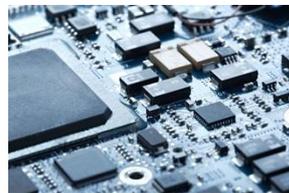




兆里國際專利商標事務所
兆里國際科技法律事務所
WOOD & WU Patent Attorneys and Attorneys at law

2019 年 6 月份電子報



Newsletter of June 2019



目錄

報導 1.	行動超音波指紋辨識相關的申請專利申請活躍	003
報導 2.	日本將擴大與越南的專利審查高速公路 (PPH) 計劃	004
報導 3.	EPO 發布 T 1063/18 案件中關於植物可專利性的判決	005
報導 4.	中匈專利審查高速路(PPH)試點無限期延長	006
報導 5.	修正「專利舉發案件聽證作業方案」	007
報導 6.	請求項應敘明申請專利之標的名稱，以符合專利法施行細則第 18 條第 2 項之規定意旨	009
報導 7.	「置物籃改良結構」新型專利之進步性	010
報導 8.	2019 臺美商標審查最佳實務交流活動圓滿成功	016
報導 9.	世界智慧財產權組織馬德里運營司司長陳宏兵到訪中國商標大樓	017

編輯群

· 蘇建太	本期主編
· 吳爾軒	編輯
· 林靖惠	編輯



報導 1.

行動超音波指紋辨識相關的申請專利申請活躍

由於近年來韓國公司將超音波指紋辨識技術應用於智慧型手機而受到關注，超音波指紋技術相關專利申請案的數量快速增加。

透過分析過去十年（2009～2018年）所提申的超音波指紋辨識相關的686件專利申請，得知過去五年（2014～2018）中提交相關專利申請案的數量年為621件，與前五年（2009～2013）所提交的65份申請案相比，增加了855.3%或更多。

目前，代表性的指紋辨識技術有三種：電容式、光學式和超音波式。電容式和光學式指紋辨識相關申請案在同一時期分別增加了302.6%和383.1%。與這些申請案相比，超音波指紋辨識相關申請案的數量增加最多。



報導 2.

日本將擴大與越南的專利審查高速公路（ PPH ） 計劃

近年來越南一直在推動商業環境的發展，許多日本汽車、電子、電力及其他產業的公司正在該國開展業務。這些公司需要利用其專利權以作為在該國內順利推進業務的方法之一。但是，向越南提交的專利申請的審查程序通常需要相當長的一段時間。特別是，從接受申請案到發部第一次審查結果，越南智慧財產局平均需要花三年或更長時間。

有鑑於這種情況，2016 年 4 月 1 日，JPO 與越南智慧財產局(或當時的 NOIP) 啟動了 PPH 試行計畫。這項計畫使得申請人所擁有的已被 JPO 認為可核准的申請案在越南智慧財產局進行加速審查以獲得專利權。目前，已向越南智慧財產局申請 PPH 試行計畫的申請人平均在提出申請案後約 10 個月內會收到越南智慧財產局的第一次審查結果。

但是，每年越南智慧財產局接受的 PPH 試行計畫的上限為 100 件。由於這一限制，過去三年向越南提交的 PPH 試行計畫的申請在接受開放後不久就達到了上限，並且是在 2018 年的兩天內，因此許多日本申請人一直強烈要求 JPO 提高這個上限。

自 2019 年 4 月 1 日起的日本-越南 PPH 試行計畫

JPO 和 IP 越南同意，自 2019 年 4 月 1 日起，他們將提高越南智慧財產局接受的 PPH 試行計畫的件數，從每年 100 件提高至 200 件，並且將計畫的期限再延長 3 年。

除了接受申請案的上限(即，每年 200 件)之外，越南智慧財產局對於接受此類申請可能會有其他限制，例如對此類申請設有時間和數量的限制，例如在六個月內申請 XX 件。申請人必須滿足的相關規定請詳見 JPO 網站。

至於 JPO 對 PPH 試行計畫的申請案數量和以前一樣沒有限制。

報導 3.

