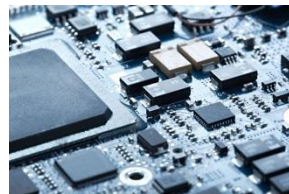




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2019 年 1 月份電子報



Newsletter of January 2019



目錄

報導 1.	AI 和醫學技術結合的專利申請數量迅速增加	003
報導 2.	台灣和日本就專利卷案訊息交換簽署合作備忘錄(MOU)	004
報導 3.	行政院院會通過「專利法部分條文修正草案」	005
報導 4.	日本專利商標查詢平台 (J-PlatPat) 進行效能優化	006
報導 5.	美國專利商標局(USPTO)發布新修正之判斷專利標的適格性之審查基準	007
報導 6.	僅包括功能用語的請求項並不具有適格性：Glasswall Solutions v. ClearSwift (Fed. Cir. 2018)	008
報導 7.	中韓兩局於 2019 年 1 月 1 日起啟動聯合檢索試點(CSP) 專案	010
報導 8.	2019 年臺韓優先權證明文件電子交換時程	011
報導 9.	全像圖商標之簡介	012
報導 10.	世界智慧財產權組織廣泛宣傳中國馬德里商標網上申請系統	014

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯



報導 1.

AI 和醫學技術結合的專利申請數量迅速增加

根據 KIPO，從 1994 至 2017 年間共提交了 585 件人工智慧(AI)和醫學技術結合(AI 醫生)的專利申請，且其相關申請在近 5 年中迅速增加，從 2013 年的 48 件、2014 年的 73 件、2015 年的 58 件、2016 年的 127 件至 2017 年的 92 件。

約 90%的 AI 醫生相關的申請案集中在診斷疾病(474 件申請案)和健康管理(47 件)，接著是治療(22 件)、手術(13 件)和安全(15 件)，顯示使用 AI 的領域有多樣化的趨勢。

至於申請人(基於累積的申請案)，三星電子提交了最多的申請案(91 件)，接著是韓國電子通訊研究所(KTRI)(20 件)和韓國高等科學技術院(KAIST)(16 件)，顯示大部分相關的申請案(439 件，75%)係由韓國申請人提交。

最近 AI 醫生相關的專利申請案的迅速增加被認為是政府對於 AI 以及精準醫療領域積極投資的結果，這些領域一直以來致力於發展及提供基於 AI 平台。

在 AI 結合醫療技術的目前狀況中，美國 IBM 公司的 AI 醫生「Watson」不只有被引進到韓國以外的醫療中心，也引進到韓國癌症中心，以支持癌症的治療，例如肺癌、攝護腺癌等。中國的 AI 醫生「孝義」去年通過了醫師資格考試後可提供全面性健康檢查服務。

報導 2.

台灣和日本就專利卷案訊息交換簽署合作 備忘錄(MOU)

台灣與日本在專利審查上的合作有了新的進展。繼專利審查高速公路(PPH)、優先權文件交換(PDX)以及台灣-日本專利程序上生物材料寄存相互合作，TIPO 和日本專利局將迅速展開專利卷案訊息交換的合作。

在 11 月 30 日，台日關係協會與日台交流協會就台灣和日本之間的專利卷案訊息交換簽署了合作備忘錄(MOU)，透過一站式平台，專利申請人和專利審查官可全面且即時檢視專利審查的高品質文件。將從 2021 年 1 月開始正式向大眾提供這項服務，當系統穩定時和相關的測試都完成時。

一旦台灣和日本之間的專利卷案訊息交換生效，專利申請人和專利審查官將可用申請案的申請號或公開號以檢視其專利家族、專利文件清單以及這些文件的內容。使用者可獲得申請案的 IPC 和引用案。期望這些服務可使台灣和日本的審查官更容易地參考對方的審查過程，從而增加審查品質和速度。

以上資料來源：<https://goo.gl/hZQLpi>

報導 3.

行政院院會通過「專利法部分條文修正草案」

107 年 12 月 27 日行政院院會通過「專利法」部分條文修正草案，共計 17 條，修正重點如下：

(一)擴大核准審定後分割之適用範圍及期限

現行專利法僅發明專利申請案於初審核准審定書送達後 30 日內得申請分割，修正草案放寬發明專利申請案於初審核准審定書或再審查核准審定書送達後 3 個月內得申請分割；另新型專利亦得適用。

(二)提升舉發審查效能

為避免舉發程序，因舉發人不斷補提理由及證據，或因專利權人不斷提出更正案，延宕案件之審查效率，不利專利權之安定，爰修正舉發人得補提舉發理由或證據之期限，從 1 個月延長至 3 個月，如逾期提出者，即不予審酌，並配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之期間。

