



培訓科技背景跨領域高級人才計畫 96 年海外培訓成果發表會

台灣企業對美國專利訴訟之 e-Discovery 程序的因應

指導教授：宿文堂（台灣積體電路製造公司智財處處長）

論文成員：李育菁（李長榮化學工業股份有限公司）

陳原逢（應用智慧有限公司）

孫士欽（華邦電子股份有限公司）

黃彩綿（財團法人工業技術研究院）

黃萬見（財團法人工業技術研究院）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	黃萬見
貳、E-discovery 問題的背景起源說明	黃彩綿
參、E-discovery 實務與分析	陳原逢、李育菁
肆、E-discovery 案例分析	李育菁、陳原逢
伍、臺灣企業因應建議	孫士欽
陸、結論	黃萬見
柒、訪談記錄	李育菁、孫士欽、黃萬見
論文編輯與整理	黃萬見

摘要

美國是我國主要貿易市場之一，也是近年來國際專利訴訟發生最頻繁的地方，不可避免的我國的企業也會面臨成為訴訟一方的風險，因此不可不更好地了解美國專利訴訟的規定。

其中一項-----蒐證程序(Discovery)，由於和我國的訴訟法規不一樣，因此對國內企業面臨此程序更顯得陌生和不知如何正當應變。然而此程序在美國專利訴訟中扮演極為重要的角色，很多的專利訴訟案件在進行此程序時便可大致了解兩造狀況和預估勝算大小，進而達成和解。但若是處理不當的話除了會遭到法院處罰之外，最嚴重甚至可能會左右一場專利訴訟的勝敗。2006 年底，美國提出 E-Discovery 也就是電子儲存資料的蒐證相關的程序和原則，更是大大的擴增在美國專利訴訟中蒐證程序的重要性和風險性。台灣的企業更是要好好留意，一方面盡可能降低企業可能在美國專利訴訟中可能遭遇到的風險，另一方面可以利用此蒐證程序發現一些對企業本身有利的證據，進一步提高企業國際競爭力。

關鍵字

美國專利訴訟、E-Discovery、蒐證程序、電子儲存資料

Abstract

Discovery procedure is a very important part of patent litigation in United States. After December 2006, additional/new rules under Federal Rules for Civil Procedure brought broader the Discovery rights and shifted the scope of the Discovery from Paper "Documents" to "ESI" (Electronically Stored Information).

Although E-Discovery in patent litigation is a novel subject to Taiwan enterprises, it possibly makes huge fine and damage to negligent party. In this paper, we introduced a lot of things about E-Discovery to Taiwan companies and provided some suggestions about E-Discovery planning and preparation. We believed these advices will be helpful to Taiwan enterprises.

Key Words

Patent litigation, E-Discovery, ESI, Electronically Stored Information

目錄

壹、緒論.....	6
貳、E-discovery 問題的背景起源說明.....	8
參、E-discovery 實務與分析.....	22
肆、E-discovery 案例分析.....	34
伍、臺灣企業因應建議.....	48
陸、結論.....	57
柒、訪談記錄.....	58
參考資料.....	67

壹、緒論

一、研究動機

近年來，全球工商業活動頻繁，專利訴訟的案件也頻傳，有些判例索賠的金額更是令人咋舌，其中專利訴訟最常發生的國家便是美國，不止美國的公司，很多美國境外的公司也大多在美國進行專利訴訟。一方面因為美國是目前國際市場中最大的市場之一，另一方面也由於美國專利訴訟制度最為健全和完善的緣故。

2006 年 12 月，由於電腦和網路的普遍化，人類產生、交換和保存資訊的媒介已經有非常大的轉換，電子化的資訊遠比文件的量多很多，因此美國針對民事訴訟的 discovery 程序進行修改，修改的部份主要是將所謂的 E-Discovery 也就是電子儲存資料的蒐證相關議題不僅列入法規規範中更加詳細的規範相關的程序和原則。美國專利訴訟是屬於民事訴訟的一環，其程序也必須遵守這些修正的法規來進行。在美國國會，一個法律修正案的提出和通過，一定是經過一段時期的蘊釀和判例累積才會發生，同時也反映出時代與社會的現況和需求。

對國內企業來說，由於國內內需市場不夠大，主要都是仰賴國際貿易來獲取利潤而美國市場一直以來都是國內企業銷售的主要市場。以商業經營面來說，不管是提出侵權告訴或是被告的一方，一旦發生美國專利訴訟就有面臨市場衝擊的可能，所以一點也馬虎不得；另外就法律面來說，雖然國內企業這幾年來對美國專利訴訟或多或少都有耳聞或經歷過，但對這些新的條文的規範應該都很陌生，因此本組和指導教授都認為應該藉著此次到美國學習參訪的機會，針對有關 E-Discovery 程序部分作深入的了解和探討，畢竟在美國境內相關的資訊相對國內豐富，希望將這部份詳細清楚的介紹給國內企業並提出一些建議，提供國內企業參考。

二、研究目的

只要稍微有留意美國市場就會發現，其實美國的專利訴訟行為在美國企業間是非常正常的抑制競爭對手的商業手段，只要稍微瀏覽一下美國上市公司的年報，就不難發現，極少有實力的公司不告別人或者不成為被告的。只要有任何公司進入美國市場，當市佔率達到一定程度而造成別公司的市場壓力或公司的本身具有技術實力的，就會有面臨專利訴訟的可能性，不夠好的公司還沒有這種榮幸呢。

台灣的企業的名稱在近年來也經常出現在美國專利訴訟的兩造之一，一方面值得慶幸，因為表示台灣企業在美國有一定的市場規模和實力；另一方面卻也要對這種正常的商業行為有徹底的了解，如此才能使台灣的企業在美國甚至全球市場中更具競爭能力，畢竟要進入別的國家的市場就一定要依照人家的遊戲規則來玩，了解美國專利訴訟的遊戲規則後才能從中找到自己的利基，也才有可能找到自己的立足點，在美國市場上站穩腳步。

本篇論文的目的便在於向臺灣企業介紹美國專利訴訟法律規則，特別是針對最近才新增有關 Discovery 程序中電子儲存資料(ESI)的部份的法規，這部分因為

我國的民事訴訟程序並沒有這樣的規定所以對台灣的企業來說比較陌生，但其實在美國司法執行上已經出現過許多的爭議討論和判例，這些訴訟文化的差異和資訊的不平衡便有可能使台灣企業在美國專利訴訟上吃大虧、遭到罰則甚至最後導致敗訴。就像早期台灣企業對智慧財產的知識不足，造成國外廠商僅僅藉由警告信函便可在國內濫收專利權利金的情形。未避免台灣企業在這方面再繳很多學費來學經驗，直接到美國的事務所和學界吸取其在這方面經驗和見解，經整理和研討過後對台灣企業提出建議，一方面希望台灣企業能注意到這方面的重要性，另一方面也提供台灣企業政策上調整和相關因應措施規範的參考。

三、研究架構

本論文主要從美國訴訟的法規、法院判例、相關從業人員(包括律師和法官等)所討論出來的一些準則和資料以及專利訴訟實務來深入了解 E-Discovery 程序的所帶來的影響和衝擊，並經過實地和美國專利律師事務所訪談後，希望可以對台灣企業提出一些有建設性的建議和幫助台灣企業在國際商業市場上更有競爭能力。

基於上述的研究方式，大致上將論文的架構分為七個章節：

第一章為緒論，說明整個研究的動機、目的和研究方法與架構，闡述整篇論文的研究精神所在。

第二章為 E-discovery 問題的背景起源說明，介紹 E-discovery 的背景、範圍、限制和所帶來的問題。

第三章為 E-discovery 實務與分析，具體介紹 E-discovery 實際運作時所需要考量的事項，使臺灣企業了解面臨 E-discovery 時的相關事務。

第四章為 E-discovery 案例分析，提出一些有關 E-discovery 的著名案例並作仔細剖析讓讀者能夠藉由此實例來吸收實務經驗並具體了解其重要性和嚴重性。

第五章為臺灣企業因應建議，針對 E-Discovery 程序對台灣企業提出依完整和通盤的建議，讓台灣企業能有適當的因應辦法。

第六章為結論，對論文內容作一簡單而完整的總結。

第七章訪談內容，將在美國和當地律師事務所訪談記錄整理後提供給讀者作為參考，也了解有豐富實務經驗的專利訴訟律師的看法和見解。

貳、E-discovery 問題的背景起源說明

一、美國民事訴訟簡介

自 1938 年美國國會通過『聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure，簡稱 FRCP)』，之後各州法院的民事訴訟規則逐漸依循聯邦民事訴訟規則，因此本文所討論的美國民事訴訟之 discovery 規則是參照美國聯邦訴訟法。

(一) 美國民事訴訟的特色

(1) 複雜的管轄權(jurisdiction)問題：美國是聯邦國家，具各州法院和聯邦法院的雙重法律體系，州法院和聯邦法院之間，哪些案件應該由聯邦法院管轄，哪些案件應該由州法院管轄，則是一個是讓法官和律師都頭疼的問題，簡言之，根據聯邦憲法第三條規定，聯邦法院主要管轄的案件有：a.根據聯邦法律所產生的案件，b.不同州籍的當事人或美國國民與外國公民間的案件，c.特定的案件，如海事海商案件、破產案件、專利案件等。確定特殊案件的管轄法院相對容易，但是，確定州法院和聯邦法院有交叉管轄權的案件的管轄，則就相對困難，一訴訟案可能在確認屬於州法院或聯邦地方法院之管轄時即耗費許久時間¹。

(2) 當事人主義訴訟模式：英美法系國家訴訟觀點是所謂當事人主義訴訟，在此種模式下訴訟雙方當事人都要積極參與訴訟，訴訟程序由當事人提出訴訟請求啟動，而當事人也必須承當舉證責任，盡最大的力氣提供有關訴訟事實的資訊，法官的角色是消極和被動的中立地位，其職責是在評斷當事雙方在舉證、交叉質詢的過程是否有違反規則，在當事人無正當理由情況下拒絕對方取證之要求。美國民事訴訟制度力求給於當事人雙方平等的法律地位，以及給於當事人攻擊防禦手段，例如反訴、交叉訴訟等，並藉由審前會議協商訴訟時程及規則，藉由證據發現程序(discovery)向對照當事人調查收集證據及交換訴訟資訊，盡力證明支持己方的觀點，反駁對方。

(3) 聽證程序(hearing)(FRCP 78)：此乃於解決事實或法律爭議之目的再法院所舉行之司法會議，法院法官藉由聆聽訴訟雙方之口頭陳述，有時並有證人提供證詞，法官得以在當事人陳述時進行訊問，以針對當事人所提出之聲請事項進行裁決，是否舉行聽證以及其進行方式及時間，法官有相當之裁量權，有可能在 Discovery 程序之前、有可能在 Discovery 程序進行中、也有可能

¹杜穎，”美國司法管轄的複雜性”線上檢索日期：2007 年 8 月 24，網址：

<http://theory.people.com.cn/BIG5/49150/49153/4363154.html>。

Discovery 程序結束後庭審前舉行，若訴訟雙方在提出聲請時所提交之書面備忘錄已經足夠清楚，多數法官傾向不舉行聽證。在美國專利侵權訴訟中，有一種特有的聽證程序，稱之為「馬克曼聽證(Markman hearing)」，此乃自 1996 年起美國聯邦最高法院對 Markman v. Westview Instruments, Inc. 案中認為申請專利範圍之解讀(claim construction)乃為法律事項，應由法官決定，此後法院為解讀並確認申請專利範圍所進行之聽證程序，即為馬克曼聽證²。

(4) 陪審團制度：民事訴訟中的當事人享有受陪審團審理的權利，任何一方當事人均可要求陪審團審理，只有在雙方當事人都同意不由陪審團審理時，案件才交由法官審理。由陪審團審理的案件第一步是在審理法官主持下挑選陪審團，在開庭審理前法官將注意事項詳細地告知陪審團，在開庭中陪審團不能直接詢問案件，而是藉由雙方律師對證人的質詢來了解案件事實，在開庭審理過程中法官亦會對陪審團發出指示，比如哪些證據違法或不具證據力，在陪審團根據原告的請求形成一項裁決意見後，交由陪審團投票表決³。

二、基本訴訟程序

(一) 審前階段：(FRCP16)

審前階段是指法庭正式開庭審理案件之前的階段，這是美國民事訴訟很重要的程序，主要包括訴答程序、證據發現程序以及審前會議，分述如下：

(1) 訴答程序

美國民事訴訟從原告(Plaintiff)向地方法院提交訴狀(Complaint)開始⁴，並進一步將訴狀連同傳票(Summons)送達被告(Defendant)，而被告亦應於一定時間內提出答辯狀。

根據 FRCP 第 8 條 a 款規定訴狀應包括：簡明的陳述法院管轄權，原告所要請求的救濟，而對訴狀的格式及一般內容並無規定。當事人可以在同一訴狀中提出一個或多個請求，不論其是否具有的一致性。

美國民事案件的訴狀是由原告負責送達被告，而送達程序需由年滿十八歲以上非訴訟當事人處理⁵，一般通常是交由法院的法警或是專門提供送達服務程序的公司處理，若原告在沒有正當理由的情況下，在提出訴狀後一百二十天內未完成送達程序，該訴訟有遭到法院強制撤銷的可能⁶。

² 林明儀、劉尚志、王敏銓，「美國專利訴訟中關於「馬克曼聽證」之探討」，2004 全國科技法律研討會論文集，頁 106-108，2004 年 11 月。

³ 張衛平，「美國陪審團是怎麼運作的」，線上檢索日期：2007 年 8 月 26，網址：

<http://202.195.195.140/column/view2751>。

⁴ 參見聯邦民事訴訟規則第 3 條。

⁵ 參見聯邦民事訴訟規則第 4(c)(2)條。

⁶ 參見聯邦民事訴訟規則第 4(m)條。

根據 FRCP 第 12 條 a 款規定，一般情況下被告應該於接到訴狀及傳票後 20 天內向當事人送達答辯狀(Answer)，並在答辯狀中針對每一請求詳加陳述並抗辯，未加以否認者視為承認。若被告認為原告之請求基準無效或亦有受原告侵害，被告可以提出反訴，並將反訴一併放在答辯狀中。若被告需要更長的時間提出答辯，可以請求原告律師同意給于一些寬限期。

若被告在期限內沒有提出答辯，原告可以請求法院給于缺席判決(Default judgment)⁷，且在法院給于缺席判決後，原告得請求法院舉行聽證會決定賠償的金額。

(2) 審前會議：

審前會議的目的在於(a)加速訴訟的處理；(b)建立先期和連續的控制，以便案件不會因缺乏管理而被拖延；(c)減少不經濟的審前活動；(d)透過更徹底的準備以提升審理的品質；(e)促進案件的和解⁸。一般的訴訟案件，法院會要求訴訟雙方律師或代理人出席一次以上的審前會議。

首次審前會議(initial pretrial conference)是在當訴答程序完成後，訴訟雙方當事人律師最遲應在送達起訴狀 120 內與法官會面，討論發現程序計畫和其他審前活動日程的安排，以對訴訟進行有效的控管，故又稱為日程安排會議(scheduling conference)。在首次審前會議結束後，法院會作出日程安排命令，其中包括修改訴辯狀、完成發現程序、提交動議、最後審前會議及審判等事項的安排及時間表，一但作出日程安排命令，法院只會基於當事人所表明良好的理由而調整日期⁹。

在訴訟全程中可能會有數次審前會議，取決於案件的複雜程度及是否和解。如果案件無法獲得和解，則會有一個最後審前會議(final pretrial conference)，需在接近開庭審理前的合理時間舉行，與會當事人應當提出包括促進證據採納的方案的審判計畫。

依 FRCP 規定在舉行任何會議後，應當做出命令，該命令應當控制此後進行的訴訟過程，除非他被隨後發布的命令所修改，根據最後審前會議所發布的命令，只有為防止明顯的不公正，才可被變更。

(3) 證據發現程序(Discovery process)：

美國民事訴訟程序充分反映當事人進行主義，雙方當事人應負擔舉證責任，發現真正的事實，其關鍵在於證據發現程序，證據發現是民事訴訟的當事人相互獲取對方或者案外第三人持有的與案件有關的信息和證據的方法。建立這一制度的目的，據認為是在訴答程序結束後、法庭審理之前的審前準備階段，原則上在法院不參與的情況下，讓雙方當事人交換案件的有關信息和證據，使雙方當事人充分了解對方

⁷ 參見聯邦民事訴訟規則第 55(b)(2)條。

⁸ 參見聯邦民事訴訟規則第 16(a)條。

⁹ 參見聯邦民事訴訟規則第 16(b)條。

當事人所擁有的證據,進一步明確和整理爭點,並且固定主要證據。這就為促進當事人和解並在此後的庭審中防止突然襲擊以及使案件的解決建立在真實的基礎之上¹⁰。以專利侵權訴訟為例,原被告雙方經由代理律師依證據發現程序進行訴訟有關之事實及證據取證,主要包括請求對方提供訴訟爭點相關資料(Request of production)、就諸多是否構成專利侵權之爭點書面質詢(Interrogatory)以及對訴訟有關人員進行訊問(Deposition),原告可藉以獲取被告專利侵權與否之證據,在專利侵權訴訟審判成立,並根據證據發現程序所獲取的涉訴侵權產品產銷和財會資料,估算損害賠償金額;而就被告而言除可獲取抗辯之事證外,若可藉由證據發現程序獲取專利無效或專利不可執行之證據,即可向法院提請提前判決動議或與原告達成和解。大多數的訴訟案在證據發現程序完成後就大概可估算判決結果,因此大部分的案子也會在此之前達成和解。

(二)審判階段

在審前階段結束後,若原被告雙方不能達成和解,訴訟程序會進入開庭審判階段,以陪審團審判的案子為例說明案件審判的過程:

(1) 挑選陪審團

陪審團是在審理法官的主持下挑選,首先法官的助手從當地的選民登記手冊中隨機抽出候選人名單,法官根據案件的情況確定最初陪審員候選人數,然後在法官和雙方的律師都在法庭現場公開挑選陪審團,法官先向候選人簡單介紹案情後,陪審的候選人按照抽籤決定的編號坐定後,就按照法官助手的指示填寫調查表。法官會將不符合法定條件的人從陪審員候選人中剔除,而候選人也可向法官提出不適合擔任本案陪審員的理由,經法官同意可以退出,接下來的程序就是由雙方的律師對候選人進行篩選,在陪審團確定後,在正式開庭審理之前,法官將注意事項詳細地以書面形式告知陪審員。告知哪些事可以做,哪些事不能做,並任命一陪審團團長。

(2) 辯論階段¹¹

原告律師先作開場陳述案情,然後原告律師一個接一個傳喚原告證人,證人必須在法官或法警主持下宣示說真話;接下來由原告律師向證人直接詢問,被告的律師可以對這些問題提出異議(objection);法官將維持異議(這意味著證人被指示不作回答)或者駁回異議(這意味著詢問的問題合理且證人必須回答);當原告的律師完成了對每個證人的詢問後,被告的律師可以交叉詢問證人,力圖抨擊該證人或者從該證人處獲得對被告有利的證

¹⁰ 李漢昌,“美國民事審前程序中值得借鑒的幾個問題”,線上檢索日期:2007年8月26日,網址:
<http://www.jcrl.com/zyw/n99/ca490010.htm>。

¹¹ Stephen N.Subrin, Margaret Y.K. Wan 著,蔡彥敏、徐卉譯“*The Nature of American civil litigation*”
P228-251,北京法律出版社。

據；之後，原告的律師可以在進行直接詢問，接著在交叉詢問，在所有證人作證結束後，原告律師說「我結束了舉證」表示他已經完成了舉證。

然後，被告律師可以提出動議，要求法院作出指示裁決。如果動議被駁回，那被告律師就得向原告律師一樣一個接一個傳喚其證人，然後由原告律師交叉詢問，在被告舉證完成後，被告或原告可以提出要求指示裁決的動議。如果所有動議都被駁回，接下來是終結辯論。

(3) 判決

在終結辯論後，通常法官會就是用的法律向陪審團作口頭指示，並告知陪審團不應思考哪些 應由法官裁定的問題等等；最後法官將發給陪審團一份裁決書，由陪審團團長主持評議並填寫裁決書，陪審團被要求達成能夠使裁決成立的同意數目；如果最後陪審團不能達成裁決，那案件就會再次被審判；一旦陪審團作出裁決，將由陪審團的團長在公開的法庭宣讀裁決。

