

## 淺談日本發明專利侵權訴訟之侵權舉證

城山康文\* 著、羅秀培\*\* 譯

### 摘要

本文將先簡要介紹日本發明專利侵權訴訟之審理模式，後續說明日本發明專利侵權訴訟中之證據方法，例如書證（包括實驗分析比對報告書、專家意見書）、人證及鑑定等證據方法是否為當事人所利用及其利用情形，使對造揭露其所持有資訊之訴訟手段（如文書提出命令、秘密保持命令等），技術說明會及專家諮詢委員所實際發揮之功能，以資各界參考。

關鍵詞：專利侵權訴訟、書證、人證、鑑定、證據保全、文書提出命令、秘密保持命令、技術說明會、專家諮詢委員

---

收稿日期：104年05月28日

\* 本文章為譯稿，由日文版作者城山康文授權譯者翻譯為中文，原文「日本の特許侵害訴訟における侵害立証」。日文版作者現為日本安德森・毛利・友常法律事務所東京所律師（辯護士）。

\*\* 譯者現為常在國際法律事務所律師。

## 壹、法院審理模式及舉證之時機

侵害發明專利權之民事訴訟事件，其第一審係由東京地方法院及大阪地方法院專屬管轄（日本民事訴訟法第6條第1項參照）。東京地方法院設有四個智慧財產專庭（民事第29庭、第40庭、第46庭及第47庭），大阪地方法院則有二個智慧財產專庭（民事第21庭、第26庭），職司審理侵害發明專利權訴訟之民事事件。當事人不服第一審民事判決提起上訴時，第二審由智慧財產高等法院專屬管轄。侵害發明專利權事件，不論一審或二審，所有事件皆由三名法官組成合議庭審理<sup>1</sup>。絕大多數法官雖無技術背景，但專庭承審智慧財產事件經驗較豐富之法官亦為數不少<sup>2</sup>，具有專業性。針對涉及技術性事項之事件，主要係由向特許廳商調之審查官擔任技術審查官<sup>3</sup>（裁判所調查官），輔助法官進行審理。

第一審事件之審理模式，分為二階段審理，第一階段先行審理侵害問題及有效性問題後，再進入第二階段審理損害賠償問題<sup>4</sup>。首先，法院針對被控侵權之系爭產品或系爭方法是否落入系爭專利請求項之範圍（侵害問題）、系爭專利是否有應撤銷事由（有效性問題）等爭點進行審理，費時約一年。經審判長向當事人確認已盡其主張、舉證之能事時，多數事件將舉行技術說明會（詳如後述），賦予當事人以簡報說明相關爭點之機會。至此，有關是否構成侵害、專利是否有無效（應撤銷）事由之審理，實際上將告一段落。在此之前，當事人將視對造反駁之內容，逐次補充自己之主張及舉證。日本民事訴訟法並未設有美國之證據發現（discovery）程序，2003年民事訴訟法修法時，雖引進起訴前事實照會制度（原告為準備起訴，於起訴前函詢被告相關事實。日本民事訴訟法第132條之2以下參照），但由於並無強制受照會人應答覆之效力，實務上幾乎無法發揮任何功效。

<sup>1</sup> 針對包含法律上重要論點之事件，為達成事實上統一法院見解之目的，智慧財產高等法院由5位法官組成大合議之專庭（包括第1庭至第4庭之4位庭長），進行審理。

<sup>2</sup> 日本法官通常每三年調任乙次，因此，法官並無只在智慧財產專庭擔任法官之情事。但實務上亦有一定人數之法官，先在地方法院智慧財產專庭任法官後，調任其他法院一般民事庭服務三年後，再調至智慧財產高等法院任三年法官，而累積深厚的智慧財產案件相關之審判經驗。

<sup>3</sup> 法院技術審查官之職務內容，請參見梅田幸秀，「智財高院技術審查官之技術報告」，特技懇雜誌第244期，頁127，2007年1月；阿部寬，「東京地院智財專庭技術審查官之職務內容」，特技懇雜誌第253期，頁116，2009年5月。

