



## 歐盟共同體設計保護制度制定脈絡之探討介紹\*

徐銘峯\*\*

### 摘要

環觀當今的區域性國際組織，歐盟應可算是全球最具有影響力的經濟實體。有鑑於歐盟在國際經濟市場之重要性不容忽略，為較深度探究歐盟在設計保護制度的發展脈絡，是以本文將先簡要鋪陳整套歐盟設計保護制度之形成脈絡；復論歐盟設計保護制度中較具有本質重要性的議題，舉凡保護模式、保護標的以及保護要件等立法精神與背景；繼之針對歐盟設計保護制度實施至今之近況為扼要說明；最後略述相關結論與建議。

關鍵字：歐盟、共同體設計、設計保護、工業設計

### 前言

隨著東西方冷戰時期的結束，多邊主義（multilateralism）蔚為風潮，使得區域性國際組織更形蓬勃發展，環觀當今的區域性國際組織，歐盟應可算是全球最具有影響力的經濟實體。在歐盟尚未有共同體設計保護制度之前，工業設計的保護僅可透過各會員國的國家法律來實現，不同的國家對於設計保護的內容、要件等諸多規定均有所不同，如此，勢必導致同樣的設計在不同國家所獲得的保護範圍亦有所不同，這將對於歐盟在促進單

---

收稿日：99年5月7日

\* 本文有部分內容係節錄至98年度經濟部智慧財產局專利一組年度計畫，「歐盟共同體設計保護制度介紹」，未出版。

\*\*作者現為智慧財產局專利一組專利審查官。



一市場貨物流通的努力造成阻礙。另外，隨著歐盟貿易市場逐漸走向全球化，同類別的競爭產品間存在著極大的同質性，是以對於工業設計的保護統合便顯得日益重要，因而加速歐盟統整各會員國設計保護制度的決心。

有關共同體設計保護制度之介紹，在國內已有針對制度內容之相關論述，惟對於立法發展脈絡卻較為少見。有鑑於歐盟在國際經濟市場之重要性不容忽略，為較深度探究歐盟在設計保護制度的發展脈絡，是以本文將先簡要鋪陳整套共同體設計保護制度之形成脈絡；復論共同體設計保護制度中較具有本質重要性的議題，舉凡保護模式、保護標的以及保護要件等立法精神與背景；最後略述相關結論與芻議。

## 壹、共同體設計保護制度之形成脈絡

### 一、共同體設計保護制度之起源

依據歐盟條約，歐盟自身的立法主要分為規則（Regulation）與指令（Directive）兩種：其中，規則在會員國直接生效，無須會員國轉化為國內法；對於只能取得最低限度的協調的法律，歐盟一般採用指令形式為之，會員國必須在規定的期限內將歐盟的指令轉化為國內法，這樣可以使得各會員國的法律維持一定的共通性，同時又得以保留一定的差異性。

歐盟為協調各會員國逐漸邁向今日共同體設計保護制度的目標，其演進過程耗時甚久且十分不順遂。早在 1959 年，相關會員國為成立歐盟而準備簽訂羅馬條約（Rome Treaty）時，歐盟理事會（Council of the European Union）即著手建立多個工作小組，準備就不同的工業財產權所產生的問題進行相關研究。



在當時，歐盟委員會（European Commission）瞭解到工業財產權的問題將有可能影響共同市場的功能，因此要求六個創始國部長針對這些議題建置三個工作小組，分別負責專利、商標與設計。前兩個工作小組的主席在短期間內即針對專利與商標形成具體的建議，然而負責設計保護制度工作小組的義大利籍 Sig. Roscioni 主席在 1962 年所作的報告結論卻指出，相較於其他工業財產權（如：專利、商標）要調和當時各國間彼此迥異的設計保護制度是「近乎沒希望！（almost hopeless），分析其原因，主要是不論保護的狀況、範圍、內容以及期間，在各會員國間均有極大的不同；這也使得歐盟在設計保護制度的調和上，造成非常嚴重的延宕。事實上，一直到 20 世紀的 90 年代，經由一系列的倡議及活動，歐盟才重新對設計保護的議題開始著手進行調和。

## 二、有關工業設計法律保護綠皮書（GREEN PAPER ON THE LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGN）

1991 年，歐盟理事會公開一份工業設計法律保護綠皮書<sup>1</sup>，此份公開文件係針對創設共同體設計保護制度所作的研究，其中文件的相關結論已略具今日共同體設計保護制度的雛型。綠皮書是一份沒有拘束效力的文件，開放各界就相關議題進行評論與意見。透過綠皮書而不使用法律草案的形式，歐盟理事會可在議會的遊說及利益團體的壓力下較為自由的就相關議題進行運作，此外透過綠皮書可提供多元化的解決方案以符合產業所需，或甚至可將必須更深入研究以及未能解決的議題留待日後再行討論。

在工業設計法律保護綠皮書公告後，歐盟理事會收到來自各界的建

---

<sup>1</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991.



議，為了討論這些建議，1992年2月，歐盟理事會召開會議就工業設計法律保護綠皮書所提之建議進行討論，這些文件日後都成為立法者在進行起草的重要參考。

### 三、歐盟理事會與歐洲議會之間的歧見

實際上，在前述工業設計法律保護綠皮書公告時，歐洲議會已開始針對今日的歐洲共同市場設計保護制度進行起草，並擬訂了指令<sup>2</sup>及規則<sup>3</sup>草案。上述兩部草案在歐盟雖曾被討論，然規則的通過必須採用共同決定程序（Co-decision procedure）為之，基於當時歐洲議會就維修零組件保護議題的爭執，規則的通過被暫時擱置，議會於1995年先就約束效力較不大的指令草案進行首次討論。1996年2月21日議會提交修正過後之指令草案，然而歐盟理事會卻於1997年12月22日表示，他們不會讓歐洲議會所提之指令草案通過。

上述歐盟指令及規則的建立之所以如此不順遂，主要乃是由於各會員國對於維修免責條款（Repair Clause）<sup>4</sup>的立場不同，以及企業間龐大商業利益競爭對主政機構所形成的壓力所造成。

### 四、共同體設計保護制度之國度實現

為解決歐盟理事會與歐洲議會之間的歧見，歐盟於是依據歐洲共同體條約（EC Treaty）協定第251條規定開始啟動調解程序（codcision procedure）。在調解過程中，由歐盟理事會與歐洲議會共同組成調解委員

<sup>2</sup> OJ, C 345, 23.12.1993, COM/93 344.

<sup>3</sup> OJ, C 29, 31.01.1994, COM/93 342.

