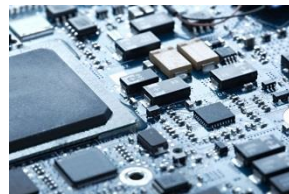




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 5 月份電子報



Newsletter of May 2018



目錄

報導 1.	柬埔寨的專利生效制度	003
報導 2.	英國批准單一專利法院協議	005
報導 3.	台灣 107 年第 1 季智慧財產權趨勢	006
報導 4.	特斯拉電動卡車 Semi 被告抄襲設計	009
報導 5.	專利審查高速公路(PPH)申請案件統計(至 107 年 4 月底 案件)	011
報導 6.	發明專利加速審查(AEP)申請案件統計簡表(至 107 年 4 月底案件)	015
報導 7.	日本不當競爭防止法部分修訂法律案通過內閣會議	018
報導 8.	日本基金 30 周年紀念及 WIPO 高峰論壇	020
報導 9.	USPTO 草擬修訂 PTAB 程序中的請求項解釋基準	023
報導 10.	智慧財產法院 105 年度行商訴字第 143 號行政判決	024

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.

柬埔寨的專利生效制度

柬埔寨的專利制度為相對年輕的制度，其在 2003 年頒布了專利法、實用新型和工業設計法。但過去兩年中，產業暨手工業部（Ministry of Industry and Handicrafts，MIH）實施重要措施加速專利的保護。

儘管缺乏審查專利申請的基礎設施，但 MIH 已透過與其他政府達成的一系列協議，使在柬埔寨獲得核准的專利成為可能，這些加速流程可在幾個月內完成，而不是幾年。這些協議為：

1. 歐洲專利的生效

該歐洲專利生效協議係於 2017 年 1 月 23 日與歐洲專利局簽署，於 2017 年 7 月 1 日生效；柬埔寨已成為第一個在其領土生效/承認歐洲專利的亞洲國家，使其與全球 43 個國家相同，允許歐洲專利的保護。

儘管一些限制的存在，透過 IPOS、JPO、PCT 和 EPO 管道加速專利註冊在促進柬埔寨智慧財產的保護具有巨大潛力。

2. 中國大陸專利的生效

2018 年 3 月 28 日，中國大陸知識產權局與柬埔寨簽署的生效協議即將生效。

中國大陸和柬埔寨一直在尋求智慧財產權的長期合作，該協議將為此類合作提供穩固的基礎。但是中國大陸專利在柬埔寨的生效只適用於專利。

欲申請在柬埔寨生效必須符合以下條件：(i) 中國大陸專利處於有效狀態；(ii) 中國大陸專利申請日期應在 2003 年 1 月 22 日以後。

3. 新加坡專利及設計的重新登記制度



2015 年 1 月 20 日，MIH 與新加坡智慧財產局(Intellectual Property Office of Singapore, IPOS)簽署了「工業智慧財產權合作瞭解備忘錄」，使新加坡核准專利的持有者能夠在柬埔寨透過精簡的重新登記程序獲得保護。為了實施這一程序，在柬埔寨的新加坡專利重新登記的規定於 2016 年 7 月通過並生效。

4. 日本專利及設計的加速核准

MIH 與日本專利局(JPO)之間的專利核准加速合作(Cooperation for Facilitating Patent Grant, CPG)計劃允許申請人對於已在日本審查且獲得核准的專利在柬埔寨提交加速決定的申請。

5. 柬埔寨的專利稅

所有在柬埔寨經營的納稅人都必須在每年 3 月 31 日前為其開展的每項商業活動登記並繳納專利稅。

2017 年應繳納的專利稅額取決於納稅人根據 2016 年「財務管理法」修訂的「自我評估稅收制度」中所歸類的類別。

6. 專利合作條約

柬埔寨於 2016 年 9 月 8 日成為專利合作條約(PCT)的第 151 個締約國，該條約於 2016 年 12 月 8 日生效。因此，2016 年 12 月 8 日或之後提交的任何國際專利申請案將自動包含指定柬埔寨並自動選擇在柬埔寨提出的任何要求。

此外，從 2016 年 12 月 8 日起，柬埔寨的國民和居民有權提交 PCT 國際申請。當提交國際申請時，柬埔寨當地申請人可選擇 IPOS、JPO 或 EPO 進行專利檢索。



報導 2.

英國批准單一專利法院協議

英國於 2018 年 4 月 26 日宣布已送存批准單一專利法院協議(Agreement relating to the Unified Patent Court, UPCA)的公文。這使批准該協議的國家總數達到十六。

歐洲專利局主席 Battistelli 對此表示歡迎，他表示：「今天英國的批准使我們向實現單一專利的生效邁出了決定性的一步，現在我們距離歐洲的一個新專利制度觸手可及，這將簡化管理、降低成本和更高的法律安定性，將會支持我們的創新領域。為使單一專利生效，UPC 協議必須得到 26 個參與的歐盟成員國之中 13 個國家的批准，其中包括擁有最多生效的歐洲專利的國家：法國、德國和英國。儘管 2017 年已經達到了必要的批准數目，但 2014 年法國批准後，德國和英國仍未完成批准。UPC 是專利法庭，審理與單一專利有關的有效性和侵權案件-以及後來還有由 EPO 核准的歐洲專利。法院為單一專利整個計劃的一部分，並以需要歐盟成員國在議會批准的國際條約為基礎，而其本身是 2012 年通過的兩項歐盟法規的結果。

報導 3.

