

# ブラジルにおける商標権に基づく権利行使の留意点



Joaquim Eugenio Goulart  
(弁護士)



Natalia Barzilai  
(弁護士)

Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema  
Moreira

Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira は、1900年に設立されたブラジル最大の知財専門法律事務所である。現在、280名の弁護士および900名以上のスタッフを擁し、リオデジャネイロ、サンパウロ、ブラジリアにオフィスを有している。Goulart氏は18年以上の経験を有するパートナー弁護士で、特許および商標の訴訟を担当している。Barzilai氏は商標、特許及び不正競争に関する訴訟を専門とする弁護士である。

## 1. 概要

### 1-1. ブラジルにおける商標保護（概観）

ブラジル産業財産法（IP法）第129条に基づき、ブラジルにおいて採用されている商標制度は、登録主義である。

「第129条 – 商標権は、本法の規定に従い有効に付与された登録により取得され、その商標権者は、団体商標および証明商標に関する第147条および第148条の規定を損なうことなく、国内全域における商標の排他的使用を保証される。

(1) 優先日または出願日の時点で、国内において少なくとも6か月間にわたり、同一、類似または同種の商品または役務を識別または証明するために同一または類似の商標を善意で使用しているあらゆる者は、登録を受ける優先的権利を有する。

(2) かかる優先的権利は、当該商標の使用に直接関係する事業者の事業またはその一部とともに移転またはリースすることによってのみ、譲渡することができる。」

登録から権利が生じる登録主義の原則は、使用主義と対立するものであり、使用主義では、権利は最初の使用から生じ、登録は所有権の事後承認としての役割しか果たさない。

原則として、最初に提出された出願が優先的に登録される。しかし、この原則には、先使用权（上記第129条(1)項を参照）と呼ばれる例外措置がある。

また、登録主義における先使用权としてではなく、後の商標の登録を妨げる根拠としての周知商標に与えられる保護は、下記に示すパリ同盟条約（パリ条約）第6条の2に定められている。

「同盟国は自国の法律が許す場合は職権により、または利害関係者の請求により、本条約の恩恵を受ける権利のある者が所有する、既に同一または類似の商品に関して使用されている商標として、その登録国または使用国の管轄当局によりその国において周知であると認められている商標の複製、模倣または翻訳に相当し、混同を生じるおそれのある標章の登録を拒絶する、または取り消す、さらにかかる標章の使用を禁止することを保証する。これらの規定は、標章の主要部分がかかる周知商標の複製に相当する、または混同を生じるおそれのある模倣に相当する場合にも適用される。」

ブラジルは、パリ条約の加盟国としてこの規定に従い、他のパリ条約の加盟国において出願または登録されている、ブラジルで周知の商標を模倣する標識の登録については、かかる周知商標がブラジルで既に登録または出願されているかどうかにかかわらず、拒絶または無効にする義務を負っている（IP法第126条）。

「第126条－工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の2(1)項に基づき、その事業分野において周知の商標は、かかる商標が既にブラジルで出願または登録されているかどうかにかかわらず、特別な保護を与えられる。」

結論として、商標の所有者は、ブラジルにおける自己の商標の知名度を根拠として、第三者がブラジルにおける登録に基づいて主張する権利にかかわらず、第三者の商標の登録に異議を唱えることができる。

1-2. 民事訴訟（概観）ブラジル民事訴訟法に基づく民事訴訟には、基本的に次の5つの段階が存在する。

①訴答：

侵害訴訟は、州裁判所に提起しなければならない（通常は侵害者が住所を有する場所の裁判所、または侵害品が発見された場所など、侵害が発生した場所の裁判所）。ブラジルの法律に従い、原告は不法行為が発生した場所の州裁判所に侵害訴訟を提起する権利を有する。

原告は訴訟上の請求において、論拠と事実、自己の法的立場および救済の申立を明記する。被告には訴訟に応答するための期間として裁判所が訴状を被告に送達した日から15日が与えられる。

②弁論：

その後、双方の当事者は、追加の証拠を提出する機会、証人のリストを提出する機会、さらにその事件を審理する裁判官の能力等の訴訟の実体的事項に関する問題解消を要求する機会を与えられる。

