

ブラジルにおける権利活用状況と 活用を意識した権利取得上の留意点

国際第1委員会*

抄 録 ブラジルは、経済成長著しいBRICS諸国の一員であり、生産拠点や市場として非常に注目されている国である。しかし、知的財産関連の話題については、地理的条件やポルトガル語という言語の壁もあり、まだ十分に情報が入手できていない。近年ブラジルでは、知的財産に関し、審査促進、各法律整備等の動きがあり注目すべき状況にある。本稿では、知財実務における権利活用とそのため
の権利取得の観点から、日本企業に有用な情報を提供する。

目 次

1. はじめに
2. 権利行使関連
 2. 1 訴訟動向
 2. 2 訴訟手続
3. 権利取得関連
 3. 1 早期権利化
 3. 2 審査ガイドライン
 3. 3 特許性の判断
4. 権利活用事例
 4. 1 権利行使関連
 4. 2 権利取得関連
5. 特許権以外の知的財産権
 5. 1 商標権
 5. 2 意匠権
 5. 3 その他の権利
6. おわりに

1. はじめに

ブラジル（ブラジル連邦共和国）は2011年に国内総生産がUS \$2.52兆で世界第6位であり、2020年には世界第5位になると予想されている。また同じBRICS諸国の一員である中国とは異なり、経済活動に占める内需の割合が高く、国内に成長の主軸をおいている点がブラジルの1つの特徴である。このことから2008年に発生

したリーマンショック等の海外の景気停滞の影響を受けにくく、また受けても回復が早かったと考えられている¹⁾。

数年前からブラジルでは技術開発や製品の流通が活発となっており、経済発展とともに知的財産に関する制度も国際的なレベルに整備されてきている。例えば、2007年にブラジル産業財産権庁（Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 以下INPI）が特許協力条約（PCT）の国際調査機関および国際予備審査機関に選定され、ブラジルは南米における知的財産制度運営の中心的存在となっている。また、半導体産業やデジタルテレビ産業の技術開発を促進させるため、集積回路の配置保護法の制定や²⁾、商標におけるマドリッド協定議定書への加盟の検討を行っている。これらの動きは、国を挙げて経済を発展すべく、それに相応した知的財産に関する体制を早期に構築するためであると思われる。

以上のような状況下で、近年、多くの日本企業がブラジルに進出あるいは投資を行っている。例えば、特許の観点では図1が示すとおり、

* 2012年度 The First International Affairs Committee

ブラジルへの日本からの出願が増加傾向にあることから分かる³⁾。

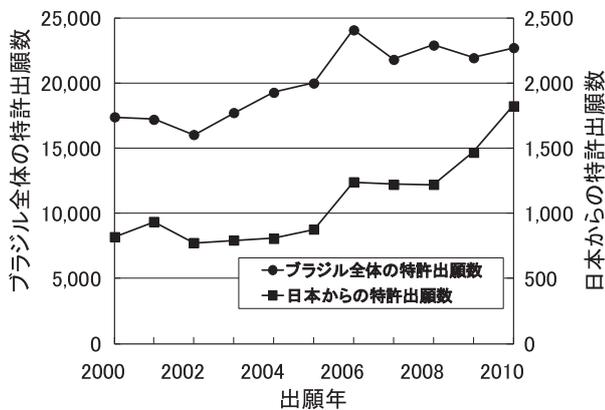


図1 ブラジルへの日本からの特許出願数

2007年、国際第1委員会は資料第369号「ブラジルの知的財産制度」としてブラジルの知的財産に関する調査結果をまとめた。当時の資料は、知的財産制度、特に権利取得の手法を中心に情報がまとめられており、当時、その制度を把握する段階にあった日本企業にとって、有用な情報であったと思われる。

現在、日本企業における知財担当者は実務においてブラジルの知的財産制度の情報を入手するのはもちろんのこと、経営の観点から自社知財の活用を通じて事業に貢献できる成果が求められている。具体的な成果としては、ブラジルにおいて取得した知的財産に基づく第三者の侵害行為に対する権利行使が挙げられる。

そこで本稿では、ブラジルにおける知財関連訴訟の動向や訴訟手続の状況調査、さらに出願時から権利活用を意識した際に採用できる出願戦略について整理し、留意点等を考察した。調査は、各機関によって公開されている資料や複数の現地ブラジルの特許・法律事務所へのヒアリングをもとに行った。

なお、本稿は2012年度国際第1委員会第5ワーキンググループの原田基(リーダー, キリン), 桂典子(石原産業), 桑野誠一(ユニ・チャーム),

金澤恵美子(クラレ), 中島岳彦(トヨタ自動車), 姫田佳子(古河電気工業), 柳沢美佐子(三菱電機), 山本大祐(三井化学), 上田正之(副委員長, ダイセル)が作成した。

