

台灣設計專利實務運作 談售後維修市場

North America Intellectual Property Office

講者：王竝

設計專利定義

設計專利如何影響售後維修市場？



專利法121條

設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

設計專利申請態樣

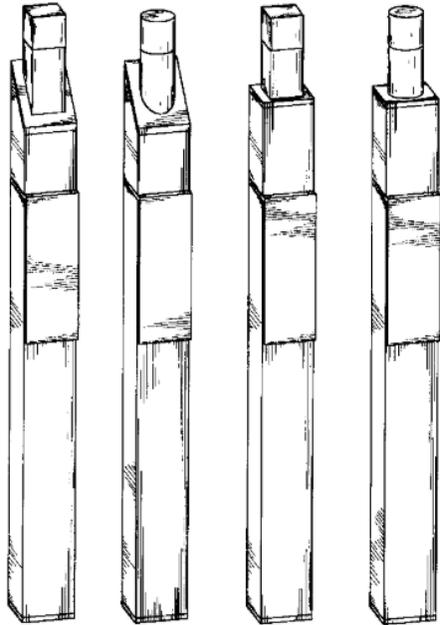
產品的保護，在設計專利的規範下，具有多種不同的申請方式與態樣



電腦圖像設計

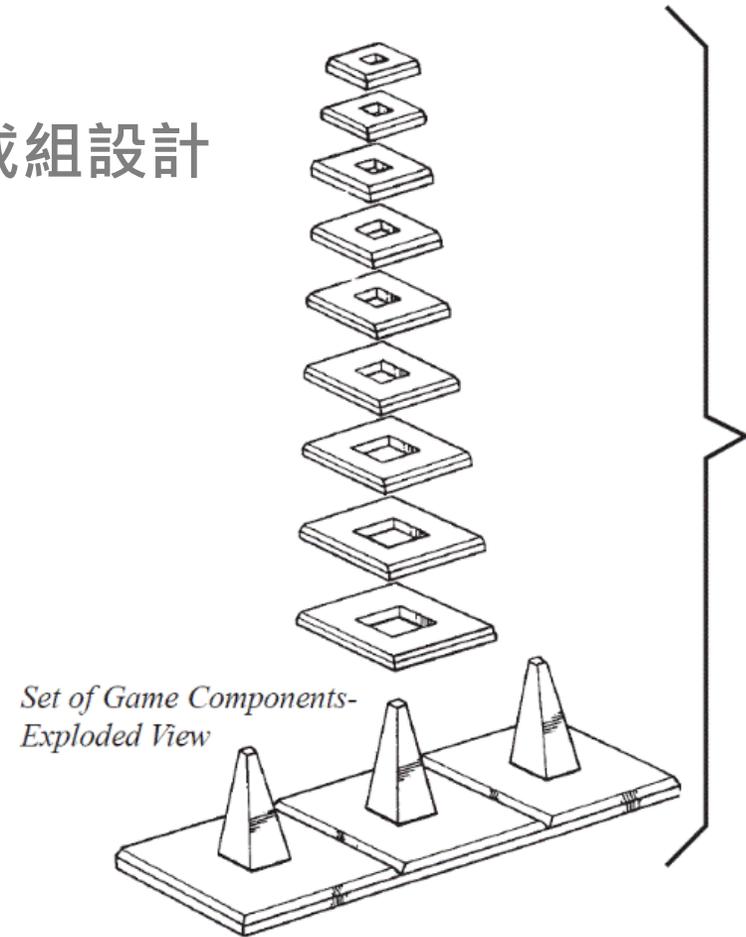
§121 (II)：應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

衍伸設計



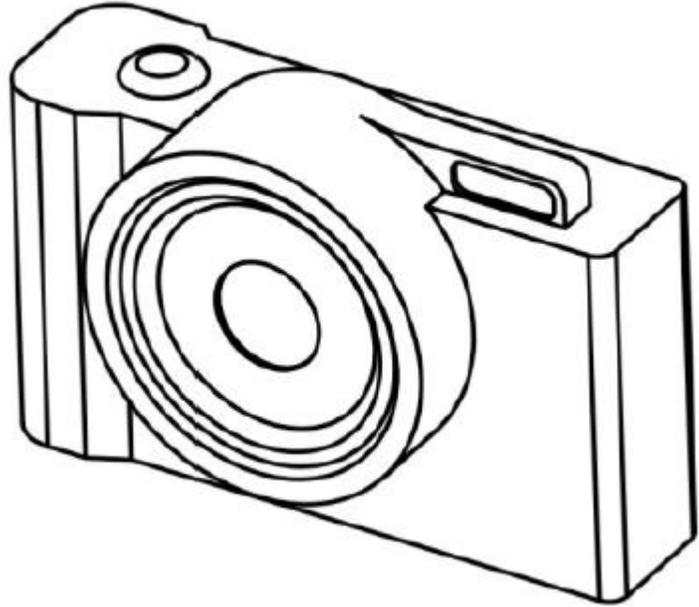
§127 (I)：同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利

成組設計

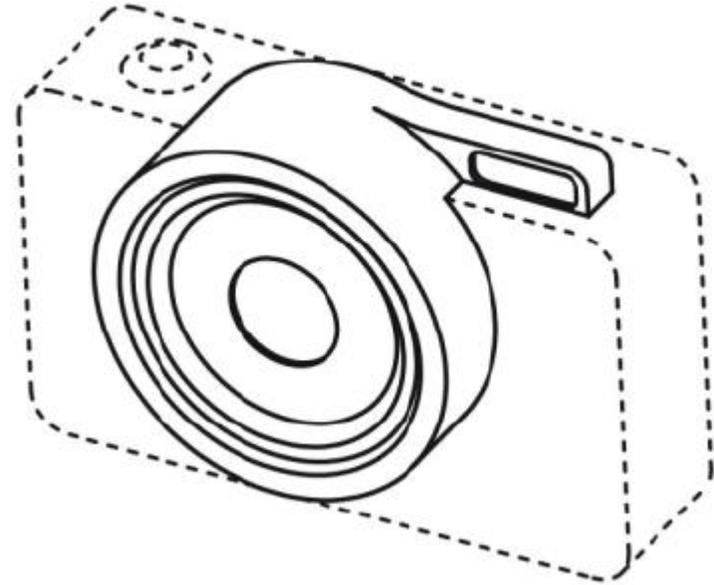


§129 (II)：二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請

整體設計



部分設計



§121 (I)：設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

設計專利佈局

整體/部分設計

整體設計



Moving
Graphics
www.movinggraphics.ca

圖片來源:取自網路https://www.turbosquid.com/zh_cn/3d-models/3d-togg-suv-new-turkish-1493683
http://www.movinggraphics.ca/Technical_Illustration.htm

