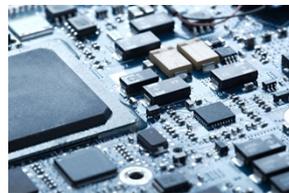




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 9 月份電子報



Newsletter of September 2018



目錄

報導 1.	具有高度創作性的電腦產生圖像設計可被韓國保護成一項權利	003
報導 2.	韓國與中國大陸開啟電子交換設計案優先權文件的服務	004
報導 3.	思考產業競爭力及設計之研討會之報告書彙整	005
報導 4.	特許法實施條例及相關手續費法令部分修訂之內閣命令	007
報導 5.	專利可能因說明書無法支持請求項之所有可能範圍而無效	009
報導 6.	USPTO 修正關於專利標的適格性之基準：依據 Vanda Pharma v. West-Ward Pharma (Fed. Cir. 2018)一案	011
報導 7.	日本擬將外觀設計專利保護期延長至 25 年	013
報導 8.	專利行政判決-「隨身杯與果汁機二合一結構」新型專利之進步性	014
報導 9.	智慧財產法院 107 年度行商訴字第 148 號行政判決	018
報導 10.	2018 台菲商標審查實務研討會交流圓滿成功!	022

編輯群

· 蘇建太
· 吳爾軒
· 林靖惠

本期主編
編輯
編輯

報導 1.

具有高度創作性的電腦產生圖像設計可被韓國 保護成一項權利

在有關電腦產生圖像設計以用於智慧型裝置的審理案件中，低度創作性是大多數案件被駁回的原因。

根據韓國智慧財產權審理和訴願法院（KIPTAB），在過去五年內所申請的 70 件電腦產生圖像設計相關審理案件中有 64 件被審結。

在 42 件被駁回的案件中，41 件是因為該領域習知技術者可輕易達成該電腦產生圖像設計，1 件是因為與先前設計相似而被駁回。

然而，由於 KIPTAB 認可其中 15 件的創作性，因此被發回審理局審查。

一名 KIPTAB 審判法官強調「雖然電腦產生圖像設計的改變速度很快，並且為了使用者的方便而逐漸簡化，但對於電腦產生圖像設計的註冊而言，透過在智慧裝置的顯示螢幕上的圖形使用者界面(GUI)方法的發展提高創作性是很重要的」。



報導 2.

韓國與中國大陸開啟電子交換設計案優先權 文件的服務

當韓國申請人在中國大陸提交設計申請案時，申請人不需要直接向中國大陸知識產權局（SIPO）提交優先權文件的官方證明副本。

KIPO 已完成系統的建立，以電子方式與 SIPO 交換設計案優先權文件的官方證明副本，並於 2018 年 7 月 20 日開始全面運行該系統。

在 2015 年，KIPO 在五大先進智慧財產局的會議中，開啟關於電子交換設計案優先權文件的官方證明副本的討論。在 2017 年的 KIPO 和 SIPO 的委員會會議上，KIPO 和 SIPO 同意施行電子交換設計案優先權的官方證明副本。

報導 3.

思考產業競爭力及設計之研討會之報告書彙整

概要

經濟產業省/特許廳根據設計來進行檢討針對日本企業競爭力強化的課題整理及其對應方法，作為『「設計經營」宣言』彙整了報告書。

1.背景

現今產品的同質化（商品化）迅速發展，僅僅透過機能及品質的差別化，無法超越其他產品的困難時代已到來，事實上，日本即便上市機能等優秀的產品，新興國家的企業迅速地追隨，招致販賣價格的低下，因而面臨難以確保競爭優勢的狀況。

美國的 Apple Inc.及英國 Dyson Inc.為首的歐美企業，以附加於明確的企業理念的自有優勢、技術及形象作為品牌標誌並透過設計來表現，提升產品價值，連結至世界性的市場擴張。

