

● WIPO 修正 PCT 施行細則第 69 條 1 項 (a) 款及 PCT 2019 版年度回顧報告

《專利合作條約》(PCT) 聯盟大會第五十屆會議於 2018 年 9 月 24 日至 10 月 2 日在瑞士日內瓦舉行，通過了對 PCT 施行細則第 69 條 1 項 (a) 款的修正，該修正於 2019 年 7 月 1 日生效，自生效日以後提交的申請書即適用。根據修正後的施行細則，國際初步審查局 (IPEA) 可在下列情況下，立即啟動國際初步審查：

1. 收到申請書；
2. 收到國際初步審查費；
3. 根據國際檢索報告及書面意見。

除非申請人明確請求將國際初步審查的啟動延遲至 PCT 施行細則第 54 條之二 1 項 (a) 款所述提交申請書的期限屆滿，否則符合上述情形，即可啟動國際初步審查。(註：PCT 施行細則第 54 條之二 1 項 (a) 款規定之提交期限為：轉交申請人國際檢索報告之日起 3 個月內，或自優先權日起 22 個月內。)

另外，世界智慧財產權組織 (WIPO) 發布 PCT 2019 版年度回顧，總結了 2018 年 PCT 的活動與發展。2018 年相關統計數據重點如下：

- 2017 年全球總計約 63 萬件 PCT 申請進入國家階段 (National Phase Entries, NPE)，與 2016 年相比成長 2.3% (如圖 1)。NPE 在過去 15 年僅 2003 年、2009 年及 2016 年申請數量下降，其餘年份成長率由 4.3% 至 11% 不等 (除了 2017 年成長相對緩和為 2.3%)。

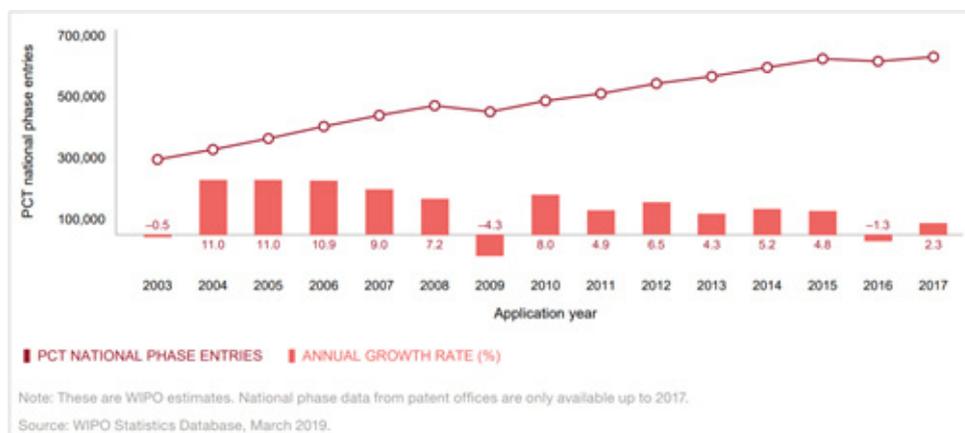


圖 1：2003-2017 年 PCT 申請進入國家階段趨勢

- 2018 年向 WIPO 提出 PCT 申請數量達 25.3 萬件（如圖 2），成長 3.9%，今年是第九年連續成長。自 1978 年 PCT 體系開始運作以來，約有 370 萬件 PCT 申請案，在過去 40 年中，除 2009 年的全球金融海嘯導致經濟衰退外，PCT 申請案每年成長。