EPO 發布 T 1063/18 案件中關於植物可專利性的 判決

是關於申請人對審查部門拒絕歐洲專利號 12756468.0 (公開號 EP2753168) 的上訴，該拒絕的唯一理由為該申請案之請求主體為利用育成動物或植物基本的生物方法所獲得的植物，根據 EPC 專利法第 53 (b) 條以及細則第 28 (2) 條的規定，其落在可專利範圍之外。

技術上訴委員會 3.3.04 是由三名技術人員和兩名法律人員所擴大組成，如擴大上訴委員會在 G 2/12 和 G 2/13 號判決中所解讀，擴大上訴委員會判定 EPC 細則 28 (2) 條 (見 2017 年 OJ, A56) 與 EPC 第 53 (b) 條衝突。

在這些判決中，擴大上訴委員會得出的結論是，在 EPC 第 53 (b) 條中排除用於生產植物的育成動物或植物基本的生物方法不會對植物或植物材料相關的產物請求項產生負面影響。

在發布的 T 1063/18 號案件判例的理由中，技術委員會指出，EPC 第 28 (2) 條不能被解讀成沒有與 EPC 第 53 (b) 條衝突，如擴大委員會所解讀的。委員會也認為並沒有與擴大上訴委員會產生不同意見的理由。委員會的結論是，鑑於 EPC 第 164 (2) 條，專利公約的規定佔了上風。



報導 4.

中匈專利審查高速路(PPH)試點無限期延長

根據《中國大陸國家智慧財產權局與匈牙利智慧財產權局關於專利審查高速路的諒解備忘錄》，中匈 PPH 試點於 2016 年 3 月 1 日啟動，為期三年。

現中國大陸國家智慧財產權局和匈牙利智慧財產權局共同決定，中匈 PPH 試點自 2019 年 3 月起無限期延長，在兩局提交 PPH 請求的有關要求和流程不變。

目前與中國大陸實施專利審查高速路(PPH)的國家共有 28 個，包含：日本、美國、德國、韓國、俄羅斯、丹麥、墨西哥、波蘭、奧地利、西班牙、葡萄牙、芬蘭、以色列、瑞典、加拿大、新加坡、英國、冰島、匈牙利、阿根廷、馬來西亞、巴西、捷克等國家。

報導 5.

修正「專利舉發案件聽證作業方案」

為使專利舉發聽證作業貼近實務需求，智慧財產局經徵詢外界意見及內部檢討後，修正「專利舉發案件聽證作業方案」之部分內容，該修正方案已於 108 年 3 月 19 日完成預告程序，自即日起正式實施。此次修正重點在於：

放寬當事人提出申請聽證之規定，改由兩造當事人中任一造申請即可，無須兩造當事人同意，始得為之限制。

增列當事人若認審查人員有應迴避事由，應於收到聽證通知 10 日內附具理由提出申請審查人員迴避。

增列當事人若提出改期、不公開、迴避或中止聽證等申請後，智慧財產局後續處理方式。其中，當事人申請改期，應於已定之聽證期日 10 日前，檢附申請書並

載明具體理由提出申請，其有正當事由者，智慧財產局得同意並通知改期舉行聽證；如無正當事由者，智慧財產局將通知如期進行聽證。當事人認為聽證程序之公開顯然有違背公益之虞，或對當事人利益有造成重大損害之虞者，應於收到聽證通知後 10 日內，檢附申請書並載明具體理由提出申請聽證程序不公開。其有正當事由者，智慧財產局得同意並通知聽證程序不公開；如無正當事由者，智慧財產局將通知聽證程序仍應公開。因舉發人有撤回舉發意願，或提出對系爭舉發案之認定結果有重

大影響之事實者，主持人得依申請或依職權中止聽證程序。而因聽證程序中止所為之舉發審定，將不適用行政程序法第 109 條之規定。(補充行政程序法第 109 條之規定：不服依前條作成之行政處分者，其行政救濟程序，免除訴願及其先行程序。)

增列當事人於聽證通知後得提出之文件類型，應為聽證陳述書或現有資料之補充，並應於聽證期日 10 日前，以書面提出，並同時送交對造當事人。



增列當事人若於聽證當日遲到，需說明理由並經主持人裁量後，始得出席聽證之規定。



報導 6.

請求項應敘明申請專利之標的名稱，以符合專利法施行細則第 18 條第 2 項之規定意旨

依專利法施行細則第 18 條第 2 項規定，獨立項應敘明申請專利之標的名稱，意指標的名稱之敘述方式應明確，以反映申請標的，不得過於籠統簡略，若僅記載「一種物品」、「一種裝置」或「一種方法」等用語，即屬未敘明標的名稱之情況，不符前揭細則之意旨，智慧財產局將以違反專利法第 26 條第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項之規定通知申請人修正。

報導 7.

