

# 情報の非対称性の解消に特許図面が果たす役割

会員 渡辺 浩司  
 会員・弁護士，特許庁模倣品対策室 国際情報専門官 星野 真太郎\*

## 要 約

経済学一般において、取引者・関係者間の情報の非対称性は、財の流動性の低下をもたらし、「シグナリング」により情報の非対称性を解消することが取引の活性化に有効であるとされている。

本稿では、かかる理論が特許権関連取引においても同様に成り立つことを前提に、特許図面の積極的な活用による情報の非対称性の解消が、IT系スタートアップ企業も含めた企業各社の知財担保融資の円滑化等、特許権の“流動化”に有用であることを試行的に議論したい。

## 目次

1. はじめに
2. 知的財産の流動化と図面
3. 審査時及び権利行使時における図面の意義
4. 海外での権利化における特許図面の意義
5. 税関差止めにおける特許図面の意義
6. 特許明細書の不自然訳・誤訳問題
7. まとめ
8. 謝辞

## 1. はじめに

経済学者のジョージ・アカロフは、1970年に発表した論文の中で、米国における自動車中古車市場を引き合いに出し、中古車の需要者と供給者との間に情報の非対称性が存在する場合、市場均衡が達成されず、質の高い中古車はより安く買い叩かれ、質の低い中古車がより高く売られやすくなると説いた。そして、ジョージ・アカロフは、その結果、例えば、質の高い中古車が市場に流通しなくなる、市場取引自体が不可能となることを示した<sup>(1)</sup>。この研究成果に対しては、2001年にノーベル経済学賞が授与され、情報の非対称性に関する理論は、現在、不確実性を有する市場での取引一般で成立する事項であると捉えられている。

つまり、一般に何らかの取引を行う場合、売り手側のみが専門知識と情報を有し、買い手側はそれを知らないという、取引当事者双方が保有する情報に差があ

る。そのため、買い手は、商品の質の良し悪しは見分けられず、質の高い商品が割高、質の低い商品を割安と評価してしまい、結果として、質の高い商品が市場から退場してしまうのである。これは、例えば、一般に、品質のばらつきのある商品が多数出品されている中古EC市場において、品質が比較的高い商品（例えば、中古ブランド品）が出品されていたとしても、消費者は、市場における品質の低い商品や模倣品の存在を念頭に、当該商品の品質に相応な価格では取引を行わず、低めの価格で取引を行う傾向があることから支持される。

このように、情報の非対称性の問題は、多かれ少なかれ、取引一般において成立するものである。

ではこのような状況はどのように解消できるか。情報の非対称性が存在する状況においては、いわゆる、「シグナリング」と呼ばれる情報の開示が取引の活性化に有効である、と説明されている<sup>(2)</sup>。

一般に知的財産権はその内容が理解されにくく、知的財産権者とその取引者（例えば、銀行等、知財関連融資を実行する金融機関や、知的財産権を購入したいと考える事業者）との間で情報の非対称性が存在する、という問題が存在する。実際、知財担保融資を例にとってみると、2011年に信用金庫に対して実施されたアンケート調査では、知財担保融資が消極的な理由として、対象とする知的財産権がカバーする権利範

\* 官職名は執筆当時

困が不明確であること（36 信用金庫中 10 信用金庫）、担保評価が困難であること（36 信用金庫中 23 信用金庫）等、情報の非対称性に関連する理由等が、知財担保融資の活用が進まない理由として回答された、とする報告もある<sup>(3)</sup>。

このような状況は、実際の知的財産権関連取引における、知的財産権の流動性の低下、知的財産権関連取引に付随して必要となる、取引コスト（例えば、リスクに応じた高めの貸付金利や、知財ビジネス評価書の作成費用等）の増大を引き起こす、と理解される。

また、取引コスト負担の増大と、知的財産権者のコスト負担の増大というアナロジーから、知的財産権の取得や知的財産権の行使の場面に着目すれば、特に特許権に関して、特許権取得の場面では、出願に係る発明の内容が、出願人－代理人間や、出願人－審査官間で理解が進まなければ、その分、余計な手間や手続コストが生じうる。また、特許権行使の場面では、侵害成否の判断がつきにくいいため、当局による刑事摘発や行政摘発、税関差止めが機能せず（なお、そもそも制度として存在しない国・地域も存在する）、高額な弁護士費用を必要とし、解決までに数年の時間を要する侵害行為の差止請求、損害賠償請求といった民事的請求に頼らざるを得ないという問題も指摘される。一般的な係争の場面においても、原被告間での情報の非対称性の存在が、係争リスクや係争コストを高めている可能性を踏まえれば、シグナリングによる情報の開示が、効果的な知的財産権の活用を可能にする可能性も排除できない（なお、本稿で言及する「手続コスト」や「係争コスト」については、単に特許印紙代、収入印紙代に限定されるものではなく、例えば、社内で生じる人件費、弁護士・弁護士費用や翻訳費用も含めた外注費や誤訳対応のための費用、逸失利益等、費用及び経済的損失一般を指すものとする）。

