

# 南アフリカにおける現地法人の知財

## 問題 – 現地発生発明の取り扱い

Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd.

Dina Biagio  
(弁理士)



Dina Biagio氏は、Spoor & Fisherのパートナー特許弁理士であり、ライセンス、技術移転、IP 監査、デューデリジェンス等の幅広い経験を有している。Spoor & Fisherは知的財産専門の法律事務所として1920年に設立され、アフリカおよびカリブ海諸国をカバーする特許・商標事務所である。

南アフリカに関連会社を有する外国企業は、1933年南アフリカ通貨および外国為替法（South African Currency and Exchanges Act 1933、以下「外国為替法」）第9条に基づいて制定されている諸規則を理解し、南アフリカの関連会社が創出した発明等の知的財産を慎重に管理する必要がある。同一企業グループ内で行われる、国境を越えた知的財産の譲渡および実施許諾（ライセンス）に関しても、これらの規則が適用されるからである。

外国為替法第9条に基づく諸規則は、南アフリカからの資本の流出を規制することを目的としており、1961年外国為替管理規則（Exchange Control Regulations of 1961、以下「管理規則」）に含まれている。

### 1. 外国企業への知的財産の譲渡

管理規則 10.(1)(c)は、南アフリカ財務省の承認を得ない限り、いかなる者も「資本もしくは資本に関わる権利を、南アフリカから直接もしくは間接的に輸出する取引に着手してはならない」と規定している。知的財産が関係する場合の「資本」、「資本に関わる権利」および「輸出」という語の解釈は、長年にわたり論争の的となってきたが、2012年6月に導入された規則 10.(4)により、規則 10(1)(c)の適用範囲が明確にされた。規則 10.(4)の規定によれば、10(1)(c)の適用において、「資本」という語は「登録の有無を問わずあらゆる知的財産権」を含み、「南アフリカからの輸出」という表現は「南アフリカ非居住者に対する、または南アフリカ非居

住者の利益のための、知的財産権に対する担保権の設定、知的財産権の譲渡もしくは移転」を含むとされている。この文言から、10.(1)(c)が、特許、登録意匠もしくは商標登録に適用されるだけでなく、それら登録の出願や未登録の権利（特許未取得の発明、ノウハウ、著作権等）にも適用されることは明らかである。また、規則10.(1)(c)は、南アフリカで登録されている知的財産の輸出に適用されるだけでなく、外国で登録されている特許、意匠、商標および各種登録出願を南アフリカの居住者が所有している場合には、それら知的財産にも適用される。（注：居住者には、南アフリカに居住している個人、南アフリカ法により設立された法人、外国に居住しているが正式に移民していない南アフリカ国民が含まれる）

規則10.(4)に基づき規則10(1)(c)を解釈すれば、南アフリカ居住者が外国企業へ知的財産を譲渡しようとする場合、知的財産保有者は南アフリカ準備銀行（South African Reserve Bank : SARB）の一部門である金融監督局（Financial Surveillance Department : FSD）の承認を得なければならない、ということになる。この場合の承認申請は、商業銀行の為替管理部門を通じてFSDに提出されなければならない。

条文には明記されていないが、南アフリカの判例法によれば、従業員の雇用の過程で、その範囲内においてなされた発明の所有権は、すべて使用者に帰属する（King v South Africa Weather Service (716/2007) [2008] ZASCA 143 (27 NOVEMBER 2008)）。ただし、規則10(1)(c)が存在するため、使用者である南アフリカ法人が従業員の発明に対する権利を、同一グループ内の外国親会社などに譲渡する場合、事前にSARBの承認を得る必要がある。承認が得られるのは、発明等の知的財産が市場価値相当額で譲渡されること、または譲渡すべき理由が存在することをSARBに説得した場合に限られる。ただし、外国のグループ企業が知的財産の譲渡と引き替えに市場価値に即した対価を支払うにしても、当の知的財産の価値を判断するのが困難であるがゆえ、SARBの承認を得るのが難しい場合が多い。

これらの規則は、外国企業が、自社のために、または自社に代わり作業もしくは役務を遂行する契約を南アフリカ企業と交わすことを制限することを意図するものでない。ゆえに、同一グループ内の企業同士が研究開発業務に関する契約を締結

