

文章一覽

根據筆者統計，過去1年（114年4月至115年4月）發表於各大法學雜誌期刊上的文章主題，證據法與舉證責任分配的相關討論非常熱絡。因此筆者打算用主題式的方式整理文章如下，以方便讀者快速找到自己感興趣的章節，並可比較不同老師於特定章節的見解異同。

一、與涉外因素有關之議題

篇名	外國駐臺代表處職員因解僱涉訟時之主權豁免與除外事由 ——最高法院112年度台抗字第743號裁定評釋
作者	周廷翰
出處	月旦法學雜誌第359期

(一) 本件爭議概覽

本案係源於某外國駐臺代表處決定終止與其大使特助（臺籍職員）間之僱傭契約，而該勞工方據此訴請確認僱傭關係存在並請求給付薪資及資遣費等，此時我國法院是否具備民事審判權即有爭議。

歷審過程中，第一審及第二審法院初步皆認定該代表處享有民事管轄豁免權。然最高法院廢棄原裁定，闡明若僱傭契約之內容純屬支付報酬換取勞務，且與國家主權或執行公務無涉，即構成駐華外國機構及其人員特權暨豁免條例第5條第4款第3目所定之「商業行為」，進而不得主張豁免。嗣後高等法院更一審依循此見解，正式肯認我國法院對本案具備審判權。

就結論上來說，於目前我國尚乏主權豁免專法之法制環境下，本件裁定透過對豁免條例相關條文之解釋適用，成功與相對豁免說之國際發展趨勢接軌。

(二) 主權豁免理論之變遷與我國實務立場

就外國主權豁免之範圍，傳統國際法原多採絕對豁免說；然隨著現代國家頻繁參與私經濟活動，國際實務已普遍轉向採行相對豁免說，亦即明定外國僅就「主權行為」享有豁免，若涉私法行為或商業行為則不受豁免保護。周老師分析指出，本件最高法院裁定實質上係以相對豁免說為基礎判斷架構，此不僅精確呼應國際法學多數見解，亦契合我國現行豁免條例明文排除商業行為之規範精神。

(三) 豁免除外事由之認定基準

針對國家行為是否該當商業行為，學理上主要可分為目的基準說與性質基準說。因前者易流於主觀黑箱且不利保障交易相對人，故當今之國際實踐多傾向以客觀之行為性質作為原則性判準；聯合國相關公約更確立了「以性質為主、目的為輔」之混合標準。

觀察最高法院之審理邏輯，其係先認定本案事涉民法僱傭契約而具備商業行為性質，繼而要求下級審檢視勞務內容是否無涉國家主權或執行公務；此種原則採納性質基準、例

外保留目的基準微調空間之手法，妥善兼顧了法適用之明確性與個案妥當性。

(四) 僱傭關係之特殊性考量

儘管僱傭契約外觀多屬私法性質，然若勞工實際從事涉及外國主權之任務，或法院之審理將實質干涉外國政府之人事裁量權，則例外仍有成立豁免之空間，因此，國際實務多會綜合審酌勞工勤務內容、職位層級、與法庭地國之連結強度，以及訴訟請求之性質等四大要素來判斷。就本案事實而論，該勞工為我國國民且居於境內，僅負擔不涉主權之單純秘書事務。再者，其訴訟僅針對經濟層面之薪資請求，且依我國民法第 488 條第 2 項³³規定，不定期僱傭契約之終止無須實質事由，故法院介入審理並無干涉外國代表處行政裁量之虞。依此，本案於客觀上應得出否定豁免之結論。

篇名	涉外親屬間扶養事件之國際管轄權——我國法、歐盟法及日本法之比較研究
作者	陳瑋佑
出處	月旦法學雜誌第 367 期

(一) 親屬間扶養事件之定性與範圍

關於家事事件法第 125 條第 1 項所規範之「扶養事件」³⁴，其定義應參考立法理由，排除夫妻間及未成年子女對父母之扶養請求事件。具體範疇包含民法所明定之請求扶養

