● EUIPO 運用新圖像識別技術檢索設計和商標

歐盟智慧財產局（EUIPO）採用新的演算法達成人工智慧（AI）解決方案，讓使用者可以在 eSearch Plus 和 TMView 兩個系統中檢索設計和商標圖像，凌駕該局原有圖像識別技術，係具備較優的檢索結果。

在 eSearch Plus 的進階檢索功能中，新演算法可以依據上傳的圖像提供羅卡諾（Locarno）及維也納（Vienna）分類建議，進而讓商標和外觀設計的檢索更加便利。

EUIPO 設計圖像識別基礎介紹

一個設計案最多可上傳七張視角圖，以利檢視是否有近似的設計已在 EUIPO 中被註冊。此項快速、免費的服務不僅對申請前的檢索有幫助，對在之後智慧財產權的監控上，也是有很大益處。

相較於測試的 beta 版，正式版另一項新的功能是可藉由辨識圖像中所屬的羅卡諾分類自動提出建議縮小檢索範圍。

如何最佳化圖像檢索請參閱以下連結。

EUIPO 商標圖像識別基礎介紹

在 eSearch Plus 和 TMView 兩個平台，使用者均可在參與 IP 局的資料庫中檢索圖像，新的演算法技術讓檢索結果更加準確。

新版檢索系統建構在深度神經網路（Deep Neural Network）技術，包括一項在 eSearch 進階檢索的功能特色，該功能可識別圖像及自動建議潛在的維也納代碼，以縮小檢索結果的範圍。

相關連結：
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=5452746&journalRelatedId=manual/

● USPTO 發布對標準必要專利 (SEP) 的最新政策聲明

美國專利商標局（USPTO）、美國國家標準技術研究院（NIST）與美國司法部（DOJ）的反托拉斯署，於 2019 年 12 月 19 日共同發布了一項關於自願遵守公平、合理及無歧視（FRAND）原則（註 1）的標準必要專利侵權救濟的政策聲明，該聲明明確指出，標準必要專利（SEP）的侵權救濟與其他專利一樣，能夠依案件事實獲得所有救濟。

根據新聲明，相關法院可依普遍適用的專利法，來判定標準必要專利可獲得的救濟。該聲明是經過與利害關係人（包括企業實體和貿易集團）進行廣泛磋商以及與其他行政部門綜合討論所獲得的結果。

USPTO 局長安德烈·伊安庫（Andrei Iancu）表示，此項新聲明，有效地脫離政府的影響，在激勵科技發展和標準技術產業成長間具有衡平的效果。

USPTO 與 DOJ 先前於 2013 年共同發布此問題的聲明（註 2），被誤解為標準必要專利必須採用與其他專利不同的法律規則，從而限制了標準必要專利受到侵權時，可採用的救濟措施。而新的聲明，旨在確保美國專利法經適當調整，達成激勵和保護而非阻礙標準技術的發展。此外，該聲明亦為其他試圖降低標準必要專利價值的司法機關樹立了正面的典範。

註 1：所謂 FRAND 原則，係指專利權人在標準發展組織（SDO）參與標準設定的活動時，自願遵守在公平、合理及無歧視的條件下，將其專利授權使用的原則。

註 2：2013 年 USPTO 和 DOJ 共同發布一項政策聲明，指出受限於 FRAND 原則下，標準必要專利遭到侵權實施排他救濟時，在某些情況下與這些專利的公共利益似有所違背，但在其他情況下，如潛在被授權人拒絕簽訂公平、合理及無歧視的授權條款協議，排他救濟措施可能是妥適的。此後，該聯合聲明被誤解為禁制令及排他救濟措施，不適用於標準必要專利，導致對創新及競爭活力帶來傷害，因此，撤回 2013 年的聲明。

相關連結：

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-patent-and-trademark-office-releases-policy-statement-standards-essential

● 3 月 3 日起中國大陸國家知識產權局對專利電子申請不再核發紙本證書

日前中國大陸針對專利電子申請通知書和證書核發方式進行調整，包括：核准公告日在 2020 年 3 月 3 日（含）之後的專利電子申請，除申請人另行提出紙本證書之請求之外，中國大陸國家知識產權局將一律核發電子專利證書，而不再印發紙本予申請人。

此外，自 2020 年 2 月 17 日起，專利專責機關就電子申請所發出之受理通知書及其他處分，也改採電子通知而不另以紙本送達。專利申請人可直接透過「專利電子申請網站」，下載具有中國大陸國家知識產權局電子簽章之電子專利證書、通知書及處分結果等相關文件。

