



ISO 9001
certification

內容提要

1. 英國脫歐對於歐洲地區智慧財產權保護的影響
2. 新型態的商標介紹-挑戰消費者的感官、觸覺及氣味商標
3. 數位金融時代FinTech來臨與金融科技專利佈局探討
4. 法律小學堂

40866 台中市南屯區文心路一段324號3樓
TEL:886-4-23297766 FAX:886-4-23297755
E-mail:business@asialih.com
www.asialih.com

■辦理國內外專利申請、商標註冊 ■專利、商標、著作權保護、救濟、策略研判 ■智慧財產權相關法律諮詢服務

ALIPO is your best choice

專業團隊:

專利師

律師

商標代理人

專利代理人

壹、英國脫歐對於歐洲地區智慧財產權保護的影響

文·商標代理人鍾文菁

2016/06/23 英國透過公投決定脫離歐盟，英國脫歐之後對於企業在歐盟的智慧財產權佈局會受什麼樣的影響？要解析發展必須由歐盟專利、歐盟商標及歐盟設計專利分別探討。

一、歐盟專利：

由於歐盟專利的主管機關為歐洲專利局EPO (European Patent Office)，並非歐洲智慧財產局EUIPO (European Intellectual property office)，加入歐洲專利公約 (the European Patent Convention, EPC) 的國家亦包含了其他非歐盟成員國，故預料英國脫歐並不會對歐盟專利的申請或保護產生任何影響。

然而英國的脫歐決定將對即將於2017生效之 (Unified Patent Court, UPC) 和歐盟單一專利 (the EU Unitary Patent) 產生影響。UPC目前尚在等13個已簽署的成員國批准生效，而英國脫歐前英國國會是否會繼續這個批准生效的程序尚有待觀察。然不論如何，英國脫歐勢必使預計2017年春天生效之歐盟單一專利計劃有所延宕。同時一旦英國脫歐，倫敦是否還能保有單一專利法院的席位之一尚未明確。

二、歐盟商標與歐盟設計

歐盟商標及設計係屬於EUIPO的管轄，在英國正式脫歐前一切效力正常，脫歐正式生效後，則會面臨英國已不再是歐盟成員國，理當不適用由歐盟EU所負責的EUTM及EU Design，未來的走向有各種不同的推測，較有可能的發展是給予原有的歐盟商標或設計一個緩衝期 (預計三個月到六個月)，使其可以進行轉換為英國國家商標或是英國國家設計專利。但因事態尚未明朗 (預計至少還要兩年時間)，目前只能預測可能發展，故建議有意在歐盟取得商標或設計保護的申請人，先依原定計畫申請歐盟商標或設計，待確定有過渡性規定公布，再調整申請策略。

但要特別注意有關未使用商標的撤銷程序，在英國脫歐之後，如果原來的歐盟商標僅在英國使用，可能會面臨三年未使用的撤銷程序，屆時必須由法院進一步考慮是否接受在英國脫歐前，歐盟商標於英國境內的使用是否可視為歐盟境內使用。

所以建議歐盟商標所有人或申請人，儘可能在英國以外之歐盟地區使用已註冊之歐盟商標，以避免未來脫歐生效後因未使用而遭撤銷。另外，過去在歐盟地區所提供的Unregistered European Design 之三年保護期，預計將不再涵蓋英國。

參考資料 | EU Referendum Result - What does it mean for IP?
[http://ppt.cc/LUz7N]

貳、新型態的商標介紹 挑戰消費者的感官、觸覺及氣味商標

文·商標代理人鍾文菁

一、前言

在全球化的激烈競爭環境之下，企業開始不斷的推陳出新，並依據其產品之銷售區域及消費族群的不同，提供多樣性的產品，以滿足不同地域、文化、年齡及種族的消費者需求。如何讓自己的品牌在眾多類似產品中脫穎而出，已成為現今企業一個重要的課題。企業為使自己的品牌能在消費者心目中佔有一席之地，紛紛將非傳統型態的商標與其產品或服務的來源加以聯結，期望就此在消費者心中佔有一席之地。除了可視覺的商標 (顏色商標和立體商標) 外；企業更進一步的擴大請求商標保護範圍，將商標保護的標的擴及非視覺的商標，例如氣味、觸覺和聲音等範圍。

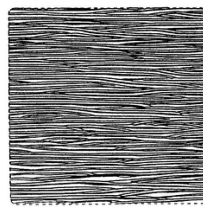

人類的五種感官，視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺在生活中都佔有非常重要的位置，感受的強烈程度亦相去不遠，然而從識別商品及服務來源的演進看來，視覺一直是擔任最主要辨識的憑藉。視覺可感知的非傳統商標，如立體、顏色、動態等，因為可以被看見且可以被印刷出版，在審查及公告周知的困難度上，相較於非視覺的非傳統商標容易克服，從消費者的角度來看，在選擇商品或服務時，可視覺的商標較能被引導告知它們是表彰商品或服務來源的商標；相反的，如果是視覺不可感知之商標，消費者必須要透過其他的感官來感受，例如聽、聞、嚐或觸摸來確認商品或服務之來源，這些感官因為看不見，每個人的感受不同、描述能力不同，而形成因人而異的定義。

