

# TABLE OF CONTENTS

---



- 1** 关于美国的诉讼费用 Page. 2-3
  
- 2** 如何削减高额的证据开示 (Discovery) 费用 Page. 4-9
  
- 3** 证据开示 (Discovery) 的具体示例 Page. 10-12
  
- 4** 关于成本计算的因素 Page. 13-15
  
- 5** 公司概况 Page. 16



**WZW & PARTNERS**  
王志伟律师事务所

**Global D LLC**  
DISCOVERY AND LITIGATION SUPPORT



# LITIGATION COST

## 1 关于美国的诉讼费用

在美国，专利诉讼所需要的费用非常贵。

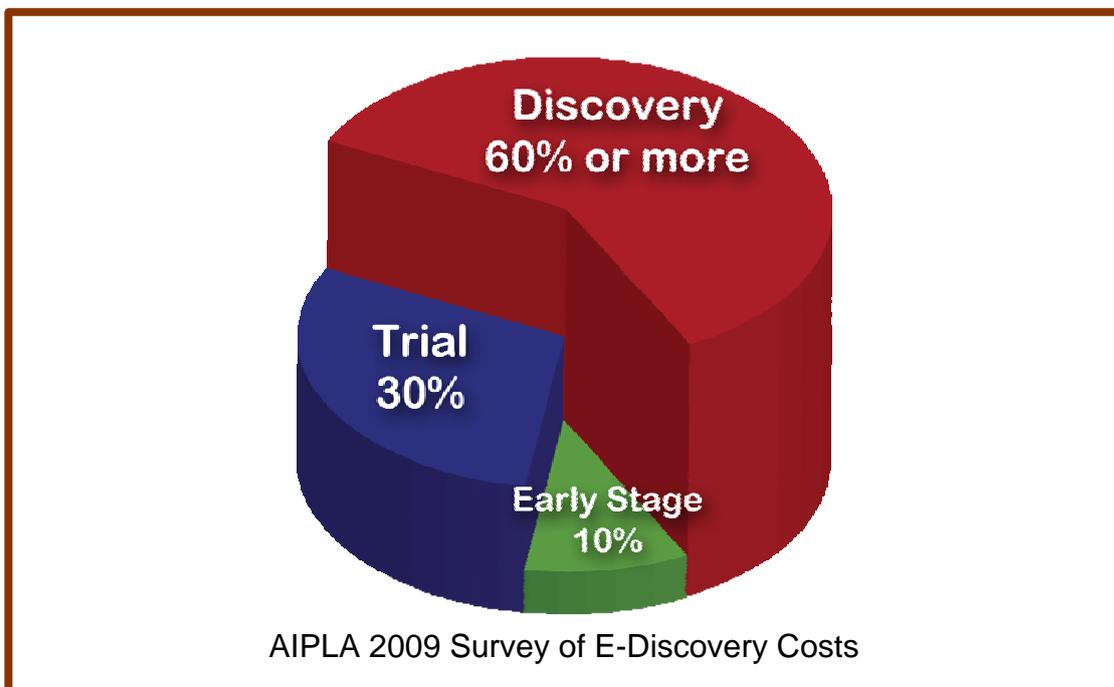
根据AIPLA(American Intellectual Property Lawyer's Association)的最新统计，全美专利诉讼的平均费用为\$3,109,000（以2011年11月份的汇率计将近2000万人民币）。尤其是在专利诉讼较多的裁判管辖范围内，比如在以下几个州，费用超过上述数据的也比比皆是。

德克萨斯州	\$3,217,000	（以2011年11月份的汇率计约为2010万人民币）
特拉华州	\$3,743,000	（以2011年11月份的汇率计约为2340万人民币）
加利福尼亚州	\$4,116,000	（以2011年11月份的汇率计约为2570万人民币）

