

本书为教育部人文社科青年基金项目“论知识产权诉讼中的证据收集与保全”  
(14YJC820009)的最终研究成果

# 论知识产权诉讼中的证据收集

——基于比较法的视角

崔起凡 著



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

# 目 录

引言	1
<b>第一章 知识产权诉讼证据收集制度的国际趋势及其因应</b>	12
第一节 知识产权诉讼证据收集制度的国际协调	12
第二节 域外知识产权诉讼证据收集制度的变革	20
第三节 域外知识产权诉讼证据收集制度的变革趋势	29
第四节 我国知识产权诉讼证据收集制度的变革与展望	35
<b>第二章 知识产权诉讼中的证据披露</b>	48
第一节 美国知识产权诉讼中的证据开示制度	48
第二节 德国知识产权诉讼中的证据披露制度	57
第三节 欧盟统一专利法院的证据披露制度	65
第四节 我国台湾地区知识产权诉讼中的证据披露制度	67
第五节 域外知识产权诉讼证据披露制度之评析	70
第六节 我国知识产权诉讼证据披露制度的不足与完善	78
<b>第三章 知识产权诉讼中的证据保全</b>	101
第一节 美国知识产权诉讼中的证据保全制度	101
第二节 德国知识产权诉讼中的证据保全制度	102
第三节 欧盟统一专利法院的证据保全制度	106
第四节 我国台湾地区知识产权诉讼中的证据保全制度	109
第五节 域外知识产权诉讼证据保全制度之评析	113
第六节 我国知识产权诉讼证据保全制度的不足与完善	121
<b>第四章 知识产权诉讼中专家的使用</b>	136
第一节 美国知识产权诉讼中专家的使用	136
第二节 德国知识产权诉讼中专家的使用	144



第三节	欧盟统一专利法院中专家的使用·····	147
第四节	我国台湾地区知识产权诉讼中专家的使用·····	150
第五节	知识产权诉讼中专家使用模式之评析·····	153
第六节	我国知识产权诉讼中专家使用的不足与完善·····	157
<b>第五章</b>	<b>知识产权诉讼中的证明妨碍规则·····</b>	<b>177</b>
第一节	民事诉讼证明妨碍规则的比较法考察·····	178
第二节	域外民事诉讼证明妨碍规则之评析·····	182
第三节	我国知识产权诉讼中的证明妨碍规则：问题与对策·····	188
<b>第六章</b>	<b>知识产权诉讼证据中的商业秘密保护·····</b>	<b>197</b>
第一节	知识产权诉讼中商业秘密保护的比较法考察·····	197
第二节	美国知识产权诉讼保密令制度·····	210
第三节	我国台湾地区知识产权诉讼保密令制度·····	218
第四节	我国知识产权诉讼中商业秘密保护的不足与完善·····	224
<b>第七章</b>	<b>知识产权诉讼中的“违法收集证据”问题·····</b>	<b>235</b>
第一节	非法证据排除规则的比较法考察·····	235
第二节	知识产权诉讼中的陷阱取证·····	241
第三节	知识产权诉讼中的悬赏取证·····	247
<b>第八章</b>	<b>知识产权诉讼中的市场调查·····</b>	<b>256</b>
第一节	市场调查报告的证据属性·····	256
第二节	市场调查在知识产权诉讼中应用的法律基础·····	258
第三节	域外知识产权诉讼中市场调查的应用·····	261
第四节	市场调查的实施：证据可靠性的影响要素·····	269
第五节	我国知识产权诉讼中的市场调查：障碍与建议·····	274
<b>结束语</b>	·····	<b>280</b>
<b>参考文献</b>	·····	<b>283</b>
<b>关键词索引</b>	·····	<b>294</b>
<b>后记</b>	·····	<b>297</b>

# 引言

## 一、研究背景与选题意义

### (一) 研究背景

与一般民事诉讼相比,知识产权侵权诉讼存在着突出的证据偏在情况,即证据相对集中于侵权人,而且证据往往众多繁杂、技术性强,难于获取并极易丧失或遭受破坏。理论界与实务界形成的共识是,知识产权诉讼中存在更为突出的“举证难”问题,这直接影响到案件审理的结果和权利人利益的保护。

知识产权证据收集制度的完善是加强知识产权保护的需要,近些年对其改革的呼声一直不断。例如,最高人民法院周强院长特别指出:“有必要探索建立知识产权诉讼证据开示制度,设计合理有效的证据保全制度。”<sup>①</sup>《中国知识产权司法保护纲要(2016—2020)》明确提出“适时制定知识产权诉讼证据规则”的目标,2018年中共中央办公厅、国务院办公厅(“两办”)发布的《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》<sup>②</sup>明确提出,“建立符合知识产权案件特点的诉讼证据规则”,包括“完善证据保全制度,发挥专家辅助人作用,适当加大人民法院依职权调查取证力度,建立激励当事人积极、主动提供证据的诉讼机制”,“探索建立证据披露、证据妨碍排除等规则”,“着力破解知识产权权利人‘举证难’问题”。

