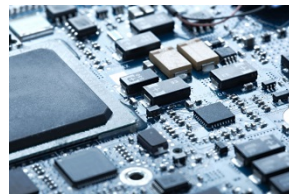




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2017 年 10 月份電子報



Newsletter of October 2017



目錄

報導 1.	更確實地取得有關標準關連發明之專利權成為可能	003
報導 2.	日美歐中韓的「惡意商標申請」事例集	005
報導 3.	焦點領域的專利申請技術動向調查 ~構築對應第四次產業革命的研究開發戰略~	007
報導 4.	McRO v. Bandai Namco 判決評析-(簡介與簡易評析)	011
報導 5.	Thales v. US. 判決評析	013
報導 6.	審查及訴訟中無自我揭露，雖非蓄意欺瞞但仍不予實施	015
報導 7.	快取記憶體可專利性的判斷方法應區別是否為抽象概念	017
報導 8.	關於在英國決定將脫離歐盟之後一些關於智慧財產權法之事實	019
報導 9.	印度智慧財產局(CGPDTM)實施專利證書的產生和發布的自動化流程	022
報導 10.	專利程序手冊推出	023

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.

更確實地取得有關標準關連發明之專利權成為可能

概要：

特許廳與國際電氣通信聯合(ITU)達成合意，ITU 所管理的標準關連文件提供給特許廳，而特許廳將其利用於專利審查。

此次的合作，包含策定標準規格的過程，民間企業及團體向 ITU 提出的資料將可有效率地活用於專利審查，企業在有關標準關連發明上更確實地取得專利權成為可能。

1.背景

IoT、AI 及大數據(Big data)等新技術所帶來的第四次產業革命的動作不斷加速，作為基盤的資訊通信技術，及其發展所不可欠缺的標準規格的重要性不斷攀升，在此背景下，企業等利用標準規格的發明(標準關連發明)不斷地產生。

特許廳為了標準關連發明的審查，以全世界中包含標準關連文件的非專利文獻作為對象，進行先前技術文獻的調查。

2. 特許廳與 ITU 的合作

此次，為了更有效率地透過調查非專利文獻的先前技術文獻，以實現更適當的權利賦予，特許廳與促進電氣通信世界標準化的標準機關 ITU 達成合意，ITU 所管理的標準關連文件提供給特許廳，而特許廳將其利用於專利審查。

藉由此次合意，特許廳將審查官所使用的專用資料庫，加上了 ITU 提供的標準關連文件，利用於先前技術文獻調查，藉此，審查官容易地從專用資料庫取得 ITU 的標準關連文件，更有效率地進行先前技術文獻調查成為可能，另外，除了已發行的標準，在過去特別難以有效率地獲得的標準規格制定過程中所提出的文件也可以利用於專利審查。

使用者在進行包括標準關連文件的非專利文獻的先前技術文獻調查上，透過此合作可回應使用者的要求，透過更有效率地調查非專利文獻的先前技術文獻，實現更適當的權利賦予。



3. 今後致力方向

特許廳已經與國際標準化機構(ISO)進行相同合作一事上達成合意，特許廳今後將深化與 ITU 及 ISO 的合作關係，同時檢討與其他標準化機關的合作可能性，使審查更加充實。

以上資料來源：

日本特許廳

<https://goo.gl/SceD4H>

關鍵詞：日本、國際電氣通信聯合、國際標準化機構、標準關連發明、ITU、ISO

報導 2.

日美歐中韓的「惡意商標申請」事例集

概要：

日美歐中韓的商標五廳(TM5)在日本特許廳的主導下，揭載 TM5 的「惡意商標申請」事例集，此事例集在與國際商標協會(INTA)共同舉辦的聯合研討會(Joint Workshop)廣泛地向使用者公開，在 TM5 的網站上也有揭載。

1. 主要內容

近年來，著名品牌等商標由無關連的第三者擅自地申請商標並獲得註冊，也就是所謂 惡意商標申請 的問題在世界各國發生，TM5 在日本特許廳所主導的惡意商標申請項目 中，交換 TM5 各局制度/運用等資訊的同時，也對使用者發送資訊，致力於針對 惡意商標申請 的對策協助。

