2019-2022 年 EUIPO 的註冊共同設計無效決定選輯

12/16/2022　葉雪美

EUIPO 的註冊共同設計（註冊設計）在整個歐盟範圍內保護新產品的形狀和外觀。註冊設計是在 2003 年 4 月 1 日生效，這意味著關於註冊設計方面的判例法體系（例如獨特性）仍在發展中。由於國家法院對註冊設計的判決很少見，因此，EUIPO 無效部門及上訴委員會及普通法院（General Court）的判決提供了關於如何解釋註冊設計的保護範圍和保護要件與有效性的寶貴信息。我們在 2019 年至 2022 年 EUIPO 無效部門、上訴委員會及普通法院的判決中選出一些有關註冊共同設計的新判例法。本文就該等判決在註冊設計的新穎性及獨特性判斷法理和原則加以分析探討，希望能供專利業界及法界、學界做為參考。

新穎性審查相關案例

新穎性無效訴訟成功案例

案例 1. 無效號 106150：Wheel Trade Dariusz Wichliński（申請人）v. DIZING（註冊設計所有者）

DIZING 於 2018 年 12 月 11 日提交註冊的編號 005879517-0001 共同設計（如圖 1 所示，簡稱系爭註冊設計）是屬於「車輛輪箍」類。2019 年 4 月 9 日，EUIPO 的無效部門宣布該註冊的共同設計無效，因為它與無效申請人提交的在先公開內容相比不具有新穎性及獨特性。

圖 1 註冊設計 005879517-0001 的圖式

圖 2 RCD 005879517-0001 與在先設計之比對圖

該無效申請人主張，該輪箍設計先前已被系爭註冊設計所有者在社交媒體網站 Facebook 和 Instagram 上的貼文中公開。這些社交媒體貼文是關於 2017 年 12 月在德國埃森（Essen）舉行的車展，亦即系爭註冊設計的申請日期前一年。無效部門認為，社交媒體貼文，輪箍設計不僅在互聯網上公開，而且還在 Essen 車展上向社會大眾公開。因此，無效部門決定同意無效申請人的主張，並得出結論認為爭註冊

設計不是新穎的，因為它與在先公開的設計相同。這決定中註冊設計所有者的先前揭露已被用來對付他們。通常，最好的做法是在設計公開之前申請註冊共同設計。該決定還表明社交媒體網站可以成為無效訴訟在先設計的有價值和有效的來源。

案例 2. 無效編號 10327：Songmics International GmbH（申請人）v. 與深圳市友客商貿有限公司（註冊設計所有者）

深圳市友客商貿有限公司於 2018 年 9 月 25 日提交註冊的編號 004495422-0001 共同設計（簡稱系爭註冊設計）是屬於「辦公椅」類。2019 年 9 月 16 日，EUIPO 的無效部門宣布該註冊共同設計無效，因為無效申請人（Songmics International GmbH）提交的在先設計與系爭註冊設計相比較不具新穎性。

Prior design	RCD 004495422-0001

圖 3 系爭註冊設計與 Amazon 網站上公開銷售的在先設計

無效申請人主張，系爭註冊設計中顯示的設計並不是新穎的，因為它於 2016 年在 Amazon 網站上向社會大眾公開。然而，註冊設計 所然而有者則主張，互聯網的證據不可靠，因為網站是可以更改其內容的。無效申請人反駁了這一主張，主張證據顯示了亞馬遜標準識別號，該識別號是在該商品首次在 Amazon 網站上銷售時生成的，並且該編號是揭露日期的充分可靠證據。無效決定在這方面同意無效申請人的意見，並得出結論認為註冊設計不是新穎的，因為系爭註冊設計與在先設計相同。這一決定強化了一個事實，亦即 Amazon 網站上的產品列表可以在 EUIPO 的無效訴訟中用作為有證據力的在先設計。

新穎性無效訴訟失敗的案例

案例 3. 無效編號 106059：eDirekte 24 OÜ（申請人）v. Boatsauna OÜ（註冊設計所有者）

該無效決定關於編號：005942737-0001 的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計），於 2018 年 12 月 21 日提交，屬於「桑拿」類。2019 年 11 月 8 日，EUIPO 的無效部門駁回了無效宣告申請。

圖 4　RCD 005942737-0001 與在先設計的比對圖

無效申請人主張，系爭的註冊共同設計與早先提交的註冊設計相同。根據《共同設計條例》，如果兩項設計的特徵僅在非實質性細節上有所不同，則這兩項設計被視為相同。重要的是要注意，無效申請人沒有援引缺乏獨特性作為無效的理由。無效部門解釋說，「但是，審查不會擴展到申請中未依賴的理由」。例如，當申請人專門質疑共

同設計的新穎性或獨特性，無效部門將僅審查援引的理由。因此，無效部門無法審查各個特徵，只能評估系爭註冊設計的新穎性。新穎性僅根據系爭註冊設計中公開的整體印象進行評估，因此「如果系爭共同設計僅以黑白（或單色）複製，則不會考慮在先設計中發現的顏色」。無效部門的結論是，系爭註冊設計與在先設計存在實質性差異，例如門的設計差異。無效部門解釋說，系爭設計是一個寬木框的玻璃門，一個圓形把手和一個較大的鎖在左側，但相比之下，在先設計都是玻璃門，沒有木門。框架和金屬手柄和鉸鏈固定在玻璃上。無效部門因此認定系爭註冊設計具有新穎性。

獨特性審查相關案例

獨特性無效訴訟成功案例

案例 4. 無效編號 106320：Lego Juris A/S（申請人）v. Filip i S-ka “Dromader” Spółka Jawna（註冊設計所有者）

Filip i S-ka “Dromader” Spółka Jawna 於 2014 年 3 月 28 日提交註冊號：002435081-0001 的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計）的屬於「建築磚」類別，提交時包含如圖 5 所示之圖式：2019 年 9 月 6 日，EUIPO 的無效部門宣布系爭註冊設計被宣告無效，因為它與無效申請人（Lego Juris A/S）提交的先前公開內容相比缺乏獨特性。

