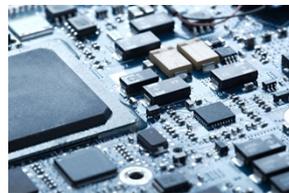




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2017 年 9 月份電子報



Newsletter of September 2017

目錄

報導 1.	2017 年度特許廳狀況報告之彙整	003
報導 2.	日本行政法人工業所有權情報研修館 開始提供「時間戳記保管服務」	006
報導 3.	五大專利局發表共同合作新願景	007
報導 4.	新選擇的開放： 澳洲對於設計專利申請可遞交 3D 檔案	008
報導 5.	蘋果公司申請新型顯示裝置， 包括有量子點(QD)以及 OLED 之技術	009
報導 6.	台灣之飛利浦 v. 國碩之判決評析	010
報導 7.	說明書可做為禁反言證據而排除均等的專利範圍	013
報導 8.	具有無法預期之功效的藥物可取得進步性，即使達 成手段僅為一般技術	015
報導 9.	專利審查基準 106 年新穎性或進步性優惠之修正	017
報導 10.	專利審查高速公路(PPH)計畫	018
報導 11.	台灣修正「經濟部智慧財產局 專利案面詢作業要點」第三點	021
報導 12.	台灣智慧局公布 106 年上半年智慧財產權趨勢	022
報導 13.	台灣配合設計專利審查實務之規定， 增修「設計專利之圖式製作須知」	027
報導 14.	台灣專利商標權證查詢服務即日起試營運	033
報導 15.	關於中國商標網開通商標後續業務申請的公告	034

編輯群

· 吳爾軒	本期主編
· 蘇建太	編輯
· 黃馨槿	編輯
· 李薇君	編輯

報導 1.

2017 年度特許廳狀況報告之彙整

特許廳彙整了揭載最新的統計資訊及政策成果的 特許廳狀態報告 2017 ，特別是，2016 年日本廳所受理的國際申請件數為 44495 件刷新了過去最高紀錄。

在世界不斷加速的變革中，各企業為了提高競爭力，推進著事業的選擇與集中及海外擴張，智慧財產戰略也高度化/全球化進行中。

從申請年別來看專利登記率(相對於專利申請件數的專利註冊件數比例)有增加傾向，可說是智慧財產戰略的進行由數量轉向品質(圖 1、圖 2)。

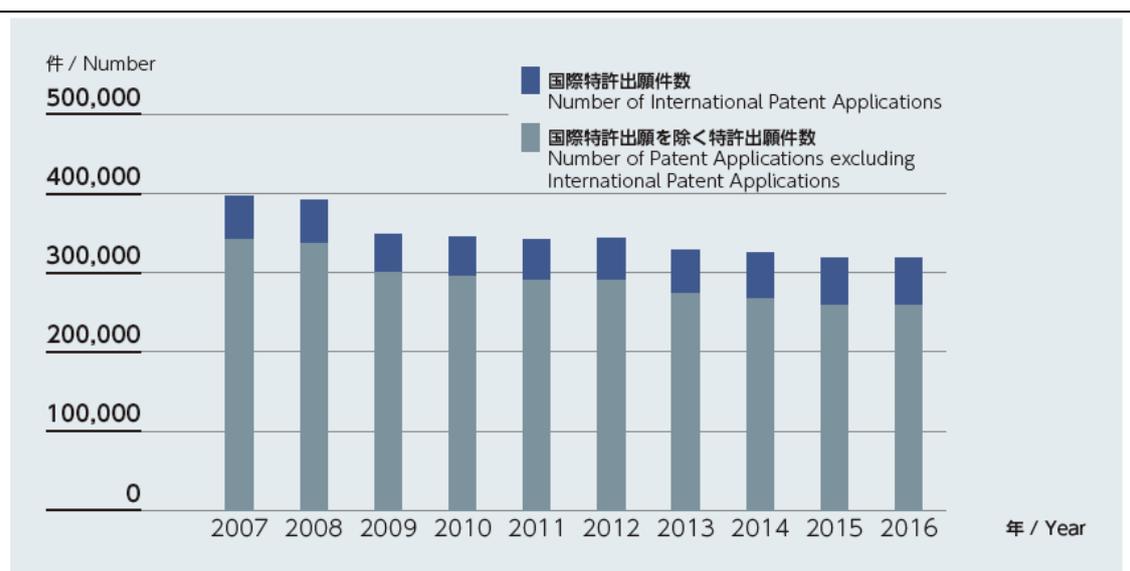


圖 1 專利申請件數的推移

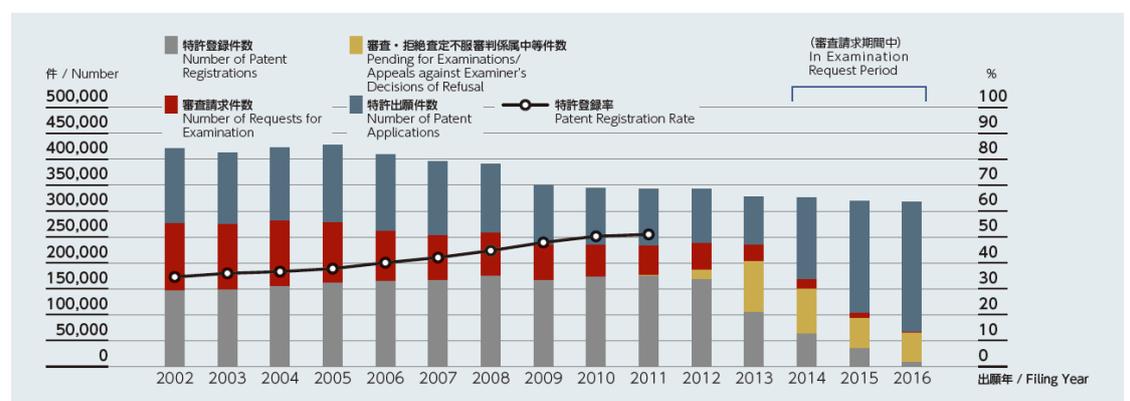


圖 2 申請年別的專利申請/審查請求/專利註冊件數等的推移

另外，關於設計/商標，2016年在日本的設計註冊申請件數為30879件，商標註冊申請件數為161859件，兩者皆較前年增加(圖3、圖4)。



圖3 設計註冊申請件數的推移



圖4 商標註冊申請件數的推移

有關國際的申請動向，2016年日本特許廳所受理的PCT國際申請件數為44495件，2015年在世界全體申請的專利申請件數為2889000件，兩者皆刷新了過去最高紀錄(圖5、圖6)。

