

澳洲智財局回應註冊設計系統改革意見之摘要

05/28/2020

葉雪美

2020年5月澳洲智慧財產局公布一份公眾諮詢的回應¹，這是智慧財產諮詢委員會（Advisory Council on Intellectual Property, ACIP）對於設計系統所提意見的回應。從2019年10月31日至12月20日，澳洲智慧財產局就將前ACIP對註冊設計系統的審視建議以及其他可能的改進方案徵詢公眾意見。當局認為，這次諮詢意見的反饋有助於了解該局發展更廣泛的「設計新猷（designs initiative）」計劃的進展。該計畫的第一階段旨在為設計師帶來早期收益，而第二階段則是整體設計審視計畫（Designs Review Project, DRP），是對設計生態系統的整體檢視，其中考慮進行廣泛和長期性的改革。

澳洲智慧財產局收到了22份意見書，其中包括7份機密意見書，其他非機密意見書已發佈在該局網站的諮詢頁面上。澳洲智慧財產局已考慮了這次諮詢的所有意見，且回應了這些意見。他們感謝提交者花時間考慮這些建議並做出回應，其中包括這些改革的後續步驟的摘要。本文中將這次公眾諮詢的回應分為「設計保護範圍」、「設計師的早期靈活性」、「簡化和澄清設計系統」三個部分介紹這次的諮詢意見內容及澳洲智慧財產局的回應摘要。

¹ 參見 Australian Government IP Australia, “Response to public consultation : Implementing accepted recommendations from the Advisory Council on Intellectual Property Review of the Designs System”, https://consultation.ipaustralia.gov.au/policy/design-reforms-implement-acip-recs/user_uploads/2020-05-08-ip_australia_response_to_public_consultation-2.pdf。

設計保護的範圍

在設計保護範圍的部分有 3 項提案，(1)關於部分設計的保護；(2) 虛擬、非物理或活動的設計保護；(3a)修改 19(4)小節以闡明「相當認知使用者」的標準，(3b)修改 19(2)小節以闡明「如何權衡或評估所列因素」，(3c)修改第 19 節要求使用新穎性及獨特性之聲明。

有關部分設計的保護

在 ACIP 的設計檢視第 13 項提案中，(a)建議保留目前的保護整個產品的視覺外觀之要件。(b) 建議在與其他國家設計申請程序以及國際合作機會時，澳洲智慧財產局可考慮允許部分產品註冊是否會增強申請要件的協調性且實質有利於澳洲申請人。如果可以顯示出對澳洲申請人的顯著優勢，並且可確認這種保護不會在國外引起實質上的實務或法律問題，那麼 ACIP 將支持澳洲法律的改革。

