

# 英國高等法院解讀註冊設計單色 CAD 圖式的保護範圍以及侵權比對分析

2021/06/06 葉雪美

## 前言

歐盟設計法第 36 條 (1) 款及施行細則第 4 條規定，註冊設計之圖式必須由黑白或彩色的圖式或照片複製本所構成 (如圖 1 所示)。無論是以紙張、電子申請或傳真的形式提交申請案，設計必須在中性背景上複製，且不得使用墨水或校正液修飾。圖式必須具有對於請求保護之設計所有細節能清楚辨識的品質，以便能放入共同設計公報所刊登的註冊設計之中<sup>1</sup>。以上這些要件之目的是允許第三方能清楚確定請求保護之共同設計的所有細節。另歐盟設計法第 36 條 (6) 款規定，確實允許在任何註冊外觀設計的陳述中附加有限的描述，但奇怪的是，該法規還規定，此類描述「.....不應影響此類外觀設計的保護範圍.....」。在這種情況下，此類描述不能用於排除 CAD 圖像的任何色彩，例如：權利人在此希望解釋 RCD-196 中的設計的單色色彩，不會限制於它們的設計。

本文介紹英國高等法院的 *Shnuggle Ltd v. Munchkin Inc. & Anor* 案件<sup>2</sup>判決，其中法院引用最高法院在 *PMS International Group Plc v Magmatic Limited* 案件的裁決來解讀單色 CAD 圖式的顏色選擇限制了保護範圍，另外，法院由設計資料庫中先前設計確定設計約束及參考框架，會依據參考框架分析出系爭設計新穎的設計特徵，系爭設計與被告產品的近似之處與相異點，各項近似之處及差異點對整體視覺印象影響的權重比例，最後綜合判斷兩個設計產生的整體視覺印象，

<sup>1</sup> 參見歐盟設計法施行細則第 4 條 (1) (e) 款規定。

<sup>2</sup> 參見 *Shnuggle Ltd v Munchkin, Inc* 和另一-[2019] EWHC 3149 (IPEC)。

以及確定被告產品是否侵害了原告的設計權。提醒國內廠商，在歐盟設計法進行任何改革之前，如果要在 EUIPO 註冊設計時，要審慎地選擇設計的圖式，圖式中揭露的所有內容（包含：實線、陰影、對比和色彩）都會對註冊設計的保護範圍造成重大的影響與限制，因為法院會狹隘地解釋最高法院在 *Trunki* 案<sup>3</sup>中的裁決。

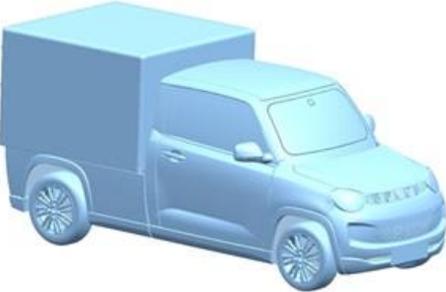
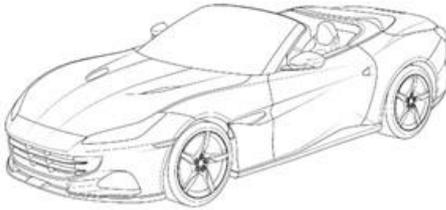
|   |  |
|---|--|
| EM007706478-0001  | EM008069371-0004   |
|    |    |
| EM008165773-0001  | EM007849245-0004   |
|  |  |

圖1 EUIPO允許不同的圖式呈現方式

<sup>3</sup> 參見 *PMS International Group Plc v Magmatic Limited* [2016] UKSC 12。

## 事實背景

原告 Schnuggle 公司是一家位於北愛爾蘭的小型公司，設計、製造和銷售嬰兒產品。第一被告 Munchkin 公司是一家在同一地區運營的美國大型公司，第二被告 Lindam 公司是 Munchkin 公司的間接子公司，其產品在英國的分銷商。

2012 年和 2013 年，Shnuggle 公司（通過其董事兼產品設計師 Adam Murphy）設計和開發了一款膨脹聚丙烯泡沫（EPP）製成的嬰兒沐浴盆，並於 2014 年 1 月首次在市場上出售。該產品總共售出 700 套，一半在英國，一半在西班牙和波蘭的零售商。我們將這種嬰兒洗澡盆稱為 Shnuggle Mk 1（如圖 1 所示）。



圖 2 Shnuggle Mk 1 嬰兒洗澡盆<sup>4</sup>

Schnuggle 公司對 Shnuggle Mk 1 的品質和設計不甚滿意，因此在 2014 年 8 月至 2014 年 12 月間重新開發了該設計，生產了由更薄的注塑聚丙烯製成的版本。該嬰兒浴盆於 2015 年初在英國市場出售。我們將這種嬰兒浴盆稱為 Shnuggle Mk 2（如圖 2 所示）。Shnuggle 公司的 Mk 2 在英國、歐洲、北美、亞洲和澳大利亞取得了顯著的商

<sup>4</sup> 圖片源自於 Shnuggle Ltd v. Munchkin, Inc. & Anor 案件的判決，  
<https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/IPEC/2019/3149.html>（最後到訪日為 2021/06/08）。

業成功，通過線上銷售和主要零售商銷售。這些包括在英國的 John Lewis、Argos、Mothercare 和 Mamas 和 Papas 等零售商。



圖 3 Shnuggle Mk 2 嬰兒洗澡盆

2013 年 4 月 20 日 Shnuggle 公司向 EUIPO 提交 ShnuggleMk 1 的註冊設計申請，申請序號 002224196-001 號（簡稱 RCD-196，如圖 4 所示），2013 年 5 月 3 日公告（早於 RCD-763 的申請日）；2015 年 1 月 20 日 Shnuggle 公司向 EUIPO 提交有關 Shnuggle Mk2 的註冊設計申請，申請序號為第 002616763-0001 號（簡稱 RCD-763，如圖 5 所示）。