近些年,在民事诉讼一般规则的基础上,许多国家或地区通过立法或判例确立了知识产权诉讼证据收集特别规则。比如,德国一系列知识产权法确立了资讯开示请求权、信息权制度(如《德国专利法》第140b条、第140c条),用于增强知识产权权利人收集证据的能力;在美国《联邦民事诉讼规则》之外,一些联邦地区法院制定了专利地区规则,如《加利福尼亚北区法院地区专利规则》,其中主要

---

<sup>①</sup> 罗书臻:《加强知识产权司法保护理论研究和创新,为创新驱动发展战略提供有力司法保障》,《人民法院报》2015年3月19日,第1版。

<sup>②</sup> 《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》由最高人民法院起草,于2017年11月20日由十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议审核通过,之后由中共中央办公厅、国务院办公厅印发。



内容是关于证据开示；我国台湾地区制定了“智慧财产案件审理法”，其中许多条款涉及证据收集问题。

此外，一些国际法律文件，如 TRIPS 协定、《欧盟知识产权指令》(2004/48/EC)、欧盟《统一专利法院协定》及相关程序规则，先后将知识产权诉讼中的证据收集作为重要内容予以规定。

## (二) 选题意义

本研究的重要理论意义在于：第一，通过对域外相关立法和司法实践进行比较分析，梳理相关理论，反思我国知识产权诉讼证据收集制度的不足，构建我国相应的应然规则与理论体系。第二，为知识产权诉讼特别程序的研究向纵深方向发展提供一定理论基础，同时为民事证据的一般理论“添砖加瓦”，通过“从特殊到一般”，反思我国一般民事诉讼中证据收集的立法与司法实践的不足，并提出改进思路。

本研究也具有重要的实践意义。我国知识产权诉讼中存在着突出的“举证难”问题，这与我国知识产权诉讼证据收集制度的不完善存在密切关系。证据的收集是举证、质证以及认证的基础，不可避免地影响到纠纷解决的效率与公正。为破解知识产权权利人“举证难”问题，《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》明确提出“建立符合知识产权案件特点的诉讼证据规则”，包括证据收集制度。完善知识产权诉讼中证据收集制度，是加大知识产权保护力度、有效遏制侵犯知识产权行为、落实国家创新驱动发展战略以及进一步提升知识产权领域司法公信力和国际影响力的关键。

## 二、国内外研究现状

### (一) 国内研究现状

国内关于知识产权诉讼中证据收集问题的研究已有相当的规模和基础。

关于知识产权诉讼中的证据披露，有学者以中国加入 WTO 为契机研究了 TRIPS 协定中证据披露的有关规定，在此基础上对两大法系的证据披露规则进行考察，进而初步论述了建立我国知识产权诉讼证据披露规则的必要性和进路（潘福仁、徐亚丽、徐俊，2001）。关于我国民事诉讼（包括知识产权民事诉讼）中是否确立普通法证据开示制度，国内学者近些年有过一些交锋。韩波（2009）认为，我国民事诉讼中应当确立证据开示制度，这样可以化解我国民事诉讼当事人证据收集力弱而证明责任重的矛盾。也有学者指出专利诉讼证据的特殊性、专利诉讼侵权证据收集方式在实践中的不合理性，并以北京市知识产权法院在几个案件中试行证据开示制度为例，主张在专利诉讼领域应借鉴美国经验确立证据开示制度（袁秀挺，2018）。同时也不乏对引入证据开示制度的反对者。黄松

有(2000)指出,建立普通法证据开示制度的观点显得过于激进,因为证据收集制度与司法体制、相关配套制度、诉讼文化等因素密切相关,并受这些因素的影响。陈杭平(2018)指出,美国之所以确立一般性事证开示义务,与其诉答机制、具体化义务、证明责任等方面所具有的特殊性有关,而且其事证开示义务范围趋向限缩,我国尚不具备规定一般性事证开示义务的必要性和可能性,不过可参考美国事证开示方法对文书提出命令等制度予以完善。实际上,在我国民事诉讼中借鉴大陆法经验完善文书提出命令制度似乎已成为我国学者中的主流观点(比如,吴如巧,2017),也有学者针对专利侵权诉讼提出构建文书提出命令制度及其具体内容(比如,许怀远,2015)。张卫平教授(2017)在论及民事诉讼证据收集的一般规则和特别规则时,明确指出,我国民事诉讼文书提出义务制度的建构应当借鉴德国模式,采取文书提出义务限定化或特殊化的做法,诉讼法(一般规则)和实体法(特别规则)可以相互结合,据此观点,我国民事诉讼法应当确立文书提出义务的有限化,文书提出的具体事由则应尽可能通过实体法加以规定。