台灣 107 年第 1 季智慧財產權趨勢

本季專利申請部分

三種專利中發明專利維持穩定成長

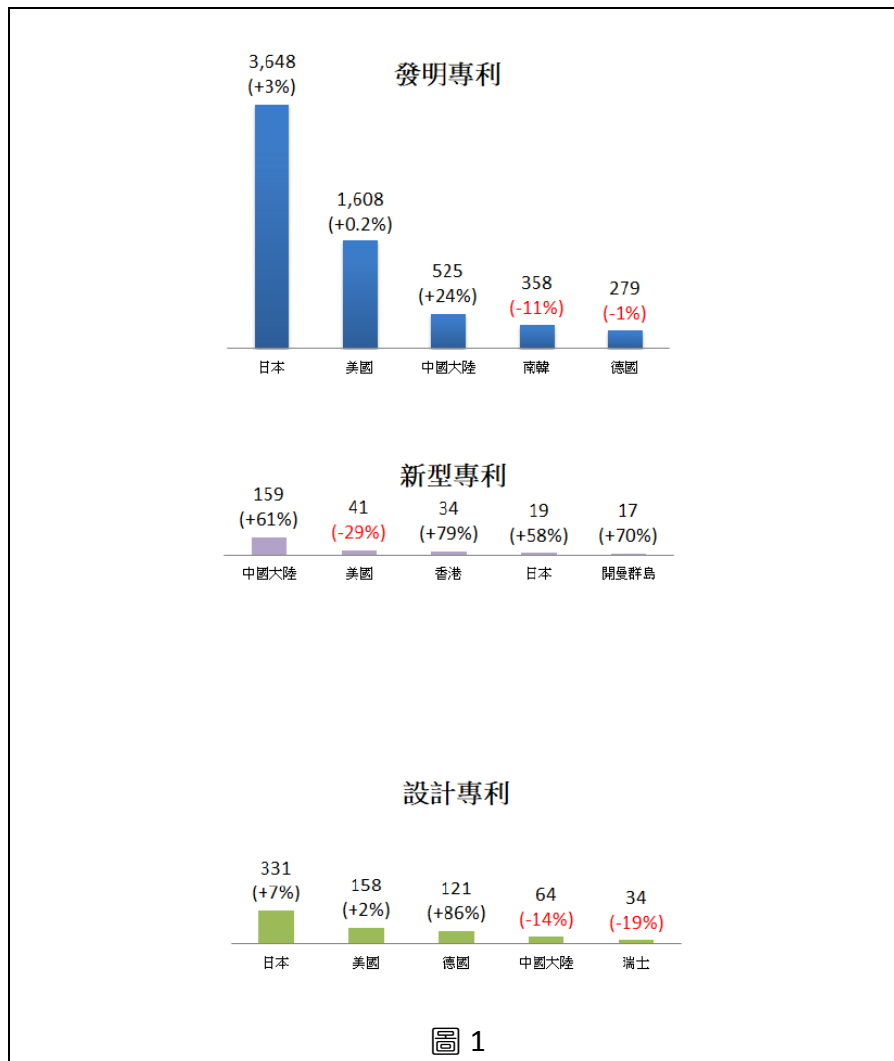
107 年第 1 季，三種專利申請總量 17,674 件，與上年同期相較成長 0.03%。其中，發明 11,420 件，增加 2%，連續 5 季正成長；設計(1,938 件)亦小幅成長 5%，新型(4,316 件)則衰退 7%(如表 1、2)。

發明專利申請，本國人連續 6 季成長，外國人成長率由正轉負
發明專利申請當中，本國人 4,081 件，增加 9%，連續 6 季正成長。外國人 7,339 件，則由正轉負，較上年同期減少 1%(如表 1、2)。外國人部分，以日本 3,648 件最高，美國(1,608 件)次之 (如圖 1)。

設計專利申請，本季成長率由負轉正，尤以本國人成長最多
本季設計專利申請量 1,938 件，較上年同期增加 5%，終結連 3 季負成長趨勢，本季由負轉正。其中本國人 1,049 件，外國人 889 件，分別增加 10%、1%，本國人成長率迅速(如表 1、2)。

專利			第 1 季		
			107	106	成長率%
三種專利	總計	17,674	17,669	0.03	
	本國人	9,134	9,131	0.03	
	外國人	8,540	8,538	0.02	
發明	總計	11,420	11,173	2	
	本國人	4,081	3,759	9	
	外國人	7,339	7,414	-1	
新型	總計	4,316	4,659	-7	
	本國人	4,004	4,415	-9	
	外國人	312	244	28	
設計	總計	1,938	1,837	5	
	本國人	1,049	957	10	
	外國人	889	880	1	