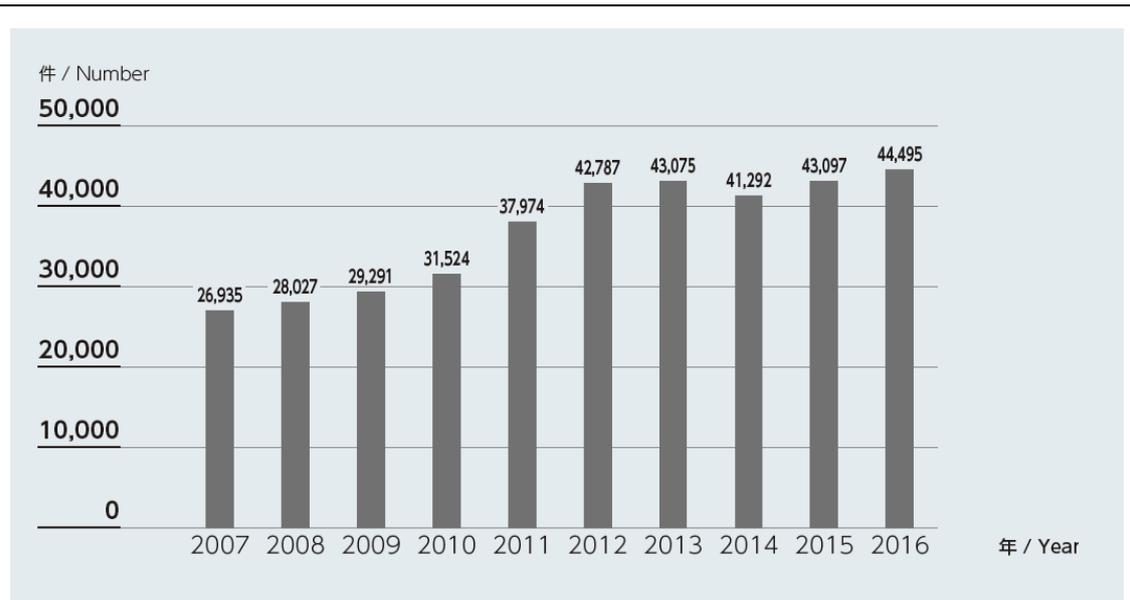


圖 5 日本特許廳所受理的 PCT 國際申請件數的推移



圖 6 世界全體專利申請件數的推移

資料來源：日本特許廳

<http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170330002/20170330002.html>

關鍵詞：日本、專利、設計、商標、PCT、申請件數

報導 2.

日本行政法人工業所有權情報研修館 開始提供「時間戳記保管服務」

獨立行政法人工業所有權情報研修館(INPIT)在日本特許廳的協助下，2017年3月27日起開始提供「時間戳記保管服務」，其可存入作為證明電子文件存在的鑰匙的時間戳記憑證。

1.背景

近年來，企業中許多的技術及營業資料以電子文件的型態保管，電子文件管理的重要性逐年高漲，另外，訴訟中營業秘密的保有及為了證明先使用權，由何時開始製作/保有相關的技術/營業資料的證明十分重要。

為了能作為證明，將電子文件加上時間資訊的民間服務「時間戳記保管服務」的利用備受期待，另一方面，有關由民間業者所提供的時間戳記憑證，若不另外製作備份而導致遺失之事也備受關注。

2.服務概要

時刻認證業務認定事業者所發行的時間戳記憑證，身為公家機關的 INPIT 將免費地備份保管。藉此，在必要時可以提領時間戳記憑證及接受存入證明書的發行。

資料來源：日本特許廳

<http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170324001/20170324001.html>

關鍵詞：日本、電子文件、INPIT、時間戳記保管服務、時間戳記憑證

報導 3.

五大專利局發表共同合作新願景

-五大專利局對於「第四次工業革命時代智慧財產權保護措施」展開討論-

五大專利局共同發表的合作新願景將會塑造未來 10 年合作方向

2017 年 5 月 30 至 6 月 1 日間，五大專利局(KIPO、USPTO、EPO、JPO、及 SIPO)行政首長舉行會議，五大專利局同意新的合作願景，期盼創造有效率、節省成本、以及使用者友善之國際專利環境。

五大專利局通過一項聯合聲明，其主要議題包括尋求專利的調和(patent harmony)、加強五大專利局之間的工作分擔、以及加強專利資訊的易取得性。為了因應未來趨勢，五大專利局亦同意重新構建共同合作方案。

為了達成上述目標，五大專利局已就第四次工業革命智慧財產權的進展進行討論。在五大專利局首長會議期間進行的產業界聯席會議上，首次啟動了有關於第四次工業革命保護智慧財產權的討論，並且同意繼續在不久的將來繼續討論第四次工業革命中智慧財產權相關議題。

同時，五大專利局的審查合作取得了明顯的成果。五大專利局同意進行試驗性的「合作檢索以及審查計畫」(Collaborative Search & Examination)，此計畫為首個五大專利局審查委員就授予專利權的可能性進行合作審查的計畫，將於 2018 年 5 月 1 日試行該計畫。

回首五大專利局系統建立的過去十年，韓國專利局副局長 Young Dae Lee 表示，五大專利局在全球專利系統的演進扮演了關鍵角色。並且，他預估在下個十年，此合作新願景對於塑造第四次工業革命智慧財產的創造性整合，將扮演重要的角色。

資料來源：KIPO

<https://goo.gl/ixiKHG>

報導 4.

新選擇的開放： 澳洲對於設計專利申請可遞交 3D 檔案

澳洲專利局將於 2017 年 9 月開放其線上申請專利系統在申請設計專利時可遞交 3D 模型檔案。澳洲專利局表示，此功能係為了進一步提升其所提供給使用者之系統以及程序，如此一來，可因應業界新興科技技術繪圖型態以及格式，以利智慧財產申請的進行。然而申請人就每件設計專利申請案僅能遞交一件 3D 模型檔案，並且該模型檔案：

- 在審查過程中僅供輔助參考
- 並不屬於說明書中任何部份
- 並不能定義所請求之範圍
- 並不會公開在澳洲設計專利資料庫(Australian Design Database Search, ADDS)、澳洲設計專利公報(Australian Journal of Designs, AOJD)、或任何證書上

然而，申請人申請設計專利時，除了 3D 檔案以外仍需遞交 2D 圖式，該 2D 圖式需為 JPEG、TIF、或 PNG 格式；而 3D 檔案必須為單頁之 3D PDF 檔案，且必須將其編碼為 Universal 3D 第三版或 Product Representation Compact 格式。由於 3D 模型並非正式圖式，故即使設計專利申請案提出新穎性及獨特性聲明 (Statement of Newness and Distinctiveness)，該聲明並不能指涉該 3D 模型。

報導 5.

蘋果公司申請新型顯示裝置，
包括有量子點(QD)以及 OLED 之技術

美國智慧財產局(USPTO)日前公開蘋果公司最新的專利申請案(US 2017/0221969A1)，令人矚目的是其中申請的新型顯示裝置，其具有混和型的畫素，即在單一畫素中進一步分割次畫素單元並且同時採用量子點(QD)以及 OLED 之技術。雖然該發明是否能商品化仍為未知數。

量子點和 OLED 各自具有其優點，例如 OLED 具有較佳對比以及呈色，並且可製成可撓性面板等。相對地，量子點則用於改善背光裝置，具有較長使用壽命、較飽和綠光、並且可製成更薄以及畫素密度更高的顯示裝置。此外，量子點的製程比 OLED 更加簡單。

但量子點和 OLED 仍有無法解決的缺點，例如 OLED 製程太過複雜，甚於 LCD，因此造價仍然偏高。此外，無論是生產中或使用中，OLED 的性能很容易因濕氣而損壞。

另一方面，量子點雖已用於改善背光，但目前並無用於畫素的量產，因此前景較不穩定。但蘋果公司應是認為該領域仍有發展空間。即使量子點發光二極體(QLED)目前已用於顯示器技術，但其製造數量仍低於 OLED。

該篇專利申請主要強調混和型發光裝置的製程改良。但使用混和型發光裝置的功能是否優於目前市面的顯示器，則無多做著墨。可能的優勢在於，藉由設置兩種發光元件，進一步降低顯示器的厚度，或藉由量子點的快速反應時間改善顯示品質等，達成兩種發光元件互相彌補優缺點的功效。

報導 6.