33 民法第 488 條第 2 項：「僱傭未定期限，亦不能依勞務之性質或目的定其期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於受僱人之習慣者，從其習慣。」

34 家事事件法第 125 條第 1 項：「下列扶養事件，除本法別有規定外，專屬受扶養權利人住所地或居所地法院管轄：一、關於扶養請求事件。二、關於請求減輕或免除扶養義務事件。三、關於因情事變更請求變更扶養之程度及方法事件。四、關於其他扶養事件。」

費³⁵、減輕或免除義務、因情事變更變更扶養程度或方法，以及間接牽涉法定扶養義務履行之其他事件，如實務上常見之代墊扶養費返還請求。

在性質上，親屬間扶養事件雖屬家事非訟事件，但因涉及權利人與義務人間之經濟負擔與利害對立，本質上趨近於財產權紛爭，具有高度之訟爭性。因此，在判定國際管轄權時，法院應審酌案件之特殊性。陳老師主張，若當事人對於親屬關係或受扶養必要等國際管轄原因事實有爭執時，不宜全然移用民事訴訟之二重關聯事實理論，應一併斟酌雙方之事實與證據陳述，若扶養義務顯無存在可能，即不應肯定國際管轄權。

(二) 扶養權利人作為聲請人之管轄權擴張

依現行家事事件法第125條第1項規定，親屬間扶養事件專屬受扶養權利人住所地或居所地法院管轄。此項專屬性規定之初衷在於保障弱勢者之事案接近性，使其能在生活中尋求救濟，並便利法院調查證據。然而，本文指出該專屬性在涉外事件中可能產生過度限制之副作用。若受扶養權利人於我國無住居所，但扶養義務人之住所或財產位於我國時，專屬管轄規定反而使權利人無法在我國法院起訴，導致其必須遠赴外國救濟，即便獲得有利裁判，未來仍須回臺執行，增加程序負擔。

