

## 元宇宙與設計專利之關係再探究：歐盟篇

徐銘峯

### 壹、前言

### 貳、歐盟共同體設計制度與元宇宙數位設計交錯產生的課題

一、歐盟共同體設計制度概要介紹

二、元宇宙數位設計在共同體設計制度衍生之課題

### 參、歐盟共同體設計是否能保護元宇宙數位設計

### 肆、歐盟如何審查元宇宙數位設計申請案

一、新穎性

二、獨特性

### 伍、歐盟共同體設計權效力是否能橫跨虛實世界

一、把「實體物品」數位化是否侵權

二、把「立體物品」平面化是否侵權

### 陸、結論及建議

作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利高級審查官。  
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。



## 摘要

本文乃「元宇宙與設計專利之關係再探究：美國篇」的續篇，旨在探析歐盟在「元宇宙數位設計」課題的運作實務，研究範圍包含設計保護對象、有效性審查及權利效力等課題。

關鍵字：元宇宙、設計專利、數位設計、歐盟、共同體設計

Metaverse、Design Patent、Digital Design、European Union、Community Design

## 壹、前言

2021年年底Meta創辦人祖克柏提出了「元宇宙」一詞後，產官學界就開始高度關注相關議題的發展，面對元宇宙等新興科技襲來的數位浪潮，經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）近年致力於元宇宙在不同智慧財產權類型的應用，期能在國家創新政策推進扮演更積極的角色。然而，相較於元宇宙在商標、著作權的討論方興未艾，吾人對設計專利之探討卻蕭瑟秋涼，伴隨著元宇宙賦予設計保護制度更多的內涵及變化之際，智慧局首開先例在2022年6月公布「元宇宙與設計專利之關係」研究報告（下稱：分析報告）供各界參考<sup>1</sup>，不過該分析報告主要是鎖定在國內實務，對於其他工業化國家就此課題的運作實務為何，當時沒有進一步探究，嗣後國內曾出現過關於美國相關實務分析，惟對於歐盟探討仍付之闕如。鑒於歐盟共同體設計規則自2001年立法迄今才20餘年，是一部很靈活又有抱負的設計保護制度，本文爰以「元宇宙與設計專利之關係再探究」為題，為讀者介紹歐盟在元宇宙數位設計的運作實務。

## 貳、歐盟共同體設計制度與元宇宙數位設計交錯產生的課題

### 一、歐盟共同體設計制度概要介紹

歐盟共同體設計是一種設計權效力及於歐盟成員國的跨國保護制度，法源依據係源自「共同體設計規則<sup>2</sup>」（下稱：設計規則），其特色主要在於同一法律架構下又切分成二種保護設計的方式（表1）：其一是提供3年效期而以公開設計生效的「不註冊共同體設計<sup>3</sup>」（unregistered Community design），其二是提供

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局，元宇宙與設計專利之關係，2022年6月14日，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-910395-b3a07-1.html>（最後瀏覽日：2023/10/02）。

<sup>2</sup> Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs amended by Council Regulation No 1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs.

<sup>3</sup> 設計規則第11條。

最長 25 年效期而以申請主義生效的「註冊共同體設計<sup>4</sup>」（registered Community design），目前執掌註冊設計申請案的專責機關為歐盟智慧財產局<sup>5</sup>（EUIPO），這二種保護方式在註冊要件都相同。差別在於「不註冊共同體設計」採用的是著作權思維，因此無須審查亦不生繳費的問題，不過設計權效力僅及於他人抄襲仿冒，易言之，如果被控侵權人能證明自己設計是「獨立創作」者，不構成侵權。相較之下，「註冊共同體設計」則融合專利、商標思維，需提出申請案，並由 EUIPO 審查是否符合設計定義及公序良俗之規定，這當然衍生出申請及延展註冊費的成本支出，好處是註冊共同體設計權具排他權效力，被控侵權人不能以「獨立創作」作為規避侵權的理由。

表 1 歐盟共同體設計制度體系表

	不註冊共同體設計	註冊共同體設計
註冊要件	新穎性、獨特性 <sup>6</sup>	
如何取得保護	在歐盟公開 <sup>7</sup>	向 EUIPO 申請 <sup>8</sup>
審查方式	不審查	形式審查
費用	免費	申請費 <sup>9</sup> 、延展註冊費 <sup>10</sup>
設計權效力	禁止拷貝 <sup>11</sup>	排他權 <sup>12</sup>
保護期限	3 年 <sup>13</sup>	25 年 <sup>14</sup>

歐盟共同體設計制度提供「不註冊共同體設計」及「註冊共同體設計」供使用者選擇，或許讀者想知道這二種制度何者較受青睞，歐盟過去曾利用問卷及公

<sup>4</sup> 設計規則第 12 條。

<sup>5</sup> European Union Intellectual Property Office.

<sup>6</sup> 設計規則第 4 條第 1 項。

<sup>7</sup> 同註 3。

<sup>8</sup> 設計規則第 35 條。

<sup>9</sup> 設計規則施行細則第 6 條。

<sup>10</sup> 設計規則施行細則第 22 條。

<sup>11</sup> 設計規則第 19 條第 2 項。

<sup>12</sup> 設計規則第 19 條第 1 項。

<sup>13</sup> 同註 3。

<sup>14</sup> 同註 4。

眾訪談做過調查，分析結果顯示「不註冊共同體設計」具有省去繁文縟節、節省成本的優勢，但僅有 8% 受測者會使用此種方式來保護設計，主要集中在中小企業和年輕設計師<sup>15</sup>。另有 71% 的受測者偏好使用「註冊共同體設計」，主因在於它的設計權效力有涵蓋全歐盟的優勢，更重要的是全球僅有少數國家（區域）設有像歐盟的「不註冊共同體設計」制度，一旦申請人想要跨國尋求設計保護，仍必須向 EUIPO 請求核發國際優先權證明文件，再向其他國家（區域）提出註冊設計申請案，這是「不註冊共同體設計」無法做到的<sup>16</sup>。

## 二、元宇宙數位設計在共同體設計制度衍生之課題

伴隨著元宇宙議題的興起，現今有愈來愈多的設計開始以數位化格式呈現，無論是虛擬空間也好、虛擬物品（含虛擬人物）也罷，都開始在商業市場上創造價值。其中最讓作者印象深刻的，應該是 Gucci 在 2015 年曾推出一款如圖 1 所示之「Dionysus Bag with Bee」皮包（下稱：實體包），這款包包在實體店面要價 3,400 美元。2021 年 Gucci 和元宇宙平臺 ROBLOX 合作，將實體包作成如圖 2 所示之虛擬物品（下稱：虛擬包）採限時限量的方式在 ROBLOX 平臺販售，原先要價只要美金 6 元的虛擬包被炒作到美金 4,115 元，比實體包還貴。我們先從上述案例做一個議題設定，就是元宇宙中的虛擬物品是否能作為共同體設計保護對象。



圖 1 實體包<sup>17</sup>



圖 2 虛擬包<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Europe Economics, *The Economic Review of Industrial Designs in Europe*, p. 17, 2015.

