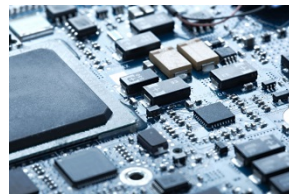




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2017 年 12 月份電子報



Newsletter of December 2017



目錄

報導 1.	關於簡化馬德里商標國際註冊申請材料和手續的通知	003
報導 2.	EPO 和 EAPO 開啟專利審查高速公路	004
報導 3.	歐洲專利局(EPO)歡迎巴西成為專利審查高速公路(PPH) 合作專利局的一員	005
報導 4.	從 2017 年 12 月開始，IPI 將根據合作專利分類系統對瑞 士專利文件進行分類	006
報導 5.	日本於汶萊的專利取得變得容易	007
報導 6.	日本與巴西在產業財產領域的合作擴大達成合意	009
報導 7.	日本與紐西蘭開始進行專利審查高速公路	011
報導 8.	「專利權期間延長審查基準修訂草案暨專利法延長制 度修正條文及專利權期間延長核定辦法修正草案」公聽 會	012
報導 9.	專利行政判決-「具有可拆透氣基體的涼席」新型專利之 進步性探討	015

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 黃馨槿	編輯
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯



報導 1.

關於簡化馬德里商標國際註冊 申請材料和手續的通知

由於中國的馬德里申請量逐年增加，今年以來，中國工商總局商標局，推進馬德里商標國際註冊便利化，特簡化以下馬德里商標國際註冊申請材料和手續。

- 一、 在辦理馬德里商標國際註冊新申請業務時，無須提交《商標註冊申請受理通知書》影本或《商標註冊證》影本，以中國商標局商標審查系統的受理或註冊資訊為準；對基礎商標經過變更、轉讓、續展等後續程式的，無須提交基礎商標核准變更、轉讓、續展等證明文件影本；中文申請書中已填寫申請人英文名稱的，無須提交英文名稱證明。
- 二、 在辦理馬德里商標國際註冊各項後續業務時，無須提交世界智慧財產權組織國際局頒發的《國際註冊證》影本；轉讓中文申請書中已填寫受讓人英文名稱的，無須提交英文名稱證明。
- 三、 辦理註冊人名稱和/或地址變更業務時，不以基礎商標的核准變更為前提。如基礎商標已經核准變更，無須提交核准變更證明影本；如基礎商標尚未核准變更，申請人可提交登記機關變更核准檔影本或登記機關官方網站下載列印的相關檔案作為變更證明檔。

以上措施自 2017 年 8 月 23 日起實施。

本文出處：<https://goo.gl/5YwP7N>



報導 2.

EPO 和 EAPO 開啟專利審查高速公路

於歐洲專利局(EPO)和歐亞專利局(EAPO)申請專利保護的發明人和企業，可在專利審查高速公路(PPH)試行計畫生效後，受益於這兩個專利局的快速專利審查。該 PPH 還准許每個參與的專利局共享和重複使用現有的工作成果。在這之前，EPO 主席 Benoît Battistelli 與 EAPO 主席 Saule Tlevlessova 於 2017 年 4 月簽署了協議。

EPO 主席 Benoît Battistelli 表示：「我們與 EAPO 的合作關係加強了我們的區域合作，為用戶提供更優良的服務。在這兩個地區尋求專利保護的申請人將能夠更加快速及有效地獲得專利，促進業務和創新」。

該試行計畫初步期間為三年，若申請人所申請之申請專利範圍被 EPO 或 EAPO 認為具有可專利性，則可要求另外一個專利局加速審查對應案的進行，而 EPO 和 EAPO 將分享現有的工作成果以加速專利核准過程，以及降低用戶成本。EPO 和 EAPO 將評估試行計畫的成果，以確定在試行期後是否繼續該計畫以及如何全面實施該計畫。

EPO 增加了 PPH 試行計畫的參與國家

EPO 已經在 IP5 專利局(世界五大專利局，由 EPO 和中國、日本、韓國和美國專利局組成)實施 PPH 試行計畫，再加上澳大利亞、加拿大、哥倫比亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯和新加坡專利局。

關於 EAPO

EAPO 是成立於 1995 年的歐亞專利組織執行機構，在歐亞專利公約(Eurasian Patent Convention, EAPC)的九個締約國境內，以生效的單一歐亞專利為基礎，提供一個統一的申請程序以保護發明。

本文出處：<https://goo.gl/bFrhsP>

報導 3.