<sup>4</sup> 東京地院之審理模式，請參見[http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms\\_lf/210001.pdf](http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/210001.pdf)（最後瀏覽日：2015/2/2），大阪地院之審理模式則請參見[http://www.courts.go.jp/osaka/vcms\\_lf/sinrimoderu2013331.pdf](http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/sinrimoderu2013331.pdf)（最後瀏覽日：2015/2/2）。

因此，在遞交起訴狀或答辯狀予法院時，兩造當事人於訴訟上必要之主張或舉證，通常尚非完整，仍有待訴訟程序進展而再加補充。舉證責任之分配略為：請求原因事實即專利權被侵害之事實，應由專利權人舉證；至於抗辯事實即專利無效事由，則由被控侵權人負舉證責任。上述任一爭點，其訴訟上證明之程度皆採優勢證據法則（preponderance of evidence）。此外，上述訴訟上爭點，將由審判長以口頭向兩造當事人開示合議庭之心證，倘為系爭專利有效且構成侵害之心證時，審判長將透過訴訟指揮，續行損害賠償問題之調查審理。反之，倘公開之心證係不侵權或專利無效者，法院將正式宣示言詞辯論終結，判決駁回原告之訴。於審判長公開心證後，當事人欲反駁該結論而再行提出新主張、舉證時，法院通常認為構成逾時提出攻擊防禦方法，而予以駁回（日本民事訴訟法第 157 條參照）。

第二審法院不採二階段審理模式，而係併行審理侵害與有效性問題，以及損害賠償問題。關於侵害及有效性問題，與一審相同，二審法院將以優勢證據法則作為判斷基準，不受一審判決之拘束，而由二審法院就全案重為審理判斷（de novo review）。但實際上，當事人通常係以一審判決為基礎，進行第二審之攻防。針對侵害問題及有效性問題，當事人於第二審主張未於第一審提出之理由時，第二審法院是否以逾時提出為由，而駁回該攻擊防禦方法，尚難一概而論，實務上似按該新攻擊防禦方法之內容及其重要性等，綜合審酌判斷是否予以駁回。

## 貳、專利權被侵害之舉證方法：概說

一般而言，民事訴訟之舉證方法包括書證、人證及鑑定。

書證係指以文書作為證據方法（日本民事訴訟法第 219 條以下參照），專利侵權訴訟之侵害問題，實務上幾乎皆以書證作為證據材料。當事人（之受雇人）所出具之陳述書或技術專家之意見書，實務上亦要求當事人以文書形式提出，屬於書證。關於書證，詳述於后。

人證，包括訊問證人（訊問證人即當事人以外之第三人）<sup>5</sup>及訊問當事人（於法庭訊問當事人）<sup>6</sup>。發明專利侵權訴訟中，當事人甚少聲明人證，即使當事人聲

<sup>5</sup> 民事訴訟法第 190 條以下參照。證人為證言時應具結，如有虛偽情事應負偽證罪責。

<sup>6</sup> 民事訴訟法第 207 條以下參照。當事人具結而為虛偽陳述時，雖應受罰鍰制裁，但並不構成偽證罪。

請訊問證人，法院幾乎多以欠缺必要性為由，駁回其調查證據之聲請。兩相對照，一般民事訴訟中人證多為實務上採認之證據方法，證人之訊問亦為訴訟程序之重頭戲，可知專利侵權訴訟與一般民事訴訟顯有不同。專利侵權訴訟中鮮少聲明人證作為證據方法，其理由可能如下：

