

論專利師或專利代理人與委託人間的秘密交流特權(下)

蔡坤財、李世章、陳瑞媛¹

壹. 非律師-專利代理人與委託人間秘密交流之特權存在於世界主要法域的現況

一、判例法法域的現況

(一)英國

作為判例法法域的英國，在訴訟中亦存在證據開示程序(*disclosure*)，然而與美國不同的是，證據開示程序是依當事人聲請而非法院主動依職權進行²。實務上被要求公開的證據限於與該案相關並且程度上具有某種價值的證據資料。如與專利有效性有關，則系爭專利所主張之優先權日以前二年內所有的交流，以及優先權日以後二年內所產生的交流，均包括在應被公開的範圍內³。因此法律上所承認、得不公開交流內容的特權有訴訟特權(*litigation privilege*)與法律意見特權(*legal advice privilege*)二種⁴；前者的定義類似於美國所稱的工作成果豁免權，專指為準備訴訟或正進行中的訴訟所製作的有形文件；而後者則較為廣義，意義類似於美國律師委託人特權，但此種特權最近已擴及非律師之智慧財產權專業人士⁵。

英國的非律師-智慧財產權專業人士，包括在英國智慧財產權局的註冊專利師及註冊商標師兩種資格，英國註冊專利師往往也兼具歐洲專利師(*European Patent Attorney*)的資格⁶。早於1968年英國《民事證據法》第十五條(*The Civil Evidence Act 1968, Section 15*)便將法律意見特權(*legal advice privilege*)賦予當時的專利師，可以

1 蔡坤財：中華民國專利師公會理事長，專利師及工業技師，美國富蘭克林皮爾斯法學院 (*Franklin Pierce Law Center*) 智慧財產權碩士(M.I.P.)及法律博士(J.D.)。

李世章：中華民國專利師公會秘書長，律師及專利師，台灣大學法學碩士，西南政法大學經濟法學碩士、博士生。

陳瑞媛：美國紐約州律師，2009年大陸國家司法考試通過，輔仁大學法律學系法學士，美國富蘭克林皮爾斯法學院 (*Franklin Pierce Law Center*) 智慧財產權碩士(LL.M in IP)。

2 Senior, *Supra* note 29.

3 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 3.

4 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 6.

5 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 7.

6 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 8.

就當時專利法有關的程序而與專利師進行的交流享有與律師相同、在民事訴訟中不被迫公開之權利⁷。該條款今演變為1988年《著作權、外觀設計與專利法》第280條 (Copyright, Design and Patents Act 1988, Section 280)，將與英國專利師，含歐洲專利師，就保護發明、外觀設計、技術資訊或商標、服務標章或有關侵權襲用等等與委託人所進行之交流納入保護，此類的交流在英國任何法律程序中均得豁免開示⁸。

至於他國之非律師-智慧財產權專業人士之交流特權，在英國訴訟程序中則不一定被賦予，其原則乃端視英國與他國間是否相互承認與特權有關法律⁹；亦即如在他國訴訟中英國專利師或商標師不被賦予特權，則與該他國非律師-智慧財產權專業代理人之交流內容在英國的訴訟程序中便不被交流豁免特權所保護¹⁰。

(二) 澳洲

澳洲判例法保護律師職業特權，即保護委託人與律師間就提供與收受法律意見、或為進行中或準備中的訴訟產生的秘密交流，得豁免於訴訟程序中強迫開示之要求¹¹。律師職業特權之目的係為了鼓勵委託人對他們的委任律師充分並坦白的溝通，因為惟有當律師擁有所有相關事實時，其所出具之法律意見才屬全面完備，因此當委託人明瞭他們與律師間交流的內容將全部受法律保密，便容易促使委託人放心地公開相關事實，進而使律師的法律建議更遵循法的規範¹²。因而，此種特權係屬委託人而非律師所擁有，且委託人有權棄權¹³。為律師職業特權所認同之職業，包括公司法務律師及政府單位雇用的律師¹⁴。澳洲判例法所保護的律師職業特權係依個案而認定，基於判例法，特權可及於委託人自外國律師處所獲得、針對與在澳洲訴訟有關事務的法律意見¹⁵。

至於委託人與非律師之專利師及商標師間是否享有交流特權？澳洲於1901年澳大利亞聯邦立國時，各州便將有關專利及商標的立法權交給了聯邦政府，因此，由於專利師及商標師係根據聯邦所立成文法而產生的專門職業身分，故其委託人的交流特權便受成文法所管轄¹⁶。根據澳洲1990年《專利法》第200條第2款規定，與註冊專利師間就智慧財產權產生的交流受到免於公開之特權保護；惟，所指之註冊專利師僅限於

7 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 10.

