

アメリカの 我が特許法律事務所

ウェスタマン・服部・ダニエルズ・
エイドリアン, LLP 法律事務所
シニア・パートナー

服部 健一



■ 事務所概要

我が事務所の名はウェスタマン・服部・ダニエルズ・エイドリアンLLP (WHDA) という特許法律事務所で、ホワイトハウスから徒歩15分位のワシントンD.C.のほぼ真ん中に位置している。WHDAには米国人弁護士が約20名、日本人弁護士・弁理士が5名おり、事務員は米国人が約30名、日本人が約10名で総員約60名である。仕事は特許訴訟、鑑定、ライセンス、出願を行っており、出願数からみると全米の特許法律事務所では約25番目位の大きさである。

WHDAの前身はアームストロング・ニカイドー法律事務所、1984年にウェスタマン、そして私が特許庁を退職して入所し、そのあと1993年にアームストロング・ウェスタマン・服部法律事務所になり、2003年に現行の事務所となって今日に至っている。

事務所に投資して経営するパートナー弁護士は8人いるが、その中で日本人は、私と木梨貞男弁護士である。このように日本人プロフェッショナルと職員が多いことはそれだけ日本関係の仕事が多いからである。

■ 日本ビジネスの重要性

日本企業の日本での特許出願は毎年40数万件と世界一多いが、その内、企業内で出願を行うのは10%くらいで、90%は外部の日本特許事務所に出願業務を依頼し、この比率は米国への外国出願についても大体同じである。つまり、日本の特許法律事務所では日本企業の出願業務の仕事がほとんどで、その上に外国企業からの日本出願もある。

これに反し、米国の特許法律事務所の場合は全く反対で、米国企業自身が企業内で出願業務を行うのが90%位もあり、外部の米国特許事務所に出願業務を委託する量は10%位しかない。

よって米国の特許法律事務所としては米国企業の出願業務は非常に少なく、仕事の大部分は外国企業からの米国出願、



それも日本企業からの米国出願が圧倒的に多い。それに加えて、大きな事務所になると訴訟やライセンスの業務もある。日本企業の米国でのビジネスの量が多いのは、米国市場への依存度が高いことも反映している。

WHDAのクライアントの80%は日本企業で、10%ずつが米国企業、ヨーロッパ企業であるが、どの米国特許事務所でも日本企業の仕事が多いことには変わりはない。

■ 日本語能力の重要性

日本からの特許出願は、原則英語に翻訳されてくるが、翻訳が十分でないと日本語原本を調べる必要がある。米国人弁護士はたとえ日本語を多少知っていても、日本語の明細書を読める者はほとんどいない。よって、我々日本人弁護士・弁理士の役割は非常に重要になる。

これは訴訟になると特にそうで、米国訴訟では特許資料だけでなく、莫大な企業内部資料が提出される。日本語の資料に関しては、米国人弁護士は翻訳しないとその内容は理解できない。しかし、我々日本人弁護士・弁理士は直接理解できるのでその管理や対策には圧倒的に有利である。その上、たとえば米国特許の訴訟でも、対応する日本特許の日本特許庁での審査経過を証拠にすることが多くなっている。こうして米国の特許法律事務所はどこにでも1人や2人の日本人弁護士・弁理士を雇っている時代になっている。

■ 米国特許の価値

また、米国でのプロ特許政策の強化から、特許の重要性は益々高まっている。なにせ、特許訴訟の損害賠償は何百億円というのも少なくはない。

米国で最もポピュラーなスマートフォンであるブラックベリーを販売しているカナダのRIM社は、特許訴訟で敗訴し、2年前に620億円で和解せざるを得なかったのはあまりにも衝撃的であった。特許権者はバージニア州にあるオーナーがたった4人のNPT社という特許管理会社(人によってはトロール会社であるともいう)で、特許製品は1つも作っていない。この和解で、訴訟事務所が成功報酬で200億円得て、NPTのオーナー4人は、一人100億円近い収益を得た。

しかし、もっと衝撃的だったことは、NPT社のオーナーの

1人は実は特許弁護士Aで、その特許出願のプロセキューションを行っており、しかもその特許出願は元々はテレファインド社というつぶれた会社の出願であった。その会社が倒産しかけた時、その特許弁護士Aは、自分がオーナーであるバージニアのNTP社に譲渡するように勧めたのである。テレファインド社の発明者はこのことを知って知らずしてその特許を譲渡してしまった。

そこで、その発明者はもう死亡したが、発明者の遺族とテレファインド社をサポートしていた海外投資家が、特許譲渡はフロードであると主張して、NPT社とA弁護士及びA特許事務所を訴えているのである。

