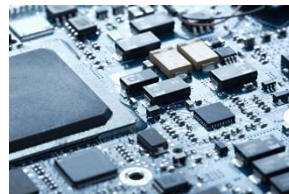




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2019 年 2 月份電子報



Newsletter of February 2019



目錄

報導 1.	EPO 發布電腦實施的發明修正版基準	003
報導 2.	合理權利金計算不可包括不侵權產品並限於合理範圍 (Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co.)	008
報導 3.	請求項解讀應遵守最廣合理解釋(Vivint, Inc. v. Alarm.com)	010
報導 4.	「收納盒(三)聯合(三)」設計專利之創作性	011
報導 5.	專利審查高速公路(PPH)申請案件統計	017
報導 6.	2017 年中國海外專利申請量超 6 萬件, 排名世界第 5 位	020
報導 7.	韓國與美國之間優先權證明文件的電子交換的施行	021
報導 8.	英國政府發布支持新商標法的基準	022
報導 9.	中丹、中葡專利審查高速路(PPH)試點再延長	024
報導 10.	淺談氣味商標	025
報導 11.	智慧財產法院 106 年度行商訴字第 137 號行政判決	026

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯

報導 1.

EPO 發布電腦實施的發明修正版基準

最近在歐洲專利局（EPO）網站上公佈歐洲專利局基準 2018。新基準的重大變更主要是討論第一門檻(First Hurdle)的部分。雖然可以透過增加電腦的存在來克服第一門檻，但是技術特徵的數量、品質和關係對於處理第二門檻或進步性是不可或缺的。徹底分析每個請求項的特徵是否具有技術性，對於在 EPO 請求項的撰寫和起訴電腦實現的發明非常重要，許多人也認為可能有助於在美國專利局對於申請案的評估和可專利性。

新基準於 2018 年 11 月 1 日生效。與上一版一樣，今年的基準包括對電腦實施發明（computer-implemented invention, CII）適格性方面有實質及有價值的改進。本基準已與歐洲專利研究院（epi）進行了討論，特別是與 epi 內的歐洲專利實踐委員會的 ICT 專題小組進行了討論。

2018 年基準中的變化主要出現在基準的 F-IV 和 G-VII 章節，並提供有關既定實施方式詳細基準。這些在基準中討論的實施方法由所謂的「雙門檻」(two-hurdles)方法組成：

1. 第一門檻 (First Hurdle)。請求主體必須具有技術特徵，但是請求項必須包含技術和非技術特徵的混合；以及
2. 第二門檻 (Second Hurdle)。在評估進步性時，所有對技術特徵有貢獻的特徵都被納入考量，包含對本發明的技術特徵有貢獻的數學方法步驟。進步性的評估是透過完善的「包含技術和非技術特徵的請求項的問題和解決方案」(見 G-VII, 5.4)，其未經過實質性變更。

該基準還解釋了關於電腦實現的發明的專利申請中的請求項可包含：

1. 方法請求項;
2. 電腦程式產品請求項;
3. 攜帶電腦程式產品的相應數據載體訊號;

4. 電腦可讀（儲存）媒體或數據載體。

出於這些原因，該基準首次包含關於人工智慧和機器學習的新章節，以及關於模擬、設計或建模以及其他變化的新章節。

以下是在 2018 年 EPO 基準中對於 CII 的主要章節的討論。

數學方法，基礎知識（G-II 3.3）

關於數學方法的章節已經過全面修訂和重新撰寫，增加了對於藉由技術領域的應用及/或改造為特定技術實現以產生為了達到技術目的的技術效果的分別。

關於特定技術領域的應用的貢獻，提供了許多例子，其中包括：

- 降噪，偵測數位圖像中的人，估計傳送的數位聲音訊號的品質；
- 將語音輸入對應到文字輸出；
- 對於噪聲頻道的傳輸、聲音的壓縮、圖像、影片或感測資料的錯誤校正編碼；
- 優化電腦網絡中的負載分配；
- 透過處理從生理感測器獲得的數據來確定受試者的能量消耗；
- 根據 DNA 樣本分析提供基因預測，並為此估計提供信賴區間，以量化其可靠性；
- 透過處理生理測量的自動化系統提供醫療診斷。

基準建議（作為一個範例），通過功能性地將方法聲明與技術目的相關聯或明確地或隱含地，可以實現技術目的的充分特異性。

關於透過具體技術實現的貢獻，當請求項針對數學方法的特定技術實現並且數學方法特別為該實現改造時，數學方法也可以獨立於任何技術應用而有助於本發明的技術特徵，該實現的設計的動機是出於對電腦內部功能技術的考慮。於此也必須避免通用的技術實現，且聲稱數學方法在演算法上比現有技術的數學方法更有效並不能解決問題。確實，我們必須記住，根據完善的判例法，技術性將獨立於前案技術進行評估。

在應用於技術領域以及具體實現時，僅僅說明數據的技術性質或數學方法的

參數可能不足以克服第一門檻(First Hurdle)，因為數學方法可以用真實數據運算但仍是一種沒有技術效果或目的的抽象方法，只表示抽象概念。

人工智慧和機器學習(G-II 3.3.1)

