

從歐盟法制談註冊設計與商標在侵權比對判斷上之差異

01/26/2021 葉雪美

前言

美國、中國及台灣對於工業設計的保護都是透過專利法及專利制度為之，申請人提出申請，經過主管機關實體審查後，符合專利法規定之要件，就能取得設計專利權。歐盟的設計和商標的保護是由歐盟智慧財產局（EUIPO）所管轄，歐盟的註冊設計採取形式審查。不論是美國、中國、台灣或是歐盟，設計專利（註冊設計）與商標和著作權之法定標的、內容、保護要件及保護期間等都明顯不同，侵權認定的比對分析和判斷原則更是明顯有別。

台灣最近有人在網路上發表意見，批評智財法院在設計專利侵權訴訟的侵權比對中的「共同特徵」及「差異點」分析方法有問題又具危險性，又將設計專利侵權的「整體視覺印象的實質近似」與著作權侵權的「整體觀念及感覺（total concept and feel）的實質近似」混為一談。由於 FB 的社群傳播效益非常迅速，這些似是而非的觀念恐會誤導及不當影響我國設計專利的申請實務和侵權訴訟，對產業界及法律界造成衝擊。既然，工業設計之保護係起源於歐洲國家，本文特別整理歐盟設計法立法沿革，歐洲各國法院及歐盟法院審理的註冊設計侵權相關案例，分析影響設計侵害檢測的各種因素--「相當認知的使用者」、「設計自由度」，以及侵權比對中「共同特徵」及「差異點」的分析，整體印象異同的判斷，說明註冊設計侵害認定的比對和判斷與商標法不一樣，提供給國內產業界、專利業界及法律界參考。

歐洲工業設計的法律保護建議綠皮書

1991年德國Max Planck智慧財產權研究所提出的歐洲建構工業設計法律保護的綠皮書（Green Paper）¹，建議設計的保護要件是「新穎性（new）」及「識別性（distinctive character）」。**不過，立法者認為識別性似乎會使社會大眾將產品與特定廠商聯想在一起，設計法是要保護產品外觀上的一些特徵，而不是保護產品本身以及產品的來源，而且識別性比較接近於商標近似比對所採用的概念。為了不要與商標近似的概念混淆，而改用「individual character（獨特性）」這個介於低門檻與較高門檻的中間標準。立法者希望採用一個較為中庸的判斷標準（middle course），不是專家，不是商標法的普通消費者，也不是不會施以必要注意（necessary attention）之魯莽（reckless）消費者的標準，而是較為中庸的「有相當認知的使用者（the informed user）」標準。在立法理由（14）說明：評估註冊設計是否具有獨特性，應以一個相當認知的使用者標準評估，該使用者清楚地觀察該設計後所產生整體印象，與他觀察其他既存同類設計所產生的整體印象是否明顯不同，如果明顯不同，則該設計具有獨特性。另外要考量到應用或實施該設計的產品性質，尤其是製造該類產品的產業界，能讓設計師有多少創作自由度。**

另外，在「設計保護範圍」法條提案的官方評論²中寫明：本法條規定了兩個主要原則。第一款定義了保護範圍。首先，要評估第二個設計是否侵害先前設計，具有決定性的是近似性的整體印象，而不是在細節或特定部分中的差異。「相當認知使用者」創建的整體印象

¹ 參見 Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission. III/F/5131/91-EN, June 1991。

² 參見 European Design Protection, Commentary to Directive and Regulation. Edited by Mario Franzosi, By Marc-Roger Hirsch, Willem Hoyng, Marianne Levin, Dietrich C. Ohlgart, Jeremy Phillips, Bernhard Posner, Vincenzo Scordamaglia. Format 。

可能與普通消費者所產生的整體印象不同，在某種意義上，「相當認知使用者」可能會發現明顯的差異。這些會完全避開普通消費者注意的差異，大部分是取決於設計特徵。不過，提案中近似性權重大於差異點的建議被歐洲議會拒絕，議會認為在整體印象評估中共同特徵和差異點應給予相同的權重。第二款規定旨在為法院在侵權案件中提供指導。設計人員必須尊重給定的參數，在功能性強大或主導的設計，許多設計可能比設計師享有完全自由度的設計看起來更為近似。因此，本款還確立了以下原則：在評估早先設計和較晚設計之間的近似性，必須考慮設計師的設計自由度。

侵權檢測與獨特性檢測是一樣的。註冊設計產生與資料庫中先前技藝完全不同的整體印象，其保護範圍可擴展到所有的近似設計。因此，與資料庫先前技藝有足夠差異的註冊設計，可將其保護範圍擴展至其他不會產生不同整體印象之設計。如果較晚的設計與先前設計相比較，具有獨特性且可產生不同的整體印象，就不會構成侵害。設計近似程度受設計自由度的影響，假設設計和/或物品都在同一領域，如果只有很小的設計自由度，則對於相當認知使用者而言，兩個設計的近似性是由於缺乏設計的自由度所造成，那麼兩設計之間的差異將使較晚的設計可以有效的註冊，得以對抗侵權³。

