智慧財產案件審理法修正介紹

—智慧財產民事程序之變革

四之三

文／張銘晃

（文接上期）

六、擴大專家參與審判

（一）查證制度（第 19 條至第 27 條）（如圖三、圖四）

1. 背景

隨著資訊科技或人工智慧等相關技術快速發展，龐大數據資料庫具有相當之商業價值，與電腦程式相關之電腦軟體發明專利申請案件持續增加。在電腦軟體相關發明專利之侵害訴訟中，不管是調查被控侵權之電腦程式相關軟體本身，或將其技術特徵與系爭專利請求項進行比對，往往需要確認電腦程式之原始碼。但原始碼除可輕易竄改外，尚存在對其龐雜資訊進行解析問題。然而，相關文書證據或資訊設備，往往處於被控侵權人或第三人之持有或管理狀態，專利權人即難以接近該文書或勘驗物，以蒐集相關證據；縱被控侵權行為人或第三人主動或遵從法院之命提供該文書或勘驗物，但該文書或勘驗物抽離實際使用之設備裝置後，即無從判斷電腦程式之演算流程方法，是否實施系爭方法發明專利。故現行文書提出命令或勘驗等調查證據規定，尚無法解決專利權人之舉證困難問題。此外，對於電腦程式著作權、營業秘密等新興技術之侵害訴訟，往往在市面上難以取得被控侵權產品、方法（設置於工廠內之大型裝置之構造與運作狀況）、材料或製造流程等，亦同樣存在不易蒐證之情形。

有鑒於此，為解決專利權、電腦程式著作權、營業秘密（下稱專利權等）等涉及高度技術專業之侵害訴訟中，當事人因證據偏在一方之舉證困難問題，即有必要藉由中立且具備專業知識之專家到現場執行具有法律強制力之證據蒐集程序，促進當事人於訴訟上之攻擊防禦武器平等，並協助法院為適正之裁判。爰參考日本特許法第 105 條之 2 至第 105 條之 2 之 10 規定，導入當事人於「起訴後」聲請法院選任查證人執行具有法律上強制力之證據蒐集程序[28]，由查證人依蒐集之證據作成查證報告書並開示予當事人知悉，當事人即得以該報告書內容作為書證之查證制度[29]。

附帶說明，日本查證制度係為強化「專利」侵權民事訴訟中證據蒐集之實效性，且實施查證之對象僅針對「他造」持有或管理之文書或裝置設備進行蒐集證據（特許法第 105 條之 2 第 1 項[30]），有別於日本查證制度規定，本次修正考量強化蒐集證據之實效性，除侵害專利事件外，涉及高度技術性與專業性之侵害電腦程式著作權、營業秘密事件，同樣存在權利人或營業秘密持有人不易蒐證之情形，為了解決當事人之舉證不易問題，並協助法院審理該等案件發現真實，因此，除侵害「專利」事件外，並擴及侵害「電腦程式著作權、營業秘密」事件，亦有適用查證規定，針對「他造或第三人」持有或管理之文書或裝置設備，均可成為實施查證之對象，以協助法院發現真實，並兼顧當事人訴訟上之程序與實體利益。

2. 聲請查證之要件（第 19 條第 1 項、第 2 項）

聲請查證應由主張專利權等受侵害之人以書狀向法院提出聲請，並應釋明下列要件：(1)法院為判斷應證事實之真偽，有對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證之必要（第 19 條第 1 項本文；必要性原則）；(2)專利權等有受侵害或侵害之虞的相當理由（第 19 條第 2 項第 1 款；蓋然性原則）；(3)聲請人不能自行或憑藉其他方法蒐集證據（第 19 條第 2 項第 2 款；補充性原則），以判斷應證事實之真偽等。相對地，如經受查證人釋明實施查證所需時間過長、費用之耗費過鉅，或可能對受查證人造成顯不相當之負擔者（如長時間中止工廠運作，造成重大損失），法院即不應准許查證之聲請（第 19 條第 1 項但書；相當性原則）[31]。