1. 被控侵權物品或方法之具體構成，通常並非須依人證之證言始能據以認定之爭點。當專利權人（可能一部分係出於推測）主張被控侵權產品的具體結構，被控侵權人予以否認時，其被控侵權產品究與系爭專利有何差異，被控侵權人應加以具體反駁，此係因日本特許法（相當於發明專利法）上，明定被控侵權人負有積極之否認答辯義務（日本特許法第104條之2參照），審判長亦常透過訴訟指揮要求當事人具體反駁答辯。於當事人不依法院諭示提出反駁時，訴訟法上雖未直接設有制裁性規定，但考慮到可能影響法官心證，當事人不得不在某種程度上遵守、配合法院之指示或要求。經當事人各以歷次書狀提出其主張及反駁答辯，針對被控侵權產品或方法之具體構成，兩造當事人之主張將逐漸趨於一致。實務上雖存有兩造當事人自始至終皆各作不同主張之情形，但其通常係起因於被控侵權人未必詳細且正確理解被控侵權產品。例如，系爭專利係有關行動電話裝置之通訊方法，其通訊方法係透過半導體晶片之積體電路進行處理，於被控侵權人係對外採購晶片後裝載於行動電話之情形，被控侵權人並不清楚晶片內之積體電路，亦屬情理之中。於此情形，當事人雖各作不同主張，但即使訊問證人，亦無益於發現真實，因此法院可能認為並無傳訊之必要。
2. 專利侵權訴訟中不採用人證之理由尚有：解釋申請專利範圍屬於法律問題，應由法官判斷。美國之專利侵權訴訟中經常透過專家證人（expert witness）進行舉證，日本則有不同。與解釋申請專利範圍相關之技術性事項，日本實務上允許當事人得將技術專家之意見書作為書證提交法院。日本法院可能認為，解釋申請專利範圍既屬法律問題，即使透過法庭上之交互詰問，亦無助於發現及認定真實，因而傾向不積極採用人證。不過，以非專利申請權人請准專利為由，主張系爭專利有應撤銷（無效）事由時，申請書上所載發明人是否為實際完成發明之人，應屬於待證之重要事實，訊問證人對判決結果可能有重大影響，而有訊問之必要。

鑑定（日本民事訴訟法第212條以下參照）係指由「法院」選任之鑑定人（專家）所進行之鑑定。至於「當事人」自行委託專家出具意見書（屬於書證）之情形，並非訴訟法上所稱之「鑑定」，應予區辨。專利侵權訴訟中，法院甚少委託進行訴訟上鑑定。反之，同樣涉及技術性或科學事項之醫療過失訴訟，法院則經常委託進行訴訟上鑑定。法院在專利侵權訴訟中不採行鑑定之理由，與上述不採用人證之理由大致相同。此外，對於當事人而言，鑑定有如雙刃劍，依其結論可能對當事人或有利或不利，當事人無法掌控法院選任之鑑定人，因此對於聲請鑑定也確實持保留態度。

另一方面，專利侵權訴訟中針對損害賠償額之計算，特別設有「計算鑑定」制度，此種鑑定則在訴訟中實際被利用（日本特許法第105條之2參照）。所謂計算鑑定制度，係由法院選任之計算鑑定人（通常係會計師）直接審閱查對被控侵權人之帳冊資料等，以資發現真實，被控侵權人無須將帳冊資料等直接提出作為證據，而可確保其業務上機密不致被專利權人知曉。此外，較諸一般與技術性事項等相關的鑑定，計算鑑定依法課以當事人之協力義務，亦顯有不同。

選任鑑定人或計算鑑定人時，當事人得針對是否存有利益衝突情事或從鑑定人專業性的觀點，陳述其意見，供法院審酌。另，即使兩造當事人合意指定特定專家作為鑑定人，法院並不受其合意之拘束。

### 參、書證

針對專利侵權訴訟中當事人較常提出之典型書證，分述如下。

#### 一、被控侵權產品之商品介紹手冊、使用手冊、規格書等

被控侵權產品之產品介紹手冊、使用手冊及規格書等，多作為起訴狀檢附之證據，於訴訟初期提交法院。專利權人可能從被控侵權人網站下載或列印上述文書，或自網站時光回溯器（Wayback Machine）等網頁檔案網站，取得過往刊載之文書作為證據。對於上述文書，當事人極少於訴訟上爭執其證據能力或可信度（證明力）。

