

## <ブラジル>



### ブラジルにおける模倣品対策と知的財産権の行使

Licks 特許法律事務所  
パートナー、ジャパンデスク担当弁護士  
**Roberto Carapeto**

模倣品は世界中の企業や経済に大きな脅威を与えています。ブラジルでは、模倣品や海賊版の蔓延が根強い問題となっており、合法的なビジネスを弱体化させ、技術革新を阻害し、消費者の安全を損なっています。そのため、ブラジルにおける模倣品対策には特別な措置が必要です。

近年、政府は模倣品対策を強化しており、その結果、この違法市場に大きな影響を及ぼしています。ブラジルで活動する知的財産 (IP) 権者は、こうした対策から大きな恩恵を受け、政府と協力して自らを守ることができます。

まず最も重要な対策は、ブラジル特許商標庁 (BRPTO) に特許、商標、工業意匠を登録し、監視することによって、ブラジルで自社の資産が確実に保護されるようにすることです。有効な登録は、権利行使の法的根拠を形成し、所有権の証明となり、知的財産権者が偽造者に対して民事上および刑事上の請求を行うことを可能にします。BRPTO が第三者に類似の知的財産権を付与するのを防ぎ、登録の強制力を維持し、最新の状態に保つためには、これらの登録を継続的に監視することが極めて重要です。

隣国やアジア諸国から相当数の模倣品や海賊版がブラジルに輸入されていることを考慮すると、知的財産権者は、模倣品がブラジルに入るのを防ぐことを目的とした国境措置を採用することをお勧めします。まず必要なのは、商標模倣品対策国家総局 (Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas) に商標を登録することです。この登録により、法執行当局は模倣品をより簡単に特定し、知的財産権所有者に迅速に連絡し、このような場合に全国でより迅速に行動することができます。

この登録を受けるには、知的財産権者は BRPTO に登録商標を有し、代理人を選任し、模倣品識別マニュアル、輸出入ルート、許可された包装・保管場所、材

料、敷地などの戦略的情報など、模倣品の識別・摘発に必要な情報を提供しなければなりません。

この登録は、税関当局との持続的な連携とともに、模倣品対策の効果を大幅に高めることができます。

また、模倣品を捜索するために、輸入される商品に対して税関が監視活動を行うように要請することも可能です。しかし、知的財産権者がブラジルの代理人とともに採用するもう一つの一般的な戦略は、研修セミナーを開催するなどして、製品の特長性について税関職員を継続的に教育することです。

現地の法定代理人を任命することは、全国登録簿に登録するために必要なだけでなく、当局と直接仕事をすることも非常に望ましいことです。これらの代理人は、知的財産所有者と当局との間の連絡手段としての役割を果たし、模倣品の押収を含むあらゆる必要な手続きの遂行を支援します。現地代理人は、法執行当局と健全で生産的な関係を築く上で極めて重要な存在となり得ます。工業所有権法第198条によれば、虚偽の原産地表示を付した模倣品の押収は、職権で又は知的財産権者の要請に基づいて行うことができます。知的財産権者の選任された代理人は、手続が最初から最後まで適切に実行されるよう注意深く監視する必要があり、これには押収された製品の破棄を確認することも含まれます。

司法分野では、模倣品対策として刑事訴訟と民事訴訟も可能です。民事訴訟では、商標の不当な使用から派生する精神的損害の賠償請求が可能であり、物質的損害の賠償請求も可能です。物質的損害には、侵害がなければ得られたであろう利益、侵害者が得た利益、侵害者が知的財産権者に支払うべきライセンス料などが含まれます。

裁判所は通常、侵害者の意図を考慮して侵害か模倣かを判断します。したがって、侵害者がオリジナルの商標を完全に複製した商品やサービスを提供していると裁判所が判断した場合、これは「模倣」となります。しかし、侵害商標が、オリジナル商標を完全に複製することなく、オリジナル商標と同様の要素で構成された類似商標である場合は、「侵害」に分類される可能性が高くなります。

模倣業者に対して迅速に対応することは、知的財産権者の権利に対する侵害を繰り返さないよう、模倣業者を仕向ける上で効果的であることが判明しています。

とはいえ、模倣品対策の第一歩として、実店舗、オンライン・マーケットプレイス、ソーシャルメディア・プラットフォームなど、さまざまな市場での警戒が重要である。迅速な行動をとることで成功の可能性が高まり、模倣品業者による更なる侵害行為を抑止することができます。模倣品を特定し、可能な限り早期に

対応することで、コスト増と複雑化を回避することができます。Eコマース・プラットフォームとの協力や、業界団体や企業と提携して情報や戦略を交換することも、エンフォースメント活動を強化する上で有益であり、望ましいことです。また、侵害に直面している他の知的財産権者と共同で行動することで、成果を増幅させることができます。

ブラジルでは模倣品の商品化が依然として根強い問題であるが、政府は知的財産権者を取り巻く環境を大幅に改善しました。法規制の強化、法執行機関との協力強化、税関取締りの強化により、模倣品の捜査や押収がより効果的に行われるようになりました。官民パートナーシップや産業界との協力関係の強化、革新的技術への投資や国際協力は、模倣品に対する取り組みをさらに強化し、企業や消費者にとってより安全な市場環境を作り出しています。したがって、知的財産権保有者が模倣品対策に真摯に取り組み、当局と緊密に連携することが何よりも重要です。