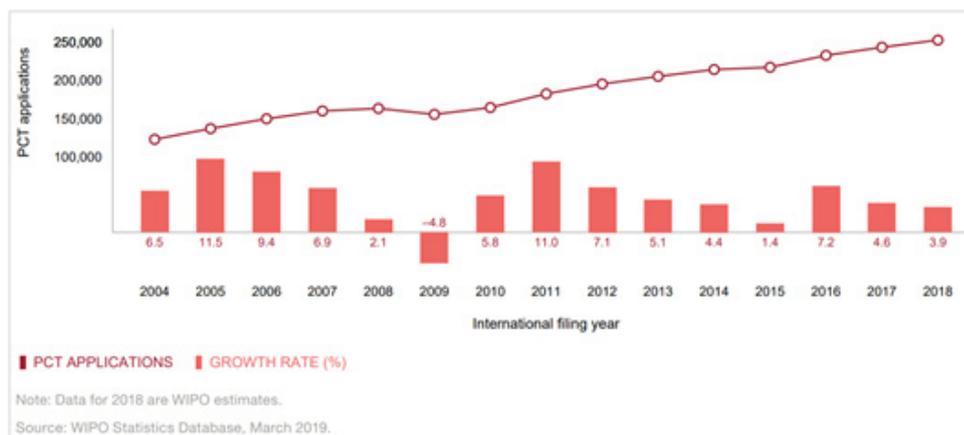


圖 2：2004-2018 年 PCT 申請趨勢

- 2018 年國際文憑組織（IBO）公布 5 萬 4,341 名申請人提交的近 23 萬 7,400 件 PCT 申請案，成長 6.2%。其中企業部門占有所有 PCT 申請數量的 85.3%，其次是個人（占 7.5%）、大學機構（占 5.4%）及政府和公共研究單位（占 1.9%）（如圖 3）。

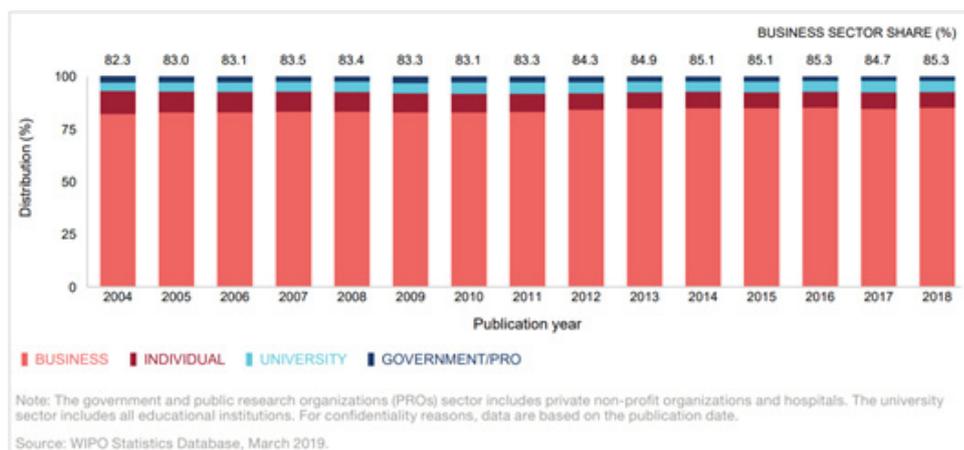


圖 3：2004-2018 年 PCT 申請占比（按申請人類型）

- 2018 年總計有 152 個 PCT 締約國，申請人來自六個地理區域的 127 個國家，向 84 個受理局提交 PCT 申請。雖然地理分布廣泛，但多數的申請集中在少數經濟體。2018 年，前 10 大受理局占總申請數量的 93.8%，美國專利商標局 (USPTO) 計 5 萬 5,330 件，中國大陸知識產權局 (CNIPA) 計 5 萬 5,211 件、日本特許廳 (JPO) 計 4 萬 8,630 件、歐洲專利局 (EPO) 計 3 萬 7,975 件、韓國智慧財產局 (KIPO) 計 1 萬 7,002 件和世界智慧財產權組織 (WIPO) 計 1 萬 2,259 件 (如圖 4)。