#### 二、分析比對報告書

實務上常見專利權人取得被控侵權產品進行實驗或檢測，製作分析比對報告書作為侵權證據而提交法院。

分析比對報告書中所檢測之系爭產品，是否與被控侵權人所產銷之產品相同，為首先應審究之問題。如被控侵權產品屬於一般性流通或廣泛交易而可購得之商品，原則上應無問題，為免疑義，專利權人通常一併提出收據或出貨明細單等，以資佐證其係由被控侵權人製造或銷售之商品。但，如被控侵權產品之銷售對象係企業而非個人，競爭對手之專利權人可能不易自市場上取得系爭產品，而衍生諸多問題。例如，專利權人係自訴外第三人，亦即向被控侵權人購買原物料使用或自被控侵權人取得樣品之顧客（典型案例為專利權人與被控侵權人皆銷售競合產品予同一顧客）時，專利權人可能無法於分析比對報告書中明確記載取得產品之管道。特別是為了避免記載商品批次號碼或序號時，被控侵權人即可輕易自行查明其銷售對象（顧客）為何，專利權人可能選擇刻意不在報告中載明商品批號或序號。在系爭產品取得管道或途徑不明的情形下，專利權人雖可嘗試以間接證據舉證，例如藉由證明同種商品並無其他廠商製造銷售，而主張系爭產品為被控侵權人所產銷者。但，如被控侵權人舉出反證，證明市場上仍有其他規模較小的供應商存在時，專利權人之舉證即不成立，該取得途徑不明產品之分析對比報告書，即不足採為證明侵害專利權之證據。

其次，尚有進行侵權分析比對並出具分析比對報告書之機構或單位的問題。擬將報告書作為證據於訴訟中使用時，究竟宜由第三人機構，抑或專利權人公司本身擔任分析檢測機構，亦為專利權人多所重視之問題。有關此點，分析比對報告書之證據能力與證明力之問題，應分別以觀。即使是專利權人公司本身所進行之分析比對，並不因此否定其報告書之證據能力，但，從證明力之觀點來看，如儘可能委託第三人機關，尤其例如公家機關或大公司之專業分析子公司所出具之報告書，不可否認地，其證明力將高於專利權人本身所出具之報告書。此外，由專利權人自己出具分析比對報告書時，為增強其可信度即證明力，應檢附詳細之照片、解說內容，包括由何人於何時、何處、如何取得待分析比對物品、如何取樣、如何置於分析儀器、分析儀器所設定之測試條件為何、分析測試取得之原始數據資料為何，淺顯易懂地說明並詳實記載其所得分析結論等。一般而言，對法官來說，不問民事或刑事事件，判斷證據（包括證言或書證）之證明力為何，係依證言或文書內容之合理性，據以判斷其證明力之強度，專利侵權訴訟亦同<sup>7</sup>。

此外，為提昇其可信度，專利權人亦可考慮請求公證人進行事實體驗公證，由公證人將其見聞事實記載於公證書。為辦理事實體驗公證，需要事先與公證人詳細溝通討論擬記載於公證書之事項，雖然額外耗時費力，但也確可加強其可信度。

### 三、專家意見書

法院甚少選任專家作為訴訟上之鑑定人，業如上述。當事人則經常將技術專家或法律專家之意見書，作為書證提出予法院。

技術專家之意見書，係為舉證關於技術之專門知識或經驗法則等專門性知識或見解所提出之證據，相對地較受法院所重視<sup>8</sup>。然而，意見書既係由技術專家僅聽取某一造當事人單方之說法後出具，法官也不會直接採為裁判之基礎。單憑

<sup>7</sup> 東京地方法院之東海林法官曾表示：如認為測試實驗條件並不適當，往往傾向形成心證認為該報告書不可採信，而針對測試實驗條件是否適當，法院曾在舉行技術說明會時徵詢專家諮詢委員之意見。（「2013年度法院與日本律師全國聯合會智慧財產中心之意見交換座談會」，Law & Technology 雜誌，65期，頁17，2014年10月。）