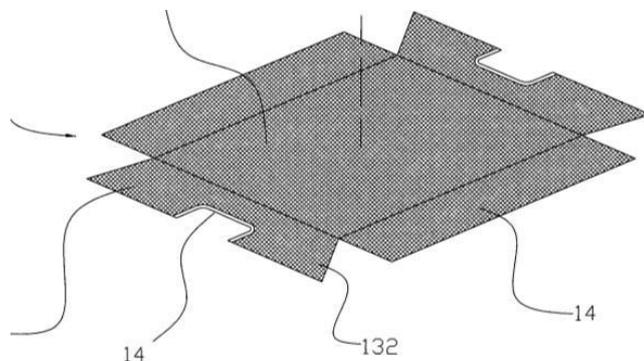
「置物籃改良結構」新型專利之進步性

案件歷程：

- 原告（被舉發人）於民國 104 年 7 月 10 日以「置物籃改良結構」向智慧局申請新型專利，其申請專利請求項計有 3 項，經智慧局編為第 104211175 號新型專利，經智慧局 104 年 11 月 6 日形式審查核准專利。
- 其後參加人（舉發人）以該專利違反核准處分時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發事件。
- 案經智慧局審查，認系爭專利請求項 1 至 3 未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，以 105 年 7 月 20 日(105)智專三(一)02016 字第 10520889520 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3 舉發不成立」處分。
- 參加人不服，提起訴願，經經濟部 106 年 2 月 17 日經訴字第 10506313980 號訴願決定書撤銷原處分，智慧局爰依訴願決定意旨，重為審查，於 106 年 5 月 26 日以(106)智專三(一)02016 字第 10620569840 號舉發審定書審定請求項 1 至 3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發成立，應予撤銷。
- 原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院 107 年 8 月 28 日以第 106 行專訴 99 號行政判決請求項 1、3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發成立，請求項 2 未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發不成立，將訴願決定及原處分部分撤銷、部分維持，命智慧局另為適法之處分。

舉發證據：

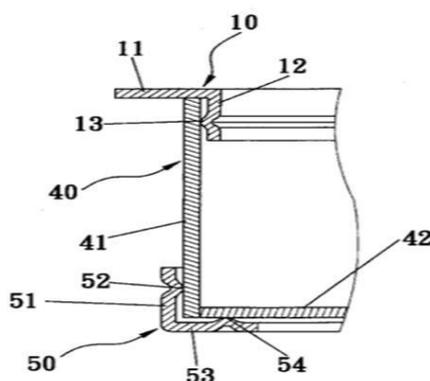
- 證據 2：100 年 1 月 21 日公告第 M396800 號「金屬扁籃結構改良」專利案。



第2圖

附圖四（證據2）

- 證據3：94年4月11日公告第M261472號「一種扁籃之框邊結構(一)」專利案。



第十二圖

附圖五（證據3）

證據2、3 公開日早於系爭專利申請日 104年7月10日，可為系爭專利相關之先前技術。

系爭專利內容：

- 一種置物籃改良結構，主要設具有一利用單一金屬網片沖裁並摺組焊結成型之籃體，於籃體頂緣並框圍結合有一採金屬片材沖製成之框體；其特徵係在於：該籃體包括一預定規格的籃底部，以及由籃底部四側延設之側邊片，並

在其中兩側邊片的二側緣分別延伸有包覆片，在籃底部與各側邊片，以及該兩側邊片與其二側緣之包覆片間，乃分別沖設有褶痕以賦予其摺組功能，且該等包覆片僅與其該側邊片連結，而與其相鄰的側邊片則未連結而保有預定間隙，令包覆片具有單側摺併功能，據以將各側邊片向上翻摺組成型籃體雛型後，得進一步利用包覆片折覆包靠於其相鄰側邊片側緣以封組其可能存在的虞隙，並將包覆片與該相鄰側邊片焊結固定，構成無餘隙型態之籃體者。

- 請求項 2 依據申請專利範圍第 1 項所述之置物籃改良結構，其中該框體概呈倒 L 型樣態，於其框體的垂直片預沖成型之肋條，藉以取得框體與籃體的穩固焊結關係，而其框體水平片另沖製有肋條，其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效。
- 請求項 3 依據申請專利範圍第 1 項所述之置物籃改良結構，其中該籃體的其中兩側框片於二側緣所延設的包覆片，係概呈梯錐型態者。

法院維持智慧局原處分理由摘要：

- 證據 2 雖未揭露請求項 1「包覆片與側邊網片間存有預定間隙」技術特徵，惟證據 2 包覆片亦未與相鄰側邊片連結，並具有使包覆片有單側折拼之功能；況且，包覆片與側邊片未連結而存有預定間隙之特徵，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 1 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。然證據 2、3 未揭露系爭專利請求項 2 依附於請求項 1 並進一步界定框體水平片另沖製有肋條之技術特徵，且亦無法產生如系爭專利請求項 2 水平片上肋條，兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效，故所屬技術領域中具有通常知識者並無法依證據 2 及 3 所揭示者即能輕易完成系爭專利請求項 2 之創作，證據 2、3 組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

