

ある特許訴訟弁護士の10年

ロープス&グレー外国法事務弁護士事務所
米国特許弁護士

萩原 弘之



要約

萩原弘之 Ropes & Gray LLP パートナー、外国法事務弁護士（ニューヨーク州）、米国特許弁護士。93年に弁理士登録し、その数年後、米国特許訴訟専門弁護士の道を目指し渡米。昨年8月東京駐在パートナーとして、東京事務所に転勤しました。弁理士を目指したのも、その後、米国特許訴訟専門弁護士を目指したのも、多くの偶然と出会いが実現させてくれたものだったと思います。特許訴訟専門弁護士として、一人前に育てて戴いた先輩弁護士、それまでいろいろな形で育てて戴いた先輩と同僚、いつも支えてくれた妻と家族、大好きな仕事をさせて戴く機会を与えて下さるクライアントの皆様、そして職場と家庭の周りに存在していたニューヨークという街。たくさんの人々との出会いと、いろいろな出来事の積み重ねを経て、今の、もちろん発展途上の私があるんだと思います。そういった出会いや、出来事を「ある米国特許訴訟専門弁護士がニューヨークで生きた10年」というかたちで、今日の私の視点から、恥ずかしながら、お話をさせて戴きたいと考えています。

この度、パテント誌編集部より、「米国における知財プロフェッショナル」と題した特集を組まれるにあたり、「10年ぶりにアメリカより帰国されたようですが、アメリカで活動することになった動機や、仕事の内容、米国の事情等について、ご執筆下さい。」との温かいご依頼を戴き、本稿を寄稿させて頂きました。

夢の芽生えーアメリカへの留学

私が、知的財産の分野に進む、最初のきっかけとなったのは、慶応義塾交換留学生として、アメリカ北東部ニューハンプシャー州にあるダートマス大学へ留学したことだったように思います。その頃は、知的財産権の重要性が認識されつつある一方で、法学部の授業に「知的財産法」は、ほとんどない状況でした。私も、独占禁止法を中心とした経済法を大学で専攻していました。一方、当時の社会状況は、湾岸戦争で、ブッシュ（父）大統領の下、米国主力の連合軍部隊がイラク大統領サダム・フセインのクウェート侵攻部隊を退けた年であり、ダートマス大留学中に、クラスメートとラウンジに集まって、連合軍攻撃の様子をはらはらしながら見守ったり、政府論の授業のなかで、レーガノミックスの功罪や徴兵制の復活の是非を議論したりしてい

たのをはっきりと覚えています。ダートマスの学生も日本の多くの大学生と同様、「よく学び、よく遊べ」をモットーにしていたと思います。ただ、ダートマスの学生達の多くは、将来の進路について、私達同世代の日本人学生より、もっと真剣に具体的に考え悩んでいたことを、よく覚えています。特に、彼らの多くが「どの会社」に就職するかも去ることながら、「どのプロフェッション（専門職）」に就くのかをよく考えていたように思います。この経験が、その後、私が弁理士、また、アメリカで特許訴訟専門弁護士への道に進んでいく、大きなきっかけになったと考えています。「自分も一生打ち込めるような専門職をみつきたい」と、留学を通じて考えるようになりました。

知的財産権法との出会い

留学から帰国した1991年夏、慶応法学部に戻ると同時に、経済法の勉強を再開しました。それは、「一生打ち込める専門職を見つける」ミッションの始まりでもありました。ちょうどその頃、憲法の教授が主催された特別講義のなかで、先生のゼミを巣立たれた先輩方のご活躍ぶりについて、お話を聞くという企画があり、これに参加しました。弁理士になられた卒業生

の一人が、弁理士の仕事の大切さ、将来性、やりがいについて情熱を持って語られました。さらに、時をほぼ同じくして、Honeywell v. Minolta オートフォーカス特許事件が結審し、100億円を超える損害賠償の陪臣評決が出され、経済記事で幅広く取り上げられました。

この頃、気づいたことは、知的財産権法が、技術立国の日本の将来にとって大事であること、経済のグローバル化の重要な役割を担うことになることです。また、一方で、将来、法律、国際経験、そして技術的専門知識を兼ね備えた専門家がたくさん必要であるにもかかわらず、世界中の企業や法律事務所で、慢性的な人材不足が危惧されていることもわかってきました。法律も学び始め、国際経験も積み始めたばかりの学生の自分にとって、こんなに素晴らしい仕事はないと思い、この年に弁理士試験の勉強を始めたのでした。「将来は、日本の企業が世界の特許紛争で勝つために、役に立ちたい。」そういう気持ちで、知的財産権の分野に歩を踏み出すというより、全身で飛び込んでいったのでした。

その後、1993年に弁理士試験に合格し、電機メーカー知的財産ライセンス部勤務という貴重な経験をさせて戴きました。当時、世界の最先端の知財チームで働きたいという一心で、就職活動をし、希望先に就職をすることができました。当時の、先端電機メーカーは、半導体、コンピューター、通信、また重電などの幅広い分野で、世界の最先端を走っていたと思います。その結果、世界中のライバル企業や個人発明家等との知的財産権紛争は絶えず、知財部員は、常に和解に向けた交渉と徹底抗戦の際の訴訟と、昼夜を問わず、戦っているような雰囲気でした。

この会社の国際ライセンス部は、ひらの担当者だった私にも、たくさんの貴重な経験を積む機会を与えてくれました。特許侵害クレームを解決する防御の交渉、大手コンペティターとのクロスライセンス契約交渉、また、自社の特許を侵害する他社から損害賠償とロイヤリティを勝ち取る交渉など、あらゆる種類の知財事件を担当させて戴きました。先輩方は、世界有数のプロの集団だったと思います。法律知識、特許に関する知識、語学力や国際経験というファンダメンタルを

えて、さらに、訴訟と交渉の機微、交渉相手によって変化する柔軟な交渉術など、たくさんのことを勉強させて戴いた数年間でした。また、この頃は、日本企業が防御だけでなく、攻撃的に特許を積極的に使い始めた時期であり、長年かけて築いてきた知的財産権を武器として、日本企業が競争激化する世界市場での地位を守り高めていくという、知財マンにとって、気持ちの高揚する時期でもあったと思います。会社のために、重要な特許に基づくロイヤリティを取ることができたときは、何となく晴れ晴れしい気持ちがしました。でも、なにより、駆け出しの私にとっては、企業人として、プロとしての基礎を学ばせて戴いた大変貴重な経験だったと思います。本当にありがとうございました。