<sup>4</sup> 有關共同體設計保護制度之維修免責條款請詳參：徐銘峯，「歐盟汽車零組件工業設計保護之修正草案立法脈絡介紹」，智慧財產權月刊110期，2008年2月。



會，針對彼此歧見提出相關的解決方案，最後調解委員會於 1998 年 7 月 29 日提出已獲共識的法案，並於 1998 年 10 月 13 日通過，形成今日的共同體設計指令（Directive 98/71/EC）。

同時，原本共同體設計規則草案進程已停頓了數年之久，在共同體設計指令通過後，委員會又開始著手進行規則草案的擬訂，歷經數次修改，最後終於在 2001 年 12 月 12 日完成共同體設計規則（COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs）<sup>5</sup>。至此，依共同體設計規則規定，由設在西班牙 Alicante 的歐洲內部共同市場調和局（下稱調和局）受理共同體設計之申請，並於 2003 年 4 月 1 日收到共同體設計制度創設後的第一件註冊共同體設計申請案。

申請人取得共同體設計權後，其保護之範圍即涵蓋歐盟所有會員國（目前 27 個會員國，計有奧地利、法國、義大利、西班牙、比利時、德國、盧森堡、瑞典、丹麥、希臘、荷蘭、英國、芬蘭、愛爾蘭、葡萄牙、拉脫維亞、塞普路斯、捷克、愛沙利亞、匈牙利、立陶宛、馬爾它、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞共和國、保加利亞、羅馬尼亞）。

2008 年 9 月 24 日歐盟向 WIPO 申請成為海牙協定架構下日內瓦規章之會員國。歐盟境內業者自 2008 年 1 月 1 日起，得以單一申請方式（Single Application），指定取得歐盟以外國家之設計保護，其範圍涵蓋海牙協定架構下日內瓦規章之會員國。

<sup>5</sup> 顏吉承、陳重任，「設計專利理論與實務」，頁 132-138，揚智出版社，2007 年 7 月第 1 版。



## 貳、共同體設計保護制度內容之制定脈絡

### 一、保護模式

現今工業設計保護思潮特別強調「跨領域」(crossing boundaries)性質的連結、互動與合作關係，其中又橫跨了經濟、社會與科技的領域。在當時委員會調和共同體設計保護制度的過程中，他們發現要以單一保護制度滿足不同申請人需求有高度的困難。據此，歐盟最後發展出極為特殊的雙軌制度(double-track system)。

#### (一) 來自業界的抱怨與期待

##### 1. 業界對於工業設計註冊制度的抱怨—新穎性

在產業界對於工業設計保護註冊制度的評論中，據綠皮書<sup>6</sup>的記載，並非所有的產業領域均反對註冊制度的存在，而是僅侷限於註冊前由設計師或企業自行揭露其設計將可能喪失新穎性。然而在法國，若設計所施予之產品係因商業化的考量而在註冊前揭露者，並不會使該設計喪失其新穎性，此種方式在實務上為多數法國企業所歡迎。然而在其他會員國卻是存在完全相反的規定，以至於法國企業常落入新穎性的陷阱，進一步來說，基於法國以外的法令規定，在尚未提出註冊時，企業將他們設計的產品放在市場上公開展示或販售，將極有可能喪失新穎性。

在多數的會員國法律體系中，當設計尚未提出註冊申請前，原則上是禁止生產者在市場上測試他們的產品，此舉已經嚴重影響到那些必須以大量設計測試消費者接受度，並在其中選擇較具有商業成功性之設計以提出

---

<sup>6</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 45.



註冊申請的產業。

事實上，針對既存註冊系統的批評其來有自，將沒有市場性或商業價值的設計提出註冊只會增加業界與調和局不必要的財務與行政資源負擔，因此當時委員會認為，剝奪申請人測試其產品商業價值是不恰當的，這樣的考量後來成為歐盟導入無害公開以及無註冊共同體設計保護制度的重要依據之一。

## 2. 業界的期待—著作權

在歐盟委員會廣徵業界的意見後，委員會發現有許多產業認為理想的工業設計保護方式應該是以著作權保護或近似於著作權的保護方式為之。以著作權的方式來保護工業設計對於企業界所帶來的優點是極為明顯的，著作權具有長久的效力並且自著作完成之日即產生效力，更不須繳納行政規費和延展費用。在國際上，依循伯恩公約（Berne Convention）或世界著作權公約（Universal Copyright Convention）的許多工業化、半工業化國家以及區域均承認此種權利的存在。因此對許多企業來說，著作權的單純與簡易似乎是再適合不過的保護制度<sup>7</sup>。

當今世界上有許多國家的著作權法並不及於工業設計的保護，主要原因是立法者認為在顧及創作者的利益之外，同時亦必須兼顧到利害關係人的利益，前述的利害關係人包含了在相同產業的競爭設計師與生產者。著作權不允許事實的壟斷，傳統的文學以及藝術品可以長時間受到著作權保護的原因主要是在創作完成後，對於後來新創作的產生並不會產生任何干擾。按當時委員會所掌握的資料，全世界每年平均有多達 60 萬件文學著

---

<sup>7</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 43.



作創作公開，然而宣稱這些著作中係由先前著作抄襲而成的案例卻十分罕見。此外，由於著作權保護僅及於作者的思想表達，因此也就沒有理由為了促使新創作的產生而必須就先前已創作出的著作課以嚴格限制。

然而對產品而言，其本身都履行著所被認知的功能（例如：筆有書寫的功能、鍋子有盛裝食物的功能），相較於小說作家可在文字的世界中馳騁其創意，設計師在此部分的設計自由度勢必受到侷限。因此假若產品的功能將限制許多可能的設計方向，並且又獲得如著作權法般的長時間保護，那麼就算是一件物品的小部分亦意味著對市場的壟斷。由於前揭的因素，現今有許多國家是不採用著作權法來保護工業設計。

基於各會員國對於是否採用著作權法來保護工業設計的立場並不一致，又顧及採用著作權的方式可能造成長時間的壟斷，委員會在工業設計的保護模式上始終難以採納業界的建議<sup>8</sup>。然而，後來的無註冊共同體設計制度，不論是在設計權的生效期間或是設計權效力部分，我們仍可看到著作權保護制度的身影。

### （二）無註冊共同體設計的導入

雖然在某些國家設有無害公開的制度，允許註冊申請權人在公開設計後一段期間內提出註冊申請，而不喪失其自身的新穎性。乍視之下，這對於一些必須先將設計上市或公開後，據以評估消費者接受度，再決定是否必須提出註冊申請的企業來說原本是一番美意，但細究之，有許多企業卻表示他們的設計公開之後旋即被競爭者盜用，由於透過註冊所取得的設計權，通常是自公告日或是申請日始產生效力，並不能溯及設計公開之日，

<sup>8</sup> 同前註。





因此通常會形成設計保護的空窗期，此外競爭者在適格權利擁有者尚未提出註冊申請前，就搶先提出註冊的案例亦不勝枚舉。雖然多數的設計保護法針對非適格權利擁有者獲得設計權都設有無效審查或舉發的機制，然而業界普遍認為這些救濟機制通常耗費甚鉅且已對企業造成無可彌補的傷害<sup>9</sup>。