二、觸覺商標

所謂觸覺商標，係指商品表面的觸感具有特殊性，消費者可經由觸摸其表面而得知產品之來源，方符合商標之識別性要件，進而有機會取得商標註冊。觸覺商標除須符合識別性要求外，同時必須符合非功能性的要件，才能註冊成為商標，具體來說，觸覺商標不可以保護具有影響成本或用途的目的。國際上取得觸覺商標註冊的案例也非常有限，雖然觸覺商標目前還算少數，要取得註冊的困難度也很高，但仍有不少廠商對於這種新型態的商標感到躍躍欲試。市場調查人員為了進一步瞭解觸覺對消費者的行為是否造成影響，而針對觸覺與商品之間的關係進行了市場調查。2009年的消費者研究雜誌表示，觸摸增加消費者的主導意識和提高消費金額，他或她是願意支付。市場上常見的做法，例如蘋果的零售商店，提供免費試用優惠或是提供試駕車，通過感官的觸覺體驗吸引消費者。

儘管觸覺有很多正面的運用，但對於觸覺商標的申請影響卻不大。美國一些早期的觸覺 (質感) 商標是由時尚產業運用於時尚產品上。如知名品牌路易士威登 (LV) 在1996年透過觸覺商標第2, 263, 903號來保護其高級產品線中具有獨特觸感表面的手工製作行李或皮包。同樣的在1996年美國時尚品牌Dooney & Bourke亦提供使手證據以申請觸覺商標來保護其具有鵝卵石紋表面的手提包，並取得美國第2, 252, 278號和第2, 252, 280號註冊商標。在國際組織方面2006年11月，國際商標協會INTA的主席委員會通過在適當的情形下，支持擴大承認保護觸覺商標的註冊，此舉係公開承認觸覺商標具來源識別功能。

案例介紹：

美國註冊第2, 263, 903號商標	LV手提包實品
	
商標說明：該商標由特徵鮮明的人造紋理圖案應用於申請者各種產品的表面。	

三、氣味商標

氣味商標係指申請人商品或包裝本身所帶有的特殊氣味，而該氣味具有識別性，當消費者可以透過某種氣味對某項產品產生聯想時，即消費者會了解該氣味是某項產品所特別獨有的，這種消費者能夠透過氣味來區別商品或服務的來源時，該氣味即可成為一種代表商品的標誌，可稱之為氣味商標。

以氣味為主的產業當屬香水產業，一個單一的香水產品可能牽涉到的智慧財產權保護相當多樣，其中包含香水品牌的文字商標保護、香水瓶身及包裝則可透過立體商標或設計專利保護與香味透過氣味商標取得保護。在近年來的歐洲法院 (Court of Justice of European Union, CJEU) 相關案例中，也多可見到與香水有關之商標案件 (CJEU, 18 June 2009, C-487/07, L' Oreal c/Bellure NV.)。但香水之氣味因涉及功能性問題，目前並無法取得註冊。

根據心理學家研究發現，在人類所有感官當中，氣味對於記憶具有最強烈的影響，遠比聲音或影像較能喚起人類的記憶。氣味是一個令人難以置信的強大的行銷工具，世界上已知的氣味約有100,000種，約有1000種被列入主要氣味及其無數氣味組合，每一種都具有潛在影響人的心情和行為。一項研究表示，當我們接觸到一個令人愉快的香味，高達超過40%的機會可以改變我們的心情，尤其會喚起美好的回憶。故有人說「氣味」是人類最初最久的記憶，英國《神經元》(Neuron) 雜誌於2004年發表之研究報告指出，嗅覺和味覺是人類所有感覺記憶中最不容易被忘記的，相較於視覺記憶在幾天甚至幾小時內就可能被淡化變得模糊不清，嗅覺和味覺卻能令人記憶長久。故現代企業亦追求以氣味來表彰其商品或服務來源，希望消費者能透過味道來識別來源。

目前我國主管機關智慧財產局亦已受理數件新型態的商標申請案，但基於審查及公告周知的困難度高，目前均在審查中，尚無核准案例。其中以白花油國際有限公司所申請之101037009號商標申請案為案例說明：其商標描述：「本件為氣味商標，如所附樣本 (萬應百油精)，係一種含有葉綠素混合氣味之西藥藥油，該葉綠素氣味非為功能性配方，具有其獨特性及識別性。」氣味商標面臨的最大挑戰是如何使氣味商標註冊滿足清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之

