

ブラジル知的財産制度の運用 実態調査;

～現地訪問を経て見えてきたもの
(2013年ブラジル調査団報告)～

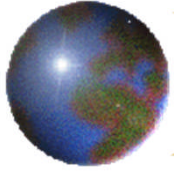
2015/1/20(関東)、1/23(関西)

2013年度国際第1委員会 WG5

山本 大祐 (三井化学株式会社)

日本知的財産協会

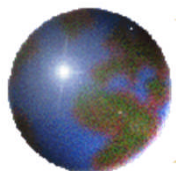
世界から期待され、世界をリードするJIPA



目次

1. 研究テーマ概要
2. ブラジルの概要と知財状況
3. 調査団派遣まで(準備)
4. 調査団報告
5. 研究成果、まとめ

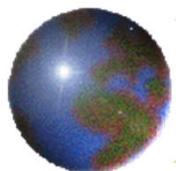




1. 研究テーマ概要

- ❖ 2012年度、国際第1委員会として5年ぶりにブラジル知財制度の調査を実施
 - ❖ ここ数年で、審査官の増員、電子出願の運用開始、審査ガイドラインの改定準備等、種々の状況変化の動きがあることが判明
- ❖ 2013年度は、上記状況変化について、①不明な点や深掘すべき点の情報入手、②運用状況等の実態把握を目的に活動を開始したが、**日本国内で入手できる情報には限界があることが判明**

現地特許庁や裁判所等で実状を踏まえた最新の知財情報入手を目的として、ブラジル調査団を派遣



2. ブラジルの概要と知財状況

- 2-1. ブラジルの概要
- 2-2. 知財制度・出願状況
- 2-3. 特許出願 審査状況等



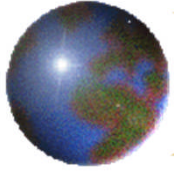
写真提供：メルコスール観光局 ©Angelo Cavalli



外務省HPより引用

http://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/sa/br/page3_000873.html



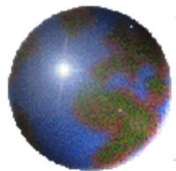


2-1. ブラジルの概要

- ❖ 国土：南米大陸の約5割を占める中南米最大の国（世界第5位）
- ❖ 言語（公用語）：ポルトガル語
- ❖ 資源：世界一の鉄鉱石輸出国、水力発電によるエネルギー供給
- ❖ 教育：4～17歳が義務教育期間
- ❖ 都市：三大都市（ブラジリア、サンパウロ、リオデジャネイロ）、その他注目都市（レシフェ、サルバドル）
- ❖ 経済：安価な労働力と豊富な天然資源により、GDP世界第7位（2013）



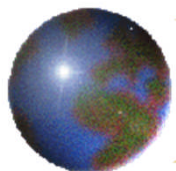
Wikipedia「ブラジルの都市の一覧」より引用



2-2. 知財制度・出願状況

- ❖ 1830年 産業財産権法制定(世界で三番目)
 - ❖ 数々の改定を経て1997年5月15日に施行された現在の産業財産権法に至っている
- ❖ パリ条約、PCT、TRIPs協定を批准
 - ❖ 一方で、マドリット協定議定書(マドプロ)、特許審査ハイウェイ(PPH)は未導入
(マドプロ:OAを18ヵ月以内に出せる状況にない、
PPH:在外者が有利になるとの反対意見あり)