(三)動議(motion)¹²

動議是當事人為請求法院發布某項命令而提出的申請，在訴訟的任何階段任一方當事人或律師都可以提出動議，依訴訟時程區分可以分為審前動議、審理中的動議及審後動議。

(1) 審前動議

審前動議是在民事案件審理前被告享有提出動議來回應起訴狀的權利，其主要有下列幾種：

- (a) 答辯前要求撤銷案件的動議：對原告起訴狀中的任何缺陷提出異議式被告的責任，因此被告在答辯前可針對以下事項有權提出要求撤銷案件的動議：缺乏事件管理權、無對人管理權、審判地不適當、送達程序不適當、沒有陳述救濟請求、不可或缺的當事人未參加訴訟等。假如法院經審查裁決准予被告的動議，案件將會被撤銷。
- (b) 要求就訴辯狀作出判決的動議：在提交訴辯狀後，任一方當事人可要求法院對訴辯狀作出判決，法院將審查訴辯狀，如果根據訴辯狀即可對案件作出裁判，比如被告在答辯狀中已承認原告的主張等，進行審判顯然沒有必要，法院可作出依方勝訴的判決¹³。
- (c) 要求即決判決的動議：在提交辯狀後的任何時間，原被告都可以提出即決判決的動議，通常是在 Discovery 程序結束後，只要有訴辯狀、筆錄證言、對詢問書的回答、在案的自認與宣示書一同證明對於要件事實並不存在真正的爭點，且證明動議方有權獲得作為法律問題的判決，則應馬

¹² Stephen N.Subrin, Margaret Y.K. Wan 著，蔡彥敏、徐卉譯” The Nature of American civil litigation” P228-251，北京法律出版社。

¹³ 參見聯邦民事訴訟規則第 12(c)條。

上作出即決判決，一個即決判決如果被允許，將是一個終局判決且能夠直接上訴，如果被駁回，案件會進入審判。

(2) 審判中的動議

在審判中當事人仍可提起動議，要求作出作為法律事件的判決。

在陪審團審判案件期間，如果關於某個爭點一方當事人已獲得充分聽審，且沒有充分的法律證據基礎使得一個合理的陪審團能夠就爭點作出對該當事人有利的認定，則法院可以就該爭點對當事人作不利的認定，並在根據適用的法律沒有就該爭點作出有利的認定就不能維持或挫敗某項請求或抗辯時，准許請求作為法律事件判決的動議，登錄對該當事人作為法律事項的不利判決¹⁴。

陪審團就其審理案件作出裁決後，敗訴方當事人可以重新提出要求作為法律事項的判決的動議，如果該動議被獲准，則法院必須登錄其作出的代替陪審團裁決的判決¹⁵。

(3) 審後動議：

對於審判過程中的錯誤或陪審團犯錯，訴訟一方當事人可以要求主審法官進行新的審判或者給予其他合理的補救，提出要求重新審判的動議或變更、修改判決的動議¹⁶，在判決登錄後的 10 天內，當事人可以提出要求上述的動議。

三、發現程序之規則

Discovery 程序是美國民事訴訟審前階段的重要內容，發現程序為當事人及其律師收集、調查證據、履行舉證責任提供了程序保障，通過發現程序收集證據以及與案件事實有關的其他信息，其目的主要有：(a)披露事實，(b)確定爭點，(c)保全證據(d)促進和解¹⁷。

(一) 如何進行 Discovery¹⁸

(1) 強制初始揭露(initial disclosure)：1993 年為限制濫用 discovery 而修法的 FRCP 採納了強制初始披露規則，除雙方當事人另有約定或法院命令或地方規則另有規定外，一方當事人無須等待正式發現要求，有義務向對照當事人主動揭露 FRCP26(a)(1)所規定之基本訊息，包括與訴辯狀中主張的特定爭執事實有關的可供發現訊息之人之身分、所有文件、電子儲存資料、有體物及其複製品之訊息，一方當事人所請求賠償金之計算書之相關資料以及保險合同等等。

¹⁴ 參見聯邦民事訴訟規則第 50(a)條

¹⁵ 參見聯邦民事訴訟規則第 50(b)條

¹⁶ 參見聯邦民事訴訟規則第 59 條

¹⁷ 姜啟波、張力，當代美國的民事訴訟審前準備，線上檢索日期：2007 年 8 月 22，網址：

<http://www.cfcjbj.com.cn/list.asp?Unid=5191>

¹⁸ Stephen N.Subrin, Margaret Y.K. Wan 著，蔡彥敏、徐卉譯“ The Nature of American civil litigation” P133-143，北京法律出版社。

(2) 書面質詢(Interrogatory)¹⁹：在初始揭露後當事人會透過互相交換書面問題即質問書來展開他們的 Discovery 程序，詢問書僅限於要求 Discovery 的當事人向另一方當事人提出書面問題，不得向非當事人的證人提出，詢問書通常用以獲得一些基本的訊息，這些質問書應該由對方宣示後作出書面答覆，由於書面質問書沒有即時的回答，通常僅用於獲得特定的基本訊息。

(3) 口頭訊問(Deposition)²⁰：是最經常使用於 Discovery 的方式，口頭訊問允許在宣示的情況下口頭詢問證人和當事人，要求口頭訊問證言的當事人必須就口頭訊問的時間、地點給於通知，無需經傳票傳喚對方當事人就必須出席；就其他證人而言，傳票應當與通知一起送給對方當事人。口頭訊問必須在雙方律師在場進行，而且要有一位法院書記員紀錄實際提出的問題和回答，證言文將送交給被口頭訊問證言的證人以供其檢查和簽名。而證言本身在審判中不會被採納(根據證據規則，通常證人在審判中必須以本人到場的方式提供證言)，但是，其能夠用來抨擊在審判中改變證言的證人。

(4) 要求提供文件和身體與精神檢查：關於書面質詢與口頭訊問的要求通常會伴隨著提供文件的要求一並提出，收到該請求的證人或當事人必須提供所要求的文件，這些文件可能是合同、租約、銀行記錄、內部備忘錄、帳冊、客戶名單、開會記錄或其他相關文件，這些文件在經過適當見證後，會在審判中得到採納²¹。另外，一方當事人可能也會要求對方進行身體和精神檢查²²，但這部分要求需表明良好的理由，否則將不會輕易獲准。

(5) 揭露專家證人：當事人依據聯邦證據規則 702、703 或 705 的規定，應向對方當事人公開在法庭上可能被用來提供證據的任何人的身份²³，通常還包含提供專家證言之證人所準備並簽名之書面報告，這些揭露應在開庭審理日期或開庭準備就緒日期前至少 20 日內作出。

(6) 審前揭露：在接近審判前，一方當事人應向另一方當事人揭露在審判中將可能提供特定證據和被傳喚的證人的姓名、地址和電話號碼；預定以口頭詢問提供證據的證人，文件或其他證物之摘要。

透過證據開示，雙方當事人及其律師對其爭執的焦點已十分明確，彼此也相互交換和收集了能夠證明自己主張的主要證據，雙方當事人在開庭審理前，可以根據已經收集到的證據進行充分的準備，然後在開庭審理時圍繞著爭點和主要證據進行說理和辯論，無需擔心對方當事人會提出新的證據而使自己措手不及。另一方面，法官和陪審團在法庭上所聽到的調查和辯論，都是經過雙方當事人及律師進行了充分準備的材料，既然雙方都不能用突然襲擊的方式打敗對方，那麼就只能按照證據規則和庭審規則進行舉證、質證和辯論，從而使法官和陪審團在心證形成過程中不受律師訴訟策略和訴

¹⁹ 參見聯邦民事訴訟規則第 33 條

²⁰ 參見聯邦民事訴訟規則第 27 條

²¹ 參見聯邦民事訴訟規則第 34 條

²² 參見聯邦民事訴訟規則第 35 條

²³ 參見聯邦民事訴訟規則第 26(a)(2)條

訟技巧的左右，而使其心證建立在相對公正、客觀的基礎之上。

(二) Discovery 之範圍及限制

(1) 強制揭露之範圍

強制揭露之範圍包括初始揭露及揭露專家證言。

根據 FRCP26(a)(1)之規定，訴訟當事人應主動向對方當事人提供以下訊息：(a)與訴辯狀之主張或爭執相關，可能提供發現訊息之人的姓名、地址、電話號碼；(b) 與訴辯狀之主張或爭執相關，在該當事人佔有、保管或控制之下的所有文件、電子儲存資料(electronically stored information)以及有體物(tangible things)的複製品或分類或存放地點說明；(c)對方當事人所請求的各種損害賠償金的計算書中所依據的文件或其他證據材料的調查和複製品；(d)保險合同。

當事人亦應主動向對方當事人公開在法庭上可能被用來提供證據的任何人的身分以及提供專家證言隻證人所準備並簽名的書面報告。

(2) Discovery 的範圍

Discovery 的範圍不是無限的，而是必須與訴訟的主題相關，當事人可以對於任何非特權且與待訴訟所涉及的事務有關的事項獲得 Discovery，無論該事項是否與要求 Discovery 的當事人提出的請求或抗辯有關，包括任何書籍、文件或其他有體物的存在、種類、性質、保管、狀態和位置以及知悉任何 Discovery 的人的身分和地址。如果所尋求的信息合理顯示出會引導 Discovery 可採納的證據，則所尋求的信息無須為審判中可採納的訊息。

(3) Discovery 的限制

法院可以限制書面質詢和口頭訊問的次數，且 Discovery 方法的使用頻率和範圍在下列情況下由法院決定加以限制：(a)所尋求的 Discovery 是不合理的累積或重複性的，或可以從其他更為方便、更少負擔或更便宜的管道獲得；(b)尋求 Discovery 的當事人透過在訴訟中的 Discovery 已經有充分的機會獲得所尋求的訊息；(c)考慮到案件的需要、爭議的數量、當事人的資源、訴訟中爭點的重要性和所提議的 Discovery 程序在解決爭點的重要性，所提議的 Discovery 程序帶來的負擔或費用會超出可能的利益，如果某一 Discovery 要求被認為是不當負擔或昂貴的，根據 FRCP26(c)的規定，一方當事人提出證明書證明已經善意協商並表明理由，可以要求法院頒布保護命令，保護一方當事人免受打擾或承擔不當負擔或費用的命令。

(4) 特權事項²⁴

訴訟當事人不能透過 Discovery 程序獲得保密特權事項，所謂保密特

²⁴周成泓，「美國民事訴訟中證據開示的範圍」，線上檢索日期：2007 年 8 月 24 日，網址：
http://law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=6166。

權事項是指證據規則所認可的保密特權範圍內的訊息，包括(a)處於特定關係中的個人隱私權，這些事項包括律師與委託人之間、醫生與患者之間、牧師與懺悔者之間、丈夫與妻子之間的保護特權，具保密特權關係的人在訴訟中無需披露他們之間的聯繫信息，但這必須是機密性的；(b)律師工作成果，其是為讓每個律師可以自由地調查所有案情，不管其對委託人是否有利，而不必擔心對方當事人從中獲取對己方不利的事項並將之用於訴訟。

(三) 未遵守發現程序規則之制裁²⁵

(1) 要求命令強制揭露的動議

如果當事人沒有做到 FRCP26(a)所要求的披露，任何其他當事人均可提出要求強制披露的動議並要求適當的制裁，或如果一個口頭訊問證人、公司或當事人不能回答根據 FRCP 所提出的或呈交的問題、書面質詢或檢查要求時，則 Discovery 方當事人可以通過動議要求法院頒布強制回答或強制指定或強制進行與要求相一致的檢查的命令。動議必須包含一份證明書，證明動議人已經善盡協商或試圖與沒有作出 Discovery 的人協商以努力保證 Discovery 無需經法院程序，如果動議被允許，可要求對方支付動議方當事人因進行動議而支出的合理費用包括律師費。

(2) 不服從命令的制裁

如果口頭訊問證人未按照在記取口頭訊問證言所在地區的法院的指示宣示或回答問題，則視為藐視法庭；如果當事人或當事人的高級管理人員、董事、經理或被指明的代表當事人作證的人，不服從要求提供或允許 Discovery 命令待決訴訟的法院可作出適當的命令。

四、何謂電子發現(E-discovery)

電子發現(E-discovery，也稱為 electronic discovery, electronic data discovery, digital discovery)係關於在審前的證據發現階段要求及取得數位文件。自從 1970 年聯邦民事訴訟規則 34 條修正後，法院一致認為電腦資料應該受發現規則支配，雖然發現規則明確可實施俞電子發現，但是對其所包含範圍並未取得一致的看法，聯邦法院認為對電子發現需有一標準的處理模式，於是提議透過修法來處理此爭議。

美國聯邦民事訴訟規則係由最高法院之諮詢委員會起草，在最高法院接受並提交國會通過後，在 1938 年 9 月 1 日正式生效，成為對所有聯邦地區法院區適用之訴訟程序規則，該規則在歷年來也經過多次修正，而有實質修正者有 1948, 1963, 1966, 1970, 1980, 1983, 1987, 1993, 2000 以及最近的 2006 年，其中 1970 及 2006 年的修正有涉及證據發現之實質範圍問題。

²⁵ 參見聯邦民事訴訟規則第 25 條

聯邦民事訴訟規則第 34 條所規範的證據發現範圍原本僅為文件或有形物，在 1970 修法時 Rule 34 之文件廣泛地定義為包括電子資料(electronic data)，以適當反映出科技的改變，但並未明確的指出電子資料是什麼，此次修法明確定義電子儲存資料(electronically stored information)的範圍包括電子形式，書寫、圖、圖表、照片、語音紀錄及其他資料編修物。

2006 年 12 月 1 日新的 FRCP 修正案開始生效，此次修正主要是關於電子媒介之發現程序管理，此將改寫現行的發現程序規則，主要是因為考慮到近十幾年來人們溝通方式已經由紙張大量改變為無紙之電子式，此次的修法明文將這些電子式的資料包括經由電腦產生的資料、數位語音信箱以及簡訊納入聯邦民事訴訟程序所規範之證據發現範圍。

最近的修法是由 2004 年 8 月之司法研討會之常務委員會公告一些被提議修正之 FRCP Rules，其包括 Rules 16、Rules 26、Rules 33 和 Rules 45，這些被提議的修正預期聚焦在電子發現程序之五個主要領域，一是關於電子發現程序之議題在潛在訴訟發生之早期注意力之要求，二是探求適合於電子發現之 Rules 33、Rules 34 和 Rules 45，三是在特權資料被忽略後提供聲稱特權之程序，四是關於不合理可接近之電子資料發現的限制，五是關於違反電子儲存資料之文件棄毀(spoliation)一方之制裁²⁶。

這些被提議修正之 Rules 16 and 26 將命令訴訟雙方在早期會議討論電子發現及關於日程安排順序之元件(elements of a scheduling order)，訴訟雙方將需討論要提出之資料之形式以及當訴訟方聲稱的特權被不慎提出時法院是否須介入。

被提議修正的 Rule 26 提供一聲稱所謂特權的程序給不慎提供特權資料者。新的 Rule 26(b)(5)允許應答方若不打算放棄特權者，應在合理時間內通知發取得資料者。

被提議修正之 Rule 34 將特別從“文件”中定義電子儲存資料，明白定義電子儲存資料包括 writings, drawings, graphs, charts, photographs, sound recordings, images, and other data or data compilations stored，而且允許要求發現方詳細說明電子儲存資料提供之形式，但也允許應答方反對該形式，不過，該被提議之規則也聲明若該要求提供之形式並不特殊，則該應答方應以該形式提供。

最令人爭議的是被提議修正的 Rule 37(f)，其內容為「在無特殊情況下，一方當事人在例行良好規定下操作電子資料系統造成電子儲存資料遺失而未能履行提供電子儲存資料法院可能不會強加制裁。」原因是這個條文較有利於大公司。

2006 年 4 月最高法院將該些被認可的修正案正式提交國會，最後通過公告之內容中新修、增訂之條文有 16(b)、26(a)、26(b)(2)、26(b)(5)、26(f)、33、34(a)、34(b)、37(f)以及 45 條，並於 2006 年 12 月 1 日生效，引最高法院之諮詢委員會注解說明²⁷及修正條文²⁸如下：

²⁶ Aaron L. Walter, "The New Face of Electronic Discovery: Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure May Tame Electronic Discovery's Wild West", 線上檢索日期：2007 年 7 月 19 日，網址：
www.law.uga.edu/news/advocate/fall2005/walter.pdf。

²⁷ Janelle Julien, Assistant Editor, AIIM, "Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)", 線上

(1) Rule 16 – 審前會議、日程安排與管理：新增加 16(b)(5)及 16(b)(6)的部分，其係提供日程管理命令可以滿足”電子存儲資料的揭露或發現”以及”聲稱特權之主張或為訴訟所準備之資料之保護”協議。其全文如下：

16(b)(5)：provisions for disclosure or discovery of electronically stored information;

16(b)(6)：any agreements the parties reach for asserting claims of privilege or of protection as trial-preparation material after production;

(2) Rule 26 – 規範發現程序之一般規定；揭露義務：修正 26(a)(1)(B)、新增加 26(b)(2)(B)、26(b)(5)(B)、26(f)(3)以及 26(f)(4)。26(a)(1)(B)是將初始揭露之資料中之”資料編修物”(data compilations)修改為”電子儲存資料”。26(b)(2)(B)係免除一訴訟方提供”不是可合理取得的，因為過度的負擔或花費”之電子儲存資訊之發現，但該負擔必須由產出方作合理的證明。Rule 26(b)(5)(B)係為一訴訟方維護發現程序之資料產出是”受到特權之主張或是為審判而準備材料之保護”提供一程序，即便是產出以後；該顧問委員會明白指出”Rule 26(b)(5)(B)不能滿足在產出後被聲稱不管是特權或是保護經由產出撤回”，更確切的說”提供應付此爭議之程序”。Rule 26(f)(3) and 26(f)(4)係為確定該 26(f)之會議包括關於”電子儲存資料之發現或揭露”以及”受到特權之主張或是為審判而準備材料”之任何爭議之討論。其全文如下：

26(a)(1)(B) a copy of, or a description by category and location of, all documents, electronically stored information, and tangible things that are in the possession, custody, or control of the party and that the disclosing party may use to support its claims or defenses, unless solely for impeachment;

26(b)(2)(B)：A party need not provide discovery of electronically stored information from sources that the party identifies as not reasonably accessible because of undue burden or cost. On motion to compel discovery or for a protective order, the party from whom discovery is sought must show that the information is not reasonably accessible because of undue burden or cost. If that showing is made, the court may nonetheless order discovery from such sources if the requesting party shows good cause, considering the limitations of Rule 26(b)(2)(C). The court may specify conditions for the discovery.

26(b)(5)(B)：Information Produced. If information is produced in discovery that is subject to a claim of privilege or of protection as trial-preparation material, the party making the claim may notify any party that received the information of the claim and the basis for it. After being notified, a party must promptly return, sequester, or destroy the specified information and any copies it has and may not use or disclose the

檢索日期：2007 年 7 月 25 日，網址：www.computhink.com/documents/articles/FRCP_Amendments.pdf。

²⁸請參見聯邦民事訴訟規則網站 <http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule45.htm>

information until the claim is resolved. A receiving party may promptly present the information to the court under seal for a determination of the claim. If the receiving party disclosed the information before being notified, it must take reasonable steps to retrieve it. The producing party must preserve the information until the claim is resolved.

26(f)(3) : any issues relating to disclosure or discovery of electronically stored information, including the form or forms in which it should be produced;

26(f)(4) : any issues relating to claims of privilege or of protection as trial-preparation material, including - if the parties agree on a procedure to assert such claims after production - whether to ask the court to include their agreement in an order;

(3) Rule 33—質詢書，修正 Rule 33(d)已明確說明回覆質詢書之電子儲存資料具有作為合適的商務記錄之資格。其全文如下：

33(d) Option to Produce Business Records. Where the answer to an interrogatory may be derived or ascertained from the business records, including electronically stored information, of the party upon whom the interrogatory has been served or from an examination, audit or inspection of such business records, including a compilation, abstract or summary thereof, and the burden of deriving or ascertaining the answer is substantially the same for the party serving the interrogatory as for the party served, it is a sufficient answer to such interrogatory to specify the records from which the answer may be derived or ascertained and to afford to the party serving the interrogatory reasonable opportunity to examine, audit or inspect such records and to make copies, compilations, abstracts, or summaries. A specification shall be in sufficient detail to permit the interrogating party to locate and to identify, as readily as can the party served, the records from which the answer may be ascertained.

(4) Rule 34—文件、電子儲存資料、事件之產出，34(a)被修正為涉及電子儲存資料，34(b)被修正以支持對於明確或反對電子儲存資料被產出之形式之程序。增訂 34(b)(ii) and 34(b)(iii)，對於產出電子儲存資料之系統隱藏形式”其通常維持合理的使用”以及”再多於一種以上形式時，一訴訟方不需產出相同電子儲存資料形式”。其全文如下：

34(a)Scope. Any party may serve on any other party a request (1) to produce and permit the party making the request, or someone acting on the requestor's behalf, to inspect, copy, test, or sample any designated documents or electronically stored information — including writings, drawings, graphs, charts, photographs, sound recordings, images, and other data or data compilations stored in any medium from which information can be obtained — translated, if necessary, by the respondent into reasonably usable form, or to inspect, copy, test, or sample any designated tangible

things which constitute or contain matters within the scope of Rule 26(b) and which are in the possession, custody or control of the party upon whom the request is served; or (2) to permit entry upon designated land or other property in the possession or control of the party upon whom the request is served for the purpose of inspection and measuring, surveying, photographing, testing, or sampling the property or any designated object or operation thereon, within the scope of Rule 26(b).

