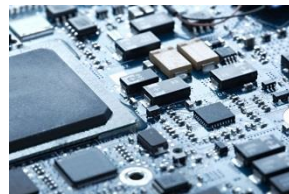




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 7 月份電子報



Newsletter of July 2018



目錄

報導 1.	智慧財產法院 106 年度行商訴字第 96 號行政判決	003
報導 2.	日本有關標準必要專利的許可談判指南	006
報導 3.	日本特許廳專利申請技術動向調查	007
報導 4.	截至 2018 年 4 月底，中國已註冊地理標誌商標總數達 4150 件！	010
報導 5.	任天堂 Switch 被控告設計侵權	012
報導 6.	2018 年全球創新指數：中國名列前 20 名。名列前茅之國家列表：瑞士、荷蘭、瑞典、英國、新加坡、美國	014
報導 7.	關於向越南智慧財產局(NOIP)提交原始委任書(PoA)之新規定	015

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯



報導 1.

智慧財產法院 106 年度行商訴字第 96 號 行政判決

判決日期:106 年 2 月 22 日

有關「UNICORN 及圖」商標註冊事件(商標法§30-I-1)

爭點：兩造商標近似程度是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

系爭申請案

據以核駁商標 圖樣上之「STUDIOS」
「工作室」不在專用之列



申請第 103880489 號第 16 類 貴賓卡、會員卡、
廣告印刷物、簡介、春聯、印刷品、紅包裝、
日誌、帳簿、相簿、印刷刊物、月曆、桌曆、
萬年曆。

註冊第 1498111 號 第 9、16、41 號 第 16 類：印
刷品；圖像小說；漫畫；娛樂雜誌。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明 原告以「UNICORN 及圖」商標指定使用於第 16 類之「包裝紙、印刷紙、面紙、餐巾紙、...、鉛筆、筆」商品申請註冊，經被告列為申請第 1037018589 號商標審查。嗣經被告以核駁理由先行通知書通知原告前揭「UNICORN 及圖」商標指定使用於「貴賓卡、會員卡、廣告印刷物、簡介、春聯、印刷品、紅包裝、日誌、帳簿、相簿、印刷刊物、月曆、桌曆、萬年曆」等部分商品有不准註冊之事由，並告知原告得申請減縮商品或分割商標，原告乃將



該商標申請案分割為 2 件商標申請案並獲核准，其中分割後之本件申請第 103880489 號商標（下稱系爭申請案），指定使用於前揭第 16 類之「貴賓卡、會員卡、廣告印刷物、簡介、春聯、印刷品、紅包袋、日誌、帳簿、相簿、印刷刊物、月曆、桌曆、萬年曆」商品。經被告審查，認本件商標與據以核駁註冊第 1498111 號「馬 UNICORN STUDIOS 夢馬工作室」商標（下稱據以核駁商標）構成近似，復指定使用於高度類似之書籍、印刷品相關之商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，以商標核駁第 376029 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部為訴願駁回之決定，原告不服，遂向法院提起行政訴訟。訴願決定及原處分均撤銷。被告就申請第 103880489 號商標應為核准註冊之處分。訴訟費用由被告負擔。

判決理由列示如下：一、判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，由商標圖樣整體觀之，系爭申請案予消費者之寓目印象係「獨角獸」，而據以核駁商標予消費者之寓目印象係象形中文「馬」，二者並非相同，被告片面擷取據以核駁商標中，占整體商標圖樣比例甚為細小且不明顯之外文「UNICORN STUDIOS」中之「UNICORN」，並主張「UNICORN」為據以核駁商標主要識別部分，有違商標近似判斷之整體觀察原則。

二、「獨角獸」為西方神話中存在之一種生物，外型如白馬（或似山羊），頭上長有獨角，與現實中「馬」之觀念，並非相同，且系爭申請案係以黑色長形方框，內置西方神話中獨角獸頭部圖樣及外文「UNICORN」所組成，整體設計表現外國風格，而據以核駁商標係以中文象形字「馬」為主要設計意匠，整體設計展現中國風，兩者予消費者之寓目印象，顯然有別。再者，「UNICORN」為既有而非新創之字彙，任何人均無主張壟斷「獨角獸」圖樣或文字之權利，且系爭申請案之前，已有多件以「獨角獸」圖樣或外文「UNICORN」結合其他文字或圖形作為商標，指定使用於第 8、9、41、72 類等商品或服務，並經被告核准註冊之案例，故縱使系爭申請案及據以核駁商標均使用「獨角獸」之觀念或文字作為商標之一部，只要商標圖樣整體足以使相關消費者區別二者為不同之來源，即無不許其註冊之理。

