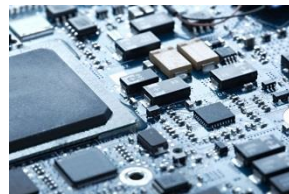




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 6 月份電子報



Newsletter of June 2018



目錄

報導 1.	最新修改之日本專利法	003
報導 2.	EPO 費用自 2018 年 4 月 1 日開始降低	004
報導 3.	專利審查官所使用之檢索功能之利用成為可能	005
報導 4.	針對活化新創企業生態系統所整合的三個智財要旨	007
報導 5.	中國大陸撤銷三年不使用制度及證據材料要求	009
報導 6.	馬德里商標國際註冊實務	011
報導 7.	智慧財產法院 106 年度行商訴字第 43 號行政判決	013
報導 8.	USPTO 公開針對S101 適格性的判斷基準：依據 Berkheimer v. HP, Inc.之判決	016
報導 9.	緬甸商標法的更新	018

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯



報導 1.

最新修改之日本專利法

新穎性優惠期延長至 12 個月(第 30 條)

新穎性喪失例外規定的新穎性優惠期已從 6 個月延長至 12 個月。這適用於發明、設計和新型，並於 2018 年 6 月 6 日頒布。必須在一年內提交日本或 PCT 申請案(並非優先權申請案)。如果在國外使用新穎性優惠期，那麼在日本的申請期限應該為一年後喪失新穎性。

法院的不公開審查程序將被改善(第 105 條)

法院將能夠命令當事方提交文件以進行不公開審查程序，以便有限的人審閱文件並確定文件是否為用來證明侵權或損害之必要文件。如果法院認為有必要，法院可以下令將文件提交法院。這可能會在 2019 年 4 月 1 日頒布，並將強化日本的專利。



報導 2.

EPO 費用自 2018 年 4 月 1 日開始降低

歐洲專利局宣布降低專利申請費於 2018 年 4 月 1 日生效。這些措施將降低專利申請和審查過程中的許多花費，並有助於加強商業友善環境以支持創新。根據歐洲專利局的提案，歐洲專利組織的行政委員會已於 2017 年 12 月批准了專利申請的降低。

EPO 主席 Benoît Battistelli 表示，「EPO 的使命是透過對於高品質和高效率的保證來支持創新、競爭和成長。精心控制的收費政策是其中的一個重要元素，並且由於內部改革而獲得的收益，我們穩定了成本，現在可使我們的服務更加商業友善且對於用戶來說價格合理。」

- 最重要的是，歐洲專利局不會根據通貨膨脹來調整 2018-2020 兩年度費用，預計 2018 年會節省 1500 萬歐元。
- 其次，EPO 對於 PCT 檢索和審查費用都各減少 100 歐元，這將為明年的用戶節省 700 萬歐元。
- 第三，歐洲專利局正在將歐洲專利局在 PCT 程序中已經審查過的文件的歐洲審查費現行折扣從目前的 50% 增加到 75%。實際上，增加歐洲審查費的折扣表示申請人現在只需支付 456.24 歐元而不是 912.50 歐元。對於在 PCT 階段使用 EPO 進行檢索和審查並且正在進入歐洲階段的申請人，各種費用加總影響可能使費用減少 656 歐元，比目前的情況減少 14%。

預估所有降低費用將在 2018 年為用戶節省總共 2500 萬歐元的費用。

報導 3.

專利審查官所使用之檢索功能之利用 成為可能

概要：

專利資訊平台（J-PlatPat）是一個資料庫，允許用戶免費檢索及查詢專利，包括發明、新型、設計及商標公告等。此次，在將 J-PlatPat 的資料庫大幅度地充實的同時，透過將檢索功能與專利審查系統共通化，可以在 J-PlatPat 使用新的檢索功能。

通過利用這些功能，用戶有望能夠進行更加準確及有效率地調查先前技術，防止研發階段時的重複投資及促進研發階段的創新將備受期待。此外，能夠以英語交叉並有效率地調查美國、歐洲及國際申請的先前技術文件，使得建立更合適的海外申請策略成為可能。

1.關於新機能：

從 2018 年 3 月 12 日起，J-PlatPat 的資料庫獲得大幅度地充實的同時，透過將檢索功能與專利審查系統共通化，可以在 J-PlatPat 使用新的檢索功能。

