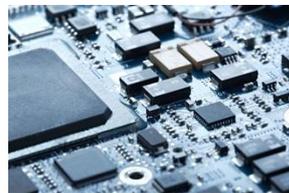




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2019 年 3 月份電子報



Newsletter of March 2019



目錄

報導 1.	專利法決定-判決-法律賠償金支付決定	003
報導 2.	韓國國會通過不公平競爭防制法和專利法修正案	004
報導 3.	智慧局公布 107 年第 4 季智慧財產權趨勢	005
報導 4.	PCT 協作式檢索和審查(CS&E)試點將於 2019 年 3 月 1 日 重啟	007
報導 5.	終止生產產品可能喪失舉發當事人之地位 (Momenta Pharm., Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co. (Fed. Cir. Feb. 7, 2019))	009
報導 6.	「速克達型機車之行李箱」發明專利之進步性	011
報導 7.	日本對於人工智慧相關專利的審查以及申請策略(1)-關 於明確性	018
報導 8.	立體商標	025
報導 9.	智慧財產法院 106 年度行商訴字第 161 號行政判決	027

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯



報導 1.

專利法決定-判決-法律賠償金支付決定

(韓國最高法院於 2018 年 11 月 29 日提交；案件編號 2016 DA 18753)

一家韓國公司和一家外國公司就該外國公司所擁有的專利簽訂了授權合約。然而，該韓國公司隨後違反該合約向韓國專利局提交了相同專利的申請。因此，該外國公司對韓國公司提起仲裁，要求歸還專利申請中的所有權利和利益。韓國仲裁庭做出了決定：該韓國公司應將專利申請中的所有權利和利益轉讓給該外國公司，如果韓國公司不遵從該決定，則應向該外國公司支付賠償金。在此情形下，這種賠償金支付決定並不違反韓國公共秩序且為合法的。

報導 2.

韓國國會通過不公平競爭防制法和專利法 修正案

- 經由懲罰性損害賠償制度來修改用於加強保護智慧財產權的制度

懲罰性損害賠償制度將在 2019 年 6 月生效，如果任何人故意侵犯他人的專利權或商業秘密，該損害賠償制度將使侵權人承擔最多三倍損害金額的賠償責任。根據韓國智慧局(KIPO)，國會全體會議通過了專利法和不公平競爭防制法以及商業秘密保護法修正案，主要是強化智慧財產權的保護，包含對於專利和商業秘密侵權行為的懲罰性損害賠償制度，以及增加懲罰的力度。

根據 KIPO 分析的數據，韓國專利侵權審判中損害賠償金額的中位數為 60,000,000 韓元 (1997~2017)，與美國的中位數 6,570,000,000 (1997~2016) 相比要小得多。韓國數值只是美國的 1/9，即便考量兩個國家的經濟狀況，也顯見對遭受專利侵權損害的公司沒有給予足夠的賠償。

在智慧財產權市場中，人們認知到可透過侵權而不是專利價值的合理支付而獲得利潤，如果侵權行為曝光，可從損害賠償金額的支付獲得更多利潤。即使受害的公司贏得訴訟，但在許多情況下，由於損害賠償金額不夠而放棄訴訟。因此，智慧財產權侵權的惡性循環情形仍持續著。

這時，國會引進了懲罰性損害賠償制度，當對於專利、專屬授權或商業秘密有故意侵權的行為時，損害賠償金額定為損害賠償金額的三倍以內，以改善扭曲的現況並且收緊智慧產財權保護的基礎。

報導 3.

智慧局公布 107 年第 4 季智慧財產權趨勢

根據智慧局統計，107 年第 4 季的三種專利申請總量共計 19,800 件，比 106 年同期增加 2%，其中，發明專利持續 8 季正成長。商標註冊申請件數共計 21,600 件，成長 2%。本國人、外國人發明專利，以及外國人商標申請件數，分別達到 103、102 及 100 年以來各季申請件數的新高。在發明專利方面，台積電及阿里巴巴分居本國人及外國申請人第一位。詳細的統計數量如下說明：

在專利申請的三種專利中，發明專利共計 13,200 件，較上年同期增加 5%，自 106 年第 1 季以來，已經連續 8 季正成長；設計專利共計 2,003 件，增加 2%；而新型專利共計 4,597 件，則略微下降 7%。

本國人在三種專利中，由於企業及大專院校申請件數增加，發明專利(5,511 件)呈現小幅成長，但在新型(4,315 件)及設計(951 件)專利則均下降。

外國人發明專利(7,689 件)及設計專利(1,052 件)分別成長 7%及 20%，新型專利(282 件)則呈現下降。設計專利的成長主要來自於美國、中國大陸及法國等國家大幅成長 46-525%不等，也是自 106 年第 1 季以來，案件數首度超越本國人。而新型專利在主要國家則多呈現下降的情形。

企業之發明專利申請件數與占本國人發明專利申請件數之比率，均比 106 年同期成長。申請人中，台積電共申請 296 件，持續維持領先，第二及第三名則分別為工研院(274 件)及友達(187 件)。其中，友達增加 95%，成長率居前十大企業最高，案件數在近 2 年持續成長，達到 101 年以來各季最高。

大專院校之發明專利申請件數與占本國人發明專利申請件數之比率，均較 106 年同期成長。其中，公私立學校各申請 333 件、184 件，占大專院校發明專利申請件數之 64%、36%，公立學校的件數與占比均增加，其中，成功大學共計申請 41 件位居首位，以及中山(39 件)、虎尾科大(36 件)、清大(30 件)等校申請件數均大幅成長，表現亮眼。

研究機構之發明專利申請件數與占本國人發明專利申請件數之比率，均較



106 年同期減少。工研院(274 件)案件數最多，小幅下降 7%。

外國人發明專利申請，以日本 3,240 件最多，成長 6%。申請人中，以香港阿里巴巴(254 件)件數最高，較上年同期成長 121%，件數與成長率均為前十大外國申請人之首。

在商標申請的部分中，商標註冊申請案共計 21,600 件，比 106 年同期增加 2%。本國人申請 15,160 件，外國人 6,440 件，均較上年同期小幅成長，同時，外國人申請件數已連續 7 季呈現正成長，主要因為中國大陸、日本及美國等國家自 106 年以來，多季呈現正成長所致。

外國人部分，以中國大陸申請件數(1,506 件)最高，第二、三位分別為日本(1,322 件)及美國(1,013 件)。同時，在我國申請件數前五大多來自亞洲地區，日本成長 23%，表現積極。



報導 4.