34(b) Procedure. The request shall set forth, either by individual item or by category, the items to be inspected, and describe each with reasonable particularity. The request shall specify a reasonable time, place, and manner of making the inspection and performing the related acts. The request may specify the form or forms in which electronically stored information is to be produced. Without leave of court or written stipulation, a request may not be served before the time specified in Rule 26(d).

34(b)(ii) if a request does not specify the form or forms for producing electronically stored information, a responding party must produce the information in a form or forms in which it is ordinarily maintained or in a form or forms that are reasonably usable; and

34(b)(iii) a party need not produce the same electronically stored information in more than one form.

(5) Rule 37—不進行或不協助發現程序；制裁，新增訂 Rule 37(f)系所謂避風港條款，該諮詢委員會的解釋這修訂之緣起是通常的電腦使用必然涉及例行的資料修改和刪除。其全文如下：

37(f) : Electronically Stored Information. Absent exceptional circumstances, a court may not impose sanctions under these rules on a party for failing to provide electronically stored information lost as a result of the routine, good-faith operation of an electronic information system.

(6) Rule 45—傳票，Rule 45 被修正為包括 Rule 26(b)以及 Rule 34 應用於文件產出之改變。其全文如下：

45(a)(1)(C) command each person to whom it is directed to attend and give testimony or to produce and permit inspection, copying, testing, or sampling of designated books, documents, electronically stored information, or tangible things in the possession, custody or control of that person, or to permit inspection of premises, at a time and place therein specified;

45(a)(1)(D) set forth the text of subdivisions (c) and (d) of this rule. A command to produce evidence or to permit inspection, copying, testing, or sampling may be joined with a command to appear at trial or hearing or at deposition, or may be issued separately. A subpoena may specify the form or forms in which electronically stored

information is to be produced.

45(d)(1)(B) If a subpoena does not specify the form or forms for producing electronically stored information, a person responding to a subpoena must produce the information in a form or forms in which the person ordinarily maintains it or in a form or forms that are reasonably usable.

45(d)(1)(C) A person responding to a subpoena need not produce the same electronically stored information in more than one form.

45(d)(1)(D) A person responding to a subpoena need not provide discovery of electronically stored information from sources that the person identifies as not reasonably accessible because of undue burden or cost. On motion to compel discovery or to quash, the person from whom discovery is sought must show that the information sought is not reasonably accessible because of undue burden or cost. If that showing is made, the court may nonetheless order discovery from such sources if the requesting party shows good cause, considering the limitations of Rule 26(b)(2)(C). The court may specify conditions for the discovery.

參、E-discovery 實務與分析

一、ESI 保存之責任

根據 FRCP 第 26 條和第 34 條規定當企業面對法律訴訟時被要求立即保全潛在與訴訟相關之證據²⁹。但這法條並沒有規定企業必須要保留內部所有的文件與電子記錄³⁰。因為若要求企業保存所有電子文件和記錄，將使經常涉及訴訟的大公司因此而幾乎陷於癱瘓。一般來說，企業並不需要去保存那些無法合理取得的證據，然而根據規則第 26 條 (b)(2) 企業也不能因為只是將資料認定為"無法合理地取得"就可以免除其保全證據的一般法律責任，而因此將屬於可發現範圍內的資料移除。在 *Concord Boat Corp. v. Brunswick Corp.* 判例中法官亦強調訴訟當事人有保存以下文件和電子儲存資料的義務：與訴訟有關的、經過合理推論而被認定為可發現的證據、在發現過程中可能被合理提出要求的等³¹。

儘管這些規則看起來像是對保存的責任的一方加入很大的限制，在實際上此一限制卻是相當的實用。舉例來說，保存的責任延伸到在訴訟中扮演"關鍵人物 (Key player)"所產生或準備的文件和電子記錄³²。此"關鍵人物"包括那些具有可供任何一方使用以支持其索賠或防禦之可被發現的信息的個人。或許一般人認為在訴訟中制定一個能詳盡列出所有這樣的"關鍵人物"的清單是一項艱鉅的任務，特別是在訴訟中有許多的個人具有不同的角色和責任其足以牽動整體訴訟。但事實上它可能只要經過一些發現程序就可以將"關鍵人物"給確定出來。因此如果沒有以上限制，訴訟中一些相關的數據無意間可能已經被銷毀，進而讓負責產出資料的一方置於疏忽或恣意毀損證據之懲罰的風險。另外比查明所有的"關鍵人物"更艱鉅的任務是找出那些由"關鍵人物"所製造或準備的所有資料來源包含文件和電子資料。例如可同時存在於多個數據源的電子郵件和記錄，包括電子郵件伺服器、辦公室電腦、收發工作電子郵件的家用電腦、黑莓手機和其他攜帶式電子郵件設備、備份磁帶、備份光碟、應用資料庫、可拆卸式儲存媒介、淘汰不再使用的儲存媒介等。

由於現今電子資料方便使用者儲存、修改與散佈，因此可能將文件或紀錄存在於超過一個以上的數據源。法院雖然沒有要求企業保留相同檔案的多個不同拷貝³³，但問題是表面上名稱相同的文件其內容是否真的完全相同？例如，假設有一電子郵件被傳送給四個接收者，因此至少有五個表面上相同文件將被儲存起來

²⁹ *Fujitsu Ltd. v. Fed. Express Corp.*, 247 F.3d 423, 436 (2d Cir. 2001)

³⁰ *Zubulake v. UBS Warburg LLC*, 220 F.R.D. 212, 217 (S.D.N.Y. 2003) [*Zubulake IV*]

³¹ *Concord Boat Corp. v. Brunswick Corp.*, 1997 WL 33352759, at *4 (E.D. Ark. 1997).

³² *Zubulake IV*, 220 F.R.D. at 218

³³ 同上

(四則收到的和傳送的原始檔)。如果這四個收件者接著又分別轉寄這封電子郵件，則表面上相同文件的數量將指數地增加。因為每一封電子郵件中所附的變數(metadata)將會不同，所以這些電子郵件是不完全相同的。更進一步說，如果電子郵件在超過一個地點被存放(例如保留在公司電子郵件伺服器，下載到個人電腦及存放在備存磁帶)，不同的變數將附在每個獨特的存儲位置。

以上這些因素的實際效果是由於在確定所有的"關鍵人物"及所有適用於每一個"關鍵人物"的數據來源的複雜性，產出資料的一方必須更廣泛地透過組織來執行保存工作以避免懲罰。因此我們可以說：對產出資料的一方所面對最大的風險即是若"關鍵人物"或數據源不在企業日常保存工作範圍之內，將因此而招致法院給予毀損證據的懲罰。

(一)企業何時須開始保全責任

對於企業來說何時必須要開始保存維護電子資訊往往是最困難的問題。這個"觸發點"將決定何時可能昂貴而費時的保存工作必須啟動。若太快實施保全措施最終可能浪費企業資源，反過來說，若反應太慢可能會招致法庭對疏忽而銷毀證據的制裁。因此必須準確認定何時是開始保存的觸發點才可以符合企業的最佳利益。

目前一般的看法是，若企業接到通知有關訴訟的證據或當企業理應知道的有關尚未解決、迫在眉睫、或合理可預見的訴訟相關證據出現時，即開始有保全證據的責任。保全責任一般出現在控訴受理和通知送達時，然而保全責任也可能出現在訴訟提起之前，如果當事人被告知訴訟可能會展開時。

事實上企業開始有保全責任的確切時刻，不是決定於何時接獲訴訟狀。由於法院是回顧案件事實，由確定何時是保全責任真正開始運行的門檻，來決定是否實施毀損證據的懲罰。因此企業所面臨的訴訟風險令人十分不安。什麼是所謂的"合理可預見的訴訟"本身就是一個令人玩味的問題。也由於認定企業何時以須開始有保全證據責任的困難，因此企業不斷有潛在銷毀有關證據之危險。所以企業必須實施較法律標準要寬鬆的保全工作範圍，以彌補在劃分保存要求的複雜性，企業還必須謹慎小心於何時實施保全工作，以避免日後被發現有違反保全證據的責任。

(二)訴訟雙方之保全責任

一旦保全責任開始啟動，企業就必須暫停其日常的文件銷毀的政策並發佈"訴訟暫止(Litigation hold)"令以確保得以保存發現範圍內的有關文件和電子資料³⁴。正確的"訴訟暫止"令必須包含所有潛在的有關數據來源，並要求實施有效的數據保存方法。與"訴訟暫止"有關的文件及電子記錄是指那些由"關鍵人物"所產

³⁴ Zubulake IV, 220 F.R.D. at 218

生或維護保存的電子儲存資料。最常見的保存數據方法，包括當有責任維護被觸發時建立一個或多個到目前為止潛在相關證據的快照圖像，其次是暫停磁帶備份輪換和再利用程序、暫停自動數據銷毀過程、及將所取得的快照圖像進行相關證據的保全。

舉例來說，如果一方當事人合理的預計其對手會要求出示有關的電子郵件，企業要產生一個所有"關鍵人物"的電子郵件伺服器或信箱的圖像檔案，該圖像檔案在訴訟期間將予以保留而讓其電子郵件伺服器可以繼續運作在其正常的容量。採取影像檔之後員工的遵守是至關重要的，而每一個"關鍵人物"必須負責保存不載於快照或圖像中或未被企業資料備份之有關文件和電子資料。

法院認為雙方純粹為了災難恢復可以繼續維持重複使用(從而覆寫數據)備份磁帶，但若備份磁帶正使用於資料檢索時則必須遵守"訴訟暫止"的數據保存要求。但是如果在訴訟中企業能確認此災難備份磁帶是單一來源，尤其是由"關鍵人物"所製作的文件，則這些備份磁帶也必須保存。實施"訴訟持有"本身並不滿足有義務維護，企業內監督必須遵守訴訟進行規則以努力保存，並出示有關證據。此外由於該訴訟過程可長達數年，訴訟的暫止必須在訴訟中定期與"關鍵人物"重新溝通。

二、電子發現程序之範圍

一般來說，當事人有權從對方、以及從非當事者雙方經由傳票等方式獲得所有相關的、非特權的文件和電子儲存資訊³⁵。電子儲存資訊在正式列入法規以前，美國法院已有許多案例要求積極主動產生被儲存和刪除的電子文件，此外要求發現電子數據做為關鍵人員的電子郵件和文件搜索項目是可被容許的³⁶。同時根據規則第 26 條，如果確定一個要求是"不合理累積或重複、或可從其他來源、是一個更方便、減少麻煩、或者是不太昂貴的"，法院可以加以限制之，Fed. R. Civ. P. 26(b)(2)(C)。

(一)可取得與不可取得資料來源

企業是可以不揭露來自於被企業認定為因為過分的負擔或成本而"不可合理獲取的"電子儲存資訊，參考 Fed. R. Civ. P. 26(b)(2)(B) 之規定。可取得的資料來源包括資訊系統及媒介其資訊被恢復及使用於一般商業行為，例如伺服器、個人電腦的應硬碟機；生產使用之資料；電子郵件檔案；及可移動式的媒介等。不可取得的資料來源包括保留有限的使用用途電子媒介，例如只保留災難恢復的備份、沒有現成的或經常用於數據檢索所使用、以及刪除、損壞或支離破碎的數據。在實務上，數據來源並不總是明確指定於合理獲得的範疇並不是可合理獲得的。

³⁵ Fed. R. Civ. P. 26(a)(1)(B) ; (b)(1) ; Fed. R. Civ. P. 45(d)

³⁶ Treppel, 233 F.R.D. at 374; Kormendi v. Computer Assocs. Int'l, Inc., 2002 WL 31385832, at *7 (S.D.N.Y. 2002)

舉例來說，數據來源越是無法取得時就更需要使用專門軟體來獲取資訊的一個特定的數據源(例如舊有系統或具有財產的數據)。因此法院必須確定什麼是不可合理取得的數據源？有關和非特權之可查閱資料是可以被發現，而不能取得之數據來源通常指的是不容易被揭露的，因為這些資料的檢索和恢復必須要額外的負擔和花費，除非雙方協議後依據第 26 條(b)(2)(C)的相稱測試，法院認為這是一個值得發現的證據。產生的一方如意欲獲得保護性的命令有責任舉證，來顯示所要求的電子儲存資訊不是合理可取得的，因為這容易造成不必要的負擔或花費。請參考 Advisory Committee Notes to Fed. R. Civ. P. 26. 如果有證據顯示這個額外的負擔必須轉移到請求方，表示法院認為其發現程序之必要性超越了定位、檢索及出示資料的負擔和成本。但問題是請求方可能事先並不知道資料數據來源的內容是什麼，由哪些資料組成，以及資料對訴訟的價值是什麼，因此雙方可能需要進行兩階段的發現程序以簡化數據的來源和了解更多的負擔和費用。

即使是產生的一方能夠證明要求之電子儲存資訊是不可合理取得的，因為容易造成不必要的負擔或花費，在法條 26(b)(2)(C)中規定，如果有"足夠充分的理由"法院仍可命令其執行發現程序，但發現程序應限於如果：(1)發現的要求是不合理的次數累積或重複或可從其他更方便、減少麻煩、或者是不太昂貴的來源；(2)請求的一方在行動過程中已經有了充分的發現機會取得資料；或(3)其所擬議的發現程序之負擔或花費蓋過可能受益，考慮到

1. 案件的需要；
2. 有爭議的金額；
3. 各方資源；
4. 在訴訟中所討價還價之問題的重要性；及
5. 提出之發現程序對解決問題的重要性；

除了 FRCP 第 26 條所限制外，在確定是否以發現資料由產生的一方認為"不能合理地獲得"，法院應考慮以下因素列舉於諮詢委員會的解釋，以確定是否"足夠充分的理由"存在於：

1. 發現請求明確性
2. 資料的數量可從其他更容易的源獲取
3. 由未能出示有關的資料看來可能已存在,但已不再可更容易獲取來源
4. 尋找相關、及時而不能由其他更容易獲取的來源所獲得的可能性
5. 對進一步資料的重要性的實用性的預測
6. 在訴訟中所討價還價之問題的重要性，及
7. 雙方資源；

參見 Advisory Committee Notes to Fed. R. Civ. P. 26.

在訴訟的發現程序中使用兩個層次的方法(Two-Tier)來產生電子儲存資訊，對於產生及要求雙方當事人之間或許可達到一個合理的平衡競爭利益。也就

是說雙方在第 26 條(f)所規定的相關會議中或之前應同意先由可以取得的資料來源來產生相關的、非特權的第一層資訊。請求的一方只有在第一層的產生結果不能滿足其發現的需求時再要求產生資料的一方提供無法取得的數據源。此一兩個層次的方法可以使當事人雙方避免提出產生不屬於合理取得的數據源相關的昂貴議案申請。此外，如果請求的一方有理由認為，必須要從無法順利取得的來源產生，抽樣程序可用來形成適用本細則第 26 (b)(2)(C)相稱測試基礎，這將使法院對於被強迫產生被視為不是合理可以產生的資訊做出更有依據的決定。根據抽樣程序，雙方應進行針對發現程序於有限數量之無法順利取得的資料來源以確定(i)有可能存在相關信息及(ii)完成發現無法順利取得的資料來源之相關費用。

(二)過分廣泛的發現請求

合理地制定發現求有助於確保請求方可獲得最有相關的信息，而且還將與法院建立積極融洽的氣氛及佔有先機。此外，如果法院不認為有濫用"審前調查"策略時，將更有可能讓法官支持其未來之發現請求。例如 *Thompson v. Jiffy Lube Int'l, Inc.*³⁷案中，Jiffy Lube 的客戶控告其涉嫌違反消費者保護法，原告要求被告產出"任何所有與電子郵件之相關資訊...包括簡訊等"。法院駁回了原告的請求認為其"囊括式的要求產生所有電子郵件"過於廣泛，認定要求生產電子儲存資訊必須"合理地制定"，以確保產出的相關資料有助於一方的索賠或防禦。此外第 34 條(a)亦規定出示文件或 ESI 的要求必須要用"合理的細目(reasonable particularity)"來描述每一個項目。要求回應方以"傾倒"的方式提供他們的電腦數據(即備份磁帶中全部的資料)也是不被允許的，因為它將包括一些"沒有要求或不相關的數據"³⁸。要求整個存儲設備，例如硬碟機和整個資料庫，相對於要求特定類型的文件，也被認為是過於籠統³⁹。

(三)檢查對方資訊系統的權利

雖然一般的規則是要求產生資料的一方將盡合理的努力以符合取證要求，但請求的一方通常還是會存在有所謂"疑點"。因為從提出請求的一方的觀點來看，電子證據的麻煩在於它可以很容易的被人操縱、竄改或銷毀而不被發現。請求方往往要求對方保證能尋獲並揭露所有可用的資料且該資料是產生自原始文件。而對請求方獲得這項保證最好的方法，即是能夠直接進入對方的資訊系統來檢驗電子儲存資料本身、找到所有相關的、非特權的資訊以及資料被刪除、篡改或破壞的痕跡。由於它必需使現有的資料系統能夠被進行檢查但同時也有被披露機密資料的風險，對產生資料的一方的負擔和風險是顯而易見的。修正的第 34 條允許當事人請求"查閱、複製、測試或抽樣"文件及電子資料，*Fed. R. Civ. P. 34(a)*。從

³⁷ *Thompson v. Jiffy Lube Int'l, Inc.*, 2006 WL 1174040, at *3 (D. Kan. 2006)

³⁸ *Anti-Monopoly, Inc. v. Hasbro, Inc.*, 1996 WL 22976, at *2 (S.D.N.Y. 1996)

³⁹ *Quinby v. WestLB AG*, 2006 WL 2597900, at *3-4 (S.D.N.Y. 2006)

表面來看，第 34 條似乎規定要求當事人有機會可以要求直接進入到對方的資訊系統以便查閱、複製、測試、或抽樣電子資料。然而諮詢委員會的注釋認為：第 34 條並不是要製造一個有權調閱對方資訊系統的慣例⁴⁰。該委員會還指出，這種直接獲取"在某些情況下也許是有道理的"但要避免"過度介入"與"不當侵擾"。

三、棄毀證據之罰則 (Sanctions for the spoliation of evidence)

棄毀證據是指破壞、刪除、竄改或沒有保存好而被別人使用資料的方式來改變證據。對於棄毀證據，企業將因此將被予以制裁，法院適用範圍的制裁很廣泛，被棄毀的證據，從輕微訓誡式的貨幣處罰案件補救措施，例如 Ball v. Versar, Inc.⁴¹，法院將成本和費用判給原告後，認定被告隱瞞發現的信息和潛在的失敗，為了保存這些資料⁴²，法院命令被告支付原告的費用，被指毀滅證據，是為了罷黜某些證人，以獲取更多信息⁴³，法院准予原告的動議制裁，並下令不良推理陪審團的指令給允許陪審團假定銷毀證據⁴⁴，被告之後並發出訴訟持有(litigation hold)，且允許其繼續一貫的電子郵件銷毀作法，法院的結論是，徵收不利陪審團推理和懲罰的金融制裁，是一種合理罰款。

(一) 依據過失程度來衡量罰款

被掠奪的證據，可作為發生因嚴重疏忽，還是故意，或惡意行為⁴⁵；，最嚴厲的制裁措施，必須留給有過錯與背信棄義的行為。罷免案或施加了缺席判決顯然是最嚴厲的制裁措施，他們直接打擊原告的復原能力，這是難得的法院撤銷案件或進入了缺席判決作為一種制裁掠奪證據。法院一般至少要有三個要素，必須建立以罷免案或進入一個缺席判決：(1)誠信(有意或任性)，毀滅證據的；(2)實質損害對方；(3)如果發現一個較不嚴厲的制裁將不迴避實質性不公反對一方⁴⁶。要求各方較為常用舉動不利推理陪審團的指令和法院都適用這項制裁更較寬鬆解僱或缺席判決；如討論 Zubulake IV，然而，實際效果不良推理陪審團的指令，很可能會如同案件定性為去留缺席判決，在實際案件中，不良推理語言往往結束訴訟，太難被跨欄克服。

法院適用不同的標準強加不良推理的指示，美國地區法院，紐約南部地區要求當事人尋求一個不利推理語言建立了以下三個要素：(1)企業擁有控制權的證據，有義務維護它在當時是銷毀；(2)該記錄被摧毀了一條"罪責的心理狀態"，及(3)該銷毀的證據，是"相關"這樣一個合理的事實，使審理者能找到足夠證據

⁴⁰ Advisory Committee Notes to Fed. R. Civ. P. 34

⁴¹ Ball v. Versar, Inc., 2005 WL 4881102, at *5 (S.D. Ind. 2005)

⁴² Zubulake IV, 220 F.R.D. at 222

⁴³ Zubulake V, 229 F.R.D. at 439-440

⁴⁴ Mosaid Techs., Inc. v. Samsung Elecs. Co., LTD., 348 F.Supp.2d 332, 339-340 (D.N.J. 2004)

⁴⁵ Thompson v. HUD, 219 F.R.D. at 101.