方式呈現，以及審查的標準如何訂定？審查過程中氣味商標要面臨的是如何符合形式要件、氣味耗盡、氣味混淆及功能性等問題，另外如何保存商標之氣味及如何將取得註冊商標之氣味加以公告，讓社會大眾及其可能競爭者了解該氣味已註冊為商標，如果能克服這三點問題，相信氣味商標的註冊在台灣應該指日可待。

四、結論

世界各國都在平衡商標保護及公共利益與不妨礙經濟增長的原則下，朝著提供企業最大的保護範疇的目標前進。雖然各式非傳統商標已陸續被各國智慧財產局所接受，成為可註冊為商標之標的。現今商標之態樣也相對多元，但相較於已被在世界各國接受數以百萬計的已註冊傳統商標，非傳統標仍有屬於極少數，隨著時代的變革，或許在不久的將來，非傳統商標會更容易被社會大眾所接受，並視其為表彰商品或服務來源的標誌。

參考資料

1. 朱稚芬、鍾桂華，非傳統商標之「看不到」篇 - 以美國與歐洲案例為中心，智慧財產權月刊 109 期，2008年1月，頁94~95。
2. 網路資料 - 【http://ppt.cc/bU5H4】，最後瀏覽日期：2015/12/14。
3. Corby Anderson, Naser Baseer and Paul Jones, STRATEGIC INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN FRANCHISE SYSTEMS: BEYOND TRADEMARK REGISTRATION, American Bar Association 37th Annual Forum on Franchising, 2014/10, page 6.
4. 朱稚芬、鍾桂華，參前註12，頁96。
5. 許曉芬，從法國法院判決談我國以著作權保護香水之可能性，智慧財產權月刊167期，2012年11月，頁76~77。

利在美國近年不易取得專利，把握機遇期全力發展與政府政策支持，企業對於專利策略應積極佈局專利與迴避設計專利。

(2)政府法規鬆綁：為發展金融科技，新政府將大幅鬆綁第三方支付法規限制，且金管會決定鬆綁「身分確認機制」，允許用手機號碼即可註冊為會員，第三方支付從網關支付出發，走向以帳戶為中心的支付，行動支付成為趨勢，並會發展為虛實多元的「全通路支付」環境。市場評估這項修正，對歐付寶、ezPay台灣支付這兩家機構，助益最大。

(3)提升金融機構的營運能力，同時大幅降低成本結構。金融科技影響大部分金融機構前台和後台的營運模式和產品設計。它提供了一種新的方式：

給予客戶建議、處理交易訊息、分析數據、幫助客戶做出更好選擇，有效管理產品組合、更充分利用行動科技技術等。

結論：

公聽會指出，台灣金融業不重視金融科技專利研發，所以申請金融專利件數相當少。「金融業的IT部門著重IT系統的維運，而非金融科技產品的研發，加上相關人才缺乏與專利審核時間較長，銀行在新產品上線的時間壓力下放棄專利申請，所以申請金融專利件數相當少。」

以目前數據來看金融科技專利核心技术都在美國，因此難保未來台灣在發展金融科技時將會面臨訴訟之威脅，尤其目前國內金融業積極走出往外拓展的情況下將未來可能會面臨一波嚴峻的專利挑戰。

參、數位金融時代FinTech來臨與金融科技專利佈局探討

文·鍾富澄

前言

金融科技 (Fintech) 結合金融 (Finance) 和科技 (Technology) 兩字，由愛爾蘭的 National Digital Research Centre in Dublin 定義為將創新的元素融入金融服務。意味著以科技的方式，針對效率較低的金融服務 (例如：業務模式、產品、流程、應用系統等) 作出改善，讓主掌 FinTech 技術、Knowhow 的資訊網路業，半逼迫式的開啟全球傳統金融競爭新紀元，也將科技產業、網路產業一起結合成數位金融領域。

舉例來說我們常見的銀行叫號服務、電話下單交易等，都是科技和金融相互應用的例子。「金融服務將不只是一個『地方』，而是一種『行為』！」，這句耳熟能詳的話，點出了金融科技未來的走向。金融科技崛起的核心價值，正是因為它能降低營運成本、差異化服務內容以及增加顧客的黏著度。拆解金融行為的內涵，大致可分為在消費、投資、保險、籌資這四個環節。

近兩年中國支付寶從第三方工具做為切口，闖入投資融資、保險、理財等金融業地盤。台灣發現中國民眾可以繳水電手機費、搭計程車、買早餐，可以買基金、買保險等多元便利，科技的創新突破與運用往往帶來傳統的銀行必須被迫的跟進，因為跟不上時代的科技進步將會被取而代之。