8 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 11.

9 The principle of “comity” (mutual recognition of laws).

10 Senior, *Supra* note 29, at ¶ 20.

11 Thierry Calame, Speech, *The Nature of the Problem – Is This A Matter of Public Interests As Well As Private Interests, And Where Does the Balance Lie Between Those Interests*, (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 22, 2010)), citing *Grant v. Downs* (1976) 135 CLR 674 at 685.

12 *Id.*

13 *Id.*

14 *Id.*

15 *Id.*

16 Michael Dowling, Speech, *Outcomes of Litigation and Needs Arising In Relation To Client/IP Professional Privilege In Particular Countries – Australia*, (Geneva, Switzerland, May 22, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 15, 2010).)

在澳洲註冊者，並不及於非澳洲註冊之外國專利師或專利代理人(不過就該條所規定的交流內容情況下，交流特權仍及於英國律師)¹⁷。因此在澳洲的訴訟程序中，委託人與外國專利師或專利代理人間的交流是不受到免於被迫開示之特權保護的。

(三)紐西蘭

自新修正的紐西蘭證據法(New Zealand Evidence Act 2006)於2007年8月1日生效後，紐西蘭即再次以成文法的形式加強了對註冊專利師與其委託人間交流特權的保護(稱為“patent attorney privilege”)¹⁸。其實修正前的證據法已經將交流秘密不公開之特權賦予註冊專利師及其委託人，並且範圍相當寬鬆，涵蓋所有與專利、外觀設計或商標有關的交流資訊且不論是否該資訊與法律問題相關；只是未將與著作權有關的資訊交流納入特權保護之列，也未提及是否得將特權保護延伸至外國專利師或專利代理人¹⁹。

新生效的證據法將可主張特權保護的主體擴大為所有的法律建議提供者(“legal advisers”)，包括律師、註冊專利師以及外國執業人員。所謂的“外國執業人員(overseas practitioners)”指的是該外國代理人執行業務的性質，可與紐西蘭註冊專利師之職業全部或部分等同者而言；不論是由委託人提供資訊予外國代理人以尋求意見之交流，亦或是由外國代理人為提供委託人建議而製作的資訊內容，均是受到特權保護的交流內容；證據法將該法所保護的交流內容定義為“提供或獲取一切與智慧財產權有關的資訊或建議(communications relating to the obtaining or giving of information or advice concerning “intellectual property”)”²⁰，並另對所謂智慧財產權下定義。

相較於世界其他法域，紐西蘭新的證據法對於交流內容不受強迫公示的特權保護可謂相當包容與寬鬆。

(四)加拿大

在加拿大，此種秘密交流特權分為集體特權(class privileges)及個案特權(case-by-case privileges)二種。集體階級特權又分為律師委託人特權(lawyer-client privilege)及訴訟特權(litigation privilege)²¹：前者的內涵與美國律師委託人特權意義大致相同，而後者則專指為正在進行中的訴訟，或正構思醞釀中的訴訟而進行的交流內容，且並不只有委託人與律師之間的交流，還可以擴張到委託人或其律師與第三方的溝通內容²²。例如為了取得律師的法律意見，委託人與第三方溝通交流；或委託人介於律師與第三方之間以協助法律意見之作成等等²³。然而，與律師委託人特權不同之處為，訴訟特權

17 *Id.* Citing Section 200(2) of the Patents Act 1990.

18 Tim Jackson and Mark Paton, Speech, Patent Attorney Privilege in New Zealand, (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 23, 2010).)

19 *Id.*

20 *Id.*

21 Garland, *Supra* note 2.

22 *Id.*

23 *Id.* Citing Manes, R.D. and M.P. Silver, Solicitor-Client Privilege in Canadian Law, (Toronto: Butterworths Canada, 1993) at 90.

