

TPPに勝つ方法！

米国で最先端のリーガルテックから学ぶ 知財訴訟対策と経営戦略

●主催 レクシスネクシス・ジャパン株式会社／ビジネスロー・ジャーナル
 ●後援 AOSリーガルテック株式会社
 ●登壇者 AOSリーガルテック株式会社 代表取締役社長：佐々木隆仁氏
 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所 東京オフィス代表 パートナー：ライアン・ゴールドスティン氏
 Catalyst Repository Systems, Inc. CEO：ジョン・トレデニック氏

2013年6月4日(火)に東京・丸の内(於：丸ビルホール&コンファレンススクエア)で、続く6日(木)は大阪・梅田(於：コンベンションルームAP大阪駅前梅田1丁目)で知財訴訟対策のセミナーが開催された。登壇者は佐々木隆仁(AOSリーガルテック株式会社)、ライアン・ゴールドスティン(クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン外国法事務弁護士事務所)、ジョン・トレデニック(カタリスト社)の各氏。

佐々木氏率いるAOSリーガルテックは、警察機関や検察機関、大手電気機器メーカー、法律事務所や企業の法務部など、さまざまな組織から依頼を受け、デジタルデータの復旧サービスなどを提供してきた。ゴールドスティン氏はビジネス訴訟を専門に手がけるアメリカの法律事務所「所属。東京オフィスの代表を務めており、日米双方の法務に精通している。トレデニック氏率いるカタリスト社は、米国大手法律事務所100社のうち、およそ8割を顧客に持つという米国を代表するリーガル・テクノロジ企業である。

TPPによる自由化で 法律サービスも自由化される

佐々木氏によると、急速にIT化が進んだ結果、サーバやパソコン、スマートフォンや携帯電話のデータが重要な証拠と見なされ、開示が求められる時代となった。米国企業から訴えられた場合、日本企業といえども、訴訟の当事者である以上、証拠データを提出しなければならないという所謂、eディスカバリー(注1)の手続への対応が必要となるのだ。佐々木氏いわく、「TPP参加によって知的財産をめぐる国際訴訟はますます活発化するだろう」。

知的財産訴訟の例として挙げられたのが、アップルとサムスン電子の争い。スマートフォンやタブレットの特許を侵害しているとして、アップルがサムスン電子を米国で提訴したのは2011年4月。それに対しサムスン電子も、日本、米国、韓国、ドイツでアップルを提訴。両社の訴訟合戦は10ヶ国に広がった。

2012年8月にカリフォルニア地方裁判所で出された判決では、アップルの知的財産権をサ

さなければなりません」。

そのためのツールが「予想コーディング」という最新のアルゴリズムだ。重要書類をクラスタ化することで検索の手間を軽減するといふもので、これによって検索機能は飛躍的に向上した。カタリスト社は米国企業だが、検索の対象は英語文書だけではない。「トークナイズ」という処理を施すことで、日本語はもちろん、韓国語、中国語など、アルファベットを用いない文字への対応も可能となった。こうした革新的な技術は、十数万件ものドキュメントから必要なものだけをチャート化したり、送受信履歴から人物同士の関係性をあぶりだしたりといった作業を簡便化した。それによって重要な情報を即座に把握することができるのだ。

セミナー後は質疑応答や懇親会の時間が設けられ、多彩な質問が飛び交った。TPP参加によって知的財産をめぐる国際訴訟はますます活発化するだろうとの指摘に、セミナー参加者は「知財訴訟対策を含めた経営戦略」の重要性を再確認したようだ。

5 特許権を原告に売却し、原告の特許権主張に依拠する

6 特許訴訟

各選択肢を比較検討する際に最も考えなければならない点は「コストの最小化と利益の最大化」。訴訟は、相手からの反訴の可能性があり、選択肢の中でもっとも費用が嵩むものの、訴訟が成功すれば最大の収益を生み出せることを認識しなければならない。

ゴールドスティン弁護士は「訴訟に対して守りの姿勢ではなく、積極的に攻める戦略こそが重要なのだ」と強調する。

ビッグデータの時代、 進化するリーガルテック

ここ数年、マーケティングの分野では「ビッグデータ」という概念が注目されているが、リーガルテックの分野でも、大量のデータをいかに効率よく分析・検索するかが鍵となる。トレデニック氏いわく「電子化されたドキュメントは十数万件にもなります。限られた時間の中、星の数ほどのデータから訴訟に役立つものを探し出

ムスン電子が侵害したとして、およそ10億ドルもの賠償金の支払いが命じられた(注2)。佐々木氏によると、大きな決め手となったのがグーグルの意向を示すメール。アップル製品に酷似したものにならないようデザイン変更を指示する内容が含まれていたという。

この例からもわかる通り、法廷で決定的な役割を果たすのがデジタル機器に保存されているデータだ。しかし2テラバイトのハードディスクに収められた電子データを六法全書に換算すると、およそ2800冊分。16ギガバイトのスマートフォンでも220冊分という膨大な量となる。こうしたデータすべてに目を通し、必要なデータを人力で拾い上げていくのは不可能である。

次に、知財訴訟等知的財産の活用という法的な側面をゴールドスティン氏が、知財訴訟において膨大なデータをどう解析するかという技術的な側面をトレデニック氏が解説した。

特許訴訟は 収益を増やすための手段

アップルとサムスン電子の訴訟合戦に、ゴールドスティン弁護士も参戦している。2012年、米国国際貿易委員会(ITC)で開かれた特許紛争の審理で、サムスン電子側の代理人を担当したのだ。その結果、イヤホンジャック感知システムに関しては特許の侵害に当たらないという判定を引き出した。

ゴールドスティン弁護士は、日米における特許権の捉え方がいかに異なるかを解説。日本企業は特許権を守ることのみに目が向いているが、米国企業、韓国企業や中国企業等アジアの企業において特許権とは「企業にとって価値のある財産」であり、その延長線上に「特許訴訟は収益を増やすための企業戦略」という考えが行き渡っていることを指摘した。ゴールドスティン弁護士によると、知的財産を有効活用(収益化)する方法は6つある。

- 1 訴訟に対する防御で用いる
- 2 ライセンス交渉で特許権を主張
- 3 特許権を競売する
- 4 特許権を特許権保有会社に売却、その名義で訴訟を提起する

(注1) eディスカバリーとは、民事訴訟や行政調査、審理の当事者に向けた電子情報証拠開示のための手続きルールのこと。米国では2006年に連邦民事訴訟規則で厳密な運用が明文化された。同規則において、訴訟や調査の当事者は、証拠開示の要求に応える義務を負うとともに、ルールを守らない場合、制裁金やペナルティを課せられる。(注2) 但し、2013年3月、賠償金の約10億5千万ドルの内、約4億5000万ドル相当額については新たな裁判で賠償額を検討するよう命じられた。