

**Morgan Lewis**

| Webinar Series

**PATENT LITIGATION SERIES**

**BETTER SAFE THAN SORRY**

**005 eDiscovery & Document Management**

**July 21 | Jitsuro Morishita  
Daisuke Nakajima (EPIQ)**

**Morgan Lewis**

**DISCOVERY**

# General Litigation Timeline

## Pleading

## Discovery

## Trial

## Appeal (CAFC)



### 1-3 months

- Answer
- Scheduling Order

### 12-18 months

- **Fact Discovery**
  - ❖ Request for Production
  - ❖ Interrogatory
  - ❖ Request for Admission
  - ❖ Deposition
- Exchange of Contentions
- Claim Construction
- Expert Discovery

### 3-6 months

- Pre-trial Motions
- **Trial**
- **Jury Verdict**
- Final Judgement

### 18-24 months

- Briefs Submitted
- Hearing
- Ruling



# Request for Production of Documents

- **DOCUMENT REQUEST NO. X:** All Documents relating to your **first awareness** of the Patent-in-Suit.
- **DOCUMENT REQUEST NO. Y:** All Documents relating to the **design, development, functionality, or testing** of any Accused Product, including specifications, requirement documents, schematics, manuals, drawings, guides, instructions, layouts, notebook entries, programming instructions, and source codes.

# Request of Production of Documents

From: Steve Jobs <[sjobs@apple.com](mailto:sjobs@apple.com)>  
Date: October 24, 2010 6:12:41 PM PDT  
To: ET <[et@group.apple.com](mailto:et@group.apple.com)>  
Subject: Top 100 - A

Here's my current cut.

Steve

## 1. 2011 Strategy - SJ

- who are we?
- headcount, average age, ...
- VP count, senior promotions in last year
- percent new membership at this meeting
- what do we do?
- pie chart of units/product line and revenues/product line
- same charts with tablets + phones merged together
- Post PC era
  - Apple is the first company to get here
  - Post PC products now 66% of our revenues
  - iPad outsold Mac within 6 months
  - Post PC era = more mobile (smaller, thinner, lighter) + communications + apps + cloud services
- 2011: Holy War with Google
  - all the ways we will compete with them
  - primary reason for this Top 100 meeting - you will hear about what we're doing in each presentation
- 2011: Year of the Cloud
  - we invented Digital Hub concept

- PC as hub for all your digital assets - contacts, calendars, bookmarks, photos, music, videos
- digital hub (center of our universe) is moving from PC to cloud
- PC now just another client alongside iPhone, iPad, iPod touch, ...
- Apple is in danger of hanging on to old paradigm too long (innovator's dilemma)
- Google and Microsoft are further along on the technology, but haven't quite figured it out yet
- tie all of our products together, so we further lock customers into our ecosystem
- 2015: new campus

## 2. State of the Company - Peter & Tim

- FY2010 recap
- FY2011 plan
- where is our business - geo analysis (NA, Euro, Japan, Asia, possibly break out china) (present on map)
- key milestones, trends & future goals
- comparisons with Google, Samsung, HTC, Motorola & RIM

## 3. iPhone - Joz & Bob

- 2011 Strategy:
  - "plus" iPhone 4 with better antenna, processor, camera & software to stay ahead of competitors until mid 2012
  - have LTE version in mid-2012
  - create low cost iPhone model based on iPod touch to replace 3GS
- Business & competitive update
- show Droid and RIM ads
- Verizon iPhone
  - schedule, marketing, ...
- iPhone 5 hardware
  - H4 performance
  - new antenna design, etc
  - new camera
  - schedule
- **CONFIDENTIAL**
- cost goal

# Request of Production of Documents

- セクハラ訴訟 (Zubulake v. UBS Warburg)
  - “Let’s exit her ASAP before she is entitled to a bonus”
    - 30億円以上の損害賠償
- 薬害訴訟 (Brown v. American Home Products Corp.)
  - “I don’t want to spend the rest of my career paying off fat people who are a little afraid of some silly lung problem”
    - 和解金4,000億円
- 粉飾決算に関する訴訟 (People v. Davis)
  - “Can you find another clueless auditor for next year?”