主要添加/改善功能如下。

<附加功能>

功能 1. 以專利分類及關鍵字相乘檢索

功能 2. 鄰近檢索

功能 3. 外國專利公報的英文文檢索（美國、歐洲及國際申請）

<改進功能>

功能 4. 在國內公開的專利公報等中可以進行文本檢索的時間期間的擴大

功能 5. 擴大檢索結果顯示數量的上限

通過利用上述功能，用戶有望能夠進行更加準確及有效率地調查先前技術，另外，防止研發階段時的重複投資及促進研發階段的創新將備受期待

另外，能夠以英語交叉並有效率地調查美國、歐洲及國際申請的先前技術文



件，使得建立更合適的海外申請策略成為可能。

2.關於專利資訊平台 (J-PlatPat)

1999 年 3 月日本特許廳啟動了通過互聯網免費提供專利資訊的“專利電子圖書館 (IPDL)”服務，以改善專利資訊可以廣泛並方便使用的環境，隨後，為了滿足用戶對高度先進及多樣化專利資訊的需求，於 2015 年 3 月更新為專利資訊平台 (J-PlatPat)，並通過互聯網快速提供專利資訊。

J-PlatPat 在國內外發明、新型、設計、商標等資訊上累積了約 1.3 億件國內外公報，包括有關審查、註冊及審判等的過程資訊，其使用頻率為每年超過 1 億次，定位為專利資訊提供服務，任何人都可以免費檢索及查詢。

以上資料來源：

日本特許廳

本文出處：<https://goo.gl/8VgHKc>

關鍵詞：日本、專利資訊平台、專利審查系統、J-PlatPat

報導 4.

針對活化新創企業生態系統所整合的三個 智財要旨

概要：

特許廳整合了（1）國內外新創企業的智慧財產戰略案例“IP Strategies for Startups”，（2）為了開放式創新的智慧財產最佳實踐集“IP Open Innovation”，（3）智慧財產精準審核的標準程序手冊“SKIPDD”。

1.背景：

新創企業（startup）是透過破壞性創新促進產業的新陳代謝，並透過與大企業、中型企業的合作成為開放式創新的驅動力而備受期待。

對於新創企業來說，由於創新技術及想法本身就是財產，需要意識到“智慧財產戰略”來整備權力化、技術及許可等政策及制度，然而，在成立新創企業之前已經建立智慧財產戰略的企業僅有 20%，可說是此意識並未完全滲透。

另外，為了促進大企業、中型企業與新創企業之間的開放式創新，處理合作中產生的智慧財產權歸屬等智慧財產處理變得十分重要。

因此，特許廳將公布從三個觀點總結有用資訊的要旨，以活化新創企業生態系統。

2.要旨的概要

（1）國內外新創企業的智慧財產戰略案例“IP Strategies for Startups”

介紹 10 家國內及 8 家國外企業（以色列、德國、新加坡、中國）的新創企業的業務方針及智慧財產戰略，與外部專家合作的體制，以及智慧財產的利用案例等。

（2）為了開放式創新的智慧財產最佳實踐集“IP Open Innovation”

大型企業、中型企業在與新創企業推動開放式創新方面存在的問題及對策，根據合作目的，各個過程如何進行，智慧財產部門的作用以及智慧財產處理等的介紹。



(3) 智慧財產精準審核的標準程序手冊“SKIPDD”

在投資新創企業及商業聯盟，併購審查時進行智慧財產角度（智慧財產精準審核）對目標公司進行風險評估及價值評估的標準程序手冊。

作為標準手續(SOP)，介紹基本的程序及重點。

SKIPDD：Standard Knowledge for Intellectual Property Due Diligence

SOP：Standard Operating Procedure

以上資料來源：

日本特許廳

本文出處：<https://goo.gl/CQYJrP>

關鍵詞：日本、新創企業、智慧財產戰略案例、智慧財產最佳實踐集、智慧財產精準審核、IP Strategies for Startups、IP Open Innovation、SKIPDD

報導 5.