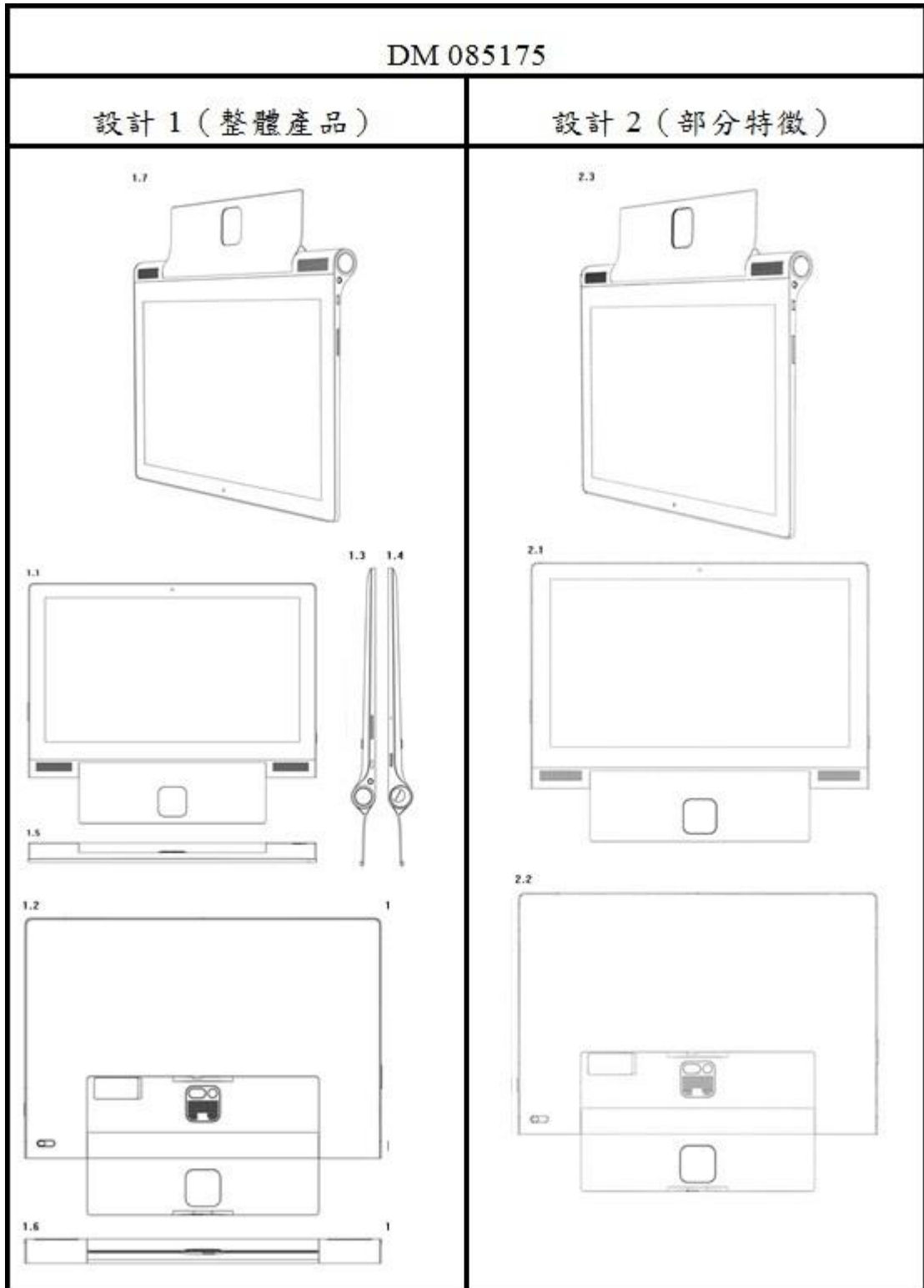


圖 1 整體產品與部分設計特徵的註冊設計申請案²

² 北京 Lenovo 公司 2014 年 12 月 9 日在 WIPO 申請註冊的平板電腦設計。

根據 2003 年澳洲設計法，設計保護與產品的整體外觀有關。該建議關於導入部分設計的保護。部分設計是整個產品（不包括複合式產品的組件或零件）設計權的一部分。儘管大多數意見書都傾向於引入針對部分設計的保護以保護產品的「明顯特徵」，但對這種保護的混合支持卻僅限於類似產品，而不是對任何產品的保護。他們提出的兩件證據變更證據有限。並提供了他們認為應當保護現有部分產品設計的兩件具體案例之傳聞證據。意見書還承認，導入部分設計會增加檢索成本，而且將部分設計之保護限制在類似產品，可能會留下保護的破口。

澳洲智慧財產局的回應是，目前設計法規所依賴的定義側重於整個產品整體外觀。為了對應部分設計的保護，將對法規中目前的定義進行任何修改都將涉及多個複雜的法律變更。我們目前不考慮變更法律的理由。儘管與其他國家/區域的協調可能有助於澳洲人在國外提交設計註冊，但部分設計保護可能會增加企業確定其經營自由和/或挑戰相關外觀設計有效性的複雜性。目前，用於部分設計保護的國際方法的一致性有限。因此，實施部分設計保護之前需要進一步的證據和諮詢。我們會繼續考慮部分設計的保護，並說明需要進一步考慮、證據和諮詢。同時，這個問題已在我們的政策記錄中，並且可以隨時通過政策記錄提供進一步的反饋或證據。³