怎样才能削减如此高额的美专利诉讼费用呢？

首先，我们需要分析一下诉讼费用的详细支出！

下面是根据AIPLA的统计，将诉讼费用大致分为如下三大部分：



如上所示，证据开示（Discovery）相关的费用占了60%以上。像这样的Discovery相关的费用为何会如此之高呢？

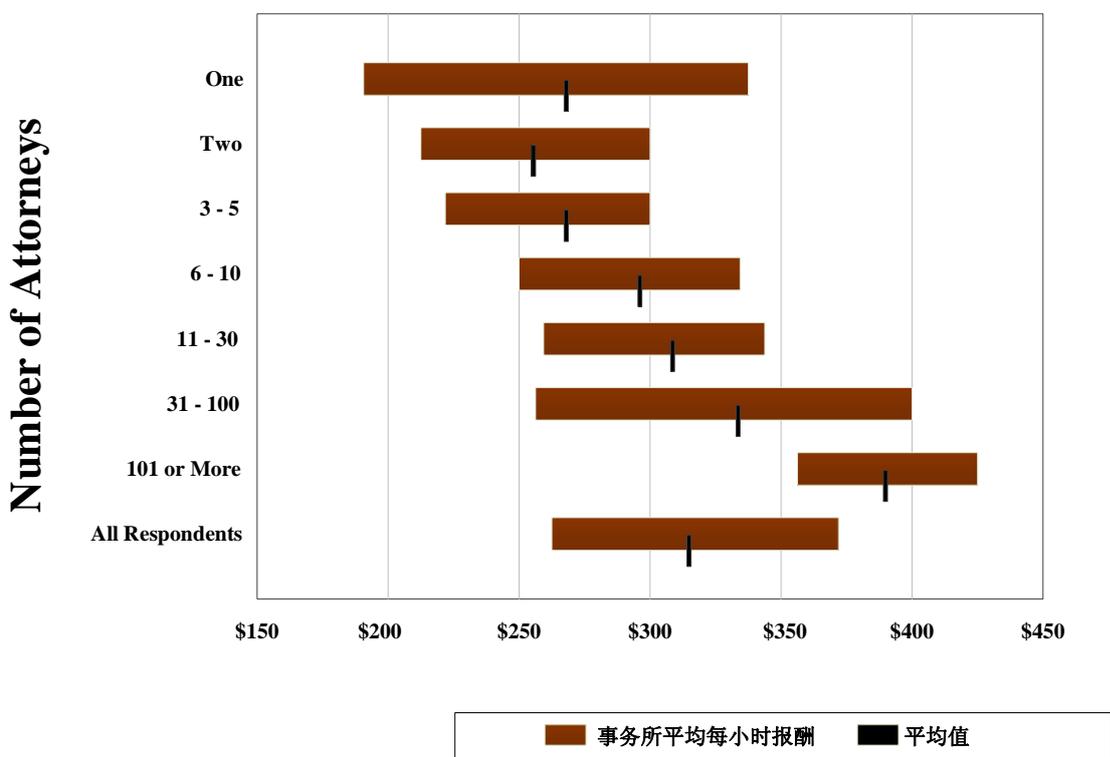
其理由有以下几个方面。

# LITIGATION COST

美国的律师费用通常按小时计酬。每小时律师费多数都高达\$500（大约3100元人民币）以上，在具有丰富经验的大型律师事务所（拥有100名以上的律师），想要请到每小时律师费在\$350以下的诉讼律师非常困难。

## AVERAGE BILLING RATE FOR IP WORK

*By Number of Attorneys in Firm in 2008 (Nationwide 68 firms)*



- 其理由之一是因为Discovery工作的特殊性。在证据开示时，需要做的工作有：
- 从当事人的办公室中收集大量的文书；
  - 阅读这些文书，并对其进行分类；
  - 从细分后的文书中选出所需要的文件并对其编号及整理。

对于这些工作，需要5-10名昂贵的诉讼律师，才能完成该程序中自发的证据开示即Discovery工作。通常，完成这些工作需要1-2个月的时间。在完成自发的Discovery工作之后，还要根据对方的要求，进行第2次、甚至第3次Discovery。

一般情况下，Discovery的终止期限被设定在大概判决之前的几个月，在该期限来临之前，会相互要求对方继续提交Discovery，这在美国的诉讼案中并不罕见。为此，需要长时间收集和阅读大量的文书。