PCT 協作式檢索和審查(CS&E)試點將於 2019 年 3 月 1 日重啟

中美歐日韓智慧財產權五局 PCT 協作式檢索和審查試點(CS&E)已於 2018 年 7 月 1 日啟動，為期兩年，各局接受試點限額均為 100 件，各試點年度限額 50 件左右，並先行受理英文 PCT 申請參與試點。試點啟動後，由於進入試點案件量已於 2018 年 11 月突破 40 件。中國大陸智慧財產權局已於 2018 年 11 月 7 日發佈通知，暫停受理 CS&E 請求，直至啟動中文 PCT 申請參與試點之時。

目前，中國大陸智慧財產權局已完成中文 PCT 申請參與試點的準備工作，並決定於 2019 年 3 月 1 日啟動中文 PCT 申請的受理。

所謂 PCT CS&E 項目的概念是由處於不同地區、使用不同語言的不同局的審查員協作完成 PCT 申請的國際檢索與初步審查，產生一份共同的檢索報告，並由主審員負責根據所有參與局的貢獻性意見撰寫最終國際檢索報告。2010 年即 2011-2012 年，歐洲、韓國和美國已先後聯合開展了第一期及第二期 PCT CS&E 項目試點。此次第三期 PCT CS&E 項目試點將由美國、歐洲、中國、韓國、及日本五局共同開展。

自 2019 年 3 月 1 日至 6 月 30 日，申請人可根據《PCT 協作式檢索和審查(PCT CS&E)試點專案使用者指南(中文 PCT 申請版)》，以中文 PCT 申請向中國大陸智慧財產權局提出參與試點請求，在此期間英文 PCT 申請暫不受理，且僅接受 10 件中文 PCT 參與試點，每位申請人不得超過 2 件。

申請人需在提交中文 PCT 申請之時或一個月內提交該中文 PCT 申請的英文譯文，並確保譯文品質。受試點額度限制，較早提交滿足品質要求英文譯文者將被優先批准參與試點。

而申請時若發生(1)涉及申請文件項目或內容缺失的 PCT 申請；(2)申請人在提交申請後要求新增或改正優先權請求者；(3)PCT 申請提交之日起一個月內未繳



納或繳足費用；(4)中文 PCT 申請的相關英文譯為未達到翻譯標準，或未在國際申請提交之日起一個月內提交者，將不允許參與試點項目。

自 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，中國大陸智慧財產權局將同時受理中英文 PCT 申請參與試點的請求。

如試點數量達到限額，中國大陸智慧財產權局將發佈暫停或停止受理相關請求的通知。



報導 5.

終止生產產品可能喪失舉發當事人之地位 (Momenta Pharm., Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co. (Fed. Cir. Feb. 7, 2019))

Abatacept 是一種治療自體免疫疾病的處方藥，主要包括一種融合抗體 (CTLA4Ig)，可用於干擾 T 細胞的免疫反應，目前已被廣泛地用於治療風濕性關節炎等疾病。Abatacept 是由藥廠 Bristol-Myers Squibb 所開發，並擁有相關的多項專利，以 Orencia 為名銷售。

本案源自於另一藥廠 Momenta 於 2015 年對於 Abatacept 的複方專利 (US8,476,239) 所提出的多方複審 (IPR)，一方面 Momenta 著手研發 Abatacept 的學名藥，另一方面意圖證明系爭專利不具有專利要件，而由於 PTAB 的核駁，Momenta 再上訴至聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)。

被告 Bristol-Myers Squibb 則指出，Momenta 的學名藥雖已進入臨床試驗第一期，但其提交至 FDA 的臨床試驗報告已被撤回，因此原告上訴至 CAFC 並不合法，違反美國憲法第 3 條的規定 (Article III standing)，Momenta 不具有當事人地位而不得上訴至聯邦法院。

Momenta 則抗辯：(1) 雖其撤回臨床試驗報告，但不代表將來不生產該學名藥，而有可能繼續進行上市準備；(2) 撤銷系爭專利對於該學名藥上市有所助益；(3) 原告被 35 U.S.C. §315(e) 的禁反言規定所侵害 (injure)，即產生權利被侵害的事實。Momenta 更認為，對於法令已規定，允許當事人上訴救濟的途徑，應視為較寬鬆 (relaxed) 的當事人地位之標準。

對於上述回應，被告則認為，原告撤回臨床試驗報告後，僅依據「將來的可能性」提出訴訟，理由實在過於薄弱，應不予接受。

法院審視雙方理由後指出，雖法令對於當事人上訴救濟有所規定，但仍不得



違反憲法第 3 條的法理，故有權利方有救濟，不因法律有所規定而改變。因此，法院認為，權利侵害為救濟的「硬地板(hard floor)」，Momenta 並無受到實質上的權利侵害，並非具有利害關係的當事人。

進一步地，雖原告認為本訴訟已為先前陳述(系爭專利阻礙學名藥上市的主張)所產生的禁反言所拘束，因此原告提起訴訟仍具有實質上的利益，應為適當的當事人；但法院認為，縱使如此，仍無法改變 Momenta 目前已停止開發的事實，訴訟中的禁反言並不造成原告所主張的效果。

更重要的是，於證據開示階段，法院認為 Momenta 雖仍繼續進行相關藥物試驗，但其與協力廠商的通信中已開始討論(但尚未有結論)是否退出學名藥的研發，因此成為判決的有力證據。

因此，聯邦巡迴法院於 2019 年 2 月駁回本案的上訴。

報導 6.

