

歐盟新式樣

Community Design

郭雅娟*

一、前言

歐盟新式樣制度係於 2002 年正式引進歐盟組織，此制度與 1995 年實行至今之歐盟商標制度相似，其目的在於統一歐盟各會員國對新式樣之品質要求及保護基準，以使一獲准之新式樣可同時於歐盟 15 個會員國¹獲得專利保護。此外，在 2004 年 5 月預定會有 10 個國家²加入歐盟組織，屆時，歐盟新式樣之保護範圍將會自動延伸至這些新加入之會員國。

二、法源

歐盟國會於 2000 年 6 月 16 日通過歐盟新式樣制度之立法，此一歐盟新式樣的規定係指申請人只需提出單一新式樣申請，即可直接在歐盟

*作者現任台一國際專利法律事務所

¹ 歐盟國家有：奧地利(AT)、德國(DE)、英國(GB)、法國(FR)、義大利(IT)、西班牙(ES)、葡萄牙(Pt)、瑞典(SE)、芬蘭(FI)、丹麥(DK)、希臘(GR)、比利時(BE)、荷蘭(NL)、盧森堡(LU)、愛爾蘭(IE)。

² 預定於 2004 年加入歐盟組織之國家：捷克(CZ)、塞普勒斯(CY)、愛沙尼亞(EE)、匈牙利(HU)、馬爾他(MT)、拉脫維亞(LV)、立陶宛(LT)、波蘭(PL)、斯洛伐克(SK)、斯洛法尼亞(SI)。

會員國為註冊新式樣的申請，並指定位於西班牙亞利坎第（Alicante）的歐盟市場協調局（一般慣用：歐盟商標局）(EU Office for Harmonization in the Internal Market，以下簡稱 OHIM)為受理機關，歐盟商標局原本係處理歐盟商標申請之事務，未來其職權將擴充至歐盟新式樣申請之處理。

歐盟新式樣法 - Community Design Regulation,係於 2001 年 12 月之歐盟會議中所定立的一項針對歐盟新式樣保護的會議法規（Council Regulation EC6/2002），並正式於 2002 年 3 月 6 日開始生效。歐盟新式樣法中將新式樣之保護型態區分成二種制度，一為註冊制歐盟新式樣（Registered Community Design, RCD），一為非註冊制歐盟新式樣（Unregistered Community Design, UCD）。

三、定義³

1. **設計** - 產品之整體外觀或一部份所能呈現特色之線條、輪廓、顏色、型狀、組織紋理或本身產品材質或該外觀材質。
2. **產品** - 任何工業或工藝項目，包括在其他事物之外在部份，可為複合產品、包裝、外觀、圖像標誌或印刷版面，但不包括電腦軟體程式。
3. **複合產品** - 由二個以上可拆解及重新組合之構件所組合而成之產品。

³ 以下註解所引用之條文係出自歐盟新式樣之會議法規(Council Regulation EC6/2002)。Article 3

四、型態：

1. 註冊制歐盟新式樣(Registered Community Design, RCD)

雖自 2003 年 4 月 1 日開始實行，但申請人自 2003 年 1 月 2 日即可開始提出註冊制歐盟新式樣申請，惟其申請日仍以 2003 年 4 月 1 日為準，申請人亦可主張基礎案之申請日是在 2002 年 10 月 1 日當日或以後之優先權日。註冊制歐盟新式樣必須向 OHIM，或會員國之主管機關 (Central Industrial Property Office)，提出申請，才可擁有最長自申請日起 25 年之專利保護期。

註冊制歐盟新式樣僅採形式審查，並不對新穎性及其獨特性作進一步之實體審查，只要新式樣符合歐盟新樣法第三條有關保護要件之規定，即可獲准註冊。OHIM 對於審查時間之目標訂定為預估在自申請日起三個月內，即頒發註冊證明書予申請人，並予以公開。申請人若基於市場開發之考量，不希望該新式樣過早公開，亦可向 OHIM 提出延緩公開之請求，最長可延緩公開至自申請日起 2 年半 (即 30 個月)，但須繳納延緩公開之規費⁴。

2. 非註冊制歐盟新式樣(Unregistered Community Design, UCD)

2002 年 3 月 6 日正式生效。UCD 係指一新式樣在上述日期當日或之後於歐盟境內公開後，不須提交任何申請文件或費用，即可擁有自公開日起算三年之專利保護期，此制度適合市場生命週期較短之商品設計，如流行性商品。

