

歐盟未註冊設計保護和首次揭露之相關問題

2023/08/15 葉雪美

前言

歐盟共同設計體系（Community Design，簡稱歐盟設計）採用兩種不同的設計保護制度，一種是「註冊」設計（Registered Community Design）保護；另一種是「未註冊」（Unregistered Community Design）的設計保護，一般簡稱為「UCD」，自 2002 年 3 月 6 日開始實施，UCD 制度就是一項設計於歐盟境內公開後，無須提交任何申請文件或費用，即自動擁有自公開日起算 3 年之設計保護期間。這種非正式權利的創建是為了滿足行業和創意人員對外觀設計保護權的需求，為短期產品提供廣泛的領土保護和安全，而無需複雜且昂貴的註冊程序，因此，UCD 看起來是保護你的產品設計的好工具。不過，關於 UCD 首次揭露的一些問題一直存在疑問，其中較具爭議性的有兩個議題，其一是，設計師是否必需單獨公佈尋求未註冊共同設計保護的產品的每一部分或特徵。其二是，外觀設計是否必須在歐盟地理領土上首先發布，才能使其作為未註冊共同設計獲得保護。2021 年 10 月 28 日，歐盟法院（CJEU）的裁定確定了「整個產品的揭露足以對該產品的部件或特徵提供未註冊設計保護」的原則，另一問題由英國智慧財產權與企業法院（IPEC）提起的案件促使歐盟法院就這一問題尋求澄清，以期獲得指導。本文將介紹這兩件訴訟案件，提供給國內設計師及產業界做為參考。

未註冊設計保護的相關法律規定

設計在歐盟範圍內作為註冊或未註冊的共同設計受到保護。

「歐盟共同設計規則」（簡稱 CDR）第 7 條(1)項是有關設計公開揭露的規定，其內容為：「如果一個設計在第 5(1)(a)與第 6(1)(a)或是在第 5(1)(b)與第 6(1)(b)所規定的日期之前，以下列的形式公開，例如：出版、展示、商業上使用或以一般正常的商業程序、或以其他的方式在特定相關的商業領域執行，只要是在歐盟領土內有前述的行徑，即被視為已為公眾可得知的（made available to the public）。如果該設計在特定相關的商業領域中不是經由一般正常的商業程序合理地被公開，則該設計不應被視為公眾可得知。除此之外，如果設計是被明示或暗示應該保守機密的第三人所公開時，該設計則視為未曾公開」。

第 11 條規定是關於 UCD 的開始和保護期限。（1）符合第 1 條要件的設計應受到未註冊共同設計的保護，保護期為自外觀設計首次在歐盟體內向公眾提供之日起三年；

（2）就第 1 款而言，如果一項外觀設計已經出版、展示、在貿易中使用或以其他方式揭露，且在正常過程中，該外觀設計應被視為已向歐盟內的公眾公開。

商業上，這些事件理應被歐盟內運作的相關部門的專業人士所知曉。易言之，UCD 僅通過公開外觀設計即可成立，並自公開之日起三年內受到保護。這項非正式權利的創建是為了滿足行業和創意人員對外觀設計保護權的需求，為短期產品提供廣泛的領土保護和安全，而無需複雜且昂貴的註冊程序。

CDR 第 5 條第 1 項規定：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（Novelty）；第 2 項規定：如果兩個設計只有在不重要的細部（in immaterial details）上略有差異時，則兩個設計被視為「同一設計」（deemed to be identical）。第 6 條第 1 項規定：如果一個設計能讓具有相當瞭解的使用者（the informed user）產生一種整體印象（the overall impression），且不同於其他已公開在先的設計的整體印象，則該註冊設計被認為具有特異性（Individual Character）；第 6 條第 2 項規定：在評估該設計是否具有特異性，應將設計師在設計時可發展的自由程度（空間）納入考量。這兩項保護要件的評估是以設計註冊的申請日（或是優先權日）為判斷基準日，其中以為判斷依據的先前技藝，就是在申請日之前已經公開揭露（disclose）或可為公眾可得知的設計。

然而，根據 CDR 第 5 條和第 6 條，為了享受未註冊的共同設計保護，該外觀設計在要求保護之日必須具有新穎性並具有獨特性，即該外觀設計不得與任何其他外觀設計相同（該其他設計必須在相關日期之前已向公眾提供），並且該設計還必須給相當認知的使用者帶來與在相關日期之前向公眾提供的其他設計不同的整體印象。CDR 第 5 條至第 7 條規定，判定註冊設計的有效性的相關日期為設計註冊的申請日（或是優先權日），而未註冊設計有效性的相關日期則為第 11 條相應條件下該外觀設計首次公開的日期。此外，CDR 第 11（2）條規向公眾提供整個產品的影像是否也適用於公開整個產品的部件的設計，這樣部件就成為可用的，可單獨受未註冊設計保護，還有，根據 CDR 第 4（2）（b）條和第 6（1）條評估獨特性並確定複合式產品中組成部分的整體印象時，應適用哪個法律標準。