ニューヨークへ

その後、日本を離れて、ニューヨークへ向かったのが、1998年のことです。NYU(ニューヨーク大学)ロースクールのLLM過程で、米国の基礎(憲法、民事訴訟規則、契約法、不法行為法、会社法等)や知的財産法を学び、ニューヨーク州司法試験、その後、米国特許庁登録試験を受験し合格しました。ロースクールへの留学や、米国の司法試験体験談等は、諸先輩からの出版物もたくさんありますので、ご興味のある方はそちらをご参照されることをお勧めします。さて、司法試験合格者は、人間性に関する他の弁護士の確認書簡の提出や、司法試験委員会による面接等をパスした後、弁護士資格授与の式典“Swear In”に臨みます。

司法試験委員会の面接では、ニューヨーク市内のある有名法律事務所の弁護士が面接官でした。若い駆け出しの弁護士を見守るような温かい眼差しの大変優しい方でした。質問は、「将来の目標は？」という興味本位なのだろうかと思うようなご質問で、少し拍子抜けしましたが、はっきりと自分の将来の夢を申し上げたのを覚えています。「全米一の知財訴訟事務所で、訴訟実務を学んで、日本企業や先端技術を発明する当事者の技術を守ることに貢献することです。」数週間して、資格授与式の案内が来ましたので、おそらく、この答えで及第点を戴いたのでしょうか。今考えると、ちょっと、堅苦しい答えだったなとも思いますが、きっと、どんな答えでも良かったんだと思います。厳しい法律実務を毎日しているベテラン弁護士にとって、若い弁護士の面接をするのは、きっと、明るい希望を語

る若者達を見守る、少しほっとする、法曹界の将来を前向きに見ることができる時間だったのかも知れません。

ほどなく、ニューヨーク市内マディソン街27番地にある、New York State Supreme Court, Appellate Division, First Departmentの大法廷内で、資格授与の式典に臨みました。この裁判所は、ニューヨーク州の裁判所のなかで、第二審の控訴裁判所にあたり、マンハッタン区とブロンクス区のみを管轄としています。州法に基づく事件であって、管轄区内にある州地区一審裁判所（ニューヨーク州では、地区一審裁判所を“Supreme Court”と呼ぶ）で出された判決を不服とする控訴を取り扱います。ちなみに、州の最高司法機関は、“the New York Court of Appeals”と呼ばれており、いわゆる州最高裁判所の役割を果たし、州都アルバニーに位置します。ニューヨーク州の司法制度の独特な点は、色々ありますが、司法資格授与を最高裁判所でなく、第二審裁判所が行う点もその一つかもしれません。なお、第一審の判事（“justice”）は、管轄区の住民による選挙で選ばれます。控訴裁判所の判事は、知事によって指名されます。連邦裁判所判事は、全て大統領の指名である点と対照的です。

First Divisionの今の建物は、1900年に完成したもので、大理石と木材から成る重厚で気品のある裁判所です。この裁判所だけでも、毎年約三千人に対して、新たに州弁護士の資格を授与しています。“Swear In”の式典は、たくさんの新米弁護士が、大法廷に集められ、米国憲法及びニューヨーク州憲法を擁護し、法の統治に忠実に、クライアントの権利を擁護するために、尽くすことを宣誓し、判事の訓示を受けて終了します。終了後は、みな達成感と希望に満ち、晴れ晴れとした顔をしていました。今考えてみれば、アメリカは、法曹人口が多いため、司法試験合格は、弁護士を職業としてやっていくためのレースに参加する資格を得たというくらいの意味合いだったかも知れません。その後、本当に職業として、弁護士をやっていくことができるかどうかは、ましてや、成功するかどうかは、完全な、そして熾烈な自由競争に委ねられていると思います。

ニューヨークで自分の道を見つける

自分が一生打ち込める専門職に就くという夢を達成

するための、最初のチャレンジは、就職活動だったのかもしれませんが。学生時代の留学、数々の旅行や出張、また、ロースクールへの留学等を通して、アメリカの生活様式、文化、そして人間関係等については、あまり不自由は感じていませんでしたが、アメリカの組織に就職するのは、初めてでしたから、まず基礎的リサーチからはじめました。よく知られている通り、アメリカの法曹人口は日本のそれより桁違いに多く（政府統計では、全米で百万人を超えているようです）、したがって、法律事務所の数も弁護士100人以上規模の事務所であっても、たくさんあるというのが正直なところでした。そこで、老舗であり、大規模であり、特許訴訟専門部隊が充実している東海岸か西海岸の事務所に就職することを考えるようになりました。そういった法律事務所は、当時、自ずと数社のニューヨーク、ワシントンDCとカリフォルニアの事務所に限られ、それらの事務所が主な候補になりました。

ニューヨークは、古くから金融と経済活動の世界的中心であり、そこで発展した多くの企業は優秀な弁護士の助けを必要としてきました。その結果、いわゆる大手有名事務所の多くがニューヨークに軒を連ねていました。これは、知的財産の分野でも例外でなく、たくさんの大手事務所がニューヨークにありました。ワシントンDCは、CAFC（連邦巡回控訴裁判所）、ITC（国際貿易委員会）、USPTOがあり、また、周辺に、新興技術企業が発展をみる北部ヴァージニア地域を有し、また、特許侵害訴訟事件の第一審として人気の高いデラウェア地区連邦地方裁判所が近くにあることから、特許事件を扱う有名事務所が多かったと思います。また、シリコンバレーの発展を受けて、カリフォルニア北部、特にサンフランシスコに本拠地を置く大手有名事務所のいくつかも、急成長し、知的財産の分野にも力を入れるようになっていたように思います。また、ライフスタイル的にも、人、もの、情報の流れが速く、文化的にも寛容性の高いこれらの地域に魅力を感じました。これらの要因から、必然的に、私の選択肢は、ニューヨーク、ワシントンDC、または、カリフォルニアの地域に狭まっていきました。

