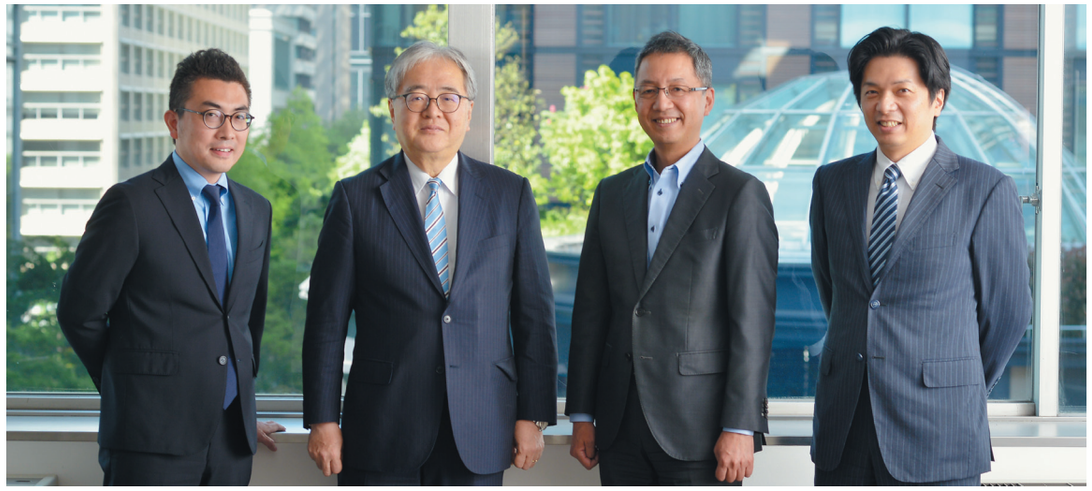
オープンイノベーションとしてのM&Aにおける知的財産デューデリジェンス

中村合同特許法律事務所

田中伸一郎　飯田圭　苫米地正啓　工藤嘉晃



左から、苫米地正啓弁理士、田中伸一郎弁護士、飯田圭弁護士、工藤嘉晃弁理士

迅速かつ的確な知財デューデリジェンス

「日本企業の中でも、素材産業や部品産業では他社との共同開発、開発委託、技術提携は従来からさかんでしたが、近年は日本経済の中心であった大手電機メーカー、いわゆるエレクトロニクス産業等でも他社との積極的な連携が見られるようになっています。研究開発は大企業の専売特許のようなものでしたが、ベンチャー企業から人工知能やIoTなどさまざまな技術が生まれ、そこから新しい商品やサービスが驚異的なスピードで生まれています。それらに対応するには、自社の技術だけですべて完結させることが現実的でないことは明らかです」。国内外を問わず企業や技術の移り変わりを最前線で見続けてきた中村合同特許法律事務所の弁護士・弁理士は、クローズドイノベーションからオープンイノベーションに舵を切った大企業の動きを必然と考える。

「オープンイノベーションと一口に言っても、その形態は協業や連携のようなものからM&Aまでさまざまです。オープンイノベーションの一態様としてのM&Aにおいては、買収先が保有する特許や意匠登録、著作権、商標登録、ノウハウなど、多様な知的財産に関するデューデリジェンスが必要になります。このような知的財産に関するデューデリジェンスを迅速かつ的確に実行するには、知的財産分野その他の法律における実務的で豊富な知識と経験に裏付けられ、かつ技術の理解が可能な専門性や総合性、国際性を求められるのであり、知財を理解する弁護士と弁理士が一体化して当たることへのニーズが高まっていると感じています」（田中伸一郎弁護士）。

ビジネスの中での知的財産

知的財産に関するデューデリジェンスについて標準的なプロセスのようなものはあれど、それをそのまま適用できるようなことはなく、クライアントによって毎回、カスタマイズしているという。

「確かに知的財産は重要なものですが、必ずしも知的財産そのものに価値があるというわけではありません。自社のビジネスと他社のビジネス、市場の中で知的財産がどのような作用をもたらすかによって、その価値は何倍にもなるかと思えば、何の価値も持たないものとなることすらあります。例えば、ある企業が保有する商標登録を、何としても取得したい企業を匿名で代理したことがあります。保有する企業はそれを使用していなかったことから、迅速かつ円満に取得できました。このように、自社にとっては喉から手が出るほど欲しいものでも他社にとっては大したことのないものであることがあり、その逆もあります。知的財産のビジネス的な価値の評価の高度化が求められるようになっています」（飯田圭弁護士）。

