

歐盟法院認為註冊設計的書面說明是可被忽視的

葉雪美

2017年6月13日，歐盟普通法院（General Court）對於註冊設計作出一個相當重要的判決，那就是設計權人 Ball 飲料包裝歐洲公司（簡稱 Ball 公司）控告 EUIPO 及 Crown Hellas Can SA（Greece）上訴案件的 T 9/15 號判決，這是 R 1408 / 2012-3 號訴願決定的上訴案件，而 R 1408 / 2012-3 則是關於註冊設計 RCD 230990-0006 無效宣告案件的上訴決定，T 9/15 號判決的重點是關於註冊設計的書面說明對於新穎性及獨特性的評估是否有影響，並對註冊設計的單一性、多實施例及成組設計做出了一些有趣的論述。

註冊設計申請過程與優先權主張

2004年9月24日，Ball公司向EUIPO提交一個包含13個設計的申請案，序號是RCD 230990-0001-0013。Ball公司主張兩個德國註冊設計的優先權，一個的序號為40402706（包含13個設計，如圖1所示）申請日為2004年4月27日，另一個的序號為40402024（包含5個設計，如圖2所示）申請日為2004年3月27日。EUIPO拒絕雙重優先權的請求，Ball公司不服，提起訴願，2006年3月14日，上訴委員會的R 784 / 2005-3號決定撤銷原處分，Ball公司上訴成功¹，包含該案件所有設計的優先權主張。

¹ In 2006, David Musker briefly reported the successful appeal of R 784/2005-3 (14th March 2006) in Jenkins 'Design Features'.

德國 40402706-0001-0013 註冊設計



圖 1 Ball 公司在德國的飲料罐註冊設計申請案

德國 40402024-0001-0005 註冊設計

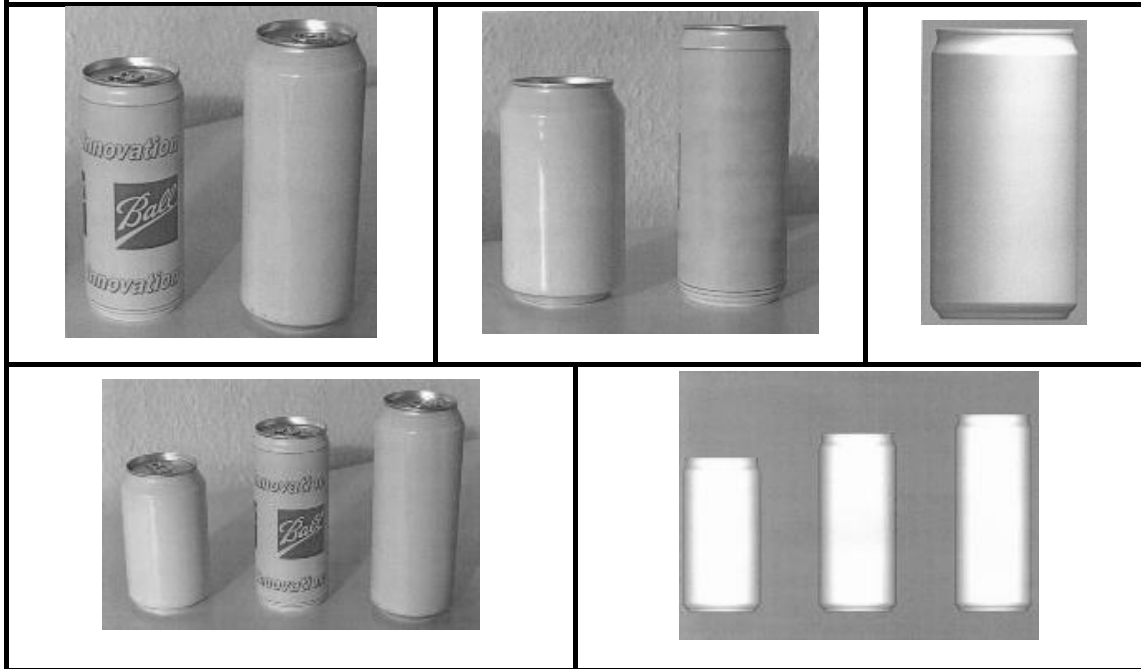


圖 2 Ball 公司在德國的飲料罐註冊設計申請案

T 9/15 號判決相關的設計為 RCD 230990-0006 (以下簡稱系爭設計) 是 13 個設計中的第 6 個設計, 只有一張圖式 (如圖 3 所示), 在灰色背景中呈現三個表面光滑的飲料罐設計, 這些罐子的尺寸小於標準罐, 但以肉眼觀察, 他們的形狀大致上相同。系爭設計在美國相對應的申請案為 D570,228 設計專利, 在說明書中將三個不同容積的罐子設計分別記載為三個不同的實施例。



