

## ブラジルの法律事務所が記入した回答を含む海外質問票<sup>1</sup>

### <設問>

Q1：2010年4月以降の制度等の変更の有無

2010年4月以降の制度等の変更の有無について質問します。

2010年4月以降、貴国において、先使用権に関する制度等の変化（法律の改正、規則・運用の変更、裁判上での運用の変更、勝訴・敗訴の割合の傾向の変化など）はありましたでしょうか。変化があった場合には、その時期、背景をお教え下さい。なお、我々の理解は以下です。

### <我々の理解>

制度等の変化なし

### <回答>

制度等の変化なし

### <設問>

Q2：先使用権の根拠条文

先使用権に関する条文、規則について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

### <我々の理解>

ブラジル産業財産権法第45条（Industrial Property Law, Law No. 9.279, of May 14, 1996 as amended by Law 10.196 of February 14, 2001）。

なお、ブラジルが物質特許を認めるまでの間、パイプライン特許（pipeline patents）の制度があり、この制度に付随して、産業財産権法第232条にも先使用権に関する規定がある。ただし、本調査では他の諸国の制度との比較上、第45条に基づく先使用権のみを対象とした。

### 第45条

特許出願に係わる出願日又は優先日の前に、ブラジルにおいて出願の対象を善意で実施していた者には、負担を伴うことなく、従前とおりの方法及び条件で、その実施を継続する権利が与えられる。

(1) 本条に基づいて与えられる権利は、特許の対象に直接関連している事業若しくは会社又はその一部とともにする場合に限り、譲渡又はリースにより移転させることができる。

(2) 本条にいう権利は、特許の対象を第12条による開示を通じて知得した者には付与されない。ただし、出願が開示後12月以内に行われていることを条件とする。

### <回答>

根拠条文は産業財産法（法律9279/96）第45条のみである。規則が存在していない。

### <設問>

Q3：詳細な文書の有無

施行規則等の詳細な規定について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

### <我々の理解>

ブラジル産業財産権法第45条に関する施行規則は存在しない。

### <回答>

ブラジル産業財産権法第45条に関する施行規則は存在しない。

### <設問>

Q4：趣旨（経済説、公平説等）

貴国の先使用権制度の趣旨について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<sup>1</sup> 特許庁委託の平成27年度産業財産権制度問題調査研究において、海外質問票をブラジルの法律事務所（Licks ATTORNEYS (Mr. Roberto Carapeto | ブラジル弁護士) <http://www.lickslegal.com/>) に送付し、これに対して法律事務所が記入した回答を含む海外質問票の全文です。

<我々の理解>の記載については、特段の記載がない限り、「平成22年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業「先使用権制度に関する調査報告書」 社団法人日本国際知的財産保護協会 2011年3月」の結果を参考にして作成され、事前に回答者に示されたものです。また、<設問>又は<我々の理解>においてウェブサイトのURLを付記した情報は、海外質問票の送付時の当該ウェブサイト掲載内容に基づくものです。

<我々の理解>

ブラジルにおける先使用権制度は、発明者若しくは特許の所有者ではない者であって、後に出願され、特許付与により保護されている発明を、善意で実施していた者に、利益を供与することをその目的としている。先使用権の規定の目的は、他人による出願時に発明を実施していた者が侵害者とならないようにすることである。

<回答>

先使用権の規定の目的は、他人による出願時に発明を実施していた者が侵害者とならないようにすることである。

<設問>

Q5： 制度導入の背景（特定の国の法制等をモデルにしていた等の経緯があるか）

貴国の先使用権制度の導入の経緯あるいはモデルとなった法制について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法によりブラジルに導入された先使用権制度は、世界知的所有権機関（WIPO）の特許法調和条約初期草案第308条の影響を受けている。

<回答>

ブラジル産業財産権法の最初の法案では、先使用権者は請求できる通常実施権は有償でなければならないとことでしたが、最終的にロイヤルティーを支払う義務なしに先使用権を請求するようになった。

ブラジル産業財産権法によりブラジルに導入された先使用権制度は、世界知的所有権機関（WIPO）の特許法調和条約初期草案（HL/CE/VIII/3, 1990）第308条と国際知的財産保護協会（AIPPI）のQ89の際に行われた議論の影響を受けている。

<設問>

Q6： 先使用権が認められるための個別要件およびその解釈

ブラジル産業財産法第45条で認められる先使用権の個々の要件とその解釈について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジルの産業財産法第45条は個別の要件を次のように定めている。

A： 特許出願に係わる出願日又は優先日の前に、ブラジルにおいて出願の対象を善意で、

B： ブラジルにおいて出願の対象を実施していた者には、負担を伴うことなく、

C： 従前どおりの方法及び条件で、その実施を継続する権利が与えられる。

A：における「善意」の要件とは、先使用権は、違法事実を認識している者を利するものではないことを意味する。「善意」は、主観的な要件であり、その正確な定義は存在しない。大多数の学者は、善意とは、「公平性の要件すなわち各人が信義に従い誠実に行動すべきとする客観的な行為規範である。」とする Miguel Reale<sup>241</sup> 氏の解釈を採用している。

