

解析我國設計專利中功能性設計之審查判斷---從智財 法院 104 年度行專訴字第 32 號行政判決談起

葉雪美

一、前言

TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 與貿易有關之智慧財產權協定) 第 25 條工業設計的保護要件規定：「會員國應對獨創之工業設計具新穎性或原創性者，予以保護。會員國得規定，工業設計與已知之設計之結合無顯著差異時，為不具新穎性或原創性。會員國得規定，此種保護的範圍不能提供給取決於技術或功能之需求(technical or functional considerations) 所為之設計」¹。我國設計專利制度中亦有排除功能性設計之規定，專利法第 124 條規定法定不予設計專利之項目，其中第 1 款規定純功能性之物品造形不予設計專利。

歷年來，我國法院鮮見有關功能性設計的行政爭訟案件，2015 年 10 月，智慧財產法院在 104 年度行專訴字第 32 號的行政判決中清楚說明功能性特徵的判斷原則：設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，故判斷一設計是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。這是我國法院首次說明設計專利中純功能性造形及設計特徵的判斷原則，實屬難得。

這案件清楚顯示出我國設計專利審查實務兩個重大的問題，一是新穎性的審查係就申請專利之設計的整體作為比對對象，還是以主要設計特徵作為比對判斷之依據；其二是功能性設計及功能性特徵之審查判斷。然而，本文僅藉由該案件來探討其中有關功能性造形（設計）與功能性設計特徵之審查判斷，分析美國、

¹ 原文為「Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.」。

歐盟及我國功能性設計（造形）及設計特徵之審查判斷，提出訂我國設計專利審查基準中有關功能性造形及設計特徵之審查及判斷的建議，希望能釐清我國設計專利審查實務中的紛爭，能提供國內學者、專利業者以及法界人士作為設計專利申請與舉發案件參考之用，亦能作為設計專利審查基準修訂的參考。

二、Apple 公司的設計專利申請案之初審歷程

2011 年 8 月 17 日，Apple 公司向我國智慧財產局（以下稱智財局）提出「電子裝置之組件」的設計專利申請案（如圖 1 所示），申請序號第 100304225 號（以下稱系爭申請案）。

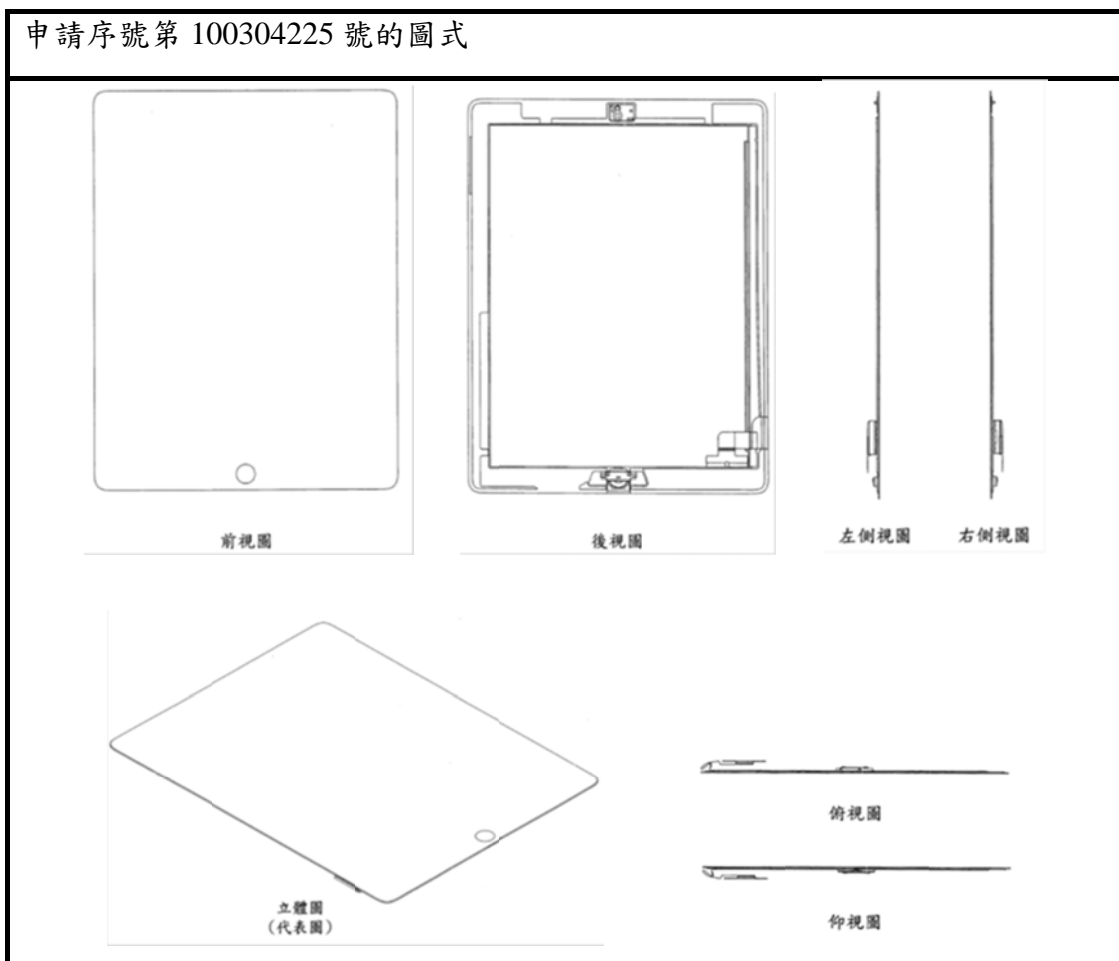


圖 1 Apple 公司的系爭設計專利申請案的圖式

初審階段審查人員認為設計名稱空泛不明確，且物品用途不明確，無法使該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。2012 年 5

月，Apple 公司將設計名稱修正為「攜帶式顯示裝置之組件」。2013 年 4 月，審查人員以系爭申請案不具新穎性而核駁，引證 2011 年 1 月出版之 Electronics 第 161 頁所刊載之平板電腦產品（以下簡稱引證案），說明系爭申請案申請前有近似之新式樣已公開見於刊物。