大規模の必要性を感じたのは、まず、当時から、企業のみならず、コンサルティング事務所、会計事務所、そして、法律事務所などのプロフェッショナル・ファー

ムも大型化の時代の流れは決定的だったことです。さらに、大型の重要特許侵害訴訟事件を扱うには、大規模事務所であれば、経済的にも人資源的にも不可能になると思ったからです。大型の特許事件一件には、弁護士十名から、時には、数十名を要する場合があります。これらの事件を多数並行して扱うには、相当な規模でないと無理だと思ったわけです。後から見れば、この考えは概ね当たっていたのかも知れません。当時、有名だった老舗事務所でも、規模を拡大しなかったところは、その後、何軒も消滅する運命を辿りました。アメリカの法律事務所間の激しい競争の厳しい証左の一つなのかも知れません。ただ、一方で、まだまだブティック事務所として、成功している事務所があるのも事実ですが、大きな流れは大規模化だと言えるのではないのでしょうか。

多くの有名な事務所のなかでも、特に老舗事務所に惹かれた理由は、長年積み重ねた伝統への信頼と憧れだったと思います。ライト兄弟の双翼飛行機特許に関する数々の侵害訴訟事件を代理し、カーティス社をことごとく打ち負かした事務所。トーマス・エディソンの電球特許訴訟事件でも同様の成功を取めた事務所。ヘンリー・フォードの時代から、フォード自動車を代理している事務所。ポラロイド社を代理し、いわゆるポラロイドカメラ特許の侵害訴訟事件でコダックを打ち負かし、米国特許訴訟事件史上最大の損害賠償額を勝ち取った事務所。後にレメルソン特許を無効化した事務所など、多くの訴訟経験と武勇伝を面接でも聞かせてもらうこともありました。実は、これらのサクセス・ストーリーは、ある一つの事務所に関するものがありますが。

さて、リサーチの結果、素晴らしい事務所のリストができましたが、でも今度は、「本当に採用してもらえだろうか？」という不安に駆られるようになりました。でも、不安は脇に置いて、出願書類一式を準備して、希望の事務所に発送しました。すでに、ロースクルのキャンパスイベント等で、採用担当者と会ったことのある事務所には、それらの担当者にパーソナライズしたメッセージとともに、これを発送しました。その結果、幸い、ニューヨークを本拠地とする事務所を5社、サンフランシスコ等のカリフォルニアを本拠地とする事務所を3社、ワシントンDCの事務所1社

など、たしか合計10社くらいの面接を受けさせて戴いたのではないかと思います。面接の知らせを受ける度に、飛び上がって喜びました。通知のレターがとても温かく人間的な文面であり、その後のフォローアップもとてもきめ細かく、各事務所ともにリクルーティングに多くの時間とリソースを費やしていると感じました。

面接に向かうにあたり、アメリカは広いので、出張面接をする際には、事務所から、わざわざ飛行機代と身分不相応なホテルでの宿泊代まで出して戴けることを知り、とてもありがたいものだと感じたのを覚えています。そして、面接場所は、各事務所のオフィスに伺い、リクルーティング・コーディネーターと、まあ、いわゆる茶飲み話をコーヒーをすすりながら10分ほどして、ウオームアップした後に、5人から10人くらいの弁護士と一人30分から1時間位づつ、各弁護士のオフィスにおじゃまして面接して回るようになります。途中、ランチ休憩になると、2、3人の若手弁護士がレストランに連れ出してくれて、事務所の良いところを宣伝したり、こちらの質問に答えてくれたりします。これだけの人数の弁護士と面接を続けざまにするのは、かなり気力体力を要するなあと感じました。面接の質問は多岐にわたりましたが、「当事務所への志望動機」、「目指す専門分野」、「その分野を目指す理由」、「自分はどうして弁護士として成功できると思うか?」、「今までの、成功談、失敗談」等が主流でした。いつも、ワンパターンだなあと思う反面、面接慣れするにつれ、自分のプレゼンテーションに磨きがかかってきて、面接が面白いくらいになった頃には、全ての面接が終わりました。あの頃は、文字通り、一生懸命だったのですが、今、逆に面接をする立場になって、自分も同じ様な質問ばかりすることに気づき、以下の結論に至りました。優秀で、熱心な若手弁護士かどうかは、これらの質問で概ね見分けがつくんだということです。

日本の会社訪問や面接でも、会社毎に、「社風」が異なり、企業年報等の書面で研究していた時と、印象が重なったり、ずれたり、または、全く異なったりすることがあったかと思っています。アメリカでも、同じことが言えるんだということをたくさんの方の面接を通して感じました。ニューヨークの事務所の面接では、ある

パートナーの部屋に通された途端、そのパートナーが急に電話をかけ始め、アソシエートに対して「昨日申し付けておいたメモが未だ机の上に見当たらないが、一体どうなっているんだ？」と怒鳴り始めました。その後、IP訴訟部のヘッドを含む10人位の弁護士と面接をしました。世界中にオフィスを持ち、世界でも知らない弁護士はいないというグローバル事務所でしたが、オファーをお断りしました。理由はもうご説明する必要はないと思いますが。ちなみに、この事務所は、つい最近米国でのIP訴訟部門をほとんど廃止に近いくらい縮小してしまったと聞いています。また、あるカリフォルニア州サンフランシスコを拠点とするやはり1,000人以上の弁護士を抱える大手法律事務所との面接の話です。5年目くらいの中堅どころのIP訴訟専門のアソシエート弁護士との面接の中で、今やっている仕事について伺いました。実は、1年前にIPに転向して、特許法を勉強中だと言っていました。「今リサーチしている法律問題は何か？」という質問への答えは、非常に基本的な特許法概念に関するものでした。この事務所ともそれ以上面接を続けませんでした。結局、最終的に残ったのは、サンフランシスコを拠点とするグローバル事務所のIP訴訟部門、シカゴとワシントン等を拠点とする大手事務所のIP訴訟部門、そして、ニューヨークの老舗IP訴訟専門事務所でした。

この三事務所は、今でも全米トップクラスの事務所として成功し続けている事務所です。サンフランシスコ拠点の事務所との面接では、各弁護士が連邦判事のクラークをするなどのエリート訴訟弁護士でしたが、みな寛容で人間的優しさも垣間見える素晴らしい人ばかりでした。この事務所は、東京事務所も成功し、とても尊敬されている事務所です。もう一つの大手事務所は、素晴らしいIP訴訟弁護士がワシントンDCにいました。そのなかの一人は、最近著名なケースで、CAFC（連邦巡回控訴裁判所）でのアピールの弁論をされ、勝訴されました。10年前のお若かった頃から、すごくオーラがあり、この方はきっと成功するに違いないと思っておりました。