³ 參見 “Response to public consultation”，“1.1。Protection of partial designs”。

有關虛擬、非物理或活動的設計保護

ACIP 的設計檢視第 14 項提案是，虛擬設計應包括顯示螢幕，圖形化使用者介面 (GUI) 或顯示螢幕之圖像 (Icon)，減少 2003 年設計法對虛擬設計保護的不確定性。多數提交者都贊成導入虛擬設計的保護。支持虛擬設計保護的人中大約有一半對如何實施變更沒有特別意見。有七份意見書將虛擬設計包括在產品的定義中，有利於對虛擬設計的獨立保護。一些意見書指出，需要鏈接到物理產品的保護會給執法人員帶來新的問題，並且某些虛擬設計 (例如：VR 虛擬/AR 擴增實境或全像攝影等，如圖 2-圖 3 所示) 與物理性產品無關。有五份意見書表明澳洲的著作權法似乎不足以保護虛擬設計。

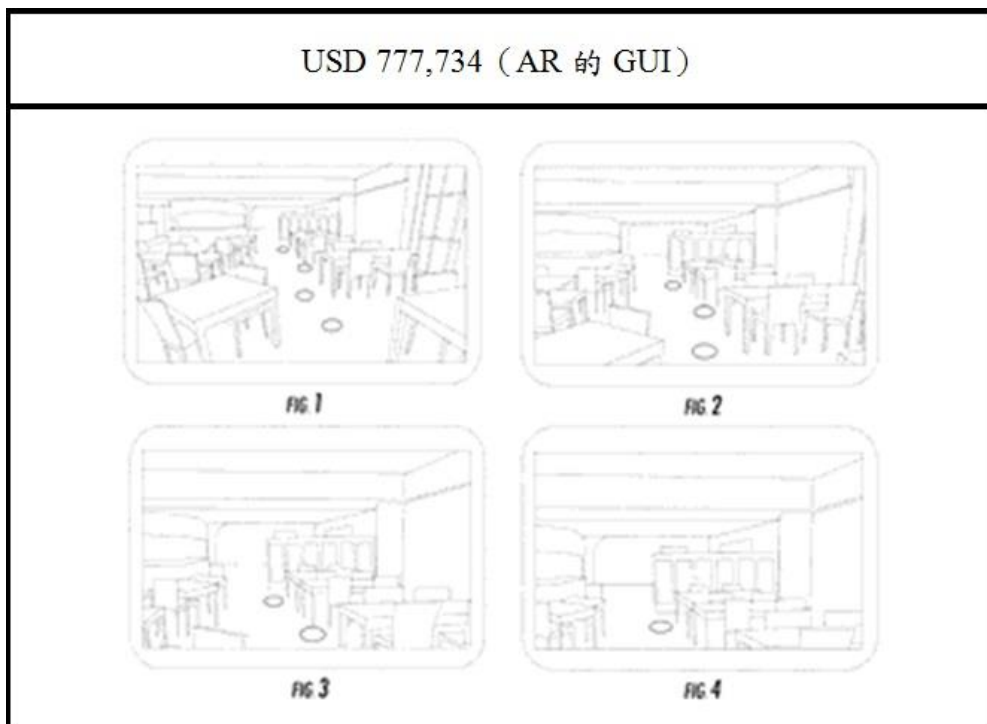


圖 2 Google 公司的擴增實境的 GUI 設計專利

DM /207 837 (transitional mixed reality graphical user interface)

