

ブラジルにおける模倣品対策の実態



Licks 特許法律事務所

カラペト・ホベルト

ブラジル弁護士

リオデジャネイロ州立大学法学部卒業（J.D.）。同大学在学中に早稲田大学国際教養学部へ留学。ブラジルの弁護士資格を取得後、知財を専門分野としてブラジルの法律事務所での実務経験を積む。現在は、早稲田大学法学研究科に在籍して日本の知財法を学びつつ、ブラジルの法制度についてのコンサルティング及び南米の知財法に関する講義も行っている。また、ブラジルの知財分野に関する情報を日本語で提供する『ブラジル知財』というウェブサイトを開設・運営している。

【概要】

ブラジル模倣品防止協会（Associação Brasileira de Combate à Falsificação: ABCF）によると、模倣品や侵害品は、脱税や所得の損失による年間約 460 億ドル（約 2,600 億ブラジル・レア）¹の損失を引き起している。ブラジルで販売されている模倣品の 65%がアジア、特に中国で製造されている。

【詳細】

1. 背景

ブラジルでは、技術的な複雑性が低い物の模倣品の製造が行われている。たとえば、飲料品、衣服および靴である。模倣品製造が良く行われている地域として、ノバセハーナ（ミナスジェライス州：靴）、ジャラグア（ゴイアス州：衣服）、コヤニアおよびリオデジャネイロ（飲料品）等がある。

また、ブラジルは、南米大陸で最大の面積を占め（国土面積は日本の約 22.5 倍）、チリとエクアドルを除く全ての南米諸国と国境を接している（約 16,000 キロの国境を持っている）ため、模倣品がブラジルに入るルートが数多くある。しかし、税

¹ “Brasil perdeu R\$ 260 bilhões com falsificações e contrabando em um ano, aponta levantamento”

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/15/brasil-perdeu-r-260-bilhoes-com-falsificacoes-e-contrabando-em-um-ano-aponta-levantamento.ghtml>

関のオフィスは30か所のみであり、従事者の数（約3000人）は多いが、研修を受けていない者も多いと考えられ、多くの場合、模倣品と正規品の区別ができていない。

そのため、現時点でブラジルでの模倣品対策に絶対的な方法はなく、ブラジルにおける模倣品対策については多角的な戦略が重要である。

2. 産業財産における登録権利の権利行使

模倣品対策に当たって、最も一般的な対応方法は、ブラジル産業財産庁において登録された権利を行使することである。すなわち、特許権、意匠権、商標権の権利行使をすることである。その際、民事上の救済手段、刑事上の救済手段、および、行政上の救済手段の3つの救済手段がある。

民事上の救済手段の場合は、知的財産権の権利者は当該侵害行為に対する損害賠償を受けるために民事訴訟を提起する権利がある。原則として、出訴期間は被害を受けている期間に限られる。また、損害賠償を受ける期間は5年である。損害賠償額の算定方法は次の3つであり、この中から最適な方法を採用する。

- (1)侵害がなければ原告が獲得していたはずの利益
- (2)侵害者が権利侵害によって得た利益、または
- (3)知的財産を利用することができるライセンスを付与されていれば、侵害者が権利者に支払ったと考えられる金額

侵害行為の即時停止を求める場合は、刑事上の救済手段が効果的である。ただし、侵害行為が刑事事件とされるためには知的財産権の所有権の証明のほか、犯罪の痕跡が必要である。また、裁判所が指名した専門家による分析が必要であるケースもある。侵害行為が裁判所に認められた場合、裁判所は侵害品の破棄を決定し、侵害者に懲役刑または罰金刑を課することができる。

行政上の救済手段として、税関の職権によりまたは利害関係人からの請求に基づき、虚偽の出所表示がされている製品を通関の際に差押えることができる。これは、商標権、著作権侵害のみならず、いかなる産業財産権に基づく侵害にも対処することが可能である。

侵害の疑いがあれば、輸入品については一定期間税関に保管し、権利者にはその旨が通知される。その際、税関から通知を受けた後、10日以内（+10日の延長申請可）に何らかの対策をとる必要がある²。具体的には、裁判所に対して輸入差し止めの訴えを起こさなければならない場合が多く、現地で素早く動けるメンバーが欠かせないものとなる。

3. 模倣品対策としての不競争法・著作権の活用

ブラジルにおいて、不正競争防止法は不正競争および経済秩序に対する不法行為を禁じており、民事上および刑事上の制裁措置がとられる。また、経済秩序に対する侵害に関しては行政上の処罰も適用される。

規制される不正競争は、別の事業者に損害を与えることを目的とした事業者の行為であり、不正競争となる行為はブラジル産業財産法（法律第9279/1996号）第195条に規定されている。

