110 年度委託學者專題研究案

–專利、營業秘密民事事件之文書證據提出及專家參與制度–

研究成果報告

委託機關：司法院行政訴訟及懲戒廳
執行期間：110 年 3 月至 110 年 9 月
計畫主持人：陳皓芸副教授（國立臺北大學法律學系）

司　　法　　院

中　華　民　國　1　1　0　年　1　2　月　印　製

目次

第一章　緒論 1
第一節　研究緣起 1
第二節　研究方法與架構 3
第二章　我國智慧財產民事訴訟之文書提出義務及專家參與制度現況分析 4
第一節　概說 4
第二節　文書提出義務 6
一、聲請文書提出命令之要件 7
二、有無正當理由得拒絕提出 10
三、拒絕提出的效果 13
第三節　專家參與制度 15
一、鑑定 15
二、技術審查官 17
三、專家諮詢制度 20
四、比較：商業事件審理法之專家證人 20
第四節　小結 24
第三章　日本專利訴訟之證據蒐集制度 26
第一節　訴訟提起前之事證蒐集程序 26
第二節　文書提出義務 32
一、制度沿革 32
二、制度現況分析 47
第三節　專家參與制度 63
一、2020 年施行之專家查證制度 63
二、專門委員制度 97
第四節　小結 98
第四章　我國相關制度檢討 100

第一節　文書提出義務 100
一、何種情況下文書持有人負有文書提出義務 100
二、文書持有人有無不提出之正當理由 104
三、無正當理由拒絕提出時的制裁 105
第二節　專家參與制度 107
第五章　研究發現與建議 111
第一節　關於文書提出義務與秘密審理程序 111
第二節　關於專家查證制度 117
參考文獻 130

表目錄

表 1 日本專利法第 105 條歷年修正沿革中日翻譯對照表.....40
表 2 日本專利法中與查證制度相關條文中日翻譯對照表.....80
表 3 「依專利法執行查證程序等相關規則」中日翻譯對照表.....90
表 4 專門委員與鑑定人之主要差異.....97

圖目錄

圖 1 查證命令整體流程圖 72

第一章　緒論

第一節　研究緣起

於涉及技術面向的智慧財產訴訟中，或因其無體財產權之特性使然，為判斷侵害行為是否成立、以及計算因侵害所生損害賠償額時所需的各類事證，泰半係由被控侵權人所持有或控制，權利人於舉證之際，往往面臨證據偏在被控侵權人方的困境。如涉及侵害電腦程式著作權、電腦軟體或人工智慧相關發明之情形，權利人不易取得涉及侵權的電腦程式之原始碼；又如方法發明專利或專利涉及方法界定產物請求項之情形，侵害行為多於被控侵權人的工廠或研發中心內進行，專利權人實難進入該工廠或研發中心以獲取專利權侵害行為之證據。因此，如何於保障當事人接近使用證據、發現真實的權利的同時，平衡兼顧證據持有人營業秘密之保護，誠非易事。

就此問題，我國民事訴訟法與智慧財產案件審理法雖已設有文書提出命令的相關規定，課予訴訟當事人一定程度的訴訟協力義務，並輔以秘密審理程序、秘密保持命令等規定，作為保護當事人營業秘密之制度配套；然而，實務上對於文書提出命令之核發要件、當事人不從提出文書之命時的法律效果等相關問題，仍有甚多爭議未弭。另一方面，由於專利或營業秘密侵權訴訟往往涉及高度專業的技術爭議，且其可能觸及的專業領域亦相當多元，因此除了既有的鑑定人與技術審查官等制度外，如何於專利權訴訟制度中適時、適度導入具備特定技術領域專業知識且立場中立的專家，協助法院發現真實，亦為重要議題。

從比較法研究的觀點，近年屢次修法強化第三人專家於訴訟審理程序中地位的日本法制，似有值得參考借鑑之處。日本於 2018 年、2019 年兩度修正專利法，其中 2018 年修法的主要目的，在於使具有

技術背景且負有保密義務的專門委員得參與秘密審理程序，以協助法院判斷文書提出命令的必要性、以及文書持有人拒絕提出文書是否有正當理由等要件。2019 年修法更進一步新增專家查證制度（自 2020 年 10 月開始施行），允許經法院選任之專家進入被控侵權人的工廠、辦公室等設施內實地調查證據，以判斷應證事實之真偽。經法院指派之專家，於進行查證時，除得進入查證對象之文書等所在之受查證當事人工廠、事務所或其他處所，或對受查證當事人發問或要求其提示文書等外，亦得操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施（日本專利法第 105 條之 2 之 4 規定參照）。

日本上述兩次修法的共通特徵在於，透過公正中立的第三人專家參與需求高度專業知識的專利訴訟，使法院得以借助專家的專業背景與知識，於高度技術性與專業性的專利訴訟中發現真實、提升判決之正確性與品質。

無獨有偶地，我國自 2021 年 7 月 1 日起施行的商業事件審理法，亦創設專家證人制度，使專家證人得以接受當事人詢問、到場陳述意見、甚至於訊問期日對其他專家證人或鑑定人發問等，除提升具備專業智識之專家證人對訴訟的參與程度，亦尊重當事人之程序主體權。

由上述國內外相關立法動向可知，在需求高度專業知識的訴訟中，制度設計上如何協助法院適時獲得個案中為審理所需之專業知識以及證據資料，以提升判決之正確性與品質，在科技發展日新月異的今日，實為刻不容緩。

在此背景下，本研究擬針對專利與營業秘密等智慧財產民事侵權訴訟中有關文書證據的提出及專家參與制度，檢討現行制度下相關運作有否窒礙難行之處，並借鑑日本相關法制，比較分析日本上開專利法修正動向與我國商業事件審理法下的專家證人制度，探討我國現行專利與營業秘密民事訴訟之文書提出與專家參與制度上有何不足之處，進而嘗試提出具體調整方向與建議修正內容，以供將來修法參酌。

第二節　研究方法與架構

本研究以比較法研究的觀點，針對專利與營業秘密等智慧財產民事侵權訴訟的文書證據提出及專家參與制度，從以下三個面向分析檢討：

一、檢視我國現行相關制度規範，確認專利法理論與訴訟實務上是否存在窒礙難行之處。

二、整理分析日本專利法於 2018、2019 年修正時關於文書提出義務及專家參與制度的修正重點，並爬梳產學界對於相關制度的評論，以確認該制度的優缺點。

三、比較我國商業事件審理法之專家證人制度與智慧財產事件既有的鑑定人、技術審查官等相關制度之異同，並探討我國專利與營業秘密民事事件有否參酌上開日本法制為檢討修正之必要。如經檢討後認有修法之必要時，本研究將草擬具體的修正草案建議，以供主管機關未來研擬修法時之參考。

第二章　我國智慧財產民事訴訟之文書提出義務及專家參與制度現況分析

我國智慧財產民事訴訟制度設計與實務運作上，應如何保障當事人接近使用證據、發現真實的權利，同時平衡兼顧證據持有人營業秘密之保護，以充實智慧財產案件審理程序，提升裁判品質，實與我國智慧財產民事救濟制度整體的效率與公平性息息相關，相關議題近年亦因此受到產學界的高度關注[1]。

基此，本章以下先行整理我國民事訴訟法上的文書提出義務與專家參與制度的制度概要，而後說明智慧財產訴訟中當事人的文書提出義務、以及商業事件審理法中新設專家參與制度的現況，以作為本研究後續與日本法制進行比較的基礎。

第一節　概說

我國民事訴訟法中，原即設有若干規定以緩和兩造當事人間武器不平等的情形，例如在民事訴訟法第 342 條至第 351 條即設有文書提出義務之相關規定；於勘驗物之情形，亦準用上開文書提出義務的相關規定（參見民事訴訟法第 367 條）。其中，於 2000 年修法時，新增第 344 條第 1 項第 5 款與同條第 2 項規定（第 367 條準用之），擴張

[1] 例如，許曉芬，智慧財產訴訟中之文書提出義務─以法國專利侵權訴訟上資訊請求權為中心並兼評智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號判決，月旦法學雜誌，292 期，2019 年 9 月，142-160 頁；李素華，智慧財產訴訟之文書提出義務─以德國專利侵權訴訟之證據開示請求權及智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號民事判決為中心，月旦法學雜誌，293 期，2019 年 10 月，189-210 頁；陳皓芸，智慧財產訴訟中之文書提出義務─以日本專利侵權訴訟之證據開示制度與智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號民事判決為中心，月旦法學雜誌，294 期，2019 年 11 月，161-189 頁等，即分別立足於法國、德國、日本法觀點，探究智慧財產訴訟中文書提出義務的相關問題。

文書、勘驗物提出義務範圍[2]，課予非負舉證責任的一造當事人一定程度的事案解明義務[3]。

實務見解上，最高法院曾經多次指出：我國民事訴訟法第 342 條、第 343 條、第 345 條規定，「揆其規定乃賦予舉證當事人據以蒐集他造所持文書為證據之機會，得要求持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證資料，以貫徹當事人間武器平等原則，保障其公平接近證據之證明權，並維持當事人在訴訟上公平公正競爭，俾促進訴訟及發現真實。」（最高法院 97 年度台上字第 2079 號判決、最高法院 99 年度台上字第 1361 號判決、最高法院 103 年度台上字第 916 號判決、最高法院 105 年度台上字第 995 號判決、最高法院 109 年度台上字第 2480 號判決參照）。而違反上述文書提出義務者，依據同法第 345 條規定，法院得「審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」

而若聚焦於我國智慧財產訴訟中的證據開示制度，除上述民事訴訟法中關於證據開示的規定外，於智慧財產案件審理法中亦設有若干特別規定，包括本研究所關注之同法第 10 條對於違反文書提出義務的罰鍰與強制處分、為判斷有否正當理由而設計之秘密審理程序、以及第 11 條秘密保持命令等規定。然而，訴訟實務上法院如何詮釋並運用相關條文，端視個案的背景情形而異，其適用結果是否契合立法

[2] 其立法理由係以：「隨社會經濟狀況之變遷，公害、產品製造人責任及醫療事故損害賠償等類現代型紛爭與日俱增，於某訴訟中不乏因證據僅存在於當事人之一方，致他造當事人舉證困難之情事發生。故亦有擴大當事人文書提出義務範圍之必要，爰修正之。」

[3] 有論者指出，我國民事訴訟法自 2000 年修正後，已經將文書等提出義務範圍由限定義務改為一般義務，以充實相關事證開示制度，參見許士宦，商業訴訟新論，新學林，2021 年，136 頁、沈冠伶，論民事訴訟法程序中當事人之不知陳述–兼評析民事訴訟法中當事人之陳述義務與訴訟促進義務，政大法學評論，第 63 期，2000 年，388-389 頁；但亦有論者反對課予一般性事案解明義務，參見姜世明，民事證據法，新學林，2021 年，320-323 頁、姜世明，民事訴訟法（下冊），修訂七版，新學林，2020 年，150-153 頁。

者的期待，有待檢驗。

另一方面，智慧財產紛爭往往涉及特殊技術領域的專業知識，而我國司法官的背景與其訓練仍以法律專業為主，則為協助解決職業法官於此類審判中所面臨的挑戰，於制度設計上如何適時引入外部專家參與審判，以協助提升法院的專業化，充實法官在事實認定上涉及特定專業領域知識之不足，即有其必要性[4]。

我國民事訴訟法已有鑑定制度作為證據方法之一（民事訴訟法第 324 條以下），以輔助法官對事物之判斷能力[5]。智慧財產民事侵權訴訟實務上不時可見選任特定技術領域之學者，或囑託機關鑑定的方式，協助鑑定被控侵權對象是否侵權。此外，針對智慧財產相關案件涉及高度專業知識，乃於 2008 年成立智慧財產法院時，導入技術審查官制度，技術審查官應承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序[6]。

然而，我國現行技術審查官與鑑定制度是否已滿足智慧財產（特別是專利與營業秘密）民事訴訟對於各種高度專業知識的需求？不無疑問。

本研究以下爬梳我國文書提出義務及專家參與制度的現狀，並就實務上所生問題予以分析。

第二節　文書提出義務

就相對人文書提出義務，依我國民事訴訟法第 344 條第 1 項規

[4] 沈冠伶，專家參與民事審判之多元角色及聽審請求權之保障：商業事件審理法是否為最後一塊拼圖？，臺大法學論叢，第 50 卷第 2 期，2021 年 6 月，408 頁。
[5] 姜世明，同註 3，民事證據法，557 頁。
[6] 參見 2007 年 3 月 28 日公布之智慧財產法院組織法第 15 條第 4 項規定。由於智慧財產法院已自 2021 年 7 月 1 日起與商業法院合併為「智慧財產及商業法院」，故智慧財產法院組織法已修正並更名為「智慧財產及商業法院組織法」，關於技術審查官的現行規定，參見智慧財產及商業法院組織法第 16 條、第 17 條。

定，包括以下五類文書：(1)該當事人於訴訟程序中曾經引用者；(2)他造依法律規定，得請求交付或閱覽者；(3)為他造之利益而作者；(4)商業帳簿；(5)就與本件訴訟有關之事項所作者。

而若訴訟當事人聲明書證係使用他造所執之文書者，依民事訴訟法第 342 條第 1 項應聲請法院命他造提出，此即文書提出命令之聲請。此外，若聲明書證係使用第三人所執之文書者，依同法第 346 條應聲請法院命第三人提出，而得準用第 342 條第 2 項及第 3 項、第 344 條第 1 項第 2 款至第 5 款及第 2 項之規定(同法第 346 條第 2 項、348 條參照)[7]。

一、聲請文書提出命令之要件

按民事訴訟法第 342 條第 2 項規定，聲請命他造提出文書者，應表明(1)應命其提出之文書、(2)依該文書應證之事實、(3)文書之內容、(4)文書為他造所執之事由、(5)他造有提出文書義務之原因等事項，以便特定聲請開示的文書，俾利法院得依據民事訴訟法第 285 條、第 286 條、第 343 條，判斷該證據與應證事實間的關聯性與必要性、以及舉證人所為聲請是否正當，以決定是否以及在何等範圍內命相對人如何提出系爭文書[8]。

在一般的專利或營業秘密侵權訴訟中，可能涉及文書提出義務者，包括為證明侵權成立而必要之文書、以及為證明侵權損害賠償額的必要文書。其中，相對而言較不具有摸索證明濫用之疑慮者，應屬關於為證明侵權損害賠償額的必要文書。亦即，當法院已經得到侵權成立的心證(於智慧財產法院訴訟實務上，有些案例會透過中間判決先行確認)，則於聲請命被告提出為證明損害賠償數額所需文書的情形，

[7] 以下關於文書提出命令之內容，部分引用自陳皓芸，同註 1，184-187 頁，並增補相關資料。

[8] 參見陳瑋佑，民事訴訟上事證開示與秘密保護之比較研究─以專利侵權事件為例，北大法學論叢，104 期，2017 年 12 月，187 頁；沈冠伶，摸索證明與事證蒐集開示之協力，收錄於：沈冠伶，民事證據法與武器平等原則，元照，2007 年，137-138 頁。

只要其所聲請之文書與待證事實間確實具備關聯性(二者間是否具備關聯性，可能會因原告所主張之損害賠償計算方法而異)，而且原告並無其他方法可能取得該等書證時，似即應認為具備必要性，而應肯認應證之事實重要且舉證人之聲請正當，而應依據民事訴訟法第 343 條裁定命他造提出文書。例如，智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號判決，即為一例[9]。

然而，仍有少部分案例採取較為保守的見解，例如智慧財產法院 102 年民專上字第 65 號民事判決雖然認定被控侵權人(即被上訴人)確實有故意侵權之情事，卻指出：「本件上訴人雖主張依侵害人因侵害行為所得利益計算損害賠償，然其並未提出被上訴人因侵害系爭專利行為所得利益之證據資料，本院亦未裁定命被上訴人提出販賣系爭產品所得利益之文書資料，自無民事訴訟法第 345 條規定之適用。」最後以專利權人對於損害額之證明顯有重大困難為由，依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定損害賠償額[10]。

---

[9] 本案法院先前業以中間判決認定系爭產品侵害原告專利權，爾後於損害額之審理階段，原告主張依「侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害額，並要求被告提出與計算產品數量與金額有關之證據資料。而法院於本案判決所指出：「被告 Y1 生產製造系爭產品之數量及金額資料，乃法院認定損害賠償之重要證據，且非原告或其他第三人所可接觸或取得，被告 Y1 自有提出之義務」，此應係法院考慮到該類文件資料在本案訴訟中與待證事實間的重要性與關聯性、以及本案原告自行取得該文件或透過其他方式舉證的可能性等因素後，得心證所為之判斷，本研究亦贊同之。關於本判決之判決評釋，詳見陳皓芸，同註 1，161-189 頁。

[10] 此外，在涉及商標權侵害的案例，智慧財產法院 103 年民商上字第 6 號民事判決亦以「本件上訴人雖主張依侵害人因侵害行為所得利益計算損害賠償…惟上揭自來水繳費證明及天然氣收費證明單無法推估被上訴人於 101 年 6 月 1 日起至 102 年 5 月 19 日間之營業所得利益，遑論據此計算上訴人所得請求之損害賠償金額，另上訴人依據被上訴人營利事業所得稅結算申報資料及綜合所得稅申報資料，計算被上訴人侵害系爭商標行為所得利益共計為 3,294,897 元，惟上開金額係以侵權期間 2 年計算，而被上訴人實際侵權期間為於 101 年 6 月 1 日起至 102 年 5 月 19 日，差 12 天始滿 1 年，且被上訴人使用系爭商標對上開所得利益之貢獻程度如何，上訴人未提供資料證明，又本院亦未裁定命被上訴人提出其販賣產品所得利益之文書資料，自無民事訴訟法第 345 條規定之適用。」最後認定商標權人確因系爭侵害商標權行為受有損害，且證明顯有重大困難，依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定酌定損害賠償額。

另一方面，若是當事人聲請他造提出者係涉及為證明侵權成立的文書，此際我國實務似傾向採取較為謹慎的態度，為了避免摸索證明的疑慮，認為依法仍應依據一般舉證責任之分配原則，要求專利權人先就被控侵權行為之積極事實盡相當之舉證責任，使法院就權利侵害之事實及其損害所及之範圍之證據，認為具有明顯存在於被告之情形，始有命被控侵權方提出證明侵權成立的文書資料之必要[11]。

此種見解其來有自，蓋因智慧財產案件審理法第 10 條之 1 的立法理由指出[12]：「於營業秘密侵害之民事事件，就侵害事實及其損害範圍之證據，往往存在當事人一方而蒐證困難，如未能促使他造將證據提出於法院，而要求主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實者，應就侵害事實及損害範圍負全部之舉證責任，將使被害人難以獲得應有之救濟。爰於第一項、第二項明定當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已為釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造對於否認之事實附具體理由答辯（例如：取得營業秘密之來源及使用範圍等），而非單純消極否認。如他造無正當理由，逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明內容為真實，俾以促使當事人協助法院為適正之裁判。又因營業秘密案件常涉及高科技產業之商業競爭，如當事人未釋明營業秘密受侵害或有受侵害之虞之高度可能性，即令他造應說明其製造產品之具體態樣，對科技產業

[11] 例如，智慧財產法院 99 年民專上字第 46 號民事判決即指出：「上訴人仍處於事實之摸索或認識來源之開發階段，如於上訴人未先為舉證，即允許上訴人聲請命被上訴人提出物證及文書資料，有違一般舉證責任之分配原則」；智慧財產法院 98 年度民專訴字第 68 號民事判決亦以：「涉及是否侵害原告專利權之文書或勘驗物，亦應以原告已就其應負被告侵權行為之積極事實已盡相當之舉證責任，使法院就權利侵害之事實及其損害所及之範圍之證據，認為具有明顯存在於被告之情形，已符合就應證之事實為重要，始有必要依民事訴訟法第 344 條第 1 項第 4、5 款規定及民事訴訟法第 367 條規定，命被告就該等文書或勘驗物加以提出。」誠然，此二件案例均有其各自之背景事實，本研究無意針對個案判斷的結論擅加論斷。然而，此等案例的確彰顯出，在涉及為證明侵權成立的文書的情形，特別容易引發摸索證明濫用之疑慮，因此專利權人更容易面臨難以滿足法院所要求之舉證責任的處境。

[12] 立法院公報，第 103 卷第 37 期，12-13 頁。

競爭秩序之影響至為重大，尚非妥適，是其釋明責任應予提高，以資衡平。」此外，智慧財產案件審理細則第 19 條亦特別強調，依據上開智慧財產案件審理法第 10 條之 1 第 2 項規定，主張法院得審酌情形認其已釋明之事實為真實者，須釋明其營業秘密受侵害或有受侵害之虞的「高度」可能性。換言之，即使考慮到營業秘密侵害事件中有證據偏在等舉證困難之情況，仍然要求原告依法必須負有釋明其營業秘密受侵害或有受侵害之虞的「高度」可能性，以保障他造當事人之權益。因此，參酌上述條文之立法理由與精神，於法院受理專利侵權案件時，要求原告起訴時至少應釋明專利權受侵害或有受侵害之虞，作為文書提出命令之核發前提，誠屬當然。

此外，對於是否宜承認一般性的文書提出義務，在學說上容有不同見解，有論者即指出，「對於民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款規定之適用，其理解方向將對於舉證責任理論發生重大變化，應慎重為之。對於此制度之運用，應避免於一般類型之非負舉證責任當事人有過度期待，以及造成摸索證明濫用之可能。其適用應採限縮解釋，例如儘量適用於有武器不平等、危險領域及證據偏在相類之情形，且依誠信原則對於非負舉證責任一造當事人無過苛之期待者[13]。」

然而，在以無體財產權為保護對象之專利或營業秘密訴訟，經常存有武器不平等、證據偏在等情況，已如前述。在具體個案中，專利權人或營業秘密所有人究竟應釋明到何種程度，方得說服法院已無摸索證明濫用之疑慮，存有相當爭議。現行制度究竟是否能充分滿足緩和舉證侵權的責任的目的，似有續行檢討之餘地。

二、有無正當理由得拒絕提出

民事訴訟法第 344 條第 2 項本文規定：「前項第五款之文書內容，

[13] 姜世明，同註 3，民事訴訟法（下冊），211-212 頁。

涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。」亦即，當事人就其所持有之與本件訴訟有關事項的文書，固然負有提出義務；惟若文書涉及他造營業秘密者，法院得審酌如予公開，對於當事人或第三人可能造成之不利影響，以判斷是否有拒絕提出的正當理由。解釋上，法院於審查之際，應衡量聲請人因系爭文書之提出所可能獲得之利益、有無其他替代證明手段、是否藉此窺探他造之秘密、隱私或拖延程序、他造因而受損之利益能否經由其他措施予以減少等，具體認定當事人拒絕提出事由之有無[14]。法院得透過此一要件的判斷，衡平兩造當事人之利益。

而為了審理文書持有人是否有正當理由得拒絕提出文書，我國民事訴訟法第 344 條第 2 項但書規定：「但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。」參照同法第 195 條之 1 規定可知，我國民事訴訟法允許法院以不公開審判之方式，判斷當事人拒絕提出文書的理由是否正當。此外，法院亦得依同法第 242 條第 3 項，限制當事人筆錄卷宗閱覽抄錄之權。

有論者指出，上開第 344 條第 2 項但書規定「係為平衡真實發現與個人隱私權及業務秘密之保護。此乃資訊取得或揭示之重大課題，但在此之疑慮包括可否禁止聲請對方提出文書者在場？可否禁止其律師在場？是否應聘請第三人、公正人士在場代為處理？是否有違反秘密保護之處罰？」均為學理上重要議題[15]。

就此，學說上有認為[16]，基於民事訴訟法第 344 條第 2 項的立法意旨與精神，應允許法院得命當事人一方提出證據，但以不向當事人

---

[14] 參見陳瑋佑，同註 8，189 頁、許士宦，文書之開示與秘匿，收錄於：許士宦，證據蒐集與紛爭解決，新學林，2005 年，375-376 頁；沈冠伶，智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，收錄於氏著：民事證據法與武器平等原則，元照，2007 年，222 頁。

[15] 姜世明，同註 3，民事證據法，533 頁。

[16] 參見陳瑋佑，同註 8，190 頁。

他造公開的方式進行調查及辯論。「『在負舉證責任之一造請求他造開示其所持有之文書、勘驗物等必要證據資料的情形』，法院應曉諭聲請開示事證之一造同意其放棄聽審請求權，而依秘密審理之方式蒐集本案裁判之基礎資料。」

然而，我國現行法下是否果真賦予法院如此解釋適用之權限？事涉對於不得參與聽審的一造當事人的程序保障的重大限制，於我國訴訟法上無明文規定之情形下，上開解釋是否妥適，似乎不無疑義。申言之，專利或營業秘密侵害事件的訴訟中，相關資料涉及文書持有人或第三人的營業秘密者所在多有，但是否得僅以系爭資料屬於營業秘密，即嚴重限制聲請人之聽審權，不無疑義。

有鑑於此，我國智慧財產案件審理法第 10 條第 4 項則進一步規定「法院為判斷第一項文書或勘驗物之持有人有無不提出之正當理由，於必要時仍得命其提出，並以不公開方式行之。」同條第 5 項明定，除法院認為為聽取訴訟關係人之意見而有向其開示之必要者外，任何人不得要求開示該文書及勘驗物。

此外，考慮到相關文書等可能涉及文書或勘驗物之持有人的營業秘密，我國智慧財產案件審理法第 10 條第 6 項規定，法院依同條第 5 項但書開示該文書或勘驗物前，應通知文書或勘驗物之持有人，持有人於受通知之日起十四日內聲請對受開示者發秘密保持命令者，於聲請裁定確定前，不得開示。反面解釋下，文書或勘驗物之持有人若超過上述期間並未主動聲請對受開示者發秘密保持命令，則法院得逕予開示該文書及勘驗物。

關於秘密保持命令制度，詳見智慧財產案件審理法第 11 條至第 15 條之規定。依據同法第 11 條規定，文書或勘驗物之持有人為了避免其所持有之營業秘密因訴訟程序之進行而遭洩漏或不當使用，於符合同法第 11 條第 1 項法定要件之情形下，得向法院聲請對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人核發秘密保持命令，以禁止其

為實施該訴訟以外之目的而使用之、或對未受秘密保持命令之人開示，藉此衡平營業秘密持有人之權益[17]。

三、拒絕提出的效果

若法院已經核發文書提出命令，而當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實（民事訴訟法第 345 條第 1 項規定）[18]。

近年，智慧財產法院適用民事訴訟法第 345 條規定，對於不遵守文書提出義務的相對人予以制裁的案件，已累積相當數量[19]。然而，實際上訴訟當事人不從法院之命提出文書時，依據民事訴訟法第 345 條第 1 項，法院究竟於何程度得認定為真實？並不確定。例如，為計算損害賠償額而命被告提出相關文書，而被告抗拒法院之命時，是否得無條件地全面認定權利人關於損害的主張為真實？抑或仍應基於衡平的角度而對損害認定進行合理限制？確實為一難題[20]。

---

[17] 參見智慧財產案件審理法第 11 條立法理由：「按我國現行法中，對於訴訟中涉及當事人或第三人營業秘密之保護，有民事訴訟法第一百九十五條之一、第二百四十二條第三項、第三百四十四條第二項、第三百四十八條及營業秘密法第十四條第二項等，依上開規定，法院得為不公開審判、不予准許或限制訴訟資料閱覽，惟有關智慧財產之訴訟，其最須為保密之對象常即為競爭同業之他造當事人，此時固得依上開規定不予准許或限制其閱覽或開示，但他造當事人之權利亦同受法律之保障，不宜僅因訴訟資料屬於當事人或第三人之營業秘密，即妨礙他造當事人之辯論。為兼顧上開互有衝突之利益，爰於第一項明定秘密保持命令之制度，以防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險。」

[18] 按 2000 年民事訴訟法修正時之立法理由：「法院得依自由心證認舉證人關於該文書之性質、內容及文書成立真正之主張為真實，或認舉證人依該文書應證之事實為真實，俾對違反文書提出義務者發揮制裁之實效。」

[19] 例如，許曉芬，同註 1，147-148 頁整理了數件智慧財產法院依民事訴訟法第 345 條制裁不遵守文書提出義務之相對人，使其受到不利判決的指標性案件。

[20] 例如，智慧財產法院 105 年度民專訴字第 53 號民事判決即指出：「因損害賠償之計算事項適用抗拒開示條款時，基本上應認為依銷售資料之應證事實：即權利人關於損害之主張為真實。但完全無條件地如此適用，將有可能導致權利人獅子大開口，主張不合理之損害，以致可以無上限地主張損害數額。雖然可以說這

因此，當智慧財產民事案件中，就侵害之事實及其侵害所及的範圍的證據，明顯存在於一方時，如何盡量促使該等證據資料盡量顯現於訴訟中，尤為重要。此亦為智慧財產案件審理法於第 10 條第 1 項明定「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分」之原因[21]。

