



Licks

特許法律事務所

日本企業のためのブラジル知財 特許・意匠・商標の登録の早期化と権利行使の在り方

カラペト・ホベルト

ブラジル弁護士・早稲田大学大学院法学研究科

ブラジル日本商工会議所

2016年8月23日(火) PM 16:00～

事務所概要



- 2011年に設立。しかし、設立者は1997年から一緒に実務している。
- 55% 知的財産関連紛争解決（訴訟前、本訴、控訴・上訴を含め）、45% ビジネス訴訟、権利化、コーポレート、規制法関連の案件。
- 訴訟前の調査、仮性分、証拠の準備等は欧米と同様な基準。
- 本事務所はリオデジャネイロ（2011年）、そして、東京リエゾンオフィス（2012年）、サンパウロ（2015年）、ポルトアレグレ（2015年）、ブラジル（来年）。
- Berkley International Do Brasil Segurosより百万ドルの専門職賠償責任保険
- ビジネスモデルや実務などに外国からの影響。ほとんど全員の弁護士は海外経験あり。
- 原稿プロジェクト: TRACEによる海外腐敗行為防止法 (FCPA) コンプライアンス認定; 情報セキュリティマネジメントシステムに関するISO認定等、企業のためのインハウス研修、その他...
- 外国企業向けの実務。スタッフ向上に継続的に投資。
- 4人の設立パートナーに3人のパートナーが追加。



Sao Paulo



Tokyo



Porto Alegre



Rio de Janeiro

ブラジルの知的財産制度

基礎知識

- ブラジルの法制度はヨーロッパの大陸法の影響のもとで形作られている。とくにフランス、イタリア、ドイツ、ナポレオン法典の影響をうけている。最初のポルトガルの立法はブラジルの法律制度に跡を残しています。公法の範囲のなかでアメリカの影響もまたうけている。
- 1988 年憲法は広い範囲のトピックスに取り組んでいる。知的財産から義務的な健康補償、権利と義務の広範囲なリストを保証している。憲法の知的財産条項は裁判所によって通常に適用されている。(Article 5、XXIX)。
- ブラジル法制度の全体、連邦法、国際条約、そして協定、行政法令と行政規則のものは憲法に尊重し、立法される。
- ブラジルでは、連邦連合だけがすべての知的財産、トレードシークレット、不正競争、独占禁止法について専用的に立法する。そこに明確な法律条項がないとき、裁判所は推論、慣習、一般法律原理にもとづいてきめる。司法の先例は先例拘束性の原理ではありません。それらは、裁判所の決定を支えて役割を果たしてはいる。
- 憲法により、すべての行政機関、例えば、ブラジル特許庁および、衛生監督局、税関等が発行した裁決したことに対して不服申立を提出することが可能とする。

ブラジル知的財産法制度

知財に関する法律

産業財産権法

産業財産法 - 法律第9.279号

知的財産権法

ソフトウェア保護法 - 法律第9.609号

著作権法 - 法律第9.610号

半導体集積回路配置保護法 - 法律11.484号

種苗法 - 法律第9.456/1997号

知的財産関連法

技術革新支援法 - 法律10.973号

独占禁止制度の明記 - 法律第12.529/2011号

※不正競争防止規定は産業財産法に含まれる

ブラジル知的財産法制度

ブラジルの現行法

- **法律第9279号一産業財産法** (1997年5月15日より全面的に施行)

	発明(特許)	実用新案(特許)	意匠	商標
審査制度	有		無	有
審査請求	出願から36月		無	無
存続期間	出願から20年 (最低限、付与日から10年)	出願から15年 (最低限、付与日から7年)	出願から10年 (5年ずつ3回延長可能)	登録から10年 (更新可能)
異議申立	無	無	無	有
無効審判	有	有	有	有
実施/使用義務	3年不実施で強制実施	3年不実施で強制実施	無	5年不使用で取消の対象
出願言語	ポルトガル語			

ブラジル特許庁 ブラジル特許庁

INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

1970年に設立され、リオ・デ・ジャネイロに所在している。



Praça Mauá, 7 – Centro, RJ
(1970年)



Rua Mayrink Veiga, 9 – Centro, RJ
(2006年)



Rua São Bento, 01 – Centro, RJ
(2012年)

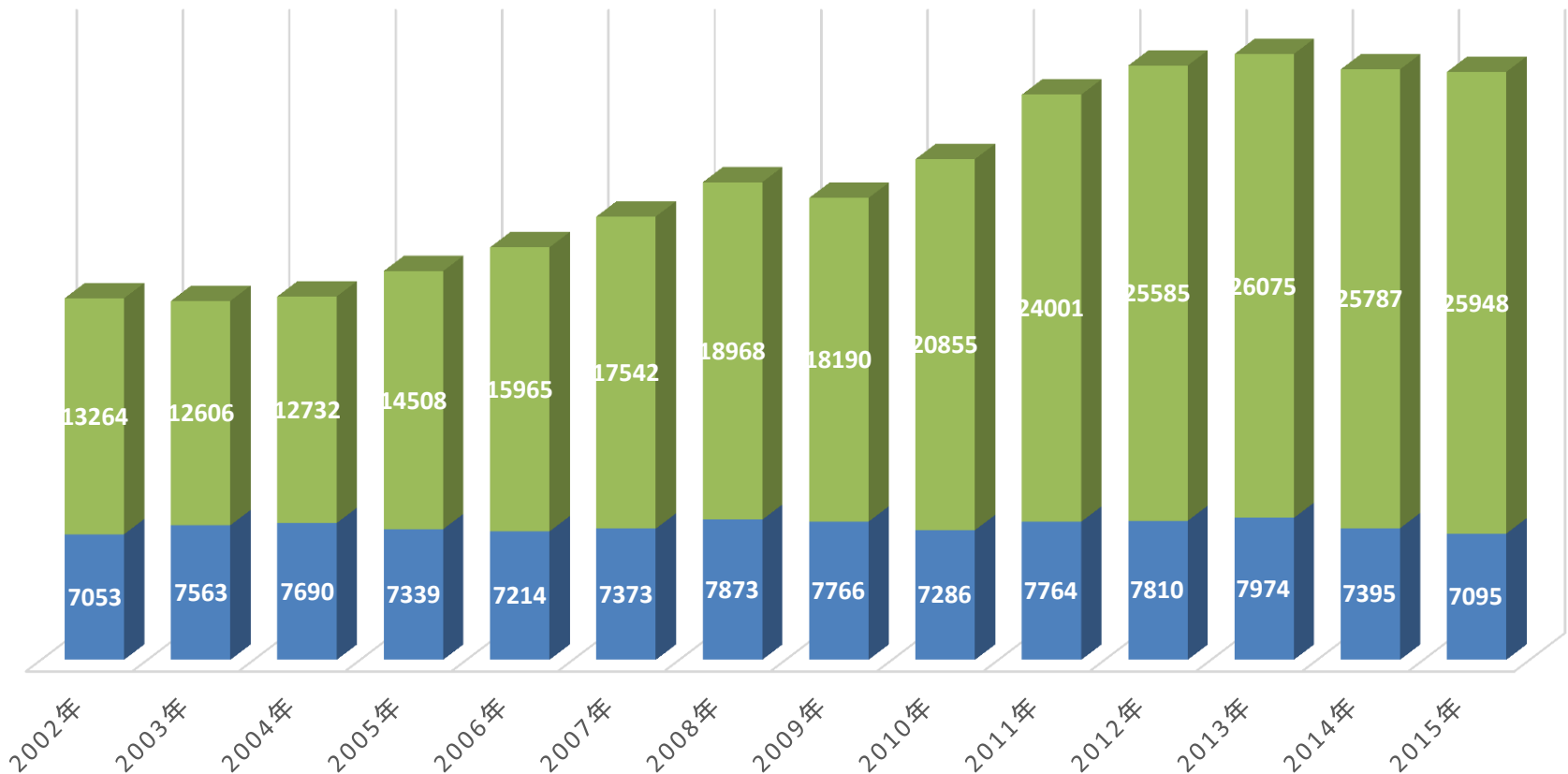
- ブラジル特許庁の管轄権が広すぎる
 - 特許、商標および意匠の審査・査定・登録以外の問題点：
 - 地理的表示審査・登録
 - ソフトウェア登記
 - 集積回路登記
 - 技術移転又はフランチャイズ登記
 - 知的財産又は技術に関する情報の普及
 - 知的財産及びイノベーションの教育
- 審査官に関する問題
 - 給料が低い
 - ジョブホッピングが多い
 - 審査官が審査以外の活動が多い
 - 審査官雇用の手続きが複雑
- 経済的に独立していないこと

