

# 解析歐盟設計中功能性設計的審查與判斷

02/15/2016 修訂 葉雪美

## 前言

與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPS）第 2 篇第 4 節工業設計，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，規定予以保護。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。會員得規定，此種保護之範圍不及於基於技術或功能性之需求（technical or functional considerations）所為之設計」<sup>1</sup>。設計權保護的只是產品的外觀或美學特徵，而專利保護的發明則是提供解決問題的新技術手段。工業設計制度主要的目的在改良工業產品的外觀形狀，滿足消費者視覺美學的訴求，以促進商品的銷售，而發明專利保護的則具技術性、功能性之創作、製造或方便性之改進。原則上，設計權不保護產品的技術功能特徵。

因為工業設計強調的是產品外觀的裝飾性特徵，功能性設計則是因應功能需求或功能目的而決定的，該設計定案時並未考量裝飾性目的或視覺美學訴求，自不得為工業設計保護之對象。歐盟設計立法者依據 TRIPS 第 25 條的規定，參考英國設計法中法定排除之設計標的，(1)功能上必須配合（must-fit）之設計，(2)外觀形狀上必須匹配（must-match）之設計，在歐盟設計法（以下簡稱設計法）訂定排除僅取決於技術功能（technical function）設計之規定，同時也排除必

---

<sup>1</sup> 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.」。

須配合才能執行功能之設計<sup>2</sup>。不過，設計法與立法理由都未清楚說明如何判斷「僅取決於技術功能」之設計。這些年，在歐盟設計的無效決定及設計侵權訴訟中，已逐漸整理出「僅取決於技術功能」的審查模式與判斷標準，這標準不同於美國的功能性判斷標準。本文藉由歐盟設計法立法理由、OHIM（歐盟內部市場協和局）的無效部門及上訴法庭（Board of Appeal）的決定來說明功能性設計及功能性特徵的審查判斷。

## 功能性設計與美學因素

工業設計制度保護產品外觀的意義在於美學的因素，原則上，僅與設計師開發產品的視覺外觀有關。通常，設計師認為良好的設計必須包含兩個基本要素：產品必須執行其功能，也要有令人愉悅的外觀<sup>3</sup>。在一些產品開發過程中，設計師首當其衝考量的是功能性，在相當程度上，產品的市場需求會影響設計師對於產品外觀的決定。對於某些產品，例如圖片和裝飾品（如圖 1 左側所示），這些產品的目的是為了視覺訴求。其他產品，例如機器內部的零組件（如圖 1 右側所示），視覺外觀就無關緊要，這就是為什麼歐盟設計立法拒絕保護那些在正常使用中不可見（not visible）的零組件。不過，大多數產品設計，設計師同時關注功能性和美學元素，例如流體分配裝置（如圖 2 所示）。一台機器的設計首先必須考量的是要有效率且安全的執行功能，不會產生過大的噪音，最好有賞心悅目的外觀，從而提高使用者的工作效率。雖然產品的整體外觀在很大程度上是取決於產品的功能，但不是全部的設計特徵都取決於功能性考量，基於這些理由，給予工業產品的外觀設計保護的原則是沒有異議的。

---

<sup>2</sup> The functionality provisions are mirrored in the Directive and Regulation. Compare Design Directive, supra note 131, art. 7, with Design Regulation, supra note 132, art 8.

<sup>3</sup> 參照 Lindner Regrlngtech, Case R 690/2007-3, 30.