然而，實務上法院適用上開條款以制裁文書或勘驗物持有人之案例極為罕見。根據本研究以智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項為關鍵字於司法院法學資料檢索系統查詢，唯一一件適用本條款制裁無正當理由抗拒提出者，係智慧財產法院 106 年民專上字第 28 號民事裁定，法院於該案中命訴外第三人提出系爭產品型號之產品說明書，經法院三次發函，文書持有人均於收受後並未回覆，「考量本件其他持有該產品說明書之第三人均已提出相關文件，僅受罰人屢經本院多次函催仍拒絕提出，亦不說明拒絕提出之理由，又審酌其他第三人所提上開產品說明書內容，本院認為受罰人並無不提出之正當理由存在，是受罰人無正當理由，不從法院之命提出文書」，而依智慧財產案件

是侵權人咎由自取的結果，但畢竟公平、公正，是法院審理案件的基本核心價值，無論如何還是應該對於損害之認定，從衡平的角度，有所合理限制。」「不過，應該特別強調的是，因衡平考量，於適用抗拒開示制裁條款，而對損害認定進行合理限制時，僅在於避免權利人提出不合理之損害主張，卻又必須認其為真實，絕對不是又要反過頭來精確地核算權利人實際損害。所以依照案內證據資料，釐清檢核權利人之損害主張是否不合理時，應將案內證據資料合理採取最有利於權利人之證據評價。侵權人抗拒開示證據，卻又質疑挑剔權利人之主張者，均不能輕易地採取作為損害合理限制之基礎。」另參見呂紹凡，當事人違背提出文書命令之效果於智慧財產訴訟之觀察，萬國法律，第 217 期，2018 年 2 月，49 頁。

[21] 智慧財產案件審理法第 10 條立法理由第一點，「惟法院究竟於何程度得認定為真實？並不確定。如證據仍存在時，不如直接或間接強制促其得於訴訟中顯現，更為有效。尤其於智慧財產民事事件，就侵害之事實及其損害所及範圍之證據，在訴訟當事人間具有明顯存在於一方之情形，如未能促使證據提出於法院，法院於事後審酌情形認定他造關於證據之內容，及其所憑證明之侵害事實及損害範圍，是否可信為真實，仍有相當困難。爰明定文書或勘驗物之持有人，包括當事人及第三人，無正當理由不從法院之命提出文書及勘驗物時，法院得科處罰鍰及必要時命為強制處分，以促使當事人協助法院為適正之裁判。」

審理法第 10 條第 1 項規定處罰鍰新臺幣 3 萬元。

然而除上開案例之外，其餘有數十件案例均係法院對於權利人向法院提出保全證據的聲請，經法院援引民事訴訟法第 344、345 條與智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項規定，認為就本件聲請證據保全之相關「證據之調查，聲請人於本案訴訟中亦得以聲請調查證據之方式為之，且相對人若拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益。從而，聲請人就本件所提出之證據，並無釋明本件有應於起訴前保全上開證據之必要性。」而裁定駁回證據保全的聲請。因此，有論者即指出，觀察過去智慧財產法院判決，最常提到前述條文之案件，竟是駁回證據保全之裁定，而非利用前述條文進行證據開示[22]。

第三節　專家參與制度

除了上述證據偏在於被控侵權人方，導致權利人舉證不易的情形外，由於專利或營業秘密等訴訟，無論其權利有效性或侵權與否的判斷，往往需要具備技術領域專業知識才能夠正確的審理，如何妥適導入專家共同參與，亦屬重要的課題。

一、鑑定

我國民事訴訟法早已有鑑定制度作為證據方法之一（民事訴訟法第 324 條以下）。鑑定係為輔助法官對事物之判斷能力，命有特別學識經驗之第三人，本於其專門知識、技能經驗，陳述特別經驗法則，或依據一定經驗法則而對某事物關係為判斷，而就其結果予以陳報之證據調查程序[23]。鑑定人與證人之區別有以下幾點[24]：（1）證人係陳述自己所見所聞事實之人，性質上無可代替性；鑑定人係以其專門知識

[22] 許曉芬，同註 1，147 頁。
[23] 姜世明，同註 3，民事證據法，557 頁。
[24] 姜世明，同前註，557 頁。

經驗判斷事實而陳述自己判斷結果之人，性質上有代替性。(2) 由於證人之不可代替性，其不到場時，法院得拘提之；但鑑定人係由法院選任及撤換，對鑑定人不得拘提。(3) 證人限於自然人始得擔任，鑑定人則得由法人或機關團體擔任。(4) 鑑定人與證人不同，尚得請求報酬。(5) 鑑定人有合意選任鑑定人許可性之問題，但證人則無。

鑑定人係由受訴法院選任，但當事人得陳述意見或合意指定、或聲請拒卻鑑定人（民事訴訟法第 326 條、第 331 條至第 333 條）。鑑定人雖然不得拘提，但仍應於鑑定前具結（民事訴訟法第 334 條）。受訴法院、受命法官或受託法官得命鑑定人具鑑定書陳述意見。其鑑定書須說明者，得命鑑定人到場說明（民事訴訟法第 335 條）。此外，法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見。其須說明者，由該機關或團體所指定之人為之（民事訴訟法第 340 條第 1 項）。

鑑定人從事鑑定所需的資料，若在法院者，應告知鑑定人准其利用。法院於必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料（民事訴訟法第 337 條第 1 項）。且鑑定人因行鑑定，得聲請調取證物或訊問證人或當事人，經許可後，並得對於證人或當事人自行發問；當事人亦得提供意見（民事訴訟法第 337 條第 2 項）。亦即，證人或當事人有協力鑑定之義務[25]。然而，若證人或當事人不願配合，是否有何制裁之效果？再者，目前民事訴訟法似未明確課予當事人須容忍鑑定人進入其辦公處所等進行鑑定的義務。在某些情形未必能夠確保鑑定人充分接觸到為進行鑑定所必要之證物資料。

申言之，如本研究第一章研究背景所述，在涉及方法發明或製程等營業秘密之情形，侵害行為多於被控侵權人的工廠或研發中心內進行，鑑定人為進行鑑定，需要仰賴被控侵權人之各種積極協力始能順利完成；此外，有些涉及電腦軟體、人工智慧等相關發明的案件，可

[25] 姜世明，同註 3，民事證據法，569 頁、許士宦，鑑定人之訴訟地位與當事人之程序保障（上），台灣本土法學雜誌，第 66 期，2005 年 1 月，63 頁。

能需要於被控侵權人的辦公處所或工廠內現場確認該電腦系統的運作實況、甚至直接進行操作、實驗、測試等，方能判斷是否侵權。由於此種情況對於被控侵權人之自由或財產等的干預更為直接且重大，可以想見實務上很可能出現被控侵權人予以抗拒或不願積極配合的情形。則若受鑑定的一方不願積極配合，此舉固然有可能影響法院心證之形成，然而，由於在鑑定制度的相關規範中，並無類似民事訴訟法第 345 條第 1 項的明文規定，在缺乏其他積極證明侵權事實存在的證據的情況下，法院得否僅以被控侵權人未積極協力鑑定，逕行作成不利於被控侵權人的事實認定？不無疑問。

綜上所述，觀諸近來專利或營業秘密案件在實務上發展的趨勢，現行民事訴訟法的鑑定制度，未必能夠充分滿足專利或營業秘密侵權案件審理時的需求，而有進一步檢討的必要。

二、技術審查官

按現行智慧財產及商業法院組織法第 16 條規定第 1 項與第 4 項規定，智慧財產及商業法院設技術審查官室，置技術審查官，並應承法官之命，辦理案件技術問題之判斷、資料之蒐集、分析及提供意見，以及其他法令所定之事務。所謂其他法令所定之事務，包括：(1) 為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。(2) 對證人或鑑定人為直接發問。(3) 就本案向法官為意見之陳述。(4) 證據保全時協助調查證據。(5) 於保全程序或強制執行程序提供協助。」(智慧財產案件審理法第 4 條規定)。

智慧財產案件審理細則第 13 條進一步規定技術審查官執行職務的方式。包括：(1) 就當事人書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。(2) 就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見。(3) 於期日出庭，經法院許可後，得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人及

鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。(4)在勘驗前或勘驗時向法院陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之處理及操作。(5)協助裁判書附表及圖面之製作。(6)在裁判評議時，經審判長許可列席，陳述事件有關之技術上意見。審判長並得命技術審查官就其擬陳述之意見，預先提出書面。(7)在強制執行程序向法院提供專業技術意見，並對執行標的為必要之處理及操作。

因此，技術審查官除了得參與本案訴訟的證據調查外，連證據保全程序、以及爭點整理階段均得參與，並就本案為意見陳述，甚至在裁判評議時陳述技術上的意見，對於裁判之形成，有一定的影響力[26]。

然而，由於技術審查官係屬法官常備的輔助人員[27]，其向法院所為陳述並非證據資料，當事人就其主張之事實仍應依訴訟法所定證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行引用技術審查官之陳述為證據，亦不受當事人之詢問，且技術審查官製作之報告書，不予公開（智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項、第 18 條），因而引發諸多

[26] 司法院大法官釋字第 761 號解釋理由書即指出：「智慧財產案件審理細則第 16 條規定，法院得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書；法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，經當事人辯論後，得採為裁判之基礎。故**技術審查官之意見仍可能影響案件審判之結果**，為確保人民得受公平之審判，並維繫人民對司法公正性之信賴，技術審查官於智慧財產案件審理程序執行職務，根據憲法第 16 條保障人民訴訟權之意旨，亦應有迴避制度之適用。至其迴避之具體內容，則有待相關機關進一步規定。」

[27] 參見最高法院 100 年度台上字第 480 號民事判決：「智慧財產法院…配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見（性質上屬於受諮詢意見人員）。」；最高法院 98 年度台上字第 2373 號民事判決：「不能因有技術審查官之參與程序，即捨必要之證據調查，否則不啻將法院採證認事之職權委諸技術審查官，與技術審查官依智慧財產法院組織法第十五條第四項規定『承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序』之職掌，及依智慧財產案件審理法第四條規定…之職務，即**既非鑑定人，又非證人，僅為法官輔助人之趣旨**，殊有違背。」。

是否有損當事人之辯論權與聽審權保障的質疑[28]。

相對之下，鑑定則為訴訟法明定之證據方法，因此，得直接以鑑定人之鑑定意見作為證據資料，以證明待證事項[29]。且鑑定人得受法院或當事人之詢問，但當事人卻無法直接詢問技術審查官。雖然智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項但書規定，「法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」但在不將該報告書之提示予當事人的情況下，如何確保是否已充分保障當事人的聽審權，仍有疑慮。

有鑑於此，商業法院參考智慧財產案件審理相關規範導入商業調查官時，雖然仍沿襲智慧財產案件審理細則的規定，明定商業調查官製作之報告書，不予公開（商業事件審理法第 17 條第 2 項），但在商業事件審理細則第 15 條明定，「商業法院就商業調查官製作之報告書所提供之特殊專業知識，或基於該知識表達之意見，有下列情形之一者，始得採為裁判之基礎：（1）經當事人或關係人提出，或因證人陳述、專家證人或鑑定人出具意見而為當事人或關係人已知。（2）商業法院已使當事人或關係人知悉，並予辯論或陳述意見之機會。」擬藉此彌補因調查報告書不予公開所可能發生之侵害當事人聽審請求權及程序保障欠缺之問題[30]。惟智慧財產案件審理之相關規定並未相應修正，是否宜一併修正，值得檢討。

再者，正由於技術審查官係屬編制內的人員，人數有限，難以涵蓋所有的專業領域，因此，僅仰賴技術審查官的輔助，似乎仍然難以

---

[28] 例如，沈冠伶，智慧財產民事訴訟之技術審查官與聽審請求權保障：最高法院九十八年台上字第二三七三號民事判決，月旦裁判時報，3 期，2010 年 6 月，54、58 頁；張哲倫，對智慧財產法院成立 10 年專利審判實務之總體觀察及建議，專利師，第 30 期，2017 年 7 月，30-33 頁等。

[29] 姜世明，同註 3，民事證據法，557 頁。

[30] 沈冠伶，同註 4，433-434 頁。儘管如此，沈教授仍認為：「不公開商業調查官之報告書，僅以法官闡明特殊專業知識之方式，是否充分，不無疑問。」（同註 4，435 頁）。

充分滿足具有高度專業性的專利或營業秘密侵權案件審理的需求。

三、專家諮詢制度

除上述技術審查官制度外，在法律未有明文的情況下，司法院另訂有「法院諮詢專家要點」[31]，根據該要點第 1 點，本制度之目的係「為增進法院於裁判上認事用法之適當性及妥速進行民事強制執行程序，保護訴訟及執行當事人之利益，提升國民對司法之信賴」。根據該要點第 2 點（三）的規定：「下列民事事件，法院認為必要時，得依職權行專家諮詢：(三) 因著作權、商標權、專利權、電路布局、營業秘密涉訟者。」另該要點第八點規定，專家之迴避，準用民事訴訟法關於法官迴避之規定。

但對於此一制度，文獻上多有批評[32]。該要點第 9 點第 1 項雖然明定，專家應本於良知及專業確信，提出專業意見供法院參考，不參與事實認定及法律判斷。然而，專家所提出的專業意見，仍然可能影響判決之結果，當事人對此得否請求閱覽？或保障其有對該意見陳述意見之機會？於「法院諮詢專家要點」中，未見著墨於此類問題的規定，顯見我國專家諮詢制度尚有改善之空間。

四、比較：商業事件審理法之專家證人

商業事件審理法自 2021 年 7 月 1 日正式施行，導入專家證人制度（商業事件審理法第 47 條至第 52 條）。

---

[31] 司法院早於 2000 年即已發布本要點之前身「專家參與審判諮詢試行要點」，中間歷經數次修正，曾更名為專家諮詢要點、法院行專家諮詢要點、最近一次修正為 2021 年 7 月 22 日修正並更名為「法院諮詢專家要點」。

[32] 參見沈冠伶，同註 4，438-439 頁，說明其對於現行專家諮詢方式，對當事人程序保障未必符合正當程序之要求的疑慮。

同法第 47 條第 1 項規定：「當事人經法院許可，得聲明專家證人提供專業意見。」此一制度係參考英美法之專家證人制度而制定[33]，希望能解決既有的鑑定制度的下列問題，包括鑑定人在訴訟上之定位為法院之輔助者，關於其選任係由法院為之，當事人不得自行選任（民事訴訟法第 326 條第 1 項、第 2 項）；且在實務上鑑定人之選任方式多為囑託機關鑑定，無須命實際鑑定之人為具結，其甚少在審判程序具結而受當事人詢問，致難以質疑或檢驗該人是否具有專業資格，或其鑑定所憑事證是否合法等問題[34]。

關於商業事件審理法所導入之專家證人制度，以下簡述其特點：

（一）專家證人之適格性

所謂專家證人，「為依其知識、技能、經驗、訓練或教育，在財經、會計、公司治理、科學、技術或其他專業知識領域，有助於法院理解或認定事實、證據及經驗法則之人。」(商業事件審理法第 47 條第 3 項規定)。依此規定，專家證人之要件有二：第一，應證事實、證據或經驗法則涉及專業知識領域，第二，專家具有該領域之知識、技能、經驗訓練或教育[35]。

此外，為確認專家證人之背景、資格及其中立性，專家應揭露其

---

33 參見第 47 條之立法理由：「為求迅速、妥適、專業解決商業紛爭，商業訴訟事件之審判採取二級二審制度，因此建構更為堅實之事實審，乃為必要。除民事訴訟法之鑑定人、專業委員、法律專家等強化事實審之專業性制度外，為補強現行鑑定制度之不足，並尊重當事人之程序主體權而保障證明權，參考英美法制，採行專家證人制度，使當事人經法院許可後得以聲明專家證人，提供專業意見，充實事實審，爰設第一項規定」。

34 參見許士宦，同註 3，36-37 頁、賴芳玉，談專家證人，律師雜誌，第 253 期，2000 年 10 月，93 頁。此外，許正順，如何提高智慧財產案件之審判功能–以技術審查官之實務運作為中心，專利師，第 12 期，2013 年 1 月，18 頁亦指出，「鑑定人常於法院傳訊作證時，拒絕出庭，致法官就專業之鑑定報告無法使當事人有辯論機會」。

35 參見許士宦，商業訴訟程序之新變革，收錄於：許士宦等合著，商業事件審理法，元照，2021 年，34 頁；沈冠伶，同註 4，454 頁。

學經歷、專業領域及曾參與案例、與當事人間是否有合作或資助關係等資訊（商業事件審理法第 49 條第 2 項規定）。

（二）專家證人之定性

專家證人係提供專業意見作為證據方法，其性質上近似於鑑定人，因此，負有具結之義務（商業事件審理法第 49 條第 1 項、第 52 條第 3 項準用民事訴訟法第 334 條規定）[36]。

（三）專家證人之聲明時期

商業事件審理法明定，除非另經法院同意，當事人應於準備程序終結前為專家證人之聲明，以促進訴訟，並落實集中審理（商業事件審理法第 47 條第 2 項）。

（四）專家證人之權責與義務

1.具結、出具專業意見與揭露義務

專家證人應以書面出具專業意見，並附具結之結文，交由當事人提出於法院。但經法院許可者，得以言詞提出，並準用民事訴訟法第 312 條第 2 項之規定(商業事件審理法第 49 條第 1 項)。再者，如前所述，專家應揭露其學經歷、專業領域及曾參與案例、與當事人間是否有合作或資助關係等資訊（商業事件審理法第 49 條第 2 項規定）。

專家證人如涉偽證罪者,依商業事件審理法第 78 條第 1 項規定，專家證人於商業法院審判時，就案情有重要關係之事項，具結而為虛偽陳述者，處七年以下有期徒刑。

[36] 商業事件審理法第 52 條立法理由：「三、專家證人性質上近似於鑑定人，除別有規定外，其具結程序應準用民事訴訟法第三百三十四條有關鑑定人具結之規定。又民事訴訟法並未針對鑑定人訊問設特別規定，故其訊問程序應準用民事訴訟法第三百十六條至第三百二十二條關於證人訊問之規定，爰設第三項。又民事訴訟法第三百二十九條明定鑑定人不得拘提，故同法第三百零三條關於證人不到場之處罰及拘提規定，自不在準用之列，附此敘明。」

2.回答與到場與討論義務

為了解決前述對於既有鑑定人制度的問題，商業事件審理法特別賦予當事人詢問權（商業事件審理法第 50 條第 1 項），並且課予專家證人有以書面回答、到場陳述之義務(商業事件審理法第 50 條第 2 項至第 3 項)。專家證人無正當理由不到場或拒絕回答詢問時，法院得審酌情形，不採納該專業意見為證據(商業事件審理法第 50 條第 3 項)。

法院認為必要時，得限期命兩造聲明之專家證人，就爭點或其他必要事項進行討論，以書面共同出具專業意見（商業事件審理法第 51 條第 1 項至第 3 項）。此項規定旨在確保專家證人間之建設性對話，其目的不在於為系爭事件找到解決之道，而在於協議與簡化爭點，有助於法院理解專業意見爭議所在，而釐清證據上爭點[37]。

除此之外，專家證人經審判長之許可，得於訊問期日對其他專家證人或鑑定人發問（商業事件審理法第 52 條第 1 項）。此規定有助於豐富供述內容，且對於非具有專業知識即不能適切發問之情形，可活用專家證人之發問以替代無該類專業知識之法官或律師之訊問或發問[38]。

3.酬金與費用

專家證人之酬金及其他費用，由聲明之當事人支付（商業事件審理法第 52 條第 2 項）。其立法理由謂：「專家證人之專業意見係為協助聲明之當事人所出具，故其參與訴訟程序之酬金及其他費用（例如交通費、雜費等）應由該當事人自行支付，爰設第二項規定。」此與鑑定人之報酬、費用應列為訴訟費用，於終局裁判時經法院諭知由敗訴之當事人負擔，有所不同（參民事訴訟法第 338 條、第 78 條）。

[37] 參見許士宦，同註 3，46 頁。
[38] 參見許士宦，同前註，47 頁。

第四節　小結

綜上所述，現行民事訴訟法與智慧財產案件審理法中雖然已經對於文書提出義務與相關的制裁設有相關規定，惟實務上對於聲請提出之文書係為證明侵權是否存在而必要的情形，往往考慮到系爭聲請有摸索證明的嫌疑，認定專利權人未能先就被控侵權人有侵害行為之積極事實負舉證責任，而否准文書提出命令之聲請[39]。再者，近來由於方法發明與電腦軟體、人工智慧等相關發明的急速發展，以及技術的高度專業化的背景下，為證明侵權是否存在，僅仰賴調查文書、或勘驗製造用的機器或產品而判斷是否有侵害專利權，並非易事，現行文書或勘驗物提出義務制度，似乎未必能夠充分滿足緩和專利權人侵權舉證責任的需求。

至於專家參與制度，我國目前智慧財產民事侵權訴訟上雖然已有鑑定、技術審查官、專家諮詢等制度可供運用。然而，關於鑑定部分，由於當事人違反民事訴訟法第 337 條所定之協力義務時，其法律效果並不明確，且目前民事訴訟法似未課予當事人須容忍鑑定人進入其辦公處所等進行調查的義務，在某些個案中，有可能無法確保鑑定人充分接觸到其為進行鑑定所必要之證物資料。而關於技術審查官則受到其編制人數的限制，未必能夠滿足涉及高度專業化的所有專利或營業秘密侵權訴訟所需的專業知識，且其所作成的技術報告不公開一事亦引起不少對於聽審權限制的疑慮。再者，欠缺法律明文規範的專家諮詢制度，無論在專家的資格、當事人的閱覽或聽審權等方面均缺乏明確的規範。上述既有專家參與制度的諸般問題，均如前述。

有鑑於此，我國商業事件審理法導入專家證人制度，希冀能進一

[39] 對於我國書證開示制度的運用，引發部分專利實務從業人員與學者對於我國專利訴訟發展前景，乃至我國整體競爭力的憂心。例如，呂紹凡，同註 20，54 頁；李素華，臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統，月旦法學雜誌，第 289 期，2019 年 6 月，133-134 頁等。

步解決既有專家參與制度的問題。然而，專利或營業秘密等智慧財產訴訟，與商業事件畢竟仍有差異，上開專家證人制度是否適合運用於專利或營業秘密侵權訴訟，有待進一步檢討。

本研究以下將先透過比較法之觀點，探討日本專利民事侵權訴訟的證據蒐集制度，以作為後續檢討分析的基礎。

第三章　日本專利訴訟之證據蒐集制度

鑑於專利侵權訴訟的特殊性，現行日本專利法[40]中對於事證蒐集程序與舉證責任設有若干特別規定，包括專利法第 104 條物的製造方法發明的推定規定、同法第 104 條之 2 規定被控侵權方不得單純消極地否認侵權，負有積極開示其具體行為態樣的積極否認義務、同法第 105 條規定文書提出義務、同法第 105 條之 2 規定為計算損害賠償額的鑑定說明義務、同法第 105 條之 4 設有秘密保持命令、以及 2019 年新增的專家查證制度（同法第 105 條之 2 至第 105 條之 2 之 10）等。

其中專利法第 104 條、104 之 2 的規定，係針對舉證責任的特別規定，與本研究主題關聯程度較低，故於此不予研討。以下先概述日本法上訴訟提起前的事證蒐集程序，其後聚焦於提訴後的文書提出義務及專家參與制度，闡述其制度沿革，並說明現行實務上運作的狀況。

第一節　訴訟提起前之事證蒐集程序

關於日本法上專利訴訟所涉及的事證蒐集程序，依其程序適用的時間點，可大致區分為提訴前的事證蒐集程序與提訴後的事證蒐集程序。本節主要檢討當事人提訴前的事證蒐集程序，並於最後簡介提訴後事證蒐集程序的全貌。至於第二節以下，則就提訴後事證蒐集程序中的文書提出命令與專家參與制度，予以說明。

---

[40] 特許法（昭和 34 年法律第 121 號）。按日本的專利法體系與我國有所差異，相當於我國之發明專利權的特許權，係規定於「特許法」中。至於相當於我國新型專利權之實用新案權，係另行規定於「實用新案法」（昭和 34 年法律第 123 號）；相當於我國設計專利權之意匠權，則定於「意匠法」（昭和 34 年法律第 125 號）之中。儘管有上述專利法體系上的差異，由於一般國人仍較為熟悉「專利法」此一稱呼，故本研究以下行文，除法律及條文的對照翻譯外，皆以「日本專利法」指稱日本的「特許法」此部法律，合先敘明。

關於提訴前的事證蒐集程序，其制度目的主要在於協助當事人於提訴前儘量取得為遂行訴訟所需之證據，以資實現提訴後之迅速、經濟的審理程序。就此，日本民事訴訟法第 1 編第 6 章「訴えの提起前における証拠収集の処分等（提訴前事證蒐集之處分等）」設有提訴前事證蒐集程序的一般性規定，潛在的訴訟當事人於起訴前以書面向他造為提起訴訟之預告後，得於為預告日起四個月內，就關於起訴後為準備主張或舉證顯有必要之事項，於起訴前以書面向他造提問，並定相當期間請求他造以書面回答之（同法第 132 條之 2）。潛在的訴訟當事人於起訴前以書面向他造為提起訴訟之預告後，如一造就起訴後的事證蒐集顯有困難者，於當事人起訴前，法院得依一造之聲請並命他造陳述意見後，囑託文書持有人提出該文書、或囑託有關機關或團體為必要之調查、或囑託專家陳述專業意見，或命執行官調查事物現狀（同法第 132 條之 4 第 1 項）。此外，為防止證據嗣後因難以使用而致當事人無從蒐集並向法院提出，於同法第 2 編第 4 章第 7 節設有證據保全程序，允許當事人於提訴前或提訴後向法院聲請保全證據。

然而，實務上適用上述民事訴訟法之提訴前事證蒐集處分相關規定的專利案件相當有限，其可能的原因包括：現行制度下提訴前所為提問與法院所為相關處分，不具有如證據保全程序中假處分般的強制力（在專利侵害事件的脈絡下，同法第 132 條之 2 第 1 項 1 號排除關於營業秘密相關事項之提問，受提問之一造可輕易以事涉營業秘密而免除回答義務，且現行制度下亦無強制對造履行回答義務之手段（制裁）存在，實難期待於提訴前透過該提問程序蒐集事證的效果。至於同法第 132 條之 4 第 1 項之情形，雖然權利人得聲請由法院執行官依同項第 4 號規定調查系爭專利紛爭之現狀，但執行官無強制受調查當事人配合之權限，受同項各款所定處分的當事人僅有忍受義務，即便其不為協力，於現行制度下亦不受制裁[41]；且由於時間點係為提訴前，

[41] 一般財団法人知的財産研究所，「知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書」（以下將本報告書簡稱為「智財訴訟問題法制度調查

即便當事人不為協力，對於提訴後法院心證的影響，亦相當薄弱[42]。)；且從權利人的角度，不免有打草驚蛇之疑慮[43]。此外，於涉及高度專業領域的專利侵權事件中，委由不具專業技術背景的法院執行官調查疑似侵權物品的現狀，並於技術層面上為一定之判斷，實際上窒礙難行[44]。另一方面，關於證據保全程序可否作為一種提訴前證據蒐集的手段，雖有論者指出於醫療疏失事件中已可見運用證據保全程序蒐集證據的前例，但日本民事訴訟法第 234 條係以所聲請證據必須具備如不預為調查該證據，嗣後該證據將難以使用之情事[45]，作為證據保全的聲請要件，而專利紛爭與醫事糾紛的樣貌迥異，於專利侵權事件中，具有調查迫切性的證據並非常態，因此若不修訂民事訴訟法上證據保全的相關要件、或於特別法中增訂針對專利事件的特別規定，實難期待於專利紛爭中權利人將證據保全程序作為一種提訴前蒐集證據的手段而廣為運用[46]。

然而，受制於專利權侵害事件中證據經常偏在一方的事件本質，權利人於提訴前若無從蒐集到足以支持其提訴的充足事證時，其提訴意願自然大幅降低。有鑑於此，亦有呼籲若能擴大提訴前的事證蒐集程序，賦予權利人於提訴前有更多接觸、蒐集證據之機會，則可期待

報告書」)，2016 年 2 月，27-28 頁，
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_07.pdf。

42 智財訴訟問題法制度調查報告書，27、300 頁（田村委員發言）。

43 從訴訟代理人的角度，權利人是否以及何時提訴，於訴訟策略上皆是牽一髮動全身的重要事項，通常不會主動告知他造。然而提訴前事證蒐集處分之相關程序中，權利人向他造為提訴之預告，勢必導致上開事項為他造所知，故訴訟代理人通常不會建議當事人採取此一程序，從而間接導致此程序使用率的低迷。相對於此，證據保全程序並無此一困擾，即便於提訴前向法院聲請保全證據卻遭法院駁回者，由於他造並未參與該程序，原則上他造亦無從得知上開事項，因此基於訴訟代理人的立場，自然會傾向運用證據保全程序，而非提訴前事證蒐集處分相關程序。見智財訴訟問題法制度調查報告書，302 頁（鮫島委員發言）。