此次，TM5 在日本特許廳的主導下，將作為 惡意商標申請項目 的一環，揭載並製作了申請於各局的 惡意商標申請事例集 。

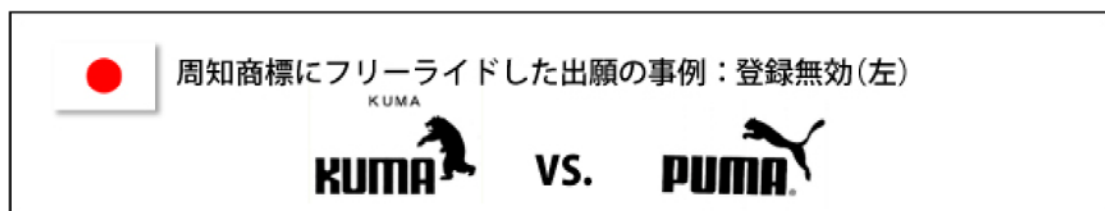
由於此事例集廣泛地提供給使用者，日本特許廳在 5 月 20 日至 24 日期間，於西班牙/巴塞隆納所舉行的 INTA 年會上，與 INTA 共同舉辦了聯合研討會，公開了此事例集。

2. 惡意商標申請事例集 概要

此事例集是在審判等情況有所爭議的 惡意商標申請 的各事例概要(各局 10 件，合計 50 件)，其構成包含了判決、審定摘要及各局制度/運用的比較表。

TM5 各局事例

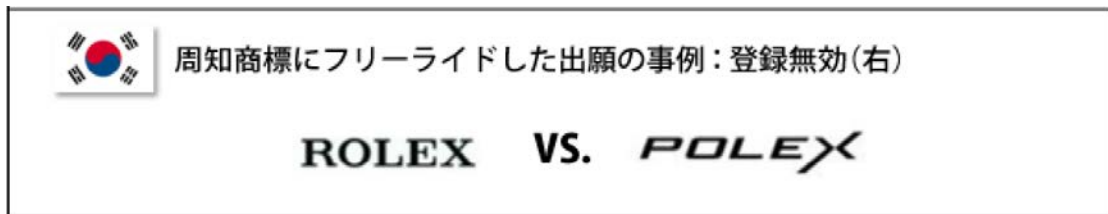
日本：對眾所皆知的商標做出搭便車模仿(Free Ride)申請的事例，註冊無效(左)。



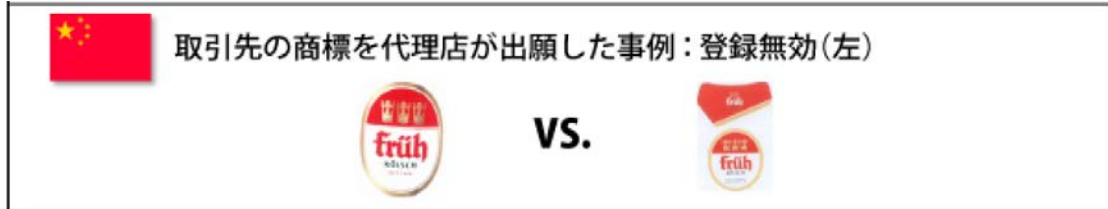
歐洲：第三者將他國知名商標提出申請的事例，註冊無效(左)。



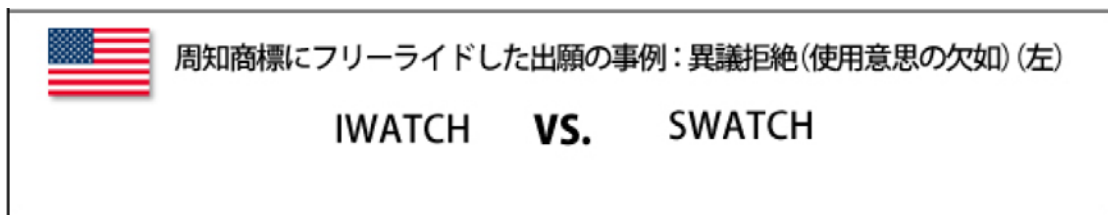
韓國：對眾所皆知的商標做出搭便車模仿(Free Ride)申請的事例，註冊無效(右)。



中國：代理店將業務夥伴的商標提出申請的事例，註冊無效(左)。



美國：對眾所皆知的商標做出搭便車模仿(Free Ride)申請的事例，異議拒絕(缺乏使用意圖，左)。



以上資料來源：

日本特許廳

<https://goo.gl/iolamR>

關鍵詞：日本、惡意商標、TM5、INTA

報導 3.