台灣之飛利浦 v. 國碩之判決評析

簡述

針對飛利浦公司控告國碩公司侵害專利權一案，智慧財產法院於 106 年 6 月 29 日二審判決國碩敗訴，國碩必須賠償飛利浦至少 10.5 億元的賠償金，給予國內專利侵權訴訟投下了一記震撼彈。

由於國碩的產品是否落入飛利浦的專利一事已有定案，本文會將重點放在賠償金額的原因，以及此案對於未來台灣專利界的影響。

此案爭點及惡意侵權

此案主要的爭點簡單整理如下：

1. 系爭專利是否有效？
2. 系爭產品是否有侵害系爭專利？
3. 飛利浦公司是否有因為違反誠信原則而使其權利失效(飛利浦公司長久以來無行使其專利權)？
4. 國碩公司是否應負侵權行為的損害賠償責任(國碩公司是否故意侵權)？
5. 飛利浦公司是否可以向國碩公司請求返還不當得利？
6. 賠償金額應為多少？
7. 飛利浦公司是否可請求國碩公司給付不法無因管理之利益？
8. 國碩董事長是否應負連帶賠償責任？

爭點 1、2 是關於產品是否侵權的判定，其比對結果已如智財法院所述，確定系爭專利的請求項第 6 項有效，且國碩的產品確實有侵權。由於比對過程已詳細記載於判決主文中，在此僅簡單陳述：智財法院以國碩公司於官網上對於系爭產品之介紹做為證據，來認定系爭產品的規格，並依此規格與系爭專利進行比對，最終判定有侵權。

關於爭點 3，雖然國碩公司主張飛利浦公司長久以來未行使專利權，且同一情事(指侵權一事)在義大利被判定為無侵權，但智財法院認為專利乃屬地主義，因此義大利的判決不影響台灣的判決，且飛利浦公司行使專利權與否不會使飛利浦公司喪失其權利，而國碩公司亦無法證明飛利浦公司有不行使權利之行為，因此判定飛利浦公司並無違反誠信原則，專利權依舊有效。

關於爭點 4，智財法院認為，國碩公司依據義大利之判決而認定自己未侵權，且飛利浦公司直至專利權到期前夕才提出告訴及產品測試報告，因此國碩並無故意侵權之情事，因此不必負起侵權行為的損害賠償責任。

關於爭點 5，智財法院認為，國碩公司雖無故意侵權之情事，但對於侵權產品之銷售而言，至少有未付專利授權金之行為，而造成飛利浦公司至少有未收取專利授權金之損失，因此仍然有不當得利之情事。

關於爭點 6，智財法院認為，飛利浦公司對於國碩公司的不當得利之賠償請求，應以專利授權金之計算方式為恰當。此外，智財法院亦認為國碩公司在本案件言詞辯論終結前，皆未提出任何證據證明系爭產品的數量，因此以飛利浦公司所提供的報告為主。而根據飛利浦公司的相關授權合約，飛利浦公司實際上可以得到 33 億多元的專利授權金，然而飛利浦公司僅要求 10 億多元的專利授權金，因此法院認為飛利浦公司的要求合理，國碩公司應賠償 10 多元的授權金。

關於爭點 7，智財法院認為，國碩公司並無故意侵權，且國碩已應返還其不當得利，故無需再給付無因管理之利益部分。

關於爭點 8，智財法院認為，由於國碩公司並無故意侵權，因此並無損害賠償責任，因此公司負責人亦無需連帶負起損害賠償責任。

此案對於台灣專利的影響

雖然本案件並未判定國碩有故意侵權之情事，但光靠應給付的專利授權金額，國碩就必須賠償飛利浦公司高達 10 億多元，故此判決已推翻了昔日“專利無用論”的論點；此賠償金額是在國碩公司能更證明自己並無故意侵權之情況，假如國碩公司不能提出相關證據，則其賠償金額必定更為驚人。也因此，未來台灣類似的訴訟案件必定會增加，也因此每間公司的產品都有可能會有侵權的風險存在。

就本案件的判決過程來看，國碩公司在官網上對於自家產品的宣傳反成了侵權成立的證據，也因此未來公司對於其產品的資訊揭露，必須更仔細評估。而對於訴訟過程中每次證據的提供，也必須更加仔細，以免造成自己權利的損失。

綜觀而言，由於類似的訴訟案件可能會增加，每間公司勢必要對自家產品是否有落入他人專利進行調查，也必須隨時保留自己未有故意侵權的證據，以保護自己。

結論

由於此案件創下了驚人的賠償金額記錄，且還僅是專利授權金的返還，故對於專利的價值將會大幅提高，預計未來各公司對於專利的重視程度會有所增加。

如此一來，對於台灣逐年下滑的專利申請數量，也可能會有正面幫助，這也意味著，各公司必須更注意專利領域。

近年來，雖然智慧財產權的概念已在多數企業內萌芽，但大部分都是傾向於專利申請這一方面，即將公司內部的產品提出專利申請來保護。而對於公司產品是否侵權的這一方面，仍有很大的進步空間。由於此案的判決結果已扭轉昔日對專利權人較為不利的情勢，未來專利訴訟判決侵權成立的機率可能會越來越高，若一般公司無法加強專利檢索、產品侵權可能性評估等方面的能力，可能就會因為自家產品侵權而受到極大損失，即便沒有故意侵權之情事。

然而，專利檢索、專利侵權可能性評估等事項往往需要投入大量心力，並且需要專業的知識，假如一般公司內部只具備少數專利從業人員，可能無法負荷如此龐大的需求，因此勢必要擴大智財部門的人數，才能有辦法減少未來可能的訴訟情事。

此外，對於一般公司而言，除了避免在產品上踩到他人的專利外，假如擁有的專利數量越多，或者擁有的專利品質越好，則即便產品有落入他人專利的疑慮時，也越有機會能與對方交互授權，進而避免專利訴訟的發生。而要提升專利品質，則必須申請人與撰稿的專利事務所雙方努力配合才行。

因此，公司內部必須要有足夠的專利從業人員，且公司的專利數量、品質都必須要有足夠的提升，才能因應未來台灣專利界可能遇到的情況。

參考資料：智慧財產法院-民-105 民專上 24(國碩 v. 飛利浦)

報導 7.

說明書可做為禁反言證據
而排除均等的專利範圍

美國聯邦巡迴法院日前(17/8/2)就一件纏訟 13 年的專利侵權案作出判決：Enzo Biochem v. Applera。專利權人(Enzo/Yale)所擁有的美國專利 5,449,767 為一種具有較佳穩定性的核苷酸分子標記，可用於取代以往普遍使用的放射標記，放射標記由於使用同位素作為標定，具有較強的放射性和較高的危險性，並且使實驗過程繁瑣。但系爭專利提供一種類核苷酸化學結構，用於取代正常 DNA 中的核苷酸，特別是請求項說明了「基團 A 包括至少三碳原子，以及代表至少一可產生可偵測訊號的部分(wherain A comprises at least three carbon atoms and represents at least one component of a signaling moiety capable of producing a detectable signal;...)」。

本案爭點在於，系爭專利請求項所述「可偵測訊號」，究竟為「可直接偵測」或是「可間接偵測」，前者意指基團 A 可直接產生可被偵測的訊號，後者則是代表基團 A 可與另一個分子連結，並且由另一分子產生訊號。

就文意解讀而言，Enzo 的專利應是使用間接偵測的方法，在法庭的攻防上 Enzo 也承認 Applera 所使用的分子標記為直接偵測，並不落入文意侵權的範圍，但 Enzo 進一步主張直接偵測的分子標記仍為系爭專利的均等範圍；意即依據均等論(doctrine of equivalents)，系爭專利的請求項範圍與侵權物之間並無實質(insubstantially)差異，本案仍然侵權成立。

本次判決中，法院仍否定 Enzo 的論點具有說服力，因此判決侵權不成立，由被告勝訴。

也就是說，侵權物品無論在文意上、或實質上均不侵權，Enzo 所主張的均等論也不適用於本案。關鍵在於，系爭專利說明書中已說明，就本技術而言間接偵測優於直接偵測。因此，基於該敘述，法院認為系爭專利範圍已先行排除使用直接偵測的方法。因此判決書說明：

「...均等範圍並無法包括說明書中已明言排除範圍，...本案亦同，實質均等的專利範圍並無法包括直接偵測的方法...」

若是直接解讀系爭專利的請求項，較難以直接支持是否採用直接偵測或是間接偵測的方法，亦難以得知是否排除任何一方。但，說明書的敘述可為判決提供



另一條路徑，並使專利範圍的邊界更加明確。另一方面，於申請專利前的撰寫，則應更加注意是否不經意地產生類似的禁反言，以至於將均等範圍限縮。

報導 8.

