such as brands, patents, customers etc. given their uniqueness. Therefore, this revaluation is extremely rare for intangible assets. Even for property, plant and equipment, the revaluation method seldom applied. Not only requires the application costly valuation engagements, it also reduces the comparability of financial statements both for balance sheet (asset values) and P&L

(depreciation).

Therefore, in a financial due diligence one typically adjusts both balance sheets and P&L, effectively eliminating the impact from any revaluation to improve comparability in order to get a better perspective of operating performance and to derive cash flows. Especially the recognition of initial downward adjustments being accounted for as expenditure through P&L, and a subsequent upward adjustment upon revaluing the asset also going through P&L could appear might appear unusual. Even more, so since it also affects deprecation and amortization. However the valuation analysis performed for the revaluation could also be quite insightful in a due diligence as it may provide deeper insights in operations and the conditions of property, plant & equipment.

英国 調査結果 Section 1 ~ 4  
(翻 訳)

知的財産研究所のための、  
企業再編の際の特許  
及びその他の知的財産権  
の扱いに関する調査

2009年2月

## 目次

序	141
定義	142
アンケート	
1. 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点	143
2. 価値、評価	159
3. 会計上の課題	163
4. 税務上の課題	176

## 序

本レポートの趣旨は、企業再編の際の知的財産権に関連する一定の側面を概説することである。本レポートにおいては、特に日本知的財産研究所から提示された質問に回答する形で、関連の法律上・税制上・会計上の諸問題を論じていく。

日本知的財産研究所との合意に従い、法務及び税制に関するセクション（セクション1及び4）は Bird & Bird LLP によって作成された。会計に関するセクション（セクション2及び3）は LECG Limited のコンサルタントが Bird & Bird LLP の業務を代行する形で作成した。Bird & Bird LLP 及び LECG Limited が提供する所見は、本レポート作成当時の法律及び会計の現状を反映するものである。

## 定義

FRED	財務報告公開草案
FRS	財務報告基準
FRSSE	小規模事業者のための財務報告基準
IAS	国際会計基準
IFRS	国際財務報告基準
PA 2004	2004年特許法
PA 1977	1977年特許法
RDA 1949	1949年意匠法
SSAP	会計実務基準
TMA 1994	1994年商標法
TUPE	2006年事業譲渡（雇用保護）規則

## 1. 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点

当方の回答は、イギリス国内の民間有限会社及びイギリスの私会社グループの構造に影響を及ぼす租税法及び会社法の重要な問題の概略を示し、イギリスにおいて上記事業体に影響を与える共通の業務処理を概説することを主眼としていることに留意されたい。

### 1.1 企業再編を行う際、特に留意しなければならない英国の法令を教えてください。

企業再編が有効に実施されることを保証するためには、会社及び会社更生に適用されるイギリス会社法のレジームが主たる懸案事項となる。上記現行法規は「2006年会社法」に規定されており、同法によって「1985年会社法」（「1989年会社法」によって改正）は廃止された。そのため、2006年会社法は2006年11月から2009年10月にかけて段階的に施行されている。

通常、企業再編の提案には、既存の企業構造の枠内での会社もしくは事業部門（資産、債務及び従業員）の移動が伴う。この移動は、おそらく、事業分割、新設される子会社への業務移転、幾つかの子会社の事業の併合等によるものとなる。つまり、そのような再編の過程においてイギリス法の他の幾つかの専門分野に配慮する必要があるであろうということである。上記法律分野には、資産、従業員（TUPEの適用等）、契約、知的財産権、年金、株式オプション計画、財務上の取決め等に関する法が含まれる。これらの法のそれぞれに関連した問題の一部については、後に本レポートの中で更に詳細に検討する。本セクションにおいては、企業再編の際に留意すべき会社法の主要な問題を要約する。

**取締役の義務**—企業再編の前もしくは再編の過程では、2006年会社法及び/又は通常定款により株主の承認が要求される措置があるか否かにかかわらず、会社の取締役は、会社の組織規定（主として会社の基本定款と通常定款に定められている規定）に基づいて行為するという取締役の一般的な権限を考慮しなければならない。取締役は更に、2006年会社法により取締役に課される義務やイギリスの判例法により定められた義務についても考慮しなければならない。たとえば、取締役は株主の利益のために会社の成功を促進する可能性が最も高いと自らが善意で考えたやり方で行為しなければならない、と2006年会社法は規定している。その中には、自らの決定がもたらす長期的な帰結や会社の従業員の利益を考慮に入れることが含まれる。それゆえ、市価よりも安い価額（あるいは市価を下回る可能性のある価額）でグループ内譲渡を行おうとする子会社の取締役は、そのような取引を正当化する企業利益の予測を取締役会の議事録に記録し、その取引がグループの最善の利益に適うと親会社が看做している旨の正式な確認を親会社に求めるのが賢明であろう。

企業再編が市場価格ではなく簿価で行われることはしばしばある。それゆえ、業再編に着手する際には、「不当に安価な価格での取引（transfers at an undervalue）」に関わる前述したような会社法上の諸問題や、「現物配当（dividends in specie）」に関する規則に特に配慮しなければならない。「現物配当」とは、会社が資産を株主に譲渡することで、資産分配に相当する行為である。このような資産分配が合法とされるのは、確定した額の分配可能な準備金を会社が持っている場合のみである。

**債務超過（倒産）**—倒産が迫りつつあるグループもしくは会社の内部取引については、特別な配慮が払われなければならない。そのような取引は「不当に安価な価格での取引」もしくは

「偏頗行為 (preference)」に相当するという根拠に基づき、清算人もしくは管財人は倒産前の2年間に行われた第三者への資産の譲渡もしくは売却を調査することができる。そのような取引が存在する場合、譲渡の時点で譲渡人に支払能力があり、且つ、譲受人及び/又は譲渡人の取締役の側に金銭債務があったために安価な価格での譲渡が行われたことを証明しえない限り、取引の破棄や取消が生じる可能性がある。譲渡人の意図が資産を債権者（既存の債権者もしくは見込み債権者）の手の届かないところに安置することにあつたという事実が証明された場合、譲受人が清算中であるか否か、問題の取引が過去2年間になされたものか否かにかかわらず、債権者は当該譲渡の破棄を申し立てることができる。

*その他の法 (制定法以外の法)* - 国内の裁判所の判決/判例法の結果としてイギリスには制定法とは別の法が存在し、発展してきた。これらの法もまた、特に経済的に困窮した状況（会社が金銭的な困難を抱えている状況）において企業再編に関係してくるであろう。たとえば、経済的に逼迫した会社の再編においては、職権濫用による不法行為（会社の取締役又は経営者が自社の資金もしくは資産に関する法的義務に違反した場合に発生しうる）、詐欺的な取引（債権者を欺く意図を持って債務超過に陥った会社の業務を続行していた場合）、又は不正取引（債務超過に陥った会社の取締役が、イギリスの1986年破産法に基づき自らが負債を弁済し得ないことを知りながら、あるいは当然知るべき状況にありながら、会社の営業を継続していた場合）が常に考慮される。

*財政支援* - 公開会社もしくは私会社が、公開会社である持株会社の株式の取得に関連して、自社株式もしくは自社の持株会社の株式を取得する目的で直接的又は間接的に「財政支援」を提供する行為は、刑法上の犯罪に相当する。物品の提供、金銭の貸付け、保証・証券・免責の提供又はその他の財政的支援を提供した会社の資産が実質的に減少した場合、又は純資産を持たない会社が以上のような支援を行った場合、上記行為は財政支援に含まれる。支援を提供する相手が誰であるかは問わない。但し、私会社の株式取得に関連して私会社が行う財政的支援の提供にも適用されていた一般的な禁止規定が2006年会社法では削除されているという点は、念頭に置いておくべきである。その他にも、配当という方法による資産分配等の例外が存在する。

*株式資本維持の原則* - これはイギリス会社法の基本原則であつて、同法は、会社の負債弁済のために株主から提供された株式資本の保護・維持することを目的としている。これらの資本を合法的に株主に返却することはできない。但し、債権者の利益を保障する手続に基づいて返却される場合はこの限りではない。たとえば、会社は配当のために利用しうる利益（「分配可能利益」）の中から自社株主に配当を支払うことができるだけであつて、資本金の中から配当を支払うことはできない。それゆえ、企業再編の際に自社資産を不当に安価な価格で親会社に譲渡する行為は見なし分配に相当するため、そのような譲渡は分配可能利益の中からなされなければならない。但し、2006年会社法の規定によれば、確定した分配可能利益を（たとえ1ポンドでも）有している会社が簿価以上の対価と引き換えに資産を譲渡する場合、見なし分配額はゼロと考えられるため、違法性は問われないであろう。だが、会社が得た対価が簿価を下回るものであつた場合、見なし分配の額は簿価を下回った分の金額となり、その分配のうち分配可能利益によってカバーされない部分は違法な分配となる。結論を言えば、会社の取締役や株主が当該分配の違法性を知っているか、違法であると信ずべき合理的な根拠がある場合、その取締役・株主は違法な分配を会社に返済することを求められる場合がある。

違法な分配は違法な資本返却の一種として分類することもできるが、このことは重大な結果をもたらす。たとえ譲渡する側の会社が譲渡の時点で支払能力を有していたとしても、こうした分配を当該会社の株主決議によって承認することは不可能なのである。最終的な解決策としては、たとえば親会社の出資によって、資本を元の水準まで回復させるしかない。

2006年会社法に基づく協定の枠組み—十分な分配可能な準備金や株式資本を持たない会社の場合、制定法上の手続が存在し、会社はその手続によって自社の株主や債権者と示談を交わしたり協定を結んだりすることができる。通常は、これは会社の株式資本の減額／消却につながる協定であり、それと引き換えに、侵害者もしくは会社の合併分割によって生じた会社に事業や株式を移転することになる。協定の拘束力が発生する前にそのような移転を行うと、イギリスの裁判所による制裁を受けなければならない。

- 1.2 日本では、企業再編のスキームとして、「合併」「会社分割」「事業譲渡・事業譲受」「株式交換・株式移転・株式譲渡」「現物出資」等のスキームが法的に認められています。英国で認められる企業再編のスキームは、日本と同じですか。また、日本では認められないが英国では認められるスキームはありますか。英国のみで認められるスキームがあれば、挙げてください。

上記企業再編の枠組みはすべて、イギリスにおいても様々な形で提供されている—その範囲は、単純な株式資本やグループ内の再編から、買収や合併が絡んだ更に複雑な取引、会社分割による再建、株主価値還元を実施するための再編に至るまで多岐にわたっている。事業もしくは資産の売却は、イギリスにおいては幾つかの形態をとりうる。特定の事業単位の他社への売却、スピン・オフ企業の設立等であるが、より一般的なのは経営権の買い取り（MBO）である。1980年代の初期から、買い取りはイギリスの企業取引の定番的な特徴となっており、通常は次のいずれかに関わっている：会社の現所有者の引退・死亡（この場合、事業を継続するためには経営陣による買い取りが最も魅力的な方法であろう）；倒産した会社の再建（その結果、会社は規模を縮小した形で再出発するか、まだ余力を保っている子会社をスピン・オフさせることになる）；又はまだ営業を続けている親会社による事業もしくは子会社の資本引き上げ。

「現物投資」が株式交換の際の現金以外の資産による支払に関連していると仮定すれば、イギリスの会社は金銭と引き換えに株式を発行することもできるし、金銭的価値のあるもの（営業権を含む）と引き換えに株式を発行することもできる。但し、株式が額面割れ価格で発行されないことを条件とする。公開会社が現金以外の資産と引き換えに株式を発行する場合、資産と引き換えに発行される株式の額面価格と同等以上の資産価値を会社が享受することを保証するため、当該資産について独立した評価がなされる必要がある。だが、イギリスの私会社は、株式と引き換えに受け取る現金以外の対価の価値について評価報告書を入手する必要はない。

イギリスにおいては、外部からの企業再編には、以下のような方法による会社もしくはその事業の破綻・分割が関与している場合がある：清算、会社分割、法人の解散、又はすべての現金資産及び非現金資産の株主への直接分配。

法人の解散（「Striking off」とも呼ばれる）により、その会社はイギリスの会社登録機関から登録を抹消され、会社は意図的に解散することになる。これは清算よりも非公式的で安価なプロセスであり、休眠会社に関連して目論まれるのが普通である。このプロセスでは、解散前に資産を株主に分配することが可能であり、イギリスの税制上これは資本分配として処理される。

但し、「解散」が常に可能であるとは限らない。会社が資本金を株主に返却する際には「資本が維持されていること」という制限が課されるし、当該会社の登録回復と債務弁済を求める申立てを提起することのできる債権者が現れる可能性もあるからである。それに、解散後は会社に残されていた資産は「無主物 (bona vacantia)」となってしまうつまり、それらの資産は王室に帰属することになる。違法な分配がなされていた場合、王室が解散前の社員を追及することもありうる。

会社の分割は様々な方法で行われうる。有形資産を直接株主に分配した上で企業を解散することによって、分割を行うことができる。あるいは、自社の持株会社の株主に対する子会社の株式の分配が伴っている場合もある。そうすれば、それらの株主は両方の会社の株式を同じ割合で直接所有することになる。この方法をとるには、持株会社／親会社に十分な分配可能利益があることが要求されるであろう。この場合も、株主によって新たな持株会社が設立されることがある。その場合、上記子会社の株式は、新たな持株会社の発行済み株式と引き換えに、新たな持株会社に譲渡されることになる。

1986年破産法第110条に基づく清算による分割も利用することができる。この場合、会社の清算人は当該会社の事業もしくは資産の全部ないし一部を他の会社に譲渡することができる。譲渡は上記他の会社の株式と引き換えに行われ、譲渡人となる会社のメンバーの間で各メンバーの権利に従って分配される。その後で、譲渡人となった会社の解散、すなわちイギリスの会社登録機関からの登録抹消を実行することができる。

イギリスの法の下では、「ハイブ・ダウン (Hive-down : 分家方式)」という方法も可能である—これは、売主が第三者に売却する予定の事業を新たに設立した自社の子会社に売却し、その後で分家した会社 (上記子会社) を当該第三者に売却するという方法である。

イギリスにおいては、株式の買戻しもしくは株式資本の減額を通じて、配当を支払うことなく株主価値の返却を行うことができる。関連の法定手続が2006年会社法に基づいて遵守されている場合、イギリスの私会社は株式資本から拠出した資金を用いて自社株を株主から買い戻し、且つ/又は裁判所の承認を得ることなく株式資本の減額を行うことができる。

- 1.3 企業再編によって、使用者と従業者との間の雇用関係が変動し、職務発明の取扱いに関して問題が生じる可能性があります。英国における判例で、企業再編における職務発明に係る判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における職務発明に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2~3、挙げてください。

また、英国法制の下で、企業再編における職務発明に係る問題について記載した文献 (論文、書籍等) があれば教えてください。

発明者が被用者の立場にあり、その発明が同人の雇用の一部である場合、ほとんどの法制度の下では (イギリスを含む)、発明者の雇用主が自動的に当該発明に関する権利を得るとともに、当該発明につき特許を取得する権利を得る。しかしながらイギリスにおいては、発明のために雇用されたのではない被用者や、自らの正規の職務からかけ離れた分野で働いていた被用者は、たとえ雇用契約の中に別段の規定があったとしても、それとは関係なく発明を自ら所有することができるであろう (1977年特許法第39条 (1) 及び第39条 (2))。

1977年特許法第39条に関する権威ある判決は少数ながら存在するが、我々の知る限り、特に企業再編という文脈においてこれを扱った判例はない。*Harris' Patent* 事件<sup>1</sup>においてFalconer 判事は、「正規の職務 (normal duty)」に関して問われるべき適正な質問は、意匠の制作もしくは発明が当該被用者の職務の一部であったか否かという問いである、と判示している。発生する問題に注意を向けることが被用者の職務の一部である場合、そこから生じた発明は雇用主の所有に帰すると解釈されることになる。だが、*Greater Glasgow Health Board's Application* の事案<sup>2</sup>においては、医師の正規の職務は患者を治療することであり、その際に問題に遭遇し、それに対処するために専門知識を持ち出すこともありうるのだから、改良型の医療機器に関する発明は当該医師の雇用主に帰属すべきだという主張は、裁判所によって斥けられている。

発明が雇用主に帰属する場合、雇用主は自らの名義で特許を出願すべきであり、被用者である発明者は後に発行される特許の中で発明者として名指される権利を有する。被用者が自身の名義で特許を出願する場合、その者は雇用主のために当該出願を信託に委ねることになるであろうし、雇用主への特許譲渡を命じられることもある。<sup>3</sup>あるいは、雇用主は、特許付与から2年以内<sup>4</sup>に当該特許の取消を申し立てて新規の出願を行うこともできる。この新規出願は、原特許の出願日に提出されたものとして扱われることになろう。

株式売却という文脈においては、被用者発明の所有権に関わる問題が表面化することは考えにくい。株式譲渡の後も、当の被用者は現在勤務している会社によって引き続き雇用されるはずだからである。

資産売却という文脈において企業の譲渡がなされ、その企業が譲渡の後も本来のアイデンティティを維持している場合には、TUPE が適用されることになろう。このような状況においては、売主によって雇用され、組織的な人材配置に従って職務を割り当てられた被用者や、問題の譲渡の対象となった被用者は、既存の雇用契約の条件に基づいて発明を買主に譲渡することになり、それら雇用者の雇用の継続性は保たれるであろう。結果的に、この場合にも被用者発明の所有権に関わる問題が表面化することは考えにくい。

特定資産もしくはIPに関わる資産売却が存在する場合には問題が発生する可能性があり、その場合TUPEは適用されない。このような状況においては、おそらく、売り手側の企業が譲渡の対象となる知的財産に関する権原を所有しており、知的財産を事実上所有しているのが売主の被用者ではないという事実を示して、買主を更に安心させる必要があるであろう。重要な知的財産を特定し、それら知的財産が発生した経緯を調べ、その発生プロセスに関与した重要な被用者を特定するため、徹底した買収前監査 (due diligence) に着手すべきである。

買主は、スタッフの中心メンバーの雇用契約書を見せて欲しいと要求すべきである。契約書には雇用の範囲が明記されているはずだからである。但し、*LIFFE Administration and Management v (1) Pavel Pinkava (2) De Novo Markets Limited* の事案<sup>5</sup>において、被用者の「正規の業務」の範囲は同人の雇用契約書と職務説明書に記載されている職務を参照して画定

---

<sup>1</sup> [1985] R.P.C.19

<sup>2</sup> [1996] R.P.C.207

<sup>3</sup> *Amplaudio Ltd v Snell* (1938) 55 R.P.C.

<sup>4</sup> 自分が特許を受ける資格がないことを権利所有者として登録された人物が知っていた場合、2年間の期間は適用されない。s.37 (5) PA 1977

<sup>5</sup> [2006] EWHC 595 (Pat)

されるべきであるという高裁の認定は、控訴審によって斥けられている。雇用契約は時間の経過とともに発展していくことがありうるため、文書契約の文言のみを考慮するのは危険である、と控訴審は述べている。

実際には、売主とその被用者との間での知的財産所有権の扱いについて買主が疑問を抱いた場合、買主は適当な保証と免責による保護を求めるはずである。権原について具体的な瑕疵が発見された場合、買主は売主に対し、事業の譲渡に先立って特定知的財産の譲渡を確認する譲渡証書に問題の被用者の署名を得るよう要求することができるであろう。

我々の知る限りでは、企業再編という文脈において被用者発明関連の問題について論じた具体的な文献はない。だが、被用者発明に関連する一般的な論述と関連のトピックについては、*Terrell on the Law of Patents, 16th Edition, Sweet & Maxwell 2006*を参照されたい。

- 1.4 企業再編において、ライセンス契約の取扱いが問題になる場合があります。例えば、「同じ特許を対象とした複数のライセンス契約が、合併により同一の法人に承継されたとき、ライセンス契約はどうか。」といった問題や、「複数の事業にかかわる特許発明を対象として包括的なライセンス契約を行っていた場合で、会社分割によって前記複数の事業の一部のみが承継された場合、ライセンス契約はどうか。」という問題が考えられます。

英国における判例で、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2~3、挙げてください。

さらに、企業再編におけるライセンス契約に係る問題について記載された文献（論文、書籍等）があれば教えてください。

買収前監査の過程で、ターゲットとなる会社は、自社の業務上「活用されている」知的財産に関わるライセンスと、自社の業務上「活用されていない」知的財産に関わるライセンスについて、詳細な情報を提供するよう求められる。他の知的財産（もしくは情報テクノロジー）に関わる取決め（ソフトウェアライセンス、研究開発契約、提携契約等）を明らかにする必要もある。買主は、それらの契約をすべて見直し、契約の価値や重要性（独占性、契約地域、ロイヤリティの支払等）を判断するだけでなく、それらの契約が再編後の買主の利益のためにどの程度の効力を生じるかも判断する。

株式売却という文脈においては、通常、そのような契約をターゲット企業が所有している場合には、すべての契約が自動的に取得されるため、別途契約を交わす必要はない（とはいえ、売却に関わる契約解消があった場合や、本書 1.8 (2) で論じる「資本拘束条項」によって生じる可能性がある問題には注意されたい）。しかしながら、大きな企業グループに所属している会社が「グループ・ライセンス」や「アンブレラ・ライセンス」の恩恵を受けているというケースは珍しくない（特許、商標、ソフトウェアのライセンシングでは普通のことである）。ターゲット企業が現在売主のグループに属しているという理由でそのようなライセンスを利用している場合、（売主のグループに所属する企業がライセンシーになるわけだから）最終的に売主のグループから脱退した後は、そうしたライセンスが引き続きターゲット企業に適用されるとは考えにくい。当該ライセンスによる利益を株式売却の際に譲渡する（あるいはサブライセンスを

供与する) ことがライセンス契約により認められている場合はある。この場合の譲渡は自動的に行われることもあれば、ライセンサーの同意を得て行われることもある。それが不可能な場合、新規のライセンス契約を締結するか、侵害を回避するためにターゲット企業の業務を変更しなければならなくなるであろう(後者の場合、買主は買収価格の引き下げを要求するのが普通であろう)。

資産売却について言えば、買主が要求する契約及びライセンスがすべて買主に譲渡される必要がある。そのような譲渡がイングランド法の下で可能であるか否かは、契約の性質と契約の文言の両方によって決まる。

イングランド法の下では、契約の利益は相手方の同意なしに譲渡することが可能である(契約義務すなわち債務はそうではない)。但し、以下のような例外が存在する。

- i. 契約を譲渡しようとする当事者(「譲渡人」)の素性が重要である場合、一身専属的な性質を持つ契約や個人的な信頼を必要とする契約は譲渡することができない。契約の相手方が契約による利益を引き継ごうとする者(「譲受人」)に拘束されることになるからである。
- ii. 明示的な譲渡禁止を含む契約は、譲渡人と譲受人との間で目論まれた譲渡の拘束力を当事者に及ぼすことができない。この点は、*Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta Sludge Disposals Ltd*の事案<sup>6</sup>の中で、最高裁によって確認されている。この判例では、そのような禁止規定は当事者の合法的な商業的意図(当初の当事者が第三者との直接的な関係に巻き込まれないことを保証する意図)を反映させるために挿入された、と判示されている。

知的財産のライセンスとそれに関連する契約はほとんど常に第1の例外に該当する、という点は指摘しておくべきであろう。更に、第2の例外は通常、当事者(普通はライセンサーであることが多い)が第三者との契約を禁じる明示規定を求めている場合に当てはまる。

指定された状況下での譲渡を認めている契約も時折見受けられる。その場合、目下提案されている買収のためにその規定が援用できるか否かを検討する必要があるであろう。たとえば *Oxford Gene Technology Ltd v Affymetrix Inc and Others*の事案<sup>7</sup>においては、ライセンシーの事業の継承者へのライセンス利益の譲渡を認めた特許ライセンス契約中の規定が検討の対象となった。裁判所はこの規定を広義に解釈し、結果的に、ライセンシーが、特許を受けている製品もしくは方法の商業利用をまだ開始していないとしても、同人は資産売買契約に基づいて自らの権利を譲受人に事実上譲渡しているという判示がなされた。

契約の相手方の同意が必要である場合、イングランド法の下で認められている1つの解決策は、相手方の同意が得られるまでの間、売主が買主のために契約による利益を信託に委ねることである(信託の利用が契約に基づいて禁止されている場合を除く)。イングランド法の下では、契約による利益の合法的な権原を売主の下に留めたまま当該利益の受益権を買主に移転することが、信託により可能になる。契約により明示的に禁じられていない限り個人契約についても信託を利用できるという所見については、*Don King Productions Inc v Warren and Others*の判例<sup>8</sup>を参照されたい。

---

<sup>6</sup> [1994] 1 AC 85 HL

<sup>7</sup> [2000] CCH New Law 600115701

<sup>8</sup> [1999] 2 All ER 218

契約による義務は譲渡しえないため、売主は、買主が売主の債務を引き受けて履行することを可能にするための有効なメカニズムが契約に盛り込まれていることを保証する必要があるであろう。それがなければ、契約を履行すること自体が契約義務違反になってしまう恐れがある。通常、この問題の解決法は、売主が自らの債務を買主に請け負わせることである。但し、知的財産権に関する契約の秘密性や特殊性に鑑み、そのような債務の請負が契約により禁じられることもしばしばあるであろう。この場合、売主が契約に基づく義務について引き続き責任を負う結果となる（そして、売主が資産を売却してしまい、契約の履行にあたる従業員がいないという状況も当然に起こりうる）。

債務の請負が禁止されていて、問題の契約が企業再編にとって十分に重要なものである場合、当事者双方は契約更改を希望することができる。契約更改とは契約上の権利及び責任の譲渡に影響を及ぼすもので、これにより買主は売主に代わって相手方に対し直接責任を負うことになる。売主は全面的もしくは部分的な免責を得る。契約更改は、事実上、売主・買主・元の契約の相手方の間で交わされる新規の契約である。

実際には正式な契約更改がなされることは稀である。単に資産売却の完了後は買主が契約を履行するだけというケースがしばしばある。それでも契約の相手方が取引を継続するならば、それはそういう取決めに対する同意（すなわち請負に対する同意）を暗示していると言えるかもしれない。契約更改をほのめかしている可能性すらある。その契約が買主にとって極めて重要である場合、正式な契約更改を交わす必要があるであろう—この場合、契約相手が取引条件の拡張や改善を求めてくる危険性がある。

我々の知る限りでは、企業再編の際のライセンス契約に関わる特殊な問題について論じた一般的な文献はない—この分野の法は、判例法・制定法・優良事例（good practice）を通じて発展してきたものである。

- 1.5 企業再編において、特許権が共有に係ることが原因で争いがおこることがあります。例えば、「部品特許の共有者である部品サプライヤーからのみ購入する契約を締結している最終品メーカーが、他のサプライヤーと合併した場合、合併後の会社による自己実施できるか。」という問題が考えられます。

英国における判例で、企業再編における共有特許権に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における共有特許権に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2~3、挙げてください。

さらに、企業再編における共有特許権に係る問題について記載された文献（論文、書籍等）等があれば挙げてください。

特許もしくは特許出願の共有は、共同出願人によって特許が出願された場合、共同出願人に対して特許が付与された場合、又は譲渡があった場合に生じることがある。別段の合意がない限り、共同所有者は当該特許について平等な分割不能の持ち分を享有し<sup>9</sup>、「本人もしくは代理人によって」本来なら特許侵害に相当する行為を自身のためになす権利を有する。その際に、

---

<sup>9</sup> PA 1977, s.36 (1), *Young v Wilson* [1955] 72 R.P.C. 351

他の共同所有者（複数可）の同意を得たり、他の共同所有者（複数可）に対して説明責任を果たしたりする必要はない。<sup>10</sup>

しかしながら共同所有者は、他の共同所有者（複数可）の同意を得ることなく当該特許に基づくライセンスを供与したり、当該特許における自らの持ち分を譲渡したり、その持ち分に担保権を設定したりしてはならないし、特許明細書の補正や特許取消の申立てを行うこともできない。<sup>11</sup>

つまり、共同所有者の権限は限られている。*Henry Brothers (Megherafelt) v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office* の事案<sup>12</sup>においては、推定上の共同所有者がクレーム範囲に該当する製品を自身のために製造させた場合、それは共同所有者に与えられた法定ライセンスの範囲を超える活動に当たるか否かということが1つの争点となった。特許裁判所は次のように判示している。

「……本条は、現在進行中の事態の本質を見抜くことを要求している。キーワードは「自分自身のために (on his own behalf)」である。「本人もしくは代理人」という表現がそこに盛り込まれているのは、本質的には、特許権者は自らの発明にあたるものを他人を通じて利用することはできないという主張に対処するためである。この「代理人」という言葉は断じて厳密な意味で用いられていないと思われる。保護されるものは「内輪の利用 (Home Use)」である—それに、共同所有者がやっていることは実質的にそれだけなのかどうか、検討してみなければならない」

この裁判所の見解は、それ以前の幾つかの判例が示唆している見解と比較して、共同所有者の権限についてより広い見方をしているが、許容される「内輪の利用」と第三者に対する実施許諾（こちらは許容されない）との間に明確な区別を設けている。

では、合併という文脈に上記所見を当てはめてみよう。合併の場合、以前は独立した存在であった2つの会社が消滅し、それぞれの資産や債務は新たに設立された第3の事業体の中で混在することになる。合併される会社の1つが（上の例でいう製造者のような）特許の共同所有者であり、新たな事業体が特許の使用を希望した場合、その共同所有者は特許に関する自らの権利を新たな事業体に譲渡するか、ライセンスを提供しなければならない。そのため、合併に参加する共同所有者は、他の共同所有者（複数可）（上の例でいえば元のサプライヤー）の同意を得なければならない。

合併により新たに設立された事業体も特許を使用できるようにするために、「本人もしくは代理人によって」特許を利用する権利を拡張しようという主張が成立する余地はないように思われる。裁判所は *Henry Brothers (Megherafelt)* の事案において、「代理人」という言葉は実際には「内輪の使用」に相当する範囲にしか適用されず、第三者による商業的利用にまで拡張適用されることはないと判示している。

我々の知る限りでは、企業再編という文脈において共同所有権に関わる問題を論じた具体的な文献はない。だが、共同所有に関連する一般的な論述と関連のトピックについては、*Terrell on the Law of Patents, 16th Edition, Sweet & Maxwell 2006* を参照されたい。

<sup>10</sup> PA 1977, s.36 (2)及び(4)

<sup>11</sup> PA 1977, s.36 (3) (PA 2004, s.9 により改正)

<sup>12</sup> [2001] FSR 365 (HL)

1.6 英国における判例または事例で、企業再編における知的資産の取扱いに係る問題のうち、職務発明、ライセンス契約、共有特許権以外の問題に係る判例・事例があれば、列挙し、要点を簡単に説明して下さい。

なお、ここでいう知的資産は、知的財産権のみでなく、ブランド、営業秘密、ノウハウといった知的財産、さらには、人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能等を含むものとします。

おそらく、再編完了後の一定の問題は言及に値するであろう。再編が既に実施された場合、これらの問題は見過ごすことのできないものである。イギリスで登録された知的財産権が（たとえば資産売却という文脈において）譲渡された場合や、企業再編の一部として登録済みの知的財産権に関するライセンス契約が締結された場合、譲受人／ライセンシーは自らの権利の登録を求めべきである。

イギリスには、上記権利の登録を要求する法定要件は存在しないが、譲受人／ライセンシーは登録を求めべきである。以下に示す理由から、そのような取引は登録されなければならない。

- i. 登録があれば、当該知的財産に関する権利を後で取得する第三者に対して、知的財産に関する自社の権利を通知することになる。登録がないということは、上記取引、法律文書もしくは出来事によって賦与された権利が当該第三者に対して拘束力を持たないことを意味する。但し、第三者がそのような権利について知っていた場合はこの限りではない。*(1) Transfer Systems International (2) TSI (UK) Limited v (1) International Consultants Group Limited (2) Black Spruce Holdings LLC*の事案<sup>13</sup> は特許の譲受人が過去の未登録の譲渡によって拘束されると看做された例であるが、それは譲受人が過去の譲渡のことを知っていたからである。
- ii. 1994年商標法及び1977年特許法は、商標もしくは特許の譲受人又は独占的ライセンシーがそれぞれ、取引の日から6ヶ月以内に当該譲渡もしくはライセンスを登録しなかった場合、その取引が登録される前に発生した侵害に関する訴訟において訴訟費用を請求しえないと規定している。但し、上記期限内に当該取引を登録することが実際問題として不可能であり、後日に登録が実際的に可能になった時点で自らが速やかに登録を行ったことを立証して裁判官を納得させることができた場合はこの限りではない。

もちろん、企業再編の一部としてイギリス以外で登録された知的財産の譲渡もしくは実施許諾がなされた場合、それら外国の知的財産登録についても告知を行い、その事実を記録しておくべきである—他に何も無い場合、そうすることが新たな権利者のための優れた状況管理となる。

1.7 日本では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、企業再編に係る契約に、表明・保証条項、補償条項、誓約条項、前提（停止）条件条項等を設け、また損害賠償請求権を担保するための財務上の措置として、売買価格の一定割合をエスクロウ口座と呼ばれる特別な銀行口座などに一定期間プール

---

<sup>13</sup> BL O/0001/06, 4 January 200

する仕組みを作る等の措置が取られています。

英国では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、どのような措置が取られていますか。英国法制に起因する、または英国の実務慣行に起因する、英国特有の取扱いがなされている場合は、簡単な説明を付して下さい。

イギリスにおいても、企業再編の際には買主は同じような種類の保護を求めることになるだろう。

保証は買収契約に含まれる契約文言であり、ターゲットとなる会社や事業の条件ならびに（特に）既存の債務に関して売主が与える保証の形をとる。会社に関してなされた言明が不正確であったことが後になって判明し、それによって会社の価値が低下した場合、上記契約文言が過主に救済手段を提供する（保証違反に関する請求）。つまり、保証とは遡及的な価格調整の一形態を提供するものである。

知的財産の問題に関しては、資産買収契約もしくは株式買収契約の中で以下の分野につき保証による保護が提供されることを、買主は当然に期待するであろう。

- **所有する権利一覧の完全性及び正確性。** 契約には、売主のグループが所有し、譲渡される企業で使用されている権利を示した一覧表が含まれるべきである。買主は、この一覧表が完全且つ正確であり、売主が関連の権利を現に所有しているという保証を要求するであろう。売主は、保証の範囲が登録済みの権利及び未登録の重要な権利のみに限定されることを当然に要求することができる。企業が所有する未登録の権利の「重要性」は、当該企業が活動している産業部門によって異なってくる。たとえば、ソフトウェアハウスや出版社にとっては、著作権が企業の最重要資産の中に入るであろう。
- **登録の維持・更新に関わる料金がすべて支払済みであること。** これは登録済みの権利のみに関連するもので、これについては議論の余地はないはずである。
- **反対、異議、又は攻撃が存在しないこと。** 売主は、売主の登録出願の審査過程で登録機関が提起した異議をいちいち開示する羽目になるのを避けるため（この開示は膨大な量になりうるが、取引という文脈においては商業的な重要性はほとんどない）、これに重要性に関する免責事項（materiality qualification）を付加しようとするであろう。当事者の交渉能力にもよるが、買主は、売主の知的財産が有効である旨の保証を取り付けようとするかもしれない。そのような保証はたとえ登録済みの権利に関するものであっても非常に面倒であり、売主は常にこれに抵抗すべきである。
- **ライセンスイン、ライセンスアウト及び関連の契約違反。** 売主は、売主のグループ内企業に対して提供されるか上記企業によって提供された知的財産ライセンスのうち、ターゲット企業が利用している知的財産に関連するものをすべて開示するよう要求すべきである。また、売主が提供したライセンスか又は他人が提供したライセンスかにかかわらず、すべての契約違反（予見される違反や差し迫った発生の恐れがある違反を含む）の詳細が確実に開示されるようにすることも重要である。
- **ターゲット企業による侵害。** この保証は、売却される知的財産（資産買収の場合）もしくは会社が使用している知的財産（株式売却の場合）が第三者の所有に属する知的財産を侵害していない旨を言明するものとなる。
- **ターゲット企業が所有している権利に対する第三者からの侵害。** これは、譲渡される企業

が所有・使用している知的財産を第三者が侵害していない旨を言明するものとなる。

- **秘密情報。**この保証項目には次の2つの側面が存在する。すなわち、(i) 売主が自社もしくは第三者に対して開示された情報を秘匿したことはない、及び(ii) 第三者に対して負っている守秘義務によってターゲット企業の業務遂行が制限されることはないということである。
- **ターゲット企業が業務遂行に必要な知的財産すべてを所有しているか、又はその使用权を有していること。**この保証は、他の保証(たとえばライセンスインや侵害不存在に関する保証)によって扱われている主題を多く含んでいるため、不必要とされることもしばしばある。但し、保証の数を制限しなければならない理由がある場合、この保証は一般的なレベルの安心を求めるための最善の方法となりうる。

保証に求められる最も一般的な条件は、「認識(awareness)」と「重要性(materiality)」に関連するものである。これらのポイントを打開する方法は取引される知的財産の重要性と当事者の交渉力によって異なるが、普通は買主が譲歩し、侵害に関する保証については「認識」に関する免責事項を当事者双方について認めることになる。

買収前監査の過程で発見された問題について、買主は、あらゆる問題を是正するよう売主に圧力をかけることがある。そうでない場合、買収価格の引き下げを求めることもある。隠された問題を暴き出し、それらの問題の開示を売主に要求することも、保証の目的である。これは「情報開示書(disclosing letter)」という手段によって行われる。情報開示書は売主の事務弁護士によって作成され、買収契約に含まれる補償に関連した一般的・具体的な開示がそこに記される。保証それ事態は修正されることなく、「手つかず」のまま残される。

情報開示書の中で適正に開示された情報は、知的財産に関する保証として適格なものとなる。保証に関連して売主が重要な事実を開示していなかった場合、買主は保証違反のかどで売主を提訴することができる。但し、*Eurocopy plc v Teesdale and Others*の事案<sup>14</sup>における控訴審判決が出て以来、実際問題として、保証違反に関わる買主の請求に対し、問題の事実を買主が現実に認識していたことと株式買収契約が締結された当時の状況を抗弁として持ち出すのは異論の余地があるという認識が一般に広まっている。

広範囲の一般的な開示を認容する場合、事前に用心すべきである。たとえば、すべての情報が公開されている記録簿から得られたものかもしれないし、「公共の財産」となっている情報かもしれない。世界中の特許登録簿や商標登録簿からは膨大な情報を得ることが可能であり、それらの情報をすべて確認することは一生かかっても無理であろう。

保証違反があり、その違反の結果として買収される会社もしくは事業の価値が低下したという事実を買主が立証しうるとしても、保証違反は有効な損害賠償請求権を生じさせるのみである。つまり、違反を立証して損害額を確定する責任は買主に課される。これにより、一定の保証及び情報開示書の開示事項(通常は、知的財産侵害に係る保証)をカバーする免責が買主に与えられる場合もある。免責とは、金銭の支払(ポンド対ポンドに基づく)によって確定した損失もしくは損害を補償するという明示の義務である。保証違反と後の損害賠償訴訟のみに依拠するのが望ましい(その場合、買主は損失及び損害の隔離性を立証しなければならず、自らの損失を軽減する義務を負う)。

---

<sup>14</sup> [1992] BCLC 1067

日本の場合と同様、資産買収契約や株式買収契約には一時留保金の設定を規定しておくのが普通である。基本的には、これはつまり、現金買収価格の一部が買主によって留保され、買主・売主双方の事務弁護士の名義で銀行の共同エスクロー口座に預託されるということである。これら弁護士は管理者となり、契約に基づく一定の請求のための担保として当該口座を保持する。通常、買主が保証と免責に関わる請求を提起する期間を通じて、上記留保金はちょこちょこ放出されることになる。

買主は多くの理由をつけて一時留保金を要求することができるが、その根底にある懸念は、契約に示された保証と免責の実効性はそれらの保証と免責を与えた売主次第だということである。買主が売主の信用度について懸念を抱いている場合、自らの要求が満たされることを何らかの方法で保証したいと思うであろう。同様に、売主がイギリス国外にいる場合、請求権の行使はより困難で費用のかかるものとなる。法人である売主が買収後に倒産するかもしれないし、自社資産の分配を行って法人をもぬけの殻にしてしまうかもしれない。そのような場合、契約による一連の保護は全く無価値に見えることもある。

近年、イギリスのM&A活動においては、保証と免責に関わる請求に伴うリスクを処理する際に保険が一定の役割を果たすことが次第に一般的になってきている。「保証免責保険 (Warranty and indemnity insurance)」というのが、保証違反に起因する損失に対する保証や (一定のケースで) 免責に基づく保証を提供する保険の一般名である。この保険による恩恵を求めているのが売主・買主のどちらであるかによって、保証人 (売主の保険証書に基づく場合) ・買主 (買主の保険証書に基づく場合) のいずれかに免責を提供する形で保険証書を作成することができる。

買主が情報開示や買収前監査の過程で突き止めていた既知の事項や、買主が別途免責を求めることが情報開示や売主の限定によって制限されていない事項に関わる特定の免責に関する保護は、保証免責保険の標準的な保険証書には盛り込まれない。詳細な情報が保険業者に提供され、それならば多少リスクがあっても構わないと業者が考えた場合、以上のような保護が保証免責保険証書の中で保証される場合もあるし、別途保証される場合もある。

保証免責保険をあらゆるリスクに対する万能薬と看做すべきではないし、保険加入に伴うコストももちろん発生する。本来の取引全体という文脈でコストベネフィット分析を見直すとともに、保険が売主と買主に同様にもたらす利益を検討すべきである。保証免責保険の保険証書が適正に作成されれば、以下のような成果が得られる。

- 売主は売却による収益を直ちに利用することができるためリスク期間が短縮されるし、多くの場合エスクロー口座に資金を残しておく必要がない。
- 資金の裏付けのある保険業者の保険証書によって、買主は満足すべきレベルのリソース (保険がなければ利用しえなかったであろうリソース) を得る。

1.8 デュー・デリジェンスの際、以下の問題について十分な検討が必要と考えられています。それぞれの問題を検討する際の留意点 (検討項目) を列挙して下さい。なお、英国法制に起因する、または英国の実務慣行に起因する、英国特有の留意点があれば、簡単な説明を付して下さい。

(1) 特許権等の知的財産権の権利帰属に係る問題

登録済みの権利の所有者を確認するために国の知的財産登録簿を調べることは、多くの場合に可能である。これは、通常オンライン検索を利用して行われる（イギリスの場合もそうで、登録済みの知的財産権は [www.ukipo.gov.uk](http://www.ukipo.gov.uk) のサイトで調べることができる）が、一部の法域では、現地の弁護士に指示して現地調査を実施してもらったり、登録簿を実際に閲覧したりしなければならないこともある。

登録簿の記載の詳細は、所有権その他に関する一応有利な証拠（*prima facie evidence*）と看做されるが<sup>15</sup>、このような調査に 100%の信頼性はないことに注意すべきである。他の記録と同様、登録簿に誤りがあることもある。その上、非常に新しい情報や特定記載項目の修正があった場合、記録の更新に時間がかかる。