整車申請(TW)



整體

【立體圖1(代表圖)】



部分

立體圖(代表圖)

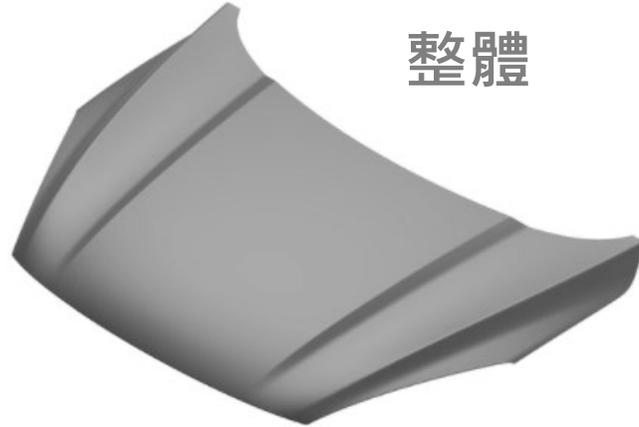


部分

【立體圖1(代表圖)】

零件申請(TW)

整體



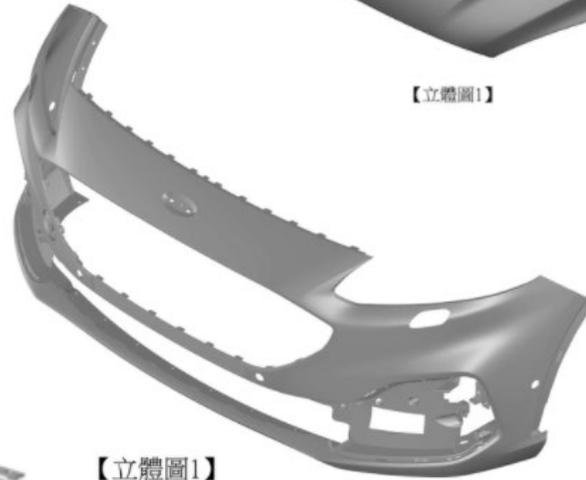
【立體圖1】

整體



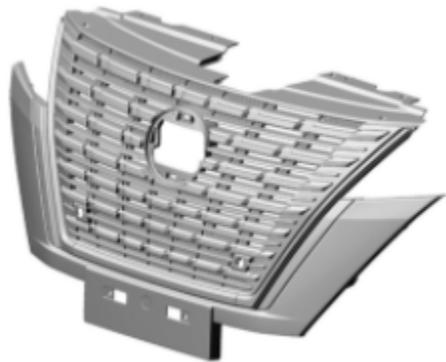
【立體圖(-)】

整體



【立體圖1】

整體

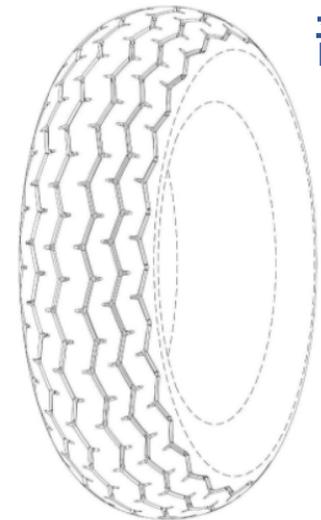


整體



【立體圖1】

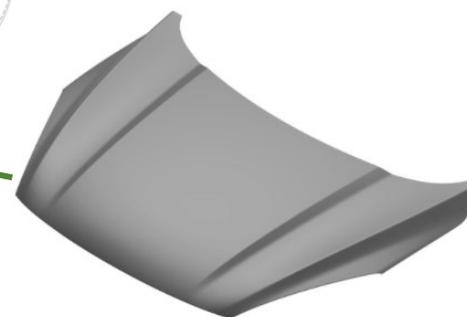
部分



Locarno Classification

國際工業設計分類號(LOC)，零件可視為獨立的工業設計產品。

12-15	102245	Pneumatic tyres	輪胎
12-16	102253	Vehicle bonnets	車罩
12-16	102275	Vehicle wheel rims	車輪輪箍
12-16	102278	Windscreens for vehicles	車擋風玻璃