主要爭點：

- 證據 2、3 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：

- 系爭專利將包覆片下緣不與其相鄰側邊片連結而存在預定間隙，未見於證據 2，證據 2 包覆片下端係由側邊片下緣直接延設而呈三角形型態，所以在其包覆片摺覆包靠於相鄰側邊片時，雖可封阻大部分的餘隙，但在最下緣的部位即可能因包覆片的三角型態而使其可能無法完全包覆封阻相鄰的側邊片而產生的餘隙，系爭專利將包覆片下緣不與其相鄰側邊片連結而存在預定間隙，得以摺覆包靠於相鄰側邊片並完全封阻餘隙。致，請求項 1 包覆片與相鄰的側邊片未連結而保有「預定間隙」之結構特徵及其可達成以封阻其可能存在的虞隙之功效，非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2（三角形包覆片與相鄰的側邊片雖未連結，惟無「預定間隙」）包覆片所能輕易完成，證據 2 難證明請求項 1 不具進步性。
- 請求項 2 依附於請求項 1，自包含請求項 1 全部技術特徵，請求項 1 上述結構特徵亦未見於證據 3，故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
- 請求項 3 依附於請求項 1，自包含請求項 1 全部技術特徵，證據 2 自亦難證明請求項 3 不具進步性。

訴願決定認定：

- 系爭專利請求項 1 並未界定該「預定間隙」之大小與比例，且證據 2 包覆片與其相鄰側邊片未連結，同樣折覆包靠於其相鄰側邊片側緣以封阻其餘隙。致請求項 1 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，不具進步性。
- 指稱證據 3 已揭示與扁籃框邊斷面呈倒 L 型，及第 12 圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部 52，亦相當於系爭專利請求項 2 之肋條設計。請求項 2 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性。
- 證據 2 第 2 圖已揭示其封合網片延伸形成之包覆片 132 亦概呈梯錐型，與請求項 3 之附屬技術特徵雷同，兩者僅屬簡單形狀改變。請求項 3 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 所能輕易完成，不具進步性。

智慧局依據訴願決定意旨，重為審查處分系爭專利請求項 1 至 3 舉發

成立。原告不服提起訴願，訴願決定維持本局重為審查之處分。原告

仍不服，提起行政訴訟，智慧財產法院判決認定：

- 證據 2 雖未於包覆片與側邊網片間存有預定間隙，惟證據 2 包覆片亦未與相鄰側邊片連結，並具有使包覆片有單側折拼之功能；況且，包覆片與側邊片未連結而存有預定間隙之特徵，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 1 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，且證據 2 之包覆片亦可產生與系爭專利相同之「封組其可能存在的餘隙」之功效。又，不論採用何種包覆片形狀，其皆可能因加工之精準度或包覆片的延伸面積而產生良窳不同的封合效果，尚難逕依原告(專利權人)所稱系爭專利較證據 2 「具較完美摺覆包靠效果」，即否認證據 2 亦可達成如系爭專利「封組其可能存在的餘隙，構成無餘隙型態之籃體」之結果。故系爭專利請求項 1 僅係依據證據 2 所揭示之先前技術，並參酌申請時之通常知識即可輕易完成，證據 2 已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
- 證據 3 設置於籃體(40)底部之底框體(50)垂直面及水平面所設之結合部(52)、(54)係為利用電焊方式將籃體(40)之側板(41)及底板(42)與該二結合部(52)、(54)加壓熔合固定，是該底框體(50)及其結合部(52)與請求項 2 於籃體頂緣之「框體」及其水平片上之「肋條」的作用不同，亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效。證據 2 亦未設有請求項 2 水平片上之「肋條」之技術特徵。故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
- 證據 2 包覆片雖呈三角形，惟包覆片亦達成折覆包靠其相鄰側邊片側緣功能，與請求項 3 包覆片於結構及作用上並無明顯不同；況且，請求項 3 所採用梯錐形狀之包覆片形狀，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 3 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，況且證據 2 之包覆片亦可產生與系爭專利相同之「封組其可能存在的餘隙」之功效。故請求項 3 僅係依據證據 2 所揭示之先前技術，並參酌申請時之通常知識即可輕易完成，證據 2 已足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