例如：Uber 的出現威脅著全球的計程車產業，金融科技的出現，也讓金融業產生了 Uber 時刻，徹底影響相關行業的就業人數。

金融專利全球布局案件量激增：

從全球競爭角度來看，以美國金融業者最為積極，專利數量排行榜前5名，有4名來自於美國，如VISA有1342件、美國銀行1052件、萬事達卡808件與摩根大通532件。值得注意的，除了美國外，南韓業者專利數量也相當多，在亞洲國家中，表現亮眼。南韓新韓銀行 (Shinhan Bank) 以907件專利，名列第3名，而中小企業銀行 (Industrial Bank of Korea, IBK) 以232件名列11名，友利銀行 (Woori Bank) 以206件名列13名。南韓不僅金融業者注重專利，科技公司也致力於專利申請。如南韓SK電訊 (SK Telecom)、三星與LG等公司也都有大量金融科技專利。

國內金融專利布局：

我國立法院在3月2日於舉辦一場金融科技專利公聽會中所揭露之智慧局資料，金融科技專利公聽會中所揭露之智慧局資料，赫然發現近五年來國內金融科技申請排名

前三名，依次為騰訊、阿里巴巴、與中華電信，顯示我國金融業在數位金融發展嚴重落後，根據資料統計國內業者對於金融專利布局經濟部統計，近10年國內外於FinTech核心專利技術申請量，陸商阿里巴巴、美商雅虎即分別以150、125件包辦前2名，另核准量前2名也分由日商樂天 (73件) 與雅虎 (48件) 拿下，顯見外商在台布局野心勃勃。但反觀國內業者，以電信業龍頭中華電信較為積極，過去10年申請金融科技專利113件、獲核准44件。以申請與核准量來看，在國內外公司統計皆排入第3名，也是國內申請人唯一申請件數破百的公司。我國金融產業在FinTech專利申請上趨於保守，前5名分別是國泰世華 (11件)、中國信託銀行 (4件)、聯合信用卡處理中心 (4件)、永豐銀行 (3件)、中國信託金融控股 (2件)，並無一家公股銀行加入。

金融科技創新的機會與優勢：

(1)對於專利：外國銀行尚未在我國明顯專利布局，且商業方法專

參考資料

1. 2016資誠全球金融科技調查報告, PWC 2016/3/14 at [http://pwc.to/2aEZGRs]
2. 科技新報 [http://technews.tw/tag/fintech/]
3. 玉山銀行 [https://www.esunbank.com.tw/about/448.essay]
4. 維基百科 [https://zh.wikipedia.org/wiki/金融科技]
5. 數位時代 [http://www.bnext.com.tw/article/view/id/38095]
6. 智慧財產局 [https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=596443&ctNode=7127&mp=1]



法律小學堂

問題：

甲公司和乙公司為兩家製造相同商品之法人，具有競爭關係，某日甲公司從乙公司宣傳廣告單中驚覺乙公司的產品和甲公司日前登記之新型專利產品雷同，於是甲公司決定先發函給下游客戶，告知乙公司產品可能有侵害到甲公司專利的時候，請廠商尊重甲公司專利權，否則將採取相關法律行動云云，不料此舉造成甲公司同時遭到公平交易委員會處以罰鍰，又遭乙公司委任律師向當地地方法院提起損害賠償之訴。

姜林青律師：

一、甲公司對於乙公司的部分：因為雙方製造相同或類似產品，依據公平交易法第4條規定：「本法所稱競爭，指二以上事業在市場上以較有利之價格、數量、品質、服務或其他條件，爭取交易機會之行為。」，屬於競爭地位，因此當公平交易委員會主動調查後，發現甲公司為了競爭目的，而有陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事時，將移交該案件於檢察署，因為該案涉及刑事責任；又調查發現甲公司有其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，公平交易委員會將限期命其改善，並處以新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰。

二、甲公司對於下游客戶的部分：根據公平交易委員會發布「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第3點規定，甲公司必須先取得認定乙公司產品確實侵害甲公司專利的一審判決；或者是甲公司透過專業鑑定機構作成侵權鑑定報告，並且發函給下游客戶前先向乙公司發函請求排除侵害，否則甲公司可能被公平交易委員會認定違反該處理原則，認定甲公司亂發警告函，且發函行為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為，除限期命甲公司改善外，同時處以新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰。

準此，對於專利產品除專利權的保護範圍外，對於競爭對手為了競爭目的所為之發函行為，公平交易委員會有相關處理原則規範，若被認為有妨害公平競爭秩序、損害他人專利權或商標權者，將注意有相關刑責和行政罰之規定。但只要符合相關規定，被認定為正當行使權利的行為，此時當然不受公平交易法的規範。

參考法條

公平交易法第24條、第25條、第26條及第37條、第42條；公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第3點、第5點。

台灣發明 · 無限創新