僅存在於訴訟存續期間，而律師委託人特權則不限²⁴。至於加拿大的個案特權則承認除集體特權之外的其他交流特權，但必須就美國證據法學者偉格莫 (Wigmore)所提出的四要件依個案情況來承認²⁵：

- a. 交流必須在保密不被洩漏之情況下進行；
- b. 該保密要件必須對當事人間的完滿關係具有重要意義；
- c. 這種關係必須是一種業界殷切企盼培養的關係；與
- d. 因揭露當事人間的交流而造成對雙方關係的傷害必須大於所得的利益²⁶。

加拿大合格的智慧財產權專業人員有註冊專利代理人(patent agent)及註冊商標代理人(trademark agent)兩種，然而加拿大自19世紀起，各種案例均顯示對於與此兩類的非律師-專利商標代理人之交流並不受到免於強迫開示特權之保護，迄今法院仍無軟化的態度²⁷。加拿大法院對於委託人與外國專利商標代理人間交流特權的態度，亦如同其對待本國的非律師-智慧財產權專業人員，此外，加拿大法院並不認為，應依國際間司法禮讓(comity)而將外國對於非律師交流特權之法律制度，於加拿大之訴訟中優先適用，在著名案例Lilly Icos LLC v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals中，聯邦法院即作出結論指出，本案發明人與其英國專利師間的交流不受特權保護，即便這種交流形式係被英國認定屬於特權所保護，都必須在加拿大訴訟中將該資訊內容予以證據開示²⁸。

有趣的是，在2007年的Chancey v. Dharmadi 案中，法院雖間接承認了委託人與法務助理(paralegal)間的交流應被特權保護，不受證據開示之拘束²⁹；只是法院的態度是將保護這類委託人的交流當作個案分析處理，並在判決中以偉格莫 (Wigmore)所提出的四要件將本案特權的類型定位為個案特權(case-by-case privileges)，並堅持此案非屬於集體特權(class privileges)。

二、成文法法域的現況

(一) 歐洲

歐洲國家除英國以外均屬於成文法法域，大多數歐洲國家均賦予委託人與律師間一定程度之秘密交流不公開特權，但有鑑於成文法法域之訴訟程序並無強迫證據開示，乃由當事人自行舉證，故而便無例外的免於開示“特權”存在之必要性，因此大多國家均未給予委託人與智慧財產權代理人如專利師或專利代理人等之交流相應的特權保護。例如德國、荷蘭、希臘、捷克及西班牙等國擁有關於委託人與律師間交流特權之規定，但只有德國及西班牙給予委託人與非律師-專利師相關的特權³⁰；而根據荷蘭的

24 *Id.*

25 *Id.* Garland, *Supra* note 2, citing Wigmore, J.H., *Evidence in Trials at Common Law*, vol. 8 (Boston: Little, Brown, 1961).

26 Garland, *Supra* note 2, citing Slavutych v. Baker (1975), 55 D.L.R. (3d) 224 (Supreme Court of Canada) at 228.

27 Garland, *Supra* note 2, citing Moseley, Victoria Rubber Co. (1886), 3 R.P.C. 351, 55 L.T. 482 (High Court of Justice, Chancery Division); Lumonics Research Ltd. V. Gould et al. (1983), 70 C.P.R. (2d) 11 (Federal Court of Appeal).

28 Garland, *Supra* note 2, citing Lilly Icos LLC v. Pfizer Ireland Pharmaceuticals (2006), 55 C.P.R. (4th) 457 (Federal Court).

29 Garland, *Supra* note 2, citing Chancey v. Dharmadi (2007), 86 O.R. (3d) 612 (Ontario Superior Court of Justice, Ontario Master).

30 Anette Hegner, *Speech, Scope of Privilege and Issues In Some Civil Law Systems In Relation To the EPO In Particular*,

專利法，荷蘭的專利師的行為準則之一是必須絕對保密，則如此看來與荷蘭專利師交流，委託人有可能在荷蘭法庭亦享有特權，但也不是絕對肯定³¹。此外如斯堪的納維亞(Scandinavia)、瑞士及比利時等國連委託人與律師間秘密交流特權都沒有特別賦予或未做特別規定，更遑論這些國家對於與非律師之專利師或專利代理人間的交流會特別賦予此種判例法下的訴訟程序產物。如前開討論，美國法院如選擇某案應適用外國法以判斷是否委託人享有特權而得以免除證據的開示，係根據該與之交流的外國代理人之本國相關的法律規定；茲，由於不同法系的差異，歐洲國家本身並無對於委託人與專利師或專利代理人溝通過程賦予特別加密保護，致使歐洲國家之委託人與智慧財產權代理人間的交流一旦進入美國的民事訴訟程序，便必須屈服於美國證據開示程序的要求而一一攤在陽光下，對於歐洲當事人在美國進行訴訟程序相當不利。

有鑑於此，為保護歐洲發明人，2007年12月生效的歐洲專利法修正案(EPC 2000)，已經將專業代理人(professional representatives)與委託人間的相關交流，納入在歐洲專利局進程序中不被迫公開之特權保護³²。歐洲專利法修正案第134a(1)(d)條款規定³³：