表 1





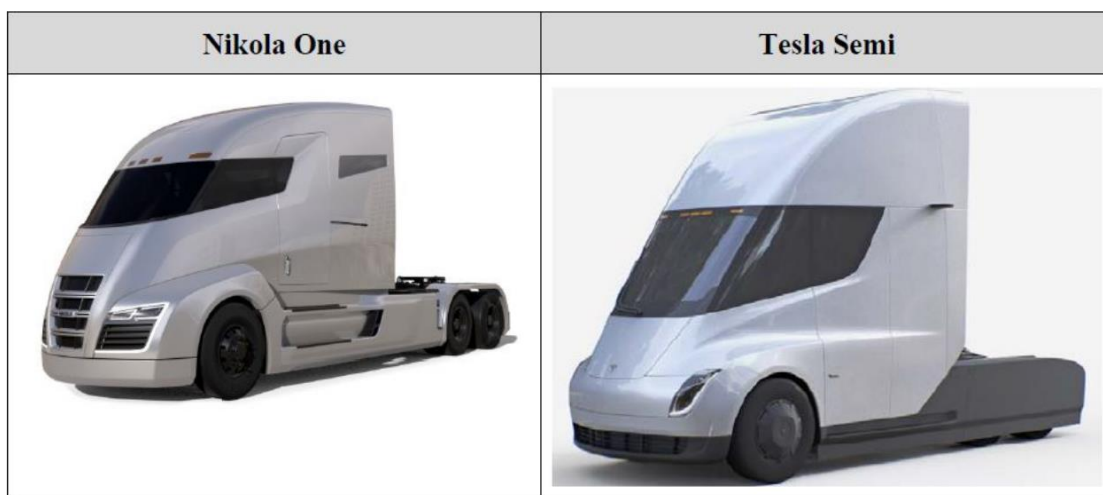
	三種專利			發明			新型			設計		
	小計	本國人	外國人	小計	本國人	外國人	小計	本國人	外國人	小計	本國人	外國人
105年												
第1季	16,649	8,826	7,823	10,306	3,505	6,801	4,551	4,291	260	1,792	1,030	762
第2季	17,845	10,192	7,653	10,316	3,942	6,374	5,376	5,065	311	2,153	1,185	968
第3季	18,121	10,026	8,095	10,849	4,066	6,783	5,045	4,720	325	2,227	1,240	987
第4季	19,827	11,399	8,428	12,365	5,353	7,012	5,189	4,922	267	2,273	1,124	1,149
106年												
第1季	17,669	9,131	8,538	11,173	3,759	7,414	4,659	4,415	244	1,837	957	880
第2季	17,896	10,189	7,707	10,739	4,317	6,422	5,035	4,750	285	2,122	1,122	1,000
第3季	18,765	10,429	8,336	11,631	4,718	6,913	4,937	4,586	351	2,197	1,125	1,072
第4季	19,464	11,098	8,366	12,579	5,411	7,168	4,921	4,599	322	1,964	1,088	876
107年												
第1季	17,674	9,134	8,540	11,420	4,081	7,339	4,316	4,004	312	1,938	1,049	889

表 2

本文出處：<https://goo.gl/2oPqiY>

報導 4.

特斯拉電動卡車 Semi 被告抄襲設計



總部位於猶他州的一家從事氫氣電池半卡車 (semi truck) 的 Nikola 新創汽車公司聲稱特斯拉抄襲其半卡車的設計外觀，並提起專利侵權訴訟，向特斯拉求償 20 億。

Nikola 汽車公司於 5 月 1 日在亞利桑那州聯邦法院起訴，主張特斯拉於 2017 年 11 月所推出的半卡車侵犯了 Nikola 的多項設計專利，其中包括三個具體特徵：(1)機身、(2)擋風玻璃及(3)中間門。

Nikola 汽車聲稱，特斯拉的設計造成市場混亂，他們的卡車訂單流失，造成損失，他們估計其損失超過 20 億美元。

關於 Nikola 汽車公司，它著眼於設計和製造無人駕駛氫燃料電池動力 8 級卡車。該公司在 2016 年 5 月發布了一款 Nikola One 貨運卡車的設計，並於 2016 年 12 月正式發行。該公司還正在開發一款 Nikola Two 的日間車(day-cab)，將於 2018 年秋季開始測試，預計於 2021 年將全面生產使用。今年 1 月，Nikola 汽車公司宣布計劃在菲尼克斯郊區建造一個價值 10 億美元的氫動能電動半卡車廠。



回到訴訟本身，有證據顯示，在 Nikola 首次發布其設計之後的四個月，特斯拉的招聘人員 Aaron Hoyos 曾經接觸 Nikola 的總工程師 Kevin Lynk。Hoyos 告訴 Lynk，特斯拉正在組織新團隊，著重開發重型 A Class 卡車，並認為他很勝任這件事。

對於這起訴訟特斯拉發言人表示：「這起訴訟沒有任何價值。」(The suit had no merit while.) 而尼古拉首席執行官則表示：「他的抱怨不言而喻。」(The complaint speaks for itself.)

這起訴訟顯示出卡車行業的競爭日益激烈。我們靜待訴訟結果。

參考資料：<https://goo.gl/QJyV5S>

報導 5.