ブラジル知的財産に関する統計

特許出願統計データ

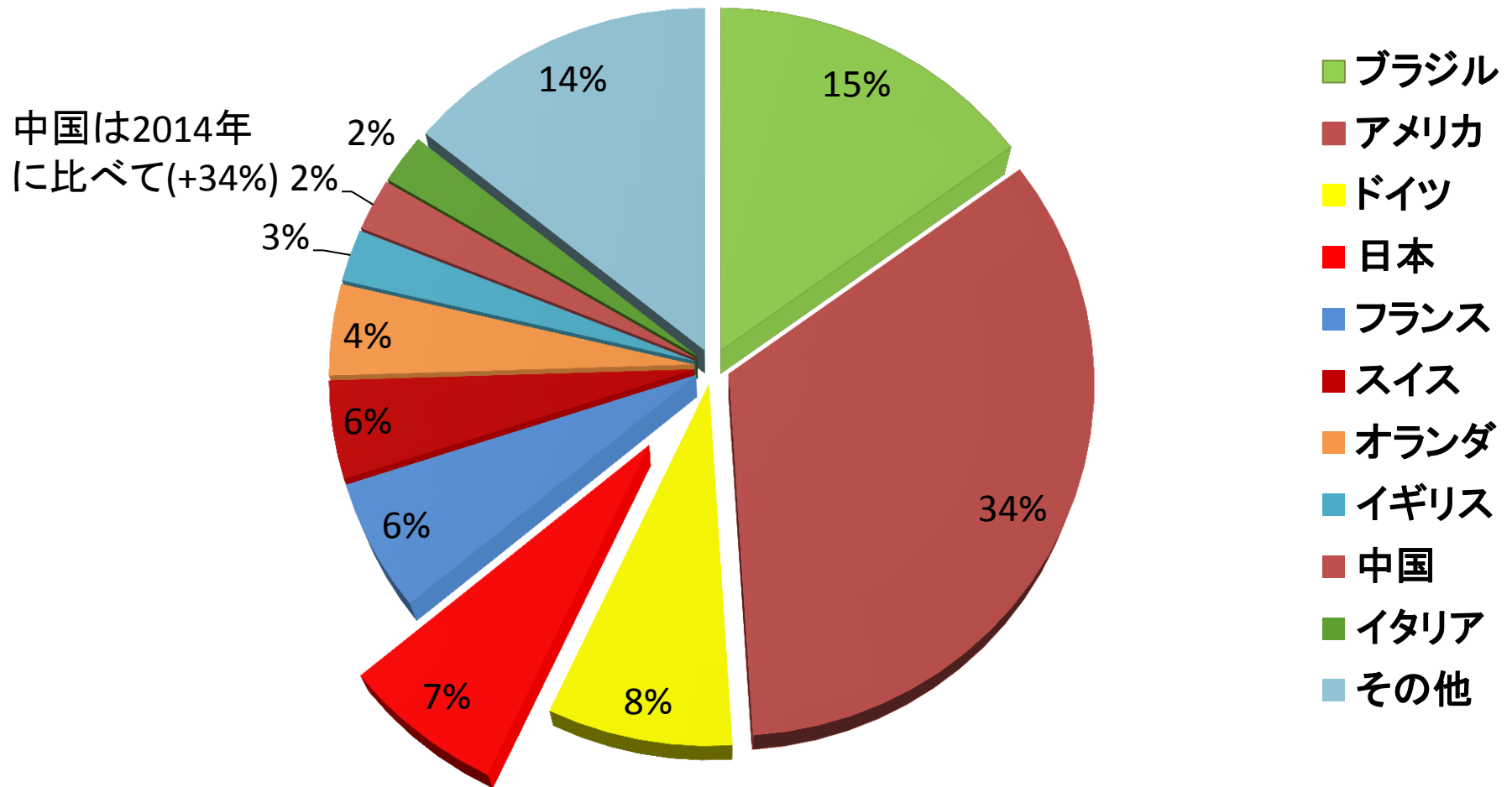
ブラジル特許庁への出願件数

■ 内国人 ■ 外国人



ブラジル知的財産に関する統計

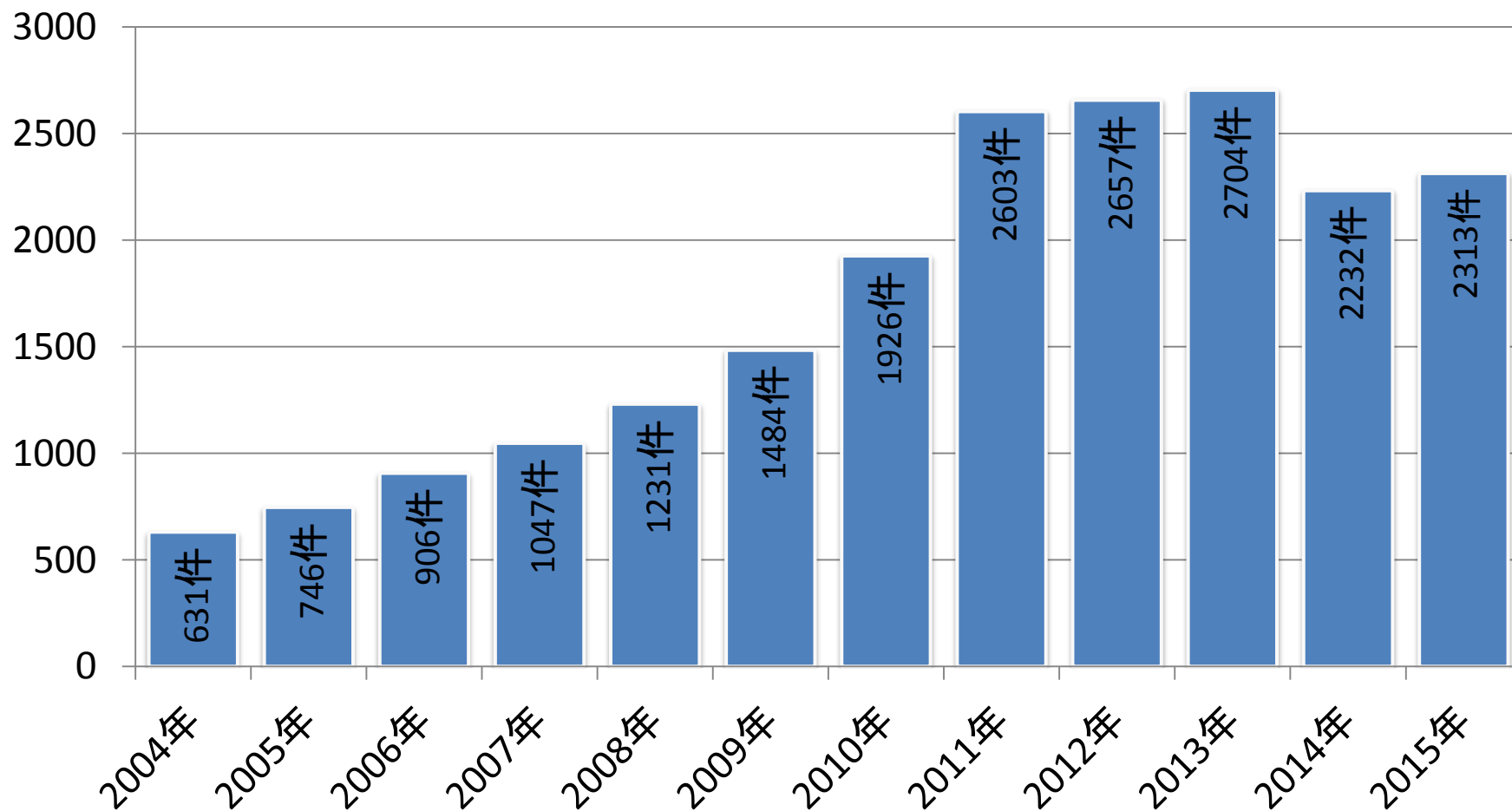
国別の特許出願状況(2015年)



