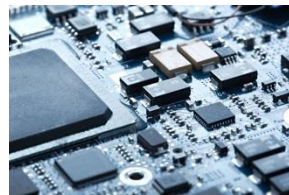




兆里國際專利商標事務所

WOOD & WU Patent and Trademark Office

2023 年 6 月份電子報



Newsletter of June 2023

目錄

報導 1.	修正發布專利法施行細則第 17 條、第 28 條、第 90 條， 自 112 年 5 月 1 日施行	003
報導 2.	2022 年國際智慧財產權之統計分析	004
報導 3.	韓國 PCT 專利申請之統計分析	005
報導 4.	韓國知識產權相關爭議之統計分析	006
報導 5.	我國關於符合 WIPO ST.26 標準之 xml 序列表中譯要求鬆 綁	007
報導 6.	中國公司嘗試取得經典 MINI 車款外觀專利，卻被判決 該專利申請無效	008
報導 7.	智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 8 號民事判決	010
報導 8.	智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 30 號民事判 決	013

編輯群

· 蘇建太
· 林靖惠

本期主編
編輯

報導 1.**修正發布專利法施行細則第 17 條、第 28 條、第 90 條，自 112 年 5 月 1 日施行**

我國智慧財產局(下簡稱智慧局)為因應專利審查實務需求，提升審查效率，專利法施行細則修正草案於 112 年 3 月 24 日修正發布，並自 112 年 5 月 1 日施行。其中，修正重點如下：

智慧局為提升分割案審查效率，判斷分割後之申請案是否超出原申請案申請時說明書所揭露之範圍，明定於申請分割時，若分割案未完全援用原申請案申請時之說明書內容者，須檢附說明書差異部分之劃線頁，並得就差異部分為相關說明。

另外，依我國專利法第 27 條第 5 項規定，生物材料寄存於與我國相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構，並於法定期限內檢送該國外寄存機構出具之證明文件者，不須再於我國國內重複寄存。目前與我國相互承認之外國寄存機構，均為布達佩斯條約締約國所認可之國際寄存機構，均採取寄存證明及存活證明兩證合一，而為利實務，智慧局明定該寄存機構出具之證明文件，應包含存活證明。

來源出處：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-920903-78cfc-1.html>

報導 2.

2022 年國際智慧財產權之統計分析

2022 年整體 PCT 專利申請量呈上升趨勢，小幅成長 0.3%，總計 278,100 件，創下歷史最高紀錄。其中，中國、美國、日本、韓國和德國的申請量佔有領先地位，而印度(+25.4%)與韓國(+6.2%)的 PCT 申請量則大幅成長。

由 2022 年整年統計數據來看，亞洲仍然是 PCT 專利申請的主要來源，佔 2022 年總量的 54.7%，遠高於 2012 年的 40.3%。其中，中國為 PCT 專利申請的主要來源國，共提交了 70,015 件；美國以 59,056 件位居第二；其後依序為日本 50,345 件、韓國 22,012 件和德國 17,530 件。

由 PCT 專利申請之個體來看，中國華為在 2022 年以 7,689 件 PCT 專利申請位居榜首。韓國三星電子以 4,387 件位居第二。其次依序是美國高通 3,855 件、日本三菱電機 2,320 件和瑞典愛立信 2,158 件。其中，三星電子以 44.3%的成長幅度在前 10 名申請者中成長的最快。日本電報電話公司(NTT)也出現了大幅成長，在 2022 年上升至第七位，成長率為 24.9%。

在前 10 大技術領域中，有 8 個在 2022 年呈現成長趨勢，其中數位通訊(+8.7%)和計算機技術(+8.1%)的成長速度最為快速，其次是半導體(+6.8%)、生物技術(+6.7%)和電機(+6.1%)。在去年健康相關技術領域成長的特別強勁之後，數位技術領域在 2022 年重新成為 PCT 專利申請中成長最快的領域。

註：括號係與 2021 年相比之成長率。

報導 3.

韓國 PCT 專利申請之統計分析

韓國國際專利申請(PCT)連續三年位於世界第四，且 2022 年韓國企業向世界知識產權組織(WIPO)提交的國際專利申請(PCT)成長率在日本、中國、德國等十個國家之中最高。據查，2022 年全世界國際專利申請(PCT)為 278,100 件，其中 2022 年三星電子、LG 電子等韓國企業向世界知識產權組織(WIPO)提交的國際專利申請(PCT)與 2021 年相比成長約 6.2%(22,012 件)。

此外，2022 年全世界國際商標申請(馬德里申請)為 69,000 件，其中，2022 年韓國企業的國際商標申請(馬德里申請)數量為 2,021 件，位於全世界第十一。以下依序 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年之申請成長率，分別為 9%、13%、24%、2.1%，韓國企業的成長率在全世界國際商標申請(馬德里申請)中相對是較高的。

報導 4.