【立體圖1】

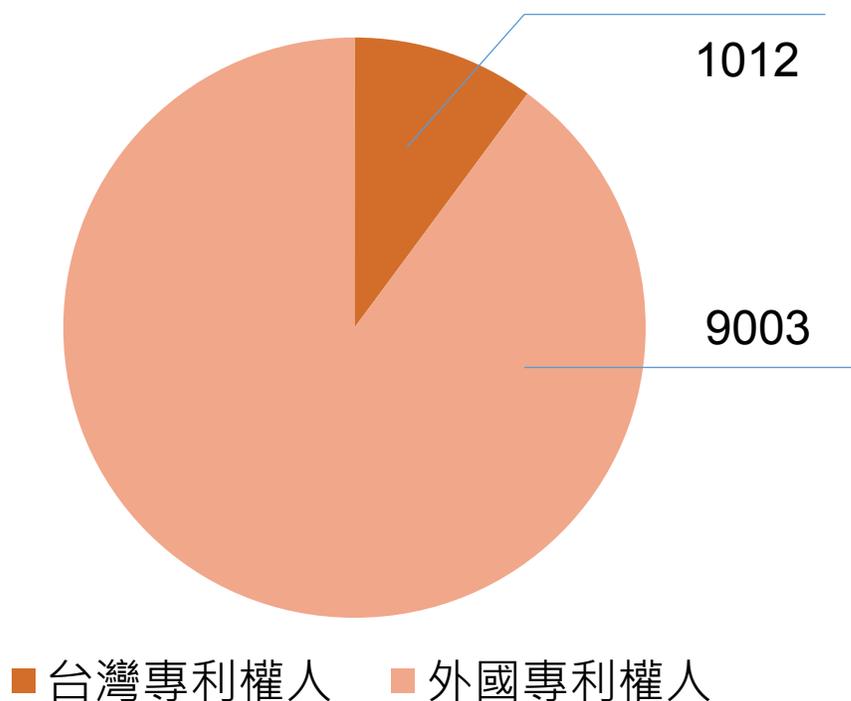


【立體圖1】

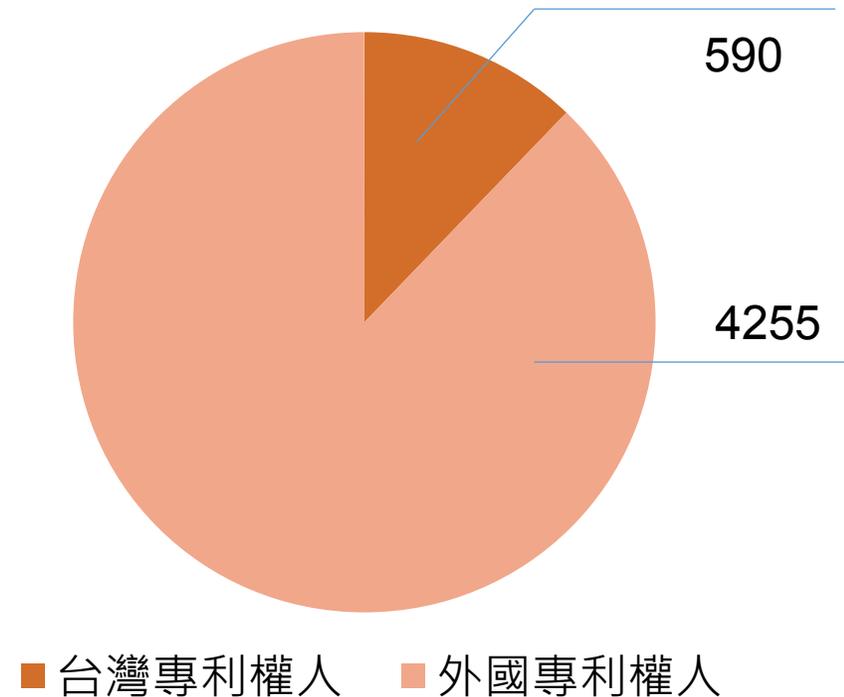
國人、外國人在台申請情況

以汽車產品為檢索條件 (IX=CD) AND (IQ=12-08* OR IQ=12-15* OR IQ=12-16*)

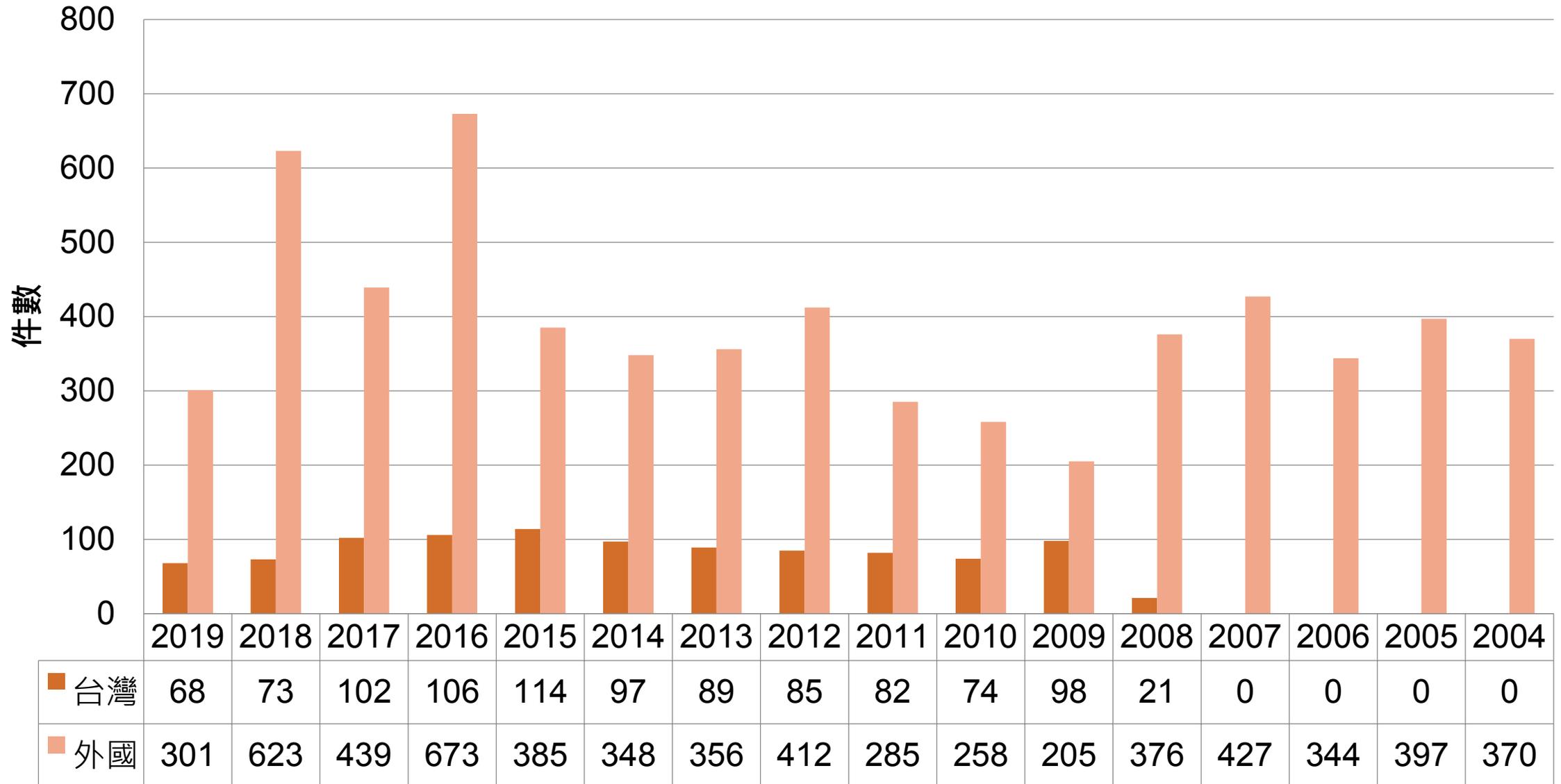
總申請件數(截至2020/9/24)



總有效件數(截至2020/9/24)