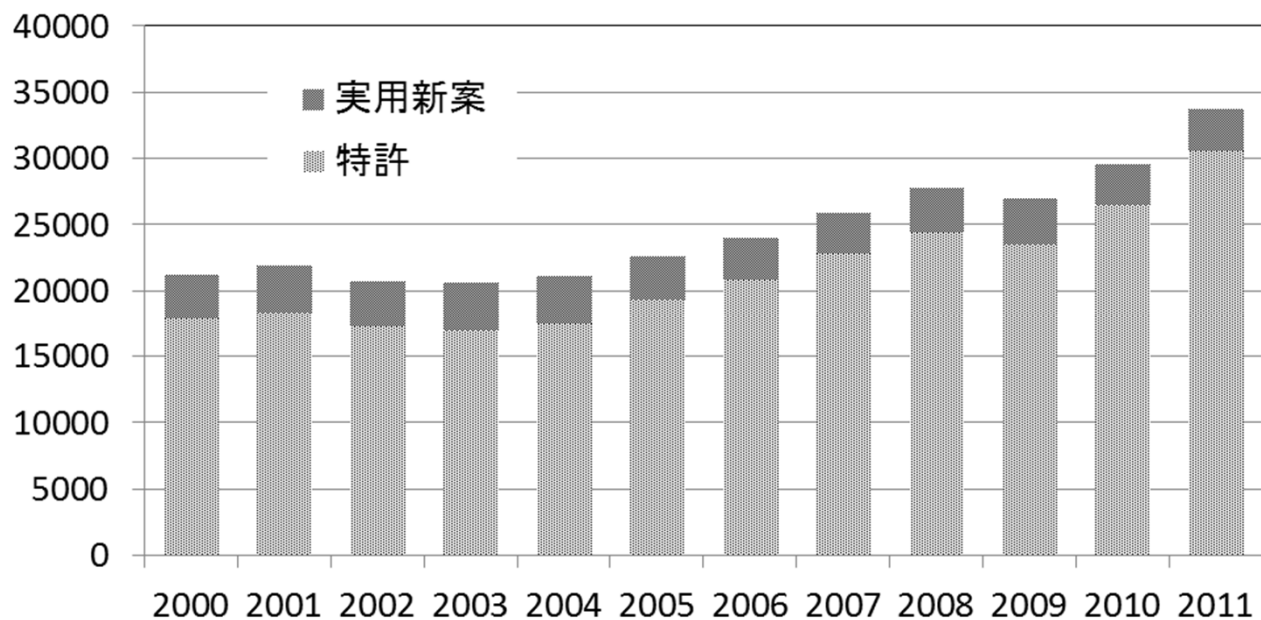


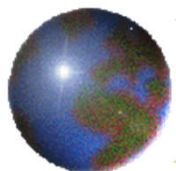


2-2. 知財制度・出願状況

◆ 特許出願状況

- 出願件数は漸増傾向
- 特許・実用新案登録出願件数 約3万件
- 特許出願の約8割が外国からの出願
- 日本からは年間約2500件（出願件数全体の約9%）

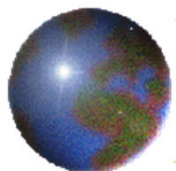




2-3. 特許出願 審査状況等

- ❖ 分野により審査状況は異なるが全体的に遅れており、2013年の時点で、2002年から2006年の出願を審査中
 - ❖ 出願滞貨は7～10年程度（化学・医薬分野は特に長い傾向）
 - ❖ 審査遅延により特許権の残存期間が特許付与日から起算して、10年未満の場合は最低10年の存続期間を保証
- ❖ 2017年を目処に審査滞貨を解消し、出願から4年で最初のオフィスアクションを出せるようにすることを目標
 - ❖ 審査官の増員、トレーニング
 - ❖ EPOとの連携強化



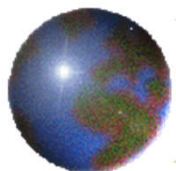


3. 調査団派遣まで(準備)

- ✦ 日本専門家へのヒヤリング(5~6月)
- ✦ 安全対策(現地駐在経験者ヒヤリング)(6~7月)
- ✦ JIPA常務理事会承認(7月)
- ✦ JIPA会員企業アンケート(7~8月)
- ✦ 予算折衝(渡航費用、翻訳費)(7~9月)
- ✦ 訪問先調整、渡航・現地移動手段・滞在先検討(7~9月)
- ✦ 現地訪問先での質問作成・送付(7~9月)

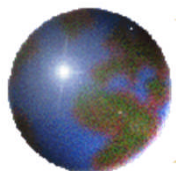


- ✦ 現地調査団派遣(10月)



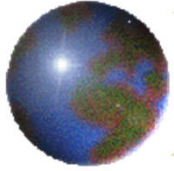
3-1. 現地状況(安全)

- ❖ 2013/6 FIFAコンフェデレーションズカップ期間中にブラジル主要都市でデモ発生
- ❖ 常務理事会でも派遣の是非が問題に・・・
 - ❖ 現地状況に詳しい駐在経験者にヒヤリングを指示される
- ❖ 滞在時の注意点(コメント; 抜粋)
 - ❖ 治安はよくない、安全な場所はない
 - ❖ 送迎はセキュリティー会社雇う
 - ❖ 襲われた場合は抵抗しない、財布は2～3つ準備しておく
 - ❖ 換金: 空港内・ショッピングモール・ホテルで、路上のATMは危険、日本で予め換金する
 - ❖ 空港・街中: 置き引き多い、大きなカバンを持っているのが危ない、服装は華美でない恰好で