# Interrogatory & Request for Admission

**INTERROGATORY NO. X:** For each Patent-in-Suit, describe in detail all facts and circumstances under which you **first became aware of that patent**, including, but not limited to, the date(s) when this occurred, the source of the information, the identity of the person(s) who received the information, when and how you first obtained a copy of that patent, and **any actions taken** by you or any of its directors, officers, or employees as a result, and **identify each person with knowledge** of the foregoing and all documents relating to the foregoing.

**REQUEST FOR ADMISSION NO. Y:** Admit that you had knowledge of the Patent-in-Suit by **10/14/2020**.



# Deposition



Morgan Lewis



Morgan Lewis

# DOCUMENT MANAGEMENT STRATEGY

# Duty to Preserve Documents

Duty to preserve documents when the party “has notice that the evidence is relevant to litigation or **when the party should have known** that the evidence may be relevant to future litigation.”

*Fujitsu Ltd. v. Fed. Express*, 247 F.3d 423, 436 (2d Cir. 2001)

- ✓ Analyze third party patents
- ✓ Analyze third party patents that are **already in litigation**
- ✓ Receives **Notice Letter**
- ✓ Sends **Notice Letter** with an intent to sue
- ✓ **Threatens or receive threats of litigation** during license negotiation

# Duty to Preserve Documents

Duty to preserve generally extends to the documents of “those employees likely to have relevant information—the ‘**key players**’ in the case.”

*Zubulake v. UBS Warburg*, 220 F.R.D. 212, 217-18 (S.D.N.Y. 2003)

- ✓ Inventors
- ✓ Engineers
- ✓ Accounting/Marketing members
- ✓ IP managers

# Duty to Preserve Documents

Once the duty to preserve attaches, the party should issue a **litigation hold** and “**suspend its routine document retention/ destruction policy.**”

*Zubulake v. UBS Warburg*, 220 F.R.D. 212, 217-18 (S.D.N.Y. 2003)

# 訴訟ホールド（Litigation Hold）の範囲と通知

## ■対象となる可能性のある範囲

- Eメール
- PC
- サーバー
- クラウドストレージ
- 紙文書
- チャット
- 外付けHDD
- レガシーデータ
- データベース
- ラボノート

## ■データ管理者への保全義務の通知

- 対象者（カストディアン）
- IT管理者

## ■留意ポイント

- 自動消去されるデータの有無
- リースアップ、PCリニューアル時
- 退職、部署移動時
- 文書破棄規定に沿った運用
- レガシーシステムのデータ移行

連邦民事訴訟規則37 開示または開示協力の不履行、制裁措置（2013年12月1日施行）

(a) 開示または開示強制命令の申立。

開示の強制。当事者が規則26(a)により要求される開示を行わなかった場合、他の当事者は開示の強制および適切な制裁を求めることができる。

*FRCP Rule 37. Failure to Make Disclosures or to Cooperate in Discovery; Sanctions (effective December 1, 2013) (a) Motion for an Order Compelling Disclosure or Discovery.*

*(3) Specific Motions.*

*(A) To Compel Disclosure. If a party fails to make a disclosure required by Rule 26(a), any other party may move to compel disclosure and for appropriate sanctions.*

# 訴訟ホールド（Litigation Hold）の判例

## 保全のための合理的な措置

Paisley Park Enters v. Boxill, 2019 WL 1036058 (D. Minn. Mar. 5, 2019)

レコード会社が訴訟ホールドを行わず、携帯電話のメッセージの自動削除を停止せず、簡単なバックアップオプションを利用せず、訴訟提起後に携帯電話のファイルを意図的に消去・破壊するなど、関連する電子情報を保存するための合理的措置を講じなかったと認定した。