³ 參見 “The Design Directive” . Author, David C. Musker. Publisher, Chartered Institute of Patent Agents, 2001。

歐盟設計法與保護範圍與侵權相關的規定

歐盟設計制度有二種保護方式，一是「無註冊設計（Unregistered Community Design, UCD）」，其二為「註冊設計（Registered Community Design, RCD）」，設計師可以選擇無註冊設計，再於規定期間內向 EUIPO 申請註冊，或直接申請註冊設計之保護。

歐盟設計法（Council Regulation (EC) No 6/2002）第 6 條第 1 項規定：如果一個設計能讓相當認知使用者產生的整體印象（the overall impression）不同於其他已公開在先設計的整體印象，則該設計被認為具有獨特性。第 10 條第 1 項：歐盟設計保護範圍包含任何不會使相當認知的使用者產生不同的整體印象之設計，亦即，甚至連不同種類的產品也包含在內。第 2 項：在評估保護範圍時，設計師發展設計的自由度應納入考量。另外，歐盟設計法第 19 條第 1 項規定：註冊設計的所有權人擁有排他權，可禁止他人未經同意使用該設計。

歐盟設計法中獨特性審查及侵害認定的檢測都是以「相當認知的使用者」所產生之「整體印象」作為判斷標準，然而在設計法與立法理由都未曾說明「相當認知使用者」的資格條件。這些年在註冊設計侵權訴訟案例中，歐盟法院和英國最高法院上訴法院已清楚說明「相當認知使用者」的資格條件，設計自由度的評估，以及「整體印象」的比對分析及判斷原則，以下分別予以說明。

歐盟設計中相當認知使用者的定義

綠皮書第6條規定的詮釋中解釋「相當認知使用者」的概念⁴。如果保護的是複合式產品的備用零組件，新穎性和獨特性審查的「有相當認知的使用者」應該是「最終使用者」（而不是維修人員）。綠皮書建議，該檢測應在「利用設計產品的經濟意義的水平上進行評估，即在市場上購買者是普通人，不需具備「熟悉該項技藝設計師」的專業知識。但是，除了僅僅是普通的最終使用者外，他還應該了解製造商向公眾提供的有關設計改進的重要性的資訊。這也是該條款中「相當認知」一詞的含義。在綠皮書草稿指的是「知道設計趨勢的消費者」。另外，「相當認知的使用者」還要知道市場領域內有多少設計自由度，就是使用者要熟悉已知的設計，並對可用的設計範圍有所了解，這種法律上假設說法，但可能會得出正確的結果。

在 *The Proctor & Gamble v. Reckitt Benckiser* 案例⁵中，英國最高法院上訴法院（簡稱上訴法院）說明：從立法理由（14）我們僅能得知「相當認知的使用者」是註冊設計是否具有獨特性的判斷主體，也是設計權侵害判斷中的關鍵人物，他/她亦是一個法律概念上假想人物，如同普通法中的「通常合理之人」（Ordinary reasonable person）或是專利法中的「熟悉該項技藝有通常技藝水平的人士」（the person ordinarily skilled in the art）都是法律概念中假想的人物，不過，可以確定的是「相當認知的使用者」不是設計師，不是設計專家（designer expert），也不是商標法的「普通消費者（average consumer）」。

⁴ 參見 Green Paper on the Legal Protection of Industrial Design. Working document of the services of the Commission. III/F/5131/91-EN, June 1991。

⁵ 參見 *The Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007)。

設計的相當認知使用者 v. 商標的普通消費者

在 *Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel* 案例⁶，歐洲法院（European Court of Justice, ECJ）認為：對於商標誤認或混淆的整體性判斷而言，系爭產品或服務類別的普通消費者心智上對於商標的認知或理解，是商標判斷上的重要關鍵性的因素。通常，普通消費者是將商標視為一個整體予以觀察，而不是就其中各個細部進行分析比對，事實上，普通消費者很少有機會能直接比對不同的商標，而是將他留存在腦海中的不完整圖像加以比對⁷。為了要達成商標整體的評價與判斷的目的，理論上，相關產品的普通消費者必須是見多識廣（well-informed）、有合理的觀察能力和謹慎的（circumspect）態度。不過，因為有爭議的產品或服務類別的不同，普通消費者的注意程度也會有所不同。

相當認知使用者要知道產品市場和發展趨勢

在 *Woodhouse v Architectural Lighting* 案例⁸中的街燈設計是由一支架及和燈罩組構而成（如圖 1 左側所示），這兩個造形元件都會影響相當認知的使用者所產生的視覺印象。法官 Fysh 說明：「相當認知的使用者」是法律概念上的假想人物，很明顯的是設計所實施或應用的物品的使用者，一般的使用者（regular user）可能是個消費者或是購買者、或是因工作上的需要而使用或熟悉前述物品的人士，這意味著，他必須有實務上的認知，很重要的一點，根據我的看法，該設計就是為「相當認知的使用者」而設計的，很明顯的他不是產品的製造

⁶ 參見 *Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel*, Case C-342/97 [1999] ECR I-3819: [25], [6] For the purposes of that global appreciation, the average consumer of the category of products concerned is deemed to be reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect (see, to that effect, Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I -4657, paragraph 31).