另針對一些流行性產業（服飾、鞋靴、配件）而言，他們通常具有設計輪動快速，又必須在同一時間推出大量設計的性質，因此透過註冊共同體設計來保護其大量的設計將衍伸出許多規費負擔。此外給予長時間的保護期間與這些企業的產品屬性亦有所不符，這些企業需要的是短效期而成本低廉的保護模式。

為了避免前揭的風險並符應流行產業的需求，委員會建議導入有一定期間限制的自動保護制度—例如自商業化起三年的期間。揆其意旨，導入無註冊共同體設計制度的主要立法精神可歸結如下：

- 允許設計師在該設計上市後評估其是否具有商業價值，並決定是否值得提出註冊申請。
- 保護不打算在市場銷售過久之設計以及自一開始即不打算透過註冊而取得保護之設計。

### （三）歐盟對於是否要採實體審查制的討論

儘管歐盟在調和共同體設計保護制度時遇到重重的難關與阻礙，然而對於提出設計註冊之申請案是否要經過實體審查的態度，不論在委員會或

<sup>9</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 47.



是業界的口徑卻是令人出乎意料的一致，他們咸認為對於提出設計註冊的申請案不須採行實體審查，僅須作初步的審查即可。其主要原因歸結如下：

## 1. 業界的態度

企業認為設計註冊應儘可能壓低花費，並加速授予設計權，針對申請註冊之申請案進行前案檢索將可能增加申請費用，並拉長授予設計權的等待期間，此舉與企業的需要相悖。假若申請人提出之設計註冊不具新穎性，則必須自負其責，這樣的觀點普遍的為當時的企業所接受<sup>10</sup>。

## 2. 委員會

綠皮書中的內容指出，歐盟委員會認為若從技術面與執行面來看，設計的圖像檢索難度比發明與商標要來得困難許多；另外工業設計所施予之產品在我們生活周遭比比皆是，且無時無刻均有無法計數的產品不斷地推陳出新，因此若要實際執行新穎性的要求，其信度及效度將嚴重備受質疑。

由是言之，自綠皮書倡議之初直到最後共同體設計指令及規則通過，歐盟在註冊共同體設計的審查模式始終定調係採形式審查的方式。

### **（四）多元化的設計保護制度—無註冊共同體設計制度與註冊共同體設計制度並行**

在歐盟調和法制度的過程中，委員會發現在各會員國設計保護制度上

---

<sup>10</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 48.



存在著兩種極為不同且已根深柢固的法律傳統：一種是架構於特定的設計保護系統，以註冊的方式產生保護效力的制度；另一種係以其他法律保護制度涵蓋創作者法益的方式，主要是以著作權保護，但亦可透過不當競爭、商標法以及專利或新型法加以保護。歐盟立法者認為共同體設計制度可以採保護精神創作（以著作權典型的保護模式）或是類似於發明的方式（採用註冊制度，近似於專利）為之。共同體設計規則最終創建了不只是一套，而是兩套新的法律保護概念：無註冊共同體設計制度（Unregistered Community Design，簡稱 UCD）以及註冊共同體設計制度（Registered Community Design，簡稱 RCD），兼採兩種制度作為共同體設計保護系統，以極度彈性的保護制度讓使用者可以依其需要選擇（申請人得選擇是否延展、註冊、延緩公告、申請多標的或單一標的）<sup>11</sup>。

#### • 無註冊共同體設計

無註冊共同體設計制度自 2002 年 3 月 6 日開始實施。無註冊共同體設計制度規定：一設計於歐盟境內公開後不須提交任何申請文件或費用，即可自動擁有自公開日起算三年之設計保護期，該制度適合市場生命週期較短之商品設計保護，如流行性商品之設計。屬無註冊共同體設計保護者，得於其公開後 12 個月內申請為註冊共同體設計，以提升設計保護強度。無註冊共同體設計之設計權人專有排除他人抄襲（copying）該設計，包括製造、供應、販賣、進出口包含有該設計之產品，或為以上目的儲存該產品；第三者未經設計所有權人同意，不得使用該設計。

<sup>11</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 50.



### • 註冊共同體設計

註冊共同體設計制度自 2003 年 4 月 1 日開始實施。註冊共同體設計須向調和局提出申請，該局收到設計申請案後會針對申請案之資料進程序審查，檢查申請文件是否齊全。程序審查通過後，另針對該設計申請是否符合設計之定義；是否違背公共政策或普遍接受之道德原則等相關規定進行審查，若符合規定即獲准註冊並公告，設計權自申請日起算 5 年，期滿設計權人可申請延展，最長可保護達 25 年。

註冊共同體設計之設計權人專有排除他人使用該設計，包括製造、供應、販賣、進出口包含有該設計之產品，或為以上目的儲存該產品，第三者在沒有經過設計所有權人之同意，不得使用該設計。

然而拙見以為，雙軌制中的無註冊共同體設計制度演變至後來可能僅是過渡性的暫時措施，主要是因為自從註冊共同體設計制度實施的五年過後，曾有許多人對於有多少已註冊共同體設計還會請求延展保護期間而感到好奇，因為在一般人的心目中設計通常被認為具有變化快速以及生命週期較短的特質，特別是在流行產業部分。此外歐盟在制定設計保護制度之時，流行產業更是導入無註冊共同體設計保護制度的幕後推手。然而，隨著時間的推移，歐洲紡織類別在註冊共同體設計中的申請量在所有工業設計類別位居第二，僅次於傢俱類，現今註冊共同體設計已成為歐洲紡織產業選擇設計保護制度的首選<sup>12</sup>。

### 二、設計保護的客體

共同體設計保護制度實施至今已十年有餘，相較於其他國家少則數十

<sup>12</sup> Alicante News (European trade marks & design newsletter)，2008 年 5 月。



年，多則二百餘年的設計保護制度，是屬於相當「年輕」的設計保護法故不論在對於近代設計思潮演變的理解，以及與設計師全程接觸點的互動交流，往往較能體察近來的發展面向，進而豐富設計保護制度的內涵，幫助歐盟業者塑造和成就其品牌價值。以下將就歐盟委員會在當時對於設計業界以及當時設計潮流的瞭解，及其推衍出今日共同體設計保護的客體為說明。

### （一）設計師眼中的設計

歐盟委員會在尋找「設計」的法律定義時，曾嘗試理解設計師對於他們自身專業的見解，並從與設計師的互動過程中，瞭解他們所期待的設計保護，委員會發現設計師傾向於強調設計應擴及至「整體概念（overall concept）」，所謂整體概念除了包括在設計過程中對於產品材質、結構、尺寸以及外觀的選擇外，還包括了功能性概念；設計師認為這些皆應一併受到保護<sup>13</sup>。易言之，設計師所要保護的範圍不僅僅是侷限在外觀設計而已，還包含了對於該設計創新所產生的功能要素。然而委員會卻認為要將這些設計師所認為的整體概念均納入設計保護可能會導致嚴重的後果。主要原因是在於一旦有任何產品上市（例如外觀如眼鏡架的助聽器）時，這個概念將被設計師或設計權人所壟斷。

最後，委員會成員率多認為設計的保護範疇不應及於概念（concept）或想法（idea），而是保護外觀特徵<sup>14</sup>，方屬周延。

<sup>13</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 58.