特許権の取得や特許権の行使に多額のコストが発生する事態となる場合、これは、特許出願人や特許権者に対する、特許権取得・維持の上での負担を増やす形となるため、結果として特許権を取得するモチベーションを低下させ、特許権関連取引における特許権に対する需要を低下させうる。これは、特許権関連取引を不活性化させることにすら繋がるものと考えられる。

本稿では、以上のような点を念頭に、知的財産権関連取引、特に特許権に関連する取引（例えば、知財担保融資に代表される知財活用融資）における情報の非

対称性を解消し無形固定資産である特許権の流動性向上のための方策について論じるとともに、日本国内又は海外において、知的財産権の取得・活用のコストを低減するための戦略について論じることとする。とりわけ、特許出願の添付書類のうち、明細書や特許請求の範囲は、主として文章で記載されているため、各種法令や技術等に詳しい者でなければ理解が難しいが、これに対し、図面であればそのような専門知識がなくとも理解ができる傾向にもある、という考えの下、特許発明の理解を深める、という意味で、特に特許図面の役割に注目し、特許図面の適正な利用により、特許関連取引を活性化させ、特許権取得・活用を円滑化させるための方策について考察するものとする。

## 2. 知的財産の流動化と図面

特許庁では、2015 年より中小企業知財金融促進事業の一環として、知財ビジネス評価書作成支援事業を実施し、中小企業が知的財産権を活用しながら金融機関から融資を受ける際に、弁理士を含む外部専門家が知財ビジネス評価書を作成する費用を助成する事業を実施している。このような事業は、90 年代後半の金融機関の不良債権問題を受けて策定された金融検査マニュアルが廃止され、金融庁が、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合等の地域金融機関に、中小企業の（将来的な）事業性・収益性に着目した融資を実行するよう求めている現状において、地域活性化のための処方箋の一つとなる、とも期待されている<sup>(4)(5)</sup>。

また、2020 年 12 月に、金融庁は、「事業成長担保権（仮称）」を公表し、現在も継続して議論が進められている。事業成長担保権においては、担保権制度の観点からも中小企業の事業性・収益性に着目した融資を促進しようとしていると考えられるが、この事業成長担保における対象資産の中にも、知的財産権は含まれることが明示されている<sup>(6)</sup>。

しかしながら、例えば、知財担保融資や、それ以外の知財活用融資について検討する場合、最適資本構成に関するベッキングオーダー理論からも明らかのように、債務者となる中小企業と、債権者となる金融機関の間における、知的財産権や事業に関する情報の非対称性が、資金調達コストとなって、融資実行のハードルが上がるのが想定される<sup>(7)(8)</sup>。また、資金調達コストが高まる場合、債権者たる金融機関は資本コストに応じた高めの金利を設定することにもなるため、利

払いの増加により倒産リスクは高まり、トレードオフ理論の観点からも金融機関からの融資を受けづらくなる、と考えられる<sup>(9)(4)</sup>。

このような場合に、中小企業が、製品の全体像を簡潔に示した特許図面を有する特許権を保有している場合、金融機関の審査担当者に対して、知的財産権の権利内容をよりの確・簡潔に説明しやすくもなり、資金調達コストを低下させる方向に作用すると考えられる。

無形固定資産に分類され、その権利範囲の解釈にあたり高度な法知識が要求される知的財産権は、一般に、取引における流動性が極めて低いものと推定される。そのような状況においても、特許図面を活用し、取引事業者にとって理解しやすい権利を取得することにより、知的財産権の流動性を向上させ、企業の経営状態改善に寄与する可能性があると考えられる。

### 3. 審査時及び権利行使時における図面の意義

このように、知財担保融資の活性化という場面において、図面を適切に活用し、関係者に解りやすい出願書類を作成することが、融資の活性化に寄与する可能性が示唆される。一方、知的財産権の取得と活用、という場面を、これと同じアナロジーで概観していくとき、図面を適切に活用した、知的財産権の権利化戦略や活用戦略が、シグナリングという意味から、結果的に関係者間での情報の非対称性の解消につながり、円滑な知的財産権の権利化・活用につながる可能性もある。

まず、特許権の権利化の場面において、特許出願書類における図面については、特許法第36条第2項は「必要な図面」を添付させなくてはならないとしており、あくまで、図面は出願にかかる発明の理解を容易にするために提出するものであり、添付は必須ではないとされている（これに対して、実用新案登録出願については必須である（実用新案法第5条第2項））。また、日本の特許法や特許・実用新案審査基準等においては、その記載要領などは規定されておらず、作図方法については出願人の自由に任せられている。