2. 権利行使関連

上述の通り、日本企業がブラジルに特許出願を行う件数は増加してきているが、どれだけ有効に権利行使が可能かということに不安を抱く場面も多いのではないだろうか。実際に権利行使を目的として行動を起こすにあたり、ブラジルの訴訟動向や訴訟手続等を把握することでその不安を解消できることを期待し、以下、それぞれについて現状の情報を提供し考察する。

2.1 訴訟動向

侵害訴訟の動向を調査するにあたり、まず統計データの入手を行うことを試みた。しかしながら、侵害訴訟の管轄権は州毎の裁判所に置かれており、民事・刑事訴訟の第一審管轄権を有する裁判所は3,000以上あるうえ、公式データは残念ながら公開されていない。よって、訴訟件数についての網羅的な統計調査は不可能であった。そこで、本章では現地代理人へのヒアリングで得た回答をもとに訴訟の傾向を紹介する。

(1) 原告と被告の内外割合

表1はブラジル現地企業および外国企業が原告および被告となる割合を表したものである(内:現地企業, 外:外国企業)。

表1 原告および被告の割合 (%)

		原告		
		内	外	計
被告	内	22	62	84
	外	7.5	8.5	16
	計	29.5	70.5	100

表1によると、外国企業が原告、現地企業が被告となる割合が最も多い（黒塗り部参照）。一方、外国企業が被告となる割合は現状では少ない。したがって、本稿では権利活用という観点から、そして訴訟動向で外国企業が原告であることが多いという状況から、日本企業が権利者として原告となり被疑侵害者へ権利行使する場合について詳述する。

(2) 和解

ブラジルの侵害訴訟では和解に至らず結審される割合が多いことがヒアリングによって判明した。複数の事務所の回答から計算した平均は約70%であった。このことは、米国や英国のようなディスカバリー制度が無く、訴訟費用が相対的に高くないことが影響しているものと考えられる。米国の一部の企業では判決による勝訴を求め、和解による解決を希望していない、という回答も得られた。

一方、和解が成立することが多いタイミングとしては、①警告書を送付した時点と、②原告側に和解する意思があり第二審で仮差止めが認められた時点、が挙げられた。

以上のことから、警告書を送付した時点で和解による解決がなければ、第二審の仮差止めの判決または結審まで訴訟手続が進むことが多いと考えられる。よって、警告書を送付する以前に和解によって解決するか否かの十分な検討が必要である。

(3) 上級審の影響

ブラジルは米国や英国等の判例法主義の国ではないが、同様の争点となった場合に、下級審の判断が従前の確定した上級審の判断と異なることは、ほとんどないという回答が多く得られた。よって、ブラジルの過去の上級審の裁判例を把握することにより、予測を持って権利行使を行うことができると言える。

(4) 有効性の判断

有効性の判断のうち進歩性の判断については後で詳細に紹介するが、INPIの審査時における判断と同様に訴訟における進歩性の判断もブラジル産業財産法第13条の規定により行われる。実務上、欧州特許庁（EPO）と同様に課題解決アプローチが採用されて判断されることが多い。被告となった場合には、原告の特許権に対応する欧州特許が拒絶となっていることを確認して無効の主張を行うと回答した事務所もあった。したがって、ブラジルにて権利行使を行う際には、対応する欧州特許の状態を把握した上で、自社の特許が課題解決アプローチに沿った判断において進歩性があることを確認することが重要であると言える。

2. 2 訴訟手続

権利者は、権利行使の可否を検討するにあたって、上述した訴訟動向等の外部環境を考慮し、裁判例のように先行する事例を参考にして行うことになる。そして、実際に行動をとるにあたって、侵害訴訟をブラジルの民事訴訟規則等に沿って進めていくことになる。権利者は被疑侵害者に対して民事的救済として侵害行為の停止や損害賠償を求めることができる。侵害訴訟は管轄権の関係から州裁判所で行われることになり、訴訟の流れは主に訴答段階、事実確認段階、公判段階、控訴段階となっている。

ブラジルの特許侵害訴訟では、中間決定に対する不服申し立てができる規定になっており、控訴や上告あるいは差戻し等で上・下級審の行き来をすることが認められている。このような規定の存在に伴い訴訟期間が長くなっている現状を解決するため、民事訴訟法改正の準備がなされている。例えば、2007年の時点で訴訟にかかる期間は、第一審判決までの期間で2～3年、控訴審判決までの期間についてはリオデジャネイロ州高裁で6カ月～1年、サンパウロ州高裁

で5年程度であり、現在もその状況はあまり変化がないとのことである。

本稿では、この現在の課題点に対し、文献調査や専門家へのヒアリングの結果から、権利を有効に活用していくための訴訟手続（手段）として、警告、仮差止め、損害賠償の手続に着目した。以下、それぞれの手続について説明する。

(1) 警告

権利者が侵害を発見し、権利行使を検討する場合、最初に検討する事項は、被疑侵害者への警告状の送付である。警告状の送付は、和解により訴訟を回避して早期かつ低コストで問題解決を図るための有効な手段である。