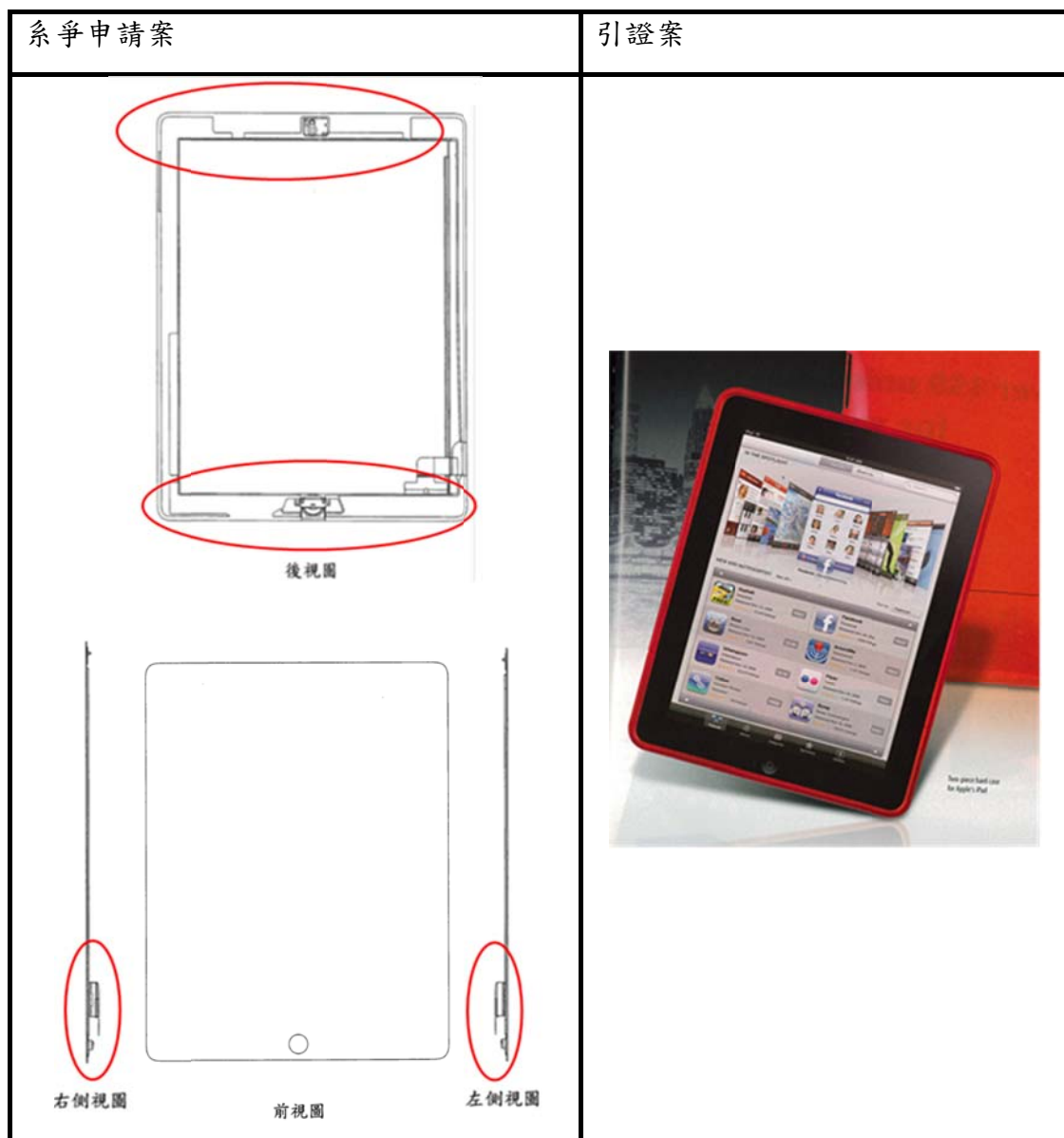


圖 2 系爭專利申請案與初審引證案之比對圖式

Apple 公司申復說明：系爭申請案正面下方中央有一圓形穿孔，背面上段與下段都有外凸之部分之設計特徵（如圖 2 左側紅色圈標示之處），而引證案則無該等設計特徵，且參考現行設計專利審查基準其中 2.4 新穎性之判斷基準所述「新穎性之審查應以圖說所揭露申請專利之新式樣的整體為對象」，另 3.4 創作性之

審查原則所述「創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象」，而引證案只揭露該產品的正面，並未揭露其他面向的視圖，該引證案不具說服力。

不過，未能說服審查人員，初審核駁頂定理由說明：「系爭申請案本體正面下緣具圓形按鈕已見於引證案（如圖 2 右側所示），而其背面具顯示器模組亦為引證案物品所必備之組件（引證案雖未揭露其形狀，但其係屬功能性設計之造形），其整體外觀並未見明顯之視覺效果差異，係屬近似之作，難謂具新穎性」。

三、再審查之核駁審定理由及訴願決定理由

再審查核駁審定理由

2013 年 6 月，Apple 公司提出再審查申請，理由書中說明：系爭申請案的「背面模組」於接近底部處有一橋形件，另一側面有不規則形狀之懸浮件，此二者之造形皆非「取決於兩物品必然匹配（must fit）部分之基本形狀」，而可有其他的造形變化，故背面模組設計不屬於設計專利審查基準所稱之「純功能性設計之造形」。初審在沒有舉證資料的情形下，直接斷言「背面模組屬功能性設計」，而不予以審查，僅比對系爭申請案與引證案之正面，略其他的設計特徵，直指稱系爭申請案不具新穎性，實有失公允。

2014 年 7 月，再審查核駁審定書中載明：由於設計專利係保護物品外觀之透過視覺訴求的創作，若為純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的功能性設計，以及在購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，應為「純功能性特徵」而非屬設計專利比對之範圍；故申復說明雖指出本案後半部元件之配置仍有其設計的空間，惟其仍屬為了裝配於另一部分之功能、結構特徵，或為購買、使用時不會注意之內部結構，該後部分所呈現之內容應屬純功能性特徵。再者，本案側視圖係呈現該設計厚度極薄之平直形態，初審引證之先前技藝雖僅揭示前方形狀，惟該等產品之前面板呈薄板狀之形態應屬可直接得知之內容，故申復說明所稱本局未審就系爭申請案側面特點應無理由。系爭申請案縱有內部構造元件之差異，然該等差異應屬純功能性特徵而不致影響其整體視覺效