もちろん、未登録の権利に関しては登録簿を調査することは不可能である。つまり、買主はいずれにせよ適当な保証（ターゲット企業が所有していると言明した知的財産権を実際に所有しているという保証）による保証保護をしばしば求めることになる。

## (2) 特許権等の知的財産権のライセンス契約に係る問題（Change of control 条項をなど）

一般に、ライセンサーは、ライセンシーの競業者によるライセンスの継承やライセンシーと競業者との合併の可能性（契約当初は予見不能であることが多い）を視野に入れて、資本拘束条項を利用することになる。そのような事態が生じた場合、ライセンサーは資本拘束条項によって契約を解消する権利を留保することができる。この条項で用いられる「支配権（control）」という語は、その会社に関連する株式の保有もしくは議決権の所有に言及することによって定義される場合が多いが、その会社を規制する通常定款又はその他の文書の内容に言及することによって定義される場合もある。その定義とは、支配権を有する者の意向にそって会社の業務が遂行されることである。

株式売却の場合、その売買がきっかけとなって重要なライセンスに関わる資本拘束条項が発動する恐れがないかどうかを確かめるため、徹底した買収前監査が要求される。資本拘束条項が発動し、ライセンサーがライセンスを解消した場合、それ以後ターゲット企業は侵害行為を犯すことになってしまう（この侵害が買主が買収しようとしている中核事業に関連して生じるか否かは問わない）。

## (3) 特許権等の知的財産権が無効・取消しとなる可能性に係る問題

上述したようなタイプの調査で明らかになるのは、特定の登録済みの権利の存在（もしくは所有者）のみである。そのような権利の有効性については記録は何も語ってくれない。

通常、買主の事務弁護士が、企業再編の対象の知的財産に関する全面的な有効性判断を指示されることはないであろう。そのような仕事にかかるコストは、合法的な買収前監査それ自体に要する費用を超えてしまう可能性が高い。もちろん、買主の弁護士は有効性に影響する事項について報告しなければならないが、報告される事項は容易に確認しうるもののみである。たとえば、登録を維持するために必要な料金が支払済みであるか否かについては、登録簿に詳細

---

<sup>15</sup> s.72 TMA 1994, s.32 (9) PA 1977 及び s.17 (8) RDA 1949

が記載されているはずである。特定の商標が売主の事業に使用されており、不使用による登録抹消の恐れがないかどうかを確認することも、比較的容易なはずである<sup>16</sup>。

買主の弁護士（又は買主の商標代理人ないし特許代理人）は、特定の知的財産について有効性に関する意見書を提出することができるが、買主が上の 1.7 項で示したような適当な保証による保護を得るという方法の方が一般的である。

#### (4) 偶発債務（第三者の特許権等の侵害の可能性、職務発明の対価請求、等）に係る問題

上の 1.8 (3) 項で述べたのと同様の理由から、買主の弁護士が企業再編の対象の知的財産について侵害もしくは「自由実施 (freedom to operate)」に関する網羅的な意見書を提出することは一般的ではない。但し、買主の弁護士は、買主の知的財産権に関連して現在進行中の訴訟（差し迫った訴訟もしくは現実の訴訟）があるかどうか売主に確認することができる。

この場合も、適当な保証（この場合には免責の保証）による保護を求めるべきである。

#### (5) M&A 取引不成立時の秘密情報の取り扱いに係る問題（秘密保持契約など）

イギリスにおいては、守秘契約は企業再編には付き物であり、交渉の早い段階で締結されるべきである。契約書を作成するのはほとんど常に売主である。将来的に守秘契約の文言に頼ることになるのは売主の方だからである。売主は通常、次のような情報の保護を要求する。

- **売主が売却の準備を進めているという事実。** この種の事実の漏洩は、上場企業が絡んでいる場合は特に有害である。当事者が公式発表を強いられたり、インサイダー取引疑惑に曝されたりすることがあるうるからだ。また、これは私会社にとっても微妙な問題である。彼らとしては、取引が完遂できるという確信が得られるまで、懸案の取引のことを従業員、顧客、サプライヤー、競業者、融資者といった人々に知られたくないのである。
- **取引及びその条件の存在。** このような情報の開示は、売主（上場会社ではなく、従って市場規則に基づく発表の義務を負っていないと仮定する）にとって有害なものとなりうる上、先行き不安を生じさせることもある。大規模な商取引が目前に迫っているという事実、人々の注意を惹きつけるからである。入札による売却の場合、潜在的な買主によって売却案の詳細な条件が開示されると、ターゲット企業や事業の価値にも悪影響が及ぶことがある。
- **秘密の事業情報。** 提案された売買が健全な商業的投資に当たるか否かを買主側が判断できるようにするため、売主は通常、売却の対象となる企業もしくは事業について一定の情報を開示する必要があるであろう。売主は、競業者の情報漁りを警戒し（というのは、競業者は買収話の進捗よりもターゲット企業もしくは事業に関する情報を得ることの方に利害関係を有するからである）、取引が最終段階まで進んでいない場合には、潜在的な買い手が自社に提供された情報を自身の利益のために利用するのを防ごうと腐心することになる。

イギリスには秘密情報に適用される制定法上の枠組みは存在しないが、信任に関する民法の規定は、秘密情報を持っている者に若干の保護を提供している。信任関係の中で情報を受領し

---

<sup>16</sup> s.46 (1) (a) TMA 1994

た者は当該情報を不当に利用してはならないということは、適用範囲の広い衡平法上の原則であって（そのような情報は必然的に秘密性を持っている一概して公共の財産や公衆の知識には属していない何かであると規定される）（*Seager v Copydex Limited*の事案）<sup>17</sup>、情報受領者を拘束する文書契約が存在するか否かを問わないが、当該情報が秘密性を失わないことを条件とする（*Murray v Yorkshire Fund Managers Ltd and another*の事案）<sup>18</sup>。但し、正式な誓約書があれば単純な契約義務が生じるため、執行が容易になるだけでなく、一般法に基づく請求を裏付ける際にも役立つ。当該情報の秘密扱いを要求されていることを情報受領者が自覚していたかどうかという問題が回避されるし、要件を満たした信頼関係（多くの請求の根拠となる）が発生するからである。

守秘誓約書の有効期間をどの程度の長さにするかという点については、よく考える必要がある。こうした誓約書が有効期間の指定なしに作成され、解消する手段もないということが往々にしてある。だが、誓約書の有効期間をたとえば3～5年に限定することは珍しくない。情報は数年すれば価値を失うのが普通であるため（当該のセクターや分野にもよるが）、当事者に期間無限定の義務を課したままにしておくよりは、失効日を定めておく方がよいであろう。

買収話が進捗しなかった場合、売主は、いかなる事情があっても常に、潜在的な買主が、売主の要求に応じて、提供された情報及びそのコピー、当該情報から作成されたメモや記録を売主に引き渡すかこれを破棄し、当該情報がコンピュータ又はその他の電子システムに保存されている場合にはこれを永久的に消去する義務を負うようにしなければならない。明らかに、そのような義務が実際に履行されているかどうかを監視するのは非常に困難な場合がありうる。このため、買主はしばしば、コピーが破棄もしくは返却されたという確認を（時には宣誓の下で）求めるのである。

## (6) 上記(1)～(5)以外の問題

---

<sup>17</sup> [1967] 2 All ER 415

<sup>18</sup> [1998] 2 All ER 1015

## 2. 価値、評価

- 2.1 デュー・デリジェンスにおいて、企業再編の対象となる企業（事業）の価値評価を行います。知的資産のうち、評価の対象となる（評価した実績のある）知的資産の種類を教えてください。また、具体的な評価事例があれば、挙げてください。

なお、ここでいう「知的資産」とは、特許権、実用新案権、著作権といった知的財産権、ブランド、営業秘密、ノウハウ等の知的財産、さらに人的資産、組織力、経営理念顧客との関係資料、等を含む広い概念と考えてください。

買収前監査プロセスの目的は、1つの企業の内部にあるすべての（又は実際的に可能な限り多くの）知的資産を識別し、その価値を確定することである。従って買収前監査プロセスの際の知的資産評価によって、国内・国際会計基準に基づいて作成される財務諸表の中で通常報告されるものよりも多くの知的資産が識別されることがある。

しかしながら実際には、実施された買収前監査で見出された知的資産のレベルは、取引全体の価値及び問題の企業に帰属する知的財産の重要性のレベルに見合ったものであることが多い。

識別された資産の重要性及び性質もまた、個々の会社及び業種によって異なってくるであろう。たとえば、新聞社にとっての著作権は金融サービス会社にとっての著作権よりも遙かに重要である可能性が高い。

評価を実施する際には、知的財産権により保護される無形資産－特許、商標、著作権、著作権等－を広い意味での無形資産－販売契約、顧客関係、技能を備えた従業員等－から区別することが大切である。法的保護に疑問がある場合（特許の有効性、権利の失効等）、知的資産の価値は大幅に引き下げられることがある。

- 2.2 資産の評価方法としては、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチ等が知られていますが、知的資産の評価方法として、英国では、どのようなものがありますか。Q2-1で挙げた知的資産について、適用されている評価手法を教えてください。また、それぞれの評価方法を知的資産の評価に適用した場合に生じる問題点を挙げて下さい。

なお、同一の知的資産に対して複数の評価方法が適用される場合は、それぞれの評価方法を採用するメリット・デメリットについて説明して下さい。

さらに、実際の評価の事例があれば、挙げてください。

イギリスでは、質問に示された3つの評価方式すべてが知的資産を評価する際に一般的に採用されている。理論的には、個々の評価を実施する際には3つの評価方式をすべて採用すべきである。実際には、評価をとりまく状況、情報の入手可能性、及び入手可能な情報の信頼性によって、評価プロセスに採用しうる方式が限定されることがある。

マーケットアプローチは、評価対象に類似した無形資産もしくは無形資産に依存している同種企業に支払われる価格に基づいて価値を見積もる手法である。実際には、評価される無形資産の市場が限定されている場合があり、そのためにこのアプローチを適用する評価者の能力が制限されてしまうことがある。マーケットアプローチによる評価では、この評価方式が正確に当てはまるようにするため、比較可能な関連資産を識別することが重要である。このアプロー

チの長所は、正確な市場データが現実世界での資産価値の実例を提供してくれるという点で、他の評価方式を採用した場合に得られるであろう見積り価額ではなく、人々が特定の資産と引き換えに支払おうとする現実の価値が示されることになる。

収益還元法は、無形資産に由来するキャッシュフローの増分（収益）を計算し、それを資本還元する手法である。キャッシュフローの増分を特定し、正確に見積もると並行して、それらの価値の資本還元基準の評価が行われるが、実はこの評価は、収入還元法の採用における主要な難関となる傾向がある。とはいえ、このアプローチの長所は、その資産から将来的に得られる利益及び企業に対する潜在的な影響力を明確な形で考察することを評価者に要求するという点である。

コストアプローチは、評価対象の資産と同等の無形資産を再創造する場合に要するコストを検討し、それによって評価される資産の価値に上限を設けるものである。このようなアプローチは、新ブランド又はデータベース／ソフトウェアに基づく資産（時間と手間をかければ再創造が可能な資産）を評価する場合には重要なものとなりうる。再創造に要するコストと並んで、同等の資産の再創造に伴うリスク及び遅延は、ともに当該無形資産の現実の価値に影響を及ぼす。

2.3 国際会計基準では、つぎの研究活動については、費用処理されております。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない] の5段階で回答してください。

- a. 新知識の入手を目的とする活動
- b. 研究成果または他の知識の応用の探求, 評価および最終的選択
- c. 材料, 装置, 製品, 工程, システムまたはサービスに関する代替的な手法の調査
- d. 新規または大幅に改良される材料, 装置, 製品, 工程, システムまたはサービスに関する有望な代替的な手法等についての定式化, 設計, 評価および最終的な選択

上記コストは国際会計基準に基づく研究費の定義に合致しており、一般に無形資産として資本還元することはできないため、代わりに損益勘定の方に計上されるのである。

上に列挙されたコストの重要性は、それらのコストを発生させた企業の状況及び投資による価値実現の可能性に照らして評価しなければならない。上記項目の重要性は実施される買収前監査プロセスによって異なるであろう。従って、企業の問題から切り離れた形で各タイプのコストの重要性の格付けを行うことは不可能である。

2.4 国際会計基準では、つぎの開発活動については、一定の要件を満たす場合に限り、無形資産として認識するとされます。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない] の5段階で回答してください。

- a. 生産・使用する前の試作品および模型の設計, 建設およびテスト
- b. 新技術を含む工具, 治具, 鋳型, 金型の設計

- c. 商業ベースに乗らない規模での実験工場の設計，建設，操業
- d. 新規または改良された材料や装置，製品，工程，システム，サービスに関して選択された代替手法の設計，建設およびテスト

上記開発活動の重要性は、評価される企業それぞれによって異なってくるであろう。具体的なシナリオがない限り、それらの重要性を格付けすることは不可能である。

たとえば、ある企業では量産先行型プロトタイプを使用していないかもしれない。このような状況においては上記開発活動は重要でないことになるが、他の企業にとっては量産先行型プロトタイプが非常に重要であるかもしれない。その場合、そのような活動を決定づける法律上及び商業上の要件が確定されなければならない。

2.5 国際会計基準においては、上記の開発活動は、つぎの6つの要件をすべて満たす場合に無形資産として貸借対照表にオンバランスされます。デュー・デリジェンスにおいて開発活動を評価するときに、これらの要件を重視するかどうかを、[5=かなり重視している，3=ふつう，1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

- a. 使用・売却が可能な無形資産を完成させる技術的実行可能性がある。
- b. 無形資産を完成し、使用・売却する意図がある。
- c. 無形資産を使用・売却する能力をもつ。
- d. どのように無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を生み出すかを示しうる。特に無形資産から生じる産出物もしくはその無形資産それ自体を取引する市場が存在するか、あるいはその無形資産を内部使用するときには、その有用性を立証しなければならない。
- e. 無形資産の開発を完遂し、その使用・売却に必要な技術的・財務的・その他の資源を利用できる。
- f. 開発中に無形資産に要した支出を信頼性をもって測定できる。

国際財務報告基準は、上記要件それぞれの重要性に差を付けていない。むしろ、評価プロセスにおいてはすべての要件が考慮されなければならない。買収前監査（国際財務報告基準の要件に基づいて実施される場合もそうでない場合もある）の文脈において開発活動を評価する場合、上記ポイントそれぞれが検討の対象となる可能性が高い。但し、開発途上にある資産が何であるかによって各ポイントの重要性は異なるであろうし、実施される個々の評価において、各ファクターは個別に検討されなければならない。これらのポイントを検討する際の具体的な文脈が示されない限り、個々の重要性を格付けすることはできない。

2.6 国際会計基準は、内部創出されたブランド，題字，出版表題，顧客名簿，およびこれらに類似する項目に関する支出は、事業全体を発展させるコストと区別することが難しく、したがって識別可能性をみださないためオンバランスしてはならないとされています。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している，3=ふつう，1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

- a. 内部創出されたブランド
- b. 内部創出された題字
- c. 内部創出された出版表題
- d. 内部創出された顧客名簿
- e. その他（自由記述）
- f. その他（自由記述）
- g. その他（自由記述）

国際財務報告基準は、識別可能性という要件に加えて、その価値に関する信頼性のある評価もまた不可能である場合には財務諸表の中で上記コストを認識すべきではない、と規定している。

買収前監査という文脈においては、上記項目の重要性はケース・バイ・ケースで評価されなければならない、これら項目の相対的な格付けは実施される評価の状況によってその都度異なってくるであろう。従って、一般的なシナリオの中でこれら項目の相対的な重要性を格付けすることは不可能である。

- 2.7 国際会計基準では有形固定資産（土地・建物・設備等）と無形固定資産（ブランド・特許等）の公正価値による再評価モデルが認められていますが、デュー・デリジェンスでどのように評価されていますか。事例があれば教えてください。

買収前監査プロセスにおいては、有形資産及び無形資産の公正価値は、質問 2.2 の回答の中で論じたコストアプローチ、収益還元法、マーケットアプローチを適宜用いて評価されることになろう。

### 3. 会計上の課題

#### 3.1 英国においては、企業結合について規定する会計基準として、どのようなものがありますか。

イギリスにおいては、企業統合とそれに続く会計処理に適用される会計基準は、当該の企業によって異なってくる。

国内上場会社は国際財務報告基準（「IFRS」）を採用しなければならない。国内未上場の会社も、自社の連結財務諸表と個別財務諸表の両方についてIFRSの採用を選択することができるが、そうでない場合はイギリス財務報告基準（「FRS」）を採用することができる。

IFRSの下では、企業統合は主として次のような会計基準による規制を受ける。

- IFRS 3 企業統合
- 国際会計基準（「IAS」）27 連結及び個別財務諸表
- IAS 28 関連会社に対する投資
- IAS 31 ジョイント・ベンチャーに対する持分

イギリス財務報告基準の下では、企業統合は主として次のような会計基準による規制を受ける。

- FRS 2 子会社の会計
- FRS 6 買収及び合併
- FRS 7 買収会計における公正価値
- FRS 9 関連会社及びジョイントベンチャー
- FRS 10 のれん及び無形資産

加えて、イギリス会計基準審議会は財務報告公開草案（「FRED」）36「企業統合」（IFRS 3）及びFRS 2「子会社の会計」を発表している。FRED 36に示された現行会計基準の改正は、イギリス国内ではまだ強制規定になっていないが、同審議会は企業及び経営者向けに、企業統合に適用すべき適正な会計処理に関する新たなガイドラインを提供している<sup>19</sup>。

---

<sup>19</sup> イギリスの会計基準の下では、「小規模事業体」の定義を満たす会社は、「小規模事業体のための財務報告基準」（「FRSSE」）を採用することを許されている。FRSSEにはイギリスFRSの完全版よりも煩雑さの少ない会計要件が含まれている。しかしながら、本書の目的のために、もっと大規模な会社（イギリスFRSの「小規模企業」の定義を満たさない会社）に関連する指針を提供した。

3.2 企業結合について規定する英国の会計基準（IFRS）との相違点を、簡単に（重要な点に限定して）説明して下さい。

企業結合という文脈における無形資産とのれんの会計処理に関連して、イギリスの会計基準と IFRS との主な違いを以下の表にまとめた。

IFRS 参照番号	対応するイギリス FRS 参照番号	主な違いのまとめ
IFRS 3	I FRS 6 I FRS 7 I FRS 10	IFRS 3 の下では、合併会計 <sup>20</sup> は禁止されており、企業結合は売買方式を利用して取得として計上することを要求される。イギリス FRS の下では、所定の基準が満たされている場合、一定の状況下では合併会計が要求される。  IFRS 3 はすべての企業結合に適用されるが、次のような例外がある：(i) ジョイントベンチャー、(ii) 共通の支配権の下にある事業体に関する統合、(iii) 複数の相互会社に関する統合、(iv) 契約のみによって成立した企業結合。FRS 6 には適用除外はない。  IFRS 3 は、被取得企業が取得日の時点で持っていた無形資産が IAS 38 の無形資産の定義を満たしており、その公正価値について信頼性のある算定が可能である場合、すべての無形資産を連結財務諸表の中で個別に認識することを要求している。IAS 38 の下では、無形資産の耐用年数が有限である場合、その公正価値について信頼性のある算定が可能であるという反駁可能な推定が存在する。無形資産の識別に関してイギリス FRS は IFRS ほど厳格ではなく、多数の無形資産がのれんの中に包含される可能性を排除していない。  IFRS 3 はのれん (goodwill) の償却を禁止し、その代わりにこれを年次減損テストの対象としている。FRS 10 の下では、のれんの耐用年数は20年を超えないという反駁可能な推定が存在するが、(年次減損テストの実施を条件として) 無期限の耐用年数を許容している。
		IFRS 3 は「負ののれん (negative goodwill)」という用語を使用しておらず、その代わりに「被取得企業の識別可能な資産の純公正価値における取得者の利益超過」という文言を使用し、取得年度

<sup>20</sup>合併会計の結果として企業結合の連結会計が行われるため、取得された純資産が公正価値で計上されることがないため、当然の帰結としてのれんの発生もない。

の利益又は損失として処理することを要求している。FRS 10は、取得された非金銭資産の会計公正価値を上限とする負のれんが、当該資産の減価償却と一致していることが損益計算書の中で認識されることを要求している。両者の間に差があった場合、その差は損益計算書の中ではそれが生じた期の利益として認識される。

企業統合が段階的に実施される場合、IFRS 3の下では、識別可能な資産及び債務の公正価値を算定する（この算定は、それぞれの取引時のれんの価額を確定するために必要となる）ため、毎回の交換取引が個別に処理される。イギリスの会計規則は、統合により取得された識別可能な資産及び債務は、被投資会社の子会社になった時点での公正価値に基づいて算定されることを定めている。但し、一部の状況においては、以前の買収日における公正価値を使用するために、法定要件に真正且つ公正なオーバーライドを適用するのが妥当な場合がある、とFRS 2は指摘している。この後者のアプローチはIFRS 3に合致するものである。

IFRS 3及びFRS 7はともに、被取得企業の識別可能な資産及び債務は企業統合の日付の時点で存在していたものであり、その日付における公正価値に従って算定される、と定めている。いずれの基準も、当初は暫定的な公正価値の算定を許しているが、公正価値／のれんの調整が可能な期間（hindsight period）の長さは異なっている。IFRS 3の下では、暫定的な公正価値の調整は、それに対応するのれんの調整とともに、取得日から12ヶ月以内に行わなければならない。FRS 7の下では、取得後最初の完全な年度の財務諸表の中で行うこととされているため、IFRSに基づき期間よりも長くなることがある。

IFRS 3の下では、暫定的な公正価値の調整は、取得日の時点で最初の記帳が完了していたものとして認識されることになる。すなわち、比較級による表現は言い換えられなければならない。イギリスFRSの下では、暫定的公正価値の調整は当該調整がなされた期に計上される。

3.3 国際会計基準では、企業結合に係る会計処理はパーチェス法に限定されていますが、“会計上”、企業にとってどのような問題が生じるでしょうか。また、その問題はどのようにすれば回避／克服できるでしょうか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

IFRS 3は合併会計の使用を禁じている。合併会計は、イギリスにおいては企業統合に関して認められている会計方式の1つである(但し、幾つかの条件が満たされていなければならない)。これに対し、IFRS 3の下では、企業統合の会計処理は「パーチェス法」を用いて行われなければならない。

合併会計の場合、一方の企業による他方の買収ではなく、2つの企業の合併として企業統合を処理することができる。従って、合併会計の下ではのれんの認識又は取得時の公正価値の調整といった要件は存在しない。合併は2つの対等な事業体の統合に相当するものとして解釈されるため、合併会計はそれらの企業がこれまでも常に同じグループの一部に属していた場合と同様の会計処理を可能にする。

このような柔軟性が失われたことは、一般に、企業統合の会計処理を合併会計ではなくパーチェス法のルールに基づいて実施しなければならないことから生じた「会計問題」と見なされている。しかしながら、どんな基準についても言えることであるが、企業取得の会計を処理する場合、IFRS 3の下でも特別な問題が生じることになるであろう。たとえば、このセクションの後の方の質問への回答で説明するように、取得された資産の公正価値の計算(資産をのれんと無形資産に割り振る手順を含む)には問題があるかもしれない。

IFRS 3によって既に合併会計が禁じられているということを前提とすれば、IFRSを採用した企業が旧来の合併会計のルールを(少なくとも実質的なレベルで)適用した不適格な財務諸表を提出することができたという事例を提供することは不可能である。

3.4 国際会計基準では、研究開発コストのうち研究段階のコストは評価後費用処理し、開発段階のコストは一定の要件を満たす場合、資産計上すると規定されています。研究開発費が費用処理された実例、資産計上された実例があれば、挙げてください。

研究開発費の会計処理に関するIFRSの指針は、国際会計基準(IAS)の「38 無形資産」の中に示されている。

IAS 38の下では、研究費はそれが発生した時点で費用とされる。開発費は、開発された資産の技術的・商業的な実現可能性が立証された後、開発費に関する信頼性のある算定が可能である場合に限り、資産勘定に計上される。一般的な言い方をすれば、無形資産の開発を完了し、その資産を利用又は売却する意図と能力が企業になければならず、且つ、無形資産がどのようにして将来の経済的便益を創出するかを企業が立証できなければならない、ということである。

このような費用の一般的な例は、医薬品の研究開発に関して見受けられる。Shire plcはイギリスで上場されている生物医薬品会社である。2007年12月31日を年度末とする同社の年次決算が公表されているが、そこには「.....研究費はそれが発生した時点で費用として認識される」という記述がある。開発費については、同社の年次決算書は次のように述べている:「.....識別

可能な資産が創出された時点で、その資産が将来の経済的利益をグループにもたらす可能性が高く、且つ、信頼性のある費用算定が可能な場合、開発費はその時点で無形資産として認識される。新製品の開発に付随する規制及びその他による不確実性の存在は、製品が規制上の承認を得るまで上記基準は満たされないということの意味していると当グループは考えている」。開発費の商業的な実現可能性の評価基準として規制上もしくは法律上のベンチマークを用いるのは、イギリス国内では普通のことである。

企業統合に基づいて取得されたプロジェクトの一部としての研究開発費に関連して、この指針の例外が見受けられる。IAS 38の規定によれば、企業統合によって取得された研究開発プロジェクトは、たとえ当該プロジェクトが関連の研究から構成されていたとしても、コスト段階で資産として認識されるのである。当該プロジェクトについてそれ以後に発生した費用は、任意の他の研究開発費と同様に計上される。

### 3.5 英国会計基準では、研究開発コストの取扱いについて、どのように規定していますか。国際会計基準と対比しつつ、説明して下さい。

イギリスの会計基準に基づく研究開発費の会計処理に関する指針は、会計実務基準書(Statements of Standard Accounting Practice (「SSAP」))の「13 研究開発の会計処理」に示されている。

SSAP 13とIAS 38の間の主な違いは、IAS 38の下では研究費はそれが発生した時点で会計処理されなければならないのに対し、開発費の方は一定の基準が満たされた時点で資産勘定に計上されるという点である。SSAP 13の下では、企業は開発費を資産として計上するか否かを選択することができる。

SSAP 13は次のように規定している：

「開発費はそれが支出された年度に会計処理されなければならない。但し、次のような事情がある場合は例外であり、その場合、開発費を将来の期に繰り延べることができる：

- (a) 明確に定義されたプロジェクトが存在する。
- (b) 関連費用が個別に識別可能である。
- (c) 当該プロジェクトの成果に関して、下記の事項につき妥当な確実性を有する評価が既になされている：
  - (i) 技術的実現可能性、及び
  - (ii) 市況見通し(競合製品を含む)、世論、消費者立法、環境法規等に照らして検討された最終的な商業的実現可能性。
- (d) 開発に関連する将来の売上又はその他の収益が、繰り延べされた開発費、追加開発費、関連の生産費、販売費及び一般管理費の合計額を上回るであろうという合理的な予測が成り立つ。
- (e) プロジェクトを完成させ、結果的に運転資金増をもたらすための、十分な資源が存在するか、又は今後利用可能になることが合理的に予測できる。」

IAS 38は次のように規定している：

「開発に起因する（もしくは社内プロジェクトの開発段階に起因する）無形資産は、企業が次のすべての事項を証明しうる場合、またその場合に限り、認識されるものとする：

- (a) 利用又は売却を目的とする、無形資産の完成の技術的実行可能性；
- (b) 無形資産を完成し、利用又は販売しようという企業の意図；
- (c) 無形資産を利用又は売却する企業の能力；
- (d) 無形資産が将来の経済的便益を創出する可能性の程度。特に無形資産の産出物又は無形資産それ自体のための市場の存在、あるいは（内部で利用する場合には）無形資産の有用性を立証できる。
- (e) 開発を完成し、無形資産を使用又は販売するために十分な技術的、資金的、その他の資源が利用可能である。
- (f) 開発中に無形資産に帰属する支出を信頼性をもって測定できる。」

### 3.6 国際会計基準では、一定の無形資産については、「のれん」とは別に認識し、資産計上することになっています。

上述の資産を「のれん」とは別に計上した事例があれば挙げてください。

また、特定の無形資産を「のれん」とは別に認識し、計上すると取扱いが規定された結果、実務上どのような問題が生じますか。その問題はどのようにすれば回避／克服できますか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

IAS 38による無形資産の定義は、「……物的実体のない識別可能な非金銭資産」というものである。無形資産の例としては、コンピュータソフトウェア、ライセンス、特許、ブランド、著作権等が挙げられる。

IAS 38は、無形資産は以下の基準をすべて満たしている場合に限り認識されると規定している：

- (a) 識別可能であること；
- (b) 企業が当該資産に対する支配権を有していること；
- (c) 将来の経済的便益が企業にもたらされる蓋然性があること；及び
- (d) 資産のコストが信頼性をもって測定できること。

IAS 38の下では、取得されたのれんから無形資産を区別するため、無形資産は識別可能でなければならない（取得されたのれんは企業統合における剰余となる）。無形資産が単体で、あるいはそれに関連する契約、資産もしくは債務とともに、売却、譲渡、実施許諾、賃貸、交換されうる場合、その無形資産は識別可能である。無形資産が契約上の権利又はその他の法的権利に起因するものである場合、それらの権利の譲渡又は分離が可能であるか否かを問わず、その無形資産も識別可能である。以上に該当するすべての場合において、識別された無形資産は会社の財務諸表の中でのれんとは別個に認識されなければならない。

企業に存在する個々の無形資産をそれぞれ識別し、当該資産に対する支配権を企業が有していることを立証し、企業に還流することが予想される将来の経済的便益を他から分離することは、困難な課題となるであろう。たとえば、IAS 38は、資産を支配する能力は必ずしも法的権

利の行使によるものである必要はなく、その代わりに企業秘密（たとえば「ノウハウ」の利益）によるものであってもよい、と認めている。そのような場合に法的権利が存在しなければ、まず無形資産を識別し、次に支配権を立証することが、企業にとって一層問題となるであろう。

無形資産の信頼性のある価値測定についても、問題が露呈する可能性がある。IAS 38 は、以下のような無形資産のカテゴリーについて、当初の測定に関する一連の指針を提供している。

- 個々に取得された無形資産；
- 企業統合の一部として取得された無形資産；
- 一般的な評価方式；
- 政府の認可によって取得した無形資産；
- 交換された無形資産；及び
- 内部創出された無形資産。

以上の各カテゴリーにつき、IAS 38 は、無形資産の評価基準に関する詳細な指針を提供している。だが、それらの基準を満たそうとすると実際面である程度のずれが生じる可能性がある。たとえば IAS 38 は、活発な市場における価格は無形資産を評価するための最も信頼性のある基準であると述べている。しかしながら、無形資産の中には活発な市場で取引されているものはほとんどない。無形資産の公正価値評価には、既に確立されている次の方法の1つ又は複数を用いることが要求される。

- 類似取引事例法；
- 超過営業利益法；
- プレミアム価格方式；及び
- ロイヤリティ・セービング方式。

これらの方法の中でどれが最も信頼できるかの判定は、評価される資産の性質と入手可能な情報の性質によって異なってくるであろう。最も妥当な1つ又は複数の測定基準を選択して採用するには、判断力が要求される。

同様に、IAS 38 は次のように認めている：「……幾つかの異なる評価手法によって得られた問題のある数値のばらつきが広範囲に及んでいる場合、信頼性のある測定は不可能であろう。しかしながら、ある範囲にばらついた数値が存在するが、異なる数値が可能な異なる結果に導かれる場合、予想される結果に関係のある数値が信頼性のある測定結果となる」

潜在的な困難にもかかわらず、それでも IAS 38 は、企業がその事業に含まれるすべての無形資産をのれんとは別個に識別することを期待しているし、総じてイギリス国内の過半数の会社はこの期待に答えている。このため経営者は、IAS 38 の中で提示された詳細な指針に照らして事業及び収益要因ならびに事業に内在する価値に関する詳細な評価を行うよう要求されることがしばしばある。

IAS 38 には、企業統合における無形資産の公正価値（従ってコストも）を信頼性をもって測定することが可能であるという反駁可能な推定が含まれている。しかしながら、ある無形資産が無形資産の定義も無形資産の認識要件も満たさない場合、その無形資産に関わる費用は取得日に認識されるのれんに帰すべき価額の一部を形成することになる。ところが IAS 38 は、測定の信頼性のせいで認識できないケースは稀にしかないはずだと述べている。

IAS 38 の下では、無形資産が法的権利もしくはその他の契約上の権利に起因し、しかも以下のいずれかに該当する場合、企業統合により取得された資産の公正価値を信頼性をもって測定することが不可能であろう：

(a) 分離不能である；又は

(b) 分離可能であるが、同一又は類似の資産に関する交換取引の履歴又は証拠が存在せず、その他の手段による公正価値の見積りが測定不能な変数に依存している。

### 3.7 英国会計基準では、無形資産の取扱いについて、どのように規定していますか。国際会計基準と対比しつつ、説明して下さい。

イギリスの会計基準が定めている無形資産の会計処理は、FRS 10「のれん及び無形資産」<sup>21</sup>に示されている。

IAS 38 と FRS 10 との間の主な違いは、IAS 38の方がはるかに広い範囲の無形資産を認識しているということである。IFRS 3の項で更に詳述するが、特に企業統合に関してはそうである。

IFRS の下でもイギリス FRS の下でも、無形資産とは物的実体のない識別可能な非金銭資産である。IAS 38 の下では、ある資産が分離可能であるか（つまり、企業から切り離して売却することができるか）、又は契約上の権利もしくはその他の法的権利から生じている場合、その資産は識別可能である。FRS 10 の下では、資産は企業から切り離して処分可能である必要がある。

FRS 10 は、内部創出された無形資産を認識可能な資産にするための前提条件として、当該資産が容易に確認可能な市場価値を有することを要求している。IAS 38 は、内部創出される資産が SSAP 13 の開発費に関する基準（上記質問 3.5 に対する当方の回答を参照のこと）を満たすことを条件として、当該資産の認識を許容している。内部創出されるブランド、マストヘッド、印刷物タイトル、顧客リスト及びそれらに類するアイテムは、全体としての事業から区別することができないため、それらは認識しえないことになる。

IAS 38 の場合と異なり、FRS 10 には、無形資産の経済的耐用年数は 20 年以下であるという反駁可能な推定が含まれているが、いずれの会計基準も無形資産は無制限の耐用年数を持ちうる」と規定している。これに該当する場合、それらの資産は償却される必要はない。

IAS 38 と FRS 10 はいずれも、耐用年数が無期限の無形資産について年次減損テストを要求している。有限の耐用年数を持つ無形資産の場合、2つの基準が定める要件は異なってくる。IAS 38 は減損の徴候が存在する場合に減損テストを要求しているだけであるのに対し、FRS 10 は更に、20 年という経済的耐用年数の推定が反駁された場合には年次減損テストを要求している。また、IAS 38 は、まだ使用段階に至っていない無形資産についても年次減損テストを要求している。FRS 10 には同様な要件は含まれていない。

IAS 38 とイギリス FRS との明確な違いは、IAS 38 の下では資産計上されたウェブサイトのコストは無形資産として処理されるが、イギリス FRS の下ではそれらは有形資産として処理される、という点である。

### 3.8 国際会計基準では、識別された無形資産のうち、耐用年数が確定できないもの、及び「のれん」

は、減損テストを行うことが義務付けられています。

減損テストを行うにあたり、企業にはどのような問題が生じますか。また、この問題は回避／克服可能でしょうか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

IAS 38 は、耐用年数無制限の無形資産を償却の対象としないよう要求している。ところが、事態及び状況が当該資産の無制限の耐用年数を引き続き裏付けているか否かを問わず、その経済的耐用年数は会計報告期ごとに見直されなければならない。この見直しをしない場合、経営者が無制限の経済的耐用年数を有限の経済的耐用年数に切り替えるという決定を下した後、それが会計方針の変更(会計上の見積りの変更に対立する概念)として認識されなければならない。

無形資産とのれんに対する減損テスト実施の必要性については、IAS 36「資産の減損」の中に更なる指針が示されている。IAS 36 の下では、個々の損益計算書の日付の時点で減損を疑わせる徴候がある資産すべてについて、企業は見直しを要求される。加えて、減損の徴候が存在するか否かにかかわらず、個々の損益計算書の日付の時点で各資産の回収可能価額が見直されなければならない。

減損見直しを実施する際に企業が直面する可能性のある1つの困難は、減価の発生を示す徴候を識別することであろう。IAS 36 は、減損の発生を示唆している可能性のある徴候として次のような例を提供している：

外部由来：

- 市場価値の低下
- 技術、市場、経済もしくは法律のネガティブな変化
- 市場金利の上昇
- 会社の株価の額面割れ

内部由来：

- 陳腐化又は物理的損傷
- 資産がリストラクチャリングの一部となるか又は資産の廃棄処分が決定される
- 予想を下回る経済実績

IAS 36 は、これが網羅的なリストではないことを認めており、減損の徴候を識別する責任は今後とも企業の経営者に課されることになる。

企業が一般に直面する第2の困難は、減損テストそれ自体及び見直される資産の適正価額の計算に関連するものである。

IAS 36 は、資産の減損見直しは回収可能価額の算定から構成されると規定している。資産の公正価値から販売コストを差し引いた額又は当該資産の使用価値が帳簿価格を上回っている場合、減損は要求されない。

資産の公正価値から資産の処分コストを差し引いた額の見積り又は資産の使用価値の計算の際には、企業にとって困難な事態が生じることがよくある。

IAS 36 は、これらの価値の見積りに使用できる情報のタイプについて、複数の例を挙げている。

資産の公正価値から販売コストを差し引いた額に関連して、企業はしばしば当該資産に関する拘束力のある売買契約、又は（その種の資産に活発な市場が存在する場合には）類似資産の価格といったファクターを検討するであろう。活発な市場が存在しない場合、資産の売却価格及び関連の処分コストの見積りは引き続き経営者に委ねられる。これは一般に、こうした価値評価のうちで最も難しい要素であり、経営者自身の資産価値評価に基づいて行う必要がある。

経営者が資産の公正価値から販売コストを差し引いた額を見積もることができない場合につき、IAS 36 は使用価値を資産価値とすると規定している。IAS 36 の規定によれば、使用される価値算定法は以下の要素を反映していなければならない：

- 企業が独立当事者間の取引により当該資産から引き出すことを期待できる将来のキャッシュフローの見積り；
- それら将来のキャッシュフローの金額又は発生時期の変動可能性に関する予想；
- 現在の市場の無リスク利率によって表される金銭の時間的価値；
- 当該資産に固有の不確実性を伴う価格；及び
- 企業が当該資産から引き出すことを期待できる将来のキャッシュフローの値付けに際して、市場参加者が価格に反映させるとされる他のファクター（非流動性等）。

使用価値の計算に関わる以上の要素は、それぞれ独自の難しさを孕んでいる。

企業が当該資産から引き出すことを期待できる将来のキャッシュフローの見積りは、本質的に不確実である。ISA36 は、このような予想は合理的で裏付けのある推定、直近の予算及び予測、予算に示された見通しを超える期間に関する外挿に基づくものでなければならないと規定している。但し、以上の推定それぞれの正確さを保証しようとする、問題が露呈する可能性がある。それらは内的なファクターと外的なファクターの両方に基づいていることがあるからである。加えて、特定の資産がキャッシュフローを生み出すことが予想される未来に向けて予測を広げれば広げるほど、経営者がそのキャッシュフローを信頼性をもって見積もることは一層困難になる。

金銭の時間的価値とは、将来のキャッシュフローが現在の企業に対して持っている価値を表すもので、一般に企業にとっては現在のキャッシュフローの方が将来のキャッシュフローよりも価値があるという前提に基づいている。将来のキャッシュフローの適当な割引率の見積りも、問題を露呈させる可能性がある。IAS 36 が指摘している通り、資産の現在価値に影響を及ぼすファクター（当該資産に固有の不確実性を伴う価格等）とその他のファクター（非流動性等）を検討する必要性によって困難が生じることもありうる。各ファクターの影響は実施される個別の評価によって異なるものとなるため、具体的な状況及び評価対象となる特定資産の性質を考慮に入れなければならない。

このような困難は、減損見直しという文脈であるか、又は他の目的（買収前監査等）のためであるかを問わず、企業経営者が実施する評価すべてに事実上当てはまる。

たとえば、Rolls-Royce の 2007 年度年次報告には、のれんの減損に関する次のような記述が含まれている：

「2007 年度ののれんの減損テストは次のような基準で実施された：

- のれんの帳簿価格は使用価値を参照することによって評価された。使用価値は、経営陣が作成した直近の予測によるキャッシュフローを用いて見積もられている。本グループが従事している事業の長期的な性質を考慮し、通常これらの予測は今後10年間を予想するものである。予測によってカバーされない期間の成長率は、製品、業況及び関連のCGU〔資金生成ユニット〕もしくはCGUグループが営業している国に基づくものである。
- 直近の予測に関わるキャッシュフロー見積りの根拠となっている主要な想定は、割引率、成長率及び為替レートが販売価格－コスト間の関係に及ぼす影響である。
- 当グループの加重平均資本コストに基づき、納税前キャッシュフローの予測は12.75パーセント割引かれている。」

同様に、無形資産の減損に関連して、Shire plcの2007年度年次報告には次のような記述がある：

「2007年12月31日締め年度の年度において、当グループのIOR&D及び知的財産無形資産の一部につき当グループが認識した減損額は、256.8百万ドル（2006年度：1.1百万ドル）であった。DYNEPO（主として腫瘍を適応症とする薬剤）に関するIPR&Dについて、当グループは205.0百万ドルの減損額を認識した。この減損額は、当該適応症に関するDYNEPOの商業的利用可能性を当グループが再考した後で認識されたもので、EU全体が承認したエリスロポエチンに関するEMEAの安全性見直しによる勧告が受け入れられたことが今や明らかになっている。この問題を論議するために幾つかの規制当局とのScientific Advanceミーティングが実施された。ガン治療中の患者の貧血治療におけるエリスロポエーゼ賦活剤（「ESA」）の使用に関して最近提起された安全面の懸念を考慮し、規制当局はすべてのESA製造企業に対し、承認後に患者集団を対象として長期にわたる大規模な臨床観察研究を実施するよう要請している。当グループは現在腫瘍を適応症とするDYNEPOの商業的利用性を再検討しているところであり、当グループが商業化のために当該適応症を今後も追求する可能性は小さいと考えられるため、DYNEPOのIPR&Dについて全面的な減損が生じることとなった。結果的に生じた減損額205.0百万ドルは、特殊医薬品事業部により認識されている。」

### 3.9 英国会計基準では、識別された無形資産、及び「のれん」の取扱いについて、どのように規定していますか。国際会計基準と対比しつつ、説明してください。

IFRSが規定している識別済み無形資産の処理及びのれんの処理は、IAS 36、IAS 38及びIFRS 3に示されている。上記質問3.2及び3.7に対する当方の回答は、IFRS 3及びIAS 38をそれに対応するイギリスの会計基準と比較したものである。IAS 36とそれに対応するイギリスの会計基準（FRS 11「固定資産及びのれんの減損」）との主な違いを以下にまとめておく。