⁷ 同上。

⁸ 參見 *Woodhouse v Architectural Lighting* [2006] RPC 1。

者，也不是街上的路人甲（the man in the street）。而所謂的「相當認知（informed）」是指，對於註冊設計所實施或應用的產品的熟悉程度高於一般消費者，這表示他要有一些「產品的市場」與「產品近年的趨勢」的概念。法官 Fysh 又說明：我不認為「相當認知的使用者」必須具有條理分明的心智或見解（an archival mind or eye），或是比一般人更強的記憶力；不過，他對於產品的趨勢與效用、一些基本的技術因素應有一些體認（awareness）。

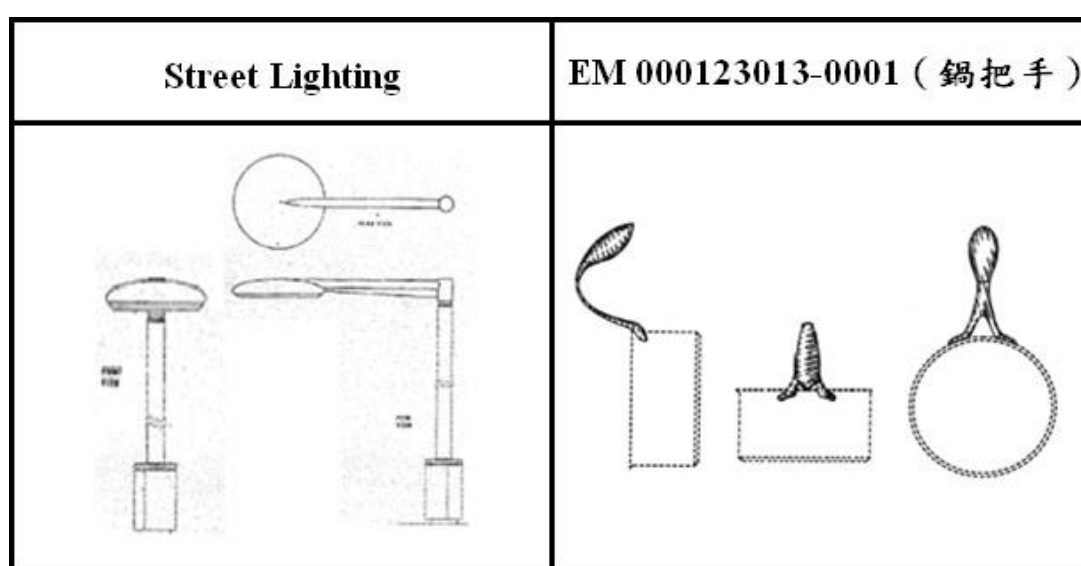


圖 1 Woodhouse 的街燈設計與 Imperial 國際公司的鍋把手設計

在 *Handl Cookware Limited v. Briffa Solicitors* 的無效案例⁹，有爭議之設計是醬汁鍋握把（saucepan handles）設計（如圖1右側所示）。本案註冊申請的是醬汁鍋把手設計，而不是醬汁鍋的設計，就把手而言，可預期的使用者（intended user）並不是一般消費大眾，而是醬汁鍋的製造廠商或經銷商，他們為了銷售的目的或是要配合所生產的醬汁鍋體而購買握把，這類的購買者對於醬汁鍋的設計趨勢有所認知，對於一些主要的技術特徵也很熟悉。易言之，至少，他們應瞭解

⁹ 參見 *Handl Cookware Limited v. Briffa Solicitors*（OHIM ref. ICD 000002202；13 Sep. 2006, saucepan handles）。

醬汁鍋近兩年的設計趨勢，以及熟知市場上賣得最好、最暢銷的醬汁鍋產品。

相當認知使用者應了解基本設計及設計特徵

在 *Eredu v Arrmet* 無效宣告案例¹⁰，系爭設計是吧台高腳椅（a bar stool）設計，高腳椅是由一個基座、中央圓形支撐桿柱與一椅座所構成，如此才能執行高腳椅的基本功能。本案的「相當認知使用者」必須熟悉高腳椅的基本特徵，應知道高腳椅的基本形式是具有腳踏與椅背，在評估設計的整體印象時，必然要考慮設計者發展設計的自由度，以及著重於各種變化的設計特徵。因此，必須對於「非必要特徵的近似」與「必要特徵的不近似」施予更多的注意力。尤其是，「相當認知的使用者」對於高腳椅的先前技藝應有所瞭解，所謂的「先前技藝」就是在相關的商業領域中透過一般正常的商業交易程序可得知的既有高腳椅產品。

