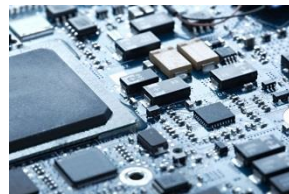




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 3 月份電子報



Newsletter of March 2018



目錄

報導 1.	專利侵權訴訟證據保全程序之簡介	003
報導 2.	英國將允許活動影像商標	006
報導 3.	歐洲專利在 3 月 1 日起在柬埔寨生效	007
報導 4.	專利行政判決-「鐵芯可置換之繞線式電感元件」 新型專利之進步性探討	008
報導 5.	智慧財產法院 106 年度行商訴字第 18 號行政判決	014
報導 6.	中國大陸商標局在 2018 年底前 商標註冊審查週期縮短至 6 個月！	017
報導 7.	中國大陸商標局遏制商標惡意搶注打擊商標侵權行為	018
報導 8.	2017 年審查品質之用戶評價調查報告書	021
報導 9.	關於專利審查預定開始時期之查詢	023

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 黃馨槿	編輯
· 林靖惠	編輯

報導 1.

專利侵權訴訟證據保全程序之簡介

作者／吳爾軒專利師

專利侵權訴訟是民事訴訟，舉證責任主要由原告（專利權人）負擔。然而，有些證據，例如被控侵權物或帳冊可能存在於被告（被控侵權人）之處，例如工廠或辦公室，取得不易，此時就需要透過「證據保全程序」來取得這些證據。

特別注意，「證據保全程序」與「保全程序」是兩種不同的程序。「證據保全程序」是為了避免證據滅失或礙難使用，其對象是證據。「保全程序」包括假扣押、假處分，是為了避免被告將財產處分或隱匿，其對象是被告的財產。二者有別。另外，「搜索」及「扣押」則屬於刑事訴訟，不屬於民事訴訟。這幾種名詞相似，容易造成混淆，特此釐清。

我們來看一看「證據保全程序」的裁判書的「主文」會記載什麼？

裁判字號	智慧財產法院民事裁定 106 年度民聲字第 28 號
主文	<p>准對相對人位於彰化縣○○鄉○○路 0 段 00 巷 00 號址內之下列證據為保全：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、 相對人所製造之「溶胞型纖維素纖維」產品取樣 5 卷。 二、 相對人製造溶胞型纖維素纖維所需之紡絲原液取樣 1,000 c.c.並置入 1 到 4 個玻璃製容器密封後冷藏保存。 三、 相對人製造溶胞型纖維素纖維所使用之沉澱池，以勘驗、照相及攝影方式予以保全。 四、 相對人製造溶胞型纖維素纖維所使用之沉澱池之結構圖說及操作流程等文件或電磁紀錄，以影印文件或複製電磁紀錄之方式，予以保全。 <p>其餘聲請駁回。</p>

由上可知，法院准許聲請人（專利權人）到相對人（被控侵權人）位在彰化縣的工廠或辦公室保全各種樣品作為證物。至於「其餘聲請」為何？為什麼被駁回，會在後續文章中說明。

再來，我們來看一看「證據保全程序」的裁判書的「法院之理由」為何？

裁判字號	智慧財產法院民事裁定 106 年度民聲字第 28 號
法院之理由	<p>四、經查，聲請人主張之上開事實，有系爭專利 1、2 之專利證書、專利說明書、專利侵權判斷表、聲請人網站資料、相關文獻、徵信報告、購買系爭產品公證書、GPC 分析說明、保密合約、備忘錄、修正備忘錄、公證之 Dr. Christoph Schrempf 陳述書、相對人產品照片、相對人網站網頁、相對人產品型錄、相對人登記資料、相對人母公司聚隆纖維公司工廠內部沉澱池照片、徵信公司調查員與相對人業務人員往來電子郵件、保全證據執行位置示意圖、相對人母公司 105 年年報等件為憑，堪認聲請人已提出可隨時調查之證據，並釋明有確定事、物現狀之法律上利益及必要性。衡諸民事訴訟法第 368 條修正理由特別強調預防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，聲請人聲請保全證據，有利事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟，亦有助於將來訴訟時，使法院發現真實、爭點整理與簡化及審理集中化之目的，乃准許聲請人如主文所示之請求。</p> <p>五、至聲請人主張就相對人製造、販賣溶胞型纖維素纖維產品所有生產紀錄、生產報表、銷貨紀錄、會計憑證、發票、帳冊、進出口報單及其他有關製造、販賣上開產品之數量、銷售價格等文件或電磁紀錄，以拍照、影印、光碟片複製或其他必要之方式予以保全，以資為認定相對人侵權行為是否成立及損害賠償計算之依據；然相對人侵權行為是否成立，有上開准許之證據保全已足。況如聲請人所述，相對人乃聚隆纖維公司之全資子公司，於現址專門量產溶胞型纖維素纖維製品，且自 100 年 7 月 15 日完成設立登記，迄今已經營逾 5 年，為合法登記設立之公司，則其生產成果，應有政府規範之會計、稅務帳冊可循；且該等證據雖在相對人持有中，但依民事訴訟法第 344 條，相</p>