果，其仍與初審引證及產品之前半部分具混淆、誤認之視覺印象，仍不具新穎性。

訴願決定理由

Apple 公司不服，向經濟部訴願委員會提起訴願，2015 年 1 月 14 日，經訴字第 10306129510 號訴願決定書駁回訴願，維持原處分。訴願決定書理由(三)說明：經查，引證案雖未揭露系爭申請案後側部分之特徵，惟後側部分之線條或顯示模組係屬產品之普通消費者購買時較不會注意或使用時看不到的內部結構，故系爭申請案與引證案縱有上開差異，然該等差異或屬純功能性設計，或未產生穎異之視覺印象，而不致影響其整體視覺效果，仍易使人產生與引證案混淆、誤認之視覺印象。Apple 公司不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

四、智慧財產法院之審理判決

2015 年 10 月 22 日，智慧財產法院（以下簡稱智財法院）在 104 年度行專訴字第 32 號的行政判決撤銷訴願決定及原處分。判決理由中就 (1)新穎性之審查判斷---爭申請案之產品屬性及其購買者，新穎性審查之判斷主體，整體比對的判斷原則，以及(2)功能性設計與功能性設計特徵之審查判斷等爭點分別於以詳細論述。本文僅就爭點(2)純功能性設計及功能性特徵特徵之審查判斷予以解析及論述。

純功能性之物品造形的判斷

專利法第 124 條第 1 款規定純功能性之物品造形不予設計專利。設計專利審查基準第二章 2.2 小節「純功能性之物品造形」說明：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。

被告機關（智財局）認為：系爭申請案的內部其實屬該類產品之普通消費者購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，系爭申請案與引證案縱有內部構造元件之差異，然該等差異應屬純功能性特徵而不致影響其整體視覺效果，其所產

生之視覺印象仍與引證案之前半部分有混淆、誤認之虞，故系爭申請案應不具新穎性。

智財法院說明：系爭申請案為攜帶式顯示裝置之組件，包含一實質呈矩形的板體，該板具有經修圓之邊角。其前方表面的近底部中央處有一圓形按鈕，後方有一顯示模組，係設置在該板後表面上；側面則呈纖薄的設計；後表面上可見一些突起元件；後側部分，包括一外矩形部及一內矩形部，在外矩形部及內矩形部之間，設有多數輪廓線。惟設計專利保護的對象係物品整體外觀形狀，縱使最終使用時呈現包覆隱藏之不可見狀態，亦不影響其可專利性。而所謂「純功能性之物品造形」係指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²。

智財法院認為：惟系爭申請案係應用於電子裝置之組件，其整體外觀形狀包含正面之顯示面板與後側之觸控元件，其中後側之觸控元件雖具有功能性導向，然依原告所提出之 iPad 的範例圖式，可佐證不同 iPad 所包含的組件不同（如圖 3 所示），不同 iPad 所採用的後側部分形狀也不盡相同。由設計者可為不同 iPad 自由選擇採用不同形狀和外觀的顯示裝置後側部分與其他組件匹配，且均可實現相同的功能之事實得知，系爭專利後側部分的形狀係眾多設計選擇之一，並非兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀。易言之，系爭申請案後側之外矩形部及內矩形部間仍存有不同之可替代性設計選擇，該後側部位係該類產品之普通消費者會在意的部位，其內之輪廓線條仍有裝飾性設計之創作空間且符合視覺性變化之要件。

