

6 企業再編における特許権等の取扱いに関する調査研究

M&A（企業再編）は、他社の特許権等を含めた事業を取得することにより、時間的コストの削減を図り、成長を続ける手段である。我が国は、会社法等、諸法律が整備され、本格的なM&A時代に突入しようとしている。本調査研究は、M&A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する。最初に、我が国、米国、英国で認められるM&A取引の手法について説明した。次いで、職務発明の相当の対価請求権、ライセンス契約の取扱い等、産業財産権法や関連法に係る法上の論点を、M&A取引の手法ごとにまとめた。また、M&A取引及びデュー・デリジェンスにおける問題点、留意点を分析した。さらに、知的資産の価値評価の方法や、会計・税務における取扱い、留意点に言及する。最後に、調査結果に対して、専門家の立場から分析を加えた。

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。

I. 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、人的資産、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。

II. 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、存続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き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

規定により、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等の権利を特定し、前記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、対象会社が保有する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・評価する。

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。

Ⅲ. 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IFRS（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、課税は行われない。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。

IV. 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。

（担当：主任研究員 渡辺和昭）