另一方面，日本包含經營階層的多數企業，對於設計的自信及意識仍處低落，在產品的同質化進行中，日本企業的國際競爭力進一步下降更是令人擔憂。

受此狀況影響，為了進行檢討針對日本企業競爭力強化的課題整理及其對應方法，於 2017 年組成了由著名的設計家、設計擔當董事、智慧財產擔當、經營顧問及學者集合而成「思考產業競爭力及設計之研討會」並進行討論。

2.報告書概要

基於上述背景至今進行 11 回研討會的討論結果，整理了根據設計來進行檢討針對日本企業競爭力強化的課題，並彙整了今後對應等的報告書，本報告中指出的要點如下：

- 1)「設計經營」的角色
- 2)聯繫發明及創新的設計



- 3)產業及設計的遷移
- 4)網路及資料將一切吞入的時代
- 5)設計的投資效果
- 6)「設計經營」的定義
- 7)「設計經營」的實踐
- 8)政策建議

另外，報告書附上「有助於加強產業競爭力的未來設計制度」，其描述設計制度的課題及未來檢討的必要性，以及國內外企業的「設計經營」的先前案例，其描述「設計經營」的具體工作。

3.今後方向

今後將基於研討會所得成果，在產業構造審議會等場合，進行有識者及產業界進一步的意見交換，進行針對政策的具體化檢討。

以上資料來源：

日本特許廳

<https://goo.gl/bb9oZA>

關鍵詞：日本、設計、設計經營、產業競爭力

報導 4.

特許法實施條例及相關手續費法令部分修訂之 內閣命令

概要

伴隨修訂第 196 屆國會制定的環太平洋夥伴關係協定的締結關係法整備的部分修訂法（以下簡稱“修訂法”），修訂特許法實施條例及相關手續費法令部分修訂的內閣命令（平成 29 年政令 5 號，以下簡稱“特許關聯擔保政令”）的執行日期。

1. 修訂法的旨趣

2016 年 2 月，由 12 個國家簽署的「環太平洋夥伴關係協定」在美國於 2017 年 1 月 20 日宣布退出後，其餘 11 個國家進行早期生效的檢討，2018 年 3 月簽署了「關於環太平洋夥伴關係的總括及先進協定（以下簡稱「TPP 11 協定」）。

根據 TPP 11 協定簽署的修訂法律，將進行整備「太平洋夥伴關係協定的締結相關法案有關的法律」的規定，因此，法律的法定名稱將被修訂為「環太平洋夥伴關係協定的締結，以及伴隨關於環太平洋夥伴關係的總括及先進協定的整備法」。

2. 特許關聯擔保政令概要

特許關聯擔保政令是為了施行「環太平洋夥伴關係協定的締結關係整備法」，而整備了特許法實施條例及相關手續費法令的規定。

3. 內閣會議所決定政令概要

伴隨修訂法的施行，關於特許關聯擔保政令的規定，所需的整備成為必要。

具體而言，特許關聯擔保政令的施行日期為「環太平洋夥伴關係協定的締結關係整備法」的施行日，現在伴隨修訂法的施行，將其改為「環太平洋夥伴關係



協定的締結，以及伴隨關於環太平洋夥伴關係的總括及先進協定的整備法」的施行日期。

4. 施行日期

本政令從公布日起施行。

以上資料來源：

<https://goo.gl/EB84tt>

關鍵詞：日本、環太平洋夥伴關係協定、TPP11、修訂

報導 5.

專利可能因說明書無法支持請求項之所有可能範圍而無效

針對一件由波士頓大學(Trustee of Boston University)向 Everlight Electronics 等提起之侵權訴訟(Trustees of Boston University v. Everlight Electronics Co.)，美國聯邦巡迴法院(CAFC)於 2018 年 7 月 25 日宣判原告敗訴，理由係原告所擁有且主張專利權之 US 5,686,738 具有無法據以實施之問題。

系爭專利主要關於一種磊晶(epitaxy)方法，此方法之目的在於使藍光半導體 GaN 於基板上結晶形成半導體層。一般而言，半導體裝置應具有多層結構，例如基板、n 型半導體、和 p 型半導體等，且半導體可具有不同結晶型。本件訴訟關鍵之處在於，系爭專利請求項所述(括號內為筆者附註)：