對人於訴訟中有提出之義務，倘無正當理由不提出，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，此部分保全證據之聲請縱未准許，不致影響聲請人之利益。本院衡酌該等證據保全聲請人可能獲得之利益，及相對人因准許保全證據，致其隱私或業務秘密遭公開或受有不利益，認聲請人保全證據之實體利益顯不如相對人所受之不利益，爰駁回聲請人此部分保全證據之聲請。

由上可知，聲請人必須提供(1)自己的專利證書及(2)足以讓法院認為有侵權疑慮的憑據。在本件中，聲請人並無法透過公開管道購得被控侵權產品，所以是透過徵信公司調查員去與相對人交涉。若被控侵權產品可直接透過公開管道在市場上購得，則法院會認為並無保全之必要，而不准許。另外，在本件中，是聲請人員工 Dr. Christoph Schrempf 曾至聚隆纖維公司位於彰化縣○○鄉○○路 00 號之工廠內之 Iyocell 製造設備進行訪視，並在聚隆纖維公司允許下拍照。聲請人因此發現被控侵權產品的存在。這些都可作為聲請證據保全所需的憑據。

另外，有關生產紀錄、生產報表、銷貨紀錄、會計憑證、發票、帳冊、進出口報單及其他有關製造、販賣上開產品之數量、銷售價格等文件或電磁紀錄的證據保全，法院基本上都不准許，因為有政府規範之會計、稅務帳冊可循，且依民事訴訟法第 344 條，相對人於訴訟中有提出之義務，倘無正當理由不提出，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。也就是說，被控侵權人不提出帳冊，則法院會依照專利權人所主張的損害賠償數額宣判。

經過統計，在聲請證據保全的裁定中，智慧財產法院准予（含部分准予）的比例有 67.7%，駁回的比例是 32.3%。由此可見，准予的比例甚高，專利權人應該充分利用「證據保全程序」，以保障自己的權益。

報導 2.

英國將允許活動影像商標

根據英國法規提出的修改，企業將能夠註冊活動影像商標(moving image trademark)。2018/2/21

智慧財產局已就將修訂的英國商標法規進行磋商，未來將執行歐盟最新的商標規定。而在 2015 年所公布的新規定中，歐盟成員國必須在 2019 年 1 月 14 日前在各國的法律實施大部分的規定。也許此次最大的改變是取消現有商標要求能夠以圖像表示的要求，此要求限制了可被商標法保護的商標類型。

在新制度下，任何標誌都可以註冊為商標，只要它們能夠將一個公司的商品或服務與其他公司作區分，並且該商標應足夠明確清晰，可使主管機關和公眾能夠確定該商標擁有者所保護的商標主體。

IPO 表示，「這一改變開啟了以任何方式提交商標的可能性」。

「關於這個問題的討論焦點往往是非標準標記類型，例如聲音、動作和氣味，以及比以前更準確地表達它們的能力，但是這改變同樣適用於更常見的標記類型，包括形狀」，IPO 表示。

IPO 說道，「未來可能出現無數種不同類型的商標，除了更傳統的文字和圖形商標以外，還包括動畫商標(animation)、雷射圖商標(hologram)和立體商標(three dimensional shape)」。

並且，「企業將能夠使用有限的檔案格式(例如 mp3、mp4 和 jpg)註冊非標準標誌，但在將來會接受更多的數位檔案格式」。



報導 3.

歐洲專利在 3 月 1 日起在柬埔寨生效

從 2018 年 3 月 1 日起，歐洲專利申請和註冊可指定在柬埔寨生效，給予與在歐洲專利局 38 個會員國內相同的保護。申請人需提出生效要求以及繳交 180 歐元，並且在 2018 年 3 月 1 日後提交的歐洲或國際申請案才適用。

此生效制度是根據歐洲專利局主席與柬埔寨工業部長於 2017 年 1 月 23 日簽署，並在 2017 年 12 月 8 日通過。預計未來幾週歐洲專利局和柬埔寨工業部將提供更多詳細消息。

報導 4.

專利行政判決-「鐵芯可置換之繞線式電感元件」 新型專利之進步性探討

案件歷程：

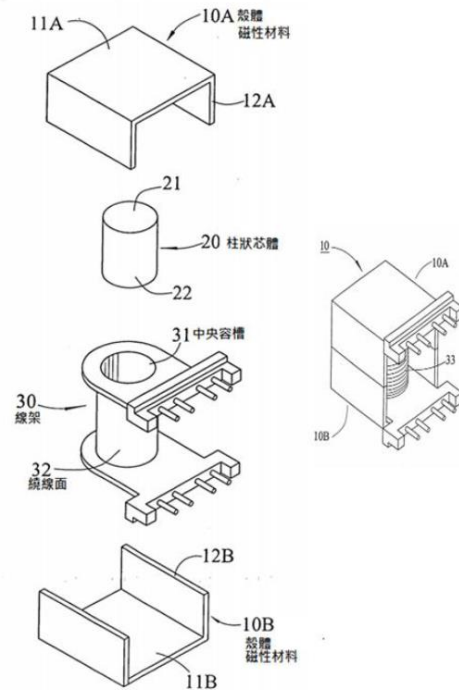
系爭專利申請日為 101 年 1 月 6 日，經智慧局於 101 年 3 月 12 日准予專利並公告。