² 參見 102 年版專利審查基準第 3-2-5 頁。

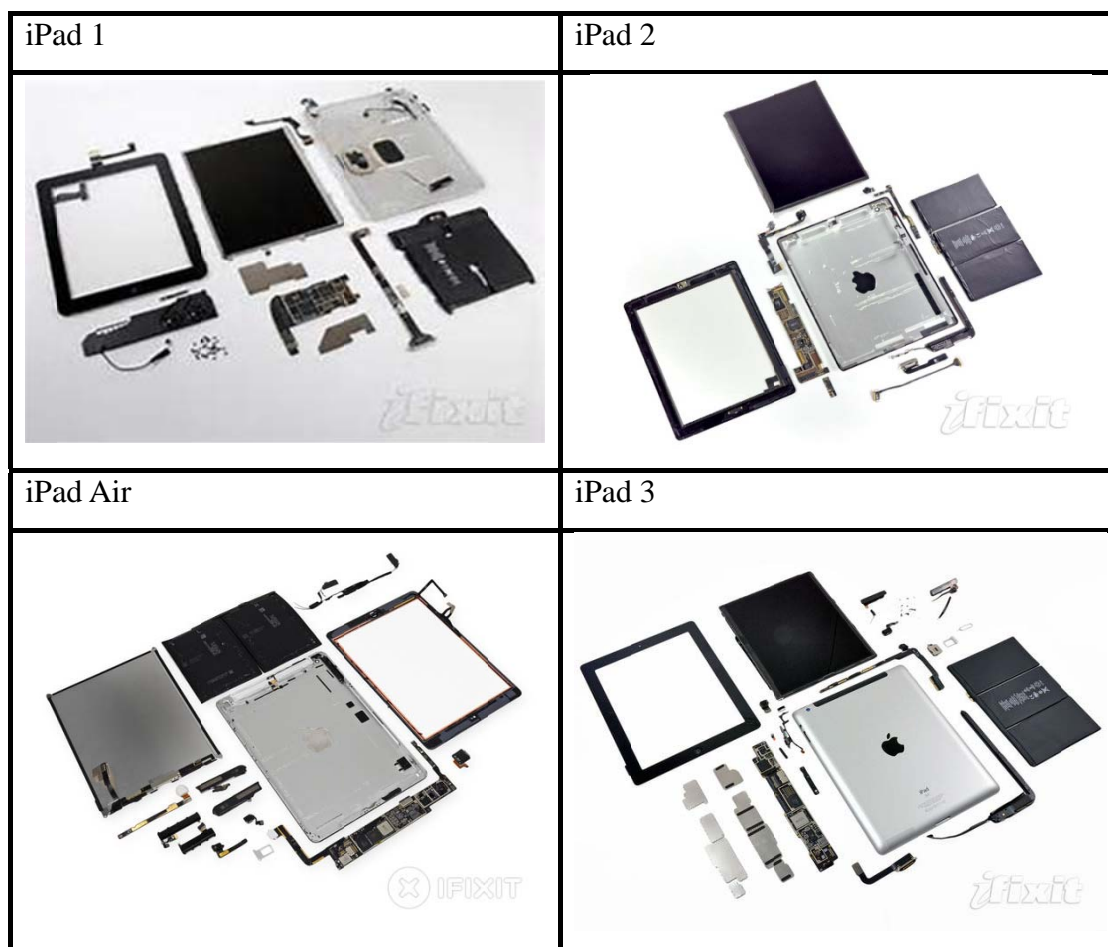


圖 3 不同的 iPad 產品的後側板組件的形狀不盡相同

功能性特徵之判斷

設計專利審查基準第三章 2.4.3.2.4 小節的注意事項(3)中固有記載：「設計外觀的相同、近似判斷，係判斷申請專利之設計中透過視覺訴求之創作與先前技藝是否混淆，物品的構造、功能或尺寸等通常屬於物品上之純功能性特徵，不屬於設計審究範圍，即使顯現於外觀，仍不得作為比對、判斷之範圍」等語。

智財法院說明：設計係工業產品之造形創作，而工業產品常因其基本之機能與實用目的上之限制而使其在外觀形狀上形成一難以改變之基本形態，此等基本形態並非設計專利審查之重點，應就其可透過造形設計技巧作造形變化之部分予以審酌，是否能具有創意變化而產生不同之視覺效果。設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，判斷一設計特徵是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為

純功能性特徵。

智財法院認為：由側面觀察系爭申請案並非單純呈一厚度極薄之平直設計，尚有突出之元件。被告提出之引證案並未揭示該電子裝置相對應於系爭申請案之完整形狀，其側面輪廓及背面之觸控模組之導線佈局為何亦未揭示，該類產品之普通消費者尚難就系爭引證案與系爭申請案之整體外觀進行比對。另被告並未說明引證案未揭示之側面、背面外觀形狀及其何項功能、結構特徵係為裝配目的以及係於何項元件進行裝配等，亦未審酌引證案與系爭申請案整體外觀之差異，即逕予認定系爭申請案前面板呈薄板之形態應屬可直接推知以及後側部分為純功能性特徵，即有疑義。

判決結果

最後，智財法院認為：智財局提出的引證案因內容揭示不完整，尚難與系爭申請案之整體外觀形狀比對，不足以證明系爭申請案不具新穎性。因此，撤銷訴願決定及原處分。至於系爭申請案是否具新穎性或創作性，尚有待智財局依本院有關功能性造形及功能性特徵的法律見解進行整體比對後，再另為適法之處分。

五、美國設計專利中功能性設計的審查判斷

美國專利法雖無「功能性設計不得作為設計專利保護標的」之排除規定，不過，設計專利制度主要目的在於改良工業產品的外觀形狀，滿足消費者的視覺美學訴求，藉以促進商品的銷售。產品的裝飾性必須是創作者有意識行為的結果，而申請專利之設計必須是為裝飾目的而創作³。美國專利法第171條規定：凡對於工業產品之任何新、原創的、及裝飾的設計，合於本法之規定及要件，取得專利。設計專利強調裝飾性特徵，而功能性設計及功能性特徵主要是因應功能需求或功能目的而決定的，其定案時並未考量裝飾性目的或視覺美學訴求，實與第171條之規定不符，自不得為設計專利保護之對象。

美國聯邦最高法院（簡稱最高法院）載明，為符合設計專利保護標的之資

³ 參見 In re Carletti, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)。

格，設計必須表現出令人愉悅的美學外觀，而不是僅取決於功能性考量⁴。在L.A. Gear案例中，CAFC說明：決定設計究竟是以功能性或是裝飾性考量為主時，應審查設計專利之整體標的，因為最終的決定不是在於各個特徵的功能性或裝飾性考量因素，而是以物品的整體外觀決定設計專利是否為物品之實用（utilitarian）目的所支配⁵。裝飾性必須以整體設計為考量基礎，在決定設計是否以功能性為主時，則應先考量各個特定元件之設計目的⁶。

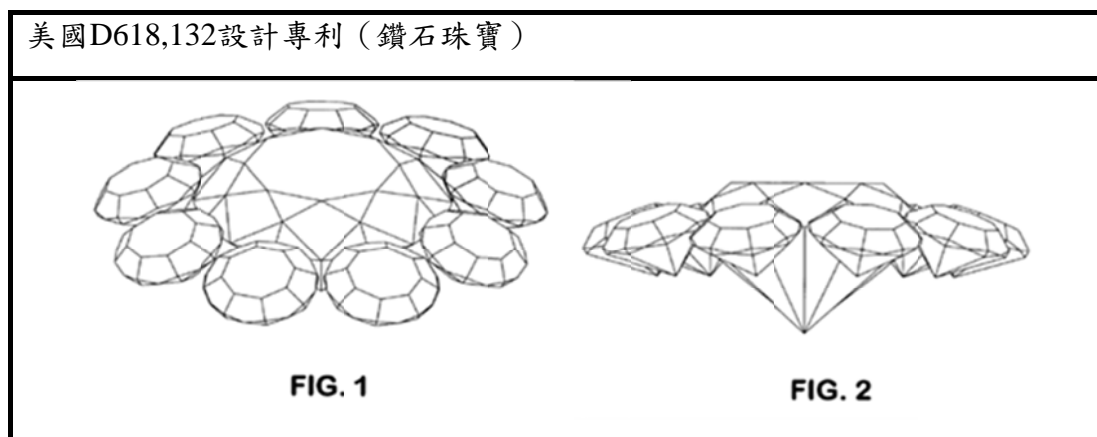


圖4 BK Jewelry HK及Wing Gem等的鑽石切割設計⁷

缺乏裝飾性的因素

MPEP（Manual of Patent Examining Procedure, 專利審查程序手冊）第15章設計專利第15.04.01(c)小節「缺乏裝飾性」規定，以美國專利法第171條核駁，審查人員必須提出初步證據來證明申請專利之設計缺乏裝飾性，這些證據基礎必須足以支持他的事實假設。In re Oetiker案件⁸中，上訴法院說明：**審查人員負擔最初的引證責任，須審查先前技藝或是其他理由，提出該申請案不具可專利性的初步證據。**