(三)修正新型得申請更正之期間及其更正案之審查方式

新型專利未經實質審查，為避免新型專利之權利範圍任意更動影響第三人權益，修正新型專利得申請更正之時間點，限於該新型專利有舉發案件審理中、申請新型技術報告受理中或訴訟案件繫屬中等有實質爭議時，才可申請更正，且由目前形式審查改採實體審查。

(四)延長設計專利權期限，由 12 年延長為 15 年

延長設計專利權，將有助我國設計產業之發展，提升產業設計附加價值高之產品，加大產業創新成果之保護。

(五)解決專利檔案儲存空間

專利檔案空間不足，因為目前專利檔案高達 120 多萬件，檔案儲存空間已是嚴重問題，經參考國際立法例，對未有保存價值之檔案宜有更妥善的處理，故將現行永久保存之規定，改為具保存價值者永久保存，其他的改為 30 年以下保存期限。

以上資料來源：<https://goo.gl/GHF8Rf>

報導 4.

日本專利商標查詢平台（J-PlatPat）進行 效能優化

為響應用戶對先進和多樣化專利訊息的需求，日本特許廳一直致力於改進專利商標查詢平台（J-PlatPat）的功能，且為了提升該平台之功能及查詢便利性，規劃就現有平台機能進行擴充，預計在 2019 年 5 月時，全面改版完成。

主要更新或擴充項目包括：

- 1.減少訊息延遲的時辰，縮短資料上傳時間。
- 2.將設計專利及商標於審查、審判階段之文件納入可查詢之範圍。
- 3.檢索對象的擴充，可由該系統檢索到不同語言之翻譯文獻。
- 4.翻譯品質的提升，採用人工智慧進行翻譯。
- 5.改進下述功能，針對關鍵字、搜尋結果排序、圖面之運用、設計專利之圖面呈現方式進行優化。

改版後之專利、商標檢索系統便利性，大幅提升，使用上亦毋需支付任何費用。日本特許廳 J-PlatPat 是個免費的資源，我國企業、學界的智財實務工作者可善加運用此平台，更有效率地達成技術和競爭情報檢索，在專利、商標的國際性競爭中勝出。

以上資料來源：<https://goo.gl/uPb1hJ>



報導 5.

美國專利商標局(USPTO)發布新修正之判斷專利 標的適格性之審查基準

美國專利商標局(USPTO)於 2019 年 1 月 4 日發布新修正之關於專利法§101(35 U.S.C. § 101)專利標的適格性之審查基準。USPTO 另發布專利法§112(35 U.S.C. § 112)適用於電腦實施發明的審查基準，將於 2019 年 1 月 7 日生效。

USPTO 局長 Andrei Iancu 表示：「新發布的基準目標在於改善 USPTO 審查的明確性、一致性、以及穩定性。」此外，「USPTO 將開設針對審查委員和行政法官的課程，以確保兩項基準的修正可適當執行。」

「2019 修正專利標的適格性之審查基準」主要帶來兩項改變，使審查委員應用最高法院設立的 Alice/Mayo 判準中的第一步驟，以判斷請求項是否為「法定例外」(即，不適格之標的)。

首先，依據先前判決以及改善確定性和可靠性的目標，新修改的基準濃縮並整合法院所認定的抽象概念(abstract idea)之關鍵，解釋抽象概念包含數種專利標的：數學概念、某些組織人類活定的方法、和心理過程。

再者，為判斷請求項是否為法定例外，新修基準提供兩個詢答方式。第一，審查委員可評估是否請求項揭露法定例外；若如此，則進入第二詢答。第二，審查委員評估是否請求項揭露其他元件並可整合前述法定例外，形成可實施的應用。若請求項揭露法定例外並且沒有整合該例外以形成可實施的應用，則請求項為法定例外而不具適格性。而後再利用 Alice/Mayo 判準的第二步驟分析。

「依據專利法§112 審查電腦實施功能請求項」的審查基準，強調多種關於第 112 條的分析，特別是關於電腦實施發明。審查基準規定如何依據§112(f)適當地應用功能手段用語的原則、依據§112(b)判斷明確性、以及依據§112(a)判斷可否據以實施。

新修審查基準已一併發布，確保一致、穩定、以及正確地應用上述原則。



報導 6.