*Finding that the record label failed to take reasonable steps to preserve relevant ESI by failing to put a litigation hold in place, failing to suspend automatic deletion of cell phone message, failing to take advantage of simple back-up options, and intentionally wiping and destroying files on phone after the action had been filed,*





# 訴訟ホールド（Litigation Hold）の判例

## アクセス可能なデータ

*Zubulake v. UBS*, 220 F.R.D. 212 (SDNY 2003)

一般論として、...訴訟ホールドはアクセスできないバックアップテープには適用されない...  
[しかし] バックアップテープがアクセス可能（情報検索に積極的に使用）であれば、そのテープはおそらく訴訟ホールドの対象となるであろう

*"As a general rule, ... litigation hold does not apply to inaccessible backup tapes... [but] if backup tapes are accessible (actively used for information retrieval), then such tapes would likely be subject to the litigation hold."*

# 訴訟ホールド（Litigation Hold）の判例

## FRCP規則34：文書、電子的に保存された情報等の提出...

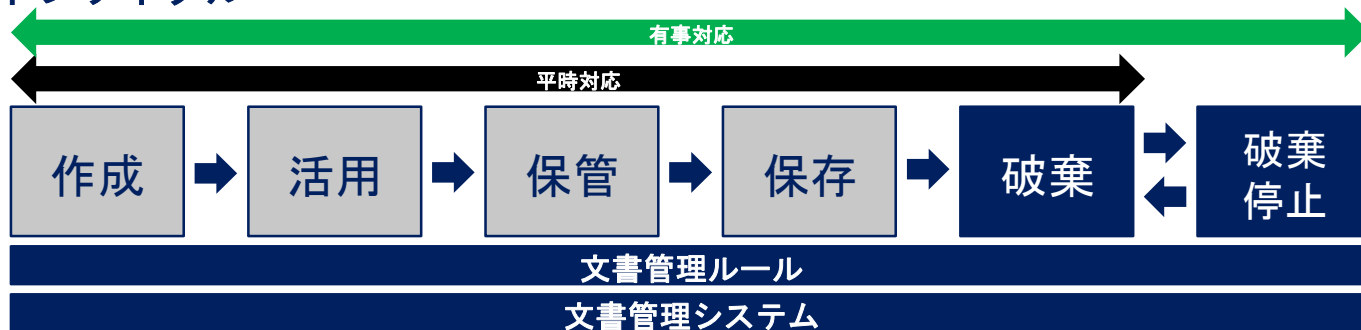
Anthem Companies, Inc. v. Wills, 823 S.E. 2d 781 (Ga. 2019)

電子的に保存されているドキュメントの紙プリントを保存する義務は、紙にてプリントアウトしたコピーが独立して関連性を持つ場合を除き、存在しないと判断した。

*Spoliation sanctions denied in finding that there is no duty to preserve prints of digital images that are electronically preserved as ESI, unless the printed copies are independently relevant.*