3-2. 会員企業アンケート結果(抜粋)

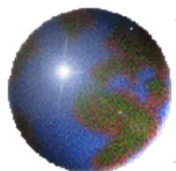
- ❖ 多くの会員企業がブラジルでビジネスを行っており、さらには現地子会社を設置して拡大傾向
- ❖ 知的財産部員を駐在させている企業はまだ少数派
- ❖ ブラジルへの特許出願数は半数程度の企業がまだ年間1～10件程度
- ❖ 審査期間は短いものでも5～10年、長くなると10年を超える(出願から登録まで11年以上かかっている案件は主に化学・食品・製薬の業種に多い)
- ❖ 会員企業の大多数は未だブラジルにおいて知的財産権に関する侵害訴訟等に関与した経験はない。模倣品被害に関しても同様



4. 調査団報告

※これらの写真は、後述する
成果とは何の関係もありません。



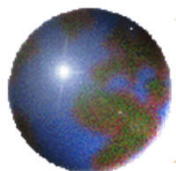


4-1. 調査団メンバー

❖ 宮下常務理事を団長として、メンバー5名＋カラペト・ホベルト ブラジル弁護士（通訳兼コーディネーター）からなる調査団をブラジルに派遣

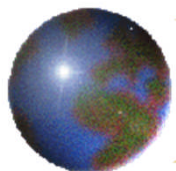
- ❖ 宮下 知子（団長） 日本ヒューレッド・パッカード（現、昭和電工）
- ❖ 石原 信也 東芝
- ❖ 児玉 博宣 第一三共
- ❖ 立花 淳平 日立国際電気
- ❖ 原田 基 キリン
- ❖ 山本 大祐 三井化学
- ❖ カラペト・ホベルト 日本技術貿易





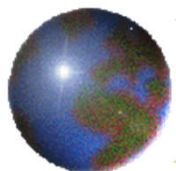
4-2. 渡航スケジュール

- ✦ 10/12(土) 出国、10/20(日) 帰国(5泊9日)
 - ✦ 10/12~13 成田→ワシントンDC→サンパウロ
(33.5h)
 - ✦ 10/15 サンパウロ→リオデジャネイロ(1.0h)
 - ✦ 10/18~20 リオデジャネイロ→ニューヨーク→成田
(28.5h)
- ✦ 訪問先
 - ✦ ブラジル日本商工会議所、JETROサンパウロ、現地大手企業、ブラジル特許庁(INPI)、リオデジャネイロ連邦裁判所、リオデジャネイロ税関、現地代理人事務所(Gusmão、LICKS、KASZNAR、Dannemann)



4-3. 訪問スケジュール

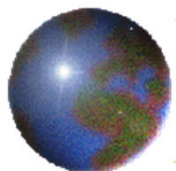
	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18
	日	月	火	水	木	金
AM	SP 空港着	日本商工 会議所 10:00~	SP→RJ 9:00→10:00	INPI 10:00~	RJ 連邦裁判所 11:00~	RJ税関 10:00~
Lunch		SP市内	ホテル近辺	RJ市内 (審査官と)	RJ市内	RJ市内
PM①	自由 時間	JETRO 14:00~	現地企業 14:00~	ANVISA 14:00~	Dannemann 事務所 15:30~	市内視察
PM②		Gusmão 事務所 16:00~	LICKS 事務所 17:00~	KASZNAR 事務所 16:30~		
Dinner	ホテル 近辺	SP市内 Gusmão	RJ市内 LICKS	RJ市内 KASZNAR	RJ市内 メンバー	RJ 空港内
宿泊	SP	SP	RJ	RJ	RJ	



4-4. 現地ヒヤリング内容

- ❖ 権利取得（バックログ解消（優先審査）、審査基準）
- ❖ 権利活用（裁判制度）
- ❖ 侵害訴訟における抗弁権
- ❖ ANVISA二重審査
- ❖ 職務発明
- ❖ 技術移転・技術情報輸出
- ❖ 模倣品対策・水際規制
- ❖ 営業秘密保護





Topic1. 早期権利化に向けた方策

❖ 優先審査(抜粋)

