

# ブラジルにおける商標 ライセンス契約に関する 留意点



Filipe Fonteles Cabral  
(弁護士)



Mariana Abenza  
(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。Cabral氏は20年の経験を有するパートナー弁護士で、知財、広告規制、情報技術に関する多数の訴訟に携わる。Abenza氏は、知財を専門とする弁護士で、ライセンス協会(Licensing Executives Society : LES)ブラジル支部など研究団体にも参画している。

## 1. 概要

ブラジルにおける技術移転契約の種別として、商標、特許および工業意匠ライセンス契約、ノウハウ移転契約、フランチャイズ契約ならびに技術支援サービス契約が挙げられる。これらの技術移転契約は、以下の目的のために、ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)に登録する必要がある。

- (a)第三者に対抗して契約の効力を生じさせるため
- (b)外国の当事者（ライセンサー）への送金を可能にするため
- (c)国内ライセンシーに税額控除の資格を与えるため

ただし、ブラジル産業財産法（IP法）第140条(2)項に示されているように、ライセンス契約書は、INPIに登録しなくとも、不使用取消請求において商標の有効な使用証拠となる。

ライセンス登録のために提出された契約書を審査するにあたり、INPIが重点的に検討するのは、ブラジルにおける許諾商標の有効性、契約書に示された許諾商標のINPIにおける登録番号の正確性、さらにその契約に関連会社（親会社、子会社、または同じ法人により直接的もしくは間接的に支配されている会社）が関与している場合には、税額控除の適用率および送金の承認についてである。

しかし、商標ライセンスの方法や契約の具体的な文言が法規によって厳格に規定されているわけではない。

## 2. 詳細および対価

契約当事者は、該当する分野において、さらに国内および国際市場において一般的な価格の範囲内であれば、ロイヤルティ料率を自由に設定することができる。例えば、値引き返品等の値を加味した正味売上高の一定比率として、または1品ごと、または1式ごとの様に、生産された単位ごとの固定額等により、支払い額を決めることができる。

ただし、子会社と親会社が関与するライセンスのロイヤルティは、規則第436/58号に定められた財務控除の適用上限により制限されている。関連会社が関与する商標ライセンスに認められている最高額は、契約品の正味売上高の1%である。

また、INPIは最近、法律第8,383/91号の第50条の制限的解釈に基づき過去数年間にわたり一貫して関係会社間の商標ライセンス契約によるロイヤルティの外国送金を認めていなかったが、1991年12月31日以前に関連会社の間で締結された契約については、ロイヤルティの外国送金を認めている。ただし、1991年12月31日以降に締結された新規の契約は、INPIに登録しなければ認められない。

係属中で未登録の商標出願は、ライセンス契約に基づくロイヤルティを得ることはできない。したがって、商標出願をライセンス契約の有効な根拠とすることは可能であるが、当該商標ライセンスによるロイヤルティの外国送金が可能となるのは、INPIにより商標が登録された後である。一方、更新期間中の商標登録はロイヤルティを得ることができる。ライセンス契約書に示された商品または役務は、許諾商標の出願または登録により保護されていなければならない。

IP法第211条に従い、INPIは登録のために提出されたライセンス契約について、30日の法定期限内に決定を下さなければならないとされている。しかし、実際はINPIでの業務滞留のため、ほとんどの契約の審査が約50日以内までと遅れている。審査後、INPIは当該契約の登録証明書を発行するか、当該契約に関する追加の詳細説明を求める指令を発行するかのいずれかの対応をとる。追加の詳細説明を求める指令に対応した後でもINPIが契約の登録を拒絶した場合、その決定の公示から60日以内に、IP法第141条および第212条に従い、審判請求を提出することができる。

契約の登録証明書が発行された後、当該契約に基づく送金のために、ブラジル中央銀行(Banco Central do Brasil : BACEN)にも登録しなければならない。通常は約2就業日以内に登録が完了する。

INPIはこれまで、契約書が締結後60日以内にINPIに提出される限り、契約当事者間で決定された契約書に謳われた契約有効期間を受け入れてきた。しかし、2015年6月22日にINPIは規範法第39/2015号を発表し、契約の登録上の契約有効期間は、ロイヤルティ費用の税額控除の目的のために、契約書をINPIに提出した日から起算しなければならない旨が明確に規定された。この規範法は、契約から生じるロイヤルティ金額の計算および送金のための起算日に関係してくる。契約の登録およびロイヤルティ金額の計算のための契約発生日は、その締結日に関係なく、たとえ当事者間でINPIへの契約書の提出日より前に契約の効力が発生していると合意されていたとしても、契約書をINPIに提出した日に一致しなければならない。

また、INPIに提出されるあらゆる契約書（ライセンスを含む）は、契約当事者および契約当事者各々についてそれぞれ2名の立会人により署名されなければならない。つまり、ライセンサーとライセンシーで2名の署名がある場合は、これら2名の署名それぞれに、2名の立会人の署名が必要となり、ライセンサー側で3名、ライセンシー側で3名の合計6名の署名がなされることになる。各当事者お

よび各立会人のイニシャルが、契約書の各ページに記されなければならない。外国当事者の署名は、公証人認証およびブラジル領事館による認証が必要である。さらに、契約書には、各当事者の代表者の氏名と役職、および署名場所と日付を明記しなければならない。さらに立会人の氏名と身分証明書（外国人の場合はパスポート番号など）も明記する必要がある。

### 3. e-CONTRACTS システム

2015年7月7日に、INPIの技術契約電子申請システム(e-CONTRACTS)の運用が、規則第147号により開始された。これにより、希望者は技術移転契約（特許および商標ライセンスを含む）の登録に関連して、オンライン上でサービスの要求や行政手続を行えるようになった。

このシステムは、規則第25/2013号に規定されたINPI電子システムに関する規則、および規則第147/2015号に従って運営されている。システムの導入により、現在ではINPIの就業時間と関係なく、契約書を含む文書類をいつでもオンラインで提出することができ、INPIによる受領確認および関連プロトコル番号もすぐに発行されるようになった。INPIでは従来通り紙媒体の書面提出も受け付けているが、費用は割高となる（オンライン申請と比べて約50%高い）。

### 4. 提言

IP法は、すべての技術移転契約をINPIに登録することを要求していないものの、第三者に対抗して契約の効力を生じさせるため、常に登録しておくことが望ましい。ロイヤルティが発生する契約は、外国企業への送金を可能にするために、さらに国内のライセンシーが税額控除を受けられるようにするために、INPIに登録することが必須である。

INPIに登録するライセンス契約は、締結に先立ち、契約書の草案をブラジルの弁護士に精査させ、契約書が現地法に沿って有効となるものであるか、INPIの要件を充足するものであるか、事前に確認することが強く推奨される。

契約の登録およびロイヤルティを目的とする契約発生日に関連した、規範法第39/2015号に示された最近の変更を考慮すると、国際ライセンス契約の当事者は、支払われるべき金額の算出および送金に関する INPI の規定に起因する契約発生の遅延を避けるため、可能な限り速やかに署名済み契約書を登録のために INPI に提出すべきである。

最後に、INPI への契約書の登録に関して費用を軽減し、速やかに申請を提出するために、可能な限り常にオンラインシステムを使って技術移転契約書を提出すべきである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)