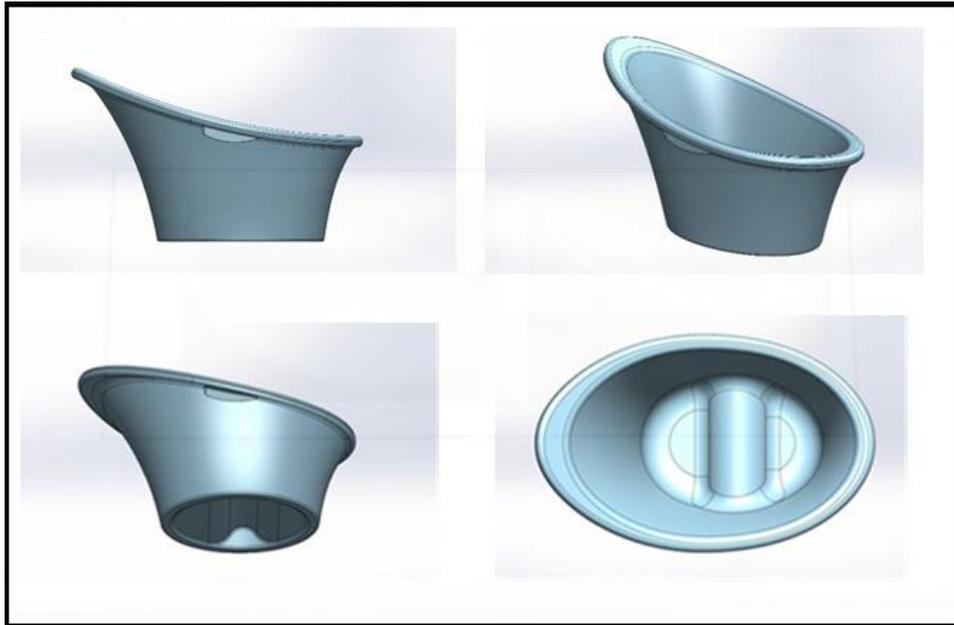


圖 4 RCD-196 的圖式

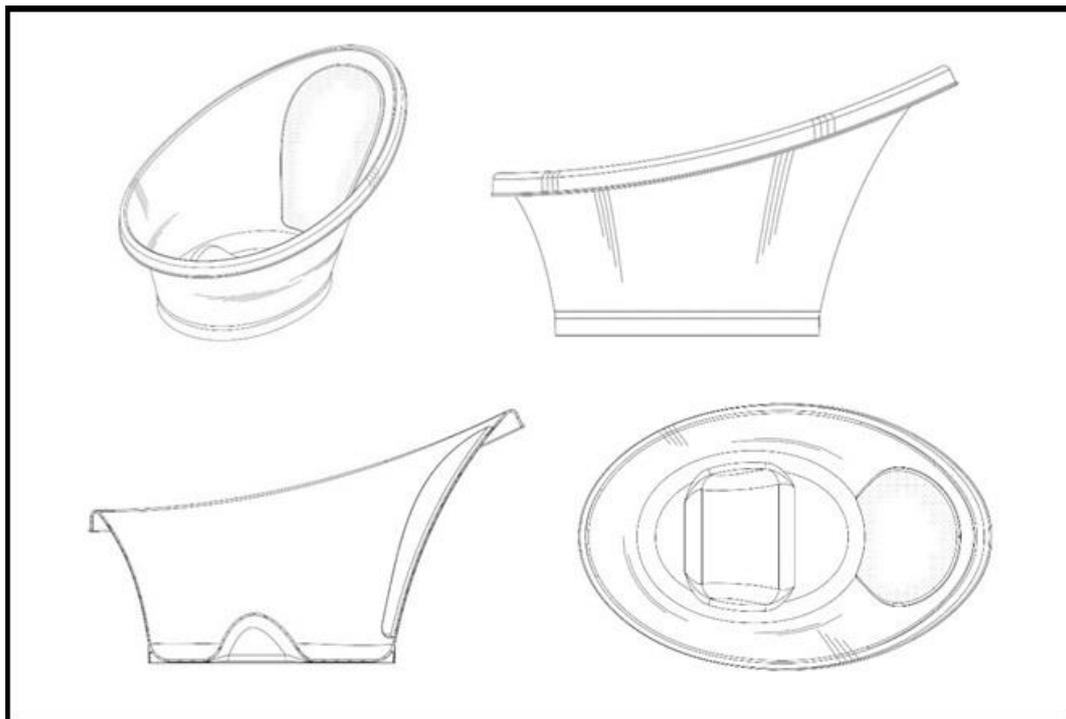


圖 5 RCD-763 的黑白線稿圖式

2017 年 10 月和 2017 年 11 月間，Munchkin 公司的高級產品設計師 Quinn Biesinger 先生設計了一款嬰兒沐浴盆。2019 年 1 月該產品在英國市場首次以「Sit & Soak」的產品名稱（如圖 6 所示）出售。一方面經由網路在線上銷售，也通過包括 Argos 等的零售商銷售。原

告 Schnuggle 公司得知 Munchkin 公司銷售類似產品後，針對嬰兒浴盆設計提起侵權訴訟，除了主張 RCD-196 和 RCD-763 的註冊設計侵權之外，還有主張英國未註冊設計之侵權，因為涉及英國 1988 年的「著作權、專利和外觀設計法」和 2014 年修正的「智慧財產權法」，相關規定太複雜，故本文中不討論未註冊設計侵權之部分。



圖 6 Munchkin 公司的 Sit & Soak 照片

## Munchkin 公司質疑 RCD-196 及 RCD-763 的設計權無效

Munchkin 公司和 Lindam 公司否認複製和侵權，認為其產品不構成侵權，並提出四個先前設計(如圖 7 所示)質疑 Shnuggle 的 RCD-196 及 RCD-763 因缺乏保護要件而無效。

### 註冊設計的保護要件

歐盟設計法第 4 條規定，設計之保護要件：1. 歐盟設計所保護的設計，必須具備新穎性 (new) 及獨特性 (individual character)。2. 如果是一個複合式產品 (構成) 零組件部分的設計，應就下列兩項原則考就其是否符合新穎性及獨特性的保護要件：(1) 這個零組件在組合成組 (複) 合式產品後，該零組件餘留在產品外觀形狀上的部分，(2) 在爾後正常使用狀態，會影響到產品的視覺效果。以這個零組件在組合後會影響到產品的視覺效果的部分，考量其是否符合新穎性及獨特性的保護要件。3. 「Normal use」正常使用，是指最終使用者的正常使用，排除了維修、服務或修護工作上的使用。