# Eディスカバリと文書管理/データマップ

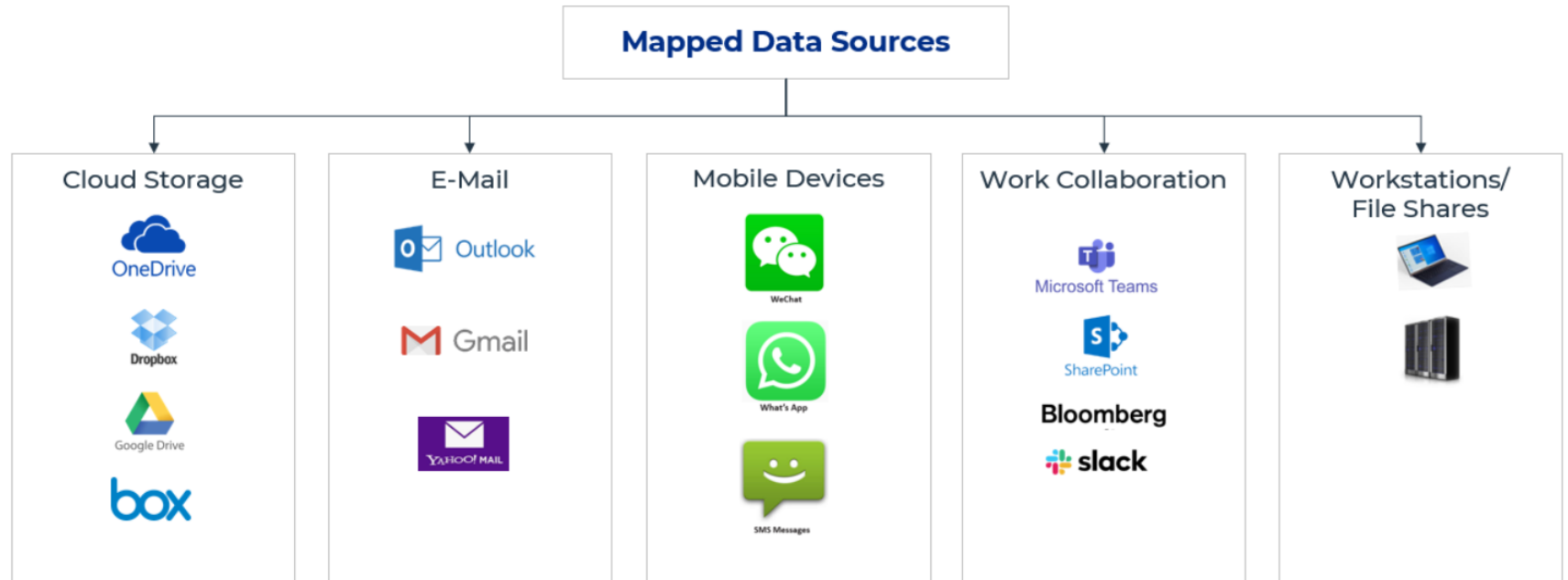
## 文書ライフサイクル



## Eディスカバリ対応データマップ

データソース	アプリケーション	訴訟ホールド機能	担当 / 問い合わせ先	保管場所	エクスポート	運用開始
Eメール	M365	あり	佐々木	クラウド	あり	2015年6月～
生産 XYZ	〇△データベース	なし	中田	本社サーバー	一括エクスポート不可	2018年1月～
開発 ABC	ファイルサーバー	なし	木村	本社共有サーバー (ABCフォルダ化)	あり	2020年4月～
チャット	MS Teams	あり	佐々木	クラウド	あり	2015年6月～

# ドキュメント提出となる可能性のあるデータソース



# M365を使用した訴訟ホールド

Microsoft Purview

電子情報開示 (標準) > teams

ホーム 検索 **保留リスト** エクスポート 設定

コンテンツを保管するために保留リストを作成します。カスタディアンに関連付けられた保留ポリシーを管理し、追加の場所を作成および管理し、オプションで保留ポリシーを詳しく調査できます。詳細情報

+ 作成 ↓ リストのダウンロード 更新 0 個のアイテム 検索 フィルター グループ 列のカスタマイズ

名前	最終更新日	作成者
----	-------	-----

利用できるデータはありません

電子情報開示

- 標準
- Premium
- ユーザー データ検索

データライフサイクル管理

# M365を使用した訴訟ホールド

### 場所を選択

状態	場所	含む
<input checked="" type="checkbox"/> 有効	Exchange メールボックス Microsoft 365 グループ Teams Yammer のユーザー メッセージ	2 ユーザー、グループ、チームを選択 なし
<input checked="" type="checkbox"/> 有効	SharePoint サイト OneDrive サイト Microsoft 365 グループ サイト チーム サイト Yammer サイトワーク	1 サイトを選択 なし
<input type="checkbox"/> 無効	Exchange アプリック フォルダー	