关于知识产权诉讼领域的证据保全,学术界尤其是一批具有相当理论水平的法官进行了关注与研究。肖海棠(2017)基于调研深入探讨了知识产权审判实践中证据保全申请的实体审查判断标准、证据保全的担保、证据保全的裁判形式与裁判效力、审查申请与执行裁定的法院内部分工、当事人在证据保全执行中的法律地位、法院选择具体证据保全措施的权限等问题,并针对各地法院不同的实践及存在的问题提出建议。此外,许多司法调研人员结合我国知识产权审判实践,指出存在的各种问题并提出建议,比如,相关法律规定过于含糊、缺乏明确标准,导致司法尺度不一(余晖,2010);证据保全适用条件的狭隘难以满足实践需要,没有规定被申请人或被告的被通知权、复审权和陈述权,制度设计上存在利益不平衡(杨建成,2007);除了诉前证据保全的法律要件及其审查标准,还涉及技术专家在诉前证据保全程序的参与以及保全后申请人不起诉的处理等问题(姚建军,2016)。

为加强知识产权诉讼中当事人证据收集的程序保障,有学者提出建立知识产权诉讼调查令制度,以保障当事人证据收集权并防止权利滥用(王琳,2013)。有学者针对司法实践中运用调查令存在的问题提出完善建议(比如,王杏飞、刘洋,2017)。作为解决“举证难”和“赔偿低”的法律工具,有法官基于实务经验探讨了证明妨碍规则在知识产权诉讼中的适用情形以及需要注意的问题(张广良,2008)。学者们对此的探讨有的偏重于理论层面,比如分析了知识产权诉讼中证明妨碍的法理基础、构成要件,证明妨碍的法律效果的多元化趋势,指出应根据具体案情来决定惩罚方式(包冰锋,2014);有的偏重于立法和司法实践的不足,比如针对新《商标法》第63条第2款分析了其贡献和不足(张泽吾,2013);还有



学者指出,由于法律规定不够明确等原因,法院基本不适用新《商标法》和《专利法司法解释(二)》中的证明妨碍规则,需通过运用法律解释方法,澄清适用证明妨碍规则中可能产生的困惑(刘晓,2017)。

知识产权诉讼中使用的专家涉及专家证人(或专家辅助人)、鉴定人、技术调查官以及技术法官等。有学者对专家辅助人的诉讼地位以及专家辅助人意见的证据属性进行了理论探讨,分析了专家辅助人及相关概念的区别,探究了其所承载的特定功能(李学军、朱梦妮,2015;李永泉,2018)。一些专家指出,我国知识产权诉讼中的专家证人制度存在许多不足,应当借鉴域外经验予以完善以弥补司法鉴定的局限性,并进行了具体制度的构建,涉及专家证人的适格性标准及选定、专家证人的权利义务和责任、专家证人出庭方式、专家意见可采性标准等(比如,宋健,2013)。关于知识产权诉讼中的司法鉴定,有法官分析了审判实践中运用司法鉴定制度存在的问题,包括委托鉴定中事实问题与法律问题的混淆、鉴定过程与结论存在随意性、司法鉴定意见的审查标准与方式缺乏规范以及法院疏于对司法鉴定的实质审查等,并初步提出解决问题的途径(孙海龙,2008)。也有学者针对知识产权诉讼中具体的鉴定问题进行了分析,比如鉴定范围问题(石必胜,2013年)。有一些学者提出我国应建立和完善包括专家辅助人、司法鉴定、技术陪审员等主体在内的多元化技术查明机制,并提出具体建议(比如,宋汉林,2015)。蔡学恩(2015)专门针对技术调查官与鉴定专家分析了两者的相似与不同,进而阐明两者在诉讼中的互动关系,并为法官善用两类机制提供了建议。张玲玲法官(2016)以知识产权法院司法实践为切入点,通过解构多元化技术事实查明机制及运行模式,为进一步优化技术事实查明机制提供了完善思路。郑飞(2019)则进一步总结了“四维分享模式”,认为该模式体现了对抗、教育和共享功能,拥有认识论优势,但也存在潜在风险,还需进一步细化相关规则和配套制度。

关于知识产权诉讼中证据披露与证据保全涉及的商业秘密保护,谢爱芳法官(2013)从厦门两级法院知识产权诉讼中保密令的实践尝试入手,分析了我国知识产权诉讼中商业秘密保护的立法与实践的不足,在此基础上考察美国以及我国台湾地区的立法经验,提出构建我国知识产权诉讼保密令制度的具体建议。也有学者,在阐述保密令制度所体现的利益平衡理念基础上,通过对普通法国家的立法与司法实践的比较法考察,总结保密令制度的一般内容,并通过将我国厦门司法实践与之进行对比,提出我国知识产权诉讼保密令制度的不足与完善建议(李峤、冀宗儒,2015)。还有学者分析了我国民事诉讼中商业秘密程序性保护制度的不足,并提出借鉴国外立法经验,完善立法体系、丰富制度内容(赵盛和,2015)。

近些年,司法实务界和理论界还探讨了知识产权诉讼中的其他热点问题,涉

及悬赏取证(刘海洋,2015)与陷阱取证(黄砚丽,2013;刘文,2015);此外,关于商标诉讼中市场调查的研究方兴未艾(陈贤凯,2013;曹世海,2015;周琨,2017),整体上,我国关于这一主题的研究起步较晚,不过发展较快。