三、系爭申請案及據以核駁商標均有指定使用於「印刷品」，此部分所指定之商品，應屬同一。

四、系爭申請案由一黑底長型外框，框體內有獨角獸頭部圖形及外文



「UNICORN」上下排列所組成，且與其所指定之商品及其品質、功用或其他特性無關，足以作為商品來源之標識，具有相當之識別性，據以核駁商標係以中文象形字「馬」與外文「UNICORN STUDIOS」、中文「夢馬工作室」上下排列所組成，主要部分之象形字「馬」具中國風及設計感，且與其所指定之商品及其品質、功用或其他特性無關，足以作為商品來源之標識，故亦具有相當之識別性。五、綜上，系爭申請案與據以核駁商標中雖均含有「UNICORN」外文，惟「獨角獸」及「UNICORN」為既有之觀念及文字，任何人不得主張獨占，系爭申請案之商標圖樣與據以核駁商標圖樣整體觀之，二者近似之程度低，雖指定於同一或類似之商品，惟具有普通知識經驗之消費者，應足以區別二者之不同。系爭申請案並無違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款本文規定，被告就系爭申請案所為不准註冊之處分，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦非適法，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，命被告就申請第 103880489 號商標應為核准註冊之處分。

報導 2.

日本有關標準必要專利的許可談判指南

概要：

「標準必要專利許可談判指南」旨在事先預防及解決有關標準必要專利的爭議。

本指南在無線通訊領域等標準規格所必需的專利，提高了標準必要專利許可談判的透明度及可預測性，並圓滑了專利權人與實施者之間的談判，以爭議的預防及早期解決為目的。

在製定本指南時，從 2017 年 9 月 29 日至 11 月 10 日進行了提案募集，並收到了國內外約 50 份提案，另外，關於指南草案，從 2018 年 3 月 9 日至 4 月底進行了公開意見的募集，收到國內外約 50 條評論，此外，還與政府機構、國內外產業界、學術界、法律界等交換意見，並得到寶貴的意見及建議，本指南的內容肩負這些提案及建議等。

雖然標準必要專利許可談判的情況正在發生重大變化，但本指南將不斷發展並將持續成為「與時俱進」指南，因此將隨時通過公開、高度透明的程序對其進行修正。

以上資料來源：

日本特許廳

<https://reurl.cc/VaK06>

關鍵詞：日本、標準必要專利、許可談判

報導 3.

日本特許廳專利申請技術動向調查

概要：

特許廳在有關衝擊次世代的最先端領域「有機 EL 設備」、「可充電鋰電池」、「自動駕駛系統的運轉控制」及「人機界面的語音輸入輸出」等 12 個技術主題，彙整了調查/分析大量專利/論文資訊的報告書。

1.所謂專利申請技術動向調查

由於各國研發開發的進展，全球的專利申請數量逐年增加，有關此大量的大數據的專利資訊，合併論文資訊一併分析，在掌握各國及各企業的研究開發動向上，可成為日本的研發戰略及施政檢討上十分有用的資訊。

因此，特許廳選出以衝擊次世代的最先端領域為主的技術主題，實施專利申請技術動向調查。

2.調查結果概要

2017 年以對未來市場創造/擴大具有影響的領域為中心，選出以下的 12 個技術主題，實施專利/論文資訊的調查/分析。

- 有機 EL 裝置
- 自動駕駛系統的運轉控制
- 次世代光纖技術
- 復健機器
- 超音波診斷裝置
- 食品用紙器
- 可充電鋰電池
- 人機界面的語音輸入輸出
- 幹細胞相關技術
- 匿名化技術
- CO2 固定化/有效利用技術
- MIMO 技術

其中，有關「有機 EL 設備」、「可充電鋰電池」、「自動駕駛系統的運轉控制」及「人機界面的語音輸入輸出」於以下介紹。

有機 EL 設備：

有機 EL 裝置是透過在兩個電極之間插入有機薄膜並在兩個電極之間施加電場，使有機材料發光的利用有機 EL 元件的裝置，在顯示器、照明等地廣泛應用將備受期待。

有機 EL 裝置的世界市場規模正在上升，為充滿希望的市場，但韓國在顯示器的市場佔有率中佔據主導地位，此外，有機 EL 裝置的申請動向上，自 2012 年以來，中國及韓國的申請數量不斷增加，超過了日本的申請量。

在有機 EL 面板的成膜方法中，日本以低成本小型製造裝置來生產高精度面板的「濕式法」的申請數量為大宗，可知日本領先於其他國家，濕式法是日本有機 EL 產業競爭力回復的關鍵技術，確實建立領先其他國家的生產技術將備受期待。

