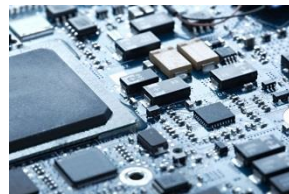




兆里國際專利商標事務所  
兆里國際科技法律事務所  
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

## 2018 年 10 月份電子報



Newsletter of October 2018



## 目錄

報導 1.	公布與開放式創新及智財管理/契約風險相關的啟發手冊	003
報導 2.	強化有關日本與 ASEAN 間的智財合作計畫	005
報導 3.	新德國商業秘密保護法	007
報導 4.	設計專利與其可實施性與明確性	008
報導 5.	僅建立資料庫之軟體專利可能不具專利適格性：依據 BSG Tech LLC v. Buyseasons, Inc 之觀點	010
報導 6.	USPTO 修正關於專利標的適格性之基準：依據 Finjan 案以及 Core Wireless 案判決	012
報導 7.	中國商標局召開上半年商標改革情況分析會	014
報導 8.	智慧財產 法院 106 年度行商訴字第 89 號行政判決	015

## 編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯

## 報導 1.

# 公布與開放式創新及智財管理/契約風險相關的 啟發手冊

### 概要

日本特許廳已經創建了一本手冊，以案例研究來解說開放式創新、企業合作中的智慧財產管理及交易契約相關的風險（以下稱智財風險）。INPIT（工業所有權資訊/研修館）開始在全國 47 個縣所設置的 INPIT 智財綜合支援窗口分發手冊，並致力於普及智財風險的資訊。

#### 1. 加速研究開發/事業化的開放式創新成為技術創新的主流

為了對應市場的快速變化，例如多樣化的客戶需求及產品壽命縮短等，致力於開放式創新的重要性正在高漲。政府已採取各種措施促進開放式創新，但另一方面，有關企業合作相關的風險尚未得到充分認識。

#### 2. 企業合作的失敗原因之一在於智財風險

企業合作所伴隨的風險之一是智財風險，例如，如果企業的重要商業秘密在聯合研發時無意洩漏，或者簽訂許可契約卻無法獲得所預期的價值，喪失了合作案的優勢，無法達成創新技術的商業化（收益化）。

#### 3. 特許廳/INPIT 實施企業合作時的智財風險的普及啟發

因此，特許廳創建了一本手冊，透過案例研究解說開放式創新/企業合作中技術交易及智慧財產相關的風險，在手冊中，基於實際案例以易於理解的方式解釋智財風險，並示出避免該風險的重點。

INPIT 將開始在全國 47 個縣設置的 INPIT 智財綜合支援窗口分發手冊，並將利用這些手冊來充實公眾對智財風險的認識。

#### 4. 利用促進圓滑的企業合作來對日本創新做出貢獻

通過這些啟發活動，例如，中小企業及新創企業將透過正確認識企業合作的



智財風險來妥善處理企業合作，特許廳/INPIT 將藉由對保有創新技術的企業智財力進行側面支援來將其強化，為日本的創新做出貢獻。

以上資料來源：

日本特許廳

<https://goo.gl/3VkezD>

關鍵詞：日本、特許廳、INPIT、智財風險、開放式創新

## 報導 2.

# 強化有關日本與 ASEAN 間的智財合作計畫

### 概要

由日本特許廳及 ASEAN 各國智財局所參與的第 8 屆日本與 ASEAN 特許廳長官會見於 9 月 4 日在新加坡舉行，在這次會議上，制定了 2018 年日本與 ASEAN 之間的智財合作計畫，特別是在與物聯網及人工智能等新技術相對應的審查基準的製定及運作方面，日本與 ASEAN 各國間的合作達成合意。

此外，還與新加坡智財局局長於 5 日舉行了雙邊會談，就兩國智財制度的最新情況交換了意見。

### 1.背景

東南亞國家聯盟 ( ASEAN ) 各國正在 ASEAN 智慧財產合作工作組 ( AWGIPC ) 下制定「2016 - 2025 年 ASEAN 智財行動計畫」，在智財領域積極地前進。