歐洲專利局(EPO)歡迎巴西成為
專利審查高速公路(PPH)合作專利局的一員

EPO 和巴西已同意啟動聯合專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)試行計畫，以促進雙方的工作成果共享和加速專利申請，以改善全球智慧財產體系，以及支持申請人和鼓勵創新。

該 PPH 協議是在本週於日內瓦舉辦的世界智慧財產組織大會期間，EPO 主席 Benoît Battistelli 與巴西國家工業財產局(INPI)簽訂的，在日內瓦的巴西對世界貿易組織以及其他經濟組織大使 Evandro Didonet 亦出席。

EPO 主席 Benoît Battistelli 表示：「我很高興地歡迎 INPI 加入 EPO PPH 合作專利局，標誌著雙方關係新篇章的開始，並進一步擴大我們的合作活動。我相信，這個試行計劃將透過簡化和加速獲得專利的保護，顯著促進雙方專利的交互申請，並給予位於這兩個地區的發明人支持」。

INPI 主席 Luiz Otávio Pimentel 表示：「透過擴大與歐洲在專利領域的合作，與 EPO 達成的協議有助於提高專利審查的靈活性和信心」。

在施行 PPH 試行計畫最初兩年中，持有被 EPO 或 INPI 認定為具有可專利性的申請專利範圍的申請人可要求加速處理在另一專利局申請的對應案。將在預計實施日期約 2018 年初左右透過專利局的網站提供與該計畫相關得更多細節。

巴西是拉丁美洲的最大經濟體，其與歐洲的貿易額佔歐盟與該地區貿易總額的三分之一以上。在 2016 年，超過 600 多件來自巴西的申請案指定 EPO。2016 年，在巴西 INPI 的 31,000 個專利申請中，約有三分之一來自 EPO 會員國。

EPO 已經在 IP5 專利局(全球五大專利局，由 EPO 與中國、日本、韓國和美國專利局組成)、歐亞專利局(EAPO)-自 2017 年 10 月 1 日起、澳洲、加拿大、哥倫比亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯和新加坡專利局實施 PPH 試行計畫。

本文出處：<https://goo.gl/4g9x1H>



報導 4.

從 2017 年 12 月開始，IPI 將根據 合作專利分類系統對瑞士專利文件進行分類

從 2017 年 12 月起，除了國際專利分類的分類以外，IPI 將根據合作專利分類系統(Cooperative Patent Classification System, CPC)對瑞士專利文件(即專利申請和專利說明書)進行分類。第一批文件將於 12 月 15 日公開。

CPC 是歐洲專利局(EPO)和美國專利局(USPTO)的聯合分類系統，其亦被許多其他專利局使用。與 IPC 相比，該系統可對專業類別中的專利文件進行更詳細的分類，這有益於一些專利的檢索。

與 IPC 符號不同，在瑞士專利文件中並沒有 CPC 符號，並且只在專利資料庫中登記，例如歐洲專利資料庫(Espacenet)。除了 EPO 指定的 CPC 符號以外，將列出 IPI 指定的 CPC 符號。該 CPC 符號暫時不會出現在 IPI 的官方出版機構 Swissserg。

本文出處：<https://goo.gl/kHH4vc>

報導 5.

日本於汶萊的專利取得變得容易

概要：

日本特許廳於 2017 年 8 月 28 日，在斯里巴加灣市與汶萊智慧財產局對新的專利審查合作的開始達成合意，此架構促進了汶萊智慧財產局對日本專利審查結果的活用，以便日本企業能夠在汶萊早期獲得專利。

今後日本也將繼續加強與汶萊等 ASEAN 地區的合作，支持日本企業更圓滑地展開國際業務。

1.背景

ASEAN 地區被認為是日本企業等未來業務發展的期望地點，作為日本專利局也從改善投資環境的角度出發，為了促進日本企業圓滑地發展業務等，支援 ASEAN 地區的智慧財產制度的整備及強化。

作為當中的一環，日本特許廳在 8 月 28 日同意啟動與汶萊智慧財產局的新專利審查合作“專利審查高速公路(PPH Plus)”，此架構將促進汶萊智慧財產局對日本專利審查結果的活用。