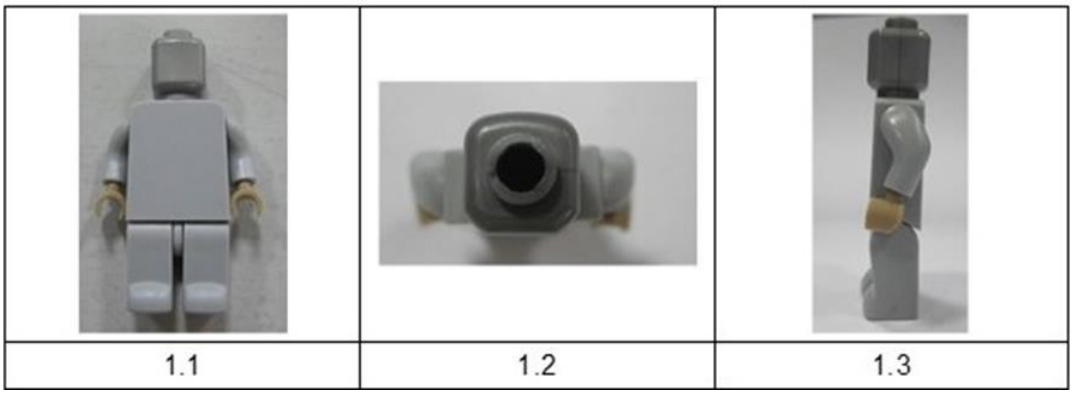


圖 5　002435081-0001 註冊共同設計的圖式

無效申請人 Lego 主張，系爭註冊設計與 Lego 在先製造的小雕像相比較，在 Brick Owl 網站（https://www.brickowl.com）上的報價打印輸出，其中描繪了一個 LEGO City 小雕像，（如圖 6 D1）。該網頁還指出，該產品自 2007 年以來一直可用，BOID 代碼為 547840，缺乏獨特性。Lego 還主張說，系爭註冊設計與他們在先註冊的一些歐盟商標相衝突，這是 1999 年 11 月 22 日 EUIPO 在辦公室的官方公告中發布的 3D 標記的歐盟商標註冊號 50 450（如圖 7 D2）。這

些商標顯示的小雕像通常與 Lego 品牌相關。有效的註冊設計必須具有獨特性。如果註冊設計給相當認知的使用者的整體印象不同於申請日之前已向社會大眾公開的任何設計給相當認知使用者的整體印象，或者如果系爭註冊設計有優先權主張，則以優先權日期為基準日。

圖 6　Brick Owl 網站 (https://www.brickowl.com) 上的報價打印輸出

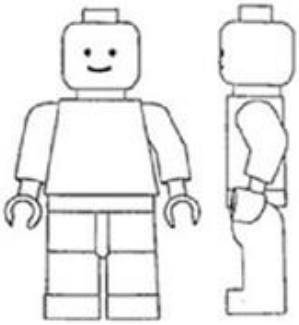
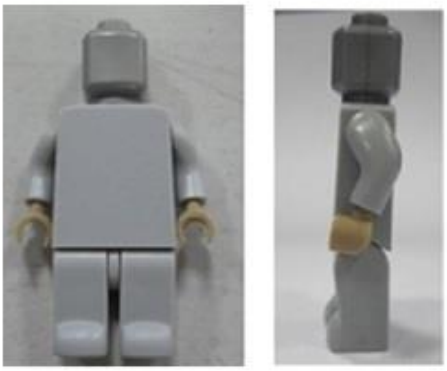
Prior Design（D2）	RCD 002435081-0001
	

圖 7　系爭註冊設計與 Lego 提交的在先設計 D2 進行比較

系爭註冊設計與在先設計並不相同，它們在某些方面確實存在些微差異。小雕像的頭部和軀幹的形狀和相對尺寸略有不同。在先設計在臀部有一個連接元件，而註冊設計中沒有，並系爭註冊設計的腳具有不同的輪廓。然而，EUIPO 的無效部門同意無效申請人的意見，

亦即系爭註冊設計與在先設計 D2 有許多相似的要素：(1)兩種設計都有一個帶圓角的方頭。(2)兩種設計的頭部在頂部都有一個圓形突起。(3)兩種設計的手臂形狀，包括肘部的彎曲度，都是相同的。(4)兩種設計的指針都具有完全相同的拱形。(5)兩種設計的腿之間的空間量相似。無效部門認為「兩個設計之間的微小差異遠不如它們的共同特徵所產生的整體印象那麼顯著」。考慮到賦予玩具設計師有相當大的設計自由度，無效部門得出結論認為，系爭註冊設計不會產生與在先設計不同的整體印象。無效部門決定認定，系爭註冊設計與 Lego 提交的在先設計 D2 相比較，系爭的註冊設計缺乏獨特性。結果，系爭註冊設計被宣布無效。

這是 Lego 的又一次勝利，儘管是一場相當直接且無可爭議的勝利。眾所周知，Lego 對其著名的塑料積木玩具非常保護。事實上，在過去兩年中，Lego 參與了 6 起針對競爭對手的註冊共同設計的無效申請且成功讓 EUIPO 宣告無效。

案例 5. 無效編號 107919：LEGO Juris A/S（申請人）v. MAR 2000 OOD（註冊設計 所有者）

該無效決定關於編號 003476118-0002 的註冊共同設計，於 2016 年 12 月 16 日提交，屬於「玩具人偶」類別。2020 年 6 月 30 日，EUIPO 的無效部門宣布系爭註冊設計無效，因為系爭註冊設計與在先設計沒有產生**不同的整體印象**。

Prior Design	RCD 003476118-0002

圖 8　RCD 003476118-0002 與在先設計的比對圖

無效申請人 Lego 為國際知名玩具公司。無效申請主張說，系爭的註冊共同設計是他們自 1999 年以來一直在銷售的 Luke Skywalker 模型的副本，並且系爭註冊設計 與這些在先設計之間的任何差異都可以忽略不論。為了支持他們的論點，無效申請人提交了來自第三方網站的打印輸出，顯示了他們自 1999 年以來出售的各種 Luke Skywalker 人偶的圖像。無效申請人還提交了 Amazon.de 列表的打印輸出。作為回應，註冊的共同設計所有者對打印輸出的披露提出異議，除其他外，主張說：(1) Amazon.de 打印輸出的 URL 很長，不允許對其進行搜索，因此在發布期間無法找到它。正常業務過程；(2) 證據中的信息可能已被更改。

