

出國報告（出國類別：出席國際會議）

出席「從國際觀點論設計之智慧財產 權保護」研討會報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：徐銘鋒 專利高級審查官

許弘毅 科員

派赴國家/地區：美國/華盛頓特區

出國期間：107年10月13日至107年10月22日

報告日期：107年12月4日

摘要

美國是當今全球工業設計實力最堅強的國家，為落實對於工業設計之全球保護，並推動各國在智慧財產權領域之合作。美國專利商標局(USPTO)於 107 年 10 月 16 日至 19 日舉辦「從國際觀點論設計之智慧財產權保護」研討會，會議主題係提供各國政府官員與實務界專家討論設計保護及執法議題，特別是從著作權法、專利法及商標法觀點構思如何提供工業設計全方位的保護。

我方由專利一組徐銘鋒專利高級審查官與著作權組許弘毅科員代表，於 107 年 10 月 13 日至 22 日赴美國華盛頓特區出席會議。本次為 USPTO 首度邀請各國設計保護主管機關假全球智慧財產權學院(Global Intellectual Property Academy)召開會議，共計 31 個國家參與，出席的各國政府官員計有 43 人(不含美方官員)。由於當前工業設計侵權實態主要是在開發中國家或低度開發國家製造，再輸入至美國本土販賣，為提升智慧財產權保護意識，本次受邀的開發中國家及低度開發國家相關開支係由美方全額支付。而我國、韓國與新加坡則因經濟發展指數較高，且設計保護制度明顯高於國際水平，因此必須由與會人員所屬國家政府自行籌措交通及食宿費用。

相較於發明專利、商標與著作權在國際間已逐步走向調合化的今天，各國對於工業設計的保護仍深陷於莫衷一是的泥沼。此外，美國最高法院 2017 年 *Star Athletica* 啦啦隊制服一案的判決，亦引起了對於實用物品著作權保護的討論。美國希望經由本次交流，使各國能瞭解彼此之間的设计保護法制，並希望協助設計產業在未來獲得更全面性的保障。我國代表在會議期間，也分別就汽車零組件保護、未來設計(future design)、設計專利審查操作、實用物品的著作權保護等議題與各國官員及實務界專家進行意見交換，獲益良多。未來若有舉辦性質雷同的會議，在我國經費許可及主辦國同意的前提之下，建議不妨加派設計專利審查人員前往參加。

目次

壹、 目的及過程	1
貳、 交流主題及內容	2
第一部分：各主題介紹	2
一、美國設計專利申請概況介紹.....	2
二、USPTO 設計專利審查部門簡介.....	3
三、全球設計保護制度介紹.....	5
四、海牙協定.....	8
五、美國設計專利制度介紹.....	9
六、韓國 3D 模型暨註冊公報.....	12
七、電子相關領域之設計保護.....	14
八、關於打擊汽車零組件設計盜版—以設計保護面向為中心.....	16
九、在美國專利、著作權及商標制度下實施外觀設計之介紹.....	21
十、未來設計(全息投影, 虛擬實境和人工智慧).....	22
十一、美國對設計的著作權登記實務介紹.....	28
十二、電玩產業的創意與創新.....	29
十三、美國海關執法簡介.....	30
十四、中國大陸對設計保護的執法概況.....	31
第二部分：美國 Athletica 啦啦隊制服一案之發展與影響.34	
一、前言.....	34
二、案件事實.....	35
三、案件爭點與歷來相關判決先例.....	36
四、歷審判決過程與結果.....	41
五、最高法院判決見解.....	43
六、美國最高法院 Athletica 案後之影響評析.....	44
七、各國保護實務討論交流.....	47
參、 心得及感想	49
一、美國設計專利現況介紹.....	49
二、數位科技對於設計專利之影響.....	51
三、汽車零組件外觀保護.....	53
肆、 建議.....	54

附件一	交流議程	57
附件二	交流剪影	62

壹、 目的及過程

美國設計專利制度係採全面實體審查制，亦即申請人不須提出實體審查請求，一旦提出申請即無條件進入實體審查階段，且必須核准始能公告授予設計專利權。目前對於設計保護採實體審查的國家中(例如美國、日本、韓國及我國)，最受關注的議題主要在於如何進行檢索及審查，雖然這些國家多會透過審查基準將專利要件(例如新穎性、創作性)的判斷過程透明化，然而這畢竟仍僅止於一些原則性的論述，仍然必須透過專家互動與案例討論始能了解各國操作實務。

藉由本次會議除了有助於我國了解他國操作實務外，USPTO 還找來設計專利審查官與專利代理人分享他們的實務經驗。由於美國平均一年的設計專利申請案量可超過 4 萬件，且設計專利損賠金的計算不像發明專利必須考量對於整體利益的貢獻度而所打折，其市場規模足以支撐起一些專攻設計專利的事務所，這在我國前所未見。這些專利代理人除了提供設計保護諮詢、接受委託提出設計專利申請案外，也時常發表學術文章，藉由理論、實務並行操作精準地掌握未來設計保護趨勢。由於 USPTO 官方報告大多不會脫離現有制度(專利法、專利審查基準)的框架，本次有幸能與這些專利代理人進行面對面交流，聽取他們心中對於美國設計專利操作實務所面臨的問題及未來挑戰，是出席會議的一大收穫。另外本局透過著作權國際月刊與局內讀書會，向來對美國設計保護的最新實務見解有不錯掌握，但本次會議邀請到美國著作權專家分享美國實務，特別是對美國最高法院 2017 年 *Star Athletica* 啦啦隊制服一案精闢分析，是網路上較難取得的寶貴資訊。

本次會議原預定在今(107)年 9 月 18 日至 21 日舉辦，不過由於這是 USPTO 第一次針對設計專利舉辦規模最為龐大的國際性會議，且會議期間長達 4 天，導致會議期間延宕到 107 年 10 月 16 日至 19 日才舉辦。為了促進臺美設計專利審查人員交流，我國曾於 102 年 12 月邀請 USPTO 資深設計專利專家來臺進行互動，而我國也透過本次會議首次赴美與 USPTO 專利審查人員進行互動，雙方對於彼此的設計專利制度在會後均有所瞭解，另外美國對於我國設計專利侵權判斷要點能引入美國 *Egyptian Goddess* 案的「新普通觀察者」測試法(或稱「三方比對法」)表示欣慰，期待未來雙方能在設計保護議題能有更深入的交流。

貳、 交流主題及內容

第一部分：各主題介紹

一、 美國設計專利申請概況介紹

在設計專利申請案量的統計部分，請參考圖 1 所示，美國近 10 年的設計專利申請案量均呈現穩定上升的趨勢，其中比較重要的里程碑在於 2011 年突破 3 萬件、2016 年突破 4 萬件。美國設計專利申請案之所以能夠穩地成長的關鍵在於自 2008 年全球金融海嘯之後，該國經濟已逐步復甦，且美國設計專利沒有年費制度，多數費用大多發生在授予設計專利權之前(費用約 2,000 至 3,000 美金)。而且美國設計專利保護期限是從發證日起算 15 年屆滿(發明專利是從申請日起算 20 年屆滿)，因此 USPTO 花在設計專利的審查期間完全不會對設計專利保護期限造成不利影響(但發明專利會)，且美國發明專利的審查期間有時動輒超過 2 年，因此設計專利申請人真正可以實施專利權的期間不會比發明專利來得短，這是美國設計專利制度吸引各國企業前來申請的魅力所在。

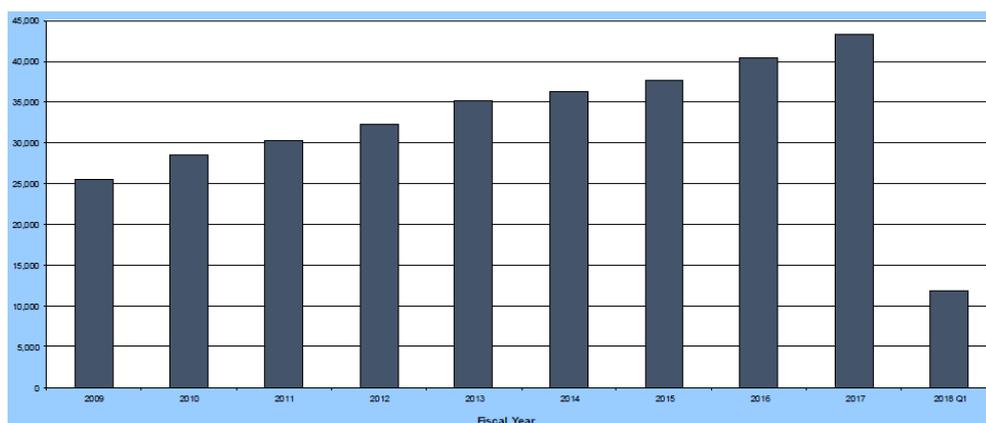


圖 1 美國設計專利申請案統計圖(2009 年~2018 年第 1 季)

目前美國設計專利申請案前十大主要聚焦在資通訊、產品包裝與鞋類，光是美商 NIKE 公司在美國就已取得超過 4,700 件設計專利，年年都進入到

設計專利申請案量前十大申請人以內，更重要的是他們也向同業發動設計專利侵權訴訟，一來可透過法律戰排除競爭對手、二來可向大眾傳達該公司是領域中的技術領先者。

二、USPTO 設計專利審查部門簡介

USPTO 專利審查部門(Office of Patent Operation)下轄 9 個技術審查中心(Technology Center, 簡稱 TC),設計專利審查部門設在 TC2900,請參考圖 2 所示,目前設有最高行政主管(Director)一名、設計實務專家(Design Practice Specialist)一名、設計專利高級審查官(Supervisory Patent Examiner)12 名、設計專利審查官 183 名。

上開最高行政主管不必然非得要設計科班出生,有可能是來自於其他的技術領域,例如 TC2900 目前的最高行政主管 Karen Young 大學唸的是石化機械,曾在 TC3600(交通、電子、農業、國防)及 TC3700(機械)擔任專利高級審查官。在 TC2900 裡,最具實質影響力的是設計實務專家,該位專家 Joel Sincavage 曾在 102 年 12 月受邀前來我國進行審查官交流。另外在蘋果控告三星侵害設計專利權訴訟中,Joel Sincavage 也曾代表美國政府出具法庭之友意見書,該份意見書最終被最高法院全盤採納,由於此人在 TC2900 的輩分極高,除了 USPTO 每年所舉辦的 Design Day 研討會之外,近來已甚少在公開場合露臉。

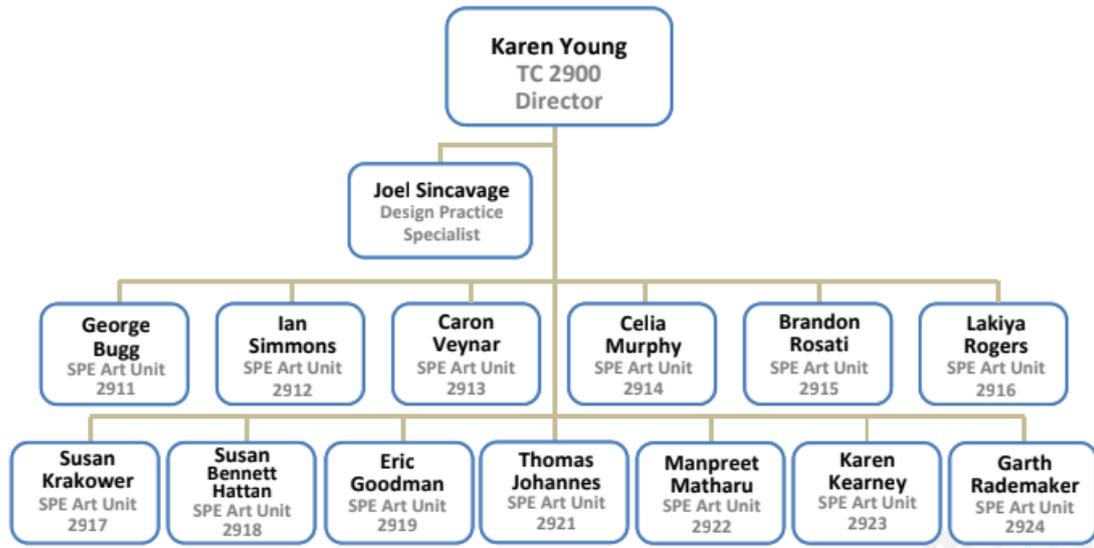
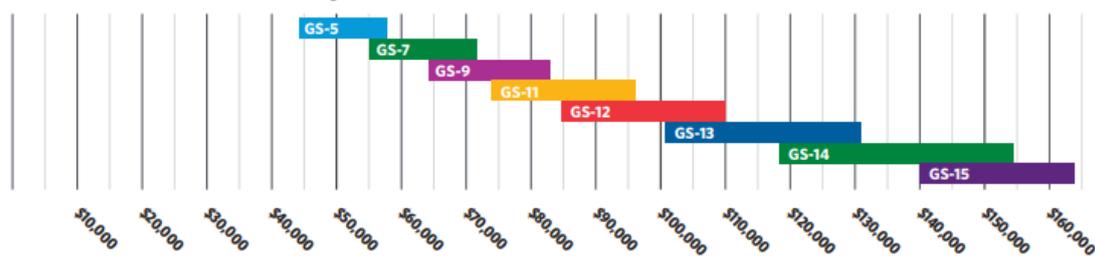


圖 2 USPTO TC2900 組織架構圖

請參考圖 3 所示，TC2900 的設計專利審查官的服務年資普遍高於其他技術中心，由於服務年資長，因此位居高職等審查官的比例也相對較高，光是 GS-14 職等的主審查官（Primary Examiner）就高達 77 位，這些主審查官具有獨立簽發的權限。另外，在本次會議中，實務界人士大膽預言美國設計專利申請案有朝一日可能有高達五成都是圖像化使用者介面設計(GUI)，因此 TC2900 已將審查圖像化使用者介面設計的專利審查人員由 1 人擴編至 20 人。儘管美國圖像化使用者介面設計專利申請案目前還不足以支撐起 20 人的案量，不過他們認為一旦等到申請案量增加才要調撥人力支援，恐將為時已晚。

由於圖像化使用者介面在設計專利領域是一種很特殊的保護標的，因此 USPTO 要求承審圖像化使用者介面的審查人員必須接受一系列資工訓練，培養他們對軟體程式設計的基礎知能，特別是人機互動介面設計。

Patent Examiner Pay Scale, Fiscal Year 2018



職等	GS7	GS9	GS11	GS12	GS13	GS14
人數	2	12	33	29	30	77

圖 3 USPTO TC2900 官職等配比架構圖

三、全球設計保護制度介紹

本議題由 USPTO 專利律師暨設計政策顧問 David R. Gerk 進行報告，此人曾與 Joel Sincavage 在 102 年 12 月共同訪台，對於國際間設計保護制度有相當程度瞭解，首先主講人以美國工業設計師協會(IDSA)的理解對工業設計進行定義：「為使用者及製造者的共同利益，創造及發展最佳化產品與系統的功能、價值、外觀的概念與規格的專業服務。」他將目前全球智慧財產權類型可分為下列 5 種：

- (一) 設計專利/註冊
- (二) 發明專利
- (三) 商標及營業包裝
- (四) 著作權
- (五) 不註冊設計權

主講人接下來介紹 TRIPS 第 25、26 條對於工業設計保護之規定，其重點在於第 25 條要求可取得保護之工業設計必須是新穎的、原創、與已知設計或已知設計特徵組合明顯不同的。第 26 條則要求設計保護期限至少 10 年以上。他將現

行的工業設計保護制度再歸納成以下 4 種類型：

- (一) 不註冊設計權
- (二) 註冊設計制度(採形式審查)
- (三) 實體審查制度
- (四) 核准後實體審查制度(透過舉發啟動實體審查機制)