中國大陸撤銷三年不使用制度及證據
材料要求

中國大陸商標註冊之後並非就高枕無憂了，根據大陸《商標法》第 49 條規定，註冊商標沒有正當理由連續三年停止使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該註冊商標，商標局收到申請後，將通知商標註冊人限期提供使用證明。逾期不提供或提供的證明無效的，撤銷該註冊商標。

中國大陸註冊商標中有許多商標註冊後因為各種原因而未被使用，如果連續超過三年不使用，那麼任何人都可以對該商標提起“註冊商標連續三年不使用撤銷申請”，商標註冊人一旦提不出使用證據，商標就會被撤銷。當然也有不少情況是註冊人一直在使用經營這個商標，但這個商標又被另外的公司或個人申請註冊卻發現已經被註冊在先，對方就會以三年未使用的理由向商標局提出撤銷此一已註冊商標的申請，以便自己能夠註冊成功。

當然被申請撤銷商標註冊人只要向中國商標局出示有效的相關證明就可以了。

近年來，中國大陸行政機關和司法機關對商標使用的認定原則從“符合法律規定形式的使用”發展到以下運用“商標法意義上的使用”標準，實事求是地對商標使用的真實性進行求證。

- 1、註冊商標的使用包括註冊人自己使用和許可他人使用，商標許可他人使用的，可以提交商標使用許可合約，經商標局備案的使用許可合約，其證據效力優於未備案的合約。不過，商標使用許可合約需與前述使用證據一起提交；
- 2、系爭商標的使用日期應當在自撤銷申請之日起向前推算三年內的使用證據；
- 3、能夠顯示出使用的系爭商標標識；
- 4、能夠顯示出系爭商標使用在指定使用的商品/服務上；
- 5、使用地域。在中國註冊的商標只能在中國領域使用才視為商標的使用，如果



商品以出口為主，在本國內將商標顯示於商品或其包裝物上也視為該商標在本國內的使用。

三、對商標註冊企業的建議：

- 1、建立企業內部商標管理系統，保管好各種商標交易宣傳憑證；
- 2、及時按要求的辦理地址變更申請以確保收到中國商標局和商評委發出的各種通知。

本文出處：<https://goo.gl/mUKvMa>

報導 6.

馬德里商標國際註冊實務

馬德里協定(Madrid Agreement)於 1891 年訂定，以巴黎公約的締約國為主，馬德里議定書(Madrid Protocol)於 1989 年訂定，中國大陸為馬德里協定及議定書之會員國，馬德里協定成員國必須在國內商標已註冊才能指定其他多國，而議定書成員國則只要國內商標已提出申請，尚在申請中就可指定。我國雖非會員國，但我國國民於會員國內有住、居所及事實上營業所的人，亦得以在該會員國的有效申請案，作為國際註冊之基礎，所以要申請馬德里商標國際註冊，必須先申請中國大陸才可以加入。

申請優點：

1. 申請馬德里商標同時指定多國，只繳納統一規費，即可指定數個國家保護其商標，相較於個別申請數個單一國家的商標，大大降低了申請費用。
2. 國際商標申請人僅需使用一種文字提交一份申請書，向其所屬國家的商標局提出國際申請，免除翻譯多國語言的複雜手續和費用。

馬德里商標國際註冊提交的申請文件：

1. 馬德里商標國際註冊申請書
2. 外文申請書， MM2 表格，指定美國的，另需提交 MM18 表格
3. 申請人資格證明文件，如營業執照影本、身份證件影本等
4. 委託代理人的商標申請案應附送代理委任書。

其他注意事項：

1. 國際註冊申請應與國家基礎註冊或基礎申請內容一致；
2. 國際註冊申請人的名義應與國家基礎申請人或註冊人的名義一致
3. 國際註冊申請人地址應與國家基礎申請人或註冊人的地址一致；
4. 國際註冊商標應與國家基礎註冊的商標(包括顏色)完全相同；
5. 國際註冊的商品和服務應不超過國家基礎申請或註冊的商品和服務範圍。



中國商標局在 2017 和 2018 年關於馬德里商標國際註冊的便利化措施:

1. 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，以商標局商標審查系統的受理或註冊資訊為準；基礎商標經過變更、讓與、延展等後續程序者，無須提交基礎商標核准變更、讓與、延展等證明文件影本；中文申請書中已填寫申請人英文名稱，無須再提交英文名稱證明。
2. 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者，無須提交英文名稱證明。
3. 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。
4. 申請人在辦理名下多件馬德里國際註冊商標的註冊人名稱、地址變更業務時，可提交一份變更申請來辦理，申請人在辦理名下多件馬德里國際註冊商標轉讓業務時，如轉讓給同一受讓人，可經由提交一份轉讓申請來辦理。

本文出處：<https://goo.gl/enNSn9>

報導 7.

