

ブラジルにおける 特許権の権利行使 － 潜在的リスクの回避方法



RAFAEL
Lacaz Amaral



RAFAEL
SALOMÃO S.
Romano Aguillar

Kasznar Leonardos（ブラジル法律事務所）

Kasznar Leonardos は、2012年5月に歴史ある大手事務所 Momsen, Loenardos & Cia を継承する形で設立された。現在は14人のパートナーと190人以上のスタッフを擁し、ブラジルだけでなく世界中の多国籍企業をクライアントにもち、商標、ドメインネーム、特許、著作権、営業秘密等、知的財産に関する法律サービスを提供している。

Rafael Lacaz Amaral 氏は、知財訴訟、ライセンス契約、特許、商標、著作権および不正競争に関するコンサルティング等の実務経験を有するパートナー弁護士である。Rafael Salomão S. Romano Aguillar 氏は、訴訟チームのアソシエイト弁護士として、特許、商標、著作権、不正競争およびインターネット関連訴訟等に携わっている。

ブラジルで特許権行使をした場合の潜在的リスクについて論ずる前に、まずブラジルにおける特許侵害訴訟について概観しておく。

1. 特許侵害訴訟手続の概要

ブラジルにおける特許権侵害訴訟は、州裁判所に提起しなければならない。しかし、州によっては知的財産事件の事実審理を行う専門法廷を有しておらず（サンパウロなど）、また、各控訴裁判所内に専門法廷を有していないところもある（リオデジャネイロなど）。したがって、州裁判所の選択が、特許権侵害訴訟の結果に大きな影響を与える可能性がある。

原告は、訴状を提出する前に、証拠の提出を被告に求めることができる。これは侵害が実際に発生しているか否かを、原告が確認できる特別な手続である。このような手続は、主に方法特許に係る事件において用いられる。

また、特許権侵害訴訟における原告は、被告に対し仮差止命令を請求することができる。しかし、差止命令を得るためには、「十分な権利の提示(fumus bonis juris)」の要件、すなわち、自らの請求を正当化する明確な根拠を提示しなければならない。

侵害訴訟における初期の段階で、そのような請求に十分な根拠があることを裁判官に説得することは極めて難しく、州裁判所も特許事件において差止命令を認容する際には、極めて慎重な姿勢をとる。そこで、差止命令を獲得するため、原告は、訴状に技術専門家の意見を多く添付し、当該分野における専門家によって特許権侵害が裏付けられていることを裁判官に示すことが重要である。こうした専門家意見は、「特許権侵害の根拠が示されていない」とする被告からの後の反論を回避するものでもある。

仮差止命令が認められた場合、被告は、第一審裁判所の終局判決が下される前であっても、管轄の控訴裁判所に対して中間控訴（interlocutory appeal）をすることができる。この場合、通常は第一審裁判所における訴訟手続を継続しながら、差止命令を回避するための中間控訴について、控訴裁判所が指定する裁判官の合議体（panel）によって審理され、判断が下される。第一審裁判所においては、被告が訴状に対して答弁した後、両当事者はさらなる証拠、さらに最終証拠を提出するよう命じられる。証拠提出手続きの段階において、通常、裁判所は専門家証人を指名し、技術についての法的見解などを提供させる。また、両当事者は、裁判所が指名した専門家に対する質問事項を作成し、さらにこの専門家による証拠を補足するため、自らの技術に関する証人を指名する権利を有する。両当事者は、裁判所が指名する専門家に代えて、双方が合意した専門家を裁判所に出廷させることを要求することもできる。

第一審判決で不服がある場合には、いずれの当事者も事実問題および法律問題の双方について、管轄地区の控訴裁判所に控訴することができる。控訴裁判所の判決に対しては、以下の要件が満たされる場合にのみ上級裁判所（the Superior Court of Justice）への上告（special appeal）が可能である。

- ・控訴審判決に、連邦法に対する明らかな違反が存在する場合
- ・控訴審判決に、同一争点について他の控訴裁判所と異なる解釈が存在する場合

2. 被告の戦略

2-1. 連邦裁判所での無効訴訟

ブラジルの特許侵害訴訟手続における、被告の対抗手段としては、侵害不存在を主張するとともに、特許権の有効性と権利行使可能性を争うことである。ここで重要な点は、第一審である州裁判所の特許無効や権利行使不能の判決は、対世的効力をもたないということである。すなわち、州裁判所による無効や権利行使不能の判決は、あくまで当該無効訴訟における原告（侵害訴訟における被告）に対する特許権の権利行使を不能とするのみであり、訴訟当事者外の第三者にとっては依然その特許は有効であり、権利行使される可能性がなくなったことにはならないのである。

そこで侵害訴訟における被告は、州裁判所でなく連邦裁判所において、特許権者を被告とする無効訴訟を提起することができる。無効訴訟の場合、ブラジル産業財産庁が参加することになるため、連邦裁判所が管轄権をもつことができる。侵害訴訟における被告による無効訴訟が提起されることで、侵害訴訟における原告は2件の訴訟を並行して進めなければならず、訴訟費用は高くなる。

連邦裁判所における無効訴訟手続の間、侵害訴訟における被告は、特許権の権利行使について差止命令を請求することができる。差止請求が認められるか否かに関わらず、侵害訴訟の被告は連邦裁判所における特許権の有効性に関する判決が出るまで、侵害訴訟手続を停止するよう州裁判所に請求することができる。連邦裁判所の判決に対しては、管轄区の連邦控訴裁判所への控訴、および法律問題については最高裁判所への上告が可能である。

2-2. 「悪意の訴訟」 抗弁および「見せかけの訴訟」 申立

無効訴訟とは別に、原告の提訴に十分な理由がなく、また差止請求が被告の事業を過度に侵害したり損害を与えたりするものである場合、被告は原告による悪意の訴訟を主張することができる。この主張が認められると、原告に対し金銭的処罰が科される可能性がある。さらに被告は、原告（特許権者）による訴訟が、市場から競合者を締め出すことを真の目的とした「見せかけの訴訟（sham litigation）」であると主張し、ブラジルの独禁法当局である経済擁護行政委員会（Conselho

Administrativo de Defesa Economica : CADE) に事件を申し立てることができる。CADE におけるこうした行政手続は、しばしば数億円におよぶ高額罰金につながるおそれがある（ただし、当局は、そうした罰則を科すにあたっては極めて慎重な姿勢をとる）。

3. 特許権者への提言

訴訟を提起するにあたり、特許権者は、十分に根拠づけられた訴状を作成することが重要である。これに関連し、特許出願に基づく侵害訴訟の提起は回避すべきである。特許権が付与されていない段階で提起された訴訟の大部分において、裁判所は訴状を受理していない。ブラジル産業財産庁では、特許権の付与までに平均 10 年という長い時間を要するが、その間は侵害の証拠収集をしなければならない。

最近、標準特許およびその特許権濫用に関するいくつかの事件に、ブラジルの裁判所および CADE が関与するケースが出つつあるが、この点に関する判例はまだない。しかし、技術標準に係る必須特許保有者による権利主張に対しては、標準技術の使用者側が、権利濫用を理由に特許権行使の一部制限を求める抗弁を展開してくる可能性がある。したがって、標準特許の保有者としては、特許権の権利行使が CADE および裁判所によって反競争的とみなされることのないよう、常に留意する必要がある。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)