<sup>14</sup> 同前註。



## (二) 現代工業設計的潮流

除了前段針對設計師所進行的瞭解外，委員會亦從工業設計史以及當時的設計潮流對工業設計進行試探與觀察，他們認為先前雖有許多文獻針對工業設計概念作試驗性的定義，但始終沒有一個定義能普遍為大家所接受。這一系列的定義反映了許多不同學說的見解，但委員會仍歸結出一些共通點：現代工業設計傾向於不對產品進行過多的修飾，而是依據產品的目的而將功能以及美感加以緊密的結合。事實上，依據一般可接受的觀點，功能性改良通常會為外觀帶來相當程度的美學價值，並且也為生產者帶來更多的廣告話題。藉由吸引消費者美學的感官知能，這種應用甚至及於食物、飲料以及文具用品，受到當時美國消費主義風格的影響，「醜賣不出去」的口號在市場已逐漸成真，工業設計已發展成銷售工業產品最強而有力的工具。此外，工業設計不僅對於企業行銷有重大的貢獻外，在現文明中同時亦佔有非常重要的文化特徵，歐盟委員會指出：

它（工業設計）可以非常理所當然的出現在我們的家、辦公室、商店、工廠以及交通工具中，甚至是在我們每天生活中最常使用到的物品。我們的工具以及服飾都受到工業設計深深的影響；我們的環境是透過設計努力而產生了美學價值，保護設計等同於鼓勵這些潮流的發展，這種發展為居住在工業化城市的人們帶來大幅的進步，其不僅是物質方面與生活的品質，還包括了人類對於美以及舒適的追求<sup>15</sup>。

基於工業設計所扮演的角色日趨多元，委員會認為將設計定義加以過度限制是不公平的。

---

<sup>15</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 56.



### (三) 寬廣的設計定義

委員會在觀察設計師執行業務時所觸及的範圍時指出，設計師並不會嚴格侷限其設計的產品類別，設計活動可能觸及到那些平時難以被我們認定為產品的類別，特別是諸如室內裝飾、景觀建築或環境設計，儘管前揭活動有部分仍可被著作權所涵蓋，不過委員會咸認為只要是對促進產業發展有貢獻的設計理應受到保護<sup>16</sup>。

另在綠皮書第 59 頁指出：「設計產業通常會將設計歸因於三個要素：1、對於產品所作的功能改進或技術革新；2、設計者對於美學創造所作的貢獻；3、生產者在發展前述二要素所作的投資。」其指出：

即便沒有功能增進（例如織品的表面裝飾、壁紙或茶具組），產品上的單純裝飾仍應被視為設計。在某些情況，如流行產業或珠寶業，要爭執其是否具有功能上的增進實有其困難度。至於在設計的「美學價值」部分，某些為了吸引消費者的目光，而令人覺得「醜陋(ugly)」或「怪異(monstrous)」的形式，仍然在市場上獲得廣大的熱烈回響。最後，在某些情況，在設計研發上的投資可能僅佔極少的成分，對創作人而言，其所注重的是產品的生產與交易（例如手工藝品）。然而上述的情形卻都有以法律保護的需求，因此不宜將這些情形排除在設計的定義之外……為涵蓋所有會員國在產品外觀上所認知的經濟價值，對於“設計”的保護範圍更應儘可能的寬廣延伸<sup>17</sup>。

基於前揭的立法精神，共同體設計規則遂在第 3 條規定：設計，指產

<sup>16</sup> 同前註。

<sup>17</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 59.



品之整體或一部分外觀，特別是產品本身之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理、材質或產品之裝飾。前述之產品係指任何工業或手工物品，包含組成複合產品之內部零件、包裝、服飾、視覺符號以及印刷用字體；惟不含電腦程式。另對於由多個可被拆解置換以及重新裝配之組件所構成之產品亦得作為保護標的。

### 三、註冊要件

共同體設計規則第 4 條規定，欲取得共同體設計之保護，必須具備新穎性及獨特性。新穎性與獨特性對於我們而言，似乎是再平常不過的註冊要件。然而，在歐盟的立法過程中，前揭兩項註冊要件卻是幾經波折才逐漸在立法者的努力下醞釀而生的。

在研究當時會員國的相關設計保護制度後，委員會指出有一些法律系統將新穎性（novelty）概念解釋為識別性（distinction）的作用；其他亦有使用一些諸如原創性（originality）的用語來替補新穎性。著眼於前述的說明，為建立起申請註冊之設計與已知的外觀或形狀的關係，並符合取得保護要件的需求，委員曾針對一些智慧財產權的保護要件先予以探討，這些考量的概念分別是原創性、新穎性以及識別性。設計保護究應著重在工業財產權的特徵或是著作權特徵，委員會認為必須在新穎性或原創性之間作一個選擇。新穎性是來自於專利取向的概念；原創性則是著作權的基本要件；在另一方面識別性則是商標的概念。

#### （一）原創性

委員會認為選擇原創性概念將可能讓他人誤解是要調和各會員國在





應用美術著作的檢測標準。即便前揭的誤會可以克服，但是這種解決方案將意味著在同時間有可能保護到不同設計師所產出的相同設計，更進一步來說，共同體設計權所授予的權利在註冊共同體設計制度中僅及於防止任何未經同意的再製，這種保護概念並不能被歐盟委員會以及企業所接受，他們認為更積極而強大的排他權似乎才是註冊共同體設計吸引人之處。

## （二）對於新穎性及獨特性二階段審查

為了容許排他權可以付諸實施，在註冊共同體設計制度部分，委員會認為有一些客觀的標準將可能比原創性來得更適當。他們認為欲取得設計保護，必須通過二階段審查：首先該設計不應被相關領域人士認為是相同或實質近似；並且在普通消費者的眼中，該設計必須能與已知設計區別。以下將就這兩個階段分別說明。

### 1. 第一階段

基於設計權效力應以排他權為前提的情況下，新穎性要件肯定是取得設計保護的第一要件，其必須是採絕對新穎性，意即假若該設計在申請前已在世界任何一個國家或區域提出註冊或是公開即喪失其新穎性，這項客觀的標準普遍受到當時業界所接受。然而正如本文前段針對是否要採實體審查的段落中所述，以當時在歐洲境內外如此頻繁的展覽和商展觀察，調合局要執行嚴格而有效的新穎性審查是極度困難的，此外，基於註冊的形式以及花費應儘可能簡便的原則，委員會認為對於新穎性的質疑可在侵權訴訟時提出，或是在設計權有效期間以無效請求為之。