是以，針對受扶養權利人為聲請人之情形，應限縮家事事件法第125條第1項之專屬性。而本文主張採取片面專屬之解釋論，即該規定不具排他性。當受扶養權利人選擇依民事

35 在這裡順便補充一個跟實體法比較有關係的考點——最高法院113年度台簡抗大字第246號裁定：

「主文：

法院依民法第1055條定未成年子女權利義務之行使或負擔後，未成年子女請求父母給付扶養費者，不受民法第1120條規定之限制。

理由：

- 一、為保護兒童及少年之身心健康及人格健全成長，國家負有特別保護之義務，兒童權利公約第3條第1項規定，所有關係兒童之事務，無論是由公私社會福利機構、法院、行政機關或立法機關作為，均應以兒童最佳利益為優先考量（我國已制定公布該公約施行法，而具內國法效力）。依兒童權利公約第14號一般性意見所示，兒童最佳利益是靈活且可調整適用之概念，應根據所涉兒童之具體情況，基於個案具體作出調整及界定，並應當列為採取一切執行措施之優先考量。關於未成年子女扶養費之給付請求，攸關未成年子女之生存與發展，為維護未成年子女之最佳利益，自應使其得以更迅速、便利之方式獲得權利之保障與實現。
- 二、我國於82年間修正兒童福利法（編按：現已廢止）時，即增列兒童最佳利益優先條款，並明定父母離婚者，為兒童之利益，法院得酌定或改定適當之監護人、監護之方法、負擔扶養費用之人或其方式，不受民法相關條文之限制。85年修正民法第1055條及增訂第1055條之1，就父母離婚者，對於未成年子女權利義務之行使或負擔，揭示應以子女之最佳利益為審酌時之最高指導原則。其後陸續修正、增訂之其他相關法律條文，規定法院得依聲請或依職權定對於未成年子女權利義務行使負擔之內容及方法，不受當事人聲明事項之拘束，且得命未行使或負擔權利義務之一方給付扶養費。民法第1120條本文『扶養之方法，由當事人協議定之；不能協議時，由親屬會議定之』，係規定於民法85年修正第1055條及增訂第1055條之1以前，未及考量未成年子女最佳利益優先精神，是於未成年子女請求父母給付扶養費之情形，法院應不受該條規定之限制，而應依民法第1055條之1規定，審酌具體個案所涉一切情狀，依其需求定扶養費金額、給付方法或為扶養方法之適當處分，尚不得以未成年子女與父母就扶養方法未為協議、未召開親屬會議為由，拒絕其請求。至於法院審理時，認為其親屬會議成員熟悉父母子女之景況，命其先行提出方案，供作法院決定符合未成年子女最佳利益之審酌情狀之一，自無不可。
- 三、關於未成年子女請求父母給付扶養費事件，乃家事事件法之親子非訟事件，與婚姻非訟事件中之夫妻請求扶養事件，及親屬間扶養事件，有所區別。且依家事事件法第75條第3項第5款規定，此類事件聲請書狀或筆錄，僅須載明聲請之意旨及其原因事實，無須記載實體法上之請求權基礎；又或雖涉及財產上利益，惟基於保護未成年子女利益之公益性，法院於必要時，得依職權開始，並得依職權酌定適當金額，不受當事人聲明及所表明實體法上請求權之拘束。是未成年子女僅須表明其請求父母給付扶養費之意旨及原因事實，原無須表明其實體法上之依據，尤不生因其主張之請求權基礎不同，而異其應否受民法第1120條規定限制之問題。」

訴訟法第1條（被告住所地）或第3條（財產所在地）向我國法院提出聲請時，我國法院仍應具有審判管轄權。如此方能提供權利人更多之管轄選擇權，符合國際上保護弱勢者之基本方針。

（三）扶養義務人作為聲請人之管轄權限制

相對於前述情形，當扶養義務人（通常為程序上之強勢方）作為聲請人，試圖請求減免、免除扶養義務或確認義務不存在時，家事事件法第125條第1項之專屬管轄即應發揮其排他效力。此種設計旨在確保受扶養權利人（相對人）得就近在自己之生活國度應訴，避免因無力遠赴外國辯護而被迫放棄防禦權利。此種依聲請人身分而異其管轄效果之作法，被稱為國際管轄法上之「片面排他性」，此乃落實弱勢者保護法理與武器平等原則之必要手段。若權利人住居所位於國外，除有特定之關聯管轄或應訴管轄外，扶養義務人原則上必須向權利人所在地之法院尋求救濟。

（四）事件合併與關聯管轄之嚴格解釋

家事事件法第41條³⁶、第79條³⁷及第104條第2項³⁸均容許事件之主、客觀合併，藉此產生關聯管轄權。然而，在涉外事件中，若不加限制地允許合併管轄，扶養義務人可能藉由合併其他具有管轄權之事件（如否認子女之訴或親權事件），將扶養權利人拖入對其不利之法庭應訴。

參考歐盟與日本法之實務，本文建議應嚴格限縮合併管轄之要件：1. 兩事件間應具備「先決法律關係」之牽連性，方能產生關聯管轄效力；2. 我國法院應積極運用家事事件法第5條³⁹與非訟事件法第3條但書⁴⁰之裁量權，若法院認為由我國審判將對權利人之程序利益造成重大損害，或不符統合處理之實益時，宜拒絕行使關聯管轄權，以避免不當剝奪權利人依家事事件法第125條所得享有之保護。