具有無法預期之功效的藥物可取得進步性，
即使達成手段僅為一般技術

Millennium 所擁有的專利 6,713,446 係主張一種藥物：硼替佐米(Bortezomib)和甘露醇所共同形成的化合物，及其冷凍(lyophilized)劑型。

硼替佐米雖早已於 1995 年便已見世，但遲至 2003 年美國 FDA 才核准其用於治療多發性骨髓瘤，主要原因為硼替佐米穩定性低，並且於液體中溶解度小，因此難以商品化。前述專利正是申請人為了解決硼替佐米穩定性以及溶解度的問題，而開發多種劑型；其中，最佳的方法是採用冷凍乾燥，使硼替佐米以及甘露醇之間形成一種酯類化合物，並且可有效地改善穩定性和溶解度的問題，還可保持藥物有效成分。

而本件訴訟(Millennium Pharma v. Sandoz (Federal Circuit 2017))，則是原告 Sandoz 提出簡易新藥許可申請(ANDA)時，對於系爭專利提起的專利無效訴訟。

由於甘露醇本是醫藥常用的增積劑(bulking agent)，並且冷凍乾燥的技術也非新穎，因此地區法院(district court)於第一審認定系爭專利並不具有進步性，因此專利無效。其中值得注意的是，地區法院認為，雖然系爭專利已提供了較佳的功效，但由於達成的手段(甘露醇/冷凍乾燥)已是本領域中習知技術，因此認為實施的功效，即改善穩定性和溶解度，已是固有性質(inherency)。

相對於地區法院考量該項技術的實施方法，聯邦巡迴法院則聚焦於系爭專利所提供的功效，進一步否定了第一審的判決。

雖然系爭專利並無開發新技術，但巡迴法院認為，硼替佐米以及甘露醇之間的酯化並無揭露於任何先前技術中，更重要的是，產生酯化作用解決了硼替佐米所固有的問題，使其用於醫藥的應用性更廣。

更關鍵在於，雖然地區法院認為本案的功效已經是先前技術的固有功效，但並沒有任何文獻報導相關技術可用於硼替佐米，難謂其固有功效，因此爭點轉移到了是否系爭專利僅為先前技術的簡單組合得以完成。巡迴法院認為，雖然系爭專利採用的技術均已是本領域的一般技術，但由於硼替佐米所具有不穩定以及難溶的性質，習知技術者並無動機將先前技術應用於硼替佐米，而得到系爭專利的發明。此外，系爭專利亦解決了該領域長期存在的問題，使得硼替佐米可改善穩定性和溶解度。



本案判決使得進步性的判斷有更複雜、但也更多樣的考量。除了一般所使用，是否有動機組合先前技術之外，巡迴法院仍認為應以較客觀的基準判斷先前技術和專利申請之間的差異，同時考量申請時一般技術的水平等，此外尚包括是否具有無法預期效果、解決長期存在問題等等。

報導 9.

專利審查基準 106 年
新穎性或進步性優惠之修正

106 年 1 月 18 日公布之專利法第 22 條第 3 項、第 4 項有關新穎性或進步性優惠之修正條文，經行政院核定自 106 年 5 月 1 日施行。本次修正第 22 條第 3 項規定：「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後 12 個月內申請者，該事實非屬第 1 項各款或前項不得取得發明專利之情事。」第 4 項規定：「因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者，不適用前項規定。」

據此，本次修正放寬下列事項：

1. 優惠期間自 6 個月延長為 12 個月。(特別注意某些國家仍維持 6 個月。)
2. 優惠之適用不限於特定公開態樣，涵蓋己意公開及非己意公開，但不包括申請專利之己意公開。
3. 優惠之適用無須於申請時聲明，待審查時再由申請人舉證。(特別注意某些國家仍維持申請時聲明之程式。)

惟應注意下列情形可能產生爭議：

4. 論文僅記載公開之年或月。
5. 專利申請人或發明人少於論文作者。
6. 論文公開後，復經展覽或媒體報導。此時，申請人須逐一證明展覽或媒體報導之內容係源自於公開之論文。

因此，為避免爭議，仍建議及早申請專利。

資料來源：台灣智慧財產局

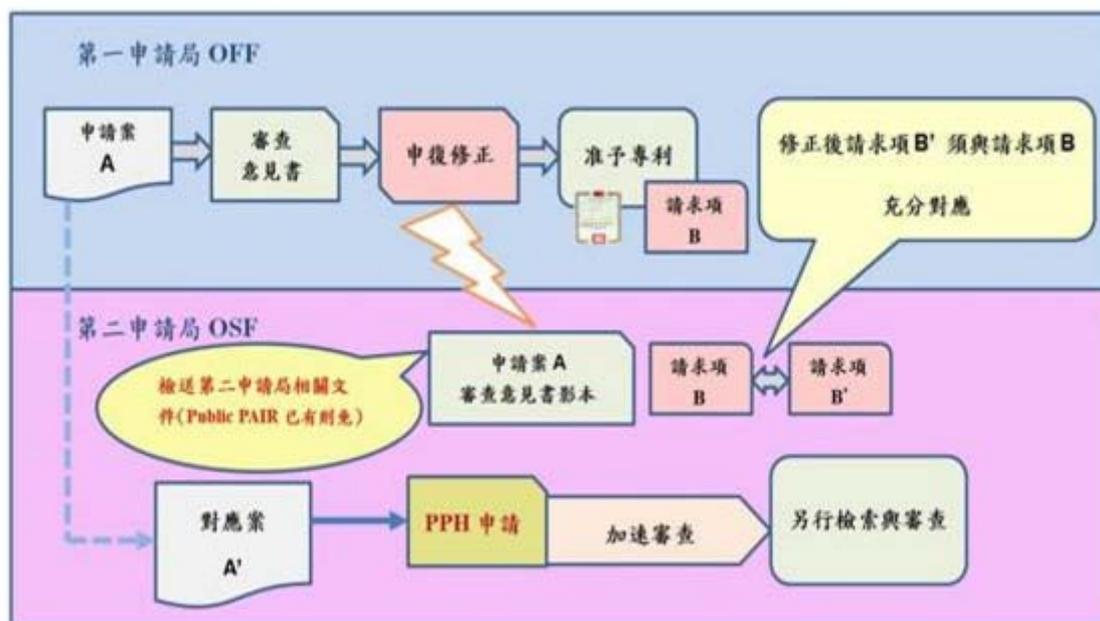
報導 10.