在 T-651/17 案件¹¹中有爭議的設計是「油漆噴槍」的設計（如圖2左側所示），歐盟普通法院說明：關於相當認知使用者概念的解釋，「使用者」是根據該產品的用途，使用了包含註冊設計的產品。限定詞「認知」是表示使用者無需成為設計師或技術專家，只需了解相關領域中已存在的各種設計，且對這些設計的基本設計及共通特徵（如圖2右側所示）具有一定程度的了解，由於對相關產品感興趣，因此，在使用這些產品時顯示出較高的關注程度。「相當認知的使用者」不是技術專家，技術專家是該領域中具有詳細技術專長的專家；也不是商標法的普通消費者，普通消費者不需要任何特定知識，通常也不對

¹⁰ 參見 *Eredu v Arrmet* (OHIM ref: ICD000000024; 27 April 2004, a bar stool)。

¹¹ 參見 *Case t-651/17, Sata GmbH & Co. KG v EUIPO* (the General Court, Fifth Chamber, 29 November 2018)。

所涉商標進行直接比較。因此，可將「相當認知使用者」概念解釋為不是通常注意的使用者，而是指特別注意觀察的使用者，這是由於他個人經驗或對該技藝領域的廣泛了解。

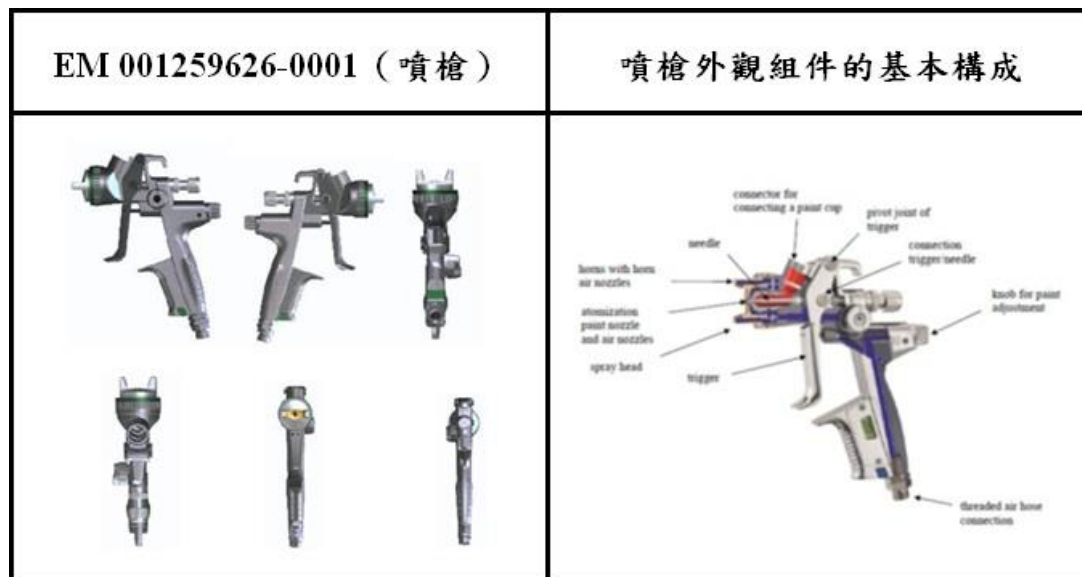


圖 2 Sata GmbH 的油漆噴槍設計與基本構成

相當認知使用者了解該產品的設計自由度

在 *The Procter & Gamble v. Reckitt Benckiser* 案件¹²中，上訴法院認為，審理被告產品是否侵害 P&G 的 Febreze 設計，首先要確定產品的性質，註冊設計所指定的產品是噴霧劑，而被告產品也是噴霧劑，兩者的產品相同，這一點兩造都同意。設計師發展設計的自由度可能會被產品的性質所限制。另一種限制因素可能是健康與安全考量要件。第三種限制因素可能是對該設計所使用的活動區域的一些規範（例如：運動器材，或英國大律師所用的假髮），這些都是外在的限制條件。

在一定程度上，噴霧劑容器的形狀會被產品本身的功能因素所限制，而相當認知的使用者也必需知道這些限制。通常，噴霧劑產品都

¹² 參見 *The Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007)。

有「手槍式扳機」，這一類產品的設計自由度的限制是：產品必須可以握住，使得食指可扣動扳機，扳機的形狀必須與手指配合，並有足夠的空間可將扳機向後扣拉。這些是噴霧劑容器設計的限制條件，在評估整體印象時，必須考量的限制條件。

確認設計自由度與設計限制

歐盟設計法第 6 條規定在評估註冊設計的有效性，以及第 10 條規定評估註冊設計的保護範圍時，都必須考量設計師發展設計的自由度。不過第 6 條規定所指的是註冊設計的設計師，而第 10 條規定所指的是被告侵權產品的設計師。如果註冊設計與被告侵權產品是相同的產品，那麼兩者所考量的設計自由度應該是相同的。