相關連結：http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1145855.htm

● 中國大陸國家知識產權局發布商標業務因武漢肺炎疫情造成遲誤法定期間之補救措施

為維護商標申請人與爭議案件當事人之權益，針對商標案件因武漢肺炎疫情影響遲誤法定期間，中國大陸國家知識產權局發布了相關補救措施如下：

一、可適用期限中止之商標業務

當事人辦理商標業務補正、審查意見書回文、商標規費繳納、同日申請提供使用證據和協商回文、撤銷連續三年不使用註冊商標提供使用證據，辦理商標異議、商標駁回復審、不予註冊復審、無效宣告復審、撤銷復審的申請、答辯、補充證據，以及請求無效宣告的答辯、補充證據等商標業務，因疫情導致其不能在法定期限或指定期限內提出的，相關期限自權利行使障礙產生之日起中止，待權利行使障礙消除之日繼續計算。

二、什麼是“權利行使障礙產生之日”和“權利行使障礙消除之日”？

權利行使障礙產生之日是指當事人因新型冠狀病毒感染肺炎開始住院、隔離，或者因所在地區疫情防控措施不能正常辦理商標業務之日。

權利行使障礙消除之日是指當事人因新型冠狀病毒感染肺炎住院治療、隔離結束，或者所在地區開始復工、人員管控結束之日。

基於本次疫情的特殊情況，為最大限度保障當事人權益，當事人同時存在上述時間的，適用對其最有利的時間作為權利行使障礙產生和消除之日。

三、如何主張期限中止？

當事人在辦理上述商標業務時，一併提交適用期限中止的書面申請，申請書應列明當事人疫情期間所在地區、權利行使障礙原因和消除時間，並提交相應的證明材料。

四、主張期限中止可以提交哪些證明材料？

當事人應提供感染治療、被隔離或者被管控期限等證明材料，但當事人所在地區政府公開發佈的延遲復工通知除外。

為減輕受疫情影響的當事人負擔，針對多件同類業務申請以相同事由主張期限中止的，可以僅提交一份證明材料，將該證明材料隨其中一個案件提交，其他案件僅需在適用期限中止申請書中寫明該證明材料所在案件的申請號。

五、因疫情未能及時辦理商標續展怎麼辦？

當事人因疫情未能在寬展期內辦理商標註冊續展申請手續，可能導致其商標權利喪失的，可以自權利行使障礙消除之日起 2 個月內提出續展申請，並參照第四點附送相關證明材料。

相關連結：http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202002/t20200206_311115.html

● 歐盟執委會（European Commission）發布關於第三國 IPR 保護與執法的報告

歐盟執委會（European Commission）於 2020 年 1 月 9 日發布關於在第三國 IPR 保護和執行的半年度報告（下稱《第三國報告》）。

《第三國報告》指出，在歐盟以外國家的 IPR 保護狀況和執法情形受到很大關注，使歐盟執委會更新其現有的優先觀察國家列表。目的在於改善全球的 IPR 保護和執法情形，並告知權利人，包括中小型企業，當其在某些國

家開展業務時可能會遇到的潛在風險。該《第三國報告》首次納入植物品種權的保護。

歐盟智慧財產局（EUIPO）透過其觀測機構（the Observatory），以多方面觀察進行撰寫《第三國報告》，並提供技術上的協助。

《第三國報告》重點：

更新的優先觀察國家，分為三類：

第一優先觀察國家：中國大陸。

第二優先觀察國家：印度、印尼、土耳其和烏克蘭。

第三優先觀察國家：阿根廷、巴西、厄瓜多爾、馬來西亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯和泰國。

報告中重要發現，綜整如下：

一、中國大陸對外國企業施行的強制性技術移轉仍然是一個制度性問題，不利於投資，並讓外國企業（尤其是高科技領域）陷於失去競爭優勢的風險。

二、在許多國家中，特別是中國大陸和印度，營業秘密的低度保護和智慧財產權盜竊，導致對歐洲企業造成難以彌補的傷害。

三、報告中所列出的所有國家中，IPR 執法不力是一個嚴峻的問題。IPR 執法的主要問題與缺乏政治決心和資源有關。也體現出這些國家缺乏足夠的技術基礎建設、能力和資源、司法和執法當局的專業能力欠缺、以及公眾對 IPR 價值的認識不足。

四、在許多歐盟貿易夥伴中，仿冒行為仍然相當猖獗，對歐盟和當地產業的收入造成了嚴重的損失。中國大陸的仿冒問題尤其嚴重，該國是進口到歐盟的仿冒品的主要來源。印度以及東南亞國家如印尼、馬來西亞、泰國、越南等，也是仿冒品的重要來源，而諸如香港（中國）、沙烏地阿拉伯、新加坡和阿拉伯聯合大公國等過境交通樞紐，在其中也扮演著重要的角色。