聲請人於釋明第 19 條第 2 項第 1 款規定之事項時，本即為舉證不易之情形，不應要求其必須釋明有受侵害或受侵害之虞的高度可能性，否則有違查證制度之意旨。惟聲請人僅空泛主張證據皆處於他造或第三人持有中，未盡任何舉證之嘗試，而為摸索性證據蒐集時，該查證聲請應不具備蓋然性要件。又聲請人釋明同條第 2 項第 2 款規定之事項時，非謂聲請人須先向法院聲請文書提出命令（智審法第 34 條）未果時始得為之，若難期待依其他方法蒐集充分證據，而以查證之方法，得以更為直接而有效率蒐證者，即應認為已經達於釋明之程度[32]。

3. 查證人之選任（第 20、21 條）

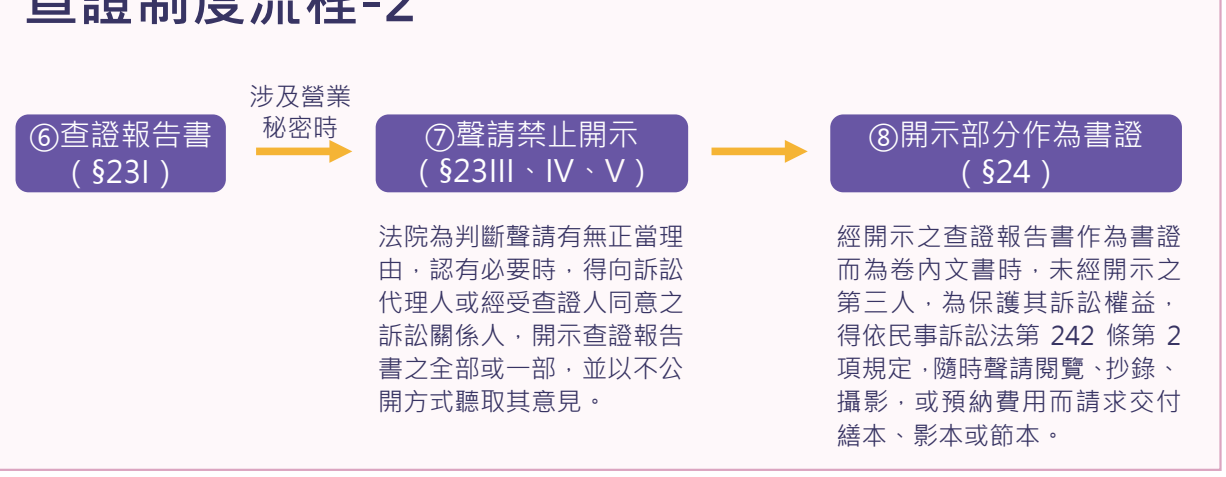
由於查證聲請之准否，影響當事人或第三人之訴訟上攻防權益，法院得於裁定前，通知當事人、第三人或技術審查官，就智審法第 19 條第 5 項各款應記載事項進行協商。其中，查證人之人選係由法院選任，不受當事人或受查證第三人意見之拘束。惟關於實施查證所需專業知識且客觀中立之專家人選，法院得命當事人或受查證第三人陳述意見（如查證人之專業領域、職業類別等），以選任適當之

（文轉三版）

圖三



圖四



註釋

28 日本民事訴訟法與發明專利法（特許法）雖有文書、勘驗物提出命令、鑑定等相關證據調查制度，但均非藉由專家執行具有直接法律上拘束力的蒐集證據程序。又民事訴訟法雖亦有當事人照會、起訴前證據蒐集之處分、囑託送達文書、囑託調查…等規定，但此對於證據持有人並無強制力，只能視其是否願意協力調查，欠缺實效性，再者，參考美國（discovery）、英國（searchorder、disclosure）、德國（inspection）、法國（saisie-contrefaçon）等法制，均有強制蒐集證據程序規定，因此，日本 2019 年 5 月 7 日公布新修正「特許法」增訂「査証制度」。特許庁，令和元年法律改正（令和元年法律第 3 号）解説書，第 1 部 特許法の改正項目「第 2 章 査証制度の創設」，2020 年 5 月 12 日，36-37 頁。