36 家事事件法第41條：「數家事訴訟事件，或家事訴訟事件及家事非訟事件請求之基礎事實相牽連者，得向就其中一家事訴訟事件有管轄權之少年及家事法院合併請求，不受民事訴訟法第五十三條及第二百四十八條規定之限制（第1項）。前項情形，得於第一審或第二審言詞辯論終結前為請求之變更、追加或為反請求（第2項）。依前項情形得為請求之變更、追加或反請求者，如另行請求時，法院為統合處理事件認為必要或經當事人合意者，得依聲請或依職權，移由或以裁定移送家事訴訟事件繫屬最先之第一審或第二審法院合併審理，並準用第六條第三項至第五項之規定（第3項）。受移送之法院於移送裁定確定時，已就繫屬之事件為終局裁判者，應就移送之事件自行處理（第4項）。前項終局裁判為第一審法院之裁判，並經合法上訴第二審者，受移送法院應將移送之事件併送第二審法院合併審理（第5項）。法院就第一項至第三項所定得合併請求、變更、追加或反請求之數宗事件合併審理時，除本法別有規定外，適用合併審理前各該事件原應適用法律之規定為審理（第6項）。」
立法理由（節錄）：「為維持家庭之平和安寧，避免當事人間因家事紛爭迭次興訟，並符合程序經濟原則，免生裁判之牴觸，就數家事訴訟事件或請求之基礎事實相牽連之家事訴訟事件與家事非訟事件，得選擇向就其中一家事訴訟事件有管轄權之少年及家事法院合併請求，不受民事訴訟法第53條及第248條所定有關提起共同訴訟或客觀合併訴訟要件之限制。」

37 家事事件法第79條：「家事非訟事件之合併、變更、追加或反聲請，準用第四十一條、第四十二條第一項及第四十三條之規定。」

38 家事事件法第104條第2項：「未成年子女有數人，其住所或居所不在一法院管轄區域內者，各該住所或居所地之法院俱有管轄權。」

立法理由（節錄）：「未成年子女有數人，而其住所或居所不在一法院管轄區域內時，聲請人向何人之住所或居所地之法院提出聲請，有自由選擇之權……。惟準用非訟事件法第3條但書之規定，受理聲請事件之法院得依聲請或職權以裁定將事件移送於認為適當之其他管轄法院，附此說明。」

39 家事事件法第5條：「家事事件之管轄，除本法別有規定外，準用非訟事件法有關管轄之規定；非訟事件法未規定者，準用民事訴訟法有關管轄之規定。」

40 非訟事件法第3條：「數法院俱有管轄權者，由受理在先之法院管轄之。但該法院得依聲請或依職權，以裁定將事件移送於認為適當之其他管轄法院。」

(五) 國際管轄合意之限制與強行性

關於當事人合意管轄，家事事件法第6條第1項⁴¹雖設有規範，但本文主張在親屬間扶養事件中，合意之效力應受目的性限縮。當事人若合意創設我國法院之管轄權（創設效），且對扶養權利人無不利時，應予認可。但若合意之效果在於排除權利人住所地之管轄權，將權利人引導至義務人之住所國或第三國應訴時，該合意原則上應視為無效。換言之，家事事件法第125條第1項在保護弱勢之範圍內，具有片面強行性。至於應訴管轄之部分，若扶養權利人作為相對人，因不具備充分法律知識而未異議便為本案陳述，為保護其利益，法院應履行發問或曉諭之職責，確保其知悉應訴之法律效果，否則不應逕行取得應訴管轄權。

(六) 結論

親屬間扶養事件之國際管轄權不應僅單純套用國內法之土地管轄邏輯。當受扶養權利人為聲請人時，應擴張其選擇權（非專屬管轄）；當扶養義務人為聲請人時，應限縮其選擇權（維持專屬管轄）。透過對事件合併與合意管轄之嚴格解釋，我國法方能於涉外家事紛爭中落實對經濟弱勢者之程序性保障。

二、主體論

篇名	消保團體不作為訴訟之研究——以其性質、多重起訴與確定判決效力為中心 ⁴²
作者	劉明生 ⁴³
出處	月旦法學雜誌第368期
關鍵詞	固有權、法定訴訟擔當、既判力、爭點效、反射效