無效部門表示，根據判例法，Amazon.de 產品列表足以證明產品已提供銷售，並且無效申請人提交的列表早於註冊共同設計的申請日期。無效部門還指出，註冊設計所有者沒有證明證據在哪些方面已被更改，並且根據判例法，僅僅指控不足以懷疑證據的真實性。無效部門認為，無效申請人提交的證據足以證明公開了至少一項在先設計。為了程序經濟，這一先驗設計用於評估系爭註冊設計的獨特性。

無效部門指出，系爭註冊設計和在先設計是由人體部分組成的這一事實在評估個體特徵時「不會發揮實質性作用」。無效部門隨後轉向所有其他視覺特徵，包括：身體和服裝的特定形狀，以及裝飾或配色方案，並表示(1)兩個人物的身體、腿和手臂具有相同的形狀和比例，以及(2)配色方案—橙色背景上的黑色和灰色組合。(3)兩個人的一隻手都拿著一把類似激光槍的槍，形狀相同。最明顯的區別被認為是(1)設計中人物頭盔的形狀和裝飾。值得注意的是，在所有這些方面，設計的近似之處多於不同之處。無效部門說明，「上述設計的共同特徵明顯，比服裝裝飾、面部顏色和不同形狀頭盔的差異更重要」。結果，無效部門認定，兩種設計給人的整體印象相同，因此受爭議的註冊設計與在先設計相比缺乏獨特性，因此無效。

案例 6. 無效編號 105579：Peter Dertsakyan（申請人）v. Xuanxing Chen（註冊設計所有者）

該無效決定關於編號 005615283-0001 的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計），於 2018 年 8 月 21 日提交，屬於「寵物衛生用品」類別。2020 年 2 月 27 日，EUIPO 的無效部門宣布系爭註冊設計無效，因為與在先設計的顏色差異不足以給相當認知的使用者產生不同的整體印象。

Prior Design	RCD 005615283-0001

圖 9　RCD 005615283-0001 與在先設計的比對圖

無效申請人主張說，系爭註冊設計是在大眾籌資平台 Kickstarter 上名為「Bristly」的項目下做廣告的產品的複製件。Bristly 項目由無效申請人於 2018 年 6 月發布，因此無效申請人能夠提交大量證據來支持其無效主張，包括 Kickstarter 活動、相關 Facebook 頁面和相關 YouTube 視頻的證據來自歐洲的許多使用者訪問過。系爭註冊設計所有者回應稱，Bristly 項目在正常業務過程中不可能為歐盟相關專業人士所知，但沒有提交任何實質性證據來支持他們的說法。因此，無效部門裁定，Bristly 項目已在系爭註冊設計的申請日期之前得到充分揭露。

無效部門然後考慮了新穎性。如果兩種設計的特徵僅在非物質細節上不同，則系爭註冊設計與在先設計相比缺乏新穎性。無效部門指

出，系爭註冊設計 與之前的 Bristly 設計非常近似。例如，兩者都設計為 T 形；兩種設計都有一個相對平坦的法蘭元件，帶有圓形邊緣和半圓形拱形過渡，朝向中心的柱元件；柱元件相對於凸緣元件在中心且垂直地延伸；並且立柱元件從其上端朝向支架元件逐漸變細。然而，這兩種設計在顏色上有所不同。系爭註冊設計是藍色的，而先前的設計是綠色的。由於這種色差不是簡單的相同顏色的深淺變化，無效部門得出結論認為，系爭註冊設計與在先設計比較，具有新穎性。

無效部門接著審視系爭的已註冊共同設計的獨特性，指出「雖然相當認知的使用者能夠由於顏色的差異而察覺到相關設計之間的差異，但這並沒有改變兩種設計中包含的設計元素所產生的整體印象相似」。無效部門還認為，「從當事人提交的證據來看，可以得出結論，同一產品和同類產品在市場上以不同的顏色提供」和「雙方沒有提供將特定顏色視為特別重要特徵的論據」。因此，無效部門決定，系爭註冊設計與在先設計之間的差異不會導致系爭註冊設計對相當認知的使用者產生與在先設計產生的整體印象不同的整體印象。無效部門裁定，系爭註冊設計不具有獨特性，因此無效。

案例 7. 無效編號 10583：Rubik's Brand Limited（申請人） v. East Sheen Industrial Co., Ltd.（註冊設計所有者）

該無效決定關於編號 002778811-0001 的註冊設計（簡稱系爭註冊設計），於 2015 年 9 月 24 日提交，屬於「玩具方塊」類別。2019 年 11 月 11 日，EUIPO 的無效部門宣布系爭註冊設計無效，因為它相對於在先商標註冊，不具有獨特性。