では図面が添付された場合、図面がどのような役割を果たしているか、について検討する。

まず、審査や審判等で行われる発明の要旨認定において、図面は以下のような役割を果たしている。

特許請求の範囲の記載には、発明特定事項が記載されるが、発明の要旨や権利範囲に関わる事項が過不足

なく記載される傾向にあるため、単にそれを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合も多い。そのため、発明にかかわる技術を明らかにし、意味内容を把握するために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必須の作業と考えられる。

なお、リバーゼ事件は発明の要旨認定は、「特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示しているが（最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁）、これは技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要件を付加してはならないとの理論を示したものと理解されており、意味内容を把握するために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことを否定するものではない<sup>(10)(11)</sup>。

次に、侵害の成否判断において行われる技術的範囲の確定においては、特許請求の範囲の記載に基づいて行われるものではあるが、特許請求の範囲に記載された用語の意義解釈が必要な場合には、明細書の記載及び図面を考慮することとなっている（特許法第70条第1項及び第2項）。

このように、図面は、その記載をもって特許請求の範囲に記載のない要素を付加したり、発明の要旨をより狭く特定したりする、といった役割は果たせないものの、発明の要旨認定や、特許権の技術的範囲の確定の前提として必要になる、発明や技術の内容を理解する作業において重要な役割を果たすと考えられる。

米国特許法における出願段階の発明の要旨認定については、“broadest reasonable interpretation”（最も広い合理的な解釈；BRI）と呼ばれる手法が採用されることとなっている。MPEP 2111.01によれば、BRIにおいては、明細書の記載に矛盾しない限り、特許請求の範囲の用語は「ありのままの意味（plain meaning）」を与えられるとされ、参酌が許される場合には、通常、明細書の記載が最も優先して参酌されるとされているが、この意味の解釈にあたり、さらに図面も参照

することができるものとされている<sup>(12)</sup>。

一方、連邦法の適用される米国特許訴訟については、通常、エクイティによる救済である差止請求とコモン・ローによる救済である損害賠償請求で、扱いが異なっており、コモン・ローによる救済については、当事者は、訴額が20ドルを超える場合に、事実問題(matter of fact)について陪審による評決を受ける権利を有している一方、エクイティによる救済の場合は、原則として、当事者は、事実問題について陪審による評決を受ける権利を有さない<sup>(13)</sup>。いずれにせよ、クレーム解釈において、何が事実問題であり、何が法律問題(matter of law)であるか、が問題となるが、この点について、連邦最高裁判所は1996年に特許請求の範囲の文言解釈(Claim Construction)は法律問題であり、判事が決定すると判決した<sup>(14)</sup>。

このため、通常、米国特許訴訟では、判事がマークマン・ヒアリング(Markman hearing)と呼ばれる審問手続により、特許請求の範囲の文言解釈を行う。この特許請求の範囲の文言解釈においては、当事者間で解釈に争いのある特許請求の範囲の文言を絞り込む作業を行った後、原被告共同でJoint Claim Construction and Prehearing Statementを裁判所に提出すると共に、次いで、マークマン主張書(Opening Markman Briefs)やResponding Markman Briefs)等を提出し、その後、ディスカバリーやマークマン・ヒアリングを経てマークマン決定(Markman Order)がなされるようである。これらの書面及び手続においては、各当事者の主張や裁判所の認定を裏付ける証拠の提出がなされる。特許請求の範囲の文言解釈のための証拠は、大きく分類して内部証拠(Intrinsic Evidence)及び外部証拠(Extrinsic Evidence)に分けられるが、外部証拠に対して内部証拠がより優先して考慮される、とされている。この内部証拠には、例えば、特許請求の範囲、明細書、図面、審査経過、再審査や再発行の経過等が含まれる、とされている<sup>(15)</sup>。特許請求の範囲の文言解釈は、このように、明細書だけではなく、図面も考慮しつつ行われるが、その後、当事者が陪審による評決を受ける権利を放棄しない限り、陪審が、マークマン・ヒアリングにより画定された特許請求の範囲の文言解釈に基づき、事実としての特許権侵害の有無を判断する。

このように、日本国特許法と米国特許法を概観するとき、審査過程と権利化後で特許請求の範囲以外の添

付書面のウエイトに多少の差異はあるが、必要に応じ／必要的に図面も含む出願書類の内容を参酌して、発明の要旨認定／特許発明の技術的範囲の認定を行なっている、という点は共通しているものと考えられる。また、米国法においては、特許法についての十分な知識を有していないと考えられる陪審が、マークマン・ヒアリングにより画定された特許請求の範囲の文言解釈に基づいて、特許侵害の有無を判断している点が特徴的である。陪審が事実として特許権侵害の有無を判断するとき、特許製品の全体を示した全体図が出願書類に含まれている場合には、無意識的にであっても、当該全体図とイ号物件の目録を対比することも十分にあり得る。

