

## Contents

- I. 日本訴訟考 — 我が国が独立国であることを実感できた瞬間
- II. 米国での紛争に巻き込まれたら — ディスカバリーへの対応と秘匿特権による保護
- III. 小島国際法律事務所の扱った裁判例の紹介  
:不正競争防止法違反事件 — 積極的な立証活動が奏功した事例

### I. 日本訴訟考 — 我が国が独立国であることを実感できた瞬間

弁護士 小島 秀樹

インド人の友人が、東京地裁の建物の前を車で通過した時、「裁判は何語で行われるのか？」と私に尋ねた。「日本語です」と答えると、不思議そうな顔をしていたことを覚えている。確かに彼等にはヒンズー語等の母国語がありながら法律は英語で書かれており、裁判も英語で行われている。私はインドと言う国の来し方に思いを馳せた。

政治的主張として今でも「日本は独立国ではない」、「アメリカの言いなりであり、保護国である」と批判する人もいる。しかし裁判が日本語で行われ、日本人で司法試験と研修所を通過した人が裁判官として審理する限り、我が国はまぎれもなく独立国である。そのことを実感したケースを紹介したい。依頼者は日本のギターメーカーで、原告はアメリカの伝統あるギターメーカー、ナッシュヴィル・テネシー州に本拠地を置くギブソン社であった。二十年以上の長きに亘って日本ではギブソンギターの形状がエレキギターの標準として広く使われていた。多い時には十数社(ブランド数で三十以上)を超える日本のメーカーが似た形状のエレキギターを作り大々的に売られていた。決してギ

ブソンを偽る訳ではなく、あくまで自己ブランドだが、形状だけはギブソンオリジナルのギターに似ていたことは事実である。恐らく米国市場にも輸出されていたであろう。そんな訳で既に日本ではギブソン形状(モデル)がエレキギターの標準モデルとして出回って二十年以上経っていたにもかかわらず、ギブソン社は我々の依頼者 F 社を不正競争防止法上の形状類似故の誤認混同の恐れありとして販売差止で東京地裁に提訴してきた。地裁は既にギブソン社形状に出所表示機能はない、として原告敗訴の判決を下した。当事務所の法廷担当パートナーがハンドルしたが、戦術については私も共に担当した。一審敗訴の後、ギブソン社は世界最大の弁護士数をもつ米国系 B 法律事務所を採用して第二審に臨んだ。第二審が始まる前、勝った我々から和解を提案しに B 事務所を訪問した。担当の米国人弁護士は断固として戦い、判決を覆す旨述べ、交渉は決裂した。我々は B 事務所を恐れて和解しようとしたのではない。守秘義務付きの和解に持ち込み、F 社のみが形状使用の期間永久、ロイヤルティーフリーの和解契約を締結できれば、日

本の競合他社はギブソン社とのライセンス契約交渉に入る可能性がある。それによって我々のみ負担ゼロで商売を続けることができ、競争上有利になると考えたからである。和解交渉は決裂し、再び二審の東京高裁で全面的に争うことになったが、ここでも我々は勝訴した。

一審の審理中だったと思うが、F社は日本の通産省(当時)から呼び出された。私が出向くと、外務省から通産省に対し、「日本の知的財産権法分野において国際協約に違反した法運用がなされていると米国政府から調査を依頼された」とのこと。通産省の担当者に事案の説明をして日本法のみならず米国法でも(米国法上の失権効-latches-でも五年で成立することが一般的)同じ争点となり、結論は東京地裁と同じになる旨説明した。日本企業が弁護士を使って堂々と米国政府からの圧力にも屈しないで論争をすることは珍しいらしく、通産省の役人は後で、「他の企業もこうなら我々もやり易いのですがね」との感想を吐いた。その後ギブソン本社の弁護士が当事務所に乗り込んできて、自分達が首都ワシントンDCの専門弁護士を使ってUSTR(米国貿易代表部)を動かすことに成功し、モンデール駐日大使が日本の外務省に手紙を出したことを開陳した。私は当時のUSTR代表代行バシェフスキー氏に手紙を書き送った。いわく「本件に何ら