<sup>16</sup> European Commission, *Commission Staff Working Document—Evaluation of EU legislation on design protection*, p. 21, 2020.

<sup>17</sup> 圖片來源：<https://theluxurycloset.com/us-en/women/gucci-beige-gg-supreme-canvas-and-suede-medium-dionysus-bee-embroidered-shoulder-bag-p377918>（最後瀏覽日：2023/10/02）。

<sup>18</sup> 圖片來源：[https://roblox.fandom.com/wiki/Catalog:Gucci\\_Dionysus\\_Bag\\_with\\_Bee\\_\(3.0\)](https://roblox.fandom.com/wiki/Catalog:Gucci_Dionysus_Bag_with_Bee_(3.0))（最後瀏覽日：2023/10/02）。

前述案例乃實體包和虛擬包皆出自 Gucci 之手，但如果不是的話會不會引發智慧財產權爭議？例如前陣子發生在商標領域的「MetaBirkin」訴訟<sup>19</sup>，就發生藝術家將柏金包改作成 NFT（Non-Fungible Token）的商標權紛爭，姑不論這類 NFT 商品是否可認定為藝術創作，但虛擬物品在數位市場所散發的商業魅力，已成不爭的事實，且其中的外觀設計又是展現商業價值的精髓所在。回到 Gucci 包案例，該公司在 2015 年 2 月 25 日向 EUIPO 提出如圖 3 所示之註冊共同體設計申請案，嗣後該公司在所有你能想出來的國家申請註冊設計，其中當然包括我國。



圖 3 歐盟註冊共同體設計（手提包）<sup>20</sup>

但相信大家也看到 Gucci 是以「手提包」作為設計名稱向 EUIPO 提出申請，問題是現在元宇宙有許多虛擬物品都是取材自現實世界物品而來。以這件案例來說，如果有人循「MetaBirkin」模式把實體包作成虛擬包或 NFT 來牟利，會不會侵害 Gucci 的註冊共同體設計權？因此本文會透過歐盟法規及案例探討共同體設計權效力是否能涵蓋虛實世界。綜上所述，作者在探討歐盟相關課題的運作實務時，會把以下第 1~3 項問題依序探討。

**問題 1.** 歐盟共同體設計是否能保護元宇宙數位設計？

**問題 2.** 歐盟如何審查元宇宙數位設計申請案？

**問題 3.** 歐盟共同體設計權效力是否能橫跨虛實世界？

<sup>19</sup> *Hermès International, et al. v. Mason Rothschild*, 1:22-cv-00384 (SDNY).

<sup>20</sup> 歐盟共同體設計設計號：002640870-0004、我國設計專利公告號：D178963、中國大陸公告號：303615150S。

## 參、歐盟共同體設計是否能保護元宇宙數位設計

在探索歐盟共同體設計是否能保護元宇宙數位設計之前，首先應先了解歐盟共同體設計保護對象有哪些？這通常可揆諸立法例如何對「設計」下定義著手，在歐盟這會涉及到二個重要觀念，其一是「外觀」、其二是「產品」。

在「外觀」的解釋上，歐盟立法例採用開放式列舉法，其包括線條、輪廓、色彩、形狀、織品、產品本身的材料或其裝飾<sup>21</sup>，但不以此為限。據學者轉述，在歐盟立法者的眼中，他們最初是想要把所有能產生經濟價值的外觀都納入設計定義<sup>22</sup>。也正因為如此，立法者不希望把「產品」作太狹隘的解釋從而限制設計師尋求保護「外觀」的可能，因此歐盟立法例把「產品」定義解釋到非常寬，舉凡電腦程式以外的任何工業或手工用品，包含複合式產品的零件、包裝、配置（get-up）、圖形符號、字型都算<sup>23</sup>。前述立法例對「產品」的解釋透露出二個訊息，其一是「工業」或「手工」用品可能會讓人誤將「產品」解釋成實體物，但由於「圖形符號」、「字型」也被視為「產品」之故，因此歐盟對「產品」的理解已隱含了「非實體物」範疇，這和美國、日本將「物品」限縮在實體物的觀念有天壤之別。其二，歐盟是透過著作權來保護「電腦程式」<sup>24</sup>，然而「電腦程式」所產生的結果，例如圖像設計（圖形化使用者介面或電腦圖像）都還是能成為共同體設計保護對象。準此，拷貝電腦程式以產生受到設計保護之圖像設計者，該拷貝行為可能會同時侵害到設計權及著作權（電腦程式著作、美術著作）。

元宇宙是基於對現實的模擬與想像打造出來的虛擬世界，但只有可透過視覺觀察到的元宇宙數位設計，才能符合設計定義對「外觀」的要求。另外 EUIPO 在 2022 年 9 月公布的官方文件中將「產品」解釋成任何實體或「虛擬」之工業或手工製品，這也讓元宇宙數位設計更能夠以虛擬製品成為設計保護對象<sup>25</sup>。基此，

<sup>21</sup> 設計規則第 3 條第 1 項。

<sup>22</sup> U. Suthersanen, *Design Law: European Union and United States of America*, p.95 (2nd ed., London, 2012).

<sup>23</sup> 設計規則第 3 條第 2 項。

<sup>24</sup> Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs – 111/F/5131/91-EN Brussels, June 1991, para. 5.6.2. p.76.

<sup>25</sup> Kelly BENNETT & Thom CLARK, *Trade marks and designs in the metaverse: legal aspects/EUIPO practice*, p.33~34, 2022.