除了前述技術層面外，在實質內容判斷上，委員會認為新穎性審究的內容，應包括申請前相同（Identical）以及實質近似（substantially similar）



的設計。前述實質近似係指申請註冊之設計在其特徵上與先前設計相較，僅在於非關實質的細部差異<sup>18</sup>。

## 2. 第二階段

倘若一設計已通過第一階段審查，它還必須通過第二階段的要件以證明其可受到保護，意即：該設計在相關公眾（relevant public）眼中所呈現的整體視覺印象必須與先前設計得以區隔。

在歐盟委員會探討註冊要件第二階段的定義時，曾嘗試使用識別性（distinction）這個詞彙來作為第二階段的審查要件，在此所述及之識別性概念與商標有所不同，此階段所指的識別性係指該設計與先前設計相較，可產生不同的整體視覺印象；然而商標領域的識別性則是與評估商品的來源有關，其是指與他人的商品或服務區別的特性。然歐盟委員會為顧及社會大眾可能誤解識別性的意涵，最後決定改採獨特性（individual character）這個詞彙來作為第二階段的審查要件。

獨特性的判斷主體為有知識的使用者（Informed User），意即對於該領域的知識或設計有一定程度的認知，但並未到設計專家（design experts）的水平。更進一步來說，要取得排他權僅有在申請註冊之設計可被該領域的有知識使用者理解為「不同」於先前設計時始被接受<sup>19</sup>。委員會立下這個更高的門檻並不是沒理由的，他們蒐集很多的判例後發現，若僅將註冊要件規定侷限在相同或近乎相同之設計將使保護的範圍趨近於零，而歐洲企業除了需要保護防止相同的再製外，還必須更廣泛的保護，因此對應這

<sup>18</sup> COM (93) 342 final-COD 463 Brussels, 3 December 1993, p. 12。

<sup>19</sup> 同前註。



種保護範圍的註冊要件門檻必須提升到獨特性始為足當。職此，相較於會員國相關法律的註冊要件，可能僅有少數設計可以在共同體設計保護制度架構下被納入保護<sup>20</sup>。

然而，此種較為嚴格的要件旋即受到一些利益團體質疑，他們表示在某些特別是在技術或行銷上僅留下很窄的自由度給設計師創作之產業領域，其相關的設計發展可能僅是在先前已知的設計中作一些細微的修飾，如此將使得有知識的使用者不易區辨其間的不同而導致難以跨越過獨特性門檻。職是之故，在目前的設計規則中明確指出在評估獨特性時，應將開發設計之設計人員的自由度納入考量。

前述新穎性及獨特性判斷基準日，依設計規則第5條、第6條規定，對於無註冊共同體設計而言，係指請求保護之設計首次能為公眾得知之日前；就註冊共同體設計而言，係指請求保護之設計提出註冊申請之日前，若有主張優先權者，則為優先權日。前揭公眾得知之日，係指該設計被註冊公告或以公開、展覽、商業使用的方式揭露，然而，若該設計在共同體區域不能為相關領域之業界合理得知，或對於有明示或默示保密義務之條件下向第三人公開之行為，不適用之。

#### 四、新穎性優惠期

在當時的會員國中，除了德國設有六個月的新穎性優惠期外，其他會員國並未設有此種制度，因此經設計師在註冊前揭露該設計將會導致喪失取得設計保護的資格。為了避免設計師因於公開場合自行揭露其設計而喪失新穎性，委員會認為導入新穎性優惠期確有其必要性。至於應給予多久

---

<sup>20</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 69.



的優惠期部分，委員會原先認為應與無註冊共同體設計的保護期間相當始為足當，亦即無註冊共同體設計的保護期間是三年，則優惠期期間即設定為三年。惟當時德國的學術研究機構（Max Planck Institute）卻認為無註冊共同體設計的保護期間若超過2年，新穎性優惠期就不宜和無註冊共同體設計保護期間相同，主要原因如下：

一 太長的優惠期再加上共同體註冊與無註冊共同體設計的保護期間，將造成不當延展保護期間的事實。

一 在考量優惠期的長短時，仍應留意來自於國際有關工業財產權的相關協定，即便是工業設計以外的領域<sup>21</sup>。

多數意見經綜合考量後，委員會建議新穎性優惠期期間原則上宜控制在12個月以內，因此設計規則第7條（2）之規定，若該設計係自申請日（如主張優先權者，為優先權日）起12個月內由創作人、權利繼受人所公開，或第三人因創作人、權利繼受人之行為或提供資訊所為之公開，得主張新穎性優惠期。

## 五、一般申請規定

### （一）多標的申請

在設計註冊申請的選擇上，當時有許多歐盟會員國設有多標的申請制度，此外海牙協定的工業設計國際寄存制度亦有相關規定。要適用此種制度多半是申請註冊之設計必須屬於同一類，然而在英國的設計保護規定中並沒有此種類別限制，其僅規定這些設計必須是成套的物品（例如：茶組

<sup>21</sup> III /F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 82.



中的杯子、盤子以及茶壺)始可享有這種合併申請的資格。

對於紡織、流行以及產品生命週期較短的商品類別，它們大多具有少量多樣的設計屬性，要將這些在開發期間的設計全部以一案一設計申請的方式處理，將可能造成申請人在行政作業以及費用上的負擔與困擾。雖然無註冊共同體設計的導入可以緩解上述問題，然而基於提供給申請人多樣化保護的原則，歐盟委員認為導入多標的申請是有其必要性的<sup>22</sup>。

綜據上述，今日的共同體設計規則第 37 條規定，設計所欲結合或施予之產品均屬國際工業設計分類之同一類別，多件設計得合併於單一申請案取得註冊共同體設計權。此外，對於多標的申請案申請人亦得依施行細則規定分割為各別申請案。

## (二) 審查內容

按綠皮書第 111 頁指出，基於減輕行政資源的負擔並希冀使申請人早日取得設計權，委員會認為每一申請案在局內僅須作最簡單的初步審查即可，審查的內容僅包含明顯無效事由以及程序規定。

在審查明顯無效事由而使調和局必須核駁該申請部分，委員會指出「明顯」應該不涉及產品的外觀造型，其審查內容僅在於是否有違反公共政策或可接受的道德原則（例如裝飾有納粹卐字標誌的產品）；在審查程序規定部分，主要是針對申請案是否符合相關程序規定，假若申請人未能符合相關規定，例如：在註冊時缺漏申請人姓名、代表該設計的圖面、申明書、規費等相關細則規定之文件或事項，調和局將會發出公函給申請人

<sup>22</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 110.