專利審查高速公路(PPH)申請案件統計
(至 107 年 4 月底案件)

專利審查高速公路(PPH)申請案件統計(至 107 年 4 月底案件)

2018/05/07

PPH 統計簡表(2018年4月)

表一-1：台美 PPH 申請案件統計(西元2011年9月至2018年4月)

申請時間	申請人國別			總計
	本國	美國	其他國	
2011年	3	35	1	39
2012年	15	202	35	252
2013年	15	217	39	271
2014年	15	263	43	321
2015年	8	242	77	327
2016年	15	253	75	343
2017年	16	462	64	542
2018年1月	2	36	6	44
2018年2月	0	17	1	18
2018年3月	0	25	5	30
2018年4月	4	29	2	35
總計	93	1781	348	2222

(外國申請人：新加坡73件，荷蘭63件，英國37件，以色列31件，德國22件，日本20件，加拿大19件，瑞典14件，中國大陸、盧森堡各10件，開曼群島8件，瑞士6件，香港5件，沙烏地阿拉伯、義大利各4件，英屬維爾京群島、馬來西亞各3件，挪威、愛爾蘭、南韓、芬蘭各2件，土耳其、菲律賓、泰國、阿拉伯聯合大公國、克羅埃西亞、法國、直布羅陀、墨西哥各1件)

表一-2：台日 PPH 申請案件統計(西元2012年5月至2018年4月)

申請時間	申請人國別			總計
	本國	日本	其他國	
2012年	1	207	0	208
2013年	5	488	0	493
2014年	0	513	2	515
2015年	3	511	9	523
2016年	0	445	10	455
2017年	1	450	20	471
2018年1月	0	35	1	36
2018年2月	0	21	0	21
2018年3月	0	34	2	36
2018年4月	0	35	2	37
總計	10	2739	46	2795

(其他國申請人：瑞典24件，美國11件，德國、盧森堡各3件，荷蘭2件，南韓、新加坡、比利時各1件)

表一-3：台西 PPH 申請案件統計(西元2013年10月至2018年4月)

申請時間	申請人國別			總計
	本國	西班牙	其他國	
2013年	0	0	0	0
2014年	0	1	0	1
2015年	0	0	0	0
2016年	0	0	0	0
2017年	0	0	0	0
2018年1月	0	0	0	0
2018年2月	0	0	0	0
2018年3月	0	0	0	0
2018年4月	0	0	0	0
總計	0	1	0	1

表一-4：台韓 PPH 申請案件統計(西元2015年7月至2018年4月)

申請時間	申請人國別			總計
	本國	韓國	其他國	
2015年	0	5	1	6
2016年	0	12	8	20
2017年	0	7	7	14
2018年1月	0	1	1	2
2018年2月	0	3	0	3
2018年3月	0	0	0	0
2018年4月	0	0	0	0
總計	0	28	17	45

(其他國申請人：日本12件，德國2件，美國、瑞典、以色列各1件)

註1：申請人國別係以統計時該案件之申請人為之，即有讓與之情形時，以受讓人為該案件之申請人進行統計。

註2：另有2件申請案為西元2015年7月以前申請 PPH，因所提對應案為韓國，非當時准予受理之國家(不適格)，不納入以上件數計算。

註3：台波及台加 PPH 方案，尚未有申請人提出申請案。

表二：PPH 申請案件之平均首次回覆(審查意見或審定)與審結期間

回覆期間	平均首次回覆期間(天)	平均審結期間(天)
2018年1月至2018年4月底	46.9	131.4

註：(1)平均首次回覆期間：自 PPH 文件齊備至首次回覆之平均期間

(2)平均審結期間：自 PPH 文件齊備至審結之平均期間

專利審查高速公路(PPH)計畫為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。

從去年9月(2017年9月)至今年4月(2018年4月)止，台美 PPH 申請案中，本國共增加8件，美國共增加193件，他國則增加28件。台日 PPH 申請案中，



本國共增加 0 件，日本共增加 218 件，他國共增加 13 件。台韓 PPH 申請案中，本國仍未有申請人提出申請，韓國共增加 5 件，他國共增加 2 件。

而台西 PPH 申請案中，從去年 9 月(2017 年 9 月)至今年 4 月(2018 年 4 月)止尚未有申請人再提出申請，申請案件數沒有增加。此外，台波 PPH 及台加 PPH 目前尚未有申請人提出申請。

由以上統計案件來看，本國國人仍未能有效地利用此計畫來加速取得專利，目前，因 PPH 計畫受惠的仍以外國申請人為主。

而在所有 PPH 計畫中，除了台波 PPH(於 106 年 8 月 1 日開始實施)及台加 PPH(於 107 年 2 月 1 日開始實施)為近年才開始實施，因此，目前尚無人申請外，主要的申請案仍以台日 PPH 申請案件為最多，從去年 9 月(2017 年 9 月)至今年 4 月(2018 年 4 月)止，共增加 231 件。但值得注意的是，台美 PPH 申請案於 2017 年有顯著成長，其案件申請數與 2016 年相比約成長了 80%，且從去年 9 月(2017 年 9 月)至今年 4 月(2018 年 4 月)止，共增加 229 件，僅次於台日 PPH 申請案的 231 件。如此看來，台美 PPH 申請案的案件總數有望於今年超越台日 PPH。也期望國人於未來能多加利用 PPH 計畫，達到雙贏局面。

本文出處：<https://goo.gl/eFx5yN>

報導 6.