しかし、話はまだ終わっていない。

米国の特許事務所はこういうマルプラクティス（業務過失）から生じる訴訟に対応するため保険契約している。よって、特許事務所が訴えられると、その訴訟は保険会社が防御する。しかし、A特許事務所の保険会社は、この訴訟についてはA弁護士及びA特許事務所を防御する義務はないと訴えているのである！つまり、A弁護士及びA特許事務所は、死亡した発明者の遺族と海外投資家と保険会社の三方から訴訟されている。

これがどういう結論になるか注目される。

■ 専門家証人

私と木梨弁護士は、日本特許庁のOBということもあって、米国では日本特許の専門家になるので、上記のようなマルプラクティスから生じる訴訟の仕事が結構ある。

例えば、米国企業Aが米国法律事務所Bに特許出願を依頼し、B事務所は米国特許のみならず世界中で特許を取ろうとし、日本にはC事務所に依頼する。ところが、B事務所とC事務所との連絡がうまくいかなかったり、C事務所の出願手続きミスがあったりすると、日本で特許が取れなくなる。この責任は企業Aからみると全てB事務所にあることになる。

このミスがマルプラクティス（業務上過失）であったりすると、企業AはB事務所を訴え、本来正しい仕事をしていたら日本で特許が取れていたはずだ、その場合日本特許で何億円のローヤルティの収入があったはずだと主張する。

そのため、企業AもB事務所も互いに私や木梨弁護士のような日本特許法の専門家証人を雇い、雇われた我々は日本裁判所ないし特許庁の観点からみて本当にミスがあったといえるのか、もしミスがなかったら本当に特許が取れたか、その場合の損害賠償はいくらだったかレポートを作成し、デポジションを行い、法廷で証言する。そして判事や陪審員はいずれの専門家証人に信憑性があるかで評決し、判決するのである。

この損害賠償は巨額になる恐れがあるので、専門家証人の費用には糸目をつけないことが多い。

肝心の日本事務所は今のところ、こういう訴訟に巻き込ま

れることはなく、あくまで米国外務所のマルプラクティス訴訟で終始しているが、いつか敗訴した米国外務所が日本事務所を訴える可能性は出て来よう。

■ 日本技術・特許の重要性

私が特許庁の審査官であった1966年～1983年の間には、日本人が米国の特許法律事務所働くということは考えられなかったが、今や日本関係の仕事が著しく増加し、日本人が米国法律事務所働くことは当たり前になりつつある。

その背景には、それほど日本の生産技術が米国で、さらには世界で重要になっていることもある。米国の自動車産業は正に風前の灯である。理由は簡単で、日本車ほど良い車を作れないからである。

米国はもはや、製造業に優秀な人材は行かないので、NASAの宇宙シャトルも人工衛星も日本の部品無しには飛ばないとさえもいわれている。北朝鮮のミサイルでさえ、その部品の80%は日本の民生部品であるという。このように製造業では後進国の追い上げは激しいものの、日本は世界で確固たる地位があるといえる。

その製造業を支えるのが特許制度である。その特許制度の一環にいる我々は（特許弁護士・弁理士、特許庁審査・審判官）誇りに思っているのではないだろうか。これは日本特許庁の審査官が海外で勉強し、研修すると感じることであろう。

私が米国のジョージ・ワシントン大学に政府留学した時は、米国人から日本人は見向きもされなかった。だから当時の留学生は半分ノイローゼになって帰国したものである。

私の場合はワシントンDCでテニスを教えていたので若干ヒーローになり、それが米国でも働けるのではないかと……と思いはじめた一因でもあった。今日の審査官は世界のどこに行っても歓迎されるが、それは日本の技術、特許がそれだけ重要で、その上に各国の弁護士、弁理士に仕事が行くためである。

ともあれ日本特許庁の審査官で米国弁護士になったのは、私、木梨氏、山口洋一郎氏、岸本芳也氏（東京）、山下弘綱氏の5人であるが、いずれも50歳以上で、若い人が続くことを希望したい。

Profile

1966年	通産省特許庁審査官
1970年	通産省大臣官房企画室（～1973年）
1980年	通産省特許庁審判官
1983年	特許庁退職、日本弁理士登録
1984年	アームストロング法律事務所アソシエート
1987年	米国弁理士登録
1990年	米国弁護士登録（DC、VA）
1991年	アームストロング・ウェスタマン・服部、LLP 法律事務所シニア・パートナー（～2003年9月）
2003年～現在	現職