

# オーストラリアにおける現地法人の 知財問題 – 現地発生発明等の取り扱い



Shelston IP (オーストラリア法律事務所)

Chris Bevitt

Shelston IP は、オーストラリアおよびニュージーランドにおける最大手知的財産事務所のひとつであり、特許、意匠、商標、著作権、植物育成者権その他知的財産に関する包括的なサービスを提供している。

Chris Bevitt 氏は、Shelston IP Lawyers のチームリーダーを務めるとともに、Shelston IP の IP 商業化部会の長でもある。担当する実務は、ライセンス、IP 譲渡、合併事業、株主契約、製造契約、販売契約、取引条件など IP 商業化の全分野に及んでいる。専門とするのは IP 契約である。また、公認商標弁護士として、内外の様々な業種の顧客に法律サービスを提供している。

本稿では、オーストラリア子会社によりなされた発明等を取り使う際にオーストラリア国外の親会社が検討すべき事項について論じる。発明の保有者を誰にすべきか、発明者にどういった報奨が与えられるべきか、さらに子会社との関係で生ずる税務や研究開発に対する政府助成金条件などの検討事項について論ずる。

## 1. 誰が発明等を保有すべきか？

オーストラリア子会社により創出された発明等の知的財産の取扱いについては、いつかの方法が可能である。多国籍企業等の企業グループの多くは、グループ内における知的財産の保有に関する方針を有している。たとえば、グループ内のすべての知的財産権を移転し、一括管理する知的財産保有会社をもっている。または筆頭の親会社により知的財産が全て保有される、といったケースが多く見受けられる。このケースにおいては、各グループ企業により創出されたすべての知的財産が知的財産保有会社または親会社に譲渡され、その後、有償または無償で各グループ会社にライセンス（実施権）を供与する形をとるため、親子会社間で譲渡契約およびライセンス契約が締結される。これらの契約は、研究開発契約と関連することも多く、研究開発成果として生じる知的財産の権利を親会社（事業会社）に帰属させる代償として、親会社（事業会社）が研究開発費用を支出する。

### 1-1. 知的財産保有会社

企業グループの知的財産を保有・管理するために知的財産保有会社を設立するのであれば、その知的財産保有会社は自ら事業を行うことはせず、グループの知的財産を保有し、他のグループ企業にライセンスし、研究開発活動をコーディネートすることに専念すべきである。このアプローチには、事業子会社に対する法的請求のリスクから知的財産を隔離するという利点がある。

たとえば、知的財産がオーストラリアの事業子会社に保有された状態でその子会社が破産した場合、当該知的財産は、その事業子会社の指名清算人により売却されるおそれがある。しかし、知的財産がオーストラリア国外の知的財産保有会社により保有されている場合、現地子会社には当該知的財産のライセンスが供与されているだけなので、当該子会社が破産したとしても、ライセンス契約が終了するだけで済む。例えば、企業グループ全体が財政危機に陥ったとき、または親会社が支援不可能なほど大規模な法的請求を子会社が受けたときなど、現地子会社の破産が避けられない場合も出てこよう。このような場合に、グループの知的財産を各事業会社から隔離して、これを保護しておくことが、知的財産保有会社のメリットのひとつといえる。

## 1-2. 正式契約

オーストラリア国外の知的財産保有会社または親会社により知的財産が保有されている場合、知的財産保有者とオーストラリア子会社との間で正式な書面によるライセンス契約を締結することが重要である。書面による契約が重要である理由としては、以下が挙げられる。

- ・知的財産を使用する現地子会社の権利が明確にできる。
- ・支払われるライセンス料またはロイヤルティ（存在する場合）が明確にできる。
- ・ライセンスを終了（中途解約）することができる状況が明確にできる。（例えば、現地子会社の破産）

- ・研究開発支出に関連して、オーストラリアまたは本国における課税処理が適切にされているということを裏付けるために、正式契約が必要とされる場合に対応できる。

- ・オーストラリア子会社により行われた知的財産のあらゆる改良が、条件に応じて知的財産保有会社またはオーストラリア国外の親会社に移転されることを明確にできる。

- ・商標の場合、書面契約は、当該商標が外国企業の管理下で使用されていることの証明に利用できる。すなわち、外国企業は、不使用を理由としたオーストラリア商標の登録取消請求を回避するために、オーストラリア子会社による使用に依拠することができるが、子会社の使用について外国親会社が管理していたことを証明する必要がある。

### 1-3. オーストラリア子会社に付与されるライセンスの性質

知的財産をオーストラリア国外で保有し、オーストラリアの子会社にはライセンスを供与するという形を仮定すると、この種の知的財産のライセンシー（実施権者）に供与される権利の性質について、オーストラリア法に基づき検討しなければならない。たとえば、特許の場合、オーストラリアにおける特許権の侵害に対しては、特許権保有者と排他的ライセンシーのみが訴訟を提起することができる。1990年オーストラリア特許法に基づく排他的ライセンシーとしての要件を満たすためには、当該ライセンスは、実施できる地域や技術範囲などに制限が課されていない、対象特許に基づくすべての実施を許諾するものでなければならない。

オーストラリア子会社が排他的ライセンシーであれば、自らの名で侵害訴訟を提起することができる。即ち原告適格を有するということが重要である。なぜなら、外国の権利保有者（親会社）が訴訟提起することを要求される場合、親会社は、敗訴した場合の高額な損害賠償請求や費用負担命令にさらされるおそれがあるからである。また、外国の親会社は、訴訟を提起し、または訴訟に対して防御するための前提条件として、裁判所に対し、訴訟費用に関する高額な金銭的担保を供託することが要求される場合もある。