設計師發展設計的自由度可能受到下列因素所限制：(1) 產品的性質、技術功能與元件，(2) 該類產品共通的特徵或組合的需求，(3) 健康或安全要件的考量，(4) 該設計所使用的活動區域的一些組織規範。以上這些都是外在的限制條件，有些案件中，被告提供一些經濟因素、企業內部商業因素作為限制條件（例如：因考量成本要利用現有的生產設備與工具、或是生產線）。通常，法院不會同意有關經濟因素限制條件的主張，因為設計自由度檢測必須是客觀的且能適用於所有設計師。

整體印象（overall impression）之檢測

歐盟設計制度的「整體印象檢測」是：一個有使用相同或其他類似產品經驗的使用者，他有合理的辨識能力，仔細觀察註冊設計與先前技藝後，可決定註冊設計是否能產生不同的整體印象，是否具有獨特性；或是以合理的注意程度仔細觀察且直接比對被告產品與註冊設計，能決定被告產品所產生的整體印象是否不同於註冊設計。所謂的「合理的仔細程度」，不但要足以辨識兩個設計之間重要的特徵，還要足以說明所產生的整體印象。因此，法院必須以相當認知使用者的觀點去比較註冊設計與被告產品。雖然視覺上的印象很難用文字或言語來描述，但可運用圖形或圖片等的輔助加以說明。

The Proctor & Gamble v. Reckitt Benckiser 案件¹³

在 *The Proctor & Gamble v. Reckitt Benckiser* 案件，法院所引用的先前設計有：瑞士的防爆噴霧專利，英國的噴霧器專利及中國的噴霧劑外觀設計（如圖 3 所示）。

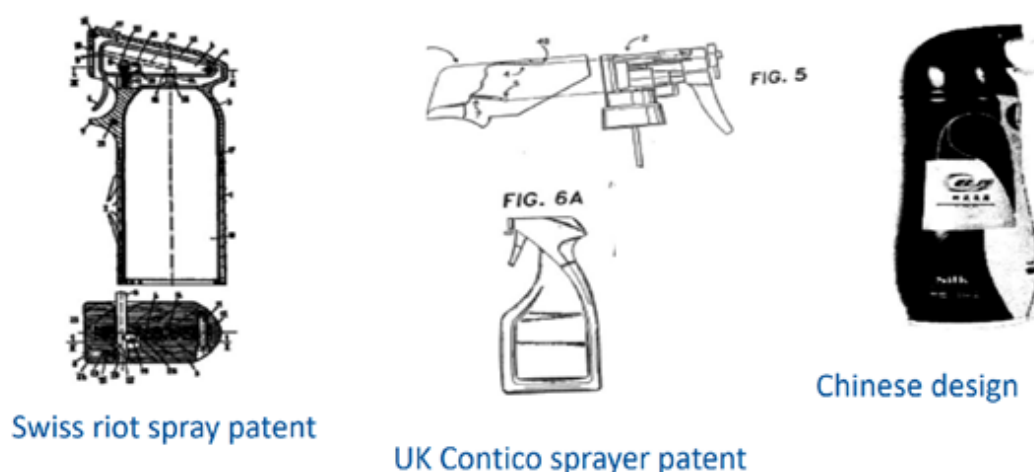


圖 3 法院所引用的先前設計

¹³ 參見 *The Proctor & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007)。

上訴法院比對 Air-Wick 產品與 Febreze 設計的整體印象說明如下：雖然 Air-Wick 產品與 Febreze 設計兩者之間有一些共同特徵，不過，由於不同設計手法而導致兩個噴霧劑容器之間有明顯的差異。Febreze 罐體直徑略大，頭部略小，整體設計看起來比較簡潔。Febreze 的頭部較淺薄但頂部面積較寬大，使得 Febreze 的噴頭比較能配合手部握持姿勢，這一點與 Air-Wick 產品不同；Air-Wick 噴霧頭部比較狹窄，感覺上好像快從使用者手中滑落。還有，Febreze 金屬罐體往上逐漸縮小變細，使得 Febreze 罐體的弧凹腰身起始位置低於 Air-Wick 產品。Febreze 的塑膠噴頭罩蓋部分一側向下延伸形成一圓弧裙襬狀之下緣，對應於 Air-Wick 產品噴頭塑膠部分的下緣部分，Febreze 的塑膠罩蓋下緣明顯低於 Air-Wick 的塑膠罩蓋下緣。兩者的噴頭形狀也不同，如果以動物界的形狀來比喻，Febreze 噴霧劑的噴頭形狀會讓人想起蛇的三角形頭部，而 Air-Wick 產品的噴頭形狀則像是蜥蜴的頭部形狀（如圖 4 所示）。¹⁴



圖 4 P&G 的 Febreze 設計與 Reckitt 的 Air Wick 產品之比對

¹⁴ 參照 The decision of the Higher Provisional Court in Vienna, 6th December 2006, the court holding that P&G's design is not infringed by the Air -Wick product , overruled a lower court decision granting an interim injunction 。