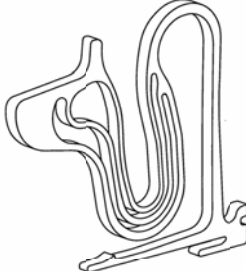
OHIM No.002276253-0002 (doll)	我國 D147177 設計專利 (電連接器用之連接端子)
	 <p style="text-align: center;">立體圖 (代表圖)</p>

圖 1 歐盟的裝飾設計及我國的電子零件設計

OHIM No.000310263-0002	OHIM No.002334300-0011
	

圖 2 歐盟的流體分配裝置的註冊設計

在 OHIM 的制度中，設計不必具有裝飾性或美學要件，就可在有效性或保護範圍內運作。從設計法立法過程之初，Max Planck 研究所<sup>4</sup>就公然建議，不採用以美學為基礎的判斷標準，這建議被放進委

<sup>4</sup> 參照 TOWARDS A EUROPEAN DESIGN LAW. 58 (Max Planck Institute for International Patent, Copyright and Competition Law, Munich, Germany, 1991) ("A general exclusion of functional forms from protectability as designs cannot be reconciled with the intent and purpose of modern

員會的綠皮書（Commission's Green Paper）和整個指令和法規的立法發展<sup>5</sup>。依據 Graeme Dinwoodie 教授的主張<sup>6</sup>，這種無需美學要件的建議被認為是工業設計最重要的貢獻，促成設計保護法案的發展。最終，OHIM 的決策者為了要避免依賴主觀的審美偏好，以功能性的理論來分析及篩選那些設計，而美國的法律則是以裝飾性作為審查功能性設計的依據<sup>7</sup>，兩者的判斷標準有很大的差異。

設計法第 8 條(1)款拒絕保護某些設計，並不是因為他們缺乏美學因素，而是設計師在開發設計時，要設計一個產品以最佳、最可能的方式來執行其功能，就這些產品而言，在設計發展中美學的考量幾乎是沒有作用的，因為沒有人或是花太多時間去觀看它，沒有人會在意這些產品的外觀是好看、不好看、醜的或是漂亮的。設計師做決定時最重要的考量是該產品要能正確執行其功能，該設計的每一個重要特徵被選定的因素是期望能獲得最好、最有效率的技術功能<sup>8</sup>。因此，第 8 條(1)款規定是要排除這些僅取決於產品技術功能的設計特徵。

---

design which lies in the very combination of product aesthetics and optimum functional design.")。

<sup>5</sup> 參照 Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal For a European Parliament And Council Directive, at 7, COM(96)366 final-COD 464 (Dec. 3, 1993) [hereinafter Directive Memorandum] (noting that "whether a design does or does not contain aesthetic elements is irrelevant in the context of the requirements for protection .."); Explanatory Memorandum Accompanying the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design, at 14, COM(93)342 final- COD 463 (Dec. 3, 1993) [hereinafter Regulation Memorandum] (noting that "[n]o distinction is made in the Regulation between aesthetic and functional designs; they are equally able to attract protection")。

<sup>6</sup> 參照 140 Graeme Dinwoodie, *Federated Functionism: The Future of Design Protection in the European Union*, 24 *AIPLA Q.J.* 611, 647-48 (1996)。

<sup>7</sup> 依美國專利法第 171 條的規定，一個工業產品的新穎的、獨創的、具裝飾性的設計，才可以依專利法的規定及專利要件獲准專利，因此，設計專利只保護具裝飾性的設計，如果這設計專利主要是要滿足功能面的需求，且設計定案時，功能性因素的考量遠甚於裝飾性因素的考量，則非設計專利所保護的範圍，該設計專利會被判定為無效。