焦點領域的專利申請技術動向調查

~構築對應第四次產業革命的研究開發戰略~

概要：

特許廳將 智能製造技術 (smart manufacturing)及創新的生物技術 基因編輯及遺傳因子治療關連技術 等技術，在受到社會注目的領域中選定 15 個技術主題，實施了專利申請情報的調查。

1. 所謂專利申請技術動向調查

特許廳在有關市場創出的技術領域上，選定了作為國家政策上應當進行研究開發的技術領域的技術主題，實施了專利申請情報的調查，2016 年度實施了 15 個技術主題的調查。

2. 調查結果概要

在世界的專利申請件數逐年增加的情況下，有關實現與第四次產業革命深具連繫的「Connected Industries」而至關重要的 IoT 關連技術上，不限於單一產業領域的 IoT 關連技術，橫跨多個產業領域的相關技術的專利申請件數也不斷增加，另外，在生物技術領域上，近年來創新的技術開發也受到社會的矚目。

因此，今年所調查的 15 個技術主題調查之中，作為 IoT 關連技術的 智能製造技術、雲端服務/雲端商業 及 設施園藝農業，另外，作為生物技術領域的 基因編輯及遺傳因子治療關連技術 及 人工器官，將於後述內容介紹。

◎智能製造技術

以智能製造技術為首，在工廠內 IoT 活用上於 2025 年達到最大 3.7 兆美元的經濟效果將備受期待，在 IoT 的各種應用領域中，也是被預測為具有最高的經濟效果。

智能製造技術的整體來說，日本的申請為最多，超出調查對象的 4 成，而在工廠內改裝上，跳越層級資料傳送技術、利用人工智能的解析技術則是美國的申

請為最多。

作為日本的發展方向，必須以下列各點為焦點進行研究開發。

1) 跳越層級資料傳送技術等，將運轉經營層的 PDCA 循環所需要的資訊，即時地並以良好效率收集的架構。

2) 人工智能(AI) 等高度資訊處理技術的活用。

◎雲端服務/雲端商業

SaaS (Software as a Service：通過雲端提供軟件的服務類型) 在雲端服務中佔有最大的市場規模，由於並沒有壟斷市場(僅 3 家公司有 5% 以上的市占率)，因此適合包括新創企業等的中小型企業加入。

SaaS 市場專利申請動向的焦點領域分為四個應用產業領域 (i 醫療/福利、ii 運輸行業等、iii 製造業、iv 電力及瓦斯等)，用途/功能上則是 IoT 相關的機器監控，在這些焦點領域中，AI 的活用將備受期待。

在焦點領域中，藉由將 AI 組合至雲端，可以獲得既有市場，並創造出新的雲端服務。

◎設施園藝農業

為了提高食品自給率，發展日本品牌的海外作物，作物生產性及質量的進一步提高是必要的，因此，透過設備環境的高度測量及控制，如充分利用 ICT/IoT 技術的植物工廠，藉此擴大設備園藝農業，實現高產量及高附加價值是十分重要的。

有關設施園藝農業的申請數量每年約有幾百件，但自 2008 年以來每年增加數百件，目前每年超過 2000 多件申請，特別是關於人工造光植物工廠的照明及其控制技術，日本的應用數量與其他國家相比是最多的，日本發揮了優勢。

透過活用日本人工造光植物工廠的特點，提高作物高產量及高附加價值，擴大設施園藝農業的市場價值是備受期待的。

◎基因編輯及遺傳因子治療關連技術

在能夠進行針對生物體基因組目標序列的切割和插入的基因編輯技術中，最近開發出了作為劃時代目標識別技術的 CRISPR，並結合現有技術 ZFN 等，預計將來應用於各種行業，如遺傳疾病的治療/診斷及有用品種的育種等。

特別是 CRISPR 相關技術自 2012 年論文報告以來，除了論文發表外，專利申請數量在全球迅速增長，各國研究團體確保智慧財產權的速度正在加速，在這種情況下，日本專利申請數量的增加與論文發表數量的增加相比是緩慢的，研究