# DISCOVERY COST

---

## 2 如何削减高额的证据开示 (Discovery) 费用

如此高额的Discovery费用，难道没有办法削减吗？

其中关键之处在于：

- 要充分理解Discovery工作的结构；
- 要坚持不懈地请求诉讼律师减少费用；
- 自己能做的工作就不要委托给昂贵的律师去完成。

# DISCOVERY COST

为了理解Discovery工作的结构，聘请专职从事Discovery工作的专家，对内部进行相关工作培训被认为是一种有效的捷径。Discovery工作并非难事，但是有一些需要特别注意的地方。

## 【问题点】

1. 对于公司内部电子数据的内容，需要高效收集，且不能改变其内容。特别是自2006年美国的民事诉讼法有所改变，电子数据在所收集的证据当中所占的比重渐渐增大。
2. 与诉讼律师商量来决定证据收集的对象。
3. 将所收集到的情报，转化为律师需要使用的内容。

## 【解决策略】

1. 为了节省诉讼费用，Global D,LLC建议由贵公司相关部门的成员、或者聘请本国律师事务所的律师来完成收集证据资料的工作，从而可降低最贵的e-Discovery工作的成本。

一般，欧美企业内部并没有设置规模庞大的专利部门和法务部门，通常将这部分工作外包给外面的律师事务所。而中国的企业随着对知识产权越来越重视，很多企业都成立了规模不小且工作细化的专利部门和法务部门。

对此，可利用中国企业自身的特色，为了让企业专利部和法务部能够正确地收集有用证据，我们准备了专门的证据收集组件及作业指南。

2. 在确定所要提出的文件的范围时，Global D,LLC中国员工，会将Request的内容向贵公司相关人员进行说明，同时由Global D,LLC美国员工，随时将有关内容汇报给诉讼代理人。

3. Global D,LLC可以通过Discovery专用软件，将所收集的数据转换为可阅读和编辑的文件。

通过组合使用更为实惠的Discovery专用软件，从而实现了将转换数据的费用降到业界最低水平。

# DISCOVERY COST

---

虽然说要坚持不懈地请求诉讼律师减少Discovery相关的费用，但是要注意区分哪些是不应该节省的费用和哪些是可以节省的费用。

## 【问题点】

1. 需要掌握Discovery相关费用的构成。
2. 诉讼律师有时不一定会配合节省费用。

## 【解决策略】

1. Global D,LLC同时还会提供如何控制Discovery相关费用的服务。
  - 对于所要收集的信息的种类和场所，会举行意见听取会，之后会分析费用的构成，从而提出合理的节省费用对策。
  - 关于控制Discovery相关费用的服务，在进行Discovery工作的过程中，也会随时汇报有关可节省费用的情况。
2. 一般情况下，诉讼律师都会喜欢使用自己提携或推荐的外部Discovery工作人员。
  - 因此，导致该行业形成一种保守且封闭的小圈子，一方面，使得真正有能力提供准确性既高成本又低的新兴Discovery业者不容易参与进来；另一方面，由于考虑对过去所发生案件的经纬非常熟悉等原因，也导致作为客户的企业，不得不听从律师事务所的安排。
  - 如此一来，企业不得不聘用成本非常昂贵的Discovery业者，这样会使一直以来的高额成本结构无法发生改变。作为客户的企业一方，若不能抱有极其坚强的意志力，则很难改变现状。

# DISCOVERY COST

---

自己能做的，就不要委托高价的诉讼律师，这是目前美国的一种趋势。因此，在美国遭遇较多诉讼的亚洲企业，通过这些年的经验积累，也都采取了这种策略。

## 【问题点】

1. 自己做时，不清楚具体什么内容可以由自己完成。
2. 由于员工不具有Discovery的工作经验，所以需要接受一定的培训。
3. 员工直接用英语与美国的诉讼律师交流，确认工作时会比较困难。

## 【解决策略】

1. Global D,LLC本地员工会亲自上门，对贵公司相关人员进行培训，在Global D,LLC准备好的证据收集组件的基础之上，教会其具体以怎样的流程和方法来收集证据。

上述培训本身为免费项目，大概需要2-3周时间。这期间可以将贵公司自己能做的工作以及自己无法完成的工作进行特别分类，然后将自己无法完成的部分委托给Global D,LLC。