悩んだあげく、ニューヨーク市にある120年以上の歴史を有するIP訴訟専門の老舗法律事務所フィッシュ&ニープに就職することになりました。これは、

面接で会った弁護士のみなさんが、真摯に自分のプロフェッション（専門職）を愛しており、楽しんでおり、それが直接伝わってきたからです。そして、私に対して、「君は何をやりたいのか？」そして、「君がやりたくないことは、やらないほうがいいし、やらせるつもりもない。」と言って戴き、未だ入所もしないうちに、新米の私の希望と将来を考えて下さるという姿勢に、新鮮であり、こんなにありがたい話はないと感じたわけです。こうして、最終的に、憧れの法律事務所に、遠回りしましたが、就職することになったのでした。

新米弁護士としての仕事

フィッシュ&ニープ入所後、アソシエート弁護士の人事及びトレーニング担当のパートナーと何度か会い、トレーニングの基本方針について話し合いました。その結果、数年間は、日本に必ずしも関係ない仕事をして、米国特許訴訟実務を徹底的に体得するようと言われました。その代わりに、当たり前であるが、アメリカ人のアソシエートと同様に扱うし、差別も区別もしないと言われました。大変だなと思う反面、非常にありがたいことだなと感じました。アメリカで就職したのは、アメリカの訴訟プラクティスを体得するためなのだから、これ以上良い環境はないと思いました。そこで、その後数年間は、多くの仕事が、米国や欧州の企業を代理して、米国企業を主な相手方とする特許侵害訴訟で経験を積むことになるのでした。（ちなみに、当時の人事及びトレーニング担当のパートナーは、今、弊所のIP訴訟グループのリーダーの地位で、活躍を続けています。つい最近も日本を訪れたばかりで、今でも親しく一緒に仕事をしています。）

翻って、家庭では、第二子が生まれたばかりで、妻もまだあまり慣れない環境の中、子育てをがんばってくれてもいました。仕事は、やりがいがありそうだが、大変になりそうだなと相談しつつ、二人とも前を向いて進むしかないという決心だったと思います。週末は、家族四人で、ニューヨークか、当時住んでいたニュージャージーで、ぶらぶら買い物をして、特にさえない寿司屋かイタリアンレストランで夕飯を食べるのが、ささやかな楽しみだったと思います。当時、家族が四人になり、マンハッタンでは、アパートメントは高く、手狭なため、マンハッタンのフィナンシャル・ディストリクトから、ハドソンリバーの地下を通

る PATH Train という地下鉄で、二駅のところにある、ジャージーシティという、当時開発が進んでいた街に引越したところでした。ちなみに、フィナンシャル・ディストリクトとは、あのワールドトレードセンターが建っていた地区です。

ところで、先ほどから、アメリカ法曹社会は競争社会だと申し上げましたが、大手法律事務所は、その一番如実な例だと考えられます。多くの大手法律事務所は、一流ロースクールからトップクラスの成績を取めた新人弁護士を数十人から100人超毎年雇用します。そのなかで、10年ほど後に、その事務所のパートナー(共同経営者)に選ばれるのは数名です。もちろん、パートナーになることだけが、弁護士としての目標ではなく、その後、判事になったり、検事になったり、企業内弁護士になったり、大学の教授になったり、自分の事務所を開いたりとたくさんの素晴らしいキャリア・オプションがあります。一方で、各事務所は“up or out”という制度を採用しており、毎年の人事考課(レビュー)で成績があまり良くない場合は、翌年解雇されます。また、雇用契約は存在せず、雇用形態は“employment at will”と言って、何時如何なる理由でも(何の理由なく)解雇ができるという厳しいものです。大手事務所に入所するという事は、一流のトレーニングを受ける機会であり、将来のキャリアへの大切な礎になると考えられている反面、失敗は許されない「上に行くか、首か」という独特の厳しい世界でもあるのです。

したがって、新しいプロジェクトや事件をアサインされる度に、非常にうれしい気持ちと、がんばらないという緊張感で一杯になるわけです。最初の一年間くらいは、担当弁護士が10人以上もいる巨大な特許訴訟事件に何件かアサインされ、法律問題のリサーチ、無数の証拠書類の検討、特許侵害の有無や損害規模の調査、デポジション証言の準備、ディスカバリに関する申し立て等の基本的裁判所提出文書のドラフト等に忙殺されました。毎日のように、朝から夜遅くまで、先輩弁護士についていくので必死でした。その後、以前、アサインされた大事件のリード弁護士だった全米でも有名なパートナーと一対一でやる、小粒のプロジェクトにアサインされました。大手通信機器メーカーのライセンス契約、契約対象特許、契約対象製品

そして、契約対象特許の侵害が争われている他社との訴訟事件記録を調査して、特許非侵害に基づいてライセンス契約を破棄し、ロイヤリティ支払いを中止し、特許非侵害の確認の訴えを起こすべきかどうか? そうでなければ、いかなる選択肢をクライアントに推薦すべきか? これを調査せよという指示でした。

仕事の中身は、とてもやりがいのあるプロジェクトで、非常にうれしかったのですが、パートナーは、非常に厳しいことで有名で、仕事の中身が悪いと、こっぴどく叱られることで知られていました。しかし、プロジェクトを断るという選択肢があるわけでもなく、「もう、前進あるのみ」です。朝昼晩と調査を行い、米国中西部のR&D施設に属しているエンジニアに電話会議で、聞き取りを行って、特許とイ号との関連有無を調べ、また、裁判記録を当たって、クレーム解釈や侵害に関する判決の中身、その第三者であるクライアントへの適用性、ライセンス契約を破棄することの契約法上の適法性等の様々な観点から調査をし、これをまとめました。その頃、パートナーから、「途中でよいから、今日夕方5時から会議室で、経過をレポートするように。」と電話がありました。定刻に関係する書類を両脇に抱えて、49階にある会議室に向かい、頭の中でプレゼンテーションをまとめ始めました。パートナーが入室され、説明を始めて2分もすると、「準備をしてくれてありがとう。調査結果は良さそうだが、メモが途中なら明日フィニッシュして、オフィスに持ってくるように。今日は、5時過ぎまで待たせて申し訳なかった。」と言われました。正直、肩透かしを食らった気分でしたが、怒られなかったことだけで、その晩のディナーはとてもおいしかったような思い出があります。後から、「メモは簡潔かつ要点を全て網羅しており、全く満足のいくものだった。今後も、がんばるように。」と言われたと思います。その後、このパートナーからは、たくさんの特許訴訟事件にアサインして戴き、一番最初の証人尋問も彼のケースの中でやりました。頭脳の回転の速さ、複雑な問題点を解析する精度とスピード、そして、クライアントの利益を時にはクライアント以上に親身に考える点等で、このパートナーに肩を並べる人には、未だにあまり会ったことがありません。このパートナーは今年末、定年退職される予定であり、とてもさみしい気持ちがある反面、彼の輝く功績に惜しめない拍手をお送りしたい