第 10 條規定是關於註冊設計的保護範圍：1. 歐盟設計所保護的範圍，包括任何設計，甚至連不具獨特性之設計也包含在內，亦即不會讓具有相當認知的使用者 (the informed user) 產生的異於其他同類產品的明顯不同的整體意象的設計。2. 在評估保護的範圍時，設計師發展該設計的可創作的自由程度 (空間) 應納入考量。

### 適用的法律原則

#### 新穎性

設計法第 5 條規定，如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性。(a) 不註冊的設計，是以該設計首次公開的

日期，作為其是否具新穎性的基準日 (b) 需註冊的設計，是以該設計提出申請的日期，作為其是否具新穎性的依據，如果有優先權主張，應以優先權日為基準日。在評估註冊設計是否具有新穎性，註冊設計具有與先前設計不同或額外的設計特徵是有重要關係的，如果這些元素（特徵）是如此微不足道，就可能會被忽視。「無關緊要的細節」是指「本質上僅是次要和瑣碎的，不會影響整體外觀」。這是一項客觀性的測試。設計必須整體考慮。如果它的某些部分在某些實質方面與任何較早的設計並不相同，那將具有新穎性。

## 獨特性

立法理由 (14) 對「獨特性」的涵義提供了一些指導：「對設計是否具有獨特性的評估應基於相當認知的使用者觀看設計時產生的整體印象是否明顯不同於現有設計資料庫給他的印象，並考慮產品所針對的獨特性。設計被施加或在其被併入，特別是在工業部門它所屬的和在開發設計的設計者的自由度」。現有設計資料庫中的設計必須單獨考慮，而不是將某些設計的特徵與其他設計的特徵組合。

## 相當認知的使用者

相當認知的使用者是概念上和假設的人物。上訴法院認可了在 *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc.* 案件<sup>5</sup>的 Birss 法官擔任高等法院法官在該判決中的說明：以相當認知的使用者的觀點評估設計。歐盟法院在 *PepsiCo v Grupo Promer* 案件<sup>6</sup>以及在普通法院提起上訴的 *Grupo Promer v OHIM* 案件<sup>7</sup>和在 *Shenzen Taiden v. OHIM* 案件<sup>8</sup>中已經討論了相當認知使用者的資格和屬性。

---

<sup>5</sup> 參見 *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc.* [2012] EWHC 1882 (Pat), [2013] ECDR 1。

<sup>6</sup> 參見 *PepsiCo v Grupo Promer* (C-281/10P) [2012] RSR 5 at paragraphs 53 to 59。

<sup>7</sup> 參見 *Grupo Promer v OHIM* [2010] ECDR 7。

<sup>8</sup> 參見 *Shenzen Taiden v OHIM*, case T-153/08, 22 June 2010。

Samsung 認為相當認知的使用者具有以下特徵：(1) 他（或她）是打算使用將設計併入其中的產品的使用者，而不是設計師、技術專家、製造商、銷售商<sup>9</sup>；但是，(2) 與商標法的普通消費者不同，他特別謹慎<sup>10</sup>。(3) 他了解相關行業設計中通常包含的設計資料庫和設計特徵<sup>11</sup>；(4) 他對相關產品感興趣，並在使用時表現出較高的關注度<sup>12</sup>；(5) 除非存在特殊情況或設備具有某些特性使其不切實際或不常見，否則他將直接對所涉設計進行比較<sup>13</sup>。Clarke 法官補充說明：相當認知的使用者既不能僅僅認知整體設計，而不分析細節，也不會仔細觀察可能存在的細微差異<sup>14</sup>。

然而著作權中的實質近似的判斷標準的「一般觀察者或聽眾測試法」的「一般觀察者」即如侵權方法中的正常合理性之人，在法院判決中，「一般觀察者」有時會與「平均一般觀察者」（average lay observer）、「正常合理之人」（ordinary reasonable person）或「正常一般觀察者」（ordinary lay observer）等名詞交錯適用。因此，正常合理之人無需特別謹慎，也不必了解相關行業設計中通常包含的設計資料庫和設計特徵，與相當認知的使用者是不一樣。

## 嬰兒浴盆的相當認知的使用者

法院認為本案的市場/產業部門是嬰兒浴盆的一般市場，而不是一般的浴盆（包括成人浴或專業浴）的市場。通常的情況是，相當認知的使用者是對嬰兒浴盆興趣並觀察到的成人使用者，他們可能是要使用嬰兒浴盆的父母，照顧者或親戚。它具有 Birss 法官在前述

---

<sup>9</sup> 參見 *PepsiCo* paragraph 54 referring to *Grupo Promer* paragraph 62。

<sup>10</sup> 參見 *PepsiCo* paragraph 53。

<sup>11</sup> 參見 *PepsiCo* paragraph 59 and also paragraph 54 referring to *Grupo Promer* paragraph 62。

<sup>12</sup> 參見 *PepsiCo* paragraph 59。

<sup>13</sup> 參見 *PepsiCo* paragraph 55。

<sup>14</sup> 參見 *PepsiCo* paragraph 59。

*Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc.* 案<sup>15</sup>所確定的各項特徵。

## 設計自由度

法院在評估「獨特性」和評估保護範圍時，都考慮設計師在開發設計方面的自由度。這很重要，因為設計約束產品之間近似性，在產生的整體印象的比較中幾乎沒有意義。在具有較高設計自由度的部分，注意會集中在具有可變性更大潛力的那些部分。

Hacon 法官在 *Cantel Medical (UK) Ltd v ARC Medical Design Ltd* 案件<sup>16</sup>中擔任高等法院法官討論了設計師的設計自由度，列出了要考慮的關鍵點：(1) 產品的技術功能或法定要件施加的約束；(2) 在比較產品產生的整體印象時，歸因於兩種產品的相應部分之間的設計約束的近似性將沒有多大意義；如果設計師至少在某些方面具有較高的設計自由度，則注意力可能會集中在具有可變性潛力的那些部分上。(3) 近似性不能僅通過設計約束來解釋，而傾向於趨於整體印象沒有差異的看法，那麼差異將導致相反的結論。(4) 最後，也討論了設計進行比較的設計資料庫時，Hacon 法官說明：(a) 明顯不同的外觀設計將賦予更大的保護範圍；(b) 對於產品間共通的特徵給予很少或幾乎沒有的權重。