(一) 消保團體不作為訴訟之適用範圍與訴訟性質爭議

- 適用範圍：按消費者保護法第53條第1項⁴⁴：「消費者保護官或消費者保護團體，就企業經營者重大違反本法有關保護消費者規定之行為，得向法院訴請停止或禁止之。」其適用範圍不限於禁止使用顯失公平之定型化契約條款，亦廣泛包括企業經

41 家事事件法第6條第1項：「法院受理家事事件之全部或一部不屬其管轄者，除當事人有管轄之合意外，應依聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。但法院為統合處理事件認為必要，或當事人已就本案為陳述者，得裁定自行處理。」

立法理由（節錄）：「法院受理有管轄權之事件，原則上應自行處理，惟如有相關家事事件繫屬於其他法院，而本件受理法院基於統合處理事件之必要，認為由該相關家事事件繫屬中之法院管轄較為適當，而當事人就本件家事事件合意由該法院管轄，以利法院統合處理時，亦應許本件受理法院得依聲請以裁定將事件移送於該相關家事事件繫屬中之其他法院。」

42 本篇文章中提到不少德國不作為訴訟法（Unterlassungsklagengesetz）之規定。但囿於篇幅，此處僅節錄劉老師對本國法的見解。比較法之部分，請有興趣的讀者自行參閱。

43 雖然劉老師目前被停聘，但其撰寫的文章仍陸續發表於各大法學期刊，所探討的議題亦具重要性，且有成為出題素材的可能，因此筆者仍予以收錄。

44 立法理由（節錄）：「消費者保護團體以保護消費者為目的，消費者保護官為推動消費者保護事項之主要人員，為發揮其功能，應使其得以自己的名義獨立行使不作為訴訟權。」另外應注意的是，本條係採強制律師代理，可參消費者保護法第49條第2項：「消費者保護團體依前項規定（編按：消保§50之消費者損害賠償訴訟或消保§53之不作為訴訟）提起訴訟者，應委任律師代理訴訟。受委任之律師，就該訴訟，得請求預付或償還必要費用。」律師強制代理的相關議題，在今年（115年）台大法研所的民事訴訟法中有考過，請讀者稍加留意。

伍 法研所試題

甲公司自 2024 年起製作並對外販賣一款「赤兔馬吊飾」，馬的毛色呈現赤紅色，形狀栩栩如生，表現出馬的躍動感，因鬃毛宛如爆炸頭般的特殊設計而引發討論，有不少人購買後將之懸掛在包包上作為裝飾。乙為某大學美術系學生，為了鍛鍊技術兼賺取生活費，在文創園區擺攤販賣由其親手繪製的明信片作品。自 2026 年 1 月起，為了搭配生肖年為馬年的話題性，乙開始繪製並販賣一系列的「汗血寶馬」明信片，一系列六張明信片上的圖案，每張背景略有不同，但皆繪製一匹姿態優美、全身赤紅毛色的馬正在奔跑的景象，鬃毛呈現爆炸頭般的造型。這系列的明信片受到數位網紅在網路上發文推薦，瞬間成為社群媒體上的焦點。甲公司因媒體報導而得知乙的「汗血寶馬」明信片作品，認為其所繪製的馬匹模樣與甲所製作販賣的「赤兔馬吊飾」外觀幾乎完全相同，因此委請律師向乙發函警告，表示乙已侵害甲之著作權，應立刻停止侵權行為。乙則於網路上公開回應表示，紅毛的馬匹此一概念為公共財，並非甲公司所獨有。

請根據你的法律專業，附具理由分析，乙之行為是否侵害甲之著作權？

【115 台大（己組）】

析 Analysis.