気持ちでいっぱいです。

他にもいろいろな思い出話があります。例えば、最初のいくつかのデポジション証人尋問に関する思い出話です。あるコンピュータに関する特許の事件で、ソフトウェアの中のインストラクションが、どのICのどの部分で実行されるのかを明らかにし、特許侵害立証のために、コンピューターメーカーとICメーカーのエンジニアのデポジション証言をとることになりました。私は、コンピュータ・エキスパート（専門家証人）と一緒に、特許、イ号に関する書類等を徹底的に調査し、侵害に関する仮定理論（セオリー）をまとめて、如何なる尋問をすれば、侵害立証に必要な事実を証人から引き出すことができるか作戦を立てました。これをパートナーにレポートし、「よし、準備は整っているようなので、明日テキサス州ダラス市内のホテルに同行するように。」と言われました。それは、デポジション証言の会場です。これに向かう途中、飛行機の中で、「ところで、お前、この尋問を明日やってみるか？」と聞かれました。もちろん、びっくりしましたが、冷静を装って、このデポジションでは、お手本を見せてもらい、次から任せて欲しいと答えました。デポジションは、万事うまく行き、その結果、侵害が立証され、相手方は降参し、うまく事件を有利な和解に導くことができました。

それは、良かったのですが、ニューヨークに帰ってから、このエピソードを先輩アソシエイトに話してみると、「お前、最初のデポジション断ったのか？それは、まずいぞ。」と言われたのです。実は、その先輩から聞いて、遅ればせながら初めて知ったのですが、フィッシュ&ニープの伝統の一つに、一年目か二年目の弁護士にデポジション証言の証人尋問の準備をせよとパートナーが指示し、デポジション前夜に「お前がやるか？」と聞くのが、儀式になっていたんだそうです。断ると自信がないとか、“quick on your feet”（臨機応変）でないとと言われる。受けて芳しくない、それも良くない。という大変な儀式なのです。（受けたアソシエイトは、皆及第点で切り抜けるのですが。）いずれにせよ、後の祭り。その年の人事考課（レビュー）は、どきどきしましたが、そのパートナーからは、「素晴らしい仕事ぶり、今後も一緒に働きたい。」と言って戴き、何だか命拾いをしたような、ほっとしたのを覚

えています。その後、同様のコンピュータ特許事件で、何度デポジション尋問をしたでしょうか？一度お手本を見たら、後は任せて下さいと申し上げたのですが、その通りにいったのは、パートナーの素晴らしいお手本と激励のおかげです。

デポジションにからんでは、こんなエピソードもあります。ある半導体製造に関する特許侵害事件で、ケースのスケジュール上、事件のキーとなるデポジション証言が在日米国領事館で行われることになりました。私は、リード・アソシエイトとして、そのデポジションには、何としても行かねばならない状況にありました。ところが、一つ、大きな障害があったのです。丁度、そのデポジション証言が相手方より要求された日時に、双子が出産予定だったのです。すでに、幼い二人の子供を抱えて、さらに双子をニューヨーク市内の病院で出産予定の妻を置いて、出張するわけには行きません。そこで、申し立てと相手方との交渉の結果、数ヶ月後に、デポジションを遅らせて行ってもらうことになりました。その結果、双子の出産にも立ち会うことができました。ニューヨーク大学病院で、出産後、妻と双子が退院する際、かわいい生まれたばかりの双子をお揃いのバスケットに入れて、両手にぶら下げて帰りました。帰り際に、真冬のニューヨークの寒空の下、がんばっている露天商からドーナッツを買って帰り、家族でささやかに双子誕生のお祝いをしたのを懐かしく思い出します。

ところで、そのデポジションには、ケースの行方がかかっていた。数ヶ月多くの準備期間があったおかげもあり、証言は事実に正確に、クライアントの主張通りにいきました。しかしながら、一週間にわたり行われた証人尋問でしたので、証言記録は数百頁にわたり、曲解すれば、相手の有利にも解釈できる部分もあるわけです。これは、相手方弁護士による反対尋問（クロスエグザミネーション）が終了後に、当方の再直接尋問（リディレクトエグザミネーション）を行うことにより、クリアにすることが可能です。したがって、相手方弁護士が尋問終了後に満足そうに“no further questions”（「尋問を終了します。」）という度に、当方のリディレクト尋問を行い、相手方がスコアしたと思ったポイントを全てゼロにリセットします。すなわち、曲解や誤解されそうな証言を正確かつ明確で、

クライアントの主張に沿うかたちにするわけです。リダイレクト尋問を行った戦略上の理由は、デポジション終了後、即、特許非侵害の略式判決の申し立てを行う予定だったからです。略式判決を勝ち取るには、「重要な事実に関して真正なる論争があってはならない」からです。したがって、証言された事実が、明確に当方の主張に即するものであることが必要だったのです。尚、事件が陪臣裁判（トライアル）まで進み、そこで勝敗が争われる事件の場合であれば、リダイレクト尋問は、あくまでトライアルでやるほうが有利かも知れませんが、それまで、相手方に、こちらの手の内の一部を明かさずに済むかもしれないからです。このデポジションの後、当方の非侵害略式判決の申し立ては、三点の特許侵害の主張のうち、二点に関し勝訴、残りの一点に関しても、事実問題は当方の主張が認められ、デポジションは成功だったと言えると思います。残りの一点の法律問題については、判例の解釈につき、判事が当該分野は判例が変わりつつある分野であるとお考えになったようで、申し立ては認められませんでした。しかしながら、申し立てがクライアントの主張に沿ったかたちで、ほぼ認められたことから、その後、事件は和解で決着しました。