主講人十分仔細的將註冊設計制度(採形式審查)與實體審查制度的優點整理如表 1，不過由於美國設計專利制度係採實體審查制度，因此他仍比較推崇實體審查制所帶來的優勢。

表 1 註冊設計與實體審查制度差異比較表

註冊設計制度(採形式審查)	實體審查制度
速度快	可過濾掉不符實體要件的申請案
成本低廉	對於圖式揭露品質可達到一定程度要求
全球多數國家採用	可早期預知保護範圍
	可避免濫訴

另外，主講人還特別針對區域性協定進行一些分析，其中包括東南亞國協 (Association of Southeast Asian Nations)與歐盟共同體設計制度，由於本局在 107 年已針對東南亞國協的專利制度(含設計專利)進行過相關研究，因此並不陌生，主講人僅依工業設計保護制度的類型將這幾個國家進行簡單區分，請參考表 2 及表 3 所示。

表 2 東南亞國協設計保護制度摘要表

工業設計保護制度類型	國家
註冊設計制度(採形式審查)	汶萊、柬埔寨、新加坡
實體審查制度	寮國、馬來西亞、越南
核准後實體審查制度(透過舉發啟動實體審查機制)	印尼、菲律賓、泰國
沒有設計保護制度	緬甸(目前國會正在立法,未來可能採用核准後實體審查制度)

表 3 歐盟共同體設計制度摘要表

	歐盟共同體註冊設計權	歐盟共同體無註冊設計權
導入期間	2002 年	2002 年
取得權利方式	在產品首次上市後 12 個月內向調合局提出申請	自設計公開後,即自動取得權利
給予權利之法令	歐盟共同體設計規則	歐盟共同體設計規則
保護期間	申請之日起算 25 年屆滿	在共同體中第一次公開之日起算 3 年屆滿
保護範圍及內容	禁止第三人使用該設計之排他權	禁止第三人抄襲
註冊費用	須繳納註冊費及展期年費(5 年為一期)	免費
設計權效力涵蓋的地理區域	歐盟	歐盟

最後主講人報告 ID5 局的合作現況, ID5 局是在 2015 年成立,其並非指世界設計申請案量前 5 大局,主要的成員仍是以發明專利的 5 大局為主,其中包括歐盟智慧財產局(EUIPO)、日本特許廳(JPO)、韓國智慧財產局(KIPO)、中國大陸

知識產權局(CNIPA)和美國專利商標局(USPTO)，另外世界智慧財產權組織(WIPO)是觀察員。ID5 局囊括了目前全球 9 成以上的設計專利申請案量，比發明專利更為集中。ID5 局成立的宗旨主要是為了透過高效率的跨國設計保護以嘉惠創新設計申請人。目前執行的研究計畫整理如下：

- (一) 新穎性優惠期
- (二) 部分設計的有效保護
- (三) 創新科技設計的保護
- (四) 視圖揭露要件
- (五) 電子優先權交換(Digital Access Service, DAS)

上開報告內容比較重要的是 ID5 局所做的研究計畫，由於這些研究計畫可能牽動未來全球設計保護政策的走向，因此 ID5 局在成立之時，本局即已不定期就這些研究計畫進度進行瞭解、盤點，目前 ID5 局已完成註冊設計的量化統計分析(JPO 負責)、設計分類(JPO 及 KIPO 負責)與圖式製作分析(EUIPO 負責)。

四、 海牙協定

現階段世界上有許多國家的設計保護制度在原則、架構方面有相當大的歧異，有些國家是專利導向，有些國家是著作權導向；有些國家採行實體審查制，有些國家採行形式審查制。為避免因各國繁鎖的手續造成註冊設計申請人的困擾，20 世紀初有國家即提議在工業設計保護方面尋求國際合作，最後催生國際工業註冊設計海牙協定。其成立的宗旨是希冀透過單一申請程序可在多個國家取得工業設計權。本講題由 USPTO 資深法律審查官 Boris Milef 主講，他指出近年來除了美國以外，還有幾個針對設計保護採行實體審查制的國家也相繼加入海牙協定，例如日本及韓國，不過由於這些國家的圖式製作及揭露要件不盡相同，導致申請人在指定美國、日本、韓國時普遍存在核駁比例偏高的情形，例如日本強烈要求圖

式必須包含六面視圖(前視圖、後視圖、仰視圖、俯視圖、左側視圖、右側視圖)，且必須以正投影圖法表示；韓國針對字體設計(Typeface)保護則要求申請人必須提交 KIPO 所指定的字母、句子，對於成組設計則必須提交一張結合所有構成物品外觀的視圖。

目前海牙協定會在收到註冊設計申請案之日起 6 個月後公開，但申請人可以申請提早公開，或是延緩公開(延緩期間自優先權日起算 30 個月)，不過有一些成員國並沒有加入延緩公開的協定。在 2017 年 USPTO 共審查了 1,546 件海牙國際註冊設計申請案，其中僅有 27% 是逕准，73% 曾發出核駁審查通知，其中又有 26% 是通知分割的通知函(Restriction)。由此可知，申請人想要透過海牙協定在採行實體審查制的國家取得註冊設計權並不會占到便宜。

五、 美國設計專利制度介紹

本議題由 USPTO 專利律師 Courtney Stopp 進行報告，此人是 David R. Gerk 的協辦，首先她從憲法、聯邦法律、判例法介紹專利制度的法源依據。她表示美國設計專利保護的是裝飾性外觀，其包含形狀、輪廓或表面裝飾，審查制度採用實體審查制度。在侵權判斷上是從「普通觀察者」的角度透過視覺觀察，兩設計的整體視覺效果是否構成實質相同。另美國為了加入海牙協定，已在 2015 年 5 月 13 日將設計專利保護期限由 14 年改為 15 年。接下來討論的是美國設計專利要件及其意涵，其中包含必須符合設計定義(§171)、新穎性(§102)、非顯而易知性(§103)及揭露要件(§112)。

其中在設計定義上，值得注意的是外觀必須應用在物品，因此圖 4 左方的蜘蛛網狀花紋因為沒有應用在物品，不符合設計定義。不過申請人若將蜘蛛網狀花紋應用在杯子上，則符合設計定義。此外，美國是全球最早開放部分設計專利的國家，因此申請專利之設計可以僅是物品的一部分，例如汽車之部分(圖 5)。

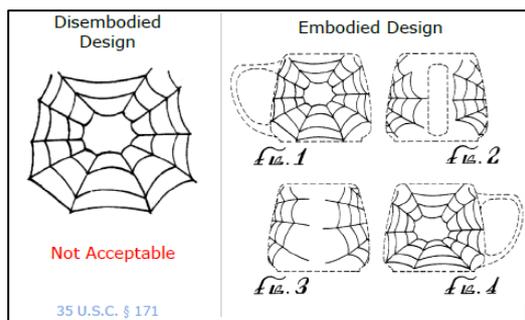


圖 4

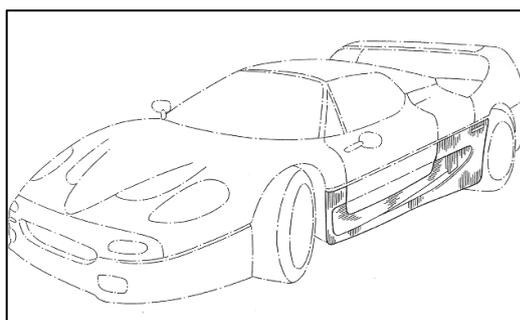


圖 5

除此之外，美國設計定義有原創性的要求，其是指若物品的外觀僅是模仿已知或自然物或人物外觀者，將因缺乏原創性而不符設計定義(圖 6)。美國設計專利將不符原創性列為非屬設計定義，其與我國作法有所不同，目前我國將模仿自然界形態、著名著作、直接轉用之設計列為創作性易於思及之創作手法¹，也就是說我國仍肯認其符合設計定義，但會以不符專利法第 122 條第 2 項創作性核駁。

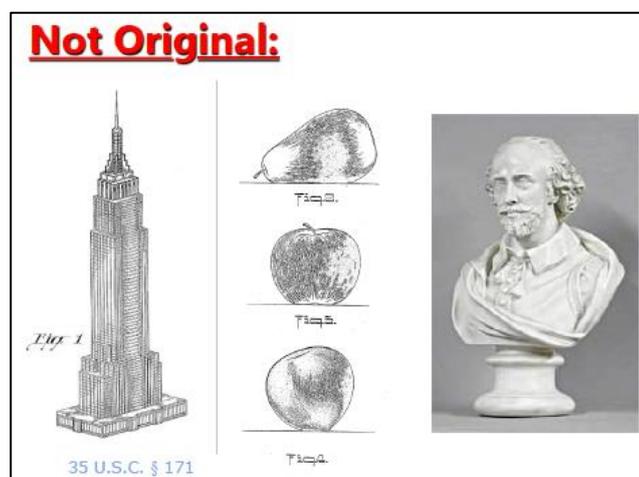


圖 6

另美國設計定義尚有裝飾性要求，其必須是美感外觀，且必須讓消費者在購買該項產品時會將外觀納入考慮者(matter of concern)，其外觀不能受到功能所支配(圖 7)。相較之下，我國設計定義並沒有裝飾性的要求，只要能透過視覺訴求

¹ 我國專利審查基準第三篇第 3-3-17~3-3-18 頁。

之創作，且應用在物品上，原則上皆符合我國設計定義。此外，我國是將受到功能所支配之設計列為專利法第 124 條法定不予專利之事由，臺美兩國在這一部分的核駁理由也有所差異。

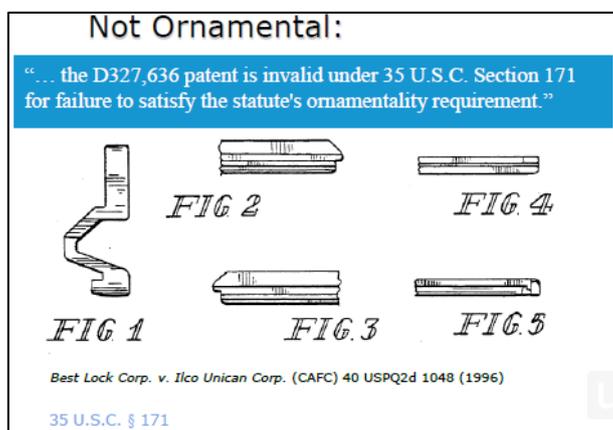


圖 7

在新穎性的判斷上，請參考圖 8 所示，主講人指出設計專利與發明專利相同，該先前技藝必須與申請專利之設計構成實質相同，且必須是單一先前技藝，判斷主體為普通觀察者。



圖 8

在非顯而易知性的判斷上，請參考圖 9、圖 10 所示，主講人指出若申請專利之設計與先前技藝間的差異為所屬技藝領域具有通常知識者所能顯而易知者，將違反美國專利法第 103 條規定。

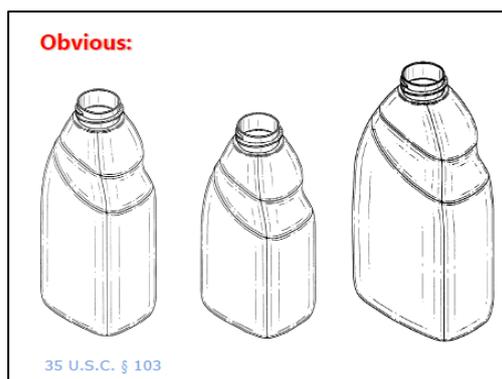


圖 9



圖 10

六、 韓國 3D 模型暨註冊公報

本議題由 KIPO 外圍組織國際智慧財產權訓練機構的金智勳(Kim, Jihoon)博士主講，韓國是全世界最早導入 3D 模型註冊設計公報的國家。這是將物品外觀的 3D 模型放在註冊設計公報上，社會公眾可透過滑動滑鼠移動產品模型外觀，此種可與使用者互動的註冊設計公報在前幾年引起 USPTO 極大關注，在 2017 年 USPTO 所舉辦的 Design Day 中，KIPO 也曾受邀向 USPTO 與實務界人士介紹此一系統。金智勳博士指出他本身也曾擔任過工業設計師的角色，隨著韓國智慧型手機和汽車暢銷全世界，KIPO 近年來不斷在尋求一套能減輕註冊設計申請人負擔的制度。在傳統的設計保護制度架構下，KIPO 也同樣要求註冊設計申請人提交六面視圖，不過此種作法與現行工業設計師開發產品的流程不同。今日工業設計師乃是透過 3D 建模軟體直接建構出一個立體產品外觀，而不是以繪製六面視圖的傳統作法來進行。

KIPO 希望能讓工業設計師將電腦上所建構的立體產品外觀模型直接向 KIPO 申請註冊設計，如此一來將可減輕申請人委託專利代理人及繪製圖式的費用，提升申請人自行申請比例(目前約 3 成，超過 2 萬件申請案)，更重要的是 KIPO 希望能開發出一套直覺式的申請與公告系統來壯大他們的工業設計保護制度。

我方代表向金智勳博士詢問，採用 3D 模型提出申請的案件若只要主張其中

一部分的特徵或組件(即我國部分設計專利)，究應如何在 3D 模型表現，另外韓國是否有意願將 3D 模型暨註冊公報系統推廣至其他國家。金智勳博士回應指出，申請人若想要在 3D 模型申請案主張物品之部分外觀，可將「不主張設計之部分」以半透明填色處理，目前坊間的 3D 建模系統幾乎都可以達成此種功能。另外韓國十分樂於向其他國家介紹 3D 模型暨註冊公報系統，他表示由於目前全世界只有韓國有，導致 KIPO 所收到的 3D 模型申請案僅占整體註冊設計申請案比例的 5%(每年約 3,500 件)，且主要集中在建築五金類別，這些申請人多為中小企業。

至於像韓國三星、LG 或現代汽車，則是因為還有向外國提出註冊設計申請案的考量，為避免節外生枝(例如美國就要求一定要畫成線稿)，故對於這項立意良善的制度持保留態度(不是因為系統不好，是走在世界太前端)。另外他還指出這套系統應該是 Open Source(開放原始碼)，只要 KIPO 同意，且臺灣的電子申請及公報系統能跟得上時代腳步，導入 3D 模型暨註冊公報系統應該不成問題。況且以 3D 模型提出註冊設計申請案也有助於和未來 AI(人工智慧)圖像輔助檢索接軌，因為傳統圖式僅是單純的圖像檔，要落實以圖找圖的檢索效果比較不理想，但 3D 模型是由數學運算出來的數位檔，可透過 AI 直接協助審查人員進行先前技藝的篩選工作，減輕他們的工作負擔，這對於工業設計保護採行實體審查制的國家其實是一大福音。否則以韓國每年至少增加 7 萬件的註冊申請案量來說，外圍機構光是要檢索國內註冊設計前案資料庫²，幾乎已成為不可能，這是韓國 3D 模型暨註冊公報下一階段的應用目標。

我方代表再向韓方詢問 3D 模型註冊公報系統實施至今的最大的挑戰為何，金智勳博士表示由於該系統收錄有產品開發所有的建模參數，若註冊設計機關未做好參數保密工作，不排除第三人可透過 3D 模型註冊公報取得建模參數，從而直接拷貝出與註冊設計外觀一模一樣的模具，或是透過 3D 列印技術將 3D 模型註冊公報直接輸出成實際產品。倘真如此，註冊設計公報可能會成為外洩產品外觀製造參數的源頭。另一點值得一提的是，韓國近年來由於在設計保護制度的改革十分成功，且韓流設計在影音產業的推波助瀾下席捲了全世界，近 40 年來該

² 韓國將註冊設計的檢索委託外圍機構辦理，審查人員原則上僅判斷註冊設計是否具備新穎性及創作性。

國的註冊設計申請案量從原先的 6 千件暴增到 7 萬件(圖 11)，因此除了金智勳博士之外，KIPO 尚派遣發明專利、註冊設計、商標審查官各一人參與本次會議，是代表團人數最多的國家。