要求其在指定期間內修正缺漏事項。

### (三) 延緩公告

在註冊共同體設計部分，其設計權是自公告之日起生效。基於註冊共同體設計的保護範圍如此之廣，其不僅可以防止他人拷貝該設計，甚至可以對抗過失的侵權人。在這樣的情況下，委員會認為設計權效力應以公開為原則（不公開不保護，“no rights without publication”），而非在秘密狀態。但在許多的情況下，過早公開設計可能危及到該設計在商業上成功的可能性，某些產業有可能會將設計再進行改良，因此給予一定期間的保密期間亦有其必要<sup>23</sup>。

就此而論，為避免共同體設計公告之時，設計權人尚未作好產品生產、上市或行銷的準備，而設計權人又不希望其設計內容為競爭者所知，因此今日共同體設計規則設有延緩公告制度。共同體設計規則第 50 條規定，在提出申請時，已註冊共同體設計之申請人得提出延緩公告已註冊共同體設計，延緩公告期間自提出申請之日（優先權日）起不得超過 30 個月。此外，針對多標的申請案，申請人得僅就其中某些標的請求延緩公告。

## 六、設計權

智慧財產權不具形體，不同於有體財產權係因財產之消滅而消滅，而係依法律之規定，於法定期間屆滿而消滅，以避免獨佔、壟斷技術<sup>24</sup>。惟設計權較不具該特性，若從平衡設計者的個人利益與公共利益之立場觀察，設計權在保護彈性的操作空間較大，因此相較於歐盟專利權期間的 20

<sup>23</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 115.

<sup>24</sup> 同前註 5。



年<sup>25</sup>，註冊共同體設計權期間更可長達 25 年。另對於設計權範圍的界定，委員會是將其與註冊要件共同考量，並明文指出設計權範圍包含不會使有知識的使用者造成整體印象不同的設計，同時輔以「設計自由度」來做為設計權保護範圍檢測標準。

### （一）保護期間

歐盟委員會指出各會員國工業設計的保護期間存在極大的差異，從保護期間最短的西班牙（10 年）到最長的葡萄牙（無時間限制）皆有，因此要以比較研究的觀點推衍出最適當的保護期間是非常困難的。另外值得一提的是，委員會發現會員國有逐漸將設計保護期間拉長的趨勢，（例如義大利為 15 年，德國為 20 年，英國為 25 年）。

#### 1. 無註冊共同體設計

為使設計師評估其設計是否具有商業價值並保護產品生命週期較短的設計，委員會認為無註冊共同體設計之保護起始日及期間，應自該設計首次於共同體能為公眾所得知之日起算 3 年較為適當。無註冊共同體設計不須向調和局申請註冊登記，前述能為公眾所得知可以是採報章雜誌、廣告、展覽、型錄或是工會發行的期刊等方式公眾公開其設計，惟此種公開至少必須得到同業間專業人士的認可，方得充分證明設計權人擁有對無註冊共同體設計之權利<sup>26</sup>。

#### 2. 註冊共同體設計

註冊共同體設計制度希冀保護的是在市場上產品生命週期較長，且必

<sup>25</sup> EUROPEAN PATENT CONVENTION 1973, Article 63.

<sup>26</sup> III/F/5131/91, Brussels, June 1991, p. 84.



須透過一定形式始得取得保護的設計。儘管當時委員會和相關利益團體咸認為註冊共同體設計的保護期間，應該要比無註冊共同體設計來得更長，但對於應給予多久的保護期間在當時仍有部分爭論。委員會最初建議的保護期間原是設定在約 25 年左右，其與現在設計規則與指令的規定相符。但仍有人認為有鑑於會員國對於設計保護期間有逐漸延長的趨勢，並且基於設計對於經濟的重要性正與日俱增，因此建議設計保護期間應該可以更長才是。然而委員會指出如果一件已被用了 25 年並且仍有其存在價值之設計，事實上它將已經成為一種足以證明生產來源的標誌，因此對於那些尋求更長保護期間的利益團體，委員會認為這些需求應透過商標制度的管道被加以落實，且 25 年保護期在當時全球各國設計保護期間中已算是較長者，應未逾越公共利益所可接受之範圍，因此最後註冊共同體設計的保護期間仍被設定在 25 年。

此外，委員會認為保護期間不應該自起始日起一次就給足 25 年，而應以分段的方式為之，每一期的保護期間為 5 年，並得延展數次直到總保護期間到 25 年，如此調和局才可藉由延展的規費修正據以調整共同體設計保護政策走向<sup>27</sup>。

### (二) 設計權保護範圍

在註冊共同體設計制度部分，基於註冊要件與設計權保護範圍相當的前提，共同體設計規則第 10 條規定，設計權保護範圍應包含對有知識的使用者不會造成整體印象不同的設計，進一步來說，共同體設計權保護範圍等同於註冊要件中的新穎性及獨特性。另在評估保護範圍時，應考量開

<sup>27</sup> 同前註 22。





發設計之設計者的自由度。意即設計之整體印象決定了保護範圍，整體印象的判斷主體為有知識的使用者，其判斷的原則主要取決於該設計之新穎特徵，而非功能性設計或是已在先前技藝中出現的設計。在設計自由度較寬廣的技藝領域，其設計保護範圍應比改良既有物品之設計更為寬廣。

為了提升共同體設計保護的強度，註冊共同體設計於界定設計保護範圍時，主要是以重現設計之圖面為主。圖面或樣品說明並不用來解釋設計保護範圍，因此在形式審查或訴訟程序進行時皆不列為考慮的項目。

### 小結

以上係針對共同體設計保護制度之制定過程及其相關脈絡為說明，惟仍有部分事涉一般性或程序上的規定並未在本文中予以說明，為使讀者能就現行共同體設計保護制度能更有統整性的瞭解，以下將無註冊共同體設計與註冊共同體設計之異同列如下表：

**表 3-1 歐盟無註冊共同體設計及註冊共同體設計制度比較表**

		無註冊共同體設計	註冊共同體設計
設計保護的基礎要件	保護的客體 (§3)	設計，指產品之整體或一部分外觀，由產品本身之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及 / 或材質及 / 或產品之裝飾。前述之產品係指任何工業或手工物品，包含意圖組成複合產品之內部零件、包裝、服飾、視覺符號以及印刷用字體；惟不含電腦程式。另對於由多個可被拆解置換以及重新裝配之組件所構成亦得作為保護標的。	
	註冊要件 (§4、§5、§6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新穎性（除相同之設計外，若設計特徵僅在於非關實質之細部差異，仍應被視為相同；若無任何與該設計相同之設計公開，則該設計被視為具新穎性；換言之，無註冊共同體設計於其首先公開日前不得有任何與其相同之</li> </ul>	