日本法の非はなく、米国法の下でも恐らく同じ争点となり日本の裁判所と同じ結論になるであろうこと、関連知財の国際条約(WTO)に何ら違反することはないこと」を記した。

高裁の後、最高裁でも我々は勝ち、事件は終わった。幾つかの点を記したい。

(1)USTR や駐日米大使館には、知財の法的争点について判断できる専門家はいなかったこと、(2)もしいたとしても、とてもゴリ押しできるような事案ではないことの大局的判断ができていなかったこと、(3)通産省も外務省も理不尽な要求を我々企業側に一切してこなかったこと、(4)司法に圧力があつたかなかつたか知るところではない。しかしあつたとしても、恐らく担当裁判官には伝えられていないか、伝えられたとしても影響を受けることなく判断したこと、である。これが日本の司法が独立しており行政も独立国として当たり前機能していることを実感した経験である。そんな訳で、当事務所は世界最大の法律事務所との戦いに勝利し、世界最強の米国政府の圧力をはねのけることができ、事件は幕を下ろした。

日露戦後の日本が、傲慢になり道を誤ったことに学び、我々は謙虚な気持ちをもって、日本企業の国境をまたいだ紛争に、一兵卒の気持ちをもって挑んでいく覚悟である。

## II. 米国での紛争に巻き込まれたら — ディスカバリーへの対応と秘匿特権による保護

弁護士 菊池 毅

あなたの会社が、ある日突然米国の訴訟に巻き込まれた場合を想定してみてください。

あなたは日本に本社がある自動車部品メーカー(東証一部上場)の法務部員です。あなたの会社が製造して、米国子会社を通じて販売している自動車のブレーキ部品について、ある日、当該製品の強度不足によりブレーキの制動力が低下し、その結果事故に至ったとして、事故に遭ったとする複数の消費者(1000人規模)を代理して、米国の弁護士から警告

書が届きました。警告書の宛先は社長で、即日、法務部長を経由してあなたの手元に届けられた。

とりあえず警告書を一読して、さて、あなたはどうしますか?日本の企業によく見られるのが、次のような例です。

① 警告書の内容の真偽を確かめるために、まずは調査を開始する。当該製品を開発した商品開発部や経営企画部からヒアリングをしてレポートをまとめ、部長に提出する。

② その間、社内には特に通知をすることなく、社内のコンピューターサーバーに蓄えられた情報は、事件に関係あるものも含め、随時更新されてゆく。定期的に情報が削除されるシステムであれば、その通りに削除されてゆく。

その後、米国で、貴社の日本本社と米国子会社を被告とする集団訴訟(クラスアクション)が提起された。その訴訟手続きの中で、原告である消費者側から貴社に対し、「2007 年から現時点までに作成された本件製品の不具合に関する書類及び電子データ」の提出を求められた。

貴社は、開示の範囲が広すぎるとして裁判所の判断を求めたが、裁判所は消費者側の要求を正当であると認め、貴社に対し、2007 年から現時点までの本件製品の不具合に関する書類及び電子データを提出せよとの命令が発せられた。

#### (1) 米国訴訟の証拠開示 (Discovery)

米国の訴訟においては、いわゆる証拠開示 (Discovery) 手続として、相手方や第三者の保有する証拠を、広範に、かつ強力な強制力をもって法廷に提出させる制度が存在し、上記のような文書や電子データの提出命令もその一環です。文書等の特定を行うことなく、包括的、網羅的に申立を行うことができる上、命令に違反した結果として、多額の制裁金が科せられたり、巨額の損害賠償を伴う敗訴判決が下されたりすることが実務上しばしばみられ、その対策は、米国関連のビジネスを行う日本企業にとって急務となっています。