五、著作權盜版問題，尤其是透過網路和衛星的盜版，仍然是歐洲創新產業的主要議題。盜版問題，在阿根廷、巴西、中國大陸、厄瓜多爾、印度、印尼、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、烏克蘭和越南等國家，廣泛存在且相當氾濫。

六、執法方面的一個嚴重問題是，海關當局缺少依職權執行邊境扣留、扣押或銷毀仿冒和盜版貨物的權力，或對運輸中的貨物採取行動。在邊境執法制度方面，特別需要進行重大改善的有加拿大、厄瓜多爾、印度、印尼、墨西哥和泰國。

七、仿冒和盜版商品通常不會被執法部門銷毀，而是會回流至市場。有時候是因為銷毀程序耗時太久，或者對權利人而言，費用昂貴以致打消念頭。在銷毀侵權或涉嫌侵權商品方面，令人擔憂的國家有印度、印尼、墨西哥、奈及利亞、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

八、對 IPR 侵權的制裁和處罰過輕，難以發揮嚇阻作用，在阿根廷、巴西、印度、奈及利亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、韓國、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國和越南等國家即是如此。關於專利及商標的註冊和相關程序（例如，延展或異議），阿根廷、巴西、印度、泰國和阿拉伯聯合大公國的智慧財產局積壓了大量案件。在某些國家（例如巴西和泰國），專利審查的時間過長，占據了大部分的專利期間。

九、印尼和厄瓜多爾的專利權人有在當地實施專利之義務，造成了法律上的不確定性，不利於創新。這些要求迫使在印尼或厄瓜多爾的專利權人必須在該國製造專利產品或使用專利製程。若未遵守實施的要求，會引發強制授權的風險。

十、阿根廷、印度、印尼和俄羅斯所採用的限制性（restrictive）的可專利性基準減弱或消滅了創新的動力，尤其是在製藥業領域。

十一、在網路域名爭議（UDRP- 統一域名爭議解決政策）中未能承認地理標示（GI）得給予權利，以至加速仿冒商品有了行銷通道。

十二、核准強制授權使用的判斷標準相當廣泛、模糊且任意，削弱了在厄瓜多爾、印度、印尼和土耳其的現行專利保護措施，特別是在製藥業、化學藥品業、及其他促進本地生產的部門。另一個對產

業的嚴重問題，是巴西衛生部門和俄羅斯競爭管理部門對藥品專利保護的干預。又專利權人報告另一個令人持續擔憂的地方是，有些國家缺乏有效的機制來保護未公開的測試，以及其他為獲得藥品和植物保護產品核准上市所產生的資料。此問題影響到歐洲企業，主要是在阿根廷、巴西、中國大陸、印度、印尼、馬來西亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯，烏克蘭和阿拉伯聯合大公國。

十三、關於權利集體管理制度在奈及利亞、俄羅斯、烏克蘭和泰國運作所發生的問題，造成權利人的損失及使用者的不信任，最終對這些國家的創新產業產生負面影響。

十四、歐盟的許多貿易夥伴至今尚未加入重要的國際公約。例如，中國大陸、印度、印尼、阿根廷、巴西、厄瓜多爾、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、沙烏地阿拉伯、泰國、阿拉伯聯合大公國和越南尚未加入《關於工業品設計國際註冊的海牙協定》日內瓦法案，並且上述除越南外，尚未加入《保護植物新品種國際公約》1991年法案（UPOV 1991）。阿根廷、厄瓜多爾、馬來西亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國尚未加入《商標國際註冊馬德里協定》和《馬德里議定書》。巴西、沙烏地阿拉伯、泰國和越南尚未加入《WIPO 著作權條約》和《WIPO 表演和錄音物條約》。阿根廷尚未加入《專利合作條約》。

十五、關於植物品種權的保護和執行，歐盟育種者面臨的問題可歸納為：(1) 缺乏有效的植物品種權立法（根據《UPOV 公約》1991 年法案）；(2) 沒有 UPOV 會員資格；(3) 指定國主管部門的行政程序難以有效執行；(4) 缺乏有效的收取和執行權利金的司法和行政制度。

相關連結：

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5522417

● 加拿大智慧財產局公告審查意見書（OA）延期答復的限制

一、審查意見書延期答復的限制

加拿大智慧財產局於 2020 年 1 月 17 日公告，商標申請人對審查意見通知書（Office Action，OA），如未能於 6 個月期限內提出適當答復，之後申請展延期限將有限制規定，並自即日起生效。

在 2020 年 1 月 17 日之前，該局會給予商標申請人一次最長 6 個月的期限延長，以對 OA 進行答復或陳述意見，無須提供實質理由。但自初次 OA 發出日起 12 個月屆滿後，若要再申請展延期限，該局則要求申請人針對例外的特殊情況舉證，以證明其在期限內無法對 OA 作出適當答復的正當性。