B：における「ブラジルにおいて出願の対象を実施していた者には、負担を伴うことなく」とする要件は、先使用権は特許出願時に実際に発明を実施していた者に対してのみ付与されるという意味である。第45条によれば、発明を実施するための準備をしていたにすぎない者に対しては、先使用権は付与されない。また、特許の排他的独占権の行使が禁止されるのは、当該発明が単に研究され若しくは知得されていたのみならず、特許出願日前から既に実施されていた場合に限られるとされている。

発明を実施していた者が、当該行為をブラジルにおいて行っていたことを要するという点は重要である。したがって、かかる行為が外国で行われていた場合、当該行為は先使用権（による保護）の対象とはならない。

C：における「従前どおりの方法及び条件で、」という文言により、先使用者が、第三者による特許出願日前に存在した条件と同一の条件にて、ブラジルにおいてその事業を引き続き行う権利を有することが明らかにされている。つまり、先使用者は、その製造又は使用していた製品又は方法の特徴を大幅に変更すること、また、製造量の増加その他の方法で特許発明に関する事業の範囲を拡大することはできないという意味である。

<回答>

一部の学説によると、例えば、先使用者が使用していた方法は当先使用者の製造する行為のわずか一部であり、全体の製造する行為に不可欠な方法ということが証明できる場合に、先使用権の範囲は量について拡大する可能性があると考えられている。

<設問>

Q7： 善意の意味（条文上の有無と定義の有無）

善意（in good faith）の要件について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

(a) 善意の意味

「善意」に関する正確な定義は存在しない。大多数の学者は、善意とは、公正性の要件すなわち各人が信義に従い誠実に行動すべきとする客観的な行為規範であるとする解釈を採用している。

(b) 善意と認められる場合の例：

一般的に、ある者が違法行為、法律違反の行為若しくは他人を害する行為を行う意図を有していない場合、その行為は善意で行われたとすることができる。

(c) 善意とは認められない場合の例：

ブラジル産業財産権法第45条の文言によれば、企業秘密を不正入手することによって発明を知得した者は、善意で行動したとはいえない。先使用権を主張する者で、雇用契約により発明を知得した者、あるいは特許権者の秘密情報を不正に利用し又は情報を詐欺的若しくは違法に入手して発明を知得していた者についても、同様のことがいえる。

これらの行為は、完全に第45条の規定に抵触するものである。このことは、同条(2)の規定に見られる。

同規定により、特許出願前1年の間に行われた行為の結果として発明を知得した者に対しては、先使用権は認められないことが明らかである。

<回答>

以上の記載について訂正がない

<設問>

Q8： 当該特許権に係る発明者から発明を知得していた場合に認められるか

出願人から発明を知得していた場合に先使用権は認められないと理解しています（ブラジル産業財産権法第45条(2)）。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<回答>

出願人から発明を知得していた場合に先使用権は認められないと理解しています（ブラジル産業財産権法第45条(2)）。

つまり、先使用権は、特許の対象を、グレースピリオドに該当する行為による開示を通じて知得した者には付与されない。ただし、出願が開示後12月以内に行われていることを条件とする。

学説上で、出願前に発明者によって開示された情報は、通常、出願（クレーム）の範囲より狭い。出願前に発明者によって開示された特定の実施形態は、先使用者が行っている実施形態と異なれば、当開示は先使用権に影響を及ぼさないと考えられる。

<設問>

Q9： 先使用権の基準日はいつか

ブラジル産業財産権法第45条では、「出願日又は優先日の前に（prior to the date of filing or of priority）」とあり、この優先日（date of priority）とはパリ条約第4条の優先権に基づく優先日を意味すると理解しています。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q10： 実施の準備の意味（定義の有無）

実施の準備について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

発明を実施するための準備をしていたにすぎない者に対しては、先使用権は付与されない。

<回答>

先使用権が生じない根拠となる条文、判例、がない。しかし、学説上の解釈によると、先使用権を獲得するために「ブラジルにおける」「実施」が必須と思われる（例えば：Denis Borges Barbosa (2002) : O Inventor e o Titular da Patente de Invenção）。したがって、実施の準備をしていたにすぎないので、第45条文言での「従前とおりの方法及び条件で」から考えると、ずっと準備のままでの使用を認めることが妥当ではない。

<設問>

Q11： 実施又は準備の実行場所

実施又は実施の準備が先使用権の要件となっている場合、その行為は、どこで行うことが求められていますか（国内、条約締結国の範囲内等）。

<回答>

発明を実施するための準備をしていたにすぎない行為に対して、先使用権が発生しない。実施が先使用権の要件となり、当実施行為はブラジル国内で行わなければならない。

<設問>

Q12： 特許出願前に実施していたが、基準日には実施していない場合に認められるか

基準日以前には実施していたが、その後実施を中断し、基準日には実施していなかった場合、貴国で先使用権が認められるか否かについて、以下のように理解しています。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

(a) 実施の継続：

前述したように、特許出願時に実際に発明を実施していた者に対してのみ、先使用権は付与される。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用権：