“歐盟專利局評議委員會有權採用並修正管理專業代理人之保密義務，以及管理歐洲專利局程序中就該專業代理人與其委託人或任何第三人間交流之免於公開特權之條文。”

然而歐洲專利法修正案所認可對委託人與歐洲專利師間交流不公開的特權，僅適用於在歐洲專利局進行的程序，此種明文保護的規定是否在美國訴訟程序中可予適用（亦即取得訴訟中之證據開示豁免權），仍是未定之數，因為到目前為止美國法院審酌探究的是一國的內國法律而非區域法律。

(二) 日本

亞洲地區諸如台灣、日本、及韓國等法域均屬科技重鎮，在美國牽涉到這些地區的專利訴訟可謂多得不勝枚舉。近年來中國大陸亦逐漸加入此智慧財產權戰場，若相關法律未承認非律師之專利師或專利代理人與委託人間的交流可享有保密特權，將導致專利權人在判例法法域之訴訟當中，往往毫無選擇地必須公開所有與發明相關之交流資訊。日本早年即深受其苦，在與美國專利權競爭時，往往在美國本土的訴訟中位居劣勢。為增強其國人發明與專利的世界競爭力，並有效保護日本人或企業在美國訴訟中免受證據開示的威脅，日本終於在1996年修正了民事訴訟法，依據如下所示日本

(Geneva, Switzerland, May 22, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 25, 2010).)

31 Wouter Pors, Speech, Privilege for IP Professionals In the Netherlands, (Geneva, Switzerland, May 23, 2008) (copy of transcript available at http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html (accessed Jan. 25, 2010).)

32 Senior, Supra note 29 at ¶ 13. (Rule 153(1) for Article a(1)(d) of EPC 2000 provides that: "Where advice is sought from a professional representative in his capacity as such, all communications between the professional representative and his client or any other person, relating to that purpose and falling under Article 2 of the Regulation on discipline for professional representatives, are permanently privileged from disclosure in proceedings before the European Patent Office, unless such privilege is expressly waived by the client.")

33 Article 134a(1)(d) of EPC 2000 provides that: "The Administrative Council is competent to adopt and amend provisions governing the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between him and his client or any other persons."

民事訴訟法第197條第1項第2款及第220條第4款規定，明確賦予日本非律師-專利師，即“弁理士”，就執行業務所獲得的資訊得拒絕作證之訴訟上特權，該法於1998年生效，自此成為少數的成文法域當中，藉由立法確立委託人享有與非律師-專利師交流免於證據開示的國家之一³⁴。2000年美國的 VLT Corp. v. Victor Corp. 案及其後許多案例，即證明這項修法確實使得美國法院重新認可委託人與日本弁理士之交流特權³⁵。

日 文 （ 原 文）	<p>第197条</p> <p>I 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第191条第1項の場合 2. 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士（外国法事務弁護士を含む。）弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈禱若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 3. 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 <p>II 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。</p>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

中 譯 文	<p>第197條</p> <p>I 證人有下列情形之一者，得拒絕證言。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有第191條第1項（譯注：公務員拒絕證言權）適用者。 2. 現為或曾為醫師、牙醫師、藥師、醫藥販售商、助產士、律師（含已於日弁連登記之外國律師）、專利師、辯護人、公證人、司宗教、祈禱或祭祀職之人，就因執行職務而得知應負保密義務之事實受訊問之時。 <p>II 前項規定於證人業已免負保密義務時，不適用之。</p>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34 Hill, Supra notes 27 & 76.

35 VLT Corp. v. Victor Corp., 194 F.R.D. 8 (D. Mass. 2000); also see note 85.

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">日文 (原文)</p>	<p>第220条</p> <p>次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 2. 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 3. 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。 4. 前3号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。 <ul style="list-style-type: none"> イ 文書の所持者又は文書の所持者と第196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書 ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの ハ 第197条第1項第2号に規定する事実又は同項第3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書 ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書（国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。） ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">中 譯 文</p>	<p>第220條</p> <p>有下列情形者，文書持有人不得拒絕開示文書。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.~3. (略) 4. 除前三款規定外，無下列規定情形之文書。 <ul style="list-style-type: none"> (a. b. 略) c. 載有民事訴訟法第197條第1項第2款所稱事實或第3款所稱事項，且明載不免除保密義務之旨之文書。 <p>(以下略)</p>

(三) 韓國

成為韓國的弁理士（即專利師）可經由三種途徑：通過年度專利師考試、韓國執業律師逕向韓國智慧財產局登記為專利師，或韓國智財局（Korean IP Office, KIPO）審查員經由一定年限的審查工作而取得專利師資格³⁶。