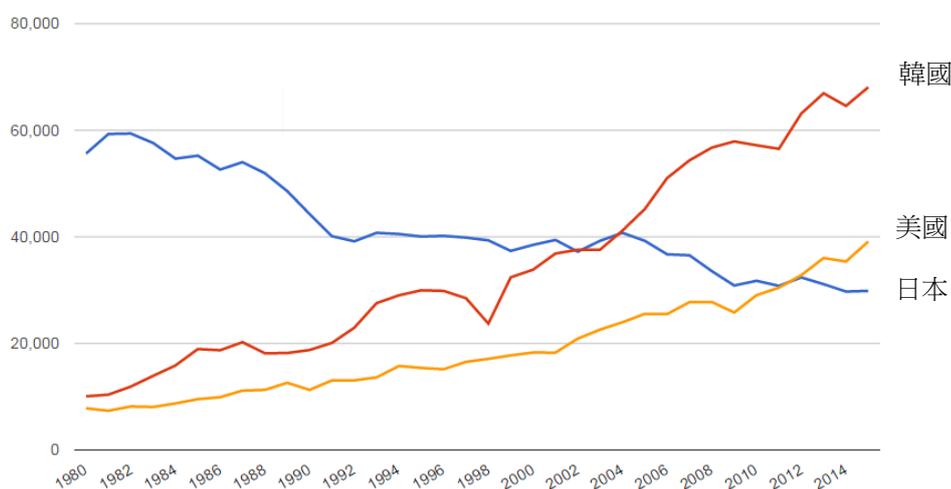


圖 11 美、日、韓設計專利申請案統計圖

七、 電子相關領域之設計保護

Banner & Witcoff, Ltd.事務所 Robert S. Katz 是美國設計專利領域非常著名的實務者，他曾經為客戶在美國國內申請超過 7,000 件設計專利，在國外申請超過 20,000 件設計專利，同時還協助客戶打贏超過 100 場設計專利侵權訴訟。本次他受 USPTO 之邀，向與會人員介紹美國圖像設計專利的發展與實施策略 (Enforcement)。首先他為大家介紹發明與設計專利的差別，接著說明美國專利法對於設計標的之定義，他認為美國設計專利保護的並非「物品的設計」(design of an article)，而是「為物品的設計」(design for an article)，其中包含表面裝飾及商品外觀。

請參考表 4 所示，主講人指出自 1990 年至 1995 年間，美國只有一件關於圖像設計專利申請案，到了 1997 年至 2005 年已有 70 件圖像設計專利申請案，隨著圖形化使用者介面被大量的應用在電腦、智慧型手機、家電、汽車等產品，2015

年 USPTO 已收到 1,484 件圖像設計專利申請案，其成長幅度高居所有類別之冠，他也預測未來美國設計專利申請案有超過 5 成都是圖像設計，目前 USPTO 已開始和許多專利代理人合作，針對圖像設計的申請、審查乃至於未來設計專利實施交換意見。

表 4 美國圖像設計專利申請案統計表(1990 年~2015 年)

年份	申請件數	占設計專利總體申請案比例
1990-1995	1	< 0.1%
1997-2005	70	0.5%
2007-2012	440	1.8%
2013-2014	1,000	4.3%
2015	1,484	5.7%

主講人指出，為了保護軟體開發商在圖形化使用者界面的研發投資，採用設計專利的保護模式會比其他智慧財產權類型要來得更好些，最後他為大家介紹圖像設計未來的挑戰，其指出由於美國專利法第 171 條有外觀與物品不可分離之規定，圖像設計必須應用在「物品」上，不過歐盟共同體設計制度則沒有「物品」的要求。他表示未來隨著圖 12 虛擬實境(Virtual Reality)、圖 13 擴增實境(Augmented Reality)、圖 14 投影式設計(Projected designs)逐漸成熟，實體世界與數位世界的界線勢將模糊化，如何落實對未來設計的保護，從而促進數位產業的發展，將是全球設計保護實務者的首要之務。



圖 12



圖 13



圖 14

在圖像設計專利的實施部分，主講人提及美國自導入圖像設計專利制度以來，目前總共有 5 件圖像設計專利有進入法院進行侵權訴訟案例，其中包括 *Apple v. Samsung* 與 *Microsoft v. Corel* 訴訟事件，由於上開兩件侵權訴訟我方與會者皆曾透過局內 IPR 報導讀書會進行專案報告，因此對於案情背景、爭點及判決結果皆不陌生。

另外目前美國還有兩件圖像設計專利侵權訴訟則是在法院審理階段(*Match Group, LLC (Tinder) v. Bumble Trading*)，其涉訟標的是一種類似撲克排重疊的圖形化使用者介面(圖 15、圖 16)，由於這起案件是在 2018 年 3 月 16 日提出的，尚未有確切判決，這是我方事前極少數沒能掌握到的美國設計專利侵權案件。



圖 15 被控侵權產品

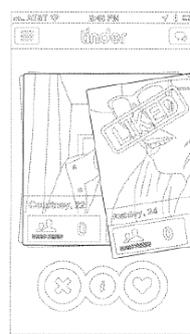


FIG. 1



FIG. 2

圖 16 系爭設計專利(D798,314)

八、 關於打擊汽車零組件設計盜版—以設計保護面向為中心

本次會議議程是在 107 年 10 月 16 日，也就是開會第一天早晨發布的，此項議題是由美國 LeClairRyan 法律事務所專利律師 Thomas Moga 與 USPTO 國際事務與政策辦公室中國政策律師顧問 Conrad W. Wong 進行協同報告，由於我國副廠件業者在國內外刻正面臨設計專利侵權訴訟的紛擾，因此本議題格外引起我方與會人員注意。首位主講人 Thomas Moga 是美國汽車打擊仿冒委員會 (Automotive Anti-Counterfeiting Council，簡稱 A2C2) 的中國事務專家，A2C2 成立於 2015 年，目前的成員包括許多美國、日本、韓國原廠車商(圖 17)，其設立

的宗旨就是為了查禁副廠汽車零組件輸入美國本土，他曾協助客戶在我國申請設計專利，同時也長期關注大中華地區汽車零組件仿冒問題。



圖 17 A2C2 成員

Thomas Moga 首先簡要介紹專利、著作權、商標與營業包裝在汽車領域的保護，他認為鑑於汽車已逐步進入到技術成熟階段，因此想要透過發明專利保護的汽車相關發明未來可能落在自駕車與電動車技術，至於著作權、商標與營業包裝的保護期限雖然很長，不過絕大多數的汽車外觀可能都無法克服功能性的挑戰(除了 BMW 或 Audi 的車柵)。

身為一個專利人(Patent Guy)，他直接了當的表示會向客戶推薦用設計專利保護來汽車外觀，其優點包括絕大多數的設計保護制度可以保護汽車整體或汽車零組件外觀，另外在一些有開放部分設計專利制度的國家，汽車原廠車商也可以透過相關制度的運用，使得設計專利布局更為靈活彈性。不過他也指出由於各國對於設計保護制度的概念有所差異，因此對於圖式的繪製與文字記載必須特別留意，此外美國汽車零組件設計專利有可能在進行侵權訴訟時面臨違反裝飾性(純功能性)的無效抗辯，這在 2006 年福特汽車針對 F150 車款向美國國際貿易委員會 (ITC)，指控我國汽車零件廠侵害設計專利權事件中曾被拿來大作文章。

相較之下，主講人在為他們客戶處理中國大陸的汽車侵權問題時就不曾發生，同時也在法院端打贏(外觀設計專利)侵權訴訟。主講人特別提到他們客戶福特在美國、中國大陸與我國已取得數件關於擋風玻璃外觀的設計專利，他們申請擋風玻璃外觀的動機主要是為了防止大中華地區有不肖業者將盜版擋風玻璃出

口到美國本土，妨礙用路人的安全。

主講人表示雖然中國大陸對於外觀設計專利申請案採行形式審查制度，不過中國大陸知識產權局(CNIPA)在看到他們客戶所提出的擋風玻璃外觀(圖 18)之後，似乎很有意見，因此主講人還攜帶筆電向外觀設計專利審查官提出面詢，向他們說明其實不同廠牌的擋風玻璃外觀之輪廓及曲弧面仍有極大不同，CNIPA 最後仍授予福特外觀設計專利權。此外 CNIPA 很喜歡要求申請人改用照片提出申請，但主講人有提到以照片提出申請雖然比較不會遭到 CNIPA 刁難，不過卻可能因為揭露過多明暗面特徵導致在實施外觀設計專利權時遭遇挑戰，總之 Thomas Moga 對於現行中國大陸的外觀設計專利制度是褒多於貶的。

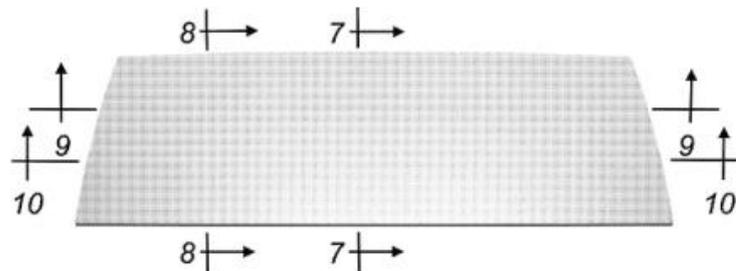


圖 18

至於美國設計專利審查官通常會使用先前技藝予以實質核駁(請參圖 19 所示)，福特通常會透過上訴及申請面詢與 USPTO 設計專利審查人員周旋到底，除此之外，他們會以新穎性的普通觀察者測試法，向 USPTO 說明購買引證外觀之普通消費者不可能會誤認為他們所買到的是申請專利之設計。

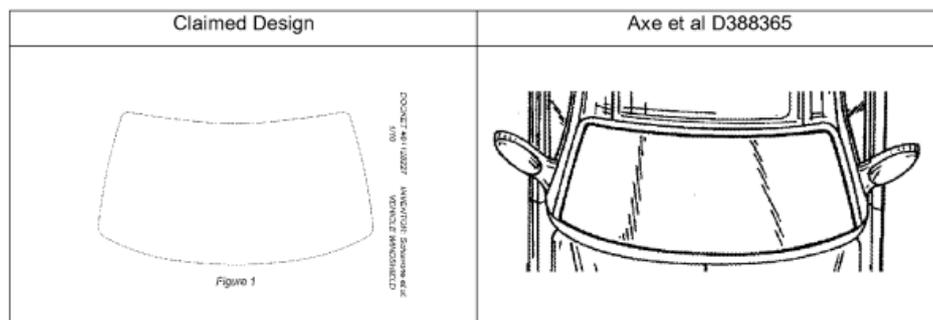


圖 19

另外基於美國設計專利開放以虛線繪製不主張設計之部分，且要求申請人必須繪製陰影線，因此一旦他們將美國列為第一申請國，並在 6 個月內向中國大陸就相同設計提出外觀設計專利申請案，很容易遭到 CNIPA 核駁(變更實質)，因此他們已將申請策略改為，在美國針對相同外觀同時提出兩件設計專利申請案，一件按照美國規定繪製虛線與陰影線；另一件則是為了向中國大陸主張國際優先權的設計專利申請案，這件申請案完全依照 CNIPA 的規定繪製為全部實線圖式或是以照片呈現，申請人會在美國取得有效申請日與申請案號後主動放棄(cancel)。

對於汽車零組件的跨國申請案，主講人建議最好以直接申請的方式向各國註冊設計機關提出，這乃是基於各國對於汽車零組件的揭露與實體要件認定都不盡相同(例如美國就會面臨純功能性的問題，但不知尺度在哪裡)，因此不建議採用海牙協定的方式在多個國家取得設計保護。

請參考圖 20、圖 21 所示，主講人接著以中國大陸奇瑞汽車(Chery QQ)盜用通用大宇汽車的汽車外觀(Chevy Spark)案例指出，在中國大陸若未申請外觀設計專利，很可能導致競爭者全面抄襲原廠車商所有產品線上的外觀。通用大宇汽車是在 2003 年發現奇瑞 Chery QQ 汽車模仿 Chevy Spark 的外觀之後，才去 CNIPA 申請外觀設計專利，但通用大宇汽車那時才發現已喪失新穎性，最後通用大宇汽車是透過向美國、馬來西亞法院提告，阻止奇瑞汽車將 Chery QQ 出口至國外的方式，逼迫奇瑞汽車就這起模仿外觀設計的糾紛達成和解。



圖 20



圖 21

主講人最後指出由於中國大陸對於外觀設計專利係採形式審查制，因此他會建議客戶不論是否有實施專利權的計畫，最好先向 CNIPA 提出外觀設計技術報告的請求，如此當侵權貨物一旦進入海關準備出口時，才能持專利證書及外觀設計技術報告向海關申請查扣有侵害外觀設計專利權之虞之出口物。

USPTO 中國大陸政策律師顧問 Conrad W. Wong 表示，美國政府近期十分關注汽車整車與零組件盜版的情形，不過他所舉的例子主要是在整車外觀的模仿，至於在汽車零組件的部分則側重在剎車片、安全氣囊、潤滑油、鈹金件、塗料、擋風玻璃、輪胎的盜版現象，這一部分所涉及的内容包含設計專利、商標與營業包裝議題。

主講人指出，美國原廠車商每年光是因為零組件盜版所蒙受的智慧財產權損失就高達 450 億美元，其中有許多的盜版零組件其實已深深危害到美國人民的行車安全。他提到，美國 ebay 網站上就有很多販賣假安全氣囊的不肖業者(圖 22)，實際買來後發現這些假安全氣囊可能在未發生交通事故時即自動炸開，再不然就是發生交通事故時安全氣囊無法充氣。因此美國政府已責令移民及海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement)與國土安全調查局(Homeland Security Investigations)協同原廠車商加強邊境執法，全面防堵國外所生產的盜版零組件輸入美國境內，以維護消費者權益，不過主講人並未提及我國副廠件出口強項(車燈、鈹金件)是否會納入未來美國邊境管制措施的重點查緝品項。

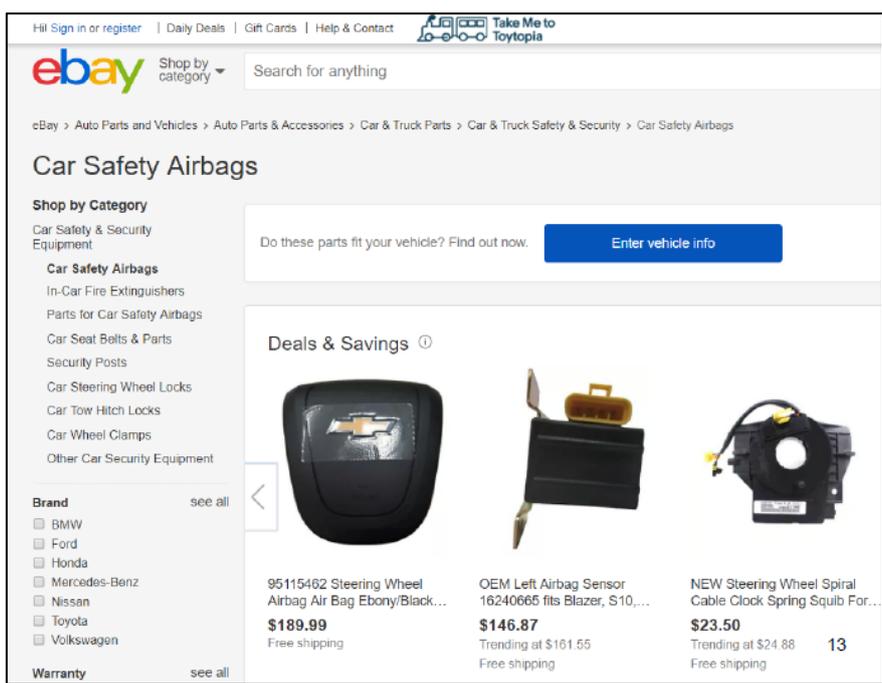


圖 22 盜版商在拍賣網站販售假安全氣囊

九、 在美國專利、著作權及商標制度下實施外觀設計之介紹

本議題由 Banner & Witcoff, Ltd. 法律事務所律師 Richard S. Stockton 擔任主講人，他首先引用一份美國智慧財產權協會 2017 年的調查報告指出，在專利、著作權和商標的訴訟案件中，專利侵權訴訟的成本所費不貲，但損賠金也通常是所有智慧財產權類型中較高的。光以 2016 年為例，美國總共就發生了 6,329 件專利訴訟案件，其中有 118 件法院有作成判決(約占當年訴訟案件的 1.9%)；著作權有 4,836 件訴訟案件，其中有 32 件法院有作成判決(約占當年訴訟案件的 0.7%)；商標權有 3,068 件訴訟案件，其中有 47 件法院有作成判決(約占當年訴訟案件的 1.5%)。