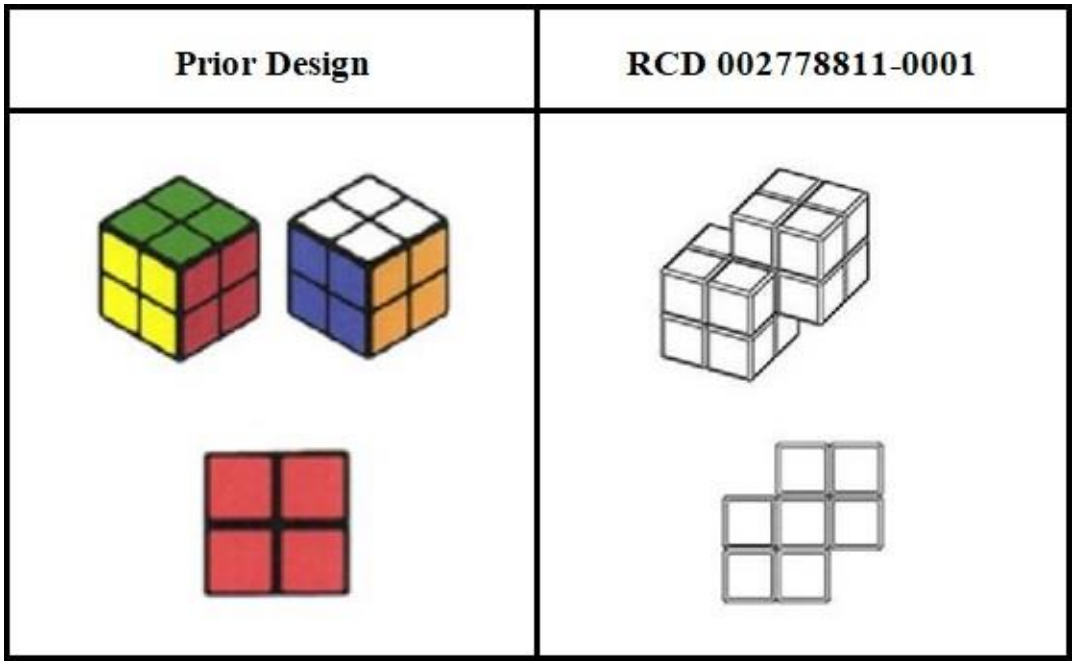


圖 10　RCD 002778811-0001 與在先 3D 商標設計之比對圖

無效申請人是與著名魔術方塊相關的各種 IPR 的所有者。在本案中，系爭註冊設計與 Rubik's Mini 相同或至少非常近似，後者已在申請人擁有的歐洲商標註冊中公佈，2012 年 1 月作為 EUTM No 9 975 681 發布的稱為 Rubik's Cube Mini 的立體知名商標（如圖 10 左側所示）。已確立的判例法規定，展示產品的已公佈商標是對在先設計的公開。無效部門同意申請人的意見，亦即系爭註冊設計與申請人商標公告中顯示的設計非常近似，因此，認為爭議註冊設計缺乏獨特性。

無效部門會考慮任何相關的判例法。因此，該決定是基於之前的上訴委員會聽證會，關於相同的兩方，但關於不同的註冊共同設計。無效部門表示，「儘管產品.....不同，但判例法是相關的」。同樣值得注意的是，在評估個人性格時，無效部門說明：玩具設計師擁有幾乎無限的自由度。根據歐洲設計法，設計師被認為擁有的自由越多，所比較的設計之間的微小差異足以給相當認知的使用者產生不同的整體印象的可能性就越小。

案例 8. 無效編號 110986 號：黃新艷（申請人）v.曹陽（註冊設計所有人）

該無效決定關於編號 005830155-0001 的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計）於 2018 年 11 月 20 日提交，屬於「書寫筆」類別。2020 年 9 月 29 日，EUIPO 的無效部門宣布有爭議的註冊共同體設計無效，因為有爭議的設計與在先設計沒有產生不同的整體印象。

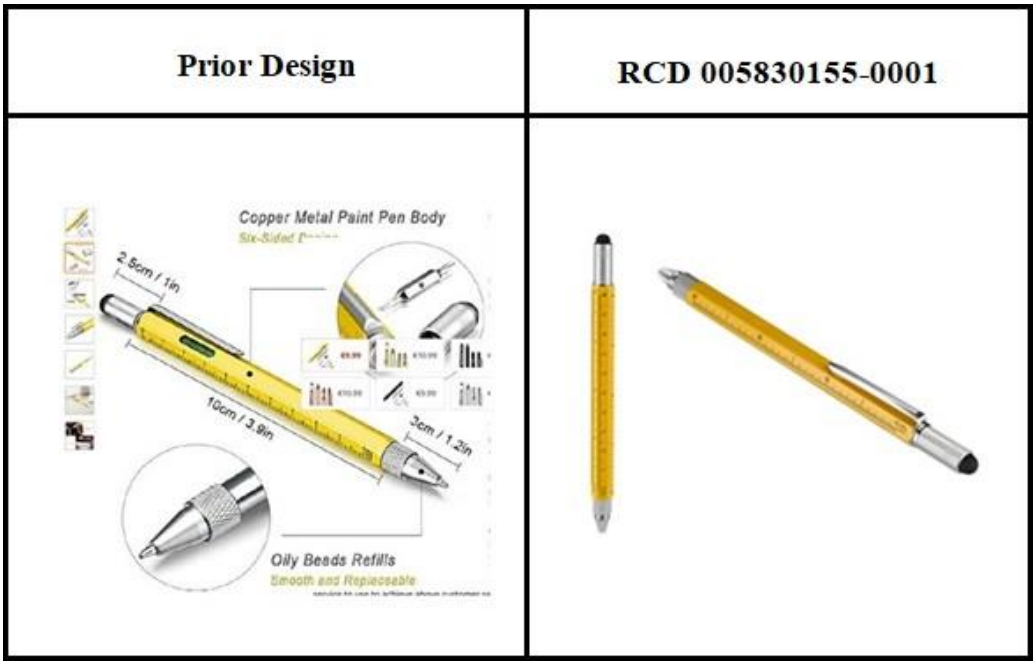


圖 11　RCD 005830155-0001 與在先設計之比對圖

無效申請人主張，在提交系爭註冊設計之前的一年多時間裡，顯示在 Amazon.de 上銷售的一支鋼筆設計與系爭註冊設計非常近似，因此系爭註冊設計缺乏新穎性和獨特性。註冊設計持有人未對無效訴訟作出答覆。

證明公開所謂的在先設計的責任在於無效申請人。在這種情況下，所謂的在先設計顯示在由其 Amazon.de 標準識別號 (ASIN) 支持的 Amazon.de 產品列表中。根據判例法，如果識別相關產品的唯一代

碼可以與特定設計相關聯，則源自 Amazon.de 等電子商務平台的揭露證據可能具有證據價值[1]。ASIN 是識別在 Amazon.de 上銷售的產品的唯一代碼。此外，還有評論客戶在系爭註冊設計申請的申請日之前發布的產品。鑑於此，無效部門表示「確信在先設計的公開事件已經發生」。無效部門首先考慮了系爭設計的新穎性。無效部門注意到，爭議設計與在先設計存在差異：金屬部件的設計和佈置不同；筆的顏色略有不同；頂部和底部細節略有不同；系爭註冊設計包括一個額外的尺子。因此，無效部門認定系爭註冊設計具有新穎性。

無效部門隨後審查了系爭註冊設計的獨特性。無效部門認為，設計者對鋼筆的整體設計有多種可能性，設計者的自由度不受限制。無效部門發現設計非常近似，鑑於設計者有廣泛的自由度，兩個設計之間的微小差異不足以賦予系爭的設計獨特性。因此，系爭註冊共同設計被宣告無效。

