



專利商標業務小提醒

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊



掃我!!



報告單位：專利一組
商標權組



專利業務小提醒





近期專利審查實務變革

紙本申請書減縮為一份並修正申請書表及須知-106.12

外國公司名稱應加註國別名-106.12

專利舉發案件聽證作業方案-107.3.30

修正專利權期間延長審查基準(第二篇第十一章)107.4

報告大綱



專利申請注意事項



一案兩請發明案申請分割注意事項



專利權期間延長申請案注意事項



專利舉發聽證案件注意事項

標示正確申請案號



申請人欲就甲案提出申復或修正，但誤於文件上標示乙案之案號

本局無法查知，易導致期間的延誤

送件前請詳細確認

「申請專利範圍」用語



專26.Ⅱ「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，...」

申請專利範圍應以「申請專利範圍第○項」或「請求項○」用詞表示

勿使用「權利要求」之大陸地區用語

專利法施行細則第三條 技術用語之譯名經**國家教育研究院**編譯者，應以該譯名為原則
(<http://terms.naer.edu.tw/>)

例如：Local Area
Network

- 「局部網路」
- 「區域網路」 ✓

例如：dielectric
film

- 「電介質膠片」
- 「電介質膜」 ✓

電子交換優點 - 節省成本且具時效性

- 節省申請人時間、費用等申請成本的支出
- 更快速與正確地使專利主管機關取得優先權證明文件

申請方式

- **TIPO為第一局**：請遞送「優先權證明文件申請書」提出申請（日本-勾選「存取碼」，韓國-勾選「電子交換」），再於向日本、韓國申請之專利案內提出聲明以電子交換方式檢送優先權證明文件
- **TIPO為第二局**：請於發明或新型專利申請書之聲明事項勾選「以電子交換方式檢送優先權證明文件」並填寫相關欄位



本局為第一局

紙本

優先權證明文件申請書

(本申請書格式、順序，請勿任意更動；□請以√表示，※記號部分請勿填寫)

申請案號：1061xxxxx ※案由：□22304 □22322 □22324

申請事項：

紙本：份

存取碼(日本)

電子交換(韓國)

電子

【優先權證明文件申請書】

【專利類別】 發明

【案由】 22304

【申請案號】 1061xxxxx

【事務所或申請人案件編號】

【申請紙本】 是

【申請份數】

【申請存取碼】

【與韓國電子交換】 是

本局為第二局

紙本

主張優先權：

【請依序註記：受理國家(地區)、申請日、申請案號】

1.

以電子交換方式檢送優先權證明文件：(優先權證明文件以電子交換方式檢送者，僅須勾選及填寫本項資料)

日本：【請依序註記：申請日、申請案號、國外申請專利類別、存取碼】

1.

韓國：【請依序註記：申請日、申請案號】

1. 2016年1月XX日、10-2016-XXXXXXXX

電子

【主張優先權1】

【申請日】

2016/01/XX

【受理國家或地區】

KR 韓國

【申請案號】

2016-XXXXXXXX

【存取碼】

交換



一案兩請發明案申請分割審查注意事項

一案兩請以**一個新型專利權與一個發明專利權**接續為前提

分割案援用原申請案（通稱母案）一案兩請之聲明**以分割申請時聲明為必要**，申請時未聲明者即不援用，因此申請人未於分割申請書勾選援用一案兩請之聲明者，不得援用，不須請申請人補聲明

分割相關申請書表已於「聲明事項」增列欄位供申請人勾選(107.5.1)

於實體審查階段通知申請人選擇作為權利接續之唯一案件：審查人員將分割後之所有案件審查後，**如其中有可能核准之案件，於發審查意見通知函時，一併通知申請人選擇唯一接續之案件**



專利權期間延長申請注意事項

審查基準第二篇第十一章--107年4月1日修正生效

申請人

- 專利權人
- **專屬被授權人(不限於向本局完成授權登記)**

提出申請之法定期間

- 取得第1次許可證後3個月內提出
- 專利權期間屆滿前6個月內，不得提出申請
- 逾上開期限提出申請者，不予受理

特殊應載事項 及應備文件

- 申請延長之之理由、期間及請求項項號
- 取得第一次許可證之日期
- 依法取得之許可證影本
- 國內外相關證明文件
- 第一次許可證持有人為被授權人時，延長申請人應檢送**申請時已完成授權事實之證明文件(不限於向本局完成授權登記)**