⁴ 延緩公開之規費可抵公開費。

五、保護要件

1. **新穎性 (Novelty)**⁵ - 不論歐盟境內外，須無任何與該新式樣相同之設計公開，否則被視為喪失新穎性；對於其新穎性將有 12 個月之寬限期，即該新式樣於註冊前 12 個月之內被該設計者或該新式樣設計之繼承者揭露不致阻礙該新式樣取得註冊。
2. **獨特性 (Individual Character)**⁶ - 新式樣設計可使熟習該項技藝之人士有不同整體感觀於既有之新式樣設計者時，則具備獨特性。另，在評估其獨特性時，應將設計者於設計該新式樣之運用空間⁷一併列入考量。
3. **不受新式樣保護之標的：**
 - 1) 若該新式樣產品為一複合產品之構件，而當該複合產品於一般使用(Normal Use)時(不包括保養及維修)，無法呈現可辨別狀態之新式樣部份將不予保護。
 - 2) 若該新式樣產品之外觀特色僅在於其技術功能。
 - 3) 當一新式樣產品必須與另一產品結合方可產生其各自之功能的情況下。如，椅背無法脫離椅座單獨發揮其功能。惟，若該新式樣產品是在於模組系統中可互相替代之複數組合或連結物時，則不在此限。例如：樂高玩具、結合座位系統或棚架安排。
 - 4) 若該新式樣違背公共政策或道德標準。
 - 5) 若該新式樣產品為用於維修之零件，則不予保護。

⁵ Article 5

⁶ Article 6

⁷ 運用空間意指新式樣因其基本機能之必需，在造型設計上有變化之限制。

六、申請程序

1. 提出申請

申請人可選擇於(1) 歐盟商標局(OHIM)；(2)或會員國之中央工業財產局關 (Central Industrial Property Office)(若為荷、比、盧國，則可於荷比盧新式樣局-Benelux Design Office)，提出歐盟新式樣申請。不管申請人是選擇何種方式提出申請，其申請日之效力均相同。若申請人是在(2)之情況下提出申請，則該國之主管機關須於申請人提出該申請案後二週內，將該申請案轉至 OHIM，惟申請人必須支付額外之案件傳遞費用。OHIM 接獲轉來之新式樣申請案件後，仍須通知申請人之收件日期。

2. 申請文件

(1) 取得申請日之必備文件⁸

- 1) 註冊請求書
- 2) 申請人資料 - 姓名、地址及國籍；申請人如為美國法人，則須註明所屬州名。
- 3) 新式樣圖式一式二份，至少需有一代表圖式，最多不得超過七面視圖，每一視圖須分別繪製於不同紙張，大小最好是 8 公分寬，16 公分高，黑白圖式或彩色照片均可被接受，並需採用 A4 大小紙張，預留左邊界 2.5 公分，並不得載有任何文字。若該新式樣為平面設計，則可以樣品提出申請，但需準備五份，且規格須為 A4 大小，厚度以 3 公分為限，重量亦不得超過 50 克。

⁸ Article 36

(2) 其他相關文件

- 1) 指示該新式樣之產品或將應用該新式樣之產品。
- 2) 申請規費：註冊費及公開費。
- 3) 主張優先權者，須提出主張優先權聲明書，並附上該基礎申請案之影本，若該基礎申請案所使用之語言為非歐盟所指定之官方語言⁹時，則必須另外檢附任一官方語言之翻譯文本。
- 4) 解釋該圖式、照片或樣品之說明，每項新式樣之說明文字不得超 100 個字，且說明中不得含有新穎性之陳述。
- 5) 延緩公開之請求(若有)。
- 6) 有關該圖式或照片之參考資料。
- 7) 新式樣之國際分類¹⁰。
- 8) 該設計者（團體）之證明或申請人擔保之聲明書說明該設計者放棄享有此註冊之權利。

3. 語言¹¹

提出申請時可使用歐盟中任一語言¹²提出，但須指定第二種語言（必須為歐盟商標局所使用之官方語言），以利歐盟商標局在傳送文件或日後進行其他程序時，作為連繫之語言。

⁹英文、法文、德文、西班牙文或義大利文。

¹⁰ Article 40 -Locarno Agreement（羅卡諾協定）係於 1968 年 10 月 8 日於 Locarno 簽立，為工業設計建立一套國際分類標準。

¹¹ Article 98

¹² 即英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希臘文、葡萄牙文及瑞典文。

4. 集體新式樣(Multiple Design)¹³

多個新式樣設計可以集中於一個新式樣申請案中提出註冊申請，惟必須每個新式樣設計皆屬於同一國際分類，且必須繳納額外之規費(如註冊申請費及公開費等)。

5. 優先權

(1) 國際優先權¹⁴

若已於巴黎公約會員國或 WTO 會員國內提出一新式樣申請者，則可於該基礎案之申請日起六個月內，提出一新式樣註冊申請並主張其國外優先權。

(2) 展覽日優先權¹⁵

若一新式樣於申請前曾於官方國際展覽會，或官方所認可之國際展覽會公開，則可於該展覽日起算六個月內提出註冊制歐盟新式樣申請並主張其優先權日。

6. 審查流程

註冊制歐盟新式樣提出申請後，OHIM 首先會對該申請案取得申請日

¹³ Article 37

¹⁴ Article 40

¹⁵ Article 44 – If an applicant for a registered Community design has disclosed products in which the design is incorporated, or to which it is applied, at an official or officially recognized international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed in Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months from the date of the first disclosure of such products, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 43.