原告(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項(應為核准時之專利法第 94 條第 1 項第 1 款及同條第 4 項)規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，核認系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，以 105 年 4 月 12 日(105)智專三(二)04075 字第 10520430760 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 4 舉發成立」之處分。原告不服，提起訴願，經濟部以訴願決定駁回後，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 106 年 6 月 14 日以 105 年度行專訴字第 74 號判決駁回原告之訴。

舉發證據：

系爭專利，第 M427657 號「鐵芯可置換之繞線式電感元件」專利案。

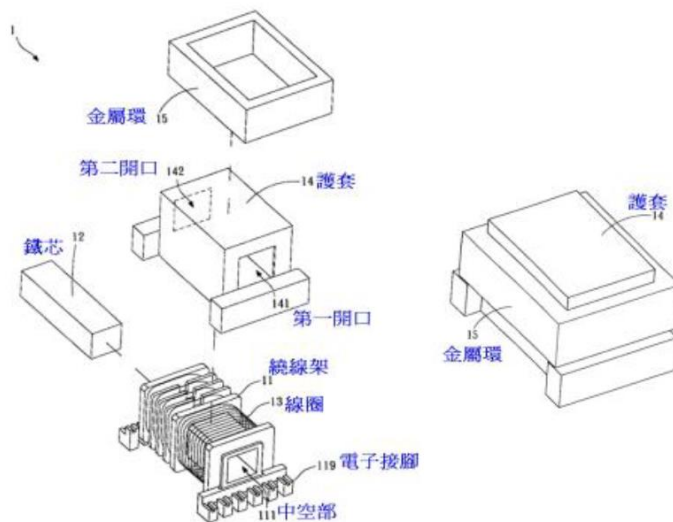
附圖一



系爭專利第 2A、2B 圖

證據 1 為系爭專利。

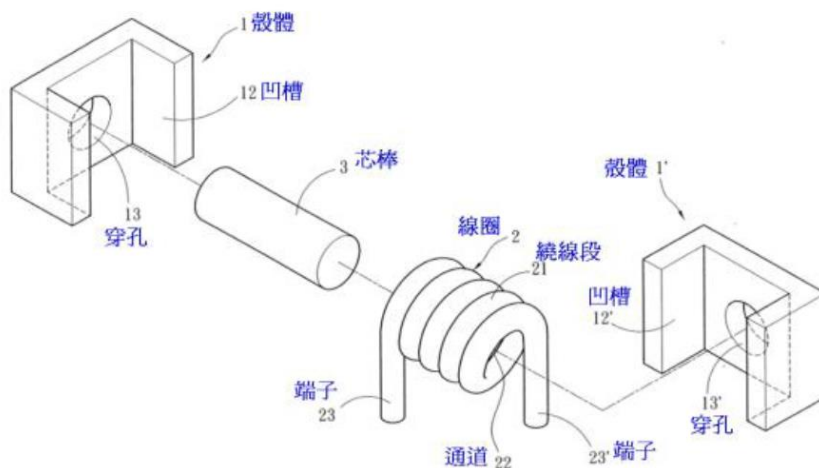
附圖二



證據 2 第 1、2 圖

證據 2 為 100 年 10 月 1 日公告之我國第 M413203U 號「鐵芯繞線組」專利案。

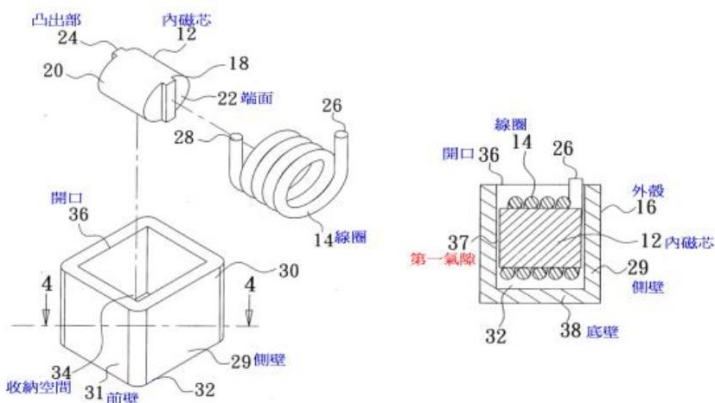
附圖三



證據 3 第 9 圖

證據 3 為 96 年 6 月 21 日公告之我國第 M314406U 號「電感器結構改良(二)」專利案。

附圖四



證據 4 第 2、3 圖

證據 4 為 99 年 3 月 1 日公告之我國第 M375279U 號「扼流線圈」專利案

原處分認定：證據 2 和證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1, 2 不具進步性；「證據 2、3 或證據 2、4 之組合」足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性；「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

證據 2 與請求項 1 之差異在於對比於殼體之金屬環 15，未明確揭示為磁性材料，惟查，和證據 2 具有技術領域關連性之證據 3 已揭示電感器之磁力線若曝露於外，會對電感器周遭之其他電子元件造成電磁干擾，而藉由殼體 (1、1') 來解決此問題，電磁屏蔽的材料可使用磁性材料係屬教科書、參考書所記載之通常知識，所屬技術領域中具有通常知識者會想到將證據 2 之金屬環 (15) 使用磁性材料，來避免證據 3 所揭示之電磁干擾問題，輕易完成請求項 1，故證據 2 和證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