ブラジル知的財産に関する統計

日本から特許出願統計

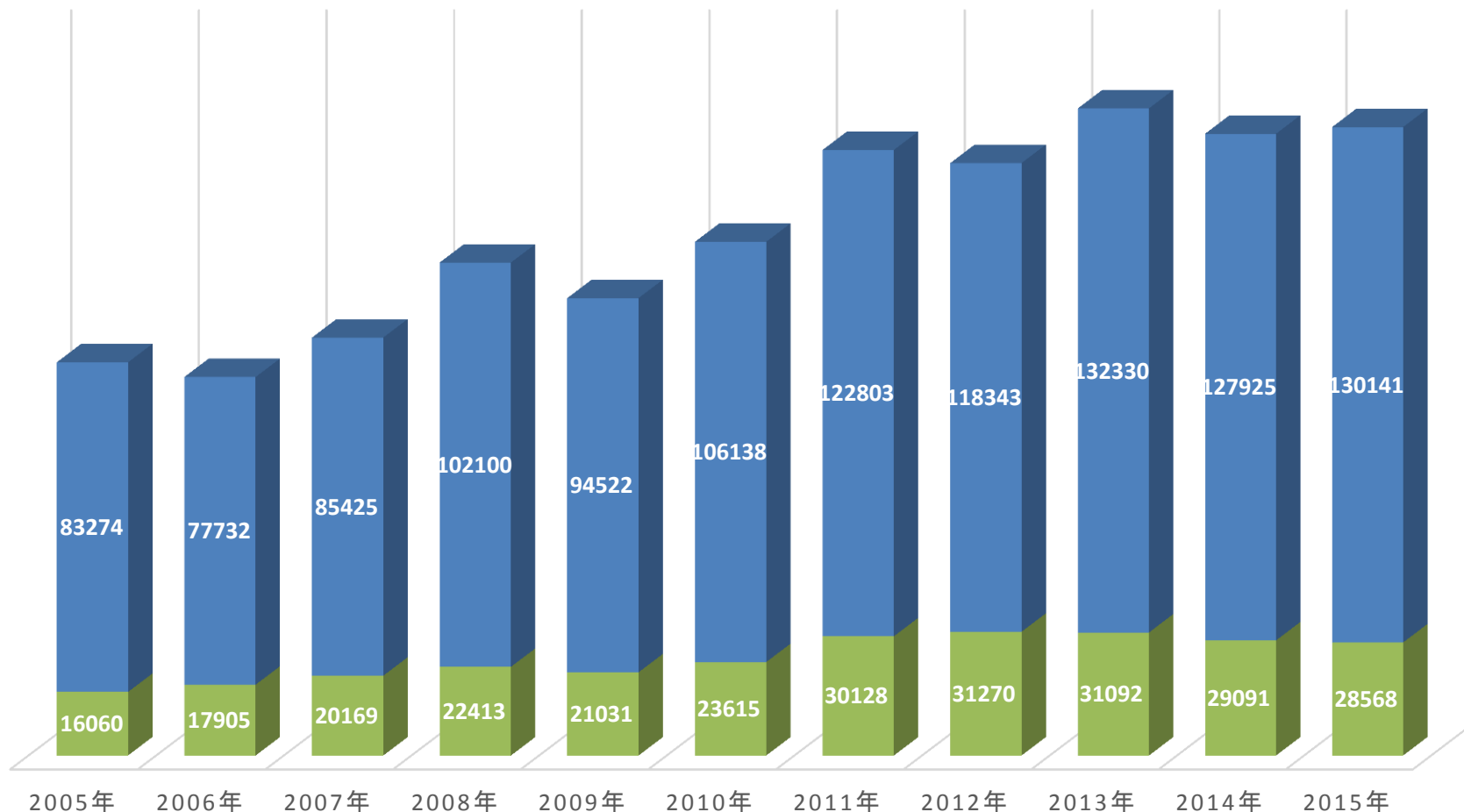
ブラジルへの出願



ブラジル知的財産に関する統計

商標出願統計データ

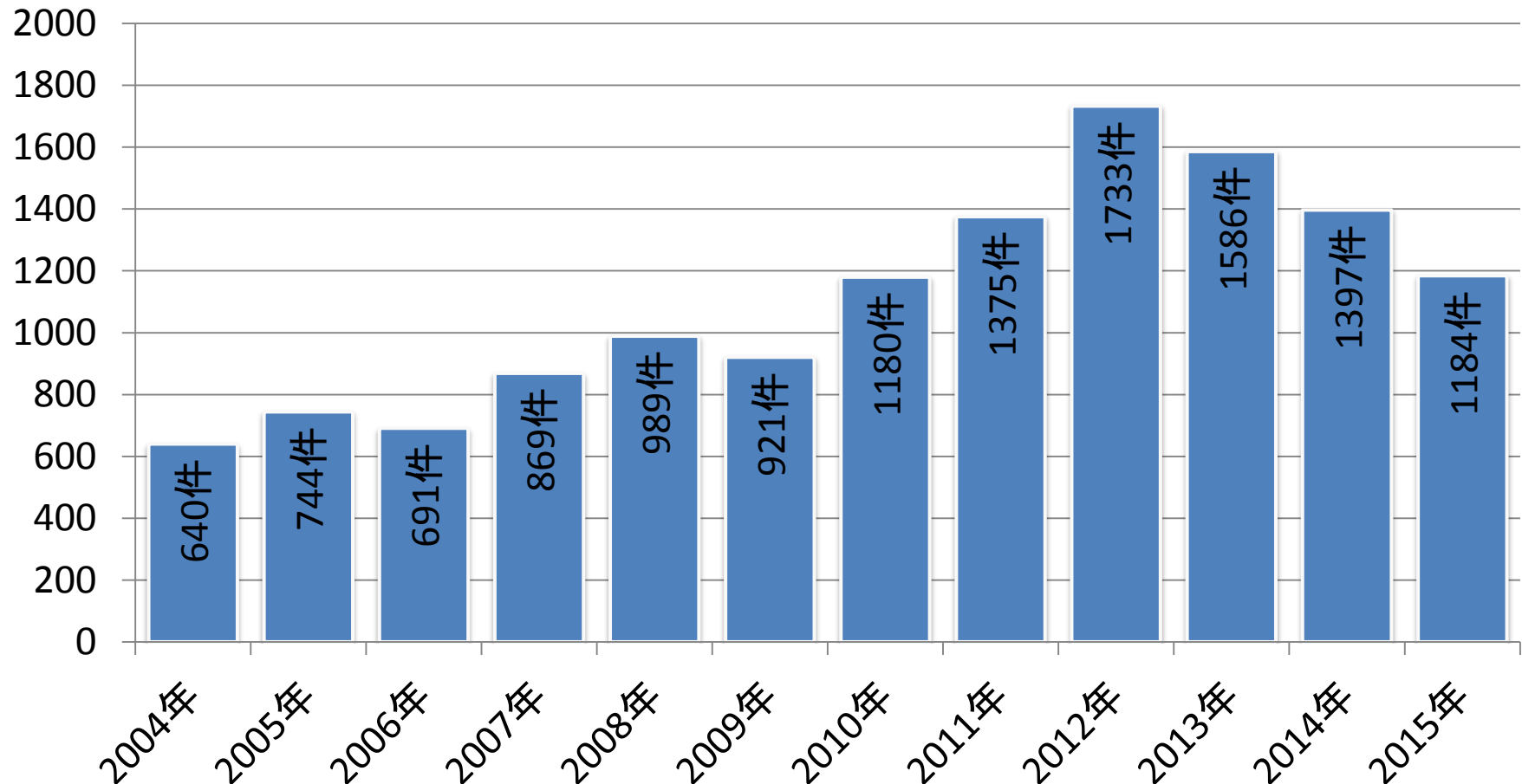
■ 外国人 ■ 内国人



ブラジル知的財産に関する統計

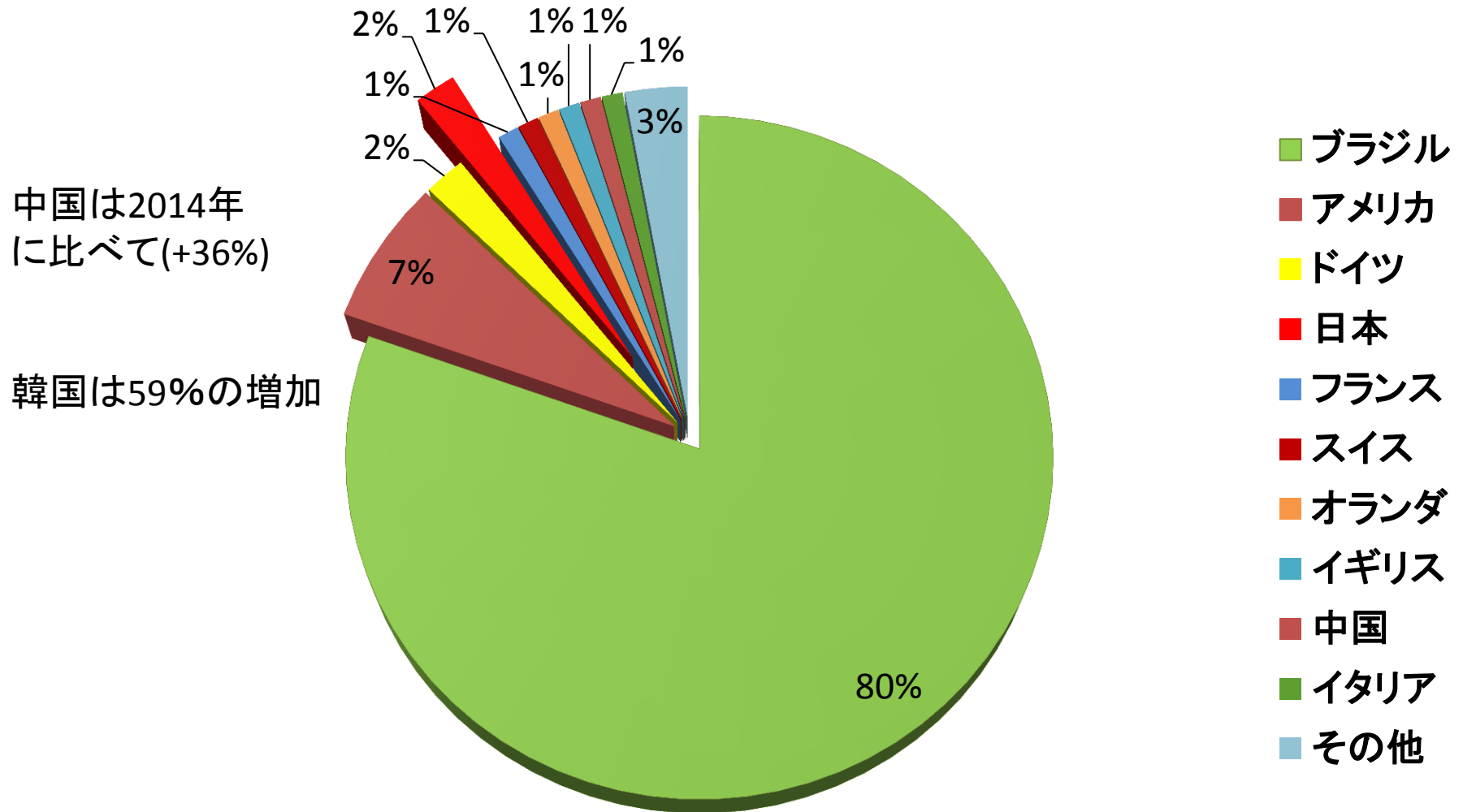
日本から商標出願統計

ブラジルへの出願



ブラジル知的財産に関する統計

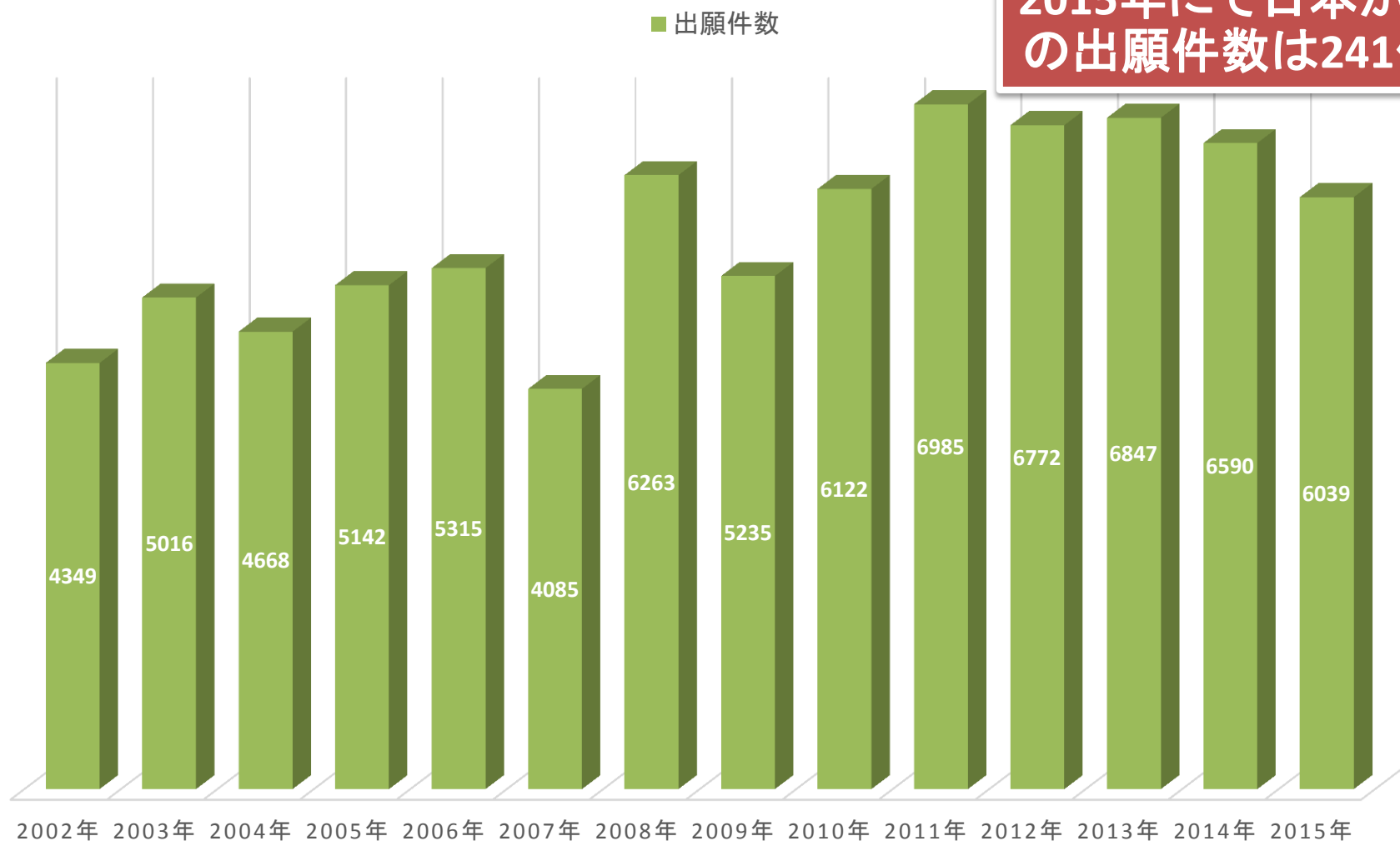
国別の商標出願状況(2015年)