在我国台湾地区,对于本项课题的研究较为深入,它们通过比较分析、实证分析以及案例分析等方法探讨了广泛的主题,包括证据保全、商业秘密保护、文书提出命令、证明妨碍等。沈冠伶(2007)以比较法为视角,考察和评析了TRIPS协定、德国和奥地利证据收集制度的立法例,然后探讨我国台湾地区民事诉讼法中的证据保全制度的特色,论述在知识产权诉讼中证据保全制度如何妥善适用,并分析比较了台湾地区与德国在知识产权诉讼中的证据保全实践,对知识产权诉讼中的商业秘密保护的方式以及程序事项予以重点评析,沈教授的这篇文章是在我国台湾地区智慧法院成立和“智慧财产案件审理法”出台之前关于知识产权证据保全与商业秘密保护的经典文献。谢国廉(2007)基于民事诉讼法和“智慧财产案件审理法”的规定,初步分析我国台湾地区知识产权案件证据保全制度存在的改进空间,并考察《欧盟知识产权指令》第7条(证据保全)和第8条(信息权)的规定继而进行比较分析,提出完善我国台湾地区知识产权诉讼证据保全制度的建议。张铭晃(2007)在考察美国、英国、德国知识产权诉讼中商业秘密保护程序的基础上,提出我国台湾地区引入秘密保持命令(保密令)制度的必要性,全面梳理和阐释了我国台湾地区知识产权诉讼保密令制度的各项具体制度,并论述其与文书提出命令的关系以及秘密保护程序下的不公开审理制度。黄国昌(2008)通过梳理“智慧财产案件审理法”施行以来的司法实践,考察我国台湾地区的秘密保持命令的运作,并检讨分析存在的问题,在此基础上,从立法论和解释论的角度,就秘密保持命令制度未来的发展提出建议。吴从周(2012—2013)通过与德国知识产权诉讼的证据保全制度进行比较,考察台湾地区在大量知识产权案件中证据保全制度的司法实践以及存在的保守立场,并进行评述和提出建议。刘孔中等(2014)指出法院应秉持“智慧财产案件审理法”的强化证据保全程序的立法目的,在修正“智慧财产案件审理细则”中应增加保护被申请人利益及商业秘密的内容,提高证据保全申请的核准率,而且法院在裁定证据保全申请时不应考虑非法定因素,同时“智慧财产案件审理细则”应增加对法定要素的说明;此外还指出德国授予权利人广泛的信息实体请求权值得台湾地区参考引进。陈玮佑(2017)从德、法民事诉讼中事证开示及秘密保护的一般规范入手,继而考察德国、法国专利诉讼中事证开示及秘密保护的特别规范以及欧盟统一专利法院的相应规则,在此基础上阐述了台湾地区民事诉讼事证开示及秘密保护的一般规则和专利诉讼的特别规则,最终提出完善建议。李素华(2019)和许晓芬(2019)以比较法视角,分别考察了德国专利诉讼证据收集的相

关判例与立法、法国知识产权诉讼中的证据收集规则,反思了台湾地区专利诉讼中证据披露的司法实践存在的不足,并提出建议。此外,台湾地区关于商标诉讼中市场调查的研究相比于大陆地区较早展开,并且对这一领域保持着持续的关注(刘孔中,1997;冯震宇,2013;冯震宇,2015)。

## (二) 国外研究现状

关于美国专利诉讼证据规则的适用,有学者阐述了专利案件特有的证据问题,指出美国一些地区的专利诉讼中法院和律师将司法判例作为重要的法律渊源,认为判例中可以提炼出关于专利诉讼的特别证据规则,并分析了专利证据规则成文化可以带来的利益以及会遇到的障碍(James Ware, 2007)。也有学者专门梳理了加州北区联邦法院的专利地区规则出台的历史,指出该规则专门针对专利诉讼审前证据开示量身定做,论述了该规则在联邦最高法院司法判例中获得的认可,以及在其他联邦地区法院产生的广泛影响与“领头雁”效应,最终提出统一制订“美国专利诉讼规则”,以便提升专利诉讼的效率,并且使规则适用可以不受管辖法院所处地区的影响(James Ware and Brian Davy, 2009)。

关于知识产权诉讼中的证据开示,有学者阐述了证据开示的方式、时间、范围与限制,保护令以及证据开示程序的顺序等具体问题(Lester Horwitz, Ethan Horwitz, 2013)。有学者通过对美国联邦法院判例的研究指出以下趋势,即如果审前证据开示不可能获取重要证据,美国法院可能准许那些驳回审前证据开示的动议,并审视了审前证据开示被驳回的情形与理由(Evan Brown, 2013)。也有一些文献专门探讨了专利诉讼中的律师—当事人特免权、律师工作成果豁免以及这些特权的放弃和丧失等问题(Laurence H. Pretty, 1990; Kimberly A. Moore et al., 2013)。此外,德国学者基于《德国专利法》第 140c 条,阐述了当事人要求对方披露证据的权利、证据披露的条件、商业秘密的保护等问题(Klaus Grabinski, 2012)。