圖 3 Ball 公司的 RCD 230990-0006 之飲料罐設計

2011年2月14日，申請人Crown Hellas Can SA (簡稱Crown公司) 備具證據(如圖4所示)提出宣告無效的請求，主張系爭設計缺乏新穎性及獨特性(individual character)。在Crown公司的主張中，依據Chris Ramsey的聲明，自1992年以來他一直在英國的Wantage的Crown包裝公司(UK)管理包括飲料罐在內的金屬包裝產品的檔案，其中包含由Crown和其他製造商生產且在市場上出售的罐頭。在Chris Ramsey的聲明中可證明「Hero Pina Lita」(CTM1)、「Lucozade Sostis」(CTM2)和「St. Michael Apple Sparkl」(CTM3)的飲料罐在系爭設計的優先權日(2004年3月27日)之前已為公眾所知悉，而這3個纖細的飲料罐與系爭設計的飲料罐設計是相同的。



圖 4 Crown 公司所提的飲料罐相關之先前設計

EUIPO 無效部門的決定

2012 年 6 月 12 日，無效部門 (Cancellation Division) 拒絕 Crown 公司無效宣告的請求，並說明系爭設計具有新穎性及獨特性。

無效部門認為：系爭設計的圖式中是顯示一組三個飲料罐，再藉由申請文件中的說明進行確認，可以確定系爭設計請求保護設計標的是由 3 個飲料罐的設計特徵之組合。

有關新穎性的部分，無效部門說明：系爭設計與先前設計的差異如下：(1) 比對之先前設計的寬高比例則是在 0.3 和 0.5 之間的圓筒形罐子。(2) 實質上，先前設計頂端的尺寸與罐身一樣寬，而系爭設計罐子頂端的直徑小於罐本身的直徑，罐子的頸部比先前設計更為細長，系爭設計與先前設計不同。(3) 系爭設計為一組 3 個罐子，而先前設計都是單一罐子，且都是多色彩的外觀。(4) 罐子頸部設計不是一個無關緊要的細節，系爭設計頂端略向內縮形成較小的頸部與任何先前設計都不同。

關於獨特性之部分，無效部門說明：對於飲料罐具有相當認知的使用者，例如：飲料罐的填充者從罐子製造商那裡獲得飲料罐。他知道有關飲料罐的標準化和一些規格的限制 (如圖 5 所示)。這種標準化大大限制了設計師的自由度，這意味著在獨特性的評估，設計的改變應給予更大的權重或重視。系爭設計與先前設計不同，因為罐頭和後端邊緣的較長的頸部。對於相當認知的使用者而言，罐頭邊緣的設計是非常重要的，因為飲料罐通常在飲用時放置在嘴邊，因此，容易察覺到飲料罐邊緣設計的差異。考慮到設計師的自由度限制，這些差異足以證明系爭設計具有獨特性。系爭設計能給予相當認知的使用者與先前設計不同的整體印象。

Product range · Produktübersicht
Can sizes and end sizes · Dosengrößen und Deckelformate

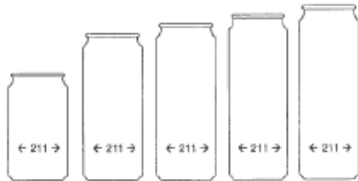

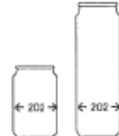

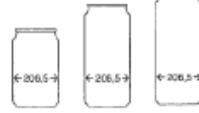

		Content Inhalt:	Height (closed) Höhe (geschlossen)
Standard can · Standard-Dose			
		330 ml	115 mm
		375 ml	130 mm
		440 ml	150 mm
		470 ml	161 mm
		500 ml	168 mm
		530 ml	178 mm
		568 ml	188 mm
		End size Deckelformat 202 DIA	
Slim can · Slim Can			
		150 ml	88 mm
		250 ml	134 mm
		End size Deckelformat 200 DIA	
Sleek can · Sleek Can			
		250 ml	114 mm
		300 ml	133 mm
		330 ml	145 mm
		End size Deckelformat 202 DIA	