一生長層，生長於該(非單晶)緩衝層之上，該生長層包括氮化鎵和一第一摻雜材料

a growth layer grown on the (non-single crystalline) buffer layer, the growth layer comprising gallium nitride and a first dopant material

依據本案於地方法院之判決內容，法院對於請求項所述「生長層」以及「緩衝層」之間，元件關係之建構包括 6 種解讀，而其中與被告侵權相關的有：單晶生長層直接/間接形成於非晶型緩衝層之上。

雖被告主張系爭專利並無揭露單晶生長層直接磊晶於非晶型緩衝層之上，而僅揭示間接磊晶的實施方式，且引用專家證人之證詞，指出直接磊晶之實施方式實際上並不可能。另一方面，原告的專家證人則反對上述意見，並指出直接磊晶之實施方式雖於系爭專利申請時無法辦到，但至今已證實該磊晶方法並非不可能。



雖上述理由無法說服地方法院並於第一審判決被告敗訴，但聯邦巡迴法院推翻了第一審判決，說明：
問題並不在於是否可能實施專利所涵蓋的全部範圍，而是在於專利說明書是否提供習知技術者於申請之時無須過度實驗而完成發明內容。

因此聯邦巡迴法院認為，系爭專利並無法於申請時提供習知技術者充分之教示，以使習知技術者可依據系爭專利說明書所揭露之內容完成相同裝置。

儘管原告仍然主張，即使法院不同意上述「單晶生長層直接磊晶於非晶型緩衝層之上」之實施方式可據以實施，但系爭專利仍可涵蓋其他 5 種解讀範圍，因此並非必然無效。法院仍不同意原告之主張，說明：說明書應支持請求項之完整範圍，若說明書並無揭示各請求項之所有可能實施方式，但仍需提供最基本的據以實施方法。綜觀法院意見，說明書所揭示之內容雖無須揭露請求項所主張之所有實施方式，但仍需使習知技術者於申請時能理解並實施專利範圍之全部，而非部分。

因此，聯邦巡迴法院以無法據以實施為由，判決系爭專利無效。

報導 6.

USPTO 修正關於專利標的適格性之基準：依據 Vanda Pharma v. West-Ward Pharma (Fed. Cir. 2018)一案

USPTO 於 2018 年 6 月 7 日發布關於專利標的適格性之備忘錄並且據以修正適格性判斷基準。

2018 年 4 月 13 日美國聯邦巡迴法院(CAFC)宣判 Vanda Pharma v. West-Ward Pharma (Fed. Cir. 2018)一案之系爭專利(US 8,586,610 B2)之標的具有適格性。系爭專利主要關於一種治療精神官能症(schizophrenia)之方法，主要包括給予藥物伊潘立酮(iloperidone)治療。但，使用 iloperidone 可能對患者產生心律延長(QT prolongation)之副作用，因此並非適用於任何患者，若患者具有特定基因型而對於藥物代謝有不良反應，則不應給予該藥物。

系爭專利所提供的方法主要包括了：

- (1) 取得患者之基因型資訊
 - (2) 判斷是否為代謝不良之基因型
- 若是則給予每日 12 mg 以下之劑量；
-若否則給予每日 12-24 mg 之劑量。

法院認為，系爭專利可符合目前依據 Mayo 一案所建立之專利適格性之第二步驟判準：「發明人發現了 iloperidone、藥物代謝、以及心律延長三者之間的關係，但並非據此主張專利權，而是主張上述三者關係之應用。非如同 Mayo 一案所主張之發明，本案則須醫師給予藥物。」因此，由於 Vanda 係關於一種使用 iloperidone 治療精神官能症之方法，法院認為系爭專利具有適格性。