ブラジル知的財産に関する統計

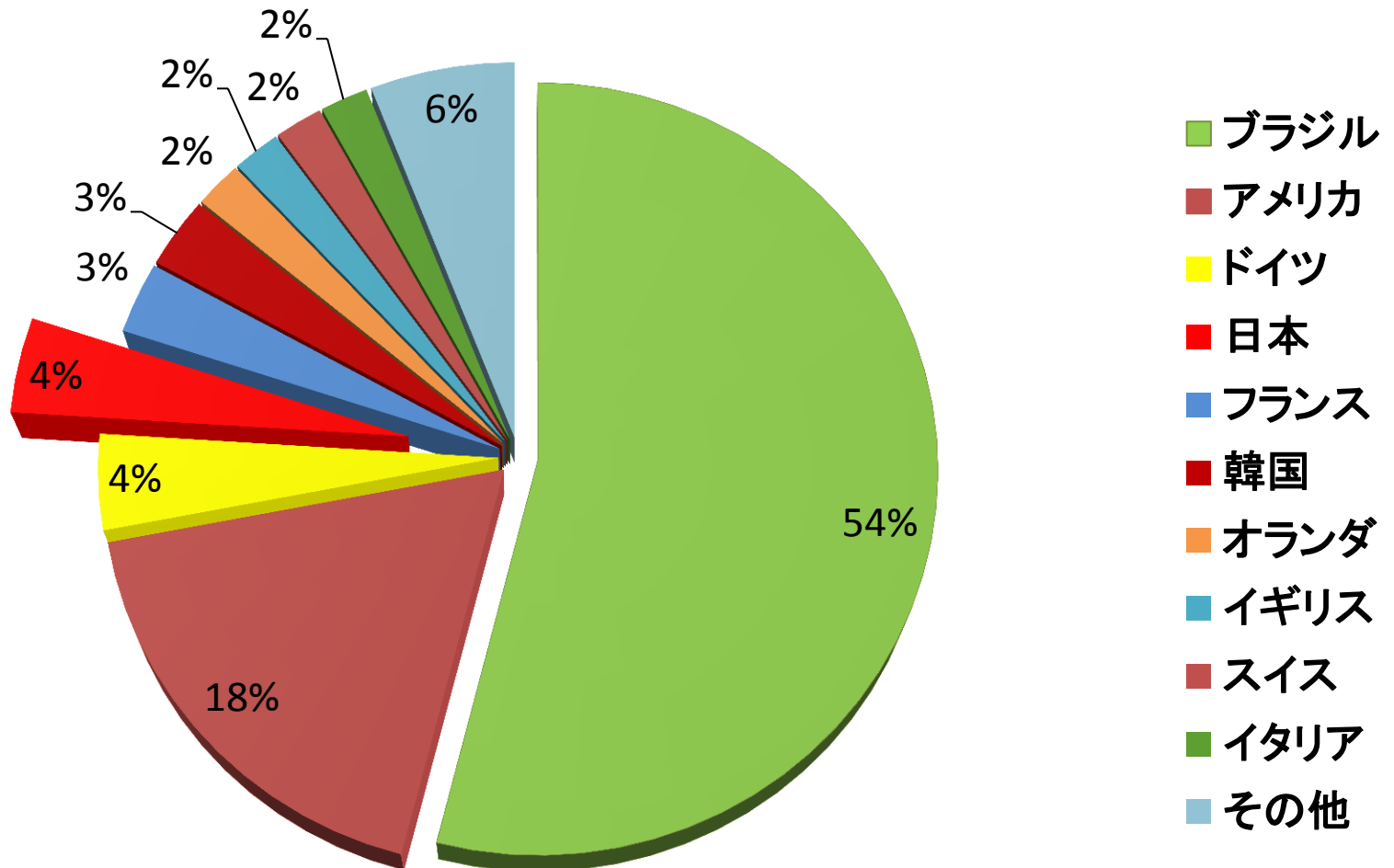
意匠出願統計データ

2015年にて日本からの
出願件数は241件

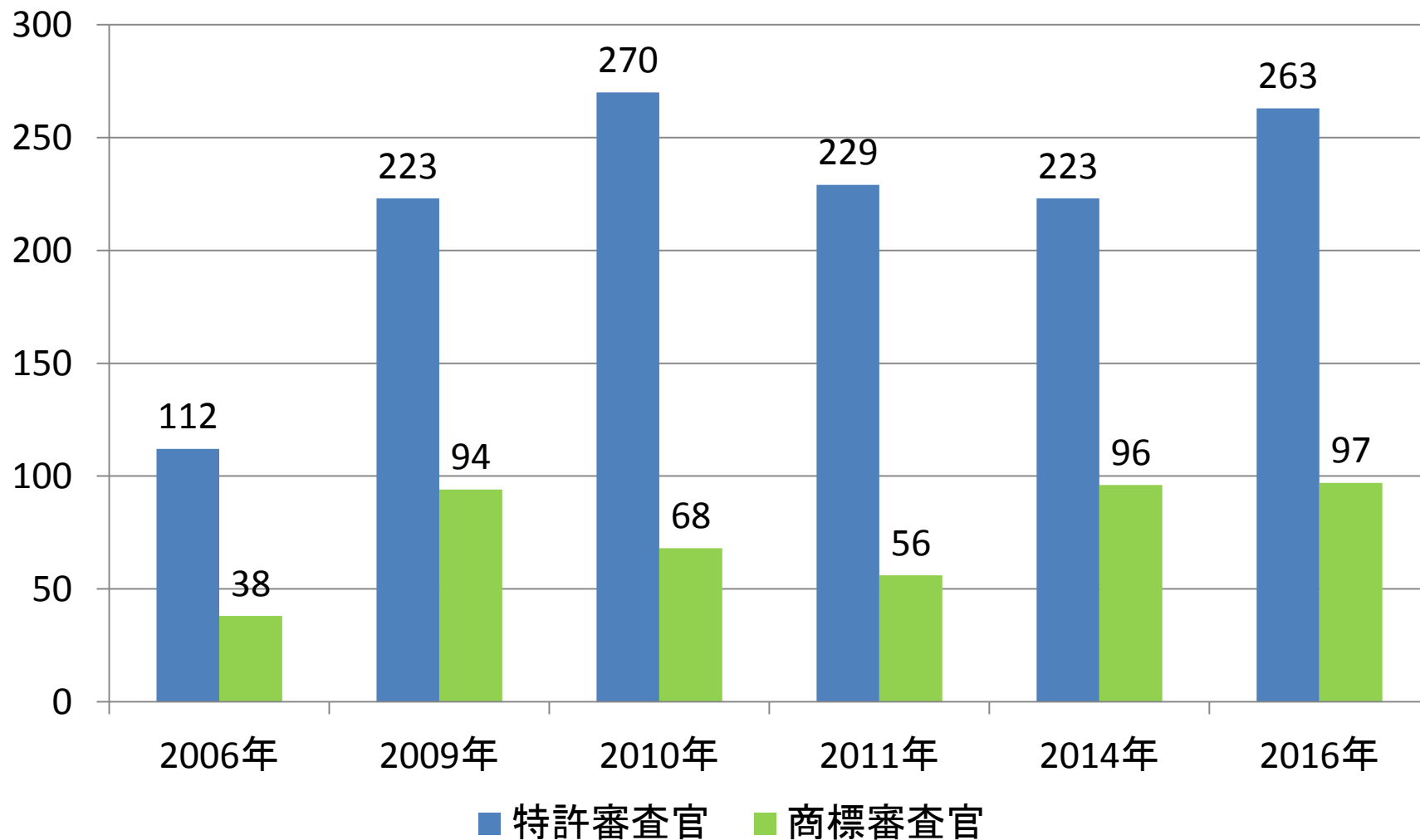


ブラジル知的財産に関する統計

国別の意匠出願状況(2015年)