Samsung Electronics (UK) Ltd v. Apple Inc 案件¹⁵

在*Samsung Electronics (UK) Ltd v. Apple Inc* 案件中，法官Birss說明：本案已顯示出適當考慮該設計領域中相當認知使用者的知識和經驗的重要性。整體而言，手持式平板電腦需要：(1)一個透明的平板屏幕，(2)圓角不明顯（並且在手持裝置中具有明顯的功能價值），(3)出於功能原因，您需要某種邊框。整體形狀的框邊修飾（矩形或帶有弧彎側面）有一定的設計自由度，但不是很多。最主要的是，長方形螢幕本身就是相當認知使用者所熟悉的。上述的這些特徵就是對設計自由度的適當評估。

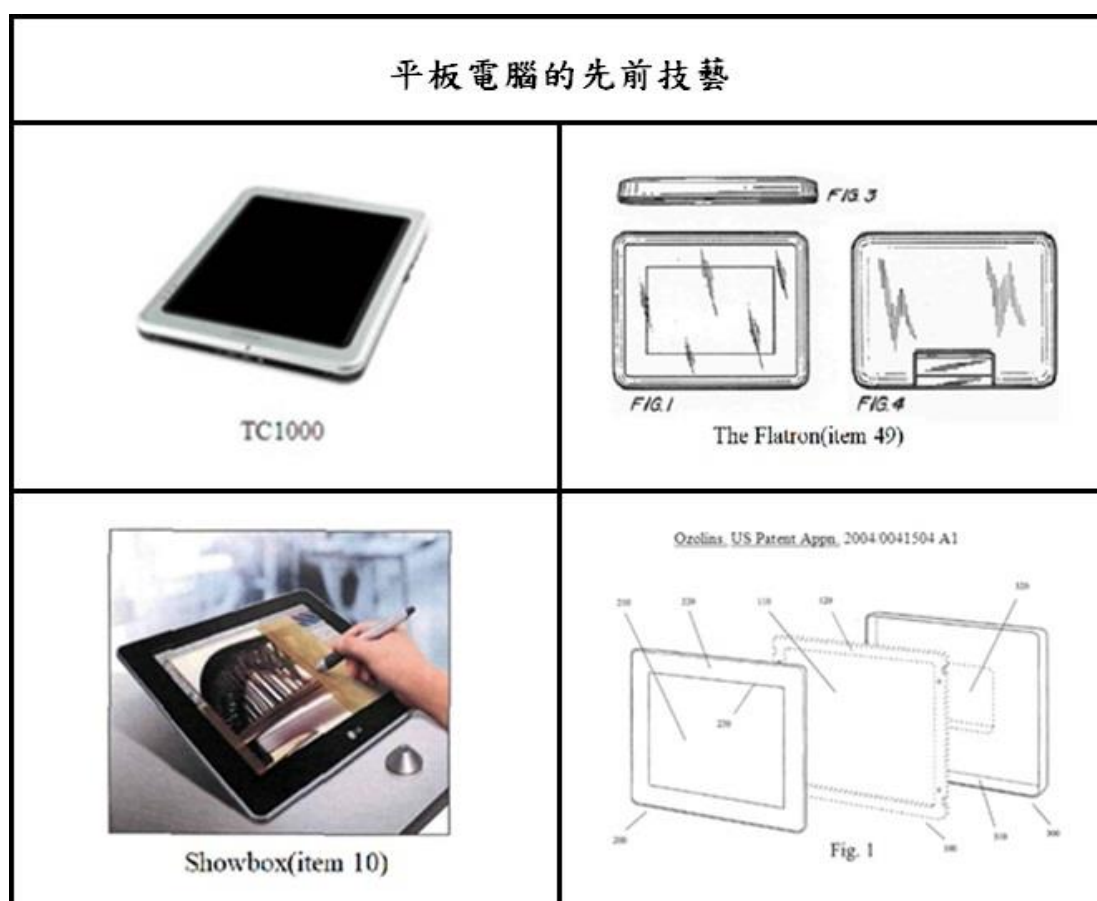


圖5 平板電腦的相關或類似的先前設計

¹⁵ 參見：Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc [2012] EWHC 1882 (Pat) (09 July 2012)。

法官 Birss 同意 Apple 所列的特徵另加一項特徵，說明如下：(1) 矩形且雙軸對稱的平板帶有四個均勻的稍圓弧角；(2) 平坦的透明表面、沒有任何裝飾，覆蓋了裝置的整個前表面直至邊緣；(3) 等寬且非常薄的邊緣包圍整個平板電腦周圍並與前透明表面齊平；(4) 長方形顯示螢幕、周圍環繞著透明表面下方等寬的純邊框。(5) 圖式中的前邊緣是鋒利的，與側面與正面的平面成 90 度，因此正視圖中只有一側的邊緣是薄的（如圖 6 所示）。