圖 5 飲料罐相關的規格與標準化²

訴願委員會的訴願決定

Crown 公司不服提出上訴，EUIPO 第三訴願委員會認為，上訴案件是可受理且有根據的，不過，依據歐盟設計法（簡稱設計法）第 6 條之規定，系爭設計不具獨特性。本文將訴願委員會（簡稱訴願會）的決定內容摘要整理如下：

系爭設計之保護標的

系爭設計是一組的 3 個罐子，無效部門認為在比對時這是一個可區分的設計特徵。而在評估新穎性和獨特性的同時，卻忽略了這一點，而只專注於罐子本身的設計。關於設計標的部分，首先，必須是只有一個單一設計（only a unitary subject）才能成為設計標的。設計法第 3 條(a)明確提及「產品外觀」，如果每一產品在美學上相互協調，功能

² 圖片源自 DECISION of the Third Board of Appeal of 8 SEPTEMBER 2014 - R 1408/2012-3 - CANS FOR BEVERAGES。

是有關聯的，而且通常以單一產品的形式銷售，那麼這幾個不關聯產品的組合可作為一個被保護之設計標的。典型的例子包括刀叉和湯匙組成的餐具，或是棋盤和棋子的組合。

訴願會說明：系爭設計不符合這些要件，至於飲料罐是以整組包裝方式出售的，不過，罐子總是以相同的尺寸大小一起包裝，這才是合乎邏輯，特別是從運輸和儲存的角度來說。因此，系爭設計不符合設計法第3條(a)款的要求。因為Crown公司的無效宣告請求並沒有主張依據設計法第25條第(1)款(a)項的無效理由，在這種情況下，無法證實系爭設計的無效。然而，以三個罐子的形式來表示設計，這不是一個單一設計標的，因此，在評估新穎性及獨特性，不是考量單一罐子的外觀，而是應該考慮3個不同尺寸的罐子設計。此外，申請書所附的書面說明必須被忽視，因為申請人未依設計法第98條(1)款之規定，以申請案選擇的語言提交該書面說明。

獨特性 (individual character)

根據設計法第6條第(1)款(b)項規定，註冊設計應具有獨特性，如果一個設計能讓有相當認知的使用者產生一整體印象 (overall impression)，而且明顯不同於其他已公開的先前設計的整體印象，則該設計被認為具有獨特性。註冊設計以提出申請的日期作為是否具有新穎性的依據，如有優先權主張，應以優先權日為依據。第(2)款的規定，在評估獨特性，應考慮到設計師在開發時的自由度。

Ball公司主要基於廣泛評論主張系爭設計的新穎性和獨特性，系爭設計揭露三種不同尺寸的「時尚罐」，Ball公司於2002年開發的「時尚罐」形狀，在市場上非常成功。訴願會說明：首先，有關係爭設計要以註冊的形式取得保護，必須考慮到新穎性的評估，與該設計在市場上的情況不相關。而且所有關於「時尚罐」的歷史起源、商業成功及其特殊的陳述都與獨特性的評估無關。

相當認知的使用者 (the informed user)

設計法第6條(1)款規定中的相當認知的使用者，既不是系爭設計所想要應用產品的製造商、也不是銷售人士，而是依據該產品之目的使用該產品的相關人士。相當認知的使用者不是設計師、也不是技術專家，他知道相關商業領域中既有的各種設計，對於該類產品的基本功能及基本特徵有一定的認知程度，由於他對相關產品的興趣，他在使用產品時顯示出較高的關注程度³。

訴願會說明：系爭設計的飲料罐外觀表面沒有任何裝飾性設計，通常這種形式的產品不是提供給終端消費者 (end consumer)，而是啤酒或飲料行業的生產廠商的採購人員。因此，本案有關的相當認知使用者應該是在飲料行業或領域中處理填充飲料或啤酒的相關人士，他們透過專業期刊及目錄或參觀展銷會的方式來了解相關領域。

設計的自由度 (that the freedom of the designer)