藉此，在 ASEAN 地區建立專利制度的所有國家，都導入了利用日本專利審查結果的架構。

新加坡	菲律賓	印尼	泰國	馬來西亞
PPH	PPH	PPH	PPH	PPH
2009 年 7 月-	2012 年 3 月-	2013 年 6 月-	2014 年 1 月-	2014 年 10 月-
越南	柬埔寨	寮國	汶萊	緬甸
PPH	CPG	CPG	PPH Plus	-
2016 年 4 月-	2016 年 7 月-	2016 年 11 月-	2017 年 10 月-	



- 在 ASEAN 地區利用日本專利審查結果架構的導入狀況：
 - ◎PPH：專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway)。
 - ◎CPG：專利授予圓滑化合作(Cooperation for facilitating Patent Grant)。
 - ◎新加坡及馬來西亞存在有修正實體審查(Modified Substantive Examination) 制度，活用包括日本在內的其他國家審查成果的早日授權為可能。
 - ◎截至 8 月 29 日為止，緬甸尚未整備以專利制度為首的智慧財產制度。

2.有關專利審查高速公路(PPH Plus)

在日本獲得專利的申請人，同一申請人可以根據日本申請案在汶萊申請同一內容的專利，並根據日本的審查結果，可以快速獲得與日本相同內容專利權，在此架構下，預計向汶萊智慧財產局進行 PPH Plus 申請後約兩個月內即可享有權利賦予。

另外，根據日本的審查結果進行 PPH Plus 申請，可在汶萊迅速地授予權利，而根據汶萊的審查結果，無法向日本進行 PPH Plus 申請。

3.今後致力方向

為了在 2017 年 10 月 1 日開始此合作，日本特許廳將與汶萊智慧財產局協調解釋具體申請程序的準則，準則將在兩廳的官方網頁上公佈。

以上資料來源：

日本特許廳：<https://goo.gl/fuvFZm>

關鍵詞：日本、汶萊、專利審查高速公路、PPH Plus、ASEAN

報導 6.

日本與巴西在產業財產領域的合作 擴大達成合意

概要：

日本特許廳與巴西產業財產廳於 2017 年 8 月 1 日簽署了產業財產領域合作擴大的合作備忘錄，透過加強與巴西的合作，促進日本企業的智慧產權得到快速、圓滑且適當保護的環境整備。

1.背景

具有南美洲最大經濟及人口規模的巴西是備受期待的新興國家，作為金磚五國的一角而被寄予厚望的投資地點，以製造業為主的許多汽車工業等日本企業正在進入巴西，伴隨於此，來自日本的申請數量在過去十年幾乎增加三倍，另一方面，巴西從最初的申請到審定平均需要 10 年以上的時間。

到目前為止，JPO 及 INPI 於 2010 年 4 月簽署了產業財產領域的合作備忘錄（MOC），接受 INPI 等產業財產領域的研修生，於 2012 年開始審查官諮詢等各式各樣的合作，並於 2017 年 4 月在兩個機構之間啟動了專利審查高速公路（PPH），其目的是讓日本企業在巴西可以早期獲得專利權。

另外，INPI 在過去一年中制定 2017 年行動計劃之外，也增加專利及商標審查官人數 210 人來加強組織結構。

在此情況下，為了進一步擴大兩機構的合作，兩機構的長官簽署了擴大了包括 PPH 及審查官在內的實質審查合作的合作備忘錄。

2.與巴西產業財產廳之間的合作備忘錄

在備忘錄中，JPO 及 INPI 確認了以下項目的合作，透過支持巴西智慧產權保護環境的進一步整備，日本企業開展更圓滑的國際業務將備受期待。

- a. 交換有關產業財產制度、運用及產業財產行政統計的資訊，如有關產業財產戰略、產業財產的國際公約、法律法規、指導方針及手冊等。
- b. 包括專利審查高速公路（PPH）及審查官交流在內的實質審查的合作（擴充）。



- c. 資訊技術(IT)的合作
- d. 兩機構職員的人材養成合作
- e. 就以下事項分享兩機構的經驗及智慧
 - i. 包括了人材、財務及審查品質的兩廳管理。
 - ii. 包括了公開提供研修教材及產業財產資訊的普及啟發活動。
- f. 兩機構的產業財產資料的交換
- g. 與有關組織合作加強產業財產保護（新）。
- f. 分享使用者對兩個機構產業財產制度及運用的評價（新）。

3. 今後致力方向

JPO 將根據此合作備忘錄促進與巴西的合作，以促進日本企業智慧產權得到快速、圓滑及適當保護的環境整備。

以上資料來源：

日本特許廳：<https://goo.gl/uyFNCV>

關鍵詞：日本、巴西、備忘錄、專利審查高速公路、PPH

報導 7.