44 智財訴訟問題法制度調查報告書，300 頁（田中委員發言）。

45 相當於我國民事訴訟法第 368 條第 1 項「證據有滅失或礙難使用之虞」。

46 智財訴訟問題法制度調查報告書，296 頁（田村委員發言、高林委員長發言、田村委員發言）。

權利人不提起訴訟而於訴訟外解決紛爭（如侵權人與專利權人訂定和解契約，而為訴訟外和解）的可能性提升，即便進入訴訟，亦有更多事證可供法院判斷以發現真實，對於權利人的救濟更為充分。然而，若是不當擴張提訴前的事證蒐集程序，即便為訴訟提起前的時點，當事人亦可能因此面臨準訴訟繫屬的狀態，不僅增加當事人程序上的種種負擔，亦可能造成競爭對手甚或專利流氓（patent troll）濫用相關程序，而以事證蒐集為名、行惡意探知專利權人製造技術的 know-how 甚或營業秘密之實[47]。

則相關制度應如何調整，以因應專利事件對於強化提訴前事證蒐集程序的需求？就此，日本曾就下列二種可能的修法方向，邀集專家學者研討，並就其研討結果進行業界調查與訪談：其一為於日本專利法中增訂賦予提訴前事證蒐集處分等程序強制力或緩和其要件之特別規定；其二則為於日本專利法中創設提訴前由公正中立第三人專家進行查證的制度。

然而，關於賦予提訴前事證蒐集處分等程序強制力的方向，於民事訴訟法導入現行提訴前事證蒐集程序制度時，立法說明即已指出：既為提訴前的事證蒐集程序，故相關程序之進行，應基於他方當事人任意之同意，則此際復於日本專利法中賦予提訴前程序強制力之正當化基礎為何，並不明確[48]。此外，將賦予提訴前事證蒐集程序強制力或緩和其程序要件，限於專利事件的依據為何，又此種特別規定與民事訴訟法的關係應如何理解，亦有待檢驗[49]。且證據偏在一方之事件

[47] 智財訴訟問題法制度調查報告書，60 頁。

[48] 知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会　知財紛争処理システム検討委員会，「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について－知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けて－」（以下將本報告書簡稱為「智財紛爭處理制度方向性報告書」），2016 年 3 月，7 頁 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/hokokusho2.pdf。

[49] 具有一定強制力的提訴前事證蒐集程序，固然具有間接促進訴訟外紛爭解決之優點，但自事證蒐集程序係為增加當事人接觸證據機會，有助於當事人於提訴

類型，並非僅限於專利事件，則如何說明與其他事件類型的關係，亦有待檢討。又如前述，為避免加重他方當事人程序上之負擔、防止提訴前事證蒐集程序制度遭到競爭對手甚或專利流氓濫用而導致營業秘密外流，以及專利權可能於嗣後的訴訟程序中被認定無效，若於提訴前的事證蒐集程序賦予專利權人一定程度的強制力，於制度設計上，對於他方當事人之保障，似有欠周全[50]。綜合上開因素，當時的研討結果認為，在相關制度未能完善規畫配套措施前，不宜於日本專利法中增訂民事訴訟法的特別規定，而賦予提訴前事證蒐集處分等程序強制力。

又關於創設提訴前查證制度之修法方向，其設想係部分源自於前述民事訴訟法第 132 條之 4 第 1 項第 3 款「囑託專家陳述專業意見」與第 4 款「命執行官調查事物現狀」規定之混合雜揉。由於執行官通常不具技術背景，於專利紛爭中委由執行官調查疑似侵權物品現狀的意義甚微，從而制度上若能創設由中立第三人專家代為調查之規範，則可收畢其功於一役之效。所謂提訴前查證，具體而言，係指經潛在當事人聲請，由法院選任負有保密義務的中立第三人專家進行查證，並向法院報告查證結果後，由法院審酌專利權侵害的可能性及營業秘密保護的必要性後，判斷是否向聲請查證的當事人開示該查證結果之制度。由於德國、法國等國之民事訴訟制度中亦設有類似制度[51]，因此增設查證制度或有助於國際間民事救濟制度的調和；但如德國之情形，其查證制度係奠基於民法等實體法上的資訊請求權，但日本民法上並無相對應的實體權利，則若導入提訴前查證制度，其正當化基礎

後向法院提出該證據的觀點，若其目的為促進訴訟外紛爭解決，卻由法院強制介入並課予當事人一定制裁，理論上似存在齟齬。故提訴前事證蒐集程序之強化，是否須以訴訟繼續為其前提，實有釐清之必要。智財訴訟問題法制度調查報告書，296-297 頁（森田委員發言）。

[50] 智財訴訟問題法制度調查報告書，45-46 頁、155 頁。

[51] 就日本查證制度與德國、法國制度之比較，參見，東松修太郎，特許権侵害訴訟における証拠収集手続の立法的課題，特許研究，63 期，2017 年 3 月，18-33 頁。

與程序上請求權的依據為何，即有待商榷[52]。此外，關於查證制度的具體細節，如適任專家人才之確保、聲請查證的要件與聲請文書提出命令的要件之衡平、受查證當事人營業秘密之保護、查證結果開示與否的考量要素、以及如何防止摸索證明及制度濫用等事項，質疑者眾[53]。相較於提訴後查證制度，於提訴前的階段，難謂雙方當事人已盡力為主張及舉證活動，若是貿然導入具有強制力的提訴前查證制度，則受查證當事人營業秘密的外洩風險，亦隨之升高[54]。

因此日本經過數年研討後，認為仍應維持提訴前事證蒐集程序的任意性，不於日本專利法中增訂具有強制力的提訴前查證制度。而作為代替方案，法院得靈活併用前述民事訴訟法第 132 條之 4 第 1 項第 3 款「囑託專家陳述專業意見」與第 4 款「命執行官調查事物現狀」規定，以達成讓中立第三人專家參與提訴前事證蒐集程序的目的[55]。具體而言，潛在訴訟當事人於起訴前向他造為提訴預告後，如一造就起訴後的事證蒐集顯有困難者，於當事人起訴前，法院得依一造之聲請並命他造陳述意見後，命執行官調查事物現狀（第 4 款），同時囑託專家同行，於執行官為調查時提供技術上之必要協助，嗣後基於其專業向法院陳述其意見（第 3 款）。此際，考慮到當事人營業秘密之保護，固應使該專家負有保密義務，惟鑑於提訴前事證蒐集處分聲請人之秘密保持義務，原則上係源於其與受調查當事人間的秘密保持契約，為求制度上衡平，即便欲使第三人技術專家負有秘密保持義務，由受調查當事人與該專家締結秘密保持契約即足，無須如同提訴後查證制度，就專家違反保密義務之情形訂定罰則。

---

52 智財紛爭處理制度方向性報告書，第 7 頁。

53 業界就此提出的正反意見，參見智財訴訟問題法制度調查報告書，236-238 頁。

54 智財紛爭處理制度方向性報告書，第 8 頁。

55 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて」（以下將本報告書簡稱為「因應第四次產業革命報告書」），2018 年 2 月，8-9 頁，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/180215_tokkyo_houkoku/180215_tokkyo_houkoku.pdf。

另一方面，關於提訴後的事證蒐集程序，日本民事訴訟法上設有向他造當事人提問之規定(同法 163 條)、調查囑託(同法第 186 條)、文書提出命令（同法第 223 至 225 條）與文書提出之囑託（同法第 226 條)、鑑定(同法第 212 至 218 條)與勘驗(同法第 232、233 條)、專門委員（同法第 92 之 2 至 92 條之 7）與智慧財產權事件中法院調查官之參與（同法第 92 之 8、第 92 條之 9)、以及證據保全程序（同法 234 至 242 條）等事證蒐集相關程序規定。此外，律師法 23 條之 2 亦設有由受任律師所屬律師公會向機關或團體請求就必要事項為報告之事證蒐集程序。

除此之外，日本專利法上亦設有若干特別規定，包括日本專利法第 104 條物的製造方法發明的推定規定、同法第 104 條之 2 規定被控侵權方不得單純消極地否認侵權，負有積極開示其具體行為態樣的積極否認義務、同法第 105 條規定文書提出義務、同法第 105 條之 2 規定為計算損害賠償額的鑑定說明義務、同法第 105 條之 4 設有秘密保持命令、以及 2019 年新增的專家查證制度（同法第 105 條之 2 至第 105 條之 2 之 10）等。以下即針對本研究所關注之文書提出義務與專家參與制度，就其制度沿革與現況，以及相關制度中刻正檢討的議題加以說明。

第二節　文書提出義務

一、制度沿革[56]

（一）1959 年制訂日本專利法第 105 條

日本民事訴訟法於 1996 年大幅修正前，雖然已針對一般民事訴訟事件設有文書提出義務的相關規定，惟依據當時舊法第 312 條，僅限於該條所明文列舉之文書，該文書之持有人始負有提出義務。然而，

[56] 以下關於文書提出義務的制度沿革，主要引用自陳皓芸，同註 1，168-172 頁，並增補部分新的文獻資料，以及製作法條翻譯對照表。

由於專利訴訟中為證明損害額所必要的文件，未必該當於前揭舊法條文中所列舉之文書，為解決訴訟上當事人證明損害額之困難，乃於1959年修正日本專利法時，增訂當時的日本專利法第105條[57]。

1959年版的日本專利法[58]第105條係規定：「於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出為計算因該侵害行為所受損害之必要文書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出者，不在此限。」如條文所示，日本專利法下的文書提出義務，其客體最初僅限於計算專利侵權損害額所需的相關文件，其對象範圍與現今規定相比，實為有限。然而，若是將該規定與當時日本民事訴訟法的相關規定對比，由於當時民事訴訟法所定文書提出義務，僅於其限定列舉的文書種類範圍內方有其適用；而1959年日本專利法第105條對於為計算損害額所需之文書，並未限定或區分其種類，係課予當事人一般性的文書提出義務，除有正當理由者外，不得拒絕提出。足認當時的立法者已明確意識到，專利侵權訴訟中證據偏在的困境較一般訴訟類型更為嚴峻，僅憑藉民事訴訟法既有規定並不足以緩和此一困境，因此特於日本專利法中增訂一般性的文書提出義務，以利消弭計算專利侵權損害額時因證據偏在當事人一造而致之舉證困難。由此觀之，該條之增訂具有指標性的意義。

（二）1996年民事訴訟法修正

邇後於1996年，日本民事訴訟法大幅修正[59]，其中關於文書提出義務之修訂，係為充實民事訴訟的事證蒐集程序，而將文書提出義務的客體予以一般化，條號亦移列至1996年民事訴訟法的第220條。

---

[57] 參見青柳昤子，第105條，收錄於：中山信弘編，注解特許法上卷，青林書院，三版，2000年8月，1186頁。

[58] 昭和34年法律第121號。

[59] 平成8年法律第109號。

詳言之，該次修法於同條增訂第 4 款，明定除有該當於同款所定之法定除外文書[60]的情形外，該文書之持有人負有文書提出義務，亦即將課予文書提出義務的客體範圍，從正面表列放寬調整為負面表列，大幅擴張民事訴訟法上文書提出義務的對象。此外，於當事人向法院聲請令特定文書的持有人提出該文書時，為使法院得以判斷涉案文書是否該當於法條所示的法定除外文書，於同法第 223 條第 6 項新訂「秘密審理程序（インカメラ審理）」，於法院認有必要時，可限制提出聲請的當事人不得閱覽，僅由審理法官單獨閱覽該文書內容以為確認。再者，為保護訴訟當事人的營業秘密不因訴訟程序而洩漏，1996 年修法時亦於同法第 92 條增訂限制閱覽訴訟紀錄的相關規定，以保障當事人的營業秘密。

是以，1996 年民事訴訟法修正後，專利權人無須主張日本專利法第 105 條規定，亦得以民事訴訟法相關規定為基礎，請求文書持有人提出為證明損害額所需之相關文書。或有認為，此際日本專利法第 105 條已無存在必要；但由於同條規定包含民事訴訟法第 220 條規定所無的但書「但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出文書者，不在此限」，理論上此處所指「正當理由」，其涵蓋範圍並不侷限於民事訴訟法上所列的法定除外文書，因此即便於民事訴訟法增訂一般性的文書提出義務規定後，日本專利法第 105 條仍不失其實益[61]。

（三）1999 年日本專利法修正

由於專利屬於無體財產，專利侵害與否並不若土地越界般，得透

[60] 制定當時的法定除外文書包括：該文書中記載之內容，包含文書持有者若接受證人訊問，可得行使拒絕證言權之事項者、以及專為文書持有人自身利用為目的而製作之文書（其後於 2001 年修正民事訴訟法時再增訂公務秘密文書、刑事事件相關文書等法定除外文書。）。關於日本民事訴訟法文書提出命令的相關解釋與實務見解分析，詳見山本和彦、須藤典明、片山英二、伊藤尚編，文書提出命令の理論と実務，民事法研究会，二版，2016 年 7 月。

[61] 參見青柳昤子，同註 57，1186 頁。

過鑑界等程序明確判定侵權與否，其侵權與否之判斷仍大幅仰賴文書證據；另一方面，智慧財產中的專利與營業秘密皆屬於保護技術的法律手段，且營業秘密的價值來自其秘密性，則當涉案技術與一造當事人的營業秘密有所關聯時，該營業秘密宜否在法庭上公開，理論上即有爭議。從而當專利訴訟當事人間就系爭文書是否屬於證明專利侵害行為成立所需文書一事有所爭執，而系爭文書的持有人抗辯涉案文書牽涉營業秘密不宜開示，此際法院宜否適用前揭民事訴訟法第 220 條規定，逕命持有人提出該文書？學說與實務上就此爭論不休[62]。

立法者有鑑於專利侵權訴訟中證據偏在一方的困境非僅限於算定損害額所需文書，而於判斷侵害行為成立與否時所需文書的情形亦可能發生，為緩和專利權人須證明侵害行為成立之舉證責任負擔，爰於 1999 年修正日本專利法時[63]，於第 105 條第 1 項規定本文前段追加「為證明該侵害行為成立之必要文書」，將此類文書納入法院文書提出命令之對象；惟同項但書並未修正，故文書持有人仍得以該文書（包含「為計算因該侵害行為所受損害之必要文書」以及「為證明該侵害行為成立之必要文書」）涉及營業秘密為其「正當理由」而拒絕提出文書。再者，於法院判斷當事人有無同項但書所定得拒絕提出的正當理由時，其審理程序無從直接適用民事訴訟法上的秘密審理程序相關規定，為顧及當事人的營業秘密等實體利益不因文書提出命令而受損，故於同年修法時亦新增第 105 條第 2 項規定，於法院依照日本專利法審查是否核發文書提出命令的審理過程中，導入與民事訴訟法規定相仿的「秘密審理程序」，亦即當文書持有人以有正當理由為由拒絕提出文書時，由法院單獨閱覽該文書，並衡量當事人營業秘密保護的必要性與訴訟遂行的必要性孰重孰輕，以判斷其主張是否該當「正當理由」。

---

62 相良由里子，第 105 條，收錄於：中山信弘、小泉直樹編，新注解特許法〔中卷〕，青林書院，二版，2017 年 9 月，2228 頁。

63 平成 11 年 5 月 14 日法律第 41 號。

此外，於物的發明之情形，為證明專利權侵害是否成立，於某些情形下實有勘驗涉案物品的必要。立法者顧及此一需求，同次修法亦新增第 3 項規定（相當於現行法第 5 項），於一造請求法院命他造出示物件以供勘驗之情形，法院亦得考慮有否正當理由而決定是否命他造提出該物件，而其審理亦得適用秘密審理程序為之。

（四）2004 年日本專利法修正

2004 年日本專利法修正[64]時，為強化當事人營業秘密的保護，並且降低證明侵害行為成立之舉證難度，於日本專利法中創設「秘密保持命令」，導入停止公開審理的制度，並進一步完善秘密審理程序的相關配套措施。

本次修法的理由在於，前次修法所導入的秘密審理程序，並未允許文書提出命令的聲請人得參與該程序並陳述意見，對於聲請人的程序保障似嫌未周，實務上批判者眾[65]。因此，於日本專利法第 105 條增訂第 3 項（原第 3 項移列第 4 項），賦予法院裁量權限，於文書持有人主張其具正當理由而開啟秘密審理程序時，法院得於秘密審理程序中對其他當事人、訴訟代理人等開示系爭文書並徵詢其意見，以充實其審理內容。

此外，因秘密審理程序中系爭文書的揭露，可能導致當事人的營業秘密因此喪失秘密性或合理保密性，而有減損其商業價值之虞。為避免此類情形發生，本次修法同時導入秘密保持命令（新增日本專利法第 105 條之 4 至第 105 條之 6 規定），作為該條文的配套措施，避免文書持有人因為擔心法院命其提出涉及營業秘密的文書，反而不當

64 平成 16 年 6 月 18 日法律第 120 號。
65 相良由里子，同註 62，2228 頁。

限制當事人的訴訟活動空間，以維護審理過程的公平性[66]。

（五）2018 年日本專利法修正

日本政府內閣轄下機關「智慧財產戰略本部」於 2016 年與 2017 年提出「智慧財產推進計畫 2016」與「智慧財產推進計畫 2017」計畫書，其中提及為強化智慧財產權紛爭解決機制，應就現行制度下提訴前與提訴後的事證蒐集程序的公平性與妥當性予以檢討，並採取必要措施以改善之。基此，日本經濟產業省召開內部專家會議進行研討後，於 2017 年及 2018 年依次公布兩份研究報告[67]，其中就現行制度下當事人提訴後的事證蒐集程序不足之處，報告書指陳如下[68]。

第一，關於文書提出命令，就當事人所聲請文書是否該當於條文所稱「必要之文書」，法院於判斷其必要性時，亦應行秘密審理程序。於原先日本專利法的秘密審理程序下，係法院認定系爭文書已構成日本專利法第 105 條第 1 項所稱之「必要」文書後，方就文書持有人之抗辯是否構成得拒絕提出之「正當理由」加以審查。然而考量專利侵權訴訟的證據偏在性以及高度專業性（例如電腦程式相關的專利侵權訴訟，由於程式的機械碼實際上難以判讀，法院僅憑藉機械碼通常無從判斷被告有無侵權，惟判斷侵權所需證據如程式原始碼等，又皆為被告方所擁有），為適度平衡專利權人與被告間的舉證責任負擔，制度設計上應儘量使被告願意提出相關證據，不致因其提出證據而遭受

---

66 首相官邸知的財産訴訟検討会，営業秘密が問題となる訴訟における営業秘密の保護に関する論点－公開停止を中心として－，2003 年 10 月 6 日知的財産訴訟検討会第 12 回資料 3，https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai12/12siryou3.pdf。

67 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（以下將本報告書簡稱為「智財紛爭處理制度強化報告書」），2017 年 3 月，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/h29houkokusho/170330_tokkyo_houkoku.pdf、因應第四次產業革命報告書，2018 年 2 月。

68 參見智財紛爭處理制度強化報告書，2-4 頁、因應第四次產業革命報告書，7-9 頁。

不利益，故除了文書持有人拒絕提出文書的理由是否構成「正當理由」之後階段審理程序外，於所聲請文書是否「必要」的前階段審理，亦應導入秘密審理程序，俾利訴訟之進行。

第二，制度上應允許公正中立之第三人專家參與秘密審理程序。由於專利訴訟的本質使然，於專利訴訟秘密審理程序中所提示之文書，多為專業技術文件，則法院於前階段審查系爭文書是否「必要」、或於後階段審查文書持有人是否具備「正當理由」，時有需求高度專業知識以便理解其內容之情形。故於制度設計上，法院於秘密審理程序中需求專業知識而認有必要時，以雙方當事人同意為前提，應允許公正中立的第三人技術專家參與秘密審理程序，並課與其秘密保持義務，以充實審理內容。

基於上述兩份報告書的建議，日本於 2018 年再次修正日本專利法[69]，擴大了同法第 105 條「秘密審理程序」的適用範圍。修法前，僅於法院審查文書持有人是否具備足以拒絕提出的「正當理由」時，得適用秘密審理程序；而於修法後，在審查系爭文書的「必要性」要件時，亦得運用秘密審理程序（修正同法第 105 條第 2 項）。此外，本次修法亦使具有技術背景且負有保密義務的專門委員得參與秘密審理程序（新增同法第 105 條第 4 項，原第 4 項規定移列同條第 5 項）。本次修法業已自 2019 年 7 月 1 日開始施行。

（六）2019 年日本專利法修正

日本於 2019 年日本專利法修正時導入查證制度，為使查證程序中第 105 條之 2 之 6 第 4 項規定所稱之專門委員之定義更為明確，乃酌予修正日本專利法第 105 條第 4 項文字為「於第二項情形，法院認

[69] 不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 33 號）。關於本次修法之解說，參見特許庁総務部総務課制度審議室編，平成 30 年度特許法等の一部改正　産業財産権法の解説，発明推進協会，2019 年 7 月，21-28 頁。

有必要開示同項後段文書，以聽取本於專業確信之意見時，經當事人同意，向專門委員（民事訴訟法第一編第五章第二節第一款所定之專門委員。於第 105 條之 2 之 6 第 4 項規定亦同。）開示該文書。」以作為查證程序的配套規定。

惟此一修正並未實質影響文書提出義務之規範，而關於查證程序以及第 105 條之 2 之 6 第 4 項規定之內容，參見本章第三節之介紹。

表 1 日本專利法第 105 條歷年修正沿革中日翻譯對照表

法規版本	日本專利法原文	中文翻譯
1959 年特許法（昭和 34 年法律　第 121 號）	第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立により、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。	第 105 條 於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出為計算因該侵害行為所受損害之必要文書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出者，不在此限。
1999 年修正（平成 11 年法律第 41 號）	第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてそ	第 105 條 第一項 於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出為證明該侵害行為成立之必要文書，或為計算因該侵害行為所受損害之必要文書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出文書者，不在此限。

	の提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 2　裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 3　前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。	第二項（新増） 法院為判斷有無前項但書所定正當理由，認有必要時，得命該文書持有人提示該文書。於此情形，任何人不得請求開示該提示於法院之文書。 第三項（新増） 前二項之規定，於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，為行證明該侵害行為成立所必要之勘驗，而命提示勘驗物之情形，準用之。
2004 年修正 （平成 16 年法律　第 120 號）	第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするた	第 105 條 第一項 於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出為證明該侵害行為成立之必要文書，或為計算因該侵害行為所受損害之必要文

	め必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。	書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出文書者，不在此限。
	２　裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。	第二項 法院為判斷有無前項但書所定正當理由，認有必要時，得命該文書持有人提示該文書。於此情形，任何人不得請求開示該提示於法院之文書。
	３　裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をい	第三項（新增） 於前項之情形，為判斷是否有第一項但書所定之正當理由，法院認有開示該文書並徵詢其意見之必要時，得向當事人等（包含當事人（於法人之情形，為其代表人）、當事人之代理人（訴訟代理人及輔佐人除外）、受雇人及其他從業人員。以下同。）、訴訟代理人或輔佐人開示前項後段之文書，並聽

	う。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。 ４　前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。	取其意見。 第四項（項號移列） 前三項之規定，於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，為行證明該侵害行為成立所必要之勘驗，而命提示勘驗物之情形，準用之。
2018 年修正（平成 30 年法律第 33 號）	第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 ２　裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本	第 105 條 第一項 於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出為證明該侵害行為成立之必要文書，或為計算因該侵害行為所受損害之必要文書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出文書者，不在此限。 第二項 法院為判斷依前項本文聲

	文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。	請提出之系爭文書是否該當於同項本文之文書、以及有無前項但書所定正當理由，認有必要時，得命該文書持有人提示該文書。於此情形，任何人不得請求開示該提示於法院之文書。
	3　裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。	第三項 於前項之情形，為判斷依第一項本文聲請提出之系爭文書是否該當於同項本文之文書、以及是否有同項但書所定之正當理由，法院認有開示該文書並徵詢其意見之必要時，得向當事人等（包含當事人（於法人之情形，為其代表人）、當事人之代理人（訴訟代理人及輔佐人除外）、受雇人及其他從業人員。以下同。）、訴訟代理人或輔佐人開示前項後段之文書，並聽取其意見。

	４　裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。 ５　前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。	第四項（新增） 於第二項情形，法院認有必要開示同項後段文書，以聽取本於專業確信之意見時，經當事人同意，得向民事訴訟法第一編第五章第二節第一款所定之專門委員，開示該文書。 第五項（項號移列） 前四項規定，於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，為行證明該侵害行為成立所必要之勘驗，而命提示勘驗物之情形，準用之。
2019 年修正 （令和元年法律第 3 號）	第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてそ	第 105 條 第一項 於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出為證明該侵害行為成立之必要文書，或為計算因該侵害行為所受損害之必要文書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出文書者，不在此限。

	の提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 ２　裁判所は、前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 ３　裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあつては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び	第二項 法院為判斷依前項本文聲請提出之系爭文書是否該當於同項本文之文書，及有無前項但書所定正當理由，認有必要時，得命該文書持有人提示該文書。於此情形，任何人不得請求開示該提示於法院之文書。 第三項 於前項之情形，為判斷依第一項本文聲請提出之系爭文書是否該當於同項本文之文書、以及是否有同項但書所定之正當理由，法院認有開示該文書並徵詢其意見之必要時，得對當事人等（包含當事人（於法人之情形，為其代表人）、當事人之代理人（訴訟代理人與輔佐人除外）、受雇人等從業人員。以下同。）、訴訟代理人

	補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。	或輔佐人，開示該文書。
	４　裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員（民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。）に対し、当該書類を開示することができる。	第四項 於第二項情形，法院認有必要開示同項後段文書，以聽取本於專業確信之意見時，經當事人同意，向專門委員（民事訴訟法第一編第五章第二節第一款所定之專門委員。於第 105 條之 2 之 6 第 4 項規定亦同。）開示該文書。
	５　前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。	第五項 前四項規定，於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，為行證明該侵害行為成立所必要之勘驗，而命提示勘驗物之情形，準用之。

（表格來源：本研究自製）

二、制度現況分析

在介紹日本專利法上文書提出義務與秘密保持命令的修法沿革後，以下擬針對現行制度的內容及實務運作情形予以說明，以作為後

續對我國專利及營業秘密訴訟制度提供修正建議的基礎。

（一）文書提出命令（日本專利法第 105 條第 1 項）

由日本專利法第 105 條第 1 項與第 5 項規定可知，於現行法下，當事人為證明專利侵害的成立或計算損害額所必要之文書、或為證明專利侵害的成立而須由法院勘驗之物，均可基於日本專利法第 105 條規定請求法院命持有人提出。由於同條 1 項係屬於日本民事訴訟法第 220 條文書提出義務之特別規定，因此就本條所未規定事項，例如當事人請求法院命他造提出**非**屬於「為證明該侵害行為成立」或「為計算因該侵害行為所造成之損害」所必要之文書時，法院如何特定應提出文書的程序、如何排除文書中不必要部分後提出該文書、當事人不從文書提出命令時之法律效果等事項，不應適用日本專利法上的特別規定，而應回歸適用民事訴訟法第 221 條以下規定。

又關於文書提出命令的核發對象，由於本項係明定「命當事人提出……必要文書」，因此若是文書持有人並非訴訟當事人，則無本項之適用，而須回歸民事訴訟法，適用命第三人提出文書的相關規定。另一方面，除權利人外，被控侵權人亦可能向法院聲請文書提出命令，例如被控侵權人認為專利權人依日本專利法所主張損害賠償額的金額過高，認為權利人所受損害低於專利權人所主張之推定額，而要求權利人提供相關文書以茲證明之情形[70]。

1.必要文書

關於該項規定所指「必要文書」，法院應如何認定？實務上，日本法院會考慮該文書作為證據的重要性、有無其他可替代的證據存在、發現真實與促進訴訟等因素[71]。

[70] 足立昌聰，訴え提起後特有の証拠収集方法，收錄於：小松陽一郎先生古稀記念論文集刊行会編，小松陽一郎先生古稀記念論文集：特許権侵害紛争の実務─裁判例を踏まえた解決手段とその展望，青林書院，2018 年 5 月，860 頁。

[71] 高部眞規子，知的財産権訴訟　今後の課題（下），NBL，860 期，2007 年 7

詳言之，關於系爭文書是否「為證明侵害行為成立所必要」之判斷，為防止有摸索證明嫌疑的濫訴[72]，聲請人應釋明其確信他造侵害專利權的理由，達到至少足生合理懷疑的程度[73]。具體而言，被控侵權產品若可自市場上取得，原告應先取得並自行調查，針對該產品的構造、組成等予以主張；即使該產品難以自市面取得，原告亦應儘可能具體地就被控侵權產品的構造、組成等予以主張，並蒐集被控侵權產品很有可能係由被告製造的間接事證，以滿足前述要求[74]。實務上，曾有於請求確認專利權損害賠償請求權不存在的訴訟中，被告（即專利權人）請求法院命原告提出為證明原告侵害行為成立所必要之文件，惟法院審理後，認為該案中被告原先至少有 3 年的準備期間，得自行