被疑侵害者による侵害が意図的でない場合、侵害行為が停止する可能性が高いので、警告状の送付は問題解決の有効な手段である。一方、被疑侵害者が侵害行為となる営業活動のみを行っているような場合では、警告状の送付をきっかけに侵害品の隠蔽や、無効審判を請求してることが起こり得るとの情報現地代理人より得ている。したがって、警告状の送付前に、まず被疑侵害者がどういう相手なのかを知ることが重要であろう。

また、警告状の送付を条件に、出願公開日から特許付与日までの侵害行為に関しても補償を得る権利が認められている（産業財産法第44条）。更に、警告状の送付の事実は後述する特許出願段階での優先審査における証拠として取り扱われる。したがって、権利者は特許取得前に侵害を発見した場合、侵害行為に対して補償を得る目的や、早期に権利を取得し権利行使に備える目的で被疑侵害者に警告状を送付することになる。

(2) 仮差止め

ブラジルの訴訟手続は上述のように、時間がかかるため、侵害行為を早期に停止させる目的

で仮差止めの申立てが一般的に行われる。

仮差止めの申立て後、被疑侵害者へのヒアリングが行われる場合は数週間～数カ月程度、ヒアリングが行われない場合は5～10日程度で決定が下される。仮差止めの申立ては、訴訟提起前に行うことも、訴訟係属中に行うことも可能である。

仮差止めは、商標権、意匠権、著作権の侵害のように判断しやすい侵害行為に対しては認められやすい傾向にあるが、一見して侵害行為が判断しにくい特許権の侵害の場合は、認められにくい傾向がある。したがって、特許権に基づく場合は、権利内容と侵害行為・侵害品との対比が容易なものの方が仮差止めの決定を早期に得ることができると推測される。

仮差止めの申立ては、①権利の存在と侵害の事実、および、②回復不能な損害の発生する可能性、を明らかにする必要がある。具体的には、権利者は、特許証により権利の存在を明らかにし、被疑侵害物品、写真、広告宣伝等の侵害の証拠や専門家の鑑定書により、侵害の事実を示し、さらに当該行為によって回復不能な損害が発生する可能性を立証する必要がある。

また、侵害の事実を確認する目的で仮差止めを申し立てることも可能である。具体例を挙げると、被疑侵害物品が船のクレーンというケースで、権利者は被疑侵害物品が巨大で入手できず、侵害の有無について調査検討が十分にできなかったため、裁判所に質問リストを提出し、裁判官に侵害か否かを確認させた例がある。後述する権利活用事例（第4章）で取り上げる事案でもこの目的での仮差止めの申立てが行われている。

なお、仮差止めの判断において、裁判所は専門家の鑑定書についての詳細な検討を行わず、鑑定書に沿った内容で決定することもある。また、本訴においても専門家の鑑定書が判断に大きな影響を与える。したがって、専門家の鑑定

書を準備する場合、専門家の選定を慎重に行う必要があり、ブラジル在住の専門家、例えば訴訟地の有名大学教授等を選定すると有利に進むことがあることに留意する必要がある。

(3) 損害賠償

権利者は侵害行為によって発生した損害の賠償請求にかかる訴訟を管轄裁判所に提起することもできる。損害賠償の額は、侵害によって生じた逸失利益に基づいて決定される。逸失利益は、産業財産法第210条に規定されるとおり、(Ⅰ) 侵害が生じていなければ権利者が得たであろう利益、(Ⅱ) 侵害者が得た利益、(Ⅲ) ライセンス相当額、の3つの規定のうち権利者の事情に合わせて有利な規定を選択することができる。3つの基準のうち(Ⅱ)の規定が最も使用されている。これは(Ⅰ)の規定の場合、権利者が自らの利益を害されたことを証明するため権利者側の販売記録等を開示する必要があるが、(Ⅱ)の規定の場合、侵害者側の情報のみで足りるからである。損害賠償の額に関する特定の算定方法の定めはないが、実務上権利者の逸失利益や侵害者の得た利益は当事者から開示される会計の記録等に基づいて算出される。また(Ⅲ)の規定を適用する場合、実施料率は通常5%程度で運用されている。

ただし、悪質な侵害者の場合、利益の算出の基になる記録がないことも多いため、(Ⅱ)の規定の適用は困難なことがある。その場合、(Ⅲ)の規定を適用せざるを得ないが、権利者は、侵害者が悪質であることを理由に通常より高い実施料率を請求できる。

損害賠償の具体的な額については、ケースバイケースであるが、高額な一例として約2億円(約500万リアル)の損害賠償額を認めたケースがある。これは、鉄採掘用ドリルに関する特許発明の損害額に(Ⅱ)の逸失利益の規定が適用されたケースである。

しかしながら、通常は、権利者が逸失利益を立証しなければならないので、侵害者から直接損害を受けたことを立証できた分だけしか補償されず、損害賠償の額は高額にはなりにくい。また、ブラジルの裁判所は権利者の損失をあまり認定したがない傾向にあり、損害賠償額の支払いを命じたとしてもその額は高くなりにくい。また、米国の特許訴訟にある懲罰的賠償(トリプルダメージ)のような規定はない。

