

ブラジルにおける現地法人 の知財問題 – 現地発生発 明の取扱い



José Roberto

Fernando Eid

Gusmão & Labrunie（ブラジル法律事務所）

Gusmão

Philipp

（弁護士）

（弁護士）

Gusmão & Labrunie は、ブラジルの大手法律事務所の一つで、弁護士、弁理士、及びスタッフを約 130 人あり、主に知的財産に関する法律および技術関連サービスを提供している。

José Roberto Gusmão 氏は、ブラジル知財庁の元長官で、現弁護士。ブラジル大学および複数の修士課程の教授（知的財産）を務めるほか、多数の国際知財団体のメンバーである。

Fernando Eid Philipp 氏は、同事務所の訴訟チームのヘッドであり、あらゆる分野（商標、特許、不正競争、意匠、ソーシャルネットワーク、広告等）における知財訴訟を扱っている。

特許出願および特許権の所有者に関して、ブラジル産業財産法（Brazilian Industrial Property Law : IPL）（法律第 9279/96 号）第 6 条は、以下を規定する。

IPL 第 6 条

「発明または実用新案の創作者には、本法に定めた条件に基づき、その者の財産として保証される特許を取得する権利が与えられる。

(1) 反証が挙げられた場合を除き、出願人は、特許を取得するための正当な権利を有しているものと推定される。

(2) 特許出願は、創作者自身、創作者の相続人もしくは承継人、譲受人、または本法または雇用契約もしくは役務提供契約によって所有者と定められる者が行うことができる。

(3) 2 以上の者が共同して創出した発明または実用新案の場合は、出願は、それら全員またはそれらの内の何れかの者が、それぞれの者の権利を保護するために、他の者の名称を表示し、かつ、特定することによって行うことができる。

(4) 発明者については、その名称を挙げて特定するものとする。ただし、発明者は、その名称を開示しないよう請求することができる」

上記規定（IPL 第6条）から、特許出願および特許権の所有者に関して以下のよう
に考えることができる。

(1)「反証が挙げられた場合を除き、出願人は、特許を取得するための正当な権利を有しているものと推定される」

— 出願人は、発明の所有者として合法的に出願する権利を有するものと推定され、その所有権について争うことを望む第三者は、出願人の権利に対抗して、発明の所有権に関して自らの適法性を立証することで反証しなければならない。

(2)「特許出願は、創作者自身、創作者の相続人もしくは承継人、譲受人、または本法または雇用契約もしくは役務提供契約によって所有者と定められる者が行うことができる」

— 特許出願は、発明者自身の名義で出願される必要はなく、第三者（たとえば、使用者）により出願することができる。

(3)「2以上の者が共同して創出した発明または実用新案の場合は、出願は、それら全員またはそれらの内の何れかの者が、それぞれの者の権利を保護するために、他の者の名称を表示し、かつ、特定することによって行うことができる」

— IPL は、特許の共同所有を認めており、発明者のすべてまたは一部を権利所有者として記載するか否かを、発明者が決定することができる。また、従業員による発明の場合、使用者が特許出願することができる。さらに、ブラジル子会社、外国の親会社、その他のグループ企業が、発明を共同所有することもできる。

(4)「発明者については、その名称を挙げて特定するものとする。ただし、発明者は、その名称を開示しないよう請求することができる」

— 発明者は、特許の所有者であるか否かにかかわらず、発明者として特許に記載される権利を有するが、自らの氏名を開示しないよう請求する権利も有する。

このように、IPL 第6条は、ブラジル国内の子会社でなされた発明について、特許出願および特許権の所有権を、外国の親会社、ブラジル子会社または発明者の誰に帰属させなければならないかについて、制限していない。

このため、ブラジル国内の子会社によりなされた発明についてブラジル特許出願する場合、以下の選択肢が出てくる。

- (1)ブラジル国外の親会社名義で特許出願を行う
- (2)ブラジル国内の子会社名義で特許出願を行う
- (3)ブラジル国外の親会社とブラジル国内の子会社で共同特許出願を行う
- (4)発明者である従業者の名義で特許出願を行う

親会社の名義で特許出願を行う場合、出願およびその後認可される特許に係る所有権および経済的価値は、親会社の資産の一部となる。特許を子会社が使用することにより、子会社から親会社に支払われるべきロイヤルティが発生する場合もある。

一方、子会社の名義で特許出願する場合、ブラジル現地の状況に関してより多くの知識を有する子会社が、ブラジル現地の弁護士等を直接指示することができ、特許権の権利行使などを効率的に行うことができるであろう。

発明者である従業者の名義で特許出願することは、便宜性に欠ける場合が多い。親会社または子会社の名義で出願することが認められないような雇用契約が締結されている場合以外は、避けるべきである。

IPLの規定上、現地子会社で発生した発明の所有権に関し何ら義務や制限はない。一方、税法上の観点からは、現地子会社で発生した発明の所有権に関して問題が発生する可能性もあり、留意が必要である。たとえば、子会社自身による投資と研究開発によって発明が生まれ、この発明者が子会社の従業者である場合、発明の所有権は、元来、子会社に属すると考えられる。このような発明について、外国の親会社の名義で特許出願が行われるのであれば、財産が子会社から外国の親会社に譲渡されたことになり、適切な税務処理の必要性について検証する必要がある。

ブラジルでは、ブラジルの子会社で創出された発明の所有権について、外国親会社、ブラジル子会社いずれに帰属させることについても法的な規制はないが、発明や特許権の管理、権利行使上の便宜、さらには税務上の便宜なども考慮して適切に決定することが望ましい。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)