基于海量的电子储存信息带来的更为复杂、成本更高的证据开示问题,有许多学者对如何解决这类问题进行了探讨(Bradley Kuxhausen, 2013; Daniel B. Garrie and Candice M. Lang, 2013; Peter J. Corcoran, 2013)。有一些文献涉及更为具体的问题,比如针对软件相关纠纷指出证据开示过程中当事人未能谨慎商定保密协议(包括保密令条款)将引发巨额费用的增加,并提出能够保护秘密、同时避免不必要成本的方法(Lydia Pallas Loren, Andy Johnson-Laird, 2012)。关于证明妨碍规则在电子证据开示中的适用,2006 年美国《联邦民事诉讼规则》修订时规定了第 37(e)条,对此,许多学者进行了探讨,论述了传统证明妨碍规则对于电子存储信息的不宜适用,阐述了“善意”标准,界定了第 37(e)条保护的范 围,并基于司法判例探讨了该条款适用存在的问题,提出正确予以适用

的建议(比如, Andrew Hebl, 2008)。

有些文献对于专利诉讼中的专家证据进行了全面阐述(Kimberly A. Moore et al., 2013)。另外一些文献基于专利诉讼中复杂的技术问题,比较了当事人指定作为发明者、工程师的雇员进行作证与指定专家证人相比所具有的策略上的优势,指出了法院在对待雇员与专家证人方面存在如何区分对待的困境,并总结了哪些问题只适合专家证人,哪些问题适合雇员或发明者(Alex Reese, 2013)。还有文献专门探讨法院指定的中立专家,阐述了依据美国《联邦证据规则》第706条,法官和陪审团如何通过中立专家便利地解决知识产权等复杂纠纷以及法院和当事人如何从中获益(Jeffrey Gregory Sidak, 2013)。对于专利诉讼中特别专家和技术顾问,学者们分别进行了探讨(比如, Josh Hartman, Rachel Krevans, 2013; Technical Advisors, 2011)。此外,基于专利显著性判断的困难性及重要性,有文献讨论了专利诉讼中就显著性作证的专家如何适当发挥作用(Gregory R. Baden, 2011)。

对于知识产权诉讼中的商业秘密,国外学者从不同角度或者侧重不同国别进行了研究。比如,有学者基于美国联邦巡回法院的司法实践,分析了在知识产权诉讼的证据开示中公司内部律师应否接触机密信息,并探讨了法院在作出是否开示决定时需要考虑的因素(Louis S. Sorell, 1994)。有学者从日本的立法与实践入手,将其与美国的保密令制度和我国台湾地区的知识产权诉讼保密令制度进行比较分析(Takanori Abe and Li-Jung Hwang, 2010)。有学者基于TRIPS协定、《欧盟知识产权指令》的商业秘密保护条款,分析了专利诉讼中的商业秘密保护问题(Charles Gielen, 2009)。加拿大学者则指出在知识产权诉讼中保密令的发布需要平衡不同的利益,并在考察了美国和英国司法实践的基础上分析了加拿大的立法与相关实践,然后提出改善加拿大相关制度的可能性(Johanna Coutts, 2001)。还有文献对日本、欧盟、英、德、法等国家或区域专利诉讼中的秘密审查程序进行了阐述和剖析(Christopher Heath, 2017)。此外,也有文章针对专利诉讼中保密令使用的实务问题进行了深入分析(Ashish Prasad, 2012)。

《欧盟知识产权指令》和欧盟统一专利法院的相关程序规则都涉及证据的收集。有文献深入调研欧盟各国对于《欧盟知识产权指令》第6—8条关于证据披露、证据保全以及信息权制度的执行,阐述各国法律之间的差异及存在的问题,并提出建议(欧洲假冒和盗版检查机构, 2010)。有多位学者基于《欧盟知识产权指令》,包括第6—8条涉及证据的规定,详细阐述了荷兰、英国、德国国内立法对该指令的执行(George Cumming et al., 2008)。此外,也有文献阐述了欧盟统一专利法院的信息权制度以及所涉及的商业秘密保护问题,并与德国相关立法



进行了比较分析(Ronny Hauck, 2013)。

因知识产权诉讼尤其是商标诉讼中市场调查报告的实践起步较早,也比较成熟,国外关于市场调查的研究数量较多,涉及市场调查报告的法律性质、可采性、采信标准以及市场调查的实践操作等(比如, Roscoe Pound, 1956; Daniel L. Kegan, 1985; Irina D. Manta, 2007; Kate Swaine et al., 2010)。

### (三) 国内外研究评述

国外已有文献表明:①对于知识产权诉讼证据收集,近些年来相关研究成果不断增加,而且深入探讨了司法实践中的问题。②关于美国知识产权诉讼中的证据开示制度,论者鲜有持否定立场,相关研究探讨的重点是如何使证据开示程序在不牺牲其制度目的的同时实现程序效率。③知识产权诉讼中的一些具体问题逐渐受到重视,比如保密令、信息权以及资讯开示请求权等。此外,由于欧美的相关立法与司法实践较为成熟,知识产权诉讼中出现并需要解决的证据收集问题,在我国现阶段法律框架下还没有突出表现出来而成为比较重要的问题,比如电子证据的披露及其涉及的特免权保护。