なお、産業財産法第210条は産業財産法に関する総括規定であるので、特許・実用新案・意匠・商標等法域の相違による損害賠償額の基準に違いはない。

また、電気・機械分野におけるいわゆる部品特許については、製品全体に対する当該特許発明の寄与率を勘案して損害賠償額が算定されるケースもある。

侵害訴訟の管轄権は州毎の裁判所に置かれているが、知的財産権に関する多くの訴訟はリオデジャネイロ州裁判所またはサンパウロ州裁判所にて扱われており、この2州の裁判所のケースでは他の州裁判所のケースよりも高額になる傾向がある。その理由は、リオデジャネイロ州裁判所とサンパウロ州裁判所に知的財産権の判断に長けた裁判官がいること、知的財産権についての専門法廷があること、規模の大きな経済活動がこの2州で行われていることが影響しているからと考えられる。

以上のことから、権利者は裁判所の管轄が許せば、リオデジャネイロ州裁判所あるいはサンパウロ州裁判所に訴訟を提起することが望ましい。また、損害賠償額の算出においては、自社の会計記録等を開示したくない場合には、侵害者側の情報のみで足りる(Ⅱ)の規定を選ぶことが望ましい。

また、外国企業が侵害訴訟で得た損害賠償金の取り扱いについては、ライセンス収入の取り扱いのような特別な手続は必要ない。

なお、ブラジルにおけるライセンスについての詳細は、知財管理誌掲載の資料等をご参照いただきたい^{4)~6)}。

3. 権利取得関連

権利活用を考える際、上述したように侵害訴訟等権利行使の場面において実際に行使が可能な知的財産権を取得している必要がある。しかし、詳細は後述するが、ブラジルでは審査が遅く権利取得までの道のりは容易でない。しかし、その中で、効率的に有効性のある知的財産権を権利化することは非常に重要である。

そこで本章では、ブラジルにおける知的財産権の権利取得について述べる。権利取得にあたって、効率性の側面から早期権利化について、有効性の側面から特許性の判断等について考察する。

3. 1 早期権利化

ブラジルの特許出願の審査状況は、技術分野によって異なるが、ほとんどの出願に関して6年以上の審査待ち期間（出願～最初のオフィスアクション）が発生しており⁷⁾、特許審査件数の滞貨（バックログ）が大きな問題となっている。INPIの審査官によると、2012年に審査されている出願は、2003年に提出されたものが多く、1997年に提出されたものもある。そのため、INPIは2015年までに平均して審査期間を、出願から4年以内（最初のオフィスアクションを公開から1年以内に、最終決定を2.5年以内）に短縮することを目標としている。INPIはバックログ対策の一つとして審査官の増員を行っており、2006年の審査官数105名を、2010年に270名と約2.5倍以上とした⁸⁾。

また、審査官の増員以外に、INPIはオンライン出願、グリーンパテント（環境技術に関する特許出願）の優先審査、PPH（Patent Prosecution Highway）等の導入を検討してい

る。以下に、2012年10月現在で採用可能な早期権利化の手段について述べる。

(1) 優先審査

INPIは通常、出願順に審査を行っていることから、出願人が審査請求の時期を早めたとしても審査着手を早めることはできない。現在、「Resolution No. 191/08」という優先審査の規定を導入している⁹⁾。出願人はこの規定を利用して次のいずれかの条件に当てはまる場合に優先的に審査を受けることができる。

- a) 出願人が個人であって、60歳以上であること
 - b) 特許出願の対象技術を権原なき第三者が実施していること
 - c) 特許付与が資金融資の条件であること
- また、優先審査申請時に、これらの条件を満たしている証拠の提出が必要である。

本稿では、日本企業が現実的にとり得る条件である上記b)での具体的な証拠の一例を以下に挙げる。

- ① 特許出願番号、出願人名、実施行為の内容を記載した実施者に対する警告書の写し
- ② 警告書の受領証明
- ③ 侵害会社名、日付の分かる侵害品の写真、パンフレット、技術情報カタログ、ウェブサイト、インボイス等のコピー、侵害品そのもの

提出する証拠はポルトガル語に翻訳されることが必要である。また侵害の証拠として専門家意見を提出する場合には、宣誓供述書を伴って提出するべきである。

なお、申請がされた出願全てが優先審査されるのではない。本制度導入後2012年6月までに行われた1,571件の申請に対し優先審査が行われた出願は1,195件であった。また、優先審査の申請から最初のオフィスアクションまでの期

間は数カ月から1年程度である。

ただし、本制度を利用する際には、証拠として提出した警告書の内容がINPIによって他の出願書類と同様に開示されることに留意すべきである。

(2) その他の制度等

上述したように、INPIは審査待ち期間の短縮のために様々な施策を検討しており、現在2つのプログラムを試行している。これらのプログラムの試行期間が短いので、ここでは簡単に紹介する。