<sup>8</sup> 東京地方法院之三井法官則表示：當事人提出與技術問題相關之意見書時，法院將仔細研讀作為參考，按其內容之充實度等，法院可能認為所提出之技術意見書，具有高度之證據價值。另外，進一步探究實務上不以證人身份訊問出具意見書之專家之理由，應係因對造欲反駁專家意見書時，通常係透過提出文獻資料、測試實驗結果、或另行委託專家出具意見書予以駁斥，即為已足。同前註，頁14-15。

判決書之判決理由，實難以研判該專家意見書影響判決結果之程度究竟為何。更何況，法院甚少針對出具專家意見書之專家進行證人訊問，又證人訊問在專利訴訟中本不受重視，業如上述。某一造當事人提出專家意見書時，對造可能擔心詰問專家證人時反而給予其補充或加強意見書內容之機會，其結果可能不利於己，因此未必有聲請訊問專家證人之意願。

法律專家之意見書，則係針對特許法或其他法律之特定議題，由該法領域著名之法學學者所撰寫。遇有當事人提出法律專家意見書時，法院當然會加以參考，但判決書中往往隻字未提，其實際上影響力如何，不得而知<sup>9</sup>。但，如涉及外國法令或習慣法時，應有透過法律專家之法律意見書進行舉證之必要。

## 四、使對造揭露其所持有資訊之訴訟手段

針對訴訟上有何使對造揭露其所持有資訊之方法，說明如下。

### （一）闡明曉諭當事人說明

被控侵權人針對被控侵權產品之規格，負有積極否認答辯義務（日本特許法第104條之2參照）。不論是否屬於積極否認答辯義務之範圍，承審法官感興趣而闡明曉諭當事人提出之資訊，當事人擔心如果堅拒不肯提出，法官可能認為其隱匿不利於己之事實，而為不利之事實認定，當事人往往缺乏勇氣拒絕法官之要求。

基於上述理由，法官可依其訴訟指揮，闡明曉諭要求當事人主動提出所持有之資訊。

### （二）證據保全

不論起訴前或起訴後，當事人皆得依法聲請證據保全（日本民事訴訟法第234條參照）。法院將就聲請案件之保全必要性進行審理，認有必要時將裁定准予證據保全，但程序中並不賦予被控侵權人陳述意見之機會。身為專利實務工作者，似有專利侵權訴訟欲取得准予證據保全裁定甚為困難之感。法院裁定准予證據保全時，舉例而言，可能由法官及書記官前往被控侵權人之工廠，要求提出被控侵權產品生產紀錄。對於被控侵權人而言，可能有事實上之效果（例如法官及

<sup>9</sup> 上述三井法官認為，法律之解釋適用屬於法院之職責，不宜依證據進行認定，同註7，頁15。



書記官突然到場，當事人還來不及與律師討論評估依法是否有揭露義務，即同意配合提供等情形），專利權人也可能順利保全所需之證據。但，證據保全本身並不具法律上強制力，故被控侵權人得拒絕配合揭露或提供，而多數情形，係先諮詢律師意見後，在被控侵權人認為適當範圍內配合進行證據保全。因此，實際上未必能獲致權利人所希冀之結果，證據保全之聲請件數亦寥寥無幾。

### （三）文書提出命令、勘驗物提示命令，秘密保持命令

上述曉諭、要求當事人說明，係指由當事人自發性揭露相關資訊，倘當事人不配合提出說明時，則可透過強制性手段命當事人揭露相關資訊。強制當事人揭露之訴訟上手段，包括文書提出命令、勘驗物提示命令。