<sup>8</sup> 參照 *Nintendo Co., Case R 1770/2012-3*, 36。

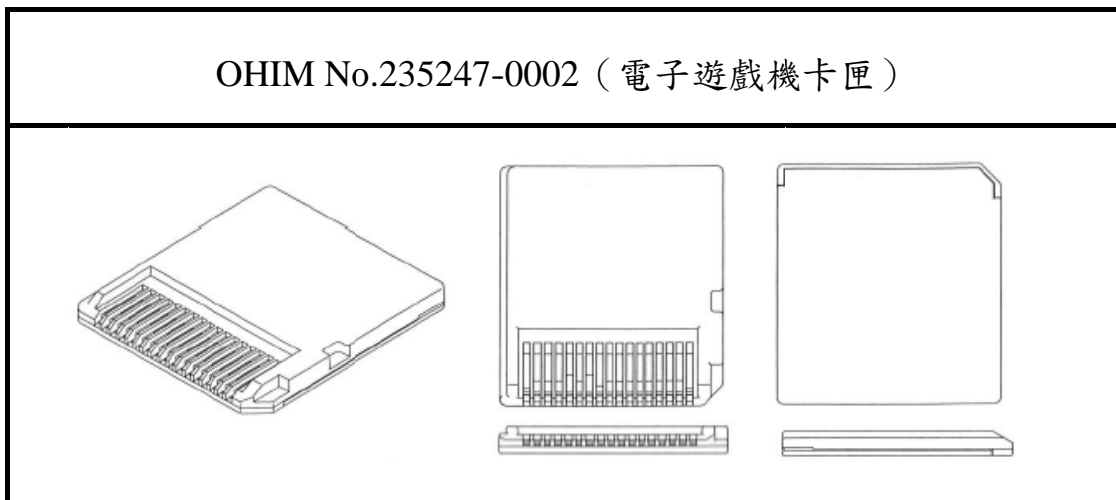


圖 3 Nintendo 公司在歐盟的遊戲卡匣的註冊設計

## 功能性的定義

無論是美國的設計專利、英國的設計保護或是 OHIM 的設計保護制度都有相同的基本原則，對於功能性設計都不予以保護（如圖 4 所示）。然而，「功能性」是一個既廣泛又含糊的名詞，如果功能性特徵是要被排除保護之法定標的，那麼法律應該定義（或者至少說明）什麼是「功能性」的特徵。

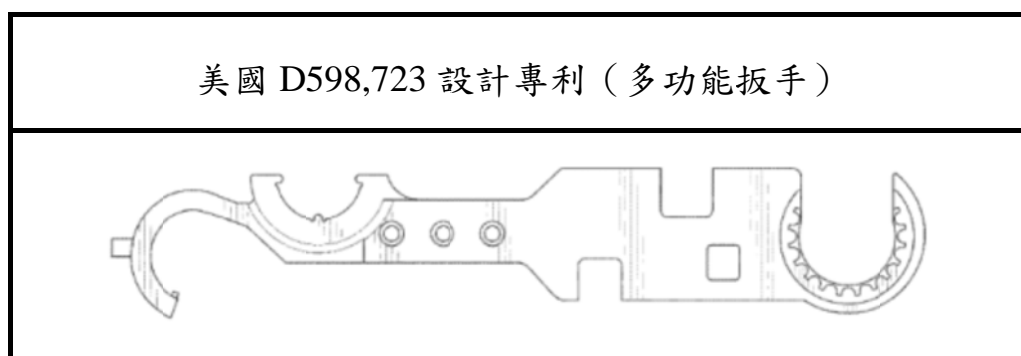


圖 4 Cheng 的多功能扳手設計

產品的外觀設計是由功能與美學構成的一個實體，許多現代設計結合功能和美學的元素，這兩者通常是不可能分開的。許多設計遵循「造形依隨功能 (Form Follows Function)」的藝術流派及起源於 1920

年代的功能主義，這兩者仍然主導著現代的設計理念<sup>9</sup>。根據功能主義，最好的設計是其外觀真正來自結構及邏輯的表達形式，去除過多裝飾所實現的視覺效果，這與完全不考慮視覺效果是截然不同<sup>10</sup>。如果美學也是一種功能，相關法律中非功能性要件（non-functionality）的討論則是多餘的，因為該類法律的整個目的就是對產品的美學提供保護，而不是技術特徵。在這種情況下，「功能性」的定義將會縮小到僅涉及物理性質的技術功能，而不包括提供服務目的之所有功能。

