

---

# ブラジルにおけるライセンス契約とロイヤリティ海外送金

ジェトロサンパウロ 貝沼憲司



# ライセンス契約と効果



ライセンス契約



③ 税額控除

① 登録による第三者対抗力

登録



② ロイヤリティ収入等の国外送金

**INPI**

ブラジル産業財産庁

# ブラジルにおけるライセンス契約

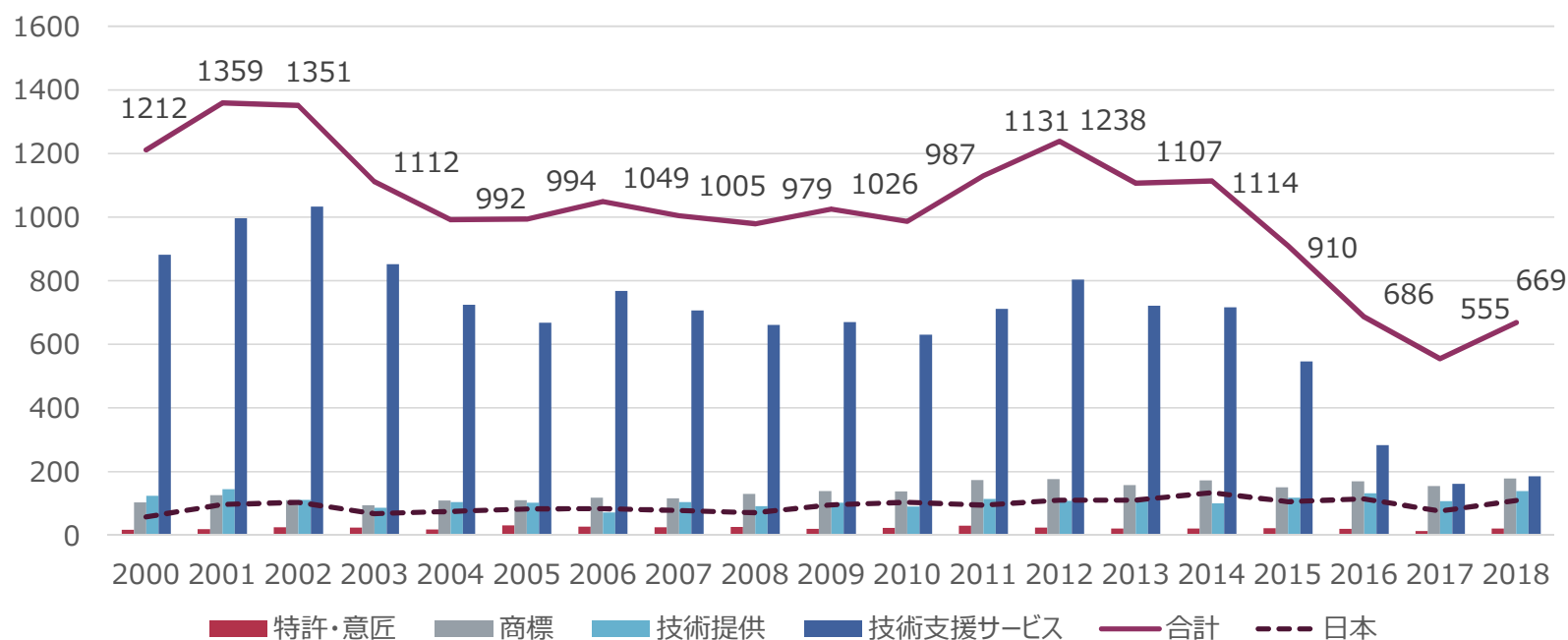
## ■ ブラジル産業財産庁に登録可能な主な契約の種類※

契約の種類	契約期間	ロイヤリティ料率	その他
特許・意匠ライセンス	特許：特許出願日から20年 意匠：意匠出願日から10年、 5年単位で3回更新可能	純売上高の1%～5%	・改良発明は当該改良発明を 行った当事者に帰属 ・権利付与後から送金可能
商標ライセンス	商標付与日から10年、更新 可能	純売上高の1%	・支払いと送金は登録日以降 可能
技術提供	5年間、正当性が認められる 場合5年延長可能	純売上高の1%～5%	ノウハウは契約期間終了後、 受領者に帰属するので秘密保 持義務が必要
技術補助サービス	5年間、正当性が認められる 場合5年延長可能	純売上高の1%～5%	・技術移転を伴わないサービス は登録不要（保守管理やソフ トウェアライセンスなど）