該 2018 EPO 基準第一次提供了人工智慧和機器學習相關的章節，首先將其定義為用於分類、叢集、迴歸和降維的計算模型和演算法。它們本身被認為是抽象數學本質，不管其能否根據(真實的)訓練數據而被”訓練”。

撰寫與人工智慧和機器學習相關請求項的申請人或從業人員應特別注意“神經網路”或“AI 例行公事”之類的表達，因為這些本身並不對請求項的技術特徵作出貢獻。

相反地，若申請人或從業人員想在歐洲的此領域尋求保護，則應該建立與技術目的的因果關係，例如在心臟監測設備中使用數學方法以辨別不規則心跳，基於邊緣或像素屬性對數位圖像、影片、聲音或語音訊號進行分類，以及避免使用可能包含數據的認知方面的表達（例如，文件的文字內容）。

在這方面，非常有利的是，現在新基準規定，如果支持實現技術目的，則產生訓練集和訓練 AI 模型的步驟也可能有助於本發明的技術特徵。

此外，雖然新基準沒有提及，但“神經網路(neural network)”、“人工智慧(artificial intelligence)”和“深度學習(deep learning)”等表達方式-雖然相對容易接受和明確(例如，訴願委員會的 T1285/10 號決定)-其通常不在請求項中使用，而主要是在說明中使用，因為優化模型遠遠超出這些名詞。相反地，流行語例如“訓練的辨識器(trained recognizer)”、“調適的模型(adapted model)”、“學習組成(learner component)”或甚至是“確定(determining)”輸出(如在標準方法步驟中)通常在請求項中使用並且在說明書中進一步描述。另外，當在請求項中使用諸如“神經網路”更特定的術語時，它們通常僅出現在附屬項中。

模擬、設計或建模 (G-II 3.3.2)

針對模擬、設計或建模方法的請求項可在其他電腦實現的發明的相同原理下被認為是技術性的。

例如，在技術上相關的條件下，電腦實現的技術項目或特定技術過程的行為模擬符合技術目的，如同受到 1/f 噪音影響的電子電路或特定的工業化學過程。新基準的這一章節明確指出，對於模擬方法的專利適格性，產品的最終生產物理步驟的缺少並不是必須的。



這不僅適用於技術項目行為的模擬，而且適用於特定技術主體（產品、系統或過程）的電腦輔助設計：確認關鍵參數，例如光學系統中的折射率或核反應爐的運作參數，構成技術貢獻。

在撰寫方法請求項時，申請人或從業人員應避免包含將實現技術目的與人類決策聯結的步驟，以及僅是類似設計的特徵，例如如何在圖模環境中描述多處理器系統。

執行心智活動、玩遊戲或做生意的方案、規則和方法（G-II 3.5）

在先前的基準中已出現了一個章節討論抽象概念(例如心智活動、玩遊戲或做生意)的方案和規則。但是，在新版本中，已經提供了對該主題的廣泛和一致的處理，以幫助申請人和從業人員來確定在這些具有低核准率的領域中的請求項的適格性。

該章節相當長，有許多不同的例子，其可概括如下。

如果一個方法請求項單純包含心智/遊戲/生意的實現在所有步驟中，則其屬於不適格方法項。例如，

例如，當模擬涉及透過技術測量獲得的真實世界數值時，這並非為適格的主體，除非：

- 相應的請求項包含執行技術測量的步驟，或
- 使用其他技術手段（例如電腦、測量設備等）或者若其提供物理實體的最終產物，或者
- 若其用於技術目的。

可包含涉及不適格主體的步驟，然而，只有在本發明的上下文中它們有助於產生作為技術目的的技術效果時才會被納入考慮。在這個框架中，從業人員和申請人必須注意請求項用語，因為其可以包含技術含義和非技術含義，例如：“系統”或“方法”將會被仔細審查，“系統”可能指涉例如一金融機構和“裝置”，因為如果不能從上下文推斷則這些術語僅指技術實體。

根據新基準，適格的請求主體舉例包括：

- 當實現配對遊戲支付的隨機數時，使用電腦計算偽隨機序列或機械方法的用途，



例如立方體骰子或均勻扇形捲軸;

- 機率遊戲(像是賓果)的網路化實現，在傳輸至遠處玩家之前，運營商物理繪製的數字進行隨機配對，因為結果的加擾具有確保數據傳輸的技術效果;和
- 在遊戲世界中實時操作的交互控制，其顯示受到相互衝突的技術要求的影響。

相反，作為示例，即使計算過程複雜，確定玩家的遊戲得分或技能等級的計算通常被認為是非技術性的。

最後，關於上面的第二門檻，對於適格主體给出了一些示例，雖然存在著技術問題，但其未得到解決而是被規避：

- 透過限制遊戲的複雜性來減少記憶體所占空間、網絡或計算資源並不能克服技術解決方案的技術限制;
- 如果由於上商業限制而減少了要執行的操作數量，那麼避免冗餘紀錄的自動會計方法無法解決技術問題。