僅包括功能用語的請求項並不具有適格性： Glasswall Solutions v. ClearSwift (Fed. Cir. 2018)

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於 2018 年 12 月 20 日針對 Glasswall Solutions v. ClearSwift (Fed. Cir. 2018)的訴訟宣布其判決，認為原告 Glasswall Solutions 所擁有的系爭專利：US 8,869,283 以及 US 9,516,045 不具有專利要件。

此項判決源自於原告 Glasswall Solutions 向被告 ClearSwift 所提出的侵權訴訟。但於地方法院的判決中，原告所主張的專利權被認為違反美國專利法第 101 條，並不符合現行美國專利審查基準對於專利標的之規定，即系爭專利所主張的發明並非法令所允許申請專利的項目。

系爭專利屬於同一家族專利，分別主張一種形成特定電子檔之格式之方法以及一種篩選不需要的編碼以及數據之方法，目的在於防範電腦病毒並保護資訊安全。

但 CAFC 認為，地方法院針對系爭專利的解讀是正確的，即運用 Alice/Mayo 判準的第一步驟判斷系爭專利為「產生不包括不合適之數據的電子，以及過濾電子檔和數據」，其僅為抽象概念。

CAFC 指出，如系爭專利請求項之內容，並無說明「如何接收檔案、如何判斷檔案格式、如何判斷允許的內容、如何取出其中允許的數據、如何建立新的檔案、如何根據預定規則分析檔案、如何判斷接收不合適數據的授權」。CAFC 另指出，如上所述，請求項僅使用功能用語，而無法分辨其與傳統技術之差異。

此外，CAFC 引用 Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp(Fed. Cir. 2016)的判決，與本案相似之處在於，Intellectual Ventures I LLC 的專利亦主張一種過濾電子郵件的方法，但於該案法院同樣認為僅為抽象概念，而不包括任何非傳統技術。因此，認為僅包括功能用語的請求項不具有專利適格性，並非無前例可循。



再者，CAFC 亦引用 *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.* (Fed. Cir. 2016)，指出並非任何關於電腦實施的發明均不具有專利適格性，但前提是必須使用非傳統方法解決技術問題，使電腦技術獲得改良。

值得注意的是，以往若是使用功能用語的請求項，大多認為是不具有明確性(美國專利法第 112 條)，但 CAFC 在此案首次將功能用語界定為抽象概念，因此日後發明人有意申請軟體相關的專利，除了請求項須明確界定發明的結構之外，仍須考慮是否具有適格性或是否改良了傳統的電腦技術。

報導 7.

中韓兩局於 2019 年 1 月 1 日起啟動聯合檢索
試點(CSP)專案

根據中韓兩局於 2018 年 10 月 30 日簽署的《第 24 次中韓兩局局長會議會談紀要》，兩局將於 2019 年 1 月 1 日啟動中韓聯合檢索試點(以下簡稱 CSP)專案，為期兩年。兩局計畫共接收 400 件 CSP 專案請求。

在 CSP 專案中，針對通過巴黎公約路徑向兩局提出的家族案申請，中韓兩局審查員將分別進行檢索並交換檢索報告，之後各自獨立發出第一次審查意見通知書並完成審查。

參照《中韓聯合檢索試點(CSP)專案申請人指南》所述，申請人須分別主動向兩局提出 CSP 專案請求，從較晚收到請求的一方的收到日起，兩局將開始審查並做出是否同意案件加入 CSP 專案，只有中韓兩方都同意案件參加 CSP 專案，該案件才可被批准參與。案件成功參加 CSP 專案後，中韓兩局將分別進行檢索，並自最終決定作出日起 4 個月完成檢索報告的交換，而中國國家知識產權局將自檢索報告交換完成 1 個月內發出中文檢索報告和第一次審查意見通知書。

加入 CSP 專案須符合(1)以巴黎公約路徑下向中韓兩局提交的申請案具有相同的最早日(申請日或優先權日)；(2) CSP 請求應當在 15 天內分別向兩局提出；(3)提出 CSP 請求必須在中國國家知識產權局發出進入實質審查階段通知書之後，而在韓國方面則須在向韓國特許廳提出實質審查之時或之後，且實質審查階段審查員尚未開始審查時；(4)一件 CSP 請求應當基於一件單獨申請；(5)中韓兩局申請的權利要求應當完全一致。此外，值得注意的是：提出 CSP 請求的相關大陸或韓國申請不得是 PCT 進入國家階段的申請。

符合上述條件，申請人可分別向中韓兩局提出參與 CSP 專案的請求。此專案將自 2019 年 1 月 1 日啟動後，為期 2 年或達到 400 件請求後截止。



報導 8.