⁴ 參見 Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141, 147 (1989)。

⁵ 參見 A. Gear Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1123 25 USPQ2d 1913, 1917 (Fed. Cir. 1993)；Norco Products, Inc. v. Mecca Development, Inc., 617 F.Supp. 1079, 1080, 227 USPQ 724, 725 (D. Conn. 1985)。

⁶ 參見 Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc., 806 F.2d 234, 240, 231 USPQ 774, 778 (Fed. Cir. 1986)。

⁷ 參照 Prestige Jewelry v. BK Jewelry, No. 1:11-cv-02930, at 32-33 (S.D.N.Y. Sept. 15, 2014)。

⁸ 參見 In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992)。

在美國專利法第171條規定下，因為缺乏裝飾性所為之核駁，必須以整體外觀設計的評估作為適當證據基礎。審查人員在該技藝領域的知識，回覆問題的能力，強調設計的功能性或技術特徵的證據，或相關的發明專利的說明書，一般都可用來補充說明。

如果設計必須實施於特定機械產品，主張該產品外觀是取決於功能性因素考量而請求設計缺乏裝飾性，這種分析必須經由發明專利或其他關於設計取決於功能性考量的資料來證明。如果設計是實施於一個非常普通用途的產品，例如：夾子，必須非常詳細且明確地分析及解釋該申請專利之設計缺乏裝飾性之原因。審查人員可用法院的判決來支持該特定外觀缺乏裝飾性的評估，在 *In re Carletti* 案件⁹，上訴法院認為：可授與專利之設計必須是「為了要裝飾性目的而創作」。至於設計是否具有裝飾性，應就個案的基礎事實個別予以審理。

正常使用之可見性（visibility）

依據審查人員在特定技藝領域（可能是申請案本身）的經驗或經由申請案所提供的資訊得知，物品於其最終的使用時會被隱藏，但這種認知不得做為申請專利之設計是功能性設計的初步證據。「物品在正常使用期間的可見性」並非美國專利法第171條的法定要件，而是法院用來決定專利的設計特徵是否具有裝飾性的指引¹⁰。在 *In re Webb* 案例¹¹，CAFC說明：雖有足夠的證據顯示該特定設計在最終使用時是完全隱藏起來，但是在銷售過程中，該特定設計確實是公眾可看得見的，則不能依第171條規定核駁之，必須提出其他證據來說明其缺乏裝飾性之理由。

⁹ 參見 *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)。

¹⁰ 參照 *Larson v. Classic Corp.*, 683 F. Supp. 1202, 1202, 7 USPQ2d 1747, 1747 (N.D. Ill. 1988)。

¹¹ 參見 *In re Webb* 916 F.2d 1553, 1558, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990)。

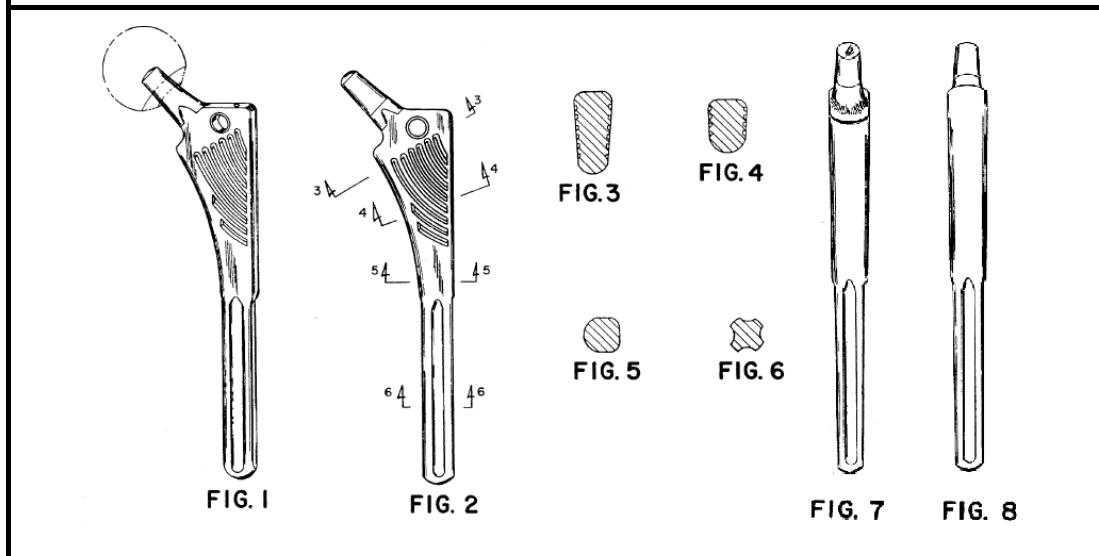


圖5 Webb設計的人工髖關節在最終使用時是隱藏的

缺乏裝飾性的適當證據

依據美國專利法第171條之規定，要以缺乏裝飾性要件作為核駁的唯一基礎事實，就是必須依據其他證據來評估設計本身，缺乏裝飾性要件的適當證據基礎有：(1)該技藝領域的通常知識；(2)設計本身的外觀；(3)相關發明專利的說明書；(4)說明書所提供的資訊。以缺乏裝飾性要件作為核駁理由，必須要有證據能支持，不能沒有證據就做成缺乏裝飾性的核駁。

審查人員可基於適當的初步證據，以缺乏裝飾性作為核駁理由，只有兩種類型：(A)申請專利之設計在最終使用時是可看得見的，不過由證據紀錄顯示主要是基於功能性；或是(B)在正常使用或想要使用的情況下，申請專利之設計是不可見的，且其外觀也不是使用者所關心的事項¹²。