⁴⁶ Mosaid Techs., Inc., 348 F.Supp.2d at 335; Arista Records, L.L.C., *2; Computer Assocs. Int'l., Inc. v. Am. Fundware, Inc., 133 F.R.D. 166, 169 (D. Colo. 1990)

將支持企業提出的索賠或防禦。Zubulake IV, 220 F.R.D. at 220. 在第二巡迴庭中，肇事的精神狀態，包括一般過失⁴⁷。此外，相關的是，當推定證據被毀，以及因故意或恣意行為，以致企業僅僅是為了顯示其對手是下一個地點保存。Zubulake IV, 220 F.R.D. at 220，如果發生破壞，通過企業的疏忽，但相關證明必須由企業尋求制裁，美國地方法院新澤西持不同的觀點；在新澤西州舉行不良推理語言看作是一個 "很遠的次要制裁"，比罷免案或鎮壓的證據⁴⁸。本標準適用於不利的推理語言相似，即在掛接 Zubulake IV 然而，在實際案件中，新澤西規則更為嚴格，因為它需要提出企業以下四個要素：(1)有足夠證據的問題，是在企業的控制之下；(2)有"實際制止或隱瞞"的證據；(3)銷毀證據或隱瞞有關當事人的請求或防禦；(4)這是合理預見到的證據，將被要求在新發現程序。至少有一次在新澤西地方法院已被視為 "實際鎮壓"的意思是"蓄意破壞"⁴⁹。最近決定，但認為不同 Zubulake IV 該掠奪者的罪過，是不相干方面施加不利推理語言而應受譴責，是一個考慮應用更嚴厲的制裁措施(如解僱)。Mosaid Techs., Inc., 348 F.Supp.2d at 337-3338.，它可以辯稱無罪很大程度上也無關緊要，在紐約南區的應用不利推理指示，使並無實際區別的兩個司法管轄區作為這一因素。兩區法院施加負面的推理語言的疏忽或故意行為將實施制裁未經發現有任何疏忽，似乎不存在任何責任，嚴格標準，即使在一個轄區內的精神狀態是無關緊要。獲得相同的實際效果，這兩種標準，在新澤西州，其中認為負面推理語言較輕，比紐約南區，施加了更大的罰則，就提出一方，因為它必須拿出證據，其實是壓制或隱瞞，這可難為了要求當事人證明，例如，如果請求方未收到很多電子郵件如預期通過發現，質詢是否電子郵件沒有透露，因為它們被摧毀或因為他們從未存在。首先，這是簡單的事實證據，要求尚未產生的重擔加諸企業被指控摧毀顯示事實證據存在，同時它實際上是壓制或隱瞞。產生的一方，當然會辯稱，沒有證據存在，並認為它有優越的知識，其信息系統和數據，為了證明摧毀，要求之企業必須要取證從敵對的一方進行廣泛辯論分析對手的電腦系統，以發現證據資料銷毀或藏匿手法。其他司法機關採取更嚴格的辦法來決定當對方一個不利推理語言是適當的摧毀制裁，許多法院才會批准不利推理語言，如果它表明證據被銷毀背信有意或為所欲為。不像紐約南區和新澤西州，因疏忽而失去或銷毀證據，並不需要一個推論證據將受到不利影響該銷毀者的案件。

(二) 依據 Rule 37 補充條款的罰款

修改後的法條第 37 條，一個法院可能不會進行制裁，根據聯邦民事訴訟規則為滅失或毀損的 ESI，只要該損失或破壞，是由於 "例行的誠信經營電子信息系統"。Fed. R. Civ. P. 37(f). 法條第 37 條並不妨礙法院制裁依據等權力的來源，如法院的固有權力控制的司法程序和訴訟或制裁的相互作用下產生的國家的

⁴⁷ Residential Funding Corp. v. DeGeorge Fin. Corp., 306 F.3d 99, 108 (2d Cir. 2002)

⁴⁸ Mosaid Techs., Inc., 348 F.Supp.2d at 335.

⁴⁹ Scott v. IBM Corp., 196 F.R.D. at 248.

法律。

規則第 37 條作了修正，允許例行修改和刪除資料，所以出現了部分的正常運行的計算機系統，或無一定程度的用戶方向或意識。諮詢委員會注意到 Fed. R. Civ. P. 37. 這一規則不允許當事人為了逃避其保存職務或阻撓其發現的義務。其中一個考慮的因素，在決定是否採取行動企業中，"誠信"是我們企業能否實施的"訴訟持有"(litigation hold)，一旦保存責任開始啟動，企業是否按照"訴訟持有"(litigation hold)干預日常運作，以修改或暫停的功能及做法可能摧毀或修改相關證據。第 37 條，所謂的"避風港"條款，沒有多大改變，如何制裁措施將適用於由聯邦法院提出申訴。首先，即使是證據丟失，由於"誠信"經營的信息系統，法院保留制裁權力，如國家法律或法院的固有權力，以控制訴訟程序；第二，幾乎每個管轄制裁只是嚴重疏忽，或者惡意掠奪，要求暫停數據修改和刪除按照慣例，以一種"訴訟持有"(litigation hold)為依歸，"善意"保護規則第 37 條，只要企業小心演習，妥善照顧以保障證據，有責任維護時，企業通常不會受到制裁掠奪缺席的第 37 條。

(三) 使用保全命令以強制保全電子儲存資料

根據修正法規第 26 條規定，在 26(f)會議上要求訴訟雙方討論保存問題，諮詢委員會謹慎地指出，這項規定並不意味著法院要經常進入保全命令(preservation order)。諮詢委員會注意到，以 Fed. R. Civ. P. 26(f)，該委員會提出了進一步的指導，聲明說："一個保存命令越過異議，應針對性，單方面發出的保存命令，只有在特殊情況"。在某些情況下，一個保存命令，實際上可能有利於產出的一方，不過，由於法院的命令將具體說明產出方的保存工作，從而消除任何不確定性，對保存的要求和(spoliation sanctions)。

有些法院採取了三頭並進的平衡測試，以確定在何種情況下，為了保全應發出命令。按照這一標準，法院必須考慮以下三個因素：

- 一、 危險的證據毀滅或喪失誠信缺席保存秩序；
- 二、 是否有無法彌補的傷害，很可能給當事人造成求保全證據缺席保存秩序；
- 三、 產出方的能力，以保存證據，在其最初的形式，考慮到物理、空間，和財政負擔，造成發出保全命令⁵⁰。其他法院認為當事人申請保全程序必須只顯示該命令是"必要的和不可過於繁瑣"。在實際測試都放在同一包袱後，前兩個因素的測試是通過何種途徑將表明是否以"必需"，而第三個因素，直接用於這項命令是否過於沉重。

四、計價方式(Cost)

⁵⁰ Capricorn Power Co., Inc. v. Siemens Westinghouse Power Corp., 220 F.R.D. 429, 433-434 (W.D. Pa. 2004);

在法律條文規定裡面，推定出示的一方(producing party)順從可允許的發現程序要求並且負擔產生費用。聯邦法院根據法規 26 條，有無條件的權限以命令要求來保護出示的一方，讓要求的一方支付部份或是全部的費用來反對“過度的負擔或開支”(undue burden or expense)⁵¹。電子發現程序昂貴且耗時，法院認知到根據法條 26(b)(1)以費用移轉的命令來平衡發現程序按照法條 26(b)(2)的費用考慮的範疇。依據法條 26(b)(2)，這類的命令只有再回應的一方請求被授予權利並且是因為有充分的理由顯示(for good cause shown)。此外，費用移轉應該僅被考慮當發現程序強加 就紙本文件的產生規則一致性而言，繼續進行任何懸而未決的最後處置權(disposition)，保留檔案的臨時費用(interim cost)，恢復，重新審查以及電子文件(electronic documents)的產生會是由出示的一方來負擔費用。另一方，同樣地也會被要求承受產生供自己使用所複製文件的費用。然而在特殊的情況下，較恰當的作法，是雙方藉由協議或是法院指令在暫時性的準則下，達成個別的費用分配。

傳統的推定，是由出示的一方，在發現的訴訟程序(discovery process)中，自己承擔滿足法律義務費用的責任。不過一旦文件準備好要出示，對方需要為自己產生文件的直接費用負責，例如複製、裝訂和傳送費用。任何其他費用轉移的發生，都是在訴訟終止的時候，失敗的一方可能會被要求替勝訴的一方，提供全部或是部份的費用，包括律師費和其他支出。相反地，在美國，訴訟過程在終止時，通常不會牽涉到費用移轉，和將更多重點放在交互對話的費用移轉。因此，判例法和評論有關於審判權的費用，應該小心謹慎使用

發現的訴訟程序可能牽涉重大的內部委託人費用，而且還有顧問服務費和其他外包的費用支出，在找出和審查電子文件的階段以及產生階段。就其本身而言，有澄清費用規定的需要，以便在適當的案例將內部發現程序的費用是為可以補償的支出。最初電子發現程序的費用是由出示的一方負擔，具有特別意義，這樣一來，他們或許希望採取戰略以便控制費用。例如，出示的一方或許希望藉由協商、恰當的採用或是提議來限制他們電子發現程序的程度和範圍。他們也許希望考慮是否可以把費用部份或全部地移轉到要求的一方。同樣地，出示的一方可能想要以法規 49 條的內容來解決或是尋找費用的安全感來提高重新獲得的機會，如果最後在進行過程中成功的話。

然而，尋找生產電子文件的一方，也應該謹慎地考慮費用涉及的所有權，在電子發現的程序裡給予臨時費用的可能性。至少，如果他們最後沒有成功，這些人可能要負責發現程序費用中很大的一部份。

⁵¹ Oppenheimer Fund, Inc. v. Sanders, 437 U.S. 340, 358 (1978)

(一) 以 Rowe test 來計價(The Rowe test)

在牽涉到大量電子化資料(ESI)的案例，或是電子化資料無法從合理地容易進入(reasonably accessible)的來源管道取得，那些出示的一方找尋資訊的費用，再審查其特權以及用不同方法準備產生紙本等，是比傳統慣用的發現程序的規模要大得多。同時複製和運送資料的費用幾乎都被排除。因為電子化，要求的一方搜尋資訊的費用可以降低不少。

在這種案例，較適當的做法是至少從出示的一方轉移一些產生費用給要求的一方。兩個最重要的案例，Rowe Entertainment, Inc. v. William Morris Agency, Inc.¹¹ and Zubulake v. UBS Warburg LLC¹²，介紹了多種因素的測試來決定何時費用移轉是恰當的作法。

Rowe，種族歧視的案子，被告反對從電腦備份裡，出示電子郵件的相關訊息和侵犯第三者的隱私權；他們要求原告支付費用如果被要求出示檔案。法庭(court)最後決定被告搜尋的電子郵件訊息是有關聯性的，而一個適用於全體的命令排除其發現程序是無法被解釋的。然而，為平衡起源自判例法的八個因素，法庭要求原告支付電子郵件備份的恢復和產出，除了審查關聯性和特權的費用之外。

這八項因素為：

1. 發現程序要求的具體性(the specificity of the discovery requests)
2. 發現關鍵訊息的可能性(the likelihood of discovering critical information)
3. 這類訊息從其他來源的可得性(the availability of such information from other sources)
4. 回應的一方維持要求資料的目的(the purposes for which the responding party maintains the requested data)
5. 獲得訊息一方的相對利益(the relative benefit to the parties of obtaining the information)
6. 結合產出的全部費用(the total cost associated with production)
7. 每一方控制費用的相對能力與其如此做的動機(the relative ability of each party to control costs and its incentive to do so)
8. 每一方的可利用資源(the resources available to each party)

(二) 以 Zubulake 因素來計價(The Zubulake factors)

Zubulake 也同樣牽涉到出示只存在於電腦備份帶和其他存檔的媒介的電子郵件的性別歧視案。在作出原告的要求是有關於權利的最後決定，法庭認為發現

程序的慣用規則廣泛地應用於資料是容易得到的版本時，但是，費用移轉應該可以被考慮援用，當資料相對地是難以進入取得，例如電腦備份帶。於是法庭為 Rowe 補充了七個因素，即為 Zubulake 因素。以下依重要順序先後排列：

1. 發現相關訊息的範圍需要明確具體地訂定(the extent to which the request is specifically tailored to discover relevant information;
2. 這類訊息從其他管道來源的可得性(the availability of such information from other source
3. 全部產生的費用和爭議總金額相比(the total cost of production, compared to the amount in controversy)
4. 全部產生的費用和每一方資源的可得到程度相比(the total cost of production, compared to the resources available to each party)
5. 每一方控制費用的相對能力與其如此做的動機(the relative ability of each party to control costs and its incentive to do so)
6. 在訴訟中危急關頭的重要爭論(the importance of the issues at stake in the litigation)
7. 獲得訊息一方的相對利益((the relative benefits to the parties of obtaining the information)

法庭強調這些因素不應該只是機械化地被引用，而是應該取決於其影響力的重要性。其它法庭也已採用或修改 Rowe 和 Zubulake 公式。此外，法規 26(b)(2)(B) 委員會(Committee Note)明訂了當訊息不是合理地容易取得時，被產生出來所需要費用移轉的詳細依據。Zubulake 也提出一個合情理的方式來計算當大量的電腦備份帶牽扯在內的費用估價。

因為法庭的命令影響了 Zubulake 案，被告恢復並重新審閱了 77 個電腦備份帶裡面 5 個有影響性的帶子。他們發現大約 600 個信息並被認為要為其負擔 \$19,000 的費用。以此為基礎，被告可以評價恢復和重新審閱全部 77 個帶子的費用。考慮到這七個因素，法庭決定稍微增加一點費用移轉的比例，而要求被告承擔 75%的恢復費用。

五、律師與客戶間資訊揭露豁免權利

(一) 特權保護或是審前準備的資料

法律顧問應該試圖去達成一個關於被特權保護或是審前文件不小心被揭時，如何處理因應的協議。這個協議是用來提供一個快速的方法，讓出示生產文件的一方，保留其聲明被保護或是放棄權利的共識。同時，當事人雙方也可以建立一個“彌補協定”(clawback agreement)，這些無意中被揭露的資料，並非是放棄特權保護，也會歸還給回應的一方，同樣地，當出示的一方卻認識錯誤地被生產出來時，

也可以依此協定處理。其他自願的協議應該考慮其正當性，還有是否非訂定此協議的第三方，是否受制於其規範。

(二) 聲稱豁免權利的程序和內容

不注意生產出特權文件是電子發現程序中，很嚴重的一項風險，該如何可靠確實，且節省成本地去篩選大量電子資料裡面屬於特權保護的文件？法規修正案 26(b) (5)提到，藉由提供一個讓當事人在文件生產出來之後，確立特權保護範圍的程序。生產文件的一方，如果不小心生產出被特權保護的文件資料，可以通知接收的一方並且說明可能被認為特權的部份。收到的一方必須立即歸還，隔離或是毀壞那些資料和任何其他副本。同時，將所有資料密封提交給法庭以便裁決是屬於特權保護或是放棄特權。收到的一方，在法院裁決前，也不准許揭露文件或資料給第三者知道；假設在收到通知前，已經發生揭露的情況，則必須採取合理措施來挽回被揭露的文件資料。值得注意的是，修改的法規並沒有指出生產是被特權保護或被放棄；這個決定是由法庭根據管理的法律條款原則和特定事實來判定。

肆、E-discovery 案例分析

一、Zubulake v. UBS Warburg

(一)前言

原告 Laura Zubulake 女士(以下簡稱原告或 Zubulake)控訴被告瑞銀華寶集團 UBS Warburg LLC(以下簡稱被告或瑞銀)有關職務上遭受性別歧視與報復行為。本案提供了一個關於廣泛發現和管理成本的需求競爭平衡的難度的範例。原告認為，關鍵證據是分佈在多位瑞銀員工之電子郵件其中，但現在只存在於備份磁帶或者其他儲存媒體中。而根據瑞銀集團表示，恢復那些電子郵件將花費約美金 300,000，Zubulake 現在的提案要求瑞銀出示這些電子郵件。

(二)背景說明

瑞銀於 1999 年 8 月 23 日雇用 Zubulake，做為其美國亞洲股票銷售服務部主任兼資深櫃台營業員，年薪約 65 萬美元，當時她的部門主管為 Dominic Vail。當她被僱用時被告知，如果這個職位有空缺時她將被慮 Vail 的位置。2000 年 12 月，Vail 離開他的職位前往該公司在倫敦的辦公室，但 Zubulake 卻沒有被拔擢接替他的位置，而是聘請 Matthew Chapin 來接任部門主管一職，而這也是本案例爭議的起源。Zubulake 說一開始 Chapin 便對待她不同於該部門其他的人，而他們全部都是男性。尤其是 Chapin 鄙視 Zubulake 女士能否勝任自己的工作，包括在以下幾種情形：(一)在工作伙伴的面前嘲笑和貶抑她；(二)與男同事或客有關的戶外活動將她排除在外；(三)在她所在的場合談論性別歧視的話題；(四)將她的將座位安排遠離其他資深營業員。而這樣的情形並沒有發生在其他男同事身上。

Zubulake 於是在 2001 年 8 月 16 日於聯邦公平就業委員會(Equal Employment Opportunity Commission 簡稱 EEOC)指控性別歧視。緊接著在 2001 年 10 月 9 日 Zubulake 被通知兩個星期後將被解僱。2002 年 2 月 15 日，Zubulake 即時採取行動(instance action)，控告瑞銀性別歧視和報復。瑞銀於 2002 年 3 月 12 日否認上述指控。瑞銀的說法是，事實上 Chapin 的行為沒有不合法的歧視，因為他對待每個人都同樣苛刻。另一方面瑞銀也指出，有證據顯示 Chapin 的反社會行為，並不限於女性，之前也有員工指控 Chapin 有種族歧視，同時部門裡許多男性同仁也頻頻抱怨她。而另一方面，Chapin 還盡責的招聘了三個女性新同仁。

(三)發現程序的爭議

本案的發現證據程序開始於 2002 年 6 月 3 日當原告送達瑞銀與她的第一份

文件的時候，而麻煩開始於原告的第 29 號請求："任何瑞銀員工之間與原告有關的聯繫之所有文件"，這裡的文件不限於是電子的或電腦編輯資料。2002 年 7 月 8 日，瑞銀回應發現請求時產生大約 350 頁的文件，其中包括大約 100 頁的電子郵件，同時也拒絕相當一部分 Zubulake 的要求。於 2002 年 9 月 12 日雙方針對文件第 29 號請求達成一項協議("9/12/02 協議")，相關部分如下："被告將要求瑞銀關於如何由該公司的電腦系統取得被保存的電子郵件，並且如果可能將用原告的姓名檢索以回應產生相關之電子郵件"。根據該 9/12/02 協議，瑞銀同意無條件回應產生電子郵件包含以下由 Zubulake 指名的五個人的帳戶：Matthew Chapin, Rose Tong(被指派來處理 Zubulake 相關問題人力關係代表), Vinay Datta (部門同事), Andrew Clarke(另一位部門同事)以及 Jeremy Hardisty(Chapin 的上司)。瑞銀所生產的這類電子郵件是由 1999 年 8 月(當 Zubulake 被僱用)至 2001 年 12 月(她被解雇後 1 個月)之間所發送的。然而其結果並沒有產生出額外的電子郵件，並堅持說其初始產生的(100 頁的電子郵件)已經完成應盡的回應。但事實上瑞銀卻從來沒有去檢查他們的備份磁帶，因為他們認為那些費用將高的嚇人(約 30 萬美元)。而另一方面 Zubulake 認為該 9/12/02 協議包括從備份磁帶生產電子郵件，因此不同意瑞銀的說法，因為她自己已生產了約 450 頁的電子郵件信函。因此法官 Scheindlin 得出結論認為"瑞銀明顯地已經建立，並刪除無數相關的電子郵件"。

在發現證據過程中常引發的一個課題是"如何將造成的資料毀損的一方處以一個適當的懲罰-或者由另一方面來看-如何為因而遭受損失的一方尋求一個適當的補救辦法"。在民事訴訟中為銷毀電子儲存證據找到一個合適的制裁確實是不容易的。由於現今文件越來越多以電子化來保存，因此無論是有意和無意地使其更容易被刪除或篡改證據，以及更難以確保所有相關證據都有被保存。

2003 年 7 月 24 日，在雙方分擔恢復成本之下，在某些瑞銀備份磁帶中發現有相關 Zubulake 的電子郵件。但也發現有些備份磁帶尤其是 2001 年 4~6 月間(即 Zubulake 在職的時候)共 7 卷磁帶卻失蹤找不到(稍後瑞銀以每週備份的磁帶來填補這些缺洞)。

此外，在瑞銀應該開始保留所有相關的電子郵件之後，一些單獨的電子郵件被發現在瑞銀的系統中被刪除，只能在備份磁帶中找到。2001 年 8 月，在一項口頭指令(Litigation Hold)，瑞銀內部律師要求其員工不可損壞或刪除與訴訟相關的檔案，包括電子檔與紙張，但卻沒有提到由 IT 人員負責的備份磁帶。直到 2002 年 8 月，經過 Zubulake 具體要求存儲在備份磁帶中的電子郵件時，瑞銀的外聘律師的口頭指示 IT 人員停止備份磁帶的回收。