總結與分析：

- 智慧財產法院判決智慧局重為審查處分之「請求項 2 舉發成立，應予撤銷」部分，應予撤銷。



按，智慧局係依訴願決定意旨，證據 3 已揭示與扁籃框邊斷面呈倒 L 型，及第 12 圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部 52，亦相當於系爭專利請求項 2 之肋條設計，請求項 2 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性者，重為審查處分請求項 2 舉發成立。惟，智慧財產法院指出證據 3 第 12 圖揭示之底框體(50)垂直面及水平面所設之結合部(52)、(54)係為利用電焊方式將籃體(40)之側板(41)及底板(42)與該二結合部(52)、(54)加壓熔合固定，是該底框體(50)及其結合部(52)與請求項 2 於籃體頂緣之「框體」及其水平片上之「肋條」的作用不同，亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效，證據 2 亦未設有請求項 2 水平片上之「肋條」之技術特徵。故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。



報導 8.

2019 臺美商標審查最佳實務交流活動圓滿成功

臺美商標審查最佳實務交流活動於今年 3 月 25 日至 28 日在智慧局舉行，由美國專利商標局（USPTO）派遣 2 位政策暨國際事務部門商標組的審查律師顧問 (Attorney-advisor) 來局分享美國商標法制及實務，雙方都期待下一次交流的機會，以促進更多商標審查最佳實務的進展！

本次交流議題相當廣泛，包括商標申請程序、商標識別性、後天識別性及聲明不專用、混淆誤認之虞、著名商標、惡意申請、營業外觀及非傳統商標審查實務，以及最新法院判決、商標線上侵權案件討論等。雙方法制面雖然有些不同，對於具體個案的見解也不盡相同。例如實務上，申請人向 USPTO 申請商標時，原則上要提出指定商品或服務的使用證據，才能獲准註冊；在本局申請商標註冊時，不須提供使用證據，不過，如果註冊商標三年內仍然沒有在市場上真實使用，則可能會構成商標被廢止的理由，而延伸多項議題的討論。但雙方經由意見交換及深入討論，彼此都有新的思考方向。

USPTO 特別提到在防杜惡意申請方面的積極作為，更是國際間各主要國家非常關心的議題，充分展現 USPTO 對於維護商業上公平競爭環境的重視程度，也對於智慧局審查官能有效掌握討論的商標議題，表示印象深刻。



報導 9.

世界智慧財產權組織馬德里運營司司長陳宏兵 到訪中國商標大樓

近日，經中國大陸國知局同意，世界智慧財產權組織馬德里運營司司長陳宏兵到訪中國商標大樓，考察了馬德里電子申請系統和中國商標網上服務系統、商標圖形智慧檢索功能，與中國商標局黨委書記、副局長崔守東就共同關注的問題進行了交流探討。

崔守東副局長介紹了 2018 年中國大陸馬德里商標國際註冊申請情況和商標註冊便利化改革進展。他表示，中國大陸企業通過馬德里國際註冊體系尋求智慧財產權保護的意願更加強烈，中國大陸馬德里商標國際註冊申請量逐年攀升，2018 年為 6594 件，比 2016 年增長了一倍多，在馬德里聯盟中位居第三。他指出，2018 年商標註冊便利化改革取得了 8 項重大進展，其中，商標註冊審查週期已縮短至 6 個月內，商標國際註冊業務審查週期同步縮短。2019 年中國大陸商標局將開展商標“審查品質提升年行動”，推動商標審查品質和效率雙提升。

陳宏兵司長詳細介紹了馬德里體系 2018 年工作成果和未來工作計畫。馬德里體系目前已經有了 103 個成員（119 個國家/地區），在使用工具、規則方面都有了新進展。2018 年，馬德里體系新申請總量為 61193 件，同比增長 9.6%，其中，來自中國大陸的增量為 1762 件，占全球增量 5363 件的 33%。

陳宏兵司長就商標審查工作與商標局國際註冊部門與審查部門工作人員進行了專題交流，重點討論了馬德里電子申請系統是否縮短了審查週期、是否為方便申請人提供了便利、商標圖形智慧檢索功能與原圖形檢索功能效率性及準確度等問題。陳宏兵司長表示，下一步，馬德里體系將進一步擴員，開發新的管理系統，擴展新的語言，縮短審查週期等等。

雙方一致同意進一步就相關戰略和業務問題加強資訊互換，合作交流，相互支持，共同致力於馬德里商標國際註冊體系的長期和穩定發展。



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 6 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>