有關文書提出命令、勘驗物提示命令，日本民事訴訟法設有相關規定（第223、231、232條參照），但文書或勘驗物如涉及其持有人之營業秘密，其持有人得以「營業秘密」為理由拒絕提出（日本民事訴訟法第220條第4款第3目參照）<sup>10</sup>。相對於此，日本特許法上規定之文書提出命令、勘驗物提示命令，則依有無「正當理由」，而判斷當事人是否得拒絕提出文書或勘驗物（日本特許法第105條之4參照）。特許法上既然設有秘密保持命令制度（日本特許法第105條之4），僅以保護營業秘密為由，恐怕多半不構成當事人得拒絕提出文書或勘驗物之正當事由。為判斷是否有正當理由得拒絕提出，特許法設有非公開程序（in camera），法院得命持有人以非公開方式提出文書或勘驗物，由法院審酌認定。受秘密保持命令（詳後述）之對造代理人，於法院認有必要時，亦可檢視提出之文書，針對是否有拒絕提出之正當事由陳述意見<sup>11</sup>。

另，由於實務上少有核發文書提出命令及勘驗物提示命令，是否提出聲請，當事人也易感卻步、遲疑。但，非經實際提出聲請，法院也不會審慎檢討核發命令的必要性，即使實務上少有核發命令，當事人仍宜積極提出聲請。

<sup>10</sup> 美國民事訴訟中之律師與當事人間之保密特權（Attorney-Client Privilege），當事人得以與律師間之通訊交流為由而拒絕提出，但日本法上並無相關規定得作為拒絕提出之依據。

<sup>11</sup> 相對於日本特許法之規定，日本民事訴訟法上審酌是否核發文書提出命令之非公開程序，對造代理人不得檢視文書及陳述意見。

上述秘密保持命令（日本特許法第 105 條之 4 以下參照），係對訴訟代理人或公司承辦人個人核發之命令。實務上，遇有聲請核發秘密保持命令時，兩造當事人之訴訟代理人及法院，將協商討論擬發秘密保持命令之個人（範圍）為何。日後僅限於受秘密保持命令之人，得相互揭露交換機密資訊，因此決定應受秘密保持命令之人，即為決定得受資訊揭露之人的範圍。有關截至目前為止所核發之秘密保持命令件數，並無明確統計數據可循，筆者本身承辦系爭產品為基因定序之案件，法院曾核發秘密保持命令。一般認為，實務上每年可能核發數件不等之秘密保持命令。

#### （四）保密措施（限制閱覽等）

除上述之秘密保持命令外，作為保障訴訟中提出資訊之機密性的簡便手段，當事人得聲請限制閱覽卷內文書紀錄（日本民事訴訟法第 92 條參照）。

依據日本民事訴訟法規定，任何人皆得閱覽卷內文書紀錄，利害關係人並得抄錄影印卷內文書。但，當事人得以卷內文書紀錄含有營業秘密為由，請求核發命令禁止當事人以外之人閱覽。為釋明該內容屬於營業秘密，於秘密管理人提出陳述書時，法院較易准許聲請而核發禁止閱覽之裁定<sup>12</sup>。

另，實務上得於提出準備書狀等書狀及證據之同時，聲請限制第三人閱覽等，嗣後再特定應限制閱覽之部分。為免先前已取得之限制閱覽卷內書狀及證據等形同虛設而毫無實益，日後亦有對判決書聲請限制閱覽之必要。當事人係於判決前，事先聲請限制閱覽，經檢視判決書之內容後，再特定應加以限制閱覽之部分。另，和解時之和解條件，實務上亦多容許作為限制閱覽之對象。

#### （五）技術說明會

本文起首時即說明，於兩造當事人就侵害問題及有效性問題盡其主張舉證之能事時，通常將舉行技術說明會。就法律上定性而言，技術說明會並非舉證之方法或手段。然而事實上，包括後述專家諮詢委員（專門委員）之意見，技術說明會對法官心證之形成可能有較大之影響力。

<sup>12</sup> 智財高院平成 20 年 12 月 16 日判決（平成 20 年[行夕]第 10007 號），以聲請人未釋明卷內文書包含營業秘密為理由，駁回限制閱覽卷宗等聲請。