（一）甲公司之「赤兔馬吊飾」為著作權法保護之著作

「赤兔馬吊飾」係一具體呈現馬匹形象之立體造型物，具備原創性，為人類之精神創作，具有一定之表現形式，屬於著作權法第 3 條第 1 項第 1 款所定義之藝術創作，且非著作權法第 9 條不受保護之著作，故該當著作權法第 5 條第 1 項第 4 款之美術著作。

（二）無思想與表達二分原則之適用

1. 按「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」著作權法第 10 條之 1 定有明文。
2. 乙稱「紅毛的馬匹此一概念為公共財」，似援引著作權法第 10 條之 1 所揭示之思想與表達二分原則，認甲公司不得就紅色的馬匹而受著作權保護。
3. 惟查，乙所繪製者，並非單純表達「赤紅馬匹」之概念，而是高度重製甲公司著作之具體表達。甲著作中，最具辨識性之表達要素為「鬃毛宛如爆炸頭般的特殊設計」，此並非單純再現「馬」或「赤紅馬匹」概念所必然採取之表達形式，以其他方式繪製赤紅馬匹（例如飄逸長鬃、捲曲鬃毛或短鬃）均無礙於「紅馬」概念之表達。換言之，「爆炸頭鬃毛」屬於甲公司著作受保護之獨特表達層次，而非概念本身。
4. 故乙繪製並販賣之明信片呈現「鬃毛爆炸頭設計」，且整體外觀與甲公司之吊飾「幾乎完全相同」，其所重現者已涉及甲公司應受保護之表達，而非僅止於公共財概念之範疇，乙之抗辯不能成立。

(三) 乙之行爲已構成重製或改作

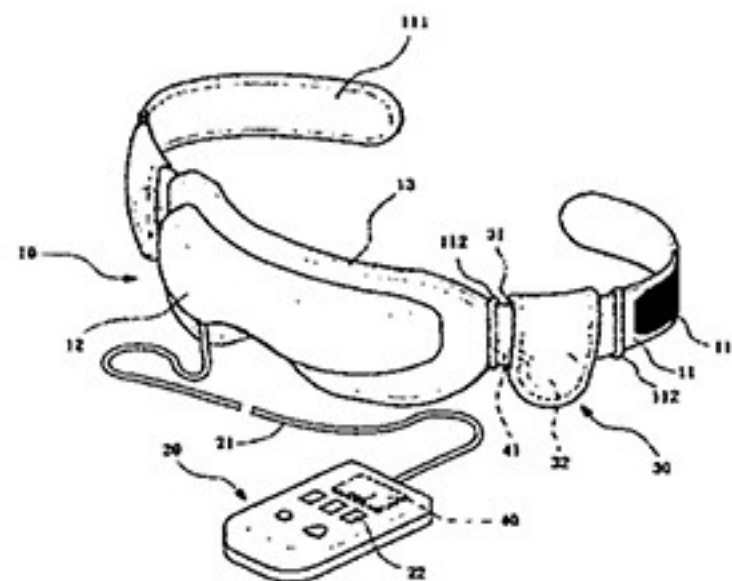
1. 著作權法第 3 條第 1 項第 5 款規定，重製包括「以其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作」，實務穩定見解認以平面方式描繪立體美術著作之表達，亦屬重製（即將甲之立體吊飾轉化爲乙之二維明信片圖案）。如認轉換媒介之行爲具有一定之轉化性，則屬著作權法第 3 條第 1 項第 11 款之改作，乙所製作者則爲著作權法第 6 條所稱之衍生著作，仍須取得甲之授權（著作權 § 28）。
2. 無論定性爲重製或改作，相關行爲均應取得著作財產權人之同意，乙未爲此，即在法律上構成侵害甲公司之著作財產權。

(四) 乙之行爲已構成侵害甲公司之著作財產權

1. 著作財產權侵害於實務上通常以「接觸可能性」及「實質近似性」加以判斷
 - (1) 接觸可能性：查甲之「赤兔馬吊飾」自 2024 年起公開販售，並因特殊鬚毛設計引發討論，乙自 2026 年 1 月起方開始製作明信片，彼時甲之作品已具相當知名度，乙接觸甲著作之可能性甚高。
 - (2) 實質相似性：題示「外觀幾乎完全相同」，且最具識別力之「爆炸頭鬚毛」此一核心表達特徵亦一併出現，就受保護之表達部分而言，實質相似性已臻顯著。
 - (3) 依上述兩項因素綜合研判，應認乙係參考甲公司之著作而進行創作，已侵害甲公司之著作財產權。
2. 無合理使用之適用