之必備文件進行審查，若文件未齊備，則將會要求申請人限期¹⁶補齊所欠缺之文件，逾期未補者，則該申請案即被視為放棄，OHIM 只有在必備文件齊備之狀況下才會續行該案。

隨後即進一步審查其他相關文件，如申請規費是否繳納，主張優先權之相關文件是否齊備，及確認該新式樣是否符合歐盟新式樣法之規定。

7. 無法授予專利之狀況

- (1)申請人未於 OHIM 指定之期限內，將所欠缺之文件補齊；
- (2)申請人未於規定之期限內繳納相關申請規費；
- (3)該新式樣之定義不符合歐盟新式樣法之規定；
- (4)該新式樣註冊會違反公共秩序及道德標準。

七、權利歸屬¹⁷

歐盟新式樣之權利將歸屬於該新式樣之設計者或其法定繼承人，若該新式樣為兩人以上共同創作，則權利歸屬於所有之設計者。若該設計為職務上之創作時，除非契約或會員國國內法有特別之規定，該新式樣之專利權歸屬於雇主。

八、保護範圍

歐盟新式樣之保護範圍包含任何無法呈現給熟習該項技藝之人士不同整體感觀之設計。另外，設計者在創作其設計所能運用之自由度也必

¹⁶ 補正通知日起算兩個月。

¹⁷ Article 14

須列入考量。

九、權利¹⁸

歐盟新式樣授予專利權人專用權，以及排除他人未經專利權人之同意而擅自使用。專用權包含有製造、供應、販賣、進出口包含該設計之產品，或為以上目的儲存該產品。

註冊制歐盟新式樣所給予專利權人之專用權具有絕對之基礎，不論第三者所創作出來之設計是否自該新式樣中複製而來，只要與該受保護之新式樣類似，均認定侵害到該新式樣專利。相反地，非註冊制歐盟新式樣之專利權人僅有排除他人複製該新式樣設計，但若第三者能夠證明該設計為獨立創作，且並不熟該已公諸於世之新式樣者，不在此限。

雖然，歐盟新式樣專利權具有專用及排他權，但其權利並非無邊無際，在特殊條件下，專利權效力仍有不及之情況，如無商業目的之私人活動中使用，或為實驗目的之使用。

十、專利權期間¹⁹

1. RCD - 註冊制歐盟新式樣之專利保護期為自申請日起算 5 年，期滿後可延展 4 次，每一次 5 年，故最長可獲得自申請日起算 25 年之專利保護期。
2. UCD - 非註冊制新式樣若符合保護標的之要件，不須繳納任何費用及經過任何審查，申請人即可在歐盟境內獲得自公開日起 3 年之專利保護期。

¹⁸ Article 19

¹⁹ Article 12

十一、轉讓 (Transfer)²⁰

歐盟新式樣之專利權可將其部份或全部轉讓予第三者，但有效之地域仍為歐盟境內所有會員國，而不得限定於某特定之會員國。提出轉讓申請必須以書面方式，連同轉讓雙方簽署之證明文件一併向 OHIM 提出申請。轉讓申請必須經過註冊及公開之程序方可生效。

十二、授權 (Licensing)²¹

歐盟新式樣之專利權人可將其專利權全部或一部份授權予他人實施，其又可分為專屬授權(exclusive License)及非專屬授權(non-exclusive license)。註冊制歐盟新式樣之授權必須經過註冊及公開程序方可生效。

當被授權人於授權期間違反授權契約之相關規定時，則專利權人可對其進行侵權訴訟。當有侵權行為發生時，被授權人必須獲得專利權人之同意方可提起侵權訴訟。但若是為專屬授權，當侵權行為發生時，被授權人通知專利權人後，若該專利權人未於適當之時機採取對抗侵權之行動時，則被授權人有權提起侵權訴訟。當有損害賠償之情形時，被授權人亦有資格獲得補償。

十三、放棄 (Surrender)²²

註冊制歐盟新式樣之專利權人若欲放棄該專利，則須以書面方式向 OHIM 提出註冊申請後，方可生效。若該案係為延緩公開之專利案，則一旦提出放棄申請，該專利權之效力視為自始不存在。若該新式樣已經註冊授權予他人，則該新式樣之專利權人於提出放棄申請時，必須同時