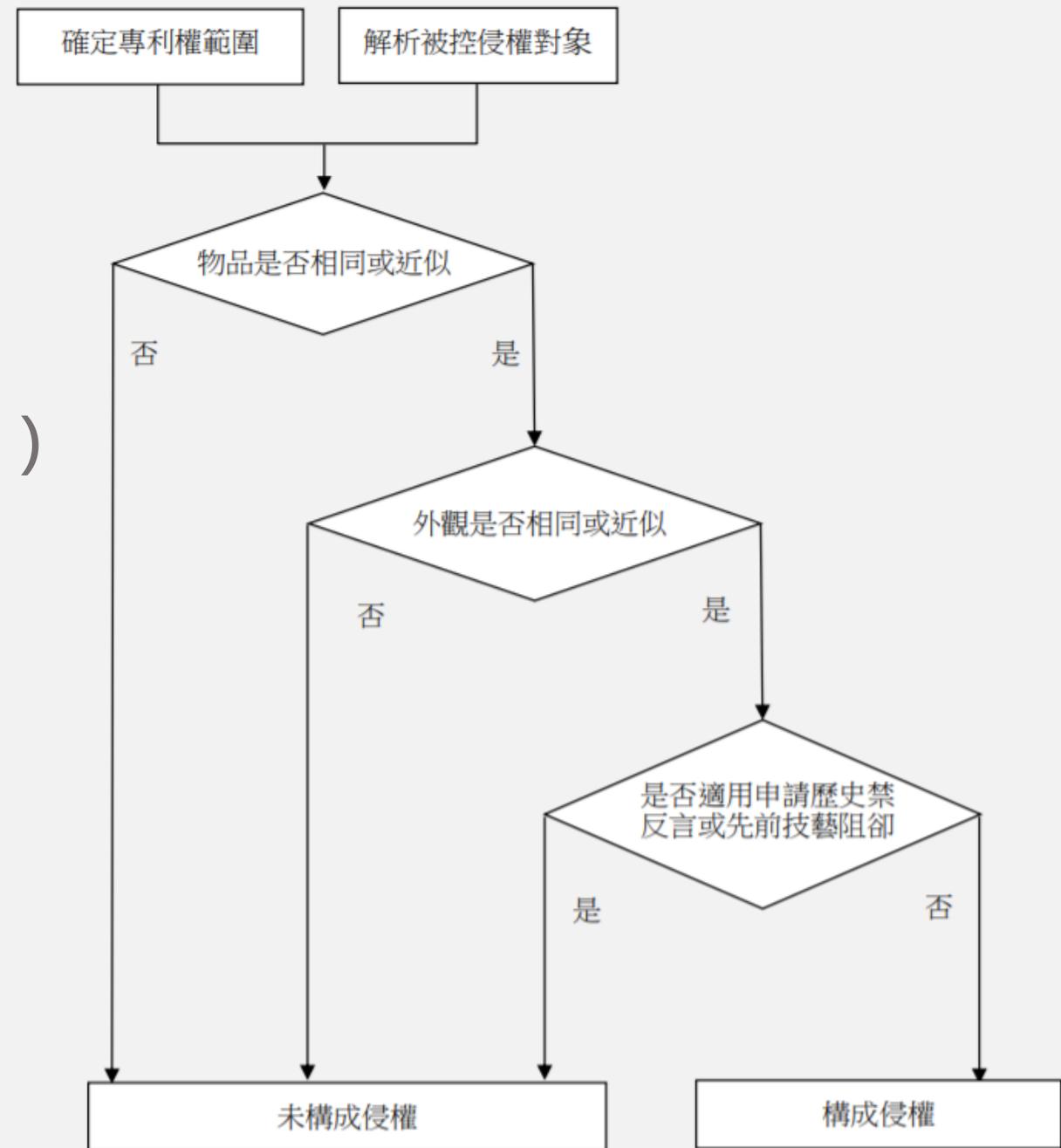
汽車產品設計專利歷年申請量



設計專利侵權判斷

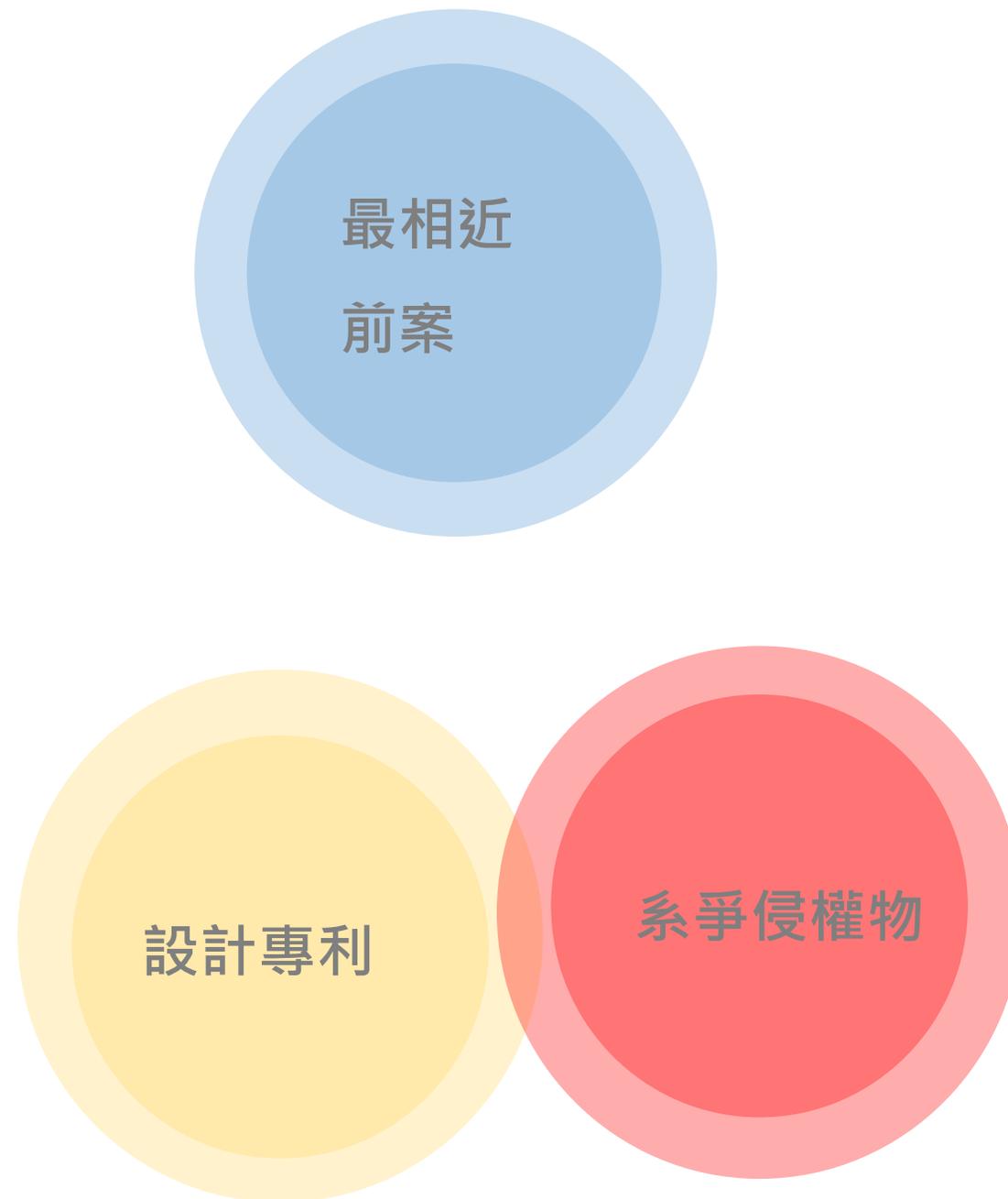
確定範圍

近似判斷：物品 / 外觀（三方比對）



三方比對法

- 三方比對為一種比較客觀的分析方法，三方比對係判斷被控侵權對象與系爭專利設計是否近似的輔助分析方法，但並非唯一的分析方法。
- 被控侵權對象與系爭專利並非明顯不近似 (**not plainly dissimilar**) 時，三方比對則有助於判斷二者是否近似。
- 若被控侵權對象與系爭專利之差異十分明顯 (**sufficiently distinct**) ，則無須考量先前技藝，得直接認定二者之外觀不相同亦不近似。



必然匹配

Must Fit / Must Match

必然匹配

MUST FIT處理機械同步性(mechanical synchronicity)

MUST MATCH處理視覺同步性(visual synchronicity)

我國學者許慈真博士譯自Graeme B. Dinwoodie, *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, 24 AIPLA Q.J. 675, 682. (1996).

必然匹配：

「 While the design of components or parts that contribute to the various functions of the automobile, such as exhaust pipes, need not be identical with the original parts, they must still be able to be connected to the automobile for them to function; they **must fit**.