由於韓國並無預審及證據開示程序，民事訴訟採當事人進行主義，凡訴訟之一方要求對方開示某些證據資料，必須向法院提出書面請求並由法院裁定是否命對造提供，因此關於律師及委託人間秘密交流特權的概念始終無法得以完全發展，反倒是以法律直接規定律師及專利師有保守委託人機密訊息不公開的義務、及拒絕作證權³⁷。值得注意的是，證人拒絕作證權雖稱為一種“權利”，然而其行使並非與律師委託人秘密交流特權畫上等號，前者實為賦予適格證人之“類權利”的義務，而後者則係歸屬於委託人一方的特有權利。法律規定得享有證人拒絕作證權之主體除律師、專利師外，尚包括公證人、會計師、稅務員、醫療人員、藥劑師等等³⁸。

韓國並未將專利侵權行為除罪化，因此專利權人有可能牽扯進刑事訴訟程序，雖然韓國的專利師法並未提及專利師是否可以在刑事案件中代理委託人，但在刑事訴訟法中仍具體規定了專利師的職業保密義務，得拒絕將其所持有之他人機密資訊交付查扣³⁹。此外，專利師法規定，專利師洩漏與發明或專利申請案有關之機密訊息，專利師將負有最高五年有期徒刑之刑事責任。然而根據條文之用語，所指之機密訊息應僅限於技術性信息，而非法律訊息或侵權評估意見、先前技術信息等⁴⁰。

雖然看起來韓國在立法上很周全地將非律師的專利師之保密責任，規定於專利法與程序法中，然目前為止在實務上尚未有針對上述規定而作出的判決或實際案例，可供吾人一窺該國法院對於哪些文件方屬機密文件的真正態度，另，韓國的拒絕作證權是否在普通法系國家訴訟中被認同，亦有待實際案例來證明。

(四) 中國大陸

中國大陸如同其他成文法法域，訴訟當事人可以窮盡一切辦法來證明案件的真實情況，就刑事案件而言，人民法院對當事人所主張的證據，只要符合犯罪構成要件的

36 Seong-Ki Kim, Speech, The Korean Patent Attorneys Association 1, (Taipei, April 22, 2010).

37 *Id.* at 4-5.

38 Article 315 of Civil Procedure Act (Right to Refuse to Testify)

- 1) A witness may refuse to testify when s/he is being interrogated in relation to professional confidential information if s/he is: an attorney at law, a patent attorney, a notary public, a certified public accountant, a tax agent, a medical professional, a pharmacist, or others...

Article 344 of Civil Procedure Act (Obligation to Produce Document)

Any person as prescribed below may not refuse to produce documents in his/her possession

- iii. any designated documents prepared for the interest of the requesting party, or...

except:

- c. documents containing the items as provided in Article 315 (1), and not exempt from the obligation to keep it confidential.

39 Article 112 of Criminal Procedure Act (Professional Confidential Information and Impoundment)

An attorney at law, a patent attorney, a notary public, ..., a medical doctor... may refuse an impoundment of an item in his possession or control, which is related to another person's confidential information...

40 Seong-Ki Kim, *Supra* note 126 at 6.

該當性、違法性及有責性便予以採納。根據2007年10月28日第十屆全國人大常委會第三十次會議修訂的《中華人民共和國律師法》第三十八條：“律師應當保守在執業活動中知悉的國家秘密、商業秘密，不得洩漏當事人的隱私。律師對在執業活動中知悉的委託人和其他人不願洩漏的情況和資訊，應當予以保密。但是，委託人或者其他入準備或者正在實施的危害國家安全、公共安全以及其他嚴重危害他人人身、財產安全的犯罪事實和信息除外。”此外，全國律師協會於2004年通過的《律師執業行為規範(試行)》中第五十六條也規定，律師在執業中不得洩露在執行職務中得悉的委託人的商業秘密及隱私。

