



## 設計專利關於純功能性之物品造形的判斷

林昇濤\*

### 一、前言：

我國專利法第 124 條規定：「下列各款，不予設計專利：一、純功能性之物品造形。」也就是說，純粹取決於功能需求之設計者，並非設計專利所欲保護的標的。

### 二、說明：

#### (一) 我國設計專利關於純功能性之物品造形的判斷

##### (1) 純功能性之物品造形為法定不予設計專利之項目

我國審查基準的第三篇第二章的 2.2 節解釋：「若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形」。

審查基準進一步解釋：「物品造形僅取決於另一習知物品必然匹配 (must-fit) 部分之基本形狀，其整體設計僅係為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，而無任何的創作思想融入者，應認定為純功能性之物品造形而不得准予設計專利」。審查基準進一步指出純功能性之物品造形是必然匹配的、不得准予設計專利。

##### (2) 涉及純功能性之物品造形的判決

以下再就三件判決的內容，進一步討論法院對於純功能性之物品造形的見解。

智慧財產法院 104 年度行專訴字第 32 號判決，法院以攜帶式電子裝置組件的後側形狀存在有不同可替代性設計選擇、非必然匹配部分之基本形狀，而認為仍有裝飾性設計之創作空間且符合視覺性變化之要件。

接著，在智慧財產法院 106 年度民專上易字第 1 號民事判決中，法院以引擎冷卻水箱入水口與該等流口等元件之設置，雖有其實用性之目的，惟仍可透過設計手法或重新構成，且相關技藝具有不同之入水口與該等流口等元件之設置位置，因而作出了引擎冷卻水箱入水口與該等流口等元件之設置能產生兼具視覺性特徵之結果的裁示。

而在智慧財產及商業法院 109 年度民專訴字第 61 號民事判決，法院依不同造形的紫外線燈底座能裝設於相同設備的座體，以及證據揭示的燈管底座造形與系爭專利不同，顯示該燈管底座在外觀設計上具有多樣性，仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變化，作出了紫外線燈底座之四瓣狀絕緣體為兼具視覺性而屬於透過視覺訴求之創作的認定。

##### (3) 小結

審查基準以有無任何創作空間、是否必然匹配來判斷是否為純功能性物品造形；以上的三件判決分別以存在有不同可替代性設計選擇、相關技藝具有不同之設置位置，以及證據揭示不同的造形來證明系爭專利的標的非屬於純功能性物品造形。三件判決分別認為系爭專利的物品造形仍有裝飾性設計之創作空間、能產生兼具視覺性特徵，以及為兼具視覺性而屬於透過視覺訴求之創作。關於視覺效果和裝飾性，我國審查基準第三篇第二章的 1.4 節解釋：「申請專利之設計必須是透過視覺訴求之具體創作，亦即必須是肉眼能夠辨識、確認而具備視覺效果(裝飾性)的設計。」，綜合審查基準的內容和法院的見解，我國將視覺效果與裝飾性相連結，而認為只要物品存在不同的設計選擇即具有視覺效果(裝飾性)且屬於非純功能性的物品造形，並未特別就審美、美感、設計理念或者是蓄意之行為等類似的方向進行考量。

#### (二) 美國關於裝飾性 (ornamentality) 的規定

美國專利法第 171 條規定：任何人創作具有新穎、原創或裝飾 (ornamental) 的設計，能依本法的條件和要求取得專利。不具有裝飾的設計，並非美國設計專利所要保護的標的。美國 MPEP 的 1504.01(c) 在說明缺乏裝飾性的內容中進一步解釋功能性 (functionality)

\*任職台一國際智慧財產事務所專利國內部



和裝飾性的關係：裝飾性的特徵或設計被定義是為了裝飾目的之創作且不能為功能或機械考量 (functional or mechanical considerations) 的結果或僅是功能或機械考量的副產品，物品的裝飾性必須為創作人之蓄意行為 (conscious act) 的結果。反觀我國要求的裝飾性僅取決於是否具備視覺效果，我國和美國的裝飾性，兩者在本質上有所不同。

### (三) 中國大陸對於美感的規定

中國大陸的專利法第 2 條第 4 款規定：「外觀設計，是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計」。審查指南第 1 部分第 3 章的 7.3 解釋：「富有美感，是指在判斷是否屬於外觀設計專利權的保護客體時，關注的是產品的外觀給人的視覺感受，而不是產品的功能特性或者技術效果」。從中國大陸的專利法和審查指南看來，中國大陸和美國類似，在規定何種標的能申請設計專利時，就先以富有美感作為條件來進行篩選。