以上の状況を総合的に考慮したとき、日米での審査局面においては、実際に、特許図面が権利範囲に含まれているかどうか、という議論は別途行われる必要はあるものの、出願書類に、製品の全体像や、効果発現のメカニズム、化学・バイオ系発明における顕著な効果の度合い等を端的に示した図面があれば、出願人が意図する発明の構成や効果を、図面を参酌しながら説明することもでき、審査官との間で不要な誤解が生じて、必要以上に拒絶理由対応に手間取る、というような状況を回避することもできると考えられる。また、知財訴訟の局面においても、特許権者が、自身の立場を効果的に判事や陪審に伝え、自身の意図した判決を得る上で、特許製品をわかりやすく図示した特許図面は、多少なりともプラスに作用する可能性もある。このように、特許権の権利化・権利行使において、特許図面を効果的に活用していくことは、不要な手間とコストの発生を防止しながら、権利を取得し、権利行使していく上では重要なことであるとも考えられる。

#### 4. 海外での権利化における特許図面の意義

ところで、昨今の5G関連技術等の大容量通信技術の発達とコロナ禍等による社会構造の劇的な変化にともない、電子商取引の規模が継続的に拡大している。2020年の調査によると日本国内のB to C-EC (e-commerce)市場は12兆2,333億円であった。2013年の同市場規模が5兆9,931億円であったので、7年間で約2倍に拡大したことになる。さらに、日本の越境B to C-EC市場(米国・中国)の市場規模は3,416億円となった<sup>(16)</sup>。

このような流れの中で、商取引に付随する各種法律

問題は、特に国境を超える形で複雑化・多様化している。一例を挙げれば、日本の消費者が越境 EC サイトを利用して海外から直接模倣品を輸入する事例の増加が挙げられる。模倣品の越境取引において、国内の事業者（輸入・販売業者）が輸入する場合には、当該事業者による模倣品の「輸入」が特許権等も含む知的財産権の侵害となり、税関が当該模倣品を知的財産権侵害物品と認定して、没収等することが可能である。しかし、消費者個人が海外から模倣品を輸入する場合、「輸入」の主体は国内の個人であることから、特許権等の侵害とならず、税関で模倣品を没収等することができない。

これは、特許権侵害が成立するためには「業として」輸入される必要があるところ（特許法第 68 条本文、第 2 条第 3 項第 1 号及び同項第 3 号）、消費者が個人で使用する目的で購入する限りは、業として為されるものではないため、知的財産権の侵害とならないためである。

なお、意匠法及び商標法については、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接送付する行為のうち日本国内に到達する時点以降を捉えて、意匠権侵害行為または商標権侵害行為であると明確化する改正が行われており、改正法施行後は消費者個人が海外から模倣品を輸入する場合、意匠権又は商標権の侵害が成立する限りにおいて税関で模倣品を没収等することができる。しかし、特許法については、そのような立法措置がなされていないため、国内特許権の権利範囲に属する模倣品を消費者個人が輸入する場合には税関で輸入を差し止めることができない。結果として、特許権者としては、たとえ、外国において事業展開を行っていないとしても、外国において特許権を取得し当地において権利行使を行わなくてはならなくなる。

また、海外で特許権等の知的財産権を取得する場合、日本との知的財産権法制の違いや、手続言語の違いにより、手間とコストが必要となる場合も多い。もちろん、知的財産権法は、パリ条約や TRIPS 協定等により一定程度の国際調和も図られているが、通常、国内で知的財産権を取得する場合よりも、海外で知的財産権を取得する場合の方が、より多くの手間とコストが必要となる傾向にある。このような国内と海外での所要工数、所要コストの差は、当該日本企業が海外において特許権を取得し当地において権利行使を行う際の参入障壁として作用する。

より理解の容易な特許図面の添付により、出願に係る発明や特許発明の技術的な理解が進み、出願人－現地代理人、出願人－現地特許庁審査官、特許権者－執行担当官との間の情報の非対称性が解消すれば、海外における特許権の取得や当地における特許権の行使を円滑化することに寄与する可能性もある。

## 5. 税関差止めにおける特許図面の意義

現状、税関差止めにおいては、特許権に基づく差止めの件数は極めて少数であり、ほとんどが商標権や意匠権に基づく税関差止めである。どのような方策を講じれば、税関差止めにおける特許権の利用が促されるかについて、事例をもとに、以下検討してみたい。

財務省の令和 2 年の統計によれば、日本国税関における輸入差止点数は、点数ベースで、商標権侵害物品が 70.7% で圧倒的に多く、続いて意匠権侵害物品が 10.9% と比較的多くなっている。これは意匠権侵害物品は意匠図面と物品を比較することにより比較的容易に侵害の成否の判断が可能であるためと推測することができる（図 5-1）。