在分散式計算環境中實現的發明 (F-IV 3.9.3)

最後，在基準中增加了一個新的章節，新章節與在分散式計算環境中實現的電腦實現的發明有關，以對一致性需求提供方向。

新基準指出，其有必要參考環境中不同實體的具體特徵，並定義它們如何相互作用以確保所有基本特徵的存在，除非這對於實施本發明不是必須的。參與分散式系統的不同實體可在不引起非單一性核駁的情況下請求，然而可能會產生不是所有的實體都是新穎且具進步性的情況。例如當實體以更有效的方式對訊息進行編碼，但是訊息接收實體以常用方式對這種編碼訊息進行解碼時：訊息接收實體通常既不是新穎的也不是具有進步性的。

報導 2.

合理權利金計算不可包括不侵權產品並限於合理範圍(Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co.)

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於 2018 年 11 月 19 日就 Enplas Display Device Corp. v. Seoul Semiconductor Co.一案宣判，廢棄原判決並發回重審，原因在於賠償金的計算基礎有誤。

系爭案件起源於被告方(Seoul Semiconductor)所擁有的 2 件專利(US 6,473,554、US 6,007,209)，均主張背光 LED 顯示器相關技術，而原告(Enplas Display Device Corp)則對於該二項專利提起確認專利無效以及不侵權的訴訟。

於地方法院的判決中，法院宣判 Enplas 應給付應就 6,007,209 專利賠償 7 萬美元以及 6,473,554 專利賠償 400 萬美元，並且前述賠償金額係基於一次性自由運營(one-time freedom to operate payment)所應給付的權利金，即相當於合理授權使用應給付的權利金。Enplas 於審判時，主張上述賠償金並不合理，因為計算基礎不只包括了侵權物，還包括了 Enplas 所製造但不侵權的多種產品。但地方法院駁回上述主張。

Enplas 上訴至 CAFC 後，雖 CAFC 認為就侵權部分並無疑義，但就賠償金部分，CAFC 則是廢棄了原法院的判決。

Enplas 主張，上述針對 6,473,554 專利須給付 400 萬美元的賠償金的計算，完全基於 Seoul Semiconductor 方所傳喚的專家證人，但其計算範圍過廣且包含並未侵權物，因此 Seoul Semiconductor 所提供的證據難以支持上述賠償金的計算，應再降低賠償金。

地方法院認為，本案賠償金計算方式係依據一次給付之「總額型權利金」(Lump-Sum Royalty)，涵蓋「未被提告為侵權產品以外的可能侵權產品」，並認為



在確定最終侵權範圍已確定的前提之下，調整合理授權範圍後應可得到合理的補償權利金。

但 CAFC 則認為，本案的賠償金雖基於假設性總額協商(Hypothetical lump-sum negotiation)，即除了已確定侵權的範圍內需給付相當於自由運營(FTO)的權利金之外，尚須給付具有潛在侵權可能性的產品的權利金。然而，合理權利金的計算仍不得超出合理的侵權範圍，若已延伸至不侵權產品，則有範圍過廣之嫌。而雖然雙方當事人於協商時均同意可依據潛在可能侵權的產品列入權利金的計算，然而在原告方並無法在揭露 (discovery)階段提出確切證據支持賠償金額的前提之下，計算權利金時仍應限於合理、可能的範圍。

因此，就權利金計算部分，CAFC 將系爭案件發回地方法院重新審理。

報導 3.

請求項解讀應遵守最廣合理解釋 (Vivint, Inc. v. Alarm.com)

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於 2018 年 12 月 20 日就 Vivint, Inc. v. Alarm.com, Inc.一案宣判原告方所擁有的 3 件專利不具有專利要件。

系爭案件起源於原告方所擁有的 3 件專利(U.S. Patent No. 6147601、U.S. Patent No. 6462654、U.S. Patent No. 6535123)，均主張遠端監控和操控裝置之方法，特別是用於操控室內空間的溫控及空氣交換系統。

雖法院對於系爭案件的判決結果與 PTAB 的判斷結果相同，但法院卻另外指出 PTAB 對於系爭案件的請求項解釋並非正確。PTAB 對於系爭專利的判決僅有部分請求項無效，但仍另有部分請求項為有效。上訴至 CAFC 時，對造(Alarm.com)仍主張系爭專利的請求項應全部無效。

於 PTAB 的審理中，Alarm.com 針對系爭專利說明書中的用語「通訊裝置辨認碼(communication device identification codes)」，認為應指涉例如電話號碼或電子郵件地址等，但 PTAB 則認為應指裝置序列編號或 ID 等可具體辨識裝置的代碼。

但 CAFC 認為 PTAB 的審理有誤，原因在於專家證人對於上述用語的解釋並無法支持解釋該用語的外部證據。CAFC 指出，綜觀系爭專利的說明書，均未針對上述用語進行定義。因此若以請求項解讀方式，即最廣合理解釋(Broadest reasonable interpretation)而言，應可包含 Alarm.com 所爭論的定義，系爭專利的說明書的解釋可涵蓋電話號碼或電子郵件地址。此外，雖無於請求項中明確界定，但系爭專利的說明書亦將電話號法以及辨識裝置之代碼歸為相似類別。

有鑑於上述情況，CAFC 撤銷先前判決並發回重審。

報導 4.