成果的專利化成為課題。

為了應對基因編輯相關技術所代表的新創新技術，必須從早期階段趕上，運轉投資週期，來保證高質量的智慧財產權。

◎人工器官

人工器官的世界市場預計每年將增長約 8%，2019 年約為 2 兆日元，可以預見將來是使用生物材料而不是常規人造材料，藉此擴大新型態的市場。

從新型人工器官專利的申請數量來看，美國有最多申請，但是在組織工程的細胞片工程方法中，日本及美國的申請數量是幾乎相同的。

為了讓日本在這個市場上佔有一席之地，有必要進一步推動產業界與不同行業的合作，來引領新型態的人工器官在技術上有所突破。

3. 調查結果的活用

透過活用這些調查結果，更進一步地擴大自身優勢將備受期待，例如開發利用與其他產業建立聯繫的 IoT 相關技術的新產品/服務，特許廳也將積極發送關於這些調查結果的資訊。

2016 年度調查實施主題一覽

- ◎智能製造技術
- ◎雲端服務/雲端商業
- ◎設施園藝農業
- ◎基因編輯及遺傳因子治療關連技術
- ◎人工器官
- ◎移動物體用相機
- ◎電池測試及狀態檢測
- ◎ASEAN 各國及印度的汽車技術
- ◎細胞技術
- ◎纖維增強塑料
- ◎LTE-Advanced 及 5G 移動無線電通信系統
- ◎次世代視頻編碼技術
- ◎GaN 功率裝置
- ◎高效率火力發電/發電燃氣輪機
- ◎水處理



以上資料來源：

日本特許廳

<https://goo.gl/RPjziK>

關鍵詞：日本、智能製造技術、基因編輯、物聯網、雲端、IoT、smart manufacturing

報導 4.

McRO v. Bandai Namco 判決評析-(簡介與簡易評析)

近年來，USPTO 及法院皆對軟體專利採取嚴厲的態度，軟體專利常被以違反美國專利法第 101 條(非可專利之標的)而核駁。然而，仍然有些軟體專利可以通過考驗，例如 2016 年聯邦法院的 *McRO v. Bandai Namco* 一案。本文章將簡單介紹此判決結果，並附上簡單評析。由於本判決實際上涉及許多了技術層面的探討，有很多細節本文章目前並沒有提到，未來有機會期望可以提供本案更細部的介紹與分析。

McRO 的專利(US6307576，簡稱 576 專利)是自動同步人物的嘴型，並將人臉動畫化的方法。McRO 利用此案對 Bandai Namco 公司提出訴訟，Bandai Namco 公司認為此案不符合專利標的，經地方法院審判後，地方法院認定此案不符合美國專利法 101 條。McRO 不服提出上訴，目前聯邦法院推翻了地方法院的判決。

聯邦法院至少提出了下列觀點，說明 576 專利具備可專利性。

1. 雖然地方法院認定本案屬於法定不予專利的“抽象概念”，但聯邦法院認為地方法院將 576 專利的內容過度簡化，並而忽略 576 專利使用的方法具有特殊的步驟，並用在專門的領域。(評析：在審查階段，很多軟體專利申請案也常遇到審查委員將技術內容過度簡化而被認定屬於抽象概念之情事，因此在進行軟體專利答辯時，可注意審查委員是否有將技術過度簡化，並可引用本判決的例子。)

2. 576 專利的改良是“允許電腦產生以前只能由人類動畫師產生的“精確和逼真的唇形同步和動畫人物中的面部表情”。(評析：發明必須要有特殊的貢獻，也就是軟體專利申請案的說明書必須明確寫出貢獻。)

3. 576 專利的 claim1 專注於電腦產生動畫的改良，即自動使用特定類型的規則。聯邦法院不認為 576 專利僅是“使用電腦作為自動化常規活動的工具”。雖然本案使用演算法於電腦上，但沒有提供任何證據表明動畫師以前使用的處理流程與請求項的流程相同。(評析：演算法的處理過程若非習知，在專利申請案被核駁時，似也可以作為一個答辯理由。)



4. 576 專利限制於特別的應用領域上，屬於較窄的範圍，也沒有要先佔某個領域的意思(評析:必須強調軟體專利的發明僅是特殊應用，沒有要先佔某個領域。)

由此可知，只要演算法確實是特殊步驟，且針對特殊應用，軟體專利仍是有機會可以通過美國專利法 101 條的考驗。

註: 參考文獻: McRO v. Bandai Namco 837 F.3d 1299 s15-1080.Opinion.9-9-2016.2
判決主文

註: 本文章省略許多細節，本文章內容僅供參考。

報導 5.