上記例の①の場合、当該レポートは、提出の対象となり得るものであり、その中に記載された事案の分析、事実関係、法的検討、対応策等が、すべて相手方の目にさらされることとなります(本件のように、「2007 年から現時点まで」という要求の場合、訴訟提起後に作成されたレポートも開示対象になってしまいます)。特に、貴社にとって不利な事実が詳細に記してあれば、不利益な事実を訴訟外とはいえ認めたものとされ、他の証拠によってそれを否定することは極めて難しくなります。

上記例②については、提出対象となるデータが、更新ないし削除され、提出が不能となった場合、提出命令違反が認定され、厳しい制裁が発動されることが十分に考えられます。

これらのリスクを防止するために、いかなる点に気を付ける必要があるかを説明します。

#### (2) 秘匿特権による保護

##### (開示の対象)

あなたが本件に関連して作成した関係部署との会議の議事録、法務部長に提出したレポート等は全てディスカバリーの対象となり、本件の証拠として相手方に提出しなければなりません。これは、当該議事録やメモが書面で作成されておらず、パソコン上で作成されて社内 E メールで回覧されていたとしても同じです。紙媒体の資料だけでなく、パソコン内のデータもディスカバリーの対象となります。

紛争の初動で作成した上記の議事録やメモには、論点や紛争の全体像がはっきりしていない中で、貴社にとって有利な事情ばかりでなく、不利な事情、不利に判断されるかもしれない事情等が赤裸々に記載されていると思われます。そればかりでなく、製品開発に関する貴社のノウハウ等の企業秘密が記載されているおそれもあります。

このような書面が相手方に開示されてしまえば、当該訴訟において貴社にとって著しく不利な証拠になるおそれが高いばかりでなく、貴社のノウハウが相手方を通じて漏えいしてしまうリスクもあります。

##### (秘匿特権)

しかし、レポートがいわゆる秘匿特権 (Privilege) の対象であれば、開示を拒否することができます。秘匿特権の代表的なものとして、弁護士・依頼者間の秘匿特権 (Attorney-Client Privilege)、すなわち、弁護士と依頼者間のコミュニケーションの内容を開示対象としないという特権、があります。本件訴訟に関する情報であっても、貴社と弁護士との間のコミュニケーションで、弁護士・依頼者間の秘匿特権で保護された情報であれば、ディスカバリーの対象とならないのです。

この特権の対象であるためには、本社の弁護士とのコミュニケーションが、「法的な助言を受ける目的で」なされたものであることが必要です。弁護士と依頼者の間のコミュニケーションであっても、それが経営上の問題について助言を提供することを主たる目的としているような場合には、秘匿特権の対象となりません。法的な目的の助言を受ける目的と経営上の目的が併存する場合には、裁判所が、いずれが主要な目的であるかによって判断することになります。

例えば、本社の監査役でもある顧問弁護士に本件を相談した場合、その弁護士は取締役会に出席すること等により日常的に経営上の問題の相談を受けていると思われます。当該顧問弁護士とのコミュニケーションが秘匿特権で保護されるためには、本件に関する会議の議事録等を作成するにあたり、その会議が本件について法的な助言を受ける目的でなされ、経営上の問題の相談はしていないことを客観的に明らかかなように明示するといった注意を払わなくてはなりません。

#### (秘匿特権の放棄とならないために)

ディスカバリーでは、短時間の開示期限までに膨大な数の書類を検討して開示しなければならないため、弁護士との間のコミュニケーションを不注意で開示してしまう危険があります。本来であれば弁護士・依頼者秘匿特権で保護される情報を、依頼者が不注意で開示してしまうと、依頼者自ら弁護士・依頼者秘匿特権を放棄したものとみなされ、不注意により開示された情報以外の秘匿特権で保護される情報も開示しなければならなくなるおそれがあります。

そのため、紛争になった後に作成する、秘匿特権で保護される文書やEメール等には、それらを作成した時点で「Attorney-Client Privilege」や「秘匿特権対象」等、ディスカバリー対象から外れる情報を検索したときに抽出し易い記載をしておく工夫が必要になります。