## 設計之圖式

在本案中，一個問題是註冊設計圖式中顯示的對比和顏色對於保護範圍的影響。這為因為當註冊設計提交法院來確定保護範圍，問題在於相關註冊的正確解讀，以及該圖式中所包含視圖的意涵。如果傾

---

<sup>15</sup> 參見 *Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc.* [2012] EWHC 1882 (Pat)。

<sup>16</sup> 參見 *Cantel Medical (UK) Ltd v ARC Medical Design Ltd* [2018] EWHC 345 (Pat)。

向於認為整體印象沒有差異，而差異會導致相反的結論。在 *PMS International Group Plc v Magmatic Limited* 案<sup>17</sup> 中，Neuberger 勳爵（所有其他人都同意）說：「申請人應清楚說明註冊設計中包括主張的內容和排除的內容，他們在使用方式上擁有廣泛的自由。法院的任務不是向申請人提供建議。他還引用了 EUIPO 設計部門的 Martin Schlotelburg 博士的著作，並對此表示贊同：「……表現設計方式的選擇等同於專利中權利請求項的草擬：包括設計特徵，亦即請求保護它們。」總之，由註冊設計權的申請人決定申請什麼內容（例如，整個商品或僅僅是一部分外觀設計，如果是部分，則是什麼部分）。在設計申請時，要包括那些特徵，省略那些特徵，以及如何表現它們。正如 Munchkin 公司所提及的，依據 *Magmatic* 上訴案件的法律見解，註冊設計使用顏色和/或對比的圖式進行了註冊，那麼在考慮侵權時必須將其考慮在內，顏色或對比度的使用都會引起限制作用，限制註冊設計的保護範圍。

## 嬰兒浴盆的設計資料庫

普遍的看法是，在一般的嬰兒浴盆市場上，有各種各樣的設計資料庫，相當認知的使用者認知這一點，並且提供了其中很多的實際例子。其中包括：Tippitoes，Mothercare 拖鞋型、Mebby Cocoon 和 Shnuggle Mk 1，它們是已確定的嬰兒浴盆先前技藝的一部分，還包括許多種類，包括：「傳統」Mothercare 浴盆；肚子浴缸、Boon Naked 是可折疊的浴盆、Nuby 幾乎與 Tippitos 一樣；和 John Lewi 價值浴盆是另一類似於 Mothercare 的「拖鞋」式浴盆，浴盆的後部要比前部高，儘管後者具有更現代的美感。

---

<sup>17</sup> 參見 *PMS International Group Plc v Magmatic Limited* [2016] UKSC 12。

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Tippitoes</b><br/>迷你浴盆</p>       |    |
| <p><b>Mothercare</b><br/>拖鞋浴盆</p>      |   |
| <p><b>阿瑪爾菲</b><br/>拖鞋浴缸</p>            |  |
| <p><b>Mebby Cocoon</b><br/>便攜式嬰兒浴盆</p> |  |
| <p><b>John Lewis Value</b><br/>浴盆</p>  |  |

圖 7 法院整理的嬰兒浴盆的先前技藝

## 嬰兒浴盆設計的技術約束和自由度

法院在評估獨特性和評估保護範圍時，必須考慮設計者開發設計的自由度。我們必須考慮嬰兒浴盆設計的哪些特徵完全由技術約束或其他設計約束決定。在此過程中，我們確定的產業領域即一般的嬰兒浴盆市場。設計約束包括批量製造的約束。我們不考慮手工打磨的，訂做的銅嬰兒浴盆，這是一個不同的市場。Shnuggle 公司認為，嬰兒浴盆設計者的唯一真正技術限制是，浴盆必須可以裝水並且足夠大以容納嬰兒。Munchkin 公司則認為，嬰兒浴盆的設計師受到許多設計約束，這些約束限制了保護範圍。

法院整理出嬰兒浴盆的設計師受到設計約束有 8 項：

- (1) 適用一個比例範圍內的寶寶（根據其年齡）。嬰兒浴盆在其設計的年齡範圍內適合不同大小和形狀的嬰兒，並且在嬰兒使用浴盆期間嬰兒會隨著時間而長大；
- (2) 嬰兒浴盆必須足夠輕以便攜帶。
- (3) 嬰兒浴盆需要在有水和嬰兒進入的情況下能保持穩定。和
- (4) 嬰兒浴盆需要在運輸，存儲和零售中易於堆疊。
- (5) 需要有足夠的空間來洗嬰兒。
- (6) 嬰兒浴盆必須夠小以便放入水槽中。
- (7) 嬰兒（至少在開始時）將無法支撐自己或頭部和四肢。
- (8) 嬰兒浴盆需要較低的價格且適合量產。

Munchkin 公司先生只同意(1)-(6)項的設計約束，不同意(7)、(8)項是設計約束。Munchkin 公司說明，儘管我接受年幼的嬰兒在使用嬰兒浴盆時需要一些支持，但這種完全可以由嬰兒的看護人提供，就像一個嬰兒在水槽中洗澡的情況一樣。對嬰兒浴盆提供部分或

全部支撐的任何要求可能是設計目標，這不是約束。我同意嬰兒浴盆必須適合批量生產和銷售，但這與該行業有關，也不是設計約束。

## 設計資料庫中嬰兒浴盆的共通特徵

Munchkin 公司提出，Corcoran 先生確定在設計資料庫中很常見設計特徵有：

- (1) 拖鞋型嬰兒浴盆（後部高於前部）（請參見圖 7 的 Mothercare slipper, John Lewis value）；
- (2) 背部傾斜以支撐嬰兒的頭部；
- (3) 屁股的隆起；
- (4) 嬰兒頭部或背部的墊子，以保持舒適；
- (5) 底座和側面；
- (6) 較窄的側面和較寬的頂部； 和
- (7) 圍繞底座的裙邊或法蘭（腳墊）。

Murphy 先生在交互詰問中接受這些是共通特徵。其法律顧問 Lane 小姐也暗示，他同意了，底部的橢圓形或和頂部橢圓形是很常見的，並且應該是權重很少或不被重視常見特徵。她進一步建議，從浴盆的頂部較高到底部的凹形外部曲線很普遍，Murphy 先生同意這特徵已存在於設計資料庫中，但是並不是常見的。我可以在 Mebby Cocoon 浴盆中看到它，它本身是一個相對不尋常的浴盆，但是絕大多數設計資料庫都具有凸起的外部曲線或直邊。我認為這特徵並不常見但是習知的。