「速克達型機車之行李箱」發明專利之進步性

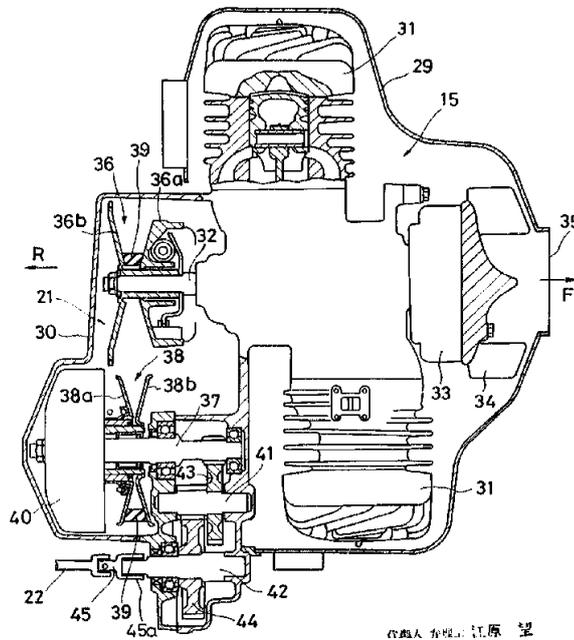
案件歷程：

- 系爭專利申請日為 88 年 4 月 23 日，經被告（智慧局）於 91 年 12 月 3 日准予專利並公告。
- 參加人（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發事件。
- 原告（專利權人）於 102 年 12 月 11 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，參加人另於 104 年 8 月 25 日提出專利舉發補充理由書，案經智慧局審查，以 105 年 8 月 25 日（105）智專三（三）05048 字第 10521054080 號專利舉發審定書為「102 年 12 月 11 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 2 舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。
- 原告不服，依法提起訴願，經經濟部以 106 年 3 月 31 日經訴字第 10606302610 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經智慧財產法院於 107 年 2 月 26 日以 106 年度行專訴字第 38 號判決駁回原告之訴。

舉發證據：

- 證據 2：日本 1991 年 7 月 29 日公開之實用新案平 3-75093「自動二輪車」專利，及部分翻譯文。（附圖二）

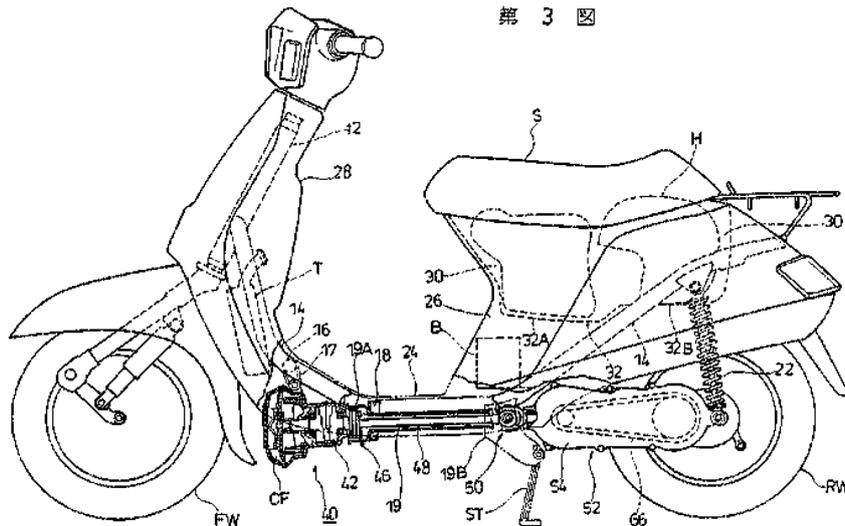
第 2 圖

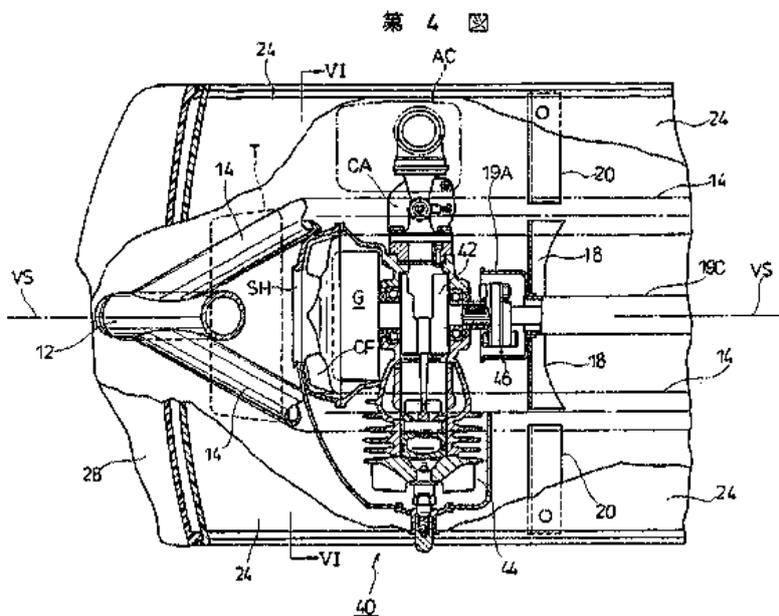


附圖二（證據二圖式）

- 證據 3：日本 1988 年 5 月 11 日公開之特開昭 63-106194「速克達型小型車輛」專利，及部分翻譯文。（附圖三）

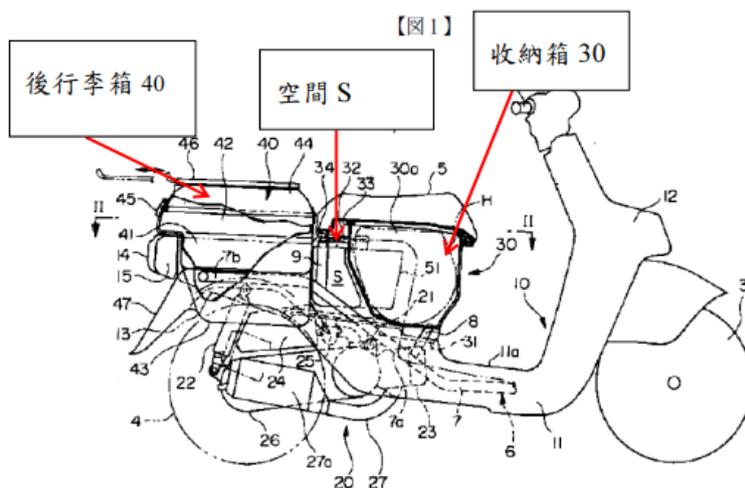
第 3 圖

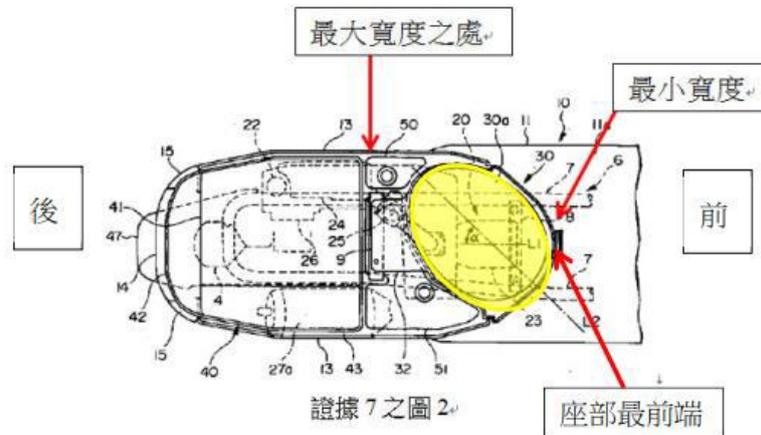




附圖三（證據 3 圖式）

- 證據 7：日本 1997 年 12 月 16 日公開之特開平 9-323681「速克達型車輛」專利，及部分翻譯文。（附圖四）





附圖四（證據 7 圖式）

系爭專利內容：

- 一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在該擱腳台附近，該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式 V 皮帶變速機，於該引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車，特徵在於，行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部。
- 一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在該擱腳台附近，該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式 V 皮帶變速機，於該引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車，特徵在於，行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部，前述頭盔收置部作成可逆置頭盔，使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置。