Zubulake 要求制裁瑞銀為其未能保存失蹤的備份磁帶和被刪除的電子郵件。包含下列救濟：

- (1) 發出命令，要求瑞銀支付全部費用恢復的其餘按月備份的磁帶；
- (2) 不利於瑞銀的推論指示，由於資料備份磁帶的失蹤；及
- (3) 由新出示的電子郵件所衍生的問題，命令瑞銀負擔某些個人如 Chapin 等人重新作證的費用。

(四)電子郵件備份系統

在初審中雙方均同意，在瑞銀這段時間電子郵件是一個重要的通信方式。每一個營業員其中包括櫃台的銷售人員每天收到大約 200 封電子郵件。由於數量上以及美國證券交易委員會的規定，瑞銀實施完善的郵件備份和保存系統。特別是電子郵件備份在兩個不同的路徑：包括備份磁帶和光碟片。

1、備份磁帶儲存

瑞銀的使用 HP Openmail，作為電子郵件通訊。除少數例外以外，任何瑞銀員工所發送或收到的電子郵件均儲存在備份磁帶。瑞銀集團使用 Veritas Netbackup 的程式，當其做郵件備份時是將電子郵件製成一個"快照(snapshot)"存於某一特定伺服器上。從 1999 年到 2001 年間瑞銀採用了相同的備份方式。Netbackup 的備份方式大致上分為 3 個區間簡述如下：

- (1) 每天，在每一天的結束；
- (2) 每周，在每週五晚上；以及
- (3) 每月，在每月的最後一個營業日。

每夜備份磁帶存放期為二十個工作日，每週備份磁帶為 1 年，每月備份磁帶為三年。一旦過了保存期限，備份磁帶可以回收在使用。

一旦電子郵件被儲存到備份，其恢復過程是相當冗長的。每一個備份磁帶通常大約需要 5 天的時間來恢復，雖然委外可以縮短時間但也會大幅提高成本。因為每個磁帶的代表某月份伺服器的硬碟所儲存資料的快照(snapshot)，每一備份磁帶必須回存到硬碟。然後，有一個程序稱為雙郵件(Double Mail)被用來提取某一個電子郵件檔案。那個郵件檔案，接著匯出到微軟 Outlook，這使得該電子郵件又可以在微軟 Outlook 打開，成為一個普通的電子郵件。使用者因此可以瀏覽電子郵件檔案並以收件人，日期或主題，或尋找關鍵詞等收搜尋郵件。所幸的是 Netbackup 也提供每個備份磁帶標示因此，Behny 能夠經由從有關的時間搜尋備份磁帶來確認該電子郵件檔案以回應 Zubulake 的要求。

Scheindlin 法官在一個註腳中指出，刪去了一封電子郵件實際上並不會把它從系統完全移除，而僅是簡單地找出資料在磁碟的目錄路徑並變化它成為以'沒有用'的狀態-從而允許電腦可以覆寫在'被刪除'的數據上。即使資料被所電腦覆寫，也非常有可能由搜尋磁碟本身來恢復被刪除的資料。因此，許多已被刪除的檔案都是可被救回，即使電腦的使用者，或是電腦本身是沒有查覺到它的存在。這種數據被稱之為'殘存數據'('residual data')。她進一步指出，如果系統有做備份然後才刪除那麼這些刪除數據可能也存在於備份磁帶中。

2、光碟片儲存

除了以磁帶備份電子郵件，瑞銀還可以用光碟片來備份一部分的電子郵件。某些"註冊的交易員"也許包括櫃台員工，當發送或從外部收到電子郵件同時亦將備份檔寫入了一系列的光碟片。不過內部電子郵件並沒有儲存在這個系統內。

由於光碟片既不可抹除，也不可覆寫。自 1998 年年中該系統設立以來瑞銀保留了每個光碟片。因此，Zubulake 的受雇的期間，除內部郵件以外瑞銀應該擁有由註冊交易商所有發送或接收的電子郵件，即使這一交易的制度下郵件瞬間就被刪除。

光碟片是較容易被搜尋。用戶只要具有適當憑證權限即可簡單地登錄到系統，並使用淺顯的文字來搜索。搜索範圍不只包括"標頭"的信息，如寄件人或收件人的日期或名稱，也可包括郵件內容本身。舉例來說，瑞銀人員可以輕易的執行搜索含有以"Laura"或"Zubulake"等字的電子郵件。

(五)法律見解

依據美國最高法院長久以來的見解認為由法條 26 到 37 條所設立的 Pre-trial、Deposition、Discovery 的機制是民事訴訟最具意義的創舉。各種發現程序可以做為(1)根據美國聯邦民事訴訟規則第 16 條在審前聽證會上以縮小並澄清當事人之間的基本問題(2)了解事實或資料以至於相對那些問題之事實的存在或下落。也因此，美國聯邦法院在民事訴訟不再需要在黑暗中摸索進行。方式是，目前很清楚，與公認的特權一致，為雙方爭取盡可能充分地了解這些問題和事實面前受審。第 26 條(b)(1)便與此理念接近。反過來，第 26 條(b)(2)加以"相稱測試"的形式來限制發現的範圍。因此在法令設計下前提是回應的一方必須要承受履行發現需求的花費，但仍可以依據第 26 條(c)向法院懇求斟酌給予保護令以避免過度的負擔與花費，包括規定由請求方支付的發現費用的命令。

Scheidlin 法官解決了關鍵的問題在於是否電子郵件是可以被發現的?她引用第 34 條有關可發現文件的定義，其中包含有"electronic data compilations.",而被刪除的資料檔可能只存在於可被發現的備份磁帶中。法官駁回瑞銀認為她已經製作了所有有關的電子郵件的說法，因為它"顯然沒有搜查其 94 備份磁帶中所有的電子郵件。"這實際上，隨著 Zubulake 出示所擁有超過 450 頁有關的電子郵件"強烈地表視 Zubulake 並沒有收到那些儲存在瑞銀備份媒體的電子郵件"。

另外應用以上各種的發現規則來尋找當今各種電子數據尤其顯得複雜，這是因為被尋求發現的證據，往往只能從昂貴的備份媒體來恢復。正因如此，法院制訂了創造性的解決辦法，也就是藉由第 26 條(b)(2)的成本考量(cost-consciousness)來平衡第 26 條(b)(1)所付予廣泛的發現範圍。在此之前有關發現成本移轉相關的問題最具影響力的莫過於在 Rowe Entertainment 案中由 Francis 法官所制定的 eight-factor test 來決定是否發現成本需移轉給對方。所謂的 eight-factor test 包括：

- (1) the specificity of the discovery requests;
- (2) the likelihood of discovering critical information;

- (3) the availability of such information from other sources;
- (4) the purposes for which the responding party maintains the requested data;
- (5) the relative benefits to the parties of obtaining the information;
- (6) the total cost associated with production;
- (7) the relative ability of each party to control costs and its incentive to do so;
- and
- (8) the resources available to each party.

本案原告與被告均同意以 eight-factor Rowe test 來決定是否需要將發現成本移轉給對方。而 Scheindlin 法官她制定了一個七因素模式(Seven-factor model)。其中心的概念即是針對可順利取得與無法順利取得的數據。為了建立以經驗為基礎的分析，法官 Scheindlin 下令恢復 Zubulake 所任意選定的五個其中一個為樣本，以此來作為其它備份磁帶是否有相關的事證的指標，並作為恢復備份磁帶之實際成本的一個真實參考指標。

毀棄證據是"在訴訟或合理可預見的時候，破壞、改變或未能保存他人作為呈堂之證據"。其關係到"在審判時能支持推論認為證據已不利於應訴方因而將其銷毀"。

(六)案情分析與探討

1、要求出示備份的電子資料是否被允許？

根據規則第 34 條，一方當事人可以請求發現任何文件"包括文字、圖畫、圖表、曲線圖、照片、錄影以及其他數據彙編..."。文件中所謂"包容性描述"是"依據日新月異的科技而來"，"它明確指出，第 34 條適用於電子數據彙編"所以"電子文件不會比紙張記錄還少被揭露"，因此真正的電子發現不僅只是目前正在使用電子文件，更包括那些可能已經被刪除只能存在於備份磁片中的文件。正因如此，本案當事人 Zubulake 被付予發現請求她認為相關的電子郵件。如前所述，電子郵件是瑞銀員工實質性的溝通方式，為達到這一目的，瑞銀已產生了約 100 頁的電子郵件，內容是毫無疑問有關的。儘管瑞銀認為它已經產生了所有的回應文件所以 Zubulake 沒有資格進一步發現任何電子資料。關於這樣論點被認為是沒有說服力的原因有兩個。

第一、因為瑞銀備份電子郵件的方式，若沒有恢復 94 個備份磁帶，它顯然沒有盡到搜查其所有的電子郵件的責任。因此瑞銀不能說，已產生了所有應回應的電子郵件。

第二、Zubulake 自己也收集了超過 450 頁的有關電子郵件，其中包括瑞銀從來沒有順應她發現要求產生的電子郵件。這兩個事實，足以證明，Zubulake 並沒有收到對留存在瑞銀的備份媒體中的電子郵件。

2、成本移轉是否應該被考慮？

瑞銀顯然意識到 Zubulake 有權請求發現，因而將其大部分努力，改為敦促法庭轉移產生的成本到對方，以"保護它...從不必要的負擔或花費"。一般面對類似的申請，法院會從事某種成本移分析，無論是精準的 eight-factor Rowe test、粗略的以規則 34 的比例標準或在這兩者之間。

對於第一個問題，無論是成本轉移，必須考慮在每一個案件涉及的電子數據的發現，在今天幾乎所有案例均會有。針對這次接受的原則，以上所述，即電子證據絕不亞於發現紙張證據的情況下，答案是"不會"。最高法院已經指示說："假定是應訴方必須承擔花費履行發現的請求..."任何套用到電子證據的原則方針，以必須尊重這個假定。

由於大型企業越來越趨向無紙張化環境，經常使用成本轉移，在歧視和報復等案件中將因而減低發現的效果。而這都將削弱"以事實真相來解決糾紛本身的公共政策"並可能最終阻止潛在有價值的訟案。

因此，成本移轉應當只有在電子發現強加於回應方一個"不必要的負擔或花費"時才被考慮。發現的負擔或花費是，反過來說 "不當"是當它"蓋過可能的好處，同時考慮到實際需要的情況下、爭議的金額、雙方的資源、訴訟對問題的重要性及擬議發現在解決問題上的重要性"。事實上，無論所產生的文件是過於繁瑣或是昂貴的，主要在於它是否存放在一個可順利取得或無法順利取得的格式，以電子資料來說，拜搜索引擎之賜任何數據只是留在一台機器上是可讀的格式就是典型的可取得的資料。是否電子數據是可順利取得或無法順利取得的主要判斷在於所儲存的媒體上。以下五類數據，順序是從最容易到最不容易取得，來自於電子數據儲存的文獻上：

[Accessible data:]

1. Active, online data: "On-line storage is generally provided by magnetic disk. It is used in the very active stages of an electronic records [sic] life — when it is being created or received and processed, as well as when the access frequency is high and the required speed of access is very fast, i.e., milliseconds." ... Examples of online data include hard drives.
2. Near-line data: "This typically consists of a robotic storage device (robotic library) that houses removable media, uses robotic arms to access the media, and uses multiple read/write devices to store and retrieve records. Access speeds can range from as low as milliseconds if the media is already in a read device, up to 10-30 seconds for optical disk technology, and between 20-120 seconds for sequentially searched media, such as magnetic tape." ... Examples include optical disks.

[Inaccessible data:]

3. Offline storage/archives: "This is removable optical disk or magnetic tape

media, which can be labeled and stored in a shelf or rack. Off-line storage of electronic records is traditionally used for making disaster copies of records and also for records considered ‘archival’ in that their likelihood of retrieval is minimal. Accessibility to off-line media involves manual intervention and is much slower than on-line or near-line storage. Access speed may be minutes, hours, or even days, depending on the access-effectiveness of the storage facility.”...The principled difference between nearline data and offline data is that offline data lacks “the coordinated control of an intelligent disk subsystem,” and is, in the lingo, JBOD (“Just a Bunch Of Disks”)....

4. Backup tapes: “A device, like a tape recorder, that reads data from and writes it onto a tape. Tape drives have data capacities of anywhere from a few hundred kilobytes to several gigabytes. Their transfer speeds also vary considerably . . . The disadvantage of tape drives is that they are sequential-access devices, which means that to read any particular block of data, you need to read all the preceding blocks.” ...As a result, “the data on a backup tape are not organized for retrieval of individual documents or files [because]. . . the organization of the data mirrors the computer’s structure, not the human records management structure.”...Backup tapes also typically employ some sort of data compression, permitting more data to be stored on each tape, but also making restoration more time-consuming and expensive, especially given the lack of uniform standard governing data compression....
5. Erased, fragmented or damaged data: “When a file is first created and saved, it is laid down on the [storage media] in contiguous clusters. . . As files are erased, their clusters are made available again as free space. Eventually, some newly created files become larger than the remaining contiguous free space. These files are then broken up and randomly placed throughout the disk....” Such broken-up files are said to be “fragmented,” and along with damaged and erased data can only be accessed after significant processing....

本案是一個很好的案例來說明可取得的電子數據的範圍(range of accessibility of electronic data)。如上文所解釋，瑞銀集團保持了電子郵件檔案三種形式：(1)使用中的電子郵件檔案；(2)已存檔於光碟機的電子郵件；及(3)存儲在磁帶中的備份資料。使用中的數據(HP Openmail)，顯然是最容易：它是在線上的數據，留存在一個線上使用中的伺服器，可立即存取。而光碟片中的數據只是略為不方便，屬於第二或第三類。因此對於這些的電子郵件來源是完全不需要考慮成本轉移。瑞銀將數據存放成一個可用且可順利取得的格式，並能低廉而快速地回

應 Zubulake 的要求，就像是最典型的發現請求。因此，毫無疑問的產生資料的一方要負擔生產成本。

若電子郵件儲存於備份磁帶(如 Netbackup)卻是一個完全不同的情況。即便瑞銀確定了 94 個備份磁帶是與訴訟相關的，但這些磁帶是屬於不容易取得的資料。為了要回應電子郵件發現請求，瑞銀將不得不進行昂貴和費時的過程來詳細檢索。因此，這是適合考慮成本轉移。

3.甚麼是適合的成本移轉方式？

近來，Rowe test eight-factor 已成為法院解決電子發現成本移轉糾紛的黃金標準。但有一點疑問的是 Row's factors 似乎普遍青睞成本轉移。事實上，有部分報導指出，使用 Rowe test 或類似修改，他們都已經要求將發現成本轉移到請求方。為了保持推定被告方自付，費用移轉分析必須中立；密切呼籲應該得到解決，主張推定。該羅維因素，在適用，削弱了這種假設，原因有三。首先，Rowe test 是不完整的。第二，法院已給予同等重視所有的因素後，當某些因素應佔主導地位。第三，法院運用 Rowe test 並不總是制定了一個全面真實的記錄。本案 Scheindlin 法官認為應參酌

第 26 條規定，審議"金額在爭議中，各方的資源，最重要的利害攸關的問題在訴訟中，並重視擬議發現，在解決問題上 Rowe test 並沒有提及任何金額的爭議或重要性利害攸關的問題，在積極應訴("the importance of the issues at stake in the litigation")，應該予以加入。而另外有兩個因素一般而言屬於較不重要所以應該予以去除："the specificity of the discovery request." 及 "the purposes for which the responding party maintains the requested data"。

以下是一個新的七因素試驗方法，基本上是修改自前面討論的 Rowe test。

1. The extent to which the request is specifically tailored to discover relevant information;
2. The availability of such information from other sources;
3. The total cost of production, compared to the amount in controversy;
4. The total cost of production, compared to the resources available to each party;
5. The relative ability of each party to control costs and its incentive to do so;
6. The importance of the issues at stake in the litigation; and
7. The relative benefits to the parties of obtaining the information.

以上七個因素不應該被加權平均，每當法院使用於多因素試驗，有一種誘惑對待因素作為核對清單，解決問題，有利於哪一個專欄最 checks.但"我們不只是添加了因素"時。當考核成本轉移，中心的問題必須是，是否要求強加一個"不必要的負擔，或以犧牲"，就響應黨？換句話說，"怎麼重要的是尋找證據後，在比較，以生產成本"？七因素試驗將以上連接式提供回答這個問題的一些指

導，但不能套用公式般地使用忽略其目的的風險。

加權因素依其重要性降序排列，可以幫助他們解決問題，並避免套用公式般地的適用測試範圍。這七個因素依權重分四組來說明；第一組的前兩個因素-包括邊際效用測試-是最重要的。這些因素包括：(1) 要求是具體而針對與發現有關資料的程度及(2) 自其他來源提供這方面信息的可能性。在 *McPeck v. Ashcroft* 一案中對物質的邊際效用試驗有很好的描述：備份磁帶所包含資料越有可能是有關被告主張或防禦，搜索的花費就越應該由回應方自己支付。反之則越不應該由由回應方來支付，其差異就只在"一線之隔"。第二組的因素涉及成本問題："產生資料會很貴嗎?"並規定，"誰可以處理這花費嗎?"這些因素包括：(3) 產生資料的總成本相較於所爭議的金額，(4) 產生資料的總成本相較於訴訟雙方所能提供資源和(5) 雙方控制成本的相對能力及執行的誘因。第三組-(6) 訴訟對問題的重要性-此項單獨一組，並如前所述，很少會用到。但是，如果確實如此，這因素，有可能超過其他因素而佔據主導地位。綜合來說，前 3 組相對應於規則第 26 條(二)(2)(iii)的三個明確的考慮。最後一個因素-(7) 雙方取得有關資料的相對利益-是最不重要的，因為它是公平的假定發現要求一般是有利於提出請求的一方。但在不尋常的情況下，生產也將提供一個有形的或戰略有利於應訴方。

(七)結論

總之，在決定有關糾紛的範圍和電子資料發現成本時需要由以下三個步驟分析：

第一、它是要通盤了解應訴方的電腦系統，包括使用中與存儲的資料。對於存放在一個公開的格式的資料，一般規則是由應訴方來吸收產生回應資料的成本。只有當電子資料是比較不便取得的，例如在備份磁帶上時，法院應考慮成本轉移到要求的一方。

第二、因為成本轉移分析是相當 fact-intensive，它必需要先決定在不便取得的媒體中哪些資料是可以被找出的。在大多數情況下，要求應訴方由備份磁帶的一小部分恢復並產生對應之文件是一個明智的做法。

第三、在進行成本轉移分析，以下幾個因素依加權的順序來考慮如下：

- 1、要求是具體而針對與發現有關資料的程度 The extent to which the request is specifically tailored to discover relevant information);
- 2、自其他來源提供這方面信息的可能性(The availability of such information from other sources);
- 3、產生資料的總成本相較於所爭議的金額(The total cost of production, compared to the amount in controversy);
- 4、產生資料的總成本相較於訴訟雙方所能提供資源(The total cost of production, compared to the resources available to each party);
- 5、雙方控制成本的相對能力及執行的誘因(The relative ability of each party to control

costs and its incentive to do so);

6、訴訟對問題的重要性(The importance of the issues at stake in the litigation);

7、雙方取得有關資料的相對利益(The relative benefits to the parties of obtaining the information)。

因此本案瑞銀被下令自行負擔由光碟片或使用中的伺服器等(如 HP Openmail 之檔案)出示所有可能存在的電子郵件之花費。同時從 Zubulake 任意選定的五個備份磁帶中產出電子郵件。至於恢復備份磁帶之成本，瑞銀華寶和 Zubulake 各分攤 75%和 25 %。

至於有關瑞銀在收到許多次律師的警告(Litigation hold)後，仍未能善盡保存責任，而導致一些最初的要求的相關電子郵件在兩年後幾乎找不到的問題。Zubulake 提議，要求給予被告必要的制裁。因此瑞銀被下令：

- 1、支付瑞銀人員重新作證；
- 2、從 Varsano 於 2001 年 8 月的備份磁帶恢復並出示有關證據；
- 3、支付所有的"包括律師費之合理開支"。

二、Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. Inc.

(一)背景說明

⁵²在 1997 年後期和 1998 年前期間，摩爾根·史丹尼(Morgan Stanley)擔任日光公司(Sunbeam Corporation)的金融顧問，負責柯爾曼公司(Coleman Company)以 82%股息購買現金交換日光股票的案子。摩爾根史丹尼也擔任其主要證券認購商，提供日光使用投資現金交易中，7.5 億公司債券的部份。在日光宣佈破產後，柯爾曼母公司收到交換柯爾曼的利息，提出至少 4.85 億美元的要求損害賠償，控告摩爾根史丹尼涉嫌陰謀幫助和唆使。

(二)發現程序的過程

摩爾根史丹尼在 2003 年 5 月被要求為柯爾曼提供相關文件的義務。"資料"(documents)被廣泛地定義，包括透過電子儲存的項目。在 2003 年 10 月，柯爾曼請求要強迫關於電子郵件的資料。根據法庭說法，在摩爾根史丹尼回應柯爾曼的要求文件裡，超過 8000 頁的產出文件，只有少數電子郵件被包含。摩爾根史丹尼回答柯爾曼要求恢復電腦備份系統(backup system)將花費至少上千萬美元並且需要幾個月時間才能完成。柯爾曼要求法庭的許可，讓第三者協助尋回恢復摩

⁵² Coleman (Parent) Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. Inc., 2005 Extra LEXIS 94 (Fla. Cir. Ct. Mar. 23, 2005).