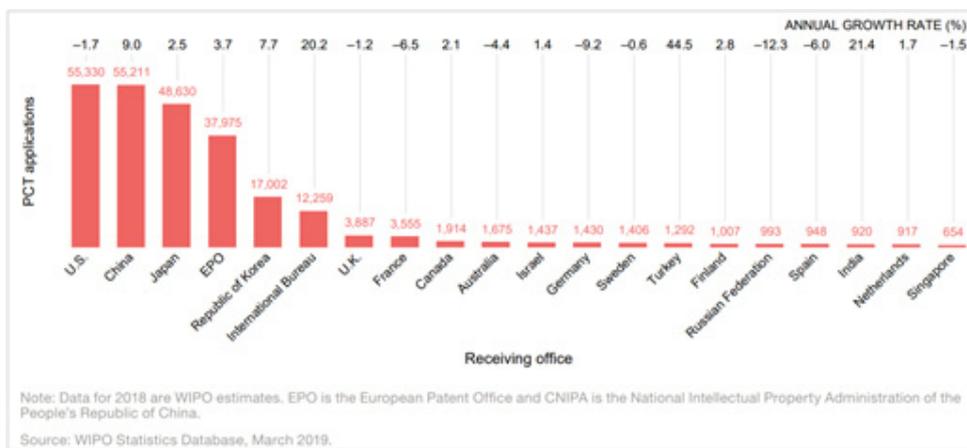


圖 4：2018 年前 20 大 PCT 申請受理局

- 2017 年全球約有 52 萬 6,000 件非居民申請進入 NPE (PCT 途徑)，相較之下，非居民申請直接向各局提交的專利申請約 39 萬 1,400 件 (Paris 途徑)，因此 2017 年透過 PCT 途徑提交的非居民申請占 57.3%，比 2016 年成長 1%，遠高於 2003 年的 46.3%，長期資料顯示，透過上述兩種途徑的申請數量均呈上升趨勢，而 PCT 途徑成長的速度更快 (如圖 5)。

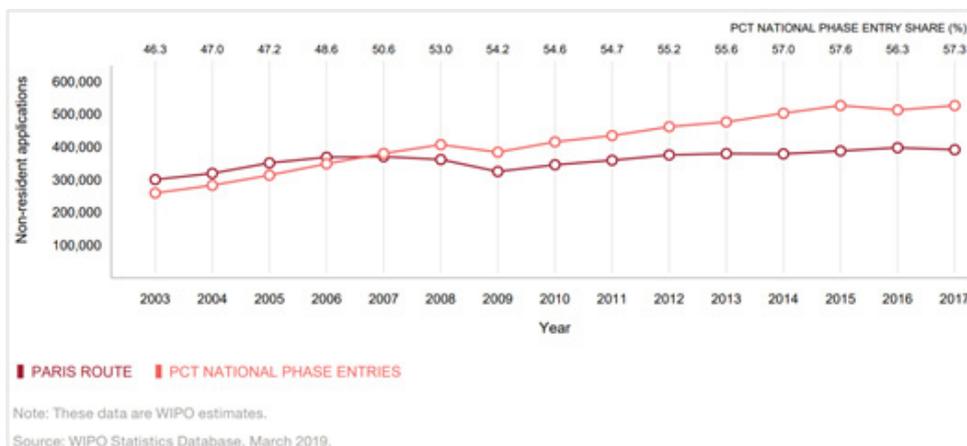


圖 5：2003-2017 年非居民專利申請的趨勢 (按途徑)

- 2018 年女性發明人占所有 PCT 申請的 17.1%，成長 0.8%。自 2005 年來，女性發明人的比例不斷增加，從 11.8% 成長至 17.1%，此外，過去五年中，除非洲（13.1%）略下降 0.5% 外，世界其他區域的女性發明人比例均成長，其中拉丁美洲地區女性 PCT 發明人比例最高（23.6%），其次是亞洲（19.8%），大洋洲（16.1%），北美（15.9%）和歐洲（13.4%）（如圖 6）。