法院維持智慧局原處分理由摘要：

- 證據 2、3 兩者氣缸部在同一平面上，其等與系爭專利之「將氣缸部向前方突出」特徵雖略有差異，惟氣缸部仍在同一平面或高度上，均同樣可解決降低機車車體重心及其座位高度之問題，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依上開證據可輕易完成。另系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」特徵，固與證據 2、3 所採搖動式後臂樞接於車體車架之技術內容有所差異，此僅為速克達型機車業界所習用之樞接位置改變，

所欲解決之問題相同，為該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成者，亦未產生無法預期之功效。證據 2、3 之組合已揭露系爭專利請求項 1 之實質技術特徵，且系爭專利請求項 1 相對於證據 2、3 之組合亦不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

- 2.證據 7 圖式第 1、2 圖已揭示安全帽長方向 L2 與車體前後方向中心線 L1 並非平行，形成角度為 40~50 度斜方向設置，與系爭專利之頭盔對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置，差異僅在於系爭專利之安全帽長方向與車體前後方向中心線角度之不同；證據 7 揭示安全帽收納箱 30 之長徑方向與車體中心線呈斜向設置，主要雖係改變習知安全帽設置方式，使得安全帽收納箱 30 往寬度略微增大，達成車體後部空間增大之明顯功能，惟亦可使安全帽收納箱 30 之長度略減小，同時達成系爭專利避免車體沿前後方向大型化之功效。證據 2、3、7 之組合已揭露系爭專利請求項 2 之實質技術特徵，且系爭專利請求項 2 相對於證據 2、3、7 之組合亦不具有無法預期之功效，證據 2、3、7 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(一)主要爭點：

- 證據 2、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？
- 證據 2、3、7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

原處分認定：

- 系爭專利更正後請求項 1 與證據 2 之結構所差別在於系爭專利之「引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式 V 皮帶變速機」，證據 2 為「引擎 15 係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並且包含皮帶變速機 21」以及系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」，證據 2 為「管構件 24 之前端經由樞軸 26 樞接於框架管 7 之托架 25 上」。證據 2 引擎之汽缸部雖向車寬方向突出，因為兩者汽缸部在同一平面，其亦可解決降低引擎重心及座位高度之課題。另系爭專利與證據 2 所差別僅在後臂(管構件)樞接於引擎或車框架，而觀諸搖動式後臂與車體的相對位置及考量後臂的長度及引擎之裝設位置，搖動式後臂的前端樞接於車體(如證據 2、3)或引擎(如系爭專利或證據 5)均為業界所習用之樞接位置，所能達成之功效亦為所屬技術領域通常知識者所能預知，系爭專利難稱具進步性。證據 2 既足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，證據 2 與證據 3 之組合自亦足以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。

- 證據 7 揭示「座椅 5 下方設有安全帽收納箱 30，全罩型安全帽 H 係採開口向上倒置方式，該安全帽長方向 L2 與車體前後方向之中心線 L1 形成角度 α 約 40~50 度，安全帽採斜向方向收納」，與系爭專利所差別僅在於安全帽長方向 L2 與車體前後方向之中心線 L1 形成角度不同，系爭專利為 90 度，證據 7 為 40~50 度，證據 7 相較安全帽收納箱之長徑方向與車體方向一致之樣態，確實也如同系爭專利均可達成避免車體沿前後方向大型化之功效，此為證據 7 之構成可獲得之另一功效，與證據 7 說明書所述之主要功效並不相悖，故證據 2、3 及證據 7 之組合自足以證明系爭專利更正後請求項 2 不具進步性。

判決認定：

- 證據 2 所揭示引擎 15 係使氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並包含皮帶變速機 21，其水平配置之氣缸部在同一平面，證據 3 圖式第 4 圖亦揭示引擎 40 係使氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，證據 2、3 兩者氣缸部在同一平面上，其等與系爭專利之「將氣缸部向前方突出」特徵雖略有差異，惟氣缸部仍在同一平面或高度上，均同樣可解決降低機車車體重心及其座位高度之問題，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依證據 2、3 可輕易完成。系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」特徵，固與證據 2、3 所採搖動式後臂樞接於車體車架之技術內容有所差異，惟原告所指證據 2、3 將使引擎之配置空間變窄、車體重量增加等問題，皆不改變證據 2、3 後臂樞接點對於引擎配置空間與車體重量之差異，且此僅為速克達型機車業界所習用之樞接位置改變，所欲解決之問題相同，為該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成者，亦未產生無法預期之功效。
- 證據 7 圖式第 1、2 圖已揭示收納箱 30 可收納全罩型安全帽 H 開口向上倒置方式，且安全帽長方向 L2 與車體前後方向中心線 L1 並非平行，形成角度為 40~50 度斜方向設置，與系爭專利之頭盔對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置，差異僅在於系爭專利之安全帽長方向與車體前後方向中心線角度之不同；又有關安全帽之收納方向，系爭專利請求項 2 主要記載安全帽縱長方向以車寬方向予以收置，以達成避免車體沿前後方向大型化之功效，而證據 7 揭示安全帽收納箱 30 之長徑方向與車體中心線呈斜向設置，主要雖係改變習知安全帽設置方式，使得安全帽收納箱 30 往寬度略微增大，達成車體後部空間增大之明顯功能，惟亦可使安全帽收納箱 30 之長度略減小，同時達成系爭專利避免車體沿前後方向大型化之功效。

總結與分析：

(一)反向教示係指已明確記載或實質隱含之有關排除事項的教示

- 所謂反向教示，可見於 106 年專利審查基準(3.4.2.1)，係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

(二)反向教示之判斷

系爭專利之引擎係使其氣缸部向前方突出，證據 2 之引擎係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，證據 2 之引擎配置方式改為如系爭專利向前方突出之氣缸構件，僅將引擎水平旋轉 90 度，其位置並不至於有大幅之變化，亦不致會造成重量較重之構件於車體前後方向上分散配置，為發明所屬技術領域中具有通常知識之簡單改變。依證據 2 所揭示之內容並無被勸阻不得將引擎水平旋轉之技術內容，故尚難稱證據 2 明確記載或實質隱含排除系爭專利之發明之反向教示。

報導 7.