上述のとおり、日本国税関では長らく特許権侵害に基づく差止件数が極めて少なかったものの、近年、図面を積極活用したと思われる特許権侵害に基づく税関差止めの事例が増加している（令和 2 年の実績は 40,523 点で令和元年比 110.9% 増）。具体的には、スマートフォン等のグリップ・スタンドという侵害の判断が比較的容易な物品（特許第 6091438 号等）につき、輸入差止申立てがなされたため、特許権侵害に基づく税関差止めの件数が増大したと推察される。このグリップ・スタンドの特許権は、米国仮特許出願及び米国特許出願に基づく PCT 出願の国内移行出願に由来するが、意匠図面にも見劣りしない特許図面が添付されているところ（図 5-2）、初回の拒絶理由通知への対応の際に各独立請求項に追加され、各特許発明の特徴部分となっていると推察される、錐体形状を形成し、畳み込まれることでケース本体に収容される蛇腹の構造が、図 2 から図 4 を始めとして各図面に詳細に描き出されている。このように、本件特許権の特許公報の図面においては、特許権の権利範囲も考慮に入れた上で、その特徴部も含めて図面により詳細に説明されており、これが税関での差止めを容易にしている可能性があるとも言える。後述するとおり、米国特許出願は、35 U.S.C. 113 及び Patent Rule 1.83 の規定に従

い、特許出願における図面作成のための要件が詳細に決められており、特許を受けようとする主題の理解に図面が必要な全ての特許出願で、発明品の全体図を含めた詳細な図面が添付されている。このような、特許出願に添付された詳細な図面は、特許技術に関する知識を必ずしも持ち合わせてない担当行政官であっても比較的容易に侵害の成否を判断することができるという意味において、権利者と税関職員の間には横たわる情報の非対称性を軽減し、デッドコピー品の差止めを容易にしているとも考えられる。