### Exchange メールボックス

メールボックスの一覧を取得するには 3 文字以上入力してください。

検索

3 個を選択済み

名前	メールアドレス
<input checked="" type="checkbox"/> Lee Gu	LeeG@M365x20808724.OnML...
Irvin Sayers	IrvinS@M365x20808724.OnML...
Joni Sherman	JoniS@M365x20808724.OnML...
<input checked="" type="checkbox"/> Administrator MOO	admin@M365x20808724.onmL...
Adele Vance	AdeleV@M365x20808724.On...
Conf Room Hood	Hood@M365x20808724.OnML...
Lidia Holloway	LidiaH@M365x20808724.OnM...
Diego Siciliani	DiegoS@M365x20808724.On...
<input checked="" type="checkbox"/> Megan Bowen	MeganB@M365x20808724.On...

### SharePoint サイト

検索

3 個を選択済み

サイト

<input checked="" type="checkbox"/>	https://m365x20808724.sharepoint.com/sites/SalesAndMarketing
	https://m365x20808724.sharepoint.com/sites/Contosomarketing
<input checked="" type="checkbox"/>	https://m365x20808724.sharepoint.com/sites/Contoso
	https://m365x20808724.sharepoint.com
<input checked="" type="checkbox"/>	https://m365x20808724.sharepoint.com/sites/DigitalInitiativePublicRelations
	https://m365x20808724.sharepoint.com/sites/MarketingProjectTeam
	https://m365x20808724.sharepoint.com/sites/Retail

# Practical Tips from EPIQ (chat message)

## データ収集



Slack



What's App



WeChat



MS Teams



Skype



iMessage

例) MS Teamsの場合

### Teamsチャンネル

- 新しく作成されるExchange内のメールボックス
- Sharepointに保存
- 添付は特定のSharepoint内

### Teamsチャット

- 個人のExchange内のメールボックス (Eメールと同じメールボックス)
- OneDriveに保存
- 添付は個人のOneDrive内

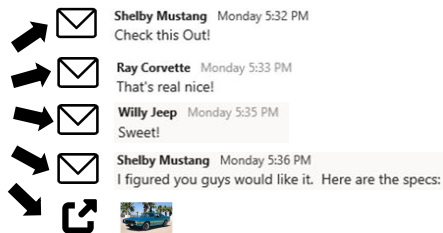
### 検討事項

- E5ライセンスでない場合には、対象者が参加するチャンネルの特定がインタビュー等で必要
- 添付ファイルの収集が確実にされている確認が必要

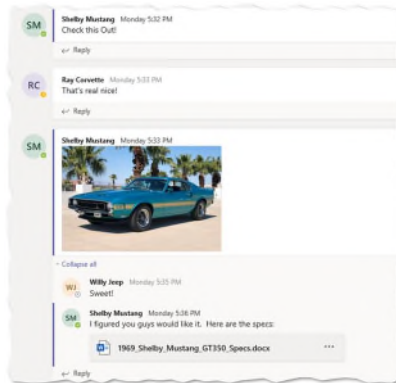
## エクスポート形式



MS Teams



### 実際のTeamチャット

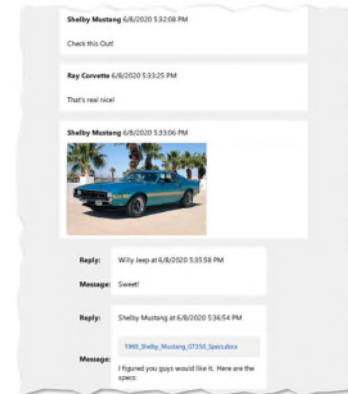


## レビュー

### チャット系データ(レビュー用)

Time	From	To	Subject	Body	Attachments	Actions
6/8/2020 5:32:00 PM	Shelby Mustang	Shelby Mustang	Check this Out!			
6/8/2020 5:33:00 PM	Ray Corvette	Shelby Mustang	That's real nice!			
6/8/2020 5:35:00 PM	Willy Jeep	Shelby Mustang	Sweet!			
6/8/2020 5:36:00 PM	Shelby Mustang	Shelby Mustang	I figured you guys would like it. Here are the specs:		1969_Shelby_Mustang_GT350_Specs.docx	
File from Modern Attachment						