## RCD-196 設計權的有效性

原告 Shnuggle 公司認為 RCD-196 與現有的嬰兒浴盆有很大的設計差異，後者是較傳統的嬰兒浴盆，要求嬰兒在沐浴時能大幅度地向後傾斜，或者是「桶式」嬰兒浴盆，需要將寶寶放倒的，例如：「肚子浴缸」、Tippitoes, Mothercare slipper 和 Mebby Cocoon。Munchkin 公司接受了 RCD-196 設計時在英國公眾可知悉的任何設計以及設計資料庫中證據沒有任何相同設計，也沒有任何嬰兒洗澡盆的特徵與其僅在非實質的細節上有所不同。

Munchkin 公司認為，RCD-196 是中間型浴缸，適合於比新生兒略大的嬰兒使用，這使既可以在 3-5 個月左右的時間裡以更直立的姿勢支撐，也可以在 5 個月或 6 個月內自行坐下的 Murphy 在詰問中接受了所有這些觀點。但是 Munchkin 公司認為。Tippitoes 是類似的中間型浴缸有類似的特徵，並且尺寸與 Shnuggle Mk1 相似。它指向了 Murphy 給妻子的電子郵件，當時他正在設計 Shnuggle Mk1，其中附有 Tippitoes 的屏幕截圖，標題為「類似浴盆！！」。Tippitoes 試圖達到的目標，即針對相似年齡範圍的嬰兒，以更直立的角度向後傾斜，並帶起的形式產生支撐，這兩者之間存在近似之處。但是，設計權不能保護思想。根據我的判斷，Tippitos 和 RCD-196 實現這些目標的方式在視覺上極為不同，從而導致了截然不同的設計。因此，法官認為 RCD-196 是新穎的且具有獨特性。

## RCD-763 的設計權無效

就註冊設計是否新穎而言，這是根據公眾可知悉的先前技藝中相同外觀設計來評估的。Lane 小姐提交的證據是 RCD-763 與 Shnuggle Mk 1 相同，只是僅在特徵的實質性細節上有所不同，她明智地沒有提出以缺乏新穎性作為 RCD-763 無效的論點。相反，她認為，從相當認知的使用者的整體印象來看，上述每一個細部差異都是微不足道的，以至於 RCD-763 的整體印象與 RCD-196 或 Shnuggle Mk1（兩者均在其申請日之前就已公開）所產生的整體印象不會不同，因此，RCD-763 是缺乏獨特性而無效。

Clarke 法官說明：RCD-763 的設計資料庫的先前設計包括 Shnuggle Mk1 和 RCD-196。Munchkin 公司認為，RCD-763 與 RCD-196 的差異點（如圖 8 所示）有：（1）它沒有顏色限制，是線條圖；（2）側面沒有把手；（3）有背墊；（4）它具有不同的「島形」凸起。（5）RCD-763 具有凸緣，底座的下側面與 RCD-196 不同，且 RCD-196 是厚壁的，而 RCD-763 是薄壁的；（6）凸緣雖然從上方看起來近似，但可以感覺到是較薄的軋製而不是堅固的邊緣。

我接受 Shnuggle 公司所提的 Mk1 和 RCD-763 之間的區別，但是我發現很難從 RCD-196 設計中感知浴盆壁的厚薄。因此，我同意 Munchkin 公司的看法。（1）RCD-196 側面的把手非常不引人注目，RCD-763 中有無把手對視覺印象幾乎沒有影響。（2）背墊是不同的，但實際上，這些執行方式是很常見的，因而相當認知的使用者不會給它任何注意。（3）凸緣是常見的，而且是在底面的差異，我認為，相當認知的使用者不會感興趣。（4）邊緣是一個捲邊，但視覺效果是在整個浴盆頂部周圍具有類似於 RCD-196 的扁平寬邊緣。（5）底

部島形凸塊在形狀和位置上與 RCD-196 略有不同，我們認為以上這些細微差異沒有足夠的區別性，整體視覺印象也不會明顯不同，因此，我認為 RCD-763 因缺乏獨特性而無效。