首次揭露的內容與保護範圍

UCD 設計制度是保護歐盟（EU）產品的一種有用形式。當產品首次在歐盟公開時，它們就會自動存在，並保護產品的外觀免遭複製，自首次揭露起，它們的有效期為三年。在侵權訴訟中，CDR 規定了未註冊設計的有效性推定（CDR 第 85（2）條），首先是權利人提供證據證明第 11 條規定的條件已得到滿足。其次，未註冊共同設計所有人是否不必完全提供相關未註冊設計獨特性特徵存在的證據，UCD 保護就可及於該設計中一個或多個產生獨特性特徵的元素。

Ferrari SpA v Mansory Design & Holding GmbH, WH, 案件¹

2014 年 12 月 2 日，義大利跑車製造商法拉利（Ferrari）發布新聞稿，首次向公眾推出其頂級車型 Ferrari FXX K，該車型的生產數量非常有限，並且僅在賽道上使用。該新聞稿包含以下 FXX K 整體外觀圖片（如圖 1 所示）。Mansory Design 是一家專門從事高端汽車個性化（通稱為「改裝」）的公司，隨後生產了「改裝套件」，其中包含可用於改變 Ferrari 488 GTB 外觀的組件，使其看起來像 Ferrari FXX K（如圖 2 所示）。Ferrari 試圖在德國法院主張 FXX K 部分未註冊的權利，尋求禁制令，阻止 Mansory 在整個歐盟銷售這些套件。據稱 Ferrari 對相關零部件的未註冊權利，源於整車照片的公佈。