爾根史丹尼的電子郵件，並且提議第三者供應商，由雙方各自出錢，進入雙方並使用的電子郵件系統，將其復原恢復。摩爾根史丹尼持續聲稱，搜查郵件將花費龐大的成本，無論如何，將不會成功，因為爭論中時間點的相關電子郵件，其電腦備份系統的帶子並不存在。

根據當事人之間的協議，法庭在 2004 年 4 月下了一項命令，要求摩爾根·史丹尼：

- 搜尋涉及日光交易案件的 36 個摩爾根·史丹尼雇員完整充分的最早期的電腦備份系統的帶子候補的帶子；
- 檢閱自 1998 年 2 月 15 日開始一直到 1998 年 4 月 15 日的電子郵件，以及不管日期，任何包含 29 項被指定檢索名詞的電子郵件，例如"日光" 並和"柯爾曼"；
- 在 2004 年 5 月 14 日以前，應柯爾曼的要求，出示所有不被特權保護的電子郵件；
- 給柯爾曼一個特權保護紀錄； 並且證明它完全服從約定的命令。

摩爾根·史丹尼在 2004 年 5 月，出示另外的 1300 頁電子郵件，證明它服從約定的命令。在 3 月 23 日法院判決命令的第 11 條附註指出⁵³，並不需要強加限制服從約定，因為當電子郵件被創造時，摩爾根史丹尼實際上已經建立它自己的電子郵件歸檔並且儲存於系統。法庭在第 11 條附註指出，"我們現下知道的，檔案搜尋是迅速且費用低廉。他們不需花費數千美元或者耗時幾個月。"法庭在第 4 條附註說明，"摩爾根史丹尼員工，包括公司內部的律師，當時就知道承諾的保證（certificate of compliance）是不真實的。"

2004 年 11 月， 摩爾根史丹尼的外聘律師透露摩爾根·史丹尼已經發現額外的電子郵件電腦備份系統的帶子；在 2005 年 1 月， 估計其他備份帶子將於 1 月底前完成恢復，並且依照服從命令重新搜尋。2005 年 1 月 21 日的信件中，摩爾根史丹尼律師解釋，被發現的帶子並沒有被清楚按照他們的內容貼標籤，發現電子郵件備份帶子的位置也不在習慣上被儲存的地方，而且與其他備份帶子相比較，大多數帶子的形式並不相同。根據法庭說法，摩爾根史丹尼的律師在 2005 年 1 月 21 日的信中，就與他現在慣常使用的戰術手法相符。審訊預計於 2005 年 2 月開始。

(三)法律見解

⁵³ The court pointed out in footnote 11, "[a]s we now know, archive searches are quick and inexpensive. They do not cost 'hundred of thousands of dollars' or 'take several months.'" The Court stated in footnote 4 that Morgan Stanley "personnel, including in-house counsel, knew the certification of compliance was false when made."

2005 年 3 月 1 日，法庭發佈一項相反見解的推論，根據以下發現程序濫用的事實：

- 在 2004 年 5 月 6 日之前，摩爾根史丹尼某種程度有未公開其已經察覺，在 1423 條備份帶子，並沒有被整理在 2004 年 5 月 14 日出示搜尋過程中完整的摩爾根史丹尼檔案；
- 在 2002 年未公開發現的 738 個日期追溯到 1998 年份電子郵件的備份帶，同時缺乏處理在 2004 年 5 月完成搜尋產生的摩爾根史丹尼檔案裡，包括這些內容的備份帶；
- 在摩爾根史丹尼檔案系統裡，有未被搜尋到的資料數據存在；
- 在 2005 年 1 月，發現 169 條 DLT⁵⁴ 帶子；
- 在 2005 年 2 月 11 和 12 日，發現其餘超過 200 條的帶子；
- 在摩爾根史丹尼內部電腦設計程式發現一個錯誤訊息，避免搜尋到摩爾根史丹尼回應電子郵件附件的檔案；
- 摩爾根史丹尼在 2005 年 2 月 13 日發現，因為程式錯誤影響，導致從內部收集的電子郵件，至少有 7,000 條附加訊息顯示應該回覆服從命令然而卻還沒被完全審閱以便回應和給予特權保護。

法庭在 2005 年 3 月 23 日的懲罰命令中說明⁵⁵，現在已經很清楚摩爾根史丹尼為什麼不願意提供關於如何和何時找到另外備份帶的資訊，以及何時可以完成生產。法庭斷定，公平公正的要求，讓摩爾根史丹尼承認，沒有誠實地去搜尋完整歷史的備份帶，其承諾的保證是不真實的。根據法庭說法，超過 2000 條帶子早已經被發現，但不是在 2004 年 5 月生產之前被搜尋到，而且所謂帶子不在電子郵件備份帶習慣上被儲存的位置也是假的。此外，摩爾根史丹尼拼命想要隱藏它的電子郵件保留慣例的實務操作。第三，摩爾根史丹尼不想承認歷史電子郵件檔案資料庫的存在，這⁵⁶暴露它向法庭所做的不正確代表權，和曾經引誘柯爾曼同意參與服從命令。

法庭陳述 23 點，暴露自從 2005 年 2 月聽證會指出摩爾根史丹尼不斷繼續其非法行為。其中一項談到摩爾根史丹尼法律部門執行長的宣言，他說直到 2004 年 10 月才獲悉有未被蒐尋到的備份帶子。法庭認為，摩爾根史丹尼藉由此宣言暗示法律部門在 10 月之前，沒有任何人知道另外的備份帶；儘管事實上，執行長的同事和上級主管早在 2004 年 6 月 7 日前就知道這些事情。總之，法庭斷定，摩爾根史丹尼謹慎且不順從地違犯許多發現程序命令。在 2004 年 2 月 14 日，聽證會上，摩爾根史丹尼選擇隱藏關於違犯和指導見證人來避免提及任何其他未被

⁵⁴ DLT=data-loop transceiver 資料環路收發機

⁵⁵ The adverse inference order entered March 1, 2005, "reversed the burden of proof on aiding and abetting and conspiracy elements [of the claims against Morgan Stanley] and included a statement of evidence of [Morgan Stanley's] efforts to hide its emails to be read to the jury, as relevant to both [Morgan Stanley's] consciousness of guilt and the appropriateness of punitive damages." March 23, 2005 Order at p. 9.

⁵⁶ March 23, 2005 Order at pp. 11-13

揭露和承諾服從命令的問題。不只是律師，連摩爾根史丹尼員工也參與濫用發現程序⁵⁷。法庭強調，司法審判系統不能以這種方法運行。從這些缺點裡對柯爾曼產生的偏見，不能被消除。即使全部程式錯誤已被找出且改正，摩爾根史丹尼無法出示他們有候補帶子，即使現在找到所有電子郵件，摩爾根史丹尼不能顯示他們持有，搜尋也不能被及時完成。其它發現濫用略述懷疑所有摩爾根史丹尼的發現回應。因此，法庭重新准予柯爾曼在某種程度上違約審判的申請。柯爾曼控告的編寫複本會被陪審團閱讀，陪審團將被委託抱持著，控告的事實，是建立在所有訴訟的目的上。法庭也將關於摩爾根史丹尼的發現慣例說明給陪審團閱讀，法庭將指示陪審團，在過程中考慮摩爾根史丹尼想辦法隱藏它冒犯行為的事實，是否適合給予懲罰的損失賠償。⁵⁸法庭解除摩爾根史丹尼任何未來遵守先前發現命令的法律義務，撤銷摩爾根史丹尼的外聘律師出現在此案例的許可。

(四)案情分析與討論

從這個案例可以看出，電子發現程序的重要性。也許很多律師讀 Zubulake 電子發現程序保護和生產義務的案例，會認為，為什麼要那麼麻煩？最壞的情況會是怎樣？拿摩爾根史丹尼和他的律師學到的經驗來看，法庭十分認真考慮這些義務規定。在柯爾曼控股公司和摩爾根史丹尼一案，原告，億萬富翁金融家羅奈爾得 (Ronald O. Perelman) 被陪審團裁定超過 15.8 億美元判決，認為證據證明摩爾根史丹尼在 1998 年原告柯爾曼持股公司販賣給日光公司的交易，有從事欺騙的行為。這項判決，有代表補償損失的金額和懲罰賠償金。這是在陪審團得到一個不利的推論指出，有關摩爾根史丹尼在電子發現程序的戰術之後所作的判決。

按照証交會規章⁵⁹，要求投資公司以容易取得的形式保留電子郵件二年。儘管聯邦規章這樣規定，摩爾根史丹尼繼續每 12 個月複寫其電子郵件。另外，摩爾根史丹尼被命令生產備份帶子，檢閱電子郵件，處理搜尋，生產應答文件資料，然後提供服從這個命令的承諾保證書。即使明知道數千條備份帶子沒被檢閱，摩爾根史丹尼從來沒有知會原告或法庭這些額外的備份帶和其他應答的資料，直到它正式提出承諾保證。法庭授予原告的申請一項相反的推論指示，並提到，被告想辦法阻礙發現程序，其結果是逃避不了的。不但發布不利的推論，而且原告的律師也被允許在他結尾的辯論過程中討論摩爾根史丹尼的行為。原告的律師，約翰 (John Scarola,) 在結束辯論過程中說到，摩爾根史丹尼隱藏證據，破壞證據，提出不真實的保證，對法庭說謊，試圖以任何可能的方法掩蓋它的不正當行為。按照這類證據，陪審團的判決似乎是必然會發生。

摩爾根史丹尼的經驗證明很多教訓。企業需要知道全部保存電子資料的責任，不

⁵⁷ March 23, 2005 Order at p. 16.

⁵⁸ March 23, 2005 Order at p. 17.

⁵⁹ Securities and Exchange Commission 美國證券交易委員會

管是被訴訟還是國家或是聯邦法規強加要求。此外，更不用說對法庭完全的坦率，在電子發現程序期間是如何至關重要。律師需要能解釋客戶的電腦系統和涉及產生文件資料的任何負擔或者花費。如有必要，與客戶的 IT 代表合作提供明白易懂的說明解釋，遵循這些電子發現程序義務的花費和手續。最後，摩爾根史丹尼的問題是在以上所列舉項目之上，當他們沒遵循第一步就決定電子發現程序的範疇。摩爾根史丹尼和它的律師從未坐下並且真實掌握潛在相關的電子資料範圍。缺乏這根本的基礎，他們被困在循環裡，要不斷的找額外的電子資料，審閱並產生它，然後再解釋說明為什麼這麼遲才揭露。

(五)最新發展

2007 年 3 月 21 日⁶⁰，佛羅里達州上訴法庭撤銷原先地方法院在柯爾曼提起的訴訟過程中，對摩爾根史丹尼的 15.8 億美元的判決。撤銷判決的理由是因為原告不能在日光公司合併交易日，建立無欺詐的價值來證明補償損害金額。由於發布的決定是反面意見的，上訴法庭在其他爭議上並沒討論，包括是否試審法庭對摩爾根史丹尼有不恰當地部分預設，作為對其在發現程序的不當行為的一種制裁；以及試審法庭拒絕給摩爾根史丹尼一個公正的機會爭論和減輕對訴訟證據的不端行為罰則，是否犯錯。因此，上訴法庭同時撤銷補償和處罰賠償的判決，並且將此案發回重審給摩爾根史丹尼的判決。注意，這個案子還沒有最後的決定，要一直到更審(disposition)時有適時提起覆審(rehearing)的請求⁶¹。因此還有待繼續觀察此案的發展。

⁶⁰ Morgan Stanley & Co., Inc. v. Coleman (Parent) Holdings, Inc., No. 4D05-2606 (Fla. Dist. Ct. App. Mar. 21, 2007)

⁶¹ Note, the decision is not final until the disposition of a timely field motion for rehearing.

伍.臺灣企業因應建議

一、教育員工 ESI 的觀念及 Email 的書寫應謹慎,尤其是當牽涉法律問題時:

由於資訊科技的進步,造成生活習慣的改變,因而 ESI(Electronically Stored Information)逐漸取代傳統的紙本,而其中最明顯之一就是 Email 的使用。以公司企業而言,員工間幾乎不論大小事都以 Email 相互溝通。而這樣的演變,首當其衝的就是訴訟上的證據問題。例如以美國之專利訴訟而言,依據美國專利法規定,凡是獲證的專利都推定為有效⁶²。而專利權人身為原告,在訴訟上僅須盡到“優勢證據”舉證 (preponderance of the evidence, 即一般所謂“過半原則”) 即可提起訴訟。故專利權人只要利用一定之證據起訴,便可藉由訴訟程序上的發現程序 (Discovery),慢慢挖掘出有利於己之證據。而所謂“白紙黑字”,此時員工若有相關的 Email 被發現程序(Discovery)所發現,僅管可能員工當時僅是輕率地寫下該 Email,或是沒有料想到 Email 相關的主題竟會在後來牽涉到訴訟,或是因為寫 Email 當時的背景情境才會有那樣的寫法,不管如何,這些對被告不利的證據,往往被原告引用來支持其論點,造成陪審團的負面印象。最簡單的例子可能是員工在 Email 中不小心寫下諸如“這樣做我們可能會侵權”之字眼,僅管後來公司分析應該是有迴避設計成功然後才銷售產品,但一旦後來有訴訟且不幸又被判侵權,可能這樣的 Email 就會被原告拿來支持其被告惡意侵權(willful infringement)的立場而大做文章。

故公司應該教育員工 ESI 的觀念及 Email 的書寫應謹慎,尤其是當牽涉法律問題時。如此才不至於因“白紙黑字”讓公司陷入不必要之麻煩。

二、對 ESI(Electronically Stored Information)建立健全之管控及配套措施:

公司應思考如何對 ESI 做有效管控,例如當 RD 人員研發過程可能利用 Flash driver 將研發工作帶回家做,而將部份資料留在家中,而若該人員離職後,才發生訴訟,則將來 E-Discovery 時可能缺少該相關文件。而配套措施可能為訂定完善之各階段 RD 研發報告存檔政策,或禁止私人 portable device 於公司內使用。或者借助網路資訊系統的建立,例如 VPN (Virtual Private Network),讓員工在家中的時候,可以連線讀取公司的電腦檔案,工作後一樣僅能存檔於公司,如此則可兼容 ESI 的管控及在家工作之自由度。

而又或者如 sales 等,有些員工的工作性質屬於不固定於公司內工作之狀況,基於 ESI 的管控考量,是否應該配給此類員工攜帶型電腦,並於離職時繳回,或者藉由定期備份其硬碟等,以使 ESI 資料有健全之管控。尤其牽涉損害賠償之計算時,有時這些 sales 所擁有的 ESI 資料會顯得格外重要。

三.公司應明文訂定 ESI operation 政策:

因應 FRCP 37 條處罰條款之例外,即 safe harbor 條款(避風港條款),公司應明文訂定 ESI operation 政策:

⁶² 35 U.S.C. 282 Presumption of validity; defenses. 中規定“A patent shall be presumed valid.”

FRCP 37: a court may not impose sanctions under these rules on a party for failing to provide electronically stored information lost as a result of the routine, good-faith operation of an electronic information system.

公司應明文訂定 ESI operation 政策,如 ESI 之保留儲存期限為多久,並依該政策執行。將來面臨訴訟時,才可為依據。

safe harbor 條款的正面意義固然代表若是基於例行性,善意的 ESI 處理運作而導致 ESI 資料遺失可免於罰則,但反過來說,也代表著公司對於仍在保留儲存期限內的 ESI 資料也應當仍善盡妥善保存之責,故除了明文訂定 ESI operation 政策,同時也應按政策確實實行,否則只冀望藉由訂定 ESI operation 政策並躲在 safe harbor 條款保護傘下而不交出”過期”資料,卻因為未按政策確實實行而連期限內的資料也不齊全,這種情形下欲主張 safe harbor 條款,恐怕無法令人信服!

(一)ESI 之保留儲存期限應訂多久?訂的越長或越短對公司會較有利?

ESI 的立法起源於因為以電子型態存在(並大量取代傳統紙本)的資料量與日俱增而重要,反面來看,則當然也代表要儲存這些與日俱增大量的 ESI 資料亦造成公司相當的負擔,故公司不可能無止盡的將所有 ESI 資料”只進不出”。關於 ESI 之保留儲存期限應訂多久?目前在 US 法律上並無任何明確規定期限,故 ESI 之保留儲存期限應訂多久,應該是公司考量 ESI 之保留儲存的成本及所能負擔來決定,此外還包括了最基本的一些考量,諸如關於知識管理的觀點,或者從公司營運的觀點,什麼樣的 ESI 歸屬於什麼樣的資料管理類別,其重要性為何,故相對應該保存較久或短時間即可刪除?或為符合 ISO 的規定,有些資料是否至少應保存多久?甚至如果是上市上櫃公司,亦或在美國有公開發行之公司,也會有許多關於文件保存要求的相關法規早已存在而至少須先滿足之。可能這樣一個題目,是一個相當大且仍有許多可探討的題目。而誠如底下將討論的,其實至少公司訂定此方面政策時,IT 人員與法務人員必不可少,而知識管理的人員,公司管理高層等,甚而終端使用者,都應該是參與討論的人員;而若從法律人員來看,則至少關於 ESI 的法規面及將來建立還原 ESI 資料的成本及為了過濾資料以防止 privilege waive 所須的律師費等,可能都是要考慮的。

四.IT 人員與法務人員一起合作,且 IT 人員應受基本關於 ESI 的訓練,而法務人員應受基本關於 IT 的訓練,並了解公司的資訊系統:

既然 ESI 是 ESI issue 的主體,理所當然的,平時掌管 ESI 的 IT 人員,當然不可避免地會因此而衍生出其重要性。誠如前面所述,ESI 要建立健全之管控,當然要靠 IT 人員來實行。而 IT 人員應受基本關於 ESI 的訓練,例如當其對 safe harbor 條款或 litigation hold 等有足夠之觀念,才能適當的配合這些觀念之精神,來確切執行其業務。而又或當訴訟發生時,唯有 IT 人員才清楚所有資訊系統之運作及什麼

樣的資訊儲存於何處,因此唯有 IT 人員的幫助,才能讓 ESI 的搜尋、提交,甚至前置的 litigation hold 動作能齊全。而對台灣的中小企業而言,當公司規模逐漸往大企業發展,其看待建立公司 IT 系統及人員的態度,不應單單只從建立齊全的 IT 環境,更應該從以上的角度一併併入思考。在較大之訴訟時,在 IT 方面甚至會需要借助公司外的有技術顧問(technical advisor) 或資訊處理廠商(outside vender)來處理龐大的 ESI 資料庫或資料格式(format)等問題,或處理較舊或過時的資訊檔案或電腦、磁帶等。

而在美國,有些地方法院,如District Court for the District of New Jersey,會明白要求訴訟律師須指定一人或多人員,該人必須了解其客戶的資訊管理系統並具備有能力,協助律師使discovery的程序順利進行⁶³。因而如果在這樣的區域涉訟,IT人員更是在法令規定下,不得不參與的人員。

ESI的修正使得IT成為法律人員不得不面臨的一部份,最少也是參與US訴訟法律人員不得不面臨的一部份。雖然說,與ESI相關的搜查或產出,最終是須藉助IT人員來執行,然而,由於IT人員與法務人員必須一起合作來完成ESI的相關工作,首當其衝的,兩個不同領域的人,常常或多或少會有溝通不良的問題,故若法務人員能受基本的IT方面的訓練,不僅能讓合作溝通更順利,而進一步地,法務人員若能了解公司的資訊系統,則不僅面對訴訟時處理ESI的問題更得心應手,平時在思考公司法律制度運作等,也能更周詳且健全地規劃。

總而言之,在以往的時代,不論IT或法律人員,從未想過會有一天會需要踩入彼此的領域,然隨著ESI的修正,這是一個兩方都必需重新思索並重視的問題,也唯有及時建立此認知,才能在行動上確實邁進。

五、面臨訴訟時,對 ESI 該有之認知與準備:

(一).及早認知考量(early consideration):

由於FRCP最新的修改,部份係對以往既有之FRCP條文,將ESI明文修正加入,相關條文諸如FRCP 16(b) Scheduling and Planning,26(a) Required Disclosures中的(1) Initial Disclosures,及26(f)Conference of Parties; Planning for Discovery.等,這些原本即已存在為了管控及促使訴訟快速有效率進行的條文,都可看到ESI被加入,這意味著,也同時促使著,公司在面臨訴訟時必須對ESI有及早認知考量。例如以Rule 16. Pretrial Conferences; Scheduling; Management為例,其(a) Pretrial Conferences; Objectives即說明Pretrial Conferences 的目的係為加速進行(expediting the disposition of the action)、管控 (establishing early and continuing control)訴訟等,又Rule 16 (b) Scheduling and Planning.說明:

”..., the district judge, or a magistrate judge ..., shall, ... enter a scheduling order

⁶³ <http://www.duanemorris.com/alerts/alert2376.html#1>, Are You Ready for E-Discovery? December 5, 2006 by Duane Morris LLP and Affiliates.

that limits the time:

...

