

我國新式樣專利權應有範圍之探究

瀚斯寶麗公司 智權部處長 童沈源

一、前言

對於任何工業設計人而言,如果他們的智力成果無法如文化創作面之著作權或技術面專利如發明、新型一樣獲得相對之法律保護時,他們的專業價值當然無法獲得肯定,創作動機也會日益衰微,甚至徹底消失,因為設計人當不樂見他們的創意被任意抄襲,特別是設計人觀念中之抄襲與司法機關認知之抄襲有相當之落差時。

一個工業設計之產出,通常需歷經市場調查與分析、使用情境及消費行為解構、構想發展、人機關係、人機介面、造形語意……比例模型、功能模型探討而後確定設計,漫長的腦力激盪與時間之投入,所產出之設計如果取得新式樣專利後,很輕易地讓一般競爭者以極短的時間就能加以迴避,那麼這樣的專利保護範圍恐怕會使得專利制度之存在適得其反,設計人的專業智慧投資總值無法有相對回饋時,多數設計人專業價值將被嚴重低估,企業主對於創新設計之投入將會裹足不前,鎮日只等候他人創新設計之出現,再以最少之金錢、人力與資源將之迴避,如此之設計策略似乎已成爲我國企業界設計開發之模式,無怪乎看著韓國、德國、法國、美國、義大利及日本等設計強國不斷產生尖端創新概念設計,我國政府空自投入爲數可觀之工業設計補助經費,確仍無法透過設計產出塑造品味與品牌兼具之企業,揆諸眾多因素中,自我創新不抄襲之價值觀應是蠻關鍵之一環,而如是之價值觀欲形成時仍有待於強化智慧財產權之法律面保護與教育面之結合。因此如何藉由將新式樣專利範圍賦予合理化之最大解讀,以強化工業設計創作保護,培養國人自我創新突破之價值觀,實是我國新式樣專利制度不可忽視之議題。

二、如何強化新式樣專利範圍之解釋

國際間絕大多數之國家及我國皆依據伯恩公約之原則,對於著作權之取得採取創作即保護之原則,無須如專利權之取得一般特別向主管機關申請註冊或登錄,也就是說著作人對於原創作品之著作權之取得不會花費額外之經費或等待審查時間,但是獲得之實質保護亦不會少於新式樣專利權,無怪乎,國內愈來愈多之企業對於可以同時屬於專利與著作權標的之一些美術著作,通常都放棄申請新式樣專利,原因在於企業主基於實際瞭解之案例認爲,新式樣花費一定之申請時間、申請費與委託服務費,所獲致之實質保護效果確往往不如分文不花之著作權,舉例來說,公司花紋圖案之創作所取得之著作權可以及於任何物品上具有該花紋圖案者,不管該花紋所應用之物品形狀多怪異或創新,然而如花錢申請新式樣專利時,該應用於特定物品之花紋圖案可能因不具新穎性或創作性而遭核駁,或縱使申請案未遭核駁而取得新式樣專利之狀況下,設計師之花紋圖案創作,仍然很容易讓他業者將該辛苦創作之花紋圖案之轉用於其他物品別而迴避侵犯辛苦取得之新式樣專利,此時專利權業主仍然只能尋求著作權或其他法律之保護。因此強化新式樣專利範圍解讀,積極保護設計實質之保護制度,有其必要性,此由歐洲設計商標局(OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market)於2003年實施歐盟設計保護法時,繼英國之後將設計著作權之觀念導入工業設計保護,將設計創作分別以著作導向及專利導向兩種方式同步加以保護,突破傳統著作權保護不及於實用性三度空間產品造形之概念,以及其與美國、日本都實施之部分設計(Portion Design)專利保護,目的皆在於強化工業設計之保護,以增加設計創新活動之誘因,以下將提出若干想法以實質強化我國新式樣專利之保護,希望能爲我國工業設計人之專業價值提昇有積極正面之幫助。