「功能性」是一個模糊的術語，它本身有很多的定義，導致拒絕保護功能特性的基本原則本身是不明確的，使得如何定義「功能性設計」更加困難。我們審視歐盟的設計指令（Directive）中的用語，設計是否「僅取決於技術功能」的檢測，這定義指明功能性的審查應該是從技術角度考量，也開啟了有關「僅取決於（solely dictated）」方面的法律和理論部分的全面性討論。什麼狀況下，才能得到一個設計是「僅取決於技術功能」的結論？如果一個完全的功能性產品可能有各種不同的形狀，那麼這設計是否仍是僅取決於功能性？畢竟，因為有許多有效執行相同功能的物品形狀選擇，最終的選擇可能基於非技術方面的考量，無論是美學的因素（該設計會更吸引視覺訴求）或經濟的因素（該設計會更便宜）。

## 有效性審查的功能性特徵分析模式

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之設計，不予以保護。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。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

<sup>9</sup> 參照 philosophy is Philippe Starck' s lemon press “Juicy Salif,” produced by Alessi in 1990. 參照 Posting of Angie to Introduction to Design, Philippe Starck-Juicy Salif, <http://introtodesign.blogspot.com/2008/06/philippe-starck-juicy-salif.html> (June 24, 2008)。

<sup>10</sup> 參照 AUSTRALIAN LAW REFORM COMM' N, REPORT 74: DESIGNS § 2.12 (1992), available at <http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/74>。

新，不應被授予設計的保護。據了解，這也不意味著設計必須要具有美學的性質。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，他們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，而歐盟的設計法並沒有這種與美學有關的要件。這排除條款的法律架構拒絕以簡單的純裝飾特徵及純功能性特徵的二分法來排除功能性設計，取而代之的是，先假設產品大多數的特徵都是要執行功能的，進一步調查哪一些特徵是功能性特徵，再予以排除。這種做法可避免要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的問題。

設計法第 8 條 1 款的排除規定是以元素為基礎，執行功能性特徵把關的作用；其中最繁重的任務是，什麼樣的特徵是僅取決於技術功能的。在該款的排除規定下，有兩種不同的學派想法成為審查判斷的決定性關鍵。第一種是所謂的「強制（mandatory）」模式，排除由技術功能所實現的必然特徵，如果該設計特徵的技術功能可由其他的替代設計或造形所實現（例如：有許多其他多種不同的替代設計也可以執行相同的功能），則不會被排除保護。第二種則是所謂的「因果（causative）」模式，亦即排除設計特徵的理由是取決於技術功能的考量，這個意味著，設計師在決定該設計特徵的動機只是基於技術限制的考量。以下就這兩種模式分別於以討論。

## 替代設計之強制模式

依據設計法第 8 條 1 款的規定，如果沒有其他替代設計可實現相同的技術效果，這種設計不在被保護的範圍內。這規定是要確保唯一的技術功能方案是符合專利或實用新型的保護要件，則應取得專利或實用新型的排他權保護。第 8 條 1 款只適用於該技術功能不能被其他的形狀或配置來實現，如果設計者有兩個或更多的形狀或配置的選擇，該產品的外觀就不是完全取決於它的技術功能。這一種理論被一些德

國專家稱為「多樣性造形理論 (multiplicity-of-forms theory)<sup>11</sup>」，亦即，如果能證明可透過另一種不同的造形來實現同樣的技術功能，一個功能性設計仍不失為有資格受到設計法保護。

事實上，多樣性造形理論是起源自英國判例法，也已經被英國及西班牙的法院所採用<sup>12</sup>。在 R 0998/2013-3 上訴案件<sup>13</sup>的註冊設計是 150917-0004 的隔熱磚 (Insulation blocks)。上訴法庭說明：系爭設計是個六面矩形平行的磚體 (如圖 5 左側所示)，這是該類產品最常見的形狀。設計權人指出，其他替代形狀是可行的 (例如：將相對應的兩個面的基本形狀變更為方形)，可合理地將其設計成一個方形的立方體磚。除此之外，磚體的高度、寬度和深度的比例都不是基於功能性的考量，而是可以有不同的變化，以及其表面可因美學效果的考量而改變 (如圖 5 右側所示)。這意味著，在評估系爭設計的形狀以及新穎性和獨特性，都要考慮到的基本設計特徵是否僅取決於技術功能。在本案中，沒有證據可證明系爭設計的特定形狀及設計特徵都是取決於技術功能的考量。