「收納盒(三)聯合(三)」設計專利之創作性

案件歷程：

- 原告聯府塑膠股份有限公司(被舉發人)於民國 103 年 3 月 11 日以「收納盒(三)聯合(三)」向被告(智慧局)申請衍生設計專利，被告於 103 年 7 月 29 日審定核准專利。
- 參加人「水順股份有限公司」(舉發人)以系爭專利有違核准時(103 年 3 月 24 日施行)之專利法第 122 條第 2 項及第 126 條第 1 項之規定，對之提起舉發事件。
- 案經被告審查，於 106 年 5 月 26 日以(106)智專三(一)03027 字第 10620571400 號專利舉發審定書為「舉發成立」之處分。
- 原告不服，向經濟部提起訴願，經濟部以 106 年 9 月 14 日經訴字第 1060310680 號決定駁回。
- 原告仍未甘服，向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院以第 106 年度行專訴 87 號行政判決維持訴願決定及原處分，並駁回原告之訴。

舉發證據：

- 證據 3:原告於 2014 年 2 月 25 日於「YouTube」網站公布「KEYWAY LF607 LF605 直取式收納箱」之影片內容。(附圖二)



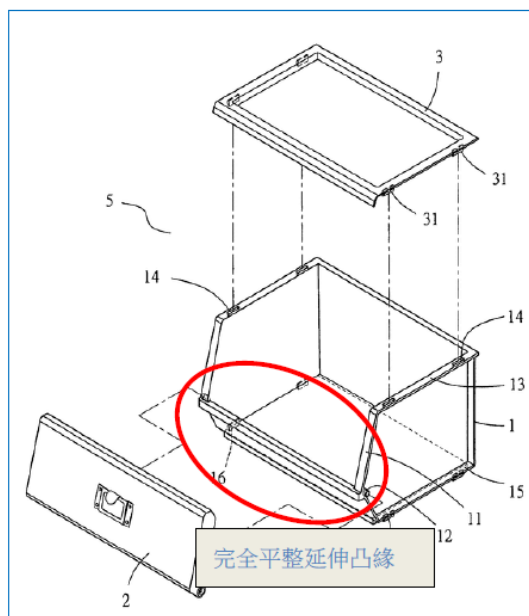
附圖二 (證據 3)

- 證據 5：日本 CAINZ 公司於 2013 年 3 月 27 日於「YouTube」網站之「カインズスタックボックス『キャリコ』の機能説明します」(直取式堆疊收納箱 Carico 之功能說明) 影片內容。(附圖三)



附圖三 (證據 5)

- 證據 6:102 年 6 月 21 日公告之我國第 102200049 號「收納架」新型專利案。
(附圖四)

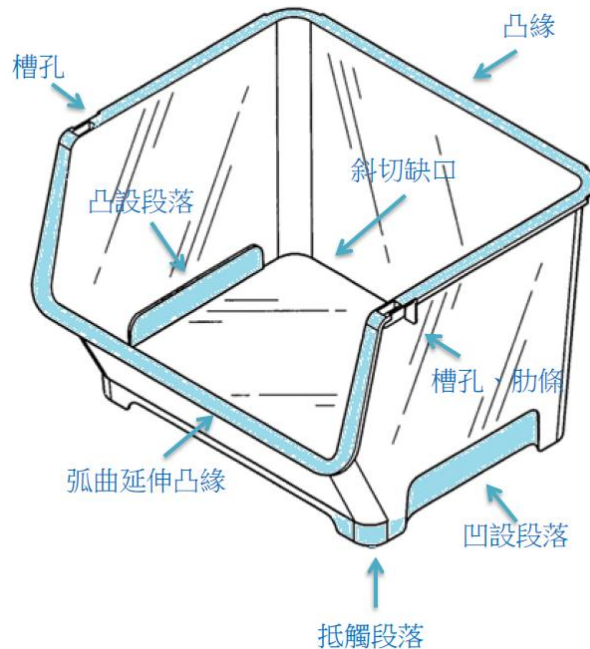


附圖四 (證據 6)

- 4. 證據 7:104 年 10 月 11 日公告之我國第 100140920 號「整理箱」發明專利案。

系爭專利內容：

- 系爭專利之外觀係在一橫向矩形的預設深度盒體前端凹設一截斜切缺口，並在該前端缺口的下端突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，盒體的上端開口靠近前側設兩道凹槽，盒體的兩側外周邊靠下部位略凹設一截段落，而該凹設段落的盒體內部相應層面則是呈凸設段落，另在盒體的底部四角落形成適切高度的抵觸段落以供滑輪組設，上述造形特徵構成系爭專利之整體外形。(附圖一)