元宇宙數位設計能以電腦程式的視覺性要素成為保護對象，另有別於用平面呈現的靜態或動態圖像，元宇宙數位設計具有「立體化」及「空間化」的視覺特徵，立體化特徵通常是藉由「虛擬物品」（圖4）及「虛擬人物」（圖5）以呈現其視覺外觀，在圖式上的揭露方式會和實體物作法很像，即圖式通常會出現立體圖及六面視圖，空間化則是以「虛擬空間」（圖6）顯現，在圖式上的揭露方式會和室內設計的作法雷同，即圖式通常會以不同視角來呈現具有景深的內部空間外觀。上述的元宇宙數位設計還會搭配圖形化使用者介面以作為人類和虛擬世界互動的橋樑，但不在本文探討範圍內。



圖4 虛擬物品<sup>26</sup>



圖5 虛擬人物<sup>27</sup>

<sup>26</sup> 共同體設計 EM015022723-0001。

<sup>27</sup> 共同體設計 EM015035536-0001。



圖 6 虛擬空間<sup>28</sup>

儘管歐盟把設計保護對象詮釋得包山包海，外界仍呼籲歐盟當局有必要把一些新型態的數位設計寫進設計定義中。歐盟執委會遂於 2022 年 11 月所提交的設計規則修正草案中，把「產品」一詞擴大到任何實體物（physical object）或「數位形式」（digital form）呈現的工業及手工用品<sup>29</sup>。最新一輪的討論結果是歐盟理事會在 2023 年又以配合數位時代及未來技術發展為由，將前開「數位形式」一詞擴張到「非實體物」（non-physical form）<sup>30</sup>，以上作法有助於支持 NFT 及元宇宙數位設計在商業上的擴展運用。綜上所述，本文將設計規則修正草案對照表整理如表 2 所示：

表 2 歐盟共同體設計規則第 2 條第 4 款前段修正草案對照表

現行條文	修正條文
「產品」係指任何工業或手工製品，包括組裝在複合式產品之零件、包裝、配置、圖形符號、字型，但排除電腦程式。	「產品」係指任何工業或手工製品，不論其是否實施在實體物或是以 <b>非實體物</b> 顯現者，但排除電腦程式，其包含： 1. 包裝、成組物品、物品的空間排列、環境的內部及外部，及組裝在複合式產品之零件； 2. 圖形創作或符號、標誌、表面圖案、字體，及 <b>圖形化使用者介面</b> 。

<sup>28</sup> 共同體設計 EM007385208-0004。

<sup>29</sup> European Commission, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, p.18, 2022.

<sup>30</sup> Council of the European Union, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the legal protection of designs (recast), p.16, 2023.

## 肆、歐盟如何審查元宇宙數位設計申請案

在申請歐盟註冊共同體設計時，EUIPO 僅會審查申請案是否符合設計定義及公序良俗<sup>31</sup>，這有點類似我國新型專利形式審查制的做法。至於新穎性及獨特性等實體要件的審查，則留待日後無效程序再議<sup>32</sup>（類似我國專利舉發制度）。

基於歐盟官方文件已指出元宇宙數位設計係屬一種圖形創作或圖形化使用者介面，且本文也歸納其具有「立體化」特徵。在此將以你我都曾玩過的「Candy Crush」手遊為題，就該遊戲所出現的虛擬糖果註冊共同體設計權，介紹歐盟的無效審判實務。這起事件發生的起因是「Candy Crush」母公司 King.com Ltd（下稱：設計權人）曾為該手遊取得超過 800 件註冊共同體設計權，設計權人在 2013 年發現二家美國公司<sup>33</sup>所推出的「Candy Mania」手遊（圖 7），不論在遊戲畫面和遊戲名稱皆與自家的「Candy Crush」（圖 8）高度雷同，設計權人遂在馬爾他（歐盟成員國）提起商標侵權訴訟，其中一家美國被告公司<sup>34</sup>（下稱：無效申請人）向 EUIPO 無效審判部（下稱：審判部）提出 5 件註冊共同體設計無效案作為反制，本文就新穎性及獨特性各挑選一篇案例作介紹。



圖 7 Candy Mania 遊戲畫面

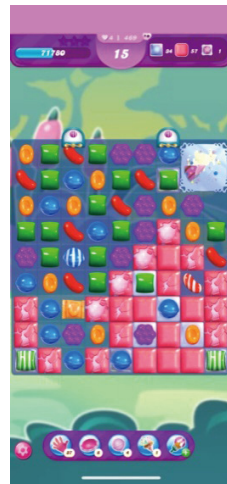


圖 8 Candy Crush 遊戲畫面

<sup>31</sup> 設計規則第 9 條。

<sup>32</sup> 設計規則第 47 條第 1 項、歐盟共同體施行細則第 11 條第 1 項。

<sup>33</sup> Teamlava LLC & Storm8 Studios LLC.

<sup>34</sup> Teamlava LLC.

## 一、新穎性

### (一) 「虛擬果凍豆」無效案例<sup>35</sup>

依據歐盟設計規則規定，若系爭設計在申請日（優先權日）前有與之相同設計已公開者，將會喪失新穎性<sup>36</sup>。另相同設計的判斷允許二設計間存在非關實質的細部差異（immaterial details）<sup>37</sup>。

本案系爭設計的產品名稱為「螢幕顯示及電腦圖像<sup>38</sup>」（screen displays and icons），也就是圖9「Candy Crush」中可用手指移動的虛擬糖果，無效申請人以俗稱雷根糖的圖10「果凍豆」（Jelly Bean）作無效證據。設計權人以系爭設計為電腦圖像，其用途在於藉由視覺輔助以控制電腦程式，無效證據則是一種零食，且色彩上有所差異為由，主張系爭設計與無效證據為不同設計。



圖9 系爭設計



圖10 無效證據

審判部審理時指出，歐盟共同體設計對於新穎性的判斷向來毋庸考慮設計所應用產品為何，也就是拿「果凍豆」和「螢幕顯示及電腦圖像」論究新穎性，並無不可。再來基於系爭設計是以黑白圖片顯示，故不應認定其主張特定色彩，因此在比對時不應將系爭設計的色彩（紅色）納入考量。綜上所述，基於系爭設計及無效證據皆具有腰豆形外觀，故系爭設計最終因不具新穎性而設計權無效，另基於系爭設計因欠缺新穎性而無法與無效證據產生不同視覺效果之故，該系爭設計亦不具獨特性。

<sup>35</sup> Case R 1947/2015-3, TeamLava, LLC v. King.com Limited, (1 December 2016) Decision of the Third Board of Appeal.