IAS 36の中核的アプローチは、FRS 11のそれと同じである—すなわち、減損は、固定資産及びのれんの帳簿価格と、公正価値から販売コストを差し引いた金額（純販売価格に相当する）及び使用価値（いずれか高い方の価格）とを比較することによって測定される。

とはいえ、無形資産はのれんと同様な性質を持つというイギリスの見方に対し、IFRSでは無形資産は有形固定資産に似たものとして処理されるという点を考慮すれば、IAS 36とFRS 11

の間には幾つかの違いが生じる。このような違いの発生を暗示するのは、主として以下のよう  
な点である：

- 減損損失の配分は、IAS 36 の下では減損損失はまずのれんに割り当てられ、次に無形資産  
及び他の有形固定資産に応分に割り当てられる。FRS 11 の下では、損失はまずのれんに割  
り当てられ、次に無形資産に割り当てられ、その後で他の有形固定資産に割り当てられる；  
且つ
- IAS 36 の下では、のれんについては減損損失の戻入は禁じられる。無形資産の場合、減  
損がもはや存在しないか又は軽減されていることを示す指標が存在する場合、減損の戻入  
は認められる。FRS 11 は、一定の限られた状況において、のれんと無形資産について減  
損の戻入を認めている。

IFRS の下では、のれんは償却の対象とならない。その代わり、IAS 36 は年次減損テストを  
要求している。このテストは毎年同時期に実施されなければならない（必ずしも年度末でなく  
てもよいが、のれんに関する減損テストが実施された後で減損の引き金となる出来事が起こっ  
た場合、減損テストは更新されなければならない）。FRS 11 は、企業取得後最初の完全な年度  
の終わりにのれんの見直しを行うことを要求しているが、その後は減損を生じさせるような出  
来事があった場合、又はのれんが20年を超える期間にわたって償却された場合（又は償却さ  
れないまま無期限に維持されてきた場合）を除き、減損テストは要求されない。

いずれの基準も、使用価値の算定に関して、現状の資産による将来のキャッシュフローを見  
積ることを要求しており、企業がまだ約束していない将来のリストラクチャリング、又は資産  
を改善もしくは拡大するような将来の支出によるキャッシュフローを計算に入れてはならない  
としている。だが、FRS 11 には、新規に取得された収益生成ユニットに関する適用除外が含ま  
れており、取得後、最初の完全な年度に減損テストが実施された時点で将来のキャッシュフ  
ローが予想されており、それがその時点でのプラン及び予算に合致している場合、それら将来  
のキャッシュフローを計算に入れることができる。

過去5年間に実施された以前の使用価値計算の正確性は、FRS 11 に基づいて監視されなけれ  
ばならない。将来のキャッシュフローが現実のキャッシュフローに置き換えられた時点で、過  
去に認識されるべきであった減損を勘定に計上することが要求される。IAS 36 は、過去のキャ  
ッシュフロー予測と現実のキャッシュフローとの間に差が生じた原因を検証することにより、  
現在のキャッシュフロー予測における想定 of 妥当性を評価するよう経営者に要求しているが、  
過去に発生した損失（それ以後に戻し入れられたもの）を認識することを要求してはいない。

特定資産について将来期待される経済的便益の縮小が原因となって資産の再評価がなされた  
場合、FRS 11 は、再評価された資産につき損益計算書の中で減損を認識することを要求してい  
る。これに対しIAS 36 は、減損による損失が特定の資産に関する再評価準備金の残額を超えた  
場合に限り、上記減損を損益計算書の中で認識することを要求する。

IAS 36 は、セグメント別の減損の広範な開示を要求するとともに、減損が重大である場合に  
は資金生成ユニット別の開示をも要求している。その上、減損テストのプロセスについては広  
範囲の説明的な開示が要求され、一定の状況下では、減損テストと感度分析の際になされた主  
要な想定の開示も要求される。

- 3.10 国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards ; IFRS）とのコンバージョンのため、英国会計基準が改訂される予定はありますか。改訂の予定がある場合、改訂により知的資産の取扱いにどのような変更があるか、また改訂が実務にどのような影響を与えるか、教えてください。

イギリス会計基準審議会の役割がイギリス FRS の発展・改良からイギリス FRS の枠内での IFRS の実施に切り替わるとともに、イギリスの会計制度の性質は過去数年間にかなり変化している。

イギリス FRS を IFRS に合致させるという上記構想の根底には、幾つかのファクターが存在する（グローバル企業及び国際投資家を支援するために会計原則の世界的な調和化を図りたいという願望もその中に含まれる）。欧州委員会規則は EU の上場企業すべてに対し、国内の会計基準ではなく IFRS を用いた連結財務諸表の作成を要求している。

IFRS はあまりにも米国の会計基準に追従し過ぎていると数多くの人々が懸念しているため、イギリス会計基準審議会はイギリス FRS と IFRS との統合をモニターしている。米国の会計基準はあまりにも指図がましく、原則優位というよりは規則重視であると考えられているからである。

- 3.11 その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、会計上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

特になし。

## 4. 税務上の課題

### 4.1 英国の組織再編に関する税制について、簡単に説明して下さい。

(知的資産の取扱いは Q4-3, 4-6 で質問します。ここでは、組織再編に関する税制全般について、概要を説明して下さい。)

イギリスの租税法には、組織再編に関連する主要なタイプの直接税 3 種が含まれている。すなわち、イギリスの会社の利益もしくは課税所得に適用されるもので、税率 21~28% の法人税、所得税 (税率 10~40%)、及び譲渡所得課税 (税率 18%) の 3 つである。後の 2 者は主として個人に適用されるものなので、事業再編中のイギリスの会社における個人株主の立場について、ここで手短かに触れるだけに留める。上記以外の税で組織再編に係るものとしては、株式に関連する印紙税 (税率 0.5% の課税が可能) 及び財産税 (税率 4%)、資産・業務の売却に関わる付加価値税 (税率 15%) 等が挙げられる。

基本的に、イギリス企業を巻き込んだ企業再編に関連するイギリスの租税再構築規定は、株主及び関係者企業のための再編については租税の徴収は行われないと規定している。但し、再編が納税回避を主な目的とするものでなく、純粋に商業的な理由から行われることを条件とする。

企業再編の提案に関連して生じる税務上の主な問題には、次のようなものがある。

**分配：**イギリスの会社から株主への現金もしくは資産の分配は好ましくない。会社にとっては課税利益を計算する際に控除の対象とならないし、個人株主にとっては所得税の対象となるからである (イギリスの法人株主への分配は非課税だが)。

**非課税の株式譲渡：**実質的株式持分免税制度 (「SSE」) の結果として、イギリスが徴収する譲渡所得課税に関する限り、株式の譲渡は課税を免れることが可能である。SSE とは、商事会社 / 企業グループにおける実質的な株式持分 (大まかに言えば 10% 以上) の処分について、イギリス企業に免税措置を提供するものである。但し、一定の細かい条件が満たされていなければならない。

**グループ内譲渡及び「ノーゲイン・ノーロス (no gain, no loss : 損得無し)」処理：**イギリスの税務規則によれば、同一グループに所属する 2 つの会社間で行われる株式もしくは資産物件の譲渡は、イギリスの税に関する限り、税務に影響しない形で、つまり課税所得も損金も発生しない形で譲渡されたものとして処理される。譲渡の際に現実に対価の授受があったか否かは問題ではない。

**グループ離脱課税 (Degrouping charges)：**グループ内の資産譲渡を受けた会社が当該譲渡から 6 年以内にグループを離脱した場合、企業再編後に市場価値に基づいてイギリスの租税が発生することがある。但し、この税は売主のグループに所属する他のグループ企業に分配されることがある。

**業務継承に関する規則：**イギリスには、共通の支配権に服している 2 つの会社の間で業務が譲渡された場合に適用される課税規則が存在する。その場合、譲渡された業務は最終的には同じ所有者のもとに留まることになる。その結果、たとえばハイブ・ダウンによる業務譲渡の場合

等、当該業務に関わる欠損金ならびに工場や機械設備に関する資本控除を受ける権利の継続性は、譲受人である企業のために留保される。但し、業務の継承から 3 年以内に業務の性質に重大な変化が生じないことが条件となる。

**資本控除の喪失：**会計上の減価に代わるものとして、資本控除は広く認められている税控除であり、業務に使用される工場や機械設備、特許、ノウハウ、研究開発について発生した資本支出に関連して、利益を圧縮するために利用されている。しかしながら企業再編の場合、これらの税控除はたとえば営業停止の時点で撤回されてしまう。

**課税所得及び再編／再建に関する規則：**一企業の株式もしくは資産ないし事業が株式や負債と引き換えに別の企業に譲渡される場合、イギリスにはそのような株式譲渡もしくは資産・事業の譲渡に特に関連する一定の税務規則が存在する。これら規則の規定によれば、条件が満たされている場合、イギリスの株主のための資本処分が存在せず、且つ／又はイギリス企業のための「ノーゲイン・ノーロス」が存在する。従って、いずれの場合にも課税可能な所得が直ちに発生することはない。

**制定法上の会社分割に関する規則：**更に、会社分割に関する一定の条件が満たされた場合、すなわち子会社が株主に直接譲渡される場合（又は新たな持株会社に間接的に譲渡される場合）、収益の分配は発生しなかったものとして処理されると規定した税務規則がイギリスには存在する。会社再建に関する上記規則の結果、資本処分は発生せず、グループ離脱課税も発生しない。

**株式買戻しに関する規則：**一定の条件が満たされた場合、私会社であるイギリスの商事会社が行う株式の買戻しは、収益の分配（税率 40%）ではなくイギリスの株主への資産配分（税率 18%）として処理することができる。

**破産時の分配：**清算もしくはより形式性の薄い「解散」の過程でなされた株主への分配は、収益の分配として処理されることがない代わりに、資本分配として処理されることになる。

**課税所得税に関する救済措置の有用性：**「ロールオーバー」による救済等。「ロールオーバー」が適用される場合、企業再編の一部として行われた再取得資産又は株式の売却による代金が受領されるまで、課税所得の発生を繰り延べることができる。

**イギリス歳入庁発行の再編前の納税証明書：**租税回避防止のための一定の規則がイギリスには存在し、それにより納税者は、懸案の企業再編に関連して、イギリス歳入庁の承認を求める申請を要求されることがある。

**印紙税及び印紙土地税（SDLT）：**イギリス企業の株式の譲渡には通常 0.5%の印紙税が課され、イギリスの不動産の譲渡には 4%を上限とする印紙土地税が課される。但し、買主と売主が同じ企業グループのメンバーであるか、当該譲渡取引が企業再編もしくは企業買収に関係している場合には、イギリスの免税措置を利用することができる。

**イギリスの付加価値税：**株式の譲渡にはイギリスの付加価値税は課されない。だが、資産譲渡は付加価値税の課税対象となる。但し、事業の譲渡が付加価値税に関する限り「継続企業」としての適格性を満たしているか、又は当該資産が登録された UK VAT グループの内部で譲渡される場合はこの限りではない。

**国際的な企業再編：**国際的な企業再編の場合、再編に関わる法域の税制及び法制度への配慮が要求される。但し、国外の事業体が絡んだ株式の移転もしくは交換、業務もしくは事業の移転

については、課税の中立性及び／又は課税繰延を円滑に実施するため、イギリスの租税に関する限り、合併及びその他の企業再編に関連するイギリスの租税法を適用することができる。だが、上記以外に注意すべき分野は譲渡価格である。買収や企業再編による利益をイギリス歳入庁に申告する際には、当事者間に公正妥当な価格（arm's length prices：独立企業間価格）が適用されていることが要求される（貸付／資金提供に関連する場合を含む）。そのため、当事者間の金銭貸借に基づく利子の支払については租税控除が認められないことがある。利子の支払は独立企業間価格には相当しないからである。二重課税条約には、特定の取引もしくは支払が免税措置を利用するために企てられたと収税当局が判断した場合に、当該協定に基づく免税措置に企業が頼るのをしばしば妨げる規定が含まれている。

**4.2 最近、組織再編に関する法律が改正されていれば、その内容（法律の名称、改正年、改正の内容）について説明して下さい。また、近い将来、法律改正が予定されている場合は、今後行われる法律改正の内容についても説明して下さい。**

組織再編に関連するイギリスの租税に関する限り、変更の主要分野は、イギリス企業が外国で得た利益の課税に関するイギリス政府の協議に関係している。2008年の「プレバジェット・レポート（Pre-Budget Report）」で、イギリス政府は2009年財政法案（Finance Bill 2009）（2009年夏をめどに施行される予定）により外国由来の利益の課税に幾つかの変更を加える意向を明らかにした。それら変更の中には次のようなものが含まれる：普通株式及び普通株式以外の大半の株式により大規模・中規模の企業グループが得ている海外からの配当に対する免税措置の導入（この免税措置を利用した租税回避行為を阻止するため、ターゲットを絞った租税回避防止規則が適用される）、多国籍企業グループに属するイギリス企業が請求しうる利益免税／税控除に対する上限の設置（上限額は、グループの連結純外部金融コスト／国際債務を参照して算定される）、及びイギリス企業の支配下にある外国企業に関する規則の変更（イギリス政府はこれら規則のより抜本的な改革について協議を続ける一方で、一定の免税措置を撤廃する意向である）。以上の変更の結果として企業グループが組織再編成を行い、持株会社構造を解消するための時間的猶予を与えるため、持株会社の24ヶ月の経過期間が設けられることになる。この改正による潜在的影響の一例を挙げれば、海外配当免税制度の導入後は、もはや海外の子会社からの配当を受け取る際に中継点となる持株会社を海外に抱えている必要はなくなるであろう。

**4.3 企業再編により、特許権等の知的資産が移転した場合、英国の税法上どのように取扱われるか、説明してください。なお、企業再編の手法により取扱いが異なる場合は、手法ごとに説明して下さい。また、一定の条件を満たす場合には非課税（課税繰延べ）となる特例がある場合は、特例（適用要件、効果）についても説明して下さい。**

企業再編の枠内にある特許及びその他の知的財産（「IP」）資産の譲渡がイギリスの税務上どのように処遇されるかを検討する前に、イギリスの法人税制におけるIPの扱いを手短かに概説す

る必要がある。2002年4月1日から、2002年財政法の付則29に、無形固定資産（「IFA」）の法人税処理に関する新たな規則が導入された。2009年4月1日以後を締め日とする会計期間については、付則29ではなく2008-09年法人税法の第8部が適用されることになる（これは、法を変えることなく法律を明解で使いやすいものにしてというイギリス政府の租税法改正プロジェクトの一環である）。

無形固定資産は、企業が自社の業務活動の過程で継続的に使用するために取得もしくは創出した「無形資産」として定義される。企業の損益対照表には、固定資産である旨の記載がなされなければならない。「無形資産」という語が税務上持つ意味は、FRS 10もしくはIAS 38に基づく会計上の意味と同じである。知的財産が「無形資産」という用語の範囲に該当することは明記されている。無形資産には特に次のようなものが含まれる：(a) 特許、商標、登録意匠、著作権もしくは意匠権、植物品種育成者権もしくは1997年植物品種法第7条に基づく権利、イギリス以外の特定の国及び領土の法の下でパラグラフ(a)に該当する諸権利に相当する権利、又はこれらに類似する権利、上のパラグラフ(a)及び(b)に該当する権利により保護される情報もしくは技術（但し、工業的価値、商業的価値又はその他の経済的価値を備えていることを条件とする）、ならびに上記2つのパラグラフに該当する権利等に関わるライセンス又はその他の権利。

この法律は、2002年4月1日以降に企業が購入もしくは創出した固定無形資産のみに適用される。但し、この管理制度が導入されてから既に6年以上が経過しているため、このセクションでは一般に付則29による管理制度（以下「IFA レジーム」と定義する）に言及していくことにする。特に、無関係の第三者からのIFAの取得、IFAの創出、企業が受け取るロイヤリティは、現在すべてIFA レジームに基づく課税対象となっている。旧制度の下で共存していた税務規則は今でも個人と、法人企業体とに適用されており、2002年4月以前に創出もしくは取得されたIPの処分により大金を得ている会社にも非常に限られた形で適用されている。但し、いずれにせよ、企業再編の際には、旧制度に基づくIPの譲渡がグループ企業間で行われる場合、その譲渡は「ノーゲイン・ノーロス」でなされることになる。

IFA レジームの規定によれば、IFAに関わる支出と収益に対する課税は、そのような資産の会計処理に基づいてなされる。

IFA レジームの主要な特徴は以下の通りである。

- 営業利益を得るために保有していたIFAの処分による利益は、取引の収益として、会社の利益計算の時点で課税される。
- 但し、IFAに関わる会社の支出については、同社の会計で用いられている「償却」もしくは減損率に基づくIFA 免税措置（利益に対する租税控除の形を取る）が与えられる。
- 経済的有効寿命に制限のない資産に関わる支出は、会社の会計上又はIAS 38に基づいて償却することができない。それゆえ、IFA レジームの下では特別な制度が適用されており、企業は自らの選択に従い、年4%の定率減税という形の免税措置を請求することができる。
- 売買目的で保有されるIFAの創出もしくは取得に関わる収益的支出についても、当該資産が会社の損益計算書の中でそのような性質のものとして扱われている場合には免税措置が与えられる。

- 2002年4月以後に創出されたのれん等の IFA の処分は、会社にとってのインカムゲインもしくはインカムロスを生じさせる。
- 但し、インカムゲインについては再投資ロールオーバーという形の救済手段が利用できる。IFA（のれん等）の取得原価に関わる超過利益は、企業がその収益を新たに取得した IFA に再投資すれば、繰延（すなわちロールオーバー）が可能である。
- 経過規定に基づき、既存の IP については引き続き旧制度に基づく課税がなされることになるが、ロールオーバーに関する新規則は一般にそのような資産の売却にも適用される。
- 会計処理後の課税に関して、ロイヤリティは発生主義（accruals basis）に基づいて計上される。当事者に支払われるロイヤリティに延滞（会計期間の締め日から12ヶ月を超える延滞）があった場合、延滞したロイヤリティは上述した発生主義ではなく支払主義（paid basis）に基づいて控除される。
- IFA に関わる取引外の費用／損失及び収入は、まとめてプールされる。純損失があった場合、すなわち取引外支出が取引外収入を上回った場合、その損失は当該年度の他の収入によって相殺するか、「グループ・リリーフ制度」を利用して同一グループ内の別の会社に損失を移転するか、又は将来の利益による相殺を見込んで持ち越すことができる。

企業再編との関連において、IFA レジームは一般に次のような働きをする。

**グループ内以外の譲渡：**売主が IFA レジームに置かれている場合、株式の売却は SSE による免税の対象となりうるが、IP の売却は課税の引き金となる（ロールオーバーによる救済は適用される）。だが、ロールオーバーによる全面的な救済が利用できたとしても、IFA の取得原価と税務上の減価償却後価値との差額のせいで、売主はやはり課税を免れないであろう。買主は、株式の買取りよりも IFA の買取りの方を望む可能性が高いが、それには次のような理由がある。すなわち、株式の買主が税務上の目的で、株式買取得た自社資産の本源的コストの処理基準を変更することは、IFA レジームでは認められていないこと、株式買取りの場合と異なり、IFA の購入には印紙税は必要ないこと、特に、取得したのれんについては償却による救済が利用可能でありうること、及び IFA の購入ならば、グループ離脱課税を完全に回避できることである。

2002年4月以前に創出もしくは取得され、その後この種の取引によって買い取られたのれんは、IFA レジームに該当する IFA となる。しかし、この取引の売主にとっては、のれんの処分に伴って課税所得が発生することになる。但し、上述したように、この所得については再投資ロールオーバーによる救済が IFA レジームの下で利用可能でありうるため、売主側に直ちに課税が発生するわけではない。

**グループ内譲渡：**同一グループのメンバー間での IFA の譲渡は通常、税務に影響しない。

税務に影響しない譲渡の IFA レジームに基づく効果は、当該譲渡の現実の対価にかかわらず、当該資産の税務上の減価償却が起こった後でなされたものと看做される。それゆえ、譲渡人である企業については課税可能な利益もしくは損金は発生しない。IFA の本源的コストは、それが譲受人の取得原価である場合と同様に処理され、税務上は借方（支出）及び貸方（収入）として会社の勘定に記載されるすべての償却ならびにその他に関わるコスト及び収益は、それらが譲受人となる企業について発生した場合と同様に処理される。そのため、譲受人は、譲渡人

に代わって当該資産の減価償却後価値と納税履歴を継承することになる。

これらの目的のために、グループは（事実上）、イギリスによる課税の対象であって且つ所有権に関する基準を満たす企業から構成される。この基準は、普通株式資本の 75%の所有及び「経済上の」所有権の 51%の所有を要求する（この割合は清算時の資産に対する権利ならびに分配時の利益に対する権利を参照して判断される）。

グループ企業間で行われた税務に影響しない IFA 譲渡の後で、グループ離脱課税が発生することがある。すなわち、IFA の譲渡から 6 年以内に譲受人となった企業が譲渡人のグループを離脱し、IFA をそのまま持ち続けている場合である。これは、譲受人の企業が IFA を取得した直後に当該 IFA を適正市場価格で処分したものと看做されることを意味する。適正市場価格がその時点での償却価額を上回っている場合、課税可能な利益が存在することになる。

但し、グループ離脱課税には幾つかの適用除外がある。例を挙げれば次のようなものである：譲渡人の企業と譲受人の企業が両方とも同時に全体グループを離脱した場合、又は企業がグループを離脱した原因が専ら制定法上の会社分割にある場合、又は譲受人は善意の商業的合併の一部としてグループを離脱したのであって、その合併の主たる目的に租税回避が含まれていない場合、又は譲渡の相手方であるメンバー企業が（清算等の結果として）消滅したために譲受人がグループを離脱した場合。

また、再投資ロールオーバーによる救済を利用することでグループ離脱課税の影響を軽減することも可能であり、且つ／又は当事者双方が共同選択に基づいて売主のグループのメンバーで欠損金を抱えている別の企業に利益を振り替えることで課税を吸収させることもできる。課税の全部ないし一部を継承するメンバー企業は、譲受人がグループを離脱する直前の時点で、イギリスの内国法人であるか、又は恒久的施設（イギリス支社等）を通じてイギリス国内で営業していなければならない。

2002 年 4 月以前に創出もしくは取得され、グループ内部で譲渡されたのれんは、IFA レジームの枠外に留まることになる。但し、当該のれんの処分に伴う課税所得の発生はない。グループ内の譲渡には「ノーゲイン・ノーロス」のルールが適用されるからである。

**利害関係者間の譲渡：**これは、たとえば、50%の株式保有によって結びついているがイギリスの税制上認められる企業グループを形成するほどの関係性は持っていない企業間の IP 譲渡に関連するものである。

（同じグループに属していない）利害関係者間の IP の譲渡は、譲渡の対価にかかわらず公開市場価格及び／又は独立企業間価格で行われたものとして処理される（「市場価値ルール」）。市場価値ルールには 2 つの主要な適用除外がある：移転価格税制が適用される場合、そちらが優先される；利害関係者がグループ企業である場合、税務に影響しないグループ内譲渡に関するルール（上述）が優先される。

2002 年 4 月以前に創出もしくは取得され、利害関係者間で譲渡されたのれんも、同様に IFA レジームの枠外に留まることになるため、イギリスの課税所得レジームに基づき直ちに課税可能な譲渡ということになる。このような譲渡には「ノーゲイン・ノーロス」の処理が適用されないため、旧制度に基づく救済手段は一切利用できない。しかしながら、IFA レジームの下では、このような譲渡に対する課税を先送りするために再投資ロールオーバーによる救済を適用

することが可能である。

**再投資ロールオーバーによる救済**：IP を処分する際に、それにより得られた収益を所定の期間内に新たな IFA に再投資すれば、取得原価（取得原価と減価償却後価値との差額ではない）に対するインカムゲインを「ロールオーバー」することができる。そうすれば、IP の処分に対する課税は上記新たな IFA が売却されるまで発生しない。

また、所得を 75%子会社の株式の取得にロールオーバーすることも可能である。但し、ターゲットとなる子会社が新レジームが適用される IFA を所有していることが条件となる。株式を買い取る側の企業は、減価償却後価値もしくは株式取得のコスト（いずれか安い方の金額）で本源的 IFA を買い取ったものとして扱われる。

再投資による救済は部分的な処分にも及ぶ。ある取引が（通常の IP の利用ではなく）部分的な処分に相当するか否かは、会計上の処理に従って決定されることになる。

再投資による救済のルールはグループ全体を適用範囲としており、同じグループのすべての企業について適用される一つまり、グループのあるメンバーが古い資産を処分し、同じグループの他のメンバーがグループ外の第三者からの IFA 取得に伴い新規資産に関わる支出を発生させた、という場合にも、この救済は適用されることになる。

グループ離脱課税それ自体についても、再投資による救済の申立てを行うことができる。そうすれば、グループ離脱課税を他のグループメンバーに課すことが可能である。

**国際譲渡**：IFA レジームの規定の中には、EU 内部での合併は IFA レジームに基づく課税を生じさせないか、又はそうでない場合にも税務に影響しないことを保証する趣旨の規定もある。

#### 4.4 課税にあたり、知的資産を財産として評価する必要が生じます。財産評価の方法について、具体的に説明して下さい。なお、知的資産の種類によって評価方法が異なる場合は、知的資産の種類ごとに分類し、説明して下さい。

（課税対象ではないために財産評価の必要がないものについては、説明は不要です。）

IFA レジームは会計を中心としているため、税務上控除もしくは加算される支出もしくは収入の額は、一般に会計上認識される額と同じである。前に述べたように、このレジームでは、IFA 及びのれんの取得と開発に関わるすべてのコスト（借方）は税務上も会計基準と同じ基準に基づいて処理され、すべてのロイヤリティ及び処分収益（貸方）は収入として処理される。それゆえ、自社の IFA に関連して会社の勘定に計上された上記会計上の数値の税務処理は、会計処理に合致している。

2002年4月以降に創出されたのれん及びその他の IFA 資産に関して会社の帳簿に計上／支出された償却や減損については租税控除が認められるため、帳簿上認識された会計価値と税務上の価値（税務上の価値は元の会計価値から借方勘定を差し引いた（貸方勘定を加えた）ものとなる）との間に違いが生じうるのは、IFA の現金化や再評価等、一定の出来事があった場合である。現金化とは、資産が売却されるか、何らかの取引の結果資産の会計価値が還元されたために、その資産がもはや会社の損益計算書の中で認識されなくなることをいう（イギリスで一般に公正妥当と認められた会計原則（「UK GAAP」）に従う）。資産の現金化の際には、当該資

産について過去に申請された借方勘定がある場合、貸方勘定（当該資産の現金化による収益が減価償却後価値を上回った場合）もしくは借方勘定（当該資産の減価償却後価値が現金化による収益を上回った場合）が発生する可能性がある。現金化による収益が存在しない場合、当該資産の税務上の減価償却後価値と同額の借方勘定が税務上計上されることになる。

再投資ロールオーバーによる救済が認められた場合にも、税務上計上される金額に違いが生じる可能性がある。課税の繰延を実現するためには、再投資の対象となる IP 資産のコストに一定の調整を加えることが税務上要求されるからである。

税務上の調整にあたり、企業の会計方針を UK GAAP から国際会計基準に変更することが併せて要求される場合があり、その結果として IFA の会計価値が違ってくるが、この値は方針変更前の税務上の価値に対応していない。結果的に生じた価値の違いは、税務上すべて計上される。

**4.5 知的資産の価値評価に関して、英国では、税務上の財産評価 (Q4-4) と、会計上の価値評価 (Q3-8) とは、同じ方法 (基準) により行われますか。異なる場合は異なる点を挙げてください。**

前に述べたように、イギリスの IFA レジームの目的は、会社の帳簿により計上された償却や減損に対する免税／控除の提供を含めて、IFA に関係する企業の税務処理を当該資産の会計処理と合致させることである。たとえば、会社が IAS 38 を初めて採用した時点で、のれんの帳簿価格の引き上げが要求されることがある。IFA レジームは、この簿価の引き上げが税務上の控除となることを保証する。この場合の控除額は、既に与えられている救済の価額を上限とする。帳簿価格の減損はすべて控除可能となる。

**4.6 知的資産の移転に伴って株主に課税されることがありますか。株主に課税される場合があれば、どのような場合に課税されるか、説明して下さい。**

株主が保有している企業の株式に関連して、当該株主に対する収益の「分配」もしくは「現物配当」の一部として IP がイギリス企業から株主に直接譲渡された場合、個人株主への課税が行われる可能性がある。

しかしながら、イギリスの税務規則（会社分割に関する規則等）の要件が満たされていれば、イギリスの会社が純粋な企業再編の一部として行った IP 譲渡の結果として、株主側にイギリスの税が課されることはないというのが一般的な見解である。とはいえ、前に述べた CFC ルールに似た租税回避防止の規則が存在しており、それが個人株主に適用されることはある。これらの規則は、（100%出資の子会社等を利用して）個人が海外で IP を保有し、イギリスに税金を払うことなく海外での所得を増やすのを阻止するために策定されたものである。これらの規則では、当該企業の収入（ロイヤリティ等）が自社株主に供与されたものと看做される。

株主が親会社のイギリス企業である場合、子会社から親会社への無償の資産譲渡と「現物配当」とを区別する線引きが必要になる。親会社に対する割安な価格での資産譲渡は税務上は「分配」として処理されないが（この点は会社法の扱いとは異なっている）、課税所得に対する法人

税の適用上「処分」に相当することになる。但し、譲渡人の方は「ノーゲイン・ノーレス」の原則に基づいて処遇されるはずである。譲渡が子会社の株式に関わるものであった場合、親会社が自社が保有する子会社の株式を一部処分したものととして処理される可能性がある。この場合、SSE が適用されない限り、結果的に課税可能な所得が発生し、親会社に課税されることがある。

#### 4.7 その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、税務上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

知的資産をイギリス国内だけで取引する場合、イギリスの移転価格税制のルールを念頭に置いておくべきである。これらのルールは現在、1988年所得税・法人税法（Income and Corporation Taxes Act 1988）の付則 28AA に示されている。これらルールは、系列関係にある当事者間の取引に適用され（当事者双方がイギリスの企業である場合も含む）、独立企業間価格に従って当該取引の税務上の調整を行うよう要求する。こうした処理は、たとえば関連会社間でロイヤリティの支払がなされる場合に適用される。それゆえ、ライセンスに関するグループ内部協定等の文脈においては、移転価格税制が重要になってくる可能性が高い。

イギリス国内において特許及び著作権に基づくロイヤリティの支払がなされる場合、イギリス企業の間ではグロスで支払われるのに対し、特許の使用に関連して外国人に支払われるロイヤリティ又はその他の支払額には、原則としてイギリスの源泉徴収税の規定が適用される。2007年所得税法（Income Tax Act 2007）の第 903 条は特許使用に関わる支払に適用されるもので、支払人に対し税の控除とイギリス歳入庁への報告を要求している。会社（及びその他の法主体）もまた、2007年所得税法に基づき、外国人への年俸支払に関連して税の源泉徴収を行う義務を負っている。ノウハウ、商標又はその他の IP ライセンスに基づき定期的に発生するロイヤリティは、これらの目的のために「年俸支払」として処理される。

但し、国際的な企業再編の後では、イギリスの源泉徴収税制度の適用との関連で二重課税条約（「D T T」）が重要になってくる場合がある。イギリス居住者がイギリスと二重課税条約を結んでいる外国の居住者に支払うロイヤリティについては、D D T のロイヤリティ条項が適用されるため、結果的に源泉徴収税が免除されることがある。ロイヤリティ条項によって源泉徴収税債務が消滅しない場合でも、控除可能な金額に制限が課されるのが普通である。

IP に関連する税務プランニングや企業再編にあたっては、適用法規の趣旨に適った解釈を行った上で、予定している行為が関連法規の適用範囲に該当するか否かを常に検討すべきである。それゆえ、IFA レジームに含まれるイギリスの租税回避防止規則は一般に企業再編に関係してくるため、これら規則のことを常に考慮しなければならない。

**R&D に関する免税：**IFA レジームから除外される資産として、研究開発（「R&D」）の費用が挙げられる。しかしながら、結果的に企業に IP を与える R&D に関わる特定タイプの収益・支出については、企業は 175% を上限とする特別拡張免税を申請することができる。R&D 免税は、欠損金を放棄する見返りとしてイギリス歳入庁から与えられる税額控除／還付金の形で提供されることもある。それゆえ、企業再編の際には、このような R&D 免税が確保されること、ある

いは増税で相殺されないことが重要である。研究開発費は企業の業務に関係のあるものでなければならないが、人件費、ソフトウェア、消耗品（燃料等）、第三者への R&D 委託費用、外部から提供される労働者の人件費等は、R&D に直接関わるものである。法による R&D の定義は、「UK GAAP に従って R&D として処理される活動」というものである。あるプロジェクトが科学技術分野において一定の「進歩」を達成し、その最終的な成果によって特定の科学技術分野の総合的な知識及び能力の拡大・増大もしくはイノベーションに関する他の評価要素が実現されることが見込まれる場合、税務上 R&D が実施されたと解釈されるのが普通である。従って、市場調査、一般的なデータ収集、製品の規格化、又は最終製品の販促活動等は R&D には含まれない。

**印紙税及び付加価値税：**イギリスの印紙税は、知的財産権に関わる法律文書や通常文書には適用されない。イギリスの企業間での IP の譲渡（ライセンス契約を含む）には付加価値税は適用されない。国境を越えた企業間の取引に課される付加価値税は、顧客となる企業が設立されている国によって扱いが異なる。

英国 調査結果 Section 1 ~ 4  
(原文・英語)

**BIRD & BIRD**

**Study on the Handling of Patent  
and other Intellectual Property Rights  
in Business Reorganisation  
for  
the Institute of Intellectual Property in Japan**

**February 2009**

## CONTENTS

INTRODUCTION .....	189
DEFINITIONS.....	190
QUESTIONNAIRE	
1. Legal Discussion Points and Things to be Noted Concerning the Industrial Property Right Law and Relevant Laws .....	191
2. Value, Appraisal .....	210
3. Accounting Issues .....	214
4. Tax Issues.....	230

## **INTRODUCTION**

This report is intended to outline certain aspects in relation to intellectual property rights in business reorganisations. In particular, the report will, in response to the questions provided by the Institute of Intellectual Property in Japan, discuss relevant legal, taxation and accounting issues.

As agreed with the Institute of Intellectual Property in Japan, the legal and taxation sections (sections 1 and 4) have been completed by Bird & Bird LLP. The accountancy sections (sections 2 and 3) have been completed by LECG Limited consultants on behalf of Bird & Bird LLP. The opinions given by Bird & Bird LLP and LECG Limited reflect the law and accounting position as at the date of this report.

## **DEFINITIONS**

FRED	Financial Reporting Exposure Draft
FRS	Financial Reporting Standard
FRSSE	Financial Reporting Standard for Small Entities
IAS	International Accounting Standard
IFRS	International Financial Reporting Standard
PA 2004	Patents Act 2004
PA 1977	Patents Act 1977
RDA 1949	Registered Designs Act 1949
SSAP	Statements of Standard Accounting Practice
TMA 1994	Trade Marks Act 1994
TUPE	Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006

## 1. **Legal Discussion Points and Things to be Noted Concerning the Industrial Property Right Law and Relevant Laws**

Please note that, our replies have focussed on providing an overview of the key tax and company law issues affecting private limited companies in the UK and UK private company group structures and to outline common transactions affecting such entities in the UK.

### 1.1 **What are British Laws that should particularly be kept in mind in reorganizing a business?**

In order to ensure that a reorganisation may be validly carried out, the UK's company law regime governing companies and the reorganisation of companies is a key consideration. Such law is now set out in the Companies Act 2006, which is repealing over time the Companies Act 1985 (as amended by the Companies Act 1989). The Companies Act 2006 is therefore taking effect in stages between November 2006 and October 2009.

As a proposed reorganisation usually involves the movement of companies or business divisions (assets, liabilities and employees) within an existing corporate structure, perhaps by dividing the businesses and placing them into new subsidiaries or amalgamating the businesses of several subsidiaries into one company, this does mean that consideration would need to be given to several other specialist areas of UK laws in the course of any such reorganisation. Such areas of law include property, employees, for instance the application of TUPE, contracts, intellectual property, pensions, share option schemes, and on financial arrangements. Some of the issues relevant to each of these laws are considered in further detail later in this report. This section summarises the main company law issues to be kept in mind in reorganising a business.

*Director duties* - before and in the course of any reorganisation, directors of a company must consider their general powers to act under a company's constitutional documents, mainly stated within the company's Memorandum and Articles of Association, and whether any steps require shareholder approval as a result of the Companies Act 2006 and/or the Articles of Association. Directors must also consider the duties imposed on them in the Companies Act 2006 and as provided in UK case law. For instance, the Companies Act 2006 provides that a director must act in a way which he considers in good faith would be most likely to promote the success of the company for the benefit of shareholders, including taking into account the long term consequences of their decisions and the interests of the company's employees. It would therefore be prudent for the directors of a subsidiary company making an intra group transfer which is (or may be) at an undervalue record by board minutes the anticipated corporate benefit which justifies the transaction and to seek formal confirmation from the parent that the transaction is regarded by the parent as being in the best interests of the group.

Reorganisations are often conducted at book value, rather than at market value, so when undertaking a business reorganisation, particular consideration must be given to company law issues relating to “transfers at an undervalue” as mentioned above, and to rules concerning “dividends *in specie*” i.e. the transfer of assets by a company to shareholders which can constitute a distribution. Such a distribution will only be lawful if the company has positive distributable reserves.

*Insolvency* - Special care must be taken with regard to transactions within a group or a company approaching insolvency. A liquidator or administrator may investigate transfers of assets or sales to third parties in a two year period before insolvency on the basis that such transactions represent “transactions at an undervalue” or “preferences”. If any such transaction exists, there is potential for a reversal or overturning of the transaction unless it can be shown that the transferor was solvent at the time of the transfer, as well as financial liability on the part of the transferee and/or the transferor's directors for causing the transferor to make an undervalue transfer. If it can be shown that the intention of the transferor was to put assets beyond the reach of a creditor (existing or potential), that creditor can also apply to have the transfer set aside regardless of whether the transferor is in liquidation or whether the transaction was in the last 2 years.

*Other (non-statutory) laws* – other laws which exist in the UK independently of statute and have evolved as a result of court decisions/case law in the UK will also be relevant to business reorganisations, particularly in distressed circumstances (i.e. when a company has financial difficulties). For example, the tort of misfeasance (which may arise where there is a breach of legal duty in relation to the funds or property of a company by its directors or managers) and the risk of fraudulent trading (where the business of an insolvent company has been carried on with intent to defraud creditors) or wrongful trading (where directors of an insolvent company continue its trade when they know or should know that the company cannot meet its debts under the UK's Insolvency Act 1986) must always be considered in reorganisations involving distressed companies.

*Financial assistance* - it is a criminal offence for a public company, or a private company in respect of an acquisition of shares in a holding company which is a public company, to give “financial assistance” directly or indirectly for the purpose of the acquisition of its shares or those of its holding company. Financial assistance includes gifts, loans and the giving of guarantees, security and indemnities, or any other financial assistance by a company whose assets are thereby reduced to a material extent or which has no net assets. It is not necessary that the assistance is given to a buyer; it can be given to any person. However it should be borne in mind that the Companies Act 2006 has removed the general prohibition which previously applied to the giving of financial assistance by private companies in respect of the acquisition of shares in a private company, and there are other exceptions, including a distribution by way of dividend.

*Share capital maintenance rules* – this is a fundamental principle of UK company law which aims to protect and maintain the share capital provided by

shareholders for the payment of the company's debts. Such capital cannot lawfully be returned to shareholders except under procedures which safeguard the interests of creditors. For example, a company may only pay dividends to its shareholders out of profits available for the purpose ("distributable profits") and not out of capital. On a reorganisation therefore, the transfer of an asset by a company to its parent at an undervalue constitutes a deemed distribution and as such must be made out of distributable profits. However, the Companies Act 2006 provides that if a company has positive distributable profits (even if only of £1) then when it transfers an asset for a consideration at not less than book value, the amount of the deemed distribution will be taken to be zero and will not be unlawful. If, however, the consideration received is less than book value, then the amount of the deemed distribution will be the amount of the deficit and any part of that distribution which is not covered by distributable profits will be an unlawful distribution. The consequence is that the directors and shareholders of a company may be involved in making good to the company the unlawful distribution if they knew or had reasonable grounds to believe that the distribution was unlawful.

An unlawful distribution may also be categorised as an unlawful return of capital with the important consequence that it cannot be ratified by a resolution of the transferring company's shareholders, even if the transferring company is solvent at the time of the transfer. The only definitive solution would be for the capital to be restored, for example, by the making of a capital contribution by the parent.

*Schemes of arrangement under the Companies Act 2006* – when a company may not have sufficient distributable reserves or share capital, a statutory procedure exists whereby the company can make a compromise or arrangement with its shareholders or its creditors, typically leading to a reduction/cancellation of a company's share capital and in return, there is a transfer of a business or shareholding to a new company or a merger and division of companies. This must be sanctioned by a UK court before it becomes binding.

- 1.2 **Business reorganization schemes that are lawful in Japan include "merger," "corporate divestiture," "alienation of a business/acquisition of a business," "exchange, transfer, and alienation of shares," and "investment in kind." Are business reorganization schemes lawful in Britain the same as those in Japan? Is there any business reorganization scheme that is lawful in Britain but not in Japan? If so, please name schemes that are lawful only in Britain.**

The above-mentioned business reorganisation schemes are all available in various forms in Britain – they range from simple share capital or intra-group reorganisations to more complex transactions involving takeovers and mergers, reconstructions to split companies and reorganisations to effect returns of value to shareholders. Divestitures or asset sales can take several forms in the UK, such as the sell-off of specific business units to another firm, the creation of spin off entities, and more commonly, management buy-outs. Buyouts have been a regular feature of UK corporate transactions since the early 1980s and typically they involve one of the following: the retirement or death of a

company's current owners, where a buyout by management may be the most attractive way of continuing operations; the restructuring of an insolvent company, which either results in the re-emergence of the company in a much scaled-down form or the spin off of a still viable subsidiary; or divestment of businesses or subsidiaries by a parent company still trading.

Assuming “investments in kind” relate to the payment of non-cash assets in exchange for shares, a UK company may issue shares for money or money's worth, including goodwill, provided the shares are not issued at a discount to their nominal value. If a public company issues shares for a non-cash asset, that asset would need to be independently valued to ensure that the company is at least receiving an asset of value equal to the nominal value of the shares issued in return. UK private companies however do not need to obtain a valuation report on the value of non-cash consideration received as payment for shares.

External reconstructions in the UK may involve a company and its businesses being broken up or split via the following methods: liquidation, demergers, disincorporation, or a distribution of all cash and non-cash assets directly to shareholders.

Disincorporation, otherwise called “striking off”, results in the removal of a company by the UK’s Registrar of Companies and its intended dissolution. It is a more informal and cheaper process than liquidation, and is usually contemplated in relation to dormant companies. The process enables a pre-striking off distribution of assets to shareholders to be treated for UK tax purposes as a capital distribution. However, “striking-off” may not always be possible because of capital maintenance restrictions on a company returning capital to members and the possibility of creditors emerging who can apply for a company to be restored to the Register and seek payment. In addition, after striking-off, any property remaining in the company becomes *bona vacantia* – meaning it belongs to the Crown. The Crown may also pursue former members where unlawful distributions have been made.