證據 3 第 9、10 圖已揭示二殼體 (1、1') 為 U 型，故證據 2 和證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

證據 2 之鐵芯 (12) 已揭示其材料為鐵，鐵係磁性材料，且關於使用磁性材料作為殼體電磁屏蔽之材料為所屬技術領域之通常知識，且和證據 2 具有技術領域關連性之證據 4 為一扼流線圈，其已揭示內磁芯係由鐵氧體磁性材料製成之圓棒，外殼係由鐵氧體磁性材料製成之中空立方體，故證據 2 和證據 3 之組合或證據 2 和證據 4 之組合均足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

證據 4 已揭示該扼流線圈之柱狀芯體 (12) 和中空外殼 (16) 的內面之間形成間隙，可避免核心飽和，所屬技術領域中具有通常知識者會想到將證據 2 之鐵芯 (12) 和金屬環 (15) 內面之間使用以證據 4 所揭示之內磁芯 (12) 與外殼 (16) 內面之間形成間隙以避免核心飽和，輕易完成請求項 4，故證據 2、證據 3 和證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

判決認定：「證據 2 和證據 3 之組合」可證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性；「證據 2、3 或證據 2、4 之組合」可證明系爭專利請求項 3 不具進步性；「證據 2、證據 3 和證據 4 之組合」可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

有關原告主張「因系爭專利請求項 1 之『殼體』簡化習知電感元件之構件數目，…，從而具有證據 2 之『金屬環』及『護套』所未有『簡化生產』及『提高良率』之功效」。然而，請求項 1 僅界定「殼體包覆線架」，未詳述如何包覆，本難謂其具有與證據 2 相同之保護效果，又查系爭專利明書及圖式所揭示之殼體，係以四面環繞線架，但證據 2 在以金屬環四面環繞線架，再以護套從上方再行包覆線架，形成五面包覆，其包覆的保護效果，顯非請求項 1 所能等量齊觀，因此，請求項

1 並非簡化構件而能達成與證據 2 之相同功效，並非省略技術特徵之發明，自難據此認其具有進步性。據上，證據 2 與證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

證據 3 已揭示殼體係由二個分別具有底板及兩側板的 U 型單元 (1、1') 相對結合組成。又證據 2、證據 3 與系爭專利同為電感器之結構，證據 3 之殼體與柱狀芯體同樣採分離式設置，且該殼體與柱狀芯體亦形成磁路以避免磁力線暴露於外，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，顯有合理之動機，同時參酌證據 2 與證據 3，並藉由證據 3 之教示而輕易將證據 2「□」字形金屬環切割為二個 U 型單元之結合，進而完成系爭專利請求項 2。

請求項 3 所列舉上開殼體及芯體之各項材料，均為習知高磁導率之磁性材料，此為技審官之本案意見第二點所明確揭示 (系爭專利申請前之維基百科關於「鐵磁性」之條目解釋，以及教科書節本作為依據，可見其當屬系爭專利申請前之通常知識無誤)。原告就此即表示：「系爭專利請求項 3 所列舉之各種材料為習知高導磁率之磁性材料，並無疑義」。而前已敘及：「金屬環可藉由護套的開口與鐵芯的二端連接而形成封閉磁路，進而減少漏電感的現象發生」(證據 2 說明書揭示)、「要藉由金屬環與鐵芯構成一封閉磁路以減少漏電感，其應選用磁阻較低 (即高磁導率) 的材料作為主體，即磁性材料」(技審官本案意見第一點)；因此，系爭專利所屬領域具有通常知識者，顯可輕易選用請求項 3 所列舉之各種習知高磁導率之磁性材料作為證據 2 金屬環與鐵芯之材料，又查證據 2 已顯示鐵芯與金屬環分離各別獨立設置之結構，因此，當證據 2、3 顯可輕易組合完成請求項 1 時，亦當具備有鐵芯與金屬環可以為相同與不同材料之置換能力。據上，證據 2 與證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

請求項 4 附加之技術特徵，已可見於證據 4 之剖視圖中內磁芯 12 與外殼 16 間存有氣隙 37。證據 4 說明書第 3 頁之先前技術第 1 段已指出「該外殼與該內芯材之間通常具有氣隙用以避免核心發生飽和而使扼流線圈產生功耗」，由此可知在相當於芯體與殼體之內芯與外殼間，存有氣隙，可避免核心發生飽和而使扼流線圈 (相當於系爭專利之線圈) 產生功耗之事，乃是習知之先前技術。又由於證據 4 揭露之技術內容為扼流線圈，亦即電感器，其與系爭專利、證據 2、證據 3 均同樣採用獨立柱狀芯體搭配殼體，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者顯有動機可輕易將證據 2、3、4 加以組合，而完成請求項 4。