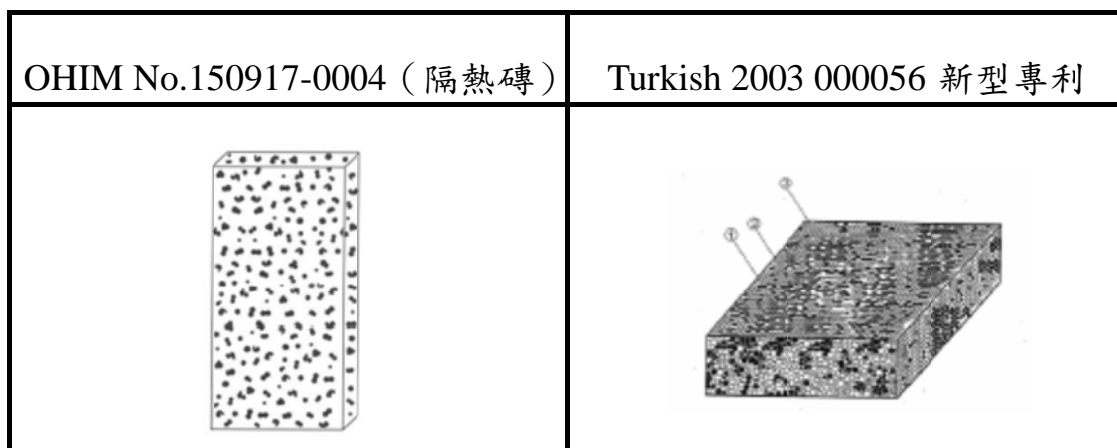


圖 5 150917-0004 的隔熱磚設計與隔熱磚新型專利的比對

<sup>11</sup> 參照 P. Schramm, *Der europaweite Schutz des Produktdesigns*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005, at p. 242 et seq., and U. Ruhl, *Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Kommentar*, Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-München 2007, at p. 169 et seq. °

<sup>12</sup> 參照 Juzgado de lo Mercantil PTO Número Uno de Alicante, Auto No 267/07, 20 November 2007, in *Silverlit Toys Manufactory Ltd v Ditro Ocio 2000 SL and others in Spain* °

<sup>13</sup> 參照 *Austrotherm GmbH v. TERMO ORGANIKA Sp. z.o.o.*, Case R 998/2013-3 °



## 多樣性造形理論的缺失

商標法也能保護產品設計。商標指令中規定，如果商品的形狀是必然得到的技術效果，不能給予任何的保護。法院以相同的法律分析將這條規則適用於工業設計，藉由詢問「產品的形狀是否僅是該技術的必然結果」以及「是否有其他形狀可以得到相同的技術效果」的分析。不過，在 *Koninklijke Philips Electronics v. Remington Consumer Products* 案件<sup>14</sup>中，歐盟法院認為，雖有其他形狀可以達到相同的技術結果，並不必然導致該形狀不是功能性考量的結論，因此，設計的註冊仍可能被拒絕。

如果只是因為還有另一種替代產品外觀配置或設計可以實現同樣的功能，就認為該產品的外觀特徵並不是僅取決於技術功能，那麼設計法第 8 條 1 款之排除規定僅適用於極其特殊的情況，該規定之立法目的將有受挫的危險性。為了防止設計法被用來實現技術方案的壟斷，這種技術方案的壟斷只有通過專利法規定更嚴格的條件取得才是正當的。如果一個技術方案可通過兩種以上可選擇的方法來實現，無論是該解決方案是否僅取決於系爭產品的功能。這意味著，如果兩個以上的解決方案可能是屬於一個設計註冊，或是屬於同一人，這樣的結果，還是沒有其他人將能夠製造出能夠執行相同的技術功能的競爭產品，這會使得多樣性造形理論不能導引出正確的結論。<sup>15</sup>