ニューヨークは第二の故郷

先ほど、ワールドトレードセンターに話しが及びましたが、9・11事件（日本では、「同時多発テロ」事件と呼ばれていると思います）が起きた時、私の家族は、ワールドトレードセンターからハドソン川を渡ったニュージャージー側に住んでおりました。2001年9月11日朝のニューヨークは、初秋の青空の広がる晴れ晴れとした朝でした。その日は、西海岸の連邦地裁で係属中の、ある特許侵害訴訟事件のケース・スケジューリング・カンファレンス（当事者と判事が初めて、当該事件の進行計画について話し合う審理）が電話会議の形式で行われる予定であり、心地よい緊張を持って、その朝を迎えたことを覚えています。妻は、朝の日課通り、長男をハドソン川沿いの街ホーボークンにある私立小学校まで、車で送って帰ってきました。アパートメントの部屋に戻るなり、「ワールドトレードセンターから、真っ黒な煙が出ているわよ。火事なのかしら？」と言うのです。「そんな？本当かな？」と半信半疑で、テレビをつけると、その瞬間、ジェット機がもう一つのビルに突っ込んでいったのです。思

わず口から出たのは、「こんなの事故じゃない。テロだよ。これは。」と言う言葉でした。数年前にオウム真理教の地下鉄サリン事件の朝に、地下鉄千代田線の通勤電車の中に閉じ込められたことを思い出しました。

次の瞬間、日本に住む母より、電話が入りました。「あなたは、大丈夫なの。ニューヨークのワールドトレードセンターに飛行機が墜落したんでしょ？あなたのオフィスは大丈夫なの？あなたは無事なのね？」と矢継ぎ早に聞かれました。安心してもらうために、笑いながら、「ぼくのオフィスは、ミッドタウンで、ワールドトレードセンターから何マイルも離れているし、今はまだ、ニュージャージーの自宅だから、何ともないよ。」と答え、電話を切りました。すぐさま、オフィスの同僚達に電話をかけたのですが、全くつながりません。コンピューターに向かい、電子メールを送ります。すると、即時に、「オフィスには、絶対来るな。もう、ニューヨーク市内は、大騒ぎで、交通網もシャットダウンしている。一回来たら出られなくなる。自宅で待機するように。」というメッセージがたくさん届きました。それでも、居ても立っても居られず、スーツに着替えて、PATH trainの駅に行きました。すると、警察官達がライフルを構えて、入り口をガードしており、「誰も入ることは許可されない。」と言われてしまい、観念して、自宅に戻りました。裁判所からは、「ニューヨーク等で発生している、国家安全上の緊急事態に基づき、裁判所の手続きを一切停止する。期限は全て、自動延長する。さらなる、通知を待つように。」との指示があり、自分の家族を守ることに集中できる精神状態に、気持ちのスイッチが切り替わりました。

通りに出ると、たくさんの人々が、困惑したり、パニックして走り回ったりしています。携帯電話が愛する家族につながらず絶望する人もあふれていました。ワールドトレードセンターが近かったこともあり、近所には、当時、家族や知人がビルに閉じ込められている人もたくさんいたわけです。そういった人波を抜けて、何とかスーパーマーケットに辿り着き、車に乗せることができるだけの食料と水を買って、帰宅しました。スーパーの駐車場から、たくさん黒煙を出して燃え盛るツインタワーが見えました。戦場に足を踏み込んだような、想像だにしたことのない、恐ろし

く、悲しい風景でした。テレビで、ツインタワーが崩落する瞬間を目にした時は、「ああ、崩れた。」という悲鳴のような声を出さずにいられませんでした。あのビルのなかに、何千人もまだ閉じ込められているのに。

その後、何千人もの犠牲者が出たこと、たくさんの警察官や消防士達が閉じ込められた人々を助けるために、ビルを上っていき、たくさん死んでいったこと。100階近辺から、逃げるができず、燃え盛る炎の熱に耐えられず、飛び降りた人々がたくさんいたこと。手をつないで、飛び降りた人達がいたこと。多くの方が、ご存知のことと思います。この事件のことを思う度に、ゴルフ場でたまたま仲良くなった二人のジェントルマンのことを思い出さずにはいられません。毎週のように、たまたま、土曜日の朝6時30分にニュージャージーのエマーソン・ゴルフ・クラブでいつもスリーサムで回って仲良くなったこの二人のジェントルマンの行方が今でも気になります。いつも明るくて、ゴルフを愛し、家族の話を交わし、大変楽しい時間を一緒に過ごした二人です。この二人は、ワールドトレードセンターの105階にあったトレーディングカンパニーに勤めており、当日出社した人は、全員亡くなったんだそうです。ファースト・ネームしか、存じ上げなかったもので、追跡調査もままなりません。その後、同じ時間にゴルフクラブに行っても、お会いすることがありませんでした。ゴルフ・クラブの人に聞いても、行方はわかりませんでした。もし、ご存命であれば、お幸せに。いつものティー・タイムにエマーソン・ゴルフクラブで、またいつか、お会いしたいです。もし、そうでなければ、永遠の安らかな眠りをお祈りするばかりです。

今年は、ニューヨーク・ヤンキースがフィラデルフィア・フィリーズを下し、9年ぶり27度目のワールド・シリーズを制覇し、松井秀喜選手がMVPを取られました。8年前のワールド・シリーズにもヤンキースは進出し、敗退しましたが、あの年のワールド・シリーズほど、ニューヨーカーにとって、忘れられないシリーズは少ないかもしれません。9・11事件の影響で、開催も危ぶまれましたが、厳戒態勢の中、シリーズは行われました。そして、選手達がFDNY（ニューヨーク市消防隊）、NYPD（ニューヨーク市警察）の刺繍を施したベースボール・キャップとユニフォームを着け

て、プレーしたのを覚えていらっしゃるかもしれません。ニューヨークには、独特のエネルギーやパワーがあると思いますが、あの事件以降、ニューヨーカーの間には、特別な連帯感みたいなものが、目に見えないところで存在しているような気がします。私にとっては、ニューヨークは、素晴らしい同僚を持つ街、家族が育ってきた街、つらい時期を皆で乗り越えた街、不思議なパワーをくれる、そんな第二の故郷になりました。