### (四) 歐盟對於功能性設計的規定

歐盟 (European Union) 的共同體設計規則 (Community Design Regulation, CDR) 第 8 條規定：共同體設計不存在於全然取決於技術功能 (solely dictated by its technical function) 之物品外觀的特徵。寫在 CDR 最前面的第 10 點說明也記載：技術創新不應該因為授予全然取決於技術功能 (solely dictated by its technical function) 之物品外觀的設計保護所阻礙。但應理解為這並非必然意味設計必須具備審美素質 (aesthetic quality)。經由上述的 CDR 內容，再連同前述之美國和中國大陸的規定一起比較可知，我國和歐盟對於排除純功能性設計的判斷較為相近，未特別考量審美、美感、設計理念或者是蓄意 (conscious) 之行為等類似的方向。

(五) 未考量審美、美感、設計理念、裝飾性或者是蓄意 (conscious) 之行為等類似的方向所帶來的問題

能夠達到相同功能的不同物品造形，也有可能是因應成本上的考量、製程上的需求，等各種技術或功能而作出的選擇。只是因物品造形有其他的型態、有變化的空間及存在有能夠達到相同功能的不同設計，不必然能證明物品造形非全然取決於技術功能。設計專利既是為了鼓勵視覺效果的提升，未一併就物品造形的審美、美感、設計理念、裝飾性或者是蓄意之行為進行考量，而只因存在不同的設計選擇就被認為是非純功能性物品造形，減損純功能性物品造形的排除效果。純粹因應技術功能的物品造形，將輕易地通過現有的判斷標準、增加了取得設計專利的機會。

除此之外，歐洲由於排除全然取決於技術功能的設計時，不需要考量是否具備美感素質。已經有專利權人將車用定心銷的可能造形都透過歐盟共同體設計制度 (Unregistered Community Design, UCD) 進行註冊申請，且主張其設計專利遭侵權而提起訴訟的案例。歐盟的審查委員也開始擔心，未來被特定人士獨佔可能之所有造形所帶來的影響。

而在我國，如果實現特定功能之物品造形的選擇有限，申請人亦能透過申請衍生設計取得近似的物品造形、排除他人以類似的物品造形達到同樣的功能。可以預見，對於排除純功能性設計之判斷和歐盟較為類似的我國，未來很有可能同樣會面臨特定物品造形遭到壟斷的狀況。

### 三、結語：

由以上的討論可知，我國僅以非必然匹配、具有替代性設計、創作空間或設計自由度等標準來判斷純功能性的物品造形，除了無法確實排除純功能性物品造形，未來很有可能會面臨特定物品造形遭到壟斷的狀況。為了及早反應，我國目前排除純功能性物品造形的標準，在考量裝飾性時或許需要採用美國之具有創作人蓄意行為的解釋，才能以更為細膩的判斷標準來進行純功能性之物品造形的判斷。

這樣的選擇，除了考量在用語上與我國的審查基準較為一致之外，主要因為裝飾性的判斷相較於審美、美感等其他概念較為客觀，不需要牽涉個人對於美的主觀感受。判斷是



否具有裝飾性而非純功能性之物品造形時，需要創作人具體指出所作的裝飾在視覺效果上所產生的提升，而在未來檢驗時，讓涉及的相關各方都對創作人所指出的視覺效果表示意見。透過讓各方就視覺效果表達看法，再彙整各方表示的意見進行綜合判斷。舉例來說，在判斷純功能性物品造形時，可以探討專業的採購者、維修者或使用者通常是否會以裝飾性的角度來作出採用該物品造形的決定，或者是上述的專業從業人員是否能感受到該物品造形在視覺效果上的提升，都能作為判斷純功能性之物品造形的依據之一。

參考資料：

- 1.我國專利法第 124 條。
- 2.審查基準第三篇第 2、3 章（109 年版）。
- 3.104 年度行專訴字第 32 號判決。
- 4.106 年度民專上易字第 1 號民事判決。
- 5.109 年度民專訴字第 61 號民事判決。
- 6.美國專利法第 171 條。
- 7.美國專利審查程序指南(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) Chapter 1500, §1504.01(c)—Lack of Ornamentality.
- 8.中國大陸專利法第 2 條。
- 9.中國大陸審查指南第 1 部分第 3 章 7.3。
- 10.歐盟共同體設計規則 (Community design regulation, CDR).
- 11.許慈真，設計之功能性排除規定——以歐洲法院判決 Case C-395/16 為核心，智慧財產權月刊，第 266 期，2021 年 2 月。