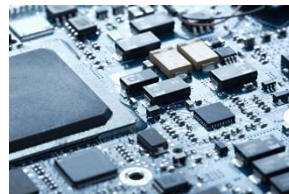




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2018 年 11 月份電子報



Newsletter of November 2018



目錄

報導 1.	日本及印度同意實施專利審查高速公路	003
報導 2.	韓國針對第四次產業革命於 6 個月完成實體審查	005
報導 3.	中國智慧財產局將與韓國智慧財產局攜手進行全球首次合作檢索試行計畫	006
報導 4.	墨西哥-商標法修訂生效	007
報導 5.	MIT 取得基因編輯系統 CRISPR/Cas9 應用於真核生物之專利權	009
報導 6.	未來 iOS 裝置可能改用磁吸式充電連接埠設計	011
報導 7.	智慧財產法院 106 年度行商訴字第 158 號行政判決	012
報導 8.	西藏自治區拉薩市工商局查獲涉嫌仿冒鴻星爾克等品牌運動鞋 1117 箱	015

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯

報導 1.

日本及印度同意實施專利審查高速公路

概要

日本特許廳及印度工商部產業政策/振興局實施第 2 回日印智慧財產評價會見，其後兩機構進行一系列調整，同意在 2019 年第一季進行專利審查高速公路 (PPH)。

另外，關於 IT 及普及啟發等領域，同意進行擴大合作。

1. 背景

日本特許廳已於 2015 年 6 月與印度工商部產業政策/振興局，簽署產業財產領域的合作備忘錄，並促進改善可於印度迅速獲得智慧財產權的環境，2017 年 5 月，關於與印度擴大合作的新行動計劃，與印度專利商標設計局達成合意，並於 2017 年 9 月實施第 1 回日印智慧財產評價會見，並通過了日本與印度合作的聯合聲明。

第 2 回日印智慧財產評價會見旨在確認行動計劃的進展，並以繼續強化日印間的合作關係為目的，於 8 月 22 日在東京舉行，此後也會反覆調整兩個機構之間的合作關係。

2. 第 2 回日印智慧財產評價會見後的合意內容

在這次會見之後，同意在 2019 年第一季開始日本及印度之間的 PPH 試行，另外，並同意執行以下事項。

- 關於 IT 領域的資訊交換
- 關於普及啟發的合作

3. 今後致力方向

日本特許廳將根據聯合聲明確實地推進各種合作活動，特別是對於印度來說，將是 PPH 的第一次實施，將繼續在日印之間進行調整，使試行及運作順利進行。



以上資料來源：

日本特許廳

<https://goo.gl/f9EX8k>

關鍵詞：日本、印度、PPH



報導 2.

韓國針對第四次產業革命於 6 個月完成實體審查

韓國專利局執行了修訂後的專利法施行條例，該條例將以與第四次產業革命相關的七個主要技術領域的專利申請作為優先審查主題，自 2018 年 4 月 24 日生效。

優先審查是一種需要比一般申請更快審查的制度，對國家等級政策及申請人的利益進行緊急處理的申請，已經實施發明的申請、新創企業的申請及與國外專利局之間進行優先審查的申請等，合計 18 個優先審查對象在營運中。

此次，加入優先審查的第四次產業革命的七個主要技術領域，是韓國專利局去年在世界上首次完成的新專利分類系統中的技術，包含人工智能、物聯網 (IoT)、3D 列印、自動駕駛汽車、大數據、智能機器人及雲端計算。

成為優先審查對象的話，專利註冊的平均時間不超過一般審查的 1/3，會縮短為 6 個月，符合技術領域的企業、大學、研究所等可以獲得早期專利保護。

與人工智能及物聯網相關的第四次產業革命相關技術，因為變化週期很短，透過優先審查及時獲得權利化的支援，不僅可以提高企業的競爭力，對海外發展也十分有利。

韓國專利局發表聲明「關於此次優先審查對象的追加，新專利分類系統的完成等，是專利局自去年以來一直領導及推動的第四次產業革命的專利政策的延伸，專利局將繼續積極推動審查政策，建立一個對應第四次產業革命的新審查機構，增加特別審查員的數量，在複合領域引入 3 人審查制度等等，使人工智能、物聯網等韓國國內的第四次產業革命，得以具備全球競爭力。」

以上資料來源：

深見特許事務所

<https://goo.gl/9X7pDH>

關鍵詞：韓國、第四次產業革命、優先審查對象



報導 3.