①「Resolution No. 283/2012」

2012年4月より試行されている規定であり、グリーン（エネルギー、輸送、省エネ、農業等の分野）パテントに関するプログラムである。申請が認められると、申請から2年以内に査定が行われる予定である。プログラムは、審査予定の件数を500件とし、直接出願又はパルルートで2011年1月2日以降に出願されたもの（PCTルートは不可）を対象としている。2014年4月17日までに申請が必要とされている（当初の申請期限から1年間延長された。）。

出願人が申請すると、INPI内に結成されている特別チームが条件を満たしているかどうか（特に、技術分野に関する要求を満たしているかどうか）を評価し、条件を満たしていない場合には通常審査に戻される。

なお、2012年9月時点で20数件の申請がされており、うち数件のみがこの規定による審査対象と認定されたとのことである。INPIは、本プログラムの試行期間終了後、試行結果を評価し、今後も継続するかどうかを決定する予定とのことである。

②「Resolution No.286/2012」

特許性に関する予備的審査プログラムに関する規定である。この規定に基づきINPIは通常の審査と別に予備的な審査を行う。INPIは出

願人に結果の通知を行い出願の放棄を検討させ、出願係属中の案件を減らすことを狙っている¹⁰⁾。

以上のように、近年、INPIは審査待ち期間の短縮のための様々なプログラムを試行している。今後も、審査待ち期間短縮のための試行プログラムが実施される可能性があり、知財担当者は動向に注意する必要がある。

なお、ブラジル政府はPPHを導入することに消極的だと言われている。これには様々な要因が挙げられるが、要因の一つとして、PPHを現時点で導入すると内国の出願の審査待ち期間が改善されないうちに外国からの出願のみが優先的に審査されることとなり、在外人を優遇することになると懸念していることが挙げられる。

なお、審査開始後に審査官との面談により審査が早くなるかどうかを現地代理人に確認したが、そのような効果は期待できないとの回答を得ている。ただし、面談によって審査官に発明を十分に理解してもらいオフィスアクションの回数を減らすことで、結果的に査定までの期間を短くすることは可能であろう。

3. 2 審査ガイドライン

INPIにおける審査の基準としてガイドライン（審査ガイドライン）が存在する。審査ガイドラインは、公式的な基準であるが法的拘束力はないとされている。現在の審査ガイドラインは、2002年に導入されており、ポルトガル語ではあるが入手可能である¹¹⁾。

2012年9月時点で、改定が準備されている状況にあり、新審査ガイドラインの草案が発行されている¹²⁾。2012年9月28日まで草案に対してのパブリックコメントの受付期間が設けられ、ブラジルの知財関連団体（ブラジル知的財産協会 Assoc. Bras. da Propriedade Intelectual, ABPI）から修正案を含むパブリックコメントが提出されたとのことである。

新審査ガイドラインはEPOの基準や事例等を参考に作成されており、改定後の出願・審査対策としてEPOの事例等が参考になるであろう。

審査官は、審査ガイドラインの適用にあたって、出願日を基準として使用するガイドラインを選択するのではなく、審査時点における最新の審査ガイドラインに基づいて審査を行っている。また、経験の浅い審査官ほど審査ガイドラインに沿った審査を行う傾向もあるとのことである。上述したように審査官の急激な増加状況にあるINPIの実態を鑑みると、権利化の際には審査ガイドラインを理解した対応が重要であると言える。

審査ガイドラインは、上述の一般事項に関するガイドラインのほか、特定の技術分野別（ソフトウェアを用いた分野、生物工学・医薬品の分野等）のガイドラインや実用新案用のガイドラインがある。

3.3 特許性の判断

本節では、権利行使に耐えうる安定な権利を取得するという点から、特許性において主要な要件である進歩性の判断を中心に考察する。

(1) 進歩性の判断

進歩性は、産業財産法第13条に「発明は、技術水準を考慮したときにその技術の分野における当業者にとって明白又は自明でないときは、進歩性を有する」と規定されている。

進歩性の判断基準は、今後新審査ガイドラインで変更される可能性もあるが、現在の審査ガイドライン（2002年発行）で、以下のように定められている。

進歩性が無いとされるケース：

- ・性質が知られている物質に単に代替したもの
- ・形や割合を単に変更したもの
- ・知られている手段を単に並べたもの

進歩性があると推定されるケース：

- ・従来技術との比較において優位性を示せるもの
- ・長年問題とされていた技術課題を解決したもの
- ・当業者が思いつかないような通常の問題解決方法ではないもの
- ・宣伝によってではなく技術的特徴により商業的成功を得たもの

以上のように、進歩性は当業者にとって発明に到達するための組み合わせや改良の動機付けがあるか否かで判断される。

ブラジルにおける進歩性の判断基準は、EPOの基準と類似している。EPOで研修を受けた審査官の存在等、EPOの影響を強く受けているためと考えられる。

また、審査においてPCTルートの出願の場合は国際調査報告（ISR）の結果が、パリルートの場合は出願審査が先行している対応外国出願（EPO、米国特許商標庁（USPTO）等）のサーチ結果が参考にされている。そして、審査官がそれらのサーチ結果では特許性の判断に不足であると考えた場合に、独自に調査を行うという審査実務がとられているようである。