出願日又は優先日において実施を停止していた者に対し先使用権を認める可能性について、学者及び判例はその見解を示していない。

<回答>

(a) 実施の継続：

Q6の回答A、Bで述べたように特許出願時に実際に発明を実施していた者に対してのみ、先使用権は付与される。出願日又は優先日後で先使用者による使用の範囲が拡大された場合に、出願日又は優先日の範囲に遡らなければならない。

(b) 基準日に中断していた場合の先使用権：

出願日又は優先日において実施を停止していた者に対し先使用権を認める可能性について、学者及び判例はその見解を示していない。

私見であるが、先使用権を証明するために、先使用に関する製品のための請求書等が良く使われるので、出願日又は優先日前の時期であると、ある程度の範囲の使用が考慮されると考えられる。一方、出願日又は優先日後の使用については考慮されないと考えられる。

<設問>

Q13： 輸入行為が対象となるか

貴国において、輸入する行為は先使用権の対象となるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

輸入行為は先使用権の対象となる。

<回答>

その説を確かめる判例がないものの、特許権によって受けられる保護を定める第42条には「生産し、使用

し、販売の申出をし、販売し又はそれらの目的で輸入すること」が記載されているため、「輸入」行為は先使用権の対象となる。

<設問>

Q14： 輸入販売の先使用権

外国企業が自国で生産した製品を貴国で輸入販売しようとする場合に、先使用権を確保するために留意すべき事項について、お教え下さい。

<回答>

ブラジルにおける先使用権は海外で行われる行為に対して及ぼさない。

<設問>

Q15： 輸出行為が対象となるか（純粋な輸出行為が特許侵害となる場合）

貴国において、輸出行為が先使用権の対象となるかについて、お教え下さい。

<回答>

輸出行為は先使用権の対象となる。輸出行為は第 184 条 1 項という特許侵害の罰則に含められているため、輸出は侵害行為とみなされる。

<設問>

Q16： 実施の意味（新規性との関連：公然実施されていた場合の当該特許の新規性は喪失しないか）

公然実施と新規性の関係について、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法の立法経過をみると、先使用権は商業化された製品によっては当該方法が利用されたことが証明できない、方法特許の場合を想定していたと思われる。しかしながら、先使用若しくは発明の実施が秘密とされるか公知とされるかの判断基準については議論がある。発明が公然実施されると、当該発明は新規性の喪失により無効とされる。

この場合、ブラジル特許庁（INPI）又はその他の判決により当該特許の無効が宣言される前に、裁判所の決定に基づいて先使用者が当該実施を継続して行うことを認めることができる。ただし、特許所有者が先使用者に対して提起した侵害訴訟手続において、侵害を問われた者は先使用権を主張するより、特許の無効を主張することが一般的である。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q17： 先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）

先使用権者が実施できる範囲（物的範囲）について、お教え下さい。

<回答>

先使用者は、第三者の特許出願前に行っていた実施条件と同一の条件で、ブラジルにおいてその事業を引き続き行う権利を有する。つまり、先使用者は、その製造又は使用していた製品又は方法の特徴を大幅に変更すること、また、製造量の増加その他の方法で特許発明に関する事業の範囲を拡大することはできないという意味である。

例えば、先使用者が輸入の開始後に、当該製品に特許が付与された場合、先使用権の範囲は当該製品の輸入を引き続き行う行為に限定され、先使用者には、特許製品を製造することは認められない。先使用者による行為のうち、従前の方法若しくは条件と異なると判断されるものは、特許権侵害行為となる。

一方で、一部の学説によると、例えば、先使用者が使用していた方法は当先使用者の製造する行為のわずか一部であり、全体の製造する行為に不可欠な方法ということが証明できる場合に、先使用権の範囲は量について拡大する可能性があると考えられている。ただし、そのような考え方は訴訟上で議論されたことがない。

<設問>

Q18： 生産規模の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産規模を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについて、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法に製造量等の可能な拡大についての上限又は下限が定められていないかという点に関しては、まだ議論がある。学者は、第45条の規定は、例えば、事業の量的範囲が常に他の事業又は要素に直接連動して決定されてきたことを先使用者が証明できる場合など、一定の状況においては柔軟に解釈されるべきであると提唱している。例えば、当該発明が、全体の製造工程のうちの二次的な部分のみからなる段階に関する方法に関わるものである場合には、先使用者は引続き、特許方法の各段階に応じて事業の範囲を調整することが認められる。

なお、この問題に関する事例はない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q19： 輸入数量の拡大の可否

先使用権者は、他者の出願後に、輸入数量を拡大することが認められるのか、認められるとすれば、どの程度までの拡大が認められるのかについてお教え下さい。

<回答>

輸入数量の拡大は原則的に拡大不可能と思われる。

学者は、第45条の規定は、例えば、事業の量的範囲が常に他の事業又は要素に直接連動して決定されてきたことを先使用者が証明できる場合など、一定の状況においては柔軟に解釈されるべきであると考えられている。そのような解釈上で、輸入行為について柔軟性を認めても良いといえる。

<設問>

Q20： 実施地域の変更の可否

先使用権者は、他者の出願後に、実施地域の変更をすることが認められるのかについてお教え下さい。

<回答>

ブラジル産業財産権法の立法経過をみると、先使用権で保護しようとしたものはブラジル国内で成立された商業活動であるため、第45条において要件となる「従前とおりの方法及び条件で」では実施地域を固く解釈すべきではないと考えられる。ただし、同じ行為と量でなければならない。なお、実施地域はブラジル国内でなければならない。