雖然律師法要求了律師保密的義務，惟，目前的中國法律並沒有關於證據保密免於公開之特權的規定；此外，亦未規定律師是否得就其在職務中由委託人處所獲知的商業秘密拒絕向法庭作證。依中國大陸《刑法》第305條至307條之規定，證人、鑑定人、辯護人及訴訟代理人如在刑事訴訟中對案件有重要關係的情節故意作虛假證明或鑑定或紀錄，意圖隱匿罪證的；或偽造證據、幫助當事人毀滅證據的；或在民事、刑事訴訟中指使他人作偽證的，均可能觸犯偽證罪與妨害作證罪；此外中國大陸三大訴訟法又均規定司法機關有權向有關單位和個人蒐集、調取證據，有關單位應當如實提供證據⁴¹，因而，在中國大陸的證據規則中對於與律師交流內容在法庭上得拒絕作證、不公開資訊內容之特權尚屬待規範的情況。至於保密特權是否存於委託人與大陸專利代理人間，或委託人與外國專利代理人間，則尚未在大陸專利代理人之間興起討論。

在2001年中國大陸加入世界貿易組織後，市場逐步開放，中國企業逐漸失去政府的保護，直接面臨到外來企業的競爭壓力，特別是經驗豐富的外國跨國企業早已在市場開放前先行取得的一些專利權，進行專利佈局，市場開放後當產品的占有率提升至相當程度自然引發專利戰，企圖收取高額的賠償或授權費，造成中國大陸企業慘重的損失，種種失利的經驗激起了中國大陸產業界對智慧財產權保護的重視。根據美國專利局的統計，自2005年起，中國大陸企業及個人向美國專利局提出的專利申請量逐年快速成長，從2005年每年2330件成長至2008年之5148件⁴²。2008年6月5日中國國務院發布了「國家智慧財產權戰略綱要」，揭示了中國大陸企圖在2020年建設成為智慧財產權創造、運用、保護和管理具有較高水平的國家。為此目標，必須完善智慧財產權制度與加強對智慧財產權的保護；其中一重要政策即為提供中國大陸各省向國內外申請專利之補助。

據中國大陸國家智慧財產權局最新統計，截至2009年7月底，共受理專利申請534.1萬件，其中在其國內申請445.7萬件，國外申請88.4萬件。同期該局授權專利總量為279.2萬件，其中在其國內申請238.8萬件，國外40.4萬件⁴³。中國大陸專利申

41 陳桂明 紀格非，美國證據法中的保密特權原則及其對我國證據立法的啟示，2007 論文天下論文網（見<http://www.lunwentianxia.com/product.free.3333883.1/>）

42 數據資料來源為美國專利局官方網站所公佈的Performance and Accountability Report: Fiscal Year 2009, available at www.uspto.gov.

43 資料來源：中國專利申請增速全球第一 24年申請超500萬件，法制日報，見http://big5.am765.com/xw/xwfl/dl/200909/t20090909_490084.htm (accessed Jan. 29, 2010).

請量的迅速增長，反映出當地發明創新水平在不斷的提高，其中，發明專利申請比重正在持續大幅增長，以前四個100萬件為例，其國內發明專利申請的比重依次為47.8%、50.7%、53.4%和60.8%，而到第五個100萬件，其比重即達到67%，中國大陸國內發明專利申請增幅明顯高于國外，而且國內職務申請比重也首次超過非職務申請⁴⁴。世界智慧財產權組織指出，中國根據《專利合作條約(Patent Cooperative Treaty “PCT”)》申請的國際專利數量在逐年遞增：2008年中國申請了6100多件PCT專利，僅次于美國、日本、德國、韓國和法國，首次排名全球第六位⁴⁵。而且2008年，大陸華為公司更以1737件的國際專利申請排名全球第一⁴⁶。及至2009年，中國再以8000件申請量超越法國，列居PCT申請量全球第五名⁴⁷。隨著中國大陸國家智慧財產權戰略的大力實施，大陸創新的步伐會邁得更快，因而與世界各國間就專利權利所發生的爭訟亦不可避免。

