

# ブラジルにおける特許権の 共有と共同出願



Frank Fischer

Joaquim  
Eugenio  
Goulart

Dannemann Siemsen Advogados

Fischer氏は2003年からDannemann Siemsenのパートナーであり、米国のFranklin Pierce Law Centerを修了しており、またUNIPにおいて法学士号を取得している。Fischer氏の活躍の場は特許、意匠、ソフトウェア、不正競争防止法など多岐にわたり、特許や意匠のポートフォリオ管理や訴訟のサポートも行う。Goulart氏は25年以上の経験を有し、現在は訴訟系のパートナーとして多数の侵害事件の対応に携わっている。また、格付け機関のChambers Latin Americaにおいて特許実務に精通した法律家であると評されるなど外部からの信頼も厚い。

## 概要

複数の当事者により特許出願され、特許権が登録された場合に、特許権の共有が生じる。ブラジルの法律の観点から、特許権を共有する際に問題が生じやすい状況について取り上げる。

## 1. 序文

ブラジル産業財産法（ブラジル特許法－法律第9.279号）の第6条に従い、発明または考案の発明者は、特許または実用新案登録を受ける権利を有する。さらに第6条(2)項に従い、発明者、その相続人、承継人もしくは譲受人、または法律もしくは雇用契約もしくは業務委託契約により所有者と定められたあらゆる者は、特許出願をすることができる。さらに、発明または考案が複数の者により共同で創出された場合については、第6条(3)項の規定に基づき、これらの該当者の全員または一部は、他の該当者の名前を記載し、各自の権利を確保する権限を他の該当者に与えることにより特許出願または実用新案登録出願をすることができる。

## 2. 予備的考察

特許権の共有について詳しく考察する前に、ブラジルの法律上、共有が一般にどのように取り扱われるかを明確にしておく。ブラジル憲法ではその第5条 XXII 項において、ブラジルに居住するブラジル人および外国人は、財産権の不可侵を保証されると定めている。また、ブラジル特許法第5条に基づき、特許権を含む産業財産権は法律上、動産とみなされる。ブラジル特許法は共有特許権の取扱いについて規定していないため、ブラジル民法典（2002年1月10日付法律第10.406号）の規定を解釈して適用する。

## 3. 共有財産制度が問題を引き起こしやすい状況

複数の出願人により特許出願がされた場合に、共有について検討すべき事項として、主に、特許権利化および維持の行政手続に対する責任；各共有者により独自に行われる特許発明の実施；各共有者によるライセンス供与または譲渡、の3つが挙げられる。

### 3-1. 特許権利化および維持の行政手続に対する責任

#### 3-1-1. 特許権利化手続に対する責任

特許権を取得する行政手続は長期に及ぶ場合があるため、この期間全体を通して共有者間で積極的に連絡を取る必要があり、それには様々な費用だけでなく、非常に重要な決定を下す必要も生じてくる。

出願を提出する前でも、特許出願書類の記載方法、クレーム範囲の決定方法、雇用する特許弁理士または代理人および保護を求める国について、共同発明者および後の共有者により戦略的決定を下さなければならない。これに加えて、共有者は、出願およびその後の特許権の維持費用と期限に対する責任についても調整を図る必要がある。

特許出願手続におけるもう一つの重要な側面が、技術審査であり、この段階で共有者は共同で適切な決定を下すことにより、出願への特許付与および特許証の発行に不利益を生じないようにしなければならない。また、共有者は無効な特許権の取得を避けるため、ブラジル特許法に定められている範囲内で望ましい保護範囲の特許権が付与されるよう、十分な注意を払う必要もある。

各共有者が手続遂行について責任を負う場合には、ブラジルの法律に従い、民法典第 1.324 条の規定が適用される。この規定に従い、各共有者が他の共有者の反対なしに出願の手続遂行に責任を負う場合、当該共有者が全共有者の共通の代表者と推定される。

### 3-1-2. 共有者の義務：維持料

先述したように、共有者は特許権の取得や維持に関して責任を果たさなければならない。このような状況において 1 名またはそれ以上の共有者が他の共有者との間で費用を分担しない場合、その所有権は全ての費用を引き受ける共有者に移転されるべきではないかという疑問が生じる。ブラジル民法典は第 1.315 条において、共有者は自分の持分に応じて、当該財産を維持するために必要な全ての費用を支払う義務を負うと定めている（本書の状況では、共有者は特許権を維持する全ての費用を支払う義務を負うと解釈できる）。しかし、この民法典の規定を特許権に直接適用できるという判例がないため、費用を支払う共有者は他の共有者の代わりに費用を支払うことにより賠償を請求できるものの、当該財産が費用を支払わない共有者から費用を支払う共有者に自動的に移転されることはない。

### 3-1-3. 各共有者による放棄

各共有者が出願を放棄する決定を下した場合、ブラジル民法典第 1.316 条に基づき、当該共有者は自己の共有持分を放棄し、かかる持分は、当該財産（本書の

場合は特許権) を維持するために支払った金額に応じて他の共有者に分配される。

### 3-2. 特許発明の実施

#### 3-2-1. 各共有者により独自に行われる特許発明の実施

ブラジル特許法第 41 条に従い、保護の範囲はクレームの内容に従って与えられ、明細書および図面に基づいて解釈される。ブラジル特許法第 42 条に基づき、特許権の所有者（本件の場合には共有者）は、第三者が当該所有者の同意を得ずに特許製品、特許方法または特許方法により直接的に得られる製品の製造、使用、販売申込み、販売またはこれらを目的とした輸入を行うことを阻止する権利を有する。また、ブラジル特許法第 5 条に基づき産業財産権は動産（本件の場合には特許権および実用新案権）とみなされるため、ブラジルの実務では、財産全般の共有権について規定している民法典に従って取り扱われる。それゆえ、民法典第 1.314 条の規定が適用され、各共有者はそれぞれが特許権の単独所有者である場合と同様に、他の共有者の同意なしに当該特許発明を実施できる。