附圖一（系爭專利立體圖）

法院維持智慧局原處分理由摘要：

- 系爭專利僅係依證據 3 或證據 5 所揭示之直取式收納盒之整體形狀，簡易該修飾前側凸緣為平整連續之形態，或參考證據 6 而簡易模仿為平整連續之形態，且經修飾或模仿後並無法使系爭專利之整體外觀產生明顯特異於證據 3、5、6 結合後之視覺效果，系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者依證據 3 或證據 3、5、6 之組合所能易於思及之創作，證據 3、5、6 之組合已足以證明系爭專利不具創作性。

(一) 主要爭點：證據 3、5、6 之組合是否可證明系爭專利不具創作性？

原處分認定：

- 證據 3、5 之影音內容已揭示如系爭專利呈一具有斜切開口之矩形主體、該主體前端缺口的下端突設一截兩旁作弧曲延伸狀的凸緣，盒體的兩側外周邊靠下部位略凹設一截段落，該凹設段落的盒體內部相應層面呈凸設段落，盒體的底部四角落形成適切高度的抵觸段落以供滑輪組設等主要設計構成，另

證據 6 之圖式第一圖主要係在證明系爭專利盒體頂部對稱槽孔已為習知技藝，故證據 6 雖未揭示系爭專利盒體前端之開口處呈完全平整之凹字形端面，惟證據 3、5 已足以證明系爭專利不具創作性如前述，則證據 3、5、6 仍可證明系爭專利之整體外觀相較於先前技藝並未產生特異之視覺效果，應認定為易於思及；故，證據 3、5、6 足以證明系爭專利案不具創作性，有違專利法第 122 條第 2 項之規定。

判決認定：

- 因證據 3、5、6 皆為呈現寬扁形狀之直取式收納盒，其盒體主要特徵皆為前側之斜切缺口，並於缺口外緣延伸有凸緣，故證據 3、5、6 屬於相同之物品，其組成要素及外觀主要特徵亦相同，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以證據 3、5、6 交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合，因此證據 3、5、6 具組合動機，又證據 3 既足以證明系爭專利不具創作性，而進一步參酌與證據 3 外觀特徵近似之證據 5，以及具有平整連續凸緣之證據 6，益得證明系爭專利平整連續之凸緣，為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者易於思及之設計特徵，故不具創作性。

總結與分析：

- (一) 網路證據之採認一般網路證據能否採認之判斷原則主要有三點，
- 真實性：網站是否具公信力、可靠度並有完善的審核管理機制；
 - 公開性：是否不限制特定人皆可造訪該網站；
 - 時間性：網頁發布時間是否係由伺服器自動生成之時間戳記，則修改或變造之可能性較低。
- 本件舉發證據 3、證據 5 係 YouTube 影音網站之網頁，該網站之屬性客觀中立具有一定之公信力，該網站並未特別限制使用者，而為公眾得以任意上傳及瀏覽，且證據 3、證據 5 之網頁發布時間早於系爭專利申請日，原告雖質疑其證據能力，然並未提供被變更之事證，應可認為其遭操控的機會甚小，參照前開基準可推定其網頁發布之內容及日期為真正。故 YouTube 網站發布



之影片，智慧局查證影片上傳日期早於系爭專利之申請日，且另造未檢送任何客觀具體反證，故具證據能力。

(二) 網路證據保存的重要性

本件舉發證據之證據 3 係原告公司於 YouTube 網站發布之產品簡介內容，並經公證人出具公證書，當原告知悉有舉發成案時，自然會選擇將相關影片內容移除，並主張該證據不存在作為抗辯。舉發人若未事先做好證據保存，可能因相關網頁遭移除而導致證據不被採認，因此若有引用被舉發人自身之網頁內容作為證據時，適當之公證或證據保存措施有其必要性，或許將來修法時明定檢送網路證據時，須一併附上相關公證文書或紙本補強關聯以佐證其真實性，能使審查判斷證據能力時更有效率，不失為一思考方向。

以上資料來源：<https://ppt.cc/fa83dx>

報導 5.

專利審查高速公路(PPH)申請案件統計

專利審查高速公路(PPH)申請案件統計(至 107 年 12 月底案件)

台美 PPH 申請案統計

從 2011 年至 2018 年，台美 PPH 申請案件共計 2552 件，其中，本國共佔 103 件、美國佔 2048 件、其他國家則佔了 401 件。而近三年的統計數據分別為 2016 年我國 15 件、美國 253 件、其他國家 75 件；2017 年我國 16 件、美國 461 件、其他國家 65 件；2018 年我國 16 件、美國 372 件、其他國家 69 件。

以近三年的申請案件觀察，我國與其他國家並未有成長的趨勢。美國在 2017 年時顯著成長約 80%，而到了 2018 年小幅下降約 19%。而總案件數，在 2017 年達到最高 542 件，2018 年略為下降至 457 件。

由此可知，台美 PPH 申請案主要還是由美國人在申請，我國與其他國家尚未普遍利用。

台日 PPH 申請案統計

自 2012 年至 2018 年，台日 PPH 申請案件共計 3102 件，其中，本國共佔 10 件、日本佔 3033 件、其他國家佔 59 件。近三年的統計數據分別為 2016 年我國 0 件、日本 445 件、其他國家 10 件；2017 年我國 1 件、日本 450 件、其他國家 20 件；2018 年我國 0 件、日本 419 件、其他國家 18 件。