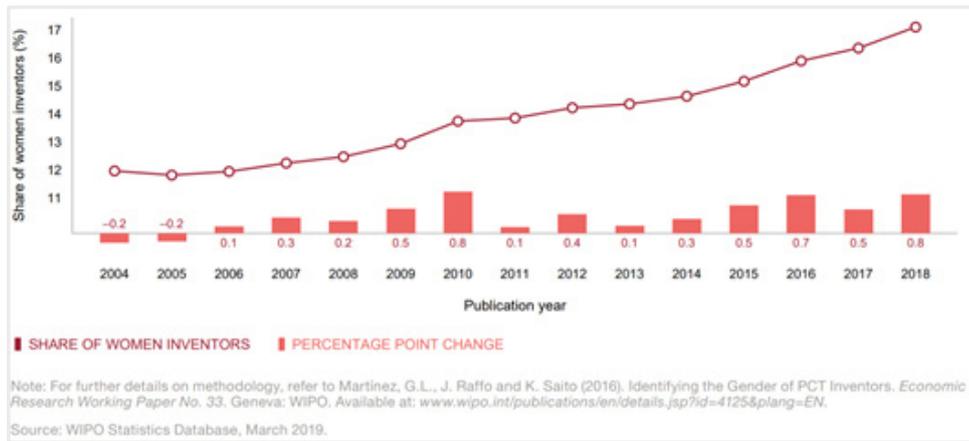


圖 6：2004-2018 年女性發明人申請 PCT 占比

相關連結：<https://www.wipo.int/pct/en/index.html>

● 2019 年 7 月 USPTO 更新審理程序指南

2019 年 7 月，美國專利商標局（USPTO）公告第二次修正版《美國發明法》（America Invents Acts, AIA）審理程序指南，其中內容包括對專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）的附加指南。

修正重點如下：

1. PTAB 決定允許額外事證開示時的考慮因素。
2. 修正專利範圍解釋標準，以用於多方複審（IPR）、核准後複審（PGR）及商業方法過渡期複審（CBM）程序。
3. 允許專利權人在 IPR 程序的初步回應時提交證人證言。
4. 針對相同專利提出多次審查請求情況下，申請人應提供多次申請的優先性、差異及理由資料。

5. 更正請求實務。
6. PTAB 是否允許併案請求的考慮因素。
7. 案件遭上訴法院發回時應遵循的程序。
8. 當事人要求修改制式保護命令的程序。

更多關於 AIA 審理程序資訊，請參考 PTAB 網頁：

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard>

相關連結：

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trial-practice-guide-july-2019-update>

● UKIPO 核准首件多媒體動態商標，以慶祝英國智慧財產權日

2019 年 8 月 5 日，全球企業東芝（Toshiba）創造新的里程碑，依據 2019 年 1 月施行的英國新商標法，東芝成為第一個在英國註冊多媒體動態商標的企業，也是英國商標歷史中值得紀念的法律時刻。

雖然以往也可以註冊動態商標，但是必須以圖文方式說明提出申請。現透過新制度，申請人可以以多媒體形式（MP3、MP4）申請動態、全像圖或聲音商標。

英國智慧財產局（UKIPO）局長 Tim Moss 表示，隨著企業探索利用創意智慧財產權，以富有想像力的方式反映其獨特品牌個性，商標在數位時代變得越來越具有創新性。根據修訂後的商標法，透過多媒體形式申請動態商標、全像圖商標和聲音商標，可以使審查官能夠準確的看到商標的創意。

東芝是第一家在新制度下於英國註冊多媒體動態商標的公司，其靈感來自於日本摺紙藝術（origami），以反映東芝的品牌（如圖一）。

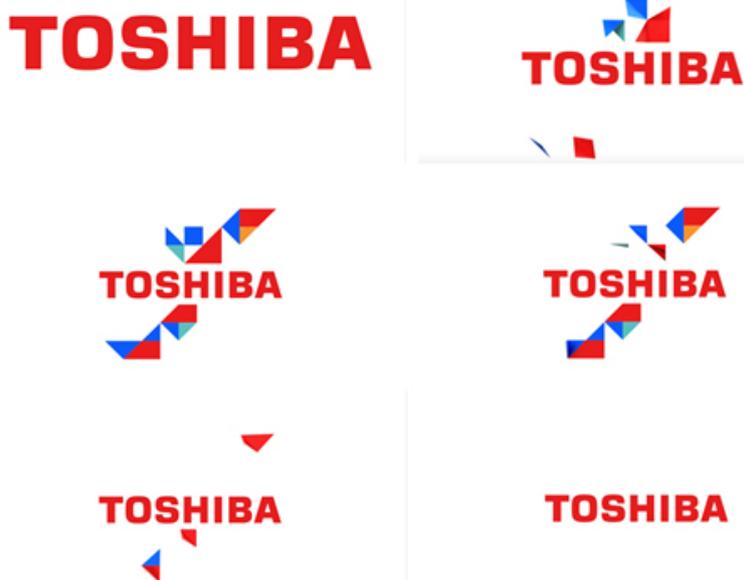
東芝歐洲公司負責人 Matt McDowell 表示，很榮幸成為第一個使用多媒體圖文表示在英國合法受保護的動態商標品牌，東芝是創新和穩定的代名詞，此行動進一步佐證東芝對品牌形象維護的承諾。具前瞻性和創業精神的