(3) to complete discovery.

...

(5) provisions for disclosure or discovery of electronically stored information; “

在此條文之下,即說明了須在一定期限內完成discovery,並進行含ESI在內等discovery資料的發現揭示程序。

而前述諸多案例亦說明了不少因為在discovery或ESI的缺失上導致不利地位或甚至輸掉訴訟,然而,該如何達到ESI的及早認知考量?

(二).建立ESI team:

由以上的討論可知:因為初始會議及初始揭露之規定要求(initial meeting & disclosure)須及早檢討,考量及評估ESI問題,且又因應時程安排命令(schedule order)之要求,任何一方均應及早想好自己對ESI的需求以於會議中提出,例如,在律師會議(attorney meeting)後會有時程安排會議(scheduling conference) 並發下時程安排命令(scheduling order),此時法官會考量ESI的問題,若你未準備好要向對造提出什麼關於ESI的需求,而對造卻已準備好,則可能會因而不利。因而ESI團隊(ESI team)須及早成立。換言之,ESI團隊之建立,對外有利於應付對造關於ESI的要求,對內有助於訴訟策略及ESI方面之策略等及早規劃。

ESI 團隊的組成可以包括:訴訟律師(Trial attorney)以決定策略,負責發現程序之律師(discovery attorney)以督導發現程序之運作,而公司內則有:案件經理(case manager)以掌握案件進行之一切,資訊系統主管(IT/MIS supervisor)以了解什麼資料在何處,甚至在較大之案件會聘請外部廠商(outside vender)或技術顧問(technical advisor)以處理較龐大的資料庫(huge data base)或資料格式(format)等問題,或處理舊的、過時而無法讀取的系統。

而若以 ESI 團隊的功能及目標討論,則可大致區分成三者:一.定義及找出案件相關之人、事、時、地、物者。二.資訊系統上找出在 ESI 哪裡並做保存、收集、產出者。三.指導(instruct)為訴訟暫止(litigation hold)之進行並過濾 (review)以防止律師客戶間特權(attorney-client privilege)不小心揭露、規劃發現程序之策略 (plan for discovery strategy)、回應對造所提需求(response to the other party's request)、向法院陳述關於 ESI 提供與否的決定與理由(explain decisions to court)者。

透過及早建立ESI團隊,配合ESI團隊職責分工運作,對外將使ESI文件產出更有效率地完成,有利於應付對造關於ESI的要求或向法院陳述關於ESI提供與否的異議與理由。對內則有助於並規劃ESI發現程序策略,以使ESI發現成為輔助訴訟之武器之一,以配合訴訟策略發掘有利於己之證據。

(三). 了解條文規定, 了解權利與義務:

雖然一般公司在面臨訴訟時, 會有外部律師幫助, 且律師也有義務對客戶在 ESI 方面做指導⁶⁴, 但唯有公司內部, 尤其是 in-house 法務人員對 ESI 有健全知識, 才是最安全, 也才能防範於未然!

最簡單的例子為: 若 in-house 法務人員不具備為訴訟暫止(litigation hold)的觀念, 當意識到(aware of)訴訟可能發生時, 仍不主動指示公司內部進行 litigation hold, 或仍希望躲在 safe harbor 條款下, 照舊進行所謂基於例行性, 善意的 ESI 處理運作(routine, good-faith operation of an electronic information system), 而等到之後訴訟開始以後找外部律師才由其告知須做 ESI 的保全, 等等狀況都可能導致 ESI 於法律規定不符下早已被刪除, 陷公司於訴訟未進行卻已先居劣勢!

相反地, 若對 ESI 之條文規定有足夠之了解, 就能對整個 ESI 的精神有所掌握, 而不至於有偏頗之認知, 認為可以偏頗地或極端地利用 ESI 之規定, 反而是在合理適切的情境下, 在原立法精神範疇下, 適時引用相關條款以主張該有之權力:

1. ESI 的意義與其精神:

縱觀 ESI 相關條款之產生, 其原因係 ESI 在整個證據(evidence)或 discovery 所佔的比率越來越高, 在此背景下, 立法者希望藉由 ESI 相關條款之立法, 使訴訟之兩造及其律師, 注意到此 ESI 問題, 及早於訴訟時間軸上做好該做之程序及思考自己方之保全及準備及須要要求對方所提出之範圍, 並使一切有法可循。

和 ESI 相關之 discovery 的意義或目的, 與傳統之 discovery 標的相同, 同樣皆為透過 discovery 程序以使訴訟能有效率、快速進行, 使事實呈現以增加談合(settlement)之機會或訴訟結果能基於完整之事實做出。

故其實行方式則如 FRCP 26(b)(2)(B)規定⁶⁵, 即所謂 two-tier approach(兩層次方法), 其精神仍不脫衡平, 而絕非淪為濫用之手段。相同之精神在 eBAY v. MercExchange 案例上亦可見同樣之蹤跡(eBAY 案例主要對禁制令(injunction)保持其可為專利權人為實施其專利權之手段, 但又怕禁制令一味淪為諸如 patent troll 濫用之手段, 故以於 eBAY 案例中, 強調禁制令之核准, 應經考量 4-criteria test, 借此以平衡之)。

故依 FRCP 26(b)(2)(B)規定, 藉由說明某 ESI 係“非合理所能取得”(not reasonably accessible)之規定, 可以避免一方以 ESI discovery 為手段, 造成其濫用而致使另一方因而有太過之“不應有之負擔或成本”(undue burden or cost), 卻又同時藉由良好理由(good cause)規定, 讓尋求 ESI discovery 的該方若能說明必要之原因

⁶⁴ Zubulake (V) v. UBS Warburg, 229 F.R.D. 422(S.D.N.Y. July 20, 2004)

⁶⁵ (B) A party need not provide discovery of electronically stored information from sources that the party identifies as not reasonably accessible because of undue burden or cost. On motion to compel discovery or for a protective order, the party from whom discovery is sought must show that the information is not reasonably accessible because of undue burden or cost. If that showing is made, the court may nonetheless order discovery from such sources if the requesting party shows good cause, considering the limitations of Rule 26(b)(2)(C). The court may specify conditions for the discovery.

時,例如當此 ESI discovery 將能完全解開訴訟最重要之爭點時,此執行此 ESI discovery 的益處將大於其所造成之負擔或成本,以衡平當此 ESI 之重要性的確很重要時之狀況,以讓法院得以在經一整體之衡量(參見 FRCP 26(b)(2)(C))下有所裁決。

而同樣的衡平之精神亦可見於 FRCP rule 37 及其 safe harbor 條款,為使兩造尊重 ESI 之保存,故 rule 37 規定若為做好保存時所會面臨之罰則,但為平衡一般公司例行性,善意的 ESI 處理運作(routine, good-faith operation of an electronic information system)之需要,故建立 safe harbor 條款為例外條款,但又為平衡此例外條款之濫用,故又建立為訴訟暫止(litigation hold)之義務,使此例外之 safe harbor 條款也僅限於一般無訴訟的條件下使用,若意識到有訴訟之可能發生,即有為訴訟暫止(litigation hold)之義務。

在此衡平之精神下的種種 ESI 相關規定,使得 ESI 成為有利訴訟爭端解決之手段,即”水能載舟,亦能覆舟”,但藉由衡平之精神的立法規定---抑制了其淪為覆舟之可能,而使其發揮載舟之利---使 ESI discovery 真正發揮成為有利訴訟之進行及爭端解決之工具。

(四). 建立為訴訟暫止(“litigation hold”)的觀念：及早啟動ESI保存之動作

為訴訟暫止(litigation hold)是出自於證據保全的觀念,關於“litigation hold”的進行,可以分以下兩個問題來討論:

- 1.何時開始須保存 ESI---當合理地意識到(reasonable aware of),或應該知道、預期到(should know,anticipate)訴訟時,即須開始保存 ESI。
- 2.什麼該保存---基於至少以下兩個原因：一.不可能保存所有的東西 二.常務性運作仍須繼續,故須知道該保存什麼。故須要找律師討論該保存什麼,並通知相關涉及之員工且與其溝通。而相關涉及之員工並不僅止於法務或資訊管理人員。有些台灣公司往往有不想打擾或使員工擔心的傾向,並且因為不想讓他們知道公司有訴訟纏身而不告知員工。但這樣的結果卻造成這些員工毀壞了重要的文件。故一開始就應該決定什麼人是相關的並通知他們,並管控好他們所擁有之文件。

(五).幾個 ESI 常見的問題如下:

1.關於提供或要求ESI時,資料型式(form)的問題:

於Rule 26(f) Conference of Parties; Planning for Discovery. 中規定訴訟雙方必須於此會議中討論諸多事項,其中(3)即規定:

(3) any issues relating to disclosure or discovery of electronically stored information, including the form or forms in which it should be produced;

故於Rule 26(f)所規定的這個會議中,雙方必須討論ESI的相關事項,其中包括ESI產出的資料型式。

而Rule 34. Production of Documents and Things and Entry Upon Land for Inspection and Other Purposes中的(b)亦規定:

“The request may specify the form or forms in which electronically stored information is to be produced.

故請求另一方ESI產出時,請求方可指定所希望產出的資料型式或多種型式。(就此點而言,若站在請求方來看,不適時提出請求對方以特定希望的資料型式產出ESI,則形同在此方面棄權。)

又規定:

“.....an objection to the requested form or forms for producing electronically stored information, stating the reasons for the objection.If objection is made to the requested form or forms for producing electronically stored information - or if no form was specified in the request - the responding party must state the form or forms it intends to use.

故被要求方可反對請求方所請求的之資料型式,但必須陳述其反對之理由。又若反對請求方所請求的之資料型式或請求方未指定所希望產出的資料型式時,被要求方必須說明自己想提供之資料型式。

又規定:

(ii) if a request does not specify the form or forms for producing electronically stored information, a responding party must produce the information in a form or forms in which it is ordinarily maintained or in a form or forms that are reasonably usable.

故請求方未指定時,則產出型式應為該資料平時被保存的型式或可被合理使用之型式。

又規定:

(iii) a party need not produce the same electronically stored information in more than one form.

故產出方可僅以一種型式提供予對方即可。

另外,值得注意的是,以上關於資料型式的規定,在Rule 45. Subpoena中的規定亦相同,故當非訴訟之兩造而卻因傳票(Subpoena)之要求而須配合提供ESI時,亦是適用相同之規則。

故總結以上關於產出ESI的資料型式問題可知:不管是訴訟雙方或第三方應傳票之要求而須提供ESI時,產出ESI的資料型式係透過協商決定,而被要求方可反對請求方所請求之資料型式,但必須陳述其反對之理由,並說明自己想提供之資料型式。資料產出方可僅以一種型式提供予對方即可,即資料平時被保存的型式或可被合理使用之型式。

2.關於提供ESI時,造成律師客戶間特權(attorney-client privilege)不小心揭露而導致棄權(waive)的問題:

在FRCP26(b)(5) Claims of Privilege or Protection of Trial Preparation Materials 中. 其(B) Information Produced. 中規定:

If information is produced in discovery that is subject to a claim of privilege or of protection as trial-preparation material, the party making the claim may notify any party that received the information of the claim and the basis for it. After being notified, a party must promptly *return, sequester, or destroy the specified information and any copies it has* and *may not use or disclose* the information until the claim is resolved.

故當因為ESI的提供而不小心將是律師客戶間特權(attorney-client privilege)的資料也提供予對方時,可通知對方並說明其所依據之原因。則被通知方應迅速歸還、扣押保管或銷毀該資料,且不得使用或揭露該資料,直到對該資料屬律師客戶間特權之聲明有獲得解決確定是否聲明成立。

值得注意的是,儘管如此,這也僅為一不小心發生時的補救措施,平時交付提供ESI資料前,最好的作法仍是應小心過濾以免不小心洩漏屬於律師客戶間特權之資料。因為同一條文也規定:

A receiving party may promptly present the information to the court under seal for a determination of the claim. If the receiving party disclosed the information before being notified, it must take reasonable steps to retrieve it. The producing party must preserve the information until the claim is resolved.

故僅管有此補救措施,但獲得ESI資料的一方在此情況下,仍可將資料密封地提交給法院並請求確定該資料屬律師客戶間特權之聲明是否成立。又或可能獲得ESI資料的一方在接到通知前,就已經將資料給揭露了,於此情況,則該方須採取合理之行動以將資料取回。凡此種種,都是造成置律師客戶間特權於被洩漏甚至棄權(waived)之風險。

3. 關於“取回合約”(Claw-back”Agreement)的問題:

另一個與上述同為相關議題的,則是關於取回合約(Claw-back”Agreement)的問題。一樣是為了處理因為提供ESI時,不小心揭露律師客戶間特權而導致棄權的問題,有些訴訟雙方會達成共識訂定取回合約防止之,且依據合約,雙方皆同意在提供ESI,不小心揭露到屬於律師客戶間特權之資料時,應對方要求即歸還與對方。這樣的合約如果經雙方同意,固然有助於解決因為提供ESI時,不小心揭露律師客戶間特權而導致棄權的問題,但同樣的,這也只是輔助的作法或補救措施而已,因為這樣的取回合約,有些法院並不承認,甚至另一個問題則是即使法院承認,也確定的是:這樣的合約效力僅止於遞約雙方,而無從及於第三方。故在相關法令未為此提供統一解決之道前,目前最好的作法,仍是要回歸到:平時交付提供ESI資料前,即小心過濾之。

六.執行ESI文件產出(document production)的技巧及注意事項：

為了初始揭露(initial disclosure)應及早清存盤查ESI,可以考慮以時間區間(time frame),主題(subject matter), 區隔相關或不相關(compartmentalize),例如區隔出相關部門或相關市場,定位出(location)相關之電腦系統,例如大公司可能人資用一系統而RD人員用不同之電腦系統,並使用關鍵字等,以使ESI資料結果較少而能確切過濾律師客戶特權(privilege),營業秘密,及第三方機密等。

另外,關於ESI的格式(Form)可為影像檔(image),並搭配利用將影像檔轉為文字檔(text),則可利用文字檔以關鍵字搜尋以解決過濾大量文件之問題,且此轉換工作係有軟體可達成。

另外,如前所述,應該建立ESI團隊,配合ESI團隊職責分工運作,將使ESI文件產出更有效率地完成。

陸、結論

當台灣企業面對美國專利侵權訴訟案件時，由於美國專利訴訟案件所需花費和投入的龐大人力、金錢和時間等資源都會對其營運和市場產生強大的衝擊，再加上對美國司法制度和法規的陌生和不適應，能從容面對的台灣企業寥寥無幾。想在美國專利訴訟中降低損失、增加談判籌碼、達成最佳和解條件、掌握致勝關鍵獲得訴訟和商業上勝利，都是要仰賴企業平時累積能量和經驗再加上能利用美國訴訟規定來造成對我方有利的局勢才有可能達成的。

美國專利訴訟上最有利的證據便是對方所提供對自己不利的话，這句話道出了 Discovery 程序(特別是 E-Discovery)在美國專利訴訟中的重要性。一方面我們可以根據此程序去向對造蒐集證據來獲取致勝關鍵，一方面也要留意企業本身的各種資料的產生、保存和廢棄的監控，以免為對手所用。

本篇論文介紹了許多與 E-Discovery 程序相關的事務，包括其涵蓋範圍、限制、罰則以及其帶來電子保存資料的問題等。另外也藉著一些案例的剖析來讓抽象的法規更為具體，也讓台灣企業更實際了解其嚴重性。針對這些所聞所見的認知對台灣企業提出下列的建議：

- 一、教育員工 ESI 的觀念及 Email 的書寫應謹慎，尤其是當牽涉法律問題時
- 二、對 ESI(Electronically Stored Information)建立健全之管控及配套措施
- 三、公司應明文訂定 ESI operation 政策
- 四、IT 人員與法務人員一起合作，且 IT 人員應受基本關於 ESI 的訓練，而法務人員應受基本關於 IT 的訓練，並了解公司的資訊系統
- 五、面臨訴訟時，對 ESI 該有之認知與準備
- 六、執行 ESI 文件產出(document production)的技巧及注意事項

這些建議由平時電子資料的產生和保存到面臨訴訟時對 ESI 的準備和技巧，希望帶給國內企業一個全面和完整的瞭解並且可以作出適當的因應措施，能在面臨美國專利訴訟時從容面對 E-Discovery、降低在專利訴訟中的風險並提昇企業自身的國際市場競爭力。

柒、參訪紀錄

I 2007/7/26 visiting Bingham專利律師事務所with Mr. Gary M. Hnath

有看過一些相關的文章有提到雖然目前看來在Discovery程序中加入所謂的電子儲存資料(Electronic Stored Information, ESI)會大大的增加文件的量和花費，但是如果公司能做好電子資料管理的話，未來是有降低花費甚至低於以往傳統的Discovery程序的，請問您對這樣的看法覺得如何？

由在花費的細項分布來說，可分為資料準備和檢索、資料提供還有律師審閱費用。如果公司能做好電子資料管理的話，前兩項的費用會較傳統的省，第三項的話就要是資料量而定，目前看起來兩者的費用應該可以差不多。

如何在保存相關證據與維持電腦運作的需要間取得平衡？

這是很困難的問題，通常需要與資訊部門的人有大量的溝通。很顯然，公司必須要維持電腦的正常運作。唯一會被打斷的，是可能會導致任何證據或電子郵件被重建。這可能是會被改變的一件事。如果有一個規定每 30 天自動刪除電子郵件，明顯地，他們必須要暫時中止做與任何相關此案的郵件。他們必須鑑定大約何種郵件可以被運轉，中斷，因為不想被控告毀壞證據。懂電腦的人知道如何設定對正常條件規定的例外。他們可以計算何種郵件必須被保存，也許是用主題或是特定的個人郵件與案情頗有關聯性。最重要的是確保有關電子儲存的任何東西不會被毀壞。

在台灣，很多公司設定一些安全防護來區分不同等級的公司機密文件或郵件。如果蒐證程序發生了，公司可以分成不同組別。

我完全相信懂得資訊系統的人知道如何分類項目。這是一個好的例子

美國公司也做同樣的事情來分類檔案嗎？

是的，他們可以做分類，電子化的好處是檔案可以很輕易的被儲存

在蒐證程序中，哪一種文件或是郵件會被發現？

在發現程序的部分而言，這必須看是哪一種案子。若是和“table”有關的案子，你也許會設定與有“table”相關的郵件都會被保存或是歸類在某一特別的檔案。關鍵字或是某些個人，也許是“table”，設計者會看到或收到，複製郵件。你必須想好是哪種文件，那一個種類，並確保這些不會被刪除。很多公司並不是每 30 天就刪除郵件，完全是依據公司的政策。多久清除一次，他們約一兩年後就會刪除。這就是不同的情況了，每個案子都會不同，並沒有標準來做相同的這件事情。你必須看每一個的個

案,並且找出何種相關,何種不相關,以及誰有相關的文件,還有我們是在討論哪一種文件。

如何估算電子跟傳統蒐證程序之間的費用因素?

專業顧問可以告訴你們建立電子蒐證程序的費用.還有再次檢查文件檔案的成本等.和企業一起合作,專業顧問通常可以得到很好的費用估價.律師只有關於審判中傳統蒐證程序的經驗,如果兩者相比較的話。

一個案子,大概需要審查多少檔案?

看情況.有些案子可以有一萬個,有些甚至有幾百萬個文件.這得視案子的種類及複雜程度.是大公司或是小公司?如果我們討論的是 IBM,大概會有更多文件.對小公司而言,檢查文件的數千元或是數萬元,是沉重的負擔.這個蒐證程序是昂貴的過程.再一次,端視你想做到什麼程度,如果你只是想把電子郵件拉出來或是你想看看電腦備分.當你繼續往蒐證程序的下一階段進行,就是要付出更貴的代價。

既然文件資料很龐雜,該如何來檢查審看這些檔案?

你同樣必須檢查審看.如果數量很多,有人就要瀏覽電腦螢幕或是抓出電子郵件來看.在訴訟中,律師不是委託人的正義,而是產出文件資料給另一方,讓他們檢查審看.首先,你必須知道特權(privilege),以及和通訊相關的文件.你有責任義務產出相關文件,有時候可能需要 5~10 個律師組成的團隊,花費幾個星期來完成這個過程。

電子蒐證的檔案數量和傳統蒐證程序的數量有何不同?