三、國際間醞釀擬訂整合性條約

在二十一世紀的今天，世界智慧財產權的主要架構仍延襲著十九世紀工業國所帶給我們的基本架構，即便許多條約或公約嘗試以最低保護標準整合區域性，或會員國內國的智慧財產權，目前仍無一種所謂“全球專利”或“世界商標”制度產生出來，因而智慧財產權人必須花費相當的成本以取得各國內國法的保護。然而，不同法域對於與國內非律師-智慧財產權專業代理人間之交流，是否享有得免於公開之交流特權卻有不同之判斷標準，同樣無統一判斷方式的情況也存在於委託人與外國智慧財產權代理人間的交流。即便該智慧財產權所有人本國已承認交流享不公開與機密性的特權，惟該特權是否在其他國家進行訴訟時得以被適用，各國都有不同的做法；這樣的地域性不同作法已對於全球化佈局的智慧財產權人構成威脅與困擾，特別是當智慧財產權所有人欲在一地運用當地訴訟手段主張其權利不受侵害時。誠如前所述，美國、英國、加拿大、澳洲等判例法國家均有訴訟中證據強迫開示的要求，假設與委託人某一發明有關的專利訴訟在加拿大進行，因該國不承認非律師-專利師或專利代理人得享有交流特權，法院將強迫公開委託人與加拿大專利代理人間的交流，這種交流內容可能是發明紀錄，亦或是請求代理人評估本件技術可專利性之內容，這些與發明技術有關的交流內容一旦在加拿大被迫公開，則委託人在美國、英國及其他不論是否承認交流特權的國家所進行的相關訴訟，都必須公開此份內容，因為該內容經加拿大訴訟程序公開後已不再具有機密性，故而其他法域即便對秘密交流賦予特權保護，此時亦無法再提供保護而必須命委託人予以公開。這種訴訟中被迫公開交流內容的風險，很明顯嚴重影響了發明人與專利師或專利代理人間充分坦率交流的意願。

有鑒於發明專利對於一公司乃至一國之全球競爭力，具舉足輕重之敏感性，國際間開始重

44 *Id.*

45 *Id.*

46 *Id.*

47 資料來源：中國成為2009年PCT申請第五大來源國，中國國家知識產權局，見http://big5.sipo.gov.cn/www/sipo2008/dtxx/gw/2010/201002/t20100220_496148.html (accessed Mar.18, 2010)

視此一問題的補救措施，並對非律師-專利師或專利代理人因執行職務就專利發明事宜，與委託人所進行的交流是否得享秘密性與不受法院強制公開之特權，展開一連串研究與調查，期能喚起世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization “WIPO”)的重視，俾對此問題推動國際間的整合性條約；其中以國際知識財產權保護協會(Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle “AIPPI”)對世界智慧財產權組織所提出之建議案最受矚目。該建議案中擬建立一世界性規範標準，將智慧財產權專業人士所提供予委託人之所有與智慧財產權有關的意見、文件或紀錄均納入機密保護，免於被強迫公開⁴⁸。此外，該建議案亦擬對與智慧財產權有關的名詞下定義，例如：

“智慧財產權意見(intellectual property advice)” ，係指由智慧財產權意見提供者所提供，關於智慧財產權方面的資訊⁴⁹。

“智慧財產權意見提供者(intellectual property adviser)” ，係指律師、專利師或專利代理人，或商標師或商標代理人，或在被給予意見之國家的內國法上具合法執業資格能提供專業意見的其他人⁵⁰。

雖然國際知識財產權保護協會所提出的建議案範圍相當廣，且其擬建立一套世界性的標準方案未免過於樂觀。然而，該建議案不失為解決目前代理國際智慧財產權保護問題，提供了一項解決方案，如該建議案朝著給予各國較多彈性的做法來修正其對交流特權的保護(例如與貿易有關的智慧財產權協定“TRIPS”，即提供各簽訂國對於智慧財產權保護的最低標準)，並能一併列入防止犯罪與欺詐條款，則可為將來之整合性條約提供具體可行的建議⁵¹。

貳. 台灣相關規定的現況與建議

一. 台灣相關規定的現況

在我國法制上，並無類如前述在普通法中所建立的律師及委託人間的秘密交流特權及工作成果豁免權等制度。然而，在我國各種實體法或程序法中，仍有為了維護有關委託人與專業受託人或代理人間的機密交流行為與資訊，而定有相關規範。茲分述如下：

(一) 為鼓勵當事人與律師等專業人員間的真誠溝通交流，俾專業人員得以做出對當事人最有利之判斷與建議，刑法第316條就醫師、藥師、藥商、助產士、心理師、宗教師、律師、辯護人、公證人、會計師等專業人士或其業務上佐理人，或曾任此等職務之人，無故洩漏因業務知悉或持有之他人秘密之行為，設有處罰規定，使律師等專業人員承擔嚴格的保密義務。另

48 Cross, John T., *Evidentiary Privileges in International Intellectual Property Practice* 12 (December 20, 2008) (available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1328481>).