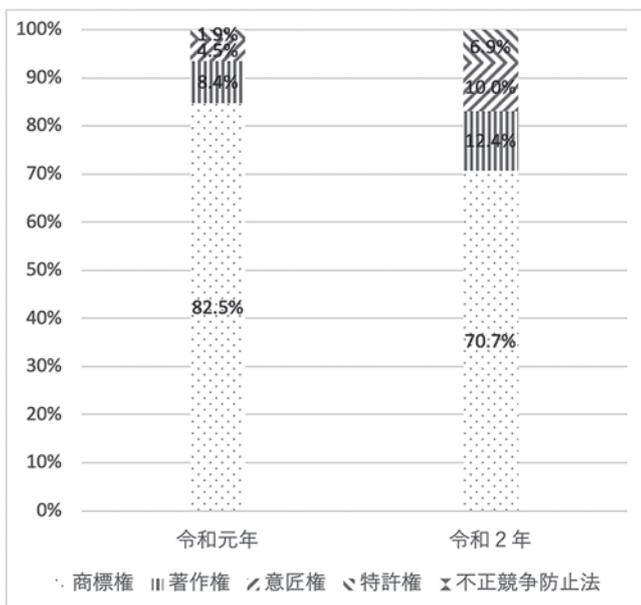


図5-1 知的財産別輸入差止実績構成比の推移（点数ベース、財務省、「令和2年の税関における知的財産侵害物品の差止状況（詳細）」からデータを抜粋して編集）

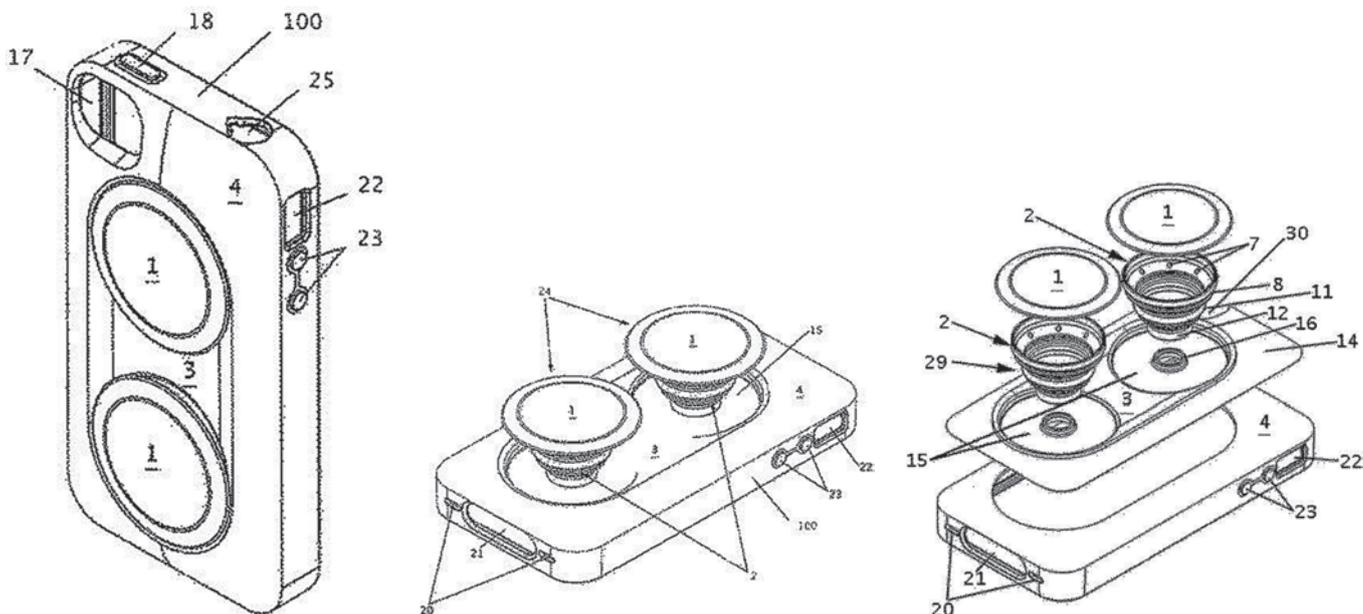


図5-2 特許第6091438号の特許公報掲載の図面（一部、左から図1A、図1B、図2）

## 6. 特許明細書の不自然訳・誤訳問題

通常、外国で特許権を取得する場合、特許出願書類の翻訳作業が発生する。通常の書籍の翻訳などとは異なり、特許出願書類の翻訳作業は、翻訳の過程における新規事項の追加を回避するため、日本語原文の語句を一語一語逐語訳することが多い。同様の過程で英語から日本語に翻訳されたPCT日本国国内移行案件の出願書類の日本語を見れば明らかではあるが、このような翻訳は多くの場合、英語を母語とするものにとっても理解が難しい傾向にあるとも言われており、特許出願の審査過程における審査官による発明の要旨認定や、特許侵害訴訟の段階での技術的範囲の認定、イ号物件の権利範囲属否の認定で、出願人・特許権者に意図されない形の解釈がなされる危険性を持っているとさえ言える。

また、例えば、日本語からの直接の現地語への翻訳が難しい言語（例えば、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、ロシア語、フランス語等）については、日本語から英語への翻訳に続いて英語から現地語への翻訳が発生するため、より一層、誤訳や不自然訳の問題を生じさせることとなる。実際、日本貿易振興機構バンコク事務所が2019年に実施した調査では、日本の出願人のタイ、ベトナム、インドネシアの特許権のうち、45.6%の特許権の独立請求項において、権利行使を困難にしうる誤訳が含まれている、と報告されており（図6-1）、しかも当該調査時点において、タイ及びベトナムでは登録後の訂正が認められない、とも報告されている<sup>(17)</sup>。

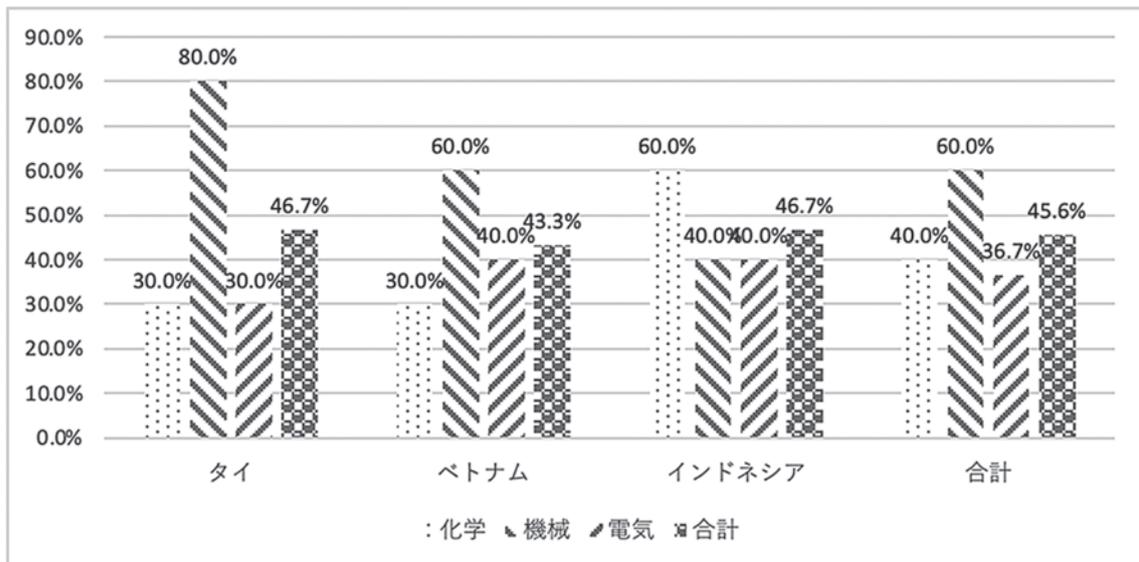


図6-1 タイ、ベトナム、インドネシアの、化学、機械、電気の各案件で請求項1に誤訳の発見された件数の割合（各国について、化学、機械、電気それぞれ10件ずつを調査、独立行政法人日本貿易振興機構バンコク事務所等、「タイ、ベトナム、インドネシアにおける翻訳の質の調査」から数値を抜粋して編集）