總結與分析：

(一) 通常知識的舉證

進步性審查係以所屬技術領域中具有通常知識者的觀點，審查是否依申請時之相關先前技術與通常知識能預期得到申請專利之發明或新型。如於行政訴訟階段，當事人爭執該通常知識的技術水準，而法院認為應以相關技術文獻來證實該技術水準時，法院可命當事人提出相關技術文獻，廣泛了解申請時相關先前技術，以反映該技術水準，或可將所知之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人辯論而作為判決基礎。此外，未來若我國專利舉發案能採取言詞審理的審查方式，對於爭議釐清可更直接且有效率，而提高舉發案的審查品質。

(二) 有關「新型」及「發明」進步性的審查，兩者要件並無不同

99 年專利法對新型專利之進步性規定係「顯能輕易完成」，對發明之進步性規定係「所能輕易完成」，究竟二者有無實質差異，判決認為此項爭議，並無論述判斷之必要。查，93 年審查基準早已明訂新型專利要件判斷適用發明專利審查基準章節，又為了一勞永逸杜絕新型與發明「所」、「顯」用語之爭議，100 年專利法修正時，已將新型進步性之規定刪除，準用專利法第 22 條規定，並於修法理由已明確說明新型專利要件性質上與發明之專利要件並無不同，更於 102 年 6 月專利法修正時允許發明、新型一案兩請並採權利接續制，以上說明，均可佐證二者無差異且為定論。此外，本判決不僅對系爭專利申請前之通常知識提出佐證，亦詳細說明所屬技術領域中具有通常知識者進行尺寸改變、材料選擇或置換的動機，判決理由論述詳盡、周延，可作為進步性論理之參考範例。

本文出處：<https://goo.gl/CsyVb5>

報導 5.

智慧財產法院

106 年度行商訴字第 18 號行政判決

台北金融大樓股份有限公司認為數字科技股份有限公司的註冊第 1742283 號商標「101 名品會」有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款之規定而對該商標提出異議，智慧財產局以兩者商標近似，撤銷「101 名品會」商標註冊，數字科技提出訴願，遭經濟部駁回後再提行政訴訟，智慧財產法院判「101 名品會」敗訴，仍可上訴。

該異議案爭點：判斷兩商標是否近似時，圖樣某部分雖聲明不專用，仍應就該聲明不專用之部分，進行整體觀察比對，判斷是否有致相關消費者混淆誤認之虞。

異議人商標圖樣內之「TAIPEI」「101」聲明不專用，圖樣內之「台北」「101」聲明不專用，圖樣內之「.COM」不在專用之內，第 38 類：行動電話通訊傳輸；網際網路之電信連結等服務。第 35 類：百貨公司、超級市場、購物中心等服務。相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 11 款。

案情說明約略如下：緣原告前以「101 名品會」商標，指定使用於第 38 類之「電話通訊傳輸；…；藉由電腦及電腦網路及全球通訊網路之聲音及影像通訊傳輸」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第 1742283 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人對該商標提起異議，案經被告以中台異字第 1050144 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以經訴字第 10506314800 號訴願決定書為訴願駁回之決定，原告仍不服，遂向法院提起行政訴訟。法院判決原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

判決理由列示如下：一、據爭商標為著名商標：（一）據爭商標之外文「TAIPEI」、中文「台北」及數字「101」雖為普通習見之文字，但據爭商標為文字與數字之組合，並與其所使用及註冊之百貨公司、購物中心、電信傳輸等相關服務無關聯性，消費者仍會將其視為指示及區別來源之標識，而具識別性。又台北 101 大樓於 93 年間完工落成，並成為世界新地標建築，廣泛為全球各地人民所知悉；並自 90 年起陸續以據爭商標圖樣指定使用於衣服、皮包、背包、百貨公司、超級

市場、購物中心、電信傳輸等各類相關商品及服務，申請註冊，並取得註冊第 00162920 等百餘件「TAIPEI 101」、「台北 101」、「Taipei101.com」、「101 設計圖」等商標註冊，據爭商標使用廣泛、多元，且行之有年，有多角化經營之實，為相關消費者所矚目，足以為我國相關事業及消費者所普遍知悉，其為著名商標無疑。

(二)原告雖主張據爭商標之著名範圍應僅限於「101 大樓建築物本身」，而不及於特定之商品或服務。惟如前所述，台北 101 購物中心廣為我國民眾週知，名聲更遠播國外，此觀 101 年 6 月 9 日、102 年 2 月 21 日蘋果日報美國影星湯姆克魯斯之妻凱蒂荷姆斯，及日本名歌手安室奈美惠至台北 101 購物中心購物之報導即明；佐以 101 年 7 月 26 日蘋果日報報導台北 101 購物中心今年業績衝百億元，106 年 7 月 1 日 ETNEWS 新聞雲報導蘋果直營店於台北 101 開幕，請韓國知名偶像 Super Junior-M 及 f(x) 團體造勢代言，足徵據爭商標已長期使用於所提供之購物中心及百貨公司，並經各大媒體廣泛宣傳，為相關消費者所知悉，而達著名程度，非僅止於 101 建築物本身而已。