A demerger may be carried out in various ways. It can be achieved by a distribution of tangible assets directly to shareholders followed by disincorporation of the business. It may alternatively involve a distribution of shares in a subsidiary company to the shareholders of its holding company, so that those shareholders then directly own the shares in both companies in similar proportions. This would require the holding/parent company to have sufficient distributable profits. Again, a new holding company may be incorporated by the shareholders so that the shares in the target subsidiaries are transferred to the new holding company in exchange of further shares issued in the new holding company.

A demerger by way of liquidation under section 110 of the Insolvency Act 1986 is also available. This enables a company’s liquidator to transfer the whole or part of its business or property to another company, in exchange for shares in that other company to be distributed among members of the transferor company in accordance with their rights. The transferor company can then be dissolved i.e. removed from the UK’s Registrar of Companies.

“Hive-downs” are also possible under UK law – this occurs where a seller transfers a business which is to be sold to a third party to a new subsidiary of the seller and then the hive-down company is sold to that third party.

A return of value to shareholders without paying dividends may be effected through a share buy-back or a reduction of share capital in the UK. If the relevant statutory procedures are complied with under the Companies Act 2006, a UK private company may buy back their own shares from shareholders out of share capital, and/or reduce share capital without court approval.

- 1.3 **Business reorganization can change the employment relationship between an employee and his/her employer such that a problem arises with respect to the handling of an employee’s invention. We need you to search for judicial precedents in Britain that pertain to the handling of an employee’s invention in business reorganization, and to summarize the found precedents. If there is a case in which a problem related to an employee’s invention in business reorganization was solved, please describe the case briefly. If too many judicial precedents and cases meet the criterion, list just a few representative ones.**

**We also would like to know of documents (articles, books, and the like) that discuss problems related to an employee’s invention in business reorganization under the legal system of Britain.**

If an inventor is employed and the making of the invention is part of his employment then, under most legal systems, including the UK, his employers are automatically entitled to the invention and are entitled to patent the invention. However, employees in the UK who are not employed to invent, or who are working well outside of their normal duties, may well own the invention themselves irrespective of any provision in their contract to the contrary (sections 39(1) and 39(2) PA 1977).

There are few authoritative decisions on section 39 PA 1977, and none as far as we are aware specifically in the context of a business reorganisation. In *Harris’ Patent*<sup>1</sup> Falconer J held that the correct question to ask as regards ‘normal duties’ was to enquire whether designing or inventing formed part of the employee’s duties. If it was part of the employee’s duties to turn his mind to problems as they arose then the employer would be taken to own any arising invention. However, in *Greater Glasgow Health Board’s Application*<sup>2</sup> the Court rejected an argument that because a doctor’s normal duty is to treat patients and that might involve encountering problems and bringing expertise to bear on them, that an invention relating to an improved medical device should belong to the doctor’s employer.

Where an invention belongs to the employer, the employer should apply for the grant of the patent in his own name, the employee inventor having a right to be mentioned as inventor in the subsequent patent. If the employee applies

---

<sup>1</sup> [1985] R.P.C. 19

<sup>2</sup> [1996] R.P.C. 207

for the patent in his own name, he will hold it on trust for the employer and can be ordered to transfer the patent to the employer.<sup>3</sup> Alternatively, the employer may within two years of the grant of the patent<sup>4</sup> apply to revoke it and make a further application which will be treated as having been filed on the date of the original patent.

In the context of a share sale, any problems concerning the ownership of employee inventions are unlikely to surface. This is because the target's employees will continue to be employed by the target company after the transfer.

In the context of an asset sale, where there is a transfer of a business and where the business is to retain its identity after the transfer, then TUPE will apply. In these circumstances, the employees employed by the seller and assigned to the organised grouping of resources, or employees that are subject to the relevant transfer, will transfer to the buyer under their existing terms of employment and with their continuity of employment unbroken. As a result, any problems concerning the ownership of employee inventions are also unlikely to surface.

Problems may arise if there is an asset sale of specific assets or IP, and where TUPE will not apply. In those circumstances the buyer will need to be perhaps even more comfortable that the seller has title to the intellectual property being transferred and that the seller's employees do not in fact hold the intellectual property. Thorough due diligence should be undertaken to identify material intellectual property, to learn about how such intellectual property was produced, and to identify the key employees who were involved in that process.

The buyer should request to see the contracts of employment of the key members of staff, as the contract will set out the scope of employment. However, in *LIFFE Administration and Management v (1) Pavel Pinkava (2) De Novo Markets Limited*,<sup>5</sup> the Court of Appeal rejected the High Court's finding that an employee's "normal duties" should be defined by reference to the duties set out in his employment contract and job description. The court said that an employment contract could evolve over time, so that it was unsafe to only have regard to the terms of the written contract.

In practise, if the buyer has any doubts as to the ownership of the intellectual property as between the seller and its employees it should seek appropriate warranty and indemnity protection. If specific deficiencies are discovered as to title, the buyer could require the seller to procure that its employees enter into confirmatory assignments of any specific intellectual property prior to transfer.

We are not aware of any specific texts that discuss the problems relating to employee inventions in the context of business reorganisations. However, for a

---

<sup>3</sup> *Amplaudio Ltd v Snell* (1938) 55 R.P.C.

<sup>4</sup> The period of two years does not apply if the person registered as proprietor knew he was not entitled to the patent s37(5) PA 1977

<sup>5</sup> [2006] EWHC 595 (Pat)

general discussion of employee inventions, and related topics, see *Terrell on the Law of Patents, 16<sup>th</sup> Edition, Sweet & Maxwell 2006*.

- 1.4 **In some cases, the handling of a license agreement in business reorganization becomes an issue. To give a few examples, there can be the issue of "when the same legal entity succeeds to multiple different license contracts for the same patent through merger, what will become of the license contracts," and the issue of "in the case where a comprehensive license agreement has been made for a patented invention that affects multiple business pursuits, and when only some of the multiple business pursuits are handed to another company through corporate divestiture, what will become of the license agreement."**

**We need you to search for judicial precedents in Britain that pertain to the handling of a license agreement in business reorganization, and to summarize the found precedents. If there is a case in which a problem related to a license agreement in business reorganization was solved, please describe the case briefly. If too many judicial precedents and cases meet the criterion, list just a few representative ones.**

**We also would like to know of documents (articles, books, and the like) that discuss problems related to a license agreement in business reorganization.**

During the course of the due diligence process the target company should be asked to provide details of any licences of intellectual property 'in' to its business and also any licences of intellectual property 'out' of its business. It will also be necessary to identify any other intellectual property (or information technology) arrangements such as software licences, research & development agreements, collaboration agreements. The buyer should review all such contracts, not only to determine the value and materiality of the contract (exclusivity, territory, royalty payments etc.) but also to determine the extent to which such contracts will enure for the benefit of the purchaser post reorganisation.

In the context of a share sale, typically all such agreements owned by the target company are acquired automatically, without the need for separate assignments. (Although, please note the potential problems caused by relevant termination events and 'change of control' clauses discussed at 1.8(2) below). However, it is not uncommon for companies which are members of a large corporate group to benefit under a 'group' or 'umbrella' licence (this is common in patent, trade mark and software licensing). If the target company benefits from such a licence because it currently sits within the seller's group, but is not the named licensee (because a member of the seller's group is the licensee) it is unlikely that the licence will continue to extend to the target company after it ceases to be part of the seller's group at completion. It may be that the licence permits that the benefit of the licence to be assigned (or sub-licensed) on a share sale, either automatically or with the licensor's consent. If this is not possible a new licence will have to be entered into, or the

target's companies activities changed in order to avoid infringement (in the latter instance the buyer would be usually seek a reduction in the purchase price).

As regards asset sales, all such required contracts and licences will need to be assigned to the purchaser. Whether or not this is possible under English law will depend both on the nature of the contract, and the terms of the contract.

Under English law, the benefit (but not the burden i.e. the obligations) of a contract may be assigned without the consent of the other party, subject to the following exceptions:

- i. A contract which is personal in nature, or which involves personal confidence where the identity of the party wishing to transfer the contract (the 'transferor') is important, cannot be assigned so that the other contracting party becomes bound to the party wishing to take the benefit of the contract (the 'transferee').
- ii. A contract containing an express prohibition on assignment cannot bind a party to any purported assignment between the transferor and transferee. This was confirmed in the House of Lords decision in *Linden Gardens Trust Ltd v Lenesta Sludge Disposals Ltd*<sup>6</sup> where it was held that such prohibitions are inserted to reflect legitimate commercial intentions of the parties i.e. the to ensure that the original parties were not brought into direct relations with third parties.

It should be noted that intellectual property licences, and related agreements, almost always falls under the first exception i.e. they are personal to the licensee. Further, the second exception usually applies, as the parties (more usually, the licensor) seek an express prohibition of the contract.

Occasionally, the contract will permit transfer in specified circumstances, in which case it will be necessary to consider whether it will be possible to rely on such a provision for the purposes of the proposed acquisition. For example, in *Oxford Gene Technology Ltd v Affymetrix Inc and Others*<sup>7</sup>, the scope of the provision in a patent licence allowing the benefit of the licence to be assigned to any successor to the licensee's business was considered. The Court construed the provision widely, with the result that the licensee was held to have effectively transferred its rights to the assignee under an asset purchase agreement, even though the licensee had not yet commenced commercial exploitation of the patented products or processes.

If consent of the other contracting party is required, one solution recognisable under English law is for the seller to hold the benefits of the contract on trust for the purchaser pending the obtaining of the consent (unless the holding of trust is prohibited under the contract). Under English law, a trust enables the legal title to the benefit of the contract to remain with the seller, and the beneficial title to the benefit of the contract to pass to the purchaser. See the

---

<sup>6</sup> [1994] 1 AC 85 HL

<sup>7</sup> [2000] CCH New Law 600115701

case *Don King Productions Inc v Warren and Others*<sup>8</sup> for the opinion that even personal contracts can be held on trust if not specifically forbidden by the contract.

The burden of a contract cannot be assigned and the seller will need to ensure that the agreement contains an effective mechanism whereby the purchaser can take on and perform the seller's obligations, failing which it is likely to find itself in breach of its obligations to perform the contract. Typically, the solution to this is for the seller to sub-contract its obligations to the buyer. However, given the sensitive and particular nature of contracts concerning intellectual property rights often such sub-contracting will be prohibited in the contract. This would result in the seller remaining responsible for the obligations under the contract (and quite possibly in circumstances where it has sold the assets and lack the employees to perform the contracts).

If sub-contracting is prohibited and the contract in question is sufficiently material to the reorganisation, then the parties may wish to enter into a novation. A novation affects the transfer of contractual rights and responsibilities, whereby the purchaser becomes directly responsible to the other contracting party in place of the seller, who is wholly or partly released. A novation is effectively a new contract between the seller, purchaser and the other original contracting party.

In practise a formal novation is rare. Often the purchaser will simply perform the contract after completion of the asset sale, and if it and the other contracting party continue to have dealings, it may be possible to infer consent to the arrangement (i.e. consent to the sub-contracting), or even imply a novation. If the contract is of crucial importance to the purchaser, a formal novation will need to be entered into – this runs the risk that the contracting party will seek to open up and improve on the terms of the deal.

We are not aware of any general texts that discuss the particular problems in relation to licence agreements in business reorganisations – the law in this area has been developed through case law, statute, and good practise.

- 1.5 **In business reorganization, a conflict may occur due to a patent right being shared. For example, a possible issue that arises is that "when a supplier of parts and the manufacturer of the final product share a patent for parts and the manufacturer has a contract to purchase the parts only from this supplier, whether a company born by the merger of the manufacturer and another supplier can practice the patent itself."**

**We need you to search for judicial precedents in Britain that pertain to problems arising from a shared patent right in business reorganization, and to summarize the found precedents. If there is a case in which a problem arising from a shared patent right in business reorganization**

---

<sup>8</sup> [1999] 2 All ER 218

**was solved, please describe the case briefly. If too many judicial precedents and cases meet the criterion, list just a few representative ones. We also would like to know of documents (articles, books, and the like) that discuss problems arising from a shared patent right in business reorganization.**

Co-ownership of a patent, or an application for a patent may arise by the patent being applied for by, or granted to, joint applicants or by assignment. Unless there is any agreement to the contrary, each co-owner is entitled to an equal undivided share in the patent<sup>9</sup> and is entitled ‘by himself or his agents’, to do for his own benefit and without the consent of, or need to account to, the other co-owner(s) any act which would otherwise amount to an infringement of the patent.<sup>10</sup>

However, one co-owner may not without the consent of the other co-owner(s) grant a licence under the patent or assign or mortgage a share in it or amend the specification of the patent or apply for the patent to be revoked.<sup>11</sup>

Thus the powers of a co-owner are limited. In *Henry Brothers (Megherafelt) v The Ministry of Defence and the Northern Ireland Office*<sup>12</sup> one issue was whether the putative co-owner was, by having products falling within the scope of the claims made for it, operating outside the scope of the statutory licence given to a co-owner. The Patent Court held:

‘ . . . the section requires you to look at the substance of what is going on. The key words are ‘on his own behalf’ and the reference to *himself or his agents* is there essentially to take care of any argument that the patentee cannot himself exploit what is his invention through others. I do not think that the word *agent* is being used in the strict sense at all. ‘Home use’ is what is protected – and one must look to see whether that is all, in substance, the co-owner is doing.’

Although this is a broader view of the powers of a co-owner than some older cases suggest, it makes a clear distinction between ‘home use’ which is permitted, and a licence to a third party, which is not.

Let us now apply the above in the context of a merger i.e where two previously separate companies dissolve and fold their assets and liabilities into a newly created third entity. If one of the companies to be merged is a co-owner of a patent (e.g. the manufacturer in the example above), and the new entity wishes to use that patent, then either the co-owner must assign or licence its rights in the patent to the new entity. As such the co-owner participating in the merger must obtain the consent of the other co-owner(s) (the original supplier in the example above).

We do not think that there is scope to argue that the entitlement to work the patent ‘by himself or his agents’ could extend to allowing the newly created

---

<sup>9</sup> PA 1977, s.36(1), *Young v Wilson* [1955] 72 R.P.C. 351

<sup>10</sup> PA 1977, s.36(2) and (4)

<sup>11</sup> PA 1977 s 36(3), as amended by PA 2004, s.9

<sup>12</sup> [2001] FSR 365 (HL)

merged entity to also use the patent. The court in *Henry Brothers (Megherafelt)* held that the word ‘agents’ really only extends to what constitutes ‘home use’, and would not extend to commercial exploitation by third parties.

We are not aware of any specific texts that discuss the problems relating to co-ownership in the context of business reorganisations. However, for a general discussion of co-ownership, and related topics, see *Terrell on the Law of Patents, 16<sup>th</sup> Edition, Sweet & Maxwell 2006*.

**1.6 If there are judicial precedents or cases in Britain that pertain to other issues than employee’s invention, license agreement, and shared patent right among problems concerned with the handling of intellectual assets in business reorganization, please list and summarize those precedents and cases.**

**Intellectual assets here include not only intellectual property rights but also intellectual properties such as brands, trade secrets, and know-how and, furthermore, human resources, organizational strength, business concept, customer networks, skills, etc.**

It is perhaps worth mentioning certain post completion matters that should not be overlooked once the reorganisation has taken place. If any UK registered intellectual property rights have been assigned (in the context of an asset sale, for example), or any licences of registered intellectual property rights have been entered into as part of the reorganisation, then the assignee/licensee should seek to register their interests.

Whilst there is no legal requirement to register such interests in the UK, the assignee/licensee should seek to register the transaction should be registered for the following reasons:

- i. It gives notice of his interest in the intellectual property to third parties who subsequently acquire rights in that intellectual property. Failure to register means that, those third parties are not bound by the interest that was conferred by that transaction, instrument or event unless they knew about it. The case of *1) Transfer Systems International (2) TSI (UK) Limited v (1) International Consultants Group Limited (2) Black Spruce Holdings LLC*,<sup>13</sup> is an example of a case where assignees of a patent were deemed to be bound by an earlier unregistered assignment because they knew about it.
- ii. The TMA 1994 and the PA 1977 provide that if an assignee or exclusive licensee of a trade mark or patent respectively, does not apply to register the assignment or licence within six months of the date of the transaction, he cannot claim costs in proceedings for any

---

<sup>13</sup> BL O/0001/06, 4 January 200

infringements which occurred before the transaction was registered, unless he can satisfy the Court that it was not practicable to register it in that period and that the transaction was registered as soon as practicable thereafter.

Of course, if any non-UK registered intellectual property has been assigned or licensed as part of a reorganisation then the foreign intellectual property registry should also be informed and the matter recorded – if nothing else, it is good house keeping on behalf of the new rights holder.

- 1.7 **In Japan, problems found by due diligence, or problems that have not been found despite due diligence, are dealt with by incorporating a Representations and Warranties clause, an Indemnification clause, a Covenants clause, a Conditions Precedent clause, etc. in contracts associated with business reorganization, and by building a mechanism of pooling a certain fraction of the selling price for a fixed period of time in a special bank account called an escrow account as a fiscal measure for guaranteeing the right to seek damages.**

**What measures are taken in Britain in order to deal with problems found by due diligence, or problems that have not been found despite due diligence? If they are unique to Britain originating from the British legal system or from the common practice in Britain, please attach a brief explanation.**

A buyer would seek much the same kinds of protection in a reorganisation in the UK.

Warranties are contractual statements contained in the acquisition agreement which take the form of assurances from the seller as to the condition of the target company or business and, in particular, any existing liabilities. They provide the buyer with a remedy (a claim for breach of warranty) if the statements made about the company later prove to be incorrect and the value of the company is thereby reduced. Warranties therefore provide a form of retrospective price adjustment.

As regards intellectual property issues, the buyer would reasonably expect to have warranty protection in the following areas within the asset purchase agreement or share purchase agreement:

- **Completeness and accuracy of schedule of rights owned.** The agreement should contain a schedule of rights owned by the seller's group and used in the business being transferred. The buyer will require a warranty that the schedule is complete and accurate and that the seller owns the relevant rights. The seller may reasonably request that the warranty be limited to registered rights and material unregistered rights. The "materiality" of the unregistered rights owned by the business will depend on the sector in which it operates; for example, for a software house or a publisher, copyright will be among

the business' most important assets.

- **All fees paid for maintenance and renewal.** This will relate only to registered rights and should be uncontroversial.
- **No challenges, oppositions or attacks.** The seller may wish to add a materiality qualification to this to avoid the need to disclose objections raised by registries during examination of the seller's applications for registration, which may be voluminous in quantity, but of little commercial significance in the context of the transaction. Depending on the bargaining power of the parties, the buyer may try to obtain a warranty that the seller's intellectual property is valid. This is very onerous, even in respect of registered rights, and should always be resisted by the seller.
- **Licences-in and licences-out and related breaches.** The seller should be required to disclose all intellectual property licences granted to or by any member of the seller's group which relate to intellectual property used in the business. It will also be important to ensure that details of all breaches (including anticipated or threatened breaches) have been disclosed, whether by the seller or the other party to the licence.
- **Infringement by the business.** This warranty will state that the intellectual property being sold (in an asset purchase) or the intellectual property being used by the company (in a share sale) does not infringe any intellectual property owned by any third party.
- **Infringement by third parties of rights owned.** This will state that no third party is infringing any intellectual property owned and used by the business transferred.
- **Confidential information.** There are two aspects to this (i) that the seller has not disclosed information confidential to it or to third parties (except in the ordinary course of business and subject to obligations of confidence), and (ii) that the conduct of the business is not restricted by virtue of confidentiality obligations undertaken to third parties.
- **Business owns or has the right to use all intellectual property necessary to conduct the business.** This warranty is often categorised as unnecessary, as it encompasses many issues addressed by other warranties (for example, licences-in and non-infringement). However, if there are reasons why the number of warranties has to be limited, it can be the best way of seeking a general level of comfort.

The most common qualifications sought to the warranties relate to "awareness" and "materiality". While the resolution of these points will depend on the importance of the intellectual property to the deal and the

negotiating strengths of the parties, it is usual for a buyer to concede "awareness" qualifications to both of the warranties relating to infringement.

As regards problems discovered during the due diligence process, the buyer can apply pressure on the seller to rectify any problems, failing which, it can seek to reduce the purchase price. The purpose of the warranties is also to flush out any hidden problems, and require the seller to disclose them. This is done by means of the 'disclosure letter'. It is prepared by the seller's solicitors and makes general and specific disclosures regarding the warranties contained in the acquisition agreement. The warranties themselves are left unamended or 'clean'.

Information fairly disclosed in the disclosure letter will qualify the intellectual property warranties. If a seller fails to disclose a relevant matter, in respect of the warranties, he may be sued by the buyer for breach of warranty. However, since the Court of Appeal judgment in the case of *Eurocopy plc v Teesdale and Others*<sup>14</sup>, it has been generally accepted in practice that a buyer's actual awareness of relevant facts and circumstances at the time of entering into a contract to purchase shares is an arguable defence against the buyer's claim for breach of warranty.

Caution should be exercised before accepting broad general disclosures; for example, all information that could be obtained from public registers, or is in the "public domain". A vast amount of information is available from patent and trade mark registries throughout the world, which could not be ascertained in a lifetime's work.

A breach of warranty will only give rise to a successful claim in damages if the buyer can show that the warranty was breached and that the effect of the breach is to reduce the value of the company or business acquired. The onus is therefore on the buyer to show breach and quantifiable loss. Because of this, in some instance the buyer may be able to obtain an indemnity to cover any breach of certain warranties, and matters disclosed in the disclosure letter (typically the warranties in relation to intellectual property infringement). An indemnity is an express obligation to compensate for some defined loss or damage by making a money payment (on a pound for pound basis). It is preferable to relying solely on a breach of warranty and the subsequent action for damages (in which the buyer will have to demonstrate loss, remoteness of damages, and have a duty to mitigate his loss).

As in Japan, it is common for the asset or share purchase agreement to provide for a retention fund to be established. Essentially, this means that part of the cash purchase price will be held back by the buyer and will be deposited in a joint escrow bank account in the names of the buyer's solicitors and the seller's solicitors and held by them as stakeholders, as security for certain claims under the agreement. Typically, monies will be released in a staggered fashion through the period in which warranty and indemnity claims can be made by the purchaser.

---

<sup>14</sup> [1992] BCLC 1067

While a buyer may give many reasons for wanting a retention fund, the underlying concern is that the warranties and indemnities in the agreement are only as good as the seller giving them. If the buyer has a concern about the creditworthiness of the seller, it will want some way of ensuring that claims are met. Similarly, if the seller is located outside the UK, enforcement of a claim may become more difficult and costly. A corporate seller may become insolvent after the sale, or distribute its assets to leave a corporate shell, and in such a situation a set of contractual protections can look fairly worthless.

In recent years in UK M&A activity it has been increasingly common for insurance to play a part in handling the risk associated with warranty and indemnity claims. Warranty and indemnity insurance is the generic name for insurance which provides cover for losses arising from a breach of warranty or in certain cases under an indemnity. The policy can be structured to indemnify either the warrantors (under a seller insurance policy), or the buyer (under a buyer insurance policy) depending on who is seeking the benefit of the policy.

A standard warranty and indemnity insurance policy does not provide protection for specific indemnities for known matters which a buyer has identified in the disclosure or its due diligence and for which the buyer seeks a separate indemnity not limited by disclosure or sellers' limitations. These can sometimes be insured either within the warranty and indemnity policy or separately, if the insurers are provided with details and can get comfortable with the risk.

Warranty and indemnity insurance should not be considered a panacea for all risks and there is, of course, a cost associated with buying insurance. The cost benefit should be viewed in the context of the overall deal itself and the advantages that it can bring to the seller and buyer alike. If structured properly, a warranty and indemnity insurance policy can result in:

- The seller having immediate access to the sale proceeds, a reduced period of risk and, in many cases, no requirement to leave funds in escrow; and
- The buyer having a satisfactory level of recourse (which may have otherwise been unavailable) through an insurance policy with financially-rated insurers.

**1.8 Examining the following issues thoroughly is considered to be necessary in due diligence. We need you to list points to pay attention to (examination items) in examining each problem. If they are unique to Britain originating from the British legal system or from the common practice in Britain, please attach a brief explanation.**

**(1) Issues concerning to whom patent and other intellectual property rights belong.**

It is often possible to search national intellectual property registries in order to verify the ownership of registered rights. This can typically be done using an on-line search (as is the case for UK registered intellectual property rights at [www.ukipo.gov.uk](http://www.ukipo.gov.uk)), but in some jurisdictions local counsel may have to be instructed to conduct searches locally, or to physically inspect the registry.

Whilst the details on the register can be considered to be prima facie evidence of ownership etc<sup>15</sup>, it should be noted that such searches cannot be 100% reliable. The registries, like any other records, are subject to error. In addition, it also takes time for very new information, or amendments to a particular entry, to be updated.

Of course, it is not possible to search any registries in respect of unregistered rights. This means that the buyer will, in any event, often seek an appropriate warranty protection that the business owns the intellectual property rights it says it does.

## **(2) Issues concerning license agreements of patent and other intellectual property rights (e.g., Change of Control clause).**

Commonly, a licensor will use a change of control clause to take account of the possibility, often unforeseen at the outset of the agreement, of the licensee being taken over or merging with a competitor of the licensee. In such circumstances, the clause enables the licensor to reserve the right to terminate the contract. Often 'control' is defined by reference to the holding of shares or the possession of voting power in relation to the company, but also by reference to anything in the companies articles of association or other document regulating that company that its affairs be conducted in accordance with the wishes of that person.

In the context of a share sale, thorough due diligence is required to identify whether the transaction will trigger any change of control in any material licences. If the change of control clause is triggered and the licensor does terminate the licence, the target company will be infringing those rights (whether or not it is doing so in relation to the core business which the buyer is concerned to acquire).

## **(3) Issues concerning the possibility of the invalidation or revocation of patent and other intellectual property rights.**

The types of searches above only reveal the existence, or ownership of, a particular registered right. They do not tell the searcher anything about the validity of such rights.

Typically, the buyer's solicitors will not be instructed to give a full validity opinion on the intellectual property the subject of the reorganisation. The cost of such an exercise would likely exceed the cost of the legal due diligence

---

<sup>15</sup> s72 TMA 1994, s32(9) PA 1977 and s17(8) RDA 1949

itself. Of course, the buyer's solicitors should report on matters which can affect validity, but which can be easily ascertained. For example, the registry should contain details of whether the relevant fees have been paid to maintain the registration. It should also be relatively easy to ascertain whether a particular trade mark is in use in the seller's business, and so is not susceptible to revocation for non-use.<sup>16</sup>

Whilst it is possible for the buyer's solicitors (or the buyer's trade mark or patent agents) to provide validity opinions on specific intellectual property, it is more common for the buyer to obtain suitable warranty protection, as described in 1.7 above

**(4) Issues concerning contingent liabilities (the possibility of infringement of patent and other intellectual property rights of a third party, the charge of remuneration for an employee's invention, and the like).**

For similar reasons given in 1.8(3) above, it is not common for the buyer's solicitors to give a full infringement, or 'freedom to operate', opinion in respect of the intellectual property the subject of the reorganisation. However, the buyer's solicitors should ascertain from the seller whether any proceedings (threatened or actual) are in progress concerning the buyer's intellectual property rights.

Again, suitable warranty, and in this instance indemnity, protection should be sought.

**(5) Issues concerning the handling of confidential information when the M&A deal falls through (e.g., confidentiality agreement).**

Confidentiality agreements are a routine feature of business reorganisations in the UK and should be entered into at the early stages of negotiation. They are almost always prepared by the seller because it is that party that will be seeking to rely on its terms. The seller will usually want to protect the following:

- **The fact that the seller is prepared to sell.** A leak of this nature is particularly detrimental when a listed company is involved, as it could force the parties to make an announcement or expose them to allegations of insider dealing. It is also sensitive for private companies; they do not normally want their employees, customers, suppliers, competitors or lenders to know about a proposed deal until they are confident it will proceed to completion.
- **The existence of the deal and its terms.** The disclosure of this information could be detrimental to the seller (assuming that no listed company is involved and therefore no obligation to announce under market rules arises) and cause uncertainty, in that it would alert people

---

<sup>16</sup> s46(1)(a) TMA 1994

to the fact that some major commercial transaction was imminent. Disclosing the detailed terms of the proposed sale by one potential buyer in an auction sale could adversely affect the value of the target or business.

- **Confidential business information.** Normally the seller will need to disclose a certain amount of information about the target or business being sold to enable the buyer to determine whether the proposed purchase represents a sound commercial investment. The seller will be wary about its competitors fishing for information (that is, being more interested in seeing the information on the target or the business than in going ahead with any purchase) and be concerned to prevent any potential buyer from using information supplied to it for its own benefit if the transaction does not proceed to completion.

Although there is no statutory framework governing confidential information in the UK, the civil law of confidence does provide some protection for a person with confidential information. It is a broad principle of equity that a person who has received information in confidence cannot take unfair advantage of it (providing such information has the necessary quality of confidence about it – broadly not something which is public property or public knowledge) (*Seager v Copydex Limited*)<sup>17</sup>, whether or not there is a written agreement binding the recipient, and provided that the information has not ceased to be confidential (*Murray v Yorkshire Fund Managers Ltd and another*).<sup>18</sup> However, a formal written undertaking creates a simple contractual obligation which, as well as being easier to enforce, will help support a claim under general law because it avoids any question that the recipient of the information knew he was required to treat it in confidence and creates the requisite relationship of confidence that is the basis of many claims.

Thought needs to be given as to how long the confidentiality undertakings should last. They are often drafted without a fixed term and without any means of termination. But is it not uncommon for the undertakings to be limited to a period of, say, three to five years. Information usually loses its value after a few years (depending on the sector and field in question) and so it may be better to provide an end date, rather than leaving an indefinite obligation on the parties.

The seller must ensure that, at any time and in any event if the acquisition does not proceed, the potential buyer is required to deliver up or destroy, on demand, any information provided and any copies, notes or records made from the information and to permanently erase it from any computer or other electronic systems on which it has been stored. Obviously, it can be very difficult to police such obligations in practice. For this reason, the buyer is often asked to confirm, sometimes under oath, that the copies have been destroyed or returned.

---

<sup>17</sup> [1967] 2 All ER 415

<sup>18</sup> [1998] 2 All ER 1015

**(6) Other issues than (1) to (5).**

## 2. Value, Appraisal

- 2.1 **In due diligence, where the value of a company (business) that is to undergo business reorganization is assessed, what kinds of intellectual assets are the subjects of evaluation (intellectual assets that have actually been evaluated in the past)? We also would appreciate if you listed concrete assessment cases.**

**"Intellectual asset" here is to be considered as a comprehensive concept which covers intellectual property rights such as patent rights, utility model rights, and copyright, intellectual properties such as brands, trade secrets, and know-how and, furthermore, human resources, organizational strength, business concept, customer relation data, etc.**

The aim of a due diligence process is to identify and assign value to all (or as many as is practically possible) intellectual assets within a business. Consequently, a valuation of intellectual assets in a due diligence process may identify more intellectual assets than would ordinarily be reported in financial statements prepared under domestic and international accounting standards.

However, in practice, the level of intellectual asset due diligence that is performed is often relative to the overall value of the transaction and the level of materiality of the intellectual property to the business in question.

The significance and nature of the assets identified will also vary from company to company and from industry to industry. For example, the value of publishing rights is likely to be significantly greater for a newspaper company than for a financial services company.

In a valuation exercise, it is important to distinguish between those intangible assets protected by intellectual property rights – such as patents, trade marks, publishing rights and copyrights – from broader intangibles such as distribution agreements, customer relationships and a skilled workforce. Doubts over legal protection (such as patent validity or expiry of rights) can materially depress the value of intellectual assets.

- 2.2 **Cost approach, income approach, and market approach among others are known methods of asset assessment. What evaluation methods are employed in Britain for the intellectual assets listed in Q2-1? Also, tell us problems that arise in applying the evaluation methods to an assessment of the intellectual assets.**

**If multiple evaluation methods can be applied to the same intellectual asset, please describe for each of the evaluation methods the merits and demerits of employing the method.**

**We also would appreciate if you listed actual assessment cases.**

All three named methods of valuation are commonly employed in the UK when valuing intellectual assets and, in theory, all three methods should be employed in each valuation performed. In practice, the circumstances of the valuation and the availability and reliability of information available may limit which methods can be employed in a valuation process.

The market approach estimates the value based on the prices paid for similar intangible assets or similar businesses whose value depends on those intangibles. In practice, there may be a limited market for the intangible asset being valued and this may limit the ability of a valuer to apply this approach. Identifying appropriately comparable and relevant assets for a market approach valuation is important for this valuation method to be accurately applied. An advantage of this approach is that accurate market data provides a real world illustration of asset value, representing the actual value that people are willing to pay for an asset, as opposed to an estimated value which may be obtained from other valuation methods employed.

The income approach calculates and capitalises the incremental cash flows (income) attributable to the intangible asset. Identifying and accurately estimating these incremental cash flows, along with an assessment of the basis for capitalising their value, tend in practice to be the key difficulties in employing this valuation methodology. However an advantage of this approach is that it requires the valuer to explicitly consider the future benefits to be derived from the asset and their potential impact upon the business.

The cost approach considers the cost of recreating an equivalent intangible asset, thereby setting a cap on the value of the asset being reviewed. Such an approach can be relevant for new brands or databases/software based assets, that can be recreated with time and effort. As well as cost to recreate, the risks and delay in recreating an equivalent asset both influence the actual value of the intangible asset.

**2.3 According to the International Financial Reporting Standards, the costs of the following research activities are charged to expenses. Rate the importance of these items as an evaluation subject in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).**

- a. Activities aimed at obtaining new knowledge**
- b. The search, evaluation and final selection of applications of research findings or other knowledge**
- c. The search for alternatives for materials, devices, products, processes, systems or services**
- d. The formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services**

The above costs meet the definition of research costs under international accounting standards and in general cannot be capitalised as intangible assets and are instead charged to the profit and loss account.

The importance of the costs listed above must be assessed in the context of the business that has incurred them and the potential to realise value from the investment. The importance of these items will vary in each due diligence process undertaken and consequently, it is not possible to rate the importance of each type of cost in isolation of the business issues.

**2.4 The International Financial Reporting Standards deem the following development activities as intangible assets only when certain requirements are met. Rate the importance of these items as an evaluation subject in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).**

- a. The design, construction and testing of pre-production or pre-use prototypes and models**
- b. The design of tools, jigs, moulds and dies involving new technology**
- c. The design, construction and operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial production**
- d. The design, construction and testing of a chosen alternative for new or improved materials, devices, products, processes, systems or services.**

The importance of the above development activities will be unique to each business evaluated. In the absence of a specific scenario, it is not possible to rank their importance.

For example, a certain business may not use pre-production prototypes and so whilst such development activities would not be important in this context, pre-production prototypes may be of high importance to another business where legal or commercial requirements dictate that such activities must be undertaken.

**2.5 The International Financial Reporting Standards put the above development activities on the balance sheet as intangible assets when all of the following six requirements are met. Rate the importance of these requirements when evaluating a development activity in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).**

- a. The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale.**
- b. Its intention to complete the intangible asset and use or sell it.**
- c. Its ability to use or sell the intangible asset.**
- d. How the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset.**

International financial reporting standards do not differentiate between the significance of each of the above requirements. Instead, all must be considered in a valuation process. In the context of a due diligence valuation (which may or may not be performed under the requirements of international financial reporting standards) each of the points above are likely to be considered when

assessing development activities. However, their significance will vary depending upon the asset that is being developed and each factor must be individually considered for each valuation performed. Without a specific context in which to consider these points, it is not possible to rate their individual importance.

**2.6 According to the International Financial Reporting Standards, the expense for internally generated brands, mastheads, publishing titles, customer lists, and other similar items is difficult to discriminate from the cost for expanding the overall business and, since it does not satisfy the identifiability requirement, it must not be on balance sheet. Rate the importance of these items as an evaluation subject in due diligence from 1 to 5 (5 = considered as very important, 3 = intermediate, 1 = not considered as important at all).**

- a. Internally generated brands**
- b. Internally generated mastheads**
- c. Internally generated publishing titles**
- d. Internally generated customer lists**
- e. Other item (pick up and discuss a similar item of your choice)**
- f. Other item (pick up and discuss a similar item of your choice)**
- g. Other item (pick up and discuss a similar item of your choice)**

In addition to the identifiability requirement, international financial reporting standards also state that the above costs should not be recognised in financial statements if their value cannot also be reliably assessed.

In the context of a due diligence exercise, the importance of the above items must be assessed on a case by case basis and their relative ranking will vary in the context of each valuation performed. Consequently, it is not possible to rank their relative importance in a general scenario.

**2.7 The International Financial Reporting Standards permit a reassessment model with the fair value of tangible fixed assets (lands, buildings, facilities and the like) and intangible fixed assets (brands, patents, and the like). How these are evaluated in due diligence? Quote such cases if there are any.**

The fair value of tangible and intangible assets in a due diligence process will be evaluated, as appropriate, using the cost, income and market approaches discussed in response to Question 2.2.

### 3. Accounting Issues

#### 3.1 What accounting standards that regulate business combination are there in Britain?

The applicable accounting standards used to regulate business combinations, and their subsequent accounting treatment, in the UK vary depending on the company in question.

A domestically listed company must adopt International Financial Reporting Standards (“IFRS”). Domestically unlisted companies may also elect to adopt IFRS in both their consolidated and separate company financial statements or may alternatively adopt UK Financial Report Standards (“FRS”).

Under IFRS, business combinations are primarily regulated by the following accounting standards:

- IFRS 3 *Business Combinations*;
- International Accounting Standard (“IAS”) 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*;
- IAS 28 *Investments in Associates*; and
- IAS 31 *Investments in Joint Ventures*.

Under UK FRS, business combinations are primarily regulated by the following accounting standards:

- FRS 2 *Accounting for Subsidiary Undertakings*;
- FRS 6 *Acquisitions and Mergers*;
- FRS 7 *Fair Values in Acquisition Accounting*;
- FRS 9 *Associates and Joint Ventures*; and
- FRS 10 *Goodwill and Intangible Assets*.

In addition, the UK Accounting Standards Board has issued Financial Reporting Exposure Draft (“FRED”) 36 *‘Business Combinations’ (IFRS 3) and Amendments to FRS 2 ‘Accounting for Subsidiary Undertakings’*. Whilst the amendments to existing accounting standards set out in FRED 36 are not yet mandatory within Great Britain, they provide additional guidance to

companies and management on the appropriate accounting treatment to be applied in a business combination<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Under UK accounting standards, it is permissible for a company which meets the definition of a ‘small company’ to adopt the Financial Reporting Standard for Small Entities (“FRSSE”). The FRSSE contains less onerous accounting requirements than the full UK FRS. However, for the purposes of this discussion paper, we have provided guidance in relation to larger companies which do not meet the UK FRS definition of a ‘small company’.

3.2 **Briefly (focusing on critical points) describe the difference between British accounting standards that regulate business combination and the International Financial Reporting Standards (IFRS).**

In the table below, we set out the key differences between the UK accounting standards and IFRSs in relation to the accounting treatment of intangible assets and goodwill in the context of a business combination.

<b>IFRS Reference</b>	<b>Corresponding UK FRS Reference(s)</b>	<b>Summary of key difference(s)</b>
<b>IFRS 3</b>	<b>FRS 6 FRS 7 FRS 10</b>	Under IFRS 3, merger accounting <sup>20</sup> is prohibited and business combinations are required to be accounted for as acquisitions using the purchase method. Under UK FRS, merger accounting is required in limited circumstances if specified criteria are met.
		IFRS 3 applies to all business combinations, except (i) joint ventures, (ii) combinations involving entities under common control, (iii) combinations involving two or more mutual entities and (iv) business combinations brought about by contract alone. FRS 6 does not have scope exclusions.
		IFRS 3 requires that all the acquiree's intangible assets at the acquisition date should be recognised separately in the consolidated financial statements if they meet the definition of an intangible asset in IAS 38 and if their fair value can be measured reliably. Under IAS 38, there is a rebuttable presumption that the intangible asset's fair value can be measured reliably if it has a finite useful life. UK FRSs are not as stringent as IFRS with regard to identifying intangible assets and do not rule out the possibility of many intangible assets being subsumed within goodwill.
		IFRS 3 prohibits the amortisation of goodwill and, instead, subjects it to an annual impairment review. Under FRS 10, there is a rebuttable presumption that the useful life of goodwill does not exceed 20 years, but it permits an indefinite useful life (subject to annual impairment reviews).

<sup>20</sup> Merger accounting results in the consideration for the business combination and the net assets acquired not being recorded at fair value and, consequently, no goodwill arises.

---

IFRS 3 does not use the term 'negative goodwill' and, instead, terms it as the 'excess of acquirer's interest in the net fair value of acquiree's identifiable assets' and requires it to be taken to profit or loss in the year of acquisition. FRS 10 requires that negative goodwill, up to the aggregate fair value of the non-monetary assets acquired, should be recognised in the income statement to match the depreciation of those assets. The balance, if any, is recognised in the income statement over the period likely to benefit.

Where a business combination takes place in stages, under IFRS 3, each exchange transaction is treated separately for the purpose of determining the fair value of the identifiable assets and liabilities required for determining the amount of goodwill on that transaction. UK accounting rules require that identifiable assets and liabilities acquired are measured at their fair values at the date that the investee becomes a subsidiary. However, FRS 2 notes that, in some circumstances, it may be appropriate to use a true and fair override of the Act's requirements in order to use fair values at the dates of earlier purchases. This latter approach would be consistent with IFRS 3.

Both IFRS 3 and FRS 7 state that the identifiable assets and liabilities of an acquired business are those that existed at the date of the business combination, measured at their fair values at that date. Both standards permit fair values to be initially determined provisionally, but the hindsight periods in which adjustments to fair values/goodwill can be made differ. Under IFRS 3, adjustments to the provisional fair values should be made within twelve months of the acquisition date, with a corresponding adjustment to goodwill. Under FRS 7, adjustments should be made in the financial statements for the first full year following the acquisition, which can be a longer period than under IFRS.

Under IFRS 3, adjustments to the provisional fair values should be recognised as if the initial accounting had been completed at the acquisition date, that is, comparatives should be restated. Under UK FRS, the adjustments to provisional fair values are accounted for in the period that the adjustments are made.

---

**3.3 What kind of "accounting" problem arises for a company from the fact that, in the International Financial Reporting Standards, purchase-accounting is the only accounting procedure that is related to business combination. How could the problem be avoided or overcome? Quote actual cases where the problem was successfully avoided, if there are any.**

IFRS 3 prohibits the use of merger accounting, which was one method of accounting for a business combination permitted in the UK, provided a number of conditions are met. Instead, under IFRS 3, business combinations must be accounted for using "purchase-accounting".

Merger accounting allows a business combination to be treated as a merger of two businesses, rather than the acquisition of one business by another. Consequently, there is no requirement under merger accounting to recognise goodwill or to make fair value adjustments on acquisition, since a merger is interpreted as representing the combination of two equal entities and therefore merger accounting allows them to be treated as if they had always been a part of the same group.