Thales v. US. 判決評析

自 Alice 案以來，軟體專利被以違反美國專利法第 101 條(非可專利之標的)核駁的機率大增，也產生了遇到專利訴訟時，只要是系爭專利為軟體專利，一定會先以違反 101 條作為理由來嘗試將系爭專利撤銷之情形。

如此一來，也造成許多發明人不太敢申請軟體專利。然而，即便在這種情勢下，仍然有些軟體專利可以符合 101 條，例如本文將要討論的 Thales Visionix v. US 一案。

Thales 公司所擁有的專利 US6474159(以下簡稱 159 專利)被以違反專利法第 101 條之理由而被提起舉發，且索賠法院(Claims Court)同意舉發人的理由，認為：(1)159 專利使用自然法則(分配、管理移動)來追蹤兩物件，屬於抽象概念(abstract idea)；(2)159 專利沒有超越抽象概念的技術特徵，因此判定 159 專利不符合專利法第 101 條。Thales 公司不服，向聯邦法院提起上訴。

159 專利是一種追蹤移動目標的技術，其請求項第 1 項及第 22 項為獨立項，內容分別為：

[1.一種用於追蹤一物件的移動的系統，該物件與一移動參考框相對，該系統包含：
一第一慣性感應器，裝設於被追蹤的該物件上；
一第二慣性感應器，裝設於該移動參考框上；
一元件，可接收來自該第一及第二慣性感應器的訊號，並設定為根據來自該第一及第二慣性感應器的訊號而決定該物件相對於該移動參考框的一方向。]

與

[22.一種方法，包含：根據來自裝設於一物件上的慣性感應器及裝設於一移動參考框上的慣性感應器的訊號，來決定該物件相對於該移動參考框的一方向。]

聯邦法院以 Alice 案判決所衍生出的專利法 101 條判斷方法(步驟 1:判斷請求項是否為不可專利標的(例如抽象概念)；步驟 2:判斷請求項中是否有技術特徵具備足夠的發明概念，能夠使整個請求項由抽象概念轉變為可專利標的。)，並參考 159 專利的請求項與說明書，來判斷 159 專利是否符合專利法 101 條。

聯邦法院認為 159 專利的目的在於減少慣性系統在追蹤移動平台上的一目標時所產生的錯誤，雖然此專利牽涉了導航方程式，但是此方程式是由多個感應



器的特殊配置所推導而來，而且此方程式僅是用來取得位置及方向資訊的工具。藉此，聯邦法院認為：(1) 159 專利請求保護慣性感應器的特殊設置，以及使用特殊方法處理感應器所取得的資料，以更精確地計算出特定資訊。(2) 159 專利裡的方程式是特殊配置、特殊技術特徵(例如請求項中的參考框)之選擇所產生的成果。(3) 159 專利之請求項所要保護的對象並不是方程式本身，而是感應器的特殊配置之應用。

根據上述理由，聯邦法院認為 159 專利之請求項本身即為可專利標的，並非抽象概念，因此推翻了索賠法院的判決。

結論：由此判決可知，並非所有與軟體、演算法、數學方程式有關的內容都會被認定為抽象概念，因此軟體相關發明仍然可以申請專利。而由 159 專利可知，請求項的重點不應該針對數學方程式本身，方程式最好僅是輔助某項特殊步驟的工具(例如方程式僅是將慣性感應器經由特殊配置後所取得的訊號進行處理的工具)，且方程式要與特殊的系統架構配合，使請求項的重點導向特殊的系統架構(例如慣性感應器的特殊配置方式)上，而系統架構也要對特殊的目的有特別的功效(例如更精準地計算出特殊資訊)。

參考文獻: Thales Visionix v. US 850 F.3d 1343 15-5150.Opinion.3-6-2017.1 判決主文

報導 6.