例えば、権利行使の局面を考慮した場合、特許請求の範囲に完全な誤訳があって、そもそも、全く意味が変わってしまった場合はともかく、軽微な誤訳や不自然誤に止まる場合には、翻訳の必要のない図面の参酌により、権利範囲が適正に解釈される可能性があると考えられるほか、特許請求の範囲と図面との間に不整合があれば、翻訳者が図面を参照することにより誤訳の発生そのものを防止できたり、現地代理人や審査官から権利化前に指摘を受けたりする可能性もある。このことから、これらの外国出願において、権利範囲を示す特許図面を積極的に活用することの重要性が示唆される。また、このような点を考慮すれば、特許図面の活用が、手間やコストが掛かりすぎることを回避しつつ、効果的な権利化・権利行使を可能にしようとするものでも考えられる。

## 7. まとめ

以上のように、特許図面を積極的に活用することにより、特許権に関わる各種の手間とコストを低減し、知財担保融資、権利取得、権利行使等を円滑化する可能性がある点について試行的に議論した。特に、知財担保融資の円滑化は、無形固定資産である特許権の流動化を促進する可能性もあり、例えば、不動産や製造設備等の有形固定資産を持ち合わせておらず、無形固定資産を主たる資産とするIT系スタートアップ企業の資金調達の成功の可能性を高めようするため、知的財産権の活用促進というコンテキストにおいて大きな意義

が見込まれる可能性もある。

また、2021年12月に、東京証券取引所は、改訂されたコーポレートガバナンス・コード（CGC）において、「情報開示の充実」の項目の補充原則で「経営戦略の開示に当たって、…（中略）…人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである」と規定し、上場企業と投資家の間での、知的財産権に関する情報の非対称性の解消のための方策を打ち出している。日本政府の定める「未来投資戦略2018」にも規定される、イノベーションによる経済成長を図っていく上でも、企業の知財戦略を、広く一般の投資家や国民に周知していく重要性も高まっていると考えられる。

そして、このような金融機関や投資家を意識した知的財産権の見える化（情報の非対称性の解消）に向けた取り組みは、出願人・国内代理人と、審査官・審判官、裁判官・陪審員、現地代理人等との間の情報の非対称性の解消にも働き、従来の知的財産権関連業務の枠組みの中でも、各種手続・業務の効率化をもたらさうとも考えられる。

米国では、プロパテント政策的側面から、特許権取得のハードルを低下させつつ、権利行使により得られる損害賠償額を増大させたが、その結果、特許権関連取引が活性化したということは、特許権を市場で購入して権利行使のみを行なっていく、パテントトロールが跋扈したことからも明らかである。こういった観点

からも、出願に係る発明や特許発明を、図面を含めた出願書類全体を通じて分かりやすく説明することにより特許権取得のハードルが低下すれば、特許権関連取引の活性化にすら作用しうる可能性もある。

本稿ではあくまで、図面に焦点を当てて、情報の非対称性解消の重要性について論じたが、知財業界において、長年、読み手に分かり易い出願書類の作成が求められてきたことは言うまでもない。知的財産権の新たな活用の途に思いを馳せつつ、従来言われていた出願書類作成に当たっての基本動作の質を高めていくことは、自己研鑽を義務とする弁理士の本来の職責の一つである、とも言えるように思う。

なお、参考までに、米国では、特許図面の作図については、法令上厳密な要件が課されていることが知られている。まず、35 U.S.C. 113においては、「特許を受けようとする主題の理解に必要なときは、図面を提出しなければならない」旨が規定され、出願にかかる主題の内容が図面によって明示することができる場合において、出願人が図面を提出していない場合には、特許庁長官は図面の追完命令を発送することができる旨、規定されている。また、作図にあたっての詳細については、Patent Rule 1.83に規定されており、(i) 特許請求の範囲に記載されている発明の全ての特徴を図示すべきこと、(ii) 所定の方式で注釈をつけるべきこと、(iii) 従来の装置の改良である発明においては、改良部分自体を従来の構造から切り離れた部分図を添付すべきこと、等が規定され、米国特許出願がこの要件を充足していない場合は、審査官が図面の追完を求めることができる旨も規定されている。