月，42 頁。

72 關於是否應禁止摸索證明的一般性討論，參見姜世明，民事訴訟法註釋書（四），新學林，2013 年，271-278 頁、姜世明，同註 3，民事訴訟法（下冊），159-171 頁。

73 青柳昤子，同註 57，1183 頁；高部眞規子，知的財産権訴訟における文書の提出─民事訴訟法との交錯，別冊 NBL─知財年報 2006 年，116 期，2006 年 12 月，292 頁。實務上，大阪地方法院昭和 59 年 4 月 26 日（昭和 52 年（ワ）第 3934 號）判決，無体集 16 卷 1 號 248 頁（1984）曾認為，「於專利侵權訴訟中，為了應證明侵權事實的存在，聲請他造提出處於他造支配占有中的證據（即主張為侵權物的產品）者，應先釋明該標的物落入系爭發明的技術範圍的可能性（侵權的可能性），達到可合理推測其存在的程度。」然而，本判決為適用舊民事訴訟法與舊專利法規定之判決，智慧財產高等法院新近判決對此見解已有所調整，認為當事人毋庸對於侵害行為本身予以釋明，而僅須釋明達到對於有侵害行為的存在一事足生合理懷疑的程度即可。參見本文下述關於知的財産高等裁判所平成 28 年 3 月 28 日（平成 27 年（ネ）第 10029 號）判決，判例タイムズ 1428 號 53 頁（2016）的說明，並參照中島基至，書類提出命令等をめぐる実務上の諸問題──国際知財シンポジウム 2017 の模擬裁判（特許訴訟における証拠収集手続き）に向けて，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.3，2017 年 8 月，77-78 頁。

74 參見相良由里子，同註 62，2230 頁；東京地方裁判所知的財産権訴訟検討委員会，知的財産権侵害訴訟の運営に関する提言，判例タイムズ，1042 號，2000 年 12 月，9 頁。此外，曾有針對涉及違反不正競爭防止法之事件，法院於裁定中指出，若一造當事人要求他造提出為了證明侵害成立所必要的文書，考量到一旦發令後，若他造拒絕提出時所可能產生的制裁效果、以及兩造當事人間的衡平，聲請人應釋明足認有一定程度的合理懷疑有侵害行為存在。東京地方法院平成 27 年 7 月 27 日（平 27 年（モ）第 273 號）裁定，判例タイムズ，1419 號，2016 年 1 月，367 頁〔即新日鐵住金營業秘密訴訟事件〕。

透過實驗進行調查、解析原告的侵害行為，但被告竟捨此不為，而逕向法院聲請文書提出命令；加上被告並未對原告提起反訴或損害賠償的主張，足見其應訴態度消極，應可認為被告係自行放棄舉證的機會，卻一味要求原告提出反證，因此認定本件文書提出命令之聲請係欠缺必要性，而裁定駁回被告之聲請[75]。

關於專利侵權訴訟中文書提出命令的核發要件，智慧財產高等法院於 2016 年 3 月的 NTT Docomo 債務不存在確認事件判決[76]（下稱「NTT Docomo 事件」）中，就必要性要件之判斷，提出相當擲地有聲的見解，以下摘錄之：「關於文書提出命令之必要性判斷，係基於民事訴訟法第 181 條第 1 項規定。而關於專利訴訟中『為證明侵害行為成立』之文書提出命令，其具有高度必要性之情形固非少見，如標的物處於相對人支配之下而無從取得的情形，或專利屬於方法發明，而該方法並不會於有體物上留下跡證的情形，皆為適例。惟另一方面，此類訴訟往往源自於具有競爭關係的事業間所生紛爭，且待證事項亦多半牽涉營業秘密，若係以接觸秘密資訊本身為目的而濫用制度的聲請、或欠缺確切證據而有摸索證明嫌疑的聲請，對於被迫應訴之相對人而言，具有重大的不利益。是以，從防止濫用或摸索證明的觀點，於一般情形下，聲請文書提出命令之權利人應釋明其確信專利權侵害存在的理由，達到至少足生合理懷疑的程度。然而，對於專利侵害行為之成立負有舉證責任的一方而言，文書提出命令制度係為了滿足其舉證責任所必要的證據收集手段。有鑑於此，於判斷應否核發文書提出命令之際，解釋上應認為毋庸要求聲請人釋明該訴訟中屬於待證事實的侵害行為本身，只須釋明至對於侵害行為存在一事已生合理懷疑，而足以排除聲請人係為摸索證明或濫行聲請的嫌疑之程度，即為已足。其釋明的程度，應考慮取得並調查該文書的必要性之有無及高低、證明系爭事項之難易度、有無替代證據、其他舉證的情況等諸般情況，

[75] 東京地方法院平成 26 年 12 月 25 日（平成 24（ワ）11459 號）判決。
[76] 知的財産高等裁判所平成 28 年 3 月 28 日（平成 27 年（ネ）第 10029 號）判決，判例タイムズ，1428 號，2016 年 10 月，53 頁。

依個案情形綜合判斷之。」換言之，由文書提出命令制度的目的觀之，為證明侵害行為成立而向法院聲請文書提出命令之情形，必要性要件的審查僅為排除涉及摸索證明或濫行聲請等例外狀況，故其審查門檻的設定不宜過於嚴苛[77]。實務上認為，若聲請人僅泛言侵害行為存在卻未舉出任何具體事證，或完全無法說明其認為有侵害的合理理由，或即便是可以輕易達成的舉證手段聲請人亦未採取，或從聲請人的訴訟遂行態度，難以評價其為真摯等情形，皆足認有濫行聲請或有摸索證明之疑慮[78]。

而關於系爭文書是否為計算侵害行為所造成之損害「所必要」之判斷，須權利人已證明侵害行為成立後，在法院續行審理損害賠償額之階段，始得予以斟酌。一般而言，諸如記載銷售數量、營業額、經費額等金額的相關文件、或整理上開數額的帳冊資料、為確認或比對上開數額正確性所需文件等，均構成必要文書[79]。

於 2018 年日本專利法修正後，法院於審查文書提出命令的必要性要件時，亦得運用秘密審理程序。關於秘密審理程序的運用，詳見本文後述。

2.得拒絕提出的正當理由

關於日本專利法第 105 條第 1 項但書所定有無拒絕提出文書之「正當理由」要件的認定，法院應考慮核發文書提出命令時文書持有

---

[77] 此外，亦有負責第一審專利訴訟事件審理的法官表示，「合理的懷疑」一詞容易讓人誤以為門檻很高，但文書提出命令的必要性要件應該只是用於排除毫無任何根據的制度濫用行為。因此只要當事人能夠提出某種根據，即便該根據尚屬薄弱，至少仍應開啟秘密審理程序，讓持有文書的他造當事人向法院提示該文書，以供法院具體判斷有否必要性。參見 2018 年度大阪高等裁判所第 8 民事部および大阪地方裁判所第 21･26 民事部と大阪弁護士会知的財産委員会との協議会，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.5，2019 年 9 月，35 頁，大阪地方法院第 26 民事部（智慧財產權部）高松宏之法官的發言。

[78] 古河謙一，侵害立証のための書類提出命令・検証・提訴前証拠保全，Law & Technology，83 期，2019 年 4 月，3 頁。

[79] 青柳昤子，同註 57，1188 頁。

人可能遭受的不利益（作為營業秘密保護的程度），以及不提出該文件時聲請人所受的不利益（訴訟遂行上的必要性），衡量孰輕孰重後據以判斷[80]。就此，實務上屢見爭議者，係當文書持有人抗辯系爭文件涉及營業秘密之情形，是否即足以構成文書持有人得拒絕提出之正當理由？早期雖有肯定見解基於營業秘密的秘密性有因文書提出而喪失之虞，而肯認此情形已構成拒絕提出之正當理由者；惟目前日本通說係認為：僅以系爭文書記載該當於營業秘密之事項為由，尚難構成拒絕提出的正當理由[81]。其所持理由在於：為證明侵害行為成立或證明損害額之數額所需之文書，其屬於營業秘密的可能性相當高，若僅因系爭文書內含該當於營業秘密之事項，文書持有人即得拒絕提出，本項規定即無具規範實益，形同具文[82]。

1999 年新訂的日本專利法 105 條第 2 項規定：「法院為判斷有無前項但書所定正當理由，認有必要時，得命該文書持有人提示該文書。於此情形，任何人不得請求開示該提示於法院之文書。」本項規定即為「秘密審理程序」的具體規定，法院為判斷文書持有人是否具有拒絕提出的正當理由，得要求文書持有人向法院提示該文書，並獨自確認文書內容後，作為判斷拒絕提出有無正當理由之基礎。就此一規定，

---

[80] 參見相良由里子，同註 62，2231 頁。前揭 NTT Docomo 事件判決、東京地方法院平成 26 年 12 月 25 日（平成 24（ワ）11459 號）判決亦同此旨。NTT Docomo 事件判決進一步指出，法院於比較衡量時，應考慮作為證明侵害行為成立的證據的有用程度，有用程度越高（能夠證明相對人所實施者係屬於聲請人系爭發明專利之申請專利範圍者），則營業秘密應受保護的程度相對變低；反之，有用程度越低，則營業秘密應受保護的程度相對變高。

[81] 中山信弘，特許法，弘文堂，4 版，2019 年，426 頁、高部眞規子，同註 71，42 頁、竹田稔・松任谷優子，知的財産権訴訟要論〔特許編〕，発明推進協会，七版，2017 年 12 月，237-238 頁、相良由里子，同註 62，2231 頁、中武由紀，立証の容易化と営業秘密，收錄於高部眞規子編，最新裁判実務大系─知的財産権訴訟I，青林書院，2018 年 12 月，78 頁。

[82] 日本法院實務亦採此見解，例如東京高等法院平成 9 年 5 月 20 日裁定，判例時報 1601 號 143 頁（1997）即明確指出，若載有計算損害額所需必要事項的文書，與營業秘密係處於一體不可分的關係時，文書持有人以營業秘密為由而拒絕出示該文件，並不構成正當理由。

日本實務上係認為：即使於秘密審理程序中，法院確認系爭文書有該當於營業秘密之內容存在，但若涉及營業秘密的部分非屬證明侵害行為成立或損害額計算所必要之部分，並且得自該文書單獨抽離者，法院應命他造當事人就涉及營業秘密的部分隱去後，向聲請人提出該文書[83]。再者，於 2004 年日本專利法修正導入秘密保持命令制度後，解釋上即應限於，即便法院向當事人核發秘密保持命令，向對造提示該文書仍將導致文書持有人受到難以迴避的不利益結果之情形，始有肯認文書持有人係有正當理由拒絕提出該文書之必要。

綜上所述，多數見解係認為，該當於日本專利法 105 條第 1 項但書規定「正當理由」的情形，於 2004 年日本專利法新增秘密保持命令後，其範圍已相當程度地受到限制，從而同項本文所規定文書提出命令所適用範圍，已較 2004 年修法前更形擴大[84]。

3.文書提出命令的聲請程序

關於文書提出命令的聲請程序，聲請人應依照日本民事訴訟法第 221 條規定向法院提出聲請書，表明系爭文書的名稱、意旨、持有人、待證事實、他造負有文書提出義務之原因等事項，藉此以特定擬請求他造提出之文書。有鑑於聲請人對於他造內部文件的相關資訊通常難以具體精確描述，故於聲請書中聲請人僅須表明所請求提出的文書依其性質的一般通用名稱，使法院與他造得以理解所指為何即足[85]。實務上，聲請書上亦可見「無論其文件名稱為何，與本件被告產品銷售額相關之一切文書」此種概括記載者[86]。民事訴訟法第 222 條第 1 項亦明定，當文書之特定有顯著困難者，僅須記載足資辨別所聲請提出文書的相關事項即可。

---

[83] 青柳昤子，同註 57，1182 頁。

[84] 高部眞規子，秘密保持命令とインカメラ手続，收錄於牧野利秋等編，知的財産法の理論と実務(2)，新日本法規，2007 年，84 頁。

[85] 青柳昤子，同註 57，1191 頁。

[86] 相良由里子，同註 62，2233 頁。

通常情形下，可能該當於日本專利法第 105 條第 1 項前段（即用於證明侵害行為成立）之文書，包括表示被控侵權產品構造的設計圖、型錄、使用說明書等，或者可用以彰顯被控侵權方法的製造方法流程圖、製造記錄單、製造指示書等文件[87]。可能該當於日本專利法第 105 條第 1 項後段（即用於證明損害額之數額）之文書，包括表示製造數量、販賣數量、販賣單價、銷售額、製造成本、進貨量、毛利率等項目的文書[88]。視個案情況，於有必要時，當事人亦可能依本條規定，請求他造當事人出示用以證明上開數額正確性的文書[89]。

當事人一造提出文書提出命令之聲請後，法院應於審理（於審理過程中法院得採取秘密審理程序，詳見後述。）系爭聲請是否符合必要性要件，以及他造（即文書持有人）有否得拒絕提出之正當理由後，裁定是否命他造提出文書（參見民事訴訟法第 223 條第 1 項）。此外，有最高法院實務見解指出，若同一文件中有部分該當於提出義務，但有部分內容不該當時，除因特殊情事而無從切割分離外，法院得命文書持有人將該文書中不負提出義務之部分隱去後，向聲請人出示該文書[90]。

對於文書提出命令的裁定不服者，得向法院提出即時抗告，以茲救濟（參見民事訴訟法第 223 條第 7 項）。

4.不從文書提出命令的法律效果

法院發出文書提出命令後，文書持有人卻仍拒絕提出文書，或設法妨礙聲請人使用該文書者，其法律效果為何？通說認為解釋上應可適用日本民事訴訟法第 224 條規定於文書持有人不依命令提出文書

[87] 青柳昤子，同註 57，1188 頁。
[88] 青柳昤子，同前註，1188 頁。
[89] 例如，東京高等法院平成 9 年 5 月 20 日裁定（判例時報 1601 號 143 頁）就曾基於此種考量，而肯認相當廣泛範圍的文書提出命令。
[90] 最高法院平成 13 年 2 月 22 日裁定（判例時報 1742 號 89 頁）。

時的制裁[91]，亦即法院得認他造關於該文書之主張為真實。所謂「他造關於該文書之主張」，係指他造就該文書的性質、內容等記載內容所為的主張[92]。舉例而言，當法院核發命文書持有人出示一份足以顯示「被控侵權產品包含 A 元件」之文件的文書提出命令時，依據日本民事訴訟法第 224 條第 1 項規定，法院得認定「該份文件上記載被控侵權產品包含 A 元件」之內容，但此非謂法院得逕為認定「被控侵權產品包含 A 元件」確為真實[93]。

然而，聲請人向法院聲請文書提出命令時，由於其當下並未持有該文書，通常難以明確知悉或具體指陳該文書上具體記載何等內容。則於法院已核發文書提出命令時，若聲請人就該文書的性質或內容難以具體描述並為主張，且被聲請人亦拒絕提出該文書者，僅依上開日本民事訴訟法第 224 條第 1 項規定，認定聲請人就該文書所為主張為真實，其效果甚微，難謂法院對於抗命當事人所課予制裁具有實效性[94]。故 1996 年日本修正民事訴訟法時，新增第 224 條第 3 項規定：「於顯然難以就該文書所記載之內容提出具體主張，或依據其他證據證明依該文書應證之事實有顯著困難之情形，法院得認依該文書應證之事實為真實。」易言之，依據上開規定，於前揭假想事例中，法院得逕予認定「被控侵權產品包含 A 元件」一事確屬真實。實務上曾有原告主張被告販賣侵權產品至少 30 台，聲請命他造提出接受訂單的管理表單或銷售帳冊等資料，經法院肯認而作成文書提出命令之案例，於該案中被告拒絕提出相關帳冊資料，經法院審理後認定被告拒絕提出該等文書無正當理由，而適用民事訴訟法第 224 條第 3 項規定，逕行認定原告所主張被告販賣侵權產品 30 台一事為真實[95]。

---

[91] 參見特許庁編，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説，20 版，2017 年，338 頁、相良由里子，同註 62，2236 頁。

[92] 青柳昤子，同註 57，1199 頁。

[93] 相良由里子，同註 62，2236 頁。

[94] 相良由里子，同前註，2236 頁。

[95] 智慧財產高等法院平成 21 年 1 月 28 日（平成 20（ネ）10054 號）判決，判例時報 2045 號 134 頁。

應注意者在於，民事訴訟法第 224 條第 3 項係規定法院「得」認依該文書應證之事實為真實，故法院得斟酌其他證據並據以判斷該應證事實是否為真實。例如實務上即有判決指出：雖然被上訴人不遵從文書提出命令，但考慮該產品於市場上流通情況以及被上訴人的營業內容，堪認上訴人就被上訴人侵權產品銷售數量所為主張並非合理，從而法院對於肯認上訴人全部主張為真實亦有所躊躇，故依民事訴訟法第 248 條（筆者按：相當於我國民事訴訟法第 222 條第 2 項規定）之立法精神與意旨，適用民事訴訟法第 224 條第 1 項，僅部分容認上訴人的主張為真實[96]。

（二）秘密審理程序（日本專利法第 105 條第 2 項至第 4 項）

1.秘密審理程序簡介

日本於 1999 年增訂日本專利法上的「秘密審理程序」，即日本專利法 105 條第 2 項規定：「法院為判斷依前項本文聲請提出之系爭文書是否該當於同項本文之文書，及有無前項但書所定正當理由，認有必要時，得命該文書持有人提示該文書。於此情形，任何人不得請求開示該提示於法院之文書。」

然而，依上開規定，僅允許法院接觸該文書，將導致僅文書持有人之一方享有向法院陳述意見之機會，而聲請人於此程序中無從一抒己見並提出反對意見，對於聲請人的程序保障難謂周全，因此學說上甚多見解批判此一制度設計對於為聲請之他造當事人有失公平[97]。譬如原告聲請他造提出以特定被控侵權產品為目的之文書，當被告以涉及營業秘密為由而拒絕提示之情形，若原告於聲請時所主張者與被告實際產品有些許差異，則於秘密審理程序中，被告將其產品相關文件

[96] 東京高等法院平成 14 年 1 月 31 日（平成 11(ネ)第 1759 號）判決，判例時報 1815 號 123 頁。

[97] 例如高部眞規子，同註 84，82 頁、伊藤真、近藤昌昭、坂口智康、末吉亙、中山信弘、中吉徹郎，座談会　司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速化を図るための法改正について〔下〕，判例タイムズ，1162 號，2004 年 12 月，16 頁〔中山發言〕等。

向法院提示，而法院依日本專利法 105 條第 2 項規定僅聽取被告（文書持有人）的片面陳述，在未賦予原告得陳述意見並適時修正其主張之程序保障下，逕以被告產品與原告主張並不一致，被告拒絕提出係有正當理由而駁回原告聲請，此際若原告缺乏其他舉證手段，可能因未盡舉證責任而承受敗訴之不利益，難令原告心服[98]。

有鑑於舊法下秘密審理程序對於聲請人所賦與程序保障似嫌未周的檢討聲浪四起，日本於 2004 年修法時，增訂日本專利法 105 條第 3 項規定：「於前項之情形，為判斷是否有第一項但書所定之正當理由，法院認有開示該文書並徵詢其意見之必要時，得向當事人等（包含當事人（於法人之情形，為其代表人）、當事人之代理人（訴訟代理人及輔佐人除外）、受雇人及其他從業人員。以下同。）、訴訟代理人或輔佐人開示前項後段之文書，並聽取其意見。」允許於秘密審理程序中，當法院認為有聽取他造當事人意見之必要時，得依本項新增規定，對他造當事人或其代理人等開示該文書並聽取其就該文書之意見，藉此充實其審理內容。於此同時，若文書持有人主張該文書涉及營業秘密而向法院聲請秘密保持命令者，法院認有必要時，亦得同步向開示文書的對象核發之（日本專利法第 105 條之 4 第 1 項）。此項規定為民事訴訟法所無，為日本專利法獨有的特殊制度[99]。相較於立法者於日本專利法中賦予法院的高度彈性裁量空間，民事訴訟法上並無設有容許法院於秘密審理程序中向其他當事人開示系爭文書的類似規定，由此亦可窺知立法者已明確意識到專利訴訟的高度技術性與專業性，以及透過秘密保持命令的配套，以滿足兼顧當事人營業秘密之實體利益保護之需求。

其後，2018 年再次修正日本專利法擴張秘密審理程序的適用範圍，修法後第 105 條第 2 項規定為：「法院為判斷依前項本文聲請提

[98] 伊藤真等，同前註，16 頁〔末吉發言〕。

[99] 對於此一修正，學說與實務界人士普遍予以肯定，認為有助於法院作成更為細緻而正確的判斷、提升審理的透明性、提升人民對於法院判決的信賴感。參見相良由里子，同註 62，2238 頁。

出之系爭文書是否該當於同項本文之文書、以及有無前項但書所定正當理由，認有必要時，得命該文書持有人提示該文書。於此情形，任何人不得請求開示該提示於法院之文書。」依此，法院於審查系爭聲請文書是否該當於「為證明該侵害行為成立，或為計算因該侵害行為所造成之損害所必要之文書」時，亦得以秘密審理程序進行審理。

2.秘密審理程序之進行

秘密審理程序的適用時點，係於當事人一造依日本專利法第 105 條第 1 項向法院聲請文書提出命令時，法院為審理系爭文書是否「為證明該侵害行為成立，或為計算因該侵害行為所受損害」所必要者，以及文書持有人有否「正當理由」而得拒絕提出該文書時，得開啟秘密審理程序，要求文書持有人向法院出示該文書以供法院檢視。此際，由於法院及雙方的訴訟代理人，通常欠缺相關涉案技術的專業背景與知識，因此若該文書涉及專門性、技術性事項，為促進訴訟，當法院認為有必要就該文書的內容尋求公正中立的第三人意見時，得於雙方當事人同意的情況下，向具備專業背景與知識的專門委員提示系爭文書，並徵詢其意見（第 105 條第 4 項）[100]。

法院於確認該文書內容後，認為僅憑系爭文書的內容無從判斷上開要件成立與否，而有必要聽取聲請人意見時，其得向文書提出命令的聲請人開示系爭文書並聽取其意見(日本專利法第 105 條第 3 項)。此際，法院應就該文書的開示範圍（全部或一部）、開示對象（僅限於聲請人之訴訟代理人、抑或及於聲請人本人、代表人、代理人、受雇人等）、開示方法、保密方式（於當事人間締結保密契約、或由法院核發秘密保持命令）等事項，與聲請人及文書持有人進行協議，並

[100] 在日本，智慧財產訴訟的現任專門委員約有 200 人，其研究領域遍及電機、機械、化學、電信、生物科技等各方面，其中大學教職員工約為百分之 60、專利師約百分之 16，於公家機關與私人機構任職的研究員各占百分之 12（2019 年 4 月）。參見，知的財產高等裁判所，「專門委員制度紹介」，http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/index.html（最後瀏覽日：2021 年 9 月 19 日）。

依照協議內容將系爭文書提供予聲請人檢視後聽取其意見，以作成最終是否核發文書提出命令之決定。

另一方面，於秘密審理程序中，若法院於確認系爭文書內容後得心證，認定被控侵權產品或被控侵權方法明顯成立侵害時，該文書即屬於為證明專利侵害行為成立所必要的文書，原則上文書持有人已無拒絕提出之正當理由。此際，由於法院已認定須命文書持有人向聲請人提出該文書，即無須再依日本專利法第 105 條第 3 項刻意於秘密審理程序中向他造當事人開示文書並聽取意見，法院得直接核發文書提出命令。惟依個案情形，法院於命文書持有人提出文書時，文書持有人仍得聲請法院向他造當事人發秘密保持命令，以為配套。

應注意者，為保障文書持有人的營業秘密不因文書提出命令而過度減損其價值，法院的發令對象應儘量限定在必要的最小限度範圍內[101]。實務運作上，於秘密審理程序進行中，法院通常會限定文書持有人僅須向聲請人一造的訴訟代理人開示該文書；僅於有必要時，額外追加為聲請之當事人或聲請人方的技術人員，為該命令之對象。

（三）秘密保持命令

從前述文書提出命令與秘密審理程序等制度沿革，不難看出近年來日本為緩和專利訴訟中證據偏在一造的困境，制度上傾向賦予聲請人更充實的程序保障，以強化專利權人於訴訟上的攻防能力；但此非謂置保護當事人營業秘密的需求於不顧。為強化當事人營業秘密的保護，並且緩和證明專利侵權之舉證困難，日本於 2004 年時於日本專利法中創設「秘密保持命令」之制度，作為導入停止公開審理的制度，並進一步完善秘密審理程序的相關配套措施（日本專利法第 105 條之 4 到第 105 條之 6 規定參照）。

核發秘密保持命令之依據，係日本專利法第 105 條之 4 規定：

[101] 高部眞規子，同註 84，87-88 頁。

「於專利權或專屬授權侵權訴訟中，當事人所持有之營業秘密（指不正競爭防止法第二條第六項規定所定之營業秘密[102]），經釋明符合下列情形者，法院得依當事人之聲請，以裁定命當事人等、訴訟代理人或輔佐人不得就該營業秘密為進行訴訟以外目的之使用、或對未受依本項所核發命令之第三人開示該營業秘密。但於該聲請前，當事人等、訴訟代理人或輔佐人已依第一款所定準備程序書狀閱覽或證據調查或證據開示以外之方法，取得或持有該營業秘密時，不在此限。

一、當事人已提出或應提出之準備書狀已記載當事人所持有營業秘密，或於已調查或應調查之證據（包括依第 105 條第 3 項規定開示之文書或依第 105 條之 7 第 4 項規定開示之書面）的內容，包含當事人所持有之營業秘密者。

二、為防止因前款營業秘密遭訴訟進行以外之目的使用、或因該營業秘密遭開示，有妨礙該當事人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要者。」

1.核發程序

日本審判實務中，為避免因核發秘密保持命令而衍生不必要的紛爭，原則上會於準備程序期日等場合，由當事人與法院先行就應開示之主張與證據範圍、應受秘密保持命令之對象、當受命令的對象事後調職或離職時應如何處理等相關事項先行協議並達成共識後，爾後方由聲請人實際提出秘密保持命令的聲請[103]。

依據日本專利法第 105 條之 4 規定，聲請人提出秘密保持命令之聲請時，應釋明有同條各款所定事由。制度上，可能受秘密保持命令之人，可能包含當事人、訴訟代理人、或少數能夠說明、分析系爭文

[102] 即符合秘密管理性、有用性、非公知性的三要件。
[103] 中武由紀，同註 81，90 頁。

件內容的企業內部技術人員等[104]。

2.秘密審理程序與秘密保持命令

至於法院依據日本專利法第 105 條第 2 項規定開啟秘密審理程序，併予核發秘密保持命令之情形，若最後法院裁定不作成文書提出命令，由於訴訟資料中並未記載足以特定系爭營業秘密的相關資訊，此時秘密保持命令所保護的「秘密」為何，其範圍應如何特定，即有疑慮。惟若為解決上述問題而於裁定書中記載系爭營業秘密，又可能隨著裁定書的收受進而導致接觸到該秘密的人數增加，反而增加秘密外流的風險[105]。此類情形究應如何妥適處置，尚待實務續為檢討[106]。

另一方面，從受秘密保持命令之人的角度，由於其因該命令而負有洩漏秘密時的刑事責任，即便其日後自行研發出與系爭營業秘密相仿的技術，亦可能蒙受無法運用該技術的不利益（所謂「被污染的資訊」）。由是可知，秘密保持命令對於被裁定人技術研發的影響層面相當廣泛，從而法院於核發秘密保持命令前，應充分斟酌各方的利害得失[107]。

（四）文書提出命令與秘密審理程序的實務運作情形

根據 2015 年的一項實證研究[108]指出，於 51 件當事人聲請文書提

---

104 然而，有鑑於訴訟終結後，發令對象仍持續受到秘密保持命令的拘束，為避免技術人員於訴訟終結後的技術開發活動因秘密保持命令而受有限制（即使獨立開發出相同的技術亦不得利用，否則即有違反秘密保持命令之虞），實務上往往會避免讓技術人員受到秘密保持命令的拘束，而僅由訴訟代理人或輔佐人成為發令對象。從而，該等未受秘密保持命令拘束的技術人員，亦無法成為秘密審理程序中依專利法第 105 條第 3 項規定開示該文書的對象。

105 高部眞規子，同註 84，89 頁。

106 相良由里子，同註 62，2239 頁。

107 相良由里子，同前註，2240 頁。

108 關於過去日本各級法院關於智慧財產訴訟中文書提出命令案例的整理，知的財産戦略本部知財紛争処理システム検討委員会第 5 回会合資料 3 岡部委員提出資料「知財訴訟における文書提出命令に関する調査・研究及び提言」（2015 年 2 月 17 日）。全文參見：