Conversely, replacements for parts that collectively contribute to the overall appearance of the automobile, particularly those that are visible, may be required to be identical to the designs of the original parts in order to restore the automobile to its original appearance. For instance, the design or appearance of replacement parts for car body panels, doors, lighting and automotive glass, grilles and bumpers must match those of the originals, hence the term "**must-match**" parts. In other words, the designs of those replacements or parts must be identical in order to fulfill the purposes for which the parts were designed. 」

L. T. Khaw, *Protection of Automotive Spare Parts in Malaysia - Change for the Better?*, 42 IIC 181,182-83 (2011).

圖解：

Must Fit (結構匹配) v. Must Match(視覺匹配)

(mechanical synchronicity)

(visual synchronicity)

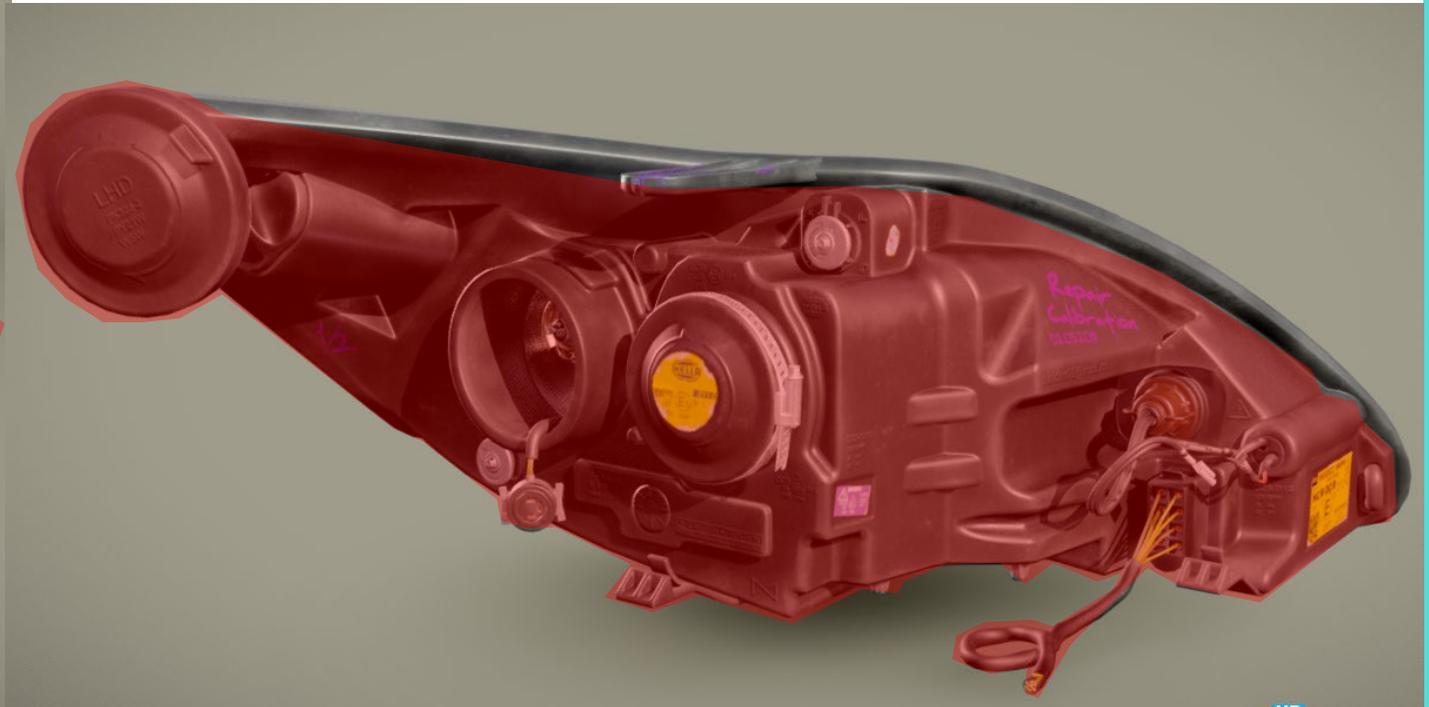
Must Fit (結構匹配)