在設計專利的統計上，每年平均會發生 260 件侵權訴訟案件，自 2016 年開始，設計專利侵權訴訟占整體專利侵權訴訟比例似乎有攀升的趨勢，儘管其所占的比重不高，但設計專利權人在侵權訴訟中的勝率可達 14.6%，比發明專利高出 5.8 倍，另外審理法院主要集中在加州中區聯邦地方法院 (C.D.Cal.) 與紐約南區聯邦地區法院(S.D.N.Y)，這些地區剛好也是美國設計產業的根據地。

接下來主講人則列舉了二十多篇設計專利判決向大家進行介紹，其實在場有許多國家的設計保護制度係採行形式審查制，因此形式審查人員不必然了解美國設計專利的侵權實務。相較之下，我國設計專利雖然採用的是全球少數國家才採用的實體審查制度，不過因為審查人員時常必須在第一線面臨實體要件判斷的課題，因此會投入較大心力來瞭解他國的審查及判決實務，在此一議題上，主講人使用了高達 70 張投影片，若未事先做足功課，可能難以掌握各篇判決的精隨。

十、 未來設計(全息投影，虛擬實境和人工智慧)

本議題是一個全新的主題，也是我方與會人員非常感興趣的議題，它所探討的是未來數位科技與當前設計專利保護制度的鴻溝，主講人是 Finnegan 法律事務所的專利律師 Elizabeth Ferrill，這家事務所還有一位專門主持設計專利海內外業務的 Tracy Durkin 律師，她具有超過 30 年的設計專利申請及實施經驗，我方與會人員事前曾拜讀過許多她所發表的文章，由於她曾在 USPTO 擔任過專利審查官，本次也受邀演講。

主講人首先以深入淺出的方式向大家介紹未來設計趨勢，她指出由於美國專利事務所時常可以接收到客戶正在研發的最新技術，並為他們規劃完整的 IPR 保護方案，從相關的經驗指出未來實體世界與數位世界的界線將逐漸模糊。她以 IKEA 與加州設計公司 Ideo 合作的 2025 年廚房概念計畫為例(A TABLE FOR LIVING)，描述未來餐桌的樣貌(圖 23)，影片中呈現在桌子中安裝了攝影機與感應器，來辨別餐桌上面擺放了什麼東西，甚至還會在餐桌上直接顯示這項食材的名稱。

在這智慧廚房中，電腦會感應出桌上擺了蔬菜、番茄和米飯，並且提供適切的食譜建議。甚至能夠教導使用者如何將食材切片或切丁，像是花椰菜分切的秘訣等等。也可以依照設想的烹調時間，建議晚餐的菜色，甚至餐桌本身就是智慧溫控火爐、磅秤、保溫器或計時器，上述的操控全部是透過投影式操控介面進行。



圖 23 IKEA 廚房概念計畫

接下來她指出這些未來設計在目前設計專利保護所面臨的問題，以下分項說明：

(一)目前美國設計專利保護標的對於這些未來設計沒有精確的定義

主講人提到目前美國對於數位設計的保護僅止於顯現在螢幕的電腦圖像，投影式人機介面會因為可投射在任何實體物品甚或空間中而無法作為設計專利保護標的。另一個很大的問題是美國設計專利權的實施，包括損賠金或核發禁制令的基礎都是以「物品」作為標的，但是投影式人機介面不是物品，以上開所列舉的智慧餐桌為例，難不成要專利權人向法院請求以「餐桌」、「投影機」或是「顯示幕」作為損賠金或核發禁制令的執行標的。

主講人表示要圖像設計應用在顯示幕(物品)中，可能導致很多未來很多的數位設計(例如投影式互動介面)無法受到設計專利保護，因為這些電腦圖像外觀都不會顯現於螢幕上，有些更是和穿戴式裝置整合直接投影在使用者的手心或手背上操作，在欠缺設計專利的縝密保護下，對於未來人機介面互動產業的發展不免帶來負面效應。

(二)欠缺部分設計專利制度

主講人指出對於工業設計師而言，並不是所有的產品外觀都是他所要設計的特徵，因此部分設計專利對於設計產業是非常重要的制度，但目前全球還有許多國家並未導入部分設計專利制度，例如中國大陸。

(三)必須指定很具體的物品名稱

主講人指出數位設計是一種可在不同電子裝置轉移的設計，但是在一些很重視外觀必須依附在「物品」的國家，例如日本，她幫美國客戶申請日本意匠的經驗是特許廳很在意物品是什麼，不能只寫「電子裝置」，而是要給他們一個很具體的交代，例如申請圖形化使用者介面時，必須將意匠物品名稱寫成「照像機」、「電視」或「冰箱」，問題是這些物品和數位設計一點關係都沒有。

她說光是要說服客戶在申請美國設計專利時，將設計名稱寫成「『顯示幕』之圖形化使用者介面」，就已經讓他們頗有微詞了，更甬提在申請日本意匠時要他的客戶去指定一個很具體的物品名稱，她說這完全與數位設計產業的現況脫節。

(四)設計專利適格標的欠缺對於未來數位科技的分類

主講人指出，美國自 1842 年國會通過第一部設計專利法案至今已有 176 年的歷史了，相較於美國專利法第 101 條將可專利性標的分為程序(process)、機械(machine)、製品(manufacture)或組合物(composition of matter)等四種類型，且透過司法判決對於各項類型的適格標進行擴充，設計專利的改革卻顯得緩不濟急，而美國最早開放電腦圖像設計作為設計專利適格標的之機關是 USPTO，並非法院。

為了扶植美國數位產業的發展，她認為對於未來數位設計的保護應透過立法機關的努力，比照美國發明專利正面列舉的概念，將可予設計保護之數位設計透過新增條文的方式予以類型化。

主講人接下來以新加坡 2017 年修正註冊設計法的經驗為例，認為雖然他們的註冊設計申請案一年只有 2 千餘件，但是新加坡在修法過後已逐步走向時代的最前端，其中的修法重點包括不再要求註冊設計所指定的物品必須以工業程序生產，鬆綁註冊設計應用於「物品」的限制，將非實體設計產品視為一個獨立的保護標的進行保護。由於此次新加坡智慧財產局專利、設計、植物品種註冊劉易鑫處長就坐在我方與會人員身旁，雙方在第一天會議即開始就 2017 年新加坡註冊設計法修正的過程交換意見，我方與會人員向劉處長請教新加坡導入非實體設計產品保護(例如投影式互動介面)，是否該介面必須要有「操作」的功能，劉處長指出新加坡開放的非實體設計產品確實必須要具備「操作」功能，由於他們國家不允許著作權和註冊設計重疊保護(採英國系統)，因此若僅是透過投影設備投影之裝飾花紋，不能作為非實體設計產品的適格標的，只能透過著作權保護。

最後主講人列舉一件發生在 2016 年的設計外觀侵權訴訟案件作結尾，這一個部分所探討的主題是實體世界的物品外觀被第三人抄襲進入到數位世界。這起事件的背景是 BMW 在美國針對旗下的汽車外觀取得多件設計專利之後(圖 24)，遭到一家 TurboSquid 數位多媒體公司(下稱被控侵權人)，將這些取得設計專利的汽車外觀建成 3D 模型檔，然後再以每個模型約 160~200 美金的價格賣給製作虛擬實境或電玩軟體的公司。被控侵權人不僅將 BMW 的汽車 3D 模型放在網站上讓使用者付費下載(圖 25)，只要是我們在實體世界可以看到的物品外觀(大從建築物、太空船，小到手機、戒指)，全部都被這家公司收錄進 3D 模型資料庫販賣，據統計光是 2014 年，被控侵權人已在他們的網站販售 37 萬個 3D 模型，且幾乎未經過這些產品設計的權利人同意。

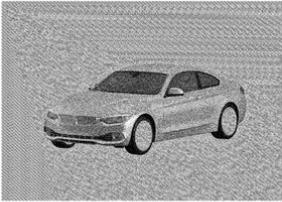
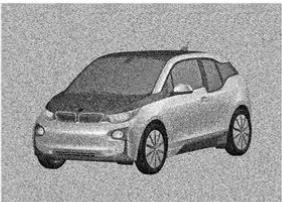
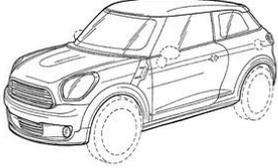
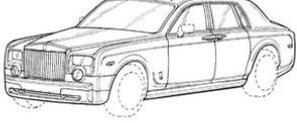
<input type="checkbox"/> 1 	<input type="checkbox"/> 2 	<input type="checkbox"/> 3 
<p>29479225 2014/01/14 D724495 2015/03/17 Vehicle, toy, and/or replicas thereof</p> 	<p>29456880 2013/06/05 D714687 2014/10/07 Vehicle, toy, and/or replicas thereof</p> 	<p>29455787 2013/05/24 D714190 2014/09/30 Vehicle, toy, and/or replicas thereof</p> 
<input type="checkbox"/> 4 	<input type="checkbox"/> 5 	<input type="checkbox"/> 6 
<p>29393861 2011/06/10 D664896 2012/08/07 Vehicle, toy, and/or replicas thereof</p> 	<p>29371100 2010/10/21 D639209 2011/06/07 Vehicle, toy, and/or replicas thereof</p> 	<p>29162629 2002/06/20 D473165 2003/04/15 Surface configuration of a vehicle toy and miscellaneous consumer products incorporating the design</p> 

圖 24 BMW 系爭設計專利

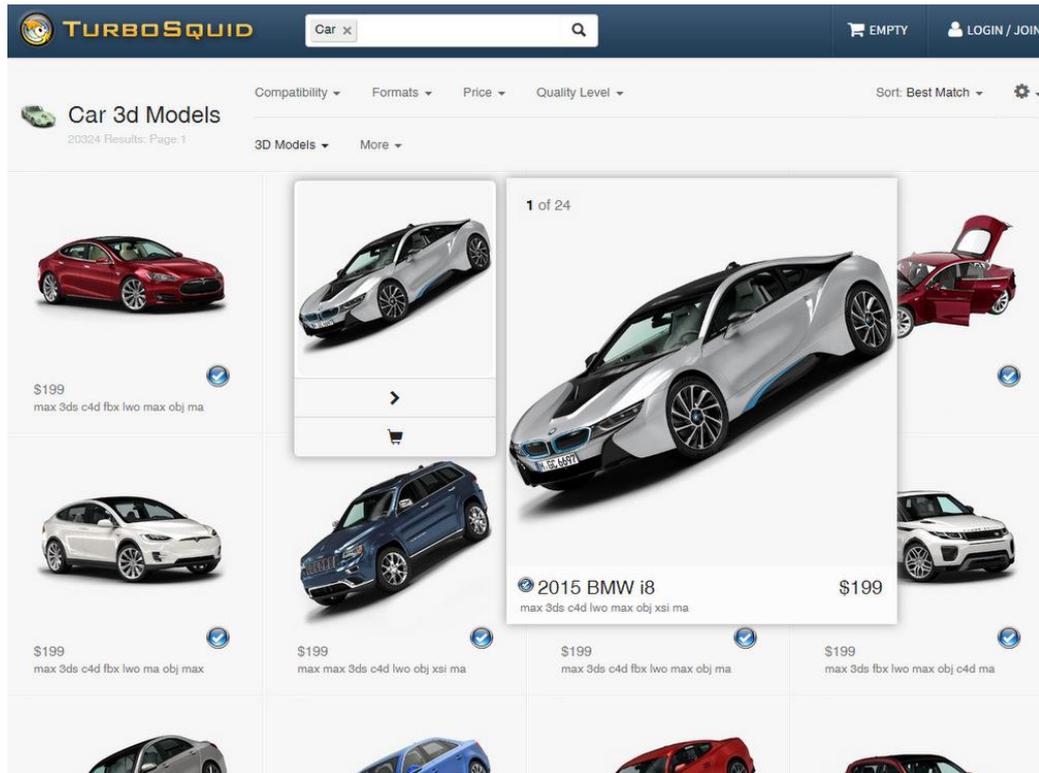


圖 25 被控侵權對象

BMW 遂於 2016 年 5 月 3 日向紐澤西聯邦地院發動侵權訴訟，爭訟標的除了設計專利之外，還有商標及營業包裝。這起事件在公諸於世後引起實務界高度注意，因為 BMW 取得的這些設計專利權的設計名稱很多是「交通工具、玩具及其複製品」(Vehicle, toy, and/or replicas thereof.)，因此實務界就在討論僅有販賣與設計專利外觀相同的 3D 模型(無體物外觀)，是否會侵害 BMW 所持有的「汽車」、「玩具車」或其「複製品」(有體物外觀)設計專利權。2016 年 8 月 10 日，BMW 向法院撤銷對於被控侵權人侵害設計專利權的指控，只留商標及營業包裝作為涉訟標的，被控侵權人迫於侵害商標及營業包裝已成為不可爭辯的事實，最後才將這些 BMW 的汽車 3D 模型取下，至於其他的侵權 3D 模型則是採「不告不理」的原則持續擴張，時至今日，這個網站總共收錄了接近 68 萬個 3D 模型。

主講人指出，在 BMW 控告 TurboSquid 侵權事件中，大家可以很清楚的看到

被控侵權人是在「數位世界」販售「實體世界」的產品設計，結果反倒必須透過商標及營業包裝來伸張正義，設計專利卻因為必須考量 3D 模型是否屬於汽車、玩具車而導致專利權人撤銷指控，這對於職司保護外觀設計的制度而言無疑是一大諷刺。

十一、美國對設計的著作權登記實務介紹

主講人 John Ashley 先生是美國著作權局(U.S. Copyright Office, USCO)著作登記部門的視覺藝術組(Visual Arts Division)組長，專門負責圖畫、圖形或雕塑著作(PGS work)的登記審查工作，例如攝影作品、繪畫、雕像、地圖、建築設計圖等。

主講人介紹美國的著作權登記制度(registration system)，美國對於著作權的保護固然與伯恩公約一致，係採創作保護主義，著作完成時即享有著作權，著作登記係採自願性登記，並非強制性，然而針對美國人著作的訴訟權利有特別規定。如果美國人未向美國著作權局登記著作，就不得向法院提起著作權訴訟。美國法律訴訟程序要求著作權人須提出經美國著作權局核准的著作權登記文件，或是曾遭美國著作權局駁回登記的文件，始得提出著作權訴訟。其也指出著作權登記除了影響訴訟權利外，相關的法律效益尚包括：

- (一) 著作權人將獲得一份美國著作權局所核發的著作權登記證書，上面會詳列著作的名稱、著作權人、創作日期、發行日期等資訊，有助市場交易以及後續法律維權。
- (二) 如果著作登記是發生於公開發行前的五年內，該著作權登記上的事實資訊可作為表面證據。
- (三) 如果著作登記是發生於侵權行為之前，或是公開發行後的三個月內，著作權人得請求法定損害賠償額、律師費以及相關成本。
- (四) 著作權人得向美國海關建立相關著作列表紀錄，以利海關對非法輸入侵權著作物進行執法取締。

因此，一般而言，著作權人於著作完成時通常會向美國著作權局登記著作，著作權人需繳納規費(電子申請為美金 55 元)、申請登記表格及著作重製物(不會退還)，而美國著作權局接獲民眾申請案後會進行形式審查，申請案件平均處理時間需 7 個月。

最後，主講人針對民眾常誤以為得登記，但實際上會遭著作權局駁回的一些特殊作品類型進行分享，包括按摩工具(實用物品)、應用程式操作介面(方法、流程)、隔音配置(概念、製程)、室內裝潢等。他特別提到珠寶是一般常見的駁回案件，絕大多數的珠寶申請案都會被駁回(大約比例占 88%)，因為多數珠寶設計都太常見簡易，只有少數比較特殊的珠寶設計具備一定創意高度而得取得著作權登記。