1. 出願人による申請

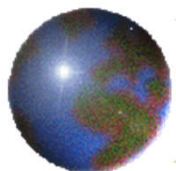
- 特許出願にかかる発明が、権原無き第三者に模倣されている場合

2. 侵害者による申請

- 出願人から権原無く特許出願の主題を実施していると訴えられている場合

3. 国家による申請

- 特許出願が、green発明、すなわち、WIPOのgreen発明に定義される代替エネルギー、輸送、省エネルギー、廃棄管理および農業に関する発明、を含む場合



Topic1. 早期権利化に向けた方策

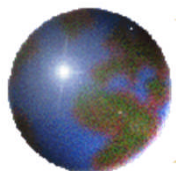
❖ 権利取得を早める方法

- ❖ 対応EP特許が登録になっている場合には、そのクレームに補正することで登録されやすい傾向(現地代理人談)
- ❖ インタビューは審査を効率的に進める方法として有効

❖ 新審査ガイドラインの動向

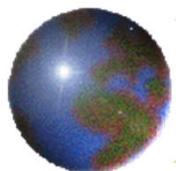
- ❖ 現在、新たな審査ガイドライン作成段階(2013年12月に特許出願審査ガイドライン ブロック1発行)
- ❖ 現行審査ガイドラインとの主な違い: 手続補正ができる範囲及び時期(新ガイドラインでは審査請求前のみクレーム拡大・減縮の自発補正可能、審査請求後は審査に応じた減縮補正のみ可能)





Topic2. 職務発明制度

- ❖ 職務発明は法上、原則として使用者に帰属
- ❖ 対価支払いは法上、義務付けられていないが、使用者と従業者の間で任意に取り決めることも可能
- ❖ 企業内実務の一例
 - ❖ 発明者は出願時に帰属に関する書類にサイン、共願の場合は契約書に帰属について明記
 - ❖ 会社帰属の対価として、出願時に報奨金を授与
 - ❖ ライセンス対象となった特許に関しては、ロイヤリティの一部を対価として発明者に授与
 - ❖ 自社実施の場合の対価の支払いやノウハウに関する対価について検討する場合もあり

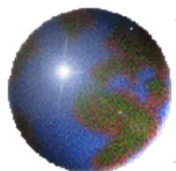


Topic2. 職務発明制度

✦ トラブル事例

- ❑ 職務発明への該当性が争われた事例
- ❑ 特許登録後ライセンスをしないことを決定し、ロイヤルティに基づく支払いがなくなることで従業者と争いになった事例





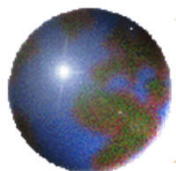
Topic3. 技術移転・技術情報輸出

❖ ライセンス契約の登録義務

- ❖ 知的財産権に関するライセンス契約は、INPIへの登録が必須(第三者対抗要件)
- ❖ INPIへの契約登録は、ロイヤルティの海外送金および税額控除の要件
- ❖ 海外送金には、ブラジル中央銀行への登録も必要

❖ 契約期間・対価に関する制約

- ❖ ノウハウの技術移転(産業財産権のライセンスを伴わない技術移転)を目的とする場合、ライセンス契約の有効期間は、原則5年以内に制限
- ❖ 期間の延長は困難(5年間で技術が完全に移転されるとの考え方)



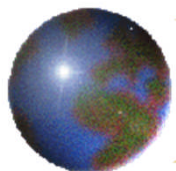
Topic3. 技術移転・技術情報輸出

❖ 秘密保持に関する制約

- ❖ ノウハウ移転契約においては、契約期間中(原則5年)及び契約終了後においても秘密保持義務を課すことができるが、一般に契約期間終了後5年に限定

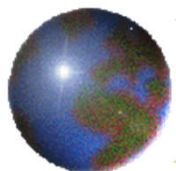
各国から改善の要望・活動が出ているが、現時点で状況は変わらず





Topic4. 模倣品対策・水際規制

- ❖ 税関における模倣品対策に関する権利
 - ❖ 法上、商標権・著作権侵害製品の差止めのみ規定⇒特許侵害製品であっても、一定期間税関に留め置かれる
- ❖ 効果的な水際規制のために
 - ❖ 税関職員へのレクチャー申込みを税関調査部に依頼（適用させたい権利（例えば特許権）がある場合）
 - ❖ 下記資料を書面にて提出することが要請される
 - 技術説明資料、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（工場出荷時の商品の値段）

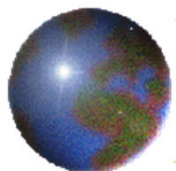


Topic5. 営業秘密保護

- ❖ 営業秘密は法的保護の対象
 - ❖ 被害を受けた者は、行為者に対して損害賠償請求を行うことができ、また、刑事罰として、当該行為を行った者には3か月～1年の禁固刑又は罰金が科される
- ❖ 一方で、多くの現地企業では未だ営業秘密管理に関するポリシーが確立されていない状況であり、営業秘密の漏えいに関する紛争は頻繁に発生
 - ❖ 特に、従業者からの漏えいは大きな問題と認識