することは可能であり、それにより外国のグループ企業が、市場価値に即した対価と引き替えに、自社のために、または自社に代わって研究開発業務を実施することを南アフリカ関係会社に委託することは可能である。この方法により、外国企業は比較的安価な南アフリカの労働力を有利に活用することができる。通常は、そのような契約の条件として、当該研究開発業務の遂行過程および遂行範囲において創出された知的財産は、すべて契約当事者である外国企業に譲渡されるという取り決めが行われるだろう。実際には、研究開発業務によって知的財産が創出された後に市場価値を確定するよりも、当該業務に関して南アフリカ企業が親会社である外国企業へ請求する費用が市場価値に即していることを主張する方が容易である（たとえば、原材料費、一般管理費、必要な技能と経験を有する職員の人件費などを参照すればよい）。

## 2. 南アフリカ側が所有する知的財産の外国企業へのライセンス供与

規則 10.(1)(c)に関して裁判所が取り組んできた解釈上の問題が、10.(4)の導入によりすべて解決したわけではない。特に、南アフリカの居住者が所有している知的財産に基づき、外国企業に供与されるライセンスが「知的財産に関わる権利」の「輸出」に相当するか否かという問題は未だに解決されていない。

この問題を明示的に論じているわけではないが、南アフリカ最高裁（Supreme Court of Appeal）は、所得税法では、特許を資本的資産（capital asset）とみなしているが、ロイヤルティやライセンス料は事実上の「総所得(gross income)」とみなされる、と指摘している（Oilwell (Pty) Ltd v Protec International Ltd and Others 2011 (4) SA 394 (SCA)）。規則 10.(4)には知的財産もしくは知的財産に関わる権利が、南アフリカから輸出される場合の例が例示列挙されているが（前出、知的財産権利の譲渡、移転、担保設定）、外国人に対するライセンス供与は含まれていない。この観点からは、南アフリカの居住者が所有する知的財産に基づく外国人へのライセンス供与（ロイヤルティ支払を伴う）は、「資本に関する権利の輸出」には相当しないという考えが出てくる。

一方、南アフリカ企業が知的財産の所有権を保有する場合、当該知的財産に基づくライセンスを外国企業（外国のグループ企業を含む）に供与する際には、規則 6.(5)を知っておくべきである。規則 6.(5)は、南アフリカの居住者が外国通貨による支払を受ける権利を有する場合に、かかる支払を受けないこと、および以下を目的とする行為をなすことを禁じている。(i)外国通貨による支払の受領を遅らせること、(ii)受領可能な支払を停止させること、(iii)特定の条件が満たされたときに一定金額が支払われる場合に、その条件が満たされないようにすること。たとえば、南アフリカのライセンサーが市場価値に相当しないライセンス料と引き替えに、知的財産に基づくライセンスを外国のライセンシーに供与することは、6.(5)に対する違反と判断される可能性がある。かかるライセンサーは、本来なら自らが受け取る権利のあるライセンス料の支払を妨げる、または停止させたことになるからである。

### 3. 外国のライセンサーに対するライセンス料の支払

外国人の所有する知的財産に基づくライセンスを供与された南アフリカの居住者が、当該外国人に対して行うライセンス料の支払には、規則 3.(1)(c)に基づく為替管理当局の承認が要求される。この規則には、南アフリカの非居住者に対して、または非居住者のために、または非居住者に代わって行われる金銭の支払、または非居住者に送金するには、財務省の許可が必要である旨が定められている。

南アフリカのライセンシーが、知的財産権により保護された製品の製造もしくは保護された方法の使用をライセンス契約により認められている場合、一定の状況下では、貿易産業省（Department of Trade and Industry: DTI）が SARB の「アドバイザー」役となる。この場合、外国のライセンサーへのライセンス料支払について為替管理当局への承認を求めるライセンシーは、DTI に申請して審査を受けなければならない。（注：DTI の書式 DTP001 は、「頭金、最低支払額および一時金」を規定した条項を盛り込んだライセンス契約は SARB の審査に委ねるよう指示している）。DTI が当該ライセンス契約を承認すれば、ライセンシー宛に承認証明書が

発行され、ライセンシーの取引銀行はその証明書に基づいてライセンス料を外国に送金する。

このように、南アフリカのグループ企業が同一グループ内の外国企業から知的財産権のライセンスを受けることを望む場合、南アフリカ国外へのライセンス料の支払には為替管理当局の承認が要求されることになる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)