### Epiqチャットソリューション



# データホールド/データ保全

## ■ オンプレミス ( PC、社内サーバー等 )



## ■ クラウド

マイクロソフト 365

box

slack



# Eディスカバリ対応の効率化をサポートするテクノロジー

## 基本機能

### ■ レビュー効率化機能

- Eメールスレッド構築
- 近似テキストファイル文書検知
- リポートコンテンツ特定
- 言語検知

### ■ ワークフローにて効率化

- 纏めた文書コーディング

### ■ 機械学習（教師なし機械学習）

- クラスタリング分析
- カテゴリ分析

### ■ 機械学習（教師あり機械学習）

- 標準的アクティブ・ラーニング（Standard Active Learning）
- 継続的アクティブ・ラーニング（Continuous Active Learning）

## 高度分析機能/プラグイン

### 次世代の高度なAIベースの分析

- 高度コミュニケーション分析
- ジャンクメール等の特定
- 自然語解析から感情分析

### 自動化が可能な機械翻訳

- Relativity内で機械翻訳
- オンデマンド翻訳
- 人による翻訳指定

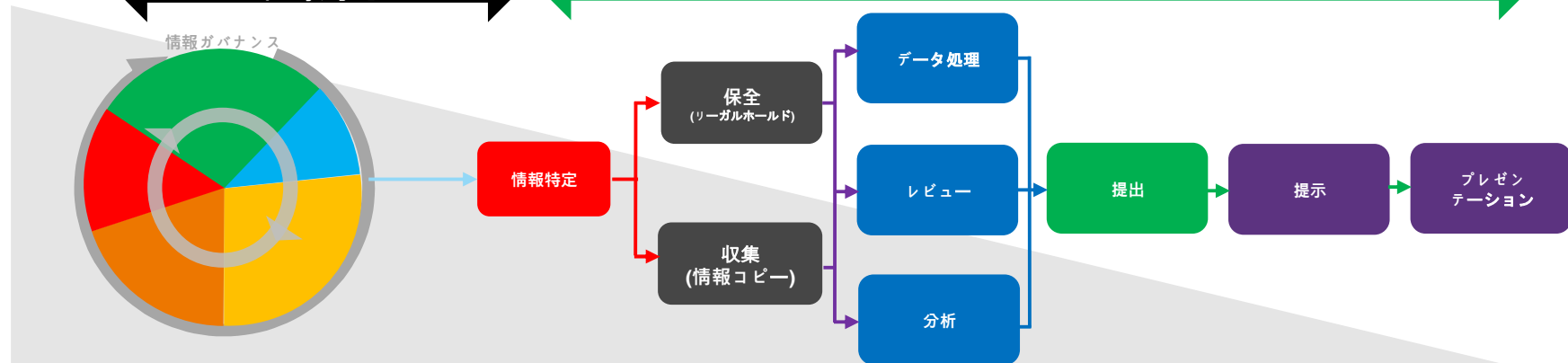
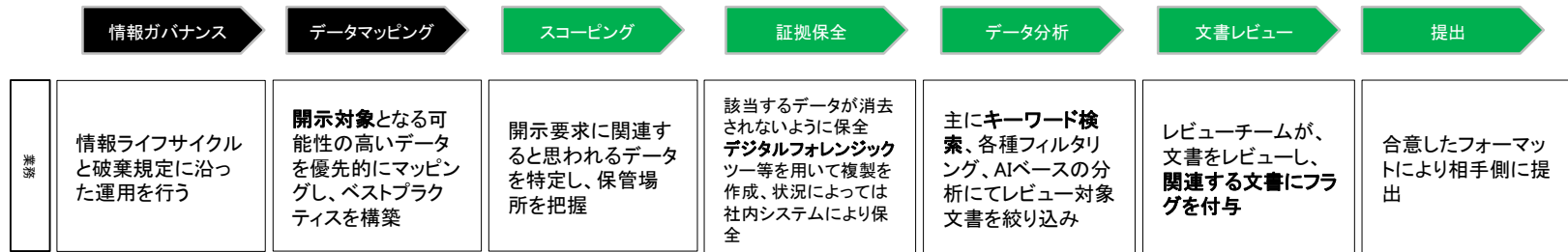
### 音声・ビデオファイル解析