#### (3) 情報の削除、更新と開示義務違反

訴訟の発生が合理的に予見できる時期以後(訴訟が提起されてからではありません！)、ディスカバリーの対象となる情報が書き換えられていたり、削除され

ていたりして、それが後で発覚した場合(例えば、あるEメールがディスカバリーにより開示されたが、あるはずのそれに対する返信メールがなかった等)、意図的な隠ぺい工作や裁判を妨害する行為であるとみられ、事実上裁判官や陪審員に不利な心証を与えるばかりでなく、再度範囲を広げたディスカバリー作業の要求、多額の制裁金、ディスカバリーを求められた側に不利な事実の推定をされるおそれがあります。

これを防止するために、いわゆるリティゲーション・ホールドを発し、情報の凍結を図る必要があります。リティゲーション・ホールドとは、ディスカバリーの対象となるべき情報を社内で破棄、削除、変更しないよう「(主に電子)情報を保全する作業」です。

多くの会社では、何らかの内部規程を設けて一定のルールの下で情報を管理していると思います。一定期間でサーバー内から情報を自動的に削除するようなシステムを導入している会社も多いと思います。そのため、紛争の初期段階で、当該事件に係る部署にこのリティゲーション・ホールドをかけて、情報の破棄、削除、変更(既存のファイルの上書き)をしないように指示しておかないと、ディスカバリーの結果、上述のような多大な不利益を被るおそれがあります。リティゲーション・ホールドは、会社の内部規程に抵触する可能性も高く業務上の不便も生じるため、社内での強い抵抗が予想されます。対象となる部署には、ディスカバリーについて丁寧に説明して協力を求めるしかありませんが、可能であれば、当該内部規程にリティゲーション・ホールドを想定した規定を予め盛り込んでおくことも検討すべきです。

#### (4) おわりに

米国をはじめとする英米法の国では大なり小なりディスカバリーが制度化されている国が多く、それらの国で紛争に巻き込まれた場合、ディスカバリーに馴染みのない日本企業は適切な対応ができないばかりか、ディスカバリー対象の情報を削除したり、ディスカバリーを意識することなく、まず社内で詳細な調査レポートを作成したりしてしまう等、積極的に不適切な対応をしてしまう危険があります。

ディスカバリーは膨大な量の電子情報が対象となるため、最初の第一歩をどう踏み出すかが極めて重要な手続といえます。有事の際に迅速に適切な対応

ができるように、日ごろから備えをしておくことが重要です。

### III. 小島国際法律事務所の扱った裁判例の紹介

#### ：不正競争防止法違反事件 — 積極的な立証活動が奏功した事例

弁護士 工藤 敦子

周知の商品等表示の不正使用による出所混同惹起行為(2条1項1号)の差止及び損害賠償請求事件において、当事務所は、被告を代理し、第一審で勝訴し、控訴審で有利な条件での和解による解決を得ました。

原告は、原告が独占的に販売する、A社(海外の競技用シューズ等のメーカー)の製造販売するスニーカーの側面に施された比較的単純な図柄が周知性を有し、商品等表示として機能しており、被告が同図柄と類似の図柄を施したスニーカーを製造販売する行為が、周知の商品等表示の不正使用による出所混同惹起行為(2条1項1号)に該当すると主張し、販売差止及び損害賠償を求めて提訴しました。

1. アンケート調査により周知性がないことを積極的に証明(第一審)

本件の最大の争点は、A社のスニーカーの側面に施された図柄が周知性を獲得しているか否かでした。この点についての主張立証責任は原告にあります。被告代理人として当事務所は、独立のリサーチ会社に街頭でのアンケート調査を依頼し、積極的にA社のスニーカーの図柄は、スニーカーの需要者の間では周知性がないことを証明しました。その結果、第一審では、A社のスニーカーの図柄の周知性は認定されず、被告が勝訴しました。このアンケート調査をしていなければ、結論が違っていたかもしれません。というのは、次に述べる通り、第一審判決は、スニーカーについて論ずる前提として、A社の競技用シューズの図柄(スニーカーと類似の図柄)は競技用シューズ需要者の間では周知性を獲得したと認定しており、こ