## 主觀意圖的因果模式

1971 年，在英國的 *Amp v Utilux* 設計案件<sup>16</sup>中，上議院（House of Lords）解釋英國 1949 年註冊設計法律條文，拒絕保護僅取決於產品

<sup>14</sup> 參照 Case C-299/99, *Koninklijke Philips Elecs. NV v. Remington Consumer Prods. Ltd.*, 2002 E.C.R. I-05475, ¶¶ 74 - 83。

<sup>15</sup> 參照 *Lindner ReglIngtch*, Case R 690/2007-3, 29-31。

<sup>16</sup> 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。

技術功能的設計特徵<sup>17</sup>。上議院認為，僅取決於技術功能的特徵是指設計師對於物品形狀的決定僅以其是否會發揮功能作用作為考量的基礎，而不考慮它的美學訴求。這並不意味著同一物品沒有其他純技術功能可能的設計。根據上議院的見解，「僅取決於技術功能」是一種主觀的檢測，檢視設計師決定當時心中是否只有技術方面的考量，而沒有美學或其他因素的考量。如果設計的每一個特徵都是取決於技術因素考量，該產品的表面配置就是完全決於技術功能的考量。

在 *King Features Syndicate, Inc. v. O & M Kleeman, Ltd.* 案件<sup>18</sup>的判決中也有相同的見解，法院認為要檢視一個娃娃的設計究竟該被視為是一件著作權作品或是工業設計的作品，是要看設計師的意圖而決定的。顯然，*Amp Inc.* 案件所採用的因果模式應可達成設計法第 8 條 1 款規定立法目的之優勢，亦即，沒有人能夠藉由註冊那些依據技術功能得以實現的少數外觀設計或表面配置，而將競爭對手拒於門外。這或許可以解釋為什麼法國法院以前信奉多樣性造形理論，而在 21 世紀開始就放棄這一理論，改採用類似 *Amp Inc.* 案件的因果模式。

然而，創作者或設計師的主觀意圖是一種相當弱的檢測，因為這是很容易被操縱的。許多設計都是委託設計的，無論是在僱傭關係或其他的情況下，如果功能性檢測是以設計師的主觀意圖為基礎，則會將問題更複雜化，會引起到底是委託者或是設計師的意圖的另一個相關問題。大法官 Reid 本人在 *Amp Inc.* 案件<sup>19</sup>中承認，設計的法定資格的模糊性和爭議一直圍繞在「取決於或支配 (dictated)」這個字眼，在法律定義中，這是個隱喻的字眼。上議院在較早的決定中所呼籲的客觀性檢測，其中所依據應該不是設計師的主觀意圖，而是影響隨後的設計師在實現相同的功能結果，是否有使用其他替代設計的可能性。

---

<sup>17</sup> 參照 *Compare Registered Designs Act, 1949, 14 Geo. 6, c. 88, § 1(C)(1)* ("A right in a registered design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by the product's technical function."), *nith Design Regulation, upra note 132, art. 8(1)* ("A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.")。

<sup>18</sup> 參照 the decision of the House of Lords in *King. Features Syndicate Inc. v Kleeman* [1941] A.C. 417。

<sup>19</sup> 同註 9。

因此，一個設計是否僅取決於技術功能考量應當取決於客觀的檢測，應該以設計本身為基礎進行判斷。

## 設計特徵分析的因果模式

在 Amp Inc. 案件<sup>20</sup>中，英國法院拒絕保護僅取決於產品技術功能的設計特徵，如果設計的每一個特徵都是取決於技術功能考量，該產品的設計是全然決於技術功能因素，這種「功能性設計」就不是設計法所保護的對象。歐盟設計法第 8 條 1 款規定與英國 1949 年法令第 3 條 1 款規定極為相似，但是，這並不意味著大法官在 Amp Inc. 案件中的因果模式必然適用於歐盟設計法相關的規定。