日本特許廳及 ASEAN 各國智財局自 2012 年起，舉行日本與 ASEAN 特許廳長官會見的定期會議，保持著密切的合作關係。

而此次，為了進一步推動日本與 ASEAN 智財合作，第 8 屆日本與 ASEAN 特許廳長官會見在新加坡舉行。

### 2.結果概要

1)2018 年度的日本與 ASEAN 智財行動計畫所合意的第 8 屆日本與 ASEAN 特許廳長官會見中，參考 2012 年簽署的智財相關合作備忘錄的內容，同時繼續至今的日本與 ASEAN 合作，加入新合作項目並同意以下計畫。

- 特別是在先進技術領域的專利手冊 ( 專利審查基準 ) 的修訂/編制合作。
- 東亞/ASEAN 經濟研究中心 ( ERIA ) 對 ASEAN 各國智財局申請數量的預測及政策建議的研究。
- 國際申請系統的加盟/運用合作 ( 馬德里議定書/海牙協定 )。



- 人才培育、審查業務管理相關的合作。
- 智財商業化、智財普及啟發相關的合作。

#### 2) 與新加坡智財局長官進行雙邊會談

日本特許廳長官及新加坡智財局局長進行了雙邊會談，並就兩國智財制度的最新情況交換了意見。

#### 3. 今後致力方向

日本特許廳將透過舉行高層會議及改進智財制度，繼續促進 ASEAN 各國智財局的相互合作，使日本企業在 ASEAN 可受到適當的智慧財產權保護。

以上資料來源：

日本特許廳

<https://goo.gl/WDq6sa>

關鍵詞：日本、新加坡、ASEAN、智財合作

### 報導 3.

## 新德國商業秘密保護法

德國將立一項有關保護商業秘密的新法案；預計將於 2018 年 12 月通過新法案。在德國，「商業秘密」一詞係指涉技術知識（如構造圖、製造方法、配料和配方）以及商業資訊（如客戶資料、採購價格和市場研究）。

一旦法案通過，德國商業秘密的保護方式將發生重大變化。由於歐盟指令的影響，一些預期的變化已經在 2018 年 6 月變得相關，在德國進行商業活動的企業應該意識到新的機會、威脅和要求：

- 只有採取實際和合理措施保密的訊息才會被當作商業秘密而受保護。過去並不存在這樣的要求，現在企業可能必須採取額外的合約性、組織性和技術性措施來保護其商業秘密以應對這一項新要求。此外，為了能夠對第三方強制執行商業秘密索賠，企業應立刻開始記錄他們為了保護商業秘密而採取的措施。
- 除非另有約定，逆向工程（即解構第三方產品以揭示其設計或從產品中擷取其他訊息）是被允許的。在過去，對於逆向工程的一般性自由並不存在，企業可能在與如供應商、客戶或研發夥伴的第三方的協議中，包含針對反向工程的條款。然而，第三方（即沒有義務避免逆向工程的競爭對手）仍可進行逆向工程。這對訊息的保密性造成了新的威脅。因此，企業可能希望調整其專有訊息的保護策略，以在保護機密和獲取專利如智慧財產權之間尋求新的平衡。
- 根據新的法律，即使企業管理層沒有採取應受罰的行動，企業也可能要對侵犯商業秘密負責。這有利於針對競爭對手的執法，但同時也會在保護第三方索賠方面產生風險。這種新風險可能會影響企業與來自其競爭對手的前員工的雇用合約，並可能帶來他們前雇主專有的訊息。