法院針對 Vanda 一案提供了判斷專利適格性的要點。

首先，法院指出應整體評估請求項之技術特徵，包括基因型鑑定以及治療步



驟，得出系爭專利並非僅陳述患者基因型和心律延長之風險二者之間的關聯。此外，本案援引最高法院的判決，說明治療方法專利以及 Mayo 一案所產生的問題並不相同，治療方法專利由於應用自然關係並僅限於特定之應用，相對於 Mayo 一案係給予人體藥物並且收集給藥後資訊用於診斷、而非期待治療效果，二者難謂相同。再者，本案的治療方法為常規或普遍，並非本案判決之考量(對照三步驟判斷基準之步驟 2A)。

基於上述判決，USPTO 相應地補充了現行針對適格性之判斷基準，主要有：
(1) 治療方法專利由於應用自然關係，應為專利適格，符合 USPTO 之判斷基準之步驟 2A；(2) 治療方法縱使不包括非常規或非普遍步驟，仍可能為專利適格。

報導 7.

日本擬將外觀設計專利保護期延長至 25 年

日本特許廳（專利廳）力爭 2019 年向國會提交的《意匠法》（外觀設計法）修正案的全部內容。除了將保護期限延長 5 年、達到 25 年外，還將在保護對象中增加網站的版面設計和建築物的內外裝飾等。企業連續使用的外觀設計也將更容易得到保護。由於技術差異不大的商品和服務的銷售情況受外觀設計左右的傾向加強，特許廳將加強對外觀設計的權利保護。

日本外觀設計的專利申請數持續增加。擁有權利直至保護期滿的專利數量方面，2016 年佔整體的 22%，比 4 年前提高了 5 個百分點。希望長期使用同一設計的呼聲增強，特許廳朝著將保護期限延長 5 年的方向展開討論。如果保護期延長至 25 年，日本將與歐洲一樣，成為主要國家中外觀設計專利保護期最長的國家。

此外，保護對象也將擴大。將放寬至符合記錄或顯示在物品上等條件的設計。網站的版面設計和建築物的內外裝飾設計也可以申請專利。過去曾發生過咖啡連鎖店口美達起訴其他咖啡店的外觀與本公司相似的案件（最終達成和解），在非物品領域，外觀設計受到關注的案件不斷增加。

在汽車和家電行業，確定基本的設計、鞏固品牌形象並在新產品上繼承的手法也出現增加。目前要想保護繼承此前設計的新產品的外觀設計，必須在一定期限內申請專利，而修正案將放寬這一要求，不設期限。

目前 1 次只能申請 1 個外觀設計專利，修正案實施後，就可以同時申請多個外觀設計專利。歐美、中國大陸和韓國已經允許同時申請多個專利。

本文出處：<https://goo.gl/RhJ191>

報導 8.

專利行政判決-「隨身杯與果汁機二合一結構」 新型專利之進步性

系爭專利「隨身杯與果汁機二合一結構」申請日為 102 年 7 月 22 日，智慧局於 102 年 11 月 28 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 6 月 13 日施行）專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，於 105 年 7 月 25 日以（105）智專三（一）03019 字第 10520914050 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發不成立」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後，於 106 年 4 月 27 日以經訴字第 10606300460 號訴願決定將原處分請求項 1 至 4 及請求項 6 撤銷，命智慧局另為適法之處分，請求項 5 則駁回。

原告就請求項 5 之決定不服，另檢附新證據 8 向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院於 106 年 12 月 27 日以 106 年度行專訴字第 35 號判決「原處分關於『請求項 5 舉發不成立』及訴願決定『原處分關於請求項 5 部分駁回』均撤銷…關於請求項 5 部分應依本判決之法律見解另為適法處分」。