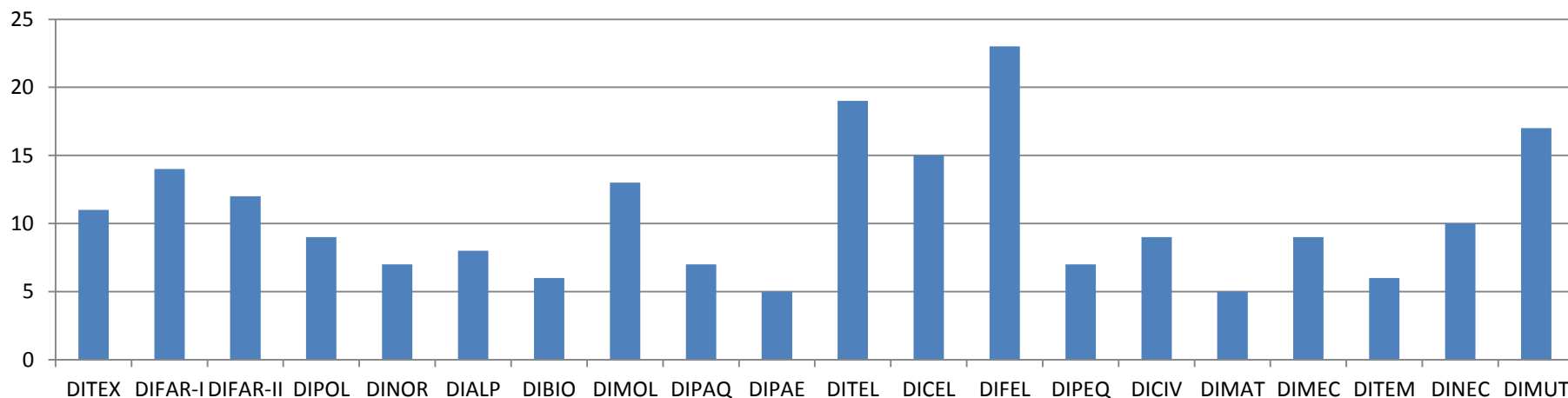
ブラジル特許庁 審査官の人数



ブラジル特許庁

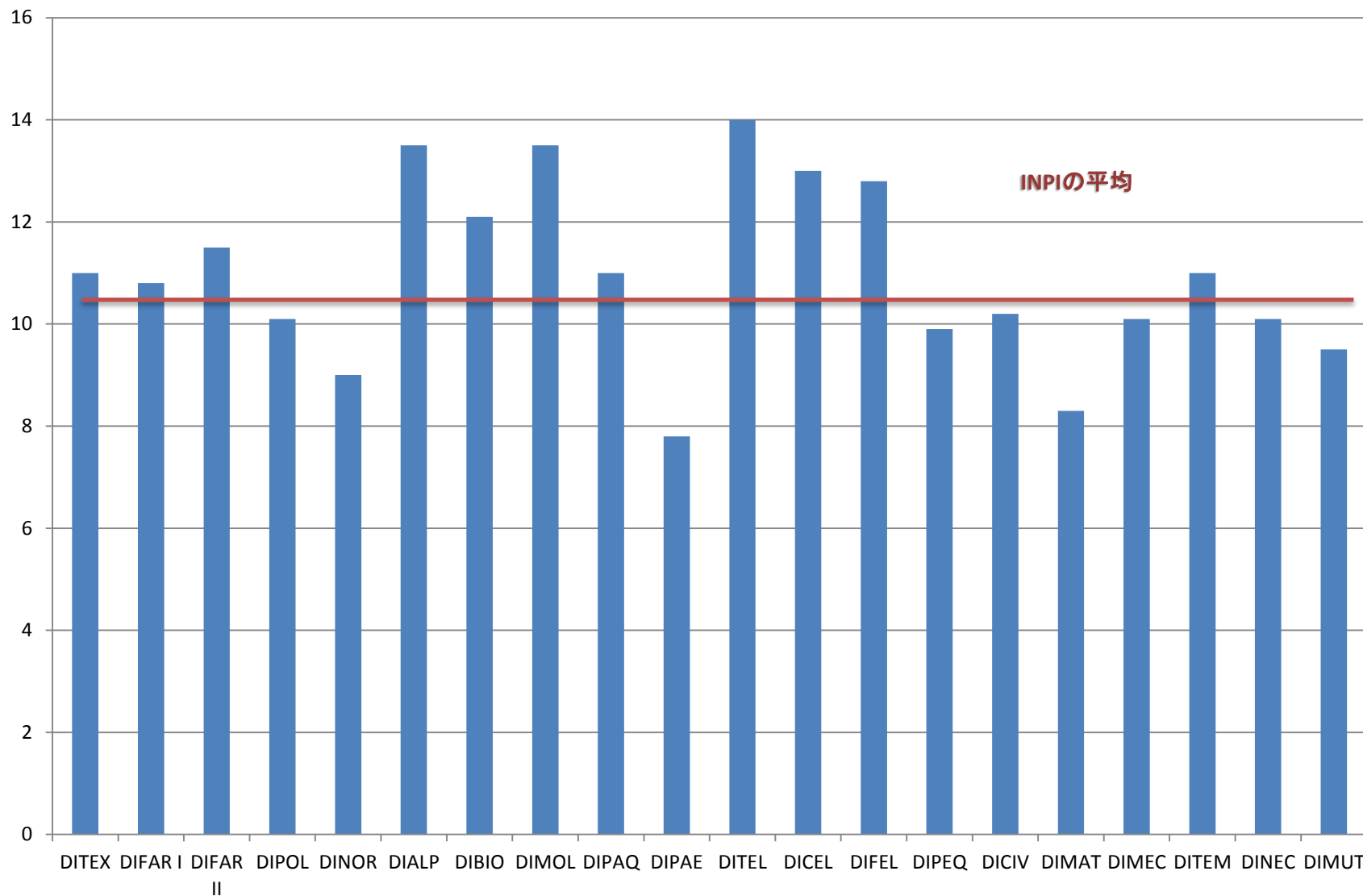
特許審査官の人数

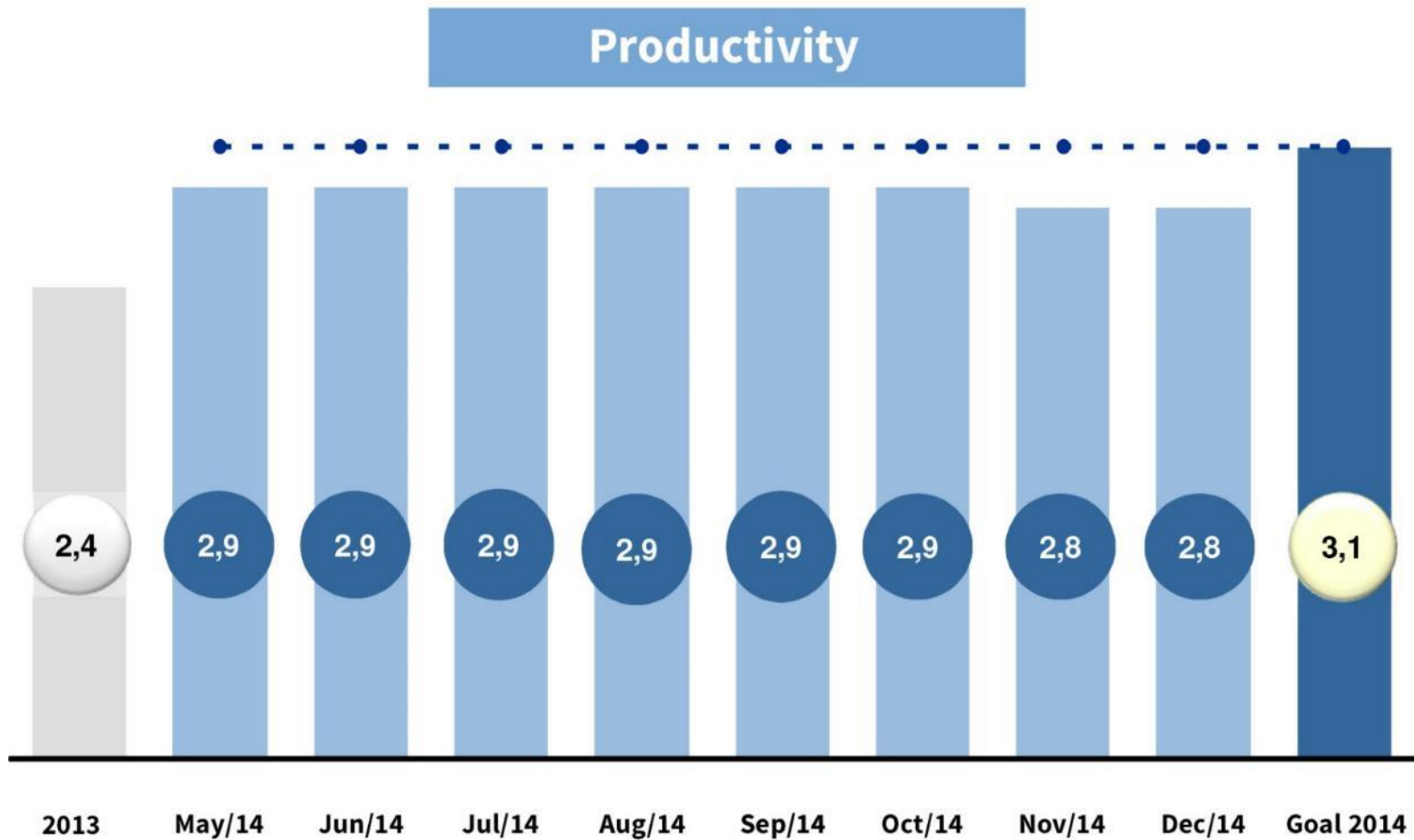
審査官の人数



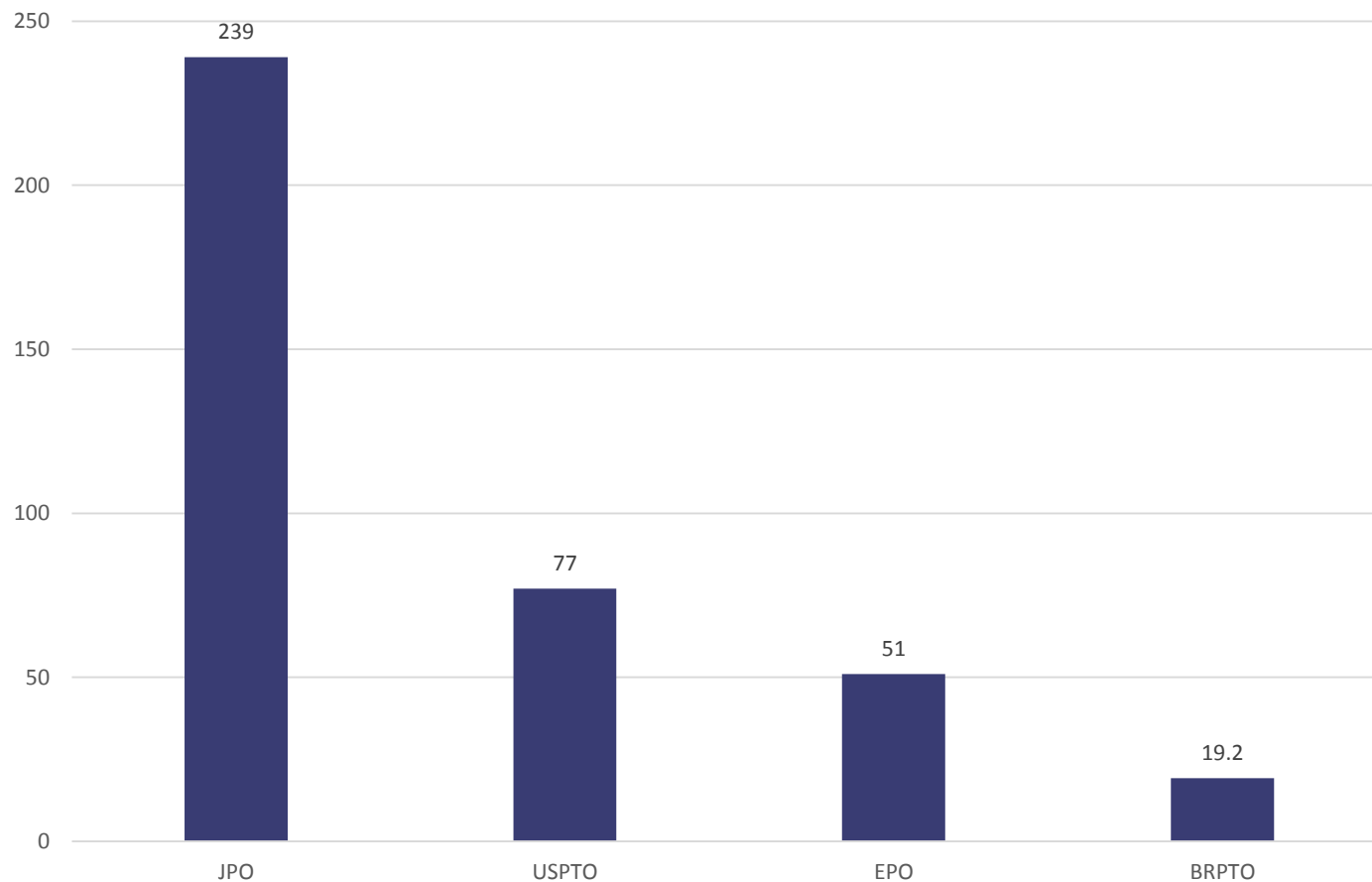
ユニット	技術分野	ユニット	技術分野
COESI	審判部	DIFEL	電気・物理学
DITEX	テキスタイル	DIPEM	医療機器
DINOR	無機化学	DICIV	土木工学
DIPOL	化学およびポリマー	DICEL	コンピュータシステム・エレクトロニクス
DITEL	電気通信	DIPAE	農業およびその関連工学
DITEM	パッケージング	DIFAR-I	医薬-その他の医学に関する者
DIPEQ	石油と化学工学	DIFAR-II	医薬-エイズと癌
DINEC	ヒューマンニーズ	DIBIO	生化学および関連するもの
DIMUT	実用新案	DIMOL	分子生物学および関連するもの
DIMAT	冶金・材料	DIALP	食品、植物および関連するもの
DIMEC	機械工学	DIPAQ	農業化学および関連するもの