韓國知識產權相關爭議之統計分析

根據過去 25 年間(1998 年~2022 年)所統計之產業財產權糾紛相關審判結果，在 277,160 件審判案件中，未向法院提起訴訟的案件有 253,718 件，多數案件在專利審判院審查階段內處理完畢，結案率達到 91.5%之高。

此外，在專利審判院成立之前，1997 年處理案件的平均時間為 13.5 個月，在專利審判院成立之後，處理案件的時間縮短到 7.9 個月(截至 2022 年)，處理案件的時間縮短了 40%以上。

再者，不服專利審判院審定結果時，向專利法院提起訴訟的比率也從專利審判院成立初期(1998 年 3 月~2002 年 12 月)的 23.99%下降到最近 5 年(2018 年 1 月~2022 年 12 月)的 10.79%。

在過去的 25 年間，不服專利審判院審定(145,879 件)，可以向專利法院起訴的案件中，實際起訴的案件有 23,442 件，起訴率平均為 16.1%，而向專利法院提取訴訟的 23,442 件案件中，維持專利審判院審決的案件有 17,680 件，達到 75.4%，顯示專利審判結果的準確性和迅速性已有所提高。

報導 5.

我國關於符合 WIPO ST.26 標準之 xml 序列表中譯 要求鬆綁

我國智慧財產局(下簡稱智慧局)自 111 年 8 月 1 日起已全面實施 WIPO ST.26 標準。申請人在 111 年 8 月 1 日提出包含核苷酸或胺基酸序列之發明專利申請案，應檢送符合 ST.26 新標準的 xml 格式序列表。若申請人檢送符合 ST.25 舊標準的 txt 格式序列表，智慧局將會通知限期補正，若申請人後續提出補正的 ST.26 新標準序列表，與申請時所提出的 ST.25 舊標準序列表，實質序列內容一致，只是單純格式轉換，沒有產生新事項，不會影響到原先取得的申請日。

若申請人主張的優先權案之序列表是符合 ST.25 舊標準 txt 格式序列表，而在 111 年 8 月 1 日後向智慧局提出專利申請案，無法援用優先權案內舊版序列表，須檢送符合 ST.26 新標準的 xml 格式序列表。意即，以申請日作為基準日，而非優先權日。然而，若申請人在 111 年 8 月 1 日後提出分割案申請，分割案是援用原申請案之申請日，則分割案可以援用原申請案內舊版序列表，無須進行轉換。

而為提升專利申請人編製 xml 中文序列表之便利性及加速申請程序考量，智慧局自即日起鬆綁 xml 序列表之中譯要求，僅需針對序列表中的發明名稱、申請人、發明人進行中譯，其他特定限定詞內容則無須中譯。而對於智慧局已通知 XML 中文序列表有漏未中譯應行補正之申請案，若符合鬆綁條件亦可適用。

此外，有關包含核苷酸或胺基酸序列之發明以外文本提出專利申請時，為利文件齊備日之認定及後續審查，智慧財產局建議一併檢送獨立之 xml 英文序列表。

另外，如申請人依法規定檢送與序列表相符之電子資料者，其序列表將不列入計算超頁費。若申請人僅提供 xml 格式序列表紙本，智慧局於公開或公告說明書時，將以圖檔格式公布。

來源出處：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-922148-73750-1.html>

報導 6.

中國公司嘗試取得經典 MINI 車款外觀專利， 卻被判決該專利申請無效

去年 5 月，北京艾斯泰克科技公司(Estek Technology)向中國國家知識產權局提交了一項專利申請，該專利的外觀與經典 BMW Mini 有著極大的相似之處。它結合了 1969-2001 年份之總體車身形狀，其特點是隱藏式車門鉸鏈，但也展示了舊款 Mini 的細節，例如散熱器格柵、尾燈和後牌照燈。

技術細節很粗略，但中國汽車新聞報導說它可能有一個驅動前輪的電動馬達。專利圖式顯示，新車有一個外露的加油口蓋，就像原車一樣，但可以重新用作電動汽車充電端口。

但 BMW 很快得知了該計劃，並於 2022 年 7 月提出了使該專利申請無效的請求。近期判決出爐，確認 BMW 勝訴該外觀專利申請無效，而如果北京艾斯泰克科技公司對判決不滿意，必須在 3 個月內進行回應上訴。

不過，有外媒特別提到，縱使今天中國官方讓該公司能以習知 Mini 的車身模樣來打造電動車，但該車體結構應該難以通過現今嚴苛的撞擊測試。



主视图



右视图



立体图1

報導 7.