2. 在开始收集信息时也会进行培训，Global D,LLC员工会以一定的频率到现场，发现问题并解决问题。

3. Global D,LLC中国员工将与贵公司相关人员的讨论内容，立即传送给位于美国的Global D,LLC员工，并进一步讨论之后，将有关内容汇报给诉讼代理人，并随时接受指示并立即反馈。

# DISCOVERY TRAINING

## 关于培训内容

对象：收集电子数据的专利部门和法务部门的有关责任人、以及这些被收集的电子数据的持有者，如设计部、市场部、会计部等的相关人员。

所需时间：2-3小时

### 培训内容：

#### 1. Discovery的规则

有关Discovery的规定为美国民事诉讼法第26条（FRCP26），对此将作详细说明。

#### 2. Discovery有关的重要判例

介绍e-Discovery有关的基础知识以及重要的判例，在此基础上，对于应该采取怎样的策略作出进一步说明。

#### 3. Discovery的流程和步骤

对Discovery的具体步骤及其内容进行说明。

#### 4. 具体的收集过程

使用证据收集组件来收集数据时，对其具体工作进行说明。

#### 5. ECA（early case analysis早期案件分析）

信息量非常大时，处理前需要对数据的内容进行分析，针对该步骤进行详细说明。（该步骤可根据需要，仅对专利部门和法务部门的相关人员实施）



# DISCOVERY KIT

## 关于证据收集组件

Global D, LLC根据中国企业的特色，为了让专利部门和法务部门的负责人员能快速准确地收集信息，特别准备了证据收集组件及工作指南。最多可同时连接5台电脑进行信息的收集。

- **外置硬盘驱动：5个**

为了直接连接上各个电脑收集数据，配有外置硬盘驱动。

- **数据收集用软件：5个**

已经安装于各个外置硬盘驱动上。

- **ECA软件：1个**

该软件备份于优盘中，当信息量非常大时，处理之前用来对数据内容进行分析。

- **数据收集工作指南：2份**

指南中详细记载了将各个电脑直接连接于硬盘驱动，进行数据收集的各个步骤。

- **各种电源及连接线：5个**

外置硬盘驱动电源、与各个电脑直接连接的USB连接线。



证据收集组件

# CASE STUDIES

## 3 Discovery操作的具体案例

利用案例分析1和案例分析2，对于一般性的Discovery操作的具体示例进行说明。

下面简单说明案例1和案例2的背景。

### 案例 1：

企业A位于东京郊区，日本国内是其主要市场，是一家拥有40名员工的电子机械制造企业。但是，在2011年6月突然收到来自美国销售代理店的联系，由于侵害了位于美国特拉华州的竞争企业B所持有的专利权，而销售代理店与企业A一起被起诉到了法院。

企业A的产品输出到美国的比例只有在日本销售量的1/20左右，而且在美国没有任何分支机构。且是第一次在美国被卷入诉讼官司。

### 案例 2：

企业C是一家制造和贩卖液晶显示器的大型制造企业，其总部位于东京，设计和制造均在千叶县。其营业点在日本有20处，在美国也有3个营业点。

过去，企业C已经被美国的专利投机者（patent troll）多次起诉，在2011年10月美国营业点突然收到被起诉通知，其理由是侵害了位于德克萨斯州的一家新的专利投机者D所持有的专利。

企业C的产品以美国为主要市场，其对美国的输出比例远远高于在日本的贩卖比例。

企业C在过去被其它专利投机者起诉时所收集的数据保存于企业C的法务部门。

# CASE STUDIES

## 案例分析 1

企业A初次被卷入美国诉讼，我们在美国办公室，首先与代理诉讼的律师进行商谈，然后在东京办公室用日语，将商量的始末以及竞争企业B所提出的Requests for production对企业A进行详细说明。按照Requests for production中的要求，代理诉讼的律师与本公司的美国办公室商量，然后由我们公司的东京办公室从企业A选出与输往美国产品有关的如下4名成员。