中國智慧財產局將與韓國智慧財產局攜手進行 全球首次合作檢索試行計畫

韓國智慧財產局（KIPO）和中國智慧財產局（SIPO）將協助彼此以快速得到高品質專利、改善兩國智慧財產權保護環境、以及擴大兩國政府間的合作基礎以保護商標。

韓國和中國之間的合作檢索試行計畫(collaborative search pilot, CSP)將會在 2019 年 1 月 1 日起生效。根據 CSP，當申請人在兩國提交同一發明專利申請時，KIPO 和 SIPO 將分享前案資訊以及對於該審請案優先進行審查。透過 CSP，在 KIPO 和 SIPO 進行申請的專利申請案的發明可經由高品質審查被快速註冊及保護。當 KIPO 和 SIPO 間的 CSP 在明年一月開始生效時，KIPO 將成為全球第一個與中國攜手進行 CSP 的國家。

目前 CSP 在全球中僅在韓國-美國（2015 年 9 月）和美國-日本（2015 年 8 月）間進行。

KIPO 和 SIPO 的長官們也同意在商標領域和智慧財產權保護領域建立新的合作體系。根據中國政府重新制定相關政策，由於智慧財產權的一般作業已被統一至 SIPO，因此達成了此一協議。根據該協議，預計將進一步強化韓國企業亟需的商標領域以及 IP 保護領域的合作。

以上資料來源：<https://goo.gl/2Des1F>

報導 4.

墨西哥-商標法修訂生效

墨西哥商標法修訂在8月10日生效，該商標法修訂為商標持有者帶來許多正面的改變，包含：

- 保護「非傳統商標」，即雷射標誌、聲音和嗅覺商標
- 強制接受同意書和共存協議
- 透過對於「第二意義」（由於使用而獲得的識別性）的爭論可克服關於描述性/缺乏識別性的拒絕理由
- 商標異議將具有約束力，墨西哥商標局（Mexican Trademark Office，MTO）將被規定需要發布具有理由的審定
- 所有與商標相關的官方審查書將通過電子IP公報進行通知，此舉將加快行政程序
- 對於線上申請商標和非傳統商標將減少的10%官方費用

品牌擁有人應該非常小心某些修訂，因為他們需要主動採取措施來維持其商標的可執行性和有效性。

特別是，對於2018年8月10日之後申請或核准的所有商標，一旦商標獲得註冊，將需要提交實際和有效使用聲明（聲明需要在商標核准註冊日起滿三年後的三個月內提交使用聲明）。

如果未能及時提交使用聲明，則該商標將被視為放棄。同樣地，於2018年8月10日後延展商標時必須提交相應的聲明。截至目前為止，在提交該聲明時不需提交實際使用的證據。

品牌擁有人必須注意的另一個重要改變為：不能再對於大範圍的商品和服務申請商標，而只能對於有關的特定商品和服務申請商標。

這項改變將和MTO極有可能開始允許部分取消的行為相符，這表示在面對



「未使用商標」攻擊中，必須證明其使用在所涵蓋的每一個商品與服務。請留意，MTO 先前做法是，如果可以證明商標使用在所涵蓋範圍中的一個項目，則可以防禦對於整體商標的「未使用商標」攻擊，這改變將會導致極大的變化。

以上資料來源：<https://goo.gl/Fj8D1S>

報導 5.