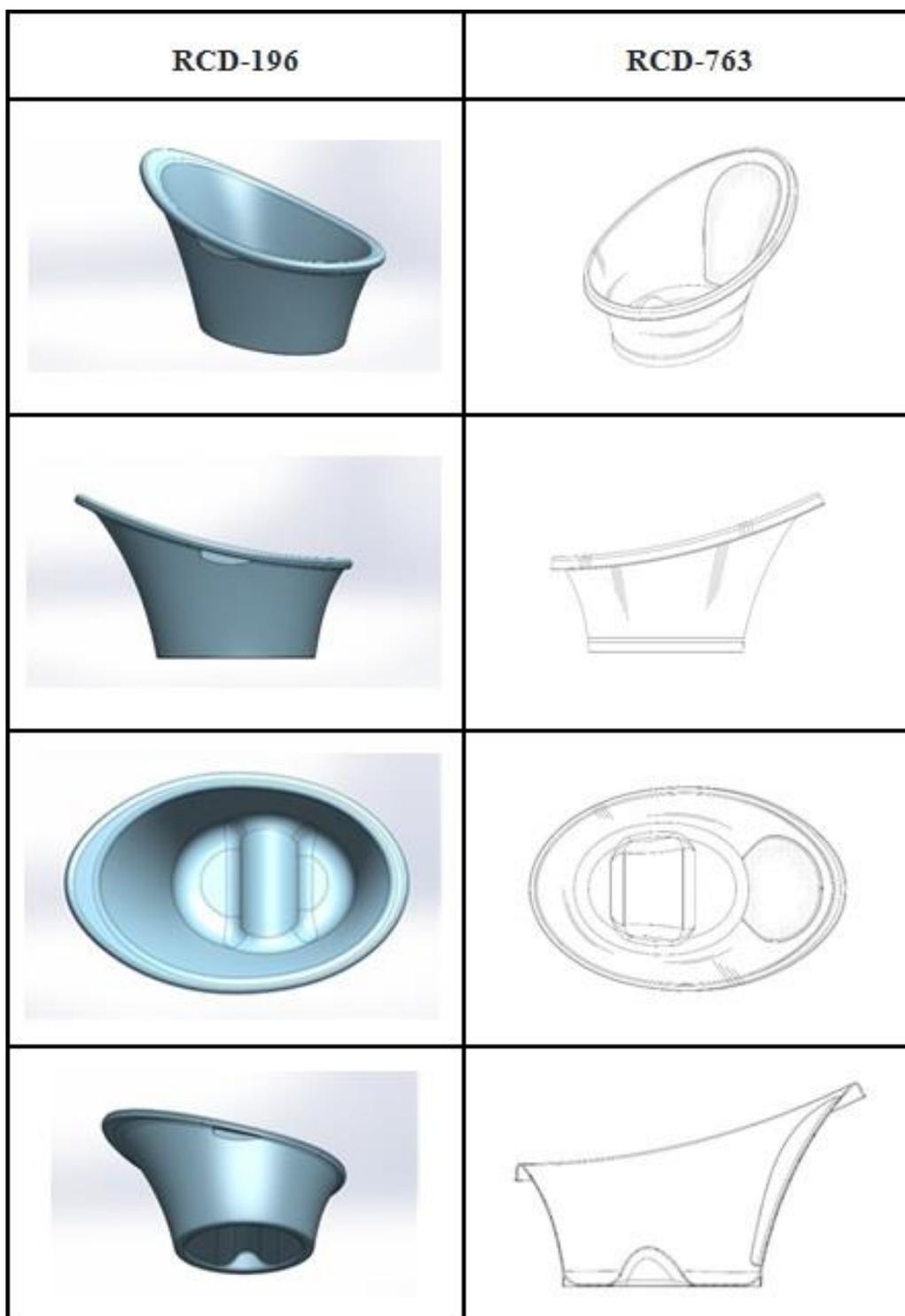


圖 8 RCD-196 與 RCD-763 之比較圖

## 確定註冊設計的保護範圍

*PMS International Group Plc v Magmatic Limited*<sup>18</sup>上訴案件中法院法官 Kitchin LJ<sup>19</sup>說明：檢視 OHIM 的審查指南（Examination of Applications for Registered Community Designs）有關設計圖式之規定，關於共同設計的註冊申請可以黑白（單色）或彩色提出（如圖 1 所示）。如果顏色不構成設計的一部分，則通常以黑白方式提交設計。同樣，如果某種特定的顏色確實構成了外觀設計的一部分，則可以全部或部分使用該顏色。同樣，如果單色是設計的特徵，則可以通過將設計放置在統一但不同顏色的背景上來顯示出來。

經由註冊設計的圖式可以確定註冊設計的保護範圍，保護範圍是通過相當認知的使用者的眼睛來觀看的。他將如何解釋註冊設計，在本案中，註冊設計是一系列不帶註釋的 CAD 精描圖，特別是，精描圖顏色的意義是什麼？

原告 Shnuggle 公司辯稱，由相當認知的使用者解釋 RCD-196 的顏色，他或她將會解釋 RCD-196 的顏色為灰白色，或者可能是藍灰色（但無論如何是單色）。精描圖沒有特別目的，只是在精描圖的色調差異中表明設計的形狀。因此，Shnuggle 認為設計範圍不應僅限於藍色，而是限制形狀。

法院說明：我接受 Munchkin 公司的說明，事實上，RCD-196 是以單色註冊的，不論這是不是 Shnuggle 的意圖。然而，相當認知使用者會認為精描圖是灰白色的，或者是單一的藍灰色，意圖是指任何

---

<sup>18</sup> 參見 *Magmatic Ltd v PMS International Ltd* [2014] EWCA Civ 181; [2014] ECDR 20 (CA (Civ Div))。

<sup>19</sup> 參見 *Magmatic Ltd v PMS International Ltd* [2014] EWCA Civ 181; [2014] E.C.D.R. 20 (CA (Civ Div))。

顏色或沒有顏色，這一點我不能接受。Murphy 先生在詰問中已持平地接受了他們是藍色的。如果 Shnuggle 公司只希望記錄浴盆的形狀，而不是積極選擇藍色，它可以提供墨線圖（如 RCD-763 那樣）或以單色的灰色陰影呈現。依據 *Magmatic* 案例的見解，我判斷，RCD-196 顏色的選擇限制了保護範圍。

在評估 RCD-196 的侵權主張時，法院考慮了在註冊設計中使用 CAD 圖式的含義，以及使用此類圖像對於外觀設計註冊的保護範圍的影響。法院適用了 2016 年最高法院在 *PMS International Limited v. Magmatic Limited* (*Trunki* 案)<sup>20</sup> 判決的法律意見，並裁定相當認知使用者會認為系爭註冊設計所主張的不僅是嬰兒浴盆的形狀，還包含在浴盆上使用的藍色。因此，保護範圍受到顏色的限制。

---

<sup>20</sup> 參見 *PMS International Group Plc v Magmatic Limited*, [2016] UKSC 12, 9 March 2016。

## 註冊設計、先前技藝和被指控產品給人的整體印象

Munchkin 公司認為，與先前技藝相比（如圖 9 所示），RCD-196 的最顯著特徵是：（1）浴缸頂部和背面形成的完美橢圓形；（2）出的平坦邊緣；（3）兩側中間的把手；（4）沒有背墊；（5）藍色；和（6）底部凸塊的特殊形狀。

Clarke 法官說明：我同意 Munchkin 公司所列的清單，但我認為，隆起的凸塊是在浴盆底部從一側到另一側的隆起，相當認知的使用者會注意到這一事實，而不是其任何特定尺寸或橫截面。我還要補充一項，我認為浴盆主體從橢圓形底部到橢圓形頂部向外張開的方式是一個值得注意的特徵。在 Sit & Soak 中沒有前述的特徵，除了我添加的最後一項。

| RCD-196   | Sit & Soak  | 先前技藝  |
|---|---|---|
|    |    |   |
|    |    |    |
|  |  |  |
|  |  |   |

圖 9 RCD-196 與被告產品和先前技藝相比較

## 原告主張 RCD-196 與 Sit & Soak 之間的近似之處

原告 Shnuggle 認為，RCD-196 與 Sit & Soak 之間的近似之處包括：（1）大體為橢圓形的橫截面，以及兩個設計中橢圓形的比例（即長和寬）非常近似。（2）所有水平橫截面均為橢圓形。（3）就高度和位置而言，非常近似的隆起「凸塊」。（4）浴盆的上邊緣相對水平地開始然後向上彎曲的方式，導致後部比前部高。（5）類似的滾動邊緣效果。