(mechanical synchronicity)



Must Fit (結構匹配)

(mechanical synchronicity)



Must Fit (結構匹配) (mechanical synchronicity)



Must Fit(結構匹配)-我國規範於純功能性

§124 (I)：下列各款，不予設計專利：一、純功能性之物品造形。

設計專利審查基準第二章

物品造形，指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設計。若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其**造形僅取決於純功能性考量，此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配 (must-fit) 部分之基本形狀，這類純功能性之物品造形不得准予設計專利**。惟若設計之目的在於使物品在模組系統中能夠多元組合或連結，例如積木、模組玩具或文具組合等，這類物品之設計不屬於純功能性之物品造形，而

純功能性(補充)

§124 (I)：下列各款，不予設計專利：一、**純功能性**之物品造形。

§121 (I)：設計，指對**物品**之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。

124條法律用語為純功能(pure functionality)，而非功能
專利法121條規定須依附於物品，而工業產品本身及具備功能

因此，**法律所要排除的是設計的功能性(functionality of a design)**，
而非物品的功能性(functionality of an article)（如胎紋、鞋底..）

台灣法院考量是否為**must-fit**的時候，亦參酌「是否有其他替代可能」（智財法院104年行專訴字32號判決）

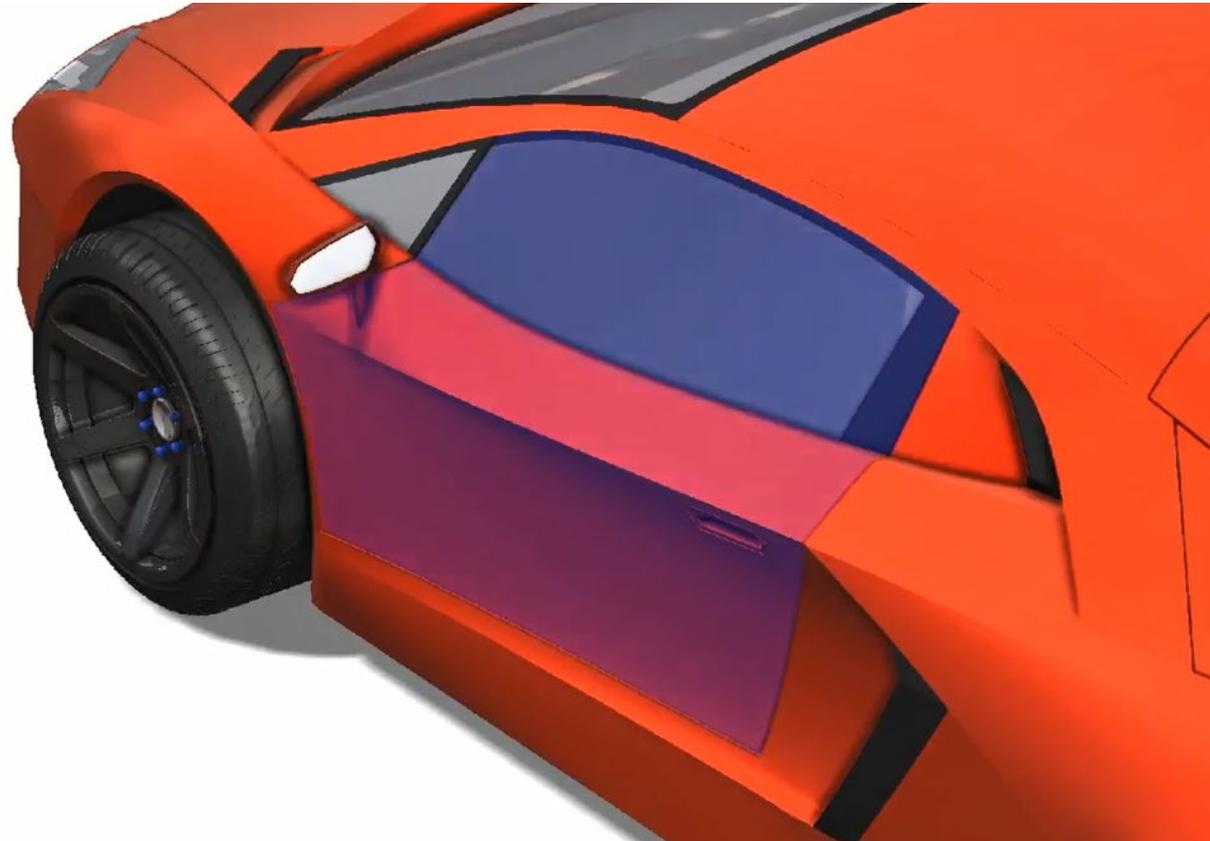
Must Match (視覺匹配)

(visual synchronicity)