日本與紐西蘭開始進行專利審查高速公路

概要：

日本特許廳與紐西蘭智慧財產廳(IPONZ)於 2017 年 7 月 6 日起開始進行專利審查高速公路(PPH)，藉此，日本實施 PPH 的國家/區域變為 38 個，日本企業透過利用 PPH 將可以在紐西蘭早期獲得專利，因而得以實現圓滑的事業發展。

1.背景

隨著經濟全球化的發展，世界各國申請專利的數量呈上升趨勢，日本企業及其他國外申請的數量也在不斷增加，為此，JPO 推進 專利審查高速公路 (PPH)，致力於加快申請人在國外獲得專利權、高品質權利保護及減輕審查負擔，作為其中一項努力，JPO 促進全球專利審查高速公路 (GPPH) 的參與，此為多國架構的專利審查高速公路，可以用來提高申請人的便利性，且為共通化的 PPH。

2.有關與紐西蘭的 PPH 試行計畫

從 2017 年 7 月 6 日起 IPONZ 將參加 GPPH，因此，對於在日本被判定為可以取得專利的申請，申請人可以透過簡單的程序申請在紐西蘭進行早期審查。

3.日本企業透過與紐西蘭的 PPH 試行計畫所獲得之益處

已經向紐西蘭申請 PPH 的申請將在 IPONZ 早期獲得優先審查，每年從日本到紐西蘭提出大約 200 份申請，主要集中在藥物製劑等技術領域，透過使用 PPH 使日本企業將能夠在紐西蘭早期獲得專利，從而實現圓滑的事業發展。

以上資料來源：

日本特許廳 <https://goo.gl/u14QUD>

關鍵詞：日本、紐西蘭、專利審查高速公路、PPH、GPPH

報導 8.

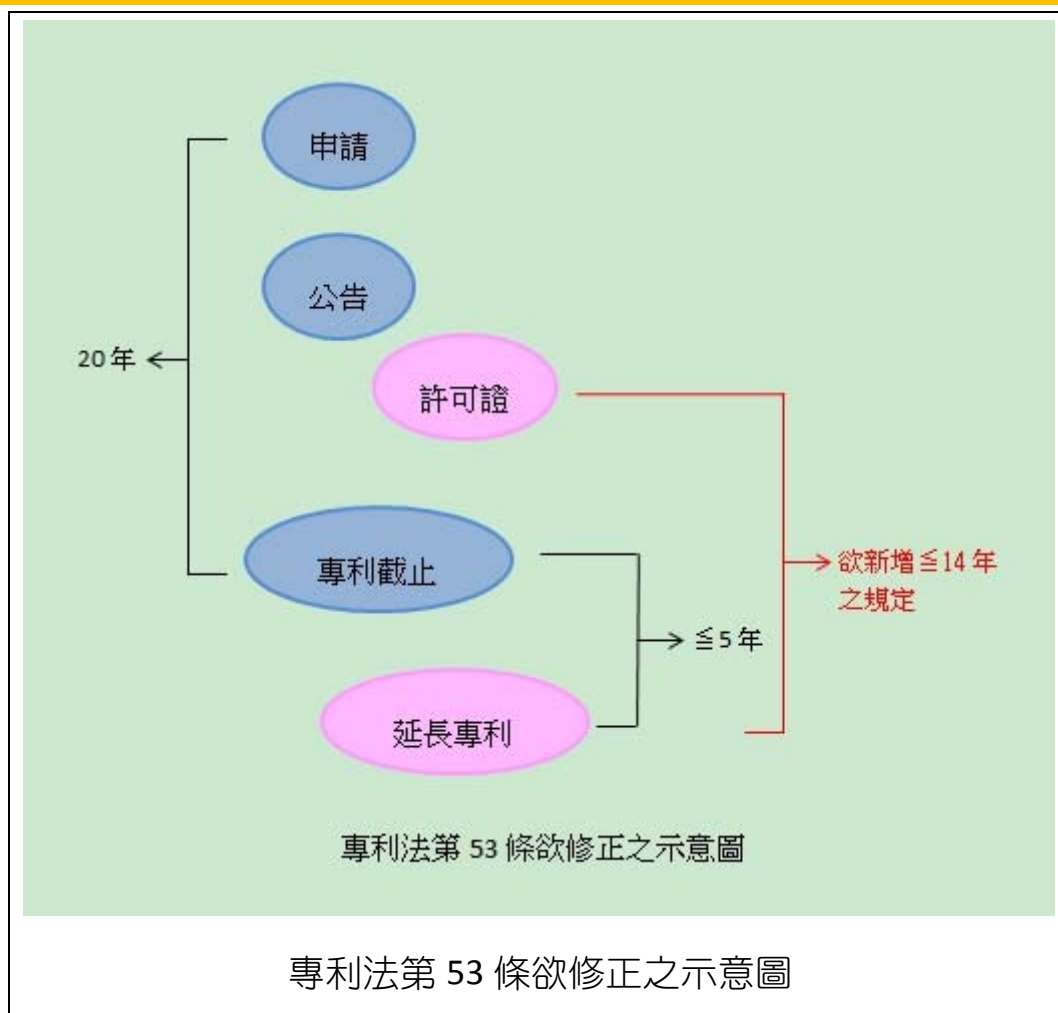
「專利權期間延長審查基準修訂草案暨
專利法延長制度修正條文及
專利權期間延長核定辦法修正草案」公聽會