## 被告主張 RCD-196 與 Sit & Soak 之間的差異點

Munchkin 公司認為兩個設計的差異點在於：（1）RCD-196 的壁很厚，而 Sit & Soak 的壁很薄。這意味著儘管產生了類似的捲邊效果，但產生的效果卻有所不同。（2）Sit & Soak 稍長一些（底部為 4.8%，頂部為 7.2%）。（3）Sit & Soak 的底部中間「腰部隆起」在拐角處略有不同，但橫截面幾乎相同。（4）Sit & Soak 的背面比 RCD-196 向上延伸。（5）從側面看時，兩個邊緣的上邊緣都向上彎曲，而 Sit & Soak 曲線略有不同。（6）Sit & Soak 的軟墊背部在主浴槽製造後就被粘在上面了。（7）Sit & Soak 的底部有一個法蘭，因此底面是不同的。（8）Sit & Soak 帶有插頭。

## 討論與綜合判斷

Clarke法官說明：根據我的判斷，RCD-196和Sit & Soak之間的主要視覺相似之處在於兩者的形狀或比例的基座，尤其是當浴盆上升和向外張開時，其身體輪廓從底部開始，在邊緣下方。浴盆的和尺寸受某些設計約束，但是從RCD-196和Sit & Soak共享的橢圓形基座上優雅地向外凹這在RCD-196之前的設計資料庫中是沒有看到的。最接近

的是Mebby Cocoon，它的底部圓一些，比例較小，雖然確實顯示出外部凹度，但不會向外張開。我同意RCD-196和Sit & Soak的背部比前面高的設計特徵是在視覺上近似，但這特徵在設計資料庫中的拖鞋式浴盆是常見的。因此，我認為相當認知使用者會給予這近似之處很小的權重。

Clarke 法官說明：相當認知使用者將識別出以下主要差異：

(1) Sit & Soak 沒有顯示出有如 RCD-196 頂部的完美橢圓形，而是被拉長並在後部以水滴的形狀延伸，因此浴盆的整體形狀比較像中國湯匙，而不是 RCD-196 的喇叭形橢圓形，沒有 RCD-196 頂部的完美橢圓形。我認為，相當認知使用者會給這個特徵很大的權量，因為它會產生明顯不同的視覺印象，並且在設計資料庫中看不到有如 Sit & Soak 頂部的形狀。

(2) Sit & Soak 從浴盆的側面和正面拉出的較薄且飄浮的邊緣（而不像 RCD-196 的實心邊緣），與 RCD-196 整個頂部的厚實且看起來堅固的邊緣完全不同，整個頂部的厚實的，看起來堅固的邊緣完全不同。再者，相當認知使用者將給這個特徵重要的權量，因為這設計特徵創建的視覺印象大不相同：在 Sit & Soak 是通風的和漂浮的，在 RCD-196 中是堅固厚實的；

(3) 把手的處理，RCD-196 在厚邊下方的兩側側面有小巧、不引人注目的把手，而 Sit & Soak 側面沒有把手，而是在細長的後背上打了一個孔作為把手。我認為，相當認知使用者會給這個特徵重量很大的權量，因為後部和孔一起產生明顯不同的視覺印象，既作為把手，為半圓形孔。而且相當認知使用者在考慮該孔時，將理解該孔具有實用性，可以將浴盆儲放在鉤子上。

(4) 背墊。RCD-196 沒有後墊，而 Sit & Soak 的後墊則具有獨特的形狀，並延伸了後部的整個長度並圍繞把手/孔。儘管我發現後背或

頭部的舒適墊是一個常見的特徵，但是該墊在配置、尺寸和形狀上都有一定的設計自由度，而 Sit & Soak 選擇了這獨特的背墊是設計資料庫中所未見的，並能提供明顯的視覺印象。因此，我認為，相當認知使用者會給予這特徵重大的權重；

(5) Sit & Soak 中存在大膽的對比色排水孔。RCD-196 則沒有任何排水孔，這也被視為視覺上的重大差異；

(6) Sit & Soak 底部是島嶼型的凸起，而 RCD-196 則是壁與壁之間的駝峰。儘管「凸起」高低起伏的事實相似，並且距嬰兒坐著的浴盆背面相距類似的距離，我認為，相當認知使用者會感知到兩個嬰兒浴盆各不相同的凹凸形狀產生不同的視覺印象，會給這項特徵一定的權量，因為他會注意到嬰兒的腿可以放在 Sit & Soak 「島型凸起」的任一側，而 RCD-196 則不能。我不會把那個權量放得很高，但是會有一定的權量；和

(7) 顏色，我發現 RCD-196 的範圍僅限於藍色。Sit & Soak 是白色的，後墊，排水管，腳和基座上的小防滑細節之間形成藍色對比；

(8) 其他差異包括 RCD-196 中未出現的 Sit & Soak 底座周圍的凸緣和底座上的附加防滑墊。我認為，相當認知使用者會注意到防滑墊，但權量卻很小。我懷疑他會不會注意到法蘭。

(9) 我不認為相當認知使用者會在使用中看不見的底部的差異（包括凸緣的構造差異）上施加任何實質性的權量，但是 Sit & Soak 非常引人注目的藍色支腳，也許足以引起注意，尤其是當浴盆翻轉成倒空或晾乾或掛在門後時，因為把手上的孔可以使它倒掛。

法院認為：當然，感知異同比用言語描述異同要容易。重要的是 RCD-196 與 Sit & Soak 並排比較所產生的整體視覺印象。根據我的判斷，如果相當認知使用者退後一步，並排看這兩者，並將它們與我提到包括先前技藝的所有內容直接進行比較，則 Sit & Soak 將在他或她

的腦海中產生不同的整體視覺印象。即使我同意 RCD-196 的範圍不限於藍色，也會得出這個結論。關鍵原因是與 RCD-196 的橢圓形相比，Sit & Soak 浴盆具有不同尋常的淚滴形狀，尤其是其延伸、加長的後部上方配置一個半圓形孔的把手，背墊的獨特形狀和對比色部分向上延伸並進入到把手頂部，以及整個 RCD-196 的堅固、平坦的邊緣與 Sit & Soak 浴盆的正面和側面細膩的捲邊之間的明顯區別會產生不同的整體視覺印象。基於以上的原因和分析，得出的結論是「Sit & Soak」給相當認知的使用者帶來了不同的整體印象。Sit & Soak 浴盆沒有侵害 RCD-196 的設計權。