29 從導入專家參與訴訟的觀點而言，查證與鑑定制度固有類似之處。然而，查證制度有法律拘束力，且並非以對專家之詢問為主要證據調查方式，與較強調「人證」性質的鑑定制度有所出入。另一方面，查證人得直接運用五感觀察、檢查事物的性質、形狀、狀況等特徵，看似與勘驗有其類似之處，但在查證程序中為勘驗之主體並非法官，故仍與勘驗有所差異。因此，以特別鑑定或特別勘驗稱呼此一制度，並不妥適。有鑒於此，日本乃以含有「調查後證明（調査して証明すること）」原義的「查證」一詞，作為新制度的名稱。同前註，第 40 頁。

30 （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

JUDICIAL 司法 徵稿啓事
三、文稿內容應符合學術倫理規範，請勿違反學術社群共同接受的行為準則；並請適當遮掩個資及其他法定限制公開事項。
六、文稿一律不退件，請自留底稿。稿件如經採用，文責自負。
七、刊出文稿除紙本刊登外，亦置司法院網站；並酌計稿酬，寄贈該期刊物。

（文接二版）

查證人（智審細則第 32 條）。

查證人係受法院選任以其專業知識實施查證蒐集證據，並製作查證報告書，故為確保查證人之中立性及公正性，就與訴訟事件當事人或第三人有民事訴訟法第 32 條所定關係之人，不得選任為查證人（第 20 條第 1 項）；且為維護專業倫理，確保查證人執行職務之客觀性及公正性，應使法院、聲請人及受查證人，得以瞭解查證人與當事人或第三人間之關係，故查證人收受法院准許查證裁定後，應於 5 日內以書面揭露相關資訊提出於法院（第 20 條第 2 項），其於揭露後發現或發生者，亦同（智審細則第 33 條第 1 項後段），並由法院將查證人揭露之書面送達於當事人或第三人，俾利資訊充分揭露。又經法院選任為查證人者，應協助促進國家審判程序之進行，然查證人倘有得拒絕擔任查證人之事由（諸如有足生財產上重大損害或嚴重妨害其事業活動之虞等），得於收受法院准許查證裁定後 7 日內陳明理由，經法院認為正當者，應撤銷選任查證人之裁定，免除其擔任查證人之義務（智審細則第 33 條第 2 項）。再者，法院選任之查證人，如有妨害為誠實查證之情事者，當事人或第三人自得準用民事訴訟法上關於鑑定人之拒卻規定，聲請拒卻查證人（第 20 條第 3 項）。

法院為准許查證之裁定後，如有智審法第 21 條第 1 項所定因情事變更致使實施查證確有困難，或有影響查證人執行查證職務之客觀性及公正性事由時，法院得依職權撤銷該裁定，當事人或第三人亦得於知悉之日起 7 日內，向法院聲請撤銷之，以保障當事人及第三人之權益。如准許查證裁定經撤銷確定者，查證人已實施之查證行為或製作之查證報告書，法院不得斟酌之（智審細則第 34 條）。

4. 實施查證與受查證人之協力義務（第 22 條）

查證人係受法院之命，執行具有法律上強制力之證據蒐集程序，應本於專業知識，為公正、誠實之實施查證，因此，查證人應於查證前具結，如有虛偽查證者，應受偽證之處罰（第 1 項）。又查證人收受查證裁定後，應儘速定實施查證之日期及時間並通知法院，法院應儘速將實施查證之日期及時間通知受查證人，俾其提供實施查證所必要之協助（智審細則第 35 條第 1 項、第 2 項）。

查證人實施查證時，除得進入受查證標的物之所在地，對文書或裝置設備為經法院許可之查證方法外，亦得對受查證人發問或要求其提示必要之文書。又查證人為具有專業技術領域之專家，但未必同時具備專利法之法律素養，且未曾參與本案訴訟程序，如有技術審查官之協助，亦有助於實施查證之順利進行，因此，如法院准許當事人聲請指派技術審查官協助查證人執行查證時（第 19 條第 5 項第 1 款），技術審查官即可進行輔助查證行為。再者，查證人實施查證過程中，為保護受查證人之營業秘密，除協助查證之技術審查官外，非經受查證人同意，聲請人、代理人或其他第三人均不得在場（智審細則第 35 條第 3 項）。