※その他、フランチャイズ契約や産業財産権譲渡契約等

出典) ブラジル産業財産庁への知的財産契約登録マニュアル

# ブラジル産業財産庁における登録状況



## 2018年の海外契約数

アメリカ	143
ブラジル	110
日本	110
ドイツ	80
フランス	45
イタリア	21

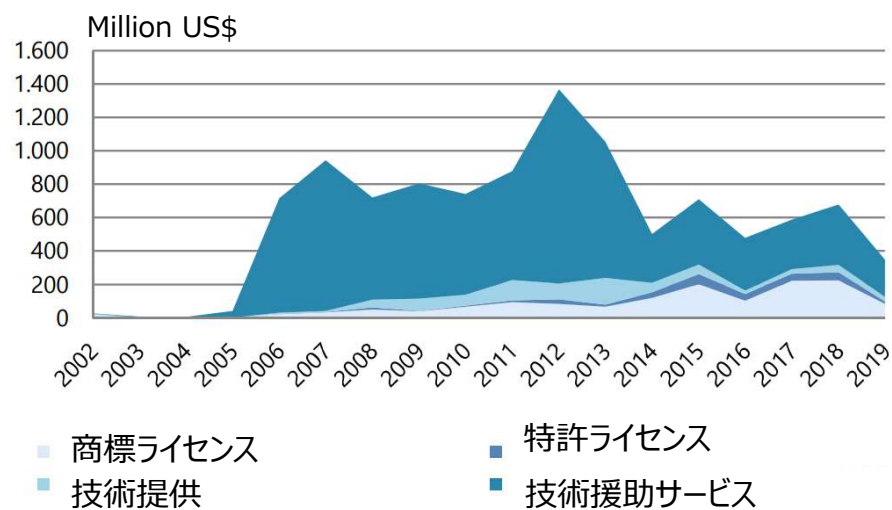
出典) INPIウェブサイト

## ■ INPIの審査期間

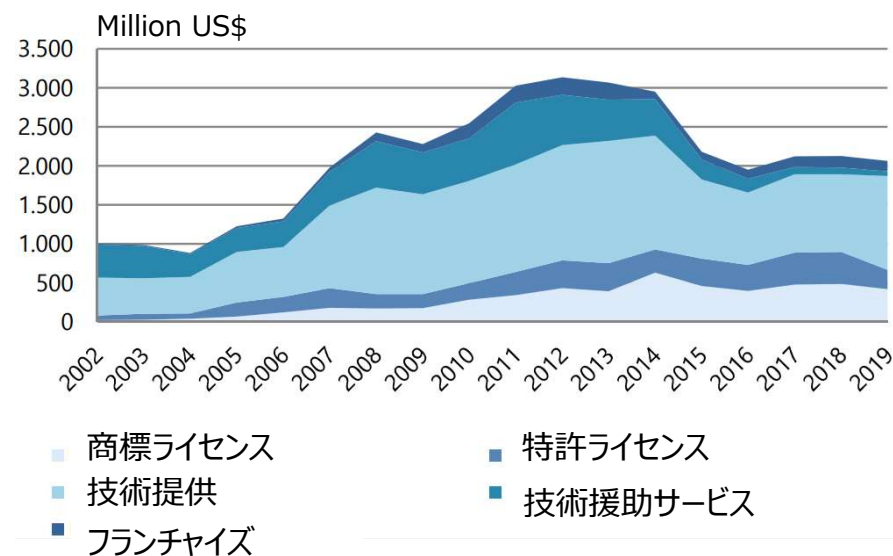
2013年時点 2～3か月 → 2019年 **平均18日** (法律上30日)