二、系爭商標與據爭商標為高度近似商標：(一)商標之功能主要在於指示商品或服務的來源，而以之與他人的商品或服務相區別，只要商標整體具有識別性，即具備商標功能，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性之依據。準此，判斷兩商標是否近似時，圖樣「101」部分雖聲明不專用，仍應就該聲明不專用之部分，進行整體觀察比對，判斷是否有致相關消費者混淆誤認之虞。又判斷商標近似，以商標圖樣整體為觀察；但商品或服務之消費者所關注寓目印象或者事後留存其印象之顯著部分即屬主要部分，主要部分觀察方法與整體觀察並非抵觸對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象，殊不得執在判斷商標近似上以主要部分觀察方法之說明，質疑其非以商標圖樣整體為觀察(最高行政法院 105 年度判字第 703 號判決參照)。

(二)系爭商標係由數字「101」及中文「名品會」3 字，由左至右依序排列所組成，該商標數字部分仍予消費者留下數字 101 之印象；至置於「101」數字後之中文「名品會」3 字則予人為傳達有關名品聚集之意涵，用於指定服務上識別性弱，系爭商標整體觀察，以起首粗字體設計之數字「101」於外觀較為醒目，為消費者辨識來源之主要部分；而據爭商標亦為數字「101」與中英文「台北」、「TAIPEI」或 101 建築體圖型組合而成，如前所述，據爭商標已為相關消費者所熟知，尤其「101」更是消費者耳熟能詳之表徵，縱據爭商標於申請註冊時，聲明不專用，但參照前開說明，「101」仍為據爭商標整體之顯著部分，不因聲明不專用而受影響。系爭商標與據爭商標之顯著部分均為數字「101」，二者不論讀音、外觀均有相當程度雷同及相似之處，近似度極高。



三、系爭商標所為名品網路交易，與據爭商標指定使用名品交易之百貨公司、購物中心，具有明顯關聯性，有致消費者混淆誤認之虞。

四、系爭商標申請人難認具善意：查系爭商標與據爭商標高度近似，而系爭商標申請註冊時（103 年 12 月 2 日），據爭商標已頗負盛名，系爭商標猶以相同之數字構圖，申請註冊商標，不無攀附之嫌，系爭商標申請人難認具善意。

五、據爭商標之商標權人即參加人多角化經營：據爭商標指定使用於服飾品、手錶、首飾及貴金屬等零售、百貨公司、超級市場、購物中心等服務，申請註冊商標多達百餘件，且經參加人廣泛使用於百貨公司及購物中心等相關服務，亦有卷附如前所述之報導、廣告等資料為憑，參加人多角化經營，應足認定。

六、衡酌系爭商標與據爭商標商標近似及商品與服務類似之程度、識別性、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素，系爭商標與據爭商標近似程度高及指定商品或服務類似程度亦不低，且據爭商標已為國內消費者所熟悉等事證，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認系爭商標商品或服務與據爭商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞，自有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段之適用，因此判「101 名品會」敗訴。

本文出處：<https://goo.gl/SQDNCH>



報導 6.

中國大陸商標局在 2018 年底前 商標註冊審查週期縮短至 6 個月！

張茅在中國大陸工商和市場監管工作會議上強調：

繼續深化商標註冊便利化改革。提升商標審查評審科學化、無紙化、智慧化水準，研發圖形智慧化檢索技術，研究建立智慧審查輔助系統、商標評審網上申請系統和新一代商標註冊與管理自動化系統等。放寬申請受理點審批，推進受理點與質權登記點一體化建設。加強商標審查協作中心建設，提高商標審查能力。2018 年底前商標註冊審查週期縮短至 6 個月，商標註冊申請受理通知書發放時間縮短至 1 個月，商標檢索盲期縮短至 2 個月，商標轉讓審查週期縮短至 4 個月，商標變更、續展審查週期縮短至 2 個月，商標駁回複審案件平均審理時間壓縮至 7 個月。持續推進商標資料開放共用，年底前向社會開放全部商標資料。

強化商標智慧財產權保護。加強商標審查、異議、評審與司法審判等關鍵環節的協調配合，推動關口前移，有效遏制商標惡意搶注。以馳名商標、地理標誌、涉外商標和老字號商標為重點，從嚴從重打擊侵犯商標專用權行為。推動商標監管執法跨部門、跨區域協作，加強與刑事司法銜接配合。

提高商標品牌建設與服務能力。推進行業品牌和區域品牌建設，引導商標密集型產業發展。完善商標品牌價值評價機制，提升中國大陸商標品牌影響力。推進商標品牌富農工作。推動各地從法律制度上取消著名、知名商標制度。

推動中國大陸商標品牌國際化。建立商標海外維權合作和援助機制。推廣馬德里商標註冊體系，提高商標國際註冊量。

本文出處：<https://goo.gl/dQW1Ks>

報導 7.