獨特性無效訴訟失敗案例

案例 9. 無效編號 103619：Nino Robotics（申請人）vs.Airwheel Europe SA（註冊設計 所有者）

Airwheel Europe SA 編號 004370914-0001 的註冊共同設計是屬於「輪椅」類別，於 2018 年 9 月 25 日提交，主張優先權來自於 2017 年 7 月 20 日提交的中國註冊設計申請。2019 年 9 月 17 日，EUIPO 的無效部門駁回無效宣告申請。無效部門認為，與無效申請人提交的在先設計相比，註冊設計並不缺乏新穎性或獨特性。

[1] 參見 27/02/2018，T 166/15，手機殼，EU:C:2018:100, § 59-63。

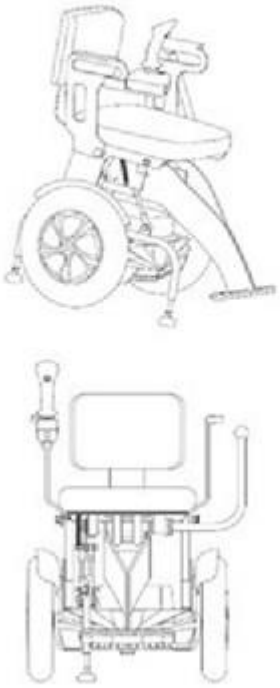
Prior design	RCD 004370914-0001
	

圖 12　RCD 004370914-0001 與在先設計之比對圖

無效申請者主張說，他們已與 Airwheel Europe SA 進行討論，以創建其在先輪椅的「全地形」版本。討論突然停止，不久之後，Airwheel Europe SA 提交了系爭註冊設計。無效申請人主張系爭註冊設計與在先設計相比缺乏新穎性或獨特性。然而，無效部門不同意申請人的意見，並指出腳踏板、支架和轉向機構的設計存在差異。因此，系爭的設計被認為是新穎的，並且相對於在先設計具有獨特性。

考慮到系爭的設計與在先設計之間存在許多差異，無效部門的這一決定並不令人意外。但是，這個案例是一個重要的提醒，在與合作者或競爭對手進行談判之前申請設計權保護。依賴第三方的善意，一旦出現誤會或談判破裂，總是存在日後出現問題的風險。

案例 10.無效編號 105820：ourceable Limited（申請人）v. Made.com Design Limited（註冊設計所有者）

該無效決定關於編號 004383495-0005 的註冊共同設計（簡稱系爭註冊設計）。於 2017 年 10 月 3 日提交，屬於「椅子」類別。2020 年 3 月 13 日，EUIPO 的無效部門駁回了無效宣告申請，因為系爭註冊設計與在先設計之間存在許多顯著差異。

圖 13　RCD 004383495-0005 與先在設計 D1 及 D2 的比對圖

系爭註冊設計的所有者是一家知名的英國公司，在線設計和銷售家居用品和家具。無效申請人主張說，系爭註冊設計與不同公司生產的許多以前的椅子相比缺乏獨特性。

像往常一樣，本案的第一個問題關於揭露所謂的在先設計。在 EUIPO 的無效程序中，無效申請人有責任證明所稱在先設計在系爭註冊設計的申請日之前已向公眾公開。如果無效申請人無法說服無效部門某項設計已充分公開，則該設計不能作為作在先設計。在這種情況下，支持在先設計的證據包括網站截圖和目錄中的單個頁面，附件 A：來自 howtospendit.ft.com 網站的第一頁文章的屏幕截圖，日期為 29/12/2016。這篇文章包括一張「瘋狂皇后」椅子的圖片（在先設計 D1）。附件 B 是「2016 斯堪地納維亞設計秋冬系列」目錄的兩頁，特別是其封面和第 49 頁中公開的「Modtro」椅子（在先設計 D2）。無效部門得出結論認為，三項在先設計中的 D1 及 D2 這兩項已經充分公開，但由於第三項在先設計相關截圖未註明日期，無效申請人提交的證據不足以證明第三項在先設計的公開日期。

在處理完公開日期後，無效部門接著考慮與兩個在先技術設計相比，系爭的註冊共同設計是否具有不同的整體印象。Invalidity Division 指出有幾個不同之處在系爭的註冊設計和兩個在先技術設計之間。例如，第一個在先技術設計（圖 13 左側上方所示之頂部設計）包括覆蓋枕頭、靠背和扶手的裝飾圖案，而在系爭的 註冊設計 中，裝飾圖案僅覆蓋枕頭。與系爭的註冊設計的靠背相比，第一個在先技術設計的靠背明顯更高並且具有不同的形狀。第二種在先技術設計（圖 13 左側下方所示之椅子底部設計）缺少系爭的註冊設計枕頭的裝飾圖案。與系爭的註冊設計相比，第二種在先技術設計的靠背更高，靠背的頂線具有不同的形狀。

系爭的註冊共同設計與兩個在先技術設計之間的差異被認為是如此之多且如此重要，以至於它們導致系爭的註冊設計與在先設計相比產生了不同的整體印象。據此，無效庭認為，系爭註冊共同設計具有獨特性，駁回無效訴訟。

案例 11. 無效編號 109941：Sorin Sirbu（申請人） vs. Wang Yunwei（註冊設計所有人）

該無效決定關於編號 006649075-0001 共同設計（以下稱系爭註冊設計），於 2019 年 7 月 26 日提交，屬於「滑板車（腳踏式）」類別。2020 年 9 月 28 日，EUIPO 的無效部門駁回了無效宣告申請，因為系爭註冊設計與在先設計之間存在許多「非細微（not minor）」的差異。