2019 年臺韓優先權證明文件電子交換時程

我國智慧財產局與韓國智慧局自 2016 年 1 月 1 日起開始實施「優先權證明文件電子交換」，期間每月交換 1 次，並自 2017 年起增加交換頻率至每月交換 2 次。

2019 年臺韓優先權證明文件電子交換後續交換時程排定如下：1/2、1/16、2/7、2/20、3/6、3/20、4/3、4/17、5/1、5/15、6/5、6/19、7/3、7/17、8/7、8/21、9/4、9/18、10/2、10/16、11/6、11/20、12/4、12/18。

電子交換優先權證明文件適用專利類別：發明或新型，設計不適用，因此，若以設計專利申請案所主張的優先權基礎案是發明、新型專利申請案時，亦不適用優先權證明文件電子交換。

以韓國或台灣為受理局所提出之 PCT 申請案，作為臺灣或韓國專利申請案之優先權基礎案時，同樣不適用優先權證明文件電子交換。

電子交換優先權證明文件之優點：無須繳交規費、節省郵遞時間。

報導 9.

全像圖商標之簡介

由於企業對於商標的需求越來越多元，2012 年中華民國商標法納入包含全像圖商標在內的非傳統商標，全像圖商標即指以雷射標籤圖像作為標識的情形，如果該雷射標籤，依消費者認知，不是防偽功能的標籤或商品的裝飾圖，而已具備指示商品或服務來源的功能者，即可申請註冊。以下是全像圖商標的定義與申請要件。

全像圖是利用在一張底片上同時儲存多張影像的技術（全像術），所以可以呈現出立體影像，可以是數個畫面，或只是一個畫面，而依觀察角度不同，有虹彩變化的情形。

全像圖商標圖樣為表現全像圖之視圖，在全像圖只有單一圖像的情形，應檢附一個視圖，在全像圖因視角差異產生不同圖像變化時，則應檢附 4 個以下表現不同圖像變化的視圖，以完整呈現該全像圖商標。全像圖商標因視角差異產生不同圖像的情形，該等圖像必須產生單一的商業印象，否則有違「一申請案一商標方式」規定。若嗣後檢送的其他角度視圖呈現原商標圖樣所無的商標特徵，因其與原檢附的商標圖樣並非同一商標，則違反商標圖樣申請後不得為實質變更之規定。

商標 01863357

本件為全像圖商標，其外型為一橫向長型方框，方框內有一雲朵圖案，雲朵圖案旁另有一蝴蝶狀的鑰匙圖樣；雲朵圖樣內有兩排之中文字，上排為較大之中文字「我的美麗日記」其右側有一與文字等高之蝴蝶狀的鑰匙圖樣，下排為較小之中文字「每天都要更美一點」；在雲朵圖樣上方有一列英文字為「my Beauty Diary」其右側亦有一蝴蝶狀的鑰匙圖樣；雲朵圖樣之右下側有一圓形圖樣，該圓形同樣內有一大寫英文字「B」。本全像圖之特徵在於角度變化時，雲朵旁之蝴蝶狀鑰匙圖樣其翅膀將隨之向外擴張延伸與向內收縮，但雲朵圖案內之背景則不會隨著角度變化而有改變。本商標圖樣從正面看為銀灰色，但從不同角度觀看時，



將會有部份圖樣會有虹彩效果產生。



以上資料來源：<https://goo.gl/fhaABX>



報導 10.

世界智慧財產權組織廣泛宣傳中國馬德里商標 網上申請系統

近日，世界智慧財產權組織（WIPO）網站商標首頁以《中國國家智慧財產權局發佈新電子申請服務》為題，用中、英、法、俄、阿、西、日七種語言廣泛宣傳中國馬德里商標國際註冊網上申請系統。

報導稱，中國國家智慧財產權局商標局開發了該國首個馬德里網上申請系統，實現了商標國際註冊網上申請、電子通知、網上補正、線上支付的全程電子化，具有填寫簡便、自動校驗、耗時減少、資料安全等優點。該報導充分體現了世界智慧財產權組織對中國智慧財產權工作的高度關注，對中國國家智慧財產權局重組以來中國商標工作取得新進展的肯定和重視。

為積極服務企業品牌“出海”，中國商標局大力推進國際商標業務的電子化進程。2018 年 6 月，馬德里網上申請系統正式上線，這是中國加入馬德里體系以來的一項歷史性跨越，通過該系統，中國申請人可線上向馬德里體系締約方遞交國際商標註冊申請，實現了企業申請國際註冊商標“一次不用跑”，減少了企業負擔，提升了保護效率。該系統運行以來，馬德里商標網上申請比例已從 52% 提升到 73%。

近年來，中國商標局大力推廣馬德里商標國際註冊體系，越來越多的中國申請人通過馬德里體系走向世界，加強對自主品牌的智慧財產權保護。2017 年，中國申請人馬德里國際註冊達 4810 件，在馬德里聯盟中的排名升至第三位，2018 年前三季度達 4359 件。

以上資料來源：<https://goo.gl/YDDZS4>



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

2019 年 1 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>