実際にブラジル特許出願に対応する欧州特許出願が存在すると、多くの技術分野で審査においてEPOと同じ引例が挙げられ、進歩性について同様の判断がされる場合が多い。このような場合に、特にEPOで許可されていると、出願人は現地代理人あるいは審査官からEPOと同様のクレームに補正をするよう提案を受けることが多い。

(2) その他

一方、医薬・バイオ分野、コンピュータ分野では、EPOよりも厳しい判断がされる場合がある。特に実施可能要件について、実施例のサポートを要求する指令が出される場合があり、実

施例までクレームを狭めるよう求められた事例もある。他分野でも、実施可能要件は厳しく追求されるケースがある。広範囲の請求項を記載した出願が多いとの審査官による示唆もあり、審査実務において実施可能要件を拒絶理由として挙げるケースが多いと考えられる。

なお、医薬の発明についてはINPIでの審査の他に、国家衛生監督局（医薬品等の安全性の審査を行う機関、Agência Nacional de Vigilância Sanitária、以下ANVISA）での審査も行われる。ANVISAにより制限を加えるよう要求されたり、特許が認められなかったりするケースもある。

また、植物・動物やバイオマス以外のバイオ材料は発明として扱われないことに留意すべきである（産業財産法第10条、第18条）。

4. 権利活用事例

本章では、上述してきた内容について各項目での手続の具体的なイメージを掴みやすくするため、ブラジルにおける権利活用の事例（裁判例）を1つ紹介する。判決文で不明な事項については、現地代理人へのヒアリング等で情報を得ている。事例について、権利行使関連の段階と権利取得関連の段階に分けて述べる。

4. 1 権利行使関連

まずは事例の概要を、次に権利者（原告）が行った手続等について述べ、考察する。

(1) 事例概要

特許侵害訴訟の事例であり、原告はMemminger-Iro GMBH（以下M社）、被告はVortex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. MEら（以下V社）である。原告M社はドイツの企業で、被告V社はブラジル南部のサンタカタリーナ州のブルメナウに本社を有する現地企業であり、第1章第1節の訴訟動向で述べたように、割合

が最も多い外国企業が原告、現地企業が被告というパターンである。

2005年1月、M社は繊維機器に使用する潤滑剤の供給装置に関する特許権（PI9204776-9）にもとづいて、同様の装置を製造販売するV社に対して訴訟を提起し、被疑侵害品の製造販売の差止めや損害賠償を求めた。2008年7月に第一審（サンタカタリーナ州地裁）においてM社の請求を認容する判決がなされたものの、その後V社から控訴がされている。控訴審はまだ決着はついておらず、第一審判決から既に4年が経過している。（控訴されると数年を要するのは上述したとおりである。本件は通常より時間がかかっている。）

(2) 警告

判決に記載されていないが、現地代理人の回答によると、M社はV社に対し侵害品のサンプルを侵害の証拠として警告書を送付している。M社は、事前にV社をある程度調査し、被疑侵害品が隠蔽される可能性が低いと考え、訴訟を回避し問題解決を図る有効な手段として警告書を送付したのではないかと推察する。しかし、本件は警告書の送付時点では和解には至らなかった。

(3) 仮差止め

M社は、仮差止めの申請を行いV社の施設内での当事者を含めた調査を認められた。調査の際に、裁判所から任命された専門家がV社製品とM社特許とを比較するために被疑侵害品のサンプルを押収している。M社は、裁判所から任命された専門家の他に、独自に技術アシスタントを雇い調査手続に参加させている。この技術アシスタントは、非常に大きな役割を果たしたとのことであり、具体的には、①当事者の調査の前に裁判所から任命された専門家との打合せを行い、②調査に参加し、③その後のやりとり

も行っている。また結果として、この専門家は技術アシスタントの意見に沿った判断をしたとのことである。

(4) 損害賠償

損害賠償の額は産業財産法第210条に規定される3つの基準から算定されることは上述したとおりである。第一審ではM社が3つの基準から選択して賠償を受けることができる旨の判決がでていますが、控訴されており算定基準はまだ決定していない。

4. 2 権利取得関連

上述したようにM社は権利行使の段階で様々な手段を採用しているが、権利取得段階でも権利活用を意識して手続きを行っていたと言える。以下、早期権利化と特許性について考察する。

(1) 早期権利化

訴訟提起時にM社の特許権は、上述した1件のみであったが、第一審判決時には、この訴訟に関する第二の特許権(PI0000306-9)を保有していた。この第二の特許権は訴訟提起時(2005年1月)に審査待ち状態であったところ、M社は同年9月に優先審査の申請を行い、2006年11月に権利を取得したものである。なお、M社の第一の特許権は1992年に出願され1997年に登録になったものである。事例を紹介していただいた現地代理人によれば、当時は現在ほどバックログが多くなかったとのことであるが、やはり出願から登録までに数年の期間を要している。