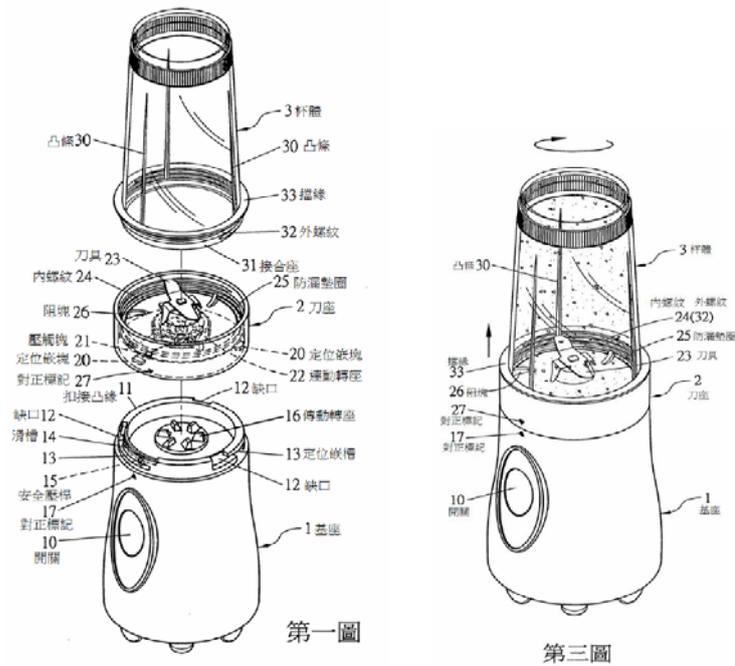
舉發證據：

系爭專利。(見附圖 1)

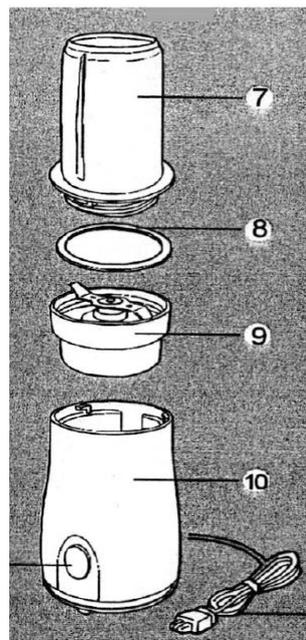
證據 1 為 98 年 12 月 31 日之前，亦即早於系爭專利優先權日（102 年 1 月 28 日）前公開之「KJ-L5042L 聲寶生機調理機」產品之使用手冊，可為系爭專利相關之先前技術。(見附圖 2)

行政訴訟階段之新證據 8 係 96 年 12 月 11 日公告之第 94136132 號「果汁機的刀具」發明專利案，早於系爭專利優先權日（102 年 1 月 28 日）前公開，可為系爭專利相關之先前技術。(見附圖 2)

附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 1、8 之主要圖式



證據 1

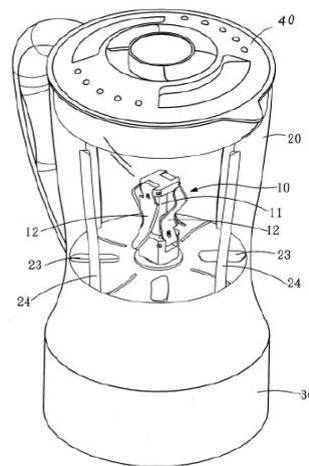


圖 1

證據 8

法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

證據 1 僅未揭露系爭專利請求項 5 界定之「該刀座之上部凸設有數個阻塊」技術特徵；而證據 8 說明書…「杯體 20 的底板及內壁分別增設多道微凸刮條 23 與擾流條 24，其也能對蔬果進行刮削及擾流作用，唯此為公知技藝，非本發明訴求的重點，但增設刮條 23 與擾流條 24 是絕對有助於切削及攪拌的」則已揭露系爭專利請求項 5 附加之「該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條」技術特徵…證據 1 及證據 8 皆為果汁機之技術領域，屬相同技術領域，具證據間組合之動機，而可輕易完成系爭專利請求項 5 之技術特徵，故證據 1、8 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

主要爭點：證據 1 與新證據 8（行政訴訟階段提出）之組合是否足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性？

原處分認定：

系爭專利請求項 1 與證據 1 相較…證據 1 凸緣之壁面上未具有缺口之特徵，也未有缺口之下方所設之定位嵌槽特徵…系爭專利之刀座…證據 1 刀座之底部內周面並未有定位嵌塊之技術特徵…證據 1…大乾磨杯之開口部擋緣與螺紋間設有一倒「L」型之定位嵌塊則為系爭專利所缺…兩者於杯口因應結合功能之技術特徵有所不同…。