登録意匠および著作権に関しても、権利保有者以外が侵害訴訟を提起するためには、排他的ライセンシーであることが要求される。一方、商標の場合、非排他的ライセンシーであっても、オーストラリアにおいて侵害訴訟を提起することができる。したがって、オーストラリア子会社とライセンス契約を締結する場合、オーストラリア弁護士から、ライセンシーの訴訟にかかわる権利など、必要とされるライセンス条件に関して具体的アドバイスを得ておくべきである。

#### 1-4. ライセンス料およびロイヤルティ

知的財産をオーストラリア国外で保有し、オーストラリア子会社にはライセンス供与することにより、ライセンス料またはロイヤルティの形で、オーストラリア子会社からオーストラリア国外の知的財産保有者へと一定の利益を移転することができる。ただし、オーストラリア国外企業によるオーストラリア子会社へのライセンス料およびロイヤルティの賦課に対して適用される、オーストラリアの税務関連法規に留意する必要がある。とりわけ対等の企業間取引とは異なる取引条件にした場合は要注意である。また、ロイヤルティまたはライセンス料に対して、オーストラリアの源泉徴収税が適用される可能性がある。あらゆるケースについて、個々の具体的事情に即した税務会計のアドバイスを得るべきである。

一方、ライセンス料またはロイヤルティをオーストラリアの子会社に請求しない場合、オーストラリア国外の権利保有者は、オーストラリアで知的財産を侵害する第三者に損害賠償を請求することを否定される場合がある。オーストラリアの裁判所は、国外の権利保有者がオーストラリア子会社にライセンス対価を請求していない場合、第三者による侵害があっても何らの損害も被らない、と判断するであろう。ただし、ライセンス料またはロイヤルティを請求しない場合でも、オーストラリア国外の権利保有者がオーストラリアにおいて訴訟をした場合、オーストラリア国外の権利保有者は依然として、侵害者の不当利得の返還命令を求めることができる。不当利得返還命令とは、知的財産の侵害により侵害者が得た利益を知的財産権保有

者に返還させる命令である。しかし、侵害者が利益を得ていない場合には、この救済は利用できないため、差止が最善の救済措置となる。

## 2. オーストラリアにおける研究開発 – 税制優遇および助成金

ここまでは、オーストラリアでなされた発明等から生じる知的財産をオーストラリア国外法人に保有させる場合を中心に検討した。以下、オーストラリア子会社に知的財産を保有させる場合の、いくつかの利点について検討する。

オーストラリアには、研究開発支出に適用される租税軽減などの税制優遇制度がある。また、研究開発やその成果の活用に利用可能な政府助成金および補助金の仕組みもある。税制優遇または助成金受けるためには、関連する知的財産がオーストラリアを拠点とする企業により保有されることが要件となる場合が多い。したがって、オーストラリアで税制優遇措置や助成金を申請する場合、これらの利益を享受するために、オーストラリアで生じた知的財産権をオーストラリア子会社に保有させ、ここから他国のグループメンバーにライセンスすることなども検討する必要がある。出てこよう。

## 3. 知的財産創出および登録における発明者の役割

知的財産をオーストラリア国外の権利保有者、またはオーストラリア子会社により保有すべきそれぞれの理由について検討してきたが、ここからは、オーストラリアにおいて特許権を的確に取得するための発明者の役割について検討する。

### 3-1. 発明は発明者名義とすべきか

オーストラリアでは、発明者が企業その他組織の従業者である場合、関連する権利が当該発明者により保有されることや、当該発明者の名義で特許出願されることはまれである。このようなことをすれば、その従業者が退職し、あるいは企業に対し非協力的になった場合に、大きな困難を企業活動に引き起こしかねないからである。



オーストラリアには、発明者の名義で特許出願されなければならないとする法的要件は存在しない。オーストラリア法では、職務の過程で従業員により創出された発明等の知的財産は、使用者により保有されるとしている。このため、使用者と従業員との雇用契約において、適切な条項により補強しておく必要がある。

### 3-2. 発明の権利保有者と発明者

特許付与可能な発明に関して、権利保有者と発明者の立場を区別することが重要である。発明に対する権利は、使用者またはオーストラリア国外の親会社に常に帰属すべきであるが、真の発明者は出願書類中に発明者として明記されなければならない。もし、この発明者要件に違反する場合、特許出願の有効性に影響を与えるおそれがある。

### 3-3. 発明者に対する報奨

オーストラリア法では職務発明における発明者への対価の規定はなく、雇用契約において、従業員発明者が、自ら創出または寄与した特定の発明について追加的な報奨を得ることは稀である。従業員の通常の職務には発明することも含まれており、標準給与の一部として補償されている、という考え方が一般的である。

企業によっては、発明について一回払いの賞与を従業員に支払う場合があり、さらに稀な例として、発明の利用から得られる収益または利益の一定割合を従業員に支払うことに合意する場合もある。いずれにせよ、その割合はごく小さく、あくまで例外的なものといえる。

## 4. 結び

オーストラリアにおいて創出された知的財産を誰が保有すべきかの決定は、税務、知的財産保護、法的責任、政府助成金条件、侵害への対応等を含む多くのファクターに関わる。オーストラリア子会社が創出した発明等の知的財産は、オーストラリア国外の親会社または知的財産保有会社が保有、管理するケースが圧倒的に多いの

が現実だが、国内外で保有、管理することにおける、それぞれのメリット、デメリットを知り、各事業目的に照らして検討することが重要である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)