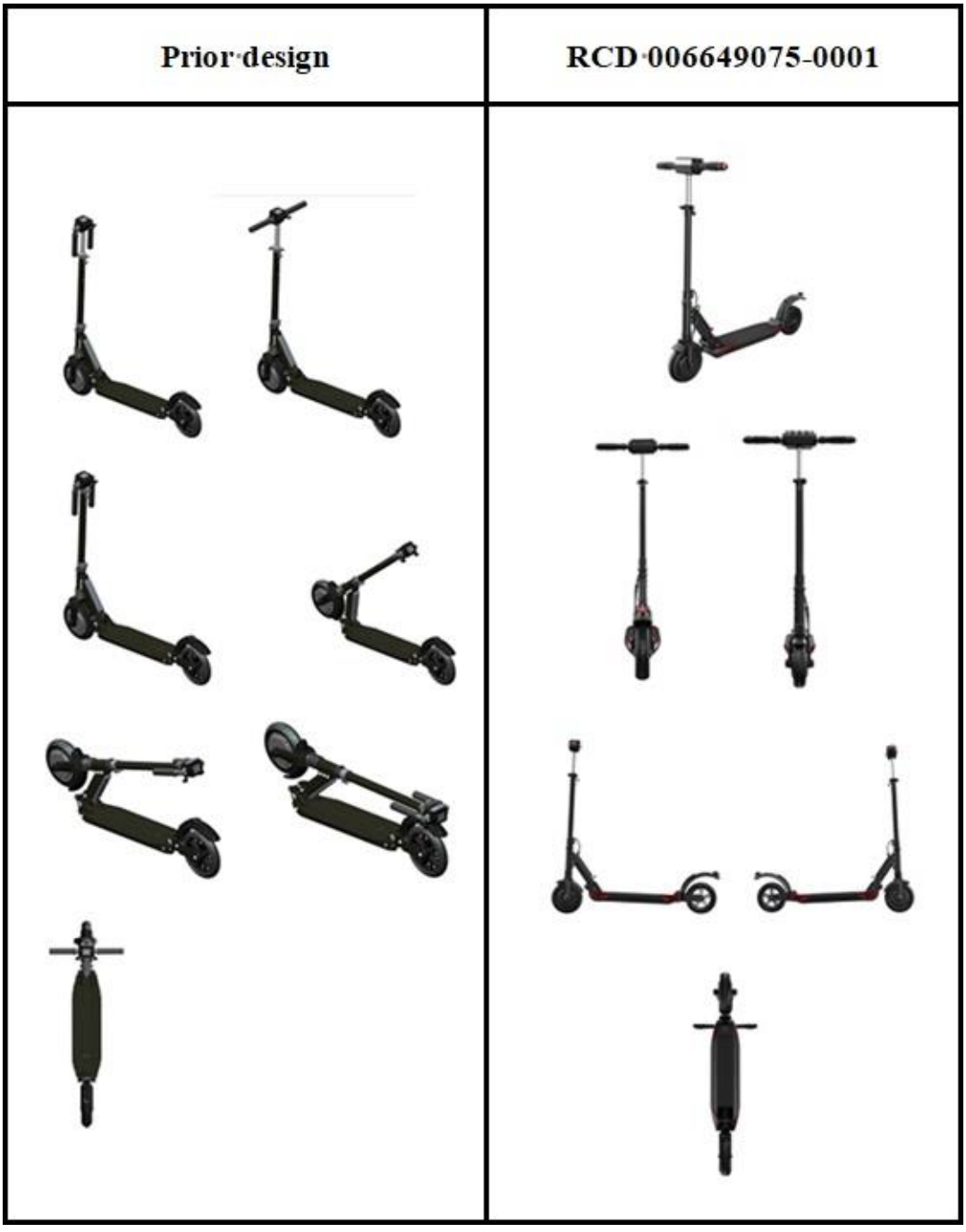


圖 14　RCD 006649075-0001 與在先設計的比對圖

無效申請人是一家名為 E-TWOW 的電動滑板車公司的所有者。無效申請人主張，系爭註冊設計與他們自己的註冊的編號：002687988-0001 的共同設計（簡稱在先設計）之一相同且缺乏獨特性。鑑於在先設計是已註冊的共同設計，EUIPO 公佈在先設計足以

構成共同設計條例下的公開。與上述情況一樣，對在先技術使用較早公佈的註冊共同設計申請始終是一個好主意。

無效申請人主張，爭設計相對於在先設計不具有新穎性。然而，無效部門並沒有被這些論點說服。而認為這兩種設計雖具有一些共同特徵，例如：具有踏板車的整體形狀，就是「其中垂直轉向桿連接到水平放置的車把和腳踏板」。但是，無效部門注意到這兩種設計之間存在大量差異。例如：「胎紋、輪盤紋飾、大小、顏色不同」、「後擋泥板的形狀略有不同」以及「兩種設計中把手的形狀、握把圖案和裝飾元素都不同」；還有「兩種設計的控制機構和放置在車把上的燈在形狀和組成上都不同」。鑑於這些差異，無效部門判定系註冊設計相對於在先設計是具有新穎性。

無效部門接著進行了獨特性審查。與在先設計相比，系爭註冊設計是否會給相當認知的使用者帶來不同的整體印象？在考慮設計者的自由度時，無效部門指出，「設計者的自由度僅在滑板車必須有輪子、車把和踏板連接到轉向桿的範圍內受到限制。它還應該有一個制動系統」。因此，如果先前的設計和系爭註冊設計之間只有微小的差異，不足以對相當認知的使用者產生不同的整體印象。

無效部門發現，儘管這兩種設計具有踏板車的共同特徵，但在這些共同特徵的設計上存在許多差異。無效部門特別指出「手柄的形狀、握把和裝飾元素、控制機構、踏板和轉向桿之間的連接元素以及踏板上的形狀和附加紅色裝飾元素的差異」。這些差異不被認為是次要的。結果，無效部門認為，與在先設計相比，系爭註冊設計給人的整體印象不同，因此，系爭註冊設計具有獨特性。因此，無效宣告申請被拒絕了。

案例 12.無效編號 R2283/2019-3：TBL Licensing LLC（申請人）與 Vapesol（註冊設計所有者）

該無效決定關於編號 003419407-0001 的註冊共同設計，於 2016 年 10 月 14 日提交，屬於「鞋底」類。2019 年 8 月 14 日，EUIPO 的無效部門駁回無效宣告申請。申請人不服，向上訴委員會提起上訴，2021 年 2 月 12 日，上訴委員會**駁回了無效宣告申請**。