(一)、擴大新式樣審查基準中有關近似物品之範圍

我國現行專利法第119條第2項規定「以新式樣申請專利,應指定所施予新式樣之物品」,明確規定申

請人需指定物品作為新式樣專利申請之要件,也說明了物品僅是新式樣創作--即同法 106 條所述之形狀、花紋、色彩或其結合-所應用之載體,該載體並非創作人設計貢獻之所在,任何具有一般設計觀念之人皆可任意地將該形狀、花紋、色彩或其結合之創作應用於不同用途之物品,同樣地,美國專利法有關設計保護之第 171 條明文其欲加以保護之標的為物品所作之設計 (Design for an article) 而非物品本身的設計 (Design of an article),前者方可申請取得專利,另美國審查基準 MPEP1502 更進一步明白規定,申請人所能主張之專利範圍為表現於或者應用於物品之設計,而非物品本身 (the subject matter can be claimed is the design embodied in or applied to an article of manufacture and not the article itself),足見美國及我國之新式樣專利皆係以保護設計為主,物品應用僅為其法定標的之條件。在工業設計界,不論是設計科系大學生、設計事務所或企業之設計師,別人將其設計應用於不同之物品別,在設計人之專業認知上絕對是一種抄襲,但是依據現行我國之實務看法,卻與設計師完全不同,認為將該設計師設計應用於不相同或近似之物品別不構成侵權,此對於辛苦創新之設計師而言,絕對是一種打擊,也是一種設計價值觀之嚴重灼傷,影響所及的是設計意願之降低,以及設計作品之淺薄化。

因此,儘管物品只是設計應用之載體,惟設計須與物品結合方能成為專利申請標的也是現行專利法規規定下不爭的事實。在此情形下,如何彈性解釋近似物品之範疇,減少設計師與實務做法之差異應屬可行之解決方式。

我國現行新式樣審查基準對於近似物品別之限定已較以往寬鬆,但仍與設計師預期有所落差,基準雖說明用途相同即可稱為近似物品,但是何謂用途相同並非基準上寥寥數例能清楚定義,因為專利界人大都知道如以廣域或上位之分類,發明新型以八大類技術功能就足夠包括所有物品別,如係分類至五位階則可有十七萬左右之分別,同樣地,工業設計物品別分類也有最上位之三十二個用途分類,如分至三階則有近八千個分類,此時如以光學製品類為例,日常用品之眼鏡、武器之瞄準鏡與實驗用之顯微鏡皆屬於同光學用途物品,儘管他們的具體功能完全不同,且其商業領域亦無明顯重疊,也就是說眼鏡商與經營顯微鏡或瞄準

鏡者屬性應不相同,彼此產品縱使應用同一設計亦不至於產生明顯利益競爭,此時這三種物品雖然最廣義而言屬於同一用途,但顯然用途位階定義不適切,自應往下一位階探討,又就家具類而論,則一般家具行所賣物品包括床、桌椅、櫥櫃、書架等等功能繁多,家具設計師對此類產品之設計皆視為屬於同一範疇,如北科大家具設計組培養之設計專業基本上即在設計廣義之家具用品,此時相同之設計特徵原應用於床頭板如被他人用於不同之家具如椅子或書架靠板,消費者會將三者誤以為同一設計師之作品,原設計師自然利益會有所損害,同樣衣服類之裙、衣、褲或襪子如皆具有相同之花紋特徵,消費者當然認其是同一品牌之商品,此時如其確分屬不同廠牌,而因物品別不相同也不近似而不被認有專利侵權情事,是否就太背離這一行業之設計了。

所以,所謂用途相同而成為近似物品別之認定,相對於花紋或色彩之設計創作時,應盡量擴大範圍,使設計師之實質損害相對減少,至於形狀之整體或設計特徵所應用之物品別是否近似,應考量其是否屬於一般商業經營時之同一物品群,例如鋼筆、鉛筆、奇異筆、簽字筆、鋼珠筆等同屬書寫用具且為習慣上同一商品經營銷售群;洗衣機、脫水機、烘衣機,同屬衣著清理之家電用品,且為同一商品經營銷售群;又如 CRT、PDP、OLED、TFT-LCD 等電視、錄放影機與各種音響同屬影音產品;冷氣機空氣清淨機除濕機同屬處理空氣之家電產品皆應屬於近似物品別,以保障設計師同一設計應有之權利。