出命令的案例中，法院裁定核發文書提出命令者計 22 件，其中多數（20 件）所涉及文書，係為以證明損害額為目的，僅有 2 件為以證明專利權侵害成立為目的。若進一步檢視其餘 29 件法院裁定駁回文書提出聲請案之理由，係以欠缺提出文書的必要性為其大宗（計 21 件），另有 5 件則係基於文書持有人具有拒絕提出的正當理由，尚有 3 件係因其他事由，如被認定意圖延滯訴訟、或當事人未持有該文書等而遭駁回。

另外，於 2016 年某實務座談會中，東京地方法院智慧財產部[109]的法官曾發言指出，根據其個人調查的結果，東京地方法院智慧財產權部每年約有 50 件專利侵權訴訟案有當事人聲請法院核發文書提出命令，考慮到該院智慧財產權部平均每年新收專利侵權案件的案件數約為 330 件，在專利訴訟中提出文書聲請的案件比例並不低[110]。其中約有 3 成的聲請案，會因法院認為無必要性而曉諭當事人由其自行撤回聲請，或因文書持有人已任意提出而撤回聲請[111]。

而依據智慧財產高等法院法官所提供的資料，自 2017 年 4 月 1 日至 2018 年 9 月 19 日間，於東京地方法院智慧財產權部為證明專利權侵害成立而請求法院核發文書提出命令的案例共計 7 件（其中涉及專利權爭議者共計 6 件、涉及電腦程式著作權爭議者 1 件），其中有 2 件駁回、3 件當事人撤回、2 件尚未作成判斷[112]。遭駁回的理由，1 件係因他造並未持有該文書、1 件係經法院認定文書持有人有得拒絕提出之正當理由。上述案件中，有 2 件採用秘密審理程序，而其中一

---

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai5/siryou3.pdf。

109 關於發明與新型專利相關訴訟事件的審理，第二審係由日本的智慧財產高等法院專屬管轄，而第一審則由東京與大阪地方法院的智慧財產權部專屬管轄。

110 平成 27 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.2，2016 年 8 月，22 頁〔鈴木千帆發言〕。

111 同前註，22 頁。

112 古河謙一，同註 78，1 頁。

件經法院核發秘密保持命令後將文書開示予聲請人，而後基於當事人意願而主動揭露，故聲請人主動撤回該文書提出的聲請。另一件則僅由法院閱覽系爭文書後，認定侵權顯然不成立，因此文書持有人拒絕提出系爭文書係有正當理由，從而駁回文書提出命令之聲請。

此外，日本智慧財產高等法院於 2016 年亦曾在 2 件專利侵權訴訟中於審查文書提出命令的聲請時採用秘密審理程序[113]。其中 1 件為前揭 NTT Docomo 事件，而另一件則為 2016 年 8 月的 ChatWork 事件[114]。於前者，文書提出命令的聲請嗣後經當事人撤回而未核發命令；但後者經秘密審理程序後法院裁定核發文書提出命令。

第三節　專家參與制度

本節主要將聚焦於日本專利法自 2020 年起施行的專家查證制度，並簡要介紹與之配套的專門委員制度。

一、2020 年施行之專家查證制度

日本於 2019 年 5 月 17 日公布新修正日本專利法[115]，新增專家查證制度。此制度係為強化專利訴訟中證據蒐集的實效性，並兼顧相對人之營業秘密，經當事人聲請，得由法院指派中立公正的專家進入相

[113] 平成 28 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.3，2017 年 8 月，17 頁〔岡田慎吾發言〕。

[114] 知的財産高等裁判所平成 28 年 8 月 8 日（平成 28 年（ウ）第 10038 號）判決（2016）。

[115] 「特許法等の一部を改正する法律」，令和元年（2019 年）5 月 17 日法律第 3 號。關於專家查證制度，自 2020 年 10 月 1 日開始施行。本制度並未設置其他過渡條款，因此解釋上即使是施行時已經為訴訟繫屬中的事件，於施行日後即可基於新法聲請查證。參見東京地方裁判所知財部，査証手続の運用に関するＱ＆Ａ，2020年10月1日，17頁，https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/tizai-sasyou-qa.pdf。

對人之工廠、辦公室等處所，蒐集必要的資料而作成報告書，雙方當事人即得以該報告書為書證（日本專利法第 105 條之 2 至第 105 條之 2 之 10 規定）。

該制度的背景在於，近年來方法發明與電腦軟體相關發明持續增加[116]，其中，方法發明運用高度專業化的製造技術者越來越多，而關於此等製造方法發明專利，僅仰賴調查文書、或勘驗製造用的機器或產品而判斷是否有侵害專利權，並非易事；而在電腦軟體相關發明的情形，為了判斷有無侵害專利權，往往需要確認電腦程式的原始碼，但原始碼除有易受竄改之疑慮外、其檔案資料量通常亦相當繁複龐雜，縱令持有人主動或遵從文書提出命令而向法院提出原始碼作為證據，法院仍然處於難以判斷有無構成侵權的困境[117]。再者，近年來由於資訊科技與人工智慧等技術的發展，龐大資料庫之商業價值與日俱增，若系爭專利為運用此等資料庫之電腦軟體相關發明專利，則不易在僅調查電腦程式之原始碼的情況下判斷有無侵權，而有直接調查資料庫內容之需要，如此一來，既有的文書提出命令相關程序，仍舊難以解決專利權人難以舉證的問題[118]。

有鑑於上述背景中專利權人於制度上所受保護的不足，日本政府認為須進一步強化由中立且具備專業知識的專家執行的證據蒐集程序。換言之，即使民事訴訟法與日本專利法已設有文書提出命令、勘驗物提出命令、鑑定等相關證據調查制度，仍非由專家所執行而具有直接的法律上拘束力的證據調查程序[119]。基此，日本經參考先進諸國

---

116 方法發明之申請件數已占整體發明申請件數的 28%，電腦軟體相關發明的申請件數亦呈現大幅成長。參見特許庁，令和元年法律改正（令和元年法律第 3 號）解説書，2020 年，35 頁，
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-02.pdf。

117 同前註，35-36 頁。

118 同前註，36 頁。

119 同前註，36 頁。

相關法制，發現無論在美國、英國、德國、法國的專利訴訟制度中，均存在具備一定法律強制力而由專家介入訴訟並蒐集證據的證據蒐集程序，乃決定於日本專利法上新增專家查證制度[120]。

查證制度的設計上，係經當事人聲請，由法院審酌其要件後核發查證命令，由法院所選任之查證人基於查證命令執行查證後，完成查證報告書向法院提出，再由查證聲請人將該查證報告書作為一種書證的證據方法，於訴訟中提出。因此，查證的蒐證程序，可理解為書證的證據方法之前階段準備作業[121]。

雖然就引入專家參與訴訟的觀點而言，查證制度與鑑定制度有其相似處，然而查證制度具有法律拘束力，且其證據調查的方式並非透過詢問專家的方式為之，與兼具有「人證」的面向的鑑定制度，有所差異[122]。另一方面，查證人於查證地點係直接運用五感進行觀察、檢查事物的性質、形狀、狀況等特徵，整體而言與勘驗制度相仿，但在查證程序的行為主體並非法官，故仍與勘驗有所差異[123]。因此，以特別鑑定或特別勘驗稱呼此一制度，並不妥適，爰另以「查證」作為此一新制度的名稱[124]。

以下將詳細說明日本專利法上專家查證制度的相關規範，並分析其可能的問題點。

---

120 同前註，36-37 頁。

121 同前註，40 頁。

122 關於鑑定，日本民事訴訟法第 215 條第 1 項規定，法院得命鑑定人以書面或言詞陳述意見。同法第 215 條之 2 規定：「法院命鑑定人以言詞陳述意見者，於鑑定人陳述其意見後，法院得對鑑定人提出詢問（第 1 項）。前項詢問，依審判長、聲請鑑定之當事人、他造當事人之順序為之（第 2 項）。（以下略）。」由於法院得於鑑定人陳述意見後，當庭對鑑定人提出詢問，因此鑑定人兼具有「人證」的面向。相對於此，查證制度是以查證報告書作為「書證」提出，並未規定法院得對查證人提出詢問的程序（關於查證制度詳見本報告以下的介紹）。參見特許庁，令和元年法律改正（令和元年法律第 3 號）解説書，2020 年，40 頁的說明。

123 同前註，40 頁。

124 同前註，40 頁。

(一)查證制度之內容

1.聲請時期

日本查證制度下，係於提起訴訟後當事人始得向法院提出查證之聲請，提起訴訟前不得為聲請（參見日本專利法第 105 條之 2）。

2.核發查證命令的要件

查證命令的要件，應由主張其專利權或專屬授權受侵害的專利權人或專屬被授權人提出聲請，並應滿足下列幾項要件：（1）必要性、（2）蓋然性、（3）補充性、（4）相當性。其中，第（1）要件至第（3）要件為聲請人須主張、舉證；而第（4）要件則係由他造當事人負主張、舉證責任[125]。以下分述之：

為有助於理解查證制度之運作，以下引用佐藤達文法官於其論著中所提供的設想案例說明之[126]。其設想案例如下：

【設例】

系爭專利權之請求項係依序由構成要件 A 至構成要件 D 的各步驟（以下簡稱為步驟 A、B、C、D）所完成的物之製造方法發明。原告基於系爭專利權提起訴訟。被告則抗辯，其係經由步驟 A→步驟 C→步驟 E→步驟 D 的各步驟順序製造出系爭產品，因此並未侵害系爭專利權。被告係於自家的工廠製造系爭產品。

（1）必要性要件

所謂必要性要件，係指依日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定，

[125] 參見特許庁編，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説，第 21 版，2020 年，359 頁；佐藤達文，查証手続の概要およびその運用上の課題，ジュリスト，1541 期，2020 年 2 月，15 頁。

[126] 佐藤達文，查証手続の概要およびその運用にあたっての課題，Law & Technology，87 期，2020 年 4 月，61 頁。

以有執行該項所定措施以蒐集證據之必要者為要件（「法院認有『必要』對他造當事人所持有或管理之文書或裝置等物...行確認、操作、測量、實驗或其他措施以蒐集證據時」）。相較於民事訴訟法第 132 條之 4 所定的起訴前證據蒐集處分程序，關於發動該證據蒐集處分程序的門檻係以證明侵害的必要性要件以「『顯』有必要」為要件，日本專利法第 105 條之 2 第 1 項並未要求須達「『顯』有必要」的程度[127]。例如，對於在市面上難以取得被控侵權產品（設置於工廠內的大型裝置的構造與運作狀況）、涉及軟體專利的運作、產品的材料或製造方法等不易蒐證之情形，均屬符合必要性要件[128]。

就上述設想案例而言，若為證明當事人間有爭執的步驟 B 與步驟 C，而有進入被告製造系爭產品的工廠以直接確認其製造流程之必要時，應可認為必要性要件已滿足[129]。

（2）蓋然性要件

所謂蓋然性要件，係指依日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定，被控侵權的他造當事人有侵害系爭專利權的蓋然性（「如認有相當理由足以懷疑他造當事人侵害專利權或專屬授權」）。

本要件之目的，主要係為防免專利權人濫用查證制度，透過提起專利訴訟的手段，達成窺探他造當事人之營業秘密為實際目的。因此，不宜將本要件解釋為要求聲請人釋明有侵害的高度蓋然性[130]。例如，對於涉及製造方法專利、設置於工廠內大型裝置的專利、抑或被告所建置資料庫的軟體專利等情形，聲請人在有可能自外部取得證據的範

[127] 參見佐藤達文，同註 125，15 頁。
[128] 設樂隆一，令和元年特許法改正による査証制度の解説とその意義，Law & Technology，89 期，2020 年 10 月，49 頁。
[129] 佐藤達文，前註 126，61 頁。
[130] 設樂隆一，同註 128，48 頁。此外，川上敏寬，令和元年特許法等改正法の概要（上），NBL，1154 期，2019 年 9 月，39 頁亦指出，本要件並不要求須達到證明確有侵害事實存在的程度。

圍內，釋明其懷疑對造涉及侵權的合理理由者即足[131]。換言之，當事人會透過查證程序以蒐集證據，原本即為舉證較為困難的情形，故此處所謂的蓋然性，不應解釋為聲請人擬透過查證程序所獲得證據茲以證明的構成要件是否滿足的蓋然性，否則反而有違創設查證制度的旨趣[132]。特別是於查證人作成查證報告書後，法院在足認有正當理由之情形，得以裁定命查證報告書之全部或一部不向聲請人開示（日本專利法第 105 條之 2 之 6 第 3 項），故若法院經審酌後認為該報告書並未能證明專利權侵害，則被查證當事人的營業秘密保護即屬正當理由，此際法院即得命查證報告書之全部不對聲請人開示。換言之，即使法院核發查證命令以開啟查證程序，亦不必然代表查證人於查證過程中所接觸到的資訊均會揭露予聲請人知悉，因此，作為啟動查證程序之一的蓋然性要件的判斷，不宜課予過高的門檻。

法院在判斷蓋然性要件時，應綜合考量個案中聲請人以查證程序蒐集證據的必要性、因查證可能導致受查證之他造當事人工廠停工的影響、及因此對受查證之他造產生的損害程度等因素後，予以判斷之[133]。

綜上所述，若聲請人僅空泛主張所有證據皆處於他造當事人占有中，而未盡任何舉證之嘗試，而就系爭專利侵權的所有要件聲請核發查證命令，法院即可能判斷其為摸索性的證據蒐集，從而認定該查證聲請不具備蓋然性要件[134]。但若聲請人能夠提出足以釋明其懷疑侵害的合理理由，法院可判斷其非出於濫用查證制度之目的而提出聲請者，應認蓋然性要件已為滿足[135]。

就上述假想案例而言，當事人間對於滿足構成要件 A 與 D 一事

131 設樂隆一，同註 128，48 頁。
132 佐藤達文，同註 126，61 頁。
133 設樂隆一，同註 128，48 頁。
134 佐藤達文，同註 126，61-62 頁。
135 設樂隆一，同註 128，48 頁。

並無爭執，而是否滿足構成要件 B 與 C，則為查證程序待證明的對象，則個案中若有足認非依查證程序難以證明之情事存在，應可認為已滿足蓋然性的要件[136]。

（3）補充性要件

所謂補充性要件，係指聲請人無法憑藉其他方法蒐集證據以判斷應證事實之真偽。依日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定，以「聲請人不能自行或以其他方法蒐集該證據」為要件，例如當相關產品或裝置可輕易自市面上購得者，即無法滿足本要件。此外，應注意本要件與文書提出命令之關係，於解釋本要件時，非謂聲請人必須先向法院聲請文書提出命令未果時才能滿足本要件；若難以期望依據其他方法蒐集到充分的證據，而以查證之方法，得以更為直接而有效率地蒐證者，應認為已經滿足補充性要件[137]。

（4）相當性要件

依日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定，「但蒐集該證據所需時間、受查證當事人之負擔與查證之聲請顯不相當，或依其他情形而認顯不相當者，不在此限。」因此，法院於考慮是否核發查證命令時，必須考量個案中蒐集證據的方法對於受查證當事人的影響。關於此一要件的設想事例，在本條草案的立法審議過程中，政府代表曾於參議院經濟產業委員會會議中指出可能構成「顯不相當」之情況，包括為實施查證工廠必須長時間停工、或聲請人要求使用極為昂貴的實驗耗材以進行查證實驗等情形[138]。又此一要件應由受查證之他造當事人負主張、舉證之責。

---

136 佐藤達文，同註 126，62 頁。

137 川上敏寬，同註 130，39 頁、設樂隆一，同註 128，49 頁、佐藤達文，同註 125，15 頁，均同此見解。

138 參見服部誠，査証制度について，收錄於：服部誠・他著，片山英二先生古稀記念論文集　ビジネスローの新しい流れ―知的財産法と倒産法の最新動向，青林書院，2020 年，459 頁註腳 5 的說明。

另有論者指出，若當事人間就相當性要件產生爭執時，法院應設法促成他造當事人自行提示證據，以避免因執行查證而強制工廠停業等損害[139]。考量到設計查證制度的初衷，原本即為解決因證據偏在被控侵權人方，以致專利權人舉證不易的問題，似乎不宜過度僵硬的解釋此一要件。在實務運作上如何透過法院適當的闡明與訴訟指揮，聽取雙方當事人意見，探尋不致對被控侵權人產生過度負擔，但又能達到本制度目的之方法，對於本制度的實質成效，至關重要。

3.聲請書的應記載事項

（1）必要記載事項

依據日本專利法第 105 條之 2 第 2 項規定，查證命令的聲請書應記載以下各款事項：

「一、認有相當理由足以懷疑他造當事人侵害專利權或專屬授權之事由。

二、足以特定查證對象之文書等之事項、以及文書等所在地。

三、應證事實及其與依查證所得證據之關係。

四、聲請人不能自行或以其他方法蒐集前款證據之理由。

五、欲取得第 105 條之 2 之 4 第 2 項之法院許可者，許可之有關措施及其必要性。」

其中，第一款係規定蓋然性要件的事項；第二款則為特定查證對象所需之事項；第三款為說明聲請人擬透過查證程序證明的應證事實及其與依查證所得證據之關係；第四款係涉及補充性要件的事項；第五款則是針對聲請人請求查證人執行操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施時，相關措施之內容與其必要性的說明。

[139] 設樂隆一，同註 128，49 頁。

除上述事項之外，依據最高法院於 2020 年 4 月 22 日公布的「依日本專利法執行查證程序等相關規則（以下簡稱為「執行查證程序規則」）」[140]第 1 條第 1 項、第 2 項規定，聲請書上尚應表明：

（a）與聲請有關措施之內容（申立てに係る措置の内容）；

（b）請求查證之事項（査証を求める事項）。

依日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定，查證人基於查證命令得對他造當事人所持有或管理之文書等行確認、操作、測量、實驗或其他措施以蒐集證據。具體而言，於個案中查證人應執行上開條文所定之「確認、操作、測量、實驗或其他措施」中的哪些措施，應由法院於查證命令中明定之；而為供法院得以於查證命令中加以特定，聲請人自應將其希冀查證人執行何等措施與其內容，具體記明於聲請書內，此即為執行查證程序規則第 1 條第 1 項所稱之「與聲請有關措施之內容」[141]。再者，查證人經調查他造當事人所持有或管理之文書等，應查明的事項亦有加以特定之必要，因此，執行查證程序規則第 1 條第 2 項進一步指出，於記載「與聲請有關措施之內容」時，應將「請求查證之事項」予以記明。

此外，若聲請人認為需要請求法院命執行官提供協助者，應依日本專利法第 105 條之 2 之 2 第 3 項以及執行查證程序規則第 2 條第 2 項規定，於聲請書載明請求執行官協助的事項，以及有必要尋求該協助之理由。

（2）任意記載事項

---

[140] 特許法による査証の手続等に関する規則（令和2年最高裁判所規則第7號）。本規則係依日本專利法第 105 條之 2 之 10 的授權而訂定，為民事訴訟規則的特別規定。本規則所未規定的事項，即應回歸適用一般的民事訴訟規則。關於本規則之中譯，請參照後述表 3「依專利法執行查證程序等相關規則」中日翻譯對照表。

[141] 棚井啓，特許法による査証の手続等に関する規則の概要，NBL，第 1175 期，2020 年 8 月，17 頁。

除上述規定的必要記載事項外，與相當性要件相關之情事、對於法院所指派執行查證專家的期望（專業領域、職業等）、具體實施查證方法之提案（例如，針對裝置進行實驗的情形，其實驗步驟、方法等相關事項）等，屬於查證聲請書的任意記載事項[142]。

4.查證命令之整體流程

查證命令的聲請與審理整體流程，可參考下圖 1[143]：

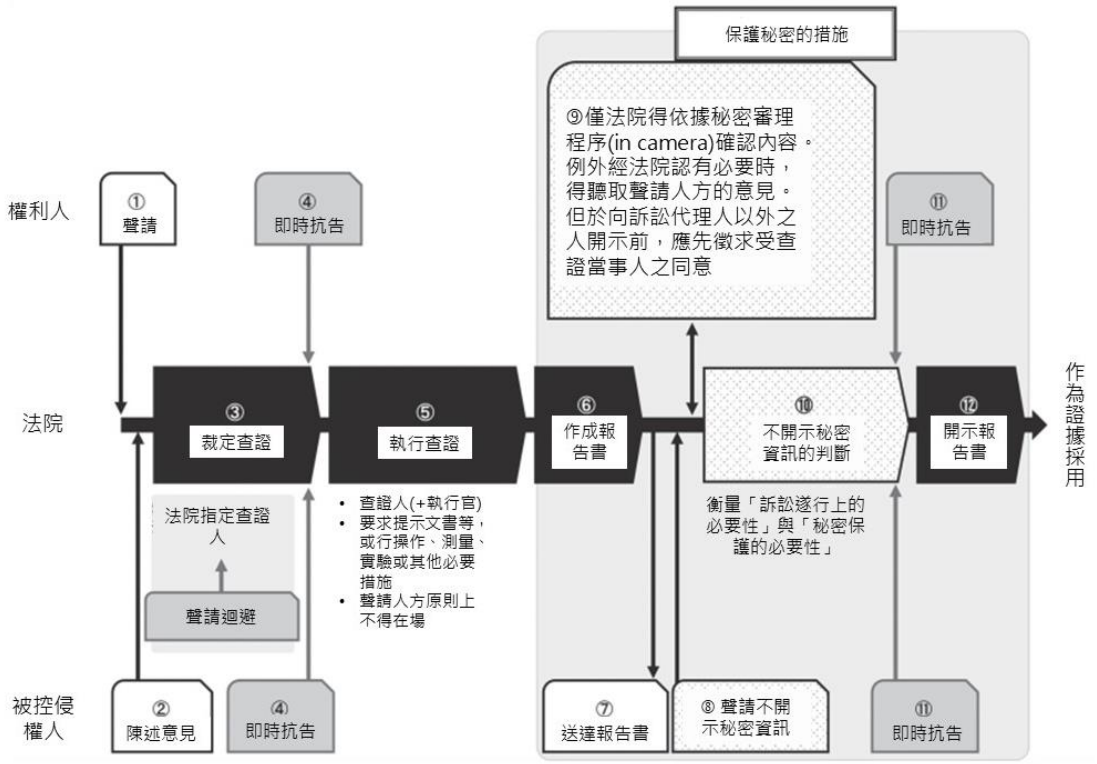


圖 1 查證命令整體流程圖

以下即參考上圖流程，逐一說明查證制度的相關重點。

（1）權利人提出聲請

142 東京地方裁判所知財部，同註 115，2-3 頁。

143 圖片引用自松本健男，令和元年「特許法等の一部を改正する法律」の解説—特許法の改正を中心に—，Law & Technology，86 期，2020 年 1 月，54 頁，圖一。原圖為日文，經本研究自行翻譯為中文。

查證命令的核發，應由當事人依據日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定提出聲請。聲請時除應依同條第 2 項以及執行查證程序規則第 1 條第 1 項、第 2 項向法院提出「查證命令聲請書」外，並應將該聲請書直接通知於他造當事人(執行查證程序規則第 1 條第 3 項規定)。

（2）他造當事人陳述意見

依據日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定，法院應徵詢他造當事人意見。他造當事人收受上開聲請書後，對此擬陳述意見者，應將其意見以書面向法院提出（參見日本專利法第 105 條之 2 第 1 項、執行查證程序規則第 1 條第 4 項規定）。

（3）關於查證命令的審理

法院經徵詢他造當事人意見後，若認為系爭聲請案符合前述的必要性、蓋然性、補充性、相當性四項要件，得裁定命查證人為查證（日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定參照）。

查證之執行應由法院所指定的查證人為之（日本專利法第 105 條之 2 之 2 第 1 項、第 2 項）。

關於查證人之人選，根據日本特許法修正草案於國會審議時最高法院代表之意見[144]，實務上會運用日本既有的專門委員制度[145]，從智慧財產權專門委員中指定，此外，律師公會、專利師公會亦得推荐適當人選供法院參酌[146]。此外，修正草案研議過程中所公布之報告書則指出，宜選任具備相關領域專業知識且中立公正之第三人擔任查證人，

144 第 198 回国会衆議院経済産業委員会會議錄第 7 号（平成 31 年 4 月 12 日），
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009819820190412007.htm （門田最高裁判所長官代理者發言）。

145 關於專門委員制度，參見本報告本節後述「二、專門委員制度」之說明。

146 參見服部誠，同註 138，461 頁。

例如律師、專利師、大學或研究機構的研究人員等[147]。

如上所述，查證人之人選係由法院指定，日本專利法上並未明文規定應事先提供當事人對查證人之人選表示意見的機會[148]。然而，若經指定之查證人有足以妨礙其誠實查證之情事者，當事人得於開始查證前，依同法第 105 條之 2 之 3 第 1 項規定聲明拒卻查證人，請求查證人迴避。拒卻之原因發生在查證人為查證後，或當事人在查證人為查證後知悉其原因者，亦同。對於當事人之聲明，若法院裁定當事人拒卻該查證人之聲明為正當（亦即，查證人應迴避）者，當事人對此裁定不得聲明不服（日本專利法第 105 條之 2 之 3 第 2 項準用民事訴訟法第 214 條第 3 項）；但若法院裁定當事人之拒卻聲明為不當者，聲明拒卻之當事人得提起即時抗告（日本專利法第 105 條之 2 之 3 第 2 項準用民事訴訟法第 214 條第 4 項）。

查證命令的主文應載明：（a）查證人之姓名；（b）命查證人為查證之意旨；（c）足以特定查證對象之文書等之事項、以及文書等所在地；（d）應證事實；（e）查證人應採取的措施；（f）對於其他經法院許可為查證之必要措施的許可內容；（g）若允許執行官協助時，對執行官核發的協助命令及其內容；（h）查證報告書的提出期限等[149]。

---

147 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」（以下將本報告書簡稱為「確保權利保護實效性的智財紛爭處理制度報告書」），2019 年 2 月，12 頁，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/190215_tokkyo_houkoku/01.pdf、松本健男，同前註，55 頁、設樂隆一，同註 128，50 頁。

148 東崎賢治、福原裕次郎，査証制度の概要及び実務上の留意点について，NBL，第 1179 期，2020 年 10 月，45 頁即指出，依據日本民事訴訟法第 92 條之 5 第 2 項規定，法院於指定專門委員之人選前，應事先聽取當事人之意見；同理，於指定查證人時，雖然法律無明文要求，但實務運用上亦宜事先聽取當事人之意見，較為妥適。惟應注意，上開文獻亦指出，法院於指定查證人人選時，並不受當事人的意見拘束，法院僅須斟酌當事人的意見，擇定適切之人選，即為足矣。

149 佐藤達文，同註 126，63 頁。

應注意者在於，依據日本專利法第 105 條之 2 之 4 第 2 項規定，「查證人為查證時，除得進入查證對象之文書等所在之受查證當事人工廠、事務所或其他處所...，或對受查證當事人發問或要求其提示文書等外，亦得操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施。」因此，查證人無須特別經過法院許可，即可從事同項所定的「操作、測量或實驗裝置」或日本專利法第 105 條之 2 第 1 項的「確認」文書等的行為，只有針對上述所列舉者以外的其他措施，須經法院另為許可後方得為之[150]。

（4）即時抗告

對於查證命令聲請之裁定（核發查證命令、或駁回查證之聲請），得為即時抗告（日本專利法第 105 條之 2 第 4 項）[151]。

（5）查證的執行

經法院核發查證命令者，經法院指派之查證人應進行查證（第 105 條之 2 之 4 第 1 項規定）。程序上，於查證人實施查證前，法院得與當事人、查證人及執行官，就實施查證之必要事項為協議（參見「執行查證程序規則」第 4 條規定）。

查證人為查證時，依法得為（a）進入查證對象之文書等所在之受查證當事人工廠、事務所或其他處所；（b）對受查證當事人發問；（c）要求受查證當事人提示文書等；（d）操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施（第 105 條之 2 之 4 第 2 項規定）。但於個案中應採取之具體查證措施，自應依據法院所核發之查證命令，以及依上開「執行查證程序規則」第 4 條規定事前協議之內容辦理。

---

150 佐藤達文，同註 126，63 頁。

151 本項規定，係對於法院就查證與否之裁定所為抗告，若是法院命為查證，由於該裁定內容已包含查證人之人別身分，故解釋上抗告理由似亦得包含法院所指定查證人具有應迴避之事由。對於當事人而言，若對於查證人之人選有爭議，依據日本專利法第 105 條之 2 之 3 第 1 項聲明拒卻，或依據第 105 條之 2 第 4 項提起即時抗告，二者皆屬可能的救濟程序，僅其時點有異。

受查證當事人對於查證人與執行官，負有提供查證所必要之協助的義務（第 105 條之 2 之 4 第 4 項規定）。此際，若受查證當事人無正當理由拒絕查證人進入工廠等、發問或提示文書等之要求，或操作、測量或實驗裝置或為其他經法院許可為查證之必要措施之要求者，法院得認聲請人關於應證事實所為之主張為真實（第 105 條之 2 之 5 規定）。