日本對於人工智慧相關專利的審查以及申請
策略(1)-關於明確性

根據日本審查基準 B 冊第一章-電腦軟體相關發明(引用文獻 1)可知，日本對於電腦軟體專利的審查有著以下的要求：

- I. 請求項及說明書的描述必須完整明確，以下稱之“描述需求 (Description Requirement)”，此要求類似於台灣專利法第 26 條或美國專利法第 112 條之明確性。
- II. 電腦軟體相關發明必須具備可專利性，亦即必須為專利適格標的，並具備新穎性及進步性(inventive step)。

鑒於人工智慧之研究越來越熱門，日本專利局近日發佈了「人工智慧發明的審查指導文件」，並提供數個範例輔以說明(引用文獻 2、3)。本文將以這些範例做為依據，提供申請時的一些策略。礙於篇幅，本文先就 I.“描述需求”的部分進行說明及討論。

此外，需注意的是，此審查指導文件主要是針對“描述需求”及進步性的審查進行說明，而不涉及“專利適格標的”的部分，因此若發明本身不屬於專利適格標的，即使符合“描述需求”及“進步性”，仍無法取得專利。因此，本文亦不針對“專利適格標的”的部分進行討論。

關於“描述需求”，有以下條件須滿足：

- a. 說明書揭露的內容必須讓閱讀者可以得知 AI 訓練模型中的各種數據之間的關聯性。
- b. 各種數據之間的關聯性必須是一般知識可以理解的。

此外，若能從一般知識水平推知，則上述關聯性可不記載於說明書中。

另外，由於要滿足“描述需求”則必須要具備能評估 AI 功能的實施例，此審查指導文件也指出必須提供能夠評估 AI 功能的實際發明產品，或者是必須有替代的方式能評估 AI 的功能。

由於以上述的條件仍不容易使人了解其內涵，以下段落將由審查指導文件所提供的審查範例來進行說明及討論：

[範例 46]

簡介:

一種含糖量估算系統，其 claim 1 內容關於將大量人類的臉部影像以及該等人類所生產的蔬菜的含糖量輸入至 AI 之中，AI 透過機器學習方式產生一判斷模型，之後該判斷模型可以根據使用者的臉部影像估算出使用者所能生產的蔬菜含糖量。

換言之，此案是藉由 AI 找出臉部影像的特徵以及生產之蔬菜含糖量之關聯性，進而產生判斷模組。

此外，此案說明書中記載了臉部影像包含了臉部寬度、頭部長度、鼻子寬度、嘴唇寬度之特徵。

審查結果:

審查員認為此案不能滿足“描述需求”。

審查員認為，此案僅記載人類的臉部圖像與人類所生產的蔬菜的糖含量之間可能存在著某種關聯性，但沒有實際記載它們之間的關聯性的細節。而雖然說明書有公開臉部特徵的細節(例如頭部長度，臉部寬度，鼻部寬度和唇部寬度)，但由於一般知識水平並不能得知這些臉部特徵與所生產的蔬菜含糖量之間的關聯性到底是什麼，因此亦不能假定它們之間存在相關性。

此外，此案說明書中並無提供判斷模型的性能評估結果。

因此，即便將申請時的一般知識水平納入考慮，本領域技術人員仍不可能得到糖含量估計系統，因此不能滿足“描述需求”，亦即本案不明確。

討論:

由此案件可知，由於人類臉部圖像與生產蔬菜的含糖量之間的關聯性並不是正常的知識，說明書中也沒有證明它們之間存在著關聯性的記載，故此案理所當然被認定為不明確。此外，由此案件的審查可知，即便說明書未記載關聯性的細節，審查員也會依照申請時的知識水平去推測關聯性是什麼。

雖然審查員會主動進行推測，但筆者認為在某些專業領域中，可能會發生某些論文已證實二物質之間存在著關聯性(例如某部位腫瘤圖像以及癌症轉移之間存在著關聯性)，但審查員不一定看過該篇論文之情況，因而認定屬於不能滿足“描述需求”，因此筆者仍建議申請人在申請時，主動在說明書中寫清楚二物質之間的關聯性是什麼，或是直接提供論文名稱來佐證，以避免被審查員認定是不明確(雖然可以在收到審查意見時再提供論文名稱，但仍有著被認定是超出原說明書範圍的風險或是徒增一次 OA 答辯費用，因此不如先在說明書中寫好)。

另外，審查員也會要求說明書必須記載 AI 模型的效能評估結果，這表示此

發明的 AI 模型必須真的有做出來，而不能僅是想像。通常 AI 在進行機器學習後，發明人也必須透過驗證(例如 ROC 曲線的 AUC)才能知道 AI 的效能是否達到需求，因此申請時也務必將這些內容寫入說明書之中，方可滿足“描述需求”。

[範例 47]

簡介:

一種商業計畫設計裝置，其 claim 1 內容關於利用 AI 透過機器學習的方式學習過去類似產品的網路廣告數據及過去銷售量，並利用 AI 根據目標產品的網路廣告數據判斷出目標產品的未來銷售量，並進而調整目標產品的生產計劃。(完整 claim 1 請見引用文獻 2)

此外，此案說明書記載了網路廣告數據是產品公開出現在網絡上的次數，並涉及橫幅廣告、產品列表廣告、電子郵件、網絡文章，社交媒體評論等。

審查結果:

審查員認為此案可以滿足“描述需求”。

審查員認為，此案雖沒有實際記載網路廣告數據與銷售量之間的關聯性為何或相關證明，但二者之間的關聯性依照申請時的一般知識水平是有辦法推測出來的，也因此該領域技術人士有辦法依此得到商業計畫設計裝置。因此，此案可滿足“描述需求”。

討論:

由此案件可知，由於網路廣告數據(點擊廣告次數、網路評論等)與銷售量之間的關聯性是可理解的知識，因此雖然此案說明書沒有詳細說明二者之間的關連性為何，但仍屬於一般理解的內容，因此可滿足描述需求。然而，筆者認為，審查員能夠在說明書未記載的情況下以一般知識推測出二者之間的關聯性，雖然描述需求仍可滿足，但不同領域情況不同，有可能也會發生不同審查員認定標準不一之情事，因此不如還是在申請時就將關聯性寫在說明書中。

由於此範例並無提到 AI 的效能評估有無記載，因此筆者不對此進行討論。

[範例 48]

簡介:

一種具備駕駛監控設備的自動車，其 claim 1 內容是透過機器學習，使 AI 學習駕駛影像與駕駛快速反應力之間的關聯性，之後當使用者開車時，駕駛監控設備可拍攝使用者的影像，並將使用者影像輸入至已訓練的 AI 之中，由 AI 判斷使用者的快速反應力是否滿足預設條件，若不滿足預設條件，則自動車將會自動駕駛。(完整 claim 1 請見引用文獻 2)

此案說明書有記載快速反應能力是對應 0 到 10 之間的數字，且在訓練前先評估訓練用影像中的各種駕駛行為，將每個圖像設定快速反應能力得分，例如，當影像中的駕駛員屬於“握住方向盤”、“操作儀表”、“操作導航系統”等正確行為時，對該影像設定高分數；當駕駛員屬於“聊天”、“吸煙”、“吃飯”、“通電話”、“使用手機”等不良行為時，對影像設定為低分數。藉此進行訓練。

審查結果:

審查員認為此案可以滿足“描述需求”。

審查員認為，此案影像特徵為駕駛員的駕駛行為，與快速反應能力之間的關聯性是申請時的知識水平可以理解的技術，且 AI 進行機器學習的部分也合乎常理。同時，此案也有針對駕駛行為與快速反應能力之間以分數來對應的方式進行說明。因此，此案可滿足“描述需求”。

討論:

由此案件可知，數據之間的關聯性是否滿足“描述需求”的判斷標準在於是否合乎常理，並且本案有進一步描寫駕駛行為與快速反應能力之間如何對應(安全行為對應高分數)。由此可知，說明書針對數據之間的關聯性的說明程度與“描述需求”的判斷息息相關，也因此建議申請人在說明書中必須要有詳細的說明。

由於此範例並無提到 AI 的效能評估有無記載，因此筆者不對此進行討論。

[範例 49]

簡介:

一種體重估計系統，其 claim 1 內容為透過 AI 學習人類臉部形狀與身高之特徵與體重的關聯性，使訓練完成的 AI 生成估計模組，往後只要將使用者的臉部形狀及身高輸入至估計模組中，即可自動估計出使用者的體重。(完整 claim 1 請見引用文獻 2)

此案 claim 1 並未限定臉部形狀之特徵是什麼。

此案 claim 2 的內容則是進一步限定了臉部形狀特徵是臉部輪廓角度。

此外，此案說明書記載了臉部形狀特徵與人的身體尺寸之間存在一定程度的相關性。其記載了發明人發現臉部輪廓角度的餘弦與 BMI (定義為體重除以身高的平方) 在統計學上存在顯著的關聯性。此處臉部輪廓角度是指在顎的切線和頰部的切線之間定義的角度。另外，此案圖 2 亦已顯示了臉部輪廓角度的餘弦與人的 BMI 之間的關係。

審查結果:

審查員認為此案 claim 1 不滿足“描述需求”；

審查員亦認為此案 claim 2 滿足“描述需求”。

關於此案 claim 1，審查員認為此案說明書僅證明臉部輪廓角度與 BMI 之間存在著關聯性，但是並無記載臉部輪廓角度以外的臉部形狀特徵是什麼，也沒有記載臉部輪廓角度以外的臉部形狀特徵與 BMI 之間的關聯性是什麼。而依照申請時的知識水平，也無法理解臉部輪廓角度以外的臉部形狀特徵與 BMI 之間的關聯性，因此 claim 1 僅限定臉部形狀特徵，其涵蓋了讓人無法理解的部分，因此不能滿足“描述需求”。

關於此案 claim 2，審查員認為此案說明書可明確讓人得知臉部輪廓角度與 BMI 之間存在著關聯性，因此能滿足“描述需求”。

討論:

由此案件可知，假如申請人的技術高於申請時的知識水平，則沒記載於說明書中的內容(臉部輪廓角度以外的臉部形狀特徵)可能會造成請求項無法滿足“描述需求”。此部分也呼應了筆者先前的建議，由於申請時的知識水平標準難以認定，建議還是要在說明書中說明數據之間的關聯性。

此外，此案也顯示了不同審查員對於審查的標準不一致的現象。以[範例 48]的審查可知，其 claim 1 也僅記載了駕駛影像，但沒限定駕駛影像的內容為何，但此案審查員並未因此認定此案 claim 1 不滿足“描述需求”。對此，筆者認為不如都先認定審查員會以較嚴格的標準來審查申請案，依此來撰寫說明書，以因應不同的審查標準。

[範例 50]

簡介:

一種估算試驗物質過敏率的方法，其 claim 1 內容為透過 AI 學習 X 細胞的形狀變化的數據組與引起過敏反應的發生率之間關聯性，使訓練完成的 AI 生成估計模組，往後只要將使用者的 X 細胞的形狀變化數據輸入至估計模組中，即可自動估計出使用者的過敏率。(完整 claim 1 請見引用文獻 2)

此案 claim 1 並未限定 X 細胞的形狀變化的數據是什麼

此案 claim 2 的內容則是進一步限定了 X 細胞的形狀變化數據是 X 細胞的橢圓度(oblateness)、粗糙度(rugosity)及扁率(ellipticity)的形狀變化組合，而過敏反應是接觸性皮膚炎。

此外，此案說明書記載了 X 細胞的橢圓度，粗糙度和扁率的形狀變化組合與接觸性皮膚炎之間存在一定程度的相關性。但缺乏了其它形狀變化數據與過敏反應的記載。

審查結果:

審查員認為此案 claim 1 不滿足“描述需求”；

審查員亦認為此案 claim 2 **滿足**“描述需求”。

此案與[範例 49]相似，由於 X 細胞的形狀變化數據及過敏反應的種類眾多，除了說明書已記載的內容以外，審查員難以得知其它的實施方式，因此 claim 1 不滿足“描述需求”。