受查證人對於查證人與協助之技術審查官實施查證時，負有提供查證所必要協助之義務。若受查證之當事人無正當理由拒絕或妨礙查證之實施，其違反查證協力義務之情事，亦有害於證據顯現，因此，為防杜當事人利用不正當手段，以取得有利之訴訟結果，並顧及當事人間之公平，法院得審酌相關情形，認對於聲請人依該查證之應證事實，發生擬制真實之效果，俾發揮制裁違反查證協力義務者之實效（第 22 條第 4 項）。又受查證人如為當事人以外之第三人，亦負有提供查證所必要協助之義務，如違反查證之協力義務者，則法院得依個案情節裁定處 10 萬元以下罰鍰，而為制裁（第 22 條第 6 項）。

5. 查證報告書及開示（第 23 條、第 24 條）

查證人實施查證後，應製作查證報告書提出於法院（第 1 項）。由於查證報告書內容可能包含與專利權等侵害認定無關之營業秘密，或雖與侵害認定有關之營業秘密，但可能因洩露營業秘密而生之不利益，大於訴訟進行必要性之情形，此等均不宜逕為開示查證報告書之內容，故法院於開示查證報告書前，應先予受查證人合理期間檢視其內容，賦予聲請法院裁定不向當事人開示查證報告書全部或一部（例如，受查證人於聲請時提出經遮掩之營業秘密內容，禁止向當事人開示）之機會（第 2 項）。若查證報告書涉及營業秘密者，受查證人應於查證報告書影本或電子檔案送達後 14 日內，聲請法院裁定禁止向當事人開示查證報告書之全部或一部，如受查證人於收受查證報告書影本或電子檔案後之 14 日合理期間，遲未表示意見，法院即得開示（第 3 項）。法院為判斷前開聲請有無正當理由，認有必要時，得向訴訟代理人或經受查證人同意之訴訟關係人，開示查證報告書之全部或一部，並以不公開方式聽取其意見（第 4 項）[33]。

法院於判斷禁止開示查證報告書之聲請有無理由時，應就該查證報告書對於訴訟進行之必要性，亦即為證明專利權等受侵害，須以該查證報告書之記載作為證據；受查證人因開示所生對營業秘密保護不利益之具體內容及程度等因素，綜合判斷之，如法院判斷受查證人聲請僅開示查證報告書之一部為有理由時，針對未向當事人開示之遮掩內容，不得成為判決之基礎[34]。

查證報告書經確認可全部開示，或禁止一部開示之裁定確定後，當事人得隨時以閱覽等方式或預納費用，向法院書記官聲請取得可開示之查證報告書或其電子檔案之全部或一部，以供訴訟上聲明書證之用（第 24 條）。至於未經開示該查證報告書之第三人，如經當事人於訴訟中提出經開示查證報告書之全部或一部，作為書證而為卷內文書時，該第三人得依民事訴訟法第 242 條第 2 項規定，隨時聲請閱覽、抄錄、攝影，或預納費用而請求交付繕本、影本或節本，以保護其訴訟權益。

（二）專家證人（第 **28** 條）

智慧財產民事事件雖有鑑定人、技術審查官、專家諮詢等專家協助、參與審判制度，然為求專業、妥適、迅速解決當事人之紛爭，故本次修正導入商業事件審理法第 47 條至第 52 條及第 75 條規定之專家證人制度。因此，當事人得就特定事項委任專家證人提供專業意見，而委任專家證人須經法院之許可，於兩造均聲明專家證人之情形，法院亦得就特定爭點或其他必要事項命為互相討論。又為保障當事人對於專家證詞之質問權，一造於收受他造聲明之專家證人所出具專家意見書後，固得於法院指定期間，以書狀提出詢問，而且於該專家證人到場時，亦得為發問，經法院許可後，並得由自己委任之專家證人為發問，且課予專家證人回答及到場之義務，於其違反義務時，法院得排除該專家證據。