#### 3-2-2. 各共有者による特権の権利行使

また、この民法典に基づく原則は、特許権の権利行使にも適用される。各共有者は、他の共有者の同意がなくても、自己の特許権を行使する権利を有する。サンパウロ州控訴裁判所はまさしくこの趣旨の判決を下し、「特許権が原告達に独占的に帰属していないという事実は、各原告が自己の特許権の保護を求めることを妨げない」と述べている（サンパウロ州控訴裁判所の第 6 法廷による民事控訴事件 No. 0172031-42.2008.8.26.0100、Paulo Alcides 判事の報告、サンパウロ、2012 年 10 月 4 日を参照）。

ただし、損害賠償金が徴収される場合、当該共有者は他の共有者に対し、各自の当該特許権の持分比率に応じて支払わなければならない。

重要な点として、ブラジルは特許権侵害事件に関して二元的裁判所制度を採用している。特許権侵害訴訟は州裁判所に提起される。しかし、州裁判所の特許無効や権利行使不能の判決は、対世的効力を持たず、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る。

一方、侵害被疑者は特許権者を被告とする特許無効訴訟を提起することができる。特許無効訴訟は連邦裁判所に提起しなければならない。ブラジル知財庁は、自らが原告でないときは、その訴訟に参加する（ブラジル特許庁第 57 条）。特許無効訴訟についての判決には対世効があり、判決が確定したときは、ブラジル特許庁は、第三者に告示するために公告する（ブラジル特許庁第 57 条（2））。

特許無効訴訟を提起する場合は、特許無効審判（ブラジル特許法第 50 条）と同様に、全共有者を共同被告としなければならない。

### 3-2-3. 発明の改良

注意すべきもう一つの側面は、特許出願にかかる発明または特許発明の主題が改良される可能性である。つまり各共有者が特許権の存続期間中に特許発明の主題を改良した場合、改良発明について新規特許出願をする権利を他の共有者にも与えるべきかどうかについて検討しなければならない。現時点ではブラジルの実務に従い、かかる改良はブラジル特許法第 76 条に基づく追加証明書により保護する、または新規特許出願の対象にすることもできるため、どちらかを選択する必要がある。

ブラジル特許法第 76 条に従い、特許出願または特許発明の主題を改良する発明は、追加証明書により保護することができる。また、第 77 条に基づき、追加証明書は特許権の付属物であるため、法律上、追加証明書は全ての共有者を代表して申請されると予測される。

その一方で、新規特許出願の場合は、問題が複雑になる。なぜなら各共有者が最初に提出された特許出願にかかる発明を改良したのであれば、新規出願も共有



者を代表して提出すべきであると他の共有者が主張する可能性があるためである。これにもかかわらず、発明者（この文脈においては共有者を含む）は常に特定の技術を自由に改良することができる。

#### 3-2-4. 従業員の発明

ブラジル特許法第 88 条に従い、従業員により生み出されたあらゆる発明は、ブラジル国内で履行される雇用契約であって、研究もしくは発明活動を目的とする、またはその従業員に委託された業務の性質上必然的に研究もしくは発明活動を生じる契約から生み出された場合には、その雇用主に独占的に帰属する。その際、当該従業員に既に支払われた正規の給与が、本条を適用する根拠となる。さらにブラジル特許法は、当該従業員が退職して 1 年後に創出した発明でさえ、以前の雇用主により所有されることを強調している。ブラジル特許法において、雇用主と従業員との間での権利帰属に関する重要な点は、第 91 条に規定されている。すなわち、雇用主の資源を用いて従業員の個人的貢献により発明が生み出された場合、その特許出願は当該従業員および雇用主により共有される。上記の原則に対する例外として、ブラジル特許法第 90 条に規定されているように雇用契約とは無関係な方法で従業員が発明を生み出した場合、その所有権は当該従業員に独占的に帰属する。

#### 3-3. 各共有者によるライセンス供与または譲渡

ブラジル特許法第 58 条の条件に基づき、特許権または特許出願でさえ、第三者にライセンス供与できる。その一方で、民法典第 1.314 条は、いずれの共有者も他の所有者の同意がない限り、共有物の目的を変更できないと定めている。それゆえ特許権をライセンス供与するには、共有者間の完全合意が必要となる。

## 4. 結論

上記のとおり、特許権の共有問題は、民法典の規定に従うことで、全ての所有者の権利および義務について明確にすることができると考えられる。共有者は、特許出願および当該出願から得られた特許権を維持する費用を分担しなければならない。特許出願および当該出願から得られた特許権に係る発明の実施については、各共有者は、他の共有者の許可を得る必要はなく、特許発明を自由に実施できる。各共有者による第三者への譲渡またはライセンス供与に関しては、各共有者が他の共有者の許可を得る必要がある。実務では、特許出願が共同で出願される場合、上記に取り上げた状況などに起因するさまざまな問題を回避するため、あらかじめ共有者間で明確な取り決めをしておくことが望ましい。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)