此外，為促使查證順利進行，經當事人聲請而法院認有必要時，法院尚得指派執行官協助查證人執行查證，包括對接受查證之當事人提問、或要求其提出文書等（參照第 105 條之 2 之 2 第 3 項規定、第 105 條之 2 之 4 第 3 項規定）。

考慮到受查證當事人的營業秘密的保護，實務運作上雖然允許受查證當事人及其代理人於查證人執行查證時在場，但並不允許查證聲請人或其他第三人在場[152]。

（6）作成查證報告書

查證人執行查證後，應依第 105 條之 2 之 4 第 1 項規定就其查證結果作成查證報告書，向法院提出。

（7）查證報告書的送達

由於查證報告書係由查證人基於其專業知識所作成，其內容可能包含與專利權侵害認定無涉之受查證當事人的營業秘密、或雖與專利權侵害認定有關，但因洩漏營業秘密而生之實體不利益可能高於訴訟遂行必要性，則於此類情形，法院於未經確認該報告書未包涵上述內容前，不宜逕將查證人所作成的查證報告書向查證聲請人開示。就此，於日本專利法第 105 條之 2 之 6 設有法院得不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部的審理程序。

查證人提出查證報告書於法院後，法院應以影本送達於受查證當

[152] 松本健男，同註 143，56 頁。

事人，供受查證當事人有檢視的機會（第 105 條之 2 之 6 第 1 項規定）。

（8）聲請不開示查證報告書的程序

受查證當事人得於查證報告書影本送達後二週內，聲請不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部(第 105 條之 2 之 6 第 2 項規定)。

（9）法院審理決定是否開示查證報告書

依第 105 條之 2 之 6 第 3 項規定，法院認依前項規定之聲請有正當理由者，得以裁定命不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部。此處的正當理由，應考慮該查證報告書的內容在訴訟上遂行上的必要性（亦即為了證明專利侵害，而以該查證報告書的記載作為證據的必要性），與營業秘密保護的必要性，比較衡量二者孰輕孰重，加以判斷[153]。對此，有論者認為或得參考德國法上查察制度的運作實務，若查證報告書的內容指出有侵害專利權，則一般情況下，即使記載有營業秘密也不構成不開示的正當理由，仍應向查證聲請人開示查證報告書[154]。即使向查證聲請人開示的報告書內容含有受查證人的營業秘密，制度上亦得透過核發秘密保持命令，避免該營業秘密遭外洩或濫用。

於判斷是否有上述的「正當理由」時，原則上與文書提出命令的秘密審理程序相同，法院得對訴訟代理人開示查證報告書全部或一部；此外，若徵得受查證當事人之同意，亦得向當事人等、輔佐人或專門委員開示查證報告書全部或一部，以判斷有無第 105 條之 2 之 6 第 3 項所稱的正當理由。（參照第 105 條之 2 之 6 第 4 項規定）。

對於開示、或不開示查證報告書全部或一部之裁定，得為即時抗告（參照第 105 條之 2 之 6 第 5 項規定）。

（10）查證報告書之閱覽、抄錄等

153 松本健男，同註 143，56 頁。
154 設樂隆一，同註 128，52 頁。

查證報告書經確認全部開示，或一部非開示的裁定確定後，聲請人及受查證當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄查證報告書的開示部分（第 105 條之 2 之 7 第 1 項）。但當事人以外的第三人，不得聲請閱覽查證報告書（第 105 條之 2 之 7 第 2 項）。此外，聲請人或受查證當事人得聲請複製查證報告書內所附錄音或錄影資料（包含以其他相類之方式記錄一定事項之物），但其他非當事人的第三人，則不得聲請之（參照日本專利法第 105 條之 2 之 7 第 3 項準用民事訴訟法第 91 條第 4 項及第 5 項規定）。

（11）查證人的保密義務

依據日本專利法第 200 條之 2 規定，現為或曾為查證人之人負有保守秘密之義務，若洩漏或盜用其因查證所知悉秘密者，處一年以下有期徒刑、拘役，或五十萬元日圓以下罰金（約為新臺幣 12 萬 5 千元）。

此外，現為或曾為查證人之人，為證人而就其因查證所知悉秘密之有關事項受訊問者，得拒絕證言（第 105 條之 2 之 8 第 1 項規定）。此一規定最主要的目的在於保障受查證人之營業秘密。因此，制度設計上，查證人僅就其查證結果，以查證報告書之書面形式提出於法院，且該查證報告書之內容尚須經過日本專利法第 105 條之 2 之 6 所定縝密的程序確認後，始得將內容開示予查證聲請人知悉（依第 105 條之 2 之 6 第 3 項規定，法院為判斷有無正當理由而進行的秘密審理程序，原則上僅得向訴訟代理人開示，至於對當事人之開示，必須經過受查證當事人同意始得為之）。是以，目前的查證制度並未特別賦予當事人詢問查證人的機會。基於此一規範意旨，即使是因本案已提出查證報告之事項內容受通知為證人，為了避免查證人口頭一時不慎洩漏其因查證所知悉之秘密，似乎仍得拒絕證言。

（12）查證費用的負擔

依據日本專利法第 105 條之 2 之 9 規定，查證人之旅費、日費、

住宿費、查證費及為查證之必要費用，準用關於民事訴訟費用等之法律（昭和 46 年法律第 40 號）中有關規定，但以與其性質不相牴觸者為限。因此，查證程序的相關費用，將成為訴訟費用的一部分。

以上即為關於 2020 年 10 月 1 日才開始施行的查證制度的介紹。以下茲就有關查證制度的日本專利法條文、以及日本最高法院所訂定「依專利法執行查證程序等相關規則」，製作中日翻譯對照表如下，俾供讀者參酌：

表 2 日本專利法中與查證制度相關條文中日翻譯對照表

日本特許法原文	中文翻譯
（査証人に対する査証の命令） 第百五条の二 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物（以下「書類等」という。）について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の	（命查證人為查證） 第 105 條之 2 第一項 於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，為判斷應證事實之真偽，經當事人一造聲請，法院認有必要對他造當事人所持有或管理之文書或裝置等物(以下稱「文書等」)行確認、操作、測量、實驗或其他措施以蒐集證據時，如認有相當理由足以懷疑他造當事人侵害專利權或專屬授權，且預知聲請人不能自行或以其他方法蒐集該證據者，得於徵詢他造當事人意見後，命查證人為查證。但蒐集該證據所需時間、受查證當事人之負擔與查證之聲請顯不相當，或依其他情形而認顯不相當者，不在此限。

事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。	
2　査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。	第二項 查證之聲請，應以記載下列事項之書面為之。
一　特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由	一、認有相當理由足以懷疑他造當事人侵害專利權或專屬授權之事由。
二　査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地	二、足以特定查證對象之文書等之事項、以及文書等所在地。
三　立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係	三、應證事實及其與依查證所得證據之關係。
四　申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由	四、聲請人不能自行或以其他方法蒐集前款證據之理由。
五　第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性	五、欲取得第 105 條之 2 之 4 第 2 項之法院許可者，許可之有關措施及其必要性。
3　裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同	第三項 法院發第一項之命令後，如認有

項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。 4　査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。	同項但書所定情事，致查證顯不相當者，得撤銷原命令。 第四項 關於查證命令聲請之裁定，得為即時抗告[155]。
（査証人の指定等） 第百五条の二の二 査証は、査証人がする。 2　査証人は、裁判所が指定する。 3　裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。	(查證人之指定等) 第 105 條之 2 之 2 第一項 查證，由查證人為之。 第二項 查證人，由法院指定。 第三項 為使查證順利進行而認有必要時，法院得依當事人聲請，命執行官[156]於查證人為查證時為必要之協助。
（忌避） 第百五条の二の三	（迴避） 第 105 條之 2 之 3

[155] 此處所稱即時抗告，依日本民事訴訟法第 332 條規定，係指抗告應於裁定送達後七日之不變期間內提起之。

[156] 此處所稱執行官，依日本裁判所法第 62 條第 3 項規定，係指依法律規定為裁判之執行、法院文書之送達及其他事務者。

査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。 2　民事訴訟法第二百十四条第二項から第四項までの規定は、前項の忌避の申立て及びこれに対する決定について準用する。この場合において、同条第二項中「受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるものとする。	第一項 如有妨礙查證人為誠實查證之情事者，當事人得於查證人為查證前，聲明拒卻之；拒卻之原因發生在查證人為查證後，或當事人在查證人為查證後知悉其原因者，亦同。 第二項 民事訴訟法第 214 條第 2 項至第 4 項之規定，於當事人為前項拒卻之聲明及法院就其聲明所為裁定準用之。於此情形，同條第 2 項所定「受訴法院、受命法官或受託法官」，應替換為「法院」[157]。
（査証） 第百五条の二の四　査証人は、第百五条の二第一項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書（以下「査証報告書」という。）を作成し、これを裁判所に	（查證） 第 105 條之 2 之 4 第一項 經法院依第 105 條之 2 第 1 項發命令者，查證人應為查證，其結果應作成報告書（以下稱「查證

[157] 日本民事訴訟法第 214 條第 2 項至第 4 項，係規定當事人聲明拒卻鑑定人，應向受訴法院、受命法官或受託法官為之（第 2 項）、拒卻之聲明經裁定為有理由者，不得聲明不服（第 3 項）、拒卻之聲明經裁定為無理由者，得為即時抗告（第 4 項）。

提出しなければならない。 ２　査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。 ３　執行官は、第百五条の二の二第三項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。 ４　前二項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。	報告書」)，向法院提出。 第二項 查證人為查證時，除得進入查證對象之文書等所在之受查證當事人工廠、事務所或其他處所（於次項及次條稱「工廠等」)，或對受查證當事人發問或要求其提示文書等外，亦得操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施。 第三項 執行官依第 105 條之 2 之 2 第 3 項規定為必要之協助時，得進入查證對象之文書等所在之受查證當事人工廠等，或為輔助查證人而對受查證當事人發問或要求其提示文書等。 第四項 於前二項情形，受查證當事人對於查證人與執行官，應為查證所必要之協助。

（査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果） 第百五条の二の五 査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。	（受查證當事人拒絕查證人進入工廠等之效果） 第 105 條之 2 之 5 受查證當事人無正當理由拒絕查證人依前條第 2 項規定進入工廠等、發問或提示文書等之要求，或操作、測量或實驗裝置或為其他經法院許可為查證之必要措施之要求者，法院得認聲請人關於應證事實所為之主張為真實。
（査証報告書の写しの送達等） 第百五条の二の六 裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。 ２　査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開	（查證報告書影本之送達） 第 105 條之 2 之 6 第一項 查證報告書提出於法院後，法院應以影本送達於受查證當事人。 第二項 受查證當事人得於查證報告書影本送達後二週內，聲請不向查證聲請人開示查證報告書全部或一

示しないことを申し立てることができる。 3　裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。 4　裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。 5　第二項の規定による申立てを却下する決定及び第三項の査証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができ	部。 第三項 法院認依前項規定之聲請有正當理由者，得以裁定命不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部。 第四項 法院為判斷有無前項所定正當理由，認有必要時，得向當事人等、訴訟代理人、輔佐人或專門委員開示查證報告書之全部或一部，並聽取其意見。但向當事人等、輔佐人或專門委員開示查證報告書全部或一部前，應先徵求受查證當事人之同意。 第五項 對於駁回第 2 項聲請之裁定，及關於第 3 項不開示查證報告書全部或一部之裁定，得為即時抗告。

る。	
（査証報告書の閲覧等） 第百五条の二の七 申立人及び査証を受けた当事者は、前条第二項に規定する期間内に査証を受けた当事者の申立てがなかつたとき、又は同項の規定による申立てについての裁判が確定したときは、裁判所書記官に対し、同条第三項の規定により全部を開示しないこととされた場合を除き、査証報告書（同項の規定により一部を開示しないこととされた場合にあつては、当該一部の記載を除く。）の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。 ２　前項に規定する場合のほか、何人も、その提出された査証報告書の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を求めることができない。 ３　民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、第一項に規定する査証報告書について	（查證報告書之閱覽等） 第 105 條之 2 之 7 第一項 前條第 2 項期間內受查證當事人未聲請，或該項聲請經裁判確定者，除有該條第 3 項規定命全部不開示之情形外，聲請人及受查證當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄查證報告書（依該項規定命一部不開示之情形，隱去該部分之內容），或付與正本、繕本或節本。 第二項 提出於法院之查證報告書，除有前項情形外，任何人不得聲請閱覽、抄錄，付與正本、繕本、節本或複本。 第三項 民事訴訟法第 91 條第 4 項及第 5 項規定，於第 1 項查證報告書準

準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「特許法第百五条の二の七第一項」と、「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は査証を受けた当事者」と読み替えるものとする。	用之。於此情形，同條第 4 項所定之「前項」，應替換為「特許法第 105 條之 2 之 7 第 1 項」;「當事人或經釋明有利害關係之第三人」應替換為「聲請人或受查證當事人」[158]。
（査証人の証言拒絶権） 第百五条の二の八 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。 ２　民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。	（查證人之拒絕證言權） 第 105 條之 2 之 8 第一項 現為或曾為查證人之人，為證人而就其因查證所知悉秘密之有關事項受訊問者，得拒絕證言。 第二項 民事訴訟法第 197 條第 2 項之規定[159]，於前項情形準用之。
（査証人の旅費等） 第百五条の二の九 査証人に関する旅費、日当及び宿泊料並びに査証料及び査証に	（查證人之旅費等） 第 105 條之 2 之 9 查證人之旅費、日費、住宿費、查證費及為查證之必要費用，準

[158] 準用日本民事訴訟法第 91 條第 4 項及第 5 項規定之結果，查證報告書內所附錄音或錄影資料（包含以其他相類之方式記錄一定事項之物），不適用特許法第 105 條之 2 之 7 第 1 項規定。於此情形，聲請人或受查證當事人聲請複製該資料者，法院書記官應許可之（準用第 4 項）。閱覽、抄錄及複製查證報告書之聲請，有礙查證報告書之保存或法院之業務者，不得為之（準用第 5 項）。

[159] 日本民事訴訟法第 197 條第 2 項規定之中譯如下：「前項規定，於証人保守秘密之義務已經免除者，不適用之。」

必要な費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）中これらに関する規定の例による。	用關於民事訴訟費用等之法律（昭和 46 年法律第 40 號）中有關規定，但以與其性質不相牴觸者為限。
（最高裁判所規則への委任） 第百五条の二の十 この法律に定めるもののほか、第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。	（授權訂定最高法院規則） 第 105 條之 2 之 10 關於施行第 105 條之 2 至前條規定之必要事項，除本法已規定者外，由最高法院規則定之。
（秘密を漏らした罪） 第二百条の二 査証人又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。	（洩漏秘密罪） 第 200 條之 2 現為或曾為查證人之人，洩漏或盜用其因查證所知悉秘密者，處一年以下有期徒刑、拘役，或五十萬元日圓以下罰金。

（表格來源：本研究自製）

表 3 「依專利法執行查證程序等相關規則」中日翻譯對照表

日本「特許法による査証の手続等に関する規則」原文	中文翻譯
（申立書の記載事項等・法第百五条の二） 第一条 特許法（昭和三十四年法律第百二十一号。以下「法」という。）第百五条の二第二項の書面には、同項各号に掲げる事項のほか、申立てに係る措置の内容を記載しなければならない。 ２ 前項の申立てに係る措置の内容の記載は、査証を求める事項を明らかにしてしなければならない。 ３ 法第百五条の二第一項本文の申立てをする当事者は、第一項の書面について直送（当事者の相手方に対する直接の送付をいう。第七条第四項において同じ。）をしなければならない。 ４ 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提	（聲請書狀之記載事項等・專利法第 105 條之 2） 第 1 條 第一項 專利法(昭和 34 年法律第 121 號)第 105 條之 2 第 2 項之聲請書狀，除同項各款所定事項外，尚應記載與聲請有關措施之內容。 第二項 前項與聲請有關措施內容，應明確記載請求查證之事項。 第三項 依專利法第 105 條之 2 第 1 項本文為聲請之當事人，應將第 1 項書狀繕本或影本以適當方式直接通知(向他造當事人直接通知。於本規則第 7 條第 4 項情形，亦同。)他造。 第四項 他造當事人對於前項聲請有意見者，應以書面記載其意見，提出於

出しなければならない。	法院。
（執行官援助の申立ての方式・法第百五条の二の二） 第二条 法第百五条の二の二第三項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。 ２　前項の申立てをするときは、援助を求める事務の内容及び援助を必要とする理由を明らかにしなければならない。	（聲請執行官協助之程式・專利法第 105 條之 2 之 2） 第 2 條 第一項 專利法第 105 條之 2 之 2 第 3 項之聲請，除於期日以言詞向法院為之者外，應以書狀為之。 第二項 前項聲請，應表明請求協助之內容及協助之必要理由。
（忌避の申立ての方式・法第百五条の二の三） 第三条 査証人に対する忌避の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。 ２　忌避の原因は、疎明しなければならない。	（聲明拒卻之程式·專利法第 105 條之 2 之 3） 第 3 條 第一項 拒卻查證人之聲明，除於期日以言詞向法院為之者外，應以書狀為之。 第二項 拒卻之原因，應釋明之。
（査証の実施に必要な事項についての協議） 第四条	（就實施查證之必要事項為協議） 第 4 條

裁判所は、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日において、査証の実施に必要な事項について、当事者、査証人及び法第百五条の二の二第三項の規定による命令を受けた執行官と協議をすることができる。書面による準備手続においても、同様とする。	法院於言詞辯論期日、辯論準備程序期日或進行協議期日，得與當事人、查證人及依專利法第 105 條之 2 之 2 第 3 項承命協助查證之執行官，就實施查證之必要事項為協議。於書面準備程序中，亦同。
（査証の実施の日時等の通知・法第百五条の二の四） 第五条 査証人は、査証をするに当たっては、当該査証を実施する日時及び場所を定め、裁判所に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。 ２　前項の規定による通知があったときは、裁判所書記官は、速やかに、同項の査証を実施する日時及び場所を査証を受ける当事者に通知しなければならない。 ３　民事訴訟規則（平成八年最高裁判所規則第五号）第四条第五項の規定は、前項の規定によ	（實施查證之日期、時間等之通知・專利法第 105 條之 2 之 4） 第 5 條 第一項 查證人為實施查證，應定實施查證之日期、時間及地點，並通知法院。 第二項 法院接到前項通知後，法院書記官應速將實施該查證之日期、時間及地點通知受查證之當事人。 第三項 民事訴訟規則（平成 8 年最高裁判所規則第 5 號）第 4 條第 5 項

る通知について準用する。	規定[160]，於前項通知準用之。
（査証報告書の提出等・法第百五条の二の四）	（查證報告書之提出等・專利法第 105 條之 2 之 4）
第六条	第 6 條
裁判長は、査証人に、共同して又は各別に、査証報告書（法第百五条の二の四第一項に規定する査証報告書をいう。以下同じ。）を作成させ、これを提出させることができる。	第一項 審判長得命查證人共同或各別作成查證報告書（專利法第 105 條之 2 之 4 第 1 項所定查證報告書。以下亦同。）並提出於法院。
２ 裁判長は、査証人の意見を聴いて、査証報告書を提出すべき期間を定めることができる。	第二項 審判長得於徵詢查證人意見後，定提出查證報告書之期間。
３ 査証報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。	第三項 查證報告書，應記載下列事項：
一 査証人の氏名	一、查證人姓名。
二 査証の対象とした書類等（法第百五条の二第一項に規定する書類等をいう。）の表示	二、查證對象之文書等（專利法第 105 條之 2 第 1 項所定文書等）之表示。
三 査証に着手した日時及びこれを終了した日時	三、開始及完成查證之日期、時間。 四、查證地點。

[160] 民事訴訟規則第 4 條第 5 項規定之中譯如下：「本規則所定通知（除依第 46 條（公示送達之方法）第 2 項所定通知外），於應受通知人所在不明或在外國者，不須為之。於此情形，法院書記官應記明其事由並附入卷宗。」

四　査証をした場所 五　査証に立ち会った者があるときは、その氏名 六　査証を命じられた事項及び措置の内容 七　査証の結果 八　執行官の援助を受けたときは、執行官の氏名、援助を受けた日時及び場所並びに援助を受けた事務の内容	五、行查證時在場者，其姓名。 六、受命查證事項及措施之內容。 七、查證所得之結果。 八、查證受執行官協助者，執行官姓名、受協助之日期、時間及地點、所受協助之內容。
（不開示の申立ての方式等・法第百五条の二の六） 第七条 法第百五条の二の六第二項の規定による申立ては、書面で、かつ、査証報告書中の開示しないこととすべき部分を特定してしなければならない。 ２　前項の申立てをするときは、査証報告書の写しから開示しないこととすべき部分を除いたものをも作成し、前項の書面に添付して提出しなければならない。 ３　第一項の書面には、査証報	（聲請不為開示之程式等・專利法第 105 條之 2 之 6） 第 7 條 第一項 專利法第 105 條之 2 之 6 第 2 項之聲請，應以書狀為之，並詳為表明查證報告書中不應開示之特定部分。 第二項 為前項聲請時，聲請人應作成將查證報告書影本隱去不應開示部分後之文書，附於前項書狀提出於法院。 第三項

告書の全部又は一部を申立人に開示しないことについての正当な理由を記載しなければならない。 4 第一項の申立てをする当事者は、同項の書面及び第二項の規定により提出する査証報告書の写しから開示しないこととすべき部分を除いたものについて直送をしなければならない。 5 申立人は、第一項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。 6 法第百五条の二の六第三項の査証報告書の一部を開示しないこととする決定が確定したときは、第一項の申立てをした当事者は、遅滞なく、査証報告書の写しから当該決定により特定された開示しないこととする部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された開示しないこととすべき部分と当該決定	第一項書狀，應記載不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部之正當理由。 第四項 當事人為第一項聲請時，應將同項書狀及依第二項將查證報告書影本隱去不應開示部分後向法院提出文書之繕本或影本，以適當方式直接通知他造。 第五項 查證聲請人對於第一項聲請有意見者，應以書面記載其意見，提出於法院。 第六項 依專利法第 105 條之 2 之 6 第 3 項命不開示查證報告書一部之裁定確定者，為第一項聲請之當事人應儘速作成將查證報告書影本隱去依該裁定不為開示之特定部分後之文書，提出於法院。但聲請表明不應開示之特定部分，與依該裁定不為開示之特定部分相同者，不在此限。

により特定された開示しないこととする部分とが同一である場合は、この限りでない。	
（査証報告書の閲覧等の請求の方式等・法第百五条の二の七） 第八条 法第百五条の二の七第一項又は同条第三項において準用する民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第九十一条第四項後段の請求は、書面でしなければならない。 ２　前条第二項の規定により査証報告書の写しから開示しないこととすべき部分を除いたもの又は同条第六項本文の規定により査証報告書の写しから開示しないこととする部分を除いたものが提出されたときは、法第百五条の二の七第一項の査証報告書の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。	（請求閱覽查證報告書之程式等・專利法第 105 條之 2 之 7） 第 8 條 第一項 專利法第 105 條之 2 之 7 第 1 項或第 3 項準用民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 號）第 91 條第 4 項後段規定之聲請，應以書狀為之。 第二項 依專利法第 105 條之 2 之 7 第 1 項聲請閱覽、抄錄或複製查證報告書者，得使其閱覽、抄錄或複製依前條第 2 項或第 6 項本文將查證報告書影本隱去不為開示部分後提出之文書。
附則	附則（以下省略）

（表格來源：本研究自製）

二、專門委員制度

日本民事訴訟法中的專門委員，係指經最高法院任命，具有必要的專門知識經驗、能基於其專業確信而為說明或陳述意見，供法院參考之專家。其與我國司法院訂定「法院諮詢專家要點」中具有特別知識、技能或工作經驗，適於為諮詢之專家相仿。

專門委員制度係於 2003 年 7 月日本民事訴訟法修正時所導入，其增訂理由係為因應各類專業領域訴訟的興起，期望透過專家協力參與訴訟程序，補充法院不足之專業知識，以充實此類訴訟之審理。日本最高法院就此亦定有「專門委員規則」[161]，就專門委員的資格、任期等事項予以規範。下表 4 列出其與鑑定人制度之異同。

表 4 專門委員與鑑定人之主要差異

	專門委員	鑑定人
身分	法院之兼任職員（任期 2 年）	非屬法院職員
參與程序	爭點及證據整理程序、證據調查程序、和解程序	主要為證據調查程序
所為說明或所陳述意見之性質	專門委員基於輔助法院之立場，就當事人陳述與聲明證據涉及專門事項者，向法院提供簡明易懂之說明。該說明既係基於輔助法院立場為之，其內容不得作為證據。	鑑定人就鑑定事項陳述其意見（鑑定人之意見，通常係以書面（鑑定書）的方式提出於法院），該意見係為證據，得作為判決基礎。

（表格來源：「専門訴訟～より充実した審理を目指して」，2003 年 10 月，https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20914007.pdf）

[161] 專門委員規則（平成 15 年 11 月 12 日最高裁判所規則第 20 號、改正同 24 年 7 月 17 日最高裁判所規則第 9 號）。

第四節　小結

如前所述，由於日本查證制度施行時日尚淺，本研究目前尚未見到有文獻探討此一制度之具體實施成效與現況。但已有文獻探討，查證制度面上可能存在的問題點[162]。

第一，如何確保查證制度的實效性？換言之，由於日本查證制度下，法院於命查證人為查證前須先徵詢受查證當事人之意見，從而受查證當事人可以預先得知即將受到查證的可能性，則應如何避免受查證當事人在受查證前變更、銷毀或隱瞞不利於己的相關資料？目前制度設計上並未採取具體的對策。實務運作上，雖然可以透過查證人自行查看現場的紀錄、或向工廠的負責人或相關業務承辦人詢問等方式，確認受查證對象的狀態或內容是否曾遭變更，但由於按現行法規定，執行查證時並不允許查證聲請人或其訴訟代理人等在場參與，亦未賦予查證聲請人得向查證人發問的權利，聲請人無從確認查證人是否留意確認受查證對象有無遭受查證當事人有意的變更。此點有賴未來實務運作上，查證人設法更為細緻地執行查證事務。

第二，如何避免審理遲延的問題。為保障雙方當事人程序利益與實體利益，在查證程序中，針對法院多項裁定，均允許當事人提起抗告。此一制度設計固然是為了確保當事人之救濟權益，卻也可能導致查證命令的核發、查證的執行、乃至最終查證報告書的開示曠日廢時，進而延滯訴訟進行[163]。此外，亦有論者指出，查證制度若欲達成促進他造當事人主動開示證據之效果，則法院於審理中所持態度即為關鍵，

---

[162] 以下查證制度的問題點（第一點與第二點）及討論，參見服部誠，同註 138，464-466 頁。

[163] 山本和彦，查証手続の比較法と理論的検討，ジュリスト，1541 期，2020 年 2 月，20 頁即指出，若即時抗告的審理耗時過久，恐有導致查證制度的意義大幅降低之虞。此外，東崎賢治、福原裕次郎，同註 148，49 頁亦指出，由於查證制度允許提起即時抗告，且需要經過縝密之事前協議，較欠缺機動性與迅速性。

於爭點整理程序中，法院應適時展現當其認定他造當事人的證據資料開示並不充分時，將不吝核發查證命令的積極立場[164]。

由於本次立法係為首次於日本專利制度中導入賦予第三人強制力而得進入當事人支配的場所蒐集證據，因此日本政府於研討相關制度設計時相當謹慎[165]，僅以他造當事人為設想情境，而未採行得及於第三人支配場所之設計[166]。如前所述，由於日本實務界對於查證制度多仍抱持觀望甚或批評態度，因此雖然亦有極少數論者提及實務上專利權人對第三人為查證之需求，但相關討論並未聚焦，有待後續觀察。

[164] 設樂隆一，同註 128，47 頁。

[165] 參見智財紛爭處理制度方向性報告書，6-17 頁的討論。此一態度，觀諸最終正式施行的制度，係於查證前即賦與受查證當事人陳述意見之機會（實已無突襲蒐證之可能），亦可窺知。

[166] 確保權利保護實效性的智財紛爭處理制度報告書，13 頁即指出，擬研議新設的查證制度並未規劃允許查證人進入當事人以外之第三人的工廠等場所進行查證。

第四章　我國相關制度檢討

基於前二章針對我國法上關於專利、營業秘密等智慧財產民事訴訟中文書提出義務與專家參與制度的現狀、以及日本專利法制上近年來關於文書提出義務、專家參與制度的發展，本章擬進一步檢討我國專利與營業秘密民事事件之文書證據提出及專家參與制度，嘗試指出現行制度中容有改善之處。

第一節　文書提出義務

如前所述，在涉及技術面向的專利、營業秘密民事訴訟中，因其無體財產權之特性使然，為判斷侵害行為是否成立、以及計算因侵害所致損害的損賠金額時所需的各類事證，泰半係由被控侵權人所持有或控制，權利人於舉證之際，往往面臨證據偏在被控侵權人方的困境。為了平衡雙方當事人的武器平等，如何強化證據的蒐集而兼顧他造當事人營業秘密之保護，為各國均密切關注的議題。