The loss of this flexibility is viewed generally as the "accounting problems" that arise from having to account for a business combination under purchase accounting rules rather than under merger accounting rules. However, there will, as with all standards, also be specific challenges under IFRS 3 when accounting for a business acquisition. For example, the calculation of the fair value of the assets acquired (including the allocation of the assets between goodwill and intangible assets) may be problematic, as explained in the responses to questions later in this section.

Given merger accounting has been prohibited by IFRS 3, it is not possible to provide any actual cases where companies who have adopted IFRS have been able to produce unqualified financial statements in which merger accounting rules (at least on a material level) have still been applied.

**3.4 The International Financial Reporting Standards prescribe that, of the cost of research and development, a cost in the research stage is expensed after the assessment whereas a cost in the development stage is accounted for as an asset when it meets a certain requirement. List actual examples where a research and development cost is expensed and actual examples where a research and development cost is accounted for as an asset, if there are any.**

Guidance under IFRS in respect of the accounting treatment of research and development costs is provided in International Accounting Standard ("IAS") 38 *Intangible Assets*.

Under IAS 38, research costs are expensed as incurred. Development costs are capitalised only after the technical and commercial feasibility of the asset being developed has been established and where it is possible to reliably measure the costs of development. In general terms, this means that a

company must intend and be able to complete the development of the intangible asset and either use it or sell it and be able to demonstrate how the asset will generate future economic benefit.

A common example of such costs is in respect of pharmaceutical research and development. Shire plc is a UK listed biopharmaceutical company. The published annual accounts for Shire plc for the year ended 31 December 2007 state that “...research expenditure is recognized as an expense as incurred”. In respect of development costs, the accounts state that “...internal development costs are recognized as intangible assets when an asset is created that can be identified, it is probable that future economic benefits will flow to the group and costs can be measured reliably. The Group considers that regulatory and other uncertainties inherent in the development of new products mean that such criteria are not met until regulatory approval of the product”. The use of regulatory or legal benchmarks as a standard for assessing the commercial feasibility of development costs is common within the UK.

An exception to this guidance is in relation to research and development costs as part of a project acquired under a business combination. IAS 38 states that a research and development project acquired in a business combination is recognised as an asset at cost, even if a component of this is research related. Subsequent expenditure on that project is then accounted for as with any other research and development costs.

**3.5 Please explain the handling of a research and development cost that is prescribed by the British accounting standards through comparison with the International Financial Reporting Standards.**

Guidance in respect of the accounting treatment of research and development costs under British accounting standards is provided in Statements of Standard Accounting Practice (“SSAP”) 13 *Accounting for Research and Development*.

The key difference between SSAP 13 and IAS 38 is that under IAS 38, research costs must be written off as incurred, whereas development costs should be capitalised where certain criteria are met. Whereas under SSAP 13, an entity may choose whether or not to capitalise development costs.

SSAP 13 states that:

*“Development expenditure should be written off in the year of expenditure except in the following circumstances when it may be deferred to future periods:*

*(a) there is a clearly defined project;*

*(b) the related expenditure is separately identifiable;*

*(c) the outcome of such a project has been assessed with reasonable certainty as to:*

*(i) its technical feasibility; and*

*(ii) its ultimate commercial viability considered in the light of factors such as likely market conditions (including competing products), public opinion, consumer and environmental legislation.*

*(d) the aggregate of the deferred development costs, any further development costs, and related production, selling and administrative costs is reasonably expected to be exceeded by related future sales or other revenues; and*

*(e) adequate resources exist, or are reasonably expected to be available, to enable the project to be completed and to provide any consequential increases in working capital.”*

IAS 38 states that:

*“An intangible asset arising from development (or from the development phase of an internal project) shall be recognised if, and only if, an entity can demonstrate all of the following:*

*(a) the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale;*

*(b) its intention to complete the intangible asset and use or sell it;*

*(c) its ability to use or sell the intangible asset;*

*(d) how the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of the intangible asset;*

*(e) the availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset; and*

*(f) its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development.”*

**3.6 According to the International Financial Reporting Standards, a given intangible asset is regarded as separate from goodwill, and is accounted for as an asset.**

**Give us a case where the above asset is accounted for separately from goodwill.**

**What problem is caused with regard to practical affairs by differentiating a specific intangible asset from goodwill" and accounting for the asset separately from goodwill"? How the problem can be avoided or overcome? Quote actual cases where the problem was successfully avoided, if there are any.**

IAS 38 defines intangible assets as “...*identifiable non-monetary assets without physical substance*”. Examples of intangible assets include computer software, licences, patents, brands and copyrights.

IAS 38 states that an intangible asset may only be recognised when all of the following criteria are met:

- (a) it is identifiable;
- (b) the entity has control over the asset;
- (c) it is probably that economic benefits will flow to the entity; and
- (d) the cost of the asset can be measured reliably.

Under IAS 38, an intangible asset must be identifiable in order to distinguish it from acquired goodwill (acquired goodwill being the residual in a business combination). Intangible assets are identifiable if they can be sold, transferred, licensed, rented or exchanged separately or together with a related contract, asset or liability. Intangible assets are also identifiable if they arise from contractual or other legal rights, regardless of whether those rights are transferable or separable. In all instances where this is the case, identified intangible assets should be recognised separately from goodwill within a company's financial statements.

Identifying each separate intangible asset in a business, demonstrating that control is held by the business over that asset and isolating the future economic benefits that are expected to flow to the entity may be challenging. For example, IAS 38 recognises that the ability to control an asset may not necessarily be through the exercise of legal right, but may instead be through secrecy (for example, the benefits of 'know-how'). In such instances, the absence of legal right may make it more problematic for a company to firstly identify the intangible asset and then secondly to demonstrate control.

Reliable measurement of the value of an intangible asset may also prove problematic. IAS 38 provides a range of guidance on the initial measurement of the following categories of intangible assets:

- separately acquired intangible assets;
- intangible assets acquired as part of a business combination;
- general valuation methods;
- intangible assets acquired by way of a government grant;
- exchanged intangible assets; and
- internally generated intangible assets.

In each of these categories, IAS 38 provides detailed guidance on the measurement criteria for intangible assets. A range of practical differences may, however, arise when seeking to fulfil these criteria. For example, IAS 38 states that active market prices are the most reliable basis for valuing intangible assets. However, few intangible assets are traded on active markets.

An assessment of fair value of the intangible asset requires the use of one or more of established methods, including:

- a market comparison approach;
- the excess operating profits approach;
- the premium pricing method; and
- the royalty savings method.

Establishing which of these methods is the most reliable will depend on the nature of the asset being valued and the nature of information available. Selecting the most appropriate measurement basis or bases to use requires judgement.

Similarly, IAS 38 recognises that the “...*reliable measurement may not be possible where several different valuation techniques give a wide range of probable values. However, if there is a range of values but the variation is driven by different possible outcomes, the value associated with the expected outcome is a reliable measurement*”.

Despite potential difficulties, IAS 38 still expects companies to seek to identify separately from goodwill all material intangible assets in the business and this expectation is generally met by the majority of companies within the UK. This frequently requires management performing a detailed assessment of the business and the drivers of revenue and value in the business, in light of the detailed guidance provided in IAS 38.

IAS 38 contains a rebuttable presumption that the fair value (and therefore cost) of an intangible asset in a business combination can be measured reliably. However, an expenditure (included in the cost of acquisition) on an intangible asset that does not meet both the definition of and recognition for an intangible asset should form part of the amount attributed to goodwill recognised at the acquisition date. IAS 38 notes, however, that non-recognition due to measurement reliability should be rare.

Under IAS 38, it may not be possible to measure reliably the fair value of an asset acquired in a business combination when the intangible asset arises from legal or other contractual rights and either:

(a) is not separable; or

(b) is separable, but there is no history or evidence of exchange transactions for the same or similar assets, and otherwise estimating fair value would be dependent on immeasurable variables.

**3.7 Please explain the handling of an intangible asset that is prescribed by the British accounting standards through comparison with the International Financial Reporting Standards.**

The accounting treatment in respect of intangible assets prescribed by UK accounting standards is set out in FRS 10 *Goodwill and intangible assets*<sup>21</sup>.

One of the main differences between IAS 38 and FRS 10 is that IAS 38 recognises a far wider range of intangible assets, particularly in respect of business combinations, as discussed further in IFRS 3.

Under both IFRS and UK FRS, an intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance. Under IAS 38, an asset is identifiable when it is separable (that is, capable of being sold separate from the entity) or arises from contractual or other legal rights. Under FRS 10, the assets have to be capable of being disposed of separately from the business.

FRS 10 requires an internally generated intangible asset to have a readily ascertainable market value before it can be recognised. IAS 38 allows internally generated assets to be recognised provided they met criteria similar to those contained in SSAP 13 for development costs (as discussed in our answer to Question 3.5 above). Internally generated brands, mastheads, publishing titles, customer lists and similar items cannot be recognised, as they cannot be distinguished from the business as a whole.

Unlike IAS 38, FRS 10 contains a rebuttable presumption that the useful economic life of an intangible asset is 20 years or less, although both standards state that an intangible asset can have an indefinite life and if this is the case, that they need not be amortised.

Both IAS 38 and FRS 10 require annual impairment reviews for intangible assets with an indefinite life. The requirements differ for intangible assets with a finite life. IAS 38 only requires an impairment review if there is an indication of impairment, whereas FRS 10 additionally requires an annual impairment review where the 20-year useful economic life presumption is rebutted. IAS 38 also requires an annual impairment review for an intangible asset that is not yet ready for use. FRS 10 does not contain a similar requirement.

A specific difference between IAS 38 and UK FRS is that under IAS 38, capitalised website costs are treated as an intangible asset, whereas under UK FRS, they are treated as a tangible asset.

**3.8 The International Financial Reporting Standards make it compulsory to perform an impairment test for an identified intangible asset whose useful life cannot be established, and for goodwill.**

**What problem a company will encounter in conducting an impairment test? Is it possible to avoid or overcome the problem? Quote actual cases where the problem was successfully avoided, if there are any.**

IAS 38 requires that an intangible asset with an indefinite useful life should

---

<sup>21</sup> With the exception of guidance provided in respect of research and development costs, which is set out in SSAP 13 and IAS 38. The differences between these two accounting standards have been set out in our response to question 3.5 above.

not be amortised. However, its useful economic life should be reviewed each financial reporting period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, and a decision is made by management to switch from an infinite to a finite useful economic life, then this should be recognised as a change in accounting policy, as opposed to a change in an accounting estimate.

Further guidance on the need to perform impairment tests for intangible assets and goodwill is provided in IAS 36 *Impairment of Assets*. Under IAS 36, a company is required to review all assets for any indication that they may be impaired at each balance sheet date. In addition, the recoverable amount of each asset must be reviewed at each balance sheet date, regardless of whether there is any indication of impairment.

A difficulty that may be faced by a company in performing an impairment review will be identifying such indications that a decline in value may have taken place. IAS 36 provides the following examples which may suggest that an impairment has taken place:

<p><u>External sources:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• market value declines</li><li>• negative changes in technology, markets, economy, or laws</li><li>• increases in market interest rates</li><li>• company stock price is below book value</li></ul> <p><u>Internal sources:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• obsolescence or physical damage</li><li>• asset is part of a restructuring or held for disposal</li><li>• worse economic performance than expected</li></ul>
---

IAS 36 acknowledges that this is not a comprehensive list and the ultimate responsibility for identifying indications of impairment remains with the management of the company.

A second difficulty commonly faced by a company is in respect of the impairment test itself and calculating the appropriate value of the asset being reviewed.

IAS 36 states that an impairment review of an asset should consist of the determination of its recoverable amount. Where the fair value less costs to sell the asset, or its value in use, are greater than its carrying amount then no impairment is required.

Difficulties commonly arise for companies in estimating either an asset's fair value less costs of disposal of the asset or in the calculation of its value in use.

IAS 36 provides examples of the types of information that may be used in estimating either of these values.

In respect of an asset's fair value less costs to sell, companies will often consider factors such as a binding sale agreement for that asset, or comparable asset prices if there is an active market for that type of asset. In the absence of an active market, it is left to management to estimate the asset's selling price and its associated costs of disposal. This is commonly the most difficult element of such a valuation and needs to be based on management's own assessment of the asset's value.

If management are not able to estimate an asset's fair value less costs to sell, then IAS 36 states that the value of the asset is its value in use. IAS 36 specifies that the calculation of value in use should reflect that following elements:

- an estimate of the future cash flows the entity expects to derive from the assets in an arm's length transaction;
- expectations about possible variations in the amount or timing of those future cash flows;
- the time value of money, represented by the current market risk-free rate of interest;
- the price for bearing the uncertainty inherent in the asset; and
- other factors, such as illiquidity, that market participants would reflect in pricing the future cash flows the entity expects to derive from the asset.

Each of these elements of the value in use calculation may have its own difficulties.

The estimation of the future cash flows expected from an asset are inherently uncertain. ISA 36 states that these expectations should be based on reasonable and supportable assumptions, the most recent budgets and forecasts, and extrapolation for periods beyond budgeted projections. However, ensuring the accuracy of each of these assumptions may provide problematic, as they can be based on both internal and external factors. In addition, it is generally the case that the further into the future that an asset is expected to generate cash flows, the harder it is for management to estimate reliably such cash flows.

The time value of money represents the current value to the business of future cash flows and is based on the premise that current cash flows are, in general, worth more to the company than future cash flows. Estimating the appropriate rate at which future cash flows should be discounted may also prove problematic. As IAS 36 notes, the need to consider factors which may affect the present value of an asset, such as the price for bearing the uncertainty inherent in the asset and other factors, such as illiquidity, can be difficult. The impact of each factor will be unique to each valuation performed and must

taken into account the specific circumstances and nature of the particular asset being valued.

Such difficulties apply to virtually any valuation performed by the management of a company, whether in the context of an impairment review, or for other purposes (such as due diligence).

For example, Rolls-Royce's 2007 Annual Report contains the following statement in respect of the impairment of goodwill:

*“Goodwill has been tested for impairment during 2007 on the following basis:*

- The carrying value of goodwill has been assessed by reference to value in use. Values in use have been estimated using cash flows from the most recent forecasts prepared by management. Given the long-term nature of the business in which the Group operates, these typically forecast the next ten years. Growth rates for the period not covered by the forecasts are based on a range of growth rates that reflect the products, industries and countries in which the relevant CGU [Cash Generating Unit] or group of CGUs operate.*
- The key assumptions on which the cash flow projections for the most recent forecast are based are discount rates, growth rates and the impact of foreign exchange rates on the relationship between selling prices and costs.*
- The pre-tax cash flow projections have been discounted at 12.75 per cent, based on the Group's weighted average cost of capital.*

Similarly, in respect of the impairment of intangible assets, Shire plc's 2007 Annual Report states:

*“During the year to December 31, 2007 the Group recognized impairment charges of \$256.8 million (2006: \$1.1 million) for certain of the Group's IOR&D and intellectual property intangible assets.*

*The Group has recognized a charge of \$205.0 million in relation to IPR&D for DYNEPO (principally in respect of the oncology indication). The impairment was recognized following the Group's reconsideration of the commercial viability of DYNEPO for this indication now shows that the recommendations of the EMEA safety review of all EU approved erythropoietins have been received. Scientific Advance meetings have been arranged with a number of regulatory authorities to discuss this. Given the safety concerns raised recently regarding the use of erythropoieses stimulating agents ('ESAs') in the treatment of anaemia in oncology treated patients, regulatory authorities are requesting that all ESA companies conduct significant long-term post approval clinic observation studies in the patient population. Although the Group is currently reconsidering the commercial viability of the oncology indication for DYNEPO, the Group considers it*

*unlikely that it will pursue the indication for commercialization and has fully impaired the DYNEPO IPR&D. The resulting impairment charge of \$205.0 million has been recognized in the Speciality Pharmaceuticals operating segment.”*

**3.9 Please explain the handling of an identified intangible asset and the handling of goodwill that are prescribed by the British accounting standards through comparison with the International Financial Reporting Standards.**

The handling of an identified intangible asset and the handling of goodwill that are prescribed by IFRS are set out in IAS 36, IAS 38 and IFRS 3. Our responses to Questions 3.2 and 3.7 above compare IFRS 3 and IAS 38 to the corresponding UK accounting standards. The main differences between IAS 36 and its UK equivalent, FRS 11 *Impairment of fixed assets and goodwill* are summarised below.

The core approach in IAS 36 is the same as that in FRS 11 – namely that impairment is measured by comparing the carrying value of fixed assets and goodwill with the higher of fair value less costs to sell (equivalent to net selling price) and value in use.

However, some differences arise between IAS 36 and FRS 11 given the UK view of intangible assets as being of a similar nature to goodwill, whereas under IFRS, intangible assets are treated as akin to tangible fixed assets. The main implications of this arise in:

- the allocation of impairment losses, which under IAS 36 are allocated first to goodwill and then pro-rata to intangible assets and other tangible fixed assets. Under FRS 11, losses are allocated first to goodwill, then to intangible assets and then to other tangible fixed assets; and
- under IAS 36, reversals of impairments of goodwill are prohibited. Reversals of impairments on intangible assets are permitted where there are indicators that the impairment no longer exists or is reduced. FRS 11 permits the reversal of impairments of goodwill and intangible assets in restricted circumstances.

Goodwill is not amortised under IFRS. Instead, IAS 36 requires an annual impairment review, which should take place at the same time each year (not necessarily the year end, although if there is a trigger event subsequent to an impairment test being performed on goodwill, then the impairment test must be updated). FRS 11 requires a review of goodwill at the end of the first full year after acquisition, but then only requires such reviews where there has been a trigger event or where goodwill is amortised over more than 20 years (or carried indefinitely without being amortised).

Both standards require that in determining value in use, future cash flows should be estimated for the asset in its current condition and should not

include estimated cash flows from future restructuring to which the entity is not yet committed or future expenditure that will improve or enhance the asset. However, FRS 11 includes an exception for newly-acquired income generating units and permits these future cash flows to be taken into account if they were anticipated at the time of performing the impairment review in the first full year after acquisition and were consistent with plans and budgets at that time.

The accuracy of previous value in use calculations over the last five years has to be monitored under FRS 11, with any impairment that should have been recognised being required to be charged when actual cash flows are substituted. IAS 36 requires management to assess the reasonableness of the assumptions in its current cash flow projections by examining the causes of differences between past cash flow projections and actual cash flows, but there is no requirement to recognise losses that would have arisen in the past (but which have since reversed).

FRS 11 requires impairments of revalued assets that are clearly caused by a reduced in the expected future economic benefits of the asset to be recognised in the profit and loss account, whereas IAS 36 requires such impairments to be recognised in the profit and loss account only to the extent that the loss exceeds the balance on the revaluation reserve relating to the specific asset.

IAS 36 requires extensive disclosure of impairments by segment and, where material, by cash-generating unit. In addition, there is extensive narrative disclosure required on the impairment testing process and, in certain circumstances, disclosure of the key assumptions made in impairment tests and sensitivity analysis.

**3.10 Is there a plan to revise the British accounting standards for convergence with the International Financial Reporting Standards? If so, tell us what changes are going to be brought about by the revision with respect to the handling of intellectual assets, and how the revision is going to affect practical affairs.**

The nature of UK accounting has changed considerably over the last few years, with the role of the UK Accounting Standards Board having changed from one of developing and improving UK FRS to one of implementing IFRS into UK FRS.

Several factors underlie this convergence of UK FRS with IFRS, including the desire for accounting principles to be harmonised worldwide to aid global business and international investors. European Commission Regulation requires all EU listed companies to prepare their consolidated financial statements using IFRS rather than national accounting standards.

The UK Accounting Standards Board is monitoring the integration of UK FRS with IFRS, as many people are concerned that IFRS is becoming overly aligned with US accounting standards, which are considered overly prescriptive and rules-based, rather than principles-led.

**3.11 If there are other accounting problems concerning the handling of intellectual assets in business reorganization, itemize and describe the problems.**

No further comments.

#### 4. Tax Issues

##### 4.1 Briefly describe British tax systems pertaining to organizational restructuring (questions about the handling of intellectual assets are asked in Q4-3 and Q4-6. What is asked here is to outline the general aspect of tax systems related to organizational restructuring).

UK tax laws comprise three main types of direct taxes relevant to an organizational restructuring: - corporation tax, which applies to UK companies on their profits or chargeable gains at rates of between 21%-28%; income tax (at rates of between 10-40%); and capital gains tax (at 18%), both of which apply mainly to individuals and are only considered briefly here in respect of the position of individual shareholders in a UK company which is reorganising its business. Other taxes which are relevant include UK stamp taxes in respect of shares (taxable at a 0.5% rate) and UK property (at 4%), and UK VAT (at 15%) on the sale of assets and services.

Essentially, UK tax reorganisation provisions relevant to business reorganisations involving UK companies provide that no UK tax charge is crystallised on the reorganisation for shareholders and for the companies concerned, provided that the reorganisation takes place for genuine commercial reasons and not for the main purpose of tax avoidance.

The main tax issues arising in relation to a proposed business reorganization include:-

**Distributions:** a distribution either of cash or of assets out of a UK company to shareholders is not desirable as it will not be tax deductible for the company in calculating its taxable profits, and will also be subject to income tax treatment in the hands of individual shareholders, (though tax free if paid to a UK corporate shareholder);

**Tax-exempt share transfers:** a transfer of shares could be exempt for UK chargeable gains tax purposes as a result of the substantial shareholdings exemption (“SSE”) which provides an exemption for UK companies on the disposal of substantial shareholdings (broadly 10% or more) in trading companies/groups, provided certain detailed conditions are met;

**Intra-group transfers and “no gain, no loss” treatment:** UK tax rules provide that a transfer of shares or property assets between two companies which are members of the same group for UK tax purposes would be treated as if it were transferred on a tax neutral basis i.e. with no taxable gain and no allowable loss arising, regardless of the actual consideration paid and received on the transfer;

**Degrouping charges:** a UK tax charge based on market value can arise following a business reorganisation where a company leaves a group within 6 years of an intra-group transfer of an asset to that company. This charge can however be allocated to another group company in the seller’s group;

**Succession of trade rules:** there are tax rules in the UK which apply automatically where a trade is transferred between two companies which are under common control, so that the trade remains in the same ultimate ownership, as a result of which tax losses associated with that trade and continuity of entitlement to capital allowances on plant and machinery are preserved for the transferee on, for example, a hive-down, provided there is no subsequent major change in the nature of the trade within 3 years of the succession;

**Loss of capital allowances:** instead of accounting depreciation, capital allowances are broadly tax deductions which are available to reduce profits in respect of capital expenditure incurred on plant and machinery, patents, know-how and research & development, used in a trade. However, these tax deductions may be reversed on a business reorganisation, for example, on a cessation of trade;

**Chargeable gains and reorganisation/reconstruction rules:** in the UK, there are certain tax rules specifically relating to transfers of shares, or of assets or a business, which are transferred in exchange for shares or debentures in another entity. Where the conditions are met, these rules provide that there will be no capital disposal arising for UK shareholders and/or a “no gain, no loss” disposal for UK companies. Therefore, in both cases, no taxable gain would immediately arise;

**Statutory demerger rules:** there are further UK tax rules which provide that where certain conditions are met, on a demerger i.e. where subsidiary companies are transferred to shareholders directly (or indirectly to their new holding company), an income distribution will not be treated as arising, and no capital disposal will arise as a result of the above-mentioned reconstruction rules, and also no de-grouping charge may arise either;

**Share buy-back rules:** provided certain conditions are met, a buy-back of shares by a UK private trading company may be treated as a capital distribution to UK shareholders (taxable at 18%) rather than an income distribution (taxable at 40%);

**Insolvency distributions:** distributions made to shareholders in the course of liquidation or a more informal “striking off” will not be treated as income distributions, and instead will be treated as capital distributions;

**Availability of chargeable gains tax reliefs:** such as “roll-over” relief, where a taxable gain can be deferred until the sale of replacement assets or shares received as part of a business reorganisation;

**Advance tax clearances from the UK Revenue:** there are certain anti-avoidance rules in the UK that may require taxpayers to apply for approval from the UK Revenue in respect of a proposed business reorganisation;

**Stamp duty and Stamp Duty Land Tax (SDLT):** a transfer of shares in a UK company is normally subject to stamp duty at 0.5% and a transfer of UK property is taxable to SDLT at up to 4%. However, UK tax reliefs are

available if the buyer and seller are members of the same corporate group or if the transaction is in connection with the reconstruction or acquisition of a business;

**UK VAT:** a transfer of shares is not subject to UK VAT. However, a transfer of assets is subject to UK VAT, unless the transfer qualifies as a transfer of a business as a “going concern” for UK VAT purposes, or such assets are transferred within a registered UK VAT group, in which case the transfer is ignored for UK VAT purposes; and

**International reorganisations:** international reorganisations require consideration of the tax and legal regimes in each relevant jurisdiction. However, UK tax laws relating to mergers and other business reorganisations can apply to facilitate the tax-neutrality and/or a deferral of tax for UK tax purposes of a transfer or exchange of shares, trade or business, involving a non-UK entity. Other areas to note however are transfer pricing, which requires arm's length prices to be used between related parties when reporting profits to the UK Revenue on acquisitions and reorganisations, including in relation to loans/funding, as such rules can disallow tax deductions for interest payments on debt between related parties which are not at arm's length; and double tax treaties, which often contain provisions that prevent a company relying on the tax reliefs given under the treaty where the tax authorities conclude that the particular transaction or payment has been structured to take advantage of the reliefs.

**4.2 If a law related to organizational restructuring has recently been revised, describe the specifics (the name of the revised law, the year of the revision, and revised points) of the revision. In the case where a revision is planned for a relevant law in near future, describe the specifics of the future revision, too.**

The main area of change for UK tax purposes relevant to organizational restructuring relates to the UK government's consultation on the taxation of foreign profits of UK companies. In its 2008 Pre-Budget Report, the UK government announced that it will introduce some changes to the taxation of the foreign profits in the Finance Bill 2009 (to become law in the summer of 2009), including the introduction of an exemption from UK tax on overseas source dividends received by large and medium-sized groups on ordinary shares and most non-ordinary shares (subject to a targeted anti-avoidance rule to protect against avoidance activity seeking to exploit this dividend exemption), a cap on interest relief/deductions claimable by UK members of a multi-national group (the cap is to be calculated by reference to the group's consolidated net external finance costs/worldwide debt), and changes to the UK's controlled foreign company rules, where certain exemptions will be removed while the UK government continues to consult on more fundamental reforms of these rules. There will be a 24 month transitional period to allow time for corporate groups to reorganize and unwind holding company structures as a result of the above changes. For instance, one potential impact is that following the introduction of the dividend exemption, it may no longer be necessary to have an offshore intermediate holding company to receive dividends from overseas subsidiaries.

**4.3 How patent rights and other intellectual assets transferred through business reorganization are handled according to the British tax regulations? If the handling is varied depending on the method of business reorganization, please describe the handling for each method. If there is a special case in which a transfer that meets a certain condition is excluded from taxation (or the taxation is deferred), describe the special case (a requirement to be met by a transfer to be eligible and effects).**

Before considering how transfers of patents and other intellectual property (“IP”) assets are treated for UK tax purposes within business reorganizations, it is necessary to briefly outline the UK corporation tax treatment of IP. From 1 April 2002, new rules were introduced in Schedule 29 of the UK Finance Act 2002 for the corporation tax treatment of Intangible Fixed Assets (“IFAs”). Schedule 29 is to be replaced by Part 8 of the Corporation Tax Bill 2008-09 for accounting periods ending on or after 1 April 2009 (as part of the UK government’s tax law rewrite project to make legislation clearer and easier to use but without changing the law).

IFAs are defined as “intangible assets” acquired or created by the company for use on a continuing basis in the course of a company’s activities. The expression denotes a fixed asset to be recorded on the company’s balance sheet. The term “intangible asset” has the same meaning for tax as it has for accounting purposes under FRS 10 or under paragraph 13 of IAS 38. Intellectual property is specifically stated to fall within the term “intangible asset”. In particular, this includes: (a) any patent, trade mark, registered design, copyright or design right, plant breeders’ rights or rights under section 7 of the Plant Varieties Act 1997; any right under the law of a country or territory outside the UK corresponding to, or similar to, a right within paragraph (a) above; any information or technique not protected by a right within paragraphs (a) or (b) above but having industrial, commercial or other economic value; and any licence or other right in respect of anything within the above-mentioned paragraphs.

The legislation only applies to IFAs bought or created by companies from 1 April 2002 onwards. However, since it has now been more than 6 years since this regime was introduced, this section will generally refer to the Schedule 29 regime (hereafter defined as the “IFA regime”) particularly as all acquisitions of IFAs from unrelated third parties, and the creation of IFAs, and all royalties received by companies are now taxable under the IFA regime. The tax rules which co-exist under the old regime are still applicable to individuals, non-corporate entities and in a very limited manner, to companies who have received capital sums from the disposal of IP created or acquired before April 2002. However, in any event, on business reorganizations, the transfer of IP under the old regime should be on a “no gain, no loss” basis if made between group companies.

The IFA regime provides for the taxation of expenditure and receipts in respect of IFAs to be based on the accounting treatment of such assets.

The main features of the IFA regime are as follows:-

- Profits on disposals of IFAs held for trading profits are taxed as receipts of a trade when calculating a company's profits.
- However, tax relief (in the form of a tax deduction against profits) is given for expenditure by a company on IFAs based on the "amortisation" or impairment rates used in the company's accounts.
- Expenditure on assets with an indefinite economic life may not be amortised in a company's accounts or under IAS 38. Therefore, under the IFA regime, a special regime applies, enabling the company to elect to claim tax relief in the form of a fixed annual 4% straight line tax deduction.
- Tax relief is also given for revenue expenditure on the creation or acquisition of IFAs held for trading purposes, if it is treated as such in the company's profit or loss account.
- Disposals of IFAs such as goodwill created post April 2002, give rise to an income gain or loss for a company.
- However, a form of reinvestment rollover relief is available in relation to the income gain. Profits in excess of the original cost of the IFA (e.g. goodwill) can be deferred (i.e. rolled over) if the company reinvests the proceeds in newly acquired IFAs.
- Under transitional rules, existing IP may continue to be taxed under the old regime, although the new roll-over rules will generally apply to sales of such assets.
- Royalties are brought in on an accruals basis for tax following the accounting treatment. Late paid royalties (more than 12 months from the end of an accounting period) to related parties will be deductible on a paid basis, rather than on an earlier accrued basis.
- Non-trade expenditure/losses and income in relation to IFAs are pooled together. If there is a net deficit, i.e. non-trade expenses exceed non-trade income, then this deficit can be set off in the current year against any other income, or it may be group-relieved to another company in the same group, or carried forward for use against future profits.

In relation to business reorganizations, the IFA regime generally operates as follows:-

**Non-intra group transfers:** Whereas a sale of shares may be exempt due to the SSE, for sellers within the IFA regime, a sale of IP will trigger a tax charge, subject to the availability of roll-over relief. Even if full roll-over relief is available however, the seller will still be chargeable to tax due on the difference between the original cost and the tax written-down value of the IFA. A buyer is likely to prefer an IFA purchase rather than a share purchase for the following reasons: the IFA regime does not allow a buyer of shares to rebase, for tax purposes, the cost of underlying assets of a company which has been acquired on a share purchase; the purchase of IFAs does not attract stamp duty, unlike the purchase of shares; amortization relief may be available, in particular, for acquired goodwill; and an IFA purchase will avoid any de-grouping charge.

Goodwill created or acquired before April 2002 and then purchased in this type of transaction will become an IFA within the IFA regime. However, for the seller in this transaction, a taxable gain will arise on disposal of the goodwill, although as mentioned earlier, reinvestment roll-over relief under the IFA regime may be available in respect of that gain so that no immediate tax charge arises on the seller.

**Intra-group transfers:** Transfers of IFAs between members of the same group are usually tax-neutral.

The effect under the IFA regime of a tax-neutral transfer is that, regardless of the actual consideration for the transfer, the transfer is deemed to take place at the tax-depreciated value of the asset. There is, therefore, no taxable profit or allowable loss for the transferor company. The original cost of the IFA is treated as though it was the transferee's original cost, and all amortization and other costs and receipts which have been brought into account for tax purposes as debits (expenses) and credits (income) in the company's accounts are treated as though the transferee incurred them, so the transferee inherits the written-down value and tax history of the asset in place of the transferor.

For these purposes, a group consists (effectively) of companies within the charge to UK tax that satisfy the ownership test. The test requires 75% ownership of ordinary share capital and 51% "economic" ownership (by reference to its entitlement to assets on a winding up and to profits on a distribution).

A de-grouping charge can arise following a tax-neutral transfer of an IFA between group companies i.e. where a transferee leaves the transferor's group within 6 years of the IFA transfer and the transferee still holds the IFA. This means that the transferee company is deemed to have disposed of the IFA for a market value price immediately after it acquired it. If the market value exceeds the amortised value at that time, there will be a taxable profit.

There are however a number of exceptions to the de-grouping charge, for example: where the transferor and transferee companies both leave the overall group at the same time; or a company ceases to be a group member solely as a result of making a statutory demerger; or the transferee ceases to be a member of a group as part of a bona fide commercial merger and tax avoidance is not one of the main purposes of the merger; or the transferee ceases to be a member of a group due to another member of the group ceasing to exist (e.g. as a result of a liquidation).

It is also possible to mitigate the effect of the de-grouping charge through the use of reinvestment roll-over relief, and/or the de-grouping charge may be reallocated under a joint election to another member of the seller's group which may have tax losses to absorb the charge. The member of the group taking over all or part of the charge must be resident in the UK, or carrying on a trade in the UK through a permanent establishment (i.e. a UK branch) immediately before the transferee ceased to be a member of that group.

Goodwill created or acquired before April 2002 and transferred within a group will nonetheless remain outside the IFA regime. However, a taxable gain will not arise on the disposal of such goodwill as the “no gain, no loss” rules applicable to intra-group transfers would apply.

**Transfers between related parties:** This concerns transfers of IP, for example, between companies which are connected by a 50% shareholding but which are not sufficiently connected to form a corporate group for UK tax purposes.

A transfer of IP between (non-group) related parties are treated as taking place at their open market value/an arm’s length price, regardless of the consideration for the transfer (the “market value rule”). There are two main exceptions to the market value rule: where transfer pricing rules apply, these take precedence; and where the related party is a group company, the intra-group tax neutral transfer rules described above take precedence.

Goodwill created or acquired before April 2002 and transferred between related parties will also remain outside the IFA regime and so will be an immediately taxable transfer under the UK’s chargeable gains regime. No relief under the old regime will be available as the no “gain-no loss” treatment does not apply to these transfers. However, reinvestment roll-over relief under the IFA regime may still apply to defer tax on such a transfer.

**Reinvestment roll-over relief:** On a disposal of IP, any income gain over original cost (but not the difference between original cost and written down value) will be capable of being “rolled over” if the proceeds are reinvested in new IFA within a specified period. The tax due on the disposal of the IP would not be due until a sale of the replacement IFA.

It is also possible to rollover the gain into an acquisition of shares in a 75% subsidiary, to the extent that the target subsidiary has IFAs within the new regime. The purchasing company is treated as buying the underlying IFA at the lower of its tax written down value and the cost of the shares acquired.

Reinvestment relief will extend to part disposals, and the question of whether a transaction is a part disposal (as opposed to normal exploitation of the IP) will be determined in accordance with the accounting treatment.

The reinvestment relief rules apply in relation to group companies on a group-wide basis – so relief will also apply where an old asset is disposed of by one member of the group and the expenditure on a new asset is incurred by another member of the group on the acquisition of an IFA from a third party outside the group.

Reinvestment relief claims can also be made in relation to a de-grouping charge itself so that it is chargeable on another group member.

**International transfers:** the IFA regime also contains provisions which are intended to ensure that mergers within the EU do not crystallize a tax charge under the IFA regime, or are otherwise tax neutral.

4.4 **Assessing an intellectual asset as property is necessary in taxation. Give us a concrete description on the method of asset valuation. If the asset valuation method is varied depending on the type of intellectual asset, describe the methods by sorting by the type of intellectual asset (omit the description for an item that is not an object of taxation and therefore does not need asset valuation).**

The IFA regime has an accounting focus so that the amounts of expenditure or income that can be deducted or added for tax purposes is generally the same as the amounts recognised for accounting purposes. As mentioned, the regime treats all costs (debits) on the acquisition and development of IFAs and goodwill for tax on the same basis as for accounting and treats all royalties and disposal proceeds (credits) as income receipts. The tax treatment in relation to these accounting values as recorded in a company's accounts in relation to its IFAs will therefore normally correspond.

Since tax deductions are allowed for the amortisation or impairment charged/expensed in a company's accounts for goodwill and other IFA assets created post April 2002, a difference between the accounting values recognised in the accounts and tax values (which would be the original accounting value less debits (plus credits)) may arise on certain events, such as on a realisation of an IFA or a revaluation of an IFA. A realisation means an asset ceases to be recognised in the company's balance sheet because it has been sold or there is a reduction in the accounting value of the asset as the result of a transaction (as per UK generally accepted accounting practice, i.e. "UK GAAP"). In respect of the realisation of assets, where any debits have previously been claimed on the asset then either a credit (proceeds of realisation in excess of the tax written down value of the asset) or a debit (tax written down value of an asset exceeds the proceeds of realisation) may arise. If there are no proceeds of realisation then a debit equal to the tax written down value of the asset will be brought into account for tax purposes.

The amounts taken into account for tax purposes may also differ where reinvestment roll-over relief has been granted, since this requires certain adjustments to be made for tax purposes to the cost of a replacement IP asset in order to achieve a deferral of tax.

Adjustments for tax may also be required on a change of accounting policy by a company from UK GAAP to International Accounting Standards which results in a difference in accounting values of IFAs and this value does not correspond with tax values before the change. Any resulting difference in value is brought into account for tax purposes.

4.5 **In valuation of an intellectual asset in Britain, is the same method (standard) employed for asset valuation for taxation (Q4-4) and**

**accounting valuation (Q3-8)? If the two employ different methods, list the differences.**

As noted above, the aim of the UK's IFA regime is for the tax treatment of companies in relation to IFAs to correspond with their accounting treatment, including giving tax relief/deductions for the amortisation or impairment charged through the company's accounts. For example, when a company first adopts IAS 38 it may be required to increase the carrying value of goodwill. The IFA regime ensures that the write up is a taxable credit, limited to the amount of relief already given. Any impairment from written up cost will be deductible.

**4.6 Is there a case where shareholders are taxed because of the transfer of an intellectual asset? If so, in what cases shareholders are taxed?**

An individual shareholder would be potentially taxable if IP were transferred directly by a UK company to shareholders as an income "distribution" or "dividend in specie" to such shareholder in respect of their shares in the company.

However, provided UK tax rules on e.g. demergers are satisfied, the general position is that no UK tax should arise on shareholders as a result of a transfer of IP by their UK company as part of a genuine business reorganisation. Nonetheless, there are anti-avoidance rules similar to the CFC rules mentioned earlier which can apply to individual shareholders. These rules are designed to prevent individuals holding IP offshore (e.g. in a wholly owned subsidiary) and rolling up income offshore without paying UK tax. The rules deem the income (e.g. royalties) of that company to accrue to its shareholders.

Where the shareholder is a UK parent company, a distinction does need to be drawn between a transfer of an asset by a subsidiary to its parent for no consideration, and a dividend *in specie*. A transfer of an asset at an undervalue to its parent will not be treated for tax purposes as a "distribution" (unlike the company law treatment) but will amount to a "disposal" for the purposes of corporation tax on chargeable gains, although the transfer should be on a "no gain, no loss" basis. However, the parent company may be treated as making a part disposal of its shareholding in the subsidiary if the transfer is in respect of shares in the subsidiary. This could result in a chargeable gain being taxable on the parent company unless the SSE applies.

**4.7 If there are other taxation problems concerning the handling of intellectual assets in business reorganization, itemize and describe the problems.**

UK transfer pricing rules should be borne in mind when dealing with intellectual assets wholly in the UK. These rules are currently set out in Schedule 28AA to the UK Income and Corporation Taxes Act 1988. They apply to transactions between associated parties, including where both parties are in the UK, and seek to adjust such transactions for tax purposes to an arm's length basis. For example, this treatment may apply where royalty payments are made between connected companies, and the transfer pricing legislation is

therefore likely to be key in the context of, for instance, licensing arrangements within groups.

Whereas patent and copyright royalties are paid gross between UK companies, in the UK, royalties or other sums paid to non-UK persons in respect of the use of a patent are, in principle, subject to the UK's withholding tax provisions. Section 903 of Income Tax Act 2007 applies to payments for the use of a patent and requires the payer to deduct tax and account for it to the UK Revenue. Companies (and other persons) are also obliged under the Income Tax Act 2007 to withhold tax in relation to annual payments to non-UK persons. Regular royalties payable under know-how, trade mark or other IP licences may, in some cases, be treated as "annual payments" for these purposes.

Double tax treaties ("DTT") may however be relevant in relation to the application of UK's withholding tax regime following an international business reorganisation. Royalties paid by a UK resident to a resident of a country with which the UK has a double tax treaty may be exempt from withholding taxes as a result of the operation of a royalty article of a DTT. Even if the royalty article does not extinguish the withholding tax liability it will normally impose a restriction on the amount which can be deducted.

Tax planning and reorganisations in respect of IP should always consider whether what is planned falls within the relevant legislation after taking a purposive interpretation of such legislation. The UK's anti-avoidance rules contained in the IFA regime and in respect of business organisations generally must therefore always be considered.

**R&D reliefs:** Assets which are excluded from the IFA regime include Research and Development ("R&D") expenditure. However, companies are able to claim a special, enhanced tax relief of up to 175% in respect of certain types of revenue expenditure on R&D which results in IP vesting in the company. R&D relief can also be given in the form of a tax credit/payment from the UK Revenue in return for the surrender of tax losses. On a business reorganisation therefore, it is important that such R&D reliefs are preserved, or are not clawed back. R&D expenditure must relate to a trade of a company and is incurred on staff costs, software, consumables (such as fuel), sub-contracted R&D costs to third parties, and externally provided workers directly involved in R&D. The legislation defines R&D as activities which fall to be treated as R&D in accordance with UK GAAP. R & D for tax purposes normally takes place when a project seeks to achieve an *advance* in science and technology and the end result should achieve either an extension or increase in the overall knowledge and capability of a particular scientific/technological field, or other appreciable element of innovation. R & D does not therefore include activities such as market research, general data collection, product standardisation or the promotion of the sale of the end product.

**Stamp Duty and VAT:** UK stamp duty does not apply to instruments or documents relating to IP rights. UK VAT does apply to the transfer of IP between UK businesses, including on a licensing arrangement. VAT on cross-

border transactions between businesses will be due in the country where the customer is established.

.....