¹ 參見 Ferrari SpA v Mansory Design & Holding GmbH 和 WH, C-123/20, EU:C:2021:889。

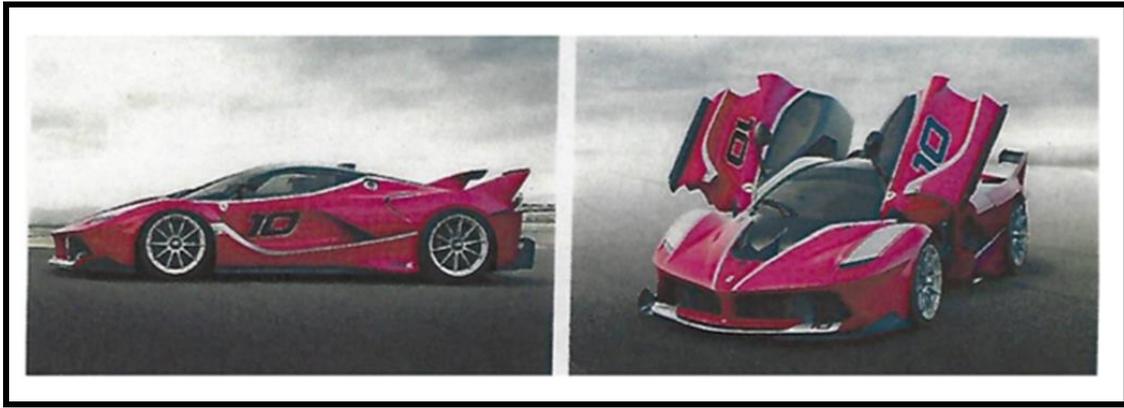


圖 1 判決書中轉載的 Ferrari 公開汽之車照片

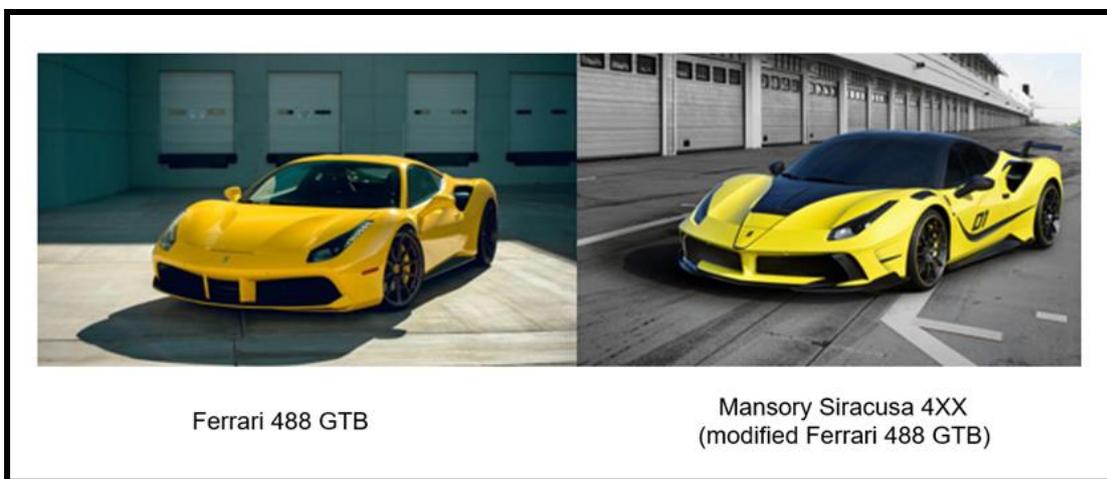


圖 2 被告販售的改裝引擎蓋板與 Ferrari 488 GTB 原引擎蓋板之比對

法拉利在德國一審和上訴中均敗訴，兩次法院均裁定未註冊的共同設計權不存在。就法拉利 FXX K 的截面而言，這是因為所主張的設計缺乏一定的自主性和形式一致性的最低要求，並且涉及任意定義的截面。就法拉利 FXX K 的整體外觀而言，由於可以假定所主張的設計存在，因此不會受到 Mansory 設計的侵權，這給相當認知的使用者帶來了不同的整體印象。

法拉利通過就法律問題向德國聯邦法院提起上訴的方式提出了自己的主張。德國聯邦法院認為，上訴的結果取決於對 CDR 第 1 號條例的解釋。從初步裁決請求的解讀來看，德國聯邦法院似乎傾向

於同意下級法院的意見，因此中止了訴訟程序，並向歐洲法院提出了以下兩個問題：

(1) 產品各個部分的未註冊共同體外觀設計是否因產品整體形象的公開而產生；如果答案是肯定的；(2) 是否應採用附加標準，例如一定的自主性和形式的一致性，以評估零部件的個性化特徵，例如，對於車輛車身的一部分，應採用整合到一個複合式的產品中。

歐洲法院的決定

歐盟法院認為，向公眾提供產品的整體設計也可能意味著提供該產品的一部分設計。當然，重要的是該部分的外觀可以從向公眾揭露的內容中清楚地識別出來。因此，當出現設計可供使用且包括發布產品照片的事件時，如在本例中，所依賴的部件的設計特徵必須在該照片上清晰可見。為了確定產品的該部分本身是否可以接受作為未註冊共同設計獲得保護的條件的評估，其外觀必須能夠本身產生「整體印象」，並且不能迷失在由產品產生的整體印象中。

在這方面，歐洲法院回顧了CDR第3(a)條規定的外觀設計概念的定義，指出要作為外觀設計受到保護的產品的一部分必須是由特定線條、輪廓、顏色、形狀或紋理定義的可見部分。歐洲法院指出，未註冊設計系統的目的是為設計者提供一種簡單而快速的方法來保護其作品。獲得權利的容易性與相對於註冊外觀設計而言，明顯較短的保護期限以及僅提供針對複製的保護相平衡。如果引入一項要件，要求設計者必須單獨揭露他們想要保護的產品的每一個部分，這會破壞這種平衡，並且考慮到未註冊系統的目標，這程序會過於繁重。

Ferrari 依賴汽車的部分，包括汽車引擎蓋的 V 形元件、突出的鰭狀元件（條板）和集成到保險桿中的前擾流板以及連接前擾流板的中心垂直橋，引擎蓋（如圖 3 所示）。該部分被視為塑造 Ferrari FXX K 獨特性特徵的一個單元，同時與飛機或一級方程式賽車建立了聯繫。歐洲法院的判決強化了未註冊設計的有用性，並有助於說明設計者可以獲得其設計中已在完整產品中公開部分的 UCD 保護。