審查及訴訟中無自我揭露，雖非蓄意欺瞞但仍不予實施

由於專利權人並未於訴訟中提出應提交之先前技術作為審判的證據，REGENERON PHARMACEUTICALS 公司的一項關於人類抗體的專利(US8,502,018)於今年 7 月經美國聯邦巡迴法院判決不得行使其專利權。

這項判決乍看之下只是典型的專利權之「不得行使(unenforceability)」，通常是由於審查中或審判中，專利權人或專利申請人並無據實提交相關先前技術(例如未於 IDS 中自我揭露)，或是於審判中在程序上有視為欺騙以及不實的揭露或陳述等，法院則可認定為「不公平行為(inequitable conduct)」並且判決專利權人不得主張其專利權。

REGENERON 所持有的專利是一種可用於生產人類抗體的基因改造小鼠(genetically modified mouse)。抗體可須分為 2 個部分，其一為變異(variable)區，另一則為恆定(constant)區，前者是與病原結合的活性片段，也是治療效果最主要來源，後者則是作為區分以及辨識的區域。而系爭專利的技術特徵則在於，對於小鼠進行基因改造，使其具有生產嵌合(chimeric)抗體的能力，請求項的範圍主張這種小鼠抗體具有人類的變異區(human unrearranged variable region gene segments inserted at an endogenous mouse immunoglobulin locus)。

而 REGENERON 認為被告 Merus N.V.已經侵害專利權並提起訴訟。

但是本案判決的爭議之處在於，法院並沒有發現專利權人有蓄意欺騙的意圖。因此是否能視為是「不公平行為」則成了本案判決的關鍵所在，也因此判決書中法官的意見並非一致。

針對專利權人是否為不公平行為，目前主要依據判例 Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co 中所建議的判斷基準，區分為實質(materiality)以及意圖(intent)兩方面。

實質性部分，法院應探究專利權人未提出先前技術的行為，是否已構成「若非(but-for)」的要件，意即專利權人未提出的技術文獻是否對於核准專利具有翻案的可能性，反之如果專利權人所知的技術文獻並不影響專利的核准與否，則不構成上述「若非」的要件。

另一方面，意圖部分則須有相當的意圖欺騙審查當局，判例 Therasense 認



為需有足夠的證據支持專利權的意圖方可判斷。

由此可見，「不得行使(unenforceability)」在訴訟中並不是被告可輕易採用的訴訟策略，除了必須有相關技術的文獻之外，還必須舉證專利權人知道該文獻並且意圖以不提出該文獻的方法取得專利權。

但本案判決則開了另一條路徑。

系爭專利在審查的過程中，專利範圍的審查是依據美國審查基準中所提供的「最廣合理解釋範圍(broadest-reasonable-interpretation/BRI)」，REGENERON 在地方法院的審判中所提出答辯的理由認為，系爭專利的專利範圍包括了具有人類變異區的抗體，但依據 BRI 準則，在最廣解釋範圍之下，系爭專利請求項所使用的連接詞為開放式的「包括」，因此其技術領域應比專利權人所認定來得廣，可能用於審查的技術文獻也更多。

雖難以發現有欺瞞意圖，但聯邦巡迴法院認為依據 BRI 準則，系爭專利的請求項確實比專利權人在地方法院的答辯中所認定的更廣，明知如此專利權人在地方法院的答辯中仍無提供足夠資訊，包括可能的先前技術，致使聯邦巡迴法院認定專利權人已構成訴訟中不當行為(litigation misconduct)，藉此判決原告不得行使專利權。

由此可見，雖然並無確實的證據可證明專利權人具有欺瞞的意圖，但無論是審查或訴訟程序中，若有間接的證據顯示專利權人已有相當的欺瞞或不實意圖，仍有極高的可能被認定為是訴訟不當行為。

報導 7.

快取記憶體可專利性的判斷方法應區別是否為抽象概念

今年 8 月美國聯邦巡迴法院針對 Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp. 的專利訴訟作出判決，其中值得注意的是法院對於軟體專利的適格性(eligibility)做出的判斷。雖然仍有不同意見，但判決書中多數認為系爭專利(US5,953,740)所主張的電腦記憶系統(computer memory system)具有可專利性，並非抽象概念。專利權人 Visual 對於被告 NVIDIA 提出告訴，相對地，被告則主張系爭專利所使用的技術為抽象概念，其關於快取記憶體(cache)的應用對於電腦作業而言僅為一般目的之使用。