以近三年的申請案件觀察，日本每年申請案件數皆超過 400 件，且除了 2017 年外，每年台日 PPH 申請案件總數皆為最高，其可能的原因包含日本為外國人向我國申請專利最多的國家。

然而，比較可惜的是，相較於台美 PPH 申請案，我國在台日 PPH 申請案的數量明顯少很多，自 2012 至今僅有 10 件申請案件，顯見我國在台日 PPH 申請方案上還有待多加利用。



台西 PPH 申請案統計

從 2013 年至 2018 年，台西 PPH 申請案件共計 2 件，其中，西班牙在 2014 年申請過 1 件、英國在去年(2018 年)申請過 1 件。

由此可知，目前台西 PPH 申請方案我國與其他國家尚未普遍利用。

台韓 PPH 申請案統計

自 2015 年至 2018 年，台韓 PPH 申請案件共計 58 件，其中，本國共佔 0 件、韓國佔 34 件、其他國家佔 24 件。近三年的統計數據分別為 2016 年韓國 12 件、其他國家 8 件；2017 年韓國 7 件、其他國家 7 件；2018 年韓國 10 件、其他國家 8 件。

由數據來看，近 3 年來各國利用台韓 PPH 申請案的數量並未明顯增加。但值得注意的是自開放申請台韓 PPH 申請案以來，我國並未有案件提出申請，顯見韓國並非我國主要申請專利的國家，這可能也與韓國並非我國主要出口國有關。

台加 PPH 申請案統計

台加 PPH 申請方案於去年(2018 年)2 月開始實施，統計至 2018 年 12 月止，我國與其他國家目前尚未提出申請，而加拿大於去年 9 月共有 2 件申請案。

台玻 PPH 申請案統計

台玻 PPH 申請方案自 2017 年 8 月開始實施，而目前尚未有任何案件提出申請。

專利審查高速公路(PPH)計畫

PPH 依其實施方式可分為以下兩種態樣：

一般型 PPH(Normal PPH)：係指當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局(Office of First Filing，簡稱 OFF)經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給第二申請局(Office of Second Filing，簡稱 OSF) 相關資料，使 OSF 得以利用 OFF 的檢索與審查結果，進而加速該案件的審查。

增強型 PPH(PPH MOTTAINAI)：不受一般型 PPH 中先後申請局的限制，只要當一專利申請案之部分或全部請求項在先審查專利局(Office of Earlier Examination，簡稱 OEE)經過實質審查獲准專利後，該案申請人可以藉由提供給



後審查專利局(Office of Later Examination, 簡稱 OLE)相關資料, 使 OLE 得以利用 OEE 的檢索與審查結果, 進而加速該案件的審查。

目前與我國實施雙邊 PPH 的國家

台美 PPH 方案(100 年 9 月 1 日開始)、台日 PPH 方案(101 年 5 月 1 日開始)、台西 PPH 方案(102 年 10 月 1 日開始)、台韓 PPH 方案(104 年 7 月 1 日開始)、台波 PPH 方案(106 年 8 月 1 日開始)、台加 PPH 方案(107 年 2 月 1 日開始)。其中, 僅有台美為一般型 PPH, 其他國家皆為增強型 PPH。



報導 6.

2017 年中國海外專利申請量超 6 萬件， 排名世界第 5 位

近日，世界智慧財產權組織(WIPO)在瑞士日內瓦發佈《世界智慧財產權指標》(WIPI)年度報告。報告顯示，中國國內企業和國外企業都積極在中國提交專利申請，以期在中國獲得更好的智慧財產權保護，促進智慧財產權運用。

報告指出，申請人在海外提交專利申請，表明其希望在目標國家市場擴張。資料顯示，2017 年，美國申請人在海外提交了 23.0931 萬件同等專利申請，繼續保持世界領先；中國申請人在海外提交了 6.0310 萬件同等專利申請，比去年增長 15%，排名世界第 5 位。

“對智慧財產權保護的需求增速超過了全球經濟增速，這表明由智慧財產權所支持的創新成為競爭和商業活動中愈發重要的組成部分。” WIPO 總幹事法蘭西斯·高銳指出，“在短短幾十年中，中國從無到有建立了智慧財產權制度，鼓勵本土創新，並加入了全球智慧財產權引領者的行列。”

報導 7.