中國大陸商標局遏制商標惡意搶注打擊商標侵權行為

日前中國大陸國家工商總局商標局在官方網站發佈了 2017 年遏制惡意註冊、打擊商標侵權的工作成果。

一、推進商標監管保護關口前移，切實遏制商標惡意註冊行為

中國大陸商標局通過優化審查分文流程，對典型惡意申請類型及相關案例進行梳理、匯總，採取提前審查、併案集中審查和從嚴適用法律等措施，大力遏制違反誠實信用原則、惡意侵犯他人在先權利。截至目前，商標局駁回了一批惡意註冊申請，起到了較強的示範效應。

（一）在審查方面，對認定具有明顯的主觀惡意的商標申請從嚴審查，主動予以駁回。


一對惡意攀附他人商譽、搶註較高知名度商標的申請予以駁回。例如，威海地素貿易有限公司申請註冊 300 餘件商標，均完整包含他人在先註冊、知名度較高的商標；英國亞瑟品牌管理有限公司申請了 400 多件商標，在非類似商品服務上抄襲他人具獨創性和知名度的商標。以上情形違反誠實信用原則，具有攀附他人商譽的不正當意圖，商標局都依法予以駁回。

二上海雋暢資訊技術有限公司及相關利益共同體共申請註冊縣級以下行政區劃名稱商標近 5000 件，因其具有不正當佔用公共資源意圖，商標局依法予以駁回。三是對申請註冊名人姓名商標等他人在先權利的惡意商標申請，從嚴審查，主動予以駁回。如，晉江市麥克格雷迪鞋服貿易有限公司未經本人許可或授權，將“特雷西·麥克格雷迪”和“凱文杜蘭特”等 NBA 籃球明星姓名音譯作為商標註冊和使用，易使社會公眾對商品或服務來源產生誤認，商標局從嚴審查，均主動予以駁回。

四自然人王樹本申請註冊“雙鵝騰飛 SHUANG E TENGFEI”商標後被無錫小天鵝股份有限公司提起無效宣告申請。因王樹本還在多個類別商品上申請註冊了“美的公主”、“HAILEER”、“容聲家寶”、“新飛舞”、“PANSOPHIC”、“美菱先鋒”等眾多與知名品牌相近的商標，具有惡意抄襲他人高知名度商標的意圖，該商標被商評委依法宣告無效。而且商標局在審查時參考在先無效宣告理由，予以駁回



(二) 在異議審理中以併案集中審查和從嚴適用法律等措施，集中處理了一批惡意囤積、惡意攀附他人商譽的商標案件。例如，廣州天一坊皮具有限公司申請註

冊“TOM FORD”、 等大量與時尚界知名公司商標文字或圖形相同的商標，涉及多個類別的商品。又如，廣州四三九九資訊科技有限公司申請 9000 餘件商標，其中被不同權利人提出異議 210 件，商標局對其被異議的 39 件商標一併處理。商標局將上述公司作為被異議人的商標異議案件併案處理，依據商標法有關規定，作出被異議人多件商標不予註冊的決定。

二、加強對中國大陸地方商標行政執法工作的指導，深入推進商標行政保護工作

2017 年中國大陸商標局著力推動商標工作重點向註冊確權與保護維權並重轉變，中國大陸各級工商和市場監管部門將加強商標行政執法作為依法履行市場監管職能的重要內容，嚴厲打擊商標侵權假冒行為。2017 年全系統共查處商標侵權假冒案件 2.7 萬件，涉案金額 3.33 億元，罰沒金額 4.43 億元。

(一) 加強商標案件請示批復和轉辦工作，確保案件及時、依法處理。及時對地方執法機關向商標局請示的“科勒”“瑞雪”“INCITY”等商標案件提出批復意見，指導地方辦案。向地方執法機關轉辦“紐百倫”、“阿爾卑斯”等 20 餘件涉嫌商標違法案件。督導地方依法查處擅自將“一帶一路”文字作為商標使用的違法行為。

(二) 強化對重點案件辦理的組織協調，共同打擊商標侵權。中國大陸商標局組織、協調各地工商和市場監管部門查處“一得閣”“老鳳祥”“公牛”“三環”“六國”“洛川蘋果”等一批跨區域、社會公眾反映強烈的商標侵權案件，有力地打擊了侵犯商標專用權的違法行為。

(三) 推動商標行政執法跨區域協作，著力提升商標權保護工作效能。商標局積極支持京津冀、淮海經濟區、華東六省一市等地開展商標行政執法區域協作，推動商標侵權案件線索資訊跨省共用和協同保護，有效的維護了商標權利人和消費者的合法權益。

(四) 加大對商標代理機構的監管力度，進一步規範代理市場秩序。一是積極推動商標代理機構監管基礎建設。二是切實加強系統內部溝通聯動，強化商標代理機構的屬地監管。三是進一步加強商標代理機構不正當競爭案件查處力度。

三、2017 年 9 月 20 日，中國大陸國家工商行政管理總局印發《開展打擊商標侵權“溯源”專項行動方案的通知》，決定自 2017 年 9 月底至 2018 年第一季度在全系統開展打擊商標侵權“溯源”專項行動。專項行動以馳名商標、地理標誌、涉外商標和老字型大小商標為重點，開展同權利人、行業協會、電商平臺等相關



各方的合作，加大對商標侵權案件源頭追溯力度，為商標品牌競爭營造良好的市場環境。

本文出處：<https://goo.gl/YauSnw>

報導 8.