2018.2~2018.3

- 公布「專利舉發案件聽證作業方案」
- 增列聽證申請書、出席申請書提供下載
- 啟動內部教育訓練

2018.4~2018.10

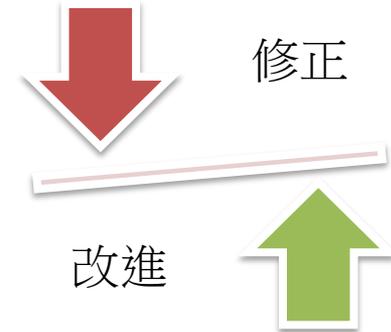
- 外部宣導&聽證模擬案例
- 將於7月27日辦理第1場專利舉發聽證案件作業
- 其餘案件陸續啟動

2018.9~2018.10

- 聽證制度修正改進



公開審理



STEP1 案件



初步心證

可辦理聽證



詢問兩造意願

兩造同意



舉發聽證案件

STEP2 合議前置



前置會議組成及分工



決定聽證期日



填寫記錄表

聽證日期30日前

聽證日期前10日

STEP3 公告通知



文件轉送



書面通知/ 網路公告



旁聽報名

STEP4 聽證與 審定



辦理聽證

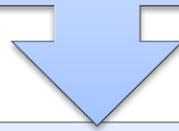


會後合議



審定

聽證程序所投入之行政資源多，合議組審查人員與兩造當事人均需作事前準備以提高行政效率



聽證程序中係以舉發理由所列之爭點，給予兩造公平陳述意見之機會



聽證程序後，合議組成員將進行討論會議後，再為審定



商標審查業務小提醒



標語識別性審查原則 1/2

- 僅傳達商品或服務的相關資訊，為商品或服務的直接說明，原則上不具識別性（29 I ①）

就是愛膠囊咖啡 飲料零售批發

- 說明性以外習見的廣告宣傳用語，或為競爭同業所必需使用者，原則上不具識別性（29 I ③）

真正的美麗，由真正的健康開始 健身房服務

LA VIE EST BELLE 化粧品

- 後天識別性

你累了嗎？

碳酸飲料、不含酒精的飲料、含微量酒精飲料

用好心腸做好香腸。

香腸；臘腸

FRANCE IS IN THE AIR

航空運輸服務



標語識別性審查原則 2/2

- 高度創意性的標語或含有高度識別性商標的標語，得認定具商標識別性，判斷因素如下：
 - ✓ 整體組合文字是否具創意性或屬暗示性標識
 - ✓ 整體組合文字非直接用以表示指定使用商品或服務品質、功用或其他特性之說明意涵
 - ✓ 非習見廣告用語及競爭同業所必須使用之文字組合型態
 - ✓ 申請人進行商標全球布局之實際註冊及使用情形

核准案例：

EYES TO KILL STELLAR	化粧製劑
The only way is forward	工業用油
IT'S A LOT BETTER AT NOVOTEL	旅館服務
UPS MY CHOICE	物流運輸服務

□ 與他人註冊商標混淆誤認之虞

系爭註冊第1454582號
註冊日期：2011.3.1



廣達香食品(股)
指定商品：
寵物食品、動物飼料等

據以異議註冊商標

NUPLUS

指定商品：草本營養補充品
；乾製及罐裝果蔬等

美商仙妮蕾德公司

中台異第1000418號(不類似)

101行商訴83號判決

- ✓ 購買者均為人類，訴求對象相同
- ✓ 生產寵物食品者與生產人類食品者，並非絕無重疊可能
- ✓ 寵物食品及人類食品均有可能出現在相同賣場
- ✓ 商品雖略有差異，依社會通念仍可歸屬食品類，有混淆誤認之虞

□ 與他人著名商標混淆誤認之虞

系爭註冊第1762145號
申請日期：2015.8.7

多納滋

寶榮開發企業(股)

指定商品：

動物飼料、寵物食品、
寵物飲料等



據以異議商標

多那之



多那之咖啡蛋糕烘焙(股)

中台異第1050385號(11款不成立)

106行商訴52號判決

- ✓ 著名於咖啡、蛋糕、咖啡廳服務
- ✓ 訴求消費者均為人類，生產人用食品業者，亦可能同時生產動物用食品
- ✓ 與人類衣食住行需求有關商品/服務，多可在寵物類別找到相應商品/服務
- ✓ 寵物咖啡廳同時販售人類及寵物食品，並提供人與寵物休憩之場所，行銷管道不無重疊之可能，具高度關聯性，有混淆誤認之虞