判決認定：

系爭專利請求項 5 為依附於請求項 1 之附屬項，包含系爭專利請求項 1 全部之技術特徵，並進一步界定「其中，該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條，供蔬果在打汁時產生阻力，方便刀具切削打汁」…證據 1 並未揭露系爭專利請求項 5…之技術特徵…而證據 8 說明書…記載：「杯體 20 的底板及內壁分別增設多道微凸刮條 23 與擾流條 24，其也能對蔬果進行刮削及擾流作用，唯此為公知技藝，非本發明訴求的重點，但增設刮條 23 與擾流條 24 是絕對有助於切削及攪拌的」則已揭露系爭專利請求項 5 附加之「該刀座之上部凸設有數個阻塊，該杯體之內壁面上設有數凸條」技術特徵…系爭專利請求項 5 與證據 8 之阻塊、凸條結構相同，且皆係欲達到「供蔬果在打汁時產生阻力，方便刀具切削打汁」；再者，證據 1

及證據 8 皆為果汁機之技術領域，屬相同技術領域，具證據間組合之動機，而可輕易完成系爭專利請求項 5 之技術特徵，故證據 1、8 之組合足以證明系爭專利請求項 5 不具進步性。

總結與分析：

(一) 參加人未提行政訴訟，訴願決定之「部分撤銷原處分」於行政訴訟階段，對智慧局具拘束力

訴願決定將有關係爭專利請求項 1~4、6 之原處分撤銷，參加人未提行政訴訟，故系爭專利之請求項 1 係受訴願決定之拘束，智慧局未重為審查之前，僅得依訴願決定之意旨，認定其「不具進步性」。

請求項 5 係依附於請求項 1 之附屬項，智慧局基於「請求項 1 不具進步性」之決定意旨，僅能就原告所提之新證據 8 與請求項 5 之附加技術特徵作比對並表示意見，無法就請求項 1 之技術內容作出與訴願決定不同意見之抗辯。

(二) 行政訴訟階段所提新證據，如果法院課予義務會有疑義，智慧局應就個案實體內容表達意見

本案智慧局於法院係有提出應為「另為適法之處分」，毋須課予義務之「舉發成立」判決，對智慧局之主張，法院似同意智慧局之意見。倘若請求項 5 被課予義務，因請求項 1 尚有更正之權利，若經權利人更正請求項 1 之範圍，則請求項 5 內容會因請求項 1 的更正而改變，將造成原告被課予義務之請求項 5，因其權利範圍已生變動，而失其作成課予義務之意義。衡酌本件案情宜讓請求項 1 至 6 全部處於「應另為適法之處分」之作法較佳，意即將訴願階段與行政訴訟階段被撤之部分整合後再一起審查，故智慧局於開庭時應適度表達本案若會舉發成立，仍以「另為適法之處分」較為妥適。

本文出處：<https://goo.gl/CMTMVe>

報導 9.

智慧財產法院 107 年度行商訴字第 148 號 行政判決

判決日期：2018 年 4 月 19 日

有關「國農及圖 GO LONG 真乳」商標註冊事件(商標法§29-I-II)

爭點：標識與指定使用商品或服務間之密切或關聯程度越直接，且可明顯解讀出產品或服務之內容，消費者亦無需運用任何想像、思考、推理或感受，即可直接領會該標識與商品服務間之關聯性者，即應屬描述性商標，而非暗示性商標。

系爭商標



第 29 類「牛乳；羊乳；調味乳；鮮奶；優酪乳；保久乳；乳酸菌飲料；鮮乳；乳製品；以獸乳為主的乳類飲料；米漿；豆漿；豆奶；五穀漿；奶粉；乳酪；調味奶粉；果汁奶粉；豆花；豆漿粉」。