又乙之行爲非屬著作權法第 44 條至第 63 條所定義之合理使用，而乙係以商業目的（賺取生活費）對外販售，非屬非營利或轉化性使用；受保護之著作爲創作性美術著作；乙幾乎完全利用甲公司之著作進行創作；乙之明信片經廣泛傳播（獲網紅推薦、成社群焦點），足以對甲之衍生商品市場形成實質替代或損害，故亦不該當著作權法第 65 條第 2 項。
3. 綜上所述，甲之「赤兔馬吊飾」爲受著作權法保護之美術著作，並無「思想與表達二分原則」之適用，又乙就甲公司之著作具有接觸可能性，且高度再現甲著作已達實質近似，且無合理使用之事由，應認定乙之行爲構成對甲著作財產權（重製權或改作權）之侵害，甲得依著作權法第 84 條、第 85 條、第 88 條及第 89 條請求排除侵害、損害賠償及名譽回復，且該當著作權法第 91 條第 2 項或第 91 條之 1 第 1 項所規範之刑事責任。

甲以「按摩眼罩之耳機」裝置（下稱「系爭發明」）於2021年6月10日向經濟部智慧財產局申請發明專利，智慧局於2022年12月21日公開申請案及2023年2月21日公告第123456號發明專利權（下稱「456號專利權」，申請專利範圍僅有1項）。系爭發明是眼罩上設置耳機組，眼罩之按摩功能乃利用紅外線原理；耳機組是活動式及可結合於按摩眼罩上，配合臉型大小而作位移調整。耳機為耳骨式耳機，貼附於使用者之耳朵面，利用骨傳導而傳輸音樂（透過頭骨震動將聲音傳遞到內耳耳蝸），使用者可以在眼部按摩同時聽取音樂，又免去傳統式耳機直接塞進耳朵內之不舒適感。456號專利權發明內容之主要圖式如下：



2021年4月1日至6日東京舉行體育休閒展Leisure Show，其乃連結全世界主要買家、製造商及供應商的重要場合。為了掌握市場需求及外銷機會，甲於Leisure Show展出眾多商品，包括系爭發明之雛形。美國Xport運動器材商採購主管對於系爭發明極感興趣，尤其是如何避免眼罩紅外線對於耳骨聲音傳導之干擾。為了爭取未來之交易可能，甲另邀Xport採購主管至咖啡店，個別解說系爭發明之技術內容及細節。456號專利權獲准後，甲主動接洽Xport，雙方雖歷經數月協商，仍未達成採購協議。其後，甲發現Xport銷售與系爭發明功能相同商品，經查是由臺灣乙公司製造，甲對乙提起專利侵權訴訟。

於訴訟過程，乙提出如下證據：

證據1：系爭發明於2021年4月1日至6日之Leisure Show參展照片。

證據2：2018年2月5日智慧局公告之紅外線眼罩按摩機發明專利權；

證據3：2022年3月21日智慧局公開之第111111號發明專利權（附耳骨耳機功能之電磁波頭頸按摩枕）。

乙抗辯456號專利權有應撤銷事由，理由如下：

- (1) 證據1證明系爭發明新穎性不備；
- (2) 證據3之頭頸按摩枕技術特徵及電磁波技術特徵，可由該發明所屬技術領域中具有通常知識者直接置換為按摩眼罩及紅外線，因而新穎性不備；
- (3) 證據2及證據3之組合，可由該發明所屬技術領域中具有通常知識者輕易完成系爭發明，因而進步性不備。

若您是甲，在訴訟上應如何主張456號專利權之有效性（請詳附理由）？

【115台大（己組）】

析 Analysis.