49 *Id.*

50 *Id.*

51 *Id.* at 15

同法第317條對於依法令或契約有守因業務知悉或持有工商秘密之義務，而無故洩漏之行為，亦定有刑罰。刑事訴訟法第182條並規定上開專業人員，就其因業務所知悉有關他人秘密之事項受訊問者，除經本人允許者外，得拒絕證言。換言之，律師等專業人員因此得享有拒絕證言之免證特權。

惟基於“罪刑法定原則”，專利師或專利代理人是否適用上述刑法規定，尚有疑義。此外，在構成要件上，洩密的行為必須是基於“無故”洩密，如係基於法院的要求而提供祕密，則應非屬刑法第316條及第317條所規範之行為。

(二) 營業祕密法第10條第1項第4款、第五款規定因法律行為取得營業祕密，而以不正當方法（違反保密義務亦屬不正當方法）使用或洩漏者；或依法令有守營業祕密之義務，而使用或無故洩漏者，均為侵害營業祕密之行為。專利法第87條第2項後段亦規定，被告舉證所揭示製造及營業祕密之合法權益，應予充分保障。又當事人提出攻擊或防禦方法涉及營業祕密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。營業祕密法第14條第2項亦定有明文。此外，智慧財產案件之當事人或第三人就其持有之營業祕密，經釋明符合智慧財產案件審理法第11條所定之情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發祕密保持命令。受祕密保持命令之人，就該營業祕密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受祕密保持命令之人開示。

(三) 民事訴訟法第307條第1項第5款規定，證人非洩漏其技術上或職業上之祕密不能為證言者，得拒絕證言。此之證人不似前述刑事訴訟法第182條規定，就證人之資格限於醫師、藥師、藥商、助產士、心理師、宗教師、律師、辯護人、公證人、會計師等專業人士或其業務上佐理人，故專利師或專利代理人亦應具有民事訴訟法第307條第1項第5款規定的免證特權。又同法第344條第2項亦規定，就與本件訴訟有關之事項所作之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務祕密，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。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。此外，依行政訴訟法第146條第1項第2款及第3款規定，證人為醫師、藥師、藥商、助產士、宗教師、律師、會計師或其他從事相類業務之人或其業務上佐理人或曾任此等職務之人，就其因業務所知悉有關他人祕密之事項受訊問；或關於技術上或職業上之祕密受訊問者，均得拒絕證言。又專利師或專利代理人係行政訴訟上持有文書之第三人，亦得依據行政訴訟法第168條準用同法第146條之規定，拒絕提出其所持有之文書。

(四) 律師法第32條第2項規定，律師對於受委託、指定或囑託之事件，不得有不正當之行為或違反其業務上應盡之義務。同法第50條之一對於外國法事務律師無故洩漏因業務知悉或持有之他人祕密者，亦設有刑罰規定。律師倫理規範第33條要求律師對於受任事件內容應嚴守祕密，不得洩漏。如有違反且情節重大者，構成律師法第39條所定之應付懲戒事由。至於專利師法第12條及第38條第2項亦規定專利師或專利代理人不得洩漏委任人委辦或委任案件內容。

如有違反將分別構成同法第25條及第38條所定之應付懲戒或處分之事由。

二. 建議（代結論）

根據本文前述討論，倘與台灣專利有關之專利訴訟戰場發生在美國，當美國法院判斷應以台灣法為訴訟準據法時，美國法院必須考量台灣法律是否提供相當於律師委託人特權的秘密交流特權，用以判斷台灣委託人與台灣專利師或專利代理人間，就台灣的專利相關事宜為交流之內容應否在美國訴訟中被強迫開示。以此類推台灣專利在其他判例法國家面臨專利訴訟時，亦可能面臨相同的問題。基於前述我國部分實體法及程序法上的相關規定，特別是民事訴訟法第307條第1項第5款及第344條第2項；行政訴訟法第146條第1項第2款及第3款、第168條等規定，看似與日本民事訴訟法第197條第1項第2款及第220條第4款規定；或韓國民事訴訟法第315條及第344條等規定，具有相同之規範效果。惟是否即足以被美國等承認律師及委託人間的秘密交流特權及工作成果豁免權之外國法院，認定我國專利師或專利代理人與委託人間之祕密交流及工作成果擁有上開特權或豁免權？似仍有待將來實際案例的驗證。由於日本與我國均屬大陸法系國家，法律體系極為相近；又鑑於前述美國法院基於現行日本民事訴訟法第197條第1項第2款及第220條第4款規定，明確賦予日本非律師-專利師（即弁理士），就執行業務所獲得的資訊得拒絕作證之訴訟上特權。本文認為應審慎思考委託人與專利師或其他智慧財產權代理人間秘密交流之於保護智慧財產權之重要性，更深入研議如何參酌上開日本民事訴訟法或其他法律領域的相關成文規定及案例，俾更明確、完善地修訂我國民事訴訟法、行政訴訟法或專利師法等相關法律規定，以期為台灣的智慧財產權所有人提供強而有力的支持與保護。