Confidential





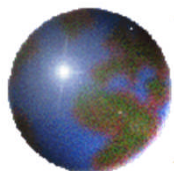
Topic5. 営業秘密保護

❖ 契約による保護

- ❖ 雇用契約等に秘密情報の守秘義務条項を盛り込む
- ❖ 従業者の退職後、一定期間、競業禁止義務を設ける
⇒ 憲法上の労働者の権利や信義則等に抵触しない範囲に限られることに留意(近年の学説では、契約が有効なのは最大2年間程度)

❖ 従業者の転職に伴う情報の漏えいへの対応

- ❖ 従業者のジョブホッピングが日常的であり、これに伴う秘密情報の漏えいを防ぐ実効的な手段はない
⇒ こうした漏えいが起こり得ることを理解した上で、秘密情報の管理体制を整えることが求められる



5-1. 研究成果(資料第437号)

2014年7月に
無事発行

1. はじめに

- ❖ 会員企業アンケート分析

2. ブラジル情勢

3. ブラジルの知財環境

4. ブラジルの特許出願から取得まで

- ❖ 早期権利化に向けた動き

5. ブラジルの特許侵害訴訟と無効手続き

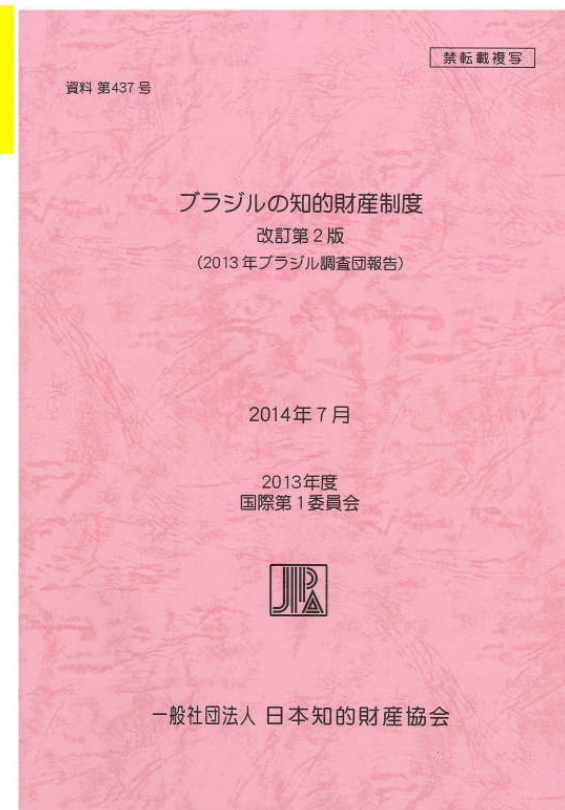
- ❖ 各種抗弁権、クレーム解釈

6. その他特記すべき事項

- ❖ ANVISA、職務発明、技術移転・技術情報輸出、模倣品対策、水際措置、営業秘密保護

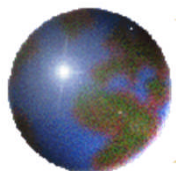
7. ブラジル訪問記

- ❖ 訪問先各所で入手した情報、所感



赤字が今年度活動
(調査団)で新たに
取得した情報



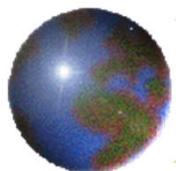


5-2. まとめ(所感)

- ❖ 訪問先の方々は、各々自らの持ち場において積極的に状況を良くしていこうと考え、行動していた
- ❖ 一方で、政治的・経済的な対立から知財制度改革が進まないといった状況も目の当たりにした
- ❖ 今後、これらの問題点が解決されていくことにより、知財制度が改善されていくことが期待される
- ❖ その時に向けて、さらに進捗を注目する必要があることを再認識した訪問となった

今回の訪問を含めた調査について会員企業、JIPA、現地訪問先の方々、資料の作成にご協力いただいた多くのみなさまに、感謝とお礼を申し上げます。





2013年度国際第1委員会WG5

WGリーダー

山本 大祐(三井化学)

川島 さやか(旭化成)

立花 淳平(日立国際電気)

萩原 亨(三菱電機)

石原 信也(東芝)

児玉 博宣(第一三共)

副委員長

原田 基(キリン)