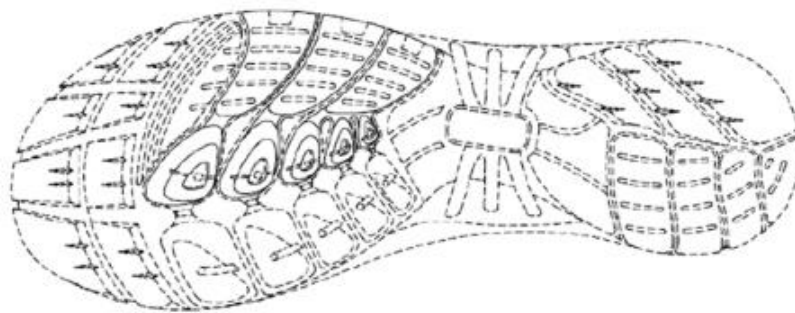
以上資料來源：<https://goo.gl/ME1GQn>



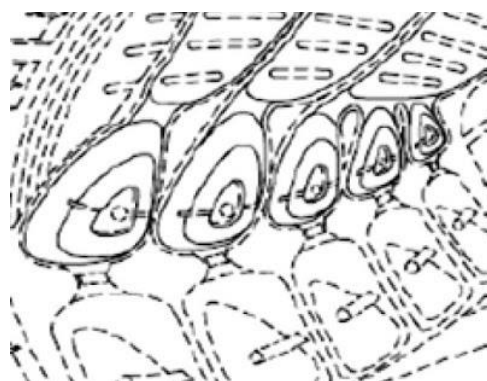
## 報導 4.

# 設計專利與其可實施性與明確性

FIG. 1



Ron Maatita的設計專利申請涵蓋了鞋底之外觀，如上圖所示，圖中的大多數標記都是由虛線表示，對於外觀設計專利，這些是虛線表示“環境結構或邊界不構成設計專利的一部分。”，而這件設計要主張的範圍僅是當中的幾個圈圈，其餘，包括邊界，都是虛線，顯見申請人想要的保護範圍就是這些實線圍繞的區域。



在起訴期間，美國專利商標局拒絕了該專利。圖式的主要問題在於它是一個平面圖，並沒有顯示其三維結構。在上訴時，聯邦巡迴法院開始進行分析，並談到如何解釋外觀設計專利的不確定性。在逐步了解所需的實際細節時，法院解釋





說有時二維插圖就足夠了。例如，整個鞋的設計本質上是三維的，並且不能用單一平面或平面圖來充分公開。所述標的是否被侵權取決於選擇觀看的視角，而二維圖式沒有提供查看的固定視角。該標的將從一個角度視為侵權，而非另一視角。另一方面，若能透過單一平面或平面圖以二維方式查看和理解。在這種情況下，法院認識到鞋底是三維物體，但是仍然可以僅使用平面圖充分地公開鞋底設計。

事實上，鞋底可以具有三維層面並不會改變它們的外觀設計能夠從二維平面或平面視角展示和判斷的事實，並且Maatita的二維圖式清楚地展示了應該看到鞋底的視角。對於如何確定侵權行為應不會有任何疑問。

最終該專利成功獲准，這意味著 Maatita 的專利範圍將更廣泛，因為它不僅限於任何特定的三維形狀，而是僅限於特定視角的外觀。這件案例讓我們知道，即便僅是一個平面圖案，其解釋範圍應該還是要合理，而不會被任意解示範為，因此，設計可大膽地使用虛實線的巧妙變化。

以上資料來源：<https://goo.gl/reym6S>

## 報導 5.

# 僅建立資料庫之軟體專利可能不具專利適格性：依據 BSG Tech LLC v. Buyseasons, Inc 之觀點

美國聯邦上訴巡迴法院(CAFC)於 2018 年 8 月 15 日就 BSG Tech LLC v. Buyseasons, Inc (Fed Cir 2018)宣判系爭專利不具有專利適格性。

系爭專利申請人 BSG Tech LLC 將所申請的三項軟體專利家族案稱為「自我發展泛型索引(self-evolving generic index)」，係一種用於儲存商品之市場資訊的資料庫，有利於消費者依據其需求而篩選商品。由於系爭專利不但可以依據現有資訊篩選參數，亦可依據消費端所產生的新需求，而增加既有的參數，故稱之為「自我發展(self-evolving)」。