ブラジル特許庁 審査期間





- 2012年において1人の審査官あたりに審査された平均の件数



ブラジル特許庁 生産性

Brazil	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Patent filings	28,099	31,881	33,569	34,050	33,182	33,043
Patent examiners*	270	237	228	237	226	191
Ratio	8.7	11.2	12.3	12.0	12.2	14.4
Japan - JPO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Patent filings	353,277	350,594	350,908	336,058	325,989	318,721
Patent examiners	1,703	1,711	1,713	1,701	-	-
Ratio	17.3	17.1	17.1	16.5	-	-
Korea - KIPO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Patent filings	170,101	178,924	188,915	204,589	210,292	213,694
Patent examiners	712	711	726	732	724	741
Ratio	19.9	21.0	21.7	23.3	24.2	24.0
United States - USPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Patent filings	520,277	535,188	576,763	609,052	618,330	617,216
Patent examiners	6,420	6,652	7,808	8,013	9,302	9,161
Ratio	6.7	6.7	6.2	6.3	5.5	5.6
Europe - EPO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Patent filings	235,731	244,995	258,500	265,918	274,174	278,867
Patent examiners	3,967	3,961	3,994	4,112	4,221	-
Ratio	4.9	5.1	5.4	5.4	5.4	-

	商標出願件数	最終審決件数 (付与また拒絶)
2016年	79.981 (2016年6月当時)	86.047 (2016年6月当時)
2015年	158.709	189.916
2014年	157.016	157.600
2013年	163.422	80.108

段階	平均期間
出願日から公報に公開するまで	15/30日
異議申立やオフィスアクション等に係ってない出願	02/03年
付与前異議申立がかけられた出願	05/06年
拒絶され、不服申立の判断まで	05/06年

ブラジル特許庁

ブラジル特許庁が進化している

- 電子化活動

2006



商標出願、補正指令、拒絶理由通知等のアクセス <https://marcas.inpi.gov.br/emarcas/>

2011



O.A.、補正指令、拒絶理由通知等の電子公開 <http://eparecer.inpi.gov.br>

2012



特許証を無償で電子発行 <http://ecarta.inpi.gov.br>

2013



特許電子出願 <http://epatentes.inpi.gov.br/>

2013



電子でファイルラッパー公開 <https://gru.inpi.gov.br/pPI/> （テスト中）

2015

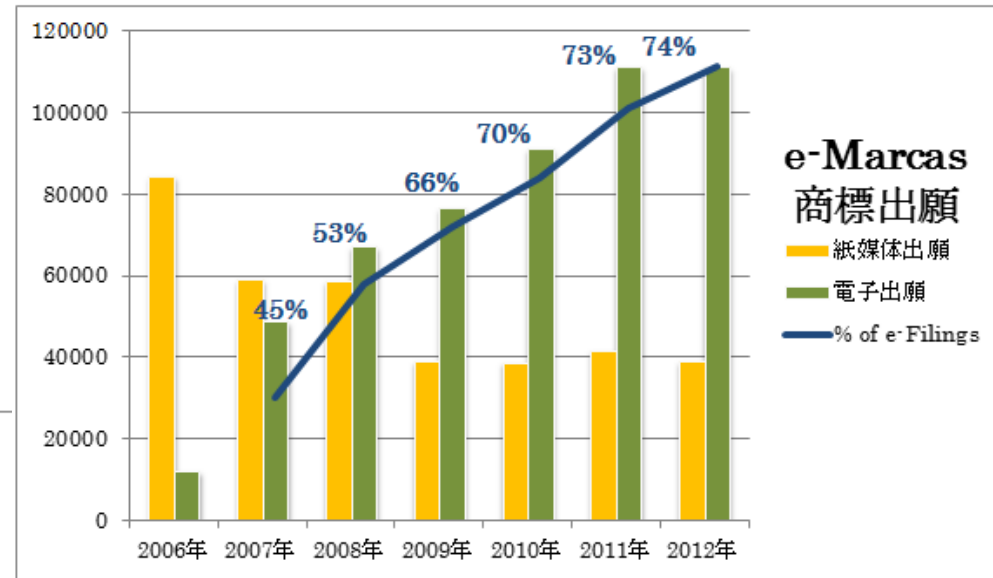
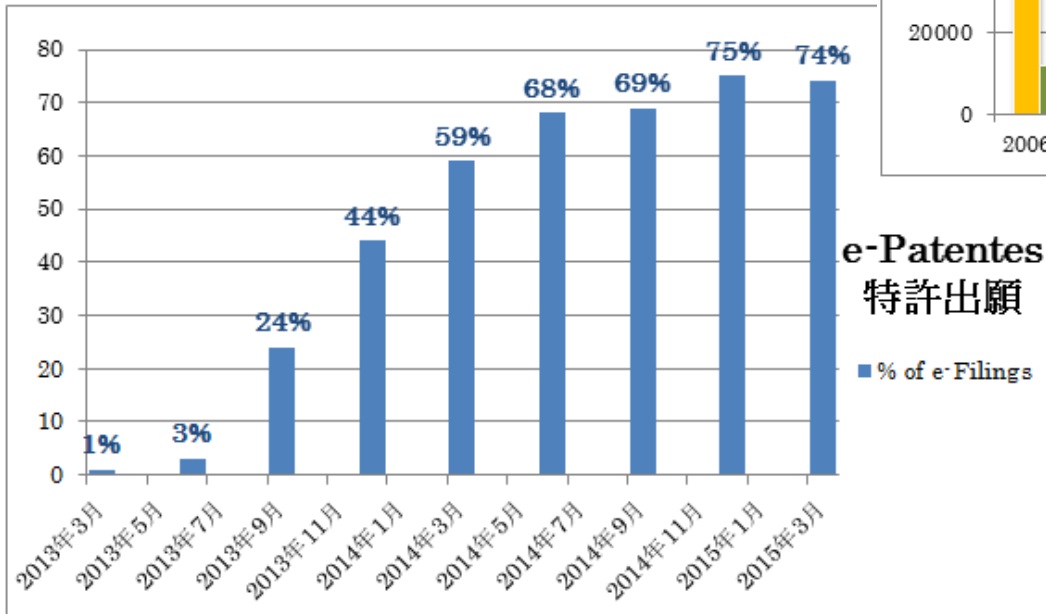


意匠電子出願（2015年4月22日開始） 契約登録電子申請システム（2015年7月7日開始）

ブラジル特許庁

ブラジル特許庁が進化している

- 電子化活動



2016年1月中に提出された出願の中で
 特許出願: 89% (非居住者: 96%)
 商標出願: 99%
 意匠出願: 88% (非居住者: 85%)
 契約関係: 83%

- 審査基準の明確化・透明化

- ソフトウェアにより実行される発明の案
(2011年にパブコメ)
- 商標審査基準(2013年3月18日施行)
- 実用新案審査基準(2013年4月11日施行)
- 特許審査基準(2002年版)
- 審査基準の第Ⅰ部(“Bloco I”)(2013年12月4日施行)
- 審査基準の第Ⅱ部(“Bloco II”)(2015年3月16日にパブコメ)
- バイオテクノロジー及び医薬品分野における特許出願審査
基準(2015年3月17日施行)

権利化の早期化

米伯二国間PPH施行プログラム



アーリーハーベスト1 予備的見解 (決議第123/2013号)	優先審査2 ブラジルの優先権 (決議第153/2015号)	優先審査3 PPH (決議第154/2015号)	優先審査4 医薬品 (決議第80/2013号)	優先審査5 その他の優先審査 (決議第151/2015号)
・ブラジル優先権を主張する出願 (ブラジルで最初に提出)	・最初にブラジルで提出されたPCTの国内段階など、ブラジルで最初に提出され、国外でも提出されている出願	・全面的なPPH(特許審査ハイウェイ)に向けた第一歩 ・厳しい制限 ・米国以外の優先権やすべての技術分野を含むよう裁判所に提訴される可能性	・エイズ、ガンまたは「顧みられない疾病(neglected disease)」の診断、予防または治療に関連する出願の優先審査	・出願人が60歳以上 ・出願人が、身体的もしくは精神的障害または他の重大な疾病を患っている ・ブラジル育成機関または貸付機関から資金または貸付を取得するため ・国家の緊急事態または公益に関連すると宣言された主題を扱う出願 ・出願人の特許または出願と同じ主題を主張している第三者の出願 ・第三者が係属中の特許出願の主題を使用または実施している
・調査報告書と意見書 ・全面的な審査の一部省略 ・PCTのWO ISAに類似した報告書の提出	・2016年1月開始 ・特許庁が100番目の出願を受理した2016年2月に終了	・米国またはブラジルの優先権 ・石油・ガス分野に限定 ・2013年1月1日以降ブラジルで提出された出願 ・審査中以外の出願	・2013年3月開始 ・製品、製法のほか装置および材料に適用 ・SUS(統一保健医療システム)にとって戦略とみなされる製品、製法および医療装置に関連する特許出願が優先審査される可能性(決議第3条)。決議第3条に基づき特許出願の優先審査を請求できるのは保健省のみ。	
890リアル (250米ドル)	1,775リアル (500米ドル)	1,775リアル (500米ドル)	無料	無料

ブラジルにおける権利化に関する注意点

早期審査の可能性

決議第80/2013年

- SUS (Sistema Único de Saúde (国民健康保険に類似するシステム)) に戦略的として認められている健康に使用される製品、製法、装置および/または材料に関するものである場合
- 2016年3月当時: 25件

決議第145/2015年

- IPOのgreen発明に定義される代替エネルギー、輸送、エネルギー保護、廃棄管理および農業に関する発明、を含む場合
- 2016年3月当時: 238件 ⇒ 95件は拒否されたが、101件が1年以内に登録に至った

決議第153/2015年

- 最先出願もしくは基礎出願はBRであって、ブラジル国外にも出している場合に、優先審査の請求が可能な施行プログラム
- 100件までの施行プログラムであるが、既に受付終了。7割が認められた。

決議第160/2016年

- 2006年12月14日補足法第123号に規定されている中小零細企業からなる出願の優先審査施行プログラム (1年または300件まで)
- 2016年3月当時: 38件 (28社が参加している)

- 2016年1月11日スタート
- 試行期間は2年間または各庁150件受理するまでの期間のいずれか先に起きる
- 最先出願はBRもしくはUS
- 出願日は2013以降
- BR→US ▪ US→BR
 - いかなる分野 - オイル、ガス又は石油化学関連
- 実用新案は対象外
- PPHとして受理されてから1年以内に登録・・・？
- これから・・・日本？