<sup>36</sup> 設計規則第5條第1項。

<sup>37</sup> 設計規則第5條第2項。

<sup>38</sup> 歐盟註冊共同體設計註冊號：2216416-0054。

## （二）臺歐盟審查實務比較

由於歐盟對新穎性判斷完全不在乎產品為何，因此「實體果凍豆」可用來作為「虛擬果凍豆」不具新穎性的無效證據。相較於歐盟在共同體設計的新穎性判斷只論外觀是否相同，不問產品為何。我國設計專利新穎性判斷除了應考量外觀是否相同或近似外，尚應審究該設計所應用之物品是否相同或近似<sup>39</sup>。以本案為例，基於該名稱為「螢幕顯示及電腦圖像」，在我國會將該圖像設計所應用之物品認定為「可應用於含有螢幕顯示之各類電子資訊產品的『電腦程式產品』」，倘無效證據為可食用「果凍豆」，因食品之物品性質與電腦程式產品截然不同，即便外觀長得一模一樣，在我國還是會因二者為不相同、不近似之物品，而難以作為「虛擬果凍豆」不具新穎性之無效證據。

此外，臺歐盟在新穎性的審查操作上有一個很大的差異，就是歐盟認為新穎性是一種客觀判斷，所以沒有判斷主體<sup>40</sup>。相較之下，我國專利法雖未規定新穎性審查之判斷主體，惟基於設計專利權效力旨在排除他人於消費者市場抄襲或模仿設計專利之行為，因此在侵權比對、判斷時，會以「普通消費者」為主體來判斷被控侵權對象與系爭設計是否為相同或近似之設計<sup>41</sup>。鑒於我國設計專利侵權判斷及新穎性皆有相同、近似設計判斷之故，因此我國新穎性會以「普通消費者」作為判斷主體，最後就是我國與歐盟的新穎性引證皆只能和單一先前技藝進行比對<sup>42</sup>。綜上，本文將臺歐盟新穎性實務差異整理如表3所示：

<sup>39</sup> 我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查 3-3-8~3-3-9 頁。

<sup>40</sup> C-32/08 Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) v Cul de Sac Espacio Creativo SL and Acierta Product & Position SA [2009] ECLI:EU:C:2009:418.

<sup>41</sup> 我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查 3-3-8 頁。

<sup>42</sup> 我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查 3-3-7 頁。

表 3 臺歐盟新穎性實務差異比較表

	歐盟	我國
判斷基準	相同設計	相同、近似設計
是否需考量產（物）品	否	是
實體物品是否能作為虛擬物品的無效證據	是	否
判斷主體	無	普通消費者
能否使用「組合引證」	否	否

## 二、獨特性

### （一）「虛擬薄荷糖」無效案例<sup>43</sup>

依據歐盟設計規則之立法例，獨特性要件係指，如果一設計給予有知識的使用者（Informed User）的整體視覺印象能夠不同於先前技藝者，則該設計具獨特性<sup>44</sup>。在評估獨特性時，應考量設計人開發該設計的自由度<sup>45</sup>（下稱：設計自由度）。基此，判斷一件共同體註冊設計是否具獨特性，審判實務通常會依下列步驟進行判斷：（1）確定產品為何、（2）確定有知識的使用者、（3）確定設計自由度、（4）比對整體視覺印象。

本案系爭設計的產品名稱為「動態電腦圖像」（animated icons），同樣是「Candy Crush」中的圖 11 虛擬糖果，無效申請人以二件可食用的圖 12、圖 13「薄荷糖」作無效證據。本文依獨特性判斷步驟將審判部見解整理如下：

<sup>43</sup> Case R 1948/2015-3, TeamLava, LLC v. King.com Limited, (1 December 2016) Decision of the Third Board of Appeal.

<sup>44</sup> 設計規則第 6 條第 1 項。

<sup>45</sup> 設計規則第 6 條第 2 項。



【第 1 圖】



【第 2 圖】



【第 3 圖】

圖 11 系爭設計



圖 12 無效證據 1



圖 13 無效證據 2

### 1、確定產品為何

為了要進行獨特性判斷，首先須確定系爭設計與無效證據的產品為何<sup>46</sup>。審判部指出本案系爭設計產品是以糖果為形體的電腦圖像，無效證據的產品為糖果，就此兩造不爭執。

### 2、確定有知識的使用者

或許有人會問本案系爭設計和無效證據分屬不同產品，那麼在確定有知識的使用者時究應以誰為準。審判部指出基於獨特性判斷是以系爭設計為對象，因此本案有知識的使用者是在遊玩電子遊戲，並且可涵蓋到其他電腦、智慧型手機、平板電腦之電腦程式，而使用到該電腦圖像之人。

<sup>46</sup> 15/10/2015, T-251/14, Doors (parts of), EU:T:2015:780, § 40.

### 3、確定設計自由度

審判部針對電腦圖像的設計自由度指出，其必須透過電腦螢幕呈現，且該圖像通常會受到尺寸上的限制，至於在圖像外觀上，尤其是形狀、花紋、色彩的設計自由度，則不會受到任何限制。

### 4、整體視覺印象比對

此乃本案精髓所在，系爭設計圖式所揭露的並非單一產品，而是就相同球體產生三個不同的外觀。鑒於系爭設計的產品名稱為「動態電腦圖像」，因此對這三張視圖的解釋應認定為具連續變化的外觀。

審判部首先將系爭設計第 1 圖與無效證據 1 進行比對，其指出它們彼此間皆具有光滑球體的特徵，另基於圖像設計外觀的設計自由度並未有任何限制，因此即便第 1 圖球體中間設有外凸圓環，仍難以產生與無效證據 1 不同的視覺印象。

再來將第 2、3 圖各別與無效證據 2 進行比對，審判部認為由於它們在球體上皆布有明暗對比的條紋，且第 2、3 圖外凸圓環對於整體視覺印象的增益並不明顯。第 2、3 圖與無效證據 2 唯一明顯差異在於條紋方向不同。然而有知識的使用者應能理解，球體上複數花紋的交互關係無非就是平行、交會二種選擇，再者基於圖像設計外觀的設計自由度未有限制之故，有知識的使用者尚不會過度注意這些細節差異，因此第 2、3 圖仍難以產生與無效證據 2 不同的視覺印象。

儘管設計權人引用判例<sup>47</sup>指出，獨特性判斷是不能把多個無效證據特徵結合起來和系爭設計比對的，不過審判部認為系爭設計在圖式所揭露的三張視圖並非同時呈現，而是具有連續動態變化的外觀，既然每一視圖在單一時點對於有知識的使用者都能產生各別整體視覺印象，無效申請人自然有理由就每一視圖提出無效證據作獨特性比對、判斷。綜上所述，無效證據 1、2 可證系爭設計不具獨特性。

<sup>47</sup> 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 35.