韓國與美國之間優先權證明文件的電子交換的施行

在美國提交設計申請的韓國申請人不用直接向美國專利商標局（USPTO）提交優先權證明文件。

韓國智慧局（KIPO）和 USPTO 同意以電子方式交換設計申請的優先權證明文件，並從 2018 年 12 月 1 日起開始全面運作此協議。

從 2015 年起，KIPO、USPTO、日本專利局（JPO）、中國專利局（SIPO）和歐洲專利局（EUIPO）討論了電子交換優先權證明文件的問題。

因此，KIPO 和 SIPO 自 2018 年 7 月 20 日起，對於在兩國申請的設計申請案，開始了首次電子交換優先權證明文件。

從 2018 年 12 月 1 日開始，KIPO 和 USPTO 對於在兩國申請的設計申請案，進行電子交換優先權證明文件。從現在開始，當申請人在提交的申請文件中描述與在一個國家提交的優先權申請號有關的訊息時，KIPO 和 USPTO 代表申請人在線上交換相關的優先權證明文件。

以上資料來源：<https://ppt.cc/fUcz7x>

報導 8.

英國政府發布支持新商標法的基準

英國政府已發布旨在支持實施新商標法的公文，該法於今年生效。

該基準根據透過在英國實施商標條例(2018)實施歐盟商標指令(2015)，為商標所有人或是商標申請人提供支持。

其闡述了個人和企業如何能申請商標以及其義務，當在尋找衝突商標時。該基準亦涵蓋了集體商標的所有權、爭議和商標的一般管理。

該基準涵蓋了先前的一些立法變化使其更新。以前，申請商標的人必須提供其商標的視覺表示。新法律允許使用一系列電子化格式，例如 MP3 和 MP4 音檔和影片檔，但是該基準表示這些申請必須透過線上進行。

根據新規定，智慧局（IPO）將不再通知註冊人是否存在可能與新商標衝突的過期商標。

該基準建議組織在申請之前進行線上檢索，以檢視商標是否可能與其他最近過期的商標發生衝突，因為過期的商標可在延展日期後 12 個月內延展或是恢復。

如果先前已過期但隨後延展或恢復的商標所有人想要阻止新的註冊人使用他們的商標，只要他們開始使用時是善意的，該新用戶將不會在一固定期限內對侵權行為承擔責任。

該基準提到和集體商標(屬於組織及其成員)有關的法律的一些變化。

現在，更廣泛的機構可以申請集體商標，包含由法規或章程創造的集體商標，合作社或具有類似於協會的成員結構的商標。具有合法身份的服務或貿易製造商、生產商或供應商集團也可申請集體商標。

在爭議方面，該基準載明商標持有人試圖具有扣留假冒商品的舉證責任。那些運送商品的人現在必須證明該商標持有者並沒有權力阻止這些商品在目標國



家販售。

涵蓋對抗商標侵權的法律也有變更，該基準明確指出，如果組織和個人使用的公司名稱與其他人的商標相衝突，則可能會受到侵權訴訟。如果一個人使用其個人名字，仍可辯護。

其他變更包括延展商標的時間範圍等。

這些變更於 2019 年 1 月 14 日生效。與侵權有關的規則將影響在該日期或之後發生的侵權行為。

以上資料來源：<https://ppt.cc/f94R0x>



報導 9.

中丹、中葡專利審查高速路(PPH)試點再延長

根據中國國家智慧財產權局和丹麥專利商標局兩局局長簽署的《中國國家智慧財產權局與丹麥專利商標局為在專利審查領域深化合作延長專利審查高速路試點項目的聯合意向聲明》，中丹 PPH 試點將自 2019 年 1 月 1 日起再延長五年，至 2023 年 12 月 31 日止。

根據中國國家智慧財產權局和葡萄牙工業產權局的共同決定，中葡 PPH 試點將自 2019 年 1 月 1 日起再延長三年，至 2021 年 12 月 31 日止。

中丹 PPH 試點於 2013 年 1 月 1 日啟動，曾於 2014 年 1 月 1 日和 2016 年 1 月 1 日各延長一次，至 2018 年 12 月 31 日止。

中葡 PPH 試點於 2014 年 1 月 1 日啟動，曾於 2016 年 1 月 1 日延長一次，至 2018 年 12 月 31 日止。

報導 10.

淺談氣味商標

2012 年中華民國商標法納入包含氣味商標在內的非傳統商標，使得市場競爭者更能發揮創意，創造不同商品和服務之行銷手法，以便促進更蓬勃的工商業發展，而商標的識別性是氣味商標是否能受到保護的重要關鍵。2017 年 9 月 12 日修正發布的非傳統商標審查基準顯示，氣味商標屬於非視覺可感知的商標型態，應符合以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現商標圖樣的要件（商 19 III）。惟氣味商標不像聲音商標，可存載聲音於電子載體，以輔助審查並明確公告其權利內涵，可說是最難符合非傳統商標圖樣規定的客體之一。

商標法施行細則第 18 條第 1 項規定，氣味商標圖樣可以是該氣味之文字說明，亦即，應以商標描述作為商標圖樣。以商標描述之文字說明作為氣味商標圖樣時，應注意商標描述內容所傳達的資訊，須以文字清楚、明確及客觀的說明所申請註冊之氣味，且為具有普通知識經驗的消費者易於理解。商標描述除了須明示「本商標為氣味商標」外，其內容應足以讓相關消費者直接與記憶中的氣味有所連結，進而能夠清楚認識、理解到申請註冊的氣味予人的感知為何。因此，運用紅外線光譜分析、層離法、真空分餾、核磁共振，抑或是氣味偵測器（電子鼻）等技術或設備所獲致的分析結果，只是氣味物質本身的分析資訊，並非所散發出氣味予人的感知印象，僅以此分析結果作為商標描述之文字說明，並無法符合前揭規定的要件。

目前雖然台灣有氣味商標提出申請，卻沒能獲准註冊。

以上資料來源：<https://ppt.cc/f2cPcx>

報導 11.