商標の審査において、付与前異議申立や無効審判（付与後異議申立）がかけられた場合に、審査期間が極めて長くなる。

2013年の規則23/2013では、商標審査において調停が可能になった。

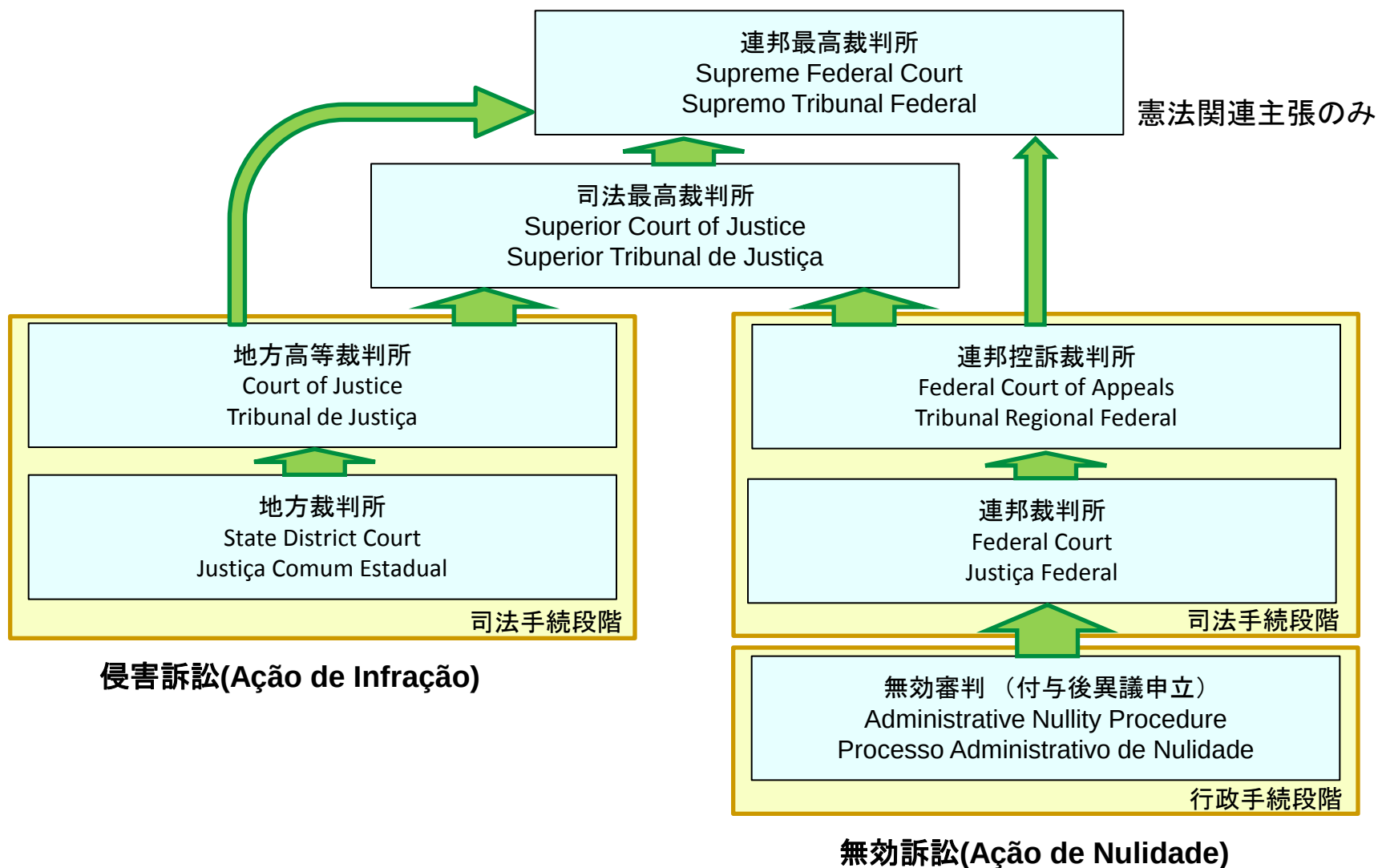
調停に入る出願が特別な審査の待ち順（レーン）に入るので、かなり早くなる。

- ブラジル特許庁はさらなるサービスの向上を図るため、2016年に様々な改善策を盛り込む予定である。改善策として、昨年から同特許庁に着任した新長官ピメンテル氏はPCT出願の審査、意匠登録の実体審査および特許と商標に関する審査向上のためにタスクフォースの導入を決定した。
- タスクフォースはブラジル特許庁の従業員58人によって構成され、2016年1月1日から2016年12月31日の勤務時間の一部をタスクフォースの仕事にわりあてる予定である。タスクフォースは4つのワークグループに分けられる。目標は、ブラジル特許庁PCT部門とタスクフォースの努力によって、2016年のうちに6万5,800件の案件を処理する予定である。

- 管轄権をうまく利用すれば、ブラジルの裁判所のレベルが高く、知的財産の権利行使がフェア
- 裁判所は立法府及び行政府の行為の合法性を審査する権限を与えられている
- 裁判官は他の政府の部分から財政的に自立しており、公務員試験によって雇用されるので、政府を訴えるのは普通
 - ブラジル特許庁の審決を取り消せる

ブラジルの裁判制度

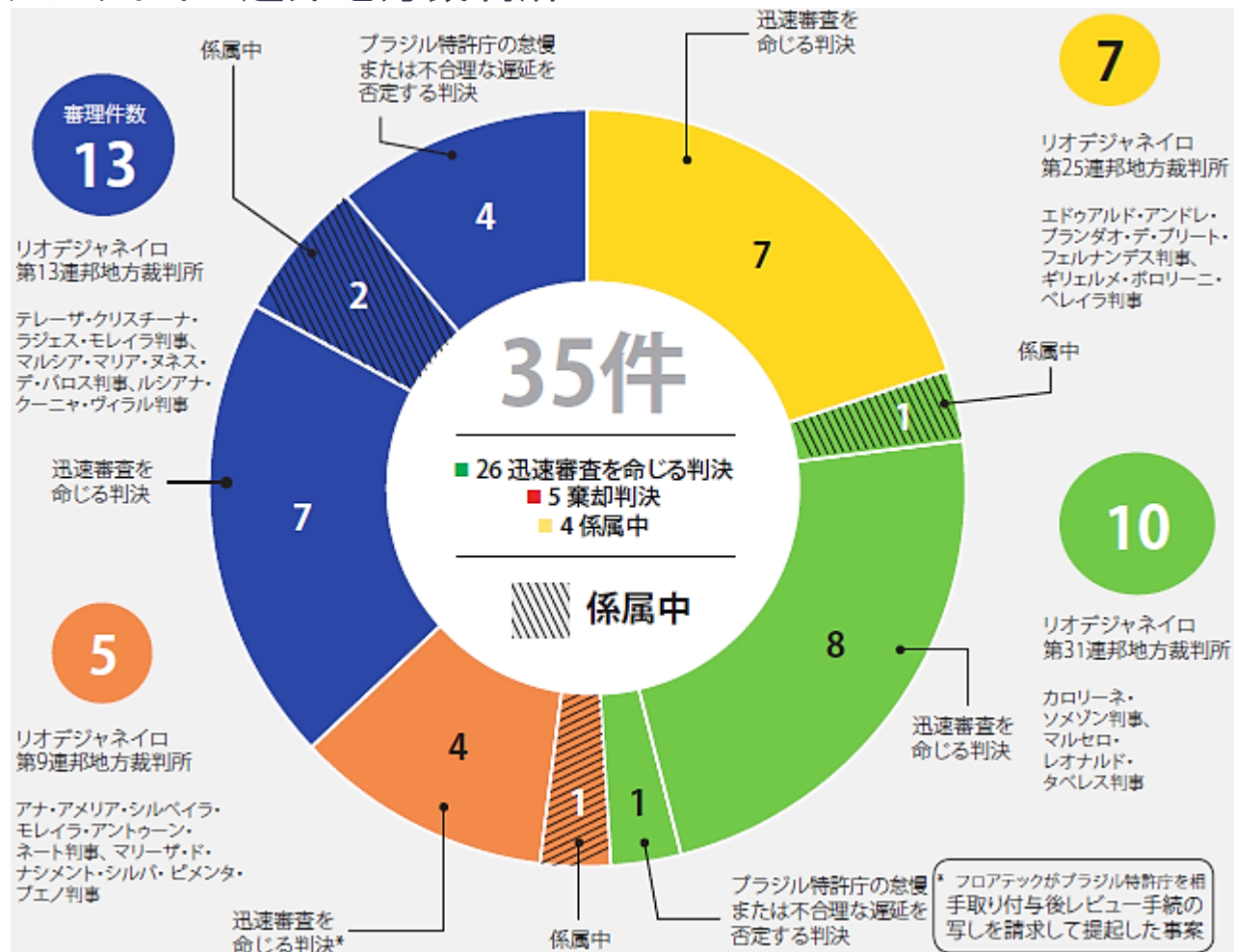
分離訴訟制度



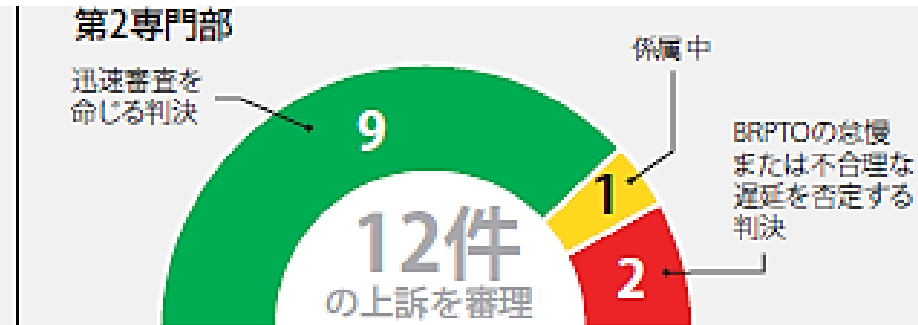
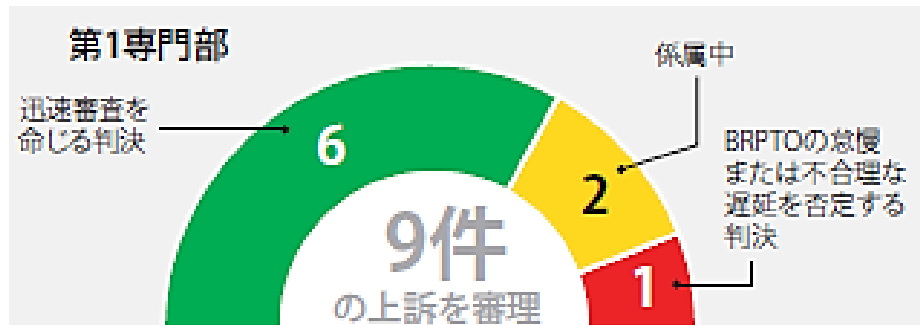
- バックログの問題を解決するための行政による行動不足から、いろんな企業は連邦裁判所に対してブラジル特許庁を訴えることになった。
- いくつかの企業は、仮性分をとれて、ブラジル特許庁が60日以内に何かの審決を出さなければならない旨の命令をもらった。
- 原告側は、係属中の出願の「司法上の早期権利化」を求めるという。
- 訴訟の根拠は、行政手続法によって定めてある一般回答期間:60日間(法律第9784号第49条)
- ブラジル特許庁は厳しく審査されている分野、たとえば、製薬、バイオテクノロジー、テレコムなどの場合になおさらそのような訴訟が墮し易い。