本件訴訟於地方法院的判決並未取得專利適格性，法院認為系爭專利僅是輸入、累積資料並使用其作為索引之方法，並且相較於先前技術不具有更佳的效能，因此無法通過 Alice/Mayo 的二步驟判斷法。

而 CAFC 亦同意地方法院的見解。CAFC 於判決中引用了 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P (Fed. Cir. 2014)一案的判決，指出系爭專利所使用的資料庫建立方法並非電腦科技所特有，若僅將資料整理以及編纂，就其概念上並不會因為使用媒介的不同而有所差異。同樣地，CAFC 引用 Enfish, LLC v. Microsoft Corp(Fed. Cir. 2016)一案，指出軟體專利之適格性應著重於是否改善資料庫的功能以及處理效率。

但就系爭專利而言，其儲存資料於電腦中的方法相較於其他一般資料之儲存並無差異，其並無發明新穎的資料庫結構，而僅利用使用者之前所使用的參數(即篩選商品的條件)以便於使用者獲得更佳的篩選結果。

而於上訴階段，專利權人 BSG Tech LLC 答辯說明系爭專利並非僅為抽象概念之理由包括：提出新穎資料庫結構因此並非通常之電腦技術；由於仍需要使用者考量



及輸入特定資訊內容及參數，並非單純的抽象概念；以及，其建立資料庫之方法可改善將資訊新增至資料庫的篩選能力和改善整理前述資訊的方法。

但法院仍判斷專利權人之答辯不具說服力，主要認為專利權人主張系爭專利可克服單純為抽象概念創作的理由實際上僅有：使用者需依據先前所輸入的資料參數並比對其需求而篩選商品，但前述特徵與目前所知的抽象概念並無不同。法院特別地指出，依據 Alice/Mayo 的第二步驟中，輸入資訊是否為非常規或非傳統方法並非要點所在，因此僅對於抽象概念的限縮或重述其定義，並不能形成 Alice/Mayo 的二步驟方法中所述的「顯著增加(significantly more)」。

因此，CAFC 依然做出不具適格性的判決。

此外，應注意的是，本項判決法院明確指出了，「改善資料庫儲存方式」以及「改善資料庫功能」的不同，前者並不具有專利適格性。因此，在本判決的基礎上，將來有意申請軟體專利之發明應多加參照留意，避免喪失發明之適格性。

## 報導 6.

# USPTO 修正關於專利標的適格性之基準：依據 Finjan 案以及 Core Wireless 案判決

USPTO 於 2018 年 4 月 2 日發布關於專利標的適格性之備忘錄並且據以修正適格性判斷的審查基準(MPEP §2106)。

該次修正係依據美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)針對軟體相關發明之專利適格性(35 U.S.C. §101)的兩個判決，均依其非抽象概念而判決具有專利適格性。由於法院在前述判決中認定軟體相關的創新可視為「非抽象性地改良電腦技術」，因此可通過現行適格性判斷基準(Alice/Mayo step 2A)而具有專利要件。

目前法院對於軟體專利適格性最主要的判斷基準除了 Alice/Mayo 的二步驟判斷法之外，主要基於 Enfish, LLC v. Microsoft Corp(Fed. Cir. 2016)一案所闡明的「抽象概念僅使用電腦作為工具之步驟方法應不具有專利適格性」，下文所提及的二案亦依據前述概念而判決。

於 Finjan Inc v. Blue Coat System, Inc (Fed. Cir.2018)一案，系爭專利提供一種掃描應用程式的電腦病毒掃描方法，並建立相關的安全資訊(security profile)進而識別程式中任何可疑的編碼，以及將前述安全資訊連結至應用程式。法院認為前述發明應具有專利適格性，理由主要因為系爭專利提供改善電腦效能的具體步驟，包括產生可辨識敵性或可能為敵性的程式，以及保護主機免於前述潛在的電腦病毒或「混淆編碼(obfuscated code)」。由於系爭專利可改善現行的病毒掃描方法，目前僅能依據已知的病毒資訊進行掃描，而無法辨認潛在可能的病毒；因此，此專利可提供更廣泛的病毒掃描系統以及更佳的使用效能。同時，法院認為系爭專利符合目前 USPTO 所提供的適格性例示(Abstract Idea Example 1)，故應具有專利要件。