可充電鋰電池：

近年來，可充電鋰電池不僅在小型民生用品，已經使用於各種用途，例如汽車、固定電源等，關於容量及輸出特性，在汽車方面的需求特別高，在各國關於正極材料、負極材料及電解質等元件技術的研究及開發皆積極地進行中。

次世代材料（固體電解質及高容量電極）的研發競爭尤其積極，在全固態電池（硫化物基固體電解質）中，日本雖然在專利申請中佔據主導地位，但美國、歐洲及中國的申請數量不斷增加，美國、歐洲及中國正在加速研究開發能力。

在大學等研究機構中發現的新物質的高度原創性研究很容易與基礎專利相聯結，因此有必要促進權利的安全獲取，加強研究機構及企業之間的合作，以及基於大學等基礎專利，企業所建立的專利網絡，產學共同發揮作用的合作是非常重要的。

自動駕駛系統的運轉控制：

導入預計將在全球範圍迅速擴展到現實世界的自動駕駛車輛的最重要問題之一是「安全性」的確保，事實上，在分析專利申請時，以「安全性」為主題的專利申請數量最多。

以「安全性」為主題的國籍別申請來看，日本的申請數量僅次於中國並不斷增加，另外，為了確保自動駕駛車輛的安全性，有必要通過利用行動通訊技術構築與周圍車輛及基礎設施協調的系統，在此系統相關的申請上，日本的申請數量



不斷增加。

在未來自動駕駛車輛的發展中，預計日本將融合迄今為止培育的車輛技術及行動通訊技術等，以「安全性」作為競爭力的源泉持續進行研究開發。

人機界面的語音輸入輸出：

語音輸入輸出技術在人機界面上，是人類及機器交流的手段而受到矚目，在2017年主要IT公司等所發售的智能揚聲器、語音輔助終端進入家庭的動向變得活躍。

在對話機器人等中，用於實現讓使用者不會意識到與機器交談的「自然對話」技術受到矚目，此領域的專利申請中，日本在世界上處於領先地位，活用日本的技術優勢實現「自然對話」，連繫至針對對話機器人及家庭機器人的研究及開發，以及其權利化。

以上資料來源：

日本特許廳

<https://reurl.cc/k5mMq>

關鍵詞：日本、有機 EL 設備、可充電鋰電池、自動駕駛、人機界面



報導 4.

截至 2018 年 4 月底，中國已註冊地理標誌商標 總數達 4150 件！

5月14日，中國大陸“廣西實施商標品牌強桂戰略大宣講”暨中國智慧財產權局商標局“地理標誌精準扶貧”西部宣講首場宣講活動在廣西壯族自治區南寧市舉行，記者從會上獲悉，截至今年4月底，中國已註冊地理標誌商標總數達4150件，地理標誌扶貧取得明顯成效。

據瞭解，截至2018年4月底，中國已核准地理標誌集體商標、證明商標4150件，其中一半以上的地理標誌成為區域經濟支柱產業，對當地就業、居民增收和經濟發展作出了積極貢獻。十八大以來，中國地理標誌商標註冊達1918件，占歷年註冊總量的46.2%。與此同時，中國智慧財產權局商標局統籌協調並指導全國各級監管部門，依法查處並曝光侵犯地理標誌商標專用權案件，指導規範地理標誌商標、專用標誌使用行為，切實維護權利人的合法權益。2009年至今共查處各類地理標誌侵權違法案件744件，案值883.53萬元。

中國智慧財產權局商標局黨委書記、副局長崔守東表示，此次“地理標誌精準扶貧”西部宣講活動，是提高社會智慧財產權創造、保護、運用意識的重要內容；也是貫徹中國黨中央精準扶貧部署，落實國務院領導提出的“進一步加強地理標誌宣傳，發揮地理標誌在供給側結構性改革中的重要作用”，助力中國西部地區脫貧攻堅的重要舉措。

中國大陸“廣西實施商標品牌強桂戰略大宣講”暨中國智慧財產權局商標局“地理標誌精準扶貧”西部宣講邀請了“盱眙龍蝦”“淄博陶瓷”“福鼎白茶”“郫縣豆瓣”等來自中國政府主管部門和行業協會的相關代表，圍繞中國地理標誌商標助推扶貧情況、地方政府在運用地理標誌精準扶貧和區域公共品牌的建設推廣中的成功經驗、相關職能部門在運用地理標誌精準扶貧中所發揮的作用、地理標誌商標註冊業務培訓等內容，對南寧、玉林、桂林及周邊城市，進行為期



6 天的宣講。

本文出處：<https://goo.gl/9cidZz>

報導 5.