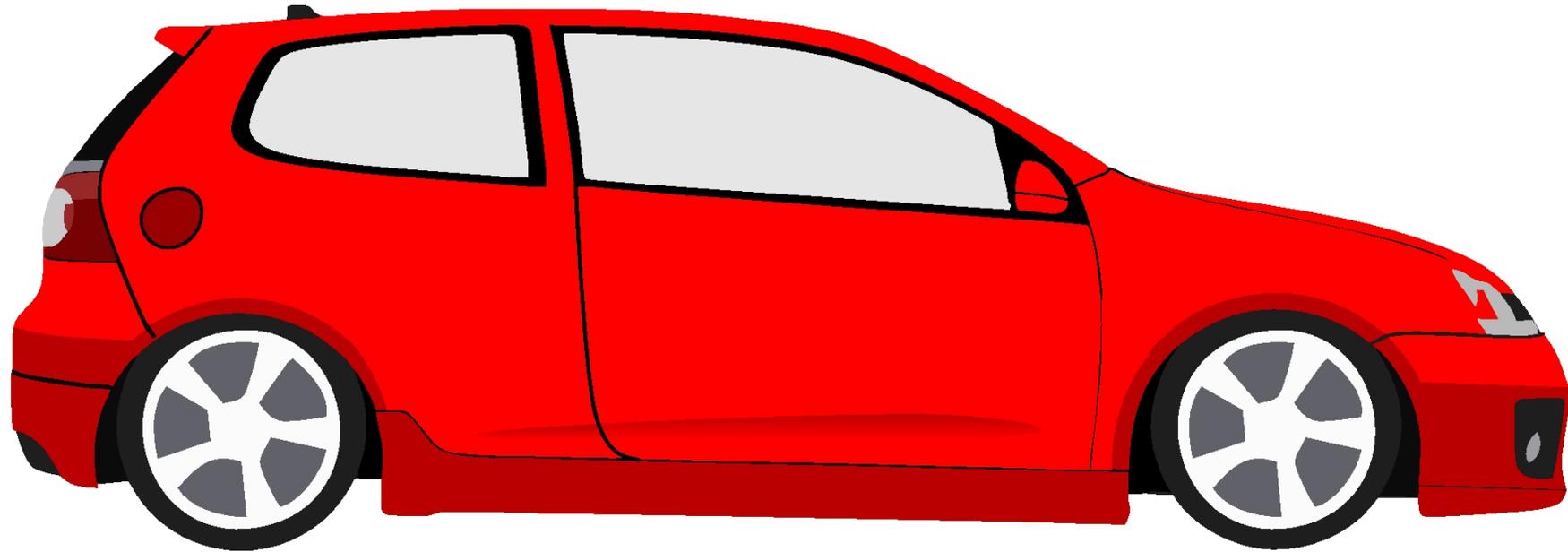
Must Match (視覺匹配)

(visual synchronicity)



Must Match (視覺匹配)

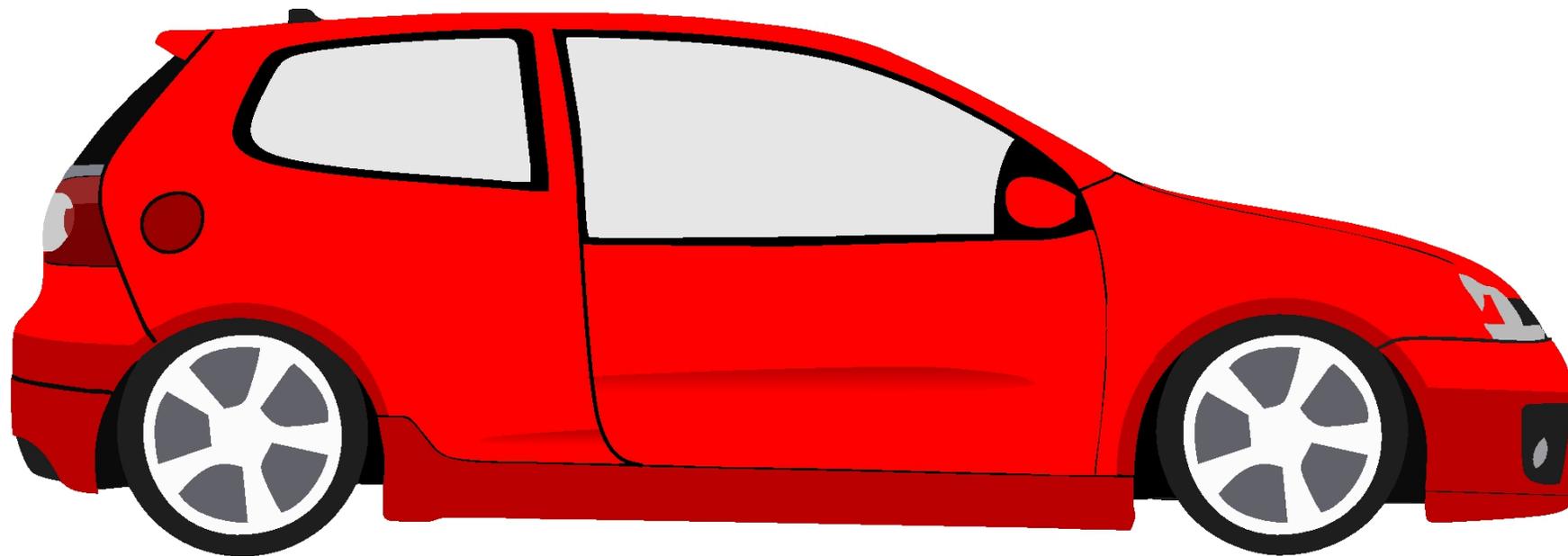
(visual synchronicity)



Match

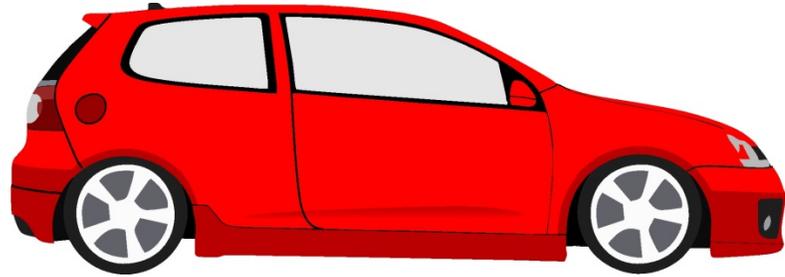
Must Match (視覺匹配)

(visual synchronicity)



Not Match

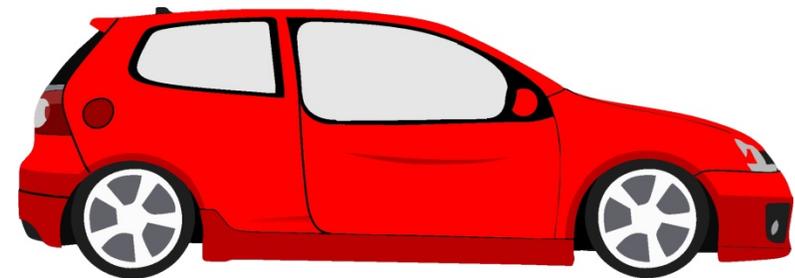
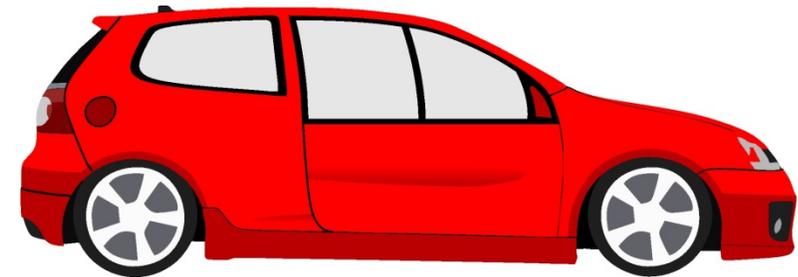
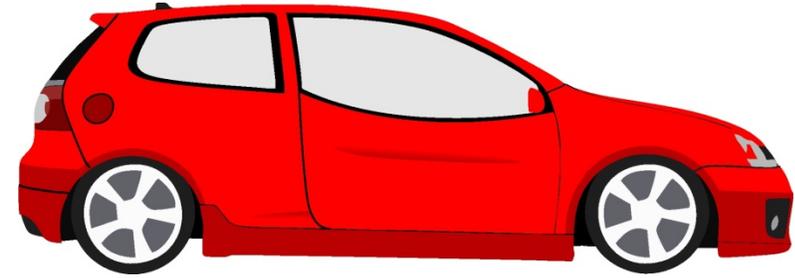
Match