克服缺乏裝飾性之理由及證據

如果審查人員已建立適當的欠缺裝飾性之初步依據，提出申復及舉證的責

¹² 參見 In re Stevens, 173 F.2d 1015, 81 USPQ 362 (CCPA 1949)。

任就轉移到申請人¹³。申請人或被委託設計的公司代表必須提出證據說明，其創作意圖是「以裝飾為目的」而設計，才能克服缺乏裝飾性之核駁¹⁴。申請人可提出下列證據來克服核駁理由：

- (A) 依美國專利法施行細則第 1.132 條規定，申請人或受託的公司代表人得提出經簽署的書面證詞／聲明 (affidavit / declaration)，特別詳細解釋申請專利之設計的某些特徵是(1)為了提高銷售價值或增加產品的需求，或(2)主要基於產品的美學外觀，而非取決於功能的限制；
- (B) 提出強調實施該設計標的裝飾性的廣告，作為克服反駁的證據；
- (C) 顯示申請專利之外觀設計是裝飾性的證據，其與先前技藝有必須是有區別的，或是企圖發展或維護消費者對於實施該外觀設計之物品的認可¹⁵；
- (D) 申請人或公司代表人能提供該設計標的背後之創作動機因素的證據¹⁶ (motivating factors)」。值得注意的是，專利律師的答辯不足以證實請求設計的裝飾性，因為唯有申請人、設計師或公司代表人能提供請求設計創作背後動機因素的證據¹⁷。
- (E) 可提出其他可能的裝飾設計亦能發揮相同功能的證據，用以該設計標的之外觀設計是基於裝飾性考量的結果¹⁸；
- (F) 核駁理由主張在商品壽命期間，裝飾性並不是值得關注的事項，申請人必須證明在該產品製造或組裝以及最終使用的某一段期間，「產品的外觀設計」是消費者可看得見的「關注事項」。

審查人員在評估申請人所提之證據時，應以整體設計來判斷其是否以裝飾性為主要考量。是否裝飾性的決定，不是以該裝飾性特徵所佔面積或數量之大小

¹³ 參見 *In re Oetiker*, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992)。

¹⁴ 參見 *In re Carletti*, 328 F.2d 1020, 1022, 140 USPQ 653, 654 (CCPA 1964)。

¹⁵ 參見 *Seiko Epson Corp. v. Nu-Kate Int'l Inc.*, 190 F.3d 1360, 52 USPQ2d 1011 (Fed. Cir. 1999)。

¹⁶ 參照 *Ex parte Webb*, 30 USPQ2d 1064 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)。

¹⁷ 參見 *Power Controls Corp. v. Hybrinetics, Inc.*, 806 F.2d 234, 231 USPQ 774 (Fed. Cir. 1986)；*Ex parte Webb*, 30 USPQ2d 1064 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)。

¹⁸ 參照 *L.A. Gear v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 25 USPQ2d 1913 (Fed. Cir. 1993)。

來考量，而是以其對於整體外觀設計的影響（貢獻）程度作為判斷的依據¹⁹。

六、 歐盟註冊設計之功能性設計的審查判斷

歐盟設計法第 8 條 1 款規定，產品外觀上的特徵僅取決於技術功能(Technical function) 之設計，不予以保護。立法理由(10)說明：對於那些僅取決於功能性因素考量的技術創新，不應被授予設計的保護。這規定之目的是為了防止用設計權來取得技術解決方案的壟斷，而這技術方案又無法符合專利法中比較嚴格的要件規定。由立法沿革與立法理由可得知，歐盟設計法的立法不同於一些成員國的舊法律，那些成員國的設計保護法律並未放棄美學優點、藝術創造性及視覺訴求的要件，而歐盟的設計法中沒有與美學有關的要件。

歐盟設計法及施行細則並未清楚說明功能性設計的審查與判斷原則，而是由案例法發展出來的。第 8 條 1 款排除保護的功能性設計，是指產品外觀的所有特徵都是取決於「為了執行該產品之功能為目的」之考量因素。這排除規定是以造形元素為基礎，作為執行功能性特徵把關的作用，所採用的判斷方式，假設產品大多數的設計特徵都是要執行功能的，進一步調查哪一些特徵是僅取決於技術功能考量的特徵，再予以排除²⁰。這種做法可避免直接區分及定義裝飾性或功能性特徵，而是從產品的固有元素去探究功能性特徵。2016 年 3 月 23 日修訂的歐盟註冊設計無效申請審查指引²¹第 5 章註冊設計「無效的各種不同理由」，第 5.3 小節「技術功能」分別說明審查之理論及規則。

功能性設計的理論基礎

歐盟設計法第 8 條 1 款規定，拒絕保護產品外觀上那些被選定之目的是為了使產品能執行其功能的特徵，而相對應的，至少在一定程度上，另一些特徵是

¹⁹ 參照 USPTO 的 MPEP 第 15 章§ 1504.01(d), “V. EVALUATION OF EVIDENCE SUBMITTED TO OVERCOME A REJECTION UNDER 35 U.S.C.171”。

²⁰ 參照 AMP Inc v Utilux Pty Ltd (1971) 45 ALJR 123, The court held : a product’ s configuration was solely dictated by its technical function if every feature of the design was determined by technical considerations, and did not qualify as a design。

²¹ 參照 REGISTERED COMMUNITY DESIGNS EXAMINATION OF DESIGN INVALIDITY APPLICATIONS, version 10,23/01/2016。

為了提高產品的視覺外觀²²而被選定的。

如果一個產品外觀的某些特定特徵是技術功能考量而被拒絕保護，這並不意味著整個設計必須被宣告為無效，基於設計一體的原則（design as a whole），註冊設計所有的主要特徵都是僅取決於（solely dictated）技術功能的考量，該註冊設計才會被宣告無效²³。