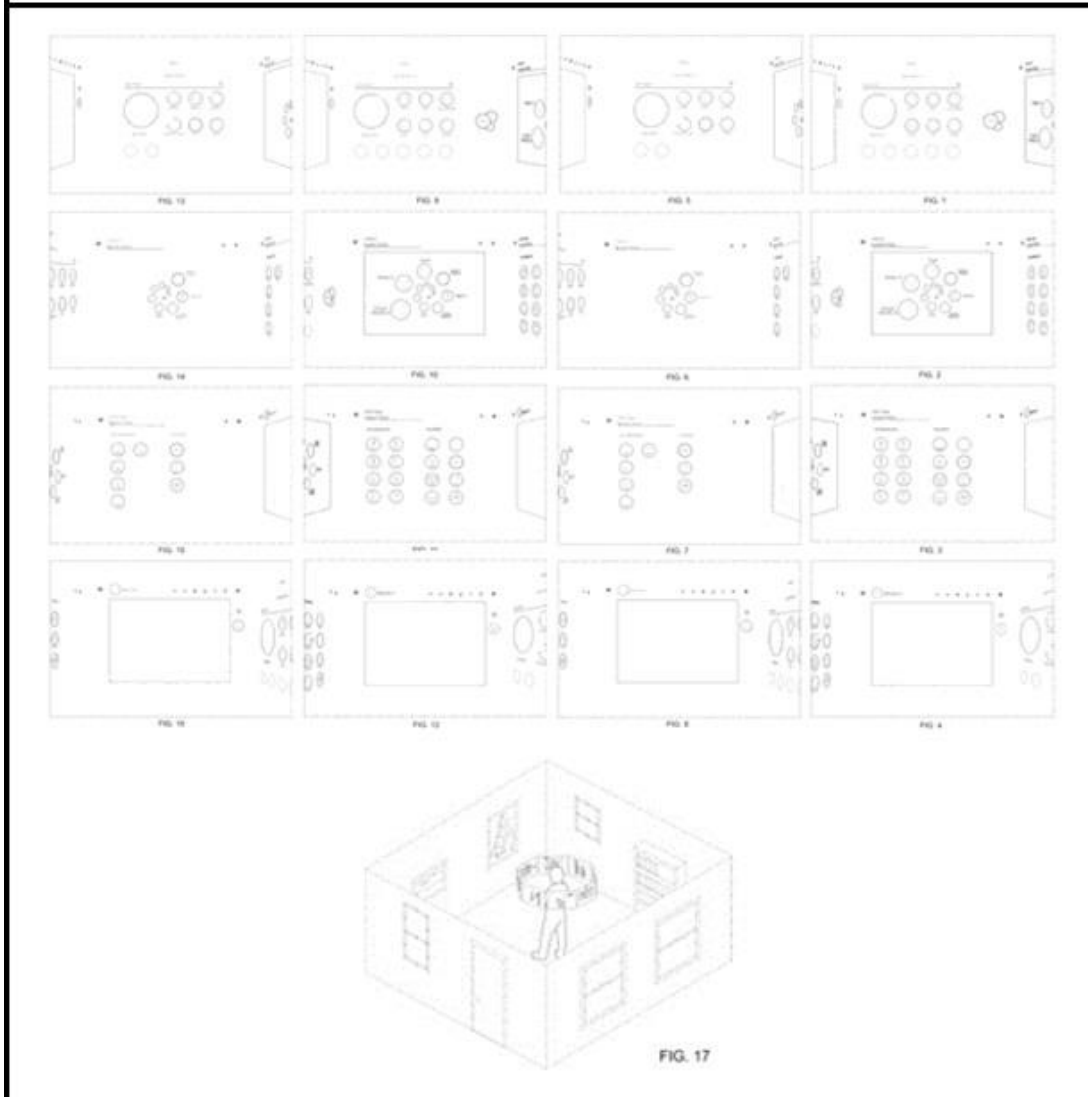


圖 3 MAGIC LEAP 公司的混合實境的圖形化使用者介面

澳洲智慧財產局的回應是，提交的文件說服本局應將虛擬設計作為獨立產品得到更好的保護。但是，這將導致目前規則（設計必須與產品相關）產生例外，因為虛擬設計本身就是產品，而且現階段尚無法律變更的理由。儘管保留在設計註冊簿中也無法對虛擬設計進行認證和執行，但引入虛擬設計保護可能會增加企業確定其運營自由和/或挑戰相關設計有效性的複雜度。本局同意，不應將保護與物理產品聯繫在一起，以保持技術中立並包括新興技術。在法律變更之前，需要進一步的證據和諮詢，以確保平衡所有因素並予以考慮。