對此，我國現行法主要透過民事訴訟法第 341 條以下關於文書、勘驗物提出義務的相關規定，搭配智慧財產案件審理法第 10 條的制裁規定、以及第 11 條以下的秘密保持命令，設法衡平雙方當事人之利益，其規範與運作之現狀概要，已如本研究第二章所述。

一、何種情況下文書持有人負有文書提出義務

若將我國現行的文書提出義務相關規定與日本專利法相比較，可知日本係於日本專利法第 105 條第 1 項明定：「於專利權或專屬授權之侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出為證明該侵害行為成立之必要文書，或為計算因該侵害行為所受損害之必要文書。但該文書之持有人有正當理由而拒絕提出文書者，不在此限。」亦即，直接在日本專利法中明確規定，無論是為證明專利侵害行為成

立之必要文書、或為計算因該專利侵害行為所受損害之必要文書，除有得拒絕之正當理由外，文書持有人均負有向法院提出該文書之義務。依此，法院審查是否依聲請核發文書提出命令的關鍵，落在有無必要性、以及有無拒絕提出之正當理由此二要件上。

相對於此，我國關於文書提出義務的規定係民事訴訟法第 344 條第 1 項，但其中第 5 款「就與本件訴訟有關之事項所作者」是否課予當事人一般性事案解明義務，在訴訟法上仍存爭議（相關討論詳見本研究第二章第二節之內容）。而由於智慧財產案件審理法第 10 條係為無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物時的制裁規定，但並未針對智慧財產訴訟中，何種情況下當事人負有文書提出義務一事予以明示，因此法院必須於個案中自行解釋適用民事訴訟法第 344 條的規定並予以判斷。

儘管最高法院已多次於判決中指出文書提出命令的相關規定，「乃賦予舉證當事人據以蒐集他造所持文書為證據之機會，得要求持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證資料，以貫徹當事人間武器平等原則，保障其公平接近證據之證明權，並維持當事人在訴訟上公平公正競爭，俾促進訴訟及發現真實。」然而，或係因為受到民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款規定的上開爭議影響，在該條文的具體實踐上，如同本研究第二章第二節所指出，智慧財產及商業法院在判斷文書持有人是否負有文書提出義務時，採取較為謹慎的態度。即使在關於為證明侵權損害賠償額的必要文書（以法院已得心證認定侵害行為成立為前提，已無權利人濫行起訴以窺探他人營業秘密之疑慮），按理而言已不具有摸索證明濫用的疑慮，但仍有極少數判決並未核發文書提出命令，而直接適用民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定損害賠償額。至於若是當事人聲請他造提出者係涉及為證明侵權成立的文書，實務則認為依法仍應依據一般舉證責任之分配原則，要求專利權人先就被控侵權行為之積極事實盡相當之舉證責任，使法院就權利侵害之事實及其損害所及之範圍之證據，認為具有明顯存在於被告之情形，

始有命被控侵權方提出證明侵權成立的文書資料之必要。

然而，在具體個案中，專利權人或營業秘密所有人究竟應釋明到何種程度，方得說服法院已無摸索證明濫用之疑慮，往往具有爭議，已如前述。若參考本研究第三章第二節關於日本專利法第 105 條的文書提出命令的制度沿革說明，即可知該制度之意旨在於立法者已明確意識到，專利侵權訴訟中證據偏在的困境較一般訴訟事件更為嚴峻，僅憑藉民事訴訟法既有規定並不足以緩解此一困境，因此特於日本專利法中增訂一般性的文書提出義務，以緩和專利權人的舉證責任。且由於專利權屬於無體財產，專利侵害與否並不若土地越界般，得透過鑑界等程序明確判定侵權與否，足見專利侵權訴訟中證據偏在一方的困境，非僅限於算定損害額所需文書，而於判斷是否構成侵害所必要之文書的情形亦可能發生，故明確將「為證明該侵害行為成立之必要文書」以及「為計算因該侵害行為所受損害之必要文書」，均明列為文書提出義務的對象。

日本專利法中透過明確規範，至少消弭了當事人聲請開示為證明侵害行為成立之必要文書時，法院應否以摸索證明為由而一律不予許可的疑慮。修法後，法院就當事人所為聲請之審理，即聚焦於個案中系爭文書是否滿足必要性要件的問題。如同本研究在第三章第二節所述，相關文獻亦指出，文書提出命令既係為緩和專利權人舉證責任所設計的證據蒐集手段，因此法院於審查文書提出命令聲請時，應將必要性要件作為篩除明顯的制度濫用或摸索式證明的機制，不宜設定過高的門檻。此外，日本專利法於 2018 年修正後，進一步擴大秘密審理程序的適用範圍，除文書持有人有無拒絕提出的正當理由之審理程序外，法院在前階段審理系爭文書是否具備核發文書提出命令之「必要性」要件時，亦得依職權開啟秘密審理程序，以提升文書持有人及聲請人向法院提出證據的意願。

是以，本研究認為，為釐清在專利或營業秘密相關訴訟中文書持

有人於何種情況下負有文書提出義務，似可考慮參考日本專利法第105條第1項規定，明定「為證明該侵害行為成立之必要文書」、以及「為計算因該侵害行為所受損害之必要文書」，均負有文書提出義務，以解決因民事訴訟法第344條第1項第5款規定所衍生之有無一般事證開示義務的爭議。

申言之，本研究認為，即使不修正相關條文，於解釋論上，無論係為「為證明該侵害行為成立之必要文書」、或「為計算因該侵害行為所受損害之必要文書」之情形，均有基於現行民事訴訟法第344條第1項第5款規定而合法核發文書提出命令的解釋空間[167]。然而，因為上開民事訴訟法第344條第1項第5款之解釋適用範圍，於我國學說與實務上見解不一，已如本研究第二章所述，並非毫無疑義。透過修法於智慧財產案件審理法中明文規定在智慧財產相關訴訟中，我國法院於何種情況下得核發文書提出命令，或可減少實務上因民事訴訟法第344條第1項第5款所衍生出一般事證開示義務範圍的爭議，並具有對外宣示我國有意強化智財訴訟證據蒐集程序等正面效果。

在專利或營業秘密等民事訴訟中，若法院認為當事人所聲請證據確有明顯偏在一方之情形，當事人已證明難以透過其他方法取得證據，且法院審理後認未涉及制度之濫用者（當事人已釋明其懷疑侵權的合理理由），實務上應該要求文書持有人履行因證據偏在一方而更形強化之訴訟上事案解明義務，協力提出系爭文書等資料，以協助法院發現真實，作出適正判決。至於文書提出命令之聲請有明顯涉及濫用制度之虞者，可仿照日本實務，透過必要性要件的詮釋與審查，予以過濾排除之。

至於文書持有人方的營業秘密保護等實體利益，由於訴訟制度上已設有秘密審理程序、秘密保持命令等機制予以保障，則當相關文書涉及營業秘密之情形，法院應透過秘密審理程序與秘密保持命令的配

[167] 例如，智慧財產法院103年度民專訴字第66號民事判決，即為代表性的經典案例。

套措施，確保營業秘密不致外流，而不宜將此需求與文書提出命令的核發要件混為一談。

二、文書持有人有無不提出之正當理由

再者，關於文書持有人拒絕提出之正當理由的判斷，由本研究第三章第二節可知，在日本專利法導入秘密保持命令制度後，其通說已認為僅以系爭文書記載該當於營業秘密之事項為由，尚難構成拒絕提出的正當理由。蓋文書持有人之營業秘密可透過秘密保持命令予以保護，且違反秘密保持命令者將負有刑事責任（日本專利法第 200 條之 3），其責任不可謂不重。本研究認為，與日本同樣設有秘密保持命令作為秘密審理程序配套措施的我國，可謂立法者已肯認制度層面上對於文書持有人營業秘密的保護，不應凌駕專利權人實現其權利之需求，故我國法院亦不宜僅以系爭文書涉及持有人之營業秘密為由，逕認文書持有人有正當理由拒絕提出，否則文書提出命令制度將輕易被架空而成為具文，難以落實其立法意旨。

我國智慧財產案件審理法第 10 條第 4 項、第 5 項規定：「法院為判斷文書或勘驗物持有人有無不提出之正當理由，於必要時仍得命其提出，並以不公開方式行之。」「前項情形，法院不得開示該文書及勘驗物。但為聽取訴訟關係人之意見而有向其開示之必要者，不在此限。」此規定大致相當於日本專利法上的秘密審理程序，但仔細比對，仍可發現兩制度間存在數點差異：

第一，法院發動秘密審理程序之情境不同。依據日本專利法第 105 條第 2 項規定，法院為判斷系爭文書是否滿足「必要性」要件或「有無不提出之正當理由」時，均得採取秘密審理程序；而依我國智慧財產案件審理法第 10 條第 4 項，法院僅於為判斷「有無不提出之正當理由」時，始得以不公開方式為之。

第二，法院為聽取意見而開示文書的對象，日本專利法第 105 條第 3 項規定係明文列舉「當事人等（包含當事人（於法人之情形，為其代表人）、當事人之代理人（訴訟代理人與輔佐人除外）、受雇人等從業人員。以下同。）、訴訟代理人或輔佐人」為文書開示的可能對象。而我國智慧財產案件審理法第 10 條第 5 項但書規定：「但為聽取訴訟關係人之意見而有向其開示之必要者，不在此限。」僅以「訴訟關係人」一詞概括泛稱。由於「訴訟關係人」範圍依個案情形可寬可窄，故日本法中所列舉的開示對象，理論上皆屬於「訴訟關係人」，其範圍甚或可能超越日本法中明文列舉的對象。惟無論於何種情形，法院均應審酌聲請人與文書持有人就開示對象範圍的意見，並衡量該個案中營業秘密保護的必要性後，依職權決定是否開示以及應開示的對象。

第三，於秘密審理程序中，得否將系爭文書向非屬訴訟關係人之公正專家學者開示，以徵詢其意見？日本專利法第 105 條第 4 項規定「於第二項情形，法院認有必要開示同項後段文書，以聽取本於專業確信之意見時，經當事人同意，向專門委員...開示該文書。」此一規定為 2018 年時新增，以促使中立的第三人專家能夠參與程序，運用其自身專業背景與知識，協助法院在高度技術性與專業性的專利訴訟中作出更為妥適正確的判斷。相對之下，我國法上尚無類似規定。

三、無正當理由拒絕提出時的制裁

關於違反文書提出義務時的制裁規定，日本專利法中雖無明文規定，但依據日本民事訴訟法第 224 條規定：「當事人不從文書提出命令者，法院得認他造關於該文書之主張為真實。(第 1 項)」「當事人為妨礙他造使用而使其負有提出義務之文書滅失、或處於礙難使用之狀態者，亦適用前項規定。（第 2 項）」「於前兩項規定之情形，當他造當事人顯然難以就該文書所記載之內容提出具體主張，或依據其他證

據證明依該文書應證之事實有顯著困難時，法院得認依該文書應證之事實為真實。（第 3 項）」，其法律上效果既如本研究第三章第二節所述。至於第三人不從文書提出命令時的制裁，同法第 225 條規定，法院得以裁定處第三人二十萬元日圓以下罰鍰，藉此以間接強制持有文書的第三人向法院提出該文書。

另一方面，我國民事訴訟法第 345 條第 1 項規定：「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。」智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項進一步規定：「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分。」乍看之下，我國專利訴訟制度下，當文書持有人係為當事人時，於其不從文書提出命令時，法院除認定他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實外，尚得處以罰鍰甚或以強制力使持有人提出。則從課予當事人制裁以強化文書提出命令執行力之觀點，我國專利訴訟制度似較日本更為嚴格（日本法下得處以罰鍰者，僅限於文書持有人為第三人之情形）。然而，如本研究於第二章第二節所述，對於無正當理由不從法院之命提出文書者，司法實務上罕見依據智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項裁定對文書持有人處以罰鍰者，更遑論以裁定命為強制處分者。

再者，雖然我國民事訴訟法第 345 條第 1 項規定賦予法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實之權限，惟法院究竟於何程度得認定為真實？實務運作上似不明確。例如，為計算損害賠償額而命被告提出相關文書，而被告抗拒法院之命時，是否得無條件地全面認定權利人關於損害的主張為真實？抑或仍應基於衡平的角度，而對損害額認定進行合理限制？若需加以合理限制，則應審酌哪些因素綜合判斷？種種不明確性的存在，對於法院而言，運用上確實存在種種難處。

本研究所檢討的日本實務見解以及修法動向，似反映出一項重要理念：「盡量讓證據得以進入訴訟程序呈現在法院面前，俾利法院能基於充分的證據資料，作成更接近真實的判斷」。另一方面，我國智慧財產案件審理法第 10 條之立法理由亦指出：「如證據仍存在時，不如直接或間接強制促其得於訴訟中顯現，更為有效。」（詳見本研究第二章第二節的討論）。因此，至少於智慧財產訴訟的制度設計上，如何導入更具法律拘束力的證據蒐集程序，以促使證據於訴訟中顯現，即屬重要。此亦為日本於 2019 年修法新增查證制度的主要理由。

有鑑於此，本研究認為，或可參酌日本專利法查證制度的精神，結合證據蒐集手段的強化與專家的參與，於我國智慧財產案件審理法中創設專家查證制度。以下針對於我國法中導入該制度時的注意事項加以檢討。

第二節　專家參與制度

日本於 2018 年、2019 年兩度修正日本專利法，除使公正中立的第三人技術專家（專門委員）亦得以參與秘密審理程序外，更創設專家查證制度，允許經法院選任之專家進入被控侵權人的工廠等設施內調查證據，以協助法院判斷應證事實之真偽。如本研究第三章第三節所述，此二次修法的共通特徵在於，促使中立的第三人專家參與需求高度專業知識的專利訴訟，使其能夠基於自身專業背景，協助法院於高度技術性與專業性的專利訴訟中發現真實、提升判決之正確性與品質。

關於專家參與訴訟的相關制度，我國目前智慧財產民事侵權訴訟中，已定有鑑定、技術審查官、專家諮詢等制度可供法院運用，然而實務上相關制度的運作似有其極限。關於鑑定部分，由於目前民事訴訟法似未明確課予當事人須容忍鑑定人進入其辦公處所等進行鑑定的義務，當事人的協力義務範圍到何程度，並不明確。在某些情形未

必能夠確保鑑定人充分接觸到為進行鑑定所必要之證物資料。再者，鑑定制度的相關規範中，並無類似民事訴訟法第 345 條第 1 項的明文規定，在缺乏其他積極證明侵權事實存在的證據的情況下，法院得否僅以被控侵權人未積極協力鑑定，逕行作成不利於被控侵權人的事實認定？不無疑問。而技術審查官則受到其編制員額的限制，未必能夠具備涉及高度專業化的專利或營業秘密侵權訴訟所需的專業知識，且由於其所作成的技術報告並未對當事人公開，亦引起產學界對於當事人聽審請求權限制的疑慮。此外，欠缺法律明文規範、僅基於行政規則之專家諮詢制度，無論在專家的資格、當事人的閱覽或聽審權等方面，皆有待完善。

上述專家參與制度的諸般問題，均已如本研究第二章第三節所述。而適逢我國成立商業法院，商業事件審理法首度在我國導入專家證人制度，本研究於檢討我國專家參與制度之際，即一併將商業事件審理法的專家證人制度納入比較的對象。

觀察商業事件審理法的專家證人制度，相較於民事訴訟法中的鑑定制度，主要差異在於前者補強我國實務上鑑定人不到場的問題。至於鑑定人選任的問題，由於 2003 年修正民事訴訟法第 326 條第 2 項，已強化當事人之選擇可能，而我國商業事件審理法的專家證人制度，當事人聲明專家證人，應先經法院許可（商業事件審理法第 47 條第 1 項），可知制度上以專家證人為證據方法一事，仍受到法院之介入監督。雖然專家證人制度另課予專家證人回答、到場與討論義務等（商業事件審理法第 50 條、第 51 條），但原本民事訴訟法第 335 條即已允許法院命鑑定人到場，經具結後說明其意見；同法第 336 條亦規定鑑定人有數人者，得命其共同或各別陳述意見。因此，有法官即指出，透過適當訴訟指揮，寬認當事人對於特別學識經驗事項之攻防需求，現行鑑定制度亦足以達成專家證人新制所欲發揮的功能，例如：依兩造聲明，分別選任其所建議之人選為鑑定人，並命先具鑑定書陳述意見，再使其到庭具結說明鑑定意見，甚至命當事人一造所選任的鑑定

人就他鑑定人說明鑑定意見時，辨別歧異之處及其原因[168]。

相行之下，本研究認為，相較於專家證人制度，我國專利及營業秘密訴訟制度需求更為殷切者，應為類似日本專利法的第三人專家查證制度，其理由如下。

如本研究第三章第三節所述，日本之所以於日本專利法新增查證制度，其背景在於，當涉案專利與 B2B 的商品或服務有關時，由於相關侵權產品泰半未於市面上流通，專利權人無從自市面上入手以確認構成專利權侵害與否；且在部分涉及方法發明與電腦軟體相關發明專利的案件，專利權人可能面臨必須確認相關機器設備在生產線上如何運作、或須直接檢視資訊龐雜又容易竄改的原始碼、或需調查儲存在電腦伺服器端的資料庫內容，始能判斷是否構成侵權的情形。然而，上開文書或物品往往處於被控侵權人方的支配管理之下，一來專利權人無從接近該等文書或勘驗物；二來縱令持有人願意提供該文書或勘驗物供法院調查，惟該文書或勘驗物未置於實際使用環境或生產線時，可能難以判斷是否已構成系爭方法發明專利的實施。則舊法下的文書提出命令相關程序，對於專利權人所面臨上述難以舉證的問題，並未能起釜底抽薪之效。日本政府因而另於日本專利法中增訂查證制度，引入中立第三人專家並由其執行證據蒐集程序。

換言之，藉由新增提訴後的專家查證制度，不僅達成強化訴訟上專利權人證據蒐集手段之目的，同時亦引入專家參與訴訟，透過中立專家基於專業知識所為查證，得以更有效地促使相關證據於訴訟中呈現。由於查證人係由法院選任，且負有嚴格的保密義務（依日本專利

[168] 蔡志宏，擴充法院的智慧容量：談法院取得專業知識之多種機制，北美智權報，第 286 期，2021 年 6 月 9 日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_210609_0705.htm（瀏覽日期：2021 年 9 月 1 日）；蔡志宏，為商業事件發現真實展開新局—談商業事件審理法中之事證開示制度，北美智權報，第 282 期，2021 年 4 月 14 日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_210414_0701.htm（瀏覽日期：2021 年 9 月 1 日）。

法第 200 條之 2，違反保密義務的查證人負有刑責），由其進入工廠等處所執行查證，對於受查證當事人而言，擔憂因查證而致其營業秘密洩漏而為競爭對手知悉的心理負擔與抗拒較小；另一方面，查證人具備專業知識與背景，相較於主要具備法律專業知識的職業法官，更適合至查證現場蒐集相關資料，以協助聲請人確認紛爭實際情形。至於完成查證後的查證報告書，於排除不為開示的內容後，將作為書證供當事人作為證據方法提出於法院，並供兩造辯論，亦可避免由技術審查官到場執行職務時，其因此所得知資訊是否未充分向訴訟當事人開示之疑慮，保障當事人聽審請求權。

則欲解決專利訴訟中證據偏在一方的困境及法院缺乏特定專業領域經驗知識之難題，並賦予他造當事人營業秘密之實體利益一定程度的保障，日本專利法上的提訴後查證制度，應是較為切合上述需求之制度設計，透過中立第三人技術專家參與事證蒐集程序，法院更能發現真實，並衡平兼顧雙方當事人的實體利益（查證報告書於向聲請人開示前，賦與受查證當事人事先確認報告書之機會，其得向法院聲請一部或全部不予開示，以確保受查證當事人營業秘密之實體利益不因查證程序而受損害；且查證人亦負有保密義務，不得洩漏涉案秘密。）與程序利益（聲請人藉由查證程序，得以接觸並向法院聲明證據之程序利益獲得確保，而受查證當事人於查證的裁定程序中，亦有向法院陳述意見之機會。）。相對於此，商業事件審理法的專家證人制度，雖具備於訴訟審理程序中提供法院專業知識，協助法院理解或認定事實、證據及經驗法則之實益；但就解決專利訴訟中證據偏在一方的困境，似非對症下藥之解方。

第五章　研究發現與建議

透過前述我國與日本法制上就專利與營業秘密民事事件之文書證據提出及專家參與制度的分析比較，本研究以下擬就我國現行專利爭訟制度的缺失與不足處，草擬智慧財產案件審理法的具體修正建議，以供主管機關未來研擬修法之參考。

第一節　關於文書提出義務與秘密審理程序

擬修正部分：

- 明定專利權或營業秘密侵害事件之文書提出義務
- 準用智慧財產案件審理法第 10 條第 4 項、第 5 項之秘密審理程序規定

不擬修正部分：

- 涉及違反文書提出義務之制裁規定

修正條文	現行條文
（第 9 條之 1 第 1 項） 專利權或營業秘密侵害之事件，法院得依當事人之聲請，命持有為證明該侵害行為成立或為計算因該侵害行為所致損害之必要文書或勘驗物之人，提出該文書或勘驗物。但該文書或勘驗物之持有人有正當理由而拒絕提出者，不在此限。	無
（第 9 條之 1 第 2 項）	

第 10 條第 4 項至第 6 項之規定，於審理前項文書或勘驗物是否必要之情形，準用之。	

說明：

本研究認為，即使不為增訂上述條文，依據我國民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款（於文書持有人為第三人之情形，則為同法第 348 條準用第 344 條第 1 項第 5 款），無論當事人聲請命提出的客體係為「為證明該侵害行為成立之必要文書」、抑或「為計算因該侵害行為所受損害之必要文書」，於解釋上本即屬於「就與本件訴訟有關之事項所作者」，法院基於前開規定，即有向文書持有人核發文書提出命令的權限。但因為上開民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款之解釋適用範圍，於我國學說與實務上見解不一，已如本研究第二章所述，並非毫無疑義。為明確宣示在智慧財產相關訴訟中，我國法院於何種情況下得核發文書提出命令，以解決實務上因民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款所衍生出一般事證開示義務範圍的爭議，爰建議參考日本專利法第 105 條第 1 項規定，於我國智慧財產案件審理法中新增第 9 條之 1 第 1 項，明定法院於審理當事人提出聲請後，認定所聲請文書或勘驗物係為證明損害成立或損害額所必要，且該文書或勘驗物之持有人無正當理由者，「為證明該侵害行為成立之必要文書或勘驗物」或「為計算因該侵害行為所致損害之必要文書或勘驗物」之持有人，均負有提出義務。期能為民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款應用於智慧財產訴訟上的爭議解套，透過修法，發揮宣示我國有意強化智財訴訟證據蒐集程序等正面效果。

宜注意者，本研究建議增訂之智慧財產案件審理法第 9 條之 1 第 1 項規定，相較於日本專利法第 105 條第 1 項及第 5 項規定，存有以下二點差異：一、關於文書提出命令的發令對象：建議修正條文為「文書或勘驗物之持有人」，而日本專利法的發令對象則限於「他造當事人」；二、關於文書提出命令的客體：於建議修正條文中，法院得命

為提出的客體，包含以下四種類型：「為證明該侵害行為成立之必要文書」、「為證明該侵害行為成立之勘驗物」、「為計算因該侵害行為所致損害之必要文書」及「為計算因該侵害行為所致損害之必要勘驗物」；然而日本專利法上（參照第 105 條第 5 項準用同條第 1 項規定），「為計算因該侵害行為所致損害之必要勘驗物」非屬法院得命他造當事人提出的客體。

關於第一點差異，其主要理由有二：

1.我國現行制度下，第三人已為文書提出命令的可能發令對象，且其不為提出時所受制裁，亦與文書持有人為當事人的情形相同[169]：由於我國現行專利與營業秘密民事訴訟制度下，依民事訴訟法第 346 條第 1 項及第 367 條規定，當事人本得聲請法院命第三人提出其所執之文書（第 346 條第 1 項）或勘驗物（第 367 條準用第 346 條第 1 項），以該文書或勘驗作為證據方法，茲以證明其於訴訟上所為主張；且當第三人無正當理由拒絕提出時，依智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項[170]，法院得以裁定科處第三人罰鍰，於必要時並得以裁定命為強制處分，該項規定文義上並未依發令對象而異其制裁與否[171]，而與日本民事訴訟制度中區分文書持有人為當事人或第三人之情形而異其制裁效果，有所差異。

2.本研究建議於智慧財產案件審理法中增訂文書提出命令，係為突破專利訴訟中證據偏在的困境，則不應區別發令對象為當事人或第三人，而異其適用法令：前述民事訴訟法第 344 條第 1 項第 5 款（「就與本件訴訟有關之事項所作者」）於專利與營業秘密訴訟上的運用爭議，並不因文書提出命令的發令對象係為當事人或第三人而異。若智

169 如前述智慧財產法院 106 年民專上字第 28 號民事裁定，即為一例。

170 就第三人無正當理由而不從文書提出命令者，民事訴訟法第 349 條（於勘驗物之情形，則為民事訴訟法第 367 條準用同法第 349 條規定。）與智慧財產案件審理法第 10 條皆設有制裁規範，則應認為智慧財產案件審理法屬於民事訴訟法之特別規定，此際應優先適用智慧財產案件審理法相關規定。

171 註 21 參照。

慧財產案件審理法中增訂上開文書提出命令，僅將發令對象限於文書持有人為當事人之情形，則當專利權人聲請第三人提出所執文書時，由於適用法律仍為民事訴訟法，從而仍受到前述實務爭議所囿（民事訴訟法第 348 條準用同法第 344 條第 1 項第 5 款規定之故），未能徹底解決專利權人因證據偏在而無從舉證的難題，有失於智慧財產案件審理法中增訂文書提出義務的良善立意。且文書持有人為第三人時，亦得透過建議條文第 9 條之 1 第 2 項的秘密審理程序與秘密保持命令，保護其營業秘密（見後述說明）。因此，於修法新增相關規定時，為避免割裂適用法律，反而徒增解釋與適用上的困擾，建議明確宣示在智慧財產案件審理法中文書提出命令的發令對象包含當事人及第三人，以達正本清源之效。

至於第二點差異，本研究認為制度上若承認「為計算因該侵害行為所致損害之必要文書」得作為智慧財產案件審理法中文書提出命令的客體，則似無排除「為計算因該侵害行為所致損害之必要勘驗物」作為文書提出命令客體之理。舉例而言，於聲請人（原告）所聲請提出者為他造（被告）製造的侵害專利權產品之情形，於一般情況下，法院為判斷專利權侵害是否成立，對於涉案產品即已有所接觸，得於法庭上觀察、查驗該勘驗物，若於此階段勘驗物的持有人不為提出，聲請人得以之為「為證明該侵害行為成立之勘驗物」，而聲請法院向持有人核發文書提出命令；則於法院認定侵害行為成立後，於認定損害賠償額的後階段審理中，看似已無再次勘驗之需求。然而，若當事人間自始就系爭產品已侵害專利權人之專利一事不為爭執，僅就原告因被告製造販賣該產品所受損害未能達成共識而有所爭執時，此際法院並未實質審理系爭專利權侵害行為成立與否，因此未曾接觸該侵權產品；且於計算損害額時，專利權人為合理評估該專利對於侵權產品的貢獻度，因此專利權人仍可能有聲請被告提出該勘驗物於法院以計算因該侵害行為所致損害的必要。故本研究認為此處仍應將「為計算因該侵害行為所致損害之必要勘驗物」定為文書提出命令的客體，以

利專利權人於訴訟上證明其因侵害行為所受損害。

此外，參酌日本專利法第 105 條第 2 項、第 3 項規定的精神，法院依上述建議增訂智慧財產案件審理法第 9 條之 1 第 1 項規定，判斷系爭文書或勘驗物是否滿足該項所定之「必要性」要件或「持有人有無不提出之正當理由」，而認有必要時，均得採取秘密審理程序。然而現行智慧財產案件審理法第 10 條第 4 至 6 項規定關於秘密審理程序以及秘密保持命令的配套設計，其適用情境僅限於法院為判斷「文書或勘驗物之持有人有無不提出之正當理由」之情形（於文書提出命令的判斷流程中，此際法院已得心證認定當事人所聲請開示之文書或勘驗物，係為證明該侵害行為成立或為計算因該侵害行為所致損害所必要者。），而不及於法院依照當事人聲請理由審查該文書或勘驗物是否為本案訴訟所「必要」之情形。實則，法院於認定系爭文書或勘驗物是否為該專利侵權訴訟所必要時，文書持有人為反駁聲請人所為主張，亦即認為聲請人所聲請提出文書或勘驗物與被控侵害行為無甚關係、或該文書雖與被控侵害行為形式上有所關連，但其內容非屬於證明侵害行為成立或計算侵害額所需之「必要」文書時，可能須向法院提示該文書以茲佐證；從而法院於審查所聲請開示文書或勘驗物是否為「必要」的情形下，文書持有人仍有使用秘密審理程序向法院提示文書或勘驗物以及聲請法院發秘密保持命令之需求。故本研究建議於智慧財產案件審理法第 9 條之 1 第 2 項明定，於法院審理當事人所聲請開示文書或勘驗物之必要性的情形，準用我國現行智慧財產案件審理法第 10 條第 4 至 6 項關於秘密審理程序及秘密保持命令之規定，以保障文書持有人營業秘密的實體利益，不因訴訟程序而遭受損害。