任天堂 Switch 被控告設計侵權

任天堂再次被 Gamevice 起訴，聲稱 Nintendo Switch 及其 Joy-Con 控制手把的設計侵犯了 Gamevice 遊戲控制器專利的設計。

如圖 1 所示，Gamevice 之控制手把係可連接到 iOS 或 Android 設備，允許玩家使用傳統的模擬操縱桿和按鈕而不是觸摸屏在智能手機或平板電腦上玩遊戲。



圖 1

如圖 2 所示，而 Switch 的 Joy-Con 控制手把則專門用於遊戲主機，形成一種可拆卸式之遊戲控制器。其中，任天堂 Switch 在 2016 年底發表，並在 2017 年 3 月上市。



其中，Gamevice 向美國國際貿易委員會（ITC）作出投訴，而 ITC 亦確認正在就「個別手持遊戲機系統的附加手把和零件」作出調查。且這並非 Gamevice 首次向任天堂作出投訴，他們在 2017 年 8 月曾經作過一次投訴，但在 2 個月後撤銷。Gamevice 現在認為任天堂通過進口和銷售 Switch 違反了 1930 年的“關稅法”，要求 ITC 發出終止和拒絕其訂單，這將會阻止 Switch 遊戲主機運往美國。

Gamevice 重新表明任天堂指示用戶將 Joy-Con 安裝在主機兩側和使用，屬於侵權行為。該公司又指出任天堂若未以作出侵權行為的方式安裝，Joy-Con 手把將無法透過 Switch 主機充電。這次情況跟常見的專利流氓有所不同，因為 Gamevice 確實以專利生產了產品並推出，有外國傳媒嘗試就此事聯絡任天堂但未獲回應。



報導 6.

2018 年全球創新指數：中國名列前 20 名。名列 前茅之國家列表：瑞士、荷蘭、瑞典、英國、 新加坡、美國

根據康乃爾大學、歐洲工商管理學院及 WIPO 每年所公布的全球創新指數 (Global Innovation Index ; GII) 排名中，瑞士保持第一名，而中國躋身世界前 20 大創新經濟體。2018 年 GII 中前十名為：荷蘭、瑞典、英國、新加坡、美利堅合眾國、芬蘭、丹麥、德國和愛爾蘭。

在目前的第 11 版本中，GII 是一個詳細的量化工具，可幫助全球決策者更加了解如何刺激驅動經濟和人類發展的創新活動。GII 係根據 80 個指標對 126 個經濟體進行排名，該指標範圍包含智慧財產權的申請率到移動應用程式開發、教育支出以及科技出版物。

中國今年排名為第 17 名，代表政府優先考量研究和極度開發的創造力所引領的經濟快速轉型的突破。雖然美國在 2018 年的 GII 中跌至第 6 名，但其為一創新強國，已經產生許多世界領先的高科技公司和改變生活的創新。

WIPO 總幹事 Francis Gurry 表示：「中國的迅速崛起反應了從最高領導到發展世界級創新能力，以及將經濟結構基礎轉向更依賴創新的知識密集型產業，從而維持競爭優勢的策略方向。它預言了多極化創新的到來」。

報導 7.

關於向越南智慧財產局(NOIP)提交原始委任書 (PoA)之新規定

在過去的做法中，根據法律規定，對於由 PCT 進入越南國家階段的申請案需要在最早的優先權日/國際申請日算起的 34 個月內提出原始 PoA，而對於在越南提出的非 PCT 申請案，即使沒有相關規定，亦最好在提交申請案之日起 1 個月內提交原始 PoA。如果申請人未能及時提交原始 PoA，NOIP 會發出通知，告知欠缺該 PoA，並規定申請人在規定期限內提交欠缺的 PoA，而無需對遲交的提交進行任何解釋。

但是，Circular No. 16/2016 / TT-BKHCN (Circular 16)在 2018 年 1 月 15 日生效後，NOIP 改變了其對於提交原始 PoA 的作法。根據 Circular 16，對於由 PCT 進入越南國家階段的申請案，仍需要在最早的優先權日/國際申請日算起的 34 個月內提出原始 PoA，而對於在越南提出的非 PCT 申請案，現在已正式規定需在提交申請案之日起 1 個月內提交原始 PoA。然而，在實施這一規定時，NOIP 已將其做法改為僅接受在上述規定時限內提交的原始 PoA。NOIP 註冊部門將拒絕接收超過允許時限的申請，除非延遲提交的 PoA 係得到 NOIP 負責專利事務的副局長的批准。

值得注意的是，有關 PoA 延遲提交的做法在 NOIP 中並不一致。在某些情況下，NOIP 審查員仍然接受延遲提交的 PoA，然而其他審查員不接受此類提交。



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 7 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>