智慧財產局於 106 年 9 月 19 日舉辦「專利權期間延長審查基準修訂草案暨專利法延長制度修正條文及專利權期間延長核定辦法修正草案」公聽會，欲修正專利權期間延長之相關法規，以下列舉出於公聽會時較有爭議的部分。

專利法延長制度修正條文

第 53 條

根據原法規第 53 條之規定，醫藥品、農藥品等依規定須取得許可證者，其於專利案公告後才取得時，專利權人可以第一次許可證申請延長專利權期間，但若是取得許可證期間超過 5 年，延長期間仍以 5 年為限。智慧財產局基於公共衛生及國民用藥考量，並參考美國法制及相關研究，基於許可證藥品上市 14 年，應可使原開發藥廠回收研發新藥成本，欲新增規定「核准長期間之屆滿日不得超過自取得第一次許可證之日起算十四年」，希望原開發廠在合理期間內回收成本獲利，且學名藥能於專利權期滿後盡快進入市場。下圖為修正示意圖。



針對上述修正，反對方認為美國與台灣之體制實不相同，例如原開發藥廠在美國可享有生物製劑 11 年紫皮書之資料專屬權等其他待遇，但在台灣並不能，且統計上約有 10% 的延長申請案會超過 14 年，數量並不多，擔心若訂定天花板條款可能會使原廠藥不願意進入台灣。

贊同方則認為依我國制定法律的慣例多半參考外國法制，參考美國並無不可，且台灣學名藥廠注重的是海外市場，擔心台灣核給的延長期間若過長，可能會造成外國已沒有專利權，但台灣學名藥廠即使想出口也沒辦法的情況。美國訂 14 年天花板條款意在鼓勵創新研發與公共利益之平衡，希望專利藥過期後學名藥廠可以利用，故在台灣亦不為過。

綜合正反意見，智慧財產局表示如有具體數據或資料請提供參考，將再審慎評估。

專利權期間延長審查基準修正

第 3.1.3.1.1 章 醫藥品之國內外臨床試驗期間

智慧財產局基於現行基準對於國內外臨床試驗期間之採計標準不一致，而產生爭議之情形，經詢問衛服部意見，國內外臨床試驗報告均需依 ICH 規範製作，其中臨床試驗期間明確為試驗開始日至試驗完成日之期間。因此，欲修正基準內對醫藥品至國內外臨床試驗期間之定義為「原則上係自臨床試驗開始進行之日至臨床試驗完成之日」。

針對上述修正，反對方認為專利法第 53 條立法意旨為補償醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定應取得許可證而無法實施發明專利權之期間。在實務上，臨床試驗完畢後尚須進行解盲、數據分析及整理等，才能將試驗結果送交衛服部申請查驗登記，而此次基準修正並未將此段期間計入，因此認為其與專利法第 53 條立法意旨不符。同時也提出，因國外可自行進行臨床試驗，與國內須以衛服部同意進行及核備試驗報告為要件之規定不同，不應採計相同標準。另外，反對方認為臨床試驗期間完成後，TFDA 還要求要做次族群分析等，其因係為符合查驗登記所需耗費之期間，亦應給予補償。

