

# ブラジルにおける特許ライセンス および技術移転契約における留意点



Thereza Gonçalves

Kasznar Leonardos (ブラジル法律事務所)

Curi Abranches

(弁護士)

Kasznar Leonardos 法律事務所は、歴史ある大手事務所 Momsen, Loenardos & Cia を継承する形で 2012 年 5 月に設立された。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。

Thereza Gonçalves Curi Abranches 氏は、知財分野における 24 年間の実務経験を有するブラジル弁護士および弁理士である。契約交渉、作成、庁への提出を含む、技術移転、フランチャイズ、特許および商標ライセンス契約、著作権、コンピュータおよびソフトウェア権、営業秘密、秘密データなどにおける実務経験を有する。同氏はまた、ブラジル知的財産団体 (ABPI およびブラジル弁護士協会(OAB)様々なコースで知的財産を教えている。

ブラジルでは、次に示す 5 つのカテゴリーの契約は、ブラジル知的財産庁 (Instituto nacional da propriedade industrial: INPI)による承認を受けなければならない。

- (1)特許ライセンス契約
- (2)商標ライセンス契約
- (3)フランチャイズ契約
- (4)ノウハウ移転契約
- (5)技術支援サービス契約

これらの契約は、INPI の承認を受けることにより、以下の法的効力が生ずることになる。

- (1)ブラジルから外国へのロイヤルティの送金が認められる。
- (2)法人所得税の計算においてブラジルにおけるロイヤルティ支払い額を税額から控除することが認められる。
- (3)第三者対抗要件を満たすことが認められる。

(4)契約書において明確に訴訟を提起する権利がライセンシーに付与されていることを前提として、特許権者または商標権者が共同原告として参加しなくとも、ライセンシー自身が侵害者を相手どり訴訟提起することが認められる。

1970年代以降、政府の方針として、INPI は個々の契約条件に積極的に干渉していた。しかし、1980年代半ばからのブラジルの民主化に伴う産業政策の改革に沿って、知的財産政策にも変革が進められていった。現在の産業財産法（法律第9,279/96号）が1997年に施行された後、技術移転契約およびライセンス契約に干渉するINPIの法的権限は排除されることになった。これは、

しかし、現状を見れば、INPI 職員は未だに承認を得るために提出されたすべての契約書について細かなチェックをしている。過去に比べれば、現在のINPIは契約当事者にはるかに多くの自由を与えているのは事実であるが、技術移転契約およびライセンス契約の審査に用いられるINPIの基準のほとんどは文書化されていないため、INPIの裁量による部分が少なくないといえる。

INPI は、たとえば「ノウハウのライセンス」という概念を受け入れず、「ノウハウの移転」という概念を採用している。すなわち、特許ライセンスのように契約期間中の実施を認める（特許権の存続期間中に契約が終了した場合は、その後ライセンサーは自由に実施できない）ということではなく、受領当事者に対するノウハウの伝達が完了すれば受領者側がそのノウハウを取得した（契約終了後も自由に使用できる）という考えをとっている。そのためINPIは、特許技術および非特許技術（「ノウハウ」）が関与する契約について、それぞれまったく異なる扱いをする。

INPI は、ノウハウ移転契約について、5年の契約期間、および1回のみ5年間の契約更新を可能としている（つまり最大存続期間は10年になる）。しかも、更新後の5年間は、ノウハウが最初の5年の契約期間内に改良されたことを、ノウハウ提供当事者が証明できる場合に限り承認される。契約期間内に、実施料を支払

って当該技術を受けた者は、契約期間の満了後、当該ノウハウを完全に自己のもの  
とできると INPI は考えるからである。

ノウハウの提供者は、契約期間の満了後、習得したノウハウを使用する受領者の  
権利をいかなる形であれ制限することはできない。唯一の例外は秘密保持義務であ  
り、契約中の秘密保持条項については、契約の満了後も5年ないし10年を限度と  
して存続させることが認められている。無期限の秘密保持条項は、INPI は認めて  
いない。

留意すべきは、「契約期間の満了後、当該技術は受領者の所有になる」旨を定め  
ているブラジルの法規は存在しないということである。あくまで INPI 内でのルー  
ルであり、いずれ裁判所においてこのルールの妥当性が争われる可能性がある。

少なくとも INPI は、非特許技術契約の満了後は受領者がノウハウを自由に利用  
できるようにしようとしている。INPI は、この政策がブラジルの技術発展のため  
になると確信しているようである。しかし、このような政策は法典化されていない  
ため、INPI としては、自らの承認権限を用いて、「契約期間の満了後、受領者は  
当該技術を使用することができない」とする条項が含まれている契約の承認を拒絶  
するのである。

したがって、現状において、ブラジルでノウハウ移転契約の満了後に当該ノウハ  
ウの使用を制限することはできない。一定期間（5年～10年）を限度とした守秘  
義務の継続のみが可能である。

他に留意すべき点として、特許ライセンス契約においてライセンサーが受け入れ  
るよう求められる可能性のある規定が存在する。たとえば、「ライセンサーは、自  
己の知る限りにおいて、ライセンス対象特許が第三者のいかなる知的財産権も侵害  
しないことを保証する」という規定である。この規定を含め、ライセンス対象特許

に対するライセンサーの保証責任を免除するような規定は、基本的に INPI により承認されないであろう。

特許ライセンス契約における改良に関連する条項については、産業財産法第 63 条を順守する必要がある。第 63 条において、「ライセンス対象特許に対する改良は、実際に改良を行った当事者に帰属し、ライセンサーは優先的にライセンスを受けられる権利を確保される」と明確に定められているため、これに反するような改良条項は INPI により拒絶されるだろう。

上述したとおり、特許および技術契約の条件内容について、いまなお精査し続ける INPI の姿勢を念頭におき、契約当事者は、対応することをお奨めする。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)