此外，於 Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc (Fed. Cir. 2018)一案，系爭專利提供一種行動裝置的使用圖像介面(GUI)，在待機狀態下可於裝置主頁顯示各個應用程式的簡要資訊。由於法院認為系爭專利可提供電子裝置的改良式使用介面，而非僅僅提供抽象概念的索引目錄。並且，系爭專利針對界定數據類型以及如何將其顯示於介面上提供詳細的語言編碼，進而可改善傳統使用介面並增加行動裝置的使用效率。因此，法院認為系爭專利應具有專利適格性。

上述兩項判決均指出，若軟體相關的發明可提供電腦技術的改良，則有可能通過專利適格性的判斷基準，USPTO 因此認為上述判決可補充現行的適格性判斷基準並使之更加完善。

## 報導 7.

### 中國商標局召開上半年商標改革情況分析會

7月9日，中國商標局黨委書記、副局長崔守東主持召開了2018年上半年商標改革情況分析會，總結上半年工作，研究部署下半年改革任務。中國商標局領導班子和各處負責同志共30人參加會議。

會議聽取了各處上半年商標改革任務落實、存在的問題以及下半年工作安排情況的彙報，分管局領導對分管處室工作進行了點評。

崔守東同志做總結發言，他指出，2018年上半年，中國商標註冊申請量358.6萬件、同比增長57.5%，商標改革工作任務十分繁重。商標局全體同志統籌推進機構改革和商標註冊管理改革，深化商標註冊便利化改革成效顯著，商標註冊審查週期已由法定的9個月縮短至7個月2天，商標智慧財產權保護全面加強，商標品牌運用水準有效提升。

崔守東同志強調，高度重視加強智慧財產權保護和優化營商環境工作，下半年商標工作按照長雨局長和俊臣書記的明確要求，繼續以實現“大幅縮短商標註冊審查週期”為目標，繼續以加強智慧財產權保護為重點，切實優化營商環境，確保市場公平有序。一是加快建設現代化商標註冊體系，做好審查量增長預測，倒排工期，力爭在12月中旬前實現商標註冊審查週期縮短至6個月；二是進一步創新監管方式，研究運用大資料監管解決商標惡意註冊問題，加強商標代理機構監管，實行嚴格的商標智慧財產權保護；三是促進商標品牌運用效益提升，積極推動《商標品牌創業創新基地指導意見》出臺。

以上資料來源：<https://goo.gl/7nRHGp>



## 報導 8.

# 智慧財產 法院 106 年度行商訴字第 89 號 行政判決

判決日期：107 年 3 月 29 日

有關「吃七碗」商標評定事件(商標法§30I(11))

爭點：1.商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款前段規定，均在避免相關消費者或相關公眾產生混淆誤認之虞，並均援用「混淆誤認之虞」審查基準，又系爭商標於申請註冊時，既經由據爭著名商標所有人之同意而依商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，於同一或類似商品上取得併存註冊，且該同意書中亦未附有其他限制條件，客觀上自得認定據爭著名商標所有人已允許系爭商標併存於市場，而排除商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段混淆誤認衝突條款之適用。

2.商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「減損識別性或信譽之虞」規定，依最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議見解，需以著名商標已廣為一般消費者所普遍認知之高著名程度，始有適用之餘地。