智慧財產法院 106 年度行商訴字第 43 號 行政判決

判決日期：106 年 11 月 23 日

有關「AKA-ONI & AO-ONI 及圖」商標異議事件(商標法§ 30I(10))

爭點：商標法乃保護消費者對所購買商品之商標認知，而非保障商標的設計理念。

系爭商標



註冊第 1665658 號

第 25 類：背心、毛衣、襯衫、
T 恤、褲子、裙子、羽毛衣、休閒服、
外套、運動服、皮衣、牛仔服裝、涼鞋、
布鞋、運動鞋、休閒鞋、帽子、
服飾用皮帶。

據以異議商標



註冊第 1473951、1599363 號

第 25 類：衣服、牛仔衣、牛仔褲、
夾克、休閒服、運動服、T 恤、...等 商
品

註冊第 1477603 號 第 35 類：廣告之企劃
設計製作代理 宣傳及宣傳品遞送...、服飾配
件零售批發、靴鞋零售批發、...加水站服務。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明如下：原告以「AKA-ONI & AO-ONI 及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於第 25 類之「背心、毛衣、襯衫、T 恤、褲子、裙子、羽毛衣、休閒服、外套、運動服、皮衣、牛仔服裝、涼鞋、布鞋、運動鞋、休閒鞋、帽子、服

飾用皮帶」商品，向被告申請註冊。經審查准列為註冊第 1665658 號商標。嗣參加人以系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款之規定，對之提起異議。經被告審查，認系爭商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，以中台異字第 1030867 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之審定。原告不服，提起訴願。亦經經濟部經訴字第 10606301600 號決定駁回其訴願，原告並未甘服，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、兩商標圖樣予人印象最鮮明之部分即係與人類相仿之童臉及五官部分，參諸兩商標擬人化之圖樣，除均有頭髮呈火焰放射狀發散、眼睛斜飛等構圖外，額頭及頭型亦有相似之處，二造商標之主要部分仍為童鬼圖形，予消費者之觀念為外觀、輪廓及整體意象相當接近之童鬼圖形，故二造商標構成近似。

二、系爭商標指定使用之「背心、毛衣、襯衫、...、帽子、服飾用皮帶」商品，與據以異議註冊第 01473951 號「地藏小王設計圖」商標指定使用於「衣服、牛仔衣、牛仔褲、...、腰帶、服飾用皮帶」商品、第 01599363 號「普威設計圖」商標指定使用於「衣服；成衣；男裝；...；腰帶；綁腿；鞋釘；女裝」商品，以及第 01477603 號「地藏小王設計圖」商標指定使用於「.....、成衣零售批發、衣服零售批發、.....、服飾配件零售批發、靴鞋零售批發、.....」服務相較，二者均為供消費者穿著搭配之衣飾靴鞋商品；或後者所指定使用服務之內容即係提供前者商品之販售，依一般社會通念及市場交易情形，其商品及服務之性質、內容、功能、產製者（或提供服務者）及滿足消費者目的等因素上，均有共同或相關聯之處，二者商品或商品／服務間應屬構成同一或高度類似。

三、依參加人所列商標註冊資料及所檢附 2009 年至 2014 年間商品型錄封面或內頁、100 年至 103 年間參加人「地藏小王」商標為第三人仿冒之相關刑事判決資料、台灣及中國大陸銷售據點明細、門市據點照片、2012 年宣傳廣告費用發票及明細、於中國大陸、新加坡商標獲准註冊資料及卷附之「地藏小王設計圖」相關之商標註冊資料，可知參加人於 97 年起即已陸續申請據以異議諸商標，且於系爭商標註冊日（103 年 9 月 16 日）前，已有於市場上持續行銷且有一定之銷售量之事實。綜合上開事證，足認參加人已有將據以異議諸商標作為商標先使用之事實，且廣泛使用於國內外各地。

四、原告檢附證據雖可知原告在國內外百貨專櫃門市設立銷售據點行銷「BIG TRAIN」品牌商品，然大部分之商品、宣傳資料、廣告報導等資料，或無標示使用日期，或使用之圖樣與系爭商標註冊圖樣不同，甚或並未標示系爭商標，且所



稱之品牌商品銷售金額係原告全部品牌商品之銷售金額，而非僅為系爭商標商品之銷售金額，故本件關於系爭商標在註冊日前之實際使用證據，其數量並不足以認系爭商標業經原告長期廣泛行銷使用而已為我國相關消費者知悉，並足與據以異議諸商標相區辨。