設計師開發設計的自由度，特別是由於產品的技術功能或其元素所增加的設計特徵限制，或是應用於產品的法定要件的限制。這些限制導致某些特徵的標準化，因而在設計應用於相關產品是常見的⁴。

訴願會說明：設計師在設計飲料罐的情況下，開發的自由度只有圓柱形基本形狀（如同是一種標準）作為限制，且圓形的端部及底部由該基本形狀所預定的。關於罐子尺寸的限制也來自填充量，其通常不超過500ml，且對應於該商業領域中用於銷售飲料常用的容量。其他限制也不明顯，Ball公司也沒有提出相關的證明。關於罐子和填充灌裝機的標準化的限制，也沒有提交任何可支持這一說法的文件。相對於圓柱形基本形狀，罐子頸部和底部的設計，設計自由度是沒有限

³ 參見 20.10.2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 and 59; 09.09.2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 23 and 24; and 22.06.2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46 and 47。

⁴ 參見(09.09.2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 32; and 18.03.2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67。

制的，還可藉由Crown公司在申請無效宣告中所引證的「Heineken罐子」端部與底部的一環肋條，來圖解說明設計該等設計的自由度。



圖 6 Heineken 的啤酒罐子設計

整體印象之比對

在系爭設計的黑白圖式所顯示的三種飲料罐，沒有任何表面裝飾。圖式中也沒有明確且清楚揭露該罐頭是否有一個端部。因此，在整體印象的評估中必須忽略罐頭端部之設計，只能基於系爭設計所揭露的特徵予以比較（如圖7所示）。

先前設計所顯示的彩色飲料罐，其表面印有字體、圖案和圖形。相當認知的使用者熟悉市場上可得知的各種飲料罐，並知道飲料製造商通常會在其使用的罐子表面上印刷其商標和其他產品證明標識。因此，他會認為色彩、字體和圖形主題的設計特徵與實際的罐子及其外觀有明顯的不同。因此，先前設計中的顏色、字體和圖形圖案與整體印象的評估無關應該被忽略，雙方當事人也沒有爭議。

關於250毫升罐子的先前設計，系爭設計與引證的先前設計僅有表面印刷的不同，可以進行比較。這些設計顯示出一個圓柱形，表面平滑的罐子，罐子的底部和端部略為傾斜，這意味著罐子的底部和頸部的直徑稍小。而Ball公司所主張的罐子頸部和底部設計的差異是微

不足道的，一般肉眼是看不出來的。即使在設計的基本文件上該設計略有差異，這也不會影響整體印象。



圖7 系爭設計與先前設計之比對

Ball公司所主張與罐子比例有關的差異是不明確的。比對設計，罐子的高寬比例大致相同，系爭設計圖式所揭露的三種不同尺寸的罐子，也不能證實相關的差異。相當認知的使用者熟悉飲料罐的常規填充量，並且在整體印象的評估中，不重視相對應的尺寸差異」即使相當認知的使用者會察覺到比例的差異，也不會影響整體印象。

如果終端消費者是以相當認知使用者的立場去考量，所得的結果也沒有任何分別，終端消費者比較設計所感受的整體印象也沒有明顯的差異。通常，飲料罐與玻璃杯一起服務，這意味著消費者沒有任何理由直接從罐中飲用。即使消費者直接飲用也無法直接從罐子中感覺罐子頸部設計的差異。因為罐子頸部長度的差異幾乎是肉眼無法察覺的，終端消費者將他們的注意力轉移到罐子的內容物，而不會注意罐子頸部的設計或底部的微小差異。

訴願會認為：在評估新穎性和獨特性，必須考慮的是系爭設計註冊時提交的圖式，在圖式未揭露的設計特徵不會被考量。不同的比例不一定會導致不同的整體印象，Ball公司的產品概述也證明了這一點，

顯示出相同設計可應用於各種不同的填充容量。因此，系爭設計不具獨特性，無效部門的決定必須被撤銷，應宣告系爭設計是無效的。

歐盟普通法院的判決

這個特殊設計的第一件奇怪事情是，在 Ball 公司的 RCD 230990-0001-0013 的所有設計中（其他設計如圖 8 所示），只有這個設計圖式中所描繪的主張設計不是一個罐子，而是三個罐子。顯然，在申請時，Ball 公司說服 EUIPO 將這三個罐子視為一個單一設計，克服了最初缺乏單一性的核駁意見。第二件是它包含一個書面說明，那是件非常不尋常的事，但是這是一個用英文申請而指定德語的申請案，書面說明內容如下：「一組飲料罐，均具有光滑而高的外觀，頸部略為縮小，最好是由薄金屬片製成，特別是填充體積分別為 250 毫升，300 毫升或 330 毫升。」