MIT 取得基因編輯系統 CRISPR/Cas9 應用於真核
生物之專利權

CRISPR/Cas9 可謂近年最熱門的生物技術之一，雖早在 1987 年就於細菌發現此機制，但遲至 2012 年科學家才對 CRISPR/Cas9 應用方法有顯著的突破，其發表人張鋒和其他兩位科學家 Emmanuelle Charpentier、Jennifer A. Doudna 亦於 2016 年共同獲得唐獎的肯定。

但 CRISPR/Cas9 技術的先發表人一直存有爭議，2013 年麻省理工學院(MIT)的研究團隊發表了將 CRISPR/Cas9 應用於人類細胞之編輯後，加州大學(UC Berkeley)的團隊卻聲明其於 2012 年便發表相關技術，但事實上 UC 的團隊所發表的應用僅限於將 CRISPR/Cas9 用於體外(in vitro)的基因編輯。因此，爭端就圍繞著哪一方應獲得 CRISPR/Cas9 應用方法的專利權而展開。雖 MIT 的團隊所申請之專利的申請日在後，但由於其申請加速審查，反而先行獲得專利，另一方面 UC 的團隊則對前者之專利向 PTAB 提出無效訴訟。

今年 9 月 10 日美國聯邦巡迴法院(CAFC)的判決結果同意 PTAB 先前審理的見解，指出雙方的專利並不互相影響，即雙方均可擁有自己所申請的專利而不產生進步性之問題。

UC 方主要 MIT 方的專利不具專利要件的理由主要為：對於習知技術者而言，可以依據 CRISPR/Cas9 的體外(in vitro)系統輕易完成其於真核生物乃至於人類細胞之應用。

PTAB 審理專利有效性時，MIT 方的專家證人認為，CRISPR/Cas9 系統使用於原核生物以及真核生物的技术難度仍有相當差異以及無法預測性，因此習知技術者難以將 CRISPR/Cas9 系統應用於真核生物細胞，而具有進步性。此外，UC 方的證人也認為將於 MIT 的專利申請之申請日將 CRISPR/Cas9 系統應用於真核生物的



可能性仍有待觀察，因此習知技術者對於該項技術之研發仍不具有成功之合理期待(reasonable expectation of success)，即應具有進步性。此外，PTAB 亦將其他原核生物之基因編輯系統應用於真核生物之情況列入考量。

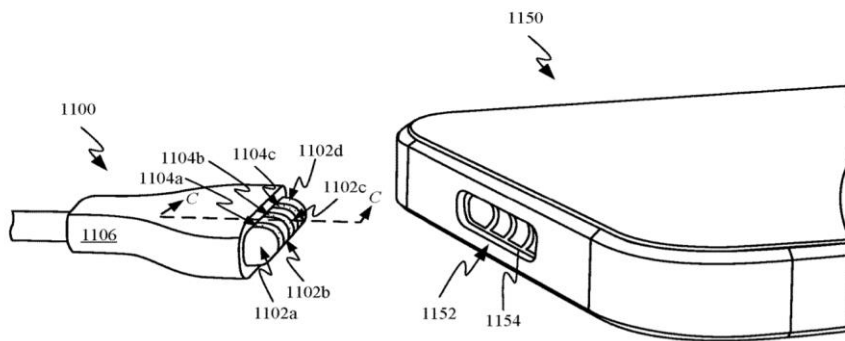
而後，法院進一步否定了 UC 方的上述理由，包括：前案並無明確指出如何將 CRISPR/Cas9 系統應用於真核生物細胞，因此 PTAB 的進步性判斷顯然有誤；以及，UC 所申請之專利和 MIT 所申請之專利僅為同時發明(simultaneous invention)。

法院認為，縱使前案並無明確指出該如何將 CRISPR/Cas9 系統應用於真核生物細胞，但是否具有進步性應客觀考量整體先前技術而非僅依據某一特定文獻之文字敘述，故不具說服力。此外，雖 UC 方認為體外系統以及應用於真核生物之方法僅為同時發明，即為習知技術者無須付出其他難以預期之試驗即可輕易獲得，PTAB 卻無納入專利要件之判斷。但法院亦指出，PTAB 已經將上述觀點納入考量並且仍然做出具有進步性之決定，UC 的理由難以成立。

因此，綜合上述考量，法院認同 PTAB 的決定，並且判決 MIT 申請的專利有效。另一方面，UC 方則仍將評估是否上訴最高法院。

報導 6.