專利審查高速公路(PPH)計畫

§ 專利審查高速公路(PPH)簡介

PPH 依其實施方式可分為以下兩種態樣：

- (1) 一般型 PPH(Normal PPH): 係指當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局(Office of First Filing, 簡稱 OFF)經過實質審查獲准專利後, 該案申請人可以藉由提供給第二申請局(Office of Second Filing, 簡稱 OSF)相關資料, 使 OSF 得以利用 OFF 的檢索與審查結果, 進而加速該案件的審查。



- (2) 增強型 PPH(PPH MOTTAINAI): 不受一般型 PPH 中先後申請局的限制, 只要當一專利申請案之部分或全部請求項在先審查專利局(Office of Earlier Examination, 簡稱 OEE)經過實質審查獲准專利後, 該案申請人可以藉由提供給後審查專利局(Office of Later Examination, 簡稱 OLE)相關資料, 使 OLE 得以利用 OEE 的檢索與審查結果, 進而加速該案件的審查。

§ 目前與我國實施雙邊 PPH 的國家

實施國家	計畫內容	實施態樣	最早開始實施日期(含試行計畫)	赴該國提出PPH申請的網頁
	壹美PPH	一般型PPH	100年9月1日	美國專利商標局
	壹日PPH	增強型PPH	101年5月1日	日本特許廳
	壹西PPH	增強型PPH	102年10月1日	西班牙專利商標局
	壹韓PPH	增強型PPH	104年7月1日	韓國智慧財產局
	壹波PPH	增強型PPH	106年8月1日	波蘭專利局

§最新動態

發布日期	事由
106年7月31日	壹波啟動專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)計畫
106年5月1日	壹日專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)將延長3年

§壹波啟動專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)計畫

台灣與波蘭將於106年8月1日啟動專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)計畫，這是繼美國、日本、西班牙及韓國 PPH 合作後，智慧局又拓展一新的合作版圖。

壹波 PPH 合作能加速雙方發明專利案件審查速度，使申請人能快速取得專利，有利於促進申請人營業與創新的專利布局。壹波簽署的 PPH MOTTAINAI 計畫，申請人就同一發明在兩國申請專利，任一國專利局先有審查結果，申請人均可據此向另一國專利局提出 PPH 申請，以加速案件審查。舉例來說，國人在我國先提出專利申請再以相同發明到波蘭提出專利申請，若波蘭專利局先發出審查結果，此時申請人就可以據此向我國智慧局提出 PPH 的申請。此項合作可以提供雙方申請人更有效率的審查服務，申請人可多加利用。

§壹日專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)將延長3年

臺日經貿關係向來密切，日本是外國人向我國申請發明專利最多的國家。為加速雙方發明專利案件審查速度，使申請人能快速取得專利，臺日自101年5月1日起開始實施專利審查高速公路(PPH)試行計畫，並於103年5月1日起修



正為增強型專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)。

臺日 PPH MOTTAINAI 試行計畫於本年 4 月 30 日屆期，經雙方同意自 106 年 5 月 1 日起延長試行期間 3 年，以繼續提供臺日兩國申請人便捷的 PPH 服務。

資料來源：台灣智慧財產局

<https://goo.gl/L1bSeM>

報導 11.

台灣修正「經濟部智慧財產局
專利案面詢作業要點」第三點

2017 年 7 月 1 日，智慧財產局修正「專利案面詢作業要點」第 3 點，增訂第 1 項：「申請面詢，應以面詢申請書為之，並敘明面詢事項及說明。」本次修正前，面詢之申請是表達於申復理由書。本次修正後，當事人若欲面詢，則須提出面詢申請書，明確表達面詢之申請；同時，亦須敘明面詢事項及說明，以便特定本案之爭點，促進面詢之效率。

資料來源：台灣智慧財產局

報導 12.

台灣智慧局公布 106 年上半年智慧財產權趨勢

106 年上半年，發明、新型、設計三種專利新申請案 35,566 件，較上年同期成長 3%，另一方面，商標註冊申請量 40,390 件，亦增加 6%。

一、專利申請趨勢

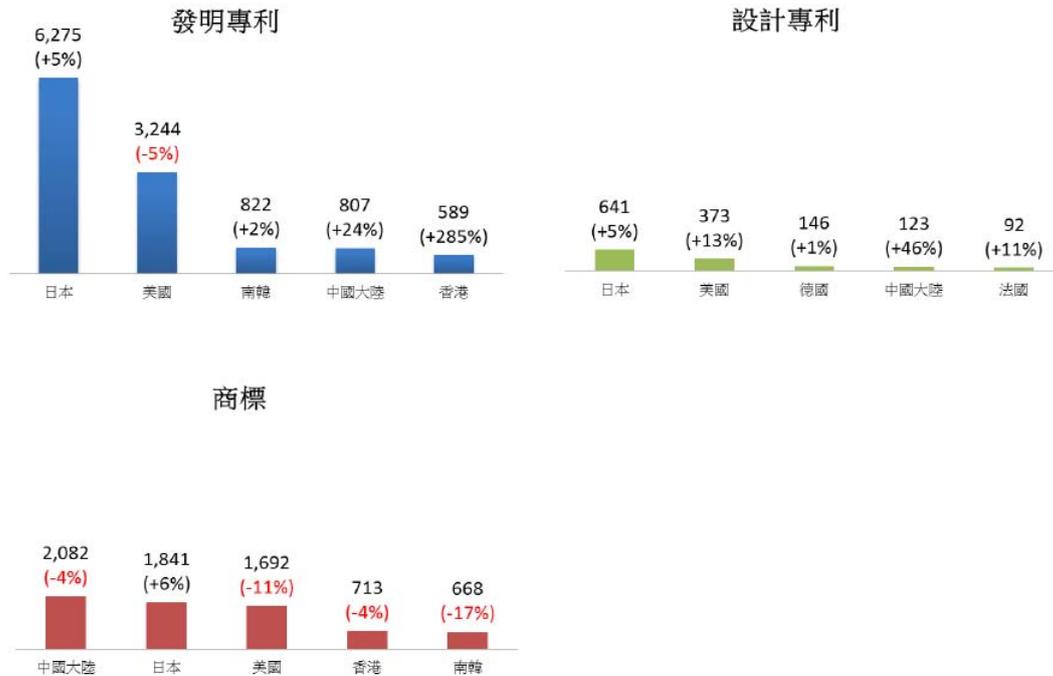
(一) 106 年上半年，三種專利新申請案 35,566 件，較上年同期增加 3%。其中，發明 21,913 件，設計 3,959 件，分別成長 6%、0.4%，但新型 9,694 件，減少 2%(如表 1)。

表 1. 106 年第 2 季及上半年專利商標申請情形

		第 2 季			累積至第 2 季			
		2017	2016	成長率%	2017	2016	成長率%	
		專利	三種專利	總計	17,896	17,845	0.3	35,566
本國人	10,189			10,192	-0.03	19,327	19,018	2
外國人	7,707			7,653	1	16,239	15,476	5
發明	總計		10,739	10,316	4	21,913	20,622	6
	本國人		4,317	3,942	10	8,086	7,447	9
	外國人		6,422	6,374	1	13,827	13,175	5
新型	總計		5,035	5,376	-6	9,694	9,927	-2
	本國人		4,750	5,065	-6	9,158	9,356	-2
	外國人		285	311	-8	536	571	-6
設計	總計		2,122	2,153	-1	3,959	3,945	0.4
	本國人		1,122	1,185	-5	2,083	2,215	-6
	外國人		1,000	968	3	1,876	1,730	8
商標		第 2 季			累積至第 2 季			
		2017	2016	成長率%	2017	2016	成長率%	
	總計	21,414	20,236	6	40,390	38,269	6	
	本國人	15,931	14,794	8	30,028	27,684	8	
	外國人	5,483	5,442	1	10,362	10,585	-2	