²⁰ Article 28

²¹ Article 32

²² Article 51

提出已告知被授權人意圖放棄該專利之證明，方可准予放棄。

十四、專利權之無效 (Invalidity)

當對註冊制歐盟新式樣之專利有效性質疑時，任何人均可向 OHIM 提起無效請求，縱使該新式樣之專利權已消滅或放棄。此外，專利權人亦可以侵權為由向歐盟新式樣法庭提起反訴。

1. 視為無效之理由²³

- (1) 該新式樣不符合新式樣之定義；
- (2) 該新式樣不具備新穎性或獨特性之保護要件；
- (3) 該新式樣之專利權人並非設計者或合法之繼承者；
- (4) 若一前案是在該新式樣之申請日（或優先權日）後才公開，但該前案已註冊為歐盟新式樣或一般新式樣申請案，或已在會員國內擁有類似之專利權，而其專利保護期早於該新式樣者；
- (5) 當一特殊之標記被使用於後來之新式樣設計內，而該標記已在歐盟法律或會員國之國內法規定中，授予該專利權人禁止他人使用該標記之權利；
- (6) 該新式樣已違反會員國之著作權法；
- (7) 該新式樣含有巴黎公約第六條款所列之不當使用項目，或使用在會員國之已公知的徽章、標記或紋章等情況。

²³ Article 25

2. 提起無效之程序

一已註冊之歐盟新式樣若構成上述無效之理由時，任何人均可向 OHIM 提起無效請求，提出申請時須檢附該新式樣及無效請求人之詳細資料，構成無效之理由，以及相關證據，所使用之語言必須為 OHIM 所指定之語言，並且繳納申請規費。

當所提之無效請求未能備齊上述之文件，則 OHIM 會駁回該無效申請案，一旦 OHIM 受理該申請後，即會寄送一份副本予新式樣專利權人，同時會要求其於指定期限內提出答辯，同樣地，專利權人之答辯書亦會寄送一份予無效請求人。若專利權人逾期未回覆者，OHIM 則會依據無效請求人所提供之理由及證據進行審查並作出決定，OHIM 在作出決定前也可以要求兩造雙方先進行和解。

3. 結果²⁴

任何經決定無效之新式樣，其所賦予之新式樣保護範圍及權利即告消失。

十五、訴願 (Appeal)

任何人不服審查委員之審定，商標及新式樣之行政命令或 OHIM 所為之無效案件決定等，均可提起訴願救濟程序。首先，申請人必須在上述文件通知日起兩個月（不得延期）提出一訴願聲明，並且同時繳規費，而訴願理由書則必須在決定書通知日起四個月內補呈。被提起訴願之單位可於接獲訴願人之陳述理由書之日一個月內，對於先前所作之審定或決定作更正，倘逾期未提出更正者，則此訴願程序即會轉送至 OHIM 之 Board of Appeal 進行審理，並作出訴願決定。

²⁴ Article 26

倘訴願人對於 Board of Appeal 所作之決定不服，則可在接獲訴願決定書之日起兩個月內向歐洲法庭提起上訴。

十六、侵權 (Infringement)

任何有關侵權行為之訴訟，均是在會員國內之歐盟新式樣法庭進行。會員國可指定特定之國家法庭負責此類新式樣之侵權案件。不僅如此，這些法院對於非註冊制歐盟新式樣之無效案件、註冊制歐盟新式樣無效案件中以反訴方式進行之侵權訴訟等案件，均有其專有之裁判權，此類侵權訟訟均是在被告人之住所或公司所在地之國家法庭進行，倘被告人在歐盟境中並無住所或公司，則會選擇在原告之住所或公司設立之國家法庭中進行，若雙方在歐盟境內均無住所或公司設立時，此程序將轉移至 OHIM 所在地 - 西班牙之地方法院進行。

十七、結語

歐盟新式樣制度提供了一項既經濟又便捷之單一化新式樣保護機制，非註冊制歐盟新式樣雖然不須要任何申請程序，惟須提醒的是應於新式樣設計完成時，及時藉由報章雜誌之媒介將該設計公諸於世，以便在歐盟內獲得保護。此外，有關歐盟新式樣之專利有效性亦可藉由此制度集中審理，當有侵權行為發生時，只要在所在地之國家進行訴訟程序，最後之判決即可在全歐盟境內生效。

歐盟新式樣制度確實大幅降低申請人於商業成本上的負擔，對於有意於歐盟境內拓展商機之人士，可藉由更簡化及更有效率之申請制度，即可獲得一項完整之權利保障。