弁護士×弁理士

M&Aは弁護士が主導するという考えが一般的であるが、知的財産に関するデューデリジェンスを求められる場面では弁護士による対応だけでは不十分になることも多く、必然的に弁理士の知見が必要になる。同事務所では従来から当然のように弁護士と弁理士が協働している。

「M&Aでは、弁護士が大きな枠組みを作り、その中で弁理士を含む各専門家が協力しながら、肉付けをしていくものだと考えています。過去に大量の商標登録を保有している会社を対象としたM&Aを担当したことがあります。誰もが知っているような有名なブランドであっても、権利状況を精査してみると意外とも思える漏れが見つかるものです。知的財産権に傷がないか、穴がないか、思わぬ制約がかかっていないかを調べることは大変な作業ですが、普段からそのような点に気を配っている弁理士であればすぐ目につきます。弁護士の舵取りの下、スピードが求められるM&Aの場面での我々の腕の見せ所だと思います」（苫米地正啓弁理士）。

「複数のベンチャー企業が関係するM&Aで、発明者や技術者と共通する技術的なバックグラウンドを有していたことから、彼らに直接ヒアリングし、それらの企業が保有する技術やノウハウなどをすべて迅速に把握できたことによって、先行技術調査を一部省略でき、調査範囲を絞り込んだ簡易な調査で技術動向を把握可能なパテントマップを作成できたという事例があります。特許庁での審査官経験を活かして、特許文献に付与された特許分類を参考にして、その文献の記載内容をある程度判断できたため、最終的に時間も費用もかなり抑えることができました。ただ、それも弁護士が技術の帰属の調査を一手に引き取ってくれたからこそ、我々弁理士は特許や周辺技術に集中できたわけです。どちらか一方だけでは不可能でした」（工藤嘉晃弁理士）。

それぞれの専門家とのつながり

IPランドスケープ分析や特許ポートフォリオ分析など、知的財産情報分析の高度化やビジネス的な価値評価が求められるようになる。

「一企業内ですべてのことをやろうということは難しくなっています。知的財産は特許や商標などからノウハウ、それを扱える人財までを含みます。長年にわたって専門家を育ててきた当事務所のような特許法律事務所はそれらにすべて対応できますし、公認会計士やコンサルタントといった外部専門家との協働もスムーズです」（田中弁護士）。

「クライアントが多様化する分、我々弁護士や弁理士も多様化しなければなりませんし、クライアントが扱う最先端の技術への対応を求められます。事務所内で例えば人工知能に長けた弁理士が講師を務める勉強会を実施するなど、弁護士・弁理士の技術的なスキルの向上に取り組み、特許法律事務所としての総合力を常に高め続けています」（飯田弁護士）。

Profile

田中伸一郎
83年一橋大学法学部卒業。85年弁護士登録、中村合同特許法律事務所入所。87年弁理士登録。94年ミュンヘン大学修了（LL.M.）。95年中村合同特許法律事務所パートナー。15年同事務所代表パートナー。

苫米地正啓
04年中央大学法学部卒業。05年弁理士登録、中村合同特許法律事務所入所。13～14年経済産業省工業所有権審議会試験委員（弁理士試験委員）。17年中村合同特許法律事務所パートナー。

飯田圭
93年東京大学法学部卒業。95年弁護士登録、中村合同特許法律事務所入所。97年弁理士登録。02年Franklin Pierce Law Center知的財産法学修士。06年中村合同特許法律事務所パートナー。

工藤嘉晃
02年北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻博士課程修了（博士（工学））。株式会社日立製作所中央研究所、日本ヒューレット・パッカード株式会社を経て、06年経済産業省特許庁入庁。11年中村合同特許法律事務所入所、弁理士登録。

連絡先　〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル6階
TEL：03-3211-8741（代表）　FAX：03-3214-6367　URL：http://www.nakapat.gr.jp　E-mail：law@nakapat.gr.jp