## 結語

實務上，幾乎各國都允許設計專利或註冊設計的圖式可以不同形式之圖式來呈現及表示出申請人想要請求保護之設計標的以及請求保護之部分和不請求保護之部分，例如：黑白線稿、照片（幻燈片除外）、電腦繪圖（單色或多色）或是其他平面圖式。而在圖式中以虛線、斷線或是模糊化或顏色遮蔽的方式來排除不請求保護之設計特徵；值得注意的是，圖式中揭露的所有內容（包含實線、陰影、單一色彩、多色彩的配置及對比）似乎都會對註冊設計的保護範圍造成重大的限制與影響。台灣和日本廠商經常使用單色或多色的 CAD 圖式申請設計專利（如圖 10 所示），而在設計說明中記載不主張顏色，這種作法在 EUIPO 是行不通的。本文重申黑白線條圖優於 CAD 圖像的事實，因為 CAD 圖像中的色彩或陰影會縮小註冊設計的範圍，嚴重影響權利人對第三方設計執行其註冊權利的立場。

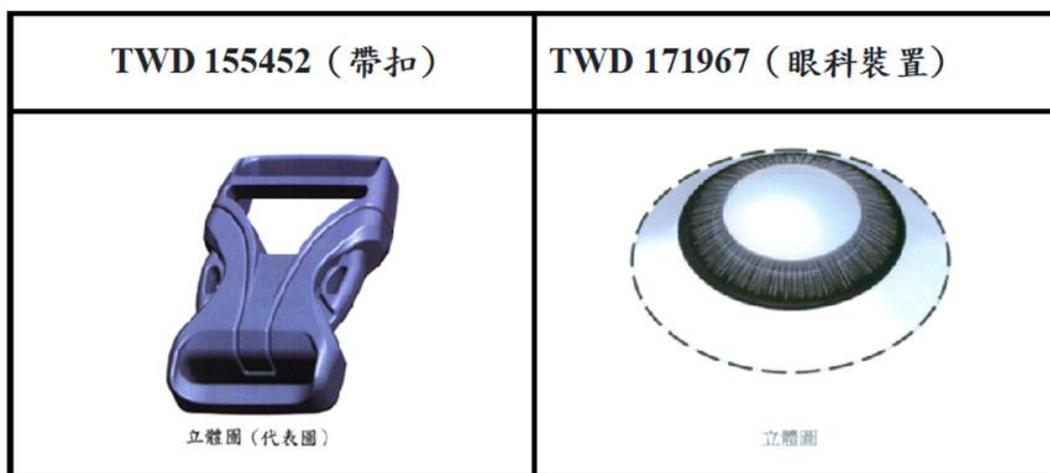


圖 10 我國核准的單色 CAD 圖式的設計專利

近來，一些年輕輩的專利師不是很了解設計專利制度，又不夠用功，隨著一些外行人起舞，將設計專利的實質近似判斷跟著作權的實質近似判斷攪和在一起，亂攪我國的設計專利制度。由我國著作權侵

權相關判決可得知（如圖 11 所示），所謂整體觀念及感覺測試是「一望即知」的一種較主觀之檢測<sup>21</sup>，不對二著作予以解構、分析其構成元素、相關配置及特徵，僅就二著作整體觀察比對，以一般理性閱聽大眾之直覺反應或主觀的觀感印象作為判斷基準。然而，因為文化背景不同產生的主觀認知，將導致侵權的判斷陷入更難以預測、模糊或者令人困惑的結果。反觀中國的外觀設計專利、美國及台灣的設計專利制度、或是歐盟的註冊設計制度，法院在侵權比對分析之前，必須依據圖式解讀系爭專利（或設計）的保護範圍。另外，有關專利要件及保護要件的實質審查，或是侵權訴訟中的侵權分析都會有一客觀性指標的參考框架，這參考框架就是先前技藝可涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，法院會依據參考框架客觀的分析系爭專利新穎的設計特徵，再進行系爭專利（或設計）與被告產品之比對分析。就相同之處與差異點的權重比例以及對整體視覺印象的影響，綜合判斷兩個設計的整體視覺印象是否會誤認，是否構成實質近似。由此可得知，著作權和設計專利的侵權分析內容和判斷的主體和判斷的理論依據完全不同，根本沒有適用的餘地。

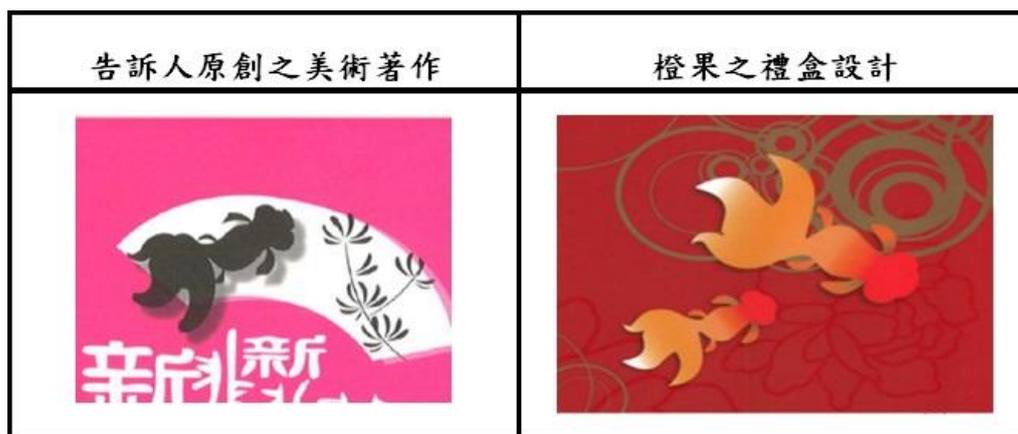


圖 11 原告的金魚美術著作與橙果的禮盒設計的金魚之比較

<sup>21</sup> 參見智慧財產法院刑事判決 100 年度刑智上訴字第 39 號案件。