		<p>設計已公開存在；註冊共同體設計則在其註冊申請日前或優先權日前，不得有任何與其相同或近似之設計存在，否則視同喪失新穎性。）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 獨特性（該設計須讓有知識的使用者在整體印象上認為有別於在申請日前已公開之設計者，則視為具備獨特性，評估獨特性時，則應考量開發設計之設計人員的自由度）</li> </ul>	
	新穎性優惠期 (§7)		<p>自申請日（如主張優先權者，為優先權日）起 12 個月內由創作人、權利繼受人所公開，或第三人因創作人、權利繼受人之行為或提供資訊所為之公開，得主張新穎性優惠期</p>
設 計 權	保護期間	自公開日起算 3 年 (§11)	最長自申請日起算 25 年之保護期 (§12)
	設計權效力 (§19)	<p>授予持有人使用該設計並禁止第三人未經其同意而複製該設計。另設計係因創作人獨立創作，且可合理考量創作人不熟知持有人已為公眾所得知之設計，則系爭使用不應被視為複製受保護之設計</p>	<p>授予持有人使用該設計並禁止第三人未經其同意而使用該設計之排他權，前述使用應包含製造、提供、上市、輸入、輸出或使用含有該設計或實施該設計之物品，或為前述目的而儲存物品</p>
	設計權保護範圍 (§10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設計權保護範圍應包含對有知識的使用者（Informed User）不會造成整體印象不同的設計。另在評估保護範圍時，應考量開發設計之設計者的自由度</li> <li>• 物品名稱、圖面（樣品）說明、物品類別不影響設計保護範圍</li> </ul>	



	<p>權利限制 (§20、§22、 §23、§110)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 私人及非商業目的之行為</li> <li>• 實驗目的之行為</li> <li>• 為引用或教學目的之複製行為，只要該行為符合公平交易習慣以及未不當侵害設計之正常實施，及該複製係以原設計進行</li> <li>• 僅是暫時進入共同體領域內之在第三國家註冊之船舶及飛行器中的設備</li> <li>• 以修理這些船舶及飛行器為目的，而向會員國進口零組件及配件</li> <li>• 對於這些船舶及飛行器所進行之維修行為</li> <li>• 第三人在提出申請之日（優先權日）前已善意實施該設計</li> <li>• 因國防或國家安全之必要而使用該設計</li> <li>• 為重建原始外觀而對複合產品進行維修之構成複合產品之零組件設計</li> </ul>
<p>無效請求</p>	<p>無效理由 (§25)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 設計定義（任何人均得請求無效的理由）</li> <li>• 保護要件、保護除外（限於利害關係人請求）</li> <li>• 有資格取得權利者（限於有資格取得權利者請求）</li> <li>• 與先前共同體設計權抵觸（先前共同體設計權之申請人及權利人請求）</li> <li>• 共同體法律或會員國法律規定該標誌所指涉之標誌權利擁有人有權禁止該使用（標誌權利擁有人請求）</li> <li>• 依會員國著作權法規定之非經授權使用（著作權利人請求）</li> <li>• 構成巴黎公約第 6 條之 3 所列以及規定以外有關涉及共同體內特定之公眾利益之徽章、標幟以及飾有紋章之盾不當使用（原則上係由適用該法主體相關人士請求）</li> </ul>
<p>上訴</p>		<p>共同體設計法院（第一審）→ 調和局無效部 → 調和局審判部 → 共同體設計法院（第一審） → 共同體設計法院（第二審） (§92(1)) ( §55、§56、§61、§92(1) )</p>



## 參、結論與芻議

本文乃是針對共同體設計保護制度之制定過程及脈絡為探討，經由蒐集相關立法文獻及立法例進行分析，據以瞭解共同體設計保護制度之發展脈絡及近況。

歐盟於 2003 年導入註冊共同體設計制度，近年來平均每年大約有 7 萬件設計申請註冊，目前暫居世界第二位，僅次於中國大陸。在授予設計權的期間上，由於歐盟並不就註冊共同體設計進行前案檢索，故有超過 4 成以電子化申請的註冊共同體設計申請案可在 1 周內即完成審查<sup>28</sup>。此外，歐盟當局為使設計註冊申請人能充分掌握取得設計權的期間，以即早進行商業策略佈局，其更在 2008 年推出「快速通道 (fast-track)」的構想，意即註冊共同體設計申請案若符合下列要件，可採快速通道取得設計權：

- (一) 面品質清晰；
- (二) 已在歐盟銀行帳戶繳費完成；
- (三) 所有文件齊備。

目前，註冊共同體設計申請案採用快速通道形式取得設計權，其公告期間自申請之日起算不超過 10 天，未來更將朝縮短至 48 小時完成公告目標邁進<sup>29</sup>。

近年來我國在新式樣專利制度上的改革，主要是在擴大保護標的（部分設計、電腦圖像及圖形化使用者介面）、強化設計權（廢除聯合新式樣另創設衍生設計制度）以及提供更多元化的申請選擇（導入成組設計制

<sup>28</sup> Jesus Romero (2010 年 10 月)。歐盟設計系統 E 化申請工具 E-business。「2010 年台歐盟新式樣專利研討會」，台灣大學法學院霖澤館。

<sup>29</sup> 同前註。



度)，其將使得我國設計保護制度有著幡然改制之貌。

由於我國早期產業導向主要是以製造業為主，工業設計在台灣的發展尚不成熟，故設計保護制度主要是繼受美國與日本匯流而來。長久以來，我國的修法重點亦大多側重在從前述兩個國家中探求設計保護制度的真正精髓，其目的無非是希冀能藉由比較法學的觀點提升我國產業界的設計水平，故不論在申請程序、審查內容、專利要件，甚至在後續新式樣專利權的行使上，我國在相關執行細節以及要件大多比照美、日的作法，自與共同體設計保護制度有別。然而，由於我國架構於專利法下的新式樣專利長期受限於單一法律制度的設計機制，準用了許多有關發明專利的規定，但隨著我國工業設計已逐漸在全球激烈的貿易競爭下走出屬於我們自己的一條道路，將設計保護制度置於專利架構下是否能彰顯我國工業設計發展特色即成為值得深思的議題。事實上，我國新式樣專利除了在權利效力是與發明一樣皆採排他權效力外，其在制度的核心內容，諸如保護標的、專利要件中對於創作性的概念，甚至在權利範圍的解讀上，都與發明專利有所不同。其中較令人憂心的是，實務上，多數人普遍會採用發明專利的權利範圍詮釋來框架於新式樣專利，這極可能嚴重限縮新式樣專利權範圍，並侵噬或淘空我國設計保護制度的核心價值。基此而論，工業設計保護與發明、新型專利概念有所差異，依照我國當前在國際上所處的經貿角色及國家整體發展現況觀察，為我國日益茁壯的設計產業建構更獨立而合理化的設計保護組織、程序與規範架構，是我們長遠努力的目標。