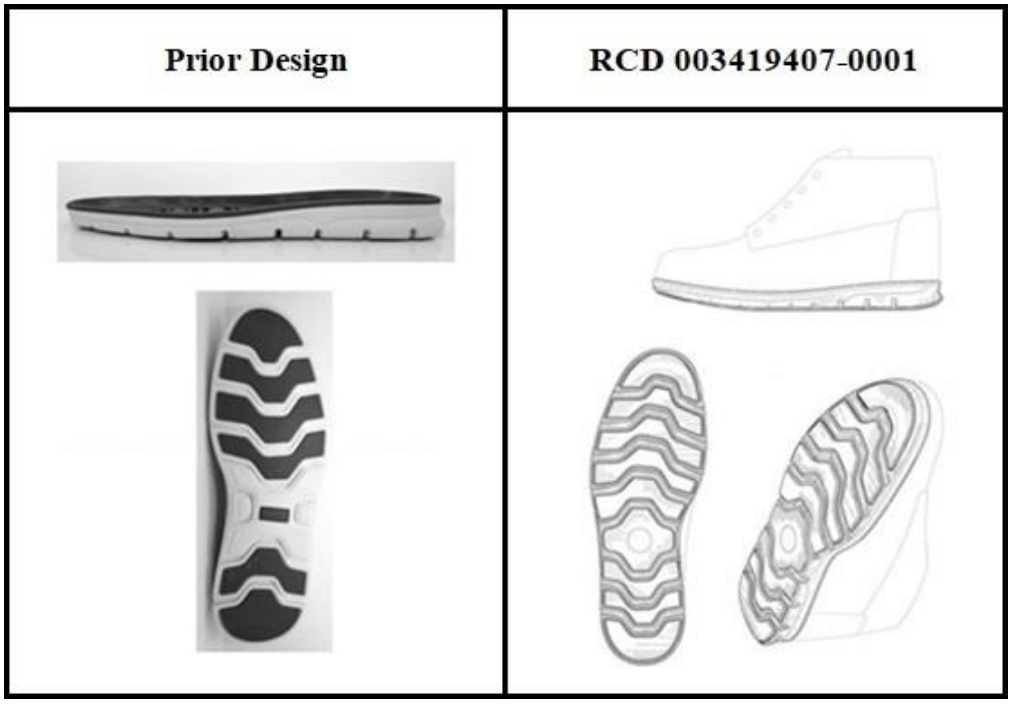


圖 15　RCD 003419407-0001 與在先設計之比對圖

無效部門裁定，註冊的共同設計「明顯偏離了無效申請人提交的在先設計」，並且產生了不同的整體印象。結果，發現註冊設計具有**獨特性**。無效部門評論說：「先前設計的底部給人的印象是鞋底中央有一塊石頭，前後產生波紋。波紋均勻分佈在鞋底。**相反**，在系爭註冊設計中，給人的印象是向鞋底中心移動」。無效部門認定系爭註冊設計明顯偏離在先設計。 它顯示了與在先設計的特徵差異，這些差

異是任意的，且不受任何技術必要性的約束也無須迫使設計者採用特定的形狀和尺寸。因此，系爭註冊設計具有獨特性。

上訴委員會認為：無效部門的決定駁回無效宣告申請並沒有錯誤，因為系爭註冊設計並未給相當認知的使用者帶來與無效申請人所主張的現有設計相同的整體印象。因此，申請人根據歐盟設計規則第 25(1)(b) 條連同第 6 條規定，申請無效的理由不充分。

歐盟設計規則第 8(3)款關於模組系統的例外條款

歐盟普通法院支持 Lego 積木獲得註冊設計保護

案例 13. Case T 515/19 Lego A/S v. EUIPO

2010 年 2 月 2 日，Lego 向 EUIPO 提交編號 001664368-0006 的註冊共同設計，是屬於「建築組件」類。然而，在 2016 年，一家從事體育用品和紡織品製造和分銷公司（Delta-Sport Handelskontor GmbH）提交了一份聲明 Lego 積木設計無效的申請，以產品外觀的所有特徵完全由其技術功能決定為由，對系爭註冊設計提出無效申請。2015 年 12 月 15 日，EUIPO 的無效部門駁回了無效宣告申請，申請人不服提起上訴，2019 年 4 月 10 日，上訴委員會撤銷無效部門的決定，認為系爭註冊設計的產品外觀的所有特徵完全由其技術功能決定而無效，Lego 不服上訴到歐盟普通法院，2021 年 3 月 24 日，歐盟法院普通法院支持了 Lego 的註冊共同設計申請，推翻了此前 EUIPO 上訴委員會以無效為由駁回的申請。這件案子是丹麥玩具公司 Lego 在最近的司法訴訟中取得了相當大的勝利。

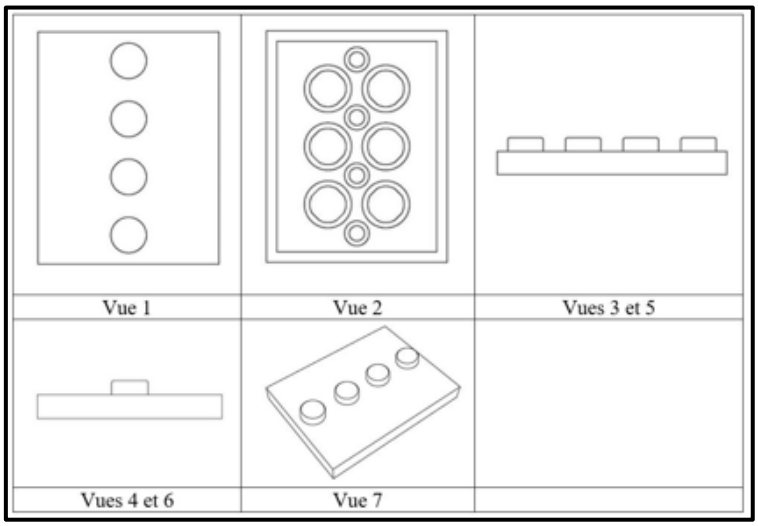


圖 16　RCD 001664368-0006 所附之圖式

圖 17　Lego 各種大小不同尺寸的建築組件[2]

共同設計已在歐盟使用了將近二十年。引入理事會第 6/2002 號條例（CDR，歐盟設計規則），統一整個聯盟的專利設計的目的是限制專利對競爭的影響，因為貿易和競爭因公司不得不在成員國單獨申請專利權而受到嚴重扭曲，在除了不同的立法和其他事項，例如專有權。公司不僅因必須遵循這些程序而增加成本，而且還給成員國的行政部門帶來壓力，他們必須處理所有提交的申請。提議的解決方案是建立一個統一的程序，直接適用於所有成員國。