自即日起，該局對在 2020 年 1 月 17 日當日或以後發出 OA 的申請案，原則上不允許申請人延長期限，除非申請人對例外情況進行舉證，以證明其在期限內無法對 OA 作出適當答復的正當性。適當的答復，包括應提出對 OA 所有核駁理由、資格或所提出要求等的回應。

於 OA 發出之日起 6 個月的期限屆滿時，申請人如未能提出適當的答復，或其請求展延期限所提供的理由不具正當性，則該申請人將被認為構成加拿大商標法第 36 條所稱的未踐行申請程序（in default in the prosecution of the application），該局將發給申請人未踐行通知（a notice of default）。

符合上述例外情況的示例：

（一）近期變更商標代理人：因商標代理人需要時間來熟悉文件。

（二）相關人員發生不可控制的情況：例如發生疾病、事故、死亡、破產或其他無法預期的嚴重情事。

（三）移轉：申請中或註冊商標的移轉尚在作業中，且該移轉將可克服混淆的駁回事由。

（四）異議：被引證且同在審查中的近似商標是待決異議程序中的爭點。

（五）商標法第 45 條：被引證的註冊商標尚在舉證三年內有使用商標的事實中。

（六）官方標誌（official mark）：申請人正在積極協調取得官方標誌持有人的同意中。

（七）議定書申請案的分割：申請人對以加拿大國家申請案為基礎案的議定書申請案請求分割，刻正在等待 WIPO 國際局的核准通知。

（八）答復可能導致該申請案依商標法第 37 條第 1 項（b）、（c）或（d）款被駁回：申請人在此情況需要更多時間考慮應如何答辯，但僅准許延長 1 次。

（九）依商標法第 32 條第 1 項規定收集商標具有識別性的證據：申請人尚處於收集充足的證據，以證明商標在申請日時具有識別性的過程中。但僅准許延長 1 次。

二、商標法第 44 之 1 條通知的答復

依商標法第 44 之 1 條第 1 項，註冊處得通知商標權人，自通知日起 6 個月內，依同法第 30 條第 3 項規定之尼斯商品或服務類別分類，提供關於該商標指定使用商品或服務的說明。

如果在上述 6 個月的期限屆滿時，商標權人未能提交說明書，將再發給第二次通知，如果在收到第二次通知後的 2 個月內，仍未提供該說明書，則該商標註冊可能被撤銷。

通常，只有當商標權人能對例外情況的事實理由提出舉證，該局才會准許延長時間。

以下是可能構成例外情況的示例，在下述例外情況下，認定延長 6 個月期間以提供說明書是正當的：

（一）近期變更商標代理人：因商標代理人需要時間來熟悉文件。

（二）相關人員發生不可控制的情況：例如發生疾病、事故、死亡、破產或其他無法預期的嚴重情事。

（三）移轉：註冊商標的移轉尚在作業中。

三、規費

依商標法施行細則第 14 條規定，凡依商標法第 47 條申請延長時間者必須支付 125 元加幣的法定規費。上述規費僅在該法或施行細則定有期限或期間者，才需要支付。因此，商標權人依法定期限向註冊處提供該法第 44 之 1 條第 1 項所要求的說明書，若需延長期間則需要繳納規費，但對 OA 進行回復的期限展延，則無須繳納規費，因為商標法及其施行細則並未規定期限。

該項規費在申請時即須繳納，不論該期限延長之申請是否核准。

相關連結：
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04736.html

● EPO 駁回 AI 發明人（DABUS）的專利申請

歐洲專利局（EPO）駁回兩件以 AI 為唯一發明人的專利申請。「DABUS」係發明一種食品容器和一個用於搜索和救援設備的 AI 應用程式，這兩件專利申請以「DABUS」為發明人，申請人主張其為該 AI 擁有者，自為發明人的權利繼受人，因此可以申請專利。

EPO 在 2019 年 11 月 25 日舉行非公開聽證，聽取申請人的論點後，駁回 EP18275163 及 EP18275174 兩件專利申請案，理由是前述兩件專利申請案的發明人，未能符合歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）的規定（第 81 條，施行細則第 19(1) 條），即專利申請案的發明人必須是自然人，而不能是機器。

EPO 指出，發明人一詞所指稱的是自然人，似乎是國際適用的標準，並且許多國家的法院已據此作出判決。

此外，指定發明人具有強制性，因為會帶來一系列法律效果，特別是要確保指定發明人是合法的發明人，且可從賦予之權利中受益。發明人須擁有法律人格才能行使這些權利，AI 或機器是無法享有的。

再者，給機器取一個名字，亦無法符合上述 EPC 相關規定。

針對該兩項駁回決定，申請人可以在兩個月內向 EPO 的獨立司法機構上訴委員會（the Boards of Appeal）提出上訴。

相關連結：https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20191220.html