公司，所開發的新品牌，不僅僅是一個新商標，也是提供了強大而一致的傳播媒介。東芝的傳播策略採取以內容為中心的數位化戰略，因此，必須對所有品牌包括動態商標進行商標註冊。

東芝透過倫敦的專利和商標代理人 Marks 和 Clerk 申請了多媒體動態商標。

英國律師事務所律師 Jason Chester、歐洲商標代理人 Marks 和 Clerk 表示，這是英國商標法歷史上的一個里程碑，我們很高興能與東芝合作。Bass & Co. Pale Ale 的三角形商標（如圖二），在 1876 年成為英國歷史上第一個註冊的商標，至今仍在使用，希望人們在 142 年後仍會談論起東芝的多媒體動態商標。

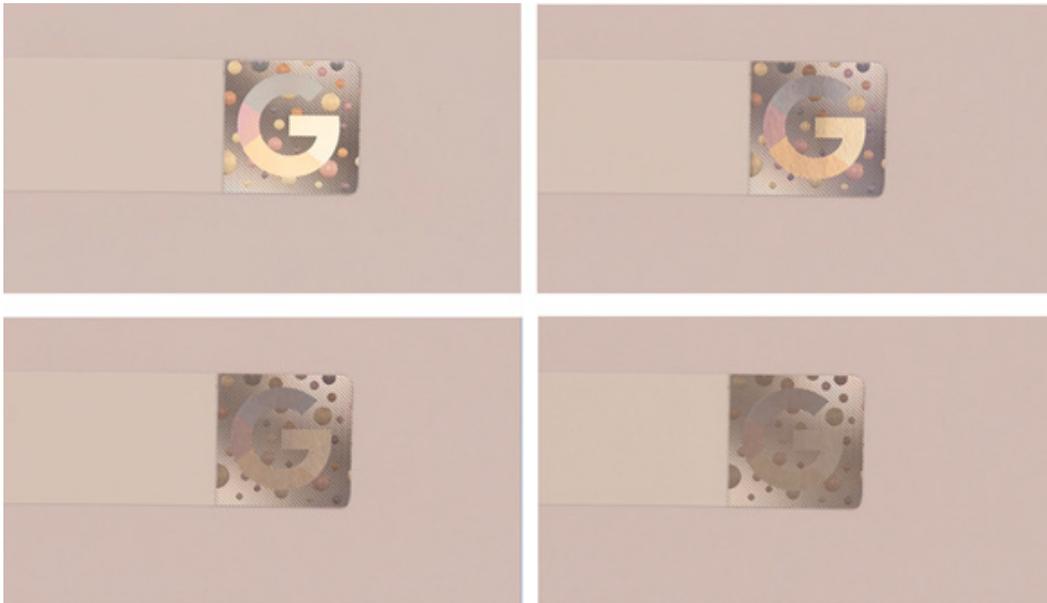
英國的第一個全像圖商標已由 Google 註冊（如圖三），但第一個聲音商標尚未在新制度下註冊。



圖一：東芝多媒體動態商標（指定第 7、9、10、11、12、35、37、38、39、40、41、42 類商品與服務）



圖二：Bass & Co. Pale Ale 三角形商標（指定第 32 類商品）



圖三：Google 全像圖商標（指定第 9 類商品）

相關連結：

<https://www.gov.uk/government/news/first-uk-multimedia-motion-mark-revealed-by-ipo-on-british-ip-day>