贊成方則認為臨床試驗期間 last patient 之後到寫完報告申請許可證，期間可能因公司財力、人力不同，以致報告提出時間確實會參雜專利權人的不作為期間，要智慧局來認定是不合理的，且此期間也不容易認定，因此贊成依照 ICH 規範的試驗完成日為訖日。另外，我國的延長期間規定為得申請延長期間為查驗登記期間加上臨床試驗期間，反觀美國制度為查驗登記期間加上臨床試驗期間的 1/2，我國規定已比美國來的寬鬆，因此要求全部給予補償是不合理的。綜合正反意見，智慧財產局表示可舉證或提供資料說明歐、美、日等國其臨床試驗期間是以何種方式認定，以提供做為參考，將再審慎評估。

報導 9.

專利行政判決- 「具有可拆透氣基體的涼席」 新型專利之進步性探討

案件歷程：

- 系爭專利申請日為 102 年 1 月 10 日，被告（智慧局）於 102 年 4 月 24 日形式審查核准專利。
- 原告（舉發人）以系爭專利有違核准時（102 年 1 月 1 日施行）專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項，對之提起舉發。案經智慧局審查，於 104 年 9 月 30 日以（104）智專三（一）02008 字第 10421324500 號舉發審定書審定「請求項 1 至 10 舉發不成立」。
- 原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院以 105 行專訴字第 30 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷。