しかし、この問題に関する事例はない。

<設問>

Q21： 実施行為（製造、販売、輸入等）の変更の可否

先使用権者は他者の出願後に、実施行為（製造、販売、輸入等）の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、お教え下さい。

<回答>

原則として認められない。それに関する判例がない。学説では通説（例えば：Dannemann, Gert Egon: Do periodo de graça e do usuário anterior, dois novos princípios introduzidos no projeto do novo Código da Propriedade Industrial. Revista da ABPI, no. 13 p 33 a 36 nov./dez 1994）「従前とおりの方法及び条件で」という第45条の文言より、実施行為の変更が認められないという。少数説では（例えば：Denis Borges Barbosa (2002) : O Inventor e o Titular da Patente de Invenção）、先使用権は経済的な根拠からなる特許権の例外であるため、経済的な状況の変更によって実施の方法の変更もある程度に認めるのが妥当という。

<設問>

Q22： 実施形式の変更（製法の変更）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、他者の出願の出願前に実施していた発明の実施形式と、出願後に実施している発明の実施形式が異なるなどの実施形式の変更（例えば、他者の出願前に、塩酸を使用する A 合成方法を実施していたが、出願後に硝酸を使用する A 合成方法へ実施行為を変更する。特許権は、酸（塩酸、硝酸の上位概念）を使用する A 合成方法とするなど、生産工程が変更される場合が想定されます。）をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、お教え下さい。

<回答>

Q21 と同様。

<設問>

Q23： 実施形式の変更（改造等）の可否

先使用権者は、他者の出願後に、生産装置の改造等（他者の出願の出願前に使用していた装置の一部を改造し、改造後の装置も特許のクレーム範囲に含まれる場合を想定しています。）の実施形式の変更をすることが認められるのか、認められるとすればどの程度の変更までが認められるのかについて、お教え下さい。

<回答>

Q21 と同様。

<設問>

Q24： 下請企業と元請け企業の先使用権

生産形態の一つとして、我が国では下請生産（他の企業に対して製法等を開示して、その指揮命令により生産を行って、製品の全量を引き取る形態）というものがあります。先使用権が認められると仮定して、下請企業と下請元企業のどちらに、先使用権が認められるのか、また、仮に、下請元企業に認められる場合に、下請先の変更は可能なのかについて、お教え下さい。

<回答>

系統的な解釈を採ると、先使用権は特許出願の内容と同様な内容である技術を独自の完成した方に認められる権利と考えられる。そういう考え方から 2 つの可能性が考えられる。

1 つ目として、実施の定義を定めるブラジル産業財産法第 42 条の中にある「生産」行為には、下請生産が含まれるといえる。それで、下請元企業が独自に技術を完成し、指揮命令の中で技術的な指導があり、下請企業が単純に生産・製造行為しか行っておらず、下請元企業が製品の全量を引き取る形態場合に、先使用権者は下請元企業になると考えられる。

一方、2 つ目として、下請元企業からの指揮命令とともに技術的な支持がなくて、下請企業が下請元企業の問題を解決するために自社で特許出願の内容と同様な技術を完成した場合に、下請企業が先使用者とみなされる可能性がある。

下請先の変更の可能性について、原則として実施形式を変更することが認められないため、下請先の変更が困難であろうと思われる。それにも拘らず、下請元企業は先使用者として認められたら、「下請による生産」という形式は変更しないので、従前通りの量、方法及び条件であれば、認めても良いと考える学者もいる。なお、下請先が買収や倒産等で、第 45 条 1 項のように、同じ形式と量で下請先の変更が認める可能性が認めやすいといえる。

しかし、この問題に関する事例はない。

<設問>

Q25： 対抗要件（登録要否）

貴国の先使用権制度に関して、これを登録するような制度が設けられているのかについて、以下のよう理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用権を登録する制度は設けられていない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q26： 第三者に効力が及ぶか（再販売）

他者の出願後（優先日以降）において、先使用権者が製造した製品を、第三者が購入して「使用・販売（転売）」することは特許権侵害となるのかについて、お教え下さい。

<回答>

学説上、先使用権者が製造した製品が販売・使用等になったら、特許権が消尽したと同様な効果が生じると考えられている。

しかし、この問題に関する事例はない。

<設問>

Q27： 移転の可否・態様・譲渡要件等（一般承継に限られるか、事業の実施と伴にする必要があるか等）

先使用権の移転の可否について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法第45条(1)には「本条に基づいて与えられる権利は、特許の対象に直接関連している事業若しくは会社又はその一部とともにする場合に限り、譲渡又はリースにより移転させることができる。」との規定があり、先使用権の移転に対する制限を定めている。これは、先使用者は特許製品若しくは特許方法を実施する第三者に、先使用者としての権利を許諾することは認められないことを意味している。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q28： 大が小を飲む合併