我国台湾地区学者在这一领域的研究表现活跃,这是因为台湾地区民事证据制度改革、理论创新起步相对较早,而且在 21 世纪初建立了知识产权专门法院并通过了“智慧财产案件审理法”,从而促使理论与立法、司法实践良性互动,不断发展。基于法律文化、诉讼模式等方面的原因,其理论成果对于大陆地区具有更多的借鉴价值。

我国相关研究虽然具有一定基础,数量也达到了一定规模,但是仍然有很长的路要走,这与我国民事诉讼及民事证据制度的立法滞后、理论研究仍处于学习、吸收欧美经验的阶段具有密切关系。相比于国外以及我国台湾地区的研究,我国存在的不足表现在以下方面:①在该领域的研究,我国具有知识产权审判经验的法官发挥了重要作用,涌现了相当数量偏重实务的研究成果,其研究特点是以实践为基础,具有较强的针对性和务实性,然而研究视野偏窄,缺乏对国外立法、司法实践以及理论研究的全面考察;同时,没有足够多的知名证据法学者对知识产权诉讼领域的证据收集问题进行充分关注。理论上的进一步突破,不能过度依赖法官、律师等实务人士,这一领域有待国内顶尖学者发挥主导作用。②现有相关研究更多的是“头痛医头、脚痛医脚”,不能着眼于民事诉讼包括知识产权诉讼制度改革的整体目标,并结合我国法律文化、诉讼模式将证据收集制度的设计与周边配套制度有机结合,以适应我国的法律土壤。③对于一些重要问题,国内学术界还没有足够重视并予以充分探讨,比如,实体法上的资讯开示请求权、信息权、商业秘密保护等问题。

### 三、研究思路与研究方法

#### (一) 基本思路

通过对德国、美国、欧盟统一专利法院以及我国台湾地区知识产权诉讼中的证据收集制度进行考察,反思我国知识产权诉讼中证据收集的立法与司法实践中存在的问题与不足,并结合域外的成熟做法,提出完善我国相关立法与实践的建议。

#### (二) 研究方法

(1) 比较分析方法。比较分析是本研究的基本视角,它不仅对美国、德国以及我国台湾地区的相关立法与实践进行比较,还对国际法进行比较,比如,涉及TRIPS协定、《欧盟知识产权指令》《统一专利法院协定》的相关规定。通过比较分析和梳理总结域外的成熟经验,反思我国相关立法与实践中的问题与不足,然后提出立法与司法建议。

(2) 案例分析法。本研究援引了一定数量的知识产权审判案例,并在此基础上梳理总结不同法域知识产权诉讼中证据收集的“判例法”与实然法。

(3) 历史研究法。本研究以历史视角,考察了德国、美国以及我国台湾地区知识产权诉讼中证据收集制度的变革,分析了它们的改革趋势、特征与规律。同时,本研究也考察了我国民事证据制度的变革历史,分析改革中的成绩与不足,提出我国知识产权诉讼证据收集制度改革的宏观思路,以因应国际发展趋势。

### 四、研究的内容与重点、难点

#### (一) 主要研究内容

本研究聚焦知识产权民事诉讼中的证据收集问题,涉及证据披露、证据保全、专家的使用、证明妨碍、证据收集涉及的商业秘密保护、违法收集证据以及市场调查的应用等重要的理论与实践问题。鉴于行政诉讼、刑事诉讼与民事诉讼中的证据收集问题具有较大的差异性,本研究涉及的证据收集问题仅限于知识产权民事诉讼领域,而未能扩展至其他诉讼领域。此外,因本研究着重以比较法视角分析相关的基础性问题,对于技术性、实践性较强的问题,比如电子证据收集,在不同法域中不同的证据披露制度影响下,相关实践进一步分化,难以进行具有实际意义的比较,更难以在此基础上进行经验的借鉴,而且相关问题也并非知识产权诉讼中所特有的问题,故在此不做重点深入探讨。此外,因在知识产权诉讼中的证人证言并无显著区别于一般民事诉讼的特殊性,其他相关文献对此通常着墨不多,在本研究中也并不作专门的考察和论述。