- 音声よりのテキスト起こし
- 翻訳
- 顔認識とマスキング

### 墨塗作業の効率化

- 特定キーワードの墨塗
- パターン分析
- エクセル墨塗対応
- QCワークフロー設定

# EDRM (Eディスカバリ レファレンス モデル)



# E ディスカバリ e-Discovery Handbook ハンドブック

あなたの会社の  
Eディスカバリ/デジタルフォレンジック  
対応は万全ですか？



Eディスカバリ/  
デジタルフォレンジックを  
もう一歩深く理解する  
ために手元に  
置きたい手引書

- Eディスカバリの工程、規則・判例法・ガイドライン
- 特定、保全(デジタルフォレンジック)、事前協議、収集、処理、機械学習、レビュー、開示
- 破壊と制裁、倫理、秘匿特権、証拠能力

証拠保全

データ分析

文書レビュー

提出

当するデータ;  
いように保全  
デジタルフォレ  
を用いて複製  
こよっては社  
り保全

本日はウェビナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。  
アンケートにご協力をお願い申し上げます。

今回のウェビナーは？

- 良かった  
 まあまあ良かった  
 良くなかった

次回以降取り上げて欲しいテーマがあればご教示ください。

ご自由にコメント・感想・質問などを記載ください。

今後EPIQ社の情報配信を希望される方は、チェックを入れてください。

分析

# Jitsuro Morishita



## **Jitsuro Morishita**

Tokyo: 03-4578-2530

Mobile: 070-1498-0066

[jitsuro.morishita@morganlewis.com](mailto:jitsuro.morishita@morganlewis.com)

Jitsuro Morishita devotes his practice to resolving complex global disputes in the areas of intellectual property, antitrust, governmental investigations, environmental issues, and labor.

Early in his career, he worked in-house for two global technology companies, Pioneer Corporation and Fujifilm Corporation, bringing unique expertise to advocate using profound understanding of Japanese company cultures.

Jitsuro is devoted to bringing his clients (i) easy communication using excellent communication skills, (ii) pleasant surprises from creative and out-of-the-box ways of thinking, and (iii) deep satisfaction through great results and client-friendly experiences.

# Daisuke Nakajima (Epiq)



中島 大輔

**Tokyo: 03-4511-3305**

Mobile: 080-4373-3747

Daisuke.Nakajima@epiqglobal.com

国際訴訟や規制当局対応におけるEディスカバリ対応への提案を日本企業を中心に15年以上の実績を持つ。訴訟ホールド運用の最適化から、ドキュメントレビューのワークフロー提案まで、最新のテクノロジーとベストプラクティスを提案することで、リスクとコストのマネジメント最適化を中心とした提案を行う。

日系大手Eディスカバリ会社、米国コンサルティング会社にてEディスカバリ対応やデジタルフォレンジック調査の経験を有しており、エピック東京事務所では8年以上に渡り、米国の最新アプローチを日本にローカライズした形にて提供を行う。

また日英バイリンガルの公認不正検査士として、クロスボーダー不正調査案件から規制当局対応の経験を有する。