相關法條：商標法第 29 條第 2、3 項

案情說明如下：原告以「國農及圖 GO LONG 真乳」商標（下稱系爭申請案商標），指定使用於第 29 類之「牛乳；羊乳；調味乳；鮮奶；優酪乳；保久乳；乳酸菌飲料；鮮乳；乳製品；以獸乳為主的乳類 飲料；米漿；豆漿；豆奶；五穀漿；奶粉；乳酪；調味奶粉；果 汁奶粉；豆花；豆漿粉」商品，向被告申請

註冊。經被告審查，認系爭申請案商標圖樣上「真乳」文字為商品成分或相關特性之說明，且有致商標權範圍產生疑義之虞，原告未為不專用之聲明，有違商標法第 29 條第 3 項之規定，應不准註冊，而以商標核駁第 378947 號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部經訴字第 10606310040 號決定駁回，原告遂向法院提起本件行政訴訟。判決主文 原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

判決理由列示如下：一、先天識別性部分：（一）系爭申請案商標圖樣，其中「真乳」文字以較大字體置於中間顯著位置。而「真乳」依其通常可理解之字面意義為「真正的乳汁」之意，原告以之作為商標，指定使用於「牛乳；……；豆漿粉」等乳類及豆類之相關商品，予消費者之認知僅為該等商品成分或原料之說明文字，尚難認識其為指示商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自不具識別性。（二）原告雖主張：有感於食安事件，故自創「真乳」一詞，意旨「認真」、「真誠」地執行才能有好產品，競爭同業數十年來於市場上從未使用，而消費者因食安問題頻出，運用想像力即可透過「真乳」產品之廣告行銷而區辨商品來源，應屬暗示性商標而有先天識別性云云。查，具先天識別性之暗示性商標與商標法第 29 條第 1 項第 1 款所規定不具先天識別性之描述性商標，固有就先天識別性在法律定義分類上的重要性，惟兩者因與商品服務間均有具有關聯性，故在實際運作上，並不容易區別，一般而言可依下列因素審酌：如該標識與所指定使用之商品或服務之密切、關聯程度（密切、關聯程度越直接，越難構成暗示性商標）；該標識使用於產品或服務，是否有可明顯解讀之意涵；消費者需運用想像力之程度（越不需要運用想像力則越難構成暗示性商標）。查，「真乳」二字用於附圖所示之乳類及豆類之相關商品，不僅密切程度極高，且可明顯解讀該標識係在「直接描述」所指定之商品為真正的乳汁。至原告雖稱：「真乳」在表達原告「認真」、「真誠」生產產品，消費者運用想像力即可領會此意涵云云。然，中文漢字本有其固有意義，而將數個漢字組合成一個中文名詞，自應以一般社會通念所得理解之名詞客觀意義來解讀其意涵，而不能以商標所有人主觀內心之理念來解讀，此為商標表彰客觀來源功能之必然。查，「真乳」使用在乳製或豆製產品，依一般社會通念即可直接認知為「真正的乳汁」之意，消費者見「真乳」二字，縱使運用其無比聯想力，亦無法聯想出「真乳」指的是原告所稱「認真」、「真誠」生產產品之意涵，原告上開主張實屬牽強，並不足採。（三）以上，堪認系爭申請案商標圖樣中之「真乳」僅為描述商品之性質、功能或品質之標識，依一般社會通念，消費者容易將之視為商品或服務之說明，而非識別來源之標識，又因「真乳」文字少見同業或公眾用於說明指定商品，故一般消費者或競爭同業

未必能直接認知系爭申請案商標權範圍不及於「真乳」二字，自有致商標權範圍產生疑義之虞，被告以核駁理由先行通知書通知原告可就該部分聲明不在專用之列，然原告於核駁審定前未為聲明，是系爭申請案商標應有商標法第 29 條第 1 項第 3 款規定之適用。