先使用権を有する企業の買収や先使用権を有する企業の分社により、先使用権がどのように移転するかの具体的なケースについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法第45条(1)の文言に従えば、特許権に対するこの例外は、当該会社が先使用者として認められる事業条件と同一の条件を維持する限りにおいて適用可能であると理解している。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q29： グループ企業で先使用権を共有

例えば、グループ企業の一企業に先使用権が認められた場合、他のグループ関係企業にも先使用権が認められるのか、また、子会社に認められた先使用権は親会社にも認められる、あるいは、親会社に認められた先使用権は子会社にも認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

認められない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。先使用権は出願日前又は優先権日前に行われた実施可能な範囲を確保することであるため、企業実体は買収や合併等された場合に、先使用権は譲渡されることが考えられるが、グループ企業で共有することによって拡大することが認める余地が原則としてないと思われる。

<設問>

Q30： 外国産品の輸入販売で製造の先使用权が得られるか

グループ企業や親会社と子会社が国内外をまたぐ場合に、グループ企業や子会社が海外で生産した製品の輸入販売している国内企業には、輸入販売のみでなく、生産についても先使用权は認められるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

認められない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q31： 移転の対抗要件（移転後の登録）

貴国において、先使用权の移転が認められる場合、移転について登録する制度がありますか。設けられている場合には、どのような場面、方法で登録するのか（例：移転の対抗要件）、及びその効果について御説明ください。なお、我々は調査により以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

移転後の登録制度は設けられていない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q32： 再実施許諾の可否

貴国法における先使用权者の再実施を許諾する権原の有無について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用权者には再実施を許諾する権原はない。

<回答>

以上の記載について訂正がない（条文、判例、学説は特に無し）。

<設問>

Q33： 先使用权の消滅又は放棄（事業の廃止、長期の中断との関係）

一旦認められた先使用权が消滅又は放棄されたと判断されることが、例えば、事業の廃止、あるいは長期の中断があった場合にあるのかについて、お教え下さい。

<回答>

そのような規定が存在しない。また、この問題に関する実例はない。

一方で、継続的な実施があり、出願後で公開する前でも実施の範囲が拡大されたとしたら、出願日もしくは優先日時点の実施に遡ることになる。そのような考え方を逆にすると、消滅の規定がない限り、出願日もしくは優先日時点の実施形式はずっと可能と考えられている。

<設問>

Q34： 先使用权の対価

先使用权が認められた場合、先使用权者は特許権者に対して、対価を支払う必要があるのかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジル産業財産権法第45条によれば、先使用者は「負担を負うことなく」とあり、特許権者にロイヤルティを支払うことなく、発明の実施を引き続き行う権利を有する。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q35：先使用権制度の普及啓発

貴国で先使用権制度について普及啓発活動が行われている場合、その概要を御紹介ください（文書が出されている場合には、その入手方法を明示してください）。

<回答>

ブラジルにおいて普及啓発がまだ感じていない。しかし、先使用権が主張されるケースが最近の5年間増えたといえる。

<設問>

Q36：先使用権の利用状況

貴国での先使用権制度の利用頻度について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ほとんど利用された例がない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q37：先使用権の判例の利用可否

貴国において、先使用権を争った裁判例について、データが公表されていまして、入手の方法を御教示ください（インターネット、刊行物等）。

<回答>

ブラジルにおける判例・訴訟について総括的なデータベースが存在していない。州裁判所と連邦裁判所（また、場合によって、裁判所と高等裁判所）のサイトとデータベースが別々で設けられている。下記のデータは可能な範囲でブラジルの主裁判所の電子データベースで検索した結果である。

Brazilian Supreme Court (STF)

<<http://www.stf.jus.br/portal/principal/principal.asp>>

Superior Court of Justice (STJ)

<<http://www.stj.jus.br/SCON/>>

Federal Court of Appeals for the 1st Circuit (TRF1)

<<http://www.trf1.jus.br/index.htm>>

Federal Court of Appeals for the 2nd Circuit (TRF2) - 1件

<<http://www.trf2.jus.br/Paginas/paginainicial.aspx?js=1>>

Federal Court of Appeals for the 3rd Circuit (TRF3)

<<http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=4020>>

Federal Court of Appeals for the 4th Circuit (TRF4)

<<http://www.trf4.jus.br/trf4/>>

Federal Court of Appeals for the 5th Circuit (TRF5)

<<http://www.trf5.jus.br/>>

São Paulo State Court (TJSP)

<<http://www.tj.sp.gov.br/>>

Rio Grande do Sul State Court (TJRS) - 2件

<http://www1.tjrs.jus.br/site/>

Paraná State Court (TJPR) - 2件

<https://www.tjpr.jus.br/>

Minas Gerais State Court (TJMG) - 2件

<http://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/formEspelhoAcordao.do>

Santa Catarina State Court (TJSC) - 3件

<https://www.tjsc.jus.br/>

<設問>

Q38：先使用権主張の目的（抗弁か確認）

貴国で先使用権制度が利用される場面について、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

侵害を疑われる場合の非侵害の確認訴訟及び、侵害裁判における非侵害の抗弁

<回答>

先使用権は両方のときにも利用可能である。侵害を疑われる場合の非侵害の確認訴訟でも、侵害裁判における非侵害の抗弁でも可能である。

<設問>

Q39：先使用権が認められた典型的な例

我々は先の調査において、先使用権に関連した以下の判決を入手しています。先使用権に関連した判決について、より新しい判決が出されていたら、以下の表に事案を追加するとともに、追加表で、それぞれの「事件名」、「判決日付」、「判決番号」、「判示事項」及び「事件の概要」を御紹介ください。