# ブラジルにおけるロイヤリティ収支

## 国内におけるロイヤリティ収入



## 国外へのロイヤリティ支出



出典) INPIウェブサイト

- 2019年 20億6,100万米ドルの支出に対して3億5,100万米ドルの収入

→17億1,000万米ドルの**赤字**

## 経緯 ～1950年代

- 1809年 発明者に保護を保障した初の法文、発明者に対してブラジル商務省は14年間の排他的独占権を付与
- 1891年 特許と商標を含む共和国憲法が公布
- 1904年 商標法の制定
- 1923年 農工商務省の下に**産業財産権総局（DGPI）の設立**（政令16.264号）
- 1933年 産業財産権局（DNPI）の創設（政令22.989号）
- 1945年 **ブラジル初の工業所有権法典**が承認(Decree-Law No.7,903)

特許・商標ライセンスに適用される規則、契約の有効性の条件を定める。当事者間の契約の有効性を第三者に及ぼすため、契約の形式面のみ審査であるため**DNPIのライセンス契約における介入は限定的**。

## 経緯 1950～1970年代 外貨の統制の時代

- 1950年代以降、工業化の進展の一方、技術移転を伴う高額な海外送金が発覚、しだいに技術移転を統制する機運に。
- 1958年 **所得税法**（第3.470/58号）
  - ・**ロイヤリティの税額控除を純売上金の5%に規定**(第74条)
  - ・財務大臣による**必要性の程度に応じて業種によるパーセントが調整可能**（第74条第1項）

当該法律に基づいて**財務省令436/58号**が策定。特許、商標等その時点での産業の必須性の程度に応じて税額控除のための係数が設定。

例) 5% : 電気、燃料、輸送機器、基礎化学品、重金属加工    4% : 梱包及び包装材料、食品、医薬品  
3% : 電気機器    2% : ゴム・プラスチック製品    1% : その他加工品
- 1962年 **外国資本法**（第4.131/62号）
  - ・技術支援サービスは、必要性が認められた場合に限り、**最初の5年間に加えて5年間延長可能**（第12条第3項）
  - ・**親会社への特許及び商標のロイヤリティ海外送金の禁止**(第14条)

## 経緯 1970～1980年代 INPIの介入強化

- 1970年12月11日 **ブラジル産業財産庁 (INPI) 創設** (第5.648/70号)
  - ・第2条 INPIの主たる目的は、工業所有権の社会的、経済的、法的、技術的な機能の観点から、工業所有権を規定する規則を国家レベルで実施することである。
  - ・第1項 INPIは、国の経済発展の観点から、**技術移転を促進し、規制し、特許の交渉及び使用のためのより良い条件を確立することができる措置を採用しなければならず**、また、工業所有権に関する条約、協定、協約及び合意の調印、批准及び破棄についての利便性を表明することである。
- 1971年 産業財産権法の公布 (第5.772/71号)
  - ・特許・商標のライセンス契約及び技術移転を伴う契約は、INPIの登録が必要
- 1975年 **規範法** (第15/75号) の公布 技術契約登録に関する基本的な考え方や一般的なルール。
  - ・移転される技術が海外からの場合、**当該技術が政府の方針に沿ったもの**であること、また、**ブラジルにおいて到達できていない、あるいは得られていないレベル**であること
  - ・**ロイヤリティの額** (技術の革新性の程度、技術の複雑性の程度、製品の品質レベルなど)
- 1975年以降 第15/75号を補完する規範法が公布
  - ・自動車分野 (規範法第30/78号)、輸入機器の検査及び組立に関する技術サービスの提供 (規範法第55/81号)、ホテル部門 (規範法第56/81号)、鉄鋼分野 (規範法第99/89号) などなど