設計法第 8 條 1 款規定，拒絕保護那些「僅取決於技術功能」的外觀特徵，而不是可執行功能的設計特徵。這些術語的本質並不表示，所討論的設計特徵必須是可實現該產品的技術功能的唯一方案；相反的，是指在選定該設計特徵時，實現該產品的技術功能需求是相關且唯一的考量因素。2009 年，在 Lindner Recyclingtech v. Franssons Verkstader 案件中，OHIM 的第三上訴法庭並未採用這種設計師主觀意圖的因果模式，取而代之得是設計特徵分析的因果模式，以合理的觀察者（reasonable observer）的立場（standpoint）觀察這個設計，以他對產品形狀的整體印象來決定某些特定的設計特徵是否僅依據功能技術的考量而做出選擇的。

## Lindner Recyclingtech v. Franssons Verkstader 上訴案件<sup>21</sup>

在 Lindner Recyclingtech v. Franssons Verkstader 的無效宣告案件中，系爭設計是一個切割刀具（chaff cutter）設計（如圖 6 所示，簡稱系爭設計），包含一個金屬的圓管狀滾筒，階梯狀的旋轉輪表面佈滿轉

<sup>20</sup> 同註 7。

<sup>21</sup> 參照 R 690/2007-3 LINDNER RECYCLINGTECH GMBH V. FRANSSONS VERKSTÄDER AB, [2010] ECDR 1 (OHIM 3rd BOA 2009)。

動式刀具，可將紙片切碎並滾投入碎紙機內部。切割刀具是複合式產品粉碎機的一個元件，一般典型的粉碎機如圖 7 所示。OHIM 第三上訴法庭認為，在多樣性造形理論下，設計法第 8 條 1 款規定的功能性排除太容易被迴避了，因此，採用 Amp v Utilux 案件的因果模式，不過，其中則以檢視各個設計特徵是否僅取決於技術功能考量的分析方式來取代設計師主觀意圖的分析模式。