- 特許・商標・意匠、すべての知的財産についてそのようなルートが可能である。
- 一般的に、裁判所は、出願の登録要件を判断するために専門家を呼び出す。
- 裁判官は、一般的に専門家によって作られた結論と引数に準拠しています。
- ブラジルでは司法の独立性が高い。裁判官は独立した公務員試験によって裁判官になるので、行政への”尊敬”が特にならない。場合によって、裁判は政府を働きかける最良な方法である。

- 裁判所が第一審で迅速審査を勧告(2016年5月)
 - リオデジャネイロ連邦地方裁判所



- 裁判所が第二審で迅速審査を勧告(2016年5月)
 - 連邦第2巡回区高等裁判所



ブラジル知的財産の長所

知的財産専門法廷の創設



- ブラジル特許庁の審決取消等を求める訴訟を管轄している連邦裁判所は、2000年に専門的な法廷を立ち上げた。
- 2001年にリオ・デ・ジャネイロ州裁判所にビジネス法専門の法廷が設立された。
- 2011年2月2日、知的財産権に関する事件の増加を受けて、ブラジル最大の州裁判所であるサン・パウロ州裁判所にビジネス法を専門とする第2審レベルの法廷が設立し、2011年8月16日、当該ビジネス法専門法廷での最初の審理が行われた。

民事

- 損害賠償請求
 - 工業所有権に対する損害賠償の請求は、5年間で時効消滅する
- 侵害行為の差止
- 差し押さえ請求
- 仮処分制度
- 侵害品の発揮

刑事

- 証拠を保全するための請求
- 差し押さえ請求
- 3ヶ月以上1年以下の懲役、及び/または罰金
- 1ヶ月以上3ヶ月以下の懲役、及び/または罰金

- 寄与侵害が認められる
- 均等論による侵害が認められる
- 損害賠償の金額を計算する際に、特許出願が公開された日までに遡ることが可能
- 警告書等によって侵害行為に抵抗した場合に、公開前でも遡ることが可能
- 方法特許の侵害の場合に立証責任の転換が行われる
- 商標侵害の場合ですと、裁判所によって精神的な損害賠償 (Dano Moral) が認められる。

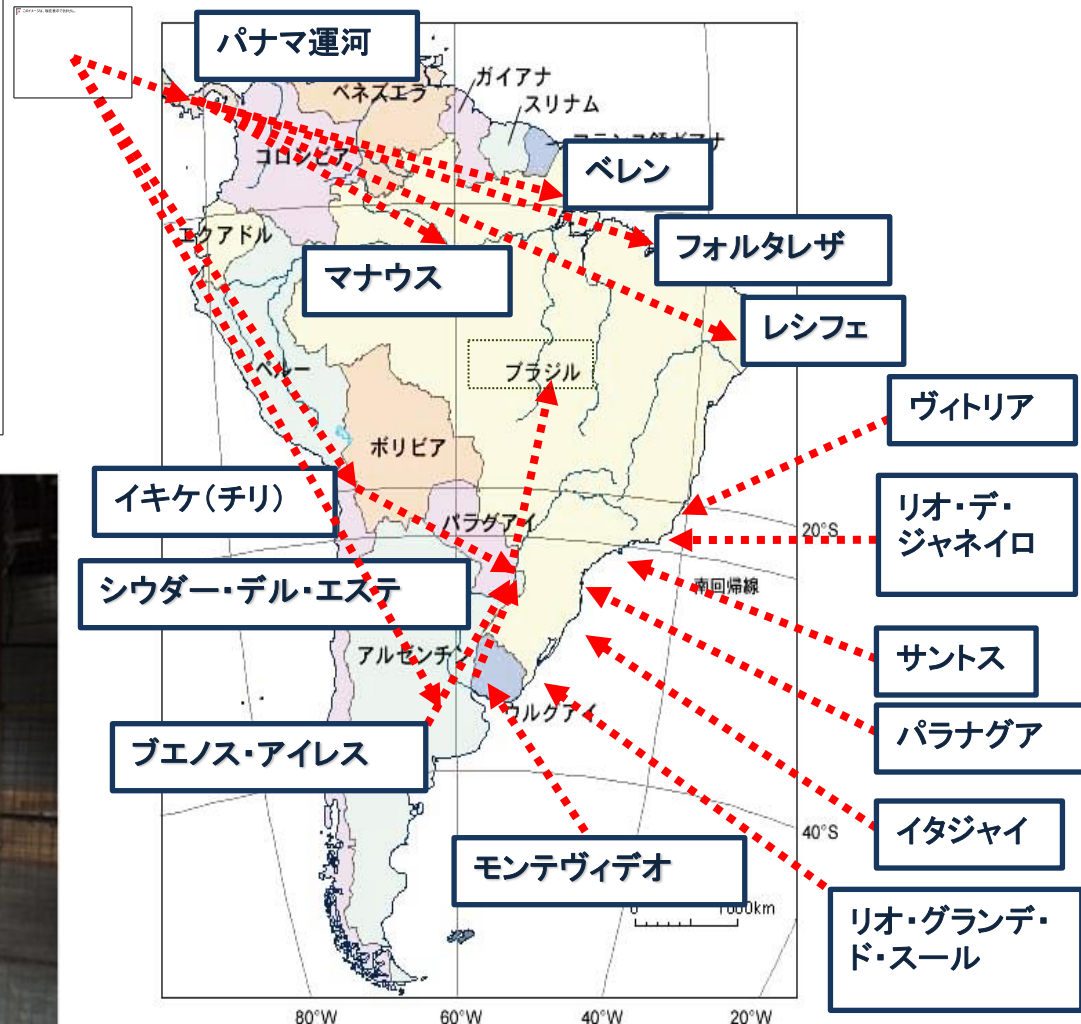
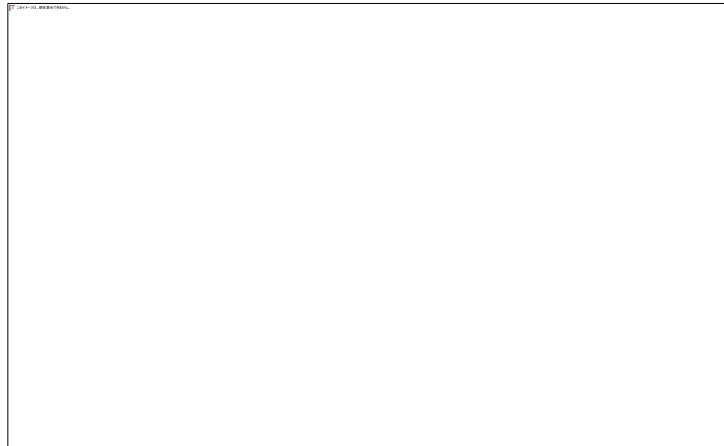
- ブラジルの民事訴訟法典に基づき、いかなる主張をしても差し止め請求することができる。
差止請求をするには：
 - ①権利の明確な証拠(特許証明書)、
 - ②主張の強い推定をうかがわせる事実の存在(fumus boni iuris)及び、
 - ③回復不能、又は、回復が困難な損害の危険(periculum in mora)の3つの要件を満たさなければならない。
- 保証金の支払いが必要な場合がある。

- 各当事者が専門家を指定し、裁判所側も専門家を指定するが可能。
 - しかし、多くの場合に関連分野について学位・知識があるとしても、知的財産権・特許法に関する知識のない専門家が多い
 - その場合に、技術に関する知識を有しているとしても、信憑性、侵害行為該当性及び技術水準等についてコメントが適切ではない場合がある

お勧め①: 裁判官に対して、裁判の専門家がブラジル弁理士協会 (ABAPI) のリストから指定するように請求すること

お勧め②: 質問事項の中で、特許制度に関する質問を含め、裁判が指定した専門家に知的財産を勉強させること

模倣品対策 水際措置



下記の資料を書面(Mediaが望まれる)にて提出すること

- 技術説明資料
- 商標リスト
- 商品のリスト(写真、図面等)(技術的特徴、サイズ、形状)
- サプライヤーリスト(通常の輸入事業者)
- 権利リスト
- 真正品との比較

積荷が降ろされる段階で、模倣品の存在が疑わしいものについて確認する項目

- 輸入業者の過去の経歴
- 輸入業者から提出された書類(積荷リスト)
- 船舶の種類
- 輸入港、日時

- 税関は職権により若しくは利害関係人からの請求に基づき虚偽の出所表示がされている製品を通関の際に差押さえることができる
- 商標・著作権侵害のみならず、いかなる産業財産権の基づく侵害が可能
- 侵害の疑いがあれば、輸入品については一定期間税関に保管し、権利者にはその旨が通知される
- 税関から通知を受けた後、10日以内(+10日の延長申請有)に何らかの反論・対策をとる必要がある
- 具体的には裁判所に対して輸入差し止めの訴えを起こさなければならないが多い

- 侵害の取引を見つけて、まだどのような対応を決めてない場合に公証役場にて「ata notarial」(公正証書)によって取引の内容を確定、その後で訴訟を提起することに決めたら、証拠力を失っていない形で訴訟が可能になる
- また、電子取引のサイト実体の責任について、Notice & Takedownシステムによって対応がうまくできなくても、取引を差し止める裁判所による命令がなければ、第三者の行為についてサイトに責任が生じない。それはブラジルインターネット基礎法第19条にて規制されている。また、出品者の情報は訴訟を通して、公開を請求ことが可能(ブラジルインターネット基礎法第22条)

- ブラジル特許庁はバックログ対策をまだできていない。生産性が良くないし、審査官の環境が良くない。
- 特許の場合、10~13年間がかかっている。商標の場合に2~6年間がかかっている。
- 正式的な優先審査の可能性が限られているが、できれば使おう。
- 司法上の早期権利化が可能。
- ブラジルの裁判の独立性が高く、知的財産をフェアに判断している。権利行使はしやすい国と言える(?)
- 仮処分は比較的に取りやすく、権利者に有利な国である。そのために、権利化に気を付けないといけない。



特許フローチャート
(英文)



意匠フローチャート
(英文)



商標フローチャート
(英文)

ご清聴ありがとうございました

ご質問、コメント等がございましたら
<roberto.carapeto@lickslegal.com>
までご連絡下さい

また< <https://brazilchizai.wordpress.com/> >
チェックしてください