十二、電玩產業的創意與創新

主講人 Ben Golant 先生是美國娛樂軟體協會(Entertainment Software Association, ESA)的智慧財產政策首席顧問，為電玩產業的權利人團體代表。其首先介紹 ESA 是由任天堂(Nintendo)、卡普空(CAPCOM)、微軟、華納兄弟等 33 家知名電腦及電玩公司所組成的權利人聯盟，接著介紹美國電玩產業現況。其指出 2018 年美國電玩遊戲(video games)產值高達 360 億，且近年手機遊戲興起，亦帶來新一波商機，例如神奇寶貝下載次數即高達 7 億 5 千 2 百萬次。據統計，在 2017 年，智慧型手機玩家人數總計有 25 億，產值逼近 587 億元。

其提及美國電玩產業是由多元參與者所構成之龐大市場，重要參與者包括：遊戲軟體開發商、遊戲硬體製造商、發售平台、玩家、直播主。而電玩市場除了傳統的遊戲銷售收入外，其他的周邊收入包括：

- (一)電競直播：例如全球知名電競賽事英特爾極限大師賽(Intel Extreme Master，簡稱 IEM)於 2017 年在波蘭卡托維治(Katowice)舉行，觀賞人數超破 4 千 6 百萬人。

- (二)電玩電影：暢銷電玩改編成電影，例如魔獸世界(Warcraft)或神奇寶貝(Pokemon)等電玩遊戲均有改編成電影。
- (三)電玩音樂：例如最終幻想(Final Fantasy)中的配樂膾炙人口而舉辦演奏會；神奇寶貝(Pokemon)亦出版音樂原聲帶。
- (四)周邊商品：例如超級瑪莉授權製作的衣服、包包、配件。

由於主講人自我介紹時提及其專長在於著作權，本局出席代表便向主講人提問有關電玩遊戲之著作權保護，美國是以何種著作進行保護？其回應說明電玩遊戲包含多元著作，可能涵蓋語文著作、美術著作、視聽著作等多元著作，電玩著作權人可依其欲保護之標的向美國著作權局登記著作。接著，本局代表詢問有關目前一般民眾盛行遊戲直播，可能涉及將遊戲的視聽內容在網路上傳輸，美國電玩公司對此實務上如何處理？其回應說明一般民眾直播電玩實況有助遊戲銷售與推廣，在考量市場行銷、公眾關係及著作權保護平衡下，原則上不會採取法律行動。但如果玩家直播遊戲內容涉及不當破解(cheating)遊戲，超出一般遊戲公司的容忍界限，才會考慮採取法律行動。

十三、美國海關執法簡介

主講人 Alex Bamiagis 是美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, CBP)的法律顧問，其介紹美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, 下稱 CBP)的組織架構、統計數字，以及海關檢視商標仿冒品及著作權盜版品之實務。

目前美國設有 328 個海關邊境通關口，每日貨櫃檢查量高達 6 萬 7 千件貨櫃，在 2017 年的智慧財產權扣押(Seizures)案件共計 3 萬 4 千多件。美國 CBP 是美國國土安全部轄下的二十二個機關之一，CBP 的員工共計 6 萬名，執掌職權包括針對商標仿冒品及著作權侵權商品進行執法，行政查處作為包括搜索(search)、檢視(examination)、扣留(detention)及查扣(seizure)等，CBP 會視侵權可能性

(Likelihood that a violation exists)來決定採取何種行政查處作為。

主講人專長為法律諮詢，並非第一線的海關執法人員，因此針對著作權盜版品及商標仿冒品的查緝實務，主要說明法規以及遵循原則。其說明在商標權案件執法方面，海關會考量疑似仿冒的商標與受保護之商標間的視覺相似性及受保護商標的強度等要素；在著作權案件執法部分，海關會從盜版品與真品間實質相似性(substantial similarity)及是否有經著作權人授權來做判斷。此外，用以破解、破壞或規避防盜拷措施的設備器材，海關亦可進行查扣。

十四、中國大陸對設計保護的執法概況

本次美國主辦單位並邀請中國大陸代表參與者，來自中國大陸上海市高級人民法院的唐震法官，分享中國大陸對於設計保護的執法概況。唐法官依中國國家智慧財產局(CNIPA)的年報數據，說明 2017 年中國大陸 IP 執法的案件量分別為：海關查扣計 17,100 件；行政查處計 123,764 件；民事案件計 201,039 件；刑事案件 3880 件。

Various IP Enforcement Actions in China 2017

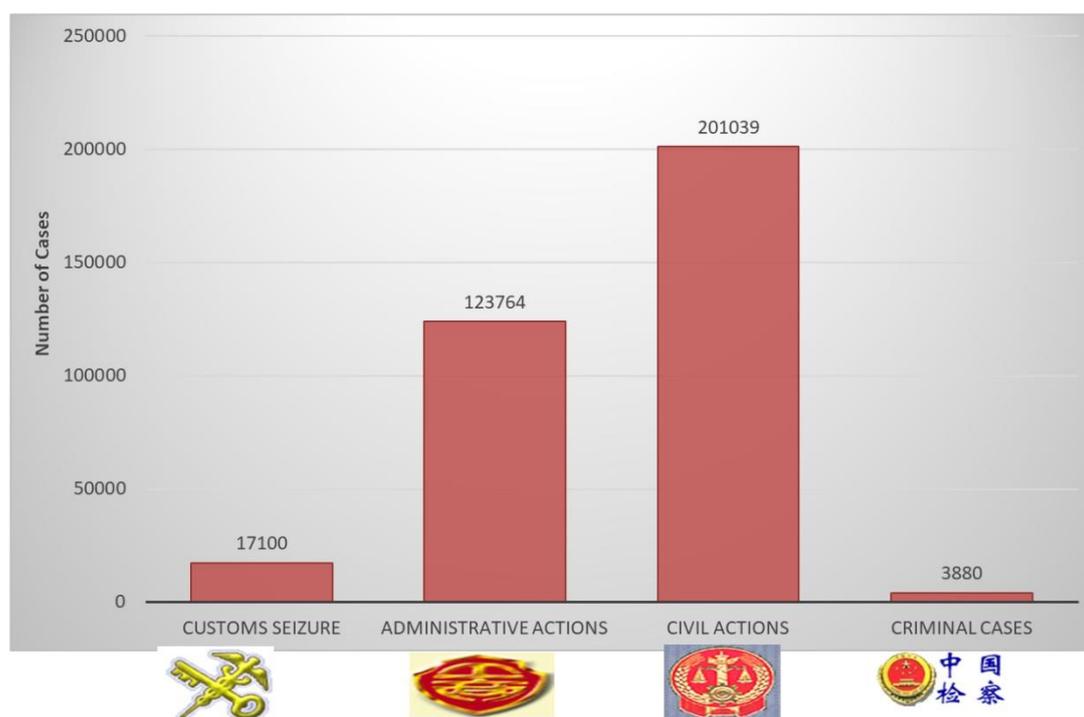


圖 26 2017 年中國大陸 IP 執法的案件量

由官方數據可知，中國大陸民事案件一年約 20 萬件居首位，位居第二的行政查處一年約 12 萬件。民事案件為中國 IP 案件的最主要案件來源，各民事案件類型數量依次為：著作權案件數為 137,267 件(68%)、商標案件數為 37,946 件(19%)、專利案件數為 16,010(8%)、科技契約案件 2,098(1%)、不正競爭 2,543(1%)以及其他 5,175(3%)。

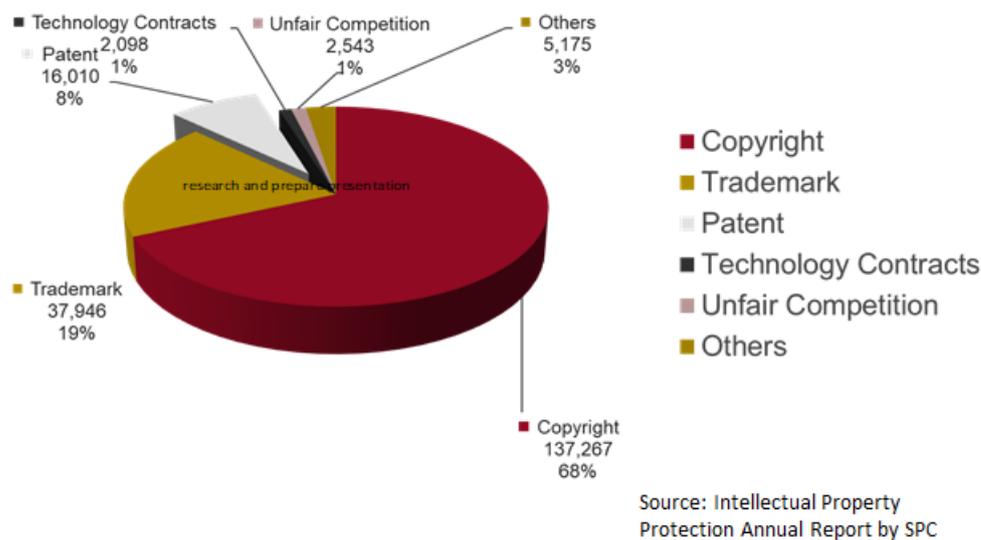


圖 27 2017 年中國大陸 IP 民事案件之類型

根據中國大陸官方所公佈之案件資訊，唐震法官特別指出以下重要的事實：

- (一) 中國大陸 IP 案件年增長率約為 20%。
- (二) 超過半數以上的 IP 案件在判決前即撤回或和解。
- (三) 超過 70% 案件得在一審法院一年內審結，在二審法院六個月內審結。
- (四) 北京、上海、江蘇、浙江、廣東法院審理全國約 70% 案件。
- (五) 在上海法院，IP 案件大約有 10% 案件涉及他國當事人，其中大約有 60% 案件是他國當事人勝訴。

本局出席代表私下向唐法官進一步了解，唐法官說明近年 IP 案件增長速度快，上海法院承審的 IP 案件量大，又有案件績效考核壓力，需要在一定期間內將案件審結，法官工作負荷量不小，也造成一些年輕法官流動與留才的問題；至於外界對於中國法院對涉及外國人案件，有審判不公之疑慮印象，可能是來自少數爭議案件，但數據顯示，IP 案件為外國人在中國提告案件，多數情況下是外國人勝訴(勝訴比例占 60%)。此外，唐法官也說明在中國大陸架構下，行政機關與司法機關的互動與合作是非常密切的，行政與司法部門經常共同召開會議討論 IP 議題，司法機關得因應行政執法需要進行必要業務調整，行政機關也可以委託法

院進行相關研究，雙方溝通管道暢通。

第二部分：美國 **Athletica** 啦啦隊制服一案之發展與影響

Star Athletica L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002 (2017)

一、前言

本次研討會共有兩個專題介紹 2017 年美國最高法院 **Star Athletica** 啦啦隊制服一案(下稱 **Athletica** 案)。一個專題是從法學面剖析該案，主講人 **Jane Ginsburg** 女士是哥倫比亞大學法學院(Columbia University School of Law)教授，其講授主要聚焦於美國實務上分離性原則的判斷標準及相關案例，以及 **Athletica** 案後分離性原則在未來適用上的問題及省思。另一個專題則是時尚法³角度說明 **Athletica** 案對時尚產業的意義，主講人 **Susan Scafidi** 女士是福坦莫大學法學院 (Fordham University School of Law) 的時尚法研究中心(Fashion Law Institute)主任，其並分析該案對時裝產業的影響。

另外，前述各主題若有論及美國著作權對於設計的保護部分時，幾乎多少都會提及 **Athletica** 案放寬對於設計的著作權保護門檻。由於當代目前實用物品的設計，除了實用功能上的考量外，美觀上的設計要素也常常是設計者的考量重點，然而實用物品上的美觀設計元素得否受到保護，實務上其實並無一致明確的認定標準，故也造成美國各級法院在個案判斷上標準不一。**Athletica** 案是美國最高法院自 1954 年的 **Mazer** 案以來，睽違 60 餘年後再度對於實用物品之設計保護認定標準進行釐清，該案重要性不言而喻，以下將對該案深入分析說明。

³時尚法是一個通稱名詞，用以指涉時裝產品各生命週期的相對應法律，從時裝的想法產生、草稿設計、實際生產到市場銷售，可能涉及智慧財產權、金融法規、國際貿易等法規，然而時尚法的重點領域仍是智慧財產權。

二、案件事實

原告 Varsity Brands(下簡稱 Varsity)的啦啦隊制服之設計，包括線條、徽章、Z 字紋與顏色區塊等美術設計元素，經向美國著作權局登記為平面美術著作，共計兩百多件。



圖 28 Varsity 所登記的啦啦隊服設計

競爭對手 Star Athletica(下簡稱 Star)同為啦啦隊制服的製造商，所生產的啦啦隊制服，在外觀上類似 Varsity 的設計，故 Varsity 就其已登記之制服設計，在 2014 年對 Star 提出著作權侵權訴訟，主張 Star 侵害其重製權、公開展示以及散布權(rights to reproduce, display, distribute)。對此，被告 Star 主張原告 Varsity 的著作權登記為無效，因為衣服為實用物品，不具受著作權保護之適格性。

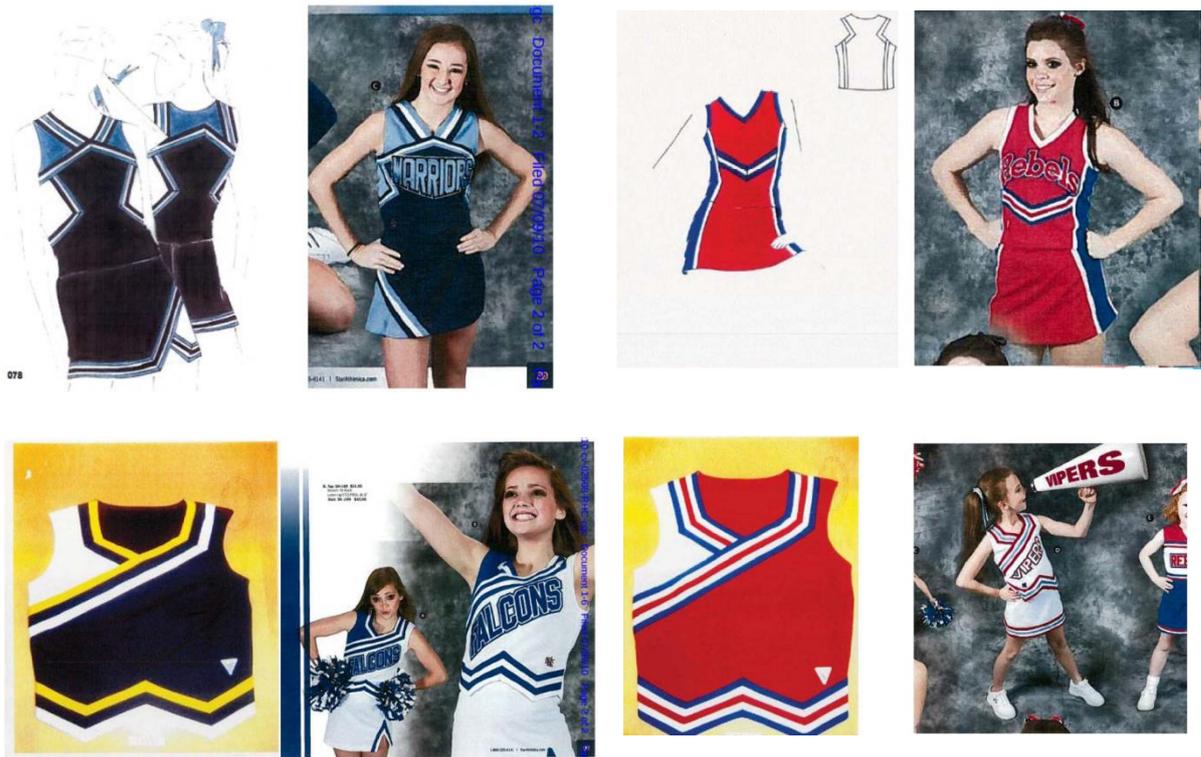


圖 29 原告 Varsity 所登記的啦啦隊服設計與被告所生產之啦啦隊服制設計比較

三、案件爭點與歷來相關判決先例

本案主要爭點為原告 Varsity 經美國著作權局登記的啦啦隊制服上特定設計元素是否受保護？亦即這些設計是否為美國著作權法第 101 條所定「可受著作權保護的圖畫、圖形或雕塑著作（pictorial, graphic or sculptural works, 簡稱 PGS 著作）」？