澳洲智慧財產局將繼續考慮虛擬設計的保護，並會註明要進一步的考慮、證據和諮詢。同時，以將這個問題擺在我們的政策記錄中，並且可以隨時通過政策記錄提供進一步的反饋或證據。

闡明設計法第 19 條相關因素和標準

2003 年設計法第 19 條之規定

澳洲 2003 年設計法第 19 條是關於評估整體印象時值近似要考慮的相關因素。第 19 條(1)款規定，如果本法要求某人決定外觀設計在整體印象是否與另一設計實質近似，作出該決定的人應將設計之間的近似性的權重比例大於兩者之間的差異性。

第 19 條(2)款規定，做決定的人還必須：(a)考慮到該設計的先前技藝基礎的發展狀況；和(b)揭露設計的設計申請中是否包含說明（新穎性和獨特性聲明），以標示出設計的特定視覺特徵，使其具有新穎性及獨特性：(i)特別注意這些特徵；和(ii)如果這些特徵僅與設計的一部分有關，則應特別考慮到設計的那部分，但要在整個設計的範圍內；和(c)如果僅設計的一部分與另一設計實質近似，則應在整體設計的範圍內考慮該部分的數量，質量和重要性；(d)考慮到設計創造者的創作自由度。

第 19 條(3)款規定，如果揭露設計的設計申請中未包含有關設計特定視覺特徵的新穎性和獨特性的聲明：則必須考慮整體外觀設計。(4)款規定，在適用第(1)、(2)和(3)款規定時，該做決定之人必須適用熟悉該設計所涉及的产品或與該設計所涉及的類似產品的人員的標準。(相當認知的使用者的標準)。

闡明設計法第 19 條規定中的相關元素

ACIP 的設計檢視第 10 項提案是，目前設計法第 19 條規定的三個不同元素：相當認知的使用者的標準，第 19 條(2)款中相關因素的權重以及新穎性和獨特性聲明 (SoND) 之使用。

其中第 1 個修改元素是，第 19 條(4)款以闡明「相當認知的使用者的標準」，大多數的意見在 2003 年「設計法」第 19 條(4)款中納入 Multisteps 的方法⁴，以增加訴訟的確定性並可能減少專家證人的費用。意見書指出，Multisteps 決定已經是法院的首選做法，但修改第 19 條(4)款規定，藉以闡明且將消除對其正確性的懷疑。

第 2 元素是修改第 19 條(2)款規定，是闡明如何權衡或評估所列因素之整體，對於是否應修改第 19 條(2)款或是否應進行任何修改的意見不一。提交的內容提供了問題的有限證據，要弄清這些因素可能會造成更多問題，並可能剝奪審查人員解決未來案件所需的靈活性。第 3 個修改元素是第 19 條規定中要求使用 SoND，其中涉及 SoND 的使用，以及是否應將其保留為自願性，強制性或完全取消。大多數提交意見都沒有改變目前的做法。

澳洲智慧財產局對於修改設計法第 19 條的回應

澳洲智慧財產局認為，大多數的意見書說服他們修改第 19 條(4)款規定，闡明「相當認知的使用者的標準」並採用 Multisteps 的方法藉以消除任何疑問將是有益的。實際上，「相當認知的使用者」是否必須是有關產品的實際使用者還是僅需要熟悉該產品的人，尚存在一些不確定性，本局提議修訂該法案，以明確「相當認知的使用者」不一定是產品的實際使用者，這也反映出法院採取的方法。因此，將繼

⁴ 參見 *Multisteps Pty Ltd v Source & Sell Pty Ltd* (2013) 309 ALR 83; [2013] FCA 743 at [63]。

續修訂第 19 條(4)款規定闡明「相當認知的使用者的標準」，但目前不需要對 2003 年設計法第 19 條的其他部分進行修改。

設計師的早期靈活性 (Early flexibility for designers)