ただし、ブラジルにおいて、不正競争防止に関する規定のみからなる主張は一般的に受け入れられづらい。学説上、特許、意匠、商標など産業財産権として登録可能なものであるにもかかわらず登録のための手続きが行われていなければ、不正競争防止に関する規定の利用が不可能という説が幅広く認識されている。

たとえば、不正競争防止に関する規定に基づく意匠の保護を求める訴訟について、2012年～2017年の間の件数を調べると、第二審判決まで上がった21件を見つけることができる。21件の判決のうち19件はサンパウロ高等裁判所が下した判決であるが、不正競争防止に関する規定のみの主張を認めた判決はこのうちの3件

² DA JURISDIÇÃO ADUANEIRA (DECRETO No 6759) Art.606
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm

だけであった。また、残りの2件はリオデジャネイロ高等裁判所による判決でいずれも不正競争防止に関する規定のみの主張を認めなかった。

すでに1997年に、ブラジル最高裁判所が産業財産権未登録状況下の不正競争防止について、その可能性について論じたことがある。保護が可能な意匠を作成した者は登録を求めなければ、その後、不正競争防止に関する規定に基づく主張をすることができない。たとえ、その不正競争防止に関する訴訟を提起したとしても、一般に、主張を通すことはかなり難しくなるということである。

正規商品と模倣商品の違いが僅かな場合には、不正競争防止に関する規定を利用することが困難である。不正競争が認められるためには、事実として混同が生じたことを証明することが要件である。原告の商品と被告の商品が類似していても、混同がなければ侵害が認められることは少ない。

ブラジルでは、トレードドレスの保護は不正競争防止に関する規定の中で定められている。ブラジルにおける高等裁判所（第二審）による、1996年から2011年の間に下された判決を分析した論文³があり、この期間のトレードドレスに関する第二審判決の件数は133件に上る。この133件の中で77件（約57%）には、トレードドレスの主張が認められている。

トレードドレスに関する判決の調査によると、産業財産権がなくても不正競争防止に関する規定のみに基づく訴訟が存在する。しかし、やはり何らかの産業財産権の侵害と併合して訴訟を提起する場合は圧倒的に多い。そして、不正競争防止に基づく主張が否定された判決の56件の中で、3件は明示的に産業財産権の不在を問題にしており、裁判所によって原告側のトレードドレス（不正競争防止）の主張が

³ MELLO, Erika Farah (2012). "Análise Comparativa das Decisões dos Tribunais Nacionais de 1996 a 2011" in Revista da ABPI, No. 121. p. 3-23

否定された判例をみると、不正競争防止に基づくトレードドレスの主張に必要な要件は次の3つである。

- (1)原告側のトレードドレスと被告側のトレードドレスの類似性
- (2)混同のおそれがあること
- (3)不正性を証明できること

トレードドレスの主張が否定された判決の56件の68%、すなわち38件では原告側と被告側のトレードドレスが非類似と判断され、不正競争防止に基づく主張が認められなかった。

模倣品対策において著作権を活用する事にはメリットとデメリットがある。メリットとしては著作権侵害が非親告罪であるため、刑事に基づく救済がし易いことである。デメリットとしては、一般的な裁判所は著作権に関する主張を取り扱うことに慣れていないので、無体財産・知的財産権を扱う特別な警察部が存在する州でなければ著作権に基づく模倣品対策が容易とはいえない。

著作物と認められないものには権利が無いため、不正に利用されていても著作権侵害は成立しない。その関係で、製造品に関する主張の場合、模倣や不正利用により消費者に対するリスクがあるケースの方が認められやすいと考えられる。

4. 電子取引上の侵害対策

ブラジルでは、インターネットにおける法律上の責任はブラジルインターネット基礎法⁴ (“Marco Civil”) によって規制される。

電子取引のサイト実体の責任について、Notice and Takedown⁵システムによって対応がうまくできなくても、裁判所による取引の差止命令がなければ、第三者の

⁴ Marco Civil Law of the Internet in Brazil
<https://www.cgi.br/pagina/marco-civil-law-of-the-internet-in-brazil/180>

⁵ ノーティスアンドテイクダウン手続について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000105846.pdf

行為について当該サイトに責任が生じない（ブラジルインターネット基礎法第 19 条）。

例えば、フリーマーケットサイト等で模倣品が出品された場合、出品者の情報は、訴訟を通して公開を請求することが可能である（ブラジルインターネット基礎法第 22 条）。侵害の取引を見つけて、まだどのような対応を取るかを決めてない場合は、公証役場にて「ata notarial（公正証書）」によって取引の内容を確定し、その後訴訟を提起することとすれば、証拠力を失わずに訴訟が可能である。

【ソース】

・ブラジル産業財産庁（INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial）

<https://www.gov.br/inpi/pt-br>

・ブラジル産業財産法

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-sanzai.pdf>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）