未來 iOS 裝置可能改用磁吸式充電連接埠設計



從近期所公開之美國專利公開第 2018/0226747A1 號內容顯示，預期蘋果計畫著手打造全新 iOS 裝置的充電連接埠設計，並且有可能採用磁吸固定結構，該專利將聲明的重點放置於包括具有多個浮動觸點之磁性驅動連接器上，該浮動觸點係由多個線性排列之彈性接點所組成。該結構具有好接離(取代拔插)、更防水、少積垢之連接優勢，同時亦能對應正反兩面連接使用，藉此簡化傳統裝置連接之使用困擾，如傳統 USB 商品經長時間拉拔使用後所造成接頭故障及感應不穩定等問題，並進一步減小連接埠之尺寸設計。

此外，正當市場先後傳聞蘋果有可能準備因應市場趨勢將其他 iOS 裝置也跟進導入 USB Type-C 連接埠(如目前之 MacBook 系列)，同時歐盟機構近期也開始評估是否應該再次大力推行統一充電連接埠介面設計，蘋果顯然不與市場同調，此時提出的充電連接埠或許將不僅用於 iOS 裝置，更可能套用在其他周邊配件，例如外接耳機、充電保護殼、鍵盤等，或許蘋果將可能比照過往作法提供轉接頭達成相容效果，但仍推行自有充電連接埠規格。

報導 7.

智慧財產法院 106 年度行商訴字第 158 號 行政判決

判決日期: 107 年 6 月 27 日

有關「吳東法標章五」商標註冊事件(商標法§29I①、§29 III)

爭點：申請商標之圖樣係由申請人繪製時，是否即具獨創性。

系爭商標 申請第 105046546 號



第 9 類 手機；智慧型手機；智慧手機護套；手機帶；手機外殼；電腦外殼；電視機外殼；電話機外殼；行動；電話外殼；電話機；電話答錄機；電話對講機；電話交換機；無線電話機；汽車電話機；行動電話機；行動電話護套；行動電話；蜂巢型電話；影像電話。

相關法條：商標法第 29 條第 1 項第 1 款、商標法第 29 條第 3 項規定

案情說明如下：原告(即申請註冊人)前以「觸控手機；全觸控手機」(經原處分機關 106 年 4 月 13 日核駁理由先行通知書請原告補正，惟其逾期末補正視為同意修正為「吳東法標章五」)商標，指定使用於第 9 類之「手機；智慧型手機；手機外殼；行動電話；影像電話」等商品，向被告(即本局)申請註冊。案經被告審查，認系爭申請商標圖樣係由一手機圖所構成，且經原告所述其為手持裝置保護殼，功能為增加手持裝置保護作用，是系爭申請商標指定使用於前揭商品，為指定商品品質、用途、原料或相關特性之說明，有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用，應不准註冊，以商標核駁第 0380119 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以經訴字第 10606311300 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定及原處分，遂提起行政訴訟。原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

判決理由列示如下：一、商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定部分(先天識別

性)：

(一) 系爭申請商標圖樣係一觸控手機圖形，整體呈長方型，正面配有黑色觸控螢幕，在正面螢幕下方及側面配有藍色按鍵，螢幕與按鍵之外之部分為紫色，其指定使用於「手機；智慧型手機；手機外殼；行動電話；影像電話」等商品，整體商標圖樣予相關消費者之寓目印象，即為一手機或手機外殼之外型，且該圖形乃為坊間一般習見之觸控手機或手機外殼之外型，相關消費者通常不會將其視為指示及區別商品來源之標識，亦即，系爭申請商標圖樣僅為描述所指定商品之品質、用途、原料或相關特性之說明，並無以隱含譬喻方式，暗示說明所指定商品的相關特性，依一般社會通念，消費者僅會將之視為商品之說明，自無將其視為指示及區別來源標識之可能，自有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定不得註冊之情形。