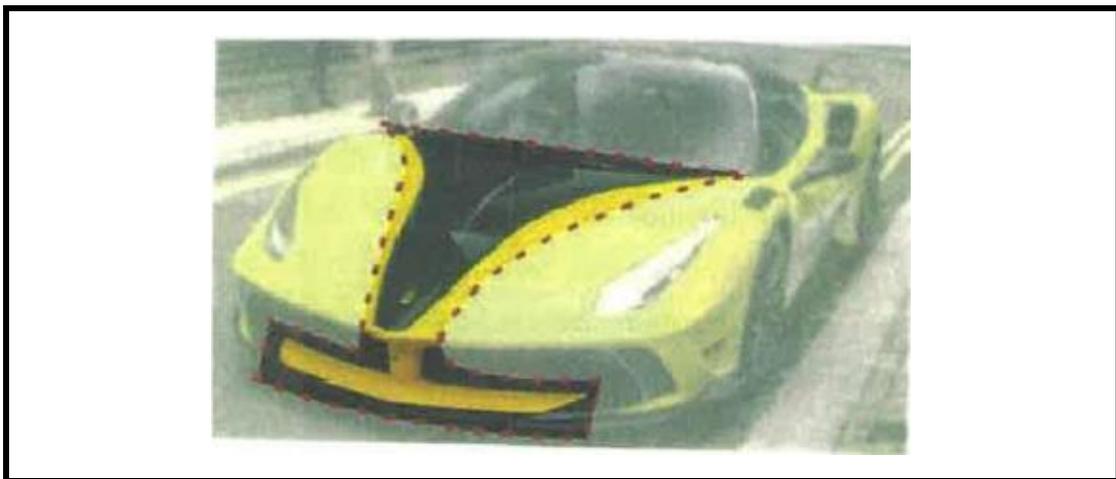


圖 3 塑造法拉利 FXX K 獨特性特徵的引擎蓋單元

因此，歐洲法院的結論是，公開整個產品的影像（image）也會導致產品部分的未註冊設計權利，只要這些部分的外觀在影像中清晰可辨（如圖 3 所示）。這些部分必須能夠給人留下整體印象，並且不能完全消失在整個產品中。該案現在將發回德國國家法院管轄，德國法院將根據歐洲法院的指導審理此案，以確定法拉利所依賴的設計是否符合作為 UCD 獲得保護的要件。

首次揭露之地域性問題

CDR 第 11 條規定中的用詞沒有提及揭露的地理位置，似乎留下了如果揭露源自歐盟以外的情況下，外觀設計亦可以受到保護的

可能性。在第 5 條至第 7 條規定的背景下，這似乎是公平的，這些條款允許非歐盟先前技藝的揭露使共同設計無效，前提是它們已在歐盟為人所知。

歐盟對未註冊共同設計（UCD）的保護是一項非常有用的工業產權，但往往被所有者或設計者本身所忽視。UCD 必須滿足與註冊共同設計相同的要求，即新穎性和獨特性，才能獲得保護。但是，正如其實際名稱所示，UCD 的保護不是通過註冊實現的，而是通過向公眾提供設計來自動（且免費）實現的，從而為相關領域的專業人士所熟知。因此，設計何時被視為「可供公眾使用」至關重要。由於 CDR 中的明顯矛盾而引起了質疑。一方面，CDR 第 11（1）條規定，對 UCD 的保護「自外觀設計首次在歐盟內（即歐盟領土內部）向公眾提供之日起」開始。另一方面，UCD 的保護需要全球範圍內的新穎性，因為任何國家的任何揭露都會破壞設計的新穎性並妨礙其保護，除非該設計在正常業務過程中不可能合理地為該設計者所知，專門從事「歐盟內運作」。

然而，該條例第 110a 條規定，（1）自保加利亞、捷克共和國、愛沙尼亞、塞浦路斯、拉脫維亞、立陶宛、匈牙利、馬耳他、波蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞和斯洛伐克（以下簡稱「新成員國」）加入之日起，在加入之日之前根據本條例保護或申請的共同設計應擴展到這些成員國的領土，以便在整個歐盟內具有同等效力。任何尚未在歐盟境內向公眾提供的外觀設計不得享有未註冊共同設計的保護。對於該條款的確切含義，意見不一。一方面，第 110a 條可以被解釋為消除第 11 條的「小瑕疵」（wooly edges），從而防止對非歐盟揭露的未註冊保護。另一方面，第 110a 條可以被解讀為僅僅推遲未註冊的保護，直到外觀設計在歐盟境內公開為止。如果在設計在歐盟境

內公開之前，未註冊的設計保護不存在，那麼該設計可能永遠不會存在未註冊的共同設計保護——當未註冊的共同設計保護生效時，該設計可能不再是新穎的（因此可以受到保護），因為該設計已在其他地方公開世界。之所以出現歧義，是因為第 110a 條沒有明確提及必須在全球範圍內首次公開外觀設計。

Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group 案件²

在 Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group 案件中，德國聯邦最高法院此前曾考慮過第 110a 條的效力，並決定，外觀設計的首次全球公開必須在歐盟境內進行，未註冊的共同設計保護才能存在。然而，德國的決定並不在歐盟範圍內產生影響，因此在首次揭露問題上歐盟仍然沒有明確的權威。

IPEC 的轉介是關於 Beverly Hills Teddy Bear 公司（簡稱 BHTB，原告）與 PMS 國際集團之間的訴訟（後者已經對共同設計判例法做出了一些顯著貢獻³）。BHTB 是一家加州公司，以「Squeezamals」為名稱銷售類似動物的毛絨玩具（如圖 4 所示）。原告主張 PMS 國際集團（被告）有一系列名為「Squeezamals」的毛絨玩具（如圖 5 所示）侵害了未註冊的歐盟設計權，這些玩具首次在香港的一次貿易展覽會上公開，幾個月後甚至在紐倫堡舉行的類似展覽會上公開。

² 參見 Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group Plc [2019] EWHC 2419 (IPEC), High Court of England and Wales, 17 September 2019。

³ 參見 Green Lane Products Ltd v PMS International Group Ltd & Ors [2007] EWHC 1712 (Pat) (19 July 2007)。



圖 4 Beverly Hills Teddy Bear 公司的 Squeezamals 毛絨玩具



圖 5 PMS 國際集團有限公司司的絨毛玩具

雙方均同意，香港揭露的訊息將在歐盟內廣為人知。BHTB 辯稱，自香港揭露之日起，他們的玩具就受到 CDR 第 11 條的未註冊設計權的保護。PMS 則主張，這些玩具僅從紐倫堡揭露之日起才受到保護，因此，香港揭露是破壞新穎性的先前技藝。對此，BHTB 認為，一項揭露可以在歐盟為人所知，以形成先前技藝的一部分，但不會產生未註冊的保護，這是不公平的，並進一步提出了一個「分割日期」(split date)，其中考慮的不是一個日期，而是兩個日期。

首先，自歐盟內發生首次揭露事件之日起，UCD 將受到保護。其次，在評估受保護的外觀設計之新穎性，將參考該外觀設計在世界任何地方首次公開的日期來完成。對新穎性要件的這種解釋的結果將是擴大權利人的保護範圍。亦即，在本案中的保護從紐倫堡揭露的日期，但先前技藝是根據香港揭露評估的，這是不公平的。因此，要求歐盟法院就未註冊設計作出澄清。

德國法院的審理及判決

Thane 案件

2004 年 3 月 17 日，法蘭克福地方法院對 Thane International Group 的申請案件 3/12，O5/04 作出判決；顯然，RCD 第 110 (a) (5) 條來得太晚，無法對法院的判決產生任何影響，判決中未提及。原告是在一家美國製造商的許可下生產腹部肌肉訓練器。美國製造商自 2002 年 5 月起就在美國做廣告並銷售這些訓練鞋，原告則於 2002 年 10 月才在德國銷售類似的競爭產品。原告試圖依靠 UCD 限制被告產品的營銷。被告辯稱，由於該設計先前已在美國發布，因此，不存在有效的 UCD。

法院考慮了在相關日期要求保護的外觀設計是否已向公眾公開。裁定第七條第一款的主要部分，即推定沒有地域限制；外觀設計在貿易中的使用是發生在歐盟領土內部還是外部並不重要。法院還認定，實施該設計的運動鞋在美國進行廣告和銷售的事件已為歐盟相關圈子所知。重要的是，根據第 11 條之規定，法院決定該設計首先在歐盟內向公眾公開，因為 2002 年 10 月該設計在歐盟內向公眾公開時，之前已在美國的揭露已為歐盟相關界人士所充分了解，因此

並不新穎性，不得作為 UCD 受到保護，

由此推斷，地方法院的觀點是：(1) 對於第 11 條含義的歐盟內向公眾提供的外觀設計，相關揭露事件必須發生在歐盟領土內；(2) 由於在滿足第 11 條之前不存在 UCD 保護，因此新穎性應從 UCD 保護生效之日起進行評估；(3) 如果第 7 (1) 條含義內的事件發生在世界任何地方，且該事件可以合理地成為為歐盟相關圈子所熟知。

Gebäckpresse II 案件

Thane 之後是案件 I ZR 126/06 Gebäckpresse II，這是德國聯邦最高法院 2008 年 10 月 9 日的判決。該案的原告是一家香港公司，該公司開發了電動糕點機，這是一種壓製形狀以製作烘焙產品的設備。申請人在中國申請了外觀設計註冊，並於 2002 年 5 月獲得授權並公佈。下級法院同意或認定該外觀設計在中國的公佈理應為相關界人士所知。2002 年 6 月至 10 月期間，原告的糕點機在英國出售。2003 年 11 月，被告在德國銷售類似的糕點機，引發了侵權訴訟。