### 系爭商標

本件依商標法第 23 條第 1 項第 13 款

但書規定，經註冊商標第 1203156、741980、746185

、746369 號商標權人同意核准註冊。第 30 類：魚餃；

蛋餃；火鍋餃；粥；飯；筒仔米糕；速食麵；牛肉麵；

便當；油飯；肉粽；排骨飯；八寶粥；刀削麵；排骨麵；

麵條；水餃；餛飩；餛飩皮；餃子皮

### 據以評定商標

著名於油飯商品及相關餐飲服務

吃七碗



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 11 款



案情說明 參加人以「吃七碗」商標，指定使用於第 30 類之「魚餃；蛋餃；火鍋餃；粥；飯；筒仔米糕；速食麵；牛肉麵；便當；油飯；肉粽」等商品，向被告申請註冊，並出具註冊第 1203156 號、第 741980 號、第 746185 號及第 746369 號「呷七碗」、「呷七碗及圖」商標權人即原告之商標註冊同意書（下稱系爭同意書），經被告審查，認符合當時商標法第 23 條第 1 項第 13 款但書規定，核准列為註冊第 1422368 號商標（下稱系爭商標）。原告以該商標之註冊有違註冊時商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款之規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系爭商標之註冊無前揭商標法規定之適用，以中台評字第 1030127 號商標評定書為評定不成立之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以經訴字第 10606305380 號訴願決定駁回，原告不服，遂向法院提起本件行政訴訟。判決主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

判決理由列示如下：一、按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，商標法第 30 條第 1 項第 11 款定有明文。又商標法施行細則第 31 條亦規定，商標法所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。由此可知，無論商標著名程度高或低，依我國商標法或商標法施行細則規定，僅符合相關公眾或消費者所普遍認知之低著名程度，即得被認定為著名商標，而受我國商標法有關著名商標之保護。

二、然最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議以目的性限縮解釋認本款後段之著名商標其著名性須達「一般消費者均知悉」之程度，合先敘明。

三、據以評定諸商標是否為著名商標及其著名程度：依原告所檢送之商標註冊資料、廣告、電視新聞、媒體報導及相關網路等證據資料，可知原告前身諸羅山小吃店於西元 1980 年開始販售嘉義米糕、香菇肉粿等小吃，至西元 1992 年成立原告「嘉義食品股份有限公司」，以工廠形態加工製造，商品包括油飯、米糕、米粉、肉粽及魯肉飯等，以中央廚房方式集中生產統一管理，75 年起原告陸續在國內及中國大陸獲准據以評定諸商標註冊於油飯等商品及餐飲服務上，且早自 74 年起即先後經大華晚報、台灣新生報、蘋果日報、中央日報、中國時報、民視、三立等報紙、電視節目報導及藉由 VIVA、東森等電視購物台行銷販售。據此，堪認於系爭商標 98 年 10 月 28 日申請註冊前，據以評定諸商標已廣為「相關」事業或消費者所普遍認知而臻著名，惟其著名並未跨越其他領域而臻國內大



部分地區絕大多數「一般」消費者普遍知悉之程度。

四、本件依系爭商標註冊簿所登載之事項，並觀其於申請註冊時所檢附之系爭同意書，可知系爭商標於 98 年 10 月 28 日申請註冊時，係經原告同意得與其所有之據以評定諸商標併存註冊於同一或類似商品之上，故依其註冊時商標法第 23 條第 1 項第 13 款但書規定(相當於現行商標法第 30 條第 1 項第 10 款但書規定)而准予其註冊，其無仿襲據以評定諸商標之意圖，或有企圖引起相關消費者混淆誤認其來源之故意，參加人以近似之「吃七碗」作為系爭商標申請註冊，應堪認定非出於惡意。

五、商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「減損識別性或信譽之虞」規定，依最高行政法院前開見解，需以著名商標已廣為一般消費者所普遍認知之高著名程度，始有適用之餘地，而本件據以評定諸商標並未達一般消費者均普遍熟知之高著名程度，業經本院詳述如前，準此，本件亦無本款後段規定之適用。

六、綜上所述，系爭商標之註冊並無修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款及現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定之適用。從而，被告就系爭商標之註冊所為「評定不成立」之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告無理由，應予駁回。

以上資料來源：<https://goo.gl/gZdnGH>



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

2018 年 10 月份  
電子報



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](mailto:email@woodwu.com.tw)

網站：<https://woodwu.com.tw>