のアンケート調査結果がなければ、競技用シューズの需要者間の周知性から類推して、スニーカーの需要者間での周知性も認められた可能性が否めないからです。主張立証責任がなくても、積極的な主張立証を行うべき事例だったと言えます。

2. 徹底した証拠の収集(控訴審)

競技用シューズについて、第一審の判決は、A社が日本で開催された世界大会に参加した海外チームのオフィシャルサプライヤーになったという事実を根拠に、同チームがA社の競技用シューズを採用したと認定し、さらに、A社の競技用シューズの図柄は競技用シューズの需要者の間で周知性を獲得したと認定しました(ただし、スニーカーの需要者間の周知性は認定されず、原告の請求は棄却されました)。第一審において、原告から、同チームがA社の競技用シューズを採用したとの明確な主張はなく、これを裏付ける証拠の提出もなかったため、控訴審において、この点を指摘するだけで、この認定は覆せる可能性は少なからずありました。しかし、控訴人(原告)からこの点について主張立証が追加された場合に備え、同チームの選手がどのメーカーの競技用シューズを着用していたかを調査することにしました。当初は、同チームに関する報道写真が証拠になると思い、簡単に集められると考えていました。ところが、競技用シューズの図柄まで確認できる写真は報道写真からは発見できませんでした。それでもあきらめることなく、ウェブサイトや図書館をくまなく探し回り、やっと見つけたのが、日本で開催された世界大会の時に、同チームがキャンプを張った自治体の報告書(非売品)でした。それ

には、同チームの選手の履いている競技用シューズの図柄が確認できる写真が多く掲載されていましたが、その中に、A社の競技用シューズを履いた選手は一人もいませんでした。これにより、A社の競技用シューズの周知性獲得の事実認定を覆せたと確信しています。控訴審は、一回で結審した後、和解勧誘があ

り、裁判所の強い後押しにより、損害賠償を請求されていたにも関わらず、逆に数千万円の解決金を受け取るという条件で和解しました。このような有利な和解ができたのは、上記のように徹底して周知性を否定する主張立証を行った結果だと思えます。

## 紛争解決プラクティス・グループ



代表パートナー

小島 秀樹

早稲田大学法学部、サザンメソジスト大学、ジョージタウン大学各ロースクール修士。米法上の金銭賠償の原則にヒントを得て、日本法上、特定履行を保全処分で不作為請求する戦術を考案。現在、この方法は多くの法律事務所で行われている。国境をまたぐ企業間紛争の戦略立案で実績。



担当パートナー

菊池 毅

東京大学法学部、英国ブリストル大学修士。入所以来、国境を越える大型紛争案件を数多く担当。日米の訴訟と米国仲裁が絡み合った著作権紛争や、商品形態を巡る日米企業間の不正競争防止法違反事件が代表的である。また、近年、IT関係の国内訴訟、ICCやJCAAの国際仲裁を多数扱っている。

本ニュースレターは、法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法又は現地法弁護士の適切な助言を求めていただく必要があります。また、本稿記載のうち、意見にわたる部分は、執筆担当者の個人的見解であり、当事務所またはその他の事務所の見解ではありません。

本ニュースレターで取り上げてほしいテーマなど、ぜひ、皆様の忌憚ないご意見・ご感想を下記までお寄せください。

### 小島国際法律事務所

〒102-0076 東京都千代田区五番町 2-7 五番町片岡ビル 4 階

TEL :03-3222-1401 FAX :03-3222-1405

MAIL :[newsletter@kojimalaw.jp](mailto:newsletter@kojimalaw.jp)

URL :[www.kojimalaw.jp](http://www.kojimalaw.jp)