2017 年審查品質之用戶評價調查報告書

概要：

日本特許廳每年都會進行關於專利/設計/商標審查品質的用戶評價調查，今年度的調查結果顯示，對專利審查整體品質的正面評價比例較去年上升，為 58.3%，此外，對國際專利（PCT）申請的國際檢索等整體品質的正面評價為 54.2%，對設計審查總體品質的正面評價比例為 58.0%，關於核駁理由通知等的記載、核駁審定記載、判斷的同質性、先前設計調查，國際設計註冊申請項目的正面評價比例提高，對商標整體品質的正面評價比例為 48.3%，5 階段評價中 2 以下的否定評價，長年來看為下降的趨勢（14.0%→7.2%），日本特許廳將繼續致力於改善審查品質。

1.背景

日本特許廳為支援企業的全球業務發展，並為推動創新作出貢獻，目標為實現能讓用戶滿意的審查，為了實現能讓用戶滿意的審查，必須適當地掌握用戶需求及期望，因此，日本特許廳對專利/設計/商標審查的品質進行用戶評價調查。

2.調查結果概要

1)專利

調查結果摘要：

- 對專利審查整體品質的正面評價(5 階段評價中 4 以上)比例較去年上升，為 58.3%(去年度為 57.0%)。
- 對國際專利（PCT）申請的國際檢索等整體品質的正面評價為 54.2%(去年度為 48.4%)。
- 特別是，核駁理由通知等(核駁審定除外)的記載的易理解性(67.2%)、國內專利文獻的調查(65.7%)、面詢、電話等與審查官的溝通(62.1%)的正面評價超過 60%。

今後課題：對於用戶認定為重要項目的 判斷的同質性，今後將繼續保持品質並

進行改善。

2)設計

調查結果摘要：

- 對設計審查總體品質的正面評價比例為 58.0%(去年度為 61.0%)。
- 在 核駁理由通知等的記載、核駁審定記載、判斷的同質性、先前設計調查、國際設計註冊申請的項目中，正面評價的比例增加。
- 特別是，關於核駁理由通知等的記載(59.7%)、先前設計調查(51.5%)、溝通(75.6%)，正面評價超過 50%。
- 面詢、電話等與審查官的溝通(62.1%) 的正面評價超過 75.6%。

今後課題：

- 將致力分析及掌握設計審查總體品質的正面評價比例較去年減少的原因。
- 對於用戶認定為重要項目的專業知識水準，今後將繼續保持品質並進行改善。

3)商標

調查結果摘要：

- 對商標整體品質的正面評價比例為 48.3%(去年度 50.5%)，關於否定評價，長年來看為下降的趨勢(14.0%→7.2%)。
- 核駁理由通知中的說明(51.9%)、容易理解的文句(56.1%)、修正指示中的說明(60.1%)、容易理解的文句(61.0%)、適當的回答(54.6%)、與審查官的溝通(電話/面詢)(64.2%) 等項目與去年度相同，正面評價超過 50%。
- 關於與基準/簡冊的同質性(31.7%→35.8%)、審查官之間的同質性(判斷的同質性)(23.3%→30.1%)，正面評價的比例上升，可看出獲得改善的傾向。

今後課題：

- 將致力分析及掌握商標審查總體品質的正面評價比例較去年減少的原因。
- 對於用戶認定為重要項目的識別性的判斷、類似性的判斷、審查官之間的同質性(判斷的同質性) 等，今後將繼續保持品質並進行改善。

4)關於今後的用戶評價調查

日本特許廳預定在 2018 年也會實施相同的調查。

以上資料來源：日本特許廳

<https://goo.gl/Uz4p7W>

關鍵詞：日本、專利、設計、商標、用戶評價

報導 9.

關於專利審查預定開始時期之查詢

概要：

專利審查預定開始時期查詢是為了提供申請人及代理人更為適當的權利取得，通過日本特許廳網站為每個申請人/代理人提供審查尚未開始的申請(未公開的申請除外)的預定開始時期。

關於近期預定開始的申請，會建議確認該申請權利化的必要性等，利用早期審查制度、面詢審查制度及資訊提供制度，檢討該申請權利化的必要性為否定時，可以使用審查請求費用返還制度。

另外，所提供的預定開始時期的資訊，僅僅是開始時期的預估，並不能保證開始時期，每年有四次預定開始時期，雖會進行再調整，但根據審查進展情況，也有與預定開始時期不同時間而開始審查的申請。

有關 資料提供：

1) 資料提供是通知在 2018 年 1 月 15 日已公開，且於 2018 年 1 月 15 日時審查尚未開始的申請中，將於 2018 年 1 月至 2018 年 6 月預定開始的案件。

2) 專利審查部門會根據預定開始時期安排審查，但實際上有些申請是在申請人或代理人得到 資料提供 時已經開始審查，例如申請早期審查的申請、或是與預定開始時期不同時間而開始審查的申請，因此，所提供的預定開始時期僅作為開始時期的預估。

另外，關於申請早期審查的申請及利用請求實審費用的繳納延期制度的申請等，在備齊 資料提供 所揭載的條件後而使到審查開始為止的期間變短的申請，其開始時點可能會在 資料提供 所揭載時間之前。

以上資料來源：日本特許廳

<https://goo.gl/Uw3fNd>

關鍵詞：日本、專利、審查、開始時期、查詢



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 3 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

網站：<https://woodwu.com.tw>