(一) 證據 1 不得作為引證

1. 按「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所知悉者。」、「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。」專利法第 22 條第 1 項及第 3 項分別定有明文。
2. 查系爭發明之申請日為 2021 年 6 月 10 日，證據 1 係系爭發明申請人／專利權人甲於 2021 年 4 月 1 日至 6 日於東京體育休閒展 Leisure Show 參展之照片，屬申請人甲出於本意所致公開之事實，且發生後 12 個月內甲即申請發明專利，故該參展之事實非屬判斷系爭發明新穎性或進步性之情事，不得作為引證，乙抗辯(1)為無理由。

(二) 證據 3 未該當擬制喪失新穎性之判斷基準

1. 按「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」專利法第 23 條定有明文。
2. 次按專利審查基準，擬制喪失新穎性之判斷基準為：(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，以及(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。
3. 再按「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之。」、「專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案。」專利法第 37 條第 1 項及第 2 項分別定有明文。
4. 查證據 3 之公開日為 2022 年 3 月 21 日，如申請人無申請提前公開，專利專責機關應於申請日後經過 18 個月，將該申請案公開之。故該申請案之申請日可能落於 2020 年 9 月前後，早於系爭發明之申請日，因此證據 3 符合「申請在先、申請後始公開」之條件，而似得作為專利法第 23 條擬制喪失新穎性之引證。惟證據 3 係揭露頭頸按摩技術特徵及電磁波技術特徵；而系爭發明係利用紅外線原理按摩眼部，兩者之差異依通常知識無法直接置換，而未符合專利審查基準所載擬制喪失新穎性之判斷基準。
5. 故證據 3 雖得作為判斷擬制喪失新穎性之引證，惟與系爭發明之差異未該當判斷基準，乙抗辯(2)為無理由。

(三) 證據 2 及證據 3 無法證明系爭發明不具進步性

1. 按「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」專利法第 22 條第 2 項定有明文。

2. 次按「發明是否滿足進步性要件，須與先前技術進行比較，循進步性之審查原則（整體審查、結合比對及逐項審查），以『發明欲解決之問題』及『解決問題之技術手段』為出發點，依下列步驟判斷：(1)確定申請專利之發明範圍；(2)確定相關先前技術所揭露之內容；(3)確定該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者之技術水準；(4)確認該發明與相關先前技術所揭露內容間之差異；(5)該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌相關先前技術所揭露之內容，及申請前既有之技術或知識，是否能輕易完成申請專利之發明。於個案具體操作上，不能單純拆解發明之個別元件或步驟，再與先前技術為機械性組合、拼湊比對。又熟習技術者能否基於先前技術而輕易完成，尚須區辨『顯然有意願去嘗試』與『顯然有意願去執行』（could-would 法則）。易言之，進步性認定之重點，非僅理論上能否執行成功，尚包括個案上有無誘因、具體事實基礎或鼓勵，促使熟習技術者去執行研發及成功。」（最高法院 113 台上 459 民決參照）。
3. 查證據 3 之公開日期為 2022 年 3 月 21 日，在系爭發明之申請日後，並非申請前之先前技術，故抗辯(3)僅能以證據 2 作為判斷是否該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成系爭發明，因而進步性不備。
4. 次查證據 2 於 2018 年 2 月 5 日為智慧財產局所公告，得作為審查系爭發明之新穎性及進步性之引證。惟證據 2 係揭露利用紅外線原理達成眼罩之按摩功能；系爭發明則為在眼罩上設置耳骨式耳機，相較於先前技術之差異即為「於眼罩上設置耳骨式耳機」。證據 2 雖揭露紅外線眼罩但完全未揭露任何耳機相關技術該發明，故所屬技術領域中，具有熟習技術者參酌證據 2 以及通常知識，並無從透過簡單變更之方式完成系爭發明，先前技術亦無教示得於眼罩上設置耳機，無從認為該發明所屬技術領域中，具有熟習技術者得以證據 2 輕易完成系爭發明。
5. 故參酌證據 2 以及通常知識，系爭發明並無不予專利之情事，應屬有效，乙抗辯(3)為無理由。