销 售：副总经理  
设计开发：技术经理 1名  
财 务：财务经理 1名  
器 材：出口主管 1名

基于所选定的上述成员，由本公司东京办公室利用证据收集组件，收集企业A内部所存的信息。

关于所收集的内容和收集方法，按照代理诉讼的律师与本公司美国办公室商量的结果，由本公司东京办公室实施。所收集的信息如下所示：

- 选定现在正在使用的电脑以及过去使用过的电脑，从各电脑直接收集包含邮件在内的电子信息。由销售负责人选定已经向美国贩卖代理店所提供的信息。
- 由技术经理收集输出到美国的产品的的设计资料、制造方法、操作手册、源代码等。由财务经理选定自该竞争企业B取得该专利权以来的所有会计数据、决算数据。由出口主管选定向美国输出时的相关资料、被返还的检验品的信息。由于纸质文件较多，由我们的东京办公室员工在现场扫描成PDF文件。

同时，由我们的美国办公室收集企业A位于美国的贩卖代理店中所保存的数据。从企业A位于美国的贩卖代理店收集的信息如下：

- 自该竞争企业B取得该专利权以来至今，从企业A输入的产品的销售信息、进口信息、被返还的检验品的信息、包括与企业A之间的邮件在内的所有联络信息。
- 本公司美国办公室将所收集的信息转变为电子数据，关于各种文件由企业A内部翻译为英文，相关邮件均由本公司东京办公室使用机械翻译成英文。关于秘密特权和work product的选定，在本公司美国办公室与代理诉讼的律师进行商讨的基础上决定，然后再送交代理诉讼的律师。

# CASE STUDIES

## 案例分析 2

由于企业C在过去曾因同样的产品多次被卷入美国诉讼，在本公司美国办公室与代理诉讼的律师进行商讨之后，决定首先由法务部门保存的过去所收集的证据资料提交出来。再决定将过去收集结束后至今的同样信息收集完全。经本公司东京办公室听取意见的结果，选定如下16名过去曾经担任过收集任务的特定成员。

- 销售（东京总部）：部长、北美负责人2名
- 销售分部（北美）：分部总经理3名
- 设计开发（千葉）：部长、副部长、技术经理8名
- 财务（千葉）：部长、北美负责人1名
- 设备（神奈川）：北美输出负责人1名

在所选定的成员当中，已经辞职的有3名，本公司东京办公室进一步听取意见之后，由美国办公室再次与代理诉讼的律师商量，最后决定选定新的成员来代替已辞职员工。重新选定的16名成员如下所示。

- 设计开发（千葉）：技术经理3名

在企业C的日本方面，每个事业区域有一个服务器进行统一管理信息，所以选定了各个事业区域的IT负责人，同时选定了文件管理规定、服务器更换时期的信息（共3名）。

- IT部（东京总部）：操作负责人1名
- IT部（千葉）：操作负责人1名
- IT部（神奈川）：操作负责人1名

企业C由于具备过去同样的美国诉讼经验的专门法务部门，所以仅从本公司东京办公室购入证据收集组件，由其法务部门的员工直接收集信息。而在企业C的美国销售店，则由本公司的美国办公室负责收集信息。

由法务部门的员工，将所收集的信息，通过证据收集组件内的软件，进行ECA处理（早期案件分析），对数据的内容进行分析之后，将与本次诉讼毫无关系的信息移到其它文件夹中。本公司美国办公室将ECA后的信息以及数据分析的详细结果送交至代理诉讼的律师。所收集的信息由本公司东京办公室对其进行了机械翻译。

# COST CALUCULATION

---

## 4 关于成本计算的因素

关于成本计算的因素，即影响成本的因素，到底有哪些呢？

**POINT 1** 作为证据开示对象的数据量

**POINT 2** 所实施工作的流程和步骤

**POINT 3** 收集、翻译、hosting所使用的软件

随着以上这些因素的变化，会导致Discovery成本的变动。  
因此，如何减少这些因素才是关键。

作为成本计算的示例，在已解说的案例分析1和案例分析2的基础上进行说明。

# COST CALCULATION

## 案件分析 1

**POINT 1** 由于收集信息的人数少，作为证据开示的数据，结果如下：

所收集的文件数： 10000  
所收集的邮件数： 250000  
合计数据量 : 40GB  
成本计算：6万元人民币（信息转换价格为1500元人民币/1GB）