系爭專利說明了先前技術中，一般電腦僅使用 3 階層的記憶體來運作，分別是低、中、高速記憶體。雖然 3 階層的配置可改善因快取記憶體大小所造成的限制，由於記憶體僅能用於特定處理器，所以仍有其限制而用途不廣。而系爭專利宣稱其提供的記憶系統具有可編程(programmable)的特性，可以克服因此可用於多種不同的處理器，但仍具有高效能。近年來，美國智財局(USPTO)對於專利標的適格性做出多種規範，在各種技術領域中劃分出可專利以及不可專利的標的，對於專利申請影響甚鉅，因此本項判決尤其引人關注。

雖然在地方法院的訴訟中，被告 NVIDIA 成功說服法官 Visual 的專利為抽象的電腦運算，因此地方法院判決系爭專利不具有可專利性；但 Visual 在上訴後重新取回了系爭專利的可專利性，聯邦巡迴法院推翻了地方法院的判決。判決書中指出，系爭專利可改善電腦記憶系統的運算，因此並非資訊儲存的抽象概念，並且說明書中揭示了改善記憶系統之後所帶來的優勢。因此，根據專利適格性判斷方法(Alice/Mayo test)，系爭專利所帶來的功效優於一般抽象概念，使該項發明具有可專利性。

另一方面，判決意見中另有不同意見指出，系爭專利僅為系統的外觀(“black box”)，對於如何達成功效並未充分揭露，但此意見僅為少數。本案僅推翻原地方法院針對適格性的判決，而實體技術內容則發回更審。相對地，參照我國針對軟體專利的適格性判斷，軟體發明必須具有必要性以及特殊性，即發明的技術內容是否可解決先前技術的問題，並且是否能帶來更佳的功效。



效，與 Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp. 判決見解並無二致，因此發明人於申請我國和美國專利時均可應用相同判斷基準。

報導 8.

關於在英國決定將脫離歐盟之後一些關於智慧財產權法之事實

對於在英國應該離開歐盟後的智慧財產權法，已有許多猜測。

本篇旨在提供有關英國未來智慧財產制度的事實消息。

英國將依然是全世界中獲得和保護智慧財產權最好的地方之一。

在 2017 年 3 月，英國首相正式開始了英國退出歐盟的程序。

英國政府公布了一份“大廢除法案”(Great Repeal Bill)的白皮書。這將在實際和適當的情況下，也就是在英國脫離歐盟時，對現行歐盟法律體系轉換為英國法律提供法律明確性。

智慧財產局 (IPO) 繼續為政府退出歐盟的工作做出十足的努力，以確保有效率的智慧財產權制度能夠支持英國的創新力和創造力。

商標

英國保護商標權的制度不受脫歐決定的影響。當英國仍然是歐盟的正式成員，歐盟商標 (EU Trade Marks, EUTM) 在英國仍然有效。當英國脫離歐盟時，EUTM 在其他歐盟成員國將依然有效。我們了解，當英國離開歐盟時，現有歐盟商標的擁有者想要清楚知道這些權利施行範圍。

英國政府正在探索各種可能選項，並且正在研討對於此制度使用者的最佳方式。

當英國離開歐盟時，英國企業仍然可註冊歐盟商標，其將涵蓋所有剩餘的歐盟成員國。

此外，英國是國際商標制度“馬德里體系”(Madrid System)的成員之一，使用者可以一種語言提交一份申請，並支付一組費用以保護多達 113 個地區的商標，包括歐盟。英國企業未來在尋求對於其商標的保護時，仍可透過馬德里系統達成其目的。

代理權

英國政府充分了解到 IP 專業人士對於未來對歐盟智財局代表客戶權利的擔憂。我們歡迎關於如何解決上述問題的意見，並正在考慮和這些問題相關的利益



關係人。

設計

英國保護登記和不登記設計的制度將不受脫歐決定的影響。

當英國仍然是歐盟的正式成員，歐盟共同設計體系（Registered Community Designs, RCD）在英國仍有效。當英國離開歐盟時，其將涵蓋所有剩餘的歐盟成員國。

我們了解，現有 RCD 的擁有者想要清楚知道這些權利在英國長期施行範圍。英國政府正在與此制度的使用者探索各種可能選項，以建立未來對於此制度使用者的最佳方式。

當英國離開歐盟時，英國企業仍然可以登記歐盟共同設計，其將涵蓋所有剩餘的歐盟成員國。

英國政府也明確表示打算以國家身份批准“海牙協定”(Hague Agreement) 以提供務實的解決方案，其為透過提交一份國際申請，便可在 66 個地區註冊多達 100 個設計。我們正在努力加入並希望在明年推出這項服務。