## (二) 臺歐盟審查實務比較

一般來說，歐盟不論在新穎性或獨特性的判斷上，向來都嚴格要求只能就系爭設計與單一引證進行比對，這並非沒有道理的，因為新穎性、獨特性的判斷須仰賴申請日（優先權日）前已公諸於世的设计，其中一個重要的關鍵就是要「眼見為憑」。因此一旦允許組合多份先前技藝特徵來產生與系爭設計雷同的視覺印象，就很容易發生無效申請人將系爭設計特徵細分化，接著再從先前技藝去拼接出與系爭設計雷同的視覺印象，問題是這種外觀是人想出來的，而非在申請日（優先權日）前就真實存在，因此如果放任無效申請人將複數先前技藝的特徵組合也視為先前技藝，可能掏空先前所講的「眼見為憑」原則。請參考圖 14 所示，「虛擬薄荷糖」是作者第一次看到有人用「組合引證」成功把共同體設計權無效的特殊案例，主要是因為系爭設計三張視圖為具變化觀之電腦圖像，審判部雖認為這都是就相同球體所作的三種不同外觀變化，惟基於它們並非在同一時間呈現，因此例外允許就每一視圖單獨與單一先前技藝作比較。

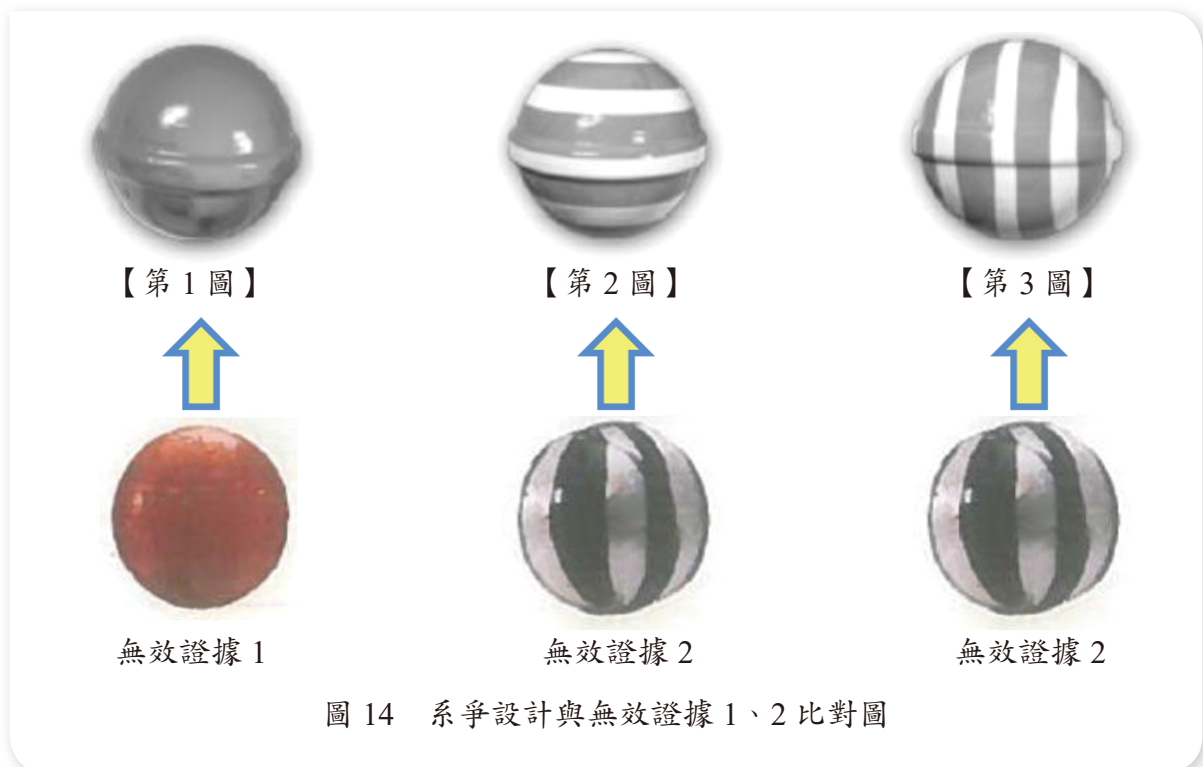


圖 14 系爭設計與無效證據 1、2 比對圖



相較於歐盟獨特性是以是否能讓有知識的使用者產生不同整體視覺印象，無法產生不同整體視覺印象即不具獨特性，我國設計專利創作性則是以是否能讓所屬技藝領域具有通常知識者易於思及作為判斷依據，如果易於思及即不具創作性。前述易於思及也把先前技藝組合視為一種簡易設計手法，但為了避免過度拆解特徵而違背了設計專利「整體觀察、綜合判斷」的核心原則，審查人員通常會非常小心謹慎，儘量不去組合二個以上先前技藝作為創作性核駁引證，另一點值得注意的是，創作性核駁引證不侷限於相同或近似的物品。以本案為例，基於該名稱為「動態電腦圖像」，在我國會將該圖像設計所應用之物品認定為「可應用於含有螢幕顯示之各類電子資訊產品的『電腦程式產品』」，倘無效證據為可食用的「薄荷糖」，在我國照樣可作為創作性核駁引證。綜上，本文將臺歐盟新穎性實務差異整理如表 4 所示：

表 4 臺歐盟獨特性（創作性）實務差異比較表

	歐盟	我國
判斷基準	是否讓有知識的使用者產生不同整體視覺印象	所屬技藝領域具有通常知識者是否易於思及
是否需考量產（物）品	否	否
實體物品是否能作為虛擬物品的無效證據	是	是
判斷主體	有知識的使用者	所屬技藝領域具有通常知識者
能否使用「組合引證」	否 (動態電腦圖像例外)	是

## 伍、歐盟共同體設計權效力是否能橫跨虛實世界

隨著虛擬世界與實體世界交相呼應，現在外界比較關心的議題是實體物品的设计權是否能及於虛擬物品。此外，儘管像是投影式介面、全息圖等脫離顯示幕的新興顯示技術如雨後春筍般的湧現，然礙於現階段元宇宙數位設計的呈現方式仍以平面顯示幕為主流，本文也會探討立體物品設計權效力是否能及於平面設計的問題。

