



歐盟設計之主張權利（第 311 期 2022/12/01）

張撼軍*

一、歐盟設計簡介

歐盟設計 (Community Design) 又稱共同體設計，是歐盟理事會 (European Council) 在 2001 年 12 月所通過用來保護歐盟境內之工業設計的法規，主管機關為位於西班牙阿利坎特 (Alicante) 的歐盟智慧財產局 (European Union Intellectual Property Office, EUIPO)，EUIPO 同時也負責歐盟商標 (European Trade Mark) 的申請註冊程序。

歐盟設計包括「非註冊制設計 (Unregistered Community Design, UCD)」與「註冊制設計 (Registered Community Design, RCD)」。¹非註冊制設計於 2002 年 3 月 6 日率先施行，顧名思義，一項設計只要在歐盟境內公開 (made available to public)，無須提交任何申請文件或費用，即可自動獲得自公開日起算 3 年的設計保護期間，惟此 3 年的保護期間不可延展，故所提供的權利保護適合市場生命週期較短的商品設計。註冊制設計則於 2003 年 4 月 1 日開始施行，申請人可向 EUIPO、各成員國的專利專責機關或者比盧荷智慧財產局提出申請，或者先向 WIPO 提出申請再指定進入歐盟，註冊制設計在申請後可先獲得自申請日起 5 年的設計保護期間，保護期間以 5 年為單位申請延展，最多延展四次，亦即能延長至 25 年。此外，EUIPO 對於註冊制設計係形式審查，且力求讓申請人可以快速取得設計權，以能夠盡早進行商業策略佈局。

在設計權效力方面，非註冊制設計能主張權利的範圍僅及於「對所保護之設計的抄襲」，但如果該有抄襲嫌疑的設計，是設計師經合理的構思過程而獨自創作出來的，未曾接觸過設計權人所公開的設計內容，則該有抄襲嫌疑的設計應視為未對該設計構成侵害；而註冊制設計之設計權人則擁有「排他權 (exclusive rights)」，除了可以排除前述因抄襲所構成的侵害之外，更可以禁止他人未經同意而使用該設計，所謂「使用」包括製造、提供、上市、進口、出口或使用結合了該設計的產品，或者為了前述目的而儲存此類產品。

二、設計權之主張

歐盟設計雖然可以透過「非註冊制」或者採用形式審查之「註冊制」的方式取得保護，但並沒有向官方要求作出技術報告或專利權評價報告的制度，因此設計權人在註冊制設計提出申請之前，或者至少在主張權利之前，建議應先透過歐盟設計的檢索系統確認在設計案的申請日或優先權日之前沒有人以相同或相似的內容提出申請，以確認該設計案的有效性。

再者，在對疑似侵權人採取行動之前，建議設計權人應先向法律專業人員諮詢，除了商討後續策略之外，也可請第三方協助進行比對分析，以確認設計案與疑似侵權產品的相似程度。此外，在發現侵權行為時，可考慮先向侵權人寄發警告函 (Cease and desist letters)，讓侵權人正式了解設計權人的權利，並讓他們知道如果繼續無視設計權人的權利，可能會面臨設計權人的進一步行動。在某些情況下，設計權人和侵權人可以透過調解或仲裁以協商解決紛爭之方案，除成本效益和實用外，還能縮短爭議時程，但是如果設計權人和侵權人談判失敗，設計權人還是可以採取其它法律措施來打擊侵權行為。

在民法措施方面，設計權人可以向歐盟會員國之法院申請初步禁制令 (preliminary injunctions) 或者保全扣押 (precautionary seizures)，來避免侵權人繼續侵害其設計，且僅需一個會員國法院之裁定結果即可適用於歐盟的所有會員國。

* 任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



在刑法措施方面，只有仿冒和盜版行為發生時才有刑法措施之適用，設計權人必須要向歐盟司法管轄權範圍內的國家執法和檢察機關提出申請。要注意的是，智慧財產權的刑事執法規定在歐盟並未統一，相關執行程序是由歐盟各會員國依其法律進行，而由於各國的刑法執法方式差異很大，因此設計權人無法期待可以在每個國家都是用相同的刑法執法措施。

三、小結

歐盟設計提供了一種既簡化又有效率的申請制度，讓申請人能以既經濟又便捷的方式在歐盟各會員國取得設計保護，但我國人面臨侵權行為時可採取的行動較為陌生，期使本文可讓有意申請歐盟設計保護的設計人有更進一步的了解。

資料來源：

1. European Union Intellectual Property Office, “Community Design Regulation” (December 18, 2006)
2. European Union Intellectual Property Office, “GUIDELINES FOR EXAMINATION OF REGISTERED COMMUNITY DESIGNS” (March 31, 2022)