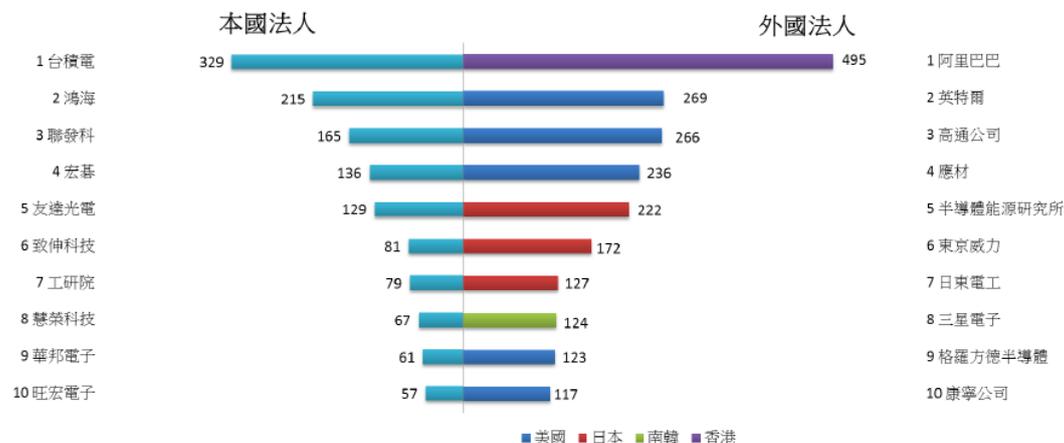
(二) 發明專利當中，本國人 8,086 件，外國人 13,827 件，分別增加 9%、5%(如表 1)。外國人當中，以日本 6,275 件最高，其次依序為美國(3,244 件)、南韓(822 件)、中國大陸(807 件)、香港(589 件)(如圖 1)。

圖 1 106 年上半年外國向我國申請發明、設計專利、商標前五名國家



(三) 發明專利申請前五大，本國法人部分，分別為台積電(329 件)、鴻海(215 件)、聯發科(165 件)、宏碁(136 件)、友達光電(129 件)。外國法人部分，分別為阿里巴巴(495 件)、英特爾(269 件)、高通公司(266 件)、應材(236 件)、半導體能源研究所(222 件)(如圖 2)。

圖 2 106 年上半年本、外國法人發明專利申請前十大



(四) 本國人發明專利當中，企業 5,749 件，個人 1,347 件，分別較上年同期增加 12%、6%，而大專院校 759 件，研究機構 231 件，則分別下降 2%、11%(如圖 3)。大專院校當中，以清華大學(56 件)最多，其次依序為臺灣大學(39 件)及成功大學(37 件)(如表 3)。

圖 3 106 年上半年本國人發明專利申請

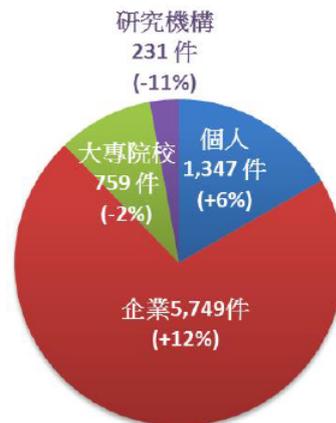


表 3.106 年上半年主要大專院校申請發明專利情形

排名	大專院校名稱	106	105	成長率%
11	國立清華大學	56	52	8
23	國立臺灣大學	39	24	63
28	國立成功大學	37	40	-8
30	崑山科技大學	33	31	6
38	國立交通大學	27	32	-16
40	國立臺灣師範大學	26	18	44
44	國立勤益科技大學	23	31	-26
44	國立中山大學	23	30	-23
48	長庚大學	22	16	38

二、專利公告發證趨勢

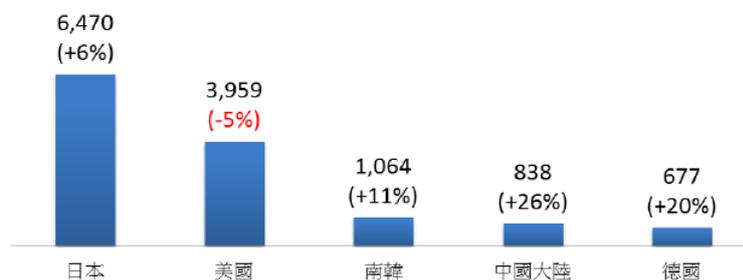
(一) 106年上半年，三種專利公告發證案 38,525 件，較上年同期減少 1%。其中發明 25,308 件，上升 2%，但新型 9,684 件，設計 3,533 件，分別減少 2%、12%(如表 4)。

表 4. 106 年第 2 季及上半年三種專利公告發證情形

專利		第 2 季			累積至第 2 季		
		2017	2016	成長率%	2017	2016	成長率%
		三種專利	總計	20,602	19,758	4	38,525
	本國人	11,724	11,681	0.4	21,520	22,311	-4
	外國人	8,878	8,077	10	17,005	16,540	3
發明	總計	13,178	12,380	6	25,308	24,933	2
	本國人	5,478	5,530	-1	10,531	10,773	-2
	外國人	7,700	6,850	12	14,777	14,160	4
新型	總計	5,506	5,227	5	9,684	9,901	-2
	本國人	5,198	4,941	5	9,124	9,346	-2
	外國人	308	286	8	560	555	1
設計	總計	1,918	2,151	-11	3,533	4,017	-12
	本國人	1,048	1,210	-13	1,865	2,192	-15
	外國人	870	941	-8	1,668	1,825	-9

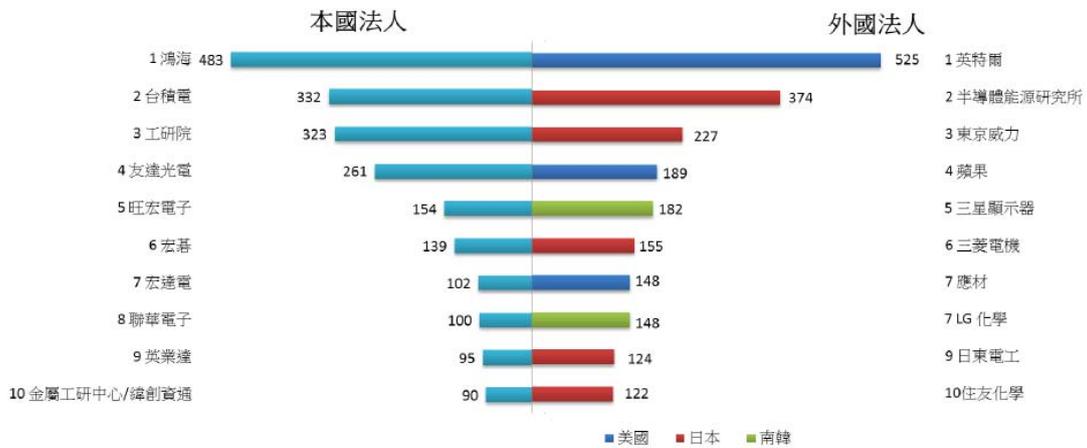
(二) 發明專利當中，本國人 10,531 件，減少 2%，而外國人 14,777 件，增加 4%(如表 4)。外國人當中，以日本 6,470 件最高，其次為美國(3,959 件)、南韓(1,064 件)、中國大陸(838 件)、德國(677 件)(如圖 4)。

圖 4 106 年上半年外國發明專利公告發證前五名國家



(三) 發明專利公告發證前五大，本國法人部分，分別為鴻海(483 件)、台積電(332 件)、工研院(323 件)、友達光電(261 件)、旺宏電子(154 件)。外國法人前五大，分別為英特爾(525 件)、半導體能源研究所(374 件)、東京威力(227 件)、蘋果公司(189 件)及三星顯示器(182 件)(如圖 5)。

圖 5 106 年上半年本、外國法人發明專利公告發證前十大



三、商標申請趨勢

(一) 106 年上半年，商標註冊申請案 40,390 件，較上年同期增加 6%(如表 1)。

(二) 本國人 30,028 件，增加 8%，外國人 10,362 件，則減少 2%(如表 1)。

(三) 外國人當中，以中國大陸(2,082 件)最高，其次依序為日本(1,841 件)、美國(1,692 件)、香港(713 件)、南韓(668 件)(如圖 1)。

資料來源：台灣智慧財產局

<https://goo.gl/qAd3wu>

報導 13.