五、另查原告前已有「誼銘實業有限公司標章」1 第 1589049 號 註冊商標，經參加人以該商標與本件據以異議諸商標及參加人所有第 1350142 號及第 1466093 號商標相較，有違商標法 第 30 條第 1 項第 10、11、12 款規定，對之提起異議。經被告審查，認該商標之註冊違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款之規定，以中台異字第 1020763 號商標異議審定書為該商標之註冊應予撤銷之審定；原告前已因攀附參加人商標非善意一事經歷審行政判決確定在案，而原告自承系爭商標係取材自原告「誼銘實業有限公司標章」之頭部側面造型，可認原告對其商標有童鬼造型並與參加人商標極其相似一事早已知悉，並仍以相似性極高之火焰頭髮、斜飛眼睛之仿人臉童 1 鬼為其註冊商標，縱非惡意，仍因創意不足而難認係善意，附此敘明。

六、原告固主張系爭商標之設計係擷取自日本著名童話作家濱田廣介所創作之「哭泣的赤鬼」為創作基礎，而據以異議諸商標則係結合西藏之「地藏與閻摩天」，兩商標圖樣之眼睛、牙齒、額頭、頭型及髮型等項目不同云云。惟按商標法乃保護消費者對所購買商品之商標的認知，並非保障商標的設計理念，故商標權人主觀上如何就其商標進行設計暨其商標之背景緣由為何，並非商標法認定其商標能否註冊之原因，且消費者於辨別商標時，主要係觀察商標之外觀、觀念及讀音，而非商標之設計理念。兩造商標縱係參考不同之設計理念，然系爭商標與據以異議諸商標既已構成近似如前所述，則縱設計理念不同，亦無法使兩造商標易於區別而不致使消費者混淆誤認，故原告此部分之主張，並不可採，併此敘明。

本文出處：<https://goo.gl/atHDhd>

報導 8.

USPTO 公開針對§101 適格性的判斷基準： 依據 Berkheimer v. HP, Inc.之判決

美國聯邦巡迴法院以及最高法院近年來針對專利標的適格性(Eligibility)做出多項判決，影響了各研發領域於專利之產出。一方面對於申請人提交的專利申請案大幅地限縮，另一方面對於 USPTO 的審查也帶來難以調適的改變。

因應法院判決，USPTO 局長 Andrei Iancu 也在今年 4 月的一場演講中承認近年的判決或多或少地增加了審查的難度及門檻，並且宣布將公開更多關於專利適格性的審查基準，目標在於使申請人以及 USPTO 雙方都能有更明確的判斷方式，以補足法院判決之外的空白。幾日之後，Iancu 更在國會的公聽會上明確表態演算法應具有可專利性，而非單純抽象概念。

就 2018 年至今，USPTO 已公布該局針對 Finjan and Core Wireless、Berkheimer v. HP, Inc.、Vanda Pharmaceuticals Inc. v. West-Ward Pharmaceuticals 等多項判決的意見，其中較重要的 Berkheimer memorandum 明確地定義了 USPTO 現今依據 Alice-Mayo test 所進行的審查。

目前 USPTO 針對標的適格與否的審查，首先應判斷是否為§101 所明確界定之標的(例如機械裝置、步驟、製成、或組合物等)，再判斷是否為依判決所形成之不予專利標的(例如自然法則、抽象概念、或自然現象等)，或發明所包括之元件較其不予專利標的，更具有顯著地改變(significantly more)。

基於上述判斷流程，Berkheimer memorandum 便指出，雖然目前 USPTO 認為，若發明所包括之元件僅為廣為人知、例行、常規(well-understood, routine, conventional)之手段，則非屬顯著地改變之手段(MPEP §2106.05 Eligibility Step 2B: Whether a Claim Amounts to Significantly More)；但，往後審查委員不得僅以主觀



判斷元件是否為廣為人知、例行、常規之手段，而需引述本案說明書、申請人之陳述、法院判決、或公開文件等，進而指出發明僅為常規手段而不具有適格性。

Iancu 另表示，關於新公開的判斷基準，USPTO 有意開放徵求更多公眾意見，以使審查基準更加完善。考量 Iancu 於國會表示其對於目前法院對於適格性之限縮，是否將會有另一波的修法，USPTO 的動作值得持續關注。



報導 9.

緬甸商標法的更新

隨著新的緬甸商標法的通過，那些在目前商標法系統登記的商標的所有人皆將被要求在新法規之下重新登記。

因此，一旦新的智慧財產局出現在緬甸，品牌所有者最好開始提申重要商標。



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6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>