EUIPO 的 230990-0001-0005 及 0007-0013 註冊設計			
0001	0002	0007	0003
			
0008	0009	0013	0004
			
0011	0012	0010	0005
			

圖 8 Ball 公司在 EUIPO 申請的 RCD 230990 飲料罐設計

Ball 公司不服訴願會的決定，向歐盟普通法院提出上訴，普通法院認為，上訴案件是關於違反設計法第 6 條及第 25 條第(1)款(a)項之規定，原則上要分為兩個部分來討論，爭點 (1) 系爭設計的保護範圍及設計的單一性，爭點 (2) 系爭設計是否具有獨特性。

註冊設計的保護範圍及單一性

Ball 公司主張：訴願會對於設計保護範圍及單一性的分析有三項錯誤。首先，儘管系爭設計已被註冊登記，訴願會拒絕將系爭設計視為一組罐子給予設計保護，而將系爭設計分為三個單獨的設計。第二，訴願會的裁定認為系爭設計並不構成設計法第3條所規定的「產品」。第三，訴願會未能考慮到系爭設計所提的英文書面說明。

註冊設計的保護範圍

法院認為：本案要求訴願會對系爭設計的登記進行實質審查，以確定該設計是否符合設計法第6條關於獨特性要件的規定。在審查中，訴願會需要以相當認知使用者的立場比較設計的整體印象。首先，要定義系爭設計保護的對象，這問題需要作出決定，因為它與整體印象和獨特性的最終評估有明顯的關連。因此，系爭設計保護對象的定義是對註冊設計進行實質審查的一部分，這與 EUIPO 在註冊程序中形式審查不同，因此，註冊程序中的決定對於訴願會沒有拘束力。

此外，必須說明的是，訴願會雖拒絕將爭設計保護的對象定義為「一組罐子」，但這不會導致對系爭設計的有效性提出質疑。在訴願決定第19段中，訴願會認為系爭設計未能符合設計法第3條(a)款的規定，正確地指出系爭設計不構成單一設計，但依設計法第25條(1)款(a)項的規定，參加人（Crown 公司）在無效的理由及主張並未主張該法條，即使該事實不符合設計法第3條(a)款的規定，也不能證明系爭設計是無效的。

設計的單一性

審視 Ball 公司提出的上訴理由，法院認為再確認訴願會拒絕定義系爭設計為一組罐子的理由是必要的，亦即，再確認註冊設計圖式中所呈現三個不同尺寸的罐子是否可作為一個單一設計標的。事實上，

在申請案中將系爭設計定義為一組罐子的重要性，由於 Crown 公司所提供的先前設計並沒有一整組的罐子，都是單一罐子。因此，如果將系爭設計定義為一組罐子，則可作為區別系爭設計與先前設計之間的一個因素，在無效部門 2012 年 6 月 8 日的決定第 17 段中曾提到。

法院說明：在訴願決定第 18 段已正確地註明，設計標的只能是一個單一設計，因為設計法第 3 條(a)款規定中明確指明「一個產品 (a product) 的外觀」。另外，訴願會正確地說明，一組物品如果在美學和功能上互補且相關連，通常在市場上以單一產品的形式銷售，才可能構成前述規定所稱之「產品」。從訴願決定第 19 段中可得知，雙方當事人對於「系爭設計並不符合前段所的三个條件」都未質疑，因此，系爭設計不能被認為是一個單一設計。

又根據訴願會的調查，當飲料罐以成組形式販售時，它們總是由相同尺寸的罐子所組成，除此之外，從運輸和儲存的方面來考慮，這種說法是可以理解的。不管飲料罐在市場上的銷售方式，很明顯，在系爭設計中呈現的三个罐子之間沒有共同的功能，就是必需一起執行而無法單獨地執行的功能，例如：餐桌的餐具、或是棋盤與棋子的組合。因此，訴願決定有關係爭設計缺乏單一性的結論是沒有錯誤。