質問票（米国・英国）

## 米国 質問票

### 1. 海外調査の目的

当研究所では日本国特許庁からの委託を受け、「企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究」を行っております。まず、本調査研究テーマの目的、本調査研究を行う必要性について説明します。

『昨今の日本経済においては、商・製品の有形資産を主体とする物的プロダクト型経済から、特許権等の知的財産権を主体とする知識経済に変遷してきている。

また、同時に、情報通信技術の発展を背景としたグローバルな情報ネットワークの構築とそれに伴うスピード経済に直面し、企業間における競争が激化する中、他社の特許権等を含めた事業を取得することで時間的コストの削減を図り、成長を続けるという選択が合理性を帯びてきている。これまでも事業等の取得のスキームは、海外においては積極的に行われており、日本においても会社法等の諸法律が整備され、本格的なM&A（企業再編）時代に突入しつつある。

このような背景のもと、M&Aにおける対象会社が保有する特許権等については、様々な問題点（課題）が指摘されている。

例えば、「従業者等」のした「職務発明」は、「使用者等」に特許の受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する（特許法第35条第3項）が、①M&Aによって「使用者等」と「従業者等」との雇用関係に差異が生じた場合や、②M&Aにより「特許権」の「承継」を受けた「使用者等」と当該「特許権」を使用することで利益を享受した「使用者等」とが異なった場合における、対価を支払う主体及び対価の額の算定基準についての考え方は必ずしも明確でなく、その結果「従業者等」が不利益を被るおそれがあるとの指摘がなされている（一方、「使用者等」の観点では、職務発明の対価支払いは、想定外の権利保全コストの発生による偶発債務の原因となる）。

以上を踏まえ、M&A（企業再編）において問題となる特許権等に係る課題を調査・分析し、企業再編における特許権等の取扱いについて検討するための基礎資料作成を目的として、本調査研究を行うこととする。』<sup>1</sup>

本海外調査は、上述の調査研究の一部として行われるもので、すでに M&A が積極的に行われている海外、特に米国及び英国での M&A 取引に関する、産業財産権法や関連法に係る法制、法的論点、留意点等を調査したいと考えています。具体的には、M&A の取扱いに知見を有する専門家（弁護士、公認会計士）により、米国・英国での判例・事案等を調査、整理することにより、将来日本でも問題となりうる課題を抽出し、分析する予定です。

---

<sup>1</sup> 本調査研究の仕様書より転載

## 2. 質問に回答いただく際のお願い

本調査研究は、国の委託を受けて行うものであり、将来における施策の策定のための参考情報とするものです。そのため、調査結果は正確、かつ偏りが無いことが求められ、一般的に支持されている普遍的な考え方や事例について調査頂きますようお願いいたします。一方、各質問項目について広く情報を収集し、各国における実態の全体像を把握することも重要であることから、ご回答頂く方の個人的な意見、特殊な場合の事例について挙げて頂きながら説明頂くことも構いません。この場合は、私見である旨、または特殊な事例である旨を明記してください。

また、Q2-3～Q2-6、および事例の調査は、文献調査の結果のみに基づいて回答するのが困難な場合、複数の弁護士、会計士に質問していただき、回答を取りまとめて下さい。

## 3. 海外調査の内容

### (1) 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点

Q1-1. 企業再編を行う際、特に留意しなければならない米国の法令を教えてください。

Q1-2. 日本では、企業再編のスキームとして、「合併」「会社分割」「事業譲渡・事業譲受」「株式交換・株式移転・株式譲渡」「現物出資」等のスキームが法的に認められています。米国で認められる企業再編のスキームは、日本と同じですか。また、日本では認められないが米国では認められるスキームがありますか。米国のみで認められるスキームがあれば、挙げてください。

Q1-3. 企業再編によって、使用者と従業者との間の雇用関係が変動し、職務発明の取扱いに関して問題が生じる可能性があります。米国における判例で、企業再編における職務発明に係る判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における職務発明に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2～3、挙げてください。

また、米国法制の下で、企業再編における職務発明の係る問題について記載した文献（論文、書籍等）があれば教えてください。

Q1-4. 企業再編において、ライセンス契約の取扱いが問題になる場合があります。例えば、「同じ特許を対象とした複数のライセンス契約が、合併により同一の法人に承継されたとき、ライセンス契約はどうなるか。」といった問題や、「複数の事業にかかわる特許発明を対象として包括的なライセンス契約を行っていた場合で、会社分割によって前記複数の事業の一部のみが承継された場合、ライセンス契約はどうなるか。」という問題が考えられます。

米国における判例で、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2～3、挙げてください。

さらに、企業再編におけるライセンス契約に係る問題について記載された文献（論文、書籍等）があれば教えてください。

**Q1-5.** 企業再編において、特許権が共有に係ることが原因で争いがおこることがあります。例えば、「部品特許の共有者である部品サプライヤからのみ購入する契約を締結している最終品メーカーが、他のサプライヤと合併した場合、合併後の会社による自己実施できるか。」という問題が考えられます。

米国における判例で、企業再編における共有特許権に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における共有特許権に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2～3、挙げてください。

さらに、企業再編における共有特許権に係る問題について記載された文献（論文、書籍等）等があれば挙げてください。

**Q1-6.** 米国における判例または事例で、企業再編における知的資産の取扱いに係る問題のうち、職務発明、ライセンス契約、共有特許権以外の問題に係る判例・事例があれば、列挙し、要点を簡単に説明して下さい。

なお、ここでいう知的資産は、知的財産権のみでなく、ブランド、営業秘密、ノウハウといった知的財産、さらには、人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能等を含むものとします。

**Q1-7.** 日本では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、企業再編に係る契約に、表明・保証（Representations and Warranties）条項、補償（Indemnification）条項、誓約（Covenants）条項、前提（停止）条件（Conditions Precedent）条項等を設け、また損害賠償請求権を担保するための財務上の措置として、売買価格の一定割合をエスクロウ口座（Escrow Account）と呼ばれる特別な銀行口座などに一定期間プールする仕組みを作る等の措置が取られています。

米国では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、どのような措置が取られていますか。米国法制に起因する、または米国の実務慣行に起因する、米国特有の取扱いがな

されている場合は、簡単な説明を付して下さい。

**Q1-8.** デュー・デリジェンスの際、以下の問題について十分な検討が必要と考えられています。それぞれの問題を検討する際の留意点（検討項目）を列挙して下さい。なお、米国法制に起因する、または米国の実務慣行に起因する、米国特有の留意点があれば、簡単な説明を付して下さい。

- (1) 特許権等の知的財産権の権利帰属に係る問題
- (2) 特許権等の知的財産権のライセンス契約に係る問題（Change of control 条項をなど）
- (3) 特許権等の知的財産権が無効・取消しとなる可能性に係る問題
- (4) 偶発債務（第三者の特許権等の侵害の可能性、職務発明の対価請求、等）に係る問題
- (5) M&A 取引不成立時の秘密情報の取り扱いに係る問題（秘密保持契約など）
- (6) 上記（1）～（5）以外の問題

## (2) 価値、評価

**Q2-1.** デュー・デリジェンスにおいて、企業再編の対象となる企業（事業）の価値評価を行います。知的資産のうち、評価の対象となる（評価した実績のある）知的資産の種類を教えてください。また、具体的な評価事例があれば、挙げてください。

なお、ここでいう「知的資産」とは、特許権、実用新案権、著作権といった知的財産権、ブランド、営業秘密、ノウハウ等の知的財産、さらに人的資産、組織力、経営理念顧客との関係資料、等を含む広い概念と考えてください。

**Q2-2.** 資産の評価方法としては、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチ等が知られていますが、知的資産の評価方法として、米国では、どのようなものがありますか。Q2-1 で挙げた知的資産について、適用されている評価手法を教えてください。また、それぞれの評価方法を知的資産の評価に適用した場合に生じる問題点を挙げて下さい。

なお、同一の知的資産に対して複数の評価方法が適用されうる場合は、それぞれの評価方法を採用するメリット・デメリットについて説明して下さい。

さらに、実際の評価の事例があれば、教えてください。

**Q2-3.** 米国会計基準では、つぎの研究活動<sup>2</sup>については、費用処理されております。これ

---

<sup>2</sup> 研究とは、新規の科学的または技術的な知識および理解を得る目的で実施される基礎的および計画的な調査をいう。

らの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

1. 新知識の入手を目的とする活動
2. 研究成果または他の知識の応用の探求, 評価および最終的選択
3. 材料, 装置, 製品, 工程, システムまたはサービスに関する代替的な手法の調査
4. 新規または大幅に改良される材料, 装置, 製品, 工程, システムまたはサービスに関する有望な代替的な手法等についての定式化, 設計, 評価および最終的な選択

Q2-4. 米国会計基準では、つぎの開発活動<sup>3</sup>についても、費用処理されております。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

1. 生産・使用する前の試作品および模型の設計, 建設およびテスト
2. 新技術を含む工具, 治具, 鋳型, 金型の設計
3. 商業ベースに乗らない規模での実験工場の設計, 建設, 操業
4. 新規または改良された材料や装置, 製品, 工程, システム, サービスに関して選択された代替手法の設計, 建設およびテスト

Q2-5. 国際会計基準においては、上記の開発活動は、つぎの6つの要件をすべて満たす場合に無形資産として貸借対照表にオンバランスされます。デュー・デリジェンスにおいて開発活動を評価するときに、これらの要件を重視するかどうかを、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

1. 使用・売却が可能な無形資産を完成させる技術的実行可能性がある。
2. 無形資産を完成し、使用・売却する意図がある。
3. 無形資産を使用・売却する能力をもつ。
4. どのように無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を生み出すかを示しうる。特に無形資産から生じる産出物もしくはその無形資産それ自体を取引する市場が存在するか、あるいはその無形資産を内部使用するときには、その有用性を立証しなければならない。
5. 無形資産の開発を完遂し、その使用・売却に必要な技術的・財務的・その他の資源を利用できる。

---

<sup>3</sup> 開発とは、商業ベースによる生産または使用を開始する前に、新規または大幅に改良された材料や、装置、製品、製造工程、システム、サービスを生産するための計画・設計に研究成果や他の知見を応用することである。

6. 開発中に無形資産に要した支出を信頼性をもって測定できる。

Q2-6. 米国会計基準、国際会計基準ともに、内部創出されたブランド、題字、出版表題、顧客名簿、およびこれらに類似する項目に関する支出は、事業全体を発展させるコストと区別することが難しく、したがって識別可能性をみたさないためオンバランスしてはならないとされています。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している、3=ふつう、1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

1. 内部創出されたブランド
2. 内部創出された題字
3. 内部創出された出版表題
4. 内部創出された顧客名簿
5. その他（自由記述）
6. その他（自由記述）
7. その他（自由記述）

### (3) 会計上の課題

Q3-1. FAS No.141 により、企業結合に係る会計処理はパーチェス法に限定されていますが、“会計上”、企業にとってどのような問題が生じますか。また、その問題はどのようにすれば回避／克服できますか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

Q3-2. 米国会計基準では、研究開発コストは、評価後費用処理すると規定されています。実務上、研究開発費が評価後費用処理された事例があれば、挙げてください。

Q3-3. FAS No.141 は、無形資産であって、契約または法律上の権利によって生じる資産、および分離分割可能で、売却、譲渡、ライセンスの付与、貸与または交換が可能な資産は、「のれん」とは別に認識し、計上することを求めています。

上述の資産を「のれん」とは別に計上した事例があれば挙げてください。

また、特定の無形資産を「のれん」とは別に認識し、計上すると取扱いが規定された結果、実務上どのような問題が生じますか。その問題はどのようにすれば回避／克服できますか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

Q3-4. FAS142 によれば、識別された無形資産のうち、耐用年数が確定できないもの、

及び「のれん」は、毎年減損テストを行うことが義務付けられています。

減損テストを行うにあたり、企業にはどのような問題が生じますか。また、この問題は回避／克服可能でしょうか。実際に問題を回避した事例があれば、教えてください。

**Q3-5.** 耐用年数はどのようにして定めるか、教えてください。

**Q3-6.** 国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards ; FRS）とのコンバージェンスのため、米国会計基準が改訂される予定との情報を得ています。改訂により、知的資産の取扱いにどのような変更があるか、また改訂が実務にどのような影響を与えるか、教えてください。

**Q3-7.** その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、会計上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

#### (4) 税務上の課題

**Q4-1.** 米国の組織再編税制について、簡単に説明して下さい。

（知的資産の取扱いは **Q4-3, 4-6** で質問します。ここでは、組織再編税制全般について、概要を説明して下さい。）

**Q4-2.** 最近、組織再編が関係する法律が改正されていれば、その内容（法律の名称、改正年、改正の内容）について説明して下さい。また、近い将来、法律改正が予定されている場合は、今後行われる法律改正の内容についても説明して下さい。

**Q4-3.** 企業再編により、特許権等の知的資産が移転した場合、米国の税法上どのように取扱われるか、説明して下さい。なお、企業再編の手法により取扱いが異なる場合は、手法ごとに説明して下さい。また、一定の条件を満たす場合には非課税（課税繰延べ）となる特例がある場合は、特例（適用要件、効果）についても説明して下さい。

**Q4-4.** 課税にあたり、知的資産を財産として評価する必要があります。財産評価の方法について、具体的に説明して下さい。なお、知的資産の種類によって評価方法が異なる場合は、知的資産の種類ごとに分類し、説明して下さい。

（課税対象ではないために財産評価の必要がないものについては、説明は不要です。）

**Q4-5.** 知的資産の価値評価に関して、米国では、税務上の財産評価（**Q4-4**）と、会計上の価値評価とは、同じ方法（基準）により行われますか。異なる場合は異なる点を挙げ

てください。

Q4-6. 知的資産の移転に伴って株主に課税されることがありますか。株主に課税される場合があれば、どのような場合に課税されるか、説明して下さい。

Q4-7. その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、税務上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

以 上

## 英国 質問票

### 1. 海外調査の目的

当研究所では日本国特許庁からの委託を受け、「企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究」を行っております。まず、本調査研究テーマの目的、本調査研究を行う必要性について説明します。

『昨今の日本経済においては、商・製品の有形資産を主体とする物的プロダクト型経済から、特許権等の知的財産権を主体とする知識経済に変遷してきている。

また、同時に、情報通信技術の発展を背景としたグローバルな情報ネットワークの構築とそれに伴うスピード経済に直面し、企業間における競争が激化する中、他社の特許権等を含めた事業を取得することで時間的コストの削減を図り、成長を続けるという選択が合理性を帯びてきている。これまでも事業等の取得のスキームは、海外においては積極的に行われており、日本においても会社法等の諸法律が整備され、本格的なM&A（企業再編）時代に突入しつつある。

このような背景のもと、M&Aにおける対象会社が保有する特許権等については、様々な問題点（課題）が指摘されている。

例えば、「従業者等」のした「職務発明」は、「使用者等」に特許の受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する（特許法第35条第3項）が、①M&Aによって「使用者等」と「従業者等」との雇用関係に差異が生じた場合や、②M&Aにより「特許権」の「承継」を受けた「使用者等」と当該「特許権」を使用することで利益を享受した「使用者等」とが異なった場合における、対価を支払う主体及び対価の額の算定基準についての考え方は必ずしも明確でなく、その結果「従業者等」が不利益を被るおそれがあるとの指摘がなされている（一方、「使用者等」の観点では、職務発明の対価支払いは、想定外の権利保全コストの発生による偶発債務の原因となる）。

以上を踏まえ、M&A（企業再編）において問題となる特許権等に係る課題を調査・分析し、企業再編における特許権等の取扱いについて検討するための基礎資料作成を目的として、本調査研究を行うこととする。』<sup>1</sup>

本海外調査は、上述の調査研究の一部として行われるもので、すでに M&A が積極的に行われている海外、特に米国及び英国での M&A 取引に関する、産業財産権法や関連法に係る法制、法的論点、留意点等を調査したいと考えています。具体的には、M&A の取扱いに知見を有する専門家（弁護士、公認会計士）により、米国・英国での判例・事案等を調査、整理することにより、将来日本でも問題となりうる課題を抽出し、分析する予定です。

---

<sup>1</sup> 本調査研究の仕様書より転載

## 2. 質問に回答いただく際のお願い

本調査研究は、国の委託を受けて行うものであり、将来における施策の策定のための参考情報とするものです。そのため、調査結果は正確、かつ偏りが無いことが求められ、一般的に支持されている普遍的な考え方や事例について調査頂きますようお願いいたします。一方、各質問項目について広く情報を収集し、各国における実態の全体像を把握することも重要であることから、ご回答頂く方の個人的な意見、特殊な場合の事例について挙げて頂きながら説明頂くことも構いません。この場合は、私見である旨、または特殊な事例である旨を明記してください。

また、Q2-3～Q2-6、および事例の調査は、文献調査の結果のみに基づいて回答するのが困難な場合、複数の弁護士、会計士に質問していただき、回答を取りまとめて下さい。

## 3. 海外調査の内容

### (1) 産業財産権法や関連法に係る法的論点・留意点

Q1-1. 企業再編を行う際、特に留意しなければならない英国の法令を教えてください。

Q1-2. 日本では、企業再編のスキームとして、「合併」「会社分割」「事業譲渡・事業譲受」「株式交換・株式移転・株式譲渡」「現物出資」等のスキームが法的に認められています。英国で認められる企業再編のスキームは、日本と同じですか。また、日本では認められないが英国では認められるスキームはありますか。英国のみで認められるスキームがあれば、挙げてください。

Q1-3. 企業再編によって、使用者と従業者との間の雇用関係が変動し、職務発明の取扱いに関して問題が生じる可能性があります。英国における判例で、企業再編における職務発明に係る判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における職務発明に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2～3、挙げてください。

また、英国法制の下で、企業再編における職務発明の係る問題について記載した文献（論文、書籍等）があれば教えてください。

Q1-4. 企業再編において、ライセンス契約の取扱いが問題になる場合があります。例えば、「同じ特許を対象とした複数のライセンス契約が、合併により同一の法人に承継されたとき、ライセンス契約はどうなるか。」といった問題や、「複数の事業にかかわる特許発明を対象として包括的なライセンス契約を行っていた場合で、会社分割によって前記複数の事業の一部のみが承継された場合、ライセンス契約はどうなるか。」という問題が考えられます。

英国における判例で、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編におけるライセンス契約に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2～3、挙げてください。

さらに、企業再編におけるライセンス契約に係る問題について記載された文献（論文、書籍等）があれば教えてください。

**Q1-5.** 企業再編において、特許権が共有に係ることが原因で争いがおこることがあります。例えば、「部品特許の共有者である部品サプライヤからのみ購入する契約を締結している最終品メーカーが、他のサプライヤと合併した場合、合併後の会社による自己実施できるか。」という問題が考えられます。

英国における判例で、企業再編における共有特許権に係る問題を取り扱った判例を調査し、判例の趣旨を簡単に説明して下さい。また、企業再編における共有特許権に係る問題を解決した事例があれば、事例の内容を簡単に説明して下さい。なお、判例、事例が多数ある場合は、代表的なものを2～3、挙げてください。

さらに、企業再編における共有特許権に係る問題について記載された文献（論文、書籍等）等があれば挙げてください。

**Q1-6.** 英国における判例または事例で、企業再編における知的資産の取扱いに係る問題のうち、職務発明、ライセンス契約、共有特許権以外の問題に係る判例・事例があれば、列挙し、要点を簡単に説明して下さい。

なお、ここでいう知的資産は、知的財産権のみでなく、ブランド、営業秘密、ノウハウといった知的財産、さらには、人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能等を含むものとします。

**Q1-7.** 日本では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、企業再編に係る契約に、表明・保証条項、補償条項、誓約条項、前提（停止）条件条項等を設け、また損害賠償請求権を担保するための財務上の措置として、売買価格の一定割合をエスクロウ口座と呼ばれる特別な銀行口座などに一定期間プールする仕組みを作る等の措置が取られています。

英国では、デュー・デリジェンスにより発見された問題、またはデュー・デリジェンスによっても発見されなかった問題等に対処するため、どのような措置が取られていますか。英国法制に起因する、または英国の実務慣行に起因する、英国特有の取扱いがなされている場合は、簡単な説明を付して下さい。

Q1-8. デュー・デリジェンスの際、以下の問題について十分な検討が必要と考えられています。それぞれの問題を検討する際の留意点（検討項目）を列挙して下さい。なお、英国法制に起因する、または英国の実務慣行に起因する、英国特有の留意点があれば、簡単な説明を付して下さい。

- (1) 特許権等の知的財産権の権利帰属に係る問題
- (2) 特許権等の知的財産権のライセンス契約に係る問題（Change of control 条項をなど）
- (3) 特許権等の知的財産権が無効・取消しとなる可能性に係る問題
- (4) 偶発債務（第三者の特許権等の侵害の可能性、職務発明の対価請求、等）に係る問題
- (5) M&A 取引不成立時の秘密情報の取り扱いに係る問題（秘密保持契約など）
- (6) 上記（1）～（5）以外の問題

## (2) 価値、評価

Q2-1. デュー・デリジェンスにおいて、企業再編の対象となる企業（事業）の価値評価を行います。知的資産のうち、評価の対象となる（評価した実績のある）知的資産の種類を教えてください。また、具体的な評価事例があれば、挙げてください。

なお、ここでいう「知的資産」とは、特許権、実用新案権、著作権といった知的財産権、ブランド、営業秘密、ノウハウ等の知的財産、さらに人的資産、組織力、経営理念顧客との関係資料、等を含む広い概念と考えてください。

Q2-2. 資産の評価方法としては、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチ等が知られていますが、知的資産の評価方法として、英国では、どのようなものがありますか。Q2-1 で挙げた知的資産について、適用されている評価手法を教えてください。また、それぞれの評価方法を知的資産の評価に適用した場合に生じる問題点を挙げて下さい。

なお、同一の知的資産に対して複数の評価方法が適用されうる場合は、それぞれの評価方法を採用するメリット・デメリットについて説明して下さい。

さらに、実際の評価の事例があれば、挙げてください。

Q2-3. 国際会計基準では、つぎの研究活動<sup>2</sup>については、費用処理されております。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している, 3=ふつう, 1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

---

<sup>2</sup> 研究とは、新規の科学的または技術的な知識および理解を得る目的で実施される基礎的および計画的な調査をいう。

1. 新知識の入手を目的とする活動
2. 研究成果または他の知識の応用の探求，評価および最終的選択
3. 材料、装置、製品、工程、システムまたはサービスに関する代替的な手法の調査
4. 新規または大幅に改良される材料、装置、製品、工程、システムまたはサービスに関する有望な代替的な手法等についての定式化、設計、評価および最終的な選択

Q2-4. 国際会計基準では、つぎの開発活動<sup>3</sup>については、一定の要件を満たす場合に限って、無形資産として認識するとされます。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している，3=ふつう，1=全く重視していない] の5段階で回答してください。

1. 生産・使用する前の試作品および模型の設計、建設およびテスト
2. 新技術を含む工具、治具、鋳型、金型の設計
3. 商業ベースに乗らない規模での実験工場の設計，建設，操業
4. 新規または改良された材料や装置、製品、工程、システム、サービスに関して選択された代替手法の設計，建設およびテスト

Q2-5. 国際会計基準においては、上記の開発活動は、つぎの6つの要件をすべて満たす場合に無形資産として貸借対照表にオンバランスされます。デュー・デリジェンスにおいて開発活動を評価するときに、これらの要件を重視するかどうかを、[5=かなり重視している，3=ふつう，1=全く重視していない] の5段階で回答してください。

1. 使用・売却が可能な無形資産を完成させる技術的実行可能性がある。
2. 無形資産を完成し、使用・売却する意図がある。
3. 無形資産を使用・売却する能力をもつ。
4. どのように無形資産が可能性の高い将来の経済的便益を生み出すかを示しうる。特に無形資産から生じる産出物もしくはその無形資産それ自体を取引する市場が存在するか、あるいはその無形資産を内部使用するときには、その有用性を立証しなければならない。
5. 無形資産の開発を完遂し、その使用・売却に必要な技術的・財務的・その他の資源を利用できる。
6. 開発中に無形資産に要した支出を信頼性をもって測定できる。

---

<sup>3</sup> 開発とは、商業ベースによる生産または使用を開始する前に、新規または大幅に改良された材料や、装置、製品、製造工程、システム、サービスを生産するための計画・設計に研究成果や他の知見を応用することである。

Q2-6. 国際会計基準は、内部創出されたブランド、題字、出版表題、顧客名簿、およびこれらに類似する項目に関する支出は、事業全体を發展させるコストと区別することが難しく、したがって識別可能性をみたさないためオンバランスしてはならないとされています。これらの項目が、デュー・デリジェンスにおいて評価の対象となるかどうかについて、[5=かなり重視している、3=ふつう、1=全く重視していない]の5段階で回答してください。

1. 内部創出されたブランド
2. 内部創出された題字
3. 内部創出された出版表題
4. 内部創出された顧客名簿
5. その他（自由記述）
6. その他（自由記述）
7. その他（自由記述）

Q2-7. 国際会計基準では有形固定資産（土地・建物・設備等）と無形固定資産（ブランド・特許等）の公正価値による再評価モデルが認められていますが、デュー・デリジェンスでどのように評価されていますか。事例があれば教えてください。

### (3) 会計上の課題

Q3-1. 英国においては、企業結合について規定する会計基準として、どのようなものがありますか。

Q3-2. 企業結合について規定する英国の会計基準と、国際会計基準（IFRS）との相違点を、簡単に（重要な点に限定して）説明して下さい。

Q3-3. 国際会計基準では、企業結合に係る会計処理はパーチェス法に限定されていますが、“会計上”、企業にとってどのような問題が生じるのでしょうか。また、その問題はどのようにすれば回避／克服できるのでしょうか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

Q3-4. 国際会計基準では、研究開発コストのうち研究段階のコストは評価後費用処理し、開発段階のコストは一定の要件を満たす場合、資産計上すると規定されています。研究開発費が費用処理された事例、資産計上された事例があれば、挙げてください。

Q3-5. 英国会計基準では、研究開発コストの取扱いについて、どのように規定していますか。国際会計基準と対比しつつ、説明して下さい。

Q3-6. 国際会計基準では、一定の無形資産については、「のれん」とは別に認識し、資産計上することになっています。

上述の資産を「のれん」とは別に計上した事例があれば挙げてください。

また、特定の無形資産を「のれん」とは別に認識し、計上するとの取扱いが規定された結果、実務上どのような問題が生じますか。その問題はどのようにすれば回避／克服できますか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

Q3-7. 英国会計基準では、無形資産の取扱いについて、どのように規定していますか。国際会計基準と対比しつつ、説明して下さい。

Q3-8. 国際会計基準では、識別された無形資産のうち、耐用年数が確定できないもの、及び「のれん」は、減損テストを行うことが義務付けられています。

減損テストを行うにあたり、企業にはどのような問題が生じますか。また、この問題は回避／克服可能でしょうか。実際に問題を回避した事例があれば、挙げてください。

Q3-9. 英国会計基準では、識別された無形資産、及び「のれん」の取扱いについて、どのように規定していますか。国際会計基準と対比しつつ、説明してください。

Q3-10. 国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards ; IFRS）とのコンバージェンスのため、英国会計基準が改訂される予定はありますか。改訂の予定がある場合、改訂により知的資産の取扱いにどのような変更があるか、また改訂が実務にどのような影響を与えるか、教えてください。

Q3-11. その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、会計上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

#### (4) 税務上の課題

Q4-1. 英国の組織再編に関する税制について、簡単に説明して下さい。

(知的資産の取扱いは Q4-3, 4-6 で質問します。ここでは、組織再編に関する税制全般について、概要を説明して下さい。)

Q4-2. 最近、組織再編に関する法律が改正されていれば、その内容（法律の名称、改正

年、改正の内容)について説明して下さい。また、近い将来、法律改正が予定されている場合は、今後行われる法律改正の内容についても説明して下さい。

Q4-3. 企業再編により、特許権等の知的資産が移転した場合、英国の税法上どのように取扱われるか、説明して下さい。なお、企業再編の手法により取扱いが異なる場合は、手法ごとに説明して下さい。また、一定の条件を満たす場合には非課税（課税繰延べ）となる特例がある場合は、特例（適用要件、効果）についても説明して下さい。

Q4-4. 課税にあたり、知的資産を財産として評価する必要があります。財産評価の方法について、具体的に説明して下さい。なお、知的資産の種類によって評価方法が異なる場合は、知的資産の種類ごとに分類し、説明して下さい。

（課税対象ではないために財産評価の必要がないものについては、説明は不要です。）

Q4-5. 知的資産の価値評価に関して、英国では、税務上の財産評価（Q4-4）と、会計上の価値評価（Q3-8）とは、同じ方法（基準）により行われますか。異なる場合は異なる点を挙げて下さい。

Q4-6. 知的資産の移転に伴って株主に課税されることがありますか。株主に課税される場合があれば、どのような場合に課税されるか、説明して下さい。

Q4-7. その他、企業再編における知的資産の取扱いについて、税務上の問題があれば項目を挙げ、説明して下さい。

以 上



# 資料Ⅱ



## 資料 1

### 国内ヒアリング調査の概要

#### 1. 調査方法

国内ヒアリング調査は、国内外文献調査、および海外調査の結果を踏まえ、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、投資銀行、企業など、過去M&A取引に関わった者かつ特許権等に対する知見を有する者 20 か所に対して、行った。

##### ・実施方法

弁護士等、および投資銀行等の担当者と直接会い、面談形式により実施した。

##### ・ヒアリング実施期間

2009年1月19日～3月6日

##### ・ヒアリング先

弁護士	: 4 事務所
公認会計士	: 3 事務所
税理士	: 2 事務所
弁理士	: 1 事務所
銀行	: 2 行
コンサルティング会社	: 2 社
企業	: 6 社

#### 2. 調査結果

・資料 2 に、調査結果を添付する。

・回答の後の“(弁護士)”等の表示は、回答者がどのカテゴリーに属するか示すものである。

なお、銀行、コンサルティング会社は、“(銀行等)”と記している。

## 国内ヒアリング調査 調査結果

## 1. 産業財産権や関連法に係る法的論点・留意点

## 1.1 M&amp;A のストラクチャーを決定する際、知的資産がストラクチャーを決定づけたことはありますか。

- ・知財がストラクチャー選択に影響を与えるケースは少ない。知財に関しては、決められたストラクチャーを前提に、ディールを行うことが多い。  
対象会社の産業財産権を移転する場合のコスト・手間が、ストラクチャー選択に影響を与える場合がある。例えば、対象会社が商標権を「多数」保有する場合、手数料が多額になる。全ての商標権の移転が必要か、一部の商標権のみ移転すればよいかを考慮し、手数料を安く抑えられるストラクチャーを採用する場合がある。(弁護士)
- ・事例として、デュー・デリジェンスで十分な情報開示が受けられず、包括承継した場合のリスクが読めないのが、事業譲渡により M&A 取引を行ったことがある。(弁護士)
- ・税務、法務、会計などの問題がストラクチャー選択に影響を与えるが、税務が影響する場合が多い。法律上の問題がストラクチャーに影響を与えることも多いが、知財がストラクチャー選択に決定的な影響を与えることは稀である。  
知的財産権の移転手続きの費用、手間が、ストラクチャー選択の際、考慮されることはある。特に、海外に知的財産権がある場合は、移転に費用がかかる。  
ライセンス契約の COC 条項が問題となる場合には、当該条項が発動しないような代替ストラクチャーを選択することもある。(弁護士)
- ・例えば、吸収合併と事業譲渡とでは、知財の取扱いが異なる。吸収合併では、対象会社の有する特許権がすべて存続会社に移転するのに対し、事業譲渡では知財を移転しないという選択もできる。例えば、当該知財がクロスライセンス契約の対象になっている場合等である。従って、知財をどのようにしたいのかをよく考え、スキームを選択すべきである。(弁護士)
- ・知的財産がストラクチャー選択に影響を与えたことはない。通常は、ストラクチャーが先に決まっており、そのストラクチャーを前提に知財の取扱いを検討する。(弁護士)
- ・技術系の会社においては、ストラクチャー選択時、知的資産を考慮するが、ストラクチャー選択に決定的な影響を与えることはない。その理由は、ライセンス契約を引き継ぐかどうかのポイントとなるが、多くの場合 COC 条項によりプロテクトされており、ストラクチャー選択により回避できるものではない。  
統合後のオペレーションのしやすさを考慮して、ストラクチャーを選択することが多い。

→ 典型的なものは事業会社が並列する持株会社方式の経営統合とするのか完全に一体となる合併とするのか。(銀行等)

- また、買収後の事業の指揮系統を意識して、どの母体に取得した事業を取り込むかも重要。(銀行等)

- **M&A** 取引において事業価値の源泉となるような必須の無形資産がある場合、それを確実に承継するためにどうするか、という視点から、ストラクチャーを決めることがある。例えば、事業譲渡の手法であれば契約の引継ぎには相手方の同意が必要となるが、株式譲渡、会社分割等の手法を使えば、契約上の地位は原則的に移転するため、そうしたストラクチャーを採用できないかを検討する。

なお、相手方との契約上、チェンジ・オブ・コントロール条項（支配権移動があった場合に、相手方に契約の破棄などの権利が生ずる条項、以下 COC 条項という）等が含まれて、上記手法を利用した場合でも相手方同意が必要な場合があるため、必ず確認する。(銀行等)

- ライセンスの構造が、ストラクチャー選択の決め手となる場合はある。(銀行等)

## 1.2 弁護士は、企業再編にどのステージで関与していますか(関与することが多いですか)(質問対象：弁護士)。

- **M&A** を専門とする弁護士は、ストラクチャー決定や基本合意書の作成から関与する場合が一般的である。知財専門の弁護士は、デュー・デリジェンスの部分だけ、あるいは個別の法律上の論点が現れたときに、その部分だけ関与するなど、限定的な場合が多い。チームを作って取り組むこともある。

通常は、デュー・デリジェンスが終わった後も、弁護士は引き続き **M&A** 取引に関与することになる。例えば、売買契約書の作成や株式譲渡の手續に関与するほか、ファイナンスが絡む場合はファイナンス関係の契約（買収資金の借入、質権設定、譲渡担保設定、等）にも関与することが多い。

移転登録など特許庁への手続きは、弁理士が行うことが多い。(弁護士)

- 世の中の **M&A** 取引には、事業会社間の **M&A** と、ファンドが行う **M&A** がある。事業会社間の **M&A** は、法務・知財セクションが比較しっかりしているケースが多く、弁護士はデュー・デリジェンスから関与することが多い。デュー・デリジェンスを社内メンバー主体で行うケースもあり、この場合、デュー・デリジェンスの最後のステージだけに弁護士が関与する。

ファンドが行う **M&A** は、マーケットやファイナンスに詳しいビジネスマンはたくさんいるが、知財に詳しい者はほとんどいない。ファンドが行う **M&A** は、早い段階（スキ

ーム選択の段階) から知財に詳しい弁護士が入るべきである。

知財専門の弁護士は、クロージングで業務は終了する。(弁護士)

- ・ケース・バイ・ケースだが、デュー・デリジェンスの過程で関与することが多い。(弁護士)

### 1.3 M&A 取引契約における留意事項

#### ① 表明・保証条項

- ・一番大切なのは、「権利(特許権、...)を持っている」という表明・保証である。権利には、ライセンス契約に基づく権利も含まれる。例えば、対象会社がサブライセンスを受けている場合で、特許権者とサブライセンサーとの契約を確認できないとき、売主(対象会社、または対象会社の親会社)に、サブライセンスを適法にうけていることを表明・保証させることがある。(弁護士)

- ・対象会社が事業を行うために必要な産業財産権がリストアップされたもので全てであること、また対象会社が前記産業財産権を適法に所有していること、は表明・保証の対象となりうる項目である。

一般論としては、「対象会社が保有する知的財産権の有効性」「対象会社が第三者の知的財産権を侵害していないこと」「対象会社が保有する知的財産権が第三者に侵害されていないこと」を表明・保証することは、難しい(契約に規定することは可能だが、保証することは重大なリスクになる)。買い手・売り手の力関係で、このような表明・保証条項を設けることがあるが、売主の立場としては実際に表明・保証するのは可能な限り避けるべきである。なお、これらの項目についても、「(売主又は対象会社が)知る限り」という限定を設ければ、表明・保証は可能である。

著作権に関しては、侵害成立に「依拠」性が要件となるので、対象会社の管理体制が整っていれば、「対象会社が第三者の著作権を侵害していない」と表明・保証できる場合もある。(弁護士)

- ・職務発明について、「将来、『相当の対価』の支払いが問題になることはない」との表明・保証も難しい。「潜在債務がない」という表明・保証などで期せずしてカバーされてしまっていることもあるが、そもそも潜在債務がないことの表明保証についても売主が(「知る限り」などの限定なしに)これを受諾する例は少なく、いずれにせよ、保証することは重大なリスクになる。(弁護士)

- ・「予定されている M&A 取引がライセンス契約の解除事由等に該当しないこと」という表明・保証は、比較的よく見かける条項である。なお、実際に解除事由に該当してしまう

ライセンス契約が存在する場合には、表明・保証の例外とした上で、誓約条項又は前提（停止）条項として規定する（例えば、解除しない旨の確認を契約の相手方から取得するべく努力することをクロージング時までの義務とし、これを取得できたことを M&A 取引実行の前提条件とする）ことも多い。

M&A 取引が、同業者間で行われるか、異業種間で行われるかによって、状況は異なる。例えば、一製品一特許の製薬業界と、多数の権利で製品をカバーする電気業界では、M&A 取引における知的財産に対する考え方は異なる。同業者間の M&A 取引では、お互いに、相場観があるので、妥当な線で合意に至る可能性が高いが、業界が異なる場合は、考え方の溝がいつまでも埋まらないことがある。（弁護士）

- ・表明・保証の例として、量産に至っていない技術において、「技術が完成していること」を表明・保証させることがある。（弁護士）
- ・表明・保証条項には、十分にデュー・デリジェンスで監査しきれないこと（見て分からないこと）を表明・保証させ、M&A 取引を促進させる意義がある。（弁護士）
- ・表明・保証条項においては、何年間保証するかがポイントである。（銀行等）
- ・表明・保証条項の例として、「産業財産権の適正保有」「ライセンス契約の有効な成立・存続」（いずれも、当該存在、保有、制約のない利用が可能かなどを含めて詳細に記載）など。表明・保証においては、権利の特定・明示をおこなって双方の誤解がないようにしておくことが望ましい。（銀行等）

## ② 補償条項

- ・知財に関して補償条項を設けるケースは少ない。通常は、土壤汚染等に関して補償条項が設けられる。（弁護士）
- ・補償条項は、表明・保証条項や誓約条項の違反等に関連して一般的な規定として用意されることが多い。知財だけに特化した特殊な補償条項を盛り込むことは一般的とは言えない（少なくとも日本では）。  
例えば米国では、知財関連の補償条項について、「第三者から権利侵害を訴追された場合、訴訟手続きを実質的にコントロールする、または一定の関与ができる」ことを補償のための前提条件として規定することがある。ライセンス契約に同様の規定が盛り込まれるのと同様の発想ではないか。ただし、M&A 取引に関連する契約に関する限り、米国でも一般的とまでは言えないと思われる。（弁護士）
- ・補償条項として、単に「例えば、第三者の特許権侵害が後からわかった場合、損害を賠償する。」あるいは「買収代金の一部を戻す。」と規定するのはよくない。賠償額や戻す額を決めておくことが大切。賠償額・戻す額は計算式で規定してもよい。  
現在は、知財に係る補償条項はあまり見かけない。しかし、補償条項を考えなければな

らない時代がきている。(弁護士)

- ・補償条項は、表明・保証した事項が守られないときの補償額についても定めており、同条項によって表明・保証条項の実効性を確保する。(銀行等)

### ③ 誓約条項

- ・「共有特許権がある場合にクロージングまでに共有特許権者に特許権移転の同意を取ること。」「ライセンサーから実施権移転の承諾を取ること。」などが考えられる。なお、クロージングまでに履行が難しい場合は、表明・保証条項とすることもある。その他に、「M&A取引が終わるまで特許権を売らないこと。」「財産を棄損しないこと。」「営業をきちんと行うこと。」等の誓約が盛り込まれることもある。(弁護士)
- ・著作権の事例で、誓約条項で規定した内容が履行されず、一方、価格ダウン等の買収条件の変更では対応できず、ディールが解除されたことがある。(弁護士)
- ・知財との関係では、典型的には、「クロージングまでに、ライセンサーから、実施権移転の同意を取るべく最大限努力する。」「対象会社の一部を切り出す場合で、双方の事業(切出した事業と、切出した後に残った事業)で必要なライセンス契約がある場合、1つの契約を2つの契約に分ける。」「親会社の子会社を売る場合、親子間であらかじめライセンス契約を締結する。」等の誓約が考えられる。

誓約条項は、M&A取引の当事会社に義務を課すものであるが、義務を履行すべき期限までに履行が完了できない場合は、債務不履行となるので注意が必要。誓約の中にはクロージング後の義務を定める誓約も多く、その場合は特に期限が定められていないものも多いが、クロージングまでに何かをすべきという誓約については、クロージングまでに終わらなければ債務不履行になってしまう。

したがって、相手方の同意がなければ達成不可能な項目(例えば、COC条項が含まれているライセンス契約について、ライセンサーから当該条項を発動しない旨の同意の取得)については、「同意を得る」という義務ではなく、「同意を得るべく(最大限/合理的範囲内で)努力する」義務として定められることが多い。こうすれば、努力しさえすれば(仮に相手方が同意しれくれなかったとしても)基本的に債務不履行にならない。(弁護士)

- ・誓約条項は、例えば、「(保有する知的財産権等の)名義変更を行うこと」「COC条項がある場合に相手方の同意を取ること」「将来、競合する事業を行わないこと」などの規定が考えられるが、案件の個別事情によって状況に応じた取り決めがなされる。(銀行等)

### ④ 前提(停止)条件

- ・「誓約条項に規定したことが、クロージングまでに履行されていること。」などを規定す

る。(弁護士)

- ・「売主への知的財産権の移転登録がなされていない場合（包括承継で知的財産権を移転したが、移転手続きを行わなかった場合が想定される。）は、クロージングまでに移転されていること」、「クロージングまでに、ライセンサーから、重要なライセンス契約についての契約上の地位の承継の同意が取得できていること」等の前提（停止）条件が考えられる。(弁護士)
- ・前提（停止）条項は、これが充足されない場合、取引が中止となるので注意が必要。誓約条項において、相手方の同意が必要であるという理由により努力義務にとどめた項目についても、前提条件では同意を取得したこと自体が定められることも多い。この場合、同意を取得するべく努力さえしなかった場合には、誓約違反になる（債務不履行になり、損害賠償の問題が生ずる）とともに、前提条件も満たさず、取引は実行されない。一方、同意を取得するべく努力したが取得できなかった場合には、誓約違反にはならない（債務不履行にはいならない）が、前提条件を満たさないため、取引が実行されないことになる。(弁護士)
- ・前提（停止）条項は、「(知的財産権等の移転の) 同意の取得」（結果として、当該前提条件が充足されなければ引渡しが行われない）という規定などが考えられるが、案件の個別事情によって状況に応じた取り決めがなされる。(銀行等)