## (二) 研究重点和难点

本研究的重点包括：① 知识产权诉讼中证据披露的范围与运行方式。普通法中的证据开示制度和大陆法国家的文书(或勘验物)提出命令制度各有利弊，而且在同一法系内部的不同法域，相关的具体制度和程序也有不同的安排，我国立法对此如何取舍和借鉴，不仅须要考察制度本身的合理性和科学性，还须要考虑我国的法律文化、诉讼模式、配套制度等各方面因素，这是一项牵一发而动全身的系统工程。如何基于我国国情，确立立法样本，并吸收不同法律制度中合理的因素是本研究面临的基本问题。② 知识产权诉讼中的证据保全。以美国为代表的普通法系，知识产权诉讼中的证据保全制度往往比较简单粗放，这与其发达的证据开示(披露)制度密不可分，其证据开示制度本身即具有一定的证据保全功能。在大陆法系，作为证据收集的一种特殊方式，证据保全制度往往比较发达，一些国家或地区通过改革突破了证据保全的传统功能，在借鉴普通法证据开示制度的基础上，赋予其证据开示的新功能。我国的证据保全制度的功能、适用条件以及程序存在哪些不足，是否以及如何实现证据保全功能的扩大化、如何完善相关制度也是我国加强当事人证据收集权程序保障的关键所在。③ 知识产权诉讼中专家的使用。两大法系在传统上分别采用不同的专家证据，即专家证人和司法鉴定，不过它们通过改革，彼此互相借鉴，在这一领域出现了一定程度的融合趋势，同时在知识产权诉讼中也纷纷引入了其他技术性事实查明机制，以协助法官正确理解案件事实。在我国知识产权诉讼中，如何借鉴域外经验完善已有的各类专家证据制度和专家辅助机制，对于我国知识产权诉讼中的事实查明是一个重要的课题。④ 知识产权诉讼中的商业秘密保护。商业秘密保护与证据收集存在矛盾关系，缺乏对商业秘密的充分保护，将成为知识产权诉讼中当事人不愿披露证据的顾虑或者借口，因此它对证据收集的范围与效果会产生不可忽视的影响。商业秘密的保护采用何种模式与方法，关系到商业秘密的保护和发现事实目标之间的微妙平衡。在我国知识产权诉讼中的商业秘密保护是实践中重要的课题，遗憾的是在我国实践中和理论上尚未予以充分重视。

本研究的难点之一在于，比较法考察涉及不同法域的相关立法与司法实践，需要全面收集整理相关文献资料，国内的已有文献缺乏关于美国、德国、我国台湾地区知识产权诉讼特别证据收集规则的论述，关于欧盟统一专利法院的证据收集规则的研究资料也寥寥无几。难点之二在于，知识产权诉讼中证据的收集问题除了具有较强的理论性，也具有较强的实务性，相关研究需要理论和实践的相互结合。该选题的理论性不仅需要研究者深入考察不同法域的相关立法与实践，在比较分析的基础上总结规律、趋势与特征，还需要通过整理和消化吸收已

有文献对我国相关立法的不足进行理论总结。该选题的实践性在于,如果仅仅通过对我国立法、理论文献进行理论上的推演并不足以充分发现问题和解决问题,尤其难以把握理论上的良法如果置于我国的法律土壤中是否具有可行性。相对而言,对于我国知识产权诉讼实践中关于证据收集存在的问题,第一线的实务人士比如法官更为熟悉,只有理论结合司法实践并立足于我国的具体情况,才能发现和深入理解其中问题的关键所在,并找到解决问题的途径与方法。基于这样的考虑,知识产权诉讼中的一线法官和其他实务人士的学术观点应当予以重视,与他们的直接交流对于本研究也是必不可少。

# 第一章 知识产权诉讼证据收集制度的国际趋势及其因应

不同法域民事诉讼(包括知识产权诉讼)的证据收集制度不断进行改革,同时,关于知识产权保护的国际协调也在进行,其中加强权利人证据收集权的保障成为国际共识。知识产权诉讼中的证据收集制度分为两部分:一是作为一般法的民事诉讼证据收集制度,它们既适用于一般民事诉讼,也适用于知识产权民事诉讼;二是作为特别法的针对知识产权民事诉讼的证据收集制度,它们是因应知识产权诉讼证据收集的特殊性与加强知识产权保护的国际趋势而产生。本章通过考察知识产权诉讼证据收集制度的国际协调以及不同法域相关制度的变革,并在分析我国相关立法与实践的发展及不足的基础上,提出改革的宏观思路。

## 第一节 知识产权诉讼证据收集制度的国际协调

### 一、TRIPS 协定的相关规定

《与贸易有关的知识产权协定》(简称 TRIPS 协定)是 WTO 规则的重要组成部分,WTO 成员方有义务保证其国内法能够使当事人获得协定中规定的知识产权实施程序,以便对侵犯知识产权的行为采取有效行动。同时,成员方可以在各自法律框架内确定实施该协定的适当方式,在履行国际义务时具有一定弹性空间。TRIPS 协定体现了对知识产权权利人的证据收集权予以程序保障的基本要求,包含了一个基本的制度框架,同时有许多细节需要国内法予以补充,从而使证据收集得到切实的保障。

#### (一) 证据披露

TRIPS 协定第 43 条第 1 款规定,如果一方当事人已经提供可合理获得的、足以证明其权利主张的证据,并指明在对方控制之下的与证实其权利主张有关的证据,则司法机关在适当情况下确保对机密信息予以保护的条件下,有权命令对方提供这一证据。该规定表明,当一方当事人提出必须提交法院的、对其有利