書面說明的影響

Ball 公司主張：訴願決定第 20 段提到訴願會拒絕考慮系爭設計的英文書面明，理由是它沒有以註冊申請所選擇的德語提出，這個錯誤使得訴願會沒有考慮到這個書面說明，而錯誤地定義系爭設計為三個獨立的不同大小的罐子，而不是一組罐子。

上訴階段，Ball 公司試圖提出其所主張的德國優先權申請案中的書面說明來輔助說明，其內容如下：「1. 作為飲料罐的設計，具有纖細且效果很好的外觀，上段頸部略向內縮小，最好是由薄片製成，側面沒有表面裝飾，適合於 250ml 飲料。2. 作為飲料罐，罐身纖細，但

效果很好，端部頸部略為縮小。最好是由薄片製成，側面沒有表面裝飾，適合於 300ml 飲料。3. 兩個緊鄰的飲料罐，左邊的罐子外觀是纖細的，頸部更瘦弱。與一般常規的罐子相比，它們的高度與直徑的比例特別明顯（右）。黑色的標幟、徽章和線條被認為不可用。白色代表任何顏色和呈現方式。4. 作為飲料罐的設計，用於橫向與高度比例（h/d）。5. 可以是一組的飲料罐設計，黑色標幟和徽章是無效。白色代表任何顏色和呈現方式。6. 飲料可以是一組的飲料罐，所有設計都具有纖細但有高度效果的外觀，端部頸部略為縮小，最好是由薄金屬片製造，特別是 25 克，30 克或 33 厘克重量的金屬。7. 飲料罐外觀纖細而瘦高，明顯的頸部，罐子的高度與直徑的比率和頸部形成設計的保護標的。8. 基本上是圓柱形罐子可應用於飲料，具有光滑的表面，高度效果的外觀。」

首先，根據設計法第 36 條(3)款(a)項規定，設計註冊申請可包含書面說明的作用是解釋圖式或樣本，其次，根據第 36 條(6)款規定，書面說明不會影響設計的保護範圍。設計法第 10 條(1)款是規定「設計的保護範圍」，註冊設計所賦予的保護範圍是包括任何不會讓相當認知的使用者產生不同整體印象的設計。據此，註冊申請時附的書面說明不會影響系爭設計的新穎性或獨特性的實質性評估。此外，歐盟設計補充規則（Community Design implementing regulation, CDIR）⁵第 1 條(2)款(a)項特別規定，書面說明的內容必須只能關於出現在圖式或樣本中的那些特徵，且不得包含關於設計的新穎性或獨特性或其技術價值的陳述。因此，書面說明不會影響到有系爭設計的保護範圍，也不會與新穎性和獨特性的評估有明顯的關連。

法院認為：訴願會的決定並沒有錯誤，將系爭設計所保護之標的定義為以三種不同大小分別獨立的罐子形狀，而不是一組的三個罐子。無論如何，即使訴願會已考量系爭設計的英文書面說明，也不會改變

⁵ Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs (OJ 2002 L 341, p. 28.)

所定義系爭設計之保護標的，也不能變更訴願會對獨特性的評估。另外，Ball 公司暗示訴願會沒有考慮到優先權主張中德國設計的書面說明，該主張是毫無根據的，因為在本案中，沒有法律規定訴願會必須考量這些書面說明。因此，Ball 公司的訴願應被拒絕。

獨特性的評估

Ball公司提出了兩項關於訴願會對系爭設計缺乏獨特性的結論的錯誤。首先，在訴願決定第34段中記載著，訴願會在比較設計的結論中認為高度/寬度比（也就是比例）幾乎相同。訴願會忽視系爭設計的圖式中是一組三個不同比例的罐子，很明顯，先前設計不能同時與三個罐子產生相同的整體印象。其次，在訴願決定第34段記載，相當認知的使用者不重視飲料罐的尺寸，並沒有考慮到相當認知的使用者的知識。

設計法第6條(1)款(b)項規定的措詞可得知，註冊設計的獨特性必須根據相當認知使用者對其產生的整體印象進行評估。第6條第(2)款規定，在評估獨特性，應考慮到設計師開發設計的自由度。先前設計是指從設計資料庫中可找到的任何相關的既有設計。又根據判例法，從相當認知的使用者的角度來看，設計的獨特性是源自整體印象的差異或缺乏「似曾相識 (déjà vu)」的印象，必須考慮那些足以標記且會產生不同總體印象的差異，不必考慮對整體印象影響不大的任何差異，儘管那些差異可能不是微不足道的細節⁶。整體印象的比較必須是綜合性的，而不能僅限於相似與差異的列表分析。該比較必須是與實際受保護的元素相關，而不考慮到不受保護的設計特徵。