發明專利加速審查(AEP)申請案件統計簡表 (至 107 年 4 月底案件)

表一：2018年加速審查申請案件統計

依月份統計：

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由1	事由2	事由3	事由4		事由1	事由2	事由3	事由4		
2018年01月	1	1	10	1	13	8	3	1	0	12	25
2018年02月	1	0	5	0	6	10	1	0	0	11	17
2018年03月	1	0	12	2	15	25	0	0	0	25	40
2018年04月	2	1	7	2	12	14	0	0	0	14	26
總計	5	2	34	5	46	57	4	1	0	62	*108

依申請人國別統計：

申請人國別	事由1	事由2	事由3	事由4	總計
中華民國(TW)	5	2	34	5	46
日本(JP)	30	2	1	0	33
美國(US)	9	0	0	0	9
德國(DE)	4	0	0	0	4
英國(GB)	2	0	0	0	2
法國(FR)	0	2	0	0	2
瑞典(SE)	2	0	0	0	2
瑞士(CH)	2	0	0	0	2
南韓(KR)	2	0	0	0	2
印度(IN)	2	0	0	0	2
盧森堡(LU)	1	0	0	0	1
義大利(IT)	1	0	0	0	1
以色列(IL)	1	0	0	0	1
荷蘭(NL)	1	0	0	0	1
總計	62	6	35	5	*108

*註：包含8件不適格申請(2件事由1、2件事由2、3件事由3、1件事由4)。

表二：加速審查申請案之首次回覆(審查意見或審定)平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間(天)
事由1	2018年1月至2018年4月底	42.5
事由2	2018年1月至2018年4月底	63
事由3	2018年1月至2018年4月底	87.3
事由4	2018年1月至2018年4月底	60.2

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間

表三：主張之對應案國別統計(2018年4月)

國別	事由1	事由2	總計	百分比
美國(US)	40	2	42	60.87%
歐洲專利局(EP)	9	2	11	15.94%
日本(JP)	6	0	6	8.70%
中國大陸(CN)	3	0	3	4.35%
南韓(KR)	2	0	2	2.90%
德國(DE)	2	0	2	2.90%
世界智慧財產權組織 (WO)	0	1	1	1.45%
新加坡(SG)	1	0	1	1.45%
總計	63	5	68	100.00%

註：其中有1件加速審查申請引用複數對應案。

其中，可申請發明專利加速審查(AEP)的事由共有 4 種。

事由 1 為：主張「外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者」。

事由 2 為：主張「外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者」。

事由 3 為：主張「為商業上之實施所必要者」。

事由 4 為：主張「所請發明為綠能技術相關者」。

由表 1 可發現本國國人仍多以事由 3 作為申請依據；外國申請人則絕大多數以事由 1 作為申請依據。

本國申請人於去年(2017 年)1-4 月中，以事由 1 作為申請依據共有 20 件；以事由 2 作為申請依據共有 0 件；以事由 3 作為申請依據共有 21 件；以事由 4 作為申請依據共有 11 件。而外國申請人去年(2017 年)1-4 月中，以事由 1 作為申請



依據共有 58 件；以事由 2 作為申請依據共有 2 件；以事由 3 作為申請依據共有 0 件；以事由 4 作為申請依據共有 1 件。

將表 1(2018 年 1-4 月)與去年(2017 年)1-4 月統計相比可發現，不論是本國申請人或外國申請人於今年利用 AEP 加速審查的申請案件數與去年相當，沒有顯著的增加或減少，但本國申請人提出之案件數(共 46 件)略低於外國申請人(共 62 件)。

而外國申請人仍以日本為主；且主張之對應案也多為美國案。

另外，在加速審查申請案之首次回覆平均時間部分，與先前(至 2017 年 9 月)統計數值相比，今年(2018 年 1-4 月)的首次回覆平均時間大幅縮短，表示智慧財產局效率提升，這將更有利於申請人提出申請。

本文出處：<https://goo.gl/u3v1s1>

報導 7.

日本不當競爭防止法部分修訂法律案
通過內閣會議

概要：

日本「不當競爭防止法部分修訂法律案」已通過內閣會議，並預定在第 196 回國會提出。

1. 本法律案之旨趣：

在第四次產業革命下，IoT 及 AI 等資訊技術的創新皆驚人地進步，企業競爭力的泉源，資料及分析方法，不斷將其活用轉移至產品及商業模式，在如此情況下，為了促進活用資料進行環境整備之外，在智慧財產及標準領域中，必須採取措施連結大數據等的資訊技術進展，創造出新的附加價值。

2. 本法律案之概要：

本法律案之主要措施事項如下：

(1) 不當競爭防止法的部分修訂

●透過身份證/密碼等進行管理時將對方限定之資料提供以非法獲取、使用或提供的行為，定位為新的不正當競爭行為，對此設立有權要求對其發出禁令或損害賠償的特別規則等的民事補救措施。