七、紛爭解決一次性及避免裁判歧異

（一）法院與智慧財產專責機關（經濟部智慧財產局，下稱智慧局）之資訊交流（第 **42** 條）

智慧財產民事侵權或契約涉訟等事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，如該權利有效性爭議，屬法院與智慧局均得判斷之雙軌制架構時（如專利權、商標權、電路布局權、品種權等），為減輕當事人之訴訟負擔、加速訴訟進程與智慧局審查進度，及防止同一智慧財產權之權利有效性判斷發生歧異結果，爰參考日本特許法第 168 條第 3 項至第 6 項規定，增訂法院與智慧局之資訊交流制度。

智慧局收受法院通知所受理事件之當事人有主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因後，應就其有無受理當事人或第三人申請撤銷或廢止智慧財產權案件之情形通知法院；如該申請案件已作成行政處分或經申請人撤回時，亦應通知法院，俾便法院及當事人能即時掌握智慧局之審查進度（第 2 項）。又法院於收受智慧局之通知後，當事人基於獲得完整資料，俾於訴訟中就其智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之爭點，為充分之攻擊或防禦，得向法院聲請向智慧局調取該申請案件之文件影本或電子檔案，經法院調取之文件影本或電子檔案，如屬依法應保密之內容時，法院應負保密義務[35]（第 3 項）。再者，為防止因不同證據導致同一智慧財產權之權利有效性，發生判斷歧異之情形，智慧局亦得請求法院提供必要參考資料，諸如權利有效性爭點之理由及證據清單、筆錄等文書（第 4 項）。

（下期待續）

（作者為智慧財產及商業法院庭長）

註釋

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事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

【中譯】

第 105 條之 2（對查證人之查證命令）

（第 1 項）法院審理專利權或專屬授權之侵權訴訟時，經當事人聲請，為判斷應證事實之有無，認有必要對他造持有或管理之文書或裝置等物（以下稱「文書等」）進行確認、操作、測量、實驗或其他措施為蒐集證據之情形，如有足以懷疑他造侵害專利權或專屬授權之相當理由，且預計聲請人不能自行或以其他方法蒐集該證據時，得於徵詢他造意見後，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不相當，或依其他情形而認不相當者，不在此限。

31 聲請人聲請查證時，應將書狀及添具之書證影本，提出於法院，並以繕本或影本直接通知他造或第三人，俾使其得適時向法院陳述意見。又聲請人聲請查證時，其書狀之記載不合智審法第 19 條第 2 項之程式，或釋明有所不足，其情形可以補正者，法院應先定期命補正（智審細則第 31 條第 1 項）。

32 智審法第 19 條立法理由四。

33 依智審法第 6 條第 3 項公開技術審查官製作之報告書內容，如涉及查證報告書記載當事人或第三人之營業秘密，為確保其權益，自不得對受開示查證報告書以外之人公開（智審細則第 38 條）。至於技術審查官製作之報告書內容，涉及非查證報告書記載之其他營業秘密者，法院仍應視個案情形決定是否或如何公開其內容，自屬當然。

34 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，令和 2（2020）年 12 月 23 日，頁 11-12。

35 如法院認當事人聲請向智慧局調取申請撤銷或廢止智慧財產權案件資料為有理由，考量該資料是否包含應秘密之內容（如利害關係人以發明專利權人為非發明專利申請權人為由提起舉發案「專利法第 71 條第 1 項第 3 款、第 2 項」，專利權人為舉證舉發事由不存在，而提出其為發明專利申請權人之相關秘密資料）乃智慧局始為知悉，法院於調取函文得提醒智慧局如有應秘密之內容，宜於回覆法院函文敘明，以促請法院注意。

WEEKLY 周刊

一、本刊歡迎兼顧理論與實務、探討司法制度、法學新知、足供讀者參考的作品；並歡迎司法人、事及法院的故事。來稿請聯繫（02）23618577 分機 844 或 849。

二、作品如以偵、審中案件，及未確定案件為主題，或作者為文稿議題之關係人士，請勿來稿。

四、文長宜在 7200 字以內，以利一次刊出。文內引用資料請加註解，以利參考。

五、本刊對來稿有權潤飾斟酌，對有疑義之內容將洽請作者再行檢視；不願接受刪改者，請加注說明。