依據美國著作權法第 101 條規定，實用物品的設計(the design of a useful article)在滿足一定要件下，得受著作權法保護。美國著作權法第 101 條規定，如果該設計所具備的圖畫、圖形或雕塑特徵，可以自實用物品的功能性面向加以辨識分離，且可獨立存在，即屬受著作權法保護之圖畫、圖形或雕塑著作(PGS 著作)(such design incorporates pictorial, graphic, or sculptural features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article)。故美國著作權法第 101 條有關實用物品的保護判斷標準，

又稱為分離測試(separability test)原則，明定實用物品上的設計特徵需具備「可辨識的分離性(separate identification)」以及「獨立存在性(independent existing)」兩項要件，亦即能與物品上的「實用層面分離」且「獨立存在」，始得受著作權保護。

然而，分離原則在實務判斷上仍然非常困難及混淆，到底物品上的設計特徵以及實用層面何時才可以稱得上是分離？歷來美國各級法院已有相關判決處理這個問題，然而法院的判斷標準界線仍不甚明確且不一致。歷來美國代表性的判決如下：

(一)Mazer v. Stein, 347 U.S. 201 (1954)

1954 年的 Mazer 案是美國最高法院首次對實用物品上的設計特徵是否受到保護進行闡述。該案之爭點為一檯燈底座之基底是否得受到著作權法保護。該檯燈底座形狀，是仿照一女性芭蕾舞舞者舞動的雕塑，在肉眼上可輕易識別該檯燈底座本身為一雕塑，然而問題的癥結在於，該檯燈底座本身具有實用功能，那麼這種具備實用功能的檯燈底座是否仍得受保護呢？



圖 30 Mazer 案之系爭檯燈底座設計

最高法院在該案中指出該雕塑作為檯燈的基底，即便為實用物品之一部分而具有實用功能，但該雕塑可自實用物品的功能性層面明確地「辨識分離」且「獨立存在」(“identified separately from” and can be imagined as “existing independently of” the useful article’s functional elements)，故仍可受到著作權法之保護。換言之，實用物品的設計，即便具備實用功能，亦有可能受到著作權法保護。

論者認為法院此項見解暗示著，實用物品的設計，對於實用物品本身功能性的影響，不應是法院考量的因素。因為在該案中，法院並未探討該檯燈缺少了該檯燈基底之後，該檯燈本身的實用性是否受到影響。

(二)Kieselstein-Cord v. Accessories by Pearl, Inc. 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980)

1980 年美國第二巡迴上訴法院所審理的 Kieselstein 案，所面臨之爭議標的是皮帶扣環上的設計(如下圖所示)。

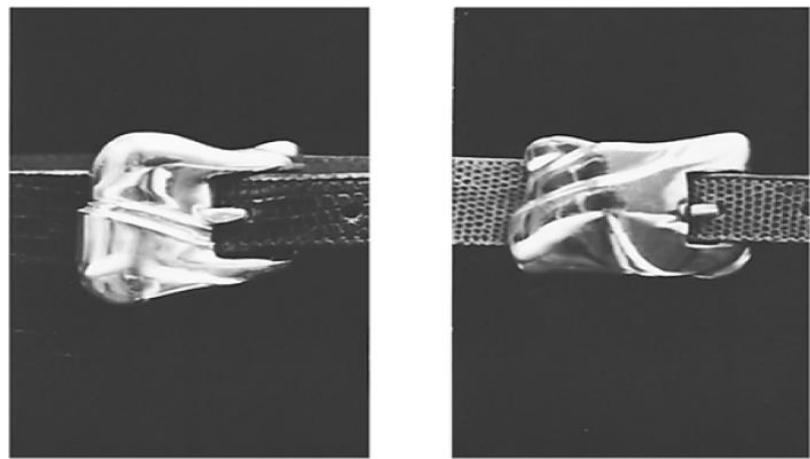


圖 31 Kieselstein 案之系爭皮帶扣環設計

法院在本案提出「主要-從屬功能途徑(primary-subsidary function approach)」，系爭設計是否受到保護，端視該設計是以美感特徵為其最主要(primary)考量或是次要(subsidary)考量。換言之，即便實用性物品上之美術設計具有實用功能，但

如果美感裝飾為其主要功能時，屬於可分離而受著作權法保護。本案皮帶扣環上的設計，法院認為係以美感裝飾設計為主，具有可分離性，法院給予著作權保護。

(三)Carol Barnhart Inc. V. Economy Cover Corporation 773 F.2d 411(2d Cir. 1985)

本案原告是 Barnhart 公司，從事製作販售人形模特兒，主張其人形模特兒為受著作權保護之雕塑著作，被告 Economy Cover 未經同意販售相同造型的人形模特兒，已經侵害其著作權。

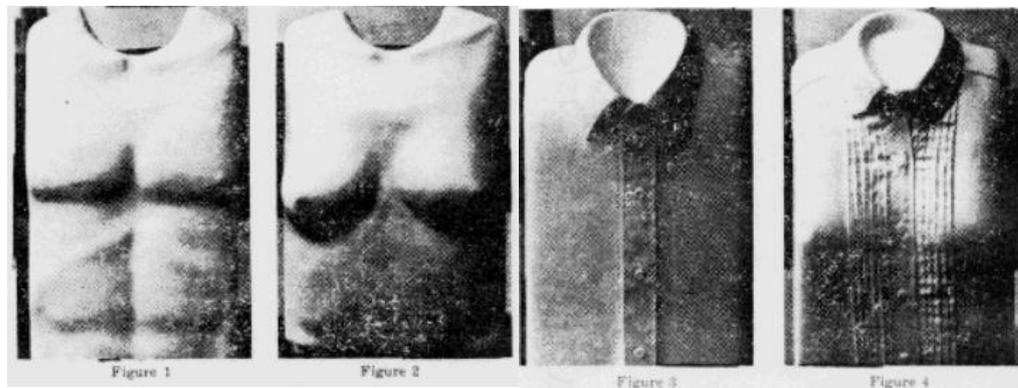


圖 32 Barnhart 案之系爭人形模特兒設計

1985 年美國第二巡迴上訴法院該案中發展出「客觀上必要途徑(objectively necessary approach)」，判斷當實用物品即便無 PGS 設計，仍可以發揮其應有功能，該等 PGS 設計即可以分離而獨立存在，而得受到著作權保護。原告之人形模特兒之設計，包括人體細節、肌肉形狀、鈕扣、領子等，是幫助店家展示衣物的必要功能設計，故無法分離於實用物品，不受著作權保護。

(四)Brandir International, Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co. 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987)

1987 年美國第二巡迴上訴法院在 Brandir 案之爭議標的為經過特別設計的腳踏車架，該車架是由具有獨特曲線的鋼架所構成，而這些曲線具有實用功能，能

固定腳踏車位置，讓腳踏車倚靠。



圖 33 Brandir 案之系爭腳踏車架設計

在這個案例，法院提出了「創意過程途徑(design-process approach)」，檢測創作者創作過程時，其主觀考量功能層面及美術層面的程度。在該案例中，設計者判斷將其設計以更具實用性及功能性的車架方式呈現，因此法院認為該車架的線條設計與功能性層面無法分離，無法通過分離性的測試，故不受到著作權法保護。

(五)小結

觀察前述判決，可以發現各法院在操作分離原則之界線標準仍具有一定浮動性。據統計，各級地方法院在判斷分離性原則適用上，大致存在著 8 到 10 種不同的判斷標準。法院會採取哪一種判斷標準？是否能通過法院的美感檢測？法院有相當大的裁量空間，故對設計者而言，常無法確認其在實用物品上的設計是否係屬受保護之 PGS 著作。

有論者歸納相關判決先例後提出「顯著性的誕生次序(the birth order of distinction)」論述，指出如果要提高實用物品上的設計受著作權保護之穩定性，建議將先實用物品上的設計先以獨立著作的方式首次發表，接著再融入到實用物品之一部分，較能避免著作權保護不適格問題。例如 Mazer 案中的燈具基座，前身是一美術雕塑，其後再融入成為實用物品之一部分，即便具有實用功能，仍不

影響其分離性與獨立性判斷。又例如先繪製好的美術圖案，再將該美術圖案設計呈現到滑板、布織品等物件上，如此著作權適格性亦較無爭議。



圖 34 滑板、布織品上之美術著作例示

但如果是從一開始美感設計就融入到實用物品的實用層面，實用物品上的設計美感與功能融合交融，例如 **Brandir** 案的腳踏車案，在個案上很容易遭到法院以無法通過分離性原則而無法受到著作權保護。

四、歷審判決過程與結果

(一)一審田納西州西區聯邦地區法院見解-啦啦隊制服之設計無法受到保護

(Varsity Brands, 2014 WL 819422,)

有關啦啦隊制服上的設計是否受著作權保護的議題，2014 年一審田納西州西區聯邦地區法院將分離性原則分成兩層面來操作，分別「概念層次的分離 (conceptual separability)」及「物理層次的分離(physical separability)」。「概念層次的分離」對應「可辨識的分離性(separate identification)」，判斷重點在於該設計能否與實用物品上的「功能層面分離」，法院指出啦啦隊制服功能在於傳達訊息，讓外界得將啦啦隊制服與啦啦隊概念連結在一起。如果啦啦隊制服少了上面的線條、徽章、與顏色等設計，就喪失了啦啦隊制服的既有辨識功能，與一般的衣服

無異，因此該等設計在概念上是無法分離的。

在「物理層次的分離」方面，則對應「獨立存在性(*independent existing*)」，判斷重點在於是否得獨立於實用物品的功能層面而物理上存在。啦啦隊服的線條、徽章、與顏色等設計，如果離開了啦啦隊服衣服本身，該等設計仍然促使外界與啦啦隊服聯想在一起，因此物理上也無法獨立存在。

因此地院總結啦啦隊制服的實用功能在於傳遞識別性，啦啦隊獨具的顏色與設計是啦啦隊服組成的必要部分，從而達成傳遞訊息的功能，其設計之圖型元素在概念上與物理上皆無法與啦啦隊服的實用功能分離。換句話說，地區法院認為「啦啦隊服的美感特徵已與制服的實用目的合而為一」。

(二)二審第六巡迴上訴法院見解-啦啦隊制服之設計可以受到保護

(Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d (6th Cir. 2015))

嗣後 2015 年 8 月第六巡迴上訴法院推翻一審地院見解。六巡迴上訴法院首先提及需尊重美國著作權局的專業判斷，美國著作權局對於美術著作的登記業務，有多年的經驗累積以及豐富的專業知識，美國著作權局准予 Varsity 的啦啦隊服設計登記的決定，法院須予以尊重。

接著第六巡迴上訴法院發展出五項問題，來判定分離原則的適用。分別是：

第一，系爭設計是否為具有 PGS 著作特徵？

第二，涉案的物品是否為實用物品？

第三，該實用物品的功能層面為何？

第四，該實用物品的功能層面與該設計的 PGS 著作特徵，是否具備可辨識的分離性？

第五，該實用物品的功能層面與該設計的 PGS 著作特徵，是否具備獨立存在性？

用此五項問題來判斷本案涉及之啦啦隊服之設計著作權適格性，認為得受著作權法保護，法院判斷過程如下：

第一，啦啦隊服上的線條、徽章以及顏色為 PGS 著作。

第二，涉案的啦啦隊服為運動衣物，為實用物品。

第三，該啦啦隊服的功能層面在於「遮蔽身體、排汗和方便活動」。

第四，啦啦隊服上的設計不影響運動衣物的功能層面，具有可辨識的分離性。

第五，啦啦隊服上的設計亦可出現在其他載體上，例如其他款式的衣服，具有獨立存在性。

第六巡迴上訴法院與一審地院的論理過程都融入了「客觀上必要途徑」要素，分析實用物品之設計與功能層面之關係，然而判決結果截然不同的關鍵原因，在於對實用功能解釋範圍的不同。第六巡迴上訴法院從較寬鬆觀點來解釋啦啦隊服的功能是「讓身體穿上衣服(to clothe the body)」，從這個觀點，設計美感與實用層面是分離的，可以通過分離性測試而受到著作權保護；但一審地院觀點較限縮，認為啦啦隊制服的功能是「讓身體穿上衣服，以對應啦啦隊場合(to clothe the body for cheerleading)」，從這個觀點，設計美感與實用層面是難以分離的，故無法受到著作權保護。

五、最高法院判決見解

美國最高法院於 2017 年 3 月 22 日判決原告服飾零售商 Varsity Brands 所生產的啦啦隊制服，其上的裝飾性元素得受著作權法保護。最高法院認為實用物品上的設計特徵，如果能與物品上的實用層面獨立而存在，得受著作權保護，而「Varsity 的設計本身並非實用物品，符合美國著作權法第 101 條分離性的判斷標準。他們是獨立的 PGS 著作，得受著作權保護，包括重製實用物品上設計的專有權。」

最高法院大法官 Thomas 提出 51 頁的判決書，論及法院受理該案以「解決普遍存在的爭議」，決定適當測試法來適用美國著作權法第 101 條有關分離辨識

與獨立存在的要件。最高法院主要採取文義解釋方式來處理本案，指出過去各級法院以及專家學者所提出的判斷分離性檢測標準，都不是奠基於條文本身文字，因此不予採納。

具體而言，最高法院依照美國著作權法第 101 條文義解釋，發展出兩階段測試，第一步為該設計特徵「可以被感知為從實用物品分離的平面或立體美術著作」(the feature can be perceived as a two-or three-dimensional work of art separate from the useful article)，第二步則為「且係屬可受保護的圖畫、圖形或雕塑著作—不論是獨立存在或是依附在其他有形表達媒介上—如果想像上其可以從所融入的實用物品上分離(would qualify as a protectable pictorial, graphic, or sculptural work — either on its own or fixed in some tangible medium of expression — if it were imagined separately from the useful article into which it is incorporated.)」。

在第一步檢測，對應「可辨識的分離性(separate identification)」，但在判斷要素上，延續 1954 年的 *Mazer* 案最高法院見解，認為移除設計對原本實用物品的實用性影響，並非應需考量之要素。因此，少了啦啦隊服上的線條、徽章或是顏色區塊，對於啦啦隊服本身的功能運作之影響，應該不能左右分離性之判斷。由於啦啦隊服上的徽章、線條都是可感知到的，這些設計不是實用物品本身，符合第一項檢測標準。

接著第二步，想像上，是可以將啦啦隊制服上的美術設計，自啦啦隊服上移轉到其他媒介物，例如說平面畫布來呈現，亦可以成為適格的美術著作。

最高法院強調，本項判決效力的僅僅及於啦啦隊服上的裝飾要素，並未及於衣服本身的「形狀、剪裁及物理特徵(shape, cut and physical dimension)」，因此並未逾越國會尚未將著作權保護涵蓋衣物的立法意旨。

六、美國最高法院 *Athletica* 案後之影響評析

(一)分離性判斷標準更聚焦設計本身，而非實用物品

我們可以看到，本案的一審地院判決認為啦啦隊服之設計不受保護，而第六

巡迴上訴法院認為啦啦隊服則受到保護，這關鍵的影響因素在於法院對實用物品的功能層面的界定程度。當啦啦隊服的實用功能被廣泛地界定為「遮蔽身體(to cover the body)」，該啦啦隊服之 PGS 設計容易通過分離性的測試；當啦啦隊服的實用功能被限縮地界定「為啦啦隊活動而穿在身上(to cover the body for cheerleading)」，該啦啦隊服之 PGS 設計不容易通過分離性的測試。