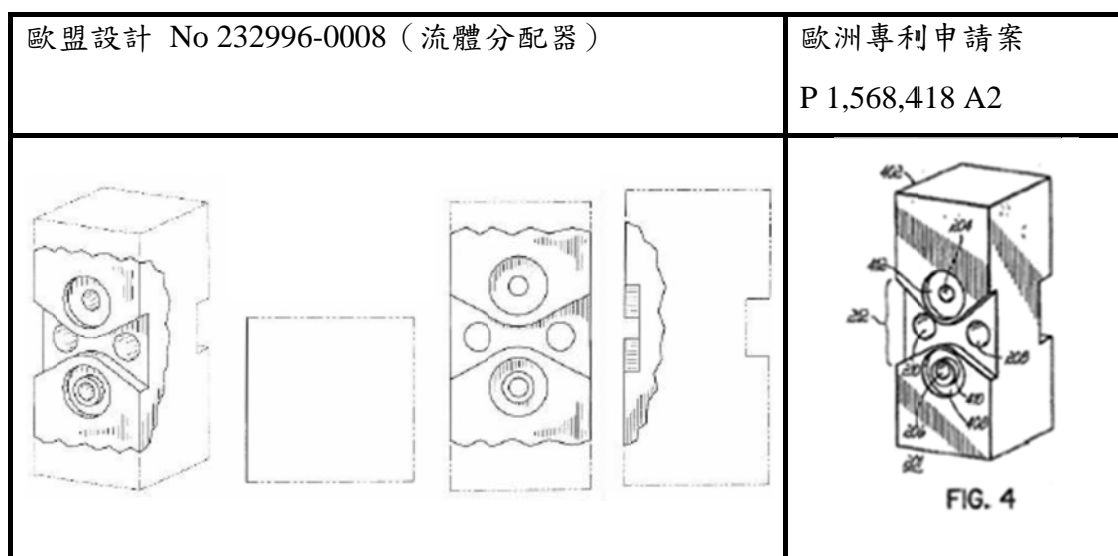


圖 6 歐盟智慧財產局第三上訴法庭 R0221/2008-3 無效宣告案件

上訴法庭認為：歐盟設計法第 8 條(1)款規定之適用必須客觀評估，設計特徵之技術功能性的評估必須以藉由註冊設計的分析來實現，以註冊設計的造形元素作為分析的基礎，可藉由相關的專利文件中與形狀有關的功能元件的描述來進行評估，而不是在討論該設計是否包括其他形狀。²⁴

審查判斷

為了判斷有爭議的註冊設計之產品外觀基本特徵是否僅取決於產品的技術功能考量，首先要確定該產品的技術的功能是什麼。註冊設計相關的指示應該被考慮，也就是設計本身，只要清楚產品的性質，就能知道預期目的或是它的功能

²² 參照 the 3rd Board of Appeal (decision of 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 35 et seq.。

²³ 參照 Lindner ReglIngtech, Case R 690/2007-3, 37.。

²⁴ 參照 decision of 29/04/2010, R 0211/2008-3, Fluid distribution equipment, § 36.。

設計法第 8 條 1 款規定的適用於必須要客觀評估，而不是經由對於技術事項有限認知的使用者來判斷。設計的技術功能特徵可以評估的，特別是經由相關的專利文件中所描述出的功能性元件的形狀。在有些案件中，特別是鑒於案件的困難程度，依據設計法第 65 條 3 款及施行細則第 44 條的規定，無效部門可委任一名專家協助審查，且可應用指引中所解釋的相關原則²⁶。

是否有其他變化的形狀 (Alternative shapes)

設計法第 8 條 1 款規定中並未要求選定的特徵必須是可達到產品的技術功能的唯一方案。該規定要考慮的是，有爭議的特徵會被選中的唯一因素就是要實現產品的技術功能。設計法第 8 條 1 款的審查必須是經由設計特徵的分析來進行，而不是討論該設計是否還有可替代不同變化的形狀²⁷。

七、我國設計專利中功能性審查基準之修訂建議

我國設計專利審查基準第二章 2.2 小節「純功能性之物品造形」其中說明：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。這一小段說明文字僅舉例說明物品之特徵取決於必然匹配之基本形狀，即是純功能性之造形，並未說明要如何審查與判斷功能性設計（造形）及設計特徵。

²⁵ 參照 judgment of 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56。

²⁶ 參照 Part A, General Rules, Section 2, General Principles to be Respected in Proceedings, paragraph 4.3, Commissioning of experts。

²⁷ 參照 decisions of 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 31-32; 10/06/2013, R 2466/2011-3, Blades, § 15-16。

法律解釋

法律解釋之目的在於處理法規存在，但意涵模糊時，得以解釋方式而使法規具體、明確的被適用²⁸。司法解釋乃司法機關對於法律所為之解釋，司法解釋又可分為質疑解釋與審判解釋兩種。審判解釋乃法官就訴訟案件適用法律時，所為之法律解釋。此種解釋並可形成判例，且最高法院的判例有拘束下級法院之效力。

一般而言，法官於具體個案適用法律時，當然有解釋法律的權限，但只對於訴訟當事人具有拘束力，對於其他法院及一般人民在法律上並無拘束力。但上級法院所為的判決拘束下級的法院，即下級法院所為的判決，經上級法院撤銷時，上級法院就其適用同一法律所為的解釋，對於下級法院具有拘束力。最高法院所為的解釋或判例，對於下級法院方有拘束力，同時也拘束一般行政機關與人民。因此，智財法院在104年度行專訴字第32號的行政判決中，對於純功能性之物品造形判斷以及功能性特徵之判斷的法律解釋，應該可以做為行政機關修訂相關審查基準的依據。

純功能性之物品造形的審查判斷

這些年，我國在實務上也核准一些螺絲及螺帽的設計專利（如圖 7 所示），檢視其中螺帽內部的螺紋設計，原則上，是普通消費者購買時較不會注意或使用時看不到的內部結構或設計，尤其是在開放部分設計之後，許多申請案的細微設計特徵大都是使用時看不到的內部結構或螺紋設計（如圖 8 所示），因此，是否應考慮將 2.2 小節中「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」與實務作法不一致的說明文字刪除。