(二)、新式樣專利權應及於均等設計

專利法第 123 條規定新式樣排他性專利權包括製造、販賣、販賣要約、使用與進口等皆及於近似之新式樣,同樣地 WTO TRIPS 為各會員針對智慧財產權相關議題所應遵守之最低義務標準,第 26 條對於工業設計專利權亦明文必須及於實質相同之工業設計,此基本上與美國看法相同,但是重點在於近似之新式樣是否等同實質相同之工業設計?就設計教學之角度來看,近似之新式樣僅為形狀上之混淆,不包括構想表現之相同或混淆,例如整體而言,圓形、三角形與方形盤子並不會造成消費者混淆,即使上面皆具有局部之相

同設計特徵,但是因為具有相同設計特徵,在無抄襲情事之前提下,足以推定其為同一設計師方能想出之作品,三者屬於實質相同之設計。可見得就實質保護設計之觀點,新式樣專利範圍及於實質相同設計也就是均等之設計較為合理,也較符合 WTO TRIPS 之規定。

最近觀察日本於 1998 年新修正設計法,其於修法意義中提及日本過去有很多不夠創新之設計亦取得設計專利,使新式樣專利權範圍日益窄化,如此之核准要件與權利解讀已不符如今日本業者設計開發之需求,因此提高核准要件並強化高度創新設計之專利權,創造具有更高競爭力之產品設計。實際上,也看到日本專利局在新設計法實施後,對於設計近似不具新穎性之審定確實較多數國家嚴格,舉例而言,如設計申請案為一般鵝頭燈罩之檯燈,所檢索到之前案或習知設計為其他動物頭形燈罩時,過去舊法下之實務,日本有可能核准此申請案,但是如今,日本皆以其創意類似認為兩設計近似而加以核駁,此情形如在我國並不會認為兩者近似,而會認為係自然物造形轉用不具進步性而加以核駁。由此衍生的實質意義在於,日本之前案動物造形燈罩如取得專利其專利範圍將包括鵝頭燈罩檯燈,因為兩者被認為近似,很明顯地,日本如今對於設計專利核准條件及權利解讀皆高於我國及美國,對於工業設計高創新活動具有實質鼓勵,果然,日本設計申請案在歷經十多年之下滑趨勢下,並不因專利實質審查要件之提高而繼續下滑,反而因為保護更為強大,而止跌並有上升之趨勢,後續發展值得觀察。

新式樣專利範圍應回應工業設計專業之本質,才能贏得設計人的信賴,新式樣專利申請量也會隨著工業設計創作量而增加,否則空有政府部門大力補助設計創新研習經費或學校不斷增加設計科系,工業設計保護制度無法獲得該行業設計人士之認同時,多數人不會花費額外之時間、申請費與委託申請服務費用於新式樣專利保護,如是之價值觀下,新式樣專利申請量當然停滯不前,因此近似物品別之放寬解釋,尤其是針對花紋與色彩之設計應用物品別,以真正強化設計實質之保護,同時拉近我國與歐洲設計起源國對設計保護之差距。

(三)、設計特徵應為專利權之主軸

設計特徵為設計師對社會大眾之主要貢獻,沒有任何設計特徵之新式樣申請案,並無足供該行業設計界參考之設計,也無法取得新式樣專利。設計特徵雖然多數需結合若干習知設計而形成整體設計,但是無庸置疑的是,設計特徵才是整體精華之所在,其他之習知設計皆是輕易可以取代且無損該設計之視覺意象與價值,唯獨設計特徵是無法取代的,一經取代即成為別的設計,整體風格與視覺訴求都會脫離原有設計。如同發明、新型專利一般,一輛具有創新傳動機構之腳踏車,其主要貢獻當然在於該傳動機構,而非把手或坐墊或車輪等習知構件,雖然他們是構成整輛腳踏車不可或缺之構件,但是他們可以其他習知構件取代而無損該專利之創新實質。

因此既然專利權之所以能取得全係因為有了設計特徵,設計界所再利用之主要構想也在於設計特徵,新式樣專利範圍之解釋當然應以設計特徵為重心,專利侵權被告標的物如未具有原告專利之實質設計特徵,即應排除侵害之可能,反之,即使該標的物全部之習知部分都不同於原告專利,只有設計特徵與專利案完全相同,此時縱使該特徵所佔整體造形之視覺比例不多,例如 10%,也應考量侵權被告物之該 90%習知部分是否為一般設計人士直接而簡易可置換取代者,如果確係如此,則仍應認定侵權被告標的物實施該新式樣專利,就技術面而言應屬侵權,以確實保障設計人之主要貢獻,激勵設計師產生更有深度意涵之高創新之作品。