舉發證據：

- 系爭專利，第 M454783 號「具有可拆透氣基體的涼席」專利案。

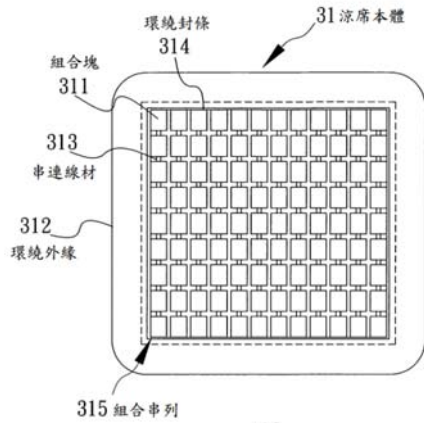


圖3

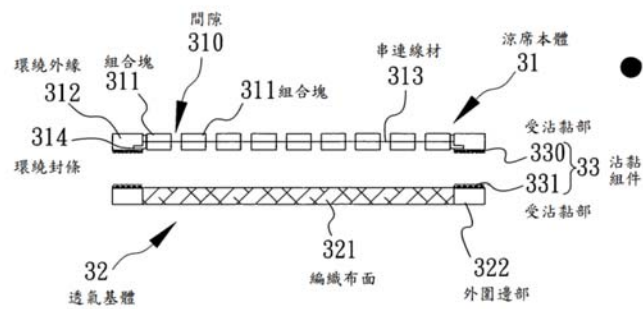


圖4

➤ 證據 1 為系爭說明書所載之先前技術。

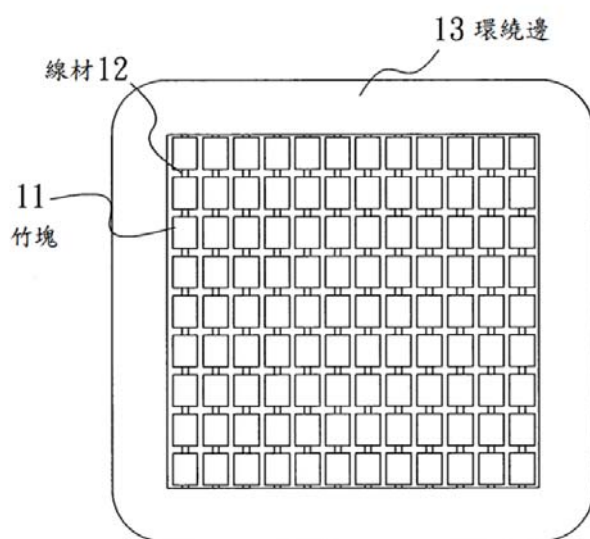
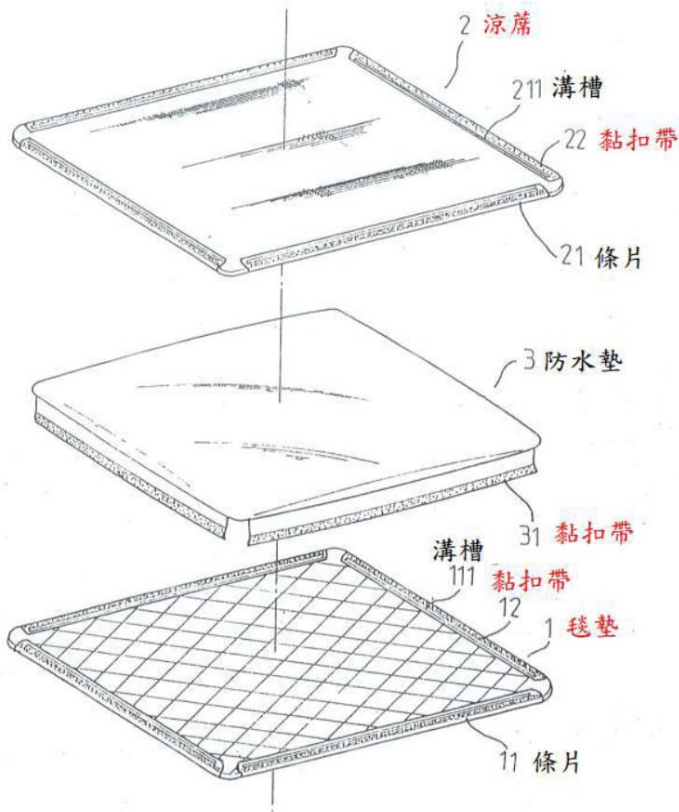
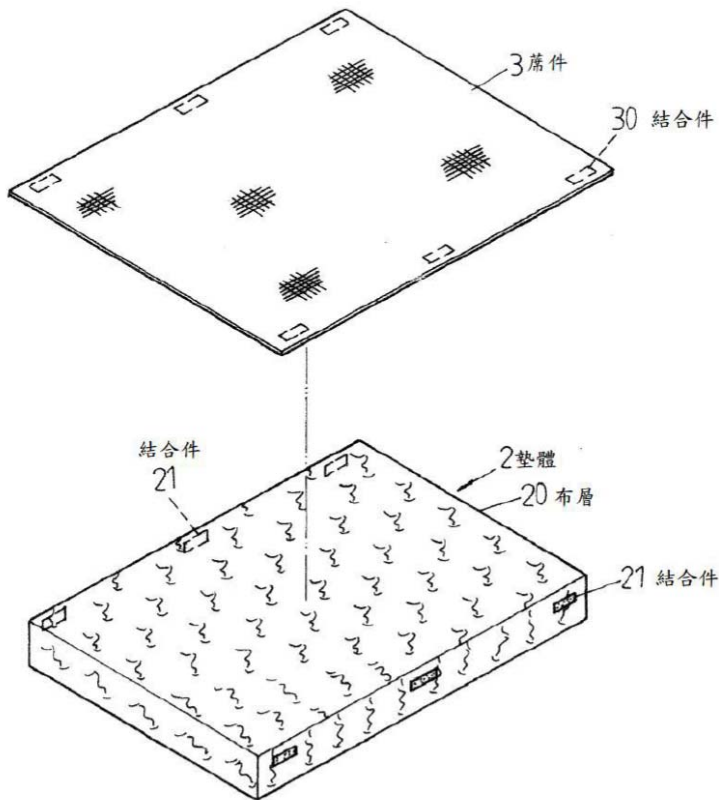


圖1 (習知涼席)