參照本研究第四章第一節的分析，我國秘密審理程序的現行規範，與日本法的主要差異在於：（1）得發動秘密審理程序之情形（是否包含有無必要性要件的判斷）；及（2）於秘密審理程序中，得否將系爭文書向非屬訴訟關係人之公正專家學者開示，以徵詢其意見此二點（日本專利法第 105 條第 4 項規定，經當事人同意，得向專門委員開

示該文書）。

關於（1），本研究建議增訂第 9 條之 1 第 2 項規定，將法院得發動秘密審理程序之情境，擴張及於為判斷是否符合修正條文第 9 條之 1 第 1 項所定「必要性」要件之情形，既如上述。

關於（2），雖然我國現行民事訴訟法中尚未設有專業委員制度的相關規定[172]，惟需求具有專業知識的專家向法院提供意見以充實審理的事件類型，並不限於專利與營業秘密民事事件，因此僅於專利法中導入專業委員制度似嫌見樹不見林。有鑑於司法院刻正推動專業委員制度的相關立法，故本研究建議待民事訴訟法草案確定是否通過後，再行考慮是否於智慧財產案件審理法中引入與日本專利法第 105 條第 4 項相仿之規定。

至於我國現行智慧財產案件審理法第 10 條第 5 項為聽取意見而有必要之開示對象範圍，文言上雖與日本法有所出入，但實質上已及於日本法中所明示列舉的對象，故該項規定應無修正之必要，併予敘明。此外，關於我國現行智慧財產案件審理法第 10 條違反文書提出命令之制裁規定，本研究認為問題在於司法實務上未能充分落實本條之立法意旨，但條文本身並無問題，故建議不予修正。

期待透過在智慧財產案件審理法中新增修正條文第 9 條之 1，能夠降低過往專利與營業秘密訴訟實務上關於摸索證明之疑慮，而促使法院積極運用文書提出命令並適時搭配秘密審理程序與秘密保持命令，當能促使證據於訴訟中顯現，進而實現發現真實、為適正判決的目的。

---

[172] 司法院於 2020 年 8 月 25 日召開第 186 次院會所通過之民事訴訟法修正草案，設有專業委員制度（參見草案第 39 條之 1 以下），但目前尚未通過。參見司法院，民事訴訟引進專家參與制度，強化事實審功能－司法院第 186 次院會通過民事訴訟法部分條文、民事訴訟法施行法第 4 條之 2、第 12 條修正草案新聞稿，2020 年 8 月 25 日，https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1457-286863-3fb3b-1.html（瀏覽日期：2021 年 9 月 1 日）。

第二節　關於專家查證制度

建議全面新增

（一）查證命令之聲請

修正條文	現行條文
（命查證人為查證） （第 18 條之 1 第 1 項） 於專利權侵害事件中，為判斷應證事實之真偽，經當事人一造以書面聲請，法院認有必要對他造當事人所持有或管理之文書或裝置等物（以下稱「文書等」）行確認、操作、測量、實驗或其他措施以蒐集證據時，如認有相當理由足以懷疑他造當事人侵害專利權，且預知聲請人不能自行或以其他方法蒐集該證據者，得於徵詢他造當事人意見後，命查證人為查證。但蒐集該證據所需時間、受查證當事人之負擔與查證之聲請顯不相當，或依其他情形而認顯不相當者，不在此限。	無
（第 18 條之 1 第 2 項） 聲請查證書狀，應記載下列各款事項： 一、認有相當理由足以懷疑他造當事人侵害專利權或專屬授權之事由。 二、足以特定查證對象之文書等之事項、以及文書等所在地。 三、應證事實及其與依查證所得證據之關係。	無

四、聲請人不能自行或以其他方法蒐集前款證據之理由。 五、欲取得第 18 條之 4 第 2 項之法院許可者，許可之有關措施及其必要性。	
（第 18 條之 1 第 3 項） 法院發第 1 項之命令後，如認有同項但書所定情事，致查證顯不相當者，得撤銷原命令。	無
（第 18 條之 1 第 4 項） 關於第 1 項聲請之裁定，得為抗告。	無

說明：

為強化專利權侵害事件之證據蒐集程序，以解決專利權侵害事件中證據偏在一方的固有問題，保障雙方當事人間武器平等，建議參考日本專利法第 105 條之 2 以下規定，導入提訴後的查證制度。又應注意者，由於日本專利法的規範對象相當於我國專利法下的發明專利，因此其查證制度的適用範圍亦僅限於涉案專利為發明專利之情形。然而，有鑑於創設查證制度的目的，在於突破專利權侵害相關證據偏在侵權人一方的困境，而新型專利雖限於對於有體物之創作，但於其產品係以企業為銷售對象（B2B），或該侵權產品僅於收單後生產之情形，由於侵權產品未於市面上流通，此際新型專利權人仍可能面臨無從取得該侵權商品以確認侵權與否的難題；至於設計專利，由於我國近年已承認電腦圖像設計與室內空間設計亦屬於設計專利的保護對象，考量此類設計於運用上的隱蔽性（如侵權人係於自家工廠數位控制系統介面中使用該電腦圖像設計，或於限定開放的空間中採用該室內空間設計），於此類情形，設計專利的專利權人為蒐集證據，對於由中立第三人所實施的查證制度，難謂毫無需求，從而本研究認為查證制度的運用對象亦得及於新型與設計專利，於此敘明。

1.參考日本專利法第 105 條之 2 第 1 項規定，建議新增智慧財產案件審理法第 18 條之 1 第 1 項關於查證命令的聲請要件。查證命令應由主張其專利權受侵害的專利權人提出聲請，並應滿足下列幾項要件：（1）必要性、（2）蓋然性、（3）補充性、（4）相當性。其中，第（1）、（2）及（3）要件係由聲請人負主張、舉證責任；而第（4）要件則係由他造當事人負主張、舉證責任。

所謂必要性要件，係指有執行該項所定之措施以蒐集證據之必要。蓋然性要件主要是為了避免專利權人濫用查證制度，以窺探他造當事人之營業秘密為目的而提起專利侵權訴訟，因此，不宜將本要件解釋為要求聲請人釋明有侵害的高度蓋然性。所謂補充性要件，係指聲請人無法憑藉其他方法蒐集判斷應證事實之真偽。應特別注意，解釋上非謂聲請人須先行聲請文書提出命令方能滿足補充性要件。所謂相當性要件，則係指第 18 條之 1 第 1 項但書的部分。考量到查證制度原本的目的就是為了解決因證據偏在被控侵權人方，以致專利權人舉證不易的問題，不宜過度嚴格解釋此一要件。

2.參考日本專利法第 105 條之 2 第 2 項規定，建議新增智慧財產案件審理法第 18 條之 1 第 2 項關於查證命令的聲請狀必要記載事項。其中，第 1 款係針對蓋然性要件的事項；第 2 款則為特定查證對象所需之事項；第 3 款為說明聲請人擬透過查證程序證明的應證事實及其與依查證所得證據之關係；第 4 款係涉及補充性要件的事項；第五款則是針對聲請人請求查證人執行操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施時，相關措施之內容與其必要性的說明。

3.參考日本專利法第 105 條之 2 第 3 項規定，建議新增智慧財產案件審理法第 18 條之 1 第 3 項關於查證命令的事後撤銷規定。於核發查證命令時雖符合相當性要件，但若事後因情事變更，足認有第 1 項但書所定情事者，賦予法院得撤銷原命令之權限。

4.參考日本專利法第 105 條之 2 第 4 項規定，建議新增智慧財產

案件審理法第 18 條之 1 第 4 項關於查證命令聲請之裁定，得為抗告之規定。由於查證命令之核發與否，對於當事人雙方均有重大影響，故規定就法院之裁定得為抗告，以保障當事人。

（二）查證人之指定

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(查證人之指定等) （第 18 條之 2 第 1 項） 查證，由查證人為之。	無
（第 18 條之 2 第 2 項） 查證人，由法院指定。	無
（第 18 條之 2 第 3 項） 為使查證順利進行而認有必要時，法院得依當事人聲請，命技術審查官於查證人為查證時為必要之協助。	無

說明：

參考日本專利法第 105 條之 2 之 2 規定，建議新增智慧財產案件審理法第 18 條之 2 規定。一般而言，法院應選任具備專業知識且中立公正之第三人擔任查證人，例如律師、專利師、大學或研究機構之研究人員等。就此部分，或可參酌實務上對於鑑定人之選任。

由於查證人為該案中所涉特別技術領域之專家，未必嫻熟專利法或訴訟法等法律規定，而有受法律專家協助之需求。故參考日本法規定，建議得由法院依聲請指派特定人員，協助查證人進行查證。考量

我國智慧財產訴訟之實務，技術審查官經常參與法院審理程序，對於技術事項與專利法相關知識均有一定程度瞭解，建議規定為得指派技術審查官協助查證人。

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(查證人之迴避與拒卻) （第 18 條之 3） 民事訴訟法第 330 條至第 333 條之規定，於查證人準用之。	無

說明：

為確保查證人之中立與公正性，參考日本專利法第 105 條之 2 之 3 規定，建議新增智慧財產案件審理法第 18 條之 3 規定關於查證人自行迴避與當事人聲請拒卻事由的規定。本研究認為，制度設計上，查證人係基於中立第三人之立場參與證據蒐集程序，憑藉自身的專業經驗實施查證並製作查證報告書，其於訴訟中的地位，與基於特別學識經驗而為鑑定之鑑定人相仿，從而我國民事訴訟法上關於鑑定人迴避與拒卻之規定，於查證人之情形亦應有所適用，故建議準用民事訴訟法中關於鑑定人迴避與當事人聲請拒卻之規定。

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(查證)	無

（第 18 條之 4 第 1 項） 經法院依第 18 條之 1 第 1 項發命令者，查證人應為查證，其結果應作成報告書（以下稱「查證報告書」），向法院提出。	
（第 18 條之 4 第 2 項） 查證人為查證時，除得進入查證對象之文書等所在之受查證當事人工廠、事務所或其他處所（於次項及次條稱「工廠等」），或對受查證當事人發問或要求其提示文書等外，亦得操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施。	無
（第 18 條之 4 第 3 項） 技術審查官依第 18 條之 2 第 3 項規定為必要之協助時，得進入查證對象之文書等所在之受查證當事人工廠等，或為輔助查證人而對受查證當事人發問或要求其提示文書等。	無
（第 18 條之 4 第 4 項） 於前二項情形，受查證當事人對於查證人與技術審查官，應為查證所必要之協助。	無

說明：

參考日本專利法第 105 條之 2 之 4 之規定，建議新增智慧財產案件審理法第 18 條之 4 規定。

（1）經法院核發查證命令者，經法院指派之查證人應進行查證，並完成查證報告書。

（2）明定查證人為查證時，得從事哪些查證行為：（a）進入查證

對象之文書等所在之受查證當事人工廠、事務所或其他處所；(b) 對受查證當事人發問；(c) 要求受查證當事人提示文書等；(d) 操作、測量或實驗裝置，或為其他經法院許可為查證之必要措施。

（3）為促使查證順利進行，經當事人聲請而法院認有必要時，明定法院得指派技術審查官協助查證人執行查證，包括對接受查證之當事人提問、或要求其提出文書等。

（4）明定受查證當事人對於查證人及技術審查官，負有提供查證所必要之協助的義務，以確保查證過程順利進行。

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(受查證當事人拒絕查證人進入工廠等之效果) （第 18 條之 5 第 1 項） 受查證當事人無正當理由拒絕查證人依前條第 2 項規定進入工廠等、發問或提示文書等之要求，或操作、測量或實驗裝置或為其他經法院許可為查證之必要措施之要求者，法院得認聲請人關於應證事實所為之主張為真實。	無

說明：

為確保查證得以順利進行，於第 18 條之 4 第 4 項課予受查證當事人協力義務，若受查證當事人違反該義務時，建議參考日本專利法第 105 條之 2 之 5 之規定，明文訂定制裁規定。

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(查證報告書影本之送達) （第 18 條之 6 第 1 項） 查證報告書提出於法院後，法院應以影本送達於受查證當事人。	無
（第 18 條之 6 第 2 項） 受查證當事人得於查證報告書影本送達後二週內，聲請不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部。	無
（第 18 條之 6 第 3 項） 法院認依前項規定之聲請有正當理由者，得以裁定命不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部。	無
（第 18 條之 6 第 4 項） 法院為判斷有無前項所定正當理由，認有必要時，得向當事人等、訴訟代理人、輔佐人開示查證報告書之全部或一部，並聽取其意見。但向當事人等、輔佐人開示查證報告書全部或一部前，應先徵求受查證當事人之同意。	無
（第 18 條之 6 第 5 項） 對於駁回第 2 項聲請之裁定，及關於第 3 項不開示查證報告書全部或一部之裁定，得為抗告。	無

說明：

由於查證報告書的內容。可能涉及受查證當事人之與本案無關的營業秘密，為確保其權益，法院於開示查證報告書前，應先予受查證當事人檢視其內容，賦予其向法院聲請不向查證聲請人開示查證報告書全部或一部之機會。建議參考日本專利法第 105 條之 2 之 6 之規

定，新增智慧財產案件審理法第 18 條之 6 規定，以規範聲請不開示查證報告書之相關程序。

而就第 18 條之 6 第 3 項所定之正當理由，法院應考慮查證報告書於訴訟遂行上的必要性（亦即為了證明專利侵害，而以該查證報告書的記載作為證據的必要性），與當事人營業秘密保護的必要性，比較衡量二者孰輕孰重後，加以判斷。

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(查證報告書之閱覽等) （第 18 條之 7 第 1 項） 前條第 2 項期間內受查證當事人未聲請，或該項聲請經裁判確定者，除有依該條第 3 項規定命全部不開示之情形外，聲請人及受查證當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄查證報告書（依該項規定命一部不開示之情形，隱去該部分之內容），或付與正本、繕本或節本。	無
（第 18 條之 7 第 2 項） 提出於法院之查證報告書，除有前項情形外，任何人不得聲請閱覽、抄錄，付與正本、繕本或節本，或提供其複本。	無
（第 18 條之 7 第 3 項） 查證報告書內若附有錄音或錄影資料（包含以其他相類之方式記錄一定事項之物），聲請人或受查證當事人聲請複製該資料者，法院書記官應許可之。	無

說明：

建議參考日本專利法第 105 條之 2 之 7 之規定，新增智慧財產案件審理法第 18 條之 7 規定，以規範查證報告書之閱覽、抄錄等事項。

經前條程序，查證報告書內容未經法院裁定全部不開示者，法院於隱去不為開示之部分後，應將報告書內容提供予兩造當事人閱覽、抄錄等，以供當事人於訴訟上聲明書證用，爰增訂第 1 項規定。

但因查證報告書仍然可能包含受查證當事人之隱私或營業秘密等重要資訊，僅因訴訟遂行的必要性高於營業秘密的保護，而必須向查證聲請人為開示，非謂得對於聲請人及受查證當事人外之第三人公開其內容，因此增訂第 2 項規定。

查證報告書內若附有錄音或錄影資料（包含以其他相類之方式記錄一定事項之物）者，聲請人或受查證當事人亦得聲請複製，爰參照日本專利法第 105 條之 2 之 7 第 3 項準用民事訴訟法第 91 條第 4 項規定，增訂第 3 項規定。

至於日本專利法第 105 條之 2 之 7 第 3 項準用民事訴訟法第 91 條第 5 項規定：「閱覽、抄錄及複製查證報告書之聲請，有礙查證報告書之保存或法院之業務者，不得為之。」因涉及對當事人卷宗閱覽權的限制，考量我國民事訴訟法中並無類似規定，應無新增之必要，故建議不參採此項規定，併予敘明。

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(查證人之拒絕證言權) （第 18 條之 8 第 1 項）	無

現為或曾為查證人之人，為證人而就其因查證所知悉秘密之有關事項受訊問者，得拒絕證言。	
（第 18 條之 8 第 2 項） 民事訴訟法第 308 條第 2 項之規定，於前項情形準用之。	無

說明：

查證人因執行查證業務，往往會得知受查證人之營業秘密等資訊，為保護受查證人之權益，建議參考日本專利法第 105 條之 2 之 8 之規定，新增智慧財產案件審理法第 18 條之 8 規定，明定查證人就其因查證所知悉秘密得拒絕證言；但若保密義務已經免除者，自無續為賦予查證人拒絕證言權之必要，故準用民事訴訟法第 308 條第 2 項規定。

建議新增之條文

修正條文	現行條文
(查證人之旅費等) （第 18 條之 9） 查證人之日費、旅費、報酬及其他為查證之必要費用，準用關於民事訴訟法鑑定人之規定。	無

說明：

建議參考日本專利法第 105 條之 2 之 9 規定，新增智慧財產案件審理法第 18 條之 9 規定。由於執行查證時可能需要進行實驗等，除旅費、日費、以及查證人的報酬外，尚可能發生其他為查證之必要費用，故一併納入規範。查證程序的相關費用，將成為訴訟費用的一部。

(營業秘密侵害事件之準用) （第 18 條之 10） 第 18 條之 1 至第 18 條之 9 之規定，於營業秘密侵害之事件準用之。	無

說明：

以上關於第 18 條之 1 至第 18 條之 9 規定之建議增訂條文，均係本研究參考日本專利法相關規範所擬訂。至於營業秘密侵害事件，日本法上係規定於不正競爭防止法中，但該法目前並無相當於日本專利法上查證的制度[173]。然而，本研究認為，專利訴訟中證據偏在一方的困境，以及法院缺乏特定專業領域知識與經驗之背景，於營業秘密侵害事件中亦同樣存在。因此，建議新增智慧財產案件審理法第 18 條之 10，明定於營業秘密侵害事件之情形，亦得準用前開專利侵害事件查證制度的相關規定。

(洩漏秘密罪) （第 35 條之 1 第 1 項） 現為或曾為查證人之人，洩漏或盜用其因查證所知悉秘密者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。	無

[173] 有鑑於營業秘密侵害事件中，亦存在證據偏在一造的問題，因此日本政府就不正競爭防止法應否導入類似專利法的查證制度、以及導入時應如何與現行不正競爭防止法中第 5 條之 2 減輕營業秘密持有人舉證責任的規定互為調整等議題，目前刻正研討中。経済産業省知的財産政策室，「不正競争防止法に関する中長期的な制度課題について」，産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会第 11 回提出資料 6，2020 年 6 月，6-11 頁，https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/011_06_00.pdf。

（第 35 條之 1 第 2 項） 前項之罪，須告訴乃論。	無

說明：

參酌日本專利法第 200 條之 2 規定，以及我國現行智慧財產案件審理法第 35 條，建議增訂智慧財產案件審理法第 35 條之 1 規定，對於違反保密義務之查證人，課予刑事責任。但由於保密義務主要是在保護受查證當事人，爰參考智慧財產案件審理法第 35 條第 2 項規定，明定須告訴乃論。

參考文獻

【中文文獻】（按作者姓氏筆畫順序及出版日期為排列）

- 呂紹凡，當事人違背提出文書命令之效果於智慧財產訴訟之觀察，萬國法律，第 217 期，2018 年 2 月，44-55 頁。
- 李素華，臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統，月旦法學雜誌，第 289 期，2019 年 6 月，124-146 頁。
- 李素華，智慧財產訴訟之文書提出義務─以德國專利侵權訴訟之證據開示請求權及智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號民事判決為中心，月旦法學雜誌，第 293 期，2019 年 10 月，189-210 頁。
- 沈冠伶，論民事訴訟法程序中當事人之不知陳述─兼評析民事訴訟法中當事人之陳述義務與訴訟促進義務，政大法學評論，第 63 期，2000 年 6 月，373-400 頁。
- 沈冠伶，民事證據法與武器平等原則，元照，2007 年。
- 沈冠伶，智慧財產民事訴訟之技術審查官與聽審請求權保障：最高法院九十八年台上字第二三七三號民事判決，月旦裁判時報，第 3 期，2010 年 6 月，54-61 頁。
- 沈冠伶，專家參與民事審判之多元角色及聽審請求權之保障：商業事件審理法是否為最後一塊拼圖？，臺大法學論叢，第 50 卷第 2 期，2021 年 6 月，401-474 頁。
- 姜世明，民事訴訟法註釋書（四），新學林，2013 年。
- 姜世明，民事訴訟法（下冊），修訂七版，新學林，2020 年。

- 姜世明，民事證據法，新學林，2021 年。
- 張哲倫，對智慧財產法院成立 10 年專利審判實務之總體觀察及建議，專利師，第 30 期，2017 年 7 月，1-33 頁。
- 許士宦，鑑定人之訴訟地位與當事人之程序保障（上），台灣本土法學雜誌，第 66 期，2005 年 1 月，54-72 頁。
- 許士宦，證據蒐集與紛爭解決，新學林，2005 年。
- 許士宦，商業訴訟新論，新學林，2021 年。
- 許士宦・曾宛如・沈冠伶・蔡英欣・邵慶平・楊岳平・陳瑋佑，商業事件審理法，元照，2021 年。
- 許正順，如何提高智慧財產案件之審判功能　以技術審查官之實務運作為中心，專利師，第 12 期，2013 年 1 月，1-22 頁。
- 許曉芬，智慧財產訴訟中之文書提出義務─以法國專利侵權訴訟上資訊請求權為中心並兼評智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號判決，月旦法學雜誌，第 292 期，2019 年 9 月，142-160 頁。
- 陳皓芸，智慧財產訴訟中之文書提出義務─以日本專利侵權訴訟之證據開示制度與智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號民事判決為中心，月旦法學雜誌，第 294 期，2019 年 11 月，161-189 頁。
- 陳瑋佑，民事訴訟上事證開示與秘密保護之比較研究─以專利侵權事件為例，北大法學論叢，第 104 期，2017 年 12 月，137-215 頁。
- 蔡志宏，為商業事件發現真實展開新局—談商業事件審理法中之事證開示制度，北美智權報，第 282 期，2021 年 4 月 14 日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry

_Economy/IPNC_210414_0701.htm。

- 蔡志宏，擴充法院的智慧容量：談法院取得專業知識之多種機制，北美智權報，第 286 期，2021 年 6 月 9 日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_210609_0705.htm。
- 賴芳玉，談專家證人，律師雜誌，第 253 期，2000 年 10 月，79-95 頁。

【日文文獻】（按作者姓氏五十音順序及出版日期排列）

- 2018 年度大阪高等裁判所第 8 民事部および大阪地方裁判所第 21・26 民事部と大阪弁護士会知的財産委員会との協議会，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.5，2019 年 9 月，22-39 頁。
- 伊藤真・近藤昌昭・坂口智康・末吉亙・中山信弘・中吉徹郎，座談会　司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速化を図るための法改正について〔下〕，判例タイムズ，1162 號，2004 年 12 月，4-31 頁。
- 一般財団法人知的財産研究所，知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書，2016 年 2 月，https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11064840/www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_07.pdf。
- 川上敏寛，令和元年特許法等改正法の概要（上），NBL，1154 期，2019 年 9 月，36-41 頁。
- 経済産業省知的財産政策室，不正競争防止法に関する中長期的な制度課題について，産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会第 11 回提出資料 6，2020 年 6 月，https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyos

o/pdf/011_06_00.pdf。

・ 小松陽一郎先生古稀記念論文集刊行会編，小松陽一郎先生古稀記念論文集：特許権侵害紛争の実務─裁判例を踏まえた解決手段とその展望，青林書院，2018 年。

・ 佐藤達文，査証手続の概要およびその運用上の課題，ジュリスト，1541 期，2020 年 2 月，14-19 頁。

・ 佐藤達文，査証手続の概要およびその運用にあたっての課題，Law & Technology，87 期，2020 年 4 月，58-66 頁。

・ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて，2017 年 3 月，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/h29houkokusho/170330_tokkyo_houkoku.pdf。

・ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて，2018 年 2 月，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/180215_tokkyo_houkoku/180215_tokkyo_houkoku.pdf。

・ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方，2019 年 2 月，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/190215_tokkyo_houkoku/01.pdf。

・ 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，AI・IoT 技術の時代にふさわしい特許制度の在り方―中間とりまとめ，2020 年 7 月，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-

kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/200710_aiiot_chukan/01.pdf。

- 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会，ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方，2021 年 2 月，https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/210208_with-covid19/210208_with-covid19-report.pdf。
- 設樂隆一，令和元年特許法改正による査証制度の解説とその意義，Law & Technology，89 期，2020 年 10 月，45-53 頁。
- 首相官邸知的財産訴訟検討会，営業秘密が問題となる訴訟における営業秘密の保護に関する論点－公開停止を中心として，知的財産訴訟検討会第 12 回資料 3，2003 年 10 月 6 日，https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai12/12siryou3.pdf。
- 高部眞規子，知的財産権訴訟における文書の提出―民事訴訟法との交錯，別冊 NBL―知財年報 2006 年，116 期，2006 年 12 月，285 頁。
- 高部眞規子，知的財産権訴訟　今後の課題（下），NBL，860 期，2007 年 7 月，40-50 頁。
- 高部眞規子編，最新裁判実務大系―知的財産権訴訟 I，青林書院，2018 年。
- 棚井啓，特許法による査証の手続等に関する規則の概要，NBL，第 1175 期，2020 年 8 月，16-21 頁。
- 知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会・知財紛争処理システム検討委員会，知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について，2016 年 3 月，

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/hokokusho2.pdf。

・ 知的財産戦略本部知財紛争処理システム検討委員会，知財訴訟における文書提出命令に関する調査・研究及び提言，知的財産戦略本部知財紛争処理システム検討委員会第 5 回会合資料 3，2015 年 2 月 17 日，http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai5/siryou3.pdf。

・ 第 198 回国会衆議院経済産業委員会會議錄第 7 号（平成 31 年 4 月 12 日），https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009819820190412007.htm。

・ 竹田稔・松任谷優子，知的財産権訴訟要論〔特許編〕，発明推進協会，7 版，2017 年。

・ 東京地方裁判所知財部，査証手続の運用に関する Q&A，2020 年 10 月 1 日，https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/tizai-sasyou-qa.pdf。

・ 東京地方裁判所知的財産権訴訟検討委員会，知的財産権侵害訴訟の運営に関する提言，判例タイムズ，1042 期，2000 年 12 月，4-20 頁。

・ 東崎賢治、福原裕次郎，査証制度の概要及び実務上の留意点について，NBL，第 1179 期，2020 年 10 月，43-49 頁。

・ 東松修太郎，特許権侵害訴訟における証拠収集手続の立法的課題，特許研究，63 期，2017 年 3 月，15-36 頁。

・ 特許庁，令和元年法律改正（令和元年法律第 3 号）解説書，2020 年，

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-02.pdf。

・ 特許庁総務部総務課制度審議室編，平成 30 年度特許法等の一部改正　産業財産権法の解説，発明推進協会，2019 年。

・ 特許庁編，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説，20 版，2017 年。

・ 特許庁編，工業所有権法（産業財産権法）逐条解説，21 版，2020 年。

・ 中島基至，書類提出命令等をめぐる実務上の諸問題―国際知財シンポジウム 2017 の模擬裁判（特許訴訟における証拠収集手続き）に向けて，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.3，2017 年 8 月，76-82 頁。

・ 中山信弘編，注解特許法上巻，青林書院，3 版，2000 年。

・ 中山信弘・小泉直樹編，新注解特許法〔中巻〕，青林書院，2 版，2017 年。

・ 中山信弘，特許法，弘文堂，4 版，2019 年。

・ 服部誠・他著，片山英二先生古稀記念論文集　ビジネスローの新しい流れ―知的財産法と倒産法の最新動向，青林書院，2020 年。

・ 古河謙一，侵害立証のための書類提出命令・検証・提訴前証拠保全，Law & Technology，83 期，2019 年 4 月，1-8 頁。

・ 平成 27 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.2，2016 年 8 月，1-28 頁。

・ 平成 28 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会，Law & Technology 別冊，知的財産紛争の最前線 No.3，2017 年 8 月，1-23 頁。

・ 牧野利秋等編，知的財産法の理論と実務(2)，新日本法規，2007 年。

・ 松本健男，令和元年「特許法等の一部を改正する法律」の解説―特許法の改正を中心に，Law & Technology，86 期，2020 年 1 月，51-64 頁。

・ 山本和彦，査証手続の比較法と理論的検討，ジュリスト，1541 期，2020 年 2 月，20-26 頁。

・ 山本和彦、須藤典明、片山英二、伊藤尚編，文書提出命令の理論と実務，民事法研究会，2 版，2016 年。