このように米国特許法及び関連規則では、図面の作図様式が詳細に規定され、米国特許商標庁の審査官が図面の内容を審査して、図面についての所定の要件を充足しない出願に対してその補完を求めていることは、日本における特許実務とは対照的である。OECDの2019年の報告書において、知財担保融資が活発に実施されている、と指摘されており<sup>(18)</sup>、イノベーションにより牽引される高い経済成長率を誇る米国において、このような特許図面作成のための要件を明示的に規定し、審査官、判事、陪審、競合事業者、取引事業者にも理解しやすい知的財産権の取得が奨励されていることは、我が国の産業政策のあり方を検討する上でも、大いに参考になると考えられる。

なお、本稿は、筆者らの個人的かつ主観的な見解に

基づいて作成されたものであり、本項における意見及び陳述は、特許庁を含む筆者らの所属組織の公式な見解とは必ずしも一致するものではないことを申し述べるとともに、記載内容の正確性については万全を期しているものの、その完全な正確性を保証するものではないことにつき、ご理解をお願いしたい。

## 8. 謝辞

本稿の執筆にあたり、貴重なご意見をくださった、特許庁審査第二部の武井健浩氏（元独立行政法人日本貿易振興機構ニューデリー事務所知的財産権部部長）、独立行政法人日本貿易振興機構ホーチミン事務所にInvestment Advisorとして出向中の、株式会社日本政策金融公庫中小企業事業本部の村田義剛氏、在東京の米国弁護士のMs. Maria ABE、協和特許法律事務所の弁理士の中島伸吾氏にこの場を借りて御礼申し上げます。

### (参考文献等一覧)

- (1) George A. Akerlof, "The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol.84, No.3., p.488-500 (1970)
- (2) ただし、実際には、情報の非対称性を解消するのみで取引の円滑化が進まない場合もある。萩原駿史、「情報の非対称性のある市場に関する新たな問題」西南学院大学大学院研究論集第4巻第3号, p.79-93 (2016) には、需要者-供給者間での需給の不一致が存在し、そのような需給の不一致が解消されない場合には、情報の非対称性を解消しても、取引の円滑化が進まない、と説明されている。そのような状況において、いわゆる知的財産権の需要を喚起するための施策が重要となるが、本稿後半で論じる知的財産権取得・活用のためのコスト低減策は、結果的に、特許権者の手元に残る利益を増やす方向に作用するため、知的財産権の需要を喚起する可能性があると考えられる。
- (3) 藤原綾乃、「知財担保融資の将来性～中小企業の知的資産経営と金融機関～」, 月刊特許 Vol.68, No.5, p.90-99 (2015)
- (4) 渡辺浩司、武井健浩、「スタートアップの資金調達と知的財産の役割」, 月刊特許 Vol.74, No.1, p.95-101 (2021)
- (5) 金融審議会市場ワーキング・グループ報告 ～国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引所を巡る制度整備について～ (平成28年12月22日)
- (6) 金融庁、「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会(第3回)」議事録(2020)
- (7) Myers S.C., Najluf N.S., "Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Informations that Investors do not have," *Journal of Financial Economics*, Vol.13, p.187-221 (1984)

- (8) 本庄裕司, 「スタートアップ企業の資本構成」, 特集／組織のファンディング, 組織化学 Vol.49, No.1, p.4-18 (2015)
- (9) Alan Kraus and Robert H. Litzengerger “A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage”, Journal of Finance, Vol.28, No.4, pp.911-922 (1973)
- (10) 特許・実用新案審査基準・第I章第2部第1節「本願発明の認定」
- (11) 塩月秀平, 「判解」, 最判解説民事篇平成3年度 39頁
- (12) “Under a broadest reasonable interpretation (BRI), words of the claim must be given their plain meaning, unless such meaning is inconsistent with the specification. The plain meaning of a term means the ordinary and customary meaning given to the term by those of ordinary skill in the art at the time of the invention. The ordinary and customary meaning of a term may be evidenced by a variety of sources, including the words of the claims themselves, the specification, drawings, and prior art. However, the best source for determining the meaning of a claim term is the specification – the greatest clarity is obtained when the specification serves as a glossary for the claim terms. The words of the claim must be given their plain meaning unless the plain meaning is inconsistent with the specification.”
- (13) *Seventh Amendment to the United States Constitution*. “In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.”
- (14) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*
- (15) ヨーク M. フォークナー, 鈴木重矢「米国特許侵害訴訟における Markman クレーム解釈」, 月刊特許 Vol.70, No.3, p.1-7 (2017)
- (16) 経済産業省商務情報政策局情報経済課, 令和元年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業「電子商取引に関する市場調査」報告書 (2020)
- (17) (独) 日本貿易振興機構バンコク事務所 特許庁委託事業「タイ, ベトナム, インドネシアにおける特許クレームの翻訳の質の調査」(2019)
- (18) Martin Brassell and Kris Boschmans, OECD SME and Entrepreneurship Paper, “Fostering the use of intangibles to strengthen SME access to finance” (2019)

(原稿受領 2022.3.31)