智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 8 號 民事判決

判決日期：111 年 8 月 9 日

有關「飛激長」侵害商標權之財產權爭議事件(商標法§5、§29 I ①、§36 I ①、§68)

爭點：系爭睫毛膏商品於產品名稱欄標示之文字是否作為商標使用？
系爭商標註冊第 02114093 號

飛激長

第 003 類：睫毛膏；假睫毛；彩粧品；粉餅；蜜粉；腮紅；唇膏；眼影；眼睫毛用化粧品等商品。

相關法條：商標法第 5 條、第 29 條第 1 項第 1 款、第 36 條第 1 項第 1、3 款、第 68 條

案情說明如下：

原告主張：原告公司為註冊第 02114093 號「飛激長」商標（下稱系爭商標）商標權人，已將系爭商標使用於「1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏」，自 107 年起即為開架彩妝市場熱賣商品。110 年原告發現被告在公司官網 MKUP 及 YAHOO 購物中心網站販售編號 1-6 商品之「產品名稱」欄標有「狠大眼睫毛膏【飛激長捲翹】」及「逆天飛激長防水捲翹睫毛膏」（合稱系爭商品）。被告使用「飛激長」行銷系爭商品，與系爭商標有混淆誤認之虞，構成商標法第 68 條第 1、3 款侵害商標權情形。且系爭商標非通用行銷用語，亦非商標法第 29 條第 1 項第 1 款之描述性商標，被告使用方式不符合商標法第 36 條第 1 項第 1、3 款之合理使用情形。被告抗辯：「飛激長」用於睫毛膏商品，是描述睫毛膏商品能達到使眼睫毛之外觀快速增長之功用，未達到暗示性商標所需之程度，不具備識別性，且 107

年起即為業界常用行銷睫毛膏之詞彙，原告所提事證無法證實原告公司產品之廣告經費以及銷量，反倒可證消費者是將「飛激長」作為產品名稱或是功效說明，不足以證實「飛激長」已建立後天識別性，系爭商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款、第 3 款以及同條第 3 項不得註冊之情形，應予以撤銷。被告系爭商品使用之文字，僅為產品說明之用，未構成商標法第 5 條第 1 項第 4 款之商標使用，倘若構成商標使用，因被告於 108 年已使用「超級飛激長」作為商品介紹，早於系爭商標申請日(109 年 8 月 12 日)，亦符合商標法第 36 條第 1 項第 1、3 款之合理使用情形。原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。

判決理由詳列如下：

一、判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品有關物品之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。

二、訴外人美合公司於 109 年以「超激長」之外包裝於台灣販售「BeautyMaker【飛天濃翹】超激長捲翹電眼睫毛膏」及於 Beauty Maker 官方使用「超激長」販售睫毛膏至今。訴外人法徠麗公司於 107 年使用印有「飛飛激長」之外包裝（即商品背標）販售「輕盈美睫精萃睫毛膏」系列商品，並於 Facebook、Instagram、Integrate 的官方網站，使用「飛飛激長」文字行銷「INTEGRATE 輕盈美睫精萃睫毛膏飛飛激長」商品。可見與原告公司、被告公司同屬在我國銷售睫毛膏產品之訴外人美合公司、法徠麗公司早於系爭商標申請前，即於行銷睫毛膏產品過程，使用「超激長」、「飛飛激長」等文字，並持續迄今猶為。

三、睫毛慣常講求「長度」、「捲翹度」、「濃度」等以形塑眼睛放大、眼神明亮、眼妝乾淨等妝感，選購睫毛膏之消費者亦多著重於此，於行銷睫毛膏時多會強調上開特性。我國消費者相當熟悉日文漢字「激安」（げきやす），其中「激」係形容程度，「安」則為便宜之意，「激安」係「非常便宜」之意，「激長」當是「非常長」之意，亦即強調長度此一特性之用語。而「逆天」則有超出正常範圍之意，「飛天」一詞亦慣常見於睫毛膏之行銷，如「飛天捲翹」係在特別強調睫毛根根分明纖長翹揚。