<我々の理解>

上訴第 70020819686 リオ・グランデ・ド・スル州裁判所

Metalúrgica Siemens Ltda（工業意匠の登録所有者）は、Metalúrgica Dak Ltda（先使用者）に対して侵害訴訟を提起し、被告による「ブレンダーカップー式」の製造、使用、販売の申出、及び、販売又は輸入を差止めようとした。第一審裁判所は原告の請求を棄却したため、同原告が州裁判所に上訴した。

上訴裁判所裁判官 José Francisco Pellegrini は、被告が、当該工業意匠の登録対象を、出願日前から善意で実施していた事実を認め、被告が当該実施を継続できる先使用権を有するとして、上訴を棄却した。

上訴第 70015129349 リオ・グランデ・ド・スル州裁判所

Arcol Industrial Ltda（先使用者）は、実用新案の出願人に対して、非侵害の確認判決を求めて訴訟を提起した。第一審裁判所の裁判官は、原告の請求を認容し、当該特許出願人は上訴をした。上訴裁判所の裁判官 Angelo Maraninch Giannakos は、当該実用新案出願には実用新案権は付与されておらず、権利が付与される以前の段階において、当該上訴人は実用新案権を取得できるという単なる期待を有しているだけであるという解釈で、上訴を棄却した。

<回答>

上訴 988.235-7 パラナ州裁判所（2013年3月26日）

自然人である José Darcy Chincoli Loures 氏と法人の Cafeeira Ferreira e Chincoli 社（以下「原告側」をいう）が、「焙煎コーヒー用粉碎機・帯封に関する措置」という実用新案登録に基づき、Leogap 社（以下「被告側」をいう）に対して侵害訴訟を提起した。原告側によると、訴訟前の刑事事件において行った鑑定の結果では被告側の製品が原告側の製品と同様な技術を利用していると判断したため、侵害の存在を主張した。被告側は、紛争点になっている技術を出願日より前長い間に利用していると主張した関係で、先使用者であるのと、原告側の実用新案に新規性がないため無効にすべきと主張した。

原告側の出願は 2006 年 1 月に提出された。一方、被告側が侵害品と主張された製品 (MOINHO ESPECIAL GOURMET M-50) に関するもっとも早い技術レポートは 2009 年日付であったが、製品名 (MOINHO ESPECIAL GOURMET) とモデル名 (M-50) が二冠する 1997 年日付の請求書も証拠として出した。請求書において、製品とモデル名が記載されたため、その証拠に基づいて裁判官が 1997 年からの使用を認め、先使用権を認めた結果として原告側の主張を否定した。

控訴の段階では、原告側・控訴人が 1997 年の請求書の記載だけで、当時の製品と現在の製品と同様な技術を利用している確実がないと主張した。しかし、パラナ高等裁判所にとって、その主張は被告側による答弁書に対する反論書、つまり、第一審判決前に、すべき主張であったため、第一審で行われた主張と証拠に照らして、第一審の判決を維持した。

<設問>

Q40： 外国企業の裁判例

先使用権について裁判で争った事例のうち、外国籍企業等が先使用権を主張した事例があれば、御紹介ください。

<回答>

そのようなケースは存在しない。

<設問>

Q41： 先使用権立証の証拠

ある発明者が発明の詳細を開示すると、それが模倣される危険性があることを考えて、特許出願することなく発明を実施し、事後に第三者に特許権が付与されたとしても、先使用権を主張すれば、継続して実施が可能であると考えたとします。裁判において先使用権を主張する場合に、あらかじめ、どのような証拠を準備すべきかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

先使用権を主張するためには、例えば、文書及び供述書の提出することにより、かかる先使用を証明する必要がある。

<回答>

先使用権を主張するためには、例えば、文書及び供述書の提出することにより、かかる先使用を証明する必要がある。なお、判例をみると、技術的な詳細を含む書類の提出が必要であり、できれば、請求書および依頼書等で製品の特長が記載されているものが望ましい (TRF2 AC 622327 2009. 51. 01. 808072 - 9)。製品の特長をそのような書類に記載するのが困難の商品では、少なくとも製品を特定する製品番号、コード等があり、それとともに、当該コードに関する製品のマニュアル等の提出が良いであろう。また、訴訟前に専門家による意見書の用意、および訴訟内の専門家鑑定手続もお役にたつであろう。

<設問>

Q42： 公証制度の有無 (宣誓供述書の利用)

我が国では証拠書類等について、その作成日付や非改竄性を証明するため、公証制度やタイムスタンプサービスが利用されています。貴国において類似の制度があるかについて、我々は以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010 年 4 月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