而此案 claim2 是說明書中已記載之內容，此案說明書可明確讓人得知 X 細胞的橢圓度、粗糙度及扁率的形狀變化組合與接觸性皮膚炎之間存在著關聯性，因此能滿足“描述需求”。

討論:

與[範例 49]相同。

[範例 51]

簡介:

此案 claim 1 是一種厭氧粘合劑組合物，包含：

- 0.08~3.2 質量百分比的化合物 A，
- 0.001~1 質量百分比的化合物 B，及
- 含有厭氧可固化（甲基）丙烯酸酯單體的殘渣，

其中，在固化開始的 5 分鐘內，該厭氧粘合劑組合物顯示了等同於固化 24 小時後的一固化強度或超過該固化強度的 30%。

此外，此案說明書記載了將厭氧粘合劑組合物的常規成分數據、固化開始後 5 分鐘內的固化強度數據以及固化 24 小時後的固化強度數據輸入至類神經網絡，並依此訓練類神經網路模型，進而找出厭氧粘合劑組合物的成分、固化開始後 5 分鐘內的固化強度與 24 小時後的固化強度之間的關聯性。亦即，本案是透過類神經網路找出能達成特殊功效的厭氧粘合劑組合物的成分配方。但是本案說明書並未提供相關的產品實物，也為提供類神經網路模型的效能評估結果。

審查結果:

審查員認為此案 claim 1 **不滿足**“描述需求”。

審查員認為此案的功效是目前技術難以達成的功效，但此案說明書缺乏了相關的驗證，也未提供實際的產品，本案無法得知是否能據以實施，因此記載不明確。

此外，審查員亦認為即便事後補交實際產品，也已超出原說明書揭露範圍，因此亦就不滿足“描述需求”。

討論: 由本案可知，若申請的內容能提供目前難以達成的功效，則表示必須提供相當的證據來佐證。對於人工智慧模型而言，做實驗時通常會進行效能評估，因



此該部分可做為證據，建議務必要記載於說明書中。

總結:

由上述範例可知，人工智慧的專利審查常會出現不明確的問題，因此說明書建議要記載清楚各數據之間的關聯性，並且建議要將人工智慧模型的效能評估結果放入說明書中。

此外，由於在各國進行專利申請時，通常是先以一國語言撰寫完稿後，再以翻譯的方式至別國申請，而不會再重寫一份說明書。因此，雖然撰稿的國家也許未有日本審查基準的要求，但考慮到翻譯時不會再重新撰寫，因此撰稿時也必須注意是否要將日本審查基準的要求納入考量。

註:本文僅是筆者的心得，其內容僅供參考。

引用文獻 1: Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan (Annex B , Chapter 1, Computer software related Inventions)

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf

引用文獻 2: Case Examples pertinent to AI-related technology

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/jirei_e.pdf

引用文獻 3: 日本專利局(JPO)發佈了關於人工智慧相關發明的審查指導後的申請策略

<http://bit.ly/2ENXbhg>

報導 8.

立體商標

92 年修法後，我國商標法參考國際趨勢，允許立體形狀得以申請註冊為商標，商標已不再局限於傳統平面形式，並呈現出更多元之樣貌。

立體商標指三度空間具有長、寬、高所形成之立體形狀，並能使相關消費者藉以區別不同商品或服務來源之標識。立體商標可能的申請態樣包括：

- (1) 商品本身之形狀。
- (2) 商品包裝容器之形狀。
- (3) 立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）。
- (4) 服務場所之裝潢設計。

立體商標之商標圖樣為表現立體形狀之視圖，立體形狀為六面體，在簡單立體形狀的情形，可能一個角度的視圖即足以呈現立體形狀所有的特徵，此時，商標圖樣即為該單一視圖；若各角度的外觀特徵不同時，為使商標圖樣得以完整呈現該立體商標，商標圖樣可為多個不同角度的視圖，但至多為 6 個視圖。申請註冊後，商標審查人員認有必要，得通知申請人補送其他角度的視圖，申請人亦得主動補送，但補送後之商標圖樣不得超過 6 個視圖，且不得擴大原立體形狀之保護範圍。若補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，將違反商標圖樣申請後不得為實質變更之規定。

為更清楚、明確表現立體商標內涵，立體形狀使用於商品或服務的方式、位置及內容態樣等情形，亦得於商標圖樣中以虛線表示來呈現；此外，商標具有功能性的部分，因不能取得商標權，亦得於商標圖樣中以虛線的方式表示，該等虛線部分不屬於商標之一部分，無須納入混淆誤認之虞的考量，亦無須就該部分聲明不專用。

商標第 01212047 號

商標/標章權人：盧森堡商索瑞馬帝克股份有限公司

商標圖樣描述：本件立體商標之設計為一個內裝有 3 粒裹以椰子及杏仁的白色球狀糖果之透明包裝袋。該包裝袋上面有一條紅色滾以金黃色邊之帶狀條文及含有一個外文「RAFFAELLO」字樣之橢圓形標籤，而包裝袋下方外圍則為扇形花



紋環繞所構成。



報導 9.

智慧財產法院 106 年度行商訴字第 161 號 行政判決

判決日期:2018年7月18日

有關「黃粒紅」商標異議事件(商標法§30I(11))(智慧財產法院 106 年度行商訴字第 161 號行政判決)

爭點:據爭商標指定商品雖因其他法律規定致無法進口我國且於另案遭受廢止註冊,惟著名商標之保護,不以在我國取得註冊商標為限,縱未在我國使用或使用情形不廣泛,但因有客觀證據顯示該商標於國外地區已經廣泛使用而達著名之程度,且其所建立之著名程度已達我國時,仍應認為係著名商標。

系爭商標:註冊第 1573168 號 第 29 類:果凍、肉乾、肉鬆、燻製海產魚類、瓜子、烤海苔、葵花子、黃豆、果仁、黑豆、乾製果蔬、乾製花生、加工過的花生、經保存處理的豆、經保存處理的堅果、蜜餞、香蕉乾、蠶豆酥、葡萄乾、豆乾。