(2) 特許性について

M社の特許権に対応する出願は複数の国で行われており、M社は欧州でも同発明を出願し1994年に特許権を取得している。EPOの審査において新規性・進歩性を否定する文献は挙げら

れていない。なお、ブラジルでの登録クレームは、欧州における登録クレームと同じ内容である。このことから、M社は特許権の有効性に自信を持って権利行使できたのではないかと推察する。

なお、特許性について、第一審の裁判所はINPIでの審査とほぼ同様の議論になったうえで、有効と判断して結論を出している。

5. 特許権以外の知的財産権

権利活用を考えたとき、特許権の保護対象である発明のうち、一見して侵害行為が判断しにくい技術の場合、早期の保全手段である仮差止め決定を得ることが難しいケースが散見されている。これに対して、現地代理人から、仮差止めを得やすいとの観点から、「把握容易な権利」、例えば商標権や意匠権を活用することが好ましい旨の示唆を受けた。また、近年のブラジルでの裁判例では不正競争に関するものも多くある。

また、ブラジルの特許出願の審査に関する状況は上述したように改善の方向にあるものの、未だ出願から権利化までの期間が長いとの問題点が存在する。

このような状況下、ブラジルにおいて自社事業を第三者の侵害行為等から効果的に守っていくためには、特許権以外の知的財産権、具体的には、商標権や意匠権等を含めた包括的な知的財産権の取得が望ましいと考えられる。

以下、ヒアリングで得た情報をもとに商標、意匠に関するトピックスを紹介する。

5. 1 商標権

ブラジルの商標法に関する近年の大きな動きは、マドリッド協定議定書への加盟準備が進んでいることである。

既にブラジル政府は、マドリッド協定議定書へ加入する方針をほぼ決定しているが、現時点

で正式な加入時期を明確にしていない。その理由は、商標の審査も特許の審査と同様にバックログが存在し、マドリッド協定議定書第5条に規定されている拒絶理由を18カ月以内に通知するとの要件を満たすことができないからである。

したがって、INPIは特許と同様に電子出願制度の導入や審査官の増員によってバックログの解消を図っているところである。

また、2014年にサッカーワールドカップ、2016年にオリンピックが行われることに伴い、これらのイベントに使用される商標や、スポンサー企業等の商標を保護できるようにするため、商標に関連する複数の法整備がなされている。

5. 2 意匠権

ブラジルの意匠法は無審査登録主義を採用しており、出願人は早期に権利を取得することができる（出願から登録までの期間は約4カ月である。）。。

権利存続期間は出願日から起算して10年で、最長で25年間である（5年を1回の単位として3回の延長が可能である。）。

権利者は、登録意匠の有効性（新規性、創作性）の確認をするため、INPIに実体審査を請求することが可能である。実体審査は、訴訟提起の法律上の要件ではないが、州によっては要件となっている（例えばサンパウロ州等）。また、実体審査を要件としない州においても、権利者が実体審査の結果なく勝訴することは難しいとの示唆を現地代理人より得た。よって、意匠権の行使時には、事実上必ず実体審査の結果をともなって訴訟を提起すべきである。

なお、実体審査を請求するとINPIより意匠権と類似意匠群が記載された審査結果が送付され、約95%は意匠権取消の判断を受けてしまう。ただし、取消の判断に対しての不服申立てが可能であり、その結果、取消判断を受けたもののうち、約90%が再び権利として認められる。こ

のように判断が覆りやすい理由は、INPIが権利者に対して先行意匠との相違点に関する立証責任を転換していることによる。したがって、INPIにおいて取消判断がなされた場合であっても、この判断が覆る事例は多数存在するため、あきらめずに対応を続けるべきである。

実体審査の期間は、3カ月～2年間で、平均6カ月程度である。期間の長短は意匠にかかる物品の属する分野や、類似する分野の広狭に依存する。

5. 3 その他の権利

近年の新興国における知的財産権活用事例を見ると、中国を中心に実用新案権の活用が非常に目立っている。そこで、ブラジルにおいても実用新案権が活用されているかどうか、ヒアリングした結果、ブラジルでは実用新案権は中国ほど活用されていない実情が明らかとなった。

その理由は、ブラジルの実用新案制度も特許と同様に実体審査があり、権利取得までに相当程度の時間がかかることや、費用が特許とあまり変わらないことが挙げられる。また、権利取得にかかる負担に比べて取得できる権利範囲が狭くなること、権利行使に際して特許権と同等の手続が必要となることも要因である。

以上のように、現状では権利活用の点から実用新案権を取得するメリットはほとんどなく、実際には、特許権の取得に重きを置く傾向にあることが分かった。

6. おわりに

本稿では権利活用の観点からブラジルにおける権利行使関連・権利取得関連の状況や留意点を考察してきた。上述したように、権利行使、権利取得ともに時間を要している状況にあり、権利活用の観点から考えると、残念ながら現時点では知財による果実をうまく収穫できる状況にないと言わざるを得ない。