●所謂被稱為「破壞保護」的不公平競爭行為對象，擴大至不僅是提供破壞保護的設備，也包括服務的提供等。

(2) 工業標準化法的部分修訂

●JIS 的對象將追加資料、服務等，「日本工業規格 (JIS)」改為「日本產業規格 (JIS)」，並將法定名稱更改為「產業標準化法」。

●關於具有專業知識等民間團體所制定的規格草案，可以在不經過理事會討論的情況下迅速地制定為 JIS。

●對於未通過認證而使用 JIS 標誌的法人等的罰金，從現在的 100 萬日元增加到 1 億日元。



(3) 專利法的部分修訂

- 為了創造中小企業可以戰略性地利用智慧財產的環境，將導入一個以所有中小企業為對象將專利費用等減半的制度。
- 在法院發出文件提交命令時，可用非公開形式判斷文件的必要性，並在專利局判決制度的相關文件中，記載商業秘密的情況下可限制文件的檢閱，使處理智慧財產糾紛的程序更加充實。
- 在專利申請時新穎性喪失的例外期限延長、導入專利費用等的信用卡支付制度、導入設計優先權文件的線上交換制度及優化商標申請程序。

(4) 專利師法的部分修訂

- 對於專利師的業務，將增加資料活用及 JIS 等的規格案製作，從知識財產的觀點來追加可支援的業務。

本文出處：

日本特許廳

<https://goo.gl/mHEqaH>

關鍵詞：日本、不當競爭、工業標準化法、專利法、專利師法、JIS

報導 8.

日本基金 30 周年紀念及 WIPO 高峰論壇

概要：

日本特許廳及世界智慧財產組織（WIPO）於 2 月 22 日至 23 日舉辦紀念日本基金會成立 30 週年的 WIPO 高峰論壇，在此論壇上，來自發展中國家約 54 個國家的約 100 人齊聚一堂，討論今後透過日本基金(Japan Fund)的合作方向，與此同時，進行與會智慧財產局的會見等，並同意與越南及土耳其未來在智慧財產領域進行合作。

1. 結果概要：

自從 1987 年以來，日本向 WIPO 提供了自願捐款（日本基金），並與主要在亞太地區及非洲地區的發展中國家開展智慧財產方面的合作。

此次，為紀念日本基金成立 30 周年，JPO 及 WIPO 於 2 月 22 日宣布舉辦為發展經濟、社會及文化的智慧財產制度活用 WIPO 高峰論壇，包括來自發展中國家等 54 個國家/機構的智慧財產局部長在內的大約 100 人應邀參加論壇，透過介紹各國智慧財產制度的進展情況及未來的共同問題，討論今後透過日本基金的合作方向。

(1) 開幕致辭及主題演講

在對 WIPO 事務局長的經濟產業大臣表達敬意的開幕致詞中，將活用日本基金的合作擴大至全球，致力於相應合作區域及合作內容的貢獻金額的增加。

隨後，宗像特許廳長官向日本基金的未來合作方向提出了兩個方向的建議。一個是從智慧財產的角度與區域品牌的形成及國際市場的開發合作，另一個是利用智慧財產合作創造創新的提議，具體而言，為了創造創新，①作為目標的「IP for Innovation」，②確定方向的「IP Intelligence」，以及③支持上述要件的「IP Literacy」等三大支柱的提出，並進行討論。

接下來，WIPO 事務局長進行主題演講，介紹智慧財產領域最近的發展趨勢及 WIPO 廣泛的發展合作趨勢，也對迄今為止透過日本基金的 JPO 合作表示讚賞。

(2) 各議程的討論

①主題 I：對應時代要求轉變智慧財產制度

巴西、菲律賓、南非及斯里蘭卡介紹了各國智慧財產制度的進展以及提高智慧財產工作效率的努力，雖然各智慧財產局藉由 IT 化提高了工作效率，但審查的滯待問題仍然是一個難題，為了進一步利用智慧財產制度，進一步宣導及提高認識是必要的。

②主題 II：促進創新的智慧財產政策的新課題

印度、墨西哥、新加坡及摩洛哥在致力促進創新上，建立智慧財產生態系統，建立促進大學/研究機構利用智慧財產的環境，工業界、學術界及政府的合作，向智慧財產相關企業提供貸款等，此外，也表明活用智慧財產的國際架構及合作的必要性。

③主題 III：智慧財產保護級利用的資訊化措施

埃及、印度尼西亞、日本及奈及利亞的 IT 技術活用，各國智慧財產機構的在資訊化的努力及智慧財產資訊的活用，JPO 導入了一種方法，利用 AI（人工智能）技術分析機器翻譯、文獻檢索，智慧財產資訊在特定領域的趨勢，表示可以成為未來各國家的合作內容。

④主題 IV：智慧財產制度發展的人才養成

來自泰國、土耳其、ARIPO（非洲地區智慧財產組織）、OAPI（非洲智慧財產），對各智慧財產官員、大學、學生等人才養成及教育進行介紹，此外，還介紹了日本特許廳為新招聘審查員提供培訓機會及透過日本基金的日本智慧財產碩士課程支援等活動。