這些年，歐盟法院在案例法中已確認「相當認知的使用者」不是「路人甲」，不是設計師、不是技術專家也、不是產品製造商或產品

⁶ 參見(judgments of 7 November 2013, Budziewska v OHIM — Puma (Bounding feline), T-666/11, not published, EU:T:2013:584, paragraph 29, and of 29 October 2015, Roca Sanitario v OHIM — Villeroy & Boch (Single control handle faucet), T-334/14, not published, EU:T:2015:817, paragraph 16。

的銷售者，更不是商標法的「一般消費者」，而是該註冊設計所欲實施或應用產品類別的購買者或使用者⁷。「相當認知的使用者」不需具有設計相關的專業知識，限定詞「認知」表明了，他不是設計師或技術專家，可是，他知道相關商業領域中存在的既有設計，對於設計通常包括的特徵具有一定程度的認知，由於他對相關產品的興趣，在使用時表現出較高的關注程度。因此，相當認知的使用者要有合理的觀察能力與一般的辨識能力，要了解註冊設計所實施或應用的產品，要有相當的熟悉程度（必須高於商標法中的一般消費者），而且還要知道該類產品的「近年設計趨勢」與「市場情況」。

法院說明：首先，在訴願決定的第25段中，訴願會將相當認知的使用者定義為在飲料行業負責裝瓶飲料的人，以及其獲得有關的信息通過專門的期刊和目錄以及參加專門的展覽提供。雙方並沒有對相當認知的使用者的定義提出異議，從文件中看不出是錯誤的。其次，在訴願決定第27段中認為，就飲料罐而言，設計師的自由度只有在基本圓柱形狀及蓋子和底座的圓形形狀必然來自該基本形狀。此外，與罐子尺寸有關的限制是容量的因素，這些容量通常不超過500毫升，符合用於銷售飲料業務的正常量。除此之外，沒有其他限制。

法院說明：關於系爭設計與先前設計比較的部分，在訴願決定第29段中明白指出，系爭設計顯現出三種飲料罐，沒有印刷文字，黑色和白色，從圖式中無法確定飲料罐是否裝有蓋子。因此，訴願會正確地得出結論，只比較系爭設計所揭露的設計特徵，在評估整體印象時不應考慮罐蓋的配置。在第32段中明確指出，所有被比較的設計都顯示出一個圓柱形的罐子，罐體側面表面光滑，端部與底部略向內側傾斜，使得基座和端部頸部稍小一些。在第33段中，訴願會得出結論認為，Ball公司指明的頸部和基部的差異是最微不足道，用肉眼

⁷ 參見 judgments of 18 March 2010, Representation of a circular promotional item, T-9/07, EU:T:2010:96, paragraph 62, and of 29 October 2015, Single control handle faucet, T-334/14, not published, EU:T:2015:817, paragraphs 18 and 23。

看不出來，即使比較基部設計方面的差異，這些差異與整體印象無關。在第 34 段中，訴願會發現，相當認知的使用者知道飲料罐的通常容量，即使他會注意到罐子高度/寬度比例的差異，在整體印象中也不會重視其尺寸的差異。因為獨特性的評估，是在比較系爭設計圖式中的三個罐子產生的整體印象與先前設計中的罐子產生的整體印象，而不是各自分別的設計特徵。因此，訴願會得到「系爭設計不具有獨特性」的結論並沒有錯誤，Ball 公司的訴願應被駁回。

結語

綜上所得，關於書面說明是否有影響的論述，普通法院並不同意訴願會忽視書面說明所提「未以指定語言提出」的核駁理由，法院檢視歐盟設計法的立法沿革、補充規則及案例法。設計法第 36 條(3)款(a)項規定，書面說明的作用是解釋圖式或樣本；第 36 條(6)款規定，書面說明不會影響設計的保護範圍。歐盟設計補充規則（CDIR）第 1 條(2)款(a)項特別規定，書面說明的內容必須只能關於出現在圖式或樣本中的那些特徵，且不得包含關於設計的新穎性或獨特性或其技術價值的陳述。法院認為，註冊申請時附的書面說明，不會影響系爭設計的新穎性或獨特性的實質性評估，也不會影響到有系爭設計的保護範圍。因此，法院對於書面說明的意見是，在新穎性及獨特性的評估中，無論是以任何語言提出的書面說明都應被忽略，不應列入考量。