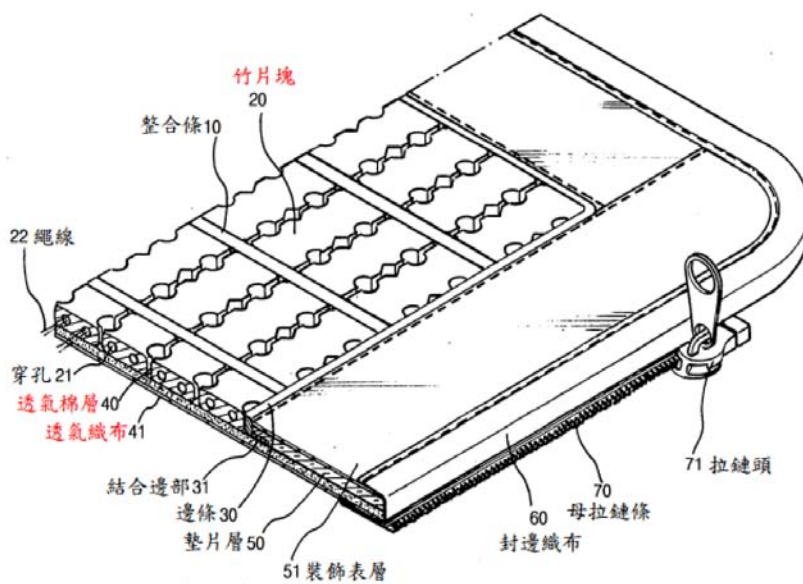
- 證據 2 為 75 年 9 月 16 日公告之台灣第 080753 號專利。



- 證據 3 為 96 年 3 月 21 日公告之台灣第 M308017 號專利。



➤ 證據 6 為 99 年 8 月 21 日公告之台灣第 M386829 號專利。



原處分認定：「證據 1、2、6 之組合」或「證據 1、3、6 之組合」尚難證系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 原處分認為系爭專利係針對「具有複數以彼此有間隙的方式導接的組合塊 311 之涼席本體 31，其清理困難」之問題所作之改良；證據 2、3 雖揭露有蓆件與墊體以黏扣帶相結合之構造，惟其並非為系爭專利為「具有複數以彼此有間隙的方式導接的組合塊 311 之涼席」之技術領域，且其未能達成系爭專利「...提供一種可輕易拆卸及組裝的具有可拆透氣基體的涼席，讓組合塊的間隙易於暴露，增加清潔整理的便利性。...」之創作目的。
- 證據 2、3 亦無法達成系爭專利說明書所述「...當涼席本體脫離透氣基體黏附時，組合塊與組合塊之間隙會被暴露，使用者便可輕易將掉落在間隙，並卡在涼席本體與透氣基體之間的灰塵或碎屑清除乾淨，藉此增加清潔時的方便性...」之功效。

判決認定：「證據 1、2、6 之組合」或「證據 1、3、6 之組合」可證系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 智慧財產法院認為證據 1、2、3、6 均揭示上下層結合之涼蓆結構，且其國際專利分類亦均與系爭專利同為 A47C 技術類別，故證據 1、2、3、6 與系爭專利屬相同技術領域，應認熟悉該項技術者欲從事涼蓆有關產品之改良時，本即有合理動機得參酌證據 1、2、6 或 1、3、6 之先前技術加以組合運用，可證系爭專利請求項 1 不具進步性。

總結與分析：

(1) 引證文件是否得作為先前技術之依據應綜合各因素考量。

- 本件判決以各證據國際專利分類亦均與系爭專利同為 A47C 技術類別輔以認定屬相同技術領域，惟依 104 年行專訴字第 33 號判決指出「按國際專利分類主要係作為專利資料檢索、分類及管理之運用，並非據以確認技術領域是否相同或以之判斷專利要件，故引證文獻彼此間或引證文獻與系爭專利間之國際專利分類的異同，並非用以判斷引證文獻是否足堪作為系爭專利比對之相關先前技術之唯一標準，尚需考量該等技術之技術內容的相關性、所欲克服之問題以及達成目的之期待性、具有通常知識者之技術水準等因素作整體



性判斷，是尚不能以國際專利分類為相同或具有相關性，即稱其技術領域相同或可輕易組合，仍應實質審視引證文獻及系爭專利之說明書整體所載的技術內容，方可論斷」。

(2) 先前技術具有「反向教示」可判斷具有肯定進步性之因素。

本件參加人曾抗辯「證據 6 所採用之將「涼席本體」黏固在「透氣棉層」之技術手段，明顯與系爭專利所採用之將「涼席本體」與「透氣基體」可彼此分離之技術手段，先天上不相容而互相抵觸」等語，現行進步性審查基準已予以明確規定「反向教示係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者」。系爭專利所採用之將「涼席本體」與「透氣基體」可彼此分離之技術手段是否為證據 6 所採用之將「涼席本體」黏固在「透氣棉層」技術手段之反向教示，依判決結果顯示法院並非認同，故作成本件不具進步性之判決，惟本案已提上訴，將待上訴判決認定之。

本文出處：<https://goo.gl/vrJnVS>



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>