電子郵件的檔案比較多,因為你除了看郵件之外,還要查看附件檔案,以及郵件的連貫和前後往返,這是很花時間的,有人回信後,你還要看整個郵件的內容有無差異,你可以想見有多少數量.有時候郵件的分類標題不同,你必須看完這個人的全部郵件,辨別內容有無相關性,加以分類後給律師檢查,這得花很長時間。

有時候,公司會作好這些工作,有時候,律師要自己去查看電子郵件,但一定要有人做這項工作,找出與案子相關的郵件,確保擁有全部的資料文件。

所以,電子化的問題是增加更多的負擔,尤其是對於時間和金錢上的花費,以及讓整個過程更加複雜。

如果公司擁有更好的資料管理系統,會有幫助嗎?

是的,會有幫助.資料管理系統可以整理分類檔案,搜尋檔案,以及尋找有關主題的郵件和檔案,讓他們更容易處理。

從你的經驗,大約多少比例的美國公司有使用資料管理系統?他們的表現好嗎?

這很難說有多少比例,我沒有確實的數據,但是好的壞的多少都有一部分,我只能說,你要碰運氣去找到合適的系統。

有任何代表性的軟體工具可以幫忙從事電子蒐證程序嗎？

對於電子蒐證程序的軟體工具,我並不是很在行.但大部分的供應商都有提供軟體給公司行號的 IT 人員使用,類似你剛剛提到的資訊管理系統來使他們更容易有效的管理資訊檔案.例如針對電子郵件的分類管理軟體等.

方便讓我們知道貴公司目前使用哪一家軟體嗎？

Concordance 是我們將目前手邊的案子儲存其中,當我想要找相關文件時,只要輸入案子號碼,就可以找到文件檔案.如果你多付一點錢,你也可以掃描或是記錄,所以你可以依照日期或是主題,作者來搜尋下載,這是供訴訟使用的軟體,並不只限於電子蒐證,全部的訴訟案件都可以用.非常有幫助且好用,但也很貴,每件東西都要付錢.因為必須有人將案子的日期內容作者等都輸入電腦,建立一整套資料庫來使用,而建立資料庫需要費用.

<http://law.lexisnexis.com/concordance>

<http://law.lexisnexis.com/resources/concordance/tour/index.html>

為什麼有這麼多公司經常都因為電子蒐證程序而被懲罰,相較於傳統的蒐證程序而言？

我認為是因為電子蒐證程序的特性而使公司經常被懲罰.傳統的蒐證方式,資料比較不會被銷毀(destroy),文件紙張都會存在,檔案也還在.但是電子蒐證的話,有些公司會因為刪除(delete)資訊而造成文件毀棄(spoliation)的問題,也就是將相關的文件給銷毀(destroy).這會造成法院或是另一方想要的資料曾經存在,但再也找不到.這和電子蒐證程序的另一個問題又有關係,很多時候你找不到某個檔案,並不代表已經被刪除了,可能只是存放在某個你不知道的地方,也許是硬碟,驅動設備,或是其他地方,直到另一方提出要求找到了那個沒被發現的檔案,則公司已經惹上麻煩了.大麻煩.這也是電子蒐證程序被大力提倡的原因,通常當公司說檔案不在的時候,就已經不存在;可是電子資訊卻是一直存在某個地方,某個你不知道的地方.直到被發現為止.這就是你們看到很多因為電子蒐證程序而被判罰責的原因.

有任何好的建議給台灣的企業,當他們面對要處理專利訴訟案件的原告或被告? 盡早安排,不要等到程序要進行時才做.在專家,外部的法律顧問,內部的法律顧問,和管理階層,IT 人員之間有良好的溝通.再案子一開始的時候,就有面對面進行會議,以便完全了解哪些資料要被保全,那些要被產出,哪些要小心不要被銷毀,以免惹上麻煩,同時分配組織工作以及如何搜尋資料,分類資料等,都可以早點進行.如果你在開始的時候,多費點心,將會減少浪費時間以及使得事情順利進行.如果你不在一開始就多做點工作,那你不仅需要重做,還可能花費更多錢.

越來越多人在寫這個電子蒐證程序的主題,我幾乎每天都會收到相關文章,還有廣告郵件說他們公司的會幫忙處理電子蒐證程序等,這是一個很有趣的主題,如果你

們需要的話,我可以轉寄目前一些相關的案例給你們。

II 2007/8/7 visiting Finnegan Henderson律師事務所with Steven H.Morrisett及 Robert F.McCauley

FRCP 修法的背景: 因為有關 ESI 的發現程序越來越普遍,一般公司的文件有 90%以電子型態存在,且越來越多法庭的決定係在處理 ESI 的發現程序之相關問題,但卻各自有個自的規則,故在 2000 年左右時,有幾群法官開始對此感興趣,並試著希望建立統一的規則,於是組成一些團體,和律師們討論。有些 ESI 的發現程序會有的問題是舊有紙本發現程序不曾面臨的。藉由修法可讓律師了解其所負責任,讓公司知道 ESI 的保存責任,並讓法官有統一的規則可循。

各 ESI 相關規定重要事項之介紹:

Rule 16:將 ESI 事項加到法院的初始時程安排命令(court's initial scheduling order) 中。

Rule 26:將 ESI 加入成為早期討論的事項、在初始揭露(initial disclosure)中,必須確認指明 ESI 相關事項、並說明非合理可得的(not reasonably accessible)ESI。

Rule 33:可藉由 ESI 之提供,代替問題質詢(interrogatory)之回答。

Rule 34:ESI 產出時,格式的問題。

Rule 37:避風港條款(safe harbor)相關。

Rule 45: 因傳票(Subpoena)之要求而須配合提供 ESI 時之 ESI 格式問題。

關於 ESI 的格式(Form)可為影像檔(image),並搭配利用將影像檔轉為文字檔(text),則可利用文字檔以關鍵字搜尋以解決過濾大量文件之問題,且此轉換工作係有軟體可達成。

Meta data 的是指不會自動顯現被看到之任何資訊(information can not be automatically seen ,i.e., hidden information)----應考量須要對方取出的 Meta data 並儘早提出需求且注意將其加入 discovery plan 的需求中--取出 Meta data 的費用一般原則是由該產出該資訊的人出 , 但若為非合理可獲得(unreasonable acceptable)則為可要求由另一方出。

Meta data 尚包括系統訊息(system information) ---例如硬碟中的一指標可找出檔案是否被篡改或刪除(pointer(portion of hard disk) for a file in hard disk can be used to find if any file is tampered or deleted.)

所謂 litigation hold 係指當意識到該證據可能會用到時須保存相關證據。

因為初始會議及揭露之要求(initial meeting & disclosure)及早檢討,考量及評估 ESI 問題,且因時程安排命令(schedule order)之要求,任何一方均應及早想好自己對 ESI 的需求以於會議中提出,應而 ESI 團隊(ESI team)須及早成立。

ESI 團隊(team)---在初始揭露(initial disclosure)中,須討論相關的證人(witness),文件(documents)等,這代表著必須對 ESI 有一個及早的評估(assessment)才能滿足這些需求。另外,在律師會議(attorney meeting)後會有時程安排會議(scheduling conference)並發下時程安排命令(scheduling order),此時法官會考量 ESI 的問題,若你未準備好要向對造提出什麼關於 ESI 的需求,而對造卻已準備好,則可能會因而不利。故必須及早成立一 ESI 團隊以對應這些問題。ESI 團隊的組成可以包括:訴訟律師(Trial attorney)以決定策略,負責發現程序之律師(discovery attorney)以督導發現程序之運作,公司內則有:案件經理(case manager)以掌握案件進行之一切,資料系統主管(IT/MIS supervisor)以了解什麼資料在何處,甚至在較大之案件會聘請外部廠商(outside vender)或技術顧問(technical advisor)以處理較龐大的資料庫(huge data base)或資料格式(format)等問題,或處理舊的、過時(而無法讀取)的系統。

該由誰來領導 ESI team? 不一定,視實際情況而定,如 team 的大小等。若有外部律師,一般外部律師就會告訴須有什麼人須參與來運作這個 team。若公司內部(in-house)的法務有足夠的美國訴訟經驗,當然亦可為領隊,而外部律師則可專注於訴訟策略;否則,則可由外部律師來負責 ESI team。但無論如何,外部律師依美國法律負有義務必須對整個 ESI 做好掌控與監督,因為從法官的觀點來看,外部律師是訴訟的代表,若法官問外部律師關於 ESI 的問題,但外部律師無法回答,則公司可能被處罰。又或外部律師表示沒有的 ESI 卻又在 deposition 時被發現有,也會有問題。

為了初始揭露(initial disclosure)應及早清查盤查 ESI—考慮以時間區間(time frame),主題(subject matter),區隔相關或不相關(compartmentalize),例如區隔出相關部門或相關市場,定位出(location)相關之電腦系統,例如大公司可能人資用一系統而 RD 人員用不同之電腦系統,並使用關鍵字等,以使 ESI 資料結果較少而能確切過濾律師客戶特權(privilege),營業秘密,及第三方機密等。

何時開始須保存 ESI---當合理地意識到(reasonable aware of),或應該知道、預期到(should know,anticipate)訴訟時,即須開始保存 ESI。

什麼該保存---基於至少以下兩個原因:1.不可能保存所有的東西 2 常務性運作仍須繼續,故須知道該保存什麼。故須要找律師討論該保存什麼,並通知相

關涉及之員工且與其溝通。而相關涉及之員工不僅止於法務或資訊管理人員。有些台灣公司往往有不想打擾或使員工擔心的傾向,並且因為不想讓他們知道公司有訴訟纏身而不告知員工。但這樣的結果卻造成這些員工毀壞了重要的文件。故一開始就應該決定什麼人是相關的並通知他們並管控好他們所擁有之文件。

律師有積極的責任督導管理資料保存---有一個惡名昭彰的案例就是:律師先說沒有該資料,後來又被證據揭露出來又說有,導致以不利之預定判決(default judgment)之處罰---故律師沒做好此責任可能導致公司輸掉原本會贏的案子。

以較限縮聚焦的方式提出需求以避免對方傾倒垃圾資料(“garbage dump”)---要求太多時對方就整堆資料倒給你,而所謂”必定的互相摧毀”(Mutually assured destruction)---你以什麼方式要求對方,造成什麼負擔,對方也可以相同方式要求你---但只限對等之雙方有用,若大公司被個人告,則個人可能以此為策略要求許多,但大公司卻對個人沒辦法要什麼東西。

FRCP 26(b)(2)(B)係有關: 聲明”基於不應有之負擔或成本而非合理所能取得”(not reasonably accessible because of undue burden or cost”)之 ESI 資料---原則上:1.必須指出非合理所能取得並通知對方---讓對方改變其要求或建議其他方式或要求 2.必須讓對方知道不應有之負擔或成本是多少。

法院根據上述判斷是否為非合理所能取得,決定是否符合或僅為部份地發現程序(partial discovery),或轉換改由對方承擔該成本,或仍以良好理由(good cause)為原因,仍繼續執行此發現程序---這些全都由法院來決定。

避風港(safe harbor)條款---rule 37 規定未能盡到保存 ESI 所會面臨之罰則,但此避風港條款是其中的例外條款,但也僅限於未意識到訴訟發生可能的條件下成立,若意識到即有 litigation hold 之義務。

關於”取回合約”(Claw-back”Agreement):因為大量的資料必須產出以滿足 ESI 發現程序要求,若要使律師客戶間特權(attorney-client privilege)不致於棄權(waive),就必須小心審閱所有資料以做好分別。若不小心真的發生,可以以不小心才揭露說明.故若有這樣的合約而不小心揭露,則對方須歸還並且不得使用。但問題是依照許多法庭的規則,這些法庭可能會忽視這樣的合約。而部份法庭也會有嚴格的規則,例如若資料被洩露公開(turned over),則視為棄權(waive)---所以是有風險存在的,若資料被洩露公開(turned over),雖有”取回合約”,現行法規仍無法保護你(仍有可能被認為是 waived.)---關於此點雖在國會(Congress)有提案修正證據法則(proposed evidence rule),但能否通過仍是未知的。

並非所有的法庭都認同 ”取回合約”(Claw-back”Agreement)是有效的,所以其屬一灰色地帶:

所以有一種情況可能為法院承認兩造間的”取回合約”,故若不小心揭露時可主張以保護律師客戶間特權,但若有第三方主張你的揭露,並說是律師客戶間特權的棄權,此時法庭卻不保護,因為此”取回合約”被認定僅為兩造間的約定。

不僅有”取回合約”無法向第三方主張的問題,甚至有時在部份法庭即使兩造間亦可能無法成立---視不同案件或在什麼法庭而不同。

公司可自行決定 ESI 的保存政策,可以訂的很短(然後就把資料刪掉)---但問題是---如此一來,公司就必須確定能反應很快,若時間訂長一點,才会有時間做反應---若公司訂 ESI 的保存政策僅 30 天,且你在第一天收到通知會有潛在訴訟可能發生,且你等待一週才開始告知其他人,則你可能已經遺失掉許多重要文件。而法官可能會說: 為什麼你沒有合理地想到訴訟會發生而保存好資料,連報紙上都有相關新聞。

ESI 的保存政策訂的很短會有的問題:1.自己有可能也會使用這些資料,且若完全沒有留下資料,也很奇怪 2.時間太短無法反應,例如為訂 ESI 的保存政策僅 30 天就刪掉,然後等 30 天後聘用外部律師後,律師告訴你要保留住資料,但已經結果卻已刪光了---這些都會導致處罰。

若要研究一些關於 ESI 的案例,Zubalake 是一重要案例,該案法官是 2000 年與修法相關的會議的成員,對修正案影響甚多。

Zubalake cases 可說是最重要的案例,裏面有許多嚴格的規定但卻都很重要 ,而且其中所決定的指導原則很多現在都成為 FRCP 規定---這些都是最初步的指導原則,大部份 FRCP 規則的修正都是根據這些最初步的指導原則。

ESI 若不小心處理會有可能變成決定輸贏的原因,曾有案例就是因對方未遵循而被處罰而輸掉—ESI並不應該是案例的主要本體,但是如果忽略它,它卻有可能決定案件輸贏,所以小心不要淪為受害者。

III 2007/8/7 visiting Akin Gump 專利律師事務所的楊明道律師

是否有電子軟體可以幫忙公司處理電子資訊相關的事情??

有軟體可以做，例如清除Meta-data，將跟文件本身無關的東西通通清掉，使該文件自清除動作後不再帶有過去累積的Meta-Data

目前的美國專利訴訟案子中有關e-discovery的實務情形如何??

現在本身事務所進行中的專利訴訟案子，範圍都沒有包含電子儲存資料，不過這些案子都是去年底前就開始的案子。另外，專利訴訟兩造代理律師達成協議後經法官同意就可以決定Discovery程序的範圍大小。

台灣公司要面對E-Discovery時要注意的地方?

台灣公司內部最好不要擅作主張預先把不好的文件隱藏。這是美國與台灣司法觀念上很不同的地方，如：台灣的老闆常常會說，我過去打過N個訴訟，也沒交過任何的文件，還不是都沒事，為何我現在要把我公司的文件給你呢？這是台灣企業要非常注意的。

另外在美國，通常是你收到訴訟狀，你有義務要做保留的動作。若故意不保留，甚至銷毀的話，通常是對你不利的。如果法官知道，你故意殺掉文件，且是蓄意的選擇性的殺，那你這家公司就沒有辯護的權利，因為，法官會直接推定，只要你有殺掉文件的行為，你就應該是有侵害別人專利的情事存在。

還有通常高層的認知很重要，Discovery程序範圍非常廣泛，公司內部涉及的部門也會很多，最好可以有一位夠份量的高階主管掛帥主導全局，這樣才不會有動作不全面的情形發生而導致準備資料的時間過長，因為要繳給對方的資料本身的代理律師也要審閱過才可以提交給對方。

最後客戶與律師之間，要有最好的信任基礎，而且如果律師要哪些文件，最好就是趕快去找，才會打好訴訟！

律師事務所怎麼進行E-Discovery，資料格式又怎麼規範?

目前大部分交換的檔案的格式，大約都用*.tiff 或 *.pdf。但也會要求要原始資料，因為原始資料才會有meta-data。

由於電子檔案類型很多，因此所有的檔案都會OCR轉成圖和字分開的檔案如此一來才能夠進行關鍵字(Key word)search.雖可以searching，還是需要律師去看，兩者相輔相成。

另外再問證人的時候，如果我要問證對方的工程師，我就先看對方文件跟他有關的文件，有些軟體可以分析出某某人在對造的discovery文件中佔了多少比例，最

常跟哪個人聯繫……之類的，Discovery就是要把最重要的文件給探索出來。

請問有關Privilege要怎麼去定義和保護？

Privillage：客戶跟律師之間談的所有內容，跟案子有關的事情。

若有第三者在場的話，就不算，因為不具機密性，你都可以讓第三者知道就算失去保密的意義。

請問案子是否通常在Discovery之後產生和解的機率最高？

通常是到了markman hearing 之後，和解的案子比較多，因為通常到了這個時候雙方對於整個案子的把握會比較清楚也比較能產生共識

markman hearing都是在discovery的後段嗎？

markman hearing的目的，是了解專利如何解釋！所以，markman hearing不一定會在discovery之後，各州的情況不一，如果在加州的話，是在discovery的中間。

請問Discovery程序的費用如何分擔？

通常Discovery程序的費用由兩造雙方各自負擔，但特殊情況的話可以由兩方律師代表談妥請對方負擔一部份，例如對方要一個東西，但是這是十幾年前的資料，少數單位有用終端主機，且過去接觸此文件的人，共有800人，那也許你會問，若有人去仔細的查看那800人曾經接觸過的資料，也許可以發現我要的東西，這個時候呢，就要看有沒有必要這麼去做，也就是說，必須看發現有利證據的可能性跟花費成本之間，去衡量一下是否必須採取這樣的行動！

有些東西是這樣，也許我有這些東西，但是所需花費太高，那我也許會把這個部份所需的花費讓對造知曉，看對方願不願意承受，或放在一個房間，給對造慢慢去看！

為何專利訴訟通常在美國進行：

- 1.Enforcement 機制
- 2.Market夠大
- 3.美國的律師專利訴訟經驗豐富

致謝：

感謝接受我們參訪的所有美國專利事務所與受訪律師們提供我們這麼多寶貴的意見和建議!!

參考資料

- 林明儀、劉尚志、王敏銓，”美國專利訴訟中關於「馬克曼聽證」之探討”，2004 全國科技法律研討會論文集，頁 106-108，2004 年 11 月。
- Stephen N.Subrin, Margaret Y.K. Wan 著，蔡彥敏,徐卉譯”The Nature of American civil litigation” P228-251，北京法律出版社。
- 聯邦民事訴訟規則網站 <http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule45.htm>
- Kenneth J. Withers，”Annotated Case Law on Electronic Discovery”，線上檢索日期：2007 年 7 月 19 日，網址：
[http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/ElecDi09.pdf/\\$file/ElecDi09.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/ElecDi09.pdf/$file/ElecDi09.pdf)
- Guidelines for the Discovery of Electronic Documents in Ontario 線上檢索日期：2007 年 7 月 19 日，網址：
<http://www.commonwealthlegal.com/pdf/E-DiscoveryGuidelinesOct2005.pdf>
- Barbara J. Rothstein, Ronald J. Hedges, and Elizabeth C. Wiggins，”Managing Discovery of Electronic Information: A Pocket Guide for Judges”，Federal Judicial Center 2007 線上檢索日期：2007 年 7 月 19 日，網址：
[http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/eldscpkt.pdf/\\$file/eldscpkt.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/eldscpkt.pdf/$file/eldscpkt.pdf)
- Martha K. Gooding，”Electronic Discovery: Change Is In The Wind”，Howrey LLP，線上檢索日期：2007 年 7 月 25 日，網址：
<http://www.howrey.com/docs/E-discovery.pdf>
- Michael Deyo，”Electronic Discovery: Analysis of Recent Developments in Electronic Discovery Law and Practice”，JANUS ASSOCIATES, INC.
- “美國專利實務”，冠群國際專利商標聯合事務所
- Zubulake v. UBS Warburg LLC, 216 F.R.D. 280 (S.D.N.Y. 2003) [Zubulake I]
- Zubulake v. UBS Warburg LLC, 217 F.R.D. 309 (S.D.N.Y. 2003) [Zubulake III]
- Zubulake v. UBS Warburg LLC, 220 F.R.D. 212 (S.D.N.Y. 2003) [Zubulake IV]
- Zubulake v. UBS Warburg LLC, 229 F.R.D. 422 (S.D.N.Y. 2004) [Zubulake V]
- Rowe Entm’t., Inc. v. The William Morris Agency, Inc., 205 F.R.D. 421 (S.D.N.Y. 2002)
- Fujitsu Ltd. v. Fed. Express Corp., 247 F.3d 423 (2d Cir. 2001)
- Coleman (Parent) Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. Inc., 2005 WL 679071 (Fla. Cir. Ct. 2005)
- Coleman (Parent) Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. Inc., (In the Supreme Court of Florida CASE NO. SC07-1251)

- Morgan Stanley & Co., Inc. v. Coleman (Parent) Holdings, Inc., No. 4D05-2606
(Fla. Dist. Ct. App. Mar. 21, 2007)