的重要证据被对方当事人掌握,法院有权要求对方当事人披露该证据。不过,TRIPS 协定并没有涉及第三人的证据披露义务。

## (二) 信息权

TRIPS 协定第 47 条规定了知识产权权利人的信息权。据此,成员方可规定,除非与侵权的严重程度不相称,司法机关有权责令侵权人将制造和分销侵权商品或提供侵权服务的第三方的身份及其销售渠道等信息告知权利持有人。这意味着权利持有人可以依靠司法机关获得必要信息,得知侵权商业链上的其他侵权人,如侵权商品提供者、销售者以及其他涉嫌侵权者。该规定为提起潜在的诉讼和打击知识产权侵权提供了有力的法律工具。同时,因会给对方当事人带来一定的成本负担,权利人行使信息权须遵守比例原则,即不得与侵权的严重程度不相称。不过,TRIPS 协定第 47 条“成员方可规定”中使用了“可”(may)这一表述,表明这只是一种倡导和建议,成员方并非必须在国内确立该项制度。

## (三) 证据保全

TRIPS 协定第 50 条规定了临时措施,而证据保全是其中一种用于固定证据的临时措施。依据该条规定,司法机关有权责令采取迅速和有效的临时措施以便保存关于被控侵权的证据。这种证据保全措施可在证据存在灭失风险或以后难以取得的情况下予以适用。如果情况适当,特别是在任何迟延可能对权利持有人造成不可补救的损害时,或者存在证据被销毁的显而易见的风险时,司法机关有权采取不作预先通知的临时措施(即单方措施)。作为采取证据保全措施的条件,司法机关有权要求申请人提供任何可合理获得的证据,以使司法机关对申请人的主张获得足够程度的确认,而且司法机关有权责令申请人提供足以保护相对人利益和防止权利滥用的保证金或与此相当的担保。如果已经采取不作预先通知的临时措施,则至迟应在执行该措施后立刻通知受影响的各方。应相对人请求,司法机关应对这些措施进行审查,包括进行听证,以期在作出有关证据保全的通知后一段合理期限内,决定这些措施是否应进行修改、撤销或确认。如果案件实体程序未在合理期限内启动,那么,应相对人的请求,证据保全措施应予撤销或终止生效。如果证据保全措施被撤销或由于申请人的任何作为或不作为而失效,或如果随后司法机关认定不存在知识产权侵权或侵权的威胁,则应相对人请求,司法机关有权责令申请人就这些措施造成的任何损害向相对人提供适当补偿。TRIPS 协定中证据保全制度体现了利益平衡原则,既保障了知识产权权利人的收集证据的权利,同时通过担保、审查、救济等规定防止申请人滥用证据保全,对被控侵权人的合法权益予以平衡保护。



#### (四) 证明妨碍

TRIPS 协定第 43 条第 2 款规定：“如果诉讼的一方当事人在合理期限内自行且无正当理由拒绝提供或不提供必要的信息，或明显阻碍与知识产权执法有关的程序，则成员方可授权司法机关基于向其提供的信息，包括由于被拒绝提供信息而受到不利影响的当事方提出的申诉或指控，作出肯定或否定的初步或最终裁决，但应向各当事方提供就指控或证据进行听证的机会。”该规定体现了知识产权诉讼的诚实信用原则，要求掌握必要信息的当事人在知识产权纠纷解决中与他方保持合作，不能因违反诚实信用原则反而获得不当利益，相反应当承担不利后果。

#### (五) 证明责任倒置

TRIPS 协定第 34 条确立了专利方法侵权诉讼的证明责任倒置规则，其规定，如果专利权的保护内容是获得产品的生产方法，司法机关应有权责令被告提供证据证明其获得相同产品的方法不同于该专利方法。因此，成员方的法律应规定，至少存在下列情况之一，除非被告提出相反证据，产品应视为通过侵犯专利方法获得：其一，如果使用该方法获得的产品系新产品；其二，如果存在实质的可能性表明该相同产品是由该专利方法生产的，而专利所有人经过合理努力仍未能确定被告确实使用了该方法。就客观效果而言，该条文提供了一种证据收集的途径与机制，即在方法专利侵权案件中的特定情况下法院可要求被告提供对于权利人至关重要的证据，被告应当提供，否则将面临举证不能的不利后果。

#### (六) 商业秘密保护

TRIPS 协议第 39 条要求成员方保护“未披露的信息”(undisclosed information) 以确保有效保护公平竞争。“未披露的信息”主要是指商业秘密。该条规定涉及的商业秘密保护并不局限于实体法层面，对于知识产权诉讼中商业秘密的保护，TRIPS 协议有多个条文进一步作出了规定。

在专利方法侵权诉讼中，被告根据第 34 条证明责任倒置规则提出未侵权证据时，该条第 3 款要求成员方应考虑被告方在保护其制造和商业秘密方面的合法权益。第 42 条要求成员方向知识产权权利人以及被告提供公平和公正的知识产权民事司法程序，而且“该程序应规定一种确认和保护机密信息的方法，除非这一点会违背现有的宪法规定的必要条件”。此外，第 43 条在确立当事人的证据披露义务的同时，强调了对商业秘密等机密信息的保护，即法院命令当事人披露证据的条件是，“司法机关在适当情况下确保对机密信息予以保护”。

不过，TRIPS 协定未涉及具体的保密程序与方法，仅仅确立了知识产权诉讼中对于商业秘密予以保护的一般框架，在实践中实施商业秘密保护的具体程序和