#### ⑤ 損害賠償権を担保するための財務上の措置

- ・損害賠償権を担保するための財務上の措置：エスクロウ口座、「特許権の移転手続きが完了するまで残代金を支払わない旨の規定」、などがある。(弁護士)
- ・エスクロウという法概念は日本法の下では認められていない。同様の効果は信託を使って実現可能であるほか、海外のエスクロウ口座（例えば香港等のエスクロウ口座）を利用すれば実現可能である。ただ、いずれについても日本での使用実績は少ない。米国には、エスクロウ・エージェントがあり、比較的よく利用されている。  
M&A 取引の対価を分割払いとする方法は、(割合としては少ないものの) しばしば使われている。例えば、買収代金を 90 : 10 に分け、10%相当分はクロージング後に支払うという方法が考えられる。支払いのタイミングは例えば3か月後などの時期に設定することが多く、1年後/2年後といった長期間の支払繰延が認められるケースはあまりない。売主又は買主の親会社による直接の表明・保証又は(連帯)保証は、親会社が事業会社の場合は、よく使われる手法である。一方、買収ファンドが関与するような取引においては、SPC が実際の売主・買主として利用されることが多いが、SPC の株主となる買収ファンド自体による直接の表明・保証又は(連帯)保証はほとんど行われぬ。(弁護士)
- ・エスクロウ口座、分割払い、親会社による表明・保証等が考えられる。(弁護士)

- ・買収代金を2回に分けて支払うという措置は、広く行われている。  
買収対象が子会社の場合は、親会社に保証させることもある。  
エスクロウは日本ではなじみがない。(日本では、不動産取引でもエスクロウの実績はあまりないと思われる。)(弁護士)
- ・エスクロウ口座は、日本で行うと費用がかかるのであまり使われていない。(信託銀行等で行うと、数百～数千万の費用がかかる。) そのため、株式譲渡を二段階で行う等の方法で、損害賠償請求権を担保するための措置としたという事例がある。(クロージング時に70%、残り3割は何ヶ月後 等)(銀行等)
- ・損害賠償請求権を担保するための措置として、支払いの留保が考えられる。例えば、重要な財産の移転手続きをクロージング後におこなう必要がある場合、「クロージング後一定期間内に権利の移転が完了したら残金を払う」という規定などについて検討することもある。(銀行等)

## ⑥ その他の問題

- ・実務的には、ライセンス契約が存在しなくとも、市場の競業会社同士が、一定のポートフォリオを保有しているケースでは、侵害訴訟を提起することができず、お互いの出方を見合っているという状況になることが、しばしばある。

上記のようなケースで、買収ファンドがそのような事業会社の子会社を買収したような場合には、それまで事業会社(親会社)の傘(特許ポートフォリオ)の下で庇護されていた子会社が、突然に、親会社から事業遂行に必要な知的財産権が移転されないまま、丸裸の状態でも事業を継続することになる。こうしたケースでは、当該親会社との間の契約に、「知的財産権に関する紛争などが生じた場合には相互に協力する」などといった条項が設けられることもあるが、実際に意味のある規定となるケースは稀で、M&A後の対象会社は、第三者から権利侵害を訴追された場合、苦しい状況に立たされるリスクがある。

買収ファンドに限らず、買収対象会社とまったく異なる業種しか営んでいない事業会社を買収を行った場合にも、同様の問題は生じうる。

ただし、現時点では、上記のリスクが顕在化した例は日本ではほとんどないと思われる。

(弁護士)

- ・特許ポートフォリオ取得が目的のM&Aの場合は、権利化できなかった場合のリスクを考慮すべき。

M&Aの目的を明確にし、ストラクチャーを選択し、リスクを一つ一つ契約で潰していく。知財も法律を見なければならぬが、そのような見方ができる弁護士が少ない点は課題である。(弁護士)

## ⑦ 複数の条項、措置にまたがる回答

- ・表明・保証条項、補償条項、誓約条項、前提（停止）条項は、一般的な条項である。（弁護士）
- ・①表明・保証～⑤損害賠償権を担保するための措置は、一通り契約に盛り込まれている。なお、契約書の案文は、売り手側、買い手側、それぞれについて雛型化されており、必要な条項が盛り込まれている。（銀行等）
- ・契約締結上、表明・保証と補償は極めて重要な要素と認識している。知的財産権が将来のキャッシュフローに与える影響が大きければ、より詳細にその内容や移転方法、継続的な利用可能性などについて記載し、合意することになる。（銀行等）
- ・他者の特許に触れるかどうかは必ず質問する。抵触していないと表明してもらう。問題が軽い場合はこれで終わり。しかし、問題が大きければ、侵害していた場合の補償条項も作るし、誓約条項も入れるし、前提（停止）条件条項を入れ、さらに損害賠償についての条項も入れる。  
特許権について正当な権利者かどうか「間違いありませんね」という質問をして表明してもらう。  
知財を買うための知財中心の M&A なら、補償条項や損害賠償の条項も入れるが、知財が単なる付属物の場合には、表明だけでよい。（企業）
- ・①表明・保証条項と②補償条項は当然やっている。③誓約条項は④表明・保証条項の一部としてやっている。②補償条項は、環境に関する問題や、PL に関係するものなどがあり、そのうちの一つに知財がある。（企業）。

## 1.4 デュー・デリジェンスにおける留意事項

### ① 権利帰属の問題

- ・すべての権利について帰属を確認するのは難しい場合が多い。デュー・デリジェンスに係る費用・期間、特許と事業との関係等を考慮し、重要な権利から確認することになる。（弁護士）
- ・対象会社が所有する知的財産権を特定し、確認する。  
知的財産権の権利関係の確認も必要である（権利者であること、質権・実施権・担保等）。登録制度のない権利、登録制度が機能していない権利は、取扱いに注意が必要である（不正競争防止法により保護される営業秘密、著作権、等）。  
日本では、M&A 取引に係る問題が訴訟に発展したケースは少ない。これは、問題が起

こらない様、デュー・デリジェンスを行い、契約を締結するからである。

ただ、職務発明に関して最近の裁判例を調べてみると、職務発明の相当の対価請求を受けた会社が M&A 取引の対象になっており、発明当時の使用者と、現在、提訴を受けている法人が異なっていることもある。

さらに、M&A の前後を通じて、リスクが変化したのではないか、M&A 後のビジネスを把握しないと、リスクを定量化できないようなケースも懸念される。

⇒ 例えば、三菱化学事件（知財高裁 H20.5.14）（弁護士）

- 権利の帰属は登録原簿で確認する（弁護士）
  - 産業財産権は、対象会社から提出されてリストに基づき、電子図書館（IPDL）、登録原簿で確認する。リストに載っているものは、全て確認する。なお、時間と費用の関係で確認を省略し、被買収会社へのインタビューで済ます場合もある。（極めて希ではありが、担保権が設定されている場合があるので、その点も確認する）。
- 登録制度がない権利、登録制度はあるものの登録がほとんどなされない権利（著作権）、出願前の発明、ライセンス契約も、リストに載っている場合はインタビューにおいて「リスト上の権利の存在・内容が間違いない」ことを確認する。（弁護士）
- 正当な権限をもっているか、特許権が活着しているか、審査請求しているかは普通調べる。（企業）

## ② 知財ライセンス契約の問題

- COC 条項は、いろいろなパターンがあるので（契約解除の対象が、合併のみの場合、すべての企業再編を対象とする場合 etc）、規定内容を精査する必要がある。また、許諾範囲に制限（場所、実施態様の制限など、競合製品の製造を禁止する旨の特約が設けられていたこともある。）がないかも確認する。さらに、M&A 取引時にライセンス契約を解除したいと考える場合もある。このときは中途解約に係る条項の有無、規定内容を確認する。また、minimum guaranty が規定されている場合もあるので、中途解約を望む場合は、この点にも注意する。（弁護士）
- COC 条項の有無、その内容を確認する。  
ライセンス契約は、独占禁止法上の問題がないか、という観点からも確認する。  
ライセンシーの場合、通常実施権登録の有無（ライセンサーの破産、知的財産権譲渡の問題）も確認する。  
包括クロスライセンス契約を結んでいた場合、M&A 取引により、両社の力関係が変わることがある。また、COC 条項により、条件が悪化することもある。（弁護士）
- COC 条項の有無、その内容を調査する。COC 条項によって契約が解除されない場合であっても、契約により事業の実施が担保されるか確認する。

契約の残存期間。1～2年で契約が満了する場合は、ライセンサーの地位を譲り受けても意味がない。(弁護士)

- 全てのライセンス契約（実施許諾、実施受諾）が調査の対象になる。

ライセンス契約を特定したのち、個別に契約の内容（実施権の範囲、ロイヤルティ、契約期間、更新は可能か、解除条項、等）を見る。

解除条項について（参考）：古い契約（概ね10年以上前に結ばれた契約）は、M&Aを想定した解除条項が入っていない場合が多い。一方、最近の契約は、M&Aを想定した解除条項が入っている場合が多い。また、以前は、力関係に差がある企業間の契約（大企業 vs 中小企業）では、解除条項が片務契約として設けられていることがあった。最近では双務契約として入っている場合が多い。双方に解除権がある場合は、当方だけでなく相手方も行使できる権利となるため、入れるかどうかは吟味が必要となる。

実施範囲の特約（子会社の実施は認める、等）も、確認する。

包括（クロス）ライセンス契約の場合は、契約の対象となる権利を確認する。

著作権（音楽、映画等）のライセンス契約は、契約書を読み、権利の対象、解除条項、契約で定められた債務等を確認する。(弁護士)

- 他社から技術導入した製品に係るライセンス契約がある場合、COC条項の監査が重要。  
（企業）
- どういうライセンスがあるのかを調べる。相手に質問状を送り、ライセンス契約を見せてもらう。しかし、見せてくれない部分もある。事業ができなくなるような契約をしていないか、リスクはないか、をチェックする。  
たとえば、A社の事業を買収しようとするとき、A社が事業化の際にはB社を入れる約束をしていたとする。そのまま引き継ぐとB社を入れなければならない。自社にとって好ましくない場合は、この契約を解除してくれと言う。  
また、材料メーカA社とその顧客B社との間で、特許出願は全てB社に譲るとか、用途発明に関しては全てB社のものにするなどの契約がある。(企業)
- ライセンス契約を引き継げるかどうか、という観点でチェックする。  
例えば、自社が元から持っている契約と比較して、よい方を残せないか検討する。この場合、売主にいかに協力させるかが重要である。  
相手が分割した事業を承継するケースが多いが、売主にライセンサーと交渉してもらい、当社の実施がカバーできるようにしてもらう。  
デュー・デリジェンスのとき、ライセンスの肝心な部分は弁護士しか読めないようになっていることが多い。  
結局、ライセンス契約を移転できるものは多くないというのが実情である。(企業)

### ③ 権利共有に係る問題（共同開発契約）

- ・共同開発契約、開発委託契約、試作委託契約、共同出願契約を調査する。  
（調査のポイント：権利の帰属、共有者間の合意事項、研究開発の制限）  
産業財産権、著作権とで取扱いが異なる点に注意が必要である。（弁護士）
- ・特許法第 73 条第 3 項は、権利が共有に係る場合は、共有者の同意を得なければ実施許諾等できない旨を規定する。特許権を取得し、ライセンスとして活用することを考えている場合は注意が必要。（弁護士）
- ・特許権が共有だと、実施許諾や譲渡に共有特許権者の同意が必要など、権利としての使い勝手が悪い。契約書（共同開発契約、共同出願契約等）を確認し、権利行使の制限等を確認する。（弁護士）
- ・共同契約に制限があるかどうかをみる。権利移転は、売主にやってもらう。（企業）

### ④ 権利の有効性に係る問題

- ・費用・期間の問題があるので、全ての権利について行うのは無理。重要な権利に限定し、調査範囲（日本のみ etc）も限定して行うことが多い。対象会社が調査済みの場合は、対象会社が行った調査の妥当性を検証して、権利の有効性評価に替えることもある。（弁護士）
- ・権利が無効審判に継続していないか、把握し、評価する。（弁護士）
- ・登録された特許が、無効審判で無効となる確率は、近年、かなり高い。（弁護士）
- ・創薬ベンチャー等の場合は別として、個々の権利の有効性を検討することはまれ。ポートフォリオという観点で見ることが多く、知財部長やエンジニア長に保有特許のランク付けをしてもらい、重要特許について話を聞く程度。（弁護士）
- ・通常は、個別の権利について有効性を評価することはない。無効審判を請求されていないか、第三者からクレームが来ていないか、等の情報を、インタビューを通じて取得し、表明・保証させることが多い。  
もちろん、M&A との関係で重要な特許がある場合は、権利の有効性を評価することもある。しかし、特許権の有効性については最終的な判断は裁判所でしかできないのであるから、M&A で行うことには非常に大きな限界がある。（弁護士）
- ・権利の有効性については、全ての調査するのは不可能であり、主要なものに絞って行っている。最終的には、どこまでリスクを取れるかという問題になる。（銀行等）
- ・当社が属する業界では、権利の有効性は重要な監査項目である。特許による裏付けがないと、製品を通じてコストを回収することができない。（企業）
- ・権利の有効性について、対象会社から説明を受けた。（企業）

- ・その特許の価値が高い場合や知財を買うことが目的の場合は調べるが、通常は精査しない。(企業)

#### ⑤ 他社特許の侵害可能性に係る問題

- ・産業財産権では差止請求権が認められているが、差止めを受けると事業を継続できなくなるので、差止リスクは慎重に判断しなければならない。対象会社が情報を持っていない場合があるので注意が必要。(弁護士)
- ・すでに訴訟提起されている場合のみではなく、潜在的な訴訟リスクも、把握し、評価する。(弁護士)
- ・評価が難しい。反面、デュー・デリジェンスで見落としした場合、差止請求・損害賠償請求により M&A 取引の意義が失われる場合がある。(弁護士)
- ・他社特許の侵害可能性は、きちんと調査すべきである。  
これまで訴えられたことがないのでリスクはない、と判断する場合もあるが、危険な考え方である。これまで訴えられなかったのは、対象会社の特許ポートフォリオの下で実施していたからであり、反訴を恐れた特許権者が権利行使を思いとどまっていた場合がある。特許ポートフォリオと切り離して事業のみを買収した途端、訴追される可能性は決して低くない。(弁護士)
- ・デュー・デリジェンスで他社特許の侵害可能性を検討するのは難しい。  
権利の有効性と同様、侵害訴訟が提起されていないか、警告を受けていないか、等の情報をインタビューを通じて入手し、訴訟リスクを検討、判断し、表明・保証させることが多い。(弁護士)
- ・他社特許の侵害可能性については、全ての調査するのは不可能であり、主要なものに絞って行っている。また、最終的には、どこまでリスクを取れるかという問題になる。(銀行等)
- ・他社特許の侵害可能性は、対象会社が認識できない場合があることや、制約された範囲でのデュー・デリジェンスしかできないこともあることから、表明・保証により担保することも検討する。(銀行等)
- ・当社が属する業界では、クロスライセンスという考え方がない。他社特許の侵害可能性も慎重に監査しなければならない。差止めを受けると、実施を継続できなくなり、大きなリスクである。(企業)
- ・他社特許の侵害可能性については、訴訟に係属している等、外から見てわかる範囲内の調査にとどめ、対象会社との信頼関係を前提に簡単に済ませた。(企業)
- ・対象会社から説明を受けた。説明を受ける際は、回答の根拠を示してもらい、監査の実効性を担保した。(企業)

- ・これは必ず聞く。訴訟経験や訴訟の可能性、警告状の有無、侵害に発展する可能性に係る問題を抱えているかについては必ず問う。(企業)

#### ⑥ 職務発明の対価請求に係る問題

- ・相当の対価 が問題。(弁護士)
- ・売上に多大な貢献をしているスーパー特許がある場合は注意が必要である。  
スーパー特許が存在する場合は、これまで支払った対価の額、発明者が在職中か退職したまで確認することがある。(弁護士)
- ・職務発明規程を調査する。(弁護士)
- ・職務発明の対価請求については、従業員に直接質問する機会を設けることができない場合が多く、表明・保証で対応することを検討する。なおある買収事例で、就業規則等の規定が買い手から見て不十分あった際に、重要なソフトウェアの開発者から、知的財産権が買収対象会社に帰属することを確認する書面を取り直したことがある。(銀行等)
- ・職務発明の問題は、対象会社から説明を受けた。(企業)
- ・実際に抱えている案件や問題になる可能性のある案件、接触があったかどうかについて尋ねる。(企業)

#### ⑦ 対象会社から開示された秘密保持の問題

- ・秘匿性の高い案件については、弁護士のみに情報が開示される場合がある(買主には開示されない)。また、対象企業の一室に資料を集め、その部屋のみで資料の閲覧を認め、また資料の複写は一切禁止して、機密情報の流出を防ぐ。海外企業を買収する場合は、直接出向くのが難しいので、オンラインで開示を受ける場合がある。印刷はできない様プロテクトが掛けられている場合があり、ディスプレイ上での調査となり、デュー・デリジェンスの実行に支障をきたすことがある。(弁護士)
- ・対象会社は、M&A 取引が最後まで進むかどうか分からないため、特に、買い手が競業会社である場合、機密情報の開示を望まない。  
研究重視型の企業の場合、知財情報はトップ・シークレットであり、積極的に開示されることはまずない。買い手の立場からは、COC 条項の存在、内容の確認のため、ライセンス契約の開示を求めるが、なかなか応じてもらえない。また、共同開発が関係する場合も、開示を拒まれる場合がある。このような場合、対象を弁護士に限定して開示を求めることは有効(実務上行われている)。  
解決策としては、①交渉が進み、契約成立がほぼ確実となった段階で、秘密性の高い契約書の開示を受ける、または、②表明・保証を受け、契約成立後取引実行前に契約書の

開示を受ける、等の方法が考えられるが、特に②の場合には買い手は一定のリスクをとっていることになる。

また、平成 20 年改正で通常実施権の登録制度が見直され、ライセンサー、ライセンス料等の情報は利害関係人のみに開示されることになる。買主の候補者であるというだけでは利害関係人に該当しない。したがって、従来はライセンスが登録されていれば登録原簿を通じてライセンスの内容を知ることができたが、当事者を介して、開示を受けるなどの工夫が必要になってきている。(弁護士)

- ・資料は、原則持ち出し禁止とする。

技術ノウハウは、最後まで開示しない、また、開示を受ける側も開示を要求しない。(弁護士)

- ・秘密保持契約を結んだうえで、開示を受ける。

デュー・デリジェンスを対象会社の内部で行いコピーを禁止する、コピーの持ち出しは認める など、情報のレベル、当事者の力関係等に応じて様々な対応が採られている。(弁護士)

- ・技術情報に関する秘密保持の問題に関しては、デュー・デリジェンス前には秘密情報の開示を受けず、デュー・デリジェンスが進んだ段階で開示を求めることがある。M&A 取引が途中で中止になった場合、提示を受けた秘密情報に関して買い手・売り手双方で問題が発生するのを防止するためであり、製薬会社や電機系会社では留意している。(銀行等)

- ・取引が成立しないリスクを考慮し、事業価値に大きな影響を与える知財であっても、売り手側の意向により最終段階まで開示を控えること(段階的に開示していく場合)がある。

開示を受ける側は、自社サイドで秘密漏洩があったときはどのような理由があろうとも、訴えられる可能性があるという意識で開示を受ける。秘密保持契約上、目的外の使用は当然に禁止となる。(銀行等)

- ・機密情報の開示に対して、バイオ・ベンチャーは、比較的要求には応えてくれる。技術を開示しないと自己の価値を認めてもらえないからだろう。他の業界は、ガードが堅いことが多い。見れば簡単にまねができる技術と、見ても直ちには理解できない技術の違い、技術の性格によるものと思われる。(銀行等)

- ・友好的な M&A であったので、対象会社は情報開示に協力的だった。(企業)

## ⑧ その他の問題

- ・デュー・デリジェンスにおいて、以下の点も調査すべきである。  
対象会社の知的財産管理体制

## 譲渡契約

### 海外における紛争案件

対象会社が保有する知的財産権の第三者による侵害の有無および可能性（弁護士）

- ・最近はデュー・デリジェンスもピンポイントで行っていく方向にある、と感じている。（弁護士）
- ・知財デュー・デリジェンスでは、権利の有効性、他社特許の侵害可能性の問題など、リスクの把握という点で十分な監査ができていない点が多いが問題である。また、知財は買収会社の会計にも掲載されていない場合がほとんどであるから、知財の価格の客観的な評価も困難である。（弁護士）
- ・購入した知的財産権に関して、契約の不備で移転手続きが完了していないことが、デュー・デリジェンスで発見されたことがある。（銀行等）
- ・デュー・デリジェンスは、社内の数人と外部コンサルタントとで対応する。ところが、技術を理解できる弁護士は少なく、この点は問題である。米国では、e-room で情報を管理しており、特定の人にアクセス権を設定して情報を開示する必要がある。このとき、弁護士には情報を開示するが、買い手の関係者には開示しないことがある。弁護士の技術的理解が不十分だと、技術の重要度がわからず、デュー・デリジェンスが意味をなさないことがある。（企業）

## ⑨ 複数の問題点にまたがる回答

- ・権利帰属、ライセンス契約、権利の有効性は、その重要度が高いならば手間がかかっても、丁寧に確認をとることとなる。もっとも、デュー・デリジェンスは、短期間でかつ少人数で行わなければならないケースもあり、そのような場合で、仮に十分な確認をおこなえなかった場合は、契約でカバーすることも検討する。（銀行等）
- ・権利帰属、ライセンス契約、権利の有効性、他社特許の侵害可能性は、重要な問題と考えている。（銀行等）
- ・権利の有効性、他社特許の侵害可能性は、外部の特許評価会社に依頼して、パテントマップを作成し、先行技術調査等を行ったことがある。（銀行等）
- ・全部重要であるが、①権利帰属の問題と④他社特許の侵害可能性に係る問題が特に重要。③権利の有効性に係る問題は、そこまで考える時間はない。⑤職務発明の対価請求に係る問題は、リスクの有無をデュー・デリジェンスの質問事項で問う。（企業）

### 1.5 M&A 取引において、職務発明に係る問題が課題になったことがありますか。

- ・一般論だが、M&A によって特許権者（＝使用者）／発明者（＝従業者）という関係が崩れる場合は少ないのではないか。特許権そのものに価値があるわけではなく、発明者・ノウハウ等を含めた技術に価値があり、M&A 取引においては、発明者が会社（事業）とともに移ることが多いと感じている。

職務発明規定の問題が生じるのは事実だが、対価の額に関しては、特許を受ける権利の譲渡時の職務発明規定に基づき発生した対価請求権がそのまま承継されることが多く、企業再編によって従業者が受け取る対価の額が変動するとして問題となったことはあまり聞いたことがない。

対象会社の職務発明規定で定める対価の額が少なく、従業者からの対価請求がリスクと判断されてディールが破談になった事例がある。（弁護士）

### 1.6 職務発明制度（特許法 35 条）に係る法改正（平成 16 年度）との関係

- ・法改正前は、対価の額の妥当性について議論した。

法改正後は、対価決定のプロセス（協議が適切に行われたか、基準の開示状況）が重視される。対象会社の職務発明規定を見ていると、協議・開示が十分に行われていないと感じることがある。

M&A に伴って、異なる 2 つの職務発明制度を一本化するとき、対価の算定基準やその他の条件について不利益な変更となる場合には、これらの点について協議を行う必要がある（特 35 条 4 項）。（弁護士）

### 1.7 M&A 取引において、ライセンス契約に係る問題が課題になったことがありますか。

- ・対象会社がライセンシーのケースで、ライセンス契約にライセンサーの製品と競合する製品の開発や取扱いを禁止するという条項があった。買収者にも前記競合禁止規定が適用される規定になっていたため、買収者における競合品の取扱いを中止する、又は当該ライセンス契約の承継を断念するといった対応を迫られた。

商標の事例で、グループ内の 1 社が商標権を有し、グループ内で自由に商標を使用しているが、使用許諾契約書を締結していない場合がある。グループ企業の 1 社が M&A の対象会社となった場合、当該対象会社は、他のグループ会社が保有する商標を使い続けることができなくなる可能性がある。商標管理会社を有さず、商標ごとにグループ内の

異なる会社が権利を保有している場合があり（実際にこのようなケースは少なくない）、権利関係の整理が煩雑になる。

上の例とも関係するが、日本企業が、外国法人の日本子会社を買収する場合、商標権は外国の親会社や国内の商標管理会社が持っていることが多い。M&A が実行されると、対象会社を承継した会社（買主）は、商標権の移転または使用許諾を受けなければ、商標を使用することができなくなるが、商標権者たる元親会社から商標権に関して何ら手当てがなされない場合がある。（弁護士）

- COC 条項は、ライセンスを受けることが目的の M&A では、常に問題である。また、ロイヤリティーが予想以上に高いことがデュー・デリジェンスで判明し、事業として成立しないとの判断がなされて、M&A 取引が中止になったことがある。（弁護士）
- 包括ライセンス契約の一方当事者が企業再編の対象となり、契約時はバランスが取れていた契約が、対等ではなくなった。古い契約で解除条項がなく、どうしようもなかった。（本件は、契約がわかりにくいという問題もあった。）（弁護士）

- COC 条項の有無、その条件には注意するようアドバイスしている。（銀行等）
- ライセンス契約の移転に関して特に大きな問題はなかったと感じている。（企業）
- 問題なし。統合前に洗い出しの時間があったので、混乱なく問題の処理ができた。

COC 条項は、古い時代の契約を除くと、ほぼ全ての契約に設けられている。

COC 条項とは別に問題となる規定として、「競合品規定」がある。

契約は、法務部門が中心になって、各契約をランク付けし、リスクに応じて対応した。

COC 条項、競合品規定とも、契約先にレターを送り、移転の同意を得た。競合品規定、品目を整理したケース、研究開発を中止したケースがある。

一般に、日本の会社は契約主体の異動に寛容だが、欧米企業は厳しい。

同一のライセンサーから実施許諾を受けていた場合については、特に問題なかったと記憶している。

データベース（サーチエンジン）に関する契約は、2 社の間で契約条件が違っていた。（企業）

- 相手が事業分割して、その事業に関連特許をつけて譲渡してくる場合、こちらは関連特許の特定を予め行うが、関連特許に入るべき特許が入って来なかったことがある。相手から、エクスクルーシブユーズならあげるが、コモンユーズならあげない等と主張された。

相手と他社とのライセンス契約が、事業を買うことによって終了してしまうことがある。そうなるとその事業が丸裸になってしまうので、補償条項をつける。

他社特許の侵害について「していません」と保証してもらうが、侵害事実が後で判明したときの補償については、条件をのむところとのまないとこがある。

知的財産権の移転に係る費用はどちらが持つのか、折半の場合もある。（企業）

## 1.8 M&A 取引において、共有特許権に係る問題が課題になったことがありますか。

- 特許権が共有であることが原因で、当初想定しなかった問題が発生するケースは少ないと思う。(特定承継の場合は、) 特許権の移転には共有者の同意が必要であり(特 73 条 2 項)、同意を得て移転するか、同意が得られず移転できないかの問題だから。共有特許権者が、持分移転に同意しない場合、問題になる。(M&A の目的が共有特許権の持分取得の場合は、)「クロージングまでに共有者の同意を得る。」あるいは「今後同意を得られることを保証する。」という内容の条項を「誓約条項」、「前提条件」あるいは「表明・保証条項」として設ける必要がある。  
また、製品開発委託契約において、当該開発により生じた特許を受ける権利は共有とする旨の規定の効力が、契約の有効期間が終わった後も特約により残存すると認定されたために、一方当事者により単独で出願され登録された特許は無効であるとされた事例がある(知的財産高等裁判所平成 20 年 10 月 28 日判決)。(弁護士)
- 共同出願、共有特許権の移転に関しても、特に問題はなかった。(企業)
- 共同出願、共有特許権の移転に関しても、特に問題なし。(企業)
- M&A 対象の A 社と共同出願していた B 社との間でトラブルがあり、A 社と B 社とは仲が悪く、B 社が権利移転に同意してくれなかったことがある。(企業)

## 1.9 その他、企業再編に係る問題

- M&A に関する問題が訴訟に発展するケースは少なく、知的財産に関するものになると、ほとんど聞いたことがない。(弁護士)
- ファイザー社 vs 大日本住友製薬 は、特許権が関係する問題である。  
(合併後の法人に、ライセンシーとしての地位が承継されるか否かが争われた事件。ファイザー社は、大日本製薬と住友製薬との合併により住友製薬とファイザー社との間に結ばれていた「アムロジン」に係るライセンス契約は消滅し、この結果、大日本住友製薬はファイザー社のアムロジンに係る特許権を侵害している、と主張した。本事件は和解により解決した。)(弁護士)

## 1.10 過去関与された案件で、デュー・デリジェンス(デュー・デリジェンス)において問題が発見され、ディールが中止になったことはありますか。中止を決定付けた原因は何ですか。

- ・実際に評価したところ、対象会社が予測していた以上に差止のリスクが大きく、ディールを断念したケース、対象企業が買収予定価格よりはるかに低い価値しかないことがわかり、ディールが中止に追い込まれたケース などがある。(弁護士)

- ・M&A 取引が取引途中で中止になるのは、買収価格の問題、対象企業（事業）に予想したほどの価値（魅力）がなかった、という理由が多い。法務デュー・デリジェンスで問題が明らかになり、取引が中止になることは少ない。

重要なライセンス契約が満了直前だった、COC 条項により重要なライセンス契約を引き継げない（解除されるリスクがある）とわかったので、M&A 取引が中止になったというケースもあるが、知財が直接の原因で M&A 取引が中止になるというケースは少ない。  
(弁護士)

- ・知財が原因で、取引が中止になったケースはないが、製品が、包括クロスライセンス契約の下では問題だったが、ライセンス契約の傘の外に出ると侵害品になることがわかり、買収価格を減額して調整したケースがある。(弁護士)

- ・知財が直接の原因というケースはない。(弁護士)

- ・無形資産に関しては、ライセンス契約を引き継げないことがデュー・デリジェンスを通じて判明し、取引が中止になったことがある。買収企業とライセンサーとが競合関係にあるとき、問題となりやすい。

また、マイナーなケースだが、ライセンサーがライセンス契約を終了したいと考えているとき、ライセンサーが M&A 取引の対象会社となり、COC 条項を理由に、契約の引き継ぎを認めず係争となるケースもある。

M&A 取引が中止になる原因としては、デュー・デリジェンスによる調整を行った結果買収価格が折り合わない、またデュー・デリジェンスにおいて簿外債務や会計上の不適切な処理が見つかったこと、が多い。(銀行等)

- ・無形資産が原因で、取引が中止になったことはない。

ただし、重要な契約の引継ぎ可否が M&A を進める上でのポイントになるケースは多い。例えば、輸入商社の M&A で、輸入元との契約が引き継げないことがデュー・デリジェンス前にわかったことがある。M&A 取引を行うか否かに影響を与えるような項目は、デュー・デリジェンス前に開示を受け、リスクと認識されることが多い。また、デュー・デリジェンス前に重大な問題が判明した場合は、基本合意に至らない。

類似のケースとして、

原材料を製造できるメーカーが限られて、当該原材料の独占輸入権が引き継げないことがわかり、成約に至らなかったケース、アパレルの M&A で、海外の有名ブランドが使えないことが判明し、取引が中止になったケースがある。(銀行等)

- ・医薬関連の事例で、phase2 から phase3 に進めることが前提で取引が進んでいたが、phase3 に進めないことがわかり、取引が中止になった。(ただし、厳密に言うと、phase3

に進めないという事実は、デュー・デリジェンスで判明した事項ではなく、デュー・デリジェンス実施期間中に判明した事項。）

マンション管理会社の事例で、管理組合との契約内容にリスクがあると判断され、取引が中止になった。

事業を行う上で重要なライセンス契約があり、ライセンサーに移転の同意を求めたところ拒否され、M&A 取引を行う意味がなくなった。

対象会社が、ライセンス契約で定められた範囲を超えてビジネスを行っていることがデュー・デリジェンスで判明。ライセンス契約の移転は可能だが、当該ライセンス契約で定められた範囲しかビジネスを行わない、ということになると、当該事業のシュリンク（従前の規模の維持ができなくなる）を余儀なくされることから、取引条件を大幅に変更した。（銀行等）

- ・ 特許の価値を評価したところ、予想したほどの価値がないことがわかり、取引が中止になったことがある。（銀行等）
- ・ （中止になった事例ではないが、）ライセンス契約が存在する前提で取引を進めていたところ、ライセンスを受けていないことが判明し、急きょライセンス契約を結んでもらったことがある。（銀行等）

#### 1.11 M&A 取引において、被買収側になった場合の留意点を教えてください。

- ・ 弁護士は、売主側の場合は、リーガル・アドバイザーという立場で M&A 取引に関与する。表明・保証条項にどこまで入れるか、また秘密情報の保持、に留意が必要。（弁護士）
- ・ 売り手になった時は情報を開示する側になるので、情報を開示する場合、どこまで開示するかが問題である。ディールがつぶれた場合の情報漏えいの観点からである。特に、入札で買い手を決める場合は、情報のコントロールが重要になる。（例えば、5社が入札に参加した場合、取引に至るのは1社であり、残りの4社には、取引を行わないにもかかわらず単に情報を開示する結果になるため。） 知的財産に関する情報は、最終契約が近くなった段階で、1社に対してのみ開示されることも多い。

表明・保証を行う場合、表明・保証を行う範囲が問題である。なお、日本では、表明・保証を行う売主の側がその詳細（例外とすべき事項の有無など）を確認する作業（いわゆるセラーズ・デュー・デリジェンス）に弁護士が関与する場合は、多いとは言えない。アメリカでは弁護士が関与する例も比較的多いことから、例えば、アメリカの会社が日本の子会社を売る際にこれが行われることになった場合には、日本法に関する部分について日本の弁護士が関与することもある。（弁護士）

- ・ 被買収側のデュー・デリジェンスに弁護士が関与することはほとんどない。

表明・保証して問題ないか、債務不履行となるリスクはないか、という個別の問題に対して、会社から相談を受けて弁護士が検討・対処することはある。(弁護士)

1.12 クロスボーダーM&A の経験 (外→内/内→外) の経験はありますか。国内案件と異なる留意点があれば、教えてください。

- ・海外会社間の M&A は、当該国の弁護士がデュー・デリジェンスを行う。なお、日本企業が海外の企業と直接合併することはない (設立準拠法の問題)。  
日本企業が海外の会社を買収等する場合は、当該国での保有特許権等の評価が必要になる。(弁護士)
- ・法律の違いが問題。外→内の場合は、日本固有の制度、例えば、職務発明制度やライセンスの権利の登録制度等に伴うリスクを説明することが問題になるし、内→外の場合は、外国特有の制度について、正確に把握することが問題になる。  
クロスボーダーに限った話ではないが、M&A はスピードが要求されるので、監査対象を絞り込み、スピードを持ってやり遂げる必要がある。(弁護士)
- ・国内企業間の M&A 取引であっても、クロスボーダーM&A であっても、本質的には同じ。ただ、国ごとに法令が異なるので、当該国の弁護士と連絡を取りながら進める必要がある。(弁護士)
- ・登録要件等、国内と法制が異なることがあるので、留意する。  
外国企業を買収する場合は、現地の法律事務所を使うことになる。(弁護士)
- ・経験あり。(in-out, out-in とも)  
一番の問題は会計基準が異なることで、例えば、資産計上する/しない など、取扱いの異なる点が問題である。(会計士)
- ・全体の 1/3 程度は、クロスボーダー案件。  
以前は、外国企業が日本企業を買収する場合が中心であるが、逆の場合 (日本企業が外国企業を買収する場合) も増えている。(銀行等)
- ・制度の違い、オペレーションの違いが留意点と考えている。(銀行等)
- ・減損については、会計士とのやり取りが大変と感じている。(銀行等)
- ・海外の現地法人が、海外企業を買収した場合で、国際財務会計基準 (IFRS) による会計処理を行っている場合、のれんは償却する必要がないケースもあるので、その旨アドバイスしたこともある。(銀行等)
- ・国内企業間の M&A は、両トップ同士の信頼関係の下、友好的に進められる場合が多い。  
一方、クロスボーダーM&A は、友好的ではあるものの、ビジネスライクな面が強く表れている場合が多い。その結果、契約書でこと細かく規定することが多い。どの国の法

律を適用するかも、重要。(銀行等)

- ・外→内

海外の制度、基準（SOX 法、IFRS 等）への対応が、これまで日本基準で行ってきた企業には難しい場合がある。また、外為法の規制（その中の輸出貿易管理令を含む）にも留意する。

海外企業に買収されることについて、ステークスホルダーにどう説明するか。

海外企業に買収された会社と取引のあった国内企業（大手）が、今後の取引がどうなるのか、不安になって問い合わせてきたケースがあった。技術の海外流出の可能性を疑われやすい。(銀行等)

- ・競業禁止の範囲が広がりやすく、海外企業が日本企業の子会社を買収する場合、日本企業（親会社）の海外での事業展開が海外企業（買い手）と競合関係になり、制限されることがありえる。

(銀行等)

- ・日本のバイオ・ベンチャーを、米国のバイオ・ベンチャーに売ったことがある。国内／海外というよりは、業種毎による違いの方が大きいと感じている。(銀行等)
- ・米国企業を買収する場合は、権利行使という視点から、権利の有効性の監査が重要である。米国では、訴訟をかかえていないか、存続期間の延長は可能か、等、広範な視点からデュー・デリジェンスを行う必要がある。(企業)

### 1.13 M&A 取引時の著作権の取扱いについて、留意している点を教えてください（質問対象：弁護士）。

- ・著作権は創作によって発生するので、権利の把握が難しい。映画会社・ゲーム会社等、著作権が重要な資産である会社は自己の保有する著作権を把握しているが、その他の会社は、通常社内にどのような著作権が存在するか一元的な把握はしていない。このような場合は、ビジネスの内容を質問し、著作権をリストアップしていくことになり、監査の前作業が発生する。

登録制度がほとんど活用されておらず、著作権者が誰なのか、権利は誰に帰属するのか、特定が困難である。

著作権に関する契約書がない場合が多い。映画会社等であっても、イラスト等の著作物については契約書が存在しない場合があり、権利関係の全体像を把握するのが困難である。

著作権の存続期間は 50 年と長いですが、ライセンスは短い期間（3 年間等）で設定されていることが多い。ライセンスが切れた後も著作権は存続することになり、注意しなければ

ならない。(弁護士)

- ・著作権は、登録制度がなく、対象企業も網羅的に把握していることが希であるから、著作権リストの作成が、事実上不可能。とりわけ、対象企業がコンテンツビジネスを営む場合は、本来は、リストアップが重要であるが、著作権の対象が多く、網羅的なものを入手することが困難。

ソフトウェアは、著作権と特許権の双方で保護される場合がある。

著作権は、登録が移転の対抗要件となっているため（著作権法第 77 条）、事業譲渡や会社分割の場合は登録が必要である。著作権の数が多い場合、登録手続きの負担が大きい。とりわけ、プログラムの著作物に関しては、マイクロフィッシュによる複製物を提供することが登録のために必要であることから、手間・費用の関係で問題となることがある。また、M&A の買収資金のファイナンスとの関係で、著作物上に担保設定（譲渡担保・質権設定）を行う場合にも、手間・費用がかかるという問題がある（担保設定に要する費用については特許権等の産業財産権についても同様）。

ライセンシーの立場からすると、特許のライセンシーは、特許法第 94 条第 1 項により、ライセンサーの承諾がなくとも、「事業とともにする移転」が可能であるが、著作権のライセンシーは、著作権法 63 条 3 項により、著作権者の承諾がなければ、その権利を譲渡できない。

著作権法 65 条（共有著作権の行使・共有者の同意）により、共有者間の権利関係は、著作権法によって、原則、合意がなければ、共有著作権の持分譲渡、権利行使、第三者へのライセンス付与ができないとされる一方、正当な事由がない限り、他の共有者は、同意や合意を拒めないという、特許法とは異なった取り扱いがなされている。共有者間では、事前に一定の取り決めがなされていることが多いが、M&A の前後で、取り決めが影響を受けないかなどに留意が必要になる。(弁護士)

- ・ソフトウェアは留意が必要である。

ポイントは、著作権が対象会社に帰属しているかどうか。ソフトウェアは、モジュールを下請会社に作らせることがあり、著作権の譲り受けが適切になされていないと、下請会社に著作権が残っている。さらに厄介なケースでは、下請けが孫請けにモジュール制作を依頼している場合があり、ここまで行くとデュー・デリジェンスでの監査が不可能であり、表明・保証条項で対応するしかない。

また、著作権の移転は登録が第三者対抗要件であるが、著作権を下請会社から譲り受けていても、移転が登録されているケースはごくわずかである。

ソフトウェアの割合が高いビジネスは、デュー・デリジェンスを行っても穴が残り、これは M&A 取引のリスクになる。

フリーソフトウェアも、問題が多い（GPL ライセンスなど）。(弁護士)

- ・著作権は、登録制度はあるが登録がほとんどなされていないため、権利の存在、帰属の

確認が難しい。また、譲渡は登録が対抗要件となっているが、登録がなされているケースは少ない。

著作権のリストを作成してもらっても、確認手段がなく、インタビューを通じて確認し、表明・保証してもらうケースが多い。ライセンス契約が結ばれていれば、著作権の存在を推認できるので、調査の手がかりになる。

著作権（音楽、映画等）のライセンス契約は、契約書を読み、解除条項・契約で定められた債務等を確認する。

## 2. 価値、評価、会計・税務における論点・留意点

### 2.1 公認会計士は、企業再編にどのステージで関与していますか（関与することが多いですか）（質問対象：公認会計士）。

- ・企業再編では分業体制ができており、会計士が関与するのは主に財務デュー・デリジェンスのステージ。

M&A は、「対象企業検討・ストラクチャー決定」→「バリュエーション」→「デュー・デリジェンス」→「Post M&A」と進むが、通常 FA やバリュエーションを投資銀行他トランザクション・アドバイザーサービス提供会社が、財務デュー・デリジェンスを会計士、税務デュー・デリジェンスを税理士が、担当しており、Post M&A は各専門分野のプロフェッショナルファームが担当している。

なお、監査を行う公認会計士は独立性が求められるので、監査法人が契約している法人の M&A への関与については慎重な検討が求められる。また、監査法人と M&A サポート会社は、別会社になっている場合と、同じ法人内部で独立したセクションとして存在する場合とがある。これも独立性を担保するため。（会計士）

### 2.2 対象企業（全体）の評価を行う場合、どのような評価手法を使うことが多いですか。また、どの手法で評価するのが最も好ましいと考えますか。

- ・一通り全ての方法で、対象企業の価値評価を行っている。  
いずれの方法も一長一短があり、一概にどの方法が最適とは言えない。ただ、コストアプローチは、破産等の再生案件や不動産が主要な位置を占める場合の評価手法としては良いが、通常の M&A 取引時の価値評価手法としては、適切でないかもしれない。事業計画が強気だと、インカムアプローチで評価した場合、企業価値は高く出る。業界を分析して、ダウンサイド・アップサイドを考慮し、適正な事業計画に持っていく必要がある。（銀行等）
- ・複数の方法で評価を行い、複合的に評価を行っている。  
インカムアプローチ（DCF 法）、マーケットアプローチ（市場株価法、類似業種比較法）は、ゴーイングコンサーンの評価で使われる。コストアプローチは、最近業績が思わしくない企業の評価に清算バランス的な視点から使用することもある。また、コストアプローチはわかりやすいことから、中堅以下の企業評価で好まれる。（銀行等）
- ・好ましい評価方法は、案件ごとによって変わる。なお、TOB の場合は、買収価格の根拠を公表する必要がある。（銀行等）