③事実認定：

裁判所は提出された証拠に基づいて判決の基礎となる事実を認定する。

④判決：

商標権侵害訴訟は通常、第一審判決までに2年から3年を要する。

⑤上訴：

第一審判決に不服の場合は上級裁判所へ上訴できる。上級裁判所での審理には通常2年を要する。

訴訟の継続期間は長いものの、ブラジルの法制度に基づき、商標権者は最後の上級裁判所により最終判決が下されるまで侵害を阻止するために、暫定的差止命令を獲得することができる。原告による暫定的差止命令の請求は通常、原告による州裁判所への訴状の提出から5日以内に州裁判所により審理される。

## 2. 詳細および考察

商標権侵害訴訟において、商標権者が勝訴した場合の一般的な救済内容は、下記の通りである。

- (1)日割罰金の支払い、被告による侵害の停止
- (2)損害賠償
- (3)弁護士報酬および訴訟（法定）費用の支払い

IP 法第 209 条に従い、知的財産権侵害事件において、裁判官は差止命令を出すことができる。この場合、被告は裁判所により確定される日割罰金の脅威のために、民事訴訟の期間中に侵害品を販売することができなくなる。この差止命令は、被告に意見を述べる機会を与えることなく出すことができ、裁判官は原告に対し、差止命令の実行を保証する裁判上の保証金を支払うよう要求することができる。

さらに、民事訴訟法は、被告の施設にある侵害品の搜索および押収命令も認めており、これも商標権侵害をやめさせる上で極めて重要である。

これらの暫定的命令を出すために、裁判所は特定の法定基準を適用する必要がある。このような種類の暫定的差止命令を出すための法定基準は、民事訴訟法（1973 年法律第 5869 号）第 273 条および第 461 条において、下記のとおり規定されている。

(1) 十分な権利の提示(*fumus boni juris*) : 原告は、保護に値する正当な権利を有していること、および被告がこの権利を侵害している十分な可能性があることを証明しなければならない。

(2) 遅延による危険(*periculum in mora*) : 最終判決が下される前に何も措置が講じられなければ、原告の権利が被告の活動により脅かされ、甚大な被害を生じるおそれがあることを、裁判官に納得させなければならない。

民法上、暫定的差止命令はあらゆる時点で、さらには、訴訟がおこされたことを被告が知る前でさえ請求することができる。裁判官は、被告への召喚状の送達が証拠保全を損なうおそれがあると判断する場合には、原告からの明示的な請求がなくても、暫定的差止命令を出すことさえできる。

さらに IP 法第 209 条の規定に従い、被害者は知的財産権の侵害行為により引き起こされた実際の損失を補償する損害額または想定される遺失利益を補償する損害賠償額を受ける権利を有する。その一方で、裁判官は訴訟中に発生する、回復不能な損害または賠償が困難な損害を防ぐために、裁判官が必要と判断する場合は現金担保または保障担保の供託と引き換えに、被告への召喚状の送達前に、違反または違反とみなされる行為を停止させる暫定的差止命令を出すことができる。

IP 法第 210 条に従い、被害者に対する損害賠償額（逸失利益）は、次のうち被害者にとって最も有利な基準に基づいて決定される。

- (a)侵害がなければ被害者が獲得していたはずの利益
- (b)侵害者が獲得した利益
- (c)当該権利の利用を合法的に許可するライセンスを受けていれば、侵害者が当該権利者に支払ったはずの報酬

これに照らし、侵害者が違法営業の記録を保持しておらず、侵害者による獲得利益や違法営業範囲がわからない場合でも、侵害がなければ被害者が獲得していたはずの利益、または侵害者がライセンスのために権利者に支払ったはずの報酬といった、別の基準を用いて損害賠償額を決定することが可能である。

したがって、ブラジルの法律に基づき、侵害行為により引き起こされた損害の正確な金額を計算することが不可能な場合であっても、侵害者に対して適切な法的措置を取ることができる。



### 3. 提言

まず、ブラジルにおいて採用されている商標登録制度は登録主義の権利であるため、ブラジルにおいて自己の商標を登録することが不可欠である。

また、日本企業の場合、ブラジルにおいて日本語の表意文字（漢字）は図形商標とみなされることに注意しなければならない。特定の呼称を有する商標として日本語の商標を出願するには、音訳することが望ましい。

最後に、上記で述べた遅延による危険(periculum in mora)要件は、差止命令を認める上で原告である商標権者にとって最も重要な要件である。つまり商標権者は、侵害者を特定する際に迅速に行動しなければならない。理想的には、侵害者に警告状を送付し、侵害者が応答しない場合、または侵害を止めることを拒否する場合には、直ちに訴訟を提起することが望ましい。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)