黃粒紅

據爭商標:註冊第 1403466 號 第 29 類:肉類;魚製品;蔬菜罐頭;花生醬;麻辣花生;花生米;乾製花生;醃漬果蔬;...;芝麻油;花生油。



註冊第 1408628 號 第 30 類:調味醬;豆瓣醬;...。



系爭商標實際使用情形



據爭商標實際使用情形



相關法條：商標法第 30 條第 1 項第 11 款

案情說明如下：原告以「黃粒紅」商標，指定使用於「果凍、肉乾、肉鬆、經保存處理的堅果、蜜餞」等商品，經被告核准列為註冊第 1573168 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款及第 11 款之規定，對之提起異議。經被告審查，因有客觀證據顯示原告商標於國外地區已經廣泛使用而達著名之程度，且其所建立之著名程度已達我國時，仍應認為係著名商標，並認定系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞外，亦有可能減損據以異議諸商標商品之市場，故系爭商標之註冊亦違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款，被告以中台異字第 G01020492 號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部經訴字第 10606311310 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟。據爭商標因有客觀證據顯示該商標於國外地區已經廣泛使用而達著名之程度，且其所建立之著名程度已達我國，系爭商與據爭商標文字和圖形設計近似，可能使相關消費者誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，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、兩商標構成近似，且近似程度甚高：（一）兩商標圖樣之比較，兩商標均有相同之首尾中文「黃、紅」2 字，而系爭商標係由左至右之橫書中文，且係墨色、未經任何美編之「黃粒紅」3 字所構成；據以異議諸商標雖係由左至右之橫書中文「黃飛紅」3 字所構成，惟其中「飛」字為簡體字型，並將「紅」字右邊的「工」字下方橫書筆畫，以一根紅辣椒圖形代替。（二）實際使用情形之比較：系爭商標實際使用於產品外包裝之字體有 2 種，分別為「黃粒紅」（「紅」之讀音可為ㄉㄨㄥˊ或ㄉㄨㄥˋ）及「黃粒紅」，其中「黃粒紅」部分之字體設計為 3 個字均有黃色的花生圖形，「黃」字另綴有一根紅辣椒；「黃粒紅」部分之字體設計，「黃粒」2 字與前述「黃粒紅」之「黃粒」2 字相同，「紅」字部分則以一根紅辣椒代替系部下方的 3 點。據以異議諸商標實際使用於產品外包裝之字體，與前開商標圖樣描述相同。（三）觀諸兩商標實際使用情形，就讀音方面，兩商標之全部整體發音雖非完全相同，惟 3 字中有 2 字

(即「黃、紅」)發音完全相同；就外觀方面，「黃飛紅」、「黃粒紅」、「黃粒紅」3字均為普通消費者寓目印象之主要部分，並均有使用一根紅辣椒做為字體設計之點綴，又同以近似於毛筆書寫之字體寫成，且所販售之商品均為辣味脫皮花生，是綜合比較兩商標之圖樣及商品包裝外觀，予人寓目印象及整體之外觀、觀念、讀音均極為相仿。二、據以異議諸商標為著名商標，且其著名程度已達臺灣：(一)按商標法第30條第1項第11款規定，相同或近似於他人著名商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，或有減損著名商標之識別性或信譽之虞者，不得註冊。且本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第31條亦定有明文。次按商標重在使用，使用強度越深且廣，其商標權效力所及範圍越大，故為貫徹使用強度已達著名程度之商標，前款規定所稱著名商標，即不以在臺灣取得註冊商標為限。故據以異議諸商標縱因法律規定，致其所指定使用之部分商品無法進口臺灣而遭被告於另案廢止，仍應視其使用證據之強度是否已廣泛使用而達著名之程度，且其著名程度是否已達臺灣。

(二)參加人於98年即以「黃飛紅 HUANG FEI HONG 及圖」於臺灣申請註冊據以異議諸商標，縱如原告主張自國際貿易局貨品分類及輸出入規定，得知據以異議諸商標商品輸入臺灣境內之代號皆為「MWO」，屬中國大陸不准輸入臺灣之商品，然參加人所檢附之資料顯示，96年至101年中國大陸各報章雜誌、媒體及網路商城之宣傳資料皆陸續報導據以異議諸商標商品之各項銷售及宣傳訊息，如於中國大陸百度百科即載有「黃飛紅麻辣花生自2007年上市...2009年...一度成為網絡最熱賣零食，更有臺灣知名之TVBS電視台記者專程至大陸採訪風靡台灣的黃飛紅...」，另於Google網路搜尋結果有2011年2月1日「【武漢】對岸超火紅但台灣禁賣的黃飛紅麻辣花生...解密黃飛紅熱銷的秘密...」，又依食品伙伴網記載「2007年上市至今，黃飛紅一路領跑...休閒零食市場，多次在淘寶、京東、卓越、1號店、我實網等網絡商城的休閒零食排行榜上名列前茅，2011年的銷售額達到了2億，比2010年1億的銷售額增加了一倍...」，可徵其商標商品應已達家喻戶曉之程度。(三)且依2011年3月23日網易新聞中心載有「【黃飛紅麻辣花生預熱兩岸農經交流合作】」，且據以異議諸商標已分別於2009年1月6日、2011年12月13日及2011年3月4日在韓國、美國及日本獲准註冊，可知據以異議諸商標經由參加人長期廣泛使用及宣傳，所表彰之商品及其相關服務之信譽已為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標。(四)現今兩岸人民經貿旅遊往來頻繁，縱據以異議諸商標商品未獲准在臺銷售，然臺灣民眾可自網路、水貨等非實體店面選購，或親友介紹與託帶等方式對中國大陸商品進行瞭解及採買，更遑論於臺灣新聞媒體曾大幅報導相關產品的資訊，且網路上經搜尋、使用評價之知名度等，故仍應認據以異議諸商標為著名商標，且其著名程度已達臺灣。三、系爭商標指定使用於「瓜子、乾製果蔬、乾製花生、加工過的花生、經保存處理的堅果」與據以異議諸商標所指定使用之「調味醬；花生糖；酵母；芝麻糊」、「肉類；魚製品；蔬菜罐頭；麻辣花生」類商品相較，均屬調味醬料及休閒食品等相關商品，於用途、功能、材料、產製者、消費者及



行銷管道等因素上，難認無任何共同或關聯之處。四、綜上，審酌兩商標近似之程度，相關消費者就系爭商標為整體觀察時自有可能發生混淆，而誤認其與據以異議諸商標屬於同一來源之系列商標，亦即可能使相關消費者誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之權利人或使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事，而有違商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之情形。況觀諸兩商標商品所實際使用之正面外包裝外觀及商標圖樣之外觀、讀音觀之，亦幾無差別，且所販賣者皆為辣味花生，亦有可能影響據以異議諸商標之消費者轉而購買系爭商標商品，致減損據以異議諸商標商品之市場，故系爭商標之註冊，亦違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段之情形。



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 3 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>