- ・多面的に評価することが望ましいため、複数の方法を使用するが多い。どの手法が好ましいかは、一概にはいえない。

それぞれの手法に特性があり、インカムアプローチの一つである DCF 法を利用すれば将来の計画に基づいた評価をおこなうことができ、マーケットアプローチを利用すれば多数の参加者により価格形成がなされている市場価格を評価に織り込むことができる。コストアプローチは、例えば事業再生系の案件で、売り手側が価値評価（財産評価）の基礎として使われることがある。（銀行等）

- ・DCF 法、類似会社法、純資産法、等の定量的な手法を基本的には使用する。ただし、相場や過去の事例を十分に考慮して、妥当な価格帯を設定する。（銀行等）
- ・取引時は、評価結果を基礎にして、相場を見つつ、交渉を通じて、最終的な金額に落とし込んでいく、ということになる。（銀行等）
- ・異なる手法を組み合わせる使用する。

買収目的の M&A にはインカムアプローチが良く、類似の実例があるときはマーケットアプローチが良い。コストアプローチは M&A 取引時の評価には使いにくい。（弁理士）

### 2.3 対象企業を評価するとき、「個々の」無形資産を評価したことがありますか。

- ・通常は、基本合意前の価値評価で、無形資産を「個別に」評価することはほとんどない。なお、価値の高い特許が存在することがあらかじめわかっている場合は、当該特許権の価値を見積もり、買収価格に織り込むことはあるかもしれない。

その他、買収企業が買収後の損益への影響を事前に把握する目的で、クロージング前であっても個別の無形資産の価値評価を行うことがある。個別の無形資産を評価することにより、償却負担を見積もることが出来、またのれんの金額の合理性を検証することで買収価格の適正化をはかることができる（Pre-PPA\*の場合）。

（注）Pre-deal PPA（Pre-deal Purchase Price Allocation）（会計士）

- ・無形資産（特許やブランド）のもつ価値は、将来の CF に埋め込まれていると考えるので、無形資産を切り出して評価することはない。ただ、特許やブランドは、買収するかどうかを経営者が判断する際の材料になることはある。また、特許の処分を考えると、いくらで売れるかという観点で評価することはありえる。（銀行等）
- ・個別の無形資産を評価したことはない。（無形資産のみに着目することはない。）ただ、唯一の資産が（バイオ関連の）特許であるといったスタートアップ・ベンチャーの評価を行うときは、無形資産の評価は避けて通れないだろう。しかし、無形資産の評価は難しく、いわゆる“目利き”の世界なので、今後はそれぞれの分野の M&A を専門に扱うところが現れてくると思われる。（銀行等）

- ・通常は企業（または事業）全体の価値評価だが、個々の無形資産を切り出して評価したこともある。

例えば、製薬関連会社の買収の場合で、ある新薬が収益に与えるインパクトが他の新薬と比べてきわめて大きく、当該新薬のみを、高い収益が得られる期間（ジェネリックが参入するまでの独占的に販売できる期間）について評価した事例がある。

そのほか、会員サービス提供事業の会員数等、当該業界で一般的に認識されている特定の計算方法をベースにした価値を、営業権として切り出して評価した事例がある。

強力な特許権がある場合、特許権はその存続期間中、収益に重大な影響を与える。その特許の価値を存続期間中について、評価することもある。（銀行等）

- ・無形資産を評価したことがある。特許権を単独で評価したこともあるし、対象企業の持つ特許権全体を評価したこともある。（銀行等）
- ・無形資産を評価したことはない。

仮に評価するとすれば、“のれん”として評価する。

また、工場や設備には興味がなく、特許権だけが欲しいという場合は、企業（事業）価値と特許権の価値とが一致し、特許権を評価したのと同じ結果になることがある。（弁理士）

2.4 上で、「個々の」無形資産を評価した実績がある場合、評価した無形資産は何ですか。また、評価の際、使用した評価手法は何ですか。

- ・新薬の場合、特許権、技術、薬事法の承認などを含めた無形資産。その他の場合、特許権、営業権など。基本的には当該個々の無形資産から生み出される将来キャッシュフローによって評価する。（銀行等）
- ・知的財産権、営業秘密（ノウハウ）、技術、ライセンス、保有しているパイプライン（バイオ・ベンチャーの場合）、データ（前臨床のデータ、臨床試験のデータ）、などパイプラインに関して：先のステージへ進むほど価値が高い。市場に投入されて初めて価値を生むものなので、ステージが低い場合は、ほとんど価値が認められない。データについて：どの段階まで進んでいるのか（**phase1**、**2a...**）によって、価値が異なる。例えば、**phase1**（健常者での安全性試験）だとほとんど価値が認められないが、**phase2a**（病気に効くか否かの試験）まで進むと価値が認められ、買収対象と考えられるようになる。逆の見方をすると、**phase1** のレベルでは、買収対象にならないことが多い。（銀行等）

## 2.5 「個々の」無形資産を評価していない場合、理由は何ですか。

- ・ M&A における価値評価は、対象事業や対象企業の株式価値を算定することを目的としており、必ずしも個別の無形資産を評価する必要がない。また別の理由として、基本合意前では情報開示が少ないことや、時間的な余裕がないこともあげられる。(会計士)
- ・ 評価する必要がないから。(弁理士)
- ・ 単独の価値の見積もりは意味がない。全体でいくらの利益や CF を生むかが問題だからである。無形資産+有形資産が一体となって価値を創造するのであり、一体としての評価が重要である。(銀行等)
- ・ CF に無形資産は反映されているという前提の下、無形資産のみにフォーカスして評価する必要はないと考えている。(銀行等)

## 2.6 「知的財産権」の評価手法として、いくつかの評価手法がありますが、過去、知的財産権を評価したとき、どの手法を採用しましたか。また、どの評価手法を使用するのが好ましいと考えますか。

- ・ 企業（事業）の評価と同様に、複数の方法を試み、幅を取り、重なり具合を見ながら、好ましいも方法を選択・検証していく。  
損害賠償請求事件での事例だが、当該特許が売られた事実が判明し、その買収価格に調整を加えて、特許権の価値としたことがある（マーケットアプローチ）(弁理士)。

## 2.7 「価値評価に基づく価格」と「買い手側の経営層が想定する価格」とが大きく異なった場合、どのような調整がなされますか。

- ・ 経営層が考える価格と、価値評価の積み上げの結果とが一致することは、稀である。経営層は、自己の経験等を背景に、漠とした価格のイメージを持っているが、必ずしも正確とは言えない。  
→ もちろん、経営層も買収価格に関するイメージは持っているが、もちろん経営者のイメージだけで買収価格を想定しているわけではない。当然、買収価格を提示する際には、DCF 法等のバリュエーションの結果も参考にするわけで、これら客観的な諸要素も勘案して総合的に想定価格を決定するものと考えられる。  
通常、M&A では、投資銀行等のアドバイザー会社等のバリュエーションの結果に基づき、当事者間との交渉により総合的に買収価格が決まる。クロージング後に、買収価

格（被買収企業の取得価格）を PPA（Purchase Price Allocation）という手続きにより各個別の資産、負債に金額配分が行われる。買収価格（経営層の想定する価格）と個別の価値を積み上げた結果（価値評価に基づく価格）の差額はのれんとして処理することになる。

ただし、のれんは定期的に償却することとなっており（現在の日本の会計基準）、大型案件ほど、償却負担が大きくなるので買収後の収益に与える影響が大きい。また、買収した事業が業績不振に陥れば、減損処理によって多額の損失が計上されるリスクがあり、大型買収案件であればあるほど減損が企業業績に与えるインパクトは大きい。従って、買収価格を決定する場合には、被買収企業の実態をよりの確に反映することが望ましいが、そのためには被買収企業が保有する個別の資産価値を適正に評価しこれらを積み上げていく形で買収価格を見積もるのが望ましい。（会計士）

- ・「価値評価に基づく価格」を優先する。

「買い手側の経営者の想定する価格」が著しく高い場合、プレミアムが取引後の企業経営を圧迫する。買い手アドバイザーに立った場合は、アドバイザーの責任として、経営者に説明し、納得させなければならない。

マーケットアプローチは、経営者の考えた価格が高い場合に、説得材料として使える。また、経営者の考えた価格を DCF 法に基づいて正当化するためには、どのくらいのシナジーによる利益・キャッシュフローの伸びが必要なのかを逆算して説明したこともあった。

当然ながら「買い手側の経営者の想定する価格」が低い場合は、取引が成立しない。（銀行等）

- ・評価を、経営者の価値判断に収斂させることはしない。

インカムアプローチの場合、事業計画に基づいて評価を行っている。経営者には、この事業計画ならこの価値と提示している。客観的な視点からのアドバイスすることが重要。（銀行等）

- ・価値評価の計算を行なうときの前提条件（どこに焦点を当てて計算したか（＝評価手法の選択））等を経営者と話し合い、ギャップを埋めていくことになる。

経営者の考える価値は、主観的な場合もあるが、何に注目して評価しているのか、議論を重ねていく中で適切なところに落ち着くことが多い。

上場会社であれば、資本市場に対して説明可能な価格にする必要があるため、そうした市場の視点（例えば、取得価格がいくらまでなら買い手企業の利益への貢献が可能かなど）を織り込みながら価格の乖離を埋めてゆくことになる。（銀行等）

- ・事業会社の評価は比較的行いやすいが、研究開発型の企業の評価は、評価が分かれやすい。
- ・評価結果と、経営者が想定する価格が異なった場合は、支払いのスキームを工夫するこ

とがある。

- ・ライセンス契約では、対価の支払い方法の工夫をよく行う。最初に一時金を払い、一定の条件を達成した後にさらに払う（マイルストーン・ペイメント）。さらに、ロイヤリティーを払う。（銀行等）
- ・計算方法を変えて評価の精度アップを試みることは、あまり考えない。（銀行等）

2.8 クロージング後の評価で、評価実績のある知的資産として、何があげられますか。それらは、どのような方法で評価しましたか。

- ・評価実績のあるもの：商標権、特許権を取得した技術、特許権を取得する前の技術、顧客関係の資産  
通常はインカムアプローチ。マーケットアプローチは、その流通市場がないので使えない。コストアプローチは、インカムアプローチに基づく評価が困難なものに適用されることが多い（無形資産からもたらされる将来の利益等を見積もることが困難な場合等）。  
（会計士）

2.9 評価した結果、無形資産の価値が占める割合が大きかった事例を教えてください。

- ・特に事例は思い浮かばない。（会計士）
- ・ネット系の企業や、アパレル系の企業の一部は、有形資産をほとんど持たないことから、全資産において、無形資産が占める割が高い。なお、マーケットアプローチで評価すると、無形資産の価値が出てこない。（銀行等）
- ・無形資産（有形資産ではない、という意味合い）が収益を生み出す、という産業は、IT関連企業、広告代理店、新薬開発会社、等、人材に依存する産業だと考えられる。

2.10 企業再編における価値評価、特に無形資産の価値評価で、問題と感じていることがあれば教えてください。

- ・買収価格の算定には、DCF法や類似企業比較法がよく用いられるが、シナジー効果の過大な期待や類似企業の財務数値への信頼が実態よりも高く評価する結果につながることがある。  
その他の評価方法として時価純資産法は企業の継続価値を考慮していないという理由で

あまり利用されていないが、純資産価値に別途評価した無形資産の価値やシナジー効果を加えた価格を算定することで、DCF 法等の評価額の検証を行うことが出来る。

米国で 90 年代に行われた M&A の多くは、失敗であると言われている。原因は、シナジー効果を過大に見積もったため、再編後にのれんの減損負担が重くのしかかっているためである。

知的財産評価実務は、M&A に伴う会計目的においては実務として定着してきているが、個別の知的財産評価はまだ事例を積み上げていく必要があると考える。(会計士)

- 知的財産権はともかく、知的財産権以外の無形資産が評価の対象となるか、という点が問題である。(弁理士)

- 価値評価には正解がないこと。価値が一義的に定まらないこと。

価値評価手法として複数の評価手法があり、それぞれプラス面、マイナス面を持ち合わせている。最適な評価手法を取捨選択し、あるいは組み合わせていく点が、難しい点であり、一方でアドバイザーとしての付加価値であると考えている。(銀行等)

- 無形資産は、価値評価の基準がないこと。

現在は、企業（事業）価値の評価手法として、DCF が定着しているが、この DCF も 10 年前は日本では一般的な手法ではなかった。(銀行等)

- マーケットアプローチは、類似する知的財産の売却額に調整を行い、価値を評価するが、適正価格への修正が難しいという問題がある。(弁理士)

- 無形資産は形がないものであり、例えば、契約の移転が実行されるかどうかという点についてリスクの判断が求められたとき、その判断はより難しくなる。

評価方法にスタンダードがなく、個別対応が必要な点。例えば、割引率の設定に関しても、対象となる無形資産に着目し、個別に判断する必要があるが、適切な割引率について見解が分かれることが多い。

価値評価は、利益計画をバリュウに落とし込むという作業であり、統一的な評価の方法を決めようとしても、個別事情に左右されることが多いため、デファクトスタンダードとなるような評価方法として定着させることは困難ではないか。

したがって、関係者やステイクホルダーにとって、より合理性・説明力のある前提・方法によって結論を導けるか（評価をおこなえるか）ということとなる。(銀行等)

- アーリーステージの企業や研究開発型の企業が有する無形資産の評価はスタンダードがなく、納得性の高い定量的評価が得られにくい。(銀行等)

2.11 現在の日本の会計基準は、パーチェス法による会計処理を原則としつつ、一部の例外的な場合に限って持分プーリング法の適用を認めています。一方、昨年 12 月に発表された「企業結合に関する会計基準（平成 20 年 12 月 26 日改正版）」では、持分プーリン

グ法の適用を禁止しています。

会計処理がパーチェス法に限定されると、どのような問題が予想されますか。また、持分プーリング法が禁止されると、企業再編にどのような影響を与えると考えますか。

- ・パーチェス法のメリット／デメリット

メリット：企業サイドからみると、「ない」と思う。投資家の立場からは、経営がみえるというメリットはある。

デメリット：のれんの償却負担（デメリットであり、同時にリスクである。）

- ・持分プーリング法のメリット／デメリット

メリット：のれんが発生しない。償却が必要ないので、コスト的にも有利

デメリット：財務諸表が買収という事実を反映していない。（会計士）

- ・ジョイント・ベンチャーはパーチェス法の適用範囲外であり、どのような運用がなされるかわからない点が問題。

IFRS、米国会計基準も共通支配の場合について規定がなく、日本と同様の課題がある。

（会計士）

- ・会計処理がパーチェス法に限定されても、影響はないと思う。（会計士）

- ・パーチェス法の方が、好ましいと考えている。投資家等に時価の情報を提供できるからである。ただし、パーチェス法とのれんの償却処理を組み合わせると、問題がある。のれんを見積もったところ、大きなのれんが発生し、取引が中止になったことがある。今回の改訂のようにのれんを償却不要、つまり減損処理とすれば、問題は解決する。（銀行等）

- ・日本では「対等の精神」での合併が好まれる。パーチェス法での会計処理は、一方が他方を買収する形態になるので、日本ではメンタル面でなじまないと言われてきた。（銀行等）

- ・持分プーリング法は、のれんの償却が不要なので（そもそも、のれんが発生しない）、企業再編後の利益が、パーチェス法より大きく見える傾向がある。

パーチェス法一本になると、無形資産をどう評価するのかという問題がより大きくなる。

（銀行等）

- ・パーチェス法と持分プーリング法が並列であると、取得後の財務状況が異なることとなり、企業間の比較がしにくいという不具合がある。

パーチェス法に統一されることは、上記の不具合を修正する効果があるが、のれんの償却の考慮がどのような場合にも必要ということとなろう。（銀行等）

- ・パーチェス法一本化による影響はないが、その他の改訂項目で影響があると思う。（企業）

- ・パーチェス法では、時価評価を行う等会計処理が複雑である。

また、パーチェス法では損益も大きく変動し財務諸表に与える影響が大きいため、企業

再編時には従来以上に留意が必要となるが、企業再編は様々な側面から検討されるため、影響は少なからずあると思うが、会計基準の改訂がどれだけ再編に影響あるのかはなんとも言いがたい。(企業)

2.12 パーチェス法で処理を行うと、「のれん」が発生します。のれんは、償却処理と減損処理のどちらが好ましいと考えますか。

- のれんを計上するメリット／デメリット  
メリット：メリットは感じられない。  
デメリット：日本では、のれんは償却しなければならない。のれんの償却は、コストに影響く。米国等では、のれんは毎年減損テストを行うことになるが、減損を行うと、収益が悪化する。従って、償却・減損どちらも、リスクが存在する。
- のれんを償却するメリット／デメリット  
メリット：のれんを償却するメリットはない。  
デメリットは、前の質問参照。
- のれんを減損するメリット／デメリット  
メリット：企業には、メリットはない。投資家の立場からは、資産の状態が明確になるというメリットがある。(会計士)
- どちらが好ましいかという問題ではないと思うが、のれんが一切償却しないという考えは、おかしいと感じる。(会計士)
- のれんは減損処理が好ましい。ただ、減損処理は、日本固有の問題として、メンタリティ面の問題がある。すなわち、のれんを減損処理ということは、監査法人による牽制のもと粛々として行われるものの、経営陣にとっては以前の経営陣の行った M&A を失敗だったということにもつながりかねず、積極的に減損処理を行うインセンティブが働かない。外国では、経営陣が頻繁に変わるが、自身の業績を上げやすくするため、積極的に処理されており、係る問題は少ないと聞いている。(銀行等)
- のれんは、資産・負債を時価評価した結果、認識されるものである。理論的には、償却処理にはなじまないと思う。また、営業権が徐々になくなっていく、というのもおかしい。(銀行等)  
減損処理は、理屈の上では良い。ただ、減損処理が適切に行われているか、という点について、疑問がないわけではない。  
日本では、以前(注：2006年まで)、のれんの一括償却が認められていたが、現在は、一括償却は認められない。(銀行等)
- のれんが経年で減っていくという考え方は、例えば、のれんがブランドの価値だった場

合に、毎年定額で減っていくということとなり合理性が高いとは言い切れない。その意味で、価値が下がったときに償却（減損）するのが一つの考え方であるものと思われる。償却を行う国の企業と、減損を行う国の企業とが、同じ会社を買収する場合、償却か減損かで将来の利益に与える影響が異なることから、一方が競り負けることがありえるため、制度上の不整合をなくし、競争条件をそろえることが、国策として必要となってくる場合があるのではないかと考えている。（銀行等）

- 償却すべきか否かは両方の考え方があるが、コンバージェンスすることが重要であり、米国基準や IFRS に合わせるべきと思う。（企業）
- 現実に持ち出しがあるわけではないのにのれん代として減損処理しなくていけないのは納得できない。現在価値にこだわりすぎているような気がする。（企業）
- 減損を行うと、当該年度の損益に与える影響が大きいため、その判断過程において、恣意的な判断が入る可能性を懸念する。償却であれば上述の問題は起こりにくい。（企業）

2.13 「無形資産」のオンバランス化について、どのように考えておられるか教えてください。

- 無形資産をオンバランスするメリット／デメリット

現在の日本の会計基準の下では、無形資産をオンバランスすることによるメリットはない。US-GAPP を採用する企業では、のれんではなく無形資産として計上することにより、減損テストの必要がなくなるというメリットがある。また、買収目的等を、財務諸表を通じて投資家等に伝えることができるというメリットもある。

日本の企業は、無形資産のオンバランス化には消極的と感じる。理由は、オンバランスしても、のれんで処理しても、結局は償却処理になるので、わざわざオンバランスするインセンティブが働かないから。のれんが減損テストの対象であれば、減損テストの手間を回避するために、無形資産のオンバランス化を考えるかもしれない。

ただし、製薬会社は、米国基準に則ってオンバランス化している企業が多い。製薬業界以外は、無形資産のオンバランス化に消極的。

デメリットは、仮に資産計上しても償却、減損のリスクを免れられない点。（会計士）

- B/S に載せた方が良い。日本は、これまで B/S から落とすすぎでいた。資産の基準を満たすものは、オンバランスすべきである。現在の B/S は、企業価値を B/S が正しく表していない。

アイデア・ネットワーク等の知的資産が価値を創出する時代である。パラダイムシフトに対応して、B/S も変わるべき。

何でも載せれば良いという問題ではない。公正価値の評価が適切にできることが前提。

(会計士)

- ・内部創設分を含め、事業計画があり、評価の妥当性が説明できるなら、バランスシートに載せてもよいのではないか。

ただ、価額の評価ができるか、という問題がある。(弁理士)

- ・基本的には、載せるべきであると考え。ただ、妥当な価格をつけるのが難しいという問題がある。(銀行等)

- ・特に、自己創設の無形資産については、過大に評価する傾向があり、これを無形資産として計上すると、投資家の適切な判断を妨害することになる。他社から取得した無形資産については、買い手として可能な限り低く見積もった上で第三者との相対交渉により決まった買収価格が公正価格であり、このような問題は生じにくい。金銭価値に換算してバランスシートに乗せるより、IR に定性的に載せるのが好ましい姿ではないか。(銀行等)

- ・無形資産の価値を適正に評価できるか、という点に問題を感じる。(銀行等)
- ・外部から取得した「無形資産」をオンバランスさせる場合は、まずは取得原価を計上させることになる。この取得原価は、第三者との取引によって決まった価格なので、公正価格”Fair Value”と考えてよいだろうが、当該取得原価も確たる計算方法があるわけではなく、個別事情によって異なることとなろう。

また、自己創設の無形資産は、その評価方法・評価結果に恣意性が含まれていないとはいえず、保守的な観点から見るとバランスシートに載せにくい。

したがって、一定の合理性・説得性のある計算方法が確立しない限りは、ステイクホルダーの合意を得られるようなオンバランス化をおこなうことは難しいのではないか。(銀行等)

- ・無形資産は、公正な価値が評価できるか、という問題がある。価値評価が難しいものを無理にバランスシートに載せるのは却って有害かもしれない。(銀行等)
- ・知財の価値が企業価値に与える影響が大きいときは、株価に知財の価値が織り込まれてくると考えられる。(例えば、強い特許を有しているが、当該特許権の存続期間満了が近づくと、株価が下がることもある。) だとすれば、あえて無形資産をオンバランスしなくても良いともいえる。(銀行等)

2.14 日本と米国では、オンバランスできる無形資産の範囲に広狭があるという意見があります。広狭の差が原因で、何らかの問題が生じますか。

- ・日本と米国では、無形資産のオンバランス化についての考え方が異なり、一概に論じることはできない。日本は、オンバランスしてもよい、という考え方であり、米国は、要

件を満たすものはオンバランスを強制し、また積極的に開示すべきという考え方である。積極的にオンバランス化し、情報を開示すべきという意見があるのは承知している。(会計士)

2.15 御社は、無形固定資産として特許権、商標権を計上しておられますが、これらは取得によるものでしょうか。自己創設分も含まれますか。(質問対象：企業のみ)

- ・自己創設分は含まれていない。(企業)
- ・基本的に取得分。(企業)
- ・取得分。  
権利のみを外部から取得した場合もあるし、共同研究の成果物として取得した場合等もある。(企業)
- ・計上していない。ライセンス料は営業外収益として計上している。(企業)
- ・取得によるものは、会社を吸収合併したことによって譲渡されたものは計上しない。特許のみ買って来たときは計上する。自己創設分は計上しない。(企業)

2.16 ブランドは、会計処理上のように取り扱われていますか。

- ・コーポレートブランドと、製品ブランドで取り扱いが異なる。  
コーポレートブランドは、資産計上されることはない。理由は、特定が難しく、客観的な評価手法が確立していないから。  
製品ブランドは、商標権として評価される。ただ、自社が商標登録したものについては登録出願費用等が資産として計上されることが通常で商標権そのものの経済価値を反映しているわけではない。M&Aにより商標権を取得し、かつ重要な資産と認識されれば、今後はインカムアプローチ等の手法により評価されることになるかもしれない。(会計士)

2.17 「研究開発費」のオンバランス化、または注記による開示について、どのように考えますか。考えを教えてください。

- ・日本の企業は、研究開発費を資産計上した経験がなく、評価業務の立ち上げが最初の課題になると考える。また、R&Dは不確実性の高い資産であり、評価は難しい。さらに、

R&D に失敗すると、計上した資産を減損処理する必要が生じ、収益にもマイナスに作用する。

投資家からみると、研究開発成果が B/S に反映されるので、これまで研究開発費が一般管理費に含まれていたこれまでと比較すると、企業の実態を把握しやすくなる。(会計士)

- ・研究開発費を資産計上するメリット／デメリットを質問  
資産計上すれば、費用負担が減るというメリットがある。

R&D が成功すれば問題ないが、資産計上は、投資家に対する一種のコミットになってしまう。(会計士)

- ・オンバランス化、注記による開示について、一概に良し悪しは言えない。

研究開発費には、費用部分と投資的な意味合いが強い部分がある。投資的な部分は、資産計上してもよいかもしい。

投資の意思決定という点では、注記での開示より、知的財産報告書等の方が有用である。

(弁理士)

- ・製薬業界等、研究開発費と具体的な製品と関連付けやすい分野は、オンバランス化してもいいのではないか。また、製薬業界は、減損処理に向けてのトリガーがあり、仮に資産計上しても、減損処理を行いやすい。(開発中止、許認可が通らなかった、など)  
オンバランス化する場合は、企業価値への反映を明確にするべきである。(銀行等)
- ・適正価値で評価できるか、という点が問題になるのは、のれんの減損や無形資産の資産計上と同じ。

注記：企業価値評価に関して言えば、毎年、同等の金額が計上されている場合は、現在の CF に反映されていると考えられるので、特に注意する必要はない。単発的に研究開発費が増減したときは、その内容を十分に分析の上、CF への影響を考慮すべきである。

(銀行等)

- ・オンバランスした場合、償却開始のタイミングまたは期間が問題となるのではないか。  
償却する場合、対応する売上が存在することとなるが、当該償却と売上の時期をうまく合致させられるのかという難点があるものと思われる。(当該研究開発の発現時期が一定しないのではないか、また、発現しないケースや、時期を特定できないケースも想定される)(銀行等)
- ・研究開発費は、注記に記載されている場合が多い。(銀行等)

2.18 貴社では、研究開発費は発生時に費用計上していると理解していますが、国際会計基準では一定の要件を満たす開発費については資産として計上することになっており、米国の会計基準も資産計上する方向で改訂予定と聞いています。研究開発費を資産計上することに関し、問題と感じていることがあれば教えてください。また、ご意見があれば

ばお願いします。(質問対象：企業のみ)

- **IFRS** を適用している欧州製薬企業においては、新薬の認可を実際に受けるまでは不確実性が高いとして開発費は費用処理しており、これは現在の日本における処理と同様である。(企業)
- 製品の経済価値が、結果によって大幅に変動すること。  
開発候補品を他社にライセンスアウトする場合、毒性データや臨床データのセットが取引の対象になる。ただ、これらのデータは、開発品が製品として上市されて初めて価値が認められるのであって、臨床試験の失敗等により上市されなかった場合には、価値はゼロになる。「製品の経済価値が結果によって大幅に変動」とは、このことを指す。(企業)
- 製薬業界では、新薬の認可までに有効性や副作用の問題等で開発を中止することが、他業界に比べ高いので、認可が高い確率で下りると考えられる場合を除き、資産計上は避けるべきと考える。  
国際会計基準を採用している欧州の製薬会社で、初期段階の開発費を資産計上している会社は少ないと聞いている。(企業)

2.19 他の技術資産（ノウハウ、R&D、人材等）の個別評価を注記、あるいはオンバランスによって公表した事例をご存知であれば、教えてください。

- 技術の個別評価を注記、オンバランスによって公表した事例はない。公表するとすれば、**IR** の様な気がするが、**R&D** は企業にとっては最重要機密であり、積極的に開示するとは考えられない。  
無形資産を **B/S** 上のオンバランスするにしてもそれは「無形固定資産」として総額で計上することが原則であり、個別具体的な計上はありえない。仮にその内訳を注記するにしても、「特許権」などの括りで総額表示されるためである。  
また、人材、企業ブランドについては、資産計上は基本的には計上が困難であるため、バランスシートにも計上されないし、注記も行われない。  
**R&D** については自社開発費用については、総額を注記することとされている。ただ、**M&A** により取得した仕掛研究開発プロジェクトについては今回の会計基準の改正で資産計上の要件を満たせば資産計上となるので、(私見ですが) 金額が大きければ注記により表示されるかもしれない。(会計士)
- 日本企業が公表している事例はない。  
ヨーロッパのグローバル企業 (**IFRS** による会計処理) の財務諸表の注記には載ってい

る。(会計士)

- これまで見たことがない。(銀行等)
- 見たことはない。(銀行等)
- 他の知財情報は、知財報告書や IR に記載されている。(銀行等)

## 2.20 企業再編に係る会計上の処理に関し、問題と感じていることがありますか。

- 現行の日本基準では、のれんは 20 年以内の適切な期間を設定し償却することになっている。ただ、今後の会計基準コンバージェンスによっては、国際会計基準にならって非償却－減損処理になるかもしれない。

一方、PPA により評価された無形資産は（これも絶対ではないが）償却処理が行われるので、のれんと他の無形資産の区別を如何に精緻に行うかによって買収後の損益に重要な影響が及ぶ可能性がある。改正後の日本基準では、M&A により取得した無形資産は資産計上が強制されているが、のれんも償却処理が行うこととしているため、この辺の重要性が認識されにくいかもしれないが、のれんが非償却になれば、無形資産評価の重要性が相対的に重要になってくると考えられる。(会計士)

- IFRS と異なる取扱いになっている部分が問題である。

研究開発費：買収前の仕掛開発費は資産計上されるのに、買収後の研究開発費は費用処理される。(中途半端な取扱い)

のれんの償却（日本基準は償却処理／IFRS は減損処理）(会計士)

- のれんの償却（銀行等）
- のれん償却のルールが一定期間かつ定額（5～20 年の任意）であることは、必ずしも合理性があるわけではないと考える。  
また、プーリング法とパーチェス法の並列の状況や IFRS と国内会計基準の平仄）なども、今後の見直しの必要性があるものと推測する。(銀行等)

## 2.21 将来、日本企業が IFRS による会計処理を適用した場合、企業結合会計に与える影響を、以下の観点から教えてください。

### ① 無形資産の認識

- 無形資産として認識する範囲が広がる。個別に買収した無形資産に加え、M&A によって取得した無形資産も資産計上の対象になる。

現在の日本の企業結合時の会計処理は、無形資産がオフバランスになることが多い。

IFRS は、資産として計上すべきものは B/S に載せる、減損が認められたら減損するという考え方を採用している。

② 無形資産の評価

- ・無形資産をオンバランスするため、PPA を行う必要がある。

評価は公正価値ベースとなるが、公正価値をどうとらえるかが問題である。コストアプローチ→マーケットアプローチ→インカムアプローチの順で評価するが、企業再編の場合は、インカムアプローチでの評価が、再編の効果がわかりやすく好ましい。公正価値を評価するという点では、ブランドの評価が難しい。

③ 研究開発費の取扱い

- ・現在は費用処理。

IFRS 適用により、一定要件を満たす開発費用は、資産計上になる。

(H20/12/26 改訂の企業結合に関する会計基準も同じ取扱い)

現在は B/S に載っていないので、資産計上するためのプロセスを構築する必要がある。  
→ 資産化するものを特定し、価値評価する。

現状、日本企業の研究開発の管理は、予実管理・進捗管理が中心で、ビジネスとの関わりに関する調査が甘いと感じている。資産計上すると減損テストを行う必要もあり、知的財産政策を精緻にする必要がある。

④ のれん

- ・IFRS が適用されると減損処理になる。減損テストは毎年実施する必要がある。

現在は償却処理（減損処理もある）なので、毎年の償却額が読める。減損処理になると、償却した年の損益に（大きな）影響を与える。いつ減損を行うかが問題になる。減損処理を行うと、外部に、ポスト・ディールのオペレーションがうまくいっていないことが、外部にわかってしまう。

⑤ 無形資産の償却／減損

- ・耐用年数を決める必要がある。耐用年数が決められるものは、耐用年数に応じて償却処理を行う。（ブランドの耐用年数については、例えばレイ・ビトン社の財務諸表に記載されている。確認すること。）（会計士）

2.22 現在の企業再編税制は、どのような問題を有していると考えますか。

- ・適格要件を満たすかどうかにより、課税関係が大きく異なる。適格要件を満たすかどうか、M&A 取引を実行するかどうかに決定的な影響を及ぼすことがある。（適格要件を満たさないため、取引が中止となった事例がある。）（銀行等）
- ・繰越欠損金の扱いが問題。繰越欠損金の引継ぎについては、適格要件に付加要件が課さ

れており、対象企業の繰越欠損金を引継げないだけならともかく、買収企業の繰越欠損金まで引き継げなくなるケースがある。(無形資産との関係で言うと、繰越欠損金が生じる要因として、研究開発費があり、バイオ・ベンチャー等の研究開発主導型企業の M&A で繰越欠損金を引き継げないことは重要な問題となる。)(銀行等)

- ・連結納税制度と企業再編税制との間にねじれがある点が問題である(銀行等)
- ・企業体が変わらないのに、課税対象になる場合とならない場合があるのは必ずしも合理的とは言えないのではないか。

(典型的には、株式交換で、非適格と判断された場合(対価の一部を現金で払った場合など適格要件を満たさない場合)には、対象会社で課税が発生する可能性がある一方で、通常の株式譲渡のみであれば課税関係の発生はないなど。)

適格要件が厳しく、充足できない場合がある。(銀行等)

- ・強いて言えば国際間の基準がないので、国ごとの基準で問題が発生しないようにする必要があり非常に面倒である。

複数国で販売し、利益を上げている場合には、開発費をどのように案分するかが問題になる。→判断を誤ると追徴課税の対象

この問題に対応するため、研究員の時間管理を厳格に行い(A 研究員は、a 製品の開発に○時間、b 製品の開発に△時間、・・・)、製品の開発費を明確に説明できる仕組みを作っている。(企業)

- ・ホールディングカンパニーが全ての知財権を持っていれば、管理や戦略を立てる上で一番よいが、実際には知財権が子会社に分散している。そうなると親会社が方針を決めても各社へお伺いをしないとしないとならない。こうゆう現状の1つの理由が、権利の移転をすると譲渡税を払わなければならないという問題がある。(企業)

### 3. 知財部門の統合、職務発明規程に係る問題点

#### 3.1 知財部門の統合に関し、問題はありましたか。

- ・基本合意から合併まで、約1年間あったので、お互いの良いところ、悪いところを理解しながら、統合を進めた。

比較的スムーズに統合できたと考えているが、仕事の進め方を変えざるを得ない場合もあり、個人レベルでは違和感を覚えた人もいるかもしれない。

知財のシステムは、同じシステムを使用していたので、統合時は問題にならなかった。

(企業)

- ・1年半かけてすりあわせを行ったので、統合に関し問題は発生しなかった。

特許管理システムが異なり、統合に費用がかかった(システム移行に伴うデータの移行)。

知的財産権(特に商標権)の名義変更の問題。海外も含めると費用と手間が膨大であった。特許は出願国数が多いので商標と同様の問題がある。

その他に、契約の問題、守秘義務の問題があった。(企業)

- ・特許商標管理システム：合併前はそれぞれ違うシステムを使っていたので、一方に統合した。規模が大きくなることを前提に機能的にも価格的にも上位のシステムを採用したが、今となっては適切な選択であったか、使い勝手の点で疑問の声もある。(企業)
- ・出願管理システムが異なっていた。他社特許調査のシステムもどちらにするか決めなければならない。

人の配置は、徐々に変わるし、大きな問題ではない。特許戦略や物の考え方の違いの方が問題である。(企業)

#### 3.2 合併後の職務発明規程は、どちらかの会社のものをそのまま採用しましたか。あるいは新しく構築しましたか。

- ・職務発明規程は、異なっていた。

特許法35条の職務発明制度の改定時期と重なり、新法にあった職務発明規程を構築した。一から作り上げたというよりは、一方をベースにモディファイして作ったというイメージである。(企業)

- ・統合前1年半の話し合いの最初の半年で、同じ職務発明制度をつくり、経営の承認、従業員への事前説明等を経て1年前倒しで導入したので問題は起きていない。(企業)
- ・実績報奨の考え方に大きな違いがあり、新たに職務発明規定を制定した。一方の職務発

明規程をメインに、他方の考え方を取り入れ、新しい職務発明規程を制定した。新職務発明規程は、合併後発売した製品から適用している。

職務発明規程は知財が練り上げ、経営側の了承、労働組合の了承を経て従業員のコンセンサスを得た。新職務発明規程の制定は、合併との関連で知財が行った業務のうち、重要なものの1つである。(企業)

- ・両社の職務発明規定は、基本的なところは同じだったので、その意味では変更されていない。(企業)
- ・職務発明規程に違いがあるのは事実。数の多い方に合わせる。但し、全てを完全に合わせるわけではなく、その会社の特徴として残すものもある。(企業)
- ・自社の職務規定に合わせてもらう。あまりに違うと急激に変えるわけにはいけないので、移行措置を取る。(企業)

3.3 合併に関する情報は、いつ頃知財にアナウンスされましたか。相手先の知財に関する調査を行うには、十分な時間がありましたか。

- ・発表の少し前に知った。(企業)
- ・事前の連絡はなし。社外発表で合併を知った。(企業)
- ・知財が合併に関する情報を入手したのは、社外発表と同時。(企業)
- ・ケースバイケースだが、なかなか情報が入ってこないのも、もっと時間が欲しい。検討の開始時点から知らされることもあれば、検討がすでに終わってから知らされることもある。デュー・デリジェンスの前には来る。(企業)
- ・知財部が、M&A の情報を早め早めにもらいたいが、そうもいかず、決まってからデュー・デリジェンスをやってほしいと言われることがある。(企業)
- ・いろいろある。基本合意されてからデュー・デリジェンスの2か月前までの間や、M&A を検討している段階からなど様々である。最近では、早い段階から知財部にアナウンスされる傾向がある。その理由は、M&A を何回も体験して、結局、知財 issue が残るということ、知財が大事だということが M&A 担当に理解されてきたからだ。  
しかし、結局は、デュー・デリジェンス前には相手の特許数を調べるくらいしかできず、デュー・デリジェンスで開示された相手の情報を見てどうするかが重要。(企業)

3.4 企業再編との関係で、知的財産に関連する問題があれば、教えて下さい。

- ・知的財産権の、名義変更、名称変更のコスト

名称変更と名義変更はいずれも手間とコストがかかるが、名義変更はさらにコスト、手間とも大変（名称変更はそのまま放置しても大きな問題とはならないが、名義変更は元の会社が存在しないので必須の手続き）。

合併後半年以内に名義変更等の手続きを行えば費用が特別損失として認められるので、名称変更・名義変更する権利を選別し、事務所を選定するなど合併前から入念に準備し、期限に間に合うよう一気に手続を行った。

外国の知的財産権の移転は、国内の手続きと比較にならないほど大変である。

ブランド、ロゴ：新しい会社名、ロゴは、新たに作った。特に、ロゴは全く新しいものなので、商標登録出願が拒絶されないよう、事前に外国を含めた先行商標の調査を行った。

インターネットのドメインネーム（企業）

- ・知財の譲渡では、登録されている権利は後回しで、特許庁に係属している、動いているケースの名義変更を先にする。登録されているものは場合によっては名義変更しない。使うときまで変えない（費用がかかるため）。（企業）

### 3.5 知財では、デュー・デリジェンス・レビューに「直接」関与していますか。

- ・知財デュー・デリジェンスは行っていない。  
お互いに、同じ業界でビジネスを行っている会社、という前提があり、知財に関しては特別な活動はなかった。（企業）
- ・関与していない。（企業）
- ・関与していない。

どちらも事業を行っていて信用があったので、知財に関する問題は、相互の信頼関係を前提に、監査は行わなかった。

知財デュー・デリジェンスは、デュー・デリジェンス全体の中では大きなファクターではなかった。ただ、知財に関する契約でも重要なものは、法務がデュー・デリジェンスを行った。ベンチャー企業を買収する場合は、知財デュー・デリジェンスは極めて重要になる。特定の製品が M&A の目的である場合、技術を有しているか、技術は知財権でカバーされているかを詳細に監査する必要がある。

大会社同士の合併では、知財デュー・デリジェンスの位置付けは高くないが、ベンチャー企業を買収する場合は、知財デュー・デリジェンスは極めて重要になる。特定の製品が M&A の目的である場合、技術を有しているか、技術は知財権でカバーされているかを詳細に監査する必要がある。

また、米国企業を買収する場合は、権利行使という視点から、権利の有効性の監査が重

要である。米国では、訴訟をかかえていないか、存続期間の延長は可能か、等、広範な視点からデュー・デリジェンスを行う必要がある。(企業)

- ・デュー・デリジェンスに知財部が直接関与している。知財部の見解を求められる。他の者には知財の評価はできない。相手の特許がどのようなものか、登録されているのか、その価値、第三者との関係などである。弁護士は入らない。(企業)
- ・直接、関与している。相手の担当者と知財セッションをする。質問状を書いて、回答資料を受け取ることを直接やっている。ただし、守秘義務にかかわることがあると弁護士経由でしか見ることができない。(企業)

### 3.6 合併に先立ち、相手方の有する知的財産権の評価を行いますか(行いましたか)。

- ・評価していない。(企業)
- ・準備期間中に、他社との契約に触れない範囲内で相互に情報の公開を行った。(企業)
- ・合併発表後、相手方のパテントフォーリオを確認した。(企業)
- ・評価している。(企業)
- ・評価した。但し、権利の数のみの評価で、内容がどんなかは評価していない。買収対価を設定しろと言われるので、コストアプローチで、日本特許1件はいくら、海外ならいくらと、取得するためにかかる費用で換算する。(企業)

### 3.7 評価結果は合併比率を決める際、考慮しましたか(考慮しますか)。

- ・評価を行っていないので、考慮されていない。(企業)
- ・合併比率が先に決まっており、知的財産権の評価結果は、合併比率を決める際、考慮されていない。(企業)
- ・合併比率が先に決まっていた。(企業)
- ・反映している。(企業)

### 3.8 合併前に、相手方の(知的財産権以外の)知的資産は、評価しましたか(評価しますか)。

- ・評価していない。(企業)
- ・出願件数等公開情報だけは収集し経営に報告した。(企業)

・特に行っていない。(企業)

・ノウハウも評価している。

人材の評価は、知財部はしないが、他部門がやっているはずだ。(企業)

・ノウハウは評価しない。なんらかの形で評価しているともいえるが。

M&A の評価は、積み上げ方式ではなく、最初にいくらと決めて、これの内訳を分解していく方法が多い。(企業)

以 上



禁 無 断 転 載

平成 20 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

企業再編における特許権等  
の取扱いに関する  
調査研究報告書

平成 21 年 3 月

請負先 財団法人 知的財産研究所

〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目 4 番地

トラスティ麹町ビル 3 階

電話 03-5275-5285

FAX 03-5275-5323

<http://www.iip.or.jp>

E-mail [suport@iip.or.jp](mailto:suport@iip.or.jp)