²⁸ 楊仁壽，法學方法論，三民書局，1986年11月。

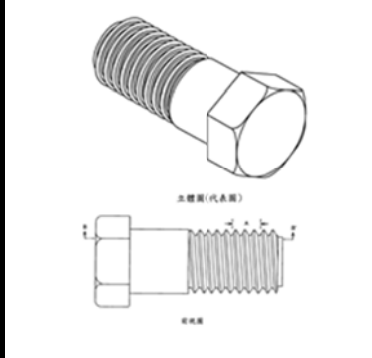
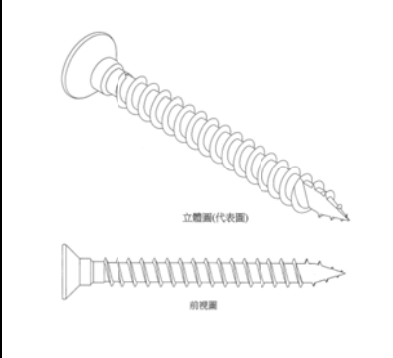
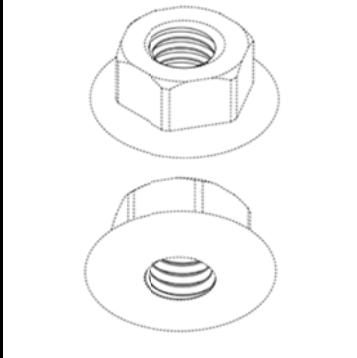
D145,462 設計專利 (螺絲)	D168,937 設計專利 (螺絲)	D171,184 設計專利 (螺帽之部分)
		

圖 7 我國核准有關螺釘與螺帽之螺牙的設計專利²⁹

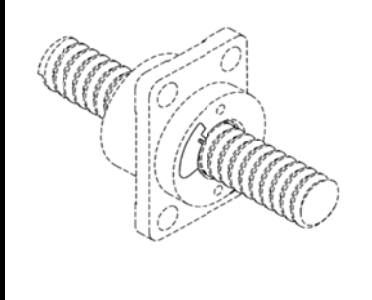
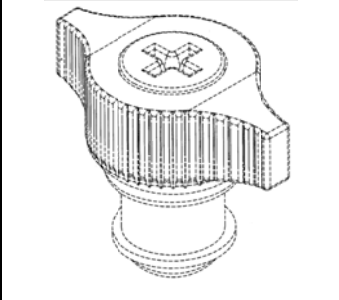
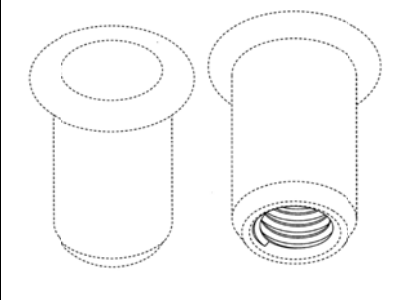
D160,306 設計專利 (滾珠螺桿之部分)	D164,277 設計專利 (螺絲之部分)	D171,185 設計專利 (盲螺帽之部分)
		

圖 8 我國核准有關螺絲與螺帽的部分設計專利

另增一個段落說明純功能性之物品造形（功能性設計）的審查及判斷，首先要分析產品的性質與功能，進一步解析產品的造形元素與設計特徵，再以設計特徵為基礎，來執行功能性特徵的審查把關。最終是以整體設計作為判斷的依據，如果申請專利之設計的某些特定特徵是取決於技術功能的考量，並不意味著該設計就是於純功能性之造形，而是該等功能性特徵對於整體外觀設計是否有顯著的影響，或是該設計的所有特徵都是僅取決於純功能性考量，才可能是專利法所稱的純功能性之物品造形。

²⁹ 美國也核准許多有關螺釘與螺帽之螺牙的設計專利，例如：D622,582、D637,479、D644,092、D676,312、D678,575、D675,561 等設計專利。

審查的舉證責任

基準應說明，審查人員必須負擔最初的舉證責任，審查先前技藝或是其他理由，提出申請專利之設計是屬於純功能性之物品造形的初步證據，證明不符合專利要件的事實假設。易言之，以功能性設計或純功能性造形作為核駁理由，必須要有證據能支持，不能沒有證據就做成純功能性之物品造形的核駁。

如果審查人員已提出純功能性造形的初步依據，提出申復及舉證的責任就轉移到申請人。申請人可提出其他不同的設計方案的證據，顯示出可自由選擇採用不同形狀和外觀與其他組件匹配，均可實現相同的功能，申請專利之設計的形狀和外關係眾多設計選擇之一，並非兩物品必然匹配部分之基本形狀。亦即，如果申請專利之設計的形狀及外觀仍存有其他可替代性設計的選擇，即可說明該設計不是僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，並非純功能性之物品造形。

功能性特徵的審查判斷

工業設計係工業產品之造形創作，而工業產品常因其基本機能與實用目的上之限制而使其在外觀形狀上形成難以改變之基本形態，此等基本形態並非設計專利審查之重點，應就其可透過造形設計技巧作造形變化之部分予以審酌，是否能具有創意變化而產生不同之視覺效果。設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，判斷一設計特徵是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。

八、小結

綜上所述，功能性設計的審查就如同其他專利要件的審查一般，審查人員必須提出證據來證明他所作的不符合專利要件的推論。在美國MPEP第15章設計專的審查基準中明白規定，如果要以缺乏裝飾性或功能性設計的要件核駁，審查人員必須提出證據來證明申請專利之設計不符合專利要件的事實假設。在歐盟註冊設計無效申請審查指引設計中也清楚說明，無效宣告的請求人必須負擔舉證責任，證明系爭註冊設計係為僅取決於技術功能考量的功能性設計的事實假設。

無論是美國的功能性設計的審查判斷，還是歐盟註冊設計的功能性設計無效宣告的審查與判斷，都必須以整體外觀設計的評估作為判斷基礎。設計特徵是否取決於功能性或技術功能考量的評估必須以藉由申請專利之設計或註冊設計的分析來實現，以造形元素的計特徵作為分析的基礎，可藉由相關的專利文件中與形狀有關的功能元件的描述來進行評估，最後，再以整體外觀設計來進行比對與判斷，而不是將功能性設計排除不予比對。