## 一、把「實體物品」數位化是否侵權

鑒於歐盟目前尚未發生把「實體物品」數位化的侵權訴訟案例，但其實還是可從審判實務及立法例去找到共同體設計權效力可橫跨虛實世界的證據。

首先歐盟共同體設計權效力涵蓋無法讓有知識的使用者產生不同視覺印象的設計<sup>48</sup>，在確定保護範圍時，應考量設計人開發該設計的自由度<sup>49</sup>。另設計規則雖未言明共同體設計權效力範圍是否包含新穎性中的「相同設計」，然基於「相同設計」本當就無法讓有知識的使用者產生不同視覺印象，因此共同體設計權效力範圍其實就相當於無效審判中的新穎性及獨特性的判斷。以前述「虛擬果凍豆」無效案例為例，如果「真實果凍豆」可作為「虛擬果凍豆」的新穎性引證，那麼「虛擬果凍豆」的設計權效力就能及於「真實果凍豆」，換句話說，能拿來作為扳倒共同體設計權的無效證據，一旦換情境成為被控侵權對象，也會侵害共同體設計權。

其二，設計規則指出設計說明及產品名稱對於保護範圍不生任何影響<sup>50</sup>，這種作法在全球設計保護版圖中實屬罕見。或許有人會問，如果設計名稱和設計說明不影響保護範圍，那麼記載這些文字的意義何在？答案很簡單，在前文獨特性的判斷步驟中，設計名稱在確定「有知識的使用者」及「設計自由度」能發揮作用，例如對於一些諸如產品零件這類功能向度很強的產品，「有知識的使用者」鑑別度通常很高，且零件的「設計自由度」也受到發揮產品功能的高度限制，此時即使是微小的差異，也容易讓「有知識的使用者」作出不同視覺效果的判斷。相較之下，如果是本文列舉的「Candy Crush」無效案例，「有知識的使用者」無非就是在玩手遊的社會大眾，且在電腦圖像「設計自由度」近乎不受限制的前提下，保護範圍會比產品零件還要更大，但權利和義務是相等的，設計權無效的機率自然也會增加。

綜上所述，從本文所列舉的無效案例，還有設計說明及產品名稱不影響保護範圍來看，歐盟對於侵權判斷僅會考量系爭設計與被控侵權對象的外觀，因此把「實體物品」設計權數位化，或是把「虛擬物品」實體化都會有構成侵權之虞。

<sup>48</sup> 設計規則第 10 條第 1 項。

<sup>49</sup> 設計規則第 10 條第 2 項。

<sup>50</sup> 設計規則第 36 條第 6 項。

## 二、把「立體物品」平面化是否侵權

首先要向大家介紹「德國高速列車事件<sup>51</sup>」，如果曾去德國自助行可能都有搭乘過 ICE（InterCity Express）城際快車的經驗，該列車是德國鐵路公司（下稱：設計權人）提供載運旅客的旗鑑車種，為了保護設計研發成果，該公司曾將旗下 ICE 3 型車頭外觀，分別向德國（圖 15）及海牙國際局提出設計申請案（圖 16）獲准（下稱：系爭設計）。

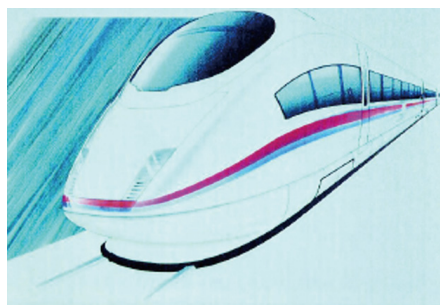


圖 15 德國註冊設計  
M9507883

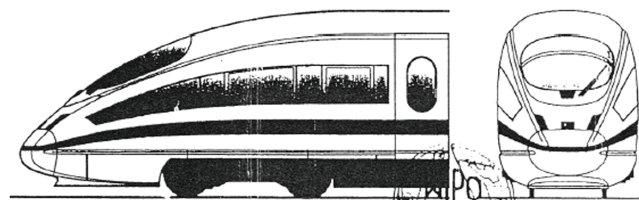


圖 16 海牙國際申請案  
DM/035886

由於城際快車向來素有「德國高鐵」稱號，因此德國有很多廠商會把這款列車外觀作成周邊小物，例如玩具、鑰匙圈、拼圖等，設計權人也秉持開放態度，只要有繳設計授權金一律來者不拒。附帶一提，設計權人此前還有一款 ICE 1 型舊款列車，但因輪箍金屬疲勞發生斷裂導致該型列車在 1998 年發生德國史上最嚴重的出軌意外，這起事故造成 101 人身亡。2004 年德國學研機構龍頭「弗勞恩霍夫協會」（Fraunhofer-Gesellschaft，下稱：被控侵權人）在展覽會中針對 ICE 1 型舊款列車研發出一套輪箍斷裂偵測系統，其目的就是為了防止出軌意外發生，但在展覽會介紹該系統的廣告型錄上放的卻是 ICE 3 型車頭圖片（圖 17）。2005 年設計權人以該廣告型錄使用到系爭設計為由通知被控侵權人繳納 750 歐元授權金，但被控侵權人為了區區小錢向法院提訴，主張他們刊登系爭設計圖片的行為純屬設計權效力不及事由，設計權人於是反控被控侵權人侵害系爭設計權。

<sup>51</sup> German Federal Supreme Court, April 7, 2011 – I ZR 56/09 – ICE, GRUR 2011, 1117; Bardhele Pagenberg IP Report 2011 V, 28.

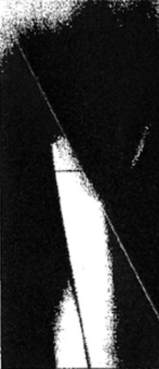


<p><b>Ihre Vorteile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ reduzierte Fertigungskosten</li> <li>→ Minimierung der Haltezeiten und Erhöhung der Betriebssicherheit</li> <li>→ Optimale Materialausnutzung und Ressourcenplanung</li> <li>→ Mehr Produktperformance, Lebensdauer und Gesamtwert</li> <li>→ Internationale Standards und innovative Lösungen</li> </ul>	<p><b>Ihr zuverlässiger Partner für betriebssichere Schienenfahrzeugtechnik</b></p> <p><b>Das Fraunhofer LBF Leistungsspektrum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Systembetrachtende Festigkeitsbewertung</li> <li>→ Experimentelle Last- und Spannungsanalyse im Betriebszustand und Labor</li> <li>→ Numerische Modellierung und Analysen von Wagenkästen, Drehgestellkomponenten und Rädern</li> <li>→ Ableitung von Betriebsbelastungen und Bemessungskollektiven</li> <li>→ Ableitung von mehraxialen Prüfprogrammen</li> <li>→ Betriebsfestigkeitsuntersuchungen</li> <li>→ Schadensanalyse und Gutachtertätigkeit</li> </ul> <p><b>Numerische und experimentelle Projektbeispiele des Fraunhofer LBF:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ableitung zeitgeffter, mehraxialer Belastungsprogramme</li> <li>→ Radsatzprüfung, Kupplungen, Kabelverbindungen</li> <li>→ Schweißungen, Drehgestellstrukturen</li> <li>→ Waggonstrukturen, Verschleiß und Lager</li> </ul>	
	<p><b>Aktueller Forschungsbedarf – innovative und betriebssichere Schienenfahrzeugtechnologien:</b> Innovative Fahrwerktechnologien, z.B. durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ leichte, leise und betriebssichere Fahrwerke oder belastungsarme, aktiv geregelte Fahrwerke</li> <li>→ verschleißarme, aktiv geregelte Stromabnehmer</li> <li>→ leichte Schienenfahrzeuge mit geringen Lebenszykluskosten</li> <li>→ Zuverlässigkeitsuntersuchungen an komplexen sicherheitsrelevanten Bauelementen, wie z.B. Drehgestell, Bremssystem, Kupplungen, ...</li> <li>→ neue Diagnosesysteme, z.B. zur Realisierung instandhaltungsfreier Fahrzeuge</li> </ul>	
<p>Mit Sicherheit <b>innovativ.</b></p>		