台灣配合設計專利審查實務之規定， 增修「設計專利之圖式製作須知」

- 配合設計專利審查實務之規定，增修「設計專利之圖式製作須知」
- 配合設計專利實體審查基準之相關規定，增修「設計專利之圖式製作須知」之圖式之揭露方式、表現不主張色彩之視圖、圖式應具備之視圖的一般原則及新增圖像設計範例等相關章節內容。

本次修正要點包括：

2.1.1.1 墨線圖的繪製方式

- 設計表面如有陰影或凹凸起伏變化者，宜添加陰影線之方式表現。
- 被遮蔽且無法窺見之物品內部或其他部分的隱藏線，無須依工程製圖方法以「虛線」形式繪製於圖式。若為表現物品實際表面所呈現之「車縫線、接合線、折線」等主張設計之部分的形狀及花紋時，則得以「虛線」形式呈現，必要時得於設計說明中簡要敘明之。

2.1.1.4 其他事項說明

- 繪製六面視圖時，只能在墨線圖、電腦繪圖或照片三者之間選擇其中一種方式，不得將六面視圖以墨線圖、電腦繪圖或照片之其中二者或三者混合使用組成一套六面視圖。

2.2.3 表現設計斷面之剖視面圖

- 若該圖式為補充說明該物品之功能或用途，而必須加註說明文字時，應標示為「參考圖」。
- 表現設計變化狀態之視圖是用來表示設計本身於不同的使用狀態下所產生的外觀變化，如果該設計加入非屬申請標的之元件（如圖 2-42），不得作為使用狀態圖，應修正為使用狀態參考圖或參考圖。

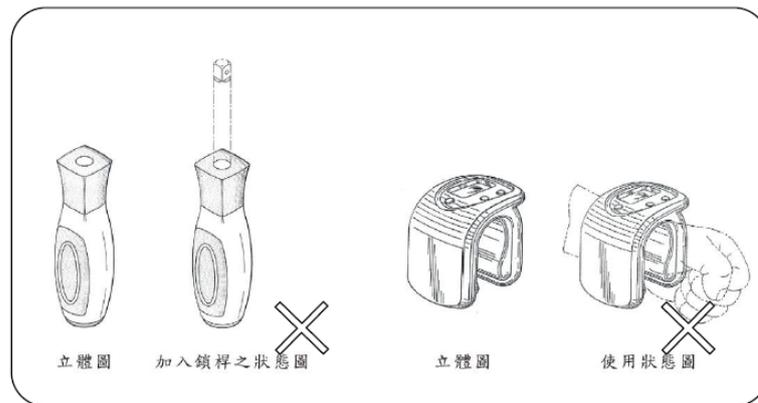


圖 2-42 「加入鎖桿之狀態圖」及「使用狀態圖」包含非屬申請標的之元件等，不得作為狀態圖，應修正為使用狀態參考圖或參考圖

- 而揭露之視圖與該設計非屬同一標的之設計時（如圖 2-43），會使圖式所揭露之設計不明確，則不得作為狀態圖，應刪除該視圖。

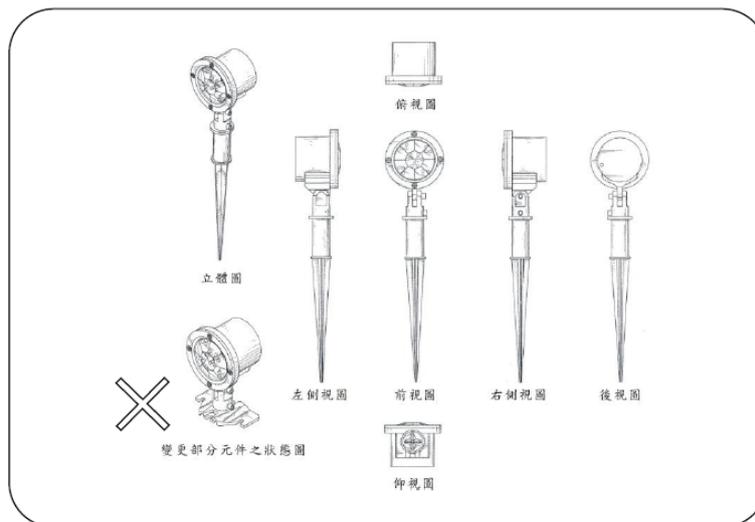


圖 2-43 「變更部分元件之狀態圖」包含非屬同一標的之設計，不得於該設計中揭露，應刪除該視圖

2.3.7 表現不主張色彩之視圖

- 申請部分設計時，其設計不主張色彩者，應以虛線、斷線或其他方式等明顯區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」，若難以虛線、斷線或其他方式等明顯區隔時，申請人得以單一顏色之遮蔽方式呈現「不主張設計之部分」，並應於設計說明記載：「圖式所揭露之紅色遮蔽區域，為本案不主張設計之部分」（如圖 2-52）。



圖 2-52 瓶子之部分

- 惟若申請人欲針對「主張設計之部分」主張色彩時，應於該區域施予之色彩，即表明有主張該色彩(如圖 2-53)，設計說明記載：「圖式所揭露之紅色遮蔽區域，為本案不主張設計之部分」，又因申請人在「主張設計之部分」施予綠色，即表明為有主張該綠色之色彩。

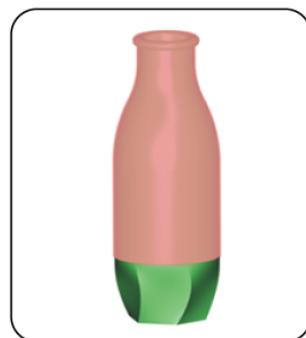


圖 2-53 瓶子之部分

3.1.2 明確揭露

- 設計之圖式，除應具備足夠之視圖外，其各視圖也應明確且充分揭露所主張設計之外觀，若所欲請求保護之範圍沒有清楚界定者，將視為該申請專利之設計並未明確揭露。

3.1.3 立體輪廓及凹凸變化

- 當設計專利之設計為立體者，以墨線圖繪製時，為使該圖式能明確表現該設計之空間立體感及表面之凹凸變化，適當繪製陰影線，將更能明確揭露其立體變化。

3.3.2.1 以斷線表現

- 若該申請部分設計之圖式已利用實、虛線或其他上述方式區隔「主張設計之部分」及「不主張設計之部分」，但仍未能具體明確表現「主張設計之部分」的範圍時，可輔以其它斷線(如:一點鏈線)明顯畫出邊界線 (boundary) 以明確區隔其邊界範圍(圖 3-23)

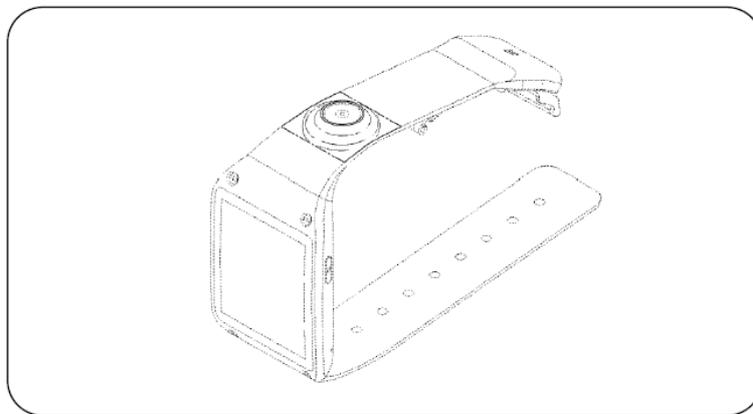


圖 3-23 以邊界線區隔「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」⁵⁸

3.4.3 「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」之呈現方式

以圖像設計申請專利，一般是以虛線或一點鏈線等斷線表示「不主張設計之部分」，惟若該設計「主張設計之部分」有包含「虛線設計特徵」之圖像時，除圖式上必須明顯區隔「粗、細虛線」外，並應於設計說明記載：「圖式所揭露之實線與右下角之框型粗虛線為本案主張設計之部分，圖式中揭露之虛線文字及細虛線為本案不主張設計之部分，該細虛線係表示所應用之顯示螢幕。」(如圖 3-35)