四、系爭商品使用【飛激長捲翹】屬於形容睫毛「長度」、「捲翹度」優異表現之用語；「逆天飛激長防水捲翹」，強調使用於睫毛之睫毛膏商品產生之「長度」、「捲翹度」、「不暈染」之優異程度，以系爭商品將「飛激長」緊接「捲翹」、「逆天」、「防水捲翹」等用語而置，選購系爭商品之消費者係將「飛激長」認知為系爭商品特性之說明文字或宣傳用語，相關消費者不會將其認識為商標。被告公司清楚地再購物網站網頁上方 標示「MKUP」，在 YAHOO 購物中心 MKUP 美咖旗艦

店清楚標示「MKUP」在商品介紹之前，可認被告公司於系爭商品「產品名稱」欄所示文字，並無將「飛激長」作為表彰自己之商品來源之意。

五、「飛激長」用語結合我國消費者熟悉之強調程度用語「激」、睫毛膏產品常見招攬用語「飛」、「長」，故「飛激長」於睫毛膏商品上，消費者會直接理解其用以強調刷塗該項睫毛膏後所產生之睫毛長度優異之展現。再以被告公司將「飛激長」一詞緊接同屬強調塗刷睫毛膏以求睫毛展現之「捲翹」、「逆天」、「防水捲翹」等程度及效果用語而置，被告公司於系爭商品之銷售網頁更為顯眼之處置放自身商標「MKUP」，可見被告公司並無將「飛激長」一詞作為商標使用。

報導 8.

智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 30 號 民事判決

有關「Metamin」請求排除侵害商標權行為事件(商標法§ 68、§69) 爭點：被告生產之系爭產品性質為第 5 類營養補充品或第 29 類添加維生素之蛋白植物奶？

系爭產品（附圖一）



原告商標（附圖二、三）

註冊第 01314403 號

Metamin

第 5 類：中藥，西藥，醫用營養品，營養補充品等。

註冊第 01704415 號

Metamin

第 5 類：中藥，西藥，醫用營養品，醫療檢驗用製劑，營養補充品，營養補充錠等。

被告商標（附圖四）

註冊第 02085869 號

Vetamin

第 29 類：獸乳；乳水；蛋白質牛奶；豆奶；乳酸菌乳粉；奶粉；乳製品；羊乳片；豆奶粉等。

相關法條：商標法第 68、69 條

案情說明如下：

原告主張：於 96 年及 103 年間申請「Metamin」商標，指定使用於第 5 類醫用營養品、營養補充品等商品，並分別獲准註冊第 01314403 號及第 01704415 號商標。詎被告未經原告同意或授權，即擅自生產、販售與系爭商標近似且與指定商品同一之含有「Vetamin」文字之植物蛋白營養補充飲，已有致相關消費者混淆誤認之虞；原告爰分別於 110 年 11 月 8 日及同年 12 月 13 日寄發律師函，告知被告等所生產、販售之系爭產品已涉侵權，並要求立即停止銷售，被告等仍執意繼續製造並對外販售系爭產品，主觀上顯有重大惡意，亦嚴重損害原告之商標權及市場利益。被告則以：系爭產品所使用之「Vetamin」，係被告宜果公司經智慧局核准公告註冊第 02085869 號商標，並指定使用於第 29 類蛋白質牛奶、豆奶、乳製品等商品，嗣授權被告丹德公司經銷系爭產品。又系爭產品係為添加維生素之蛋白植物奶，屬第 29 類商品之範疇，不能因於蛋白植物奶之商品中添加維生素即認屬第 5 類商品中之「營養補充品」，且觀諸被告等於系爭產品所使用註冊之「Vetamin」商標及原告註冊之「Metamin」商標，兩者外文文字起首部分無論係在字首、圖形外觀、字體及讀音上均大不相同，並無使消費者有混淆誤認之虞，是原告指稱被告等侵害系爭商標，並無理由等語資為抗辯。被告應停止販售如附圖一所示之商品，且不得販售、使用相同或近似於註冊第 01314403 號及第 01704415 號商標於同一或類似之商品。被告應將如附圖一所示之商品及含有「Vetamin」文字之廣告、網頁、包裝及其他行銷物件予以銷毀或移除之。訴訟費用由被告負擔。原告假執行之聲請駁回。