しかしながら、ブラジルの知財関係者は現状を課題であると認識しており、課題解決に向けた施策や制度改正等が予定されている（表2）。よって、ここ数年のうちに状況が改善されると予想できることから、日本企業の知財担当者はこれまで以上にブラジルの知財の動向に注目しておくべきである。

表2 予定されている施策や制度等

	施策・制度改正等の内容
権利行使関連	民事訴訟法の改正
権利取得関連	審査官の増員
	新審査ガイドラインの作成
	マドリッド協定議定書への加入

日本企業を含め多くの海外企業は、ブラジルという魅力的な市場へのビジネス進出あるいはその計画を行っている。したがって、現在の知財状況や費用対効果のみを考慮して全く出願をしないといった対応を行っている、いざ状況が改善した際に活用できる知財をそもそも保有していないということにもなりかねない。

日本企業の知財担当者としては、会社において多くの発明が生み出される中で将来のビジネスを支える重要発明をしっかりと見極めて出願しておくということが求められる。

また、自社事業を保護するため、特許よりも権利化が早く、権利行使時の仮差止めが比較的容易である商標権や意匠権等の権利も併せて考慮することが好ましい。

本稿で考察した留意点や提案が、多くの日本企業が求められる経営に資する知財活動、そして知財担当者が行うブラジル知財実務の一助となれば幸いである。

本稿を執筆するにあたり、特許庁国際課、日本貿易振興機構（JETRO）知的財産課、日本技術貿易株式会社（NGB）、カラペト・ホベルト氏（ブラジル弁護士）¹³、現地代理人事務所¹⁴

から多大なる御支援と貴重な御助言を賜った。

注 記

- 1) 2008年において自動車産業が占めるGDPの割合は2002年の約2倍であったが、2009年には2002年以下に落ち込んだ。しかし翌年には元の状態に近いところまで持ち直している。（野村アセットマネジメント、ブラジル関連情報、<http://www.nomura-am.co.jp/emergingfund/brazil/relation/sangyo/kiso.php>, 参照日：2013. 1. 18）。
- 2) シンボルマークの権利についての保護規定であり、当該マークの不正使用を防止するのが目的である。当局の許可なく当該マークを使用した場合や、類似のマークを使用した場合は違反とされる。
- 3) WIPO IP Statistics Data Centerのデータを基に編集している。（<http://ipstatsdb.wipo.org/ipstatv2/ipstats/patentsSearch>, 参照日：2013. 1. 18）
- 4) 日本知的財産協会フェアトレード委員会「BRICs及び韓国、台湾におけるノウハウ供与・管理に関する法制の比較研究」知財管理, Vol.62 No.5, pp.617～628（2012）
- 5) 特許庁、「我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」, 2012年4月
- 6) 日本貿易振興機構、「技術・工業および知的財産権供与に関わる制度」,（http://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/invest_08/, 参照日：2013.1.18）
- 7) 特許庁国際課、ブラジル特許制度セミナー資料「ブラジル特許の出願状況」,（http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/brazil_seminar.htm, 参照日：2013. 1. 18）
- 8) 特許庁国際課、ブラジル特許制度セミナー資料「ブラジル特許制度特許出願手続の概要」HPは前掲注7）と同じ。
- 9) INPIは、2006年12月より「Resolution No. 132/06」という優先審査の規定を導入しており、それが現在の「Resolution No. 191/08」となっている。WIPOホームページより規定の詳細について入手可能である。（<http://www.wipo.int/wipolex/en/details>。

- jsp?id=8390, 参照日：2013. 1. 21)
- 10) ブラジル産業財産庁ホームページ
(http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Resolucao_286_2012_-_Opinio_preliminar.pdf, 参照日：2013. 4. 11)
- 11) ブラジル産業財産庁ホームページ
(http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_doc_20_de_dez_verso_final_26_dez.pdf, 参照日：2013. 1. 18)
- 12) ブラジル産業財産庁ホームページ
(http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/inpi_abre_consulta_publica_sobre_diretrizes_de_exames_de_patentes, 参照日：2013. 1. 18)
- 13) カラペト・ホベルト (Carapeto, Roberto) 氏は
ブラジル弁護士であり、ホームページでブラジルの知財に関する情報を提供している。
(<http://brazilchizai.wordpress.com/>, 参照日：2013. 1. 18)
- 14) 調査にあたり現地代理人へ質問を送付して回答を得た。回答をいただいた事務所を以下紹介する(順不同)。①Kasznar Leonardos, ②Danneman Siemsen Bigler, ③Clarke, Modet & Co. (Brazil), ④Daniel Advogados, ⑤Veirano Advogados, ⑥Di Blasi, Parente & Associados, ⑦Soerensen Garcia Advogados Associados, ⑧Gusmão & Labrunie
- (原稿受領日 2013年3月5日)