不過，法官也說明：(1) 矩形顯示螢幕是共通的，僅由功能性所決定，還有一些被設計限制的特徵，但不能因此就認為三星平板電腦和 Apple 設計之間是同一的。雖然電子裝置不一定要有雙軸對稱性，也不必是矩形。但是，設計資料庫中存在許多其他非常相似的設計（如圖 5 所示之 Ozolins、Flatron、Showbox 及 TC 1000 等產品），因此，降低了此類特徵的重要性。(2) 平坦透明表面是普通的特徵，透明是必不可少的。設計有一定的自由度，觸控螢幕技術告訴你不需要凸起的框架來保護螢幕。然而正面裝飾則是設計師的選擇。(3) 邊緣的厚薄則是設計師權衡取捨的產物，既要考慮功能性因素，又要考慮美學因素。設計師可選擇齊平的邊框，可選擇邊框的厚度以及在設備周圍是否等寬，設計師有很大的美學設計自由度。(4) 關於框架內的邊界則有一定的設計限制。電子裝置需要某種邊界，雖受到設計自由度限制，但不必像第 5 項特徵一樣。依我看來，這與設計自由度無關，相當認知使用者會認為第 5 項特徵是一個相當普通的特徵。



圖6 Apple的平板電腦設計與Samsung平板電腦之正面比對

另外，法官Birss說明：Apple設計Samsung產品之間兩個明顯差異點：(1)Galaxy平板電腦的厚度比較薄；(2)兩個設計的背板設計是不相同的。相當認知的使用者能很清楚看到或感知到Apple註冊設計的側面是明顯扁平的，而Galaxy平板電腦的側面則不是扁平的，兩個設計側邊的細部修飾是不相同的。一般而言，要從圖紙及照片去體會兩個設計的相關厚度是件困難的事。如果我們想像將Apple的註冊設計依相同的比例作成產品，那麼該產品的厚度大約是Galaxy平板電腦的厚度的兩倍厚。如果將這兩個平板電腦一起放置在桌面上，依蘋果設計所製造的平板電腦的厚度將是很明顯的厚於Galaxy平板電腦（如圖7所示）。相當認知的使用者會認為Galaxy平板電腦並不是Apple的註冊設計，而是另一個不同且更薄的產品設計。

法官Birss說明：本案已顯示出適當考慮該設計領域中相當認知的使用者的知識和經驗的重要性。我第一次看到Galaxy平板電腦，感到震驚，當它們一起放在桌上時它們看起來非常近似於Apple的設計。因為都具有相同的螢幕，使得它們看起來近似。然而，對於相當認知

的使用者而言，這些螢幕的相同程度並不是那麼重要。Apple註冊設計前視圖正面的螢幕部分與其他相關或類似的先前設計之間明確相似，這些設計彼此並不相同，而是形成一個家族系列。這些家族產品彼此之間是有差異的，這些產品設計之間最大的區別是在產品背面和側面。熟悉該設計領域又能仔細觀察的使用者會認為，Apple的註冊設計只是該類產品的基本形狀。從正面觀察，Apple的註冊設計、Galaxy平板電腦與其他家族產品看起來都很相像。這種結果意味著，評估設計整體印象是否近似，產品正面近似的權重大大降低，相當認知使用者的注意力已轉移到產品的背面和側面，因此，產品背板和側面的差異應被考量。