聯邦最高法院認為，已註冊外觀設計在中國的公佈並未引起 UCD 保護，因為該公佈並未根據 CDR 第 11 條規定在歐盟內向公眾提供該外觀設計。這需要歐盟境內進行揭露行為，因此，歐盟相關圈子對中國的揭露了解程度並不重要。如果第 11 條在這方面的含義存在任何歧義，則通過頒布第 101 (a) (5) 條第二句消除了歧義。法院認為，雖然該判決包含在新成員國加入法案中，但它適用於所有成員國，其目的是澄清法條。

儘管沒有明確說明，但法院似乎認為，除非且直到 UCD 存在，

否則無法評估 UCD 的新穎性。關於法院對第 11 條的解釋，那是在 2002 年 6 月，當時原告的印刷機首次在英國出售。法院區分了第 11 條下的「向公眾提供」和第 7 條下的「向公眾提供」。後一項條款沒有具體規定在歐盟境內進行揭露。2002 年 6 月，該外觀設計缺乏新穎性，因為申請人的外觀設計權在中國的公佈此時已經為歐盟相關界人士所知。

德國法院的決定

因此，從 Thane 案的判決中推斷出的三項法律原則在 Gebäckpresse 案中得到了聯邦最高法院的明確或推論認可。德國法院表示，沒有必要提及歐盟法院，因為第 110 (a) (5) 條已經提出了與第 11 條相關的任何可參考的法律觀點。

英格蘭和威爾士商業和財產法院的決定⁴

歐洲法院尚未審議第一及第二個法律問題。(1) 要根據 RCD 第 11 條規定產生 UCD 保護，揭露事件必須發生在歐盟的地理範圍內，或者該事件無論發生在何處，都可以合理地為該歐盟所知。歐盟相關業內的正常業務為何？(2) RCD 第 5 (1) (a) 條規定的新穎性是否應自第 11 條規定的 UCD 保護生效之日起或自外觀設計公開事件之日起進行評估，無論它發生在何處，可以首先在正常業務過程中合理地為歐盟的相關業內所知嗎？

RCD 第 110 (a) 條是在幾個國家 2003 年加入歐盟時添加的，似乎提出了一種狹隘的、以歐盟為中心的首次揭露方法：「根據第

⁴ 參見 Beverly Hills Teddy Bear Company v PMS International Group Plc [2019] EWHC 2419 (IPEC), High Court of England and Wales, 17 September 2019。

11 條規定，尚未公開的設計在歐盟領土內的設計不得作為未註冊的共同設計而受到保護。「第 11 條的模糊用語以及上述內容足以讓德國聯邦最高法院（Bundesgerichtshof）在案例 I ZR 126/06 *Gebäckpresse II* 中裁定，作為 UCD 資格所依據的揭露事件必須在歐盟的領土。Hacon 法官指出，這一判決對英國法院具有顯著的說服力。

然而，英國學術界對這個議題的看法存在分歧。斯通（Stone）（「歐洲設計法」）⁵和本特利（Bently）、謝爾曼（Sherman）、岡吉（Gangjee）強森（Johnson）（「智慧財產權法」）⁶接受聯邦法院的觀點，儘管如果立法方案確實像表面上那樣具有保護主義性質，可能會對設計師產生嚴重影響。相比之下，Howe、St Ville 和 Chantrielle（Russell-Clarke 和 Howe on Designs）認為，只要該設計能夠合理地在歐盟眾所周知，那麼在歐盟之外的揭露就可以符合的 7（1）條規定，獲得 UCD 的保護。

「與貿易有關的知識產權協議」（TRIPs）是經 1994 年 12 月 22 日理事會決定 (EC) 94/800 批准，由於歐盟是該協議的締約方，因此設計法規必須盡可能與 TRIPs 解釋一致，這是共識。TRIPs 第 3 條規定，除此處不相關的規定例外情況外：「在知識產權保護方面，各成員給予其他成員國民的待遇不應低於其給予本國國民的待遇，……」。原告律師 Tritton 先生依據 TRIPs 第 3 條規定的國民待遇主張，如果 *Gebäckpresse* 所採取的法律觀點是正確的，它將有利於那些通過歐盟境內的事件首次揭露其設計的人，這將是一種有利