公証制度がある。

<回答>

以上の記載について訂正がない。

<設問>

Q43： 公証制度

貴国において公証制度を提供している代表的な機関の連絡先、HP、料金、利用方法について、お教え下さい。

<回答>

ブラジルでは公証人になるため、国家試験への合格が必要とされる。ブラジル憲法第 236 条に基づいて、連邦政府が公証人になったものに対して公権力の権限を与える。公証制度は司法の総務課 (Corregedorias-Gerais de Justiça) によって管理される。そのため、州毎に、州の司法総務課が当該州における公証役場を管理している。

そういう理由でブラジル全国で代表的な機関が存在しない。料金についても、各州の司法権がそれぞれの州に関する公証の料金を管理している。しかし、ブラジル公証人連合会は下記のサイトを提供し、サイトではブラジル国内での公証役場の検索と料金のお見積りを調査するのが可能である。

<https://www.cartorio24horas.com.br/>

<設問>

Q44： 提供される具体的な公証サービスの内容

我が国では公証サービスとして、確定日付、私署証書、事実実験公正証書、電子公証等が提供されています。ブラジルにおいて、公証制度のもと提供される公証サービス（タイムスタンプを除く）について具体的にお教え下さい。

<回答>

ブラジルの公証人の主なサービスは私署証書、書類の登記、公共証書、定款や私署証書（私文書）の認証である。また、適法性認証の範囲で事実実験、確定日付の付与も可能である。

<設問>

Q45： 公証の裁判での法的効力

貴国において、公証によって保証される裁判での法的効力についてご説明下さい。

<回答>

ブラジルでは公証役場は司法権下で管理されている。公権力が認められるため、裁判での法的効力が大幅に認められる。

<設問>

Q46： 公証の裁判事例

貴国において、公証（タイムスタンプを除く）の証拠力が裁判で争われた事例がありましたら、お教え下さい。

<回答>

原則として、公証は公権力があるため、証拠力があるとみなされる。

ブラジルでは公証に関する裁判で多くの場合、詐欺行為に関連しているのが一般的です。例えば、ある個人の ID を本人同意を得ずに取得し不正な行為をする。そのような場合に、公証行為には明確な誤りがある場合、民事訴訟の中でも証拠力を認めないこともある（例：売買契約のサインについて「上訴 AC 84221 SC 1999.008422-1 (TJ-SC)」）。

それにも拘わらず、公証を無効にするための訴訟が可能である。

<設問>

Q47： 製品に対する公証の活用方法

例えば、製品そのものを、先使用権の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教え下さい。

<回答>

公証役場にて製品そのもの実体の保管が原則として保管不可能である。

公証役場は個人の製品に関する技術を審査する、検証する責任を問わない。しかし、その製品の発案者、発明者を公表する責任が問われる。但し、その情報への信憑性の責任は問われない。その製品に関する世間的認知度は公証役場登録の基準になる。製品の写真も登録可能であるが、製品そのものの保存は不可能である。また、公証役場によって登録された証明書は、十分な信頼性と信用性を持つ。

ブラジルでは、日本で行われているような「封筒や段ボールに製品を入れて、私署証書と確定印を使って

封をする手法」と同じような公証制度を利用する保管の仕方はない。可能なのは、封筒や段ボールに製品を入れて、私署証書として、段ボールの内容を説明する宣誓書（Ata Notarial）に確定印を封印することが可能であるが、その宣誓書は公開されている。公開された宣誓書は特に調べにくいものの、もはや秘密情報として扱いすることが不可能である。

<設問>

Q48：映像に対する公証の活用方法

例えば、製造方法を記録した映像を、先使用権の証拠として保管したい場合、どのように公証制度が利用されるか、また、よく利用されている方法について、お教え下さい。

<回答>

現在、ビデオ画像は登録の対象は不可能。日常的な記録として残っている場合は可能。したがって、ビデオ画像は公証登録の対象とならない。これらのルールは過去の判例によって定められたものである。

ブラジルでは、日本で行われているような「ビデオを記録した媒体を私署証書と確定印を使い封印する手法」と同じような公証制度を利用する保管の仕方がない。可能なのは、ビデオを記録した媒体を私署証書として、ビデオの内容を説明する宣誓書（Ata Notarial）に確定印を封印することが可能であるが、その宣誓書は公開されている。公開された宣誓書は特に調べにくいものの、もはや秘密情報として扱いすることが不可能である。

<設問>

Q49：企業での公証の利用状況

貴国の企業が、先使用権の証拠を確保するために、公証制度を具体的にどのように活用しているかについて、公表された資料あるいは貴事務所での知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

公証登録無しでの製品の検索・調査は不可能である。唯一の検索方法として登録者名もしくは登録番号での検索・調査である。

<設問>

Q50：タイムスタンプ機関及び運営主体等

貴国において、タイムスタンプサービスを提供する機関、運営企業等について、その主体、開始時期、サービス概要、運用実績について、お教え下さい。

<回答>

原則的に、公権力のあるタイムスタンプできる機関は公証役場のみ。

著作権に関しては、下記の機関は登記・タイムスタンプを提供する機関がある。

著作物の性質	登録機関
エンジニアリング	CONFEA*
建築	CONFEA*
都市計画	CONFEA*
芸術	リオデジャネイロ国立大学芸術学院
音楽（音楽系）	リオデジャネイロ国立大学音楽学院
ソフトウェア	特許庁
文学	国立図書館
絵（イラスト）	国立図書館