## 経緯 1988年～2000年 経済開放と介入緩和

- 1988年 ブラジル共和国連邦憲法
  - ・発明者に対する特権の保障（第5条XXIX）、国益に資する目的で資本の海外送金に介入可（172条）
- 1990年代 ブラジル経済開放、規制緩和・分権化
- 1991年 **所得税法一部改正令**（第8.383/91号）
  - ・1991年12月31日以降に締結され、INPI及びブラジル中央銀行に登録されたロイヤリティ（第4.506/64号第52条及び第71条）は、現行法律で定められた条件のもと**控除可能**（第50条）
    - ・所得税法第**4.131/62号第14条も無効**に（第50条第1項）
- 1991年 決議（第22/91号）、**規制法15/75及び関連する規範法を廃止**。税金の審査を補助すべくINPIの介入は継続。
- 1996年 **ブラジル産業財産権法**（第9.279/96号）施行1997年5月14日
  - ・**INPIは、技術移転、フランチャイズその他類似の契約を、それらが第三者に対して効力を有するようにするために、登録するものとする。**（211条）
    - 本条にいう種類の契約登録申請に対する決定は、**登録申請日から30日の期間内に与えられるものとする。**（補項）
  - ・1970年12月11日法律No.5.648第2条は、次の表現に言い換えるものとする。「第2条 INPIの主たる目的は、工業所有権の社会的、経済的、司法的及び技術的機能を規制する規範を全国的に実施すること、**及び**工業所有権に関する条約、協定、協約及び合意の調印、批准及び破棄についての利便性を表明することである。」（240条）

## 経緯 2000年以降 契約内容の紛争とINPIによる介入緩和

- 2000年代 INPIによる契約内容への介入を争った判決
  - ・INPIによる権限の行使は**正当**であったとされるもの
    - 連邦地裁 AMS 70935 RJ 2006.51.01.511670-0 – ユニリーバの商標使用におけるライセンス料率
    - 連邦地裁 AMS 69898 RJ 2006.51.01.504157-8 – CD-R技術に関する特許ライセンス料率
  - ・INPIによる権限の行使は**不当**であったとされるもの
    - 連邦地裁 AMS 71138 RJ 2007.51.01.800906-6 – オランダフィリップス社が関連会社でない現地企業との間で交わした契約のライセンス料率
- 2017年 **連邦高裁（STJ）によるINPIによる契約内容への介入の認容判決**
  - 連邦高裁 REsp 1200528 RJ 2010/0122089-1 – ユニリーバ事件の控訴審判決
- 2017年 **規範法（第70/17号） INPIによる登録手続きの簡素化**
  - ・説明文書の提出不要
  - ・INPIは技術移転契約における財政的、税務的評価を行わない（第13条XI）

# ライセンス契約に関する課題

## ■ INPIへの登録

- ・契約書の審査期間 平均18日（2019年）
- ・産業財産権の審査期間  
特許：5.5年（2020年8月）、商標：6ヵ月（2019年）、意匠：3.3月（2019年）  
→審査期間はいずれも順調に短縮化

## ■ ロイヤリティ海外送金、税額控除

- ・料率 製品またはサービスの純売上金の1%～5%  
→1958年当時の産業の必須性に応じて定められたもの。要見直し。
- ・期間 ノウハウ契約について原則5年、必要性が認められれば5年延長可  
→INPIはノウハウはライセンス不可で、契約終了後は受領者が取得するという立場。

# 中南米知財グループ° (IPG)

## ■ 目的

中南米における知的財産問題に関心のある日系企業等が相互に協力、連携を図り、一体となって知的財産問題の改善、解決に向けた情報の共有、活動を行い、中南米における適切な事業環境の実現に資すること

随時、中南米における知財ニュースなど配信中！

## ■ 内容 (予定)

ブラジル知財最新情報

ブラジルロイヤリティ問題

その他、メキシコ新連邦法、メキシコ模倣品問題、中南米各国の知財情報について別途開催予定



**新規会員募集中！！**

[https://www.jetro.go.jp/world/cs\\_america/ip.html](https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/ip.html)