二、後天識別性部分：(一)觀諸原告所提證據，其中廣告檔次統計表及廣告檔次明細影本，每次廣告期間均僅持續幾週或 1、2 個月，且僅有 105 年度及 106 年度，行銷時間日期不長；商品照片，無法得知其銷售情形；訴外人天守公司單方之聲明，並無其他客觀證據資料足資佐證「真乳」商品之實際銷售金額；生產機械設備投資明細及各項支出發票，與「產品」本身有關，而與「商標」無關，仍無法證明「真乳」品牌商品之製造銷售情形；原告所提在各大電視媒體播放之廣告內容，該廣告片頭直入眼簾雖為「真乳」兩字，待鏡頭往後送才慢慢顯示出整體罐座之原貌，然該廣告始至終均有一紅色「國農 GO LONG」之圖樣置於廣告畫面左上角，該圖樣為系爭申請案最上方之「國農 GO LONG」圖樣，即原告已註冊之第 5022 號、第 1767409 號商標圖樣，而「國農」為消費者已熟悉之品牌，是上開廣告是否可證明消費者係以「真乳」二字而非「國農 GO LONG」圖樣作為識別商品來源之標識，顯非無疑。此外，該廣告並非將「真乳」作為區別商品服務來源之商標使用，而係在加強「真乳」為「不含添加物之百分之百生乳」之印象，是消費者見上開廣告，仍無從認知「真乳」二字係作為指示商品來源之標識；(二)原告委由訴外人○○廣告公司所製作之市場調查報告，市場調查報告固為判斷商標識別性時得參考之資料，惟市場調查報告係藉由資料之蒐集、整合及量化之分析方法，以某種實驗設計，以統計結果驗證其假設學說，統計分析資料，提供判斷之依據，應屬鑑定之一種，當事人在程序外私自委託其他公私單位鑑定而提出該報告於法院，以供事實之認定者，因該鑑定並非由受訴法院選任之鑑定人命行鑑定者，所以非行政訴訟法上證據調查章之鑑定（行政訴訟法第 176 條準用民事訴訟法第 324 條以下），是該私鑑定報告僅係提出當事人之陳述，並具體化其主張而已，法院仍應就該鑑定報告是否可採為審酌（最高行政法院 104 年度判字第 792 號判決參照）。市場調查報告為訴外人○○廣告公司所作，而非專門的市調公司或機構，則所為之市場調查報告是否具有公信力顯非無疑，再者，上開市場調查報告對於調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數、結構安排、因果關係等均未記載，該市場調查報告顯有瑕疵，其結論自不具有專業性及客觀性，而無參考價值，自無法作為有利原告之認定。(三)以上，由原告所提證據，尚難證明系爭申請案商標經原告長期大量使用，而在交易上已成為表彰其所指定商品來源之識別標識，自無商標法第 29 條第 2 項規



定之適用。

三、綜上所述，系爭申請案商標圖樣中之「真乳」文字部分，乃描述所指定商品之品質、成分或相關特性之說明，不具識別性，惟少見同業或公眾用於說明指定商品，故一般消費者或競爭同業未必能直接認知本件商標權範圍不及於「真乳」二字，自有致商標權範圍產生疑義之虞，且原告未為不專用之聲明，亦未證明系爭申請案商標符合同法第 29 條第 2 項規定之情形。從而，原處分所為系爭申請案商標不得註冊應予核駁之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告為無理由，應予駁回。

本文出處：<https://goo.gl/X9GV8z>



報導 10.

2018 台菲商標審查實務研討會交流圓滿成功!

發布日期：107 年 08 月 17 日

首次台菲商標審查實務研討會已於 107 年 8 月 14 日至 16 日舉行，由菲律賓智慧財產局 (IPOPHI) 派遣 3 位資深審查官來局參加。本次研討會交流議題除分別介紹雙方最新商標發展情形外，菲方主要介紹其加速審查機制，我方則分享線上審查流程及操作模式，雙方並就著名商標、立體商標及一般商標案例進行討論。雖然雙方之法制與實務有部分差異，但透過具體個案討論，讓雙方審查官都有更周延的思維。

本次研討會交流互動熱烈，研討會期間並安排菲方參訪工業局品牌台灣計畫辦公室，菲方表示對我國協助企業發展國際品牌之計畫，印象深刻。

本文出處：<https://goo.gl/zjQ3kh>



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9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>