⑤圓桌會議：為了經濟、社會及文化發展的智慧財產制度活用以及國際合作

喀麥隆、智利、肯亞、馬來西亞、摩洛哥、巴基斯坦、薩摩亞及塞內加爾導入了各國的努力，並就如何利用智慧財產制度及國際合作進行討論，每個國家的國際合作需求已經增加，許多國家已經同意透過日本基金的合作將擴大。

2. 智慧財產領域的合作強化：

JPO 與該論壇一同會見各國智慧財產局，以確認將來繼續展開合作關係，並同意以下國家的智慧財產領域的合作。

①越南

JPO 與越南國家智慧財產局簽署了智慧財產領域的合作備忘錄，並決定加強雙方在加快專利審查及提高品質方面的合作。

②土耳其

JPO 同意與土耳其展開專利審查高速公路（PPH）試行，並決定進一步加強此種關係。



3. 今後致力方向

透過此次論壇的討論，將繼續合作進行智慧財產局的制度整備，並透過日本基金，共同構建智慧財產活用環境，開展當地產品品牌合作等，並將根據發展中國家的需求促進國際合作。

本文出處：

日本特許廳

<https://goo.gl/uLA9AM>

關鍵詞：日本、日本基金、WIPO 高峰論壇、WIPO



報導 9.

USPTO 草擬修訂 PTAB 程序中的請求項解釋基準

美國專利商標局(USPTO)於 2018 年 5 月 9 日宣布將修正現行的專利審判及上訴委員會(PTAB)所採用的專利範圍解釋方法，即最寬廣之合理解釋(Board Reasonable Interpretation, BRI) (37 C.F.R. §42.100(b), §42.100(b), §43.100(b))，BRI 經常為人詬病之處在於：該解釋方法對於專利無效的可能性提高，對於專利權人較為不利；再者，PTAB 作為民事訴訟的救濟途徑之一，應與司法審判相同採取客觀解釋原則為是。

本次修訂的目的主要希望可確保 PTAB 以及其後可能接續的法院審理或國際貿易委員會(International Trade Commission)的審查之間具有一致性，以增加司法效率。

目前聯邦法院所採納的專利範圍解釋方法為客觀解釋原則(Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005))，即以申請時該領域通常知識者對於請求項的一般意義之理解為準。

此外，本次修訂 USPTO 亦希望可於 PTAB 審理規則中，明文納入於解釋專利範圍時，應考量專利權人先前對於解釋專利範圍的任何建構。本次修訂的審理規則對於多方複審(IPR)、核准後複審(PGR)、以及商業方法複審(CBM)均適用。

報導 10.

智慧財產法院 105 年度行商訴字第 143 號 行政判決

有關「A star Bones 及圖」商標評定事件(商標法 § 30I⑩)

本評定案爭點：是否有混淆誤認之虞之判斷。

系爭商標 第 31 類：豆粉；動物食用魚粉；動物飼料；家禽飼料；家畜飼料；飼料用奶粉；狗飼料；貓飼料；動物食品；寵物食品；飼料用米製粉；動物食用穀物；動物可食用咀嚼物；狗餅乾；鳥食；飼料；動物食用糠類混合飼料；供寵物便溺用香味沙；供寵物便溺用紙製沙；貓砂。

據以評定商標 第 31 類動物用食品，狗餅乾，動物飼料，寵物用食品，動物可食用咀嚼物，貓食，狗飼料。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明如下：原告前以「A star Bones 及圖」(下稱系爭商標)指定使用於第 31 類之「豆粉；動物食用魚粉；...；貓砂」商品申請註冊，經被告核准列為註冊第 01637957 號商標。嗣參加人於民國 104 年 6 月 26 日以本件商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款規定，對之申請評定，經被告審核後認系爭商標註冊確有違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款(下稱防止混淆條款)以中台評字第 H01040078 號商標評定書予以系爭商標之註冊應予撤銷之處分，原告不服提起訴願，經經濟部以經訴字第 10506309580 號決定駁回，原告不服，遂向法院提起行政訴訟。原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

判決理由列示如下：一、商標之識別性強弱及近似程度 (一)完全自創之語詞，有最強之識別性；利用既有語詞組合之新創語詞次之；完全屬於既有語詞之識別性則較差。系爭商標與據爭商標中「Bone」字樣，其英語原意為骨頭，屬英語中既有語詞，其分別與「A ★star」、「N-」結合後，則均非英語中既有語詞，以之作為商標使用，而分別連結寵物用商品，可認為均具有一定識別性，惟「A ★star」本身具有形容商品品質優良之意，以之與「Bones」結合，或可聯想為 A 級的「Bones」之意，屬既有語詞組合之新創語詞；反觀，「N-」與「Bone」相結合後，屬完全自創之語詞，除以之作為商標使用，而連結指示其所代表之商品，



幾乎很難將該組文字用以連結指示其他事物。由此可認，據爭商標有較強的識別性。(二)系爭商標與據爭商標因兩者均有「Bone」，剩餘的差異，均無從使兩商標脫離與「Bone」的關連性。如以相關消費者可能認為兩者屬於系列商標或授權關係之角度觀之，更可認其近似度甚高。