究極の職場、連邦裁判所へ

フィッシュ&ニープで、数年間働き、事件のなかで果たす役割もだんだん重要性を増すようになり、シニアアソシエイトと呼ばれるようになりました。その頃には、同期の弁護士も友達である反面、生き残りのためのライバルであるという側面があるのも否めません。毎年、生き残りのために、どんな事件でどういった経験を積まなければいけないか「キャリア・プラン」を考え、パートナー達と相談させて戴いたのを覚えています。多くのパートナーから、親身なアドバイスを戴くことができました。アドバイスの本質は、訴訟弁護士としてやっていくなら、証人尋問と裁判所審理でのアーギュメント(裁判官に対する主張を口頭で行い、裁判官からの質問があれば、これにクライアントに有利になるように回答するという)の経験を積んで、かつ、大きな事件において、ケースの進行と執行をマネジメントできるように経験を積まなければならない。というものでした。大先輩の一人として、親身なアドバイスをたくさん戴いた女性のパートナー弁護士には、この点特に多くの助言を戴き、彼女がリードする事件で多くの経験を積む機会を戴くことができました。このパートナーも、つい最近来日し、その際には、我が家でディナーテーブルを囲んで、数時間に及んで楽しく歓談したばかりです。

その後、裁判所でのアーギュメントとケースマネジメントを実践する試練のトレーニングが待っていました。本人は、一生懸命ぶつかるのみで、緊張しつつも、正直とても楽しみながらやらせて戴きました。例えば、あるクライアントを代理して、米国の大手通信企業数社を特許侵害で訴えた事件でのことです。提訴前の調査から、証拠開示手続きにおける侵害の立証と特許有効の反証、発明者などのキーとなる証人のデポジショ

ン準備、相手方証人の証人尋問、そして、専門家証人と共同して侵害立証の実験そして、エキスパートレポートの作成など、侵害事件の中核となる仕事を全てやらせて戴きました。その間、裁判所のあるテネシー州、専門家証人の大学のあるマサチューセッツ州、ある被告企業の拠点があるテキサス州、一部の証人が住む英国等を何度も訪れました。

この事件で、口頭審理でのアーギュメントの機会を戴きました。テネシー州という南部の州での裁判だったこともあり、最初は不安もありましたが、担当の判事は非常に公平な方で、当方の主張を十分に聞き入れてくれました。南部の比較的ローカルな裁判所ということで、一つ、北東部の裁判所と違うと感じた点は、判事と弁護士の距離感が近いという点です。仮に知り合いであっても、例えばニューヨークであれば、判事は弁護士に対して、かなり距離感を置いたような接し方を裁判所の中ではするのが通常です。一方で、テネシーでの担当判事は、あるヒアリングで双方の弁護士達がチャンバー（判事のオフィス）に入室するなり、両手を大きく広げて歓迎して下さり、「さあ、こちらにかけなさい。わざわざニューヨークから来てくれてありがとう。」と私の肩をぼんぼん叩きながら、椅子にかけないように薦めて下さいました。実際の口頭審理の中でも、双方の言い分を十分聞き、両者の妥協を進めるという形で審理は進み、両者の合意が不可能な数点の法律問題に関してのみ、判事の決定が数日後に下されました。この審理の中では、いかに自己の主張が公平であるかを浮き立たせるかが重要であると感じました。したがって、一部の論点を除いては、徹底抗戦するよりも、柔軟な態度を示すことにより、より有利な結果を引き出すことができたと思います。

別の事件での話になりますが、カリフォルニアとデラウェアでのアーギュメントの例を挙げて比較してみたいと思います。カリフォルニア中部（在ロサンゼルス）の連邦地裁係属の事件で、多くの証拠開示手続きに関する紛争が生じ、判事の前で決着を着ける必要が生じました。ブリーフを提出し、裁判所での審理予定の連絡を受け、当日の朝、ダウンタウンにある大きな連邦裁判所ビルディング内の判事の法廷を目指します。広く格式高い法廷内の原告側代理人席に座ると、カリフォルニアのローカルプラクティスに従って、

“preliminary opinion”（「暫定的決定」）という書面が、すでに机の上に置いてあります。これを読むと「被告によると、被告は既に原告の要求に従っており、裁判官が決定する必要のない法律問題に関し、原告は本申し立てを無駄に行ったとあり、これが真実であれば、原告の主張を却下し、原告にペナルティを課す。」とあります。つまり、当方の申し立てへの強い向かい風であり、判事は当方の申し立てが却下されるべきだと考えていたわけです。これを見て、自分でも驚くくらい冷静になっていました。むしろ、「よし、どこから説明して、どうしてこちらが勝つべきなのか、議論の構成を変更しよう。」と作戦変更集中に神経を集中したのです。審理開始まで、あと15分。「時間は十分にある。」と思いました。判事が入廷され、廷吏が「全員起立」と宣言するのに従い、起立し、判事の「着席してよし」の一言で着席し、いよいよ審理開始です。

判事から「原告代理人から、どうぞ。」と促され、法廷中央のポディウムに向かい、当方の主張を始めました。まず最初に多くの争点があり、判事を煩わせることをわびました。これは、判事の今朝の機嫌がどうかを争点の議論に行く前に伺っておきたかったからです。判事は、何も言わずに、しかし、ゆっくりとうなずきました。これで、「いけるかも知れない。」と感じました。なぜなら、もし、判事が既に結論を出して、聞く耳を持たないなら、ここできつと怒り出すと思ったからです。ここで、一気に攻撃に転じました。まず、被告の主張は全く事実と反すること、すなわち、未だに争点について、被告は当方の合法的な要求に応じておらず、紛争は残っており、判事の判断が必要である点を指摘しました。次に、いかに被告が証拠を提出することを拒み続け、ブリーフの中で、あたかも証拠を既に提出したかのように装ったことを、そして侵害訴訟で当然提出が必要な証拠の数々の開示を未だに拒んでいること等を、手短に、しかしながら、集中砲火的に主張しました。おそらく、10分以下の持ち時間だったと思いますが、質問でさえぎることなく、真摯に耳を傾けて下さいました。

次に被告側弁護士の議論です。すると、判事は、一区切り毎に被告弁護士を質問で遮り、なぜ未だに提出すべき証拠が提出されていないのかを詰問されました。結局、当方の申し立ては、ほぼ全面的に認められ