(四)、應允許局部設計申請及保護

局部設計已成當今設計保護之主流,我國應以最快之腳步納入保護,以免損及設計師應有之保護。從事工業設計專業者不論是教師、設計師或事務所都知道百分百之設計創新就如同基本或尖端(BASIC OR PIONEER)發明專利一樣困難度極高,尤其是工業設計師之創作,往往係藉助現有造形元素及構成再加上自己之局部新穎構思後,如同畫龍點睛般整合及加值為一個新設計,所以專利之主要貢獻本就在於其與習知技藝之差異處所引起之功能改善(發明或新型專利)或視覺創新效果(新式樣專利)。

因此,職司設計專利申請與審查之歐洲內部市場調和局(OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market),同時,也是新近全球成立之設計權責機關,與美國及日本專利主管機關皆允許申請人針對自己工業設計作品提出部分設計專利申請,部分設計之圖面揭露,即使無冗長之文字以說明創作特點,也能精準確實地讓該領域通常工業設計技藝人士及審查委員輕易瞭解設計人之設計重點及貢獻所在,對於前案及習知設計之檢索及准駁審查深具便捷及準確性,且於日後侵權爭訟時,權利範圍之解讀較能平衡比較創作者之創作重點是否確實被侵害,同時較能為雙方瞭解彼此之產品設計是否有實質之區隔,因此各國於新修設計法時皆納入部分設計專利之申請,如前述 OHIM 於 2003 年四月實施之設計專利制度,一旦經專利申請取得專利後,不需另行指定各保護國即擁有所有會員國(目前為 25 國)屬地之專有排他權,可以說是目前全球保護設計最新且最有威力之制度,亦明文接受部分設計之申請,由於部份設計深獲企業與設計師認同,部分設計之申請案逐年增加,成為主要申請標的應是可以預期的。

(五)、廣義解釋物品性

我國專利法第 109 條定義新式樣為物品之形狀、花紋、色彩或其結合……,因此物品之施予成為申請之要件,正因為如此,有關物品之定義在審查基準中也有所著墨,然而面對劇烈前行之新技術,新技術不斷地被應用於物品而成為新的物品,比方說一些能不斷改變型態甚至增加體積之物件,如農藝、生物或化工、材料科技之產品,不僅技術具創意,造形亦因其多變而不斷創新,且往往為年輕人喜好之流行商品,又如藝術生活化之趨勢,導致許多原屬著作權標的之美術著作經過一定比例之量產手段,成為半手工、半機械之成品,如藤椅、草蓆、藝術畫框等等商品,這些具有工業制具之量產品,很多不符美術著作之原件規定,如果新式樣亦因其物品性要件而不加以保護,該類設計師將成為設計保護之遺珠,因此從寬解釋物品性讓所有智慧創作都能獲得適度之法律保護以全面性地激發設計創意,應是公平合理的,正如同美國專利界名言「陽光下任何人為創作物皆可作為專利標的」。

因此個人認為,只要設計所施予對象是有體物,設計具有非純手工之再現性,且非消耗性物品之造形於使用後得以回復原狀者,皆可合於物品性要件,例如朝開夕合之生物花朵、記憶金屬應用物品,又如美國之噴泉水花設計係依據體現工業設計師之水花設計,其應用之載體為一些有體管路,以及電腦 ICON 應用於電腦並透過螢幕將其設計表現出來,在美國皆為合乎美國專利法 171 條所稱製成品之裝飾性設計,設計既然涵蓋諸多領域,圖卡壁紙布料等等只要不是如空氣煙霧等觸摸不到之載體,且合於其他再現性等等物品性要件,皆應可作為新式樣施予之載體。

(六)、導入設計著作權之保護

歐盟及英法等諸多國家皆有著作權導向之設計保護制度,最近訂定之歐盟設計法就規定其設計保護包括申請註冊制度及不需申請且公開即保護之制度,二者主要差異除了申請與否之外,權利範圍也有所不同,註冊制適用於設計創新度較高且合於專利要件者,其權利範圍解讀包括實質相同之設計,而無須特別申請之設計公開保護制,則權利與著作權類似,僅及於與該設計相同者。

我國如導入此制度則有以下數點好處:

- 1、任何原創之物品設計不再因創作度過低而既不被著作權保護又無法取得專利權許可,此時設計人至少可免於他人重製其產品,設計活動將更為普遍化。
- 2、產品生命週期愈來愈短,半年或三四個月即褪流行之商品愈來愈多,公開即保護可以讓此類商品之仿冒行為減少,建立國人不抄襲之基本意識。
- 3、高創新之產品設計也可以於申請註冊之設計案未核准前,有此基本之保護,至少在申請至專利核准間之法律空窗期,此創新設計得以避免相同設計之重製。

我國中小企業眾多,企業行銷或製造之產品或多或少皆有所改良,其造形部分如能在第一時間避免他人之重製,對於業界產品之區隔度也將漸次建立,消費者也能由產品區隔廠牌,受到相對之保障。

三、新式樣專利權與價值觀及品牌建立

工業設計是建立品牌不可或缺之要素,有了創新之工業設計商品,即使初期由於公司知名度不夠或行銷不得要領,而暫時無法使公司蓬勃發展,但是日久的設計堅持終有成功之一天,且一旦獲利,應該就已經建立了一定之品牌認同度。反之,如果公司沒有自己之工業設計,長期進行代工業務,即使一時間因為價格或行銷得宜等因素而大獲其利,但是時間一久,價格優勢喪失,沒有自我設計之商品自然亦無所謂良好之品牌認同,消費者單就其產品無法瞭解其與眾多商品之區隔性,如是之公司,經營之途應會愈走愈窄。

然而工業設計即使十分創新,如無前述周延之法律面保護,仿冒品層出不窮之形式上迴避手法,仍足以讓消費者混淆,無法區隔創新設計與其他刻意於灰色地帶迴避之其他廠牌商品。所以當新式樣專利權涵蓋愈廣,各廠牌之產品區隔度就愈大,品牌意象就容易建立,此時如果投入推廣或行銷就能將正確之成果投射於品牌,消費者對該品牌就會建立一定之價值觀,此時公司利潤度才足以使其成長及再創新研發,就如同日本之 TOYOTA、SONY 公司, 法國之 LOUIS VUITON、L' OREAL、CARTIER、CHANEL 公司, 美國之 McDONALDS、COCA-COLA、MICROSOFT、IBM、APPLE 公司, 韓國之 SAMSUNG 以及德國之 MERCEDES-BENZ、BMW、PORSCHE 汽車等等。

我國雖然全力發展工業設計已四十年,但是無數之工業設計創作中卻缺乏震撼性之創新設計,也許因此留給先進國的產品印象仍屬於二流之國度,也從未有台灣企業擠入全球百大品牌之流,多數檯面上企業皆流於接單代工之微利經營,在此希望透過設計之強

力保護能激盪出許多具代表性之台灣工業設計產品,建立台灣企業產品與國際大廠正面意義之區隔度,早日內外齊力建立國人企業之品牌,中華民國才有與全球競爭之基本利基。

四、小結

身為專利界及設計界之一份子,每每思及專利應如何真正帶動產業之獲利、活力、競爭力與升級,而非各自為政,只在乎數字之表象。即使就數字而言,望著國人在美國專利申請量之與日俱增,甚至超越國內申請量,且常聽到美國專利比較有用之聲音,似乎也代表了企業與政府部門之認知度有所分歧。商人是現實的,必須考量較佳之利益選擇,美國專利權之解讀係以專利權人導向為基礎,在法條容許之字義下作最大範圍之解釋。當設計或研發投資所取得專利權之價值得以在特定國家體現時,商人當然會捨棄本國申請事務而該向該特定國申請專利,事實上美國私人企業之權利金收取也日益增多,也是業界周知之事實,近幾年皆超過 1000 億美金,反觀我國之專利侵權訴訟案,多數皆不成立,專利易於迴避時,就更遑論專利權利金之收取,導致我國產業界之創作者遠少於迴避創作者,多數人皆致力於如何迴避先進國之侵權,而非汲汲於商品開創性之創新研究。

因此藉由本文希望喚起各界對於專利權解讀之重視,從新式樣開始給予一個強有力之專利範圍解釋,使其足以形成國人投入設計之強大誘因,早日帶動設計創作與設計專利申請之良性循環,相輔相成下早日幫助我國企業建立自我品牌。