先前技藝的自動 12 個月優惠期

ACIP 的設計檢視第 12 項提案之一是，導入先前技藝的自動 12 個月優惠期，可以保護那些在尋求法律保護之前無意間揭露或發佈其設計的設計師。多數提交意見都贊成 12 個月的優惠期限，以允許申請人進行產品測試或防止意外揭露。在確定優惠期何時適用方面，出於簡化和與專利保持一致的考慮，許多提交人傾向於參考申請日期。但是，使用提交日期將與「設計法條約」草案⁵相抵觸，且可能對外國申請人不公平。如果使用優先日期，則可避免外國申請人因為不了解澳洲的優惠期制度而被拒絕提供保護的情況。

澳洲智慧財產局的回應是，他們打算導入從設計的優先權日起自動的 12 個月優惠期。實際上，這意味著在設計優先權日期後的 12 個月內進行任何揭露也不會使該設計無效。

先用權人的侵權免責

ACIP 的設計檢視第 12 項提案之二是，導入先前技藝優惠期對第三方也有影響，因為第三方將面臨更長的時期，在該時期內尚不清楚是否會有設計已經註冊，直到註冊設計在註冊簿公告之後才能檢索得知。為了緩解這種情況，提出在先使用防禦性措施，以防止第三方在註冊設計優先權日之前開始使用自己的設計而侵害他人的註冊設

⁵ 參見 Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrials Designs and Geographical Indications, Industrial Design Law and Practice - Draft Articles, SCT/35/2, 25 February 2016 (Draft Designs Law Treaty), art 6。

計。許多意見書都主張以「1990年專利法」第119條為藍本予以先用權人免責。在先使用之例外—將會對在先侵權進行免責，如1990年專利法第119條中所述，如果第三方在註冊設計的優先權日之前開始使用其外觀設計，這將保護第三方免責於無意侵害他人的註冊設計。

澳洲智慧財產局的回應是，依據1990年專利法第119條，他們將從優先權日起自動進行12個月的優惠期，並進行在先使用辯護。

延緩公告期間的設計侵權免責

ACIP的第9項提案是，允許設計師對自己的設計保密，直到他們準備將其投放市場為止。儘管在提交中有很多支持採用延遲發布選項，但通過刪除公告選項並在6個月後導入設計的自動註冊，可以達到類似的效果（參見提案5及9）。公告自動提供6個月的延緩期間，再加上12個月的先前技藝優惠期（提案12），可能會導致市場不確定性延長到18個月。導入延緩公告方案也將需要單獨發布階段的複雜性。澳洲智慧財產局認為，不應在此階段導入更長的延緩公告期限，因為將通過提案5中的刪除公告選項，並基於ACIP認為6個月為宜的方式提供6個月的自動延期。而且，設計法條約（The draft Designs Law Treaty, DLT）草案還規定了至少六個月的期限，以在申請人的保密利益與其他方的利益之間取得平衡⁶。

澳洲智慧財產局的回應是，由於強烈支持相關的刪除公告選項（提案5），因此，不需要導入延緩公告制度。

⁶ 參見 Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrials Designs and Geographical Indications, Industrial Design Law and Practice – Draft Regulations, SCT/35/3, 25 February 2016 (Draft Regulations), Notes on Rule 6. °

刪除公告選項與自動請求註冊

ACIP 第 5 項提案是，刪除公告設計選項。第 9 項提案是，自動提出註冊請求的選項，這兩個提案簡化了設計的註冊程序。刪除很少使用的公告選項造成的混亂，得到強而有力的支持，許多意見書支持在註冊階段取消公告選項。由於申請人還有其他可行的方法來公告其設計，因此不再需要公告選項。

由於提出了自提交 6 個月後的自動註冊的提案，因此大多數申請人不太可能要求提早註冊。因此，第三方可能會面臨不確定性的延長期間，因為他們不知道隨後會註冊哪些設計。為了平衡第三方的利益，在提交和註冊之間，有必要藉由確保不侵害設計的方式來為第三方提供保護。