(二) 所謂「獨創性標識」係指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源(商標識別性審查基準 2.1.1 參照)，則系爭申請商標圖樣縱為原告所繪製，其與坊間一般習見之觸控手機或手機外殼之外型並無區別，難謂原告非沿用既有的事物繪製而來，系爭申請商標圖樣非屬獨創性標識甚明；且從事業競爭角度觀之，相關手機商品同業於交易過程中使用此一圖樣可能性相當高，若允其系爭申請商標註冊取得排他專屬權，將有礙市場公平競爭，自與法不合。原告上開主張，即屬無據。

二、商標法第 29 條第 3 項規定部分(後天識別性)：查系爭申請商標不具先天識別性，業如前述，惟是否經原告使用，在交易上已成為其商品之識別標識，依原告所陳系爭申請商標申請註冊前，其並未將系爭申請商標使用於指定商品上，難認系爭申請商標取得後天識別性。又原告固稱其於系爭申請商標申請註冊前，已於個人臉書與粉絲專頁中張貼系爭申請商標圖樣云云，然**僅憑上開臉書上的系爭申請商標圖樣，尚無從證明相關消費者已認識此一商標**，而在交易上已成為表彰其所指定商品來源之識別標識且具有後天識別性，是原告此部分主張，亦屬無據。

三、綜上所述，系爭申請商標為指定使用商品之說明性描述，不具先天識別性，且原告亦未舉證證明其實際使用行為，已在交易上成為其指定使用商品之識別標識，而取得後天識別性。從而，系爭申請商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款所定不得註冊之情形，則被告所為系爭申請商標不得註冊，應予核駁之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及



原處分，並命被告應為 准許系爭申請商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。

以上資料來源：<https://goo.gl/RfxCXD>

報導 8.

西藏自治區拉薩市工商局查獲涉嫌仿冒鴻星爾克等品牌運動鞋 1117 箱

7 月 10 日，西藏自治區工商局接福建省泉州市工商局轉來案件線索，反映拉薩市某倉庫內發現一批印有“鴻星爾克”商標的假冒運動鞋產品，擬報關後通過中尼邊境出境，在尼泊爾境內銷售，請求工商部門予以扣留查處。

為從源頭上徹底清除商標侵權行為，西藏自治區工商局牽頭積極開展跨區域、跨部門的聯合執法。自治區工商局、拉薩市工商局、福建省泉州市工商局、商標權利人四方積極溝通協調，制定了行動計畫。7 月 12 日，拉薩市工商局組織執法人員對涉嫌商標侵權的商戶進行了現場執法。

此次行動共查獲 1117 箱涉嫌商標侵權運動鞋，其中：仿冒“鴻星爾克”運動鞋 101 箱，每箱 20 雙，合計 2020 雙；仿冒“adidas”運動鞋 77 箱，每箱 20 雙，合計 1540 雙；假冒“nike”商標運動鞋 10 箱，每箱 20 雙，合計 200 雙；假冒“adidas”運動鞋 29 箱，每箱 20 雙裝，合計 580 雙；除涉嫌侵犯“鴻星爾克”“耐克”“愛迪達”註冊商標專用權的運動鞋之外，查出 900 箱運動鞋，絕大部分為“三無產品”，其中部分涉嫌仿冒“耐克”“新百倫”等商標品牌。

目前，工商部門已依法按程式扣留涉嫌商標侵權商品，案件正在進一步調查中。西藏自治區工商局將貫徹落實好國家市場監管總局關於打擊商標侵權“溯源”專項行動方案（市監知〔2018〕30 號）相關要求，加大對商標侵權案件源頭追溯力度，對商標侵權商品生產、銷售、註冊商標標識製造等環節開展全鏈條打擊。

以上資料來源：<https://goo.gl/gfCCFb>



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 11 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>