技術說明會係賦予兩造當事人各以 40 至 60 分鐘進行口頭簡報之機會。一般雖稱之為「技術」說明會，但說明事項並不限於技術性內容，正確來說，應係以技術問題為主軸，稱其為當事人就侵害問題及有效性問題進行綜合辯論意旨之整理陳述，可能較為妥適。當事人儘可能淺顯易懂地進行說明，準備 PowerPoint 簡報檔<sup>13</sup>，有時亦攜帶實物到場。

技術說明會中當事人、代理人之發言，技術審查官或專家諮詢委員之發問或發言，並不記明於筆錄。從法律上來說，技術說明會並非調查證據之機會，專家諮詢委員之發言也不能作為證據。但，實際上各當事人所進行之簡報或口頭說明，將作為全辯論意旨（日本民事訴訟法第 247 條參照），由法官斟酌後作出判決。另，如當事人希望將技術說明會中專家諮詢委員之發問或發言留存紀錄在案，可以將該發言或發問之內容載明於準備書狀，於技術說明會後遞交法院。

技術說明會除法官、技術審查官外，亦常由經法院選任之專家諮詢委員（日本民事訴訟法第 92 條之 2 以下）出席。每一事件通常選任三位專家諮詢委員，多為該專業技術領域之大學教授等二位學者，與一位專利師所組成<sup>14</sup>。經擇為候補名單之專家諮詢委員，是否就本案有利益衝突情事存在，各當事人得陳述意見。技術說明會前，法院將事先檢送資料（截至當時為止之準備書狀、證據等）予專家諮詢委員<sup>15</sup>，但各專家諮詢委員事前研讀資料之深度如何，可能因人而異，不一而定。附帶說明，專家諮詢委員之選任，並不限於民事侵權事件之技術說明會，在專利行政爭訟之撤銷審定訴訟中，於進行技術說明會時，按慣例將選任專家諮詢委員參與程序。

技術說明會係由訴訟代理人律師進行簡報，亦常有發明人列席。雖名為「技術」說明會，但實際上屬於訴訟中主張舉證之綜合整理，並非技術人員間之相互討論，而係以說服法官採認自己之主張為目的。

各當事人完成簡報後，由專家諮詢委員進行發問。專家諮詢委員的發問內容，當事人可能多認為有偏離重點，或與本件訴訟無關等問題。但，亦有針對技術之

<sup>13</sup> 一般而言，簡報檔係於技術說明會約二週前，提交法院並送交對造。

<sup>14</sup> 智慧財產高等法院之運作情形，請參見下述網站：

<http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/>（最後瀏覽日：2015/2/2）。

<sup>15</sup> 檢送資料供專家諮詢委員參考之範圍為何，係由法官與當事人協議定之。

核心議題提出一針見血之問題，當事人不可輕忽其重要性。此外，專家諮詢委員有時亦於技術說明會中直接表述其本身之知識、見解或技術常識<sup>16</sup>。按理，專家諮詢委員並非證人，原本並不期待其發揮此種功能，甚至根本應該被禁止陳述其個人知識、見解，但事實上既容易發生此種情形，也不能否定可能影響法官之心證<sup>17</sup>。專家諮詢委員發問後，接著由技術審查官或法官續行發問。技術審查官或法官之發問事項，往往針對事件爭點為之，對當事人而言，可作為理解法院關心問題點所在之線索。

## 肆、結論

針對日本侵害發明專利權訴訟中侵害問題之舉證，本文謹簡要說明如上。具體個案中，如何擬定舉證之訴訟策略，或如何對其舉出反證等，往往依據個案情形及特性等因素，各有巧妙不同。上述概要，希能供各位讀者參考而略有助益。

<sup>16</sup> 雖謂係選任專家作為專家諮詢委員，選任確以訴訟上爭點為專業領域之專家，實際上有其難處，因此，與其專注於訴訟上爭點，專家諮詢委員往往傾向針對本身之專業領域發表意見，在所難免。

<sup>17</sup> 上述東海林法官表示：技術內容甚難理解時，法院可能欲引進該領域之專家作為專家諮詢委員，以確保法院對該技術之理解無誤，同註7，頁10。