目前，如果無辜的侵權人不知道他在無意間侵權已註冊設計，並且已採取所有合理步驟來確定設計是否已註冊，則可以獲得救濟。⁷然而，在申請日期和設計註冊日期之間發生的使用被認為不能免責的。⁸糾正此種異常⁹將使競爭者免於遭受侵權的風險，這是他們無法在註冊簿中找到的設計，並使設計法與其他知識產權政策保持一致。

澳洲智慧財產局的回應是，同意應將註冊階段的公告選項從「2003 年設計法」中刪除，因為還有其他可行的方法可以公告設計。還同意在提交申請後 6 個月後自動提出註冊請求。另外，他們認為，應確保與其他智慧財產權相一致，應確保在提交和註冊之間（即在公告之前）不會侵害設計，從而減輕第三方侵害設計的風險。

⁷ 參見 4 S 75(2) of the Designs Act 2003。

⁸ 參見 *Review Australia Pty Ltd v Innovative Lifestyle Investments Pty Ltd* (2008) 166 FCR 358; [2008] FCA 74 at [45]。

⁹ 參見 6 Described by Jessup J as “a curiosity, if not an anomaly”; [2008] FCA 74 at [42]。

簡化和澄清設計系統 (Simplifying & clarifying the designs system)

設計細則的現代化

這提案旨在將對設計申請的形式要件從「2004年設計實行細則」轉變為一項非立法性文書，以使它們保持最新狀態。收到的有關該提案的所有意見書都大力支持對申請處理的改進，這與其他智慧財產權是一致的。

澳洲智慧財產局的回應，他們同意將「2004年設計實行細則」從形式要件轉移至非立法性文書，方便將來提供更大的靈活性。

澄清「註冊」和「認證」設計

ACIP 第 4 項提案是，在提交的研究和反饋中表明，「註冊」和「認證 (certified)」設計的含義有些混淆。這些術語分別表示設計是否已通過形式檢查和審查。儘管大多數意見支持將在註冊設計中導入「未經認證的設計」一詞，但他們還指出，「未經認證的設計」可能繼續令人困惑，並且任何術語的變更都無法完全解決系統問題。一些意見書指出，與任何術語變更有關的費用都將很高。

澳洲智慧財產局的回應是，他們現階段不會推進該提案，不過會繼續監視此問題，並可能考慮採用非立法解決方案來幫助解決這個問題。這包括設計審查項目的進一步研究，該研究正在研究廣泛和長期的改革。他們認為，由術語引起的混淆反映出「未經實質審查的註冊體系」，其次是選擇性認證。術語更改只能在一定程度上緩解這種複雜性。

ACIP 保留的其他提案或建議

在 ACIP 的最終報告中的第 18 項提案是 2003 年設計法進行了許多次修訂。有 8 份意見書解決了 ACIP 的這些建議。在諮詢文件中討論的建議中，意見書主要表示對以下五項建議感興趣：18(a)公約申請人的身份；18(c)允許法院拒絕撤銷設計註冊；18(f)允許基於認證期間的欺詐行為撤銷設計註冊；18(h)允許獨占被許可人啟動法院程序；18(i)將延展期限的優惠期與其他 IP 權利保持一致。

澳洲智慧財產局的回應是，他們將進行上述的 5 個提案。其餘的建議第 18 提案中其他的建議將在他們的政策註冊簿中放在較低優先順序。

結語

澳洲智慧財產局要求在 2019 年末就改革澳洲設計方案的提案徵詢公眾反饋。在收到的反饋意見的幫助下，澳洲智慧財產局已對公眾諮詢做出完整的回應，也已表明哪些提案將在其「設計新猷」計劃的第一階段中進行。澳洲智慧財產局說，第一階段旨在為設計師帶來早期利益，已經進行的提案有：12 個月先前技藝自動優惠期、在先使用之例外-將會對在先使用的侵權進行免責、公告前不侵權、刪除公告選項以及自動請求註冊等。然後，第二階段將要進行的提案是對整個註冊設計系統的整體審查，亦將考慮廣泛和長期的改革。不過，他們也表示，對部分設計和虛擬設計的保護將沒有任何改變；暫時不會導入設計的延緩公告制度；也不使用「註冊」和「認證」的術語。