**POINT 2** 所实施的工作步骤如下：

- 本公司美国办公室与代理诉讼的律师商量之后，将竞争企业B提出的 Requests for production，由本公司东京办公室向企业A用日语进行说明。
- 对于Requests for production的要求，本公司美国办公室与代理诉讼的律师商量，然后由本公司东京办公室选定企业A的员工担任美国输出产品的相关成员。
- 以所选出的成员为依托，由本公司东京办公室收集企业A内部保存的信息。
- 由于纸质文件较多，由本公司东京办公室将其转换为PDF文件。
- 由本公司美国办公室收集企业A位于美国的贩卖代理店中的信息。
- 本公司美国办公室在与代理诉讼的律师商量的基础上，选定秘密特权和work product。

成本计算：18万元人民币（1000元人民币/小时×180小时）

**POINT 3** 机械翻译软件为本公司选定的较为实惠的软件。

邮件数据量： 25GB

成本计算：4.5万元人民币（机械翻译价格1800元人民币/1GB）

POINT 1 + POINT 2 + POINT 3 = 28.5万元人民币

# COST CALCULATION

## 案件分析 2

**POINT 1** 因为保有信息的人员众多，且能有效利用过去的证据资料，作为证据开示对象的数据如下：

所收集文件数： 82000  
所收集邮件数： 1500000  
合计数据量： 200GB  
成本计算：30万元人民币（信息转换价格为1500元人民币/1GB）

**POINT 2** 几乎所有的收集工作均由法务部门的员工自己完成，所实施的操作过程如下：

- 由本公司东京办公室听取意见，以及由美国办公室与代理诉讼的律师联系
- 企业C位于美国的3个营业点的数据，由本公司美国办公室收集

成本计算：10万元人民币（1000元人民币/小时×100小时）

### **POINT 3** 证据收集组件

- 实际工作开始之前，由本公司东京办公室对相关人员进行了2-3小时的免费培训，在法务部门员工进行收集数据的过程中，本公司东京办公室也对其进行了3天的免费现场指导。同时，在发生故障时，电话中进行免费指导。由企业C购入的该证据收集组件，在本次诉讼案件完成之后，仍由企业C的法务部门保管，以备下次需要时使用。

成本计算：4万元人民币（可同时连接5台电脑收集信息）

- 机械翻译软件为本公司选定的较为实惠的软件。  
邮件数据量： 150GB

成本计算：27万元人民币（机械翻译价格1800元人民币/1GB）

**POINT 1 + POINT 2 + POINT 3 = 71万元人民币**

# COMPANY OUTLINE

## 公司概况

### 公司名称

**Global D, LLC**

### 日本法人设立于

2009年9月

### 员工数

20名（2011年9月）

辩理士：5名、Patent Agent：3名、律师：7名、

取得博士学位者：3名

### 业务内容

针对美国诉讼中的证据收集、数据转换、Hosting、辅助阅读、翻译、诉讼中的所有支持服务

### 客户企业

（日本企业）半导体企业、电器企业、手机企业、游戏机企业等

（欧美企业）大型欧美法律事务所

### 开户银行

Bank of Tokyo-mitsubishi UFJ main office

Mizuho Corporate Bank Nihonbashi branch

JPMorgan Chase Bank

## 地址

### 东京办公室

〒111-0032

1-42-4 Asakusa, Pacific Court Asakusa, Suite 311

Taito-ku, Tokyo 111-0032, Japan

TEL: 03-5474-4802

FAX: 03-5474-4503

### 中国办公室

1 Fuxing Zhang Lu, Suite 1609A

Shanghai, China 200021

TEL: +86-21- 6391-9290

FAX: +86-21- 6391-9295

### 美国办公室

9635 Granite Ridge Dr. Suite 100

San Diego CA 92123

TEL: +1 858-715-6858

FAX: +1 858-715-6938

### 曼谷办公室

L Building Unit 5-A4, 304 Phaya Thai Rd.,

Ratchathewi, Bangkok 10400

TEL: +66-2-219-3077

FAX: +66-2-219-3088



Attorneys at Law

**WZW & PARTNERS**  
王志伟律师事务所

**Global D LLC**

DISCOVERY AND LITIGATION SUPPORT