⁵ 參見 In Stone, *European Union Design Law*, 2nd ed, the author accepts the view taken in the German courts while pointing out the consequent practical difficulties for designers, at ¶18.08-25。

⁶ 參見 The authors of *Intellectual Property Law*, 5th ed., Bently, Sherman, Gangjee and Johnson, likewise adopt the law as stated in, or to be inferred from, *Gebäckpresse*, at pp.737-8, as does Hasselblatt, *Community Design Regulation (EC) No 6/2002, A Commentary*, pub. 2015, at p.155.。

於歐盟國民的隱蔽型歧視。

關於 TRIP，筆者認為有爭議的是，居住在歐盟的實體更有可能首先在歐盟內銷售新設計的物品，從而獲得設計的 UCD 保護，而居住在歐盟以外的實體則可能會這樣做。更有可能首先在歐盟之外進行營銷，從而冒著失去 UCD 保護的風險。然而，歐洲立法機構過去並不反對「歐洲堡壘」的立法方式，歐盟法院也對此表示支持。一個例子是歐洲而非國際上採用的智慧財產權用盡原則。這種方法往往有利於保護位於歐洲的實體的歐洲本土市場⁷。

BHTB 的律師還提出了一種創造性的替代解釋：「分割日期」，即 UCD 在歐盟首決所提出的問題，因此將以下問題提交給歐盟法院：首次揭露時首次存在，但新穎性必須在世界任何地方首次揭露時進行評估。法院認為歐盟法律尚未解決所提出的問題，因此，將以下問題提交給歐盟法院：

1. 根據 2001 年 12 月 12 日理事會通過的 RCD 第 11 條，保護未註冊的共同設計，通過向公眾提供該外觀設計第 11 (1) 條規定。第 11 (2) 條含義內的揭露事件必須發生在歐盟的地理範圍內，或者該事件無論發生在何處就足夠了，在正常業務過程中，該事件可以合理地為歐盟內運作的相關部門的專業人士所知（假設該設計未在第 11 (2) 條最後一句的條款內秘密揭露）？
2. 是評估未註冊共同設計保護的外觀設計的新穎性的日期，根據條例第 5 (1) (a) 條的含義，該外觀設計的未註冊共同設計保護生效的日期根據規則第 11 條，或者第 7 (1) 條含義內的外觀設

⁷ 參見 Zino Davidoff SA v A&G Imports Ltd (Joined Cases C-414/99 to C-416/99) EU:C:2001:617; [2002] Ch 109。

計揭露相關事件，在正常業務過程中合理已知的日期向在歐盟內運作的業內相關部門（假設該設計未在第 7（1）條最後一句的條款內秘密揭露），或是其他一些關於日期的問題，法院都認為歐盟法律尚未解決。

後記

然而英國批發商、進口商和分銷商 PMS International 的董事總經理保羅·貝弗利（Paul Beverley）指出，和解此案的決定是雙方在考慮了在法院審理此案之前處理此事所涉及的費用之後，法院對其爭議的價值變得不成比例，因而達成和解的商業決定。高等法院撤回 CJEU 初步裁決請求的原因，是 BHTB 和 PMS 國際集團已同意在庭外解決其潛在爭議。

地域性問題的實際意義

BHTB 的律師提出了一個有趣的觀點：「歐洲堡壘」政策是否採用「僅歐盟揭露」方式來確定 UCD 保護的資格，是否符合 TRIPS 第 3 條的要求，即簽署國對待本國國民的待遇不得高於另一個簽署國的國民？雖然不是直接的國籍問題，但可以合理地假設歐盟國民更有可能首先在歐盟揭露其設計，因此根據第 11 條的狹義解釋受益於 UCD 保護。不過歐盟法院似乎不太可能會這樣做。非歐盟居民是否可以首先在歐盟揭露一項設計，以及他們是否會首先揭露一項設計是有區別的。這樣做確實顯得過於嚴厲，因為 UCD 可能是小型和/或法律上不成熟的設計師可能享受的歐盟智慧財產權保護的唯一形式。

如果歐盟法院決定首次揭露必須在歐盟境內進行，這對脫歐後

的英國及歐盟之外的設計師來說可能是個壞消息，他們需要仔細考慮如何最好地揭露其設計，以在脫歐後獲得歐盟和英國的未註冊權利。此外，這可能會影響歐盟設計師在英國活動中首次展示其產品的意願，並可能會導致英國作為消費品或設計主導行業推出產品的場所的作用減弱。然而，如果不需要在歐盟首次揭露來啟動未註冊的保護，那麼對於許多行業來說，脫歐後將「一切如常」。此外，從公共政策的角度來看，對 Beverly Hills 有利的決定將有效消除英國和歐盟未來就未註冊外觀設計達成正式互惠安排的需要。因此，歐盟法院的決定將對脫歐後的英國和歐盟的未註冊設計保護產生重大影響。