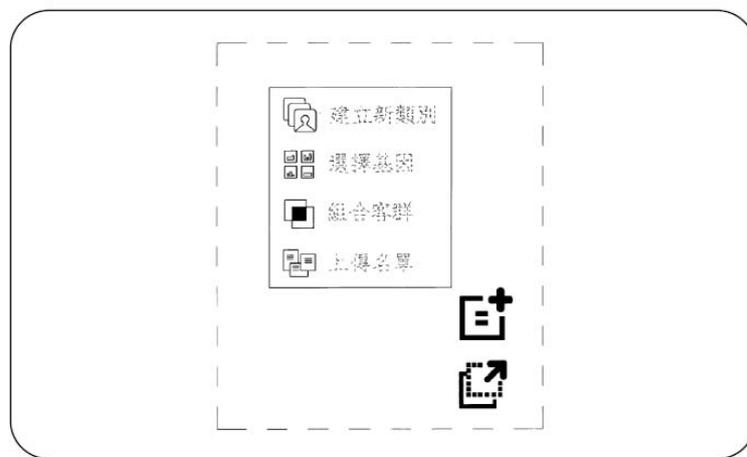


圖 3-35 圖形化使用者介面以粗、細虛線及點線方式之呈現

3.4.5 圖形化使用者介面之揭露方式

- 若圖形化使用者介面設計，係依照物體以直向及橫向放置方式而變化者，可分別以圖式呈現，並應於設計說明清楚敘明。(如圖 3-42)

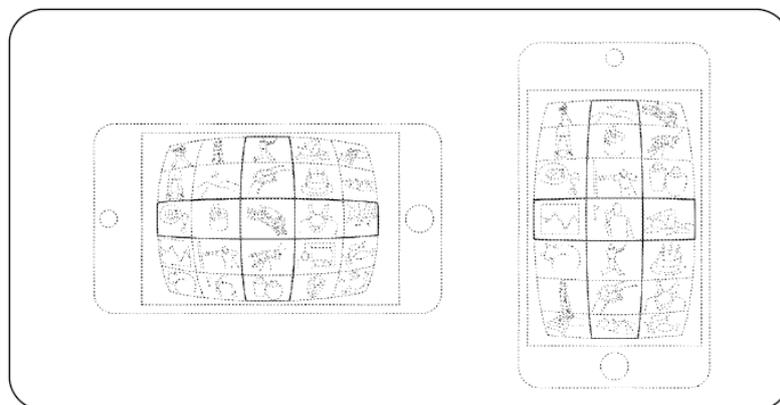


圖 3-42 圖形化使用者介面之呈現

- 具連續動態變化外觀之圖像設計，如該變化係為由操作者互動操作方式而變化外觀之圖像或介面設計，可於圖式中之「使用狀態參考圖」圖式中，以虛線繪製的手指或箭頭符號等圖案來表現其人機互動的滑動方向性。(如圖 3-50 及 3-51 所示)。

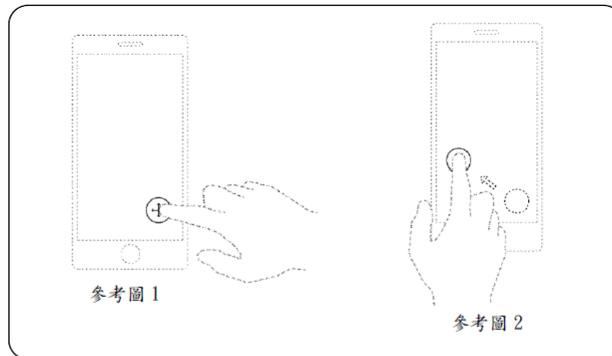


圖 3-50 連續變化圖像設計之參考圖

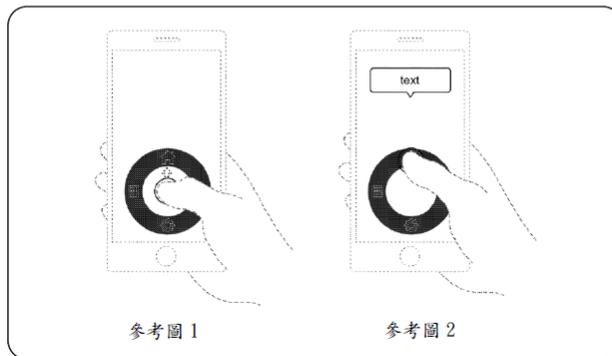


圖 3-51 連續變化圖像設計之參考圖

- 具連續動態變化外觀之圖像設計，可以不同色階之灰階填色來表現深色與淺色之對比色彩，其係不指定特定之色彩(如圖 3-52 所示)。

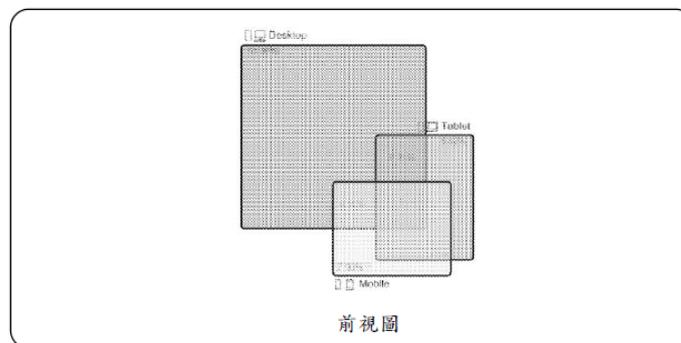


圖 3-52 連續變化圖像設計之圖式

報導 14.**台灣專利商標權證查詢服務即日起試營運**

為促進專利商標資訊公開，台灣智慧局即日起提供「專利商標權證查詢服務」，該服務試行至 2017 年 8 月底，民眾可依專利商標證書號、申請案號、權利所有人姓名、代理人姓名、公告日期、專用期限等條件快速查詢超過 130 萬件專利權及超過 200 萬件商標權異動狀態及關連案件等相關資訊，資料內容隨公報發行週期定期更新。

智慧局另規劃於 2017 年第 4 季前，於專利商標紙本證書加印行動條碼 (QRCode)，提供未來以手機掃描行動條碼，可即時連結查詢權利狀態。

資料來源：<https://goo.gl/MVYFNC>

報導 15.**關於中國商標網開通商標後續業務申請的公告**

根據《工商總局關於大力推進商標註冊便利化改革的意見》的要求，中國商標網新版網上申請系統已於 2017 年 3 月 10 日開通商標註冊申請業務。按計劃於 2017 年 6 月 19 日開放商標後續業務申請，受理業務範圍由商標註冊申請擴大至商標變更、續展、轉讓、註銷、許可備案等 23 項。

用戶進入“中國商標網-網上申請”，點擊“我接受新版（2017 版）”，登錄系統後可線上辦理。

資料來源：<https://goo.gl/bubeo6>



兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

聯絡資訊

地址：105 台北市松山區敦化北路 102 號 9 樓

電話：+886-2-2717-4088

傳真：+886-2-2717-4099

信箱：email@woodwu.com.tw

網站：<https://woodwu.com.tw>