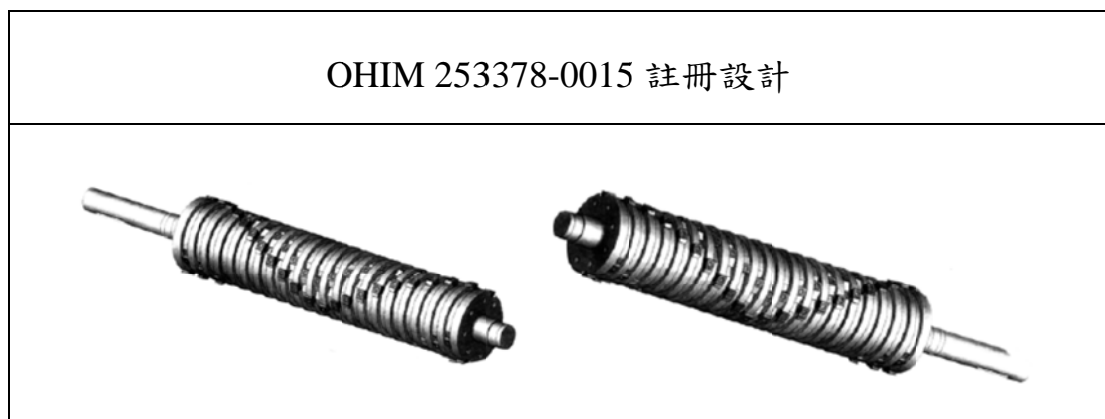


圖 6 Franssons Verkstader 的切割刀具註冊設計

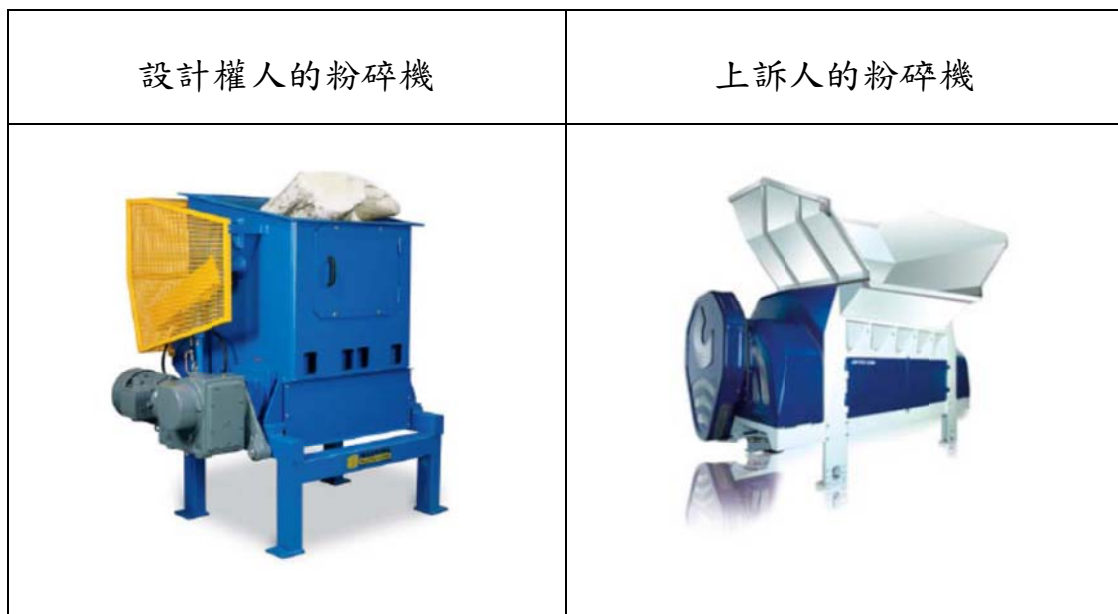


圖 7 Lindner Recyclingtech GmbH 及 Franssons Verkstader 的粉碎機

上訴人與設計權人都同意該系爭設計的 5 項主要特徵 (characteristic features)：(1)旋轉輪是在圓筒狀滾筒表面垂直於旋轉

軸的平面凹槽，凹槽的寬度與凹槽的深度是相同的；(2)沿著兩條平行線上下安排刀具；(3)兩條平行線之間的線條是 V 形；(4)沿一條平行線的凹槽內側安排刀具；(5)沿另一平行線的高度安排刀具。上訴人提出證據且詳細、有條理且有說服力的逐一分析說明這 5 項特徵都是僅取決於技術功能考量。設計權人企圖以多樣性造形理論反駁這些主張，指出某些替代設計也可以達到相同的技術效果，不過，在他的聲明中也表明該等特徵會被選中純粹是出於技術的理由。

上訴法庭採用合理觀察者的觀點去評估這些功能性特徵，他們觀察這設計後自問，在某一特定設計特徵被選定時，是否純粹基於功能性因素的考量。上訴法庭發現在開發過程顯示出，該切割刀具的外觀設計，完全沒有任何一部分是基於美學因素的考量。設計的每一個重要的特徵被選定，是因為要取得最佳的技術性能。因此，這 5 項特徵都是僅取決於產品的技術功能。由此可得知，系爭設計是功能性設計應該被宣告設計權無效。

## **Chemring Countermeasures Limited 的上訴案件<sup>22</sup>**

Chemring Countermeasures 有限公司有一個刀片的註冊設計（如圖 8 所示，簡稱系爭設計），這是除草機用的刀片，本質上，這刀片必須執行除草機所具備的一些基本功能，這也是刀片設計的實際