(visual synchronicity)

Must Match

Not Match



北美智權製作

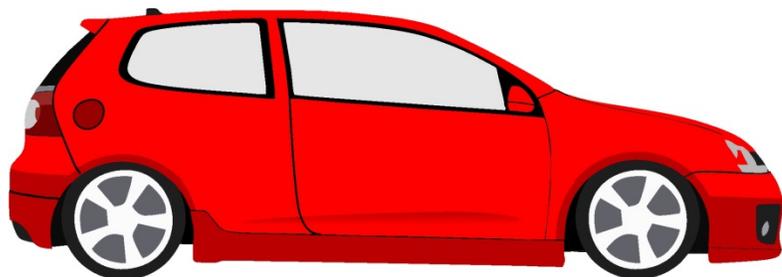
Must Match (視覺匹配)-屬設計專利

§121 (I)：設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，**透過視覺訴求之創作**。

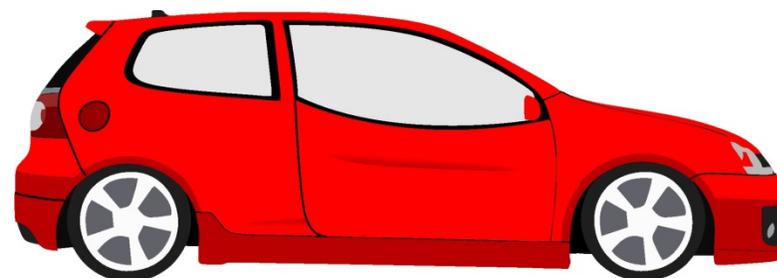
Must Match，重點在於完成產品的視覺一體性，且屬我國設計專利的保護定義

Must Match 與售後維修市場

Match



Not Match



- (1) 屬設計專利當然保護之標的
- (2) 零件係單獨之獨立產品
- (3) 消費者心理上尋求外觀的完整與和諧



做到Must Match必落入設計專利權利範圍，設計專利於售後維修市場具決定性影響力

維修零件：與原廠之關係

維修零件來源

- (1) 原廠製造 / 原廠授權製造 ————— 原廠零件
- (2) 原廠授權，准予國內廠商修改調整 —— ODM
- (3) 副廠不請求授權，直接製造 ————— 副廠零件（設計專利侵權？）

維修免責條款：消費者立場

(1)資訊成本 (information cost) / 轉換成本 (switching cost)

(2)原廠與副廠之間的價格差異

維修免責條款：專利權人立場

(1)研發與創新成本

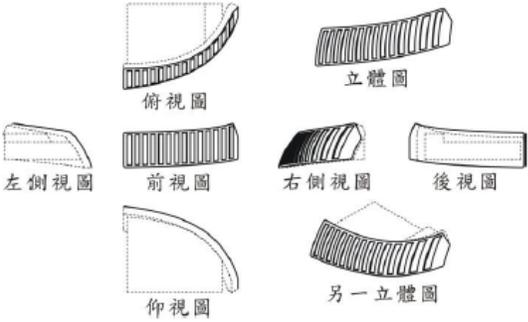
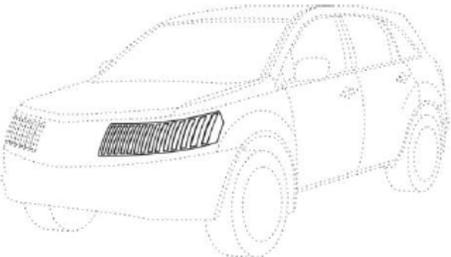
(2)商品之主後市場連動

(3)品牌價值與安全性

(4)專利權的合法行使

3.2.3 案例

例 1.設計所應用之物品的判斷

先前技藝 「汽車大燈」	設計專利申請案 「汽車之大燈」
 <p>俯視圖 立體圖 左側視圖 前視圖 右側視圖 後視圖 仰視圖 另一立體圖</p>	
<p>〔說明〕</p> <p>以右圖「汽車之大燈」之部分設計申請專利，該設計所應用之物品為「應用於汽車前方之『燈具』」而與左圖之先前技藝「汽車大燈」為相</p>	

維修免責條款：保險與副廠的立場

(1) 保險業

(2) 副廠

英國曾針對不同零件有不同的適用狀況		
	BMW v. R&M	FORD-RDAT 上訴
MATCH	車身鈑件 保險桿 車門	車身鈑件 車門 車燈 引擎蓋 後廂蓋 擋風玻璃
NOT MATCH	輪框(看是否為最原始基本型態)	輪框 後照鏡 座椅

結語

維修免責條款係針對設計專利於汽車產業Must Match情況的權利排除，用以降低消費者於售後維修時的成本。

目前許多國家皆有對此條款的提案與辯論，然確定納入維修免責條款的國家仍屬少數。我國若有此條款的討論，建議將以下狀況亦納入考量

(1) 維修免責是對專利權的限制，是否考慮原廠能在何種情況亦取得對價關係？

(2) 免責條款會影響原廠利益，原廠利益的減損是否可能以其他形式轉嫁消費者？免責條款最後的得利者會是原廠、消費者、保險業者、還是副廠？

(3) 若考慮免責條款，是否應同時考量每個維修零件的實際應用狀況，而非一視同仁的限制設計專利權行使？

(4) 此類問題應交由立法，或是交由市場自由競爭機制？