\*エンジニアリング、建築及び都市計画連邦協会

また、2008年以降、ブラジルの知財実務家が企業したところが、著作権のためのタイムスタンプを提供し

ている。企業名は AVCTORIS で、レアル 14, 90 で 1 件のタイムスタンプを購入し、サービスは電子で行われる。サイトは<<https://avctoris.com/>>である。

<設問>

Q51： タイムスタンプの証拠力をさらに高める公的機関

タイムスタンプが付与された資料の証拠力を高めるサービスを提供する公的機関があれば、その具体的内容とともに教えてください。

<回答>

文書登記所ではマイクロフィルムでの私文書保存をする。

<設問>

Q52： タイムスタンプ会社と ISO の関係

貴国において、タイムスタンプサービスを提供している会社は ISO (ISO/IEC 18014) に準拠しているかについて、お教え下さい。

<回答>

現在、タイムサービスを提供する会社が (ISO/IEC18014) に準拠しているか開示するブラジル企業は存在しないようである。

<設問>

Q53： タイムスタンプの証拠力

貴国において、タイムスタンプの証拠力について法上の規定は存在するかについて、お教え下さい。

<回答>

先使用权に関して利用できる規定は存在しない。存在するのは、ICP-BRASIL というブラジルにおける公開鍵基盤の標準に関するものにすぎない。

<設問>

Q54： タイムスタンプの裁判事例

貴国において、タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例について、詳細にお教え下さい。

<回答>

タイムスタンプの証拠力が裁判上争われた事例をみつけることができなかった。

<設問>

Q55： 外国のタイムスタンプの訴訟での有効性

貴国において、貴国以外の国で付されたタイムスタンプの訴訟上の有効性についてお教え下さい。

<回答>

ブラジル民事訴訟法では書面による立証の制限が一般的にない。裁判官は訴訟内で提出されたものに基づいて、自分の裁量に基づいて判断することができる。従って、外国で付されたタイムスタンプの訴訟上の有効性がないといえない。信頼度の高い機関によるタイムスタンプであれば、認められる可能性があると考えられる。

<設問>

Q56： 企業のタイムスタンプの利用状況

貴国の企業が、先使用权の証拠を確保するために、タイムスタンプサービスを具体的にどのように活用しているのか、公表された資料あるいは貴事務所の知見があれば、その入手方法と、代表的な企業について利用の概略を、その企業の技術的分野（機械、化学、電気）とともに、例示してください。

<回答>

ブラジル国内企業にとって、先使用权に関する意識がまだ低い。特別に仕組みが経てない企業が多いとい

える。

先使用権として使える証拠の確保として、社内のタイムスタンプで、商品もしくは方法に関するマニュアル等を保管（場合によって営業秘密として扱う）し、商品に関する依頼書及び請求書によって商品の販売を証明する。

把握できた範囲で、公証を利用している企業がほとんどない。

<設問>

Q57： 裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証する手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付された電子データの存在を立証するための一般的な手段（例えば、裁判所にどのような書類を提出するか、等）をお教え下さい。

<回答>

ブラジル民事訴訟法では書面による立証の制限が一般的にない。裁判官は訴訟内で提出されたものに基づいて、自分の裁量に基づいて判断することができる。

原則として、印刷物を提出することになる。たとえば、メールを提出したい場合に、印刷をし、提出することが認められる。その日付に関して疑いがあった場合に、訴訟内の鑑定手続きを請求することが可能である。

<設問>

Q58： 公証、タイムスタンプ以外の証明力を高める手段

貴国において、公証、タイムスタンプ以外に証拠資料の証明力を高めるため訴訟において有効的な手法がありましたら、お教え下さい。

<回答>

タイムスタンプとして扱われるかもしれないが、著作権を登記することが可能な場所に届けをすることが考えられる。たとえば、製造方法を記録した映像を、先使用権の証拠として保管したい場合、その動画を映像著作物としてブラジル国立図書館（Fundação Biblioteca Nacional）に登録することがある。

また、Aviso de Recebimento（AR）を付いている郵便（日本でいうと、お届け通知必要のゆうパックのような形式）として、封書として自分の郵送をし、開けないままにする方法も考えられる。

<設問>

Q59： 裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データに関して、その存在を立証する一般的な手段

貴国の裁判において、タイムスタンプが付与されていない電子データの存在を立証（電子データの日付の立証、当該日付以降に電子データの変更・改ざんがないことの立証等）する有効的な手法がありましたら、お教え下さい。

<回答>

そのような場合に、訴訟前に電子データの日付等の立証をするための専門家意見書も、訴訟内の鑑定手続きを通して、その立証を行うことが考えられる。

しかし、この問題に関する事例はないようである。

<設問>

Q60： 先使用権制度改正の動き

貴国において、先使用権制度についての法改正の予定あるいは法改正を前提とした論議はあるかについて、以下のように理解しております。追加情報、認識の誤り、2010年4月以降の変更等、ありましたら、お教え下さい。

<我々の理解>

ブラジルにおいて先使用権制度に関する法改正、若しくはかかる法改正を想定した議論がなされているという情報はない。

<回答>

以上の記載について訂正がない。