判決理由詳列如下：

一、系爭產品屬智慧局所公告商品及服務分類第 5 類所稱之「營養補充品」：
(一)依智慧局商標檢索資料服務商品及服務名稱分類查詢，可知第 5 類商品中之第「0503」類營養補充品係指「提供特殊營養素或具特定之保健功效，以錠劑、膠囊、液狀、粉末狀...等形式 供人體攝入，非以治療、矯正人類疾病為目的」之商品；而單純歸類為食品、不具特定保健功效者之「蛋白質營養補充品」、「蛋白質粉」、「含蛋白質之營養粉」等則屬第 29 類商品。(二)系爭產品所使用之 Vetamin 商標，係指定使用於第 29 類之「蛋白質牛奶、豆奶、乳製品、豆奶粉」

等商品，並無指定使用於第 5 類之「營養補充品」之商品，合先敘明。而觀諸被告丹德公司官網對於系爭產品之成份描述，係含有「IOg 植物蛋白、500 高鈣 + D、B12 B 群 + 鐵」、「I 瓶包含素食者需要的完整蛋白質、維生素 B12 及鐵等成分」、「幫孩子補充蛋白質、高鈣及膳食纖維，維持骨骼健康，好體力好營養」及「適合長期營養補給」、「Vetamin 的蛋白質佔 20%，可做為營養補充」、「Vetamin 植物蛋白是全營養配方，可做為不同階段的營養補充品」等文字；又關於三位營養師推薦文中，亦有「挑選營養補充品首先要看營養標示。Vetamin 植物蛋白的營養標示非常清楚……使用維生素 D2 等營養成分……」、「由於食物來源的限制，全素飲食者容易缺乏蛋白質、維生素 B12 及鐵等營養素……Vetamin 植物蛋白配方，可補充所有需要的營養素，是方便又快速的營養 T 選擇」之說明，顯見被告等於系爭產品中除有植物性蛋白質外，另有添加各種維生素、高鈣、膳食纖維等營養素，並將之定位為營養補充飲品，並非單純食品且不具保健療效之「蛋白質牛奶、豆奶、乳製品、豆奶粉」商品，而與上開第 5 類商品中有關「補充營養品」之定義相符，是系爭產品自屬智慧局所公告商品及服務分類第 5 類之商品。故被告等辯稱系爭產品僅係添加維生素之蛋白植物奶，係屬第 29 類商品而非第 5 類之營養補充品等語，自非可採。

二、被告等於系爭產品使用 Vetamin 商標，已有商標法第 68 條第 3 款規定共同侵害原告商標權之情形：(一)系爭商標與 Vetamin 商標相較，二者均為單純未經特別設計之 7 個英文字母所組成之文字商標，其中起首字母均為大寫，其餘字母均為小寫，僅起首字母分別為「M」、「V」之差別外，其餘字母「etamin」均為相同，外觀上極為相近；再將之以一般英文發音於一般實際交易過程連貫唱呼之際，整體發音亦極相彷彿。是以，二商標無論外觀、字體及讀音均無明顯可資區別之差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。(二)又系爭產品係屬植物性蛋白質且添加各種維生素、高鈣、膳食纖維之營養補充品，已如前述，亦與系爭商標所指定使用第 5 類之營養補充品等商品相同，堪認被告等於系爭產品標示 Vetamin 商標，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認被告等所提供之商品來源與原告相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第 68 條第 3 款之商標侵權行為。(三)又被告宜果公司為 Vetamin 商標之商標權人，並授權被告丹德公司經銷系爭產品，由被告丹德公司負責生產、販售系爭產品，並開立交易發票，被告宜果公司則負責相關出貨事宜，為兩造所不爭執，並有被告丹德公司官方網站、交易發票及明細、系爭產品包裝照片、出貨單及外箱照片等在卷可稽，堪認被告等係共同侵害原告商標權。

三、本件被告等有共同侵害原告商標權之行為，業如前述，而被告等既曾為侵害原告商標權之行為，且經原告以律師函要求停止侵害行為後，仍持續製造、



販售系爭產品，顯有持續侵害原告商標權之情事，則原告依上開規定，請求被告等應停止販售如附圖一所示之商品，且不得販售、使用相同或近似於系爭商標於同一或類似之商品；亦應將如附圖一所示之商品及含有「Vetamin」文字之廣告、網頁、包裝及其他行銷物件予以銷毀或移除，於法即無不合，應予准許。

四、本判決原告勝訴部分，性質上係禁止被告等不得為一定行為或應為特定行為，本質上不適於宣告假執行，故此部分原告假執行之聲請應予駁回。



聯絡資訊

地址：105 台北市松山區敦化北路 102 號 10 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>