ました。議論の最後には、腹を立てた相手方弁護士が、当方のクライアントを罵倒し、私に対しても「彼は信用できる人間ではない」という個人攻撃までするようになりました。そこで、判事は、議論を遮り、「もうこれ以上聞く必要はない。」と言って、一週間程度でオピニオンを出すとわれ、閉廷になりました。申し立ての結果は、当方のほぼ全面勝利で、後の手続きも有利に進めていく契機になりました。カリフォルニア中部の連邦地裁は判事が多く、大きな地裁ですし、係属事件数も多く、非常に忙しい裁判所です。したがって、多くの判事が「効率よい裁判」をすることに気を配られており、無駄なペーパー、議論、申し立てなどは、非常に嫌われます。相手は、それを逆手に取ろうとして、当方の申し立ては無駄な申し立てだと主張しましたが、事実と反する主張は長続きしないという典型例だと思います。かかる大都市の連邦地裁では、争点を絞り、事実を簡潔に正確に説明し、法律論も手堅い判例のサポートがあれば、とんとんと進むべき方向に進む傾向があると考えられています。複雑な事件処理の経験豊富な判事が多いことも、この傾向に関係あると考えられます。

デラウェアの連邦地裁も同様な傾向があると言えるかもしれません。デラウェア州は、全米の多くの企業がこの州の法律に準拠して設立されていることで知られています。その結果、多くの重要なビジネスに関する民事事件がこの裁判所で裁かれてきました。したがって、裁判官達も複雑なビジネス事件や特許侵害事件をたくさん経験しています。また、非常に忙しい裁判所であることから、口頭審理では、単刀直入に論点を抉り出して、自己の主張を簡潔明快に議論する必要があるように思われます。ある事件での紛争で、多くの当事者がからんでいたこと、判事が多忙であることから、電話で口頭審理が行われました。申し立て当事者は、当方のクライアントであったため、私がトップバッターで、アーギュメントを行いました。通常の会議であれば20分かかって説明することを3分位で説明する目標でした。重要な点を網羅して、あと1点付け加えて説明しようとしたところで、「そこまで、他に何か言いたい弁護士は？」と判事に遮られタイムアップでした。その一点は、他の当事者の弁護士が援護射撃で、30秒くらいでカバーしてくれました。相手方弁護士の主張は、まだ半分にも達しないところで、

判事は、「もう結構、議論の結果、被告の申し立てを認める。」と言って、電話を切られました。勝ったのでいいのですが、これも連邦判事だからなせる業だと、こういうことがある度にあらためて、連邦判事の権限の大きさに畏敬を感じるものです。

テキサスは、またとても独特なところですが、東部テキサス連邦地裁が特許裁判の裁判地として有名であることを多くの方がご存知だと思います。私も何度となくテキサス係属の事件を扱い、裁判所にも訪れています。ダラス空港で飛行機を降りて、レンタカーに乗り、牛馬の牧場とコーン畑などからなる雄大な草原地帯を数時間運転して、東部テキサスの裁判所に到着します。アジア人は周りには自分以外見かけることがありませんでした。口頭審理あるいは裁判全体の流れですが、白か黒かはっきりと決まっていくという傾向があると考えられています。ある意味では、常に高いレベルの訴訟の不安定性のリスクを背負って訴訟を進めないといけない厳しい裁判所と言えるかもしれません。比較的原告有利の裁判所と信じられていますが、原告であっても用意周到でないと、ひどく痛い目にあうこともありうると思います。「それがテキサスさ。」と言う弁護士がたくさんいます。

ここには紹介しきれない、エピソードが他にもたくさんありますが、少しは訴訟弁護士の仕事の様子をご紹介できたいでしょうか。このように、地域により、裁判官により、慣習やスタイルは様々であり、これらに臨機応変に対応する必要がある点も訴訟の難しさであり、私ども弁護士からすれば、仕事の醍醐味なのかもしれません。

そして、現在へ、将来へ

多くの経験を積ませて戴いた結果、2004年の秋にパートナーへの昇格を認めて戴きました。これとほぼ同時に、フィッシュ&ニープ事務所は、ハーバード大学の顧問法律事務所を長きにわたり務めるなど、ボストンで140年間以上トップの総合法律事務所として名高いロプス&グレー法律事務所(Ropes & Gray LLP)と合併することとなり、合併後の事務所は、今では1,000人ほど弁護士(うち、200名以上がIP専門弁護士)を擁し、ニューヨーク・ワシントンDC・サンフランシスコ・シリコンバレー・ボストン・シカゴ・

東京・香港・ロンドンにオフィスをもつ国際事務所になっていきました。その結果、思いもよらなかったことに、東京にオフィスを開設し、多くの大切な日本企業クライアントをより密接にお手伝いできる機会を得ました。愛するニューヨークでの特許訴訟弁護士の業務を、一時的とはいえ、東京に移動することに関しては、複雑な胸中もなかったわけではないですが、より適切な訴訟代理をしていくためには、東京に訴訟チームの一部を展開して、米国の訴訟チームと共同して、仕事をするのがクライアントの最大の利益になるのではと考え、昨年の夏、家族とともに東京事務所駐在のパートナーとして赴任することになりました。

東京駐在になってからも、幸い、多くのクライアントの皆様、事務所の同僚、家族、友人、諸先輩方等のご厚意とサポートを戴き、毎日充実した日々を送らせて戴いております。今年だけでもすでに数件の米国での特許侵害紛争を日本企業のために解決することがで

きました。また、数件の係属中の侵害事件での弁護にもあたっております。在日米国大使館でのデポジション尋問もございましたし、いくつかのヒアリングもありました。何週間にもわたる証人の聴取等もありました。充実した毎日が大変ありがたく思っています。今後も、クライアントの皆様の利益を弁護していくこと、私の仕事が少しでも、クライアントの権利と利益弁護のために、役立っていると感じて戴くことができるように、さらに経験を積み、スキルを磨いて、前進して参ることができたらと考えております。米国の特許法は、刻々と変化しています。この変化に対応し、常に最前線にいるように努めることが、私にとっては何とも楽しくて仕方がありません。「一生打ち込める専門職」を見つけることができた自分は幸せ者です。たくさんの必然的偶然の出会いといくつもの出来事に感謝するばかりです。

(原稿受領 2009. 11. 20)