最高法院的判斷標準則避免掉此不一致的界定標準，不再探詢實用物品的設計對於物品本身實用性之影響，以避免語意上以及哲學上的無止盡爭辯。然而，亦有批評者指出，這種簡化測試方法降低了標準，使得多數的 PGS 設計都得通過分離性測試標準。

(二)降低分離性測試標準的主觀判斷

過去法院的分離性判斷途徑，例如「主要-從屬功能途徑」或是「創意過程途徑」，其實都相當程度涉及主觀判斷，造成判決結果的不確定性。「主要-從屬功能途徑」係由法官來決定 PGS 設計之主要功能是否為美感裝飾；「創意過程途徑」則係仰賴設計者之主觀初衷以及法官採信程度。

該最高法院判決則廢棄這些分離性判斷原則，回歸條文文字本身，具有統一效果以及降低法院法官的主觀判斷程度。

(三)兩階段測試原則在實際操作上仍不明確

該最高法院判決最為人所詬病之處，就是判斷標準太過簡略。許多評論者批評最高法院的論理過程，僅是把美國著作權法第 101 條文字不斷換句話說，固然謹守文義解釋，並限縮法官的美感主觀判斷。然而，各級法院會發展出多種不同的分離性判斷原則，正是因為美國著作權法第 101 條文字本身是模糊的、不明確的，而 PGS 的著作樣態如此多元，法院在個案適用上需要具體、明確、可供遵循的判斷標準。

表面上看起來，最高法院似乎彌平各級法院之分離性檢測標準適用爭議，給

予統一的判斷指引；但在實際適用上，最高法院所發展的過度簡略標準，必將對各級法院在適用上造成困擾，未來各級法院仍有可能發展出相關的途徑來處理分離性原則的案件。諸多論者認為最高法院所提供的指引與判斷原則並無濟於事，甚至治絲益棼，未來在 PGS 案件上仍存在著高度不可預測性。

(四)對時裝產業的著作權保護爭議

眾所皆知的，美國國會尚未對時裝產業給予較廣泛的著作權保護。雖然最高法院在該判決書已有明確指出，該判決結果之處理標的是啦啦隊制服上的裝飾設計，不是衣服的形狀、剪裁等本身，然而時裝產業普遍相信該判決結果對時尚產業之保護是一大助力。這判決也激起了時尚產業是否適合以著作權來保護的辯論。反對以著作權來保護時尚產業的論者指出以下反對理由：

- 1.著作權保護期間可能長達 100 年，然而時裝流行更迭的速度非常快，一年內就有數波流行，舊設計很快就落伍了，並不需要長時間的保護期間。尤其時裝流行生命週期短，而侵權訴訟曠日廢時又所費不貲，維權行動並不值得。
- 2.在時裝產業，常見舊瓶裝新酒，將過去流行的元素加以重新設計包裝，過長的保護期間將限制時裝的產業活力。例如，美國時裝產業缺乏著作權保護卻仍然欣欣向榮，原因在於模仿設計可帶來投資與加速產業創新速度。
- 3.時裝產業除可透過商標與設計專利取得保護外，過去曾遊說國會提出 H.R. 2511 草案，規劃給予時裝設計三年的著作權保護，惟因該提案將有利大型、高檔的時裝設計公司去打擊以低價位販賣類似服裝的競爭者，在高度爭議下而遭擱置，顯示國會現階段尚無意以著作權對時裝設計進行保護。

對此，福坦莫大學法學院時尚法研究中心主任 Susan Scafidi 女士認為對時尚產業的智慧財產權保護，不僅對設計者來說是一種尊重，更可促進時尚產業的正向發展。其認為 *Athletica* 案放寬了對於服裝設計的保護標準，對時尚產業的保護強化有如一劑強心針。然而，Susan Scafidi 認為歐洲對於時裝設計保護的規定方是比較理想的方式。歐盟法對於未登記之設計給予 3 年保護，有登記之設計給

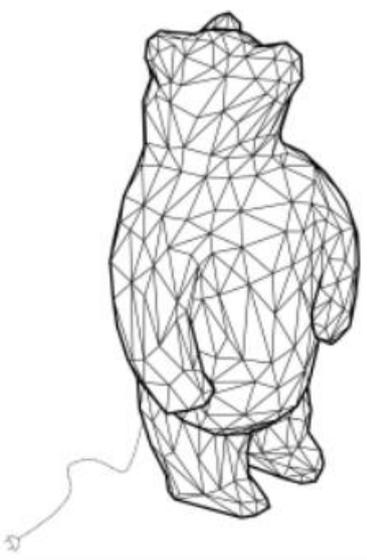
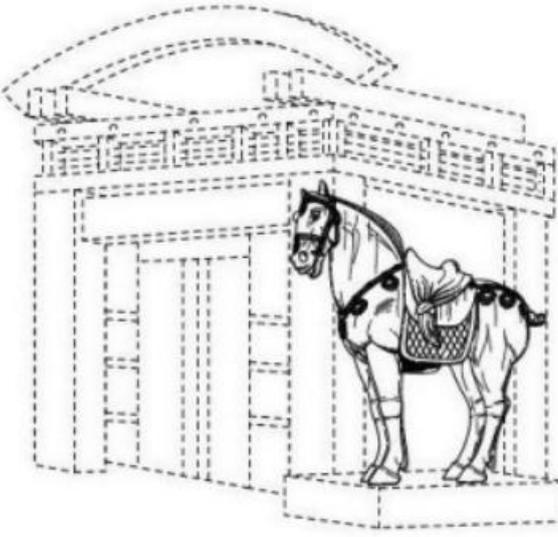
予最長 25 年的保護(每 5 年需更新一次)。因此 Susan Scafidi 目前正努力倡議相關草案，希望美國可以效仿歐洲，針對時裝設計規劃一套專屬獨特的保護，對於未登記之時裝設計給予三年的著作權保護期間。

七、各國保護實務討論交流

在介紹完 2017 年美國最高法院 *Athletica* 一案發展，各國了解美國判斷 PGS 著作分離原則的複雜性後，美方主辦單位 USPTO 有安排一個討論議程，請各國與會者針對四種作品情形(如表 5 所示)，分享各國家是否以著作權保護該等著作以及涉及判斷標準為何。本局出席人員說明我國著作權保護情況簡述如下：

- (一)判斷一項創作是否受到著作權保護之判斷權責為法院，故僅能就我國著作權法法律規定跟可能適用情況予以說明。
- (二)依我國著作權法，著作要受到保護，必須要滿足原創性以及創作性兩項要件。
- (三)如果系爭物品僅單純具實用功能而無法表達出創作者之思想或情感，非屬我國著作權法所保護之著作。
- (四)從我國著作權法標準看，第一張熊形檯燈如非單純實用物品，得為受著作權保護之美術著作；第二張建築物外觀，如果建築物本身為建築著作，其建築物外觀自亦受到保護；第三張馬匹雕塑及第四張布織品上的圖樣設計，如有原創性與創作性，得以美術著作加以保護。

表 5 供討論使用的四種作品情形

<p>第一張圖：檯燈(Lamp)</p> 	<p>第二張圖：建築物外觀 (Building exterior)</p> 
<p>第三張圖：雕塑(Sculpture)</p> 	<p>第四張圖：布織品(Fabric)</p> 

各國出席代表約有數十位亦參與討論發言，包括韓國、越南、菲律賓、馬來

西亞、布丹、智利、墨西哥、哥斯大黎加、科威特等。各國對上述著作之保護情形與判斷標準與我國相近，主要係以原創性以及創作性兩項要件來判斷，該等著作均有可能受到著作權保護。

值得注意的是，美國的判斷標準在此部分反而較為獨特。如前所述，美國法院發展出一系列精細繁複的分離性測試標準，用以檢視實用物品之著作權適格性，用不同的判斷標準，可能就有不同答案。例如關於第一張熊形檯燈是否受到著作權法保護，使用「主要-從屬功能途徑」、「客觀必要性途徑」、「創意過程途徑」或是最高法院所發展的「兩階段測試標準」，不同檢測途徑有不同的認定標準，自然最後答案亦不會相同。在 *Athletica* 一案後，未來美國法院實務如何操作，相信仍然會是各國持續關心的重點。

參、心得及感想

此前國際間對於設計保護議題的研究探討大多是在 WIPO 商標、工業品外觀設計和地理標誌法律常設委員會(簡稱 SCT)進行，由於我國並非 WIPO 成員國，因此過往僅能透過 SCT 所公布的會議資料間接了解相關議題的進展。本次非常榮幸能奉派前往 USPTO 參與研討會，美方在議程的安排上別具用心，除了從設計專利、商標(含營業包裝)、著作權等不同智慧財產權類型來探討工業設計的保護外，更找來工業設計、流行設計、遊戲設計等不同領域的創作者分享他們對於未來設計保護制度的憧憬。以下將本次會議的心得與感想分成幾個重點論述：

一、美國設計專利現況介紹

美國在 2012 年的設計專利審查人員數量約有 100 位，在短短的 6 年間又增聘了近 90 位新進人員，其人員擴編的幅度遠高於設計專利申請案的增幅，但他們在首次通知期間卻始終維持在 13 個月(我國為 6 個月)，經詢問美方官員的答覆結果是，USPTO 增聘設計專利審查人員的首要之務不是要降低首次通知期間

或審結量，而是有感於美國國內先前技藝(prior art)的數量每年正以 4 萬件的幅度不斷增加，換句話說，每一年設計專利審查人員審查一案所必須檢索的先前技藝會不斷增加，為了讓審查人員能將國內前案檢索乾淨，USPTO 需要更多的人手來維持設計專利實體審查制度。我方與會人員向美方請教會否發生申請人抱怨審太久的問題，他們回應相較於形式審查制的國家可以在幾個禮拜或幾天內授予註冊設計權，USPTO 更在意的是提供給申請人一個高枕無憂的設計專利權，讓他們未來在法院時可在專利權有效性課題經得起挑戰。他們相信申請人對於專利權穩定性的渴望，會遠勝於在很短時間內收到一份核准審定書，因此 USPTO TC2900 要追逐的應該不是審查速度或審結案量，而是提供一個優質的審查環境給社會大眾，這是他們最在意的事。

我方與會人員在聽取 USPTO 設計專利審查人員的審查操作實務當下，看到他們在進行檢索前會先做一些功課，例如會用第一人稱的方式以 OneNote 軟體去描述申請案的外觀，然後審查人員會註記他想如何檢索，從檔案中也發現審查人員常常主動打電話跟申請人(代理人)溝通，不過這些紀錄並不會留在公開審查歷程中(Public Pair System)。此外，審查人員會把外觀類似的設計專利申請案整理在一起檢索，不過由於每年全球的設計專利申請案高達 124 萬件，專利品質複核小組並不會將外國前案作為審查品質良窳的評估考量，而美國設計專利公報所列舉的外國參考文獻大多是申請人透過「資訊揭露聲明書」(Information Disclosure Statement)陳報的。

另一點值得注意的是，美國設計專利前案檢索目前還停留在輸入設計名稱、美國設計專利分類號的階段，問題是設計專利的申請專利範圍是圖式而不是文字，嚴格來講這對於社會大眾或審查人員是一套不甚理想的檢索系統。我方與會人員和韓國金智勳博士曾就此議題進行意見交換，由於韓國每年的設計專利申請案高達 7 萬件，他們在韓國設計專利申請案量暴增時就體會到光要用人工肉眼去一件一件查找國內前案幾乎是天方夜譚的事，迫於情勢所逼，韓國才會引進實體審查及形式審查雙軌制，未來如果沒能有效運用數位科技協助審查人員檢索，實體審查制其實很難再維持下去。

西班牙代表指出近期歐盟智慧財產局發布了一套「以圖找圖」的檢索系統，使用者可直接將要檢索的外觀圖片直接拖曳至檢索頁面，甚至可以用手機直接拍照上傳檢索頁面，這套系統的使用非常直觀，不用看任何操作說明、不用去輸入設計名稱或分類號。請參考圖 35 所示，圖形檢索的結果直接將最接近的前案擺在最前方，我方與會人員現場實際用智慧型手機操作的效果相當好。韓國 KIPO 每年預算可達 100 億台幣，因此近幾年也開始著手開發這套「以圖找圖」的檢索系統，他們希望未來能協助檢索中心與審查人員執行業務，同時期待能緩解外界批判設計專利近似判斷流於主觀的問題。

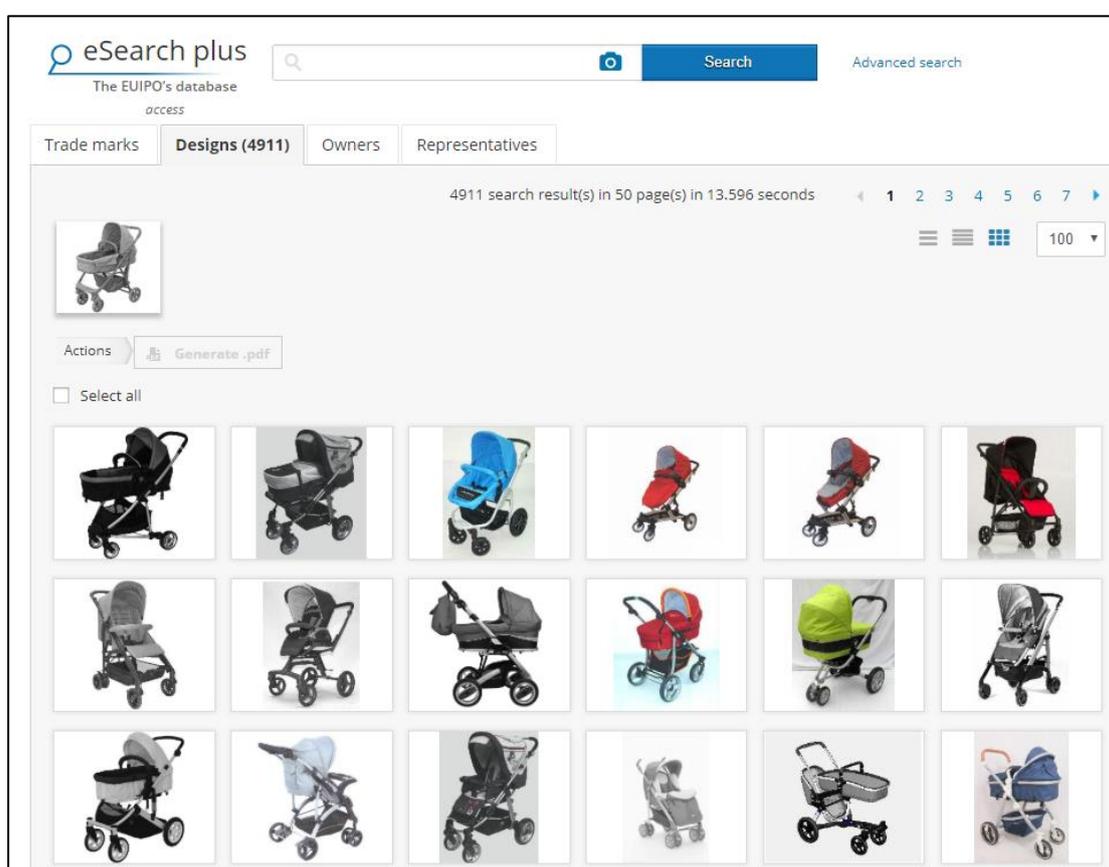


圖 35 EUIPO eSearch plus 檢索實例

二、 數位科技對於設計專利之影響

由於美國設計專利的申請案量每年可達 4 萬件，因此可以扶植一些專門從事設計專利的事務所，這些事務所的專利律師對於如何為客戶擬定周詳的設計保

護方案相當了解，同時也對於國外設計申請及審查實務有一定認知，特別是採行實體審查制的國家，例如我方與會人員趨前向 Finnegan 法律事務所律師 Tracy Durkin 致意時，她就表示剛好前幾天就收到來自我國智慧局所發出的首次通知書 (First Action)，由於目前全球對於設計專利採實體審查制度的國家很少，她對於臺美審查實務的操作差異十分感興趣。