其實，在美國、台灣及中國的設計專利制度中，尤其是有關圖像設計或部分設計的申請案，申請人必須在書面說明或設計說明中清楚敘明，圖式揭露內容中「不主張設計之部分」、「圖像所應用之物品」或「圖像變化之順序」等，書面說明是用來解釋圖式，要對新穎性要件審查及保護範圍的解釋是有影響的。還有，在美國的多實施例設計專利申請案，也必須在書面說明中詳細記載，例如：系爭設計在美國相對應的申請案 D570,228 設計專利（如圖 9 所示），書面說明詳細記載，圖式中所揭露的三個設計是三個實施例，而不是一組三個飲料

罐的設計。書面說明對於圖式所揭露的設計的解釋，當然會影響保護範圍及新穎性的審查。

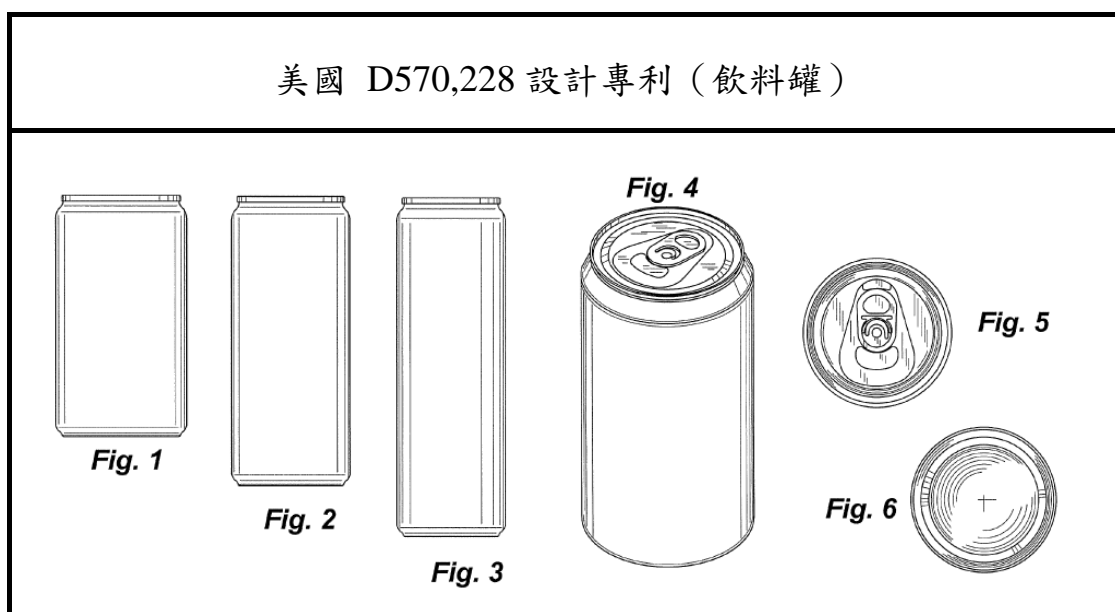


圖 9 Ball 公司的系爭設計在美國申請相對應的設計專利

如果認同普通法院的這種做法，那麼書面說明幾乎不會有任何用處。雖然有些人可能會質疑，書面說明會在無意間擴大它的影響，這種想法是錯誤的，註冊設計的保護範圍是以圖式所揭露的主張設計為依據，原則上，書面說明是用來解釋圖式，應當要對保護範圍及新穎性要件有所影響，書面說明的性質相當於註冊設計所使用的指定產品及產品分類。歐盟高等法院 (the Court of Justice) 在 C-361-P 案件中曾討論過這個問題，(不幸的是，最後總檢察長的意見建議不要決定這個問題)，CJEU 在判例中也曾使用過，雖然沒有界定設計的保護範圍。儘管如此，法院要全然放棄書面說明的使用也許為時過早。