智慧財產法院 106 年度行商訴字第 137 號 行政判決

判決日期：107 年 8 月 23 日

有關「OctaRAM」商標註冊事件(商標法§30I⑩)

爭點：指定商品或服務不具「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所列應相互檢索關係之二商標，於行政審查及司法審判個案中仍可能被認定為有致相關消費者混淆誤認之虞。

系爭商標 申請第 105008429 號

OctaRAM

申請第 105008429 號第 40 類：晶圓代工服務、晶圓蝕刻 處理服務、半導體封裝處理服務、積體電路蝕刻服務；為他人裝配、組合、焊接積體電路、光罩、電腦晶片及電子晶片之服務。

據以核駁商標



註冊第 1129050 號第 9 類：漢卡、晶片、蔭罩、光罩、網路卡、電路板、半導體、介面卡、微電路、積體電路、印刷電路板、印刷電路機板、積體電路腳座。

相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 10 款

案情說明如下：原告前於民國 105 年 2 月 17 日以「OctaRAM」商標（下



稱：「系爭商標」，指定使用於第 40 類之「晶圓代工服務、晶圓蝕刻 處理服務、半導體封裝處理服務、積體電路蝕刻服務；為他人裝配、組合、焊接積體電路、光罩、電腦晶片及電子晶片之服務」等服務，向被告經濟部智慧財產局申請註冊。經被告審查，認系爭商標與據以核駁註冊第 1129050 號「Octa Technology」商標（下稱：「據以核駁商標」）構成高度近似，且指定使用於高度類似之商品、服務，據以核駁商標復具相當識別性，系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定，不准原告註冊系爭商標，以 106 年 5 月 15 日商標核駁第 380067 號審定書為核駁之處分（下稱：「原處分」）。原告不服，提起訴願，經經濟部以 106 年 9 月 1 日經訴字第 10606309220 號訴願決定書駁回（下稱：「訴願決定」），原告不服，依法提起本件行政訴訟，行政訴訟判決系爭商標「OctaRAM」與註冊第 1129050 號「Octa Technology」商標近似，而且系爭商標「OctaRAM」指定之「晶圓代工服務、半導體封裝處理服務、為他人裝配、組合、焊接積體電路、光罩、電腦晶片及電子晶片之服務」與註冊第 1129050 號「Octa Technology」商標之指定商品「晶片、陰罩、光罩、網路卡、電路板、半導體、介面卡、微電路、積體電路…」等相較，二商標商品或服務的內涵、性質和功能依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之商品、服務而有致混淆誤認之虞。故原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

判決理由詳列如下：一、二商標有無致混淆誤認之虞的參考因素：判斷二商標有無致混淆誤認之虞，應參酌：（1）商標識別性之強弱；（2）商標是否近似暨其近似之程度；（3）商品或服務是否類似暨其類似之程度；（4）先權利人多角化經營之情形；（5）實際混淆誤認之情事；（6）相關消費者對各商標熟悉之程度；（7）系爭商標之申請人是否善意；（8）其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。而判斷混淆誤認之虞的各項參酌因素，彼此間具有互動的關係，原則上若其中一因素符合程度愈高時，則可降低對其他因素的要求，此在一般商標、著名商標均有其適用」（最高行政法院 105 年度判字第 465 號判決意旨參照）。

二、商品或服務是否類似暨其類似之程度部分：（一）按：「所謂商品類似之意義，係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者」（最高行政法院 105 年度判字第 465 號判決意旨參照）。（二）次按：「依商標法第 19 條第 6 項明文規定：『類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。』（最高行政法院 105 年度判字第 614 號判決意旨參照）。（三）系爭商標指定使用之「晶



圓代工服務、晶圓蝕刻處理服務、半導體封裝處理服務、積體電路蝕刻服務；為他人裝配、組合、焊接積體電路、光罩、電腦晶片及電子晶片之服務」等服務，與據以核駁商標指定使用之「晶片、陰罩、光罩、網路卡、電路板、半導體、介面卡、微電路、積體電路…」等商品相較，前者即在提供後者商品之代工、組裝等相關服務，且積體電路商品之製造、研發兼組裝，為積體電路產業常見之經營模式，二商標商品、服務於內容、性質、功能及商品產製者或服務提供等因素上，均有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之商品、服務。

三、 是否有致混淆誤認之虞的綜合判斷： 衡酌系爭商標與據以核駁商標構成近似，且其指定使用之商品、服務高度類似，據以核駁商標又具有相當識別性，相關消費者極有可能誤認兩商標商品、服務為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，或誤認兩者使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。

以上資料來源：<https://ppt.cc/fCdzcx>



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 2 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>