在過往，我國與美國在設計專利的交流上通常聚焦在官員互訪，但由於審查人員不易脫離立法例、審查基準的既有框架，因此不必然能完全契合當前設計產業的需求。透過本次會議的平台，我方與會人員很難得的與這些專利代理人接觸，並聽取他們介紹美國設計專利制度現階段所面臨的瓶頸與未來挑戰，最讓我方與會人員印象深刻的莫過於有代理人指出，設計專利若無法將數位科技化為促進產業發展的助力，那麼就可能成為產業發展的阻力，這席話非常警世，除了提醒我們應關注數位產業的脈動外，更應持續盤點數位設計與設計專利制度的保護落差，以下針對此一課題分享我方與會人員參與相關會議課題的心得：

(一)數位設計的可專利性課題

盱衡現今全球各國的設計保護，除了歐盟區的設計保護制度外，絕大多數國家對於設計專利的適格性標的幾乎都有外觀必須應用於「物品」(物品性)的要求，這乃是因為當時立法者認為外觀若未應用在「物品」上，充其量僅是一種抽象的概念而已，例如美國設計專利對於「物品」的要求，早在 1842 年美國國會通過第一部設計專利法案時即已確立，問題是 176 年前沒人會相信電腦圖像可以顯現在螢幕上，甚至未來可用投影式介面直接操控。席間更有代理人大膽預測未來不會有手機、不會有螢幕、更不會有實體物品，隔空操作的人機介面將大行其道，例如投影操作介面、全息操作界面，設計專利制度對於未來的數位產業發展扮演不可或缺的角色，這是他們認為美國國會及 USPTO 應該就專利法 171 條(設計定義)進行通盤檢討的理由。

(二)設計專利面臨數位化時代的挑戰

猶記得在早年出國參加國際研討會的過程中，人們最早發現數位化時代將對著作權造成衝擊，相關的討論及文獻也最多，接下來則出現在商標領域，近期則蔓延至設計專利，除了上前段對於設計專利適格性的挑戰外，還有設計專利權的實施問題。由於傳統設計專利保護的是「物品的外觀」，因此侵權行為也必須包括「物品」及「外觀」，問題是數位化時代的侵權實態可能是發生在軟體或網路這類無體物，在僅有抄襲「外觀」，但沒有實施在「物品」上的前提下，其實很難構成設計專利侵權行為，BMW 的汽車外觀遭到 TurboSquid 轉成 3D 模型放在網路上販賣是一個經典的案例。未來如何協助設計專利權人解決數位侵權的問題也是本次會議中引起熱議的焦點之一。

三、 汽車零組件外觀保護

在美方就此議題進行報告後，我方與會人員驅前向主講人致意，並向主講人探詢美國維修免責條款的立法進度，Thomas Moga 律師雖然他代表的是原廠車商這一方面的利益團體，不過大家所看到的真實現況是美國原廠車商握有智慧財產權，而盜版零組件是從海外製造，並輸入到美國。誠如 USPTO 中國大陸政策律師顧問所言，這涉及到用路人的安全問題，因此即便有議員提出導入維修免責條款的建議，但國會不太可能忽視公共安全而貿然通過。Thomas Moga 也向我方表示，他除了曾在中國大陸教過書外，也曾被派駐到臺灣一年，協助他的客戶在臺灣取得與執行智慧財產權，因此對於兩岸 IPR 執法乃至於邊境管制措施有豐富的實務經驗，雙方並期待日後能有更多互動。Conrad W. Wong 則指出由於我國在全球汽車副廠件的市占率極高，因此美國也十分關切臺灣這些副廠件大量輸入至美國的問題。

在尚未前來參與本次會議之前，我們總以為臺灣所生產的副廠件品質與安全性不輸原廠零件，但對於消費者而言，美國售後市場(after market)所面對的不

是只有我國輸出的副廠件而已，真實的現況是由四面八方不同國家、不同廠商輸入至美國的副廠件，隨著各家品管制度不同，這些副廠件的品質可能良莠不齊，造成消費者選購零組件的困擾，甚至造成原廠車商的商譽受損。對於美國政府來說，光是一家非原廠零件有安全性問題(例如 Conrad W. Wong 所說的安全氣囊遇突發事故時未充氣漲開)，就足以認定所有副廠件對於消費者構成安全威脅，因為消費者只知道售後市有原廠件與副廠件，不會再去細分哪家副廠件品質的好與壞、或是產地在哪，一旦發生安全問題，副廠件製造商都遠在海外，誰來把關，因此這才衍生出美國執法單位與原廠車商合作來處理副廠件侵權的課題。

本次交流活動得以順利推動與執行，特別要感謝 AIT/T 經濟官盧毅濤 (Phillip Loosli)先生、USPTO 全球智慧財產權學院 Nadine N. Herbert 女士的協助。另外，也感謝本局國企組謝青雯專員協助統籌本次交流各項細節，在此一併致謝。

肆、 建議

我國代表在會議期間，分別就汽車零組件保護、未來設計(future design)、設計專利審查操作、實用物品的著作權保護等議題與各國官員及實務界專家進行意見交換，獲益良多。相較於過往我國設計專利與國際社會的接觸多聚焦在一些同採行實體審查制的國家(美國、日本)，因此在雙邊的互動上往往著重在審查操作的差異，然而本次會議聚集了來自三十多個國家的政府官員，有些國家對於設計保護思維是用商標、著作權甚至是不正競爭法的觀點出發。相形之下，採行實體審查制的主要工業化國家只有美國、韓國及我國，此時各國與會代表在意的重點即在於如何闡揚該國的設計保護制度的特色。另外也有美國專利代理人會後表示，隨著 TC2900 的設計專利審查官不斷擴充，他們近期也發現收到審查通知的比率大幅增加，不論是對於圖示要求的細緻度或是對於專利要件的挑戰，都明顯比以前的標準要來得更高，這似乎也是 TC2900 一直想要與形式審查制做出區隔之處。

本次交流議題主要係就各國設計保護制度進行交流，但由於美國是東道主，

因此探討的焦點主要還是落在美國立法例及法院案例上。在相關建議部分，由於目前採行實體審查制的先進國家(美國、韓國)普遍面臨設計專利前案激增的挑戰，另一方面，為了強化設計專利近似判斷的能見度，我國或可學習歐盟及韓國經驗，早日籌備設計專利圖形自動檢索系統，讓外觀近似的判斷可以更為客觀。

至於在數位科技對於設計專利之影響部分，美國專利代理人在本次會議表示，新加坡在數位設計的可專利性課題提供了一個極佳的典範，新加坡的政策評估方案或可做為未來我國設計專利制度改革的參考(新加坡劉處長在席間向我方與會人員表示若有需要此份政策報告，他在請示上級後可協助提供)。但在設計專利權實施所面臨的數位化挑戰上，可能仍必須透過各國法院的相關判決加以落實，主講人在這部分只有點出問題，並沒有具體建議。不過韓國代表(金博士)曾表示該國是以間接侵權來課責侵害圖像設計外觀的軟體侵權人，並詢問我方因應對策，由於我國目前尚未發生圖像設計專利的軟體侵權案例，且沒有間接侵權制度，我方與會人員僅表示也許專利權人可藉由民法 185 條主張軟體侵權人應負共同損害賠償責任，但仍必須由法院視個案及當事人主張為適法之判斷，儘管台韓對於圖像設計軟體侵權的對應措施沒交集，但雙方均同意美方實務界的擔憂確實可能發生在我們周遭，並成為投機者迴避司法制裁的施力點。

從這次會議美方所提供的汽車零組件保護議題觀察，我國在維修免責條款的政策思考上，可能無法假定汽車售後市場就只有原廠車商以及本土副廠件業者在競爭而已，同時還得觀察開放整個汽車售後市場後是否會有經銷商從外國輸入比我國副廠件價格更低、但品質堪慮的次級品。倘真如此，不排除消費者雖能買到廉價的汽車零組件，但卻犧牲掉駕駛人及用路人的安全。

俗語道：「不經一事，不長一智。」透過本次會議經驗，讓我方與會人員深刻領悟到在這種設計保護概念彼此迥異的國際性場合，一定會有其他國家對於採行實體審查制的國家抱以好奇眼光，很多人會問我方與會人員「如何檢索？」「如何判斷實體要件？」「核准率有多少？」「申請人要如何因貴國的制度而受惠？」在當下我國與會人員所要強調的，是相較於形式審查制的國家，我們應如何發揮實體審查制的優勢去提供申請人更多的審查服務。現場也可觀察到美國很樂意將

該國設計專利制度的概念推廣至全世界，USPTO 及專利代理人不約而同的指出設計專利實體審查制不應該只有新穎性、非顯而易知性的審查，美國還提供申請人許許多多的審查及設計整合布局服務(期末拋棄、多實施例、連續申請案)，由於這都是實體審查制國家才有的「專利」，形式審查制的國家做不來，美方的概念思維不妨可作為將來我國構思設計專利改革之參考—其重點在於如何保護未來設計趨勢，哪個國家能保護「未來」，未來才會離他們越來越近，而非越來越遠。新加坡一年的註冊設計申請案量還不到我國的六成，席間卻被多國與會代表及美國實務界盛讚為保護未來設計的極佳典範，蓋一國設計保護制度的偉大與否和申請案件量無關，而是能否跳脫既有的制度框架去積極捍衛人類追求美感的真理。

最後，考量現行設計專利制度和數位設計的發展趨勢仍有不小落差，美國及韓國無不投入大量的人力、物力、科技力專研在此課題的研究，從設計專利適格性標的、近似性判斷、以 AI 協助審查人員檢索、允許以 3D CAD 檔申請設計專利、如何遏阻設計專利遭到數位侵權等等…。我國挾著全球電子代工龍頭之姿，實無理由在充滿無限商機的數位內容產業中缺席。未來若有性質類似的國際性會議，在經費許可的前提下，非常建議增派設計專利審查人員前往參加，一方面汲取國際新知、一方面可以美、韓為借鑑，將我國的設計專利思想推廣至全世界。

附件一 交流議程



AGENDA

Intellectual Property Protection for Designs: An International Perspective

October 16-19, 2018 • Paris and Berne Rooms

CONTACT INFORMATION

Molly Stech
*Attorney Advisor, Copyright Team
Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office*
Phone: 571.272.1450
Email: molly.stech@uspto.gov

David Gerk
*Patent Attorney
Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office*
Phone: 571.272.9300
Email: david.gerk@uspto.gov

Nadine N. Herbert
*Training Program Specialist
Global Intellectual Property Academy
Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office*
Phone: 571.272.6094
Email: nadine.herbert@uspto.gov

Kia N. Belk
*Administrative Support Specialist
Global Intellectual Property Academy
Office of Policy and International Affairs
United States Patent and Trademark Office*
Phone: 571.272.2354
Email: kia.belk@uspto.gov

Day 1: Tuesday, October 16 Overview, and U.S. and International Perspectives

8:30—9:00	Registration
9:00—9:05 AM	Opening Remarks Shira Perlmutter <i>Chief Policy Officer and Director for International Affairs, U.S. Patent & Trademark Office</i>
9:05—9:10	Welcome and Logistics Molly Stech <i>Attorney Advisor (Copyright), U.S. Patent & Trademark Office</i>
9:10 – 9:30 AM	Introductions of Participants <i>Each participant to introduce himself/herself by name, title, agency, and country</i>
9:30—10:30 AM	Industrial Design protection around the world David Gerk <i>Patent Attorney, U.S. Patent & Trademark Office</i>





10:30 – 10:45 AM	Coffee Break
10:45 – 11:30 AM	Overview of U.S. Design Patent Protection Courtney Stopp <i>Patent Attorney, U.S. Patent & Trademark Office</i>
11:30 AM – 12:30 PM	Overview of U.S. Design Patent Examination Practice Dana Weiland <i>Design Examiner, U.S. Patent & Trademark Office</i>
12:30 – 1:30 PM	Lunch Break
1:30 – 2:15 PM	The Hague System Boris Milef <i>Senior Legal Examiner, U.S. Patent & Trademark Office</i>
2:15 – 2:30	Group Photograph
2:30 – 3:00	KIPO Presentation on its new image file technology
3:00 – 3:45	Presentations from participants about domestic industrial design law
3:45 – 4:00	Coffee Break
4:00 – 5:00	Harmonization Efforts and Economic Benefits of Harmonized Practice Moderator: David Gerk, <i>U.S. Patent & Trademark Office</i> Panelists: Tracy Durkin, <i>Sterne Kessler</i> and Gerardo Penas, <i>Oficina Española de Patentes y Marcas</i>

Day 2: Wednesday, October 17
Protection of Design under Copyright and Trademark Law





9:00 – 11:15 AM	Overview of U.S. Trademark and Trade Dress Protection of Designs Attiya Malik <i>Attorney Advisor (Trademark), U.S. Patent & Trademark Office</i>
11:15 – 11:30 AM	Coffee Break
11:30 – 12:45 AM	Overview of Copyright Protection for Designs Professor Jane C. Ginsburg <i>Morton L. Janklow Professor of Literary and Artistic Property Law at Columbia Law School</i>
12:45 – 1:45 PM	Lunch
1:45 – 2:45 PM	U.S. Copyright Examination for Designs John Ashley <i>Chief, Visual Arts Division, U.S. Copyright Office</i>
2:45 – 3:15 PM	Coffee Break
3:15 – 5:00 PM	Discussion and Comparison among Participants' Legal Systems Moderated by Attiya Malik and Molly Stech <i>Attorneys, U.S. Patent & Trademark Office</i>

Day 3: Thursday, October 18
Industry-Specific Topics

9:00 – 10:00 AM	The Creative Art of Video Game Design Benjamin Golant <i>Chief Counsel for Intellectual Property Policy, Entertainment Software Association</i>
10:00 – 11:00 AM	Design Protection for Electronics and Related Technologies: Apps, Icons and GUIs Robert Katz <i>Banner & Witcoff</i>
11:00 – 11:15 AM	Coffee Break





11:15 – 11:30 AM	Thoughts and reactions from Group on morning presentations
11:30 – 1:15 PM	Lunch
1:15 – 2:15 PM	3-D Printing: Design Protection Aidan Skoyles <i>Finnegan</i>
2:15 – 3:15 PM	Textiles and Fashion: Design Protection Professor Susan Scafidi <i>Academic Director, Fashion Law Institute, Fordham University School of Law</i>
3:15 – 3:30 PM	Coffee Break
3:30 – 4:30 PM	Automotive Industry: Design Protection Thomas Moga, <i>LeClairRyan</i> and Conrad Wong, <i>U.S. Patent & Trademark Office</i>
4:30 – 5:00 PM	Discussion among participants regarding domestic protection of unique products

Day 4: Friday, October 19
Enforcement, Look Toward the Future, and Wrap-Up

9:00 – 10:00 AM	Examination of Counterfeit and Pirated Goods at the Border Alex Bamiagis <i>Attorney Advisor, Office of Trade, U.S. Customs and Border Protection</i>
10:00 – 11:00 AM	Overview of Enforcing Designs under Patent, Trademark, and Copyright Law Richard Stockton <i>Banner & Witcoff</i>
11:00 – 11:15 AM	Coffee Break
11:15 – 12:00 PM	Case Study: <i>Apple v. Samsung</i>



Richard Stockton
Banner & Witcoff

12:00 – 12:15 PM

Thoughts on China's Enforcement Mechanisms
Judge Tang Zhen
People's Republic of China

12:15 – 1:30 PM

Lunch

1:30 – 2:30 PM

Looking Ahead: The Future of Design (Holographic Imagery, Virtual Reality, and Artificial Intelligence)
Elizabeth Ferrill
Finnegan

2:30 – 3:30

Discussion and comparison of enforcement mechanisms among participants' systems
Moderated by Ameen Imam, Attorney-Advisor, U.S. Patent & Trademark Office

3:30 – 3:45

Coffee Break

3:45 – 4:30

Wrap-up Discussion and Closing



附件二 交流剪影



各國代表團成員合影



我方與會人員與各國代表、主講人合影