雖然有關探討我國現行產業對於設計保護需求的相關研究文獻較少，然而我們或可從共同體設計保護制度的創設脈絡中窺探未來台灣設計保護可以努力的方向。以下茲就相關重點作粗淺的分段說明及建議。



### 一、對於導入自動保護設計制度的期待

迄今為止，我國在設計保護制度似著重於審查制度上的辯論，由於美國與日本是現今全球少數對工業設計保護仍採實體審查制的國家，且身為我國主要出口強項的電子產業，其產品生命週期均不長，故有論者建議參採類似歐盟或中國大陸的形式審查制度保護工業設計，另亦有學者建議或可採取類似海牙協定的國際工業設計寄存體系。採用實體審查程序必須履踐繁複、細膩的審查程序，優點是法律穩定性較高，缺點是授權速度較遲緩，對於產品生命週期較短的產品似有不利影響；相形之下，形式審查就較為簡便、彈性、機動與靈活，但為人詬病的是謹慎度較為不足。

誠然，採用形式審查對於加速取得設計權的成效是顯而易見的，且目前世界多數國家的設計保護制度亦多以形式審查為主，然而若是就加速取得設計權這個議題加以體察，即便歐盟在註冊共同體設計制度上已達到自申請之日起算 10 日內公告授權的目標，我們仍不應忽略了申請人在提出註冊前仍必須進行相關法律程序的準備事宜，其中包含了圖面繪製、書表填寫、費用繳納以及向主管機關遞件申請等過程。在目前設計圖文資訊傳播如此迅速的時代中，申請人極有可能因為這些前置階段的準備程序，而導致不慎公開或被惡意第三人搶註的情形。愚意以為，從填補這一段法律真空期的保護需求入手，若未來我國能參採歐盟作法，於現行審查制度外另嘗試導入「兩者並立、功能相異」的無註冊共同體設計制度，這將使得相關政府公部門與國內產業可在簡化取得新式樣專利權程序與財政開支的雙贏局面下，進而強化我國的設計研發競爭力。



## 二、新穎性優惠期保障範圍之擴張

我國專利法第 110 條第 2 項規定了喪失新穎性之例外情事，其中包括：1.因陳列於政府主辦或認可之展覽會，2.非出於申請人本意而洩漏之新式樣，另本次專利法修法尚納入因於刊物發表而公開之情事。

然而若就工業設計程序觀之，當設計師在形成設計概念後，還必須歷經繪製草圖、電腦建模、模型製作、模具製作、量產、上市等一系列過程。就目前台灣的設計實務而言，當設計師將多件設計概念完成電腦建模後，接著就會委由模具廠進行後續的模型以及模具製作事宜，在夾雜無數次的修正與市場接受度測試後才可能從中選擇較佳的設計正式上市。然而這將使設計師的創作在尚未提出新式樣專利申請前，即有可能因設計師本身修正或測試之必要而公開該設計，這將導致喪失新穎性的風險。職是之故，為提供申請人有較長的時間考慮該設計創作在市場的發展性，是否能將新穎性優惠期保障的範圍擴及至因申請人之本意所為之公開（無害揭露制度），或可作為未來我國設計保護制度改革的努力方向。

## 三、新式樣專利要件與專利權範圍的關係

共同體設計規則第 4 條規定，欲取得共同體設計之保護，必須具備新穎性及獨特性。在新穎性的實質認定上，係指除相同之設計外，若設計特徵僅在於非關實質的細部差異，仍應視為相同（實質近似）；在獨特性部分，該設計須讓有知識之使用者在整體印象上認為有別於在申請日前已公開之設計，故獨特性似為判斷申請之設計與先前設計是否構成近似的標準。另在設計權保護範圍上，共同體設計規則第 10 條規定，設計權保護範圍包含對有知識使用者不會造成整體印象不同的設計。



若從我國與歐盟間對於註冊要件和設計權範圍的解釋，我們可以發現其間有些許的觀念差異。在註冊要件部分，我國與歐盟對新穎性的解釋即有所不同，進一步來說，我國的新穎性已包含了相同與近似，故可將歐盟的新穎性（相同或實質近似）與獨特性（近似）含括在內。另在設計權效力的實質認定上，台、歐盟申請人所取得的權利均及於相同或近似之設計，只是套用至註冊要件時，我國新式樣專利權保護範圍僅及於新穎性；共同體設計權保護範圍則包括新穎性及獨特性。

由是言之，暫且不論台灣與歐盟間在相同或近似判斷的實質操作情形，而僅就立法規定觀察，我國新式樣專利顯然對申請人課以更高的門檻要求—創作性。亦即，申請專利之新式樣不僅須與先前技藝不相同亦不近似，其尚必須對先前技藝有所貢獻，始能取得新式樣專利權。因此若從新式樣專利要件與新式樣專利權效力的關係交互觀察，我國新式樣專利申請人在申請專利時於實體內容上必須承擔新穎性與創作性的義務，但在取得新式樣專利權時，其權利範圍卻僅能排除他人使用相同或近似之設計，亦即，權利範圍相當於新式樣專利要件的新穎性。不僅如此，若從現行的審查實務面觀察，我國目前新式樣專利申請案每年的核准率約在八成左右，然而在核駁的兩成申請案中，卻有相當高比例的案件是被以創作性核駁，這似乎突顯了申請人為取得新式樣專利權所應承擔義務與後續享有的專利權效力處在高度不對等的狀態；此外，提高審查要件門檻對於擴張新式樣專利權利效力的實益又未見明顯。

若再將焦點回到我國現行的設計實務，相較於發明專利的使用或授權可使企業獲得可觀的利潤，新式樣專利則多非如此；我國廠商在新式樣專利權策略上多以守勢為之。新式樣專利申請人的出發點大多僅是希冀透過





專利之申請，保護其設計不被其他競爭同業模仿或免受訴訟威脅，而非想要透過授予新式樣專利權的形式為企業爭取獲利。如前所述，新式樣專利要件與專利權效力本屬息息相關，且兩者之要求門檻與範圍應彼此對應、互為表裡。因此，個人認為我國在新式樣專利要件中是否仍有必要課予申請人創作性門檻，值得未來作進一步的探討。

針對我國產業界進行紮根式的設計保護需求研究，對於健全國內法制環境是當前刻不容緩也是最基本的工作。現代的設計保護制度已不再侷限於司法體系，其更跨足於科學技術、人因工程、經貿、設計史及美學等領域。作為一個設計保護制度的繼受國，如何在所繼受之法律、國際間設計保護制度調和化之潮流<sup>30</sup>，與我國當前工業設計實務間取得適當的平衡點，漸次形塑出真正屬於我國風格的設計保護制度，不但是我們責無旁貸的使命，更是我們將來對下一代永世不渝的承諾。

---

<sup>30</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), [Possible Areas of Convergence in Industrial Design Law and Practice], Feb 12, 2010.