圖 17 被控侵權對象

依據德國設計保護法第 40 條第 3 項規定，設計權效力不及於因引用目的之複製（reproduction）行為，但前提是這種行為須與誠實交易行為一致，不損及設計正常利用，且要標註來源。這項規定在設計指令第 20 條第 1 項第 3 款有相同規定，也就是說今天把系爭設計換成共同體設計，在歐盟應該也要得出相同判決結果。本案上訴至德國聯邦最高法院時，法院認同被控侵權人在廣告型錄所刊載的設計確實與設計權人的業務有關，且已標註來源。問題是廣告型錄聲稱的輪箍斷裂偵測系統只能用在輪箍設計不良的 ICE 1 舊款列車，ICE 3 型輪箍在迭代改良後根本不會發生金屬疲勞的問題，因此法院認為被控侵權人有張冠李戴之嫌，判定該複製行為並非出於引用目的，故本案主張設計權效力不及為無理由。此外，基於德國設計保護法不會把產品名稱拿來作為限縮保護範圍之依據<sup>52</sup>，即便被控侵權對象只是印在廣告型錄上的一張圖片，照樣會侵害到系爭設計權。

<sup>52</sup> 德國設計保護法第 11 條第 6 項。

再來要介紹的案例是「Wii 搖桿事件<sup>53</sup>」，任天堂曾在 2006 年起就家用遊戲機 Wii 搖桿在歐盟取得圖 18~20 這三件共同體設計權（下稱：系爭設計）。總部設在法國的 BigBang（下稱：被控侵權人）是一家生產、經銷 Wii 相容配件的廠商，被控侵權人只是在網站販賣相容配件刊登 Wii 搖桿圖片就被任天堂告上法院。被控侵權人比照「德國高速列車事件」主張設計規則版的设计權效力不及事由，抗辯他們刊登 Wii 搖桿圖片乃是基於「引用」目的所作的「複製行為」。

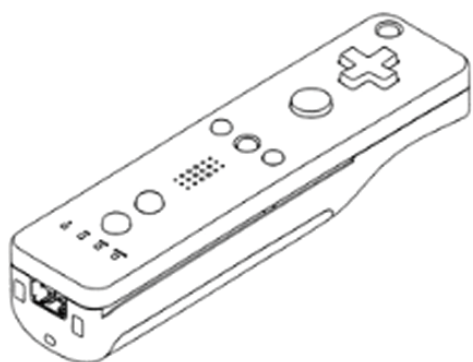


圖 18 電子遊戲之操作裝置<sup>54</sup>

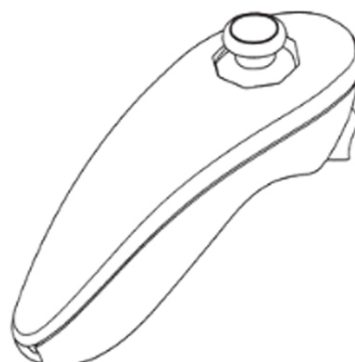


圖 19 電子遊戲之操作裝置<sup>55</sup>

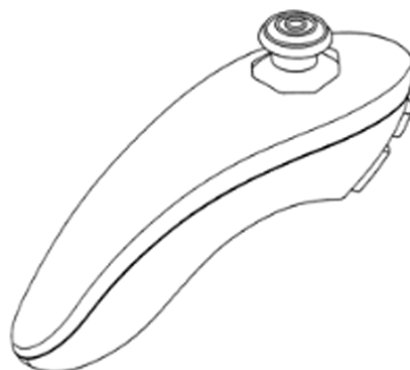


圖 20 電子遊戲之操作裝置<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Joined cases C-24/16 and 25/16, Nintendo v. BigBen, ECLI:EU:C:2017:724.

<sup>54</sup> 共同體設計 EM000483631-0001。

<sup>55</sup> 共同體設計 EM000483631-0010。

<sup>56</sup> 共同體設計 EM000483631-0011。

杜塞道夫上訴法院（Oberlandesgericht Düsseldorf，下稱：上訴法院）審理此案時，二造當事人對「引用」及「複製行為」的解釋各執一詞，上訴法院為此暫緩審理向歐盟法院（Court of Justice of the European Union）聲請先決判決。由於上訴法院提問不只一項，本文僅摘錄設計權效力不及的內容，上訴法院問到，設計權效力不及事由是否包含：第三方為了販賣與設計權人產品相容之配件，出於商業目的而使用共同體設計之行為？如果有，要符合哪些要件？歐盟法院回應，將取得共同體設計保護的產品透過平面展示，會構成「複製行為」，也就是會構成侵權，但如果不允許其他廠商複製共同體設計來作為解釋或展示相容配件之用，可能會抑制創新。因此被控侵權人若能證明該複製行為，是出於某種解釋或說明自家配件能相容於受到設計保護產品之目的，只要能符合「與誠實交易行為一致」、「不損及設計正常利用」及「標註來源」3要件者，可主張「引用」權而受到豁免。

綜上所述，把「立體物品」平面化在歐盟無疑會構成侵權行為，舉凡把立體產品的共同體設計權作成印刷品圖片或透過網頁呈現者都算。另基於歐盟在共同體設計侵權判斷只論整體視覺印象，產品為何並非所問，因此即便圖 21 所揭露的是一個顯示在螢幕上的虛擬球鞋，但其保護範圍可涵蓋到無法與之產生不同視覺印象的實體球鞋，或任何出現該虛擬球鞋外觀的印刷品、紡織品等實體物。