< Brazil >

## **Measures against counterfeit and enforcement of Intellectual Property rights in Brazil**

Licks Attorneys  
Partner & Attorney at law in Japan Desk

**Roberto Carapeto**

Counterfeit goods pose significant threats to businesses and economies worldwide. In Brazil, the proliferation of counterfeit and pirated products has been a persistent issue, undermining legitimate businesses, stifling innovation, and compromising consumer safety. Therefore, there are special measures to be taken when fighting counterfeiting in Brazil.

In recent years, the government has intensified measures to combat counterfeiting, resulting in a considerable impact on this illegal market. Intellectual property (IP) right holders operating in Brazil can greatly benefit from these measures and collaborate with the government to protect themselves.

The first and most important measure is to ensure their assets are protected in Brazil by registering and monitoring patents, trademarks, and industrial designs with the Brazilian Patent and Trademark Office (BRPTO). Valid registrations form the legal basis for enforcement actions, serving as proof of ownership and enabling IP rights holders to present civil and criminal claims against counterfeiters. Continuous monitoring of these registrations is crucial to prevent the BRPTO from granting similar IP rights to third parties, and to keep registrations enforceable and up to date.

Considering that a significant number of counterfeit and pirated goods are imported to Brazil from its neighbors and Asian countries, IP right holders are advised to adopt border measures aiming to preventing that the counterfeit items enter the country. The first necessary step is to register the trademarks with the National Directory to Combat Trademark Counterfeiting (Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas), a strategic database exclusively accessed by authorities responsible for fighting counterfeiting. This registration allows law enforcement authorities to identify counterfeit products more easily, to promptly reach the IP right owner and to act more swiftly across the country in these cases.

To obtain this registration, IP holders must have a registered trademark with the BRPTO, appoint a representative and provide necessary information for the identification and

apprehension of counterfeit goods, such as manuals for identifying fake products, as well as strategic information such as import and export routes, licensed packaging and storage places, materials and sites.

This registration, alongside constant collaboration with customs authorities, can significantly enhance the effectiveness of anticounterfeiting efforts.

It is also possible to file a request that Customs performs surveillance activities in respect of goods that are entering the country searching for counterfeit. However, another common strategy adopted by IP holders alongside its representatives in Brazil, is to constantly educate customs agents on the particularities of the products, by providing training seminars, for example.

Assigning a local legal representative is not only required for the registration in the National Directory, but also highly advisable to work in person with the authorities. These representatives serve as a means of communication between the IP owner and the authorities, and assist in carrying out all necessary procedures, including the seizure of counterfeit goods. Local representatives can be crucial in building a healthy and productive relationship with the law enforcement authorities. According to Article 198 of the Industrial Property Statute, the seizure of counterfeit goods with a false indication of origin can be carried out *ex officio* or upon the request of the IP right holder. The appointed representative of the IP holder should monitor the procedure closely to ensure it is executed properly from start to finish, which might include making sure the destruction of the seized products.

In the judicial sphere, Criminal and Civil actions are also possible when fighting counterfeits. Civil lawsuits are possible to claim compensation for moral damages derived from the undue use of the trademark, as well as compensation for material damages, which includes the benefits that would have been gained if the violation had not occurred, the ones gained by the infringer and the remuneration that the infringer would have paid to the IP right holder for a license.

Courts decide whether it is a case of infringement or counterfeiting, usually considering the violator's intentions. Therefore, if the court finds that the violator offers products or services fully reproducing the original trademark, this will be "counterfeiting." However, if the infringing trademark is similar, comprising elements like the original trademark without fully reproducing it, this is more likely to be categorized as a case of "infringement".

Being prepared to promptly act against counterfeiters has proven efficient in coercing counterfeiters from repeated offenses against the IP holder's rights.

Notwithstanding, as a first preventive step, is the vigilance across various markets—including physical stores, online marketplaces, and social media platforms—which is crucial for

combating counterfeits. Taking swift action enhances the likelihood of success and deters counterfeiters from further infringement. Identifying counterfeits and acting as early as possible helps in avoiding higher costs and complexities. Collaboration with e-commerce platforms and partnering with industry associations and companies to exchange information and strategies is also beneficial and advisable to strengthen enforcement efforts. Also, joint action with other IP holders facing violations can amplify outcomes.

Although the commercialization of counterfeit goods remains a persistent problem in Brazil, the government has significantly improved the landscape for IP holders. Strengthened legislation, increased cooperation with law enforcement and enhanced customs enforcement have led to more effective raids and seizures of counterfeit goods. Increased public-private partnerships and industry collaborations, along with investments in innovative technologies and international cooperation, further bolster efforts against counterfeiting, creating a more secure market environment for businesses and consumers. Therefore, it is of utmost importance that IP holders remain diligent and work closely with authorities in the combat of counterfeiting.