□ 與他人著名商標混淆誤認之虞

系爭註冊第1639052號
申請日期：2013.9.26



大大小小行創(股)

指定商品：

動物用化粧品、寵物用
洗髮精等

據以異議商標



法商香奈兒(股)

中台異第1030507號(11款前段成立)

105行商訴131號判決

- ✓ 著名於流行服飾、化妝品等商品
- ✓ 據以異議商標有多角化經營使用
- ✓ 寵物主人將其寵物視為自己小孩般照顧，傳統上人體用或寵物用之嚴格區別，其界限已日漸模糊
- ✓ 據爭商標**跨域發展**於寵物用化妝品，應為相關公眾所能合理認知與預見
- ✓ **兩者商品應屬類似，有混淆誤認之虞**



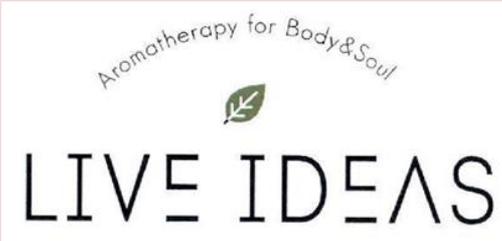
化妝品不適當宣稱詞句審查 1/2

- 衛生福利部105年9月6日部授食字第1051607584號修正「化粧品得宣稱詞句例示及不適當宣稱詞句例示」，整體不得涉及醫療效能、虛偽或誇大等內容

- ✓ 涉及醫療效能
- ✓ 涉及虛偽或誇大
 - 涉及生理功能者，如活化毛囊、抗過敏等
 - 涉及改變身體外觀等，如預防/防止肥胖紋、消脂、窈窕、塑身、豐唇等
 - 涉及特定效用與性能，如不刺激、不過敏、回春等
 - 涉及化粧品製法、成分、含量，如宣稱含有純天然○○○成分，但事實僅為萃取物
 - 涉及製造地、產地或來源，如宣稱「取自海洋深層水」，實則普通地下水等
 - 涉及品質或信譽，如環保無毒等
 - 涉及保證，如最有公信力等
- ✓ 不屬於化粧品效能之宣稱

- 商標圖樣中含有該等不實、誇張、易生誤解之文字，指定使用於化妝品，有使公眾對其表彰商品之性質、品質發生誤認誤信之虞（商30 I ⑧）
- 非就圖樣實質變更，得刪除該部分排除誤信之虞

案例：

<p>OliPass cosmeceuticals</p>	<p>「cosmeceuticals」有「藥用化妝品」之意，「藥用」一詞僅含藥化粧品視個案得宣稱</p>
	<p>「Aromatherapy」有「芳香療法」之意，涉及療程或改變身體外觀等</p>
<p>URBAN DETOX</p>	<p>「DETOX」有「排毒」之意，不屬於化粧品效能之宣稱</p>

- 商標圖樣中含有機/organic等字樣，指定使用於化妝品，有使公眾對其表彰商品之性質、品質發生誤認誤信之虞（商30 I ⑧）



- 證明所指定使用商品之添加物經過「有機」驗證，限縮指定商品(以上商品含有機成分)，得排除有致誤認誤信之虞的適用



- 非就圖樣實質變更，得刪除該部分排除誤信之虞



其他提醒事項

- 經通知補正指定使用之商品/服務名稱並已修正者，日後再申請時，請填寫修正後之名稱，勿填寫原指定不可核收之商品/服務名稱，以減少通知補正，強化審查效率。
- 代理人送件前，請搜尋相關前案，如有前述情形，建議先通知申請人以修正後之商品/服務名稱送件。舉例如下：

原商品/服務名稱	修正後商品/服務名稱
電話購物頻道	電視購物
為人類或動物之衛生服務	美髮、美容、三溫暖、動物美容
悠遊卡	晶片儲值卡

- 商標申請、異動、延展等案件以電子送件日漸增多，簽章應清楚，以利日後核章，保障申請人權益。
- 紙本申請案送件後，經掃描建檔以進行線上審查，簽章亦應清楚，避免掃描後模糊失真。



感謝，並請指教