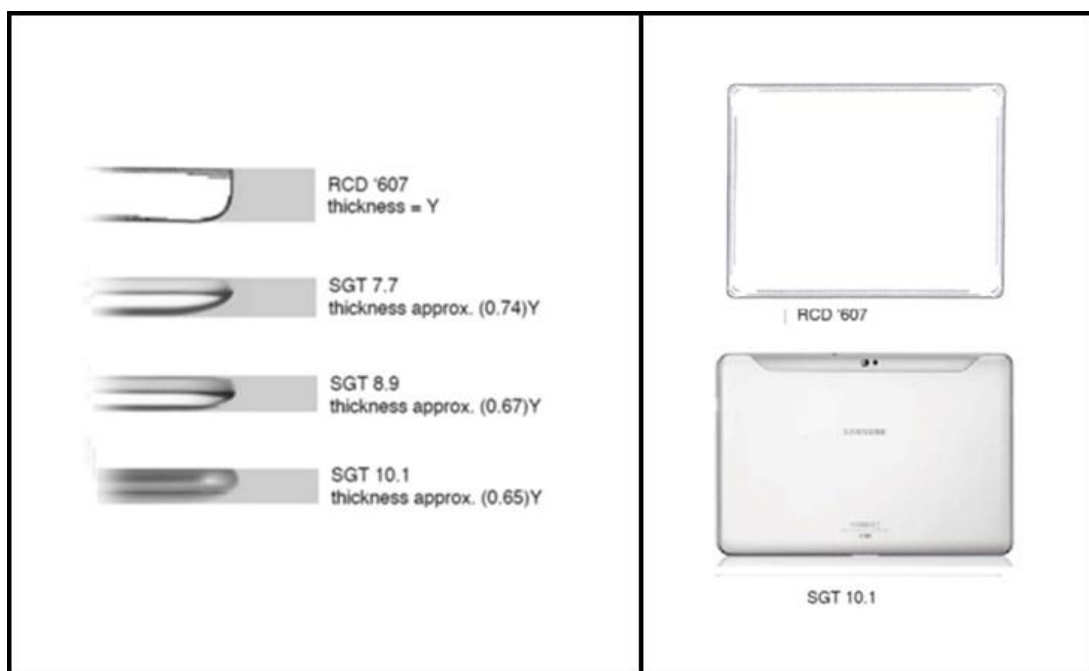


圖7 Apple註冊設計與Samsung平板電腦的側面及背面的比較

註冊設計的侵權比對與判斷不同於商標的比對與判斷

對於商標誤認或混淆的整體判斷，系爭產品或服務類別的普通消費者心智上對於商標的認知或理解，是商標判斷上的重要關鍵性的因素。通常，一般消費者是將商標視為一個整體予以觀察，而不是就其中各個細部進行分析比對。商標判斷近似的一個重要原則為異時異地隔離觀察原則，事實上，普通消費者很少有機會能直接比對不同的商標，而是將留存在他腦海中的不完整圖像加以比對。

在*The Proctor & Gamble v. Reckitt Benckiser* 案件中¹⁶，一審法院法官Lewison J.說明：使用者是該類產品的使用者，不是設計師，不是製造商，也不是商標法的「普通消費者」。相當認知的使用者是對於該類產品的熟悉與了解程度，要高於商標的普通消費者所擁有的一般資訊、認知及了解程度。上訴法院法官Jacob同意法官Lewison J.的見解並說明：就智慧財產保護的政策而言，商標的保護主要是防止消費者會混淆或被欺騙，商標的比對與判斷中，不完整的圖像記憶（**imperfect recollection**）可能扮演著關鍵性的角色。然而，設計保護的關鍵是要保護整體設計，是整體設計所創建的整體印象：使用者購買時，考慮的是欣賞它的獨特設計，使用者觀看該物品，而不是殘留的記憶。這個動機不同於依據商標作為原產地保證的購買。因此，相當認知的使用者對於設計主題的了解程度及認知高於商標法的普通消費者。有些情況下，被告產品可能侵害註冊商標而未侵害與對應的註冊設計。

¹⁶ *The Procter and Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Limited*, [2006] EWHC 3154 (Ch)。

結語

綜上所析，Max Planck的綠皮書中明白指出註冊設計的保護要件以及侵權比對的主體不同於商標法的普通消費者，比對和判斷方式也是完全不同。歐盟法院在許多判決中一再強調：註冊設計的整體印象的判斷與商標近似的判斷截然不同。註冊設計的整體印象檢測是有合理辨識能力的相當認知使用者，以合理的注意程度仔細觀察且直接比對產品，考慮該產品的設計自由度，再作出被告產品所產生的整體印象與註冊設計相同或不同的判斷。而商標的近似判斷採用異時異地、隔離觀察原則，普通消費者很少有機會能直接比對不同的商標，而是將留存在他腦海中的不完整圖像加以比對。另外，在綠皮書或是學者專家對歐盟指令和法規的各種評論，或是註冊設計的確認權利或侵權判決中，從未見有法官或學者提起過著作權侵權判斷「整體觀念及感覺的實質近似」的觀念可以適用的建議或討論，畢竟這兩個觀念風馬牛不相及，應無適用的餘地。

2007年，在*Procter & Gamble*案¹⁷中，上訴法院確立歐盟設計侵害認定的比對流程與相關因素：(1)定義產品，(2)定義相當認知的使用者，(3)確認設計領域，(4)確認設計自由度與設計限制，(5)確定設計所產生之整體印象，歐洲法院在其他設計侵權訴訟中也確認這個侵害認定流程。由歐盟法院在設計侵權訴訟實務看來，相當認知使用者觀點的設計侵害認定檢測，是將兩個設計放在一起仔細觀察比對，並考慮註冊設計所屬設計領域的先前設計與設計自由度之限制，分析兩個設計的共同特徵和差異點，最後再判斷兩個設計之整體印象之異同。整體而言，歐洲法院在註冊設計侵權認定中的「共同特徵」及「差異

¹⁷參見 *Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd* [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007)。

點」分析方法與美國法院在「一般觀察者檢測」的差異點分析，以及我國智財法院在設計專利侵權比對中所採用的「共同特徵」及「差異點」分析方法都是一樣的，再根據先前技藝判斷異同點在整體視覺印象中的權重比例，作出兩個設計的整體視覺印象是否實質相同或近似的判斷，這種做法是個比較客觀且合乎邏輯的方法，又不會有流於主觀之虞，也是目前歐盟、美國、中國及多數國家法院所採用的比對分析和判斷方法。