圖 21 螢幕顯示<sup>57</sup>

<sup>57</sup> 共同體設計 EM15010203-0003。

## 陸、結論及建議

本文旨在以元宇宙數位設計為題，探討是項課題在歐盟的發展情形，接下來作者會在結論中把前文章節的重點歸納如下，並就此課題提出建議。

### 一、結論

#### (一) 歐盟共同體設計是否能保護元宇宙數位設計？

基於歐盟在 2001 年創設設計規則時即對「產品」定義採寬廣解釋，且在 2022 年 9 月公布的 EUIPO 文件進一步將「產品」解釋成任何實體或「虛擬」之工業或手工製品。元宇宙數位設計要成為設計保護對象其實在設計規則創設之初就不是問題，只是當時沒有元宇宙這種概念罷了。而為了呼應外界對設計保護對象明確化的需求，歐盟已在 2023 年將設計規則修正草案中將「產品」的定義擴大到「非實體物」顯現者。

#### (二) 歐盟如何審查元宇宙數位設計申請案？

從本文所列舉的「Candy Crush」手遊來看，鑒於元宇宙數位設計多半會取材自現實世界的實體物之故，針對這類案件可能會有不少無效證據是來自實體世界的先前技藝，由於歐盟對無效證據沒有任何物品的限制，只要端看系爭設計和無效證據外觀難以產生不同的視覺印象者，該系爭設計就很容易因不具新穎性或獨特性而面臨無效的命運。

在元宇宙數位設計的視覺印象判斷上，基於「有知識的使用者」都是在玩電子遊戲的社會大眾之故，審判部會把視覺印象的近似範圍認定到很寬。如果依照我國專利審查基準的規定，儘管可食用「果凍豆」會因物品不相同、不近似而難執為「虛擬果凍豆」不具新穎性之無效證據<sup>58</sup>，然鑒於我國創作性審查對於先前技藝領域並不侷限於相同或近似物品領域之故<sup>59</sup>，考量「虛擬果凍豆」及「果凍豆」之差異僅係就食品領域之物品的外觀為直接轉用，倘該等轉用之整體外觀無法產生特異視覺效果者，在我國仍會因易於思及而違反創作性要件。

<sup>58</sup> 同註 39。

<sup>59</sup> 我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查 3-3-19 頁參照。

但今天如果把歐盟「虛擬薄荷糖」無效案例搬到臺灣，請參考圖 22 所示，鑒於無效證據皆未出現系爭設計「中間外凸圓環」及「複數條紋彼此互為平行排列」之設計特徵，再加上前述特徵對系爭設計整體視覺效果具有相當程度影響，作者認為僅憑無效證據在我國要作為系爭設計創作性核駁引證，這部分成立的可能性恐怕不高。







系爭設計	無效證據	比對說明
 <p>【第 1 圖】</p>		<p>系爭設計中間有橫向外凸圓環、無效證據無此特徵</p>
 <p>【第 2 圖】</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系爭設計中間有橫向外凸圓環、無效證據無此特徵</li> <li>2. 系爭設計複數條紋彼此互為平行排列、無效證據複數條紋在上下交會</li> </ol>
 <p>【第 3 圖】</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 系爭設計中間有橫向外凸圓環、無效證據無此特徵</li> <li>2. 系爭設計複數條紋彼此互為平行排列、無效證據複數條紋在上下交會</li> </ol>

圖 22 「虛擬薄荷糖」無效案例比對說明圖



### （三）歐盟共同設計權效力是否能橫跨虛實世界？

從本文所介紹的「德國高速列車事件<sup>60</sup>」及「Wii 搖桿事件<sup>61</sup>」來看，我們幾乎可斷言共同體設計保護的就是「抽象」外觀。此外從法理面觀察，可證系爭設計不具「新穎性、獨特性」之無效證據，一旦成為被控侵權對象應該也會落入「設計權效力範圍」。直言之，歐盟共同體「設計權效力範圍」與「註冊要件」彼此相輔相成，設計權人在承擔著義務的同時，自然也該享有與義務相當的效力範圍，作者覺得這種做法很合理。

## 二、建議

從制度面來看，歐盟設計保護制度在全球設計保護版圖中是一股清流，無論是設計保護對象、註冊要件及侵權判斷，都有自己一套見解。在元宇宙數位設計議題上，歐盟是準備修法將產品定義擴及到「非實體物」，讓原本就能受到保護的元宇宙數位設計更名正言順的成為保護對象，我國則透過修訂基準將物品定義擴及到「電腦程式產品」，二者殊途同歸，都是為了讓所有能產生經濟價值的外觀能受到設計保護、讓設計保護制度更接近未來。隨著數位科技日新月異，破除傳統以綁定物品作為設計保護對象的核心概念實乃大勢所趨，現在我們只欠東風將這項理念落實在專利法而已。從司法實務來看，共同體設計權效力範圍可涵蓋到把該「抽象」外觀實現在任何實體物或是以非實體物（含數位形式）顯現的行為，只要被控侵權對象難以產生與共同體設計不同視覺印象的外觀，就有侵權之虞，顯見歐盟對外觀的模仿採取的是零容忍政策，這項作法或許值得我國借鏡。

蓋所有技術進步都需要經過視覺化才能被包裝成商品或服務呈現在你我眼前，然而設計產業卻是當前國家創新生態系中最弱勢的一群，設計專利更是如蟬翼般的薄命，這或許得歸因於設計向來沒有所謂的「標準答案」，設計專利更沒有。作者寫這篇文章的目的，無非是希望透過單純地書寫分享工作上的所見所聞，讓國人了解「未來」正賦予設計保護制度甚麼樣的內涵及變化，今天專利審查人員或法院所作的任何決定，都和設計專利的未來命運緊緊相連。在目前只剩美國、

<sup>60</sup> German Federal Supreme Court, April 7, 2011 – I ZR 56/09 – ICE, GRUR 2011, 1117; Bardhele Pagenberg IP Report 2011 V, 28.

<sup>61</sup> Joined cases C-24/16 and 25/16, Nintendo v. BigBen, ECLI:EU:C:2017:724.



中國大陸、泰國及我國還在用專利保護設計的情況下，在設計專利申請人必須面臨申請審查重重要求的情況下，作者必須承認架構在專利法下的設計保護制度並不完美，臺灣在保護外觀設計的路上還有很多需要改善的地方，但只要我們所作的每一分細微改變都能以設計產業為念、從促進設計創新的角度出發，就算不完美也能有最好的圓滿。