藉由英國不登記設計權以及版權，對於不登記設計的保護將持續存在。我們將與設計師和其他使用者討論可能的選項，以確保提供的保護適合其目的。

專利

英國退出歐盟將不會影響目前的歐洲專利制度，該制度受（非歐盟）歐洲專利公約的約束。英國企業可繼續向歐洲專利局申請專利保護，其將包含英國。現有涵蓋英國的歐洲專利也不受影響。

當英國仍然是歐盟的正式成員，企業可使用當前的專利補充保護認定（supplementary protection certificates, SPC）系統，繼續申請並獲取專利藥品以及植物保護產品的專利補充保護認定。

根據該制度核准的英國 SPCs 仍然有效。

一旦英國離開歐盟，英國企業仍然可根據現有制度，在所有剩餘的歐盟成員國申請 SPC。

政府正在探索關於在英國脫離歐盟之後 SPC 保護方案在英國的可能選項。目前，英國仍然是歐洲專利單一專利法院(Unified Patent Court, UPC)的簽署國。



在 11 月 28 日，英國政府確定欲進行對於批准“歐洲專利單一專利法院協議”的安排。

2017 年 6 月 26 日，歐洲單一專利法院權利及豁免協議已在英國 Westminster 進行二級立法(secondary legislation)。類似地，其將在蘇格蘭 Holyrood 進行。這是英國批准 UPC 協議的最後立法步驟。我們正在與籌備委員會合作，盡快使 UPC 開始運作。

版權

當英國仍為歐盟一員，我們的版權法規將繼續遵守歐盟版權指令，並且將繼續與歐盟談判。在英國退出歐盟後，後續歐盟指令的影響將取決於雙方未來的關係。

英國為許多國際條約和協定的成員。這代表，英國版權作品(如音樂、電影、書籍、照片)在世界各地受到保護。這情形在退出歐盟之後將持續下去。

執法

英國被通認為執行 IP 的世界領導者。藉由與法律的執行和產業的合作，政府可提供智慧財產權友善環境，使合法公司蓬勃發展以及消費者得到保護。目前英國的執法框架保持不變。英國仍為歐盟的一部分，仍將在歐盟智慧財產局的觀察組織以及歐洲刑警組織等機構中發揮作用。在國境攔截仿冒品以及其他侵權商品的行動保持不變。

在退出歐盟的談判結束之前，英國仍然是歐盟的一部分。我們將繼續在“執法指令”以及歐盟委員會的相關事務中扮演積極的角色，處理商業侵權事宜。

本文出處：<https://goo.gl/ZGXSn2>



報導 9.

印度智慧財產局(CGPD TM)實施專利證書的產生和發布的自 動化流程

關於專利申請的專利證書產生和發布已全面自動化。因此，從 2017 年 7 月 3 日起專利證書在專利局主管(controller)核准之後將會透過一自動系統產生，並且提供給該專利之申請人或其授權之專利代理人。

由此系統產生的專利證書將傳送至該申請人或其授權之專利代理人在印度專利局登記之電子信箱，並且該申請案之專利證書及其法律狀態可在印度智慧局官方網站(www.ipindia.gov.in)查詢。申請人可下載官方網站上之專利證書並且列印。

建議申請人或其授權之專利代理人更新(在電子申請系統)有效的電子信箱以利專利證書的快速傳達。

本文出處：<https://goo.gl/4ucij3>



報導 10.

專利程序手冊推出

新加坡知識產權局（IPOS）在 2017 年 8 月 1 日推出專利程序手冊，以便向專利申請人提供支援，並且降低專利申請程序的等待時間。此專利程序手冊有助於申請人更好地理解新加坡專利法規及 PCT 國家階段底下的專利申請實務以及必要條件。

專利程序手冊是 IPOS 最新發起的計劃，其目的在於提升申請人的客戶體驗，並且提升專利申請案提交至知識產權局時的準確率。

專利申請人可點擊[此鏈結](#)以取得有關於最新專利實務的手冊。

本文出處：<https://goo.gl/3PTGdt>



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>