那麼，如果在歐盟之外揭露一項設計，會發生什麼？它是否會因為所需的新穎性已被破壞，而自動被禁止享受 UCD 所提供的保護？因而，2019 年 9 月，英國專門審理智慧財產權的智慧財產權企業法院（IPEC）就 Beverly Hills 公司與 PMS 國際集團因侵權產生的衝突，就此事向歐盟法院提交了兩個問題進行初步裁決。

結語

依據國際商標協會的設計委員會調查⁸顯示，全球有七個司法管轄區對未註冊外觀設計提供保護，分別是以色列、日本、歐盟、土耳其、英國、韓國和中國。在中國，保護似乎僅限於產品的包裝或裝飾。在日本和韓國，則是以「不正當競爭防止法」提供保護，保護期限為 3 年；但中國（無限期）、英國（15 年或在某些情況下 10 年）和韓國除外，這些國家有特殊規定，可用於實現無限期保護（投入大量時間和金錢在研發、設計諮詢和行銷活動）。另外，保

⁸ “WORLDWIDE REPORT ON PROTECTION OF UNREGISTERED DESIGNS” ,Prepared By The Designs Committee - Enforcement Subcommittee, November 2021。

護期限的計算也存在差異。除英國、中國和日本外，保護自外觀設計首次向公眾公開之日起開始。只有土耳其和歐盟要求首次揭露為本地揭露 (local disclosure)，然而歐盟成員國內部對該條款的解釋尚不統一。

很可惜，BHTB 和 PMS 國際集團已同意在庭外和解，因此撤回 CJEU 初步裁決請求。希望日後歐盟法院仍有機會澄清 RCD 第 7 (1) 條和第 11 條中與新穎性評估相關的揭露日期之間的聯繫，這對 UCD 保護範圍的確定會產生重大影響。如果狹隘地關注第 11 條第 (2) 款將把新穎性評估限制於歐盟地理範圍內的揭露。這可能會忽視貿易的治外法權性質，並妨礙對智慧財產權的高水平保護，而這兩者都是歐盟智慧財產權制度的關鍵原則。國際活動已成為首次展示設計的主要方式，因為它們可以提供更多的財務機會和曝光度。在正常業務過程中首次合理了解設計時評估新穎性。

而且，一些專家認為，正如出於 RCD 第 7 條第 (1) 款的目的，在歐盟以外公開可以使外觀設計在歐盟內為人所知（在正常業務過程中，向相關領域的相關專業人士進行展示），那麼第 11 條第 (2) 款實質上類似的用語，也應由歐盟以外的任何展覽產生相應的 UCD。換句話說，設計已經進入歐盟之外的正常業務過程，假設歐盟相關人士能夠合理地了解所揭露的設計（在互聯網和社交媒體時代門檻較低），是否可視為相關的揭露，這種揭露是否也觸發 UCD 設計權保護？這個案例提出了關於未註冊設計保護邊界的一個有趣的觀點。

此外，在前述七個司法管轄區，未註冊的外觀設計權享有與註冊外觀設計相同的保護範圍，但其限制是只能針對完全相同的複製品，或無法區分的相似設計/造成相同的整體印象（在日本是實質相

同)，保護涵蓋整個產品或複合式產品的部分。日本要求此類零件可以與產品分離並獨立交易。在顏色方面，主要所有司法管轄區都不考慮顏色，除非顏色被認為是外觀設計的材料特徵。

這次歐洲法院在 Ferrari 案件的判決強調了對未註冊的共同設計的保護，更具體地說是對能夠被理解為向公眾公開或提供的產品的零部件或組成部分的保護，即使它們沒有與它們所屬的更廣泛的產品分開或隔離的。這加強了產品製造商的法律地位。這一決定再次強調了歐盟範圍內三年未註冊設計權的有用性——可以靈活部署，以最好地匹配第三方複製的設計特徵。因此，這一決定對設計師來說是個好消息，對抄襲者來說則是壞消息。

另一方面，這一決定對通過發布整個產品的照片來提供多個未註冊共同設計的可能性產生了一些疑問，將決定權留給法院，無論該部分或組成部分是否清晰可見和可識別（透過其不同的形狀、紋理或條紋）。如有疑問，製造商和設計者仍然面臨著是否應該單獨公開各個部件（在整體產品發布之前）的問題，以避免前面提到的風險。