二、商品或服務類別是否類似及類似程度:兩者「幾乎完全相同」，系爭商標相較於據爭商標額外指定之商品，有併同展示銷售之情形，總體而言，可認為屬於高度類似。

三、雖本件被告或參加人，均未抗辯據爭商標權利人有多角化經營之情事，但系爭商標與據爭商標所指定使用商品既屬類似，且類似程度頗高，已如前述，是此因素應不影響本件混淆誤認之虞之判斷。

四、有無實際混淆誤認之情事 本件被告或參加人均未抗辯或舉證系爭商標與據爭商標有何實際混淆誤認之情事，就此而言，係屬較有利原告之事證。

五、相關消費者對於商標熟悉之程度 (一) 此一因素之考量目的在於倘相關消費者對於各別商標之熟悉程度越高，其對於彼此間之區辨就有較佳之能力，而較無混淆誤認之虞。審究相關消費者對於各別商標是否熟悉時，主要就是檢視關於案內個別商標之使用證據。又因本件屬於商標評定爭訟案件，被告係根據參加人之申請進行評定，是在評定結果作成前之使用證據，均應加以斟酌，而本件被告為評定成立之審定後，訴願決定復予駁回，原告提起本件行政訴訟，性質上屬撤銷訴訟，是以，原告在評定結果作成後使用系爭商標之證據，自應不影響評定處分之合法性，而不應於行政訴訟時加以斟酌。(二) 查原告所提銷售據點明細表，為自己製作之資料，無從據以認定該表上所列商家，均有銷售使用系爭商標之商品，因而不能據以推論相關消費者已經熟悉系爭商標。另外，有關線上銷售據點部分，僅有一頁，自難認為可為相關消費者所熟悉。至於銷售金額統計表部分，原告特別又在本院審理中提出商品型錄以及部分出貨單及對帳單等資料，並於言詞辯論時以型號 ABN-20320GDCB、ABN-2080GDCB 之商品為例，輔以已提出之商品型錄，表示藉由兩者對照勾稽，可知銷售統計表上相同型號之商品，即有使用系爭商標之商品。惟就原告所提之上述兩款商品而論，其商品使用之商標似乎為 A-BONES，而非系爭商標。再加上該商品型錄每頁右上角標示有「v 2016-2」字樣，原告又未提出先前之商品型錄，即有可能是 2016 年 2 月起，原告才有使用系爭商標，此時距離被告作成本件評定處分之時間（105 年 3 月 31 日），已經十分接近，縱原告確實有所銷售，亦難使相關消費者在短暫之時間內，熟悉系爭商標。另外，在原告提出之出貨單及對帳單部分，亦有相同無法確認勾稽其所銷售之商品實際使用何等商標之問題。另於言詞辯論時又提出網際網路上，網路社群關於潔牙骨商品比較之留言討論串，表示相關消費者確實可以



分辨系爭商標與據爭商標之差異。然而，姑不論單一網路留言討論串，本不足以完全代表相關消費者，相關消費者是否真能區別「恩棒」與系爭商標之差異，或真能明瞭其間完全不存在授權或系列商標之關係，恐仍有疑問。原告之解讀，純屬有利於其自己之意見，並非可採。

六、系爭商標之申請人是否善意 (一) 所謂系爭商標之申請人是否善意，旨在以客觀事證判斷系爭商標之申請人申請系爭商標，究竟是否有其所憑之正當基礎權利，或已正當存在之系爭商標使用需求，抑或僅在攀附他人商標，藉以牟利。蓋如商標申請人對於申請之商標有其正當基礎權利如：著作權、相類似之商標或公司名稱註冊)，或已正當存在之系爭商標使用需求，其未來在商標使用上，就不易以混淆誤認之方式為之；反之，如其意在攀附牟利，即易發生混淆誤認之使用方式。(二) 查原告之代表人為簡○賜，而簡○賜同為代表人之阿曼公司先前亦曾因註冊「A-BONES」商標，遭本件參加人以其註冊屬違法搶註與本件據爭商標近似為由，依法申請評定，後經行政爭訟程序，判決應撤銷「A-BONES」商標註冊確定。上開行政爭訟程序之歷審結果，均已認定「A-BONES」與據爭商標近似，與阿曼公司代表人相同之原告，竟於上開行政爭訟程序尚未終結前(最高行政法院最終裁定駁回之時間為 102 年 9 月 11 日)，又申請註冊與「A-BONES」甚為近似之系爭商標(申請日期為 102 年 8 月 14 日)，其攀附據爭商標之意圖，十分明顯，不能認為系爭商標之註冊申請為善意。

七、綜合上列各項事證，本院認為：據爭商標具有較高之識別性，且與系爭商標近似度甚高，所用商品類別又屬高度類似，雖然尚未見有實際混淆誤認之情事，但在本件評定前，相關消費者對於系爭商標並不熟悉，難以認為有與據爭商標區別之能力，且原告選擇註冊系爭商標，規避防止混淆條款、攀附據爭商標之意圖明顯，不能認為善意；整體而言，兩者確屬近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，故應認系爭商標之註冊違反防止混淆條款，應予撤銷。

本文出處：<https://goo.gl/85jXSn>



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5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>