普通法院判決理由

他們的論點基於歐盟設計規則[3]CDR 第 25(1)(b) 條，特別是第 8(1)條，據此，「共同設計不應存在於僅由其技術功能決定的產品外觀特徵中」。因此，提出的論點是 lego 積木的設計元素只是為了實

[2] 照片來源：Xavi Cabrera，unsplash.com。

[3] 參見 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs。It was amended by Council Regulation No1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs.。

現功能目的所必需的，特別是將積木相互連接起來。儘管無效宣告申請最初被 EUIPO 的撤銷部門駁回，但 EUIPO 第三上訴委員會維持上訴並宣布該外觀設計對於系爭註冊設計無效。

上訴委員會同意原告的觀點，即 Lego 積木的特徵完全由積木的技術功能決定。他們認為，由於積木的目的是將它們與其他積木連接起來以建造更大的物體，因此積木的技術要求必須滿足組裝的能力，同時提供足夠的穩定性，這反過來又決定了積木的外觀。他們確定了這些方塊的六個具體特徵，例如：(1)磚上面的一排螺柱、(2)磚下面表面上的一排圓圈、(3) 磚下表面上兩排較大的圓圈、(4)矩形的外觀形狀、(5)磚壁的厚度、(6)圓柱狀的螺柱，這些特徵完全由建築組件的技術功能決定，是為了達到與其他積木磚穩固的互相組裝或者拆卸的技術功能而有其特徵，其註冊無效。

然而，普通法院指出，歐盟設計規則序言第 11 點明確指出，「模組化產品的機械配件可能仍然構成模組化產品創新特徵的重要元素，並呈現出主要的營銷資產，並且因此應該有資格獲得保護」。此外，法院指出，上訴委員會應評估 Lego 積木設計是否滿足第 8 條第 3 款規定的例外情況的要件，該條是關於允許在模塊化系統中相互互換產品的設計。普通法院還指出，上訴委員會雖然得出結論認為積木中存在的所有設計元素純粹用於技術目的，但忽視了其他可被視為純粹創意的設計元素。法院強調積木上表面的光滑表面是一種創造性的選擇，而不是遵循技術需要。

最後，法院強調，舉證責任在於無效宣告的申請人實際提供證據證明系爭註冊設計不滿足歐盟設計規則規定的要件。在這種情況下，這意味著申請人 Delta-Sport Handelskontor GmbH 必須證明 Lego 系

爭註冊設計積木的設計元素僅用於技術目的，因此不滿足要件。由於他們沒有這樣做，並且由於上訴委員會在進行評估時未能考慮到設計的所有要素，普通法院撤銷了先前的決定，上訴委員會逕行認定本件註冊設計無效即有錯誤適用法律之情形，有重行審查之必要。

2022 年 5 月 30 日，EUIPO 上訴委員會再次做出決定，上訴委員會說明：無效申請人在其提交的關於 CDR 第 8(3)的第 25-30 頁的評論相當於試圖「撤銷」普通法院的決定並忽視報告員對該決定的正確理解。無效申請人的解釋實際上會使 CDR 第 8(3)條無效，普通法院表示必須避免這種情況。此外，所提及的判例法與手頭的案件無關，關於缺乏新穎性或獨特性的指控仍然完全沒有根據，除了基於對 CDR 第 8 條第 3 款中參考文獻的誤解 CDR 第 5 條和第 6 條。這確實是指設計作為一個整體，而不僅僅是其必須適合的功能。

特別是，無效申請人似乎認為 CDR 第 8 條第 3 款中對 CDR 第 5 條和第 6 條的引用意味著獨立的互連元素的新穎性和獨特性。然而，這種對參考文獻的解讀是不正確的。如果 CDR 第 8 條第 3 款確實被解讀為導致首先適用第 8 條第 2 款 CDR 的相互聯繫的要素必須單獨考慮，CDR 第 8 條第 3 款除外會變得無效。這是因為，在模塊化系統中，這就是 CDR 第 8(3)條的全部內容，整個想法是即使對於適合模塊化系統的元素的後續設計，互連元素也保持不變。CDR 第 8(3) 條永遠不會適用，因為任何並且模塊化系統中的所有互連元素將複製來自同一系統的早期元素的互連元素，它必須與之匹配。對 CDR 第 8 條第 3 款的這種解讀是違反直覺的，而且，再次的違背本案在普通法院的判決。設計持有人設法說服本委員會，系爭註冊設計存在於旨在允許在模塊化系統中多次組裝或連接相互可互換產品的設計中，符合 CDR 第 8 條第 3 款的含義。無效申請人提交的事實和證據都不支持

系爭註冊設計的無效，系爭註冊設計受益於第 8 條第 3 款中提到的保護模塊化系統的例外。故駁回上訴，駁回系爭註冊設計無效宣告申請。

結語

在歐盟已註冊共同設計的侵權訴訟中，被告可以提出反訴，向 EUIPO 或共同設計法院提出申請而被宣布無效。即使共同設計已經失效或已被放棄，共同設計也可能被宣布無效。有效的註冊共同設計必須具有新穎性和獨特性。通常，EUIPO 並不會主動審查設計是否是新穎性或具有獨特性。第三方可向 EUIPO 的無效部門對已註冊的設計提出無效宣告申請。對於 EUIPO 的決定不服者可以向上訴委員會（Boards of Appeal）提出上訴，對上訴委員會的決定不服者可向普通法院上訴，對普通法院的判決不服者可向歐洲法院（Court of Justice of the European Union）上訴，其中 EUIPO 的決定包含了設計部門、法律部門和無效部門的決定。

如果註冊共同設計的外觀特徵僅在非物質細節上有所不同，則註冊共同設計會被認為與在先設計相比缺乏新穎性。如果兩個設計形狀相同只有色彩計畫不同，而其色彩不同不是簡單的相同顏色的深淺變化（參考案例 6），則在先設計不會成為註冊共同設計具新穎性的障礙。的如果兩種設計對相當認知的使用者產生相同的整體印象，則註冊共同設計被認為缺乏與在先設計相比的獨特性。

值得注意的是，在針對已註冊的共同設計提起無效訴訟時，重要的是要考慮所有可能適用的無效理由。例如在案例 3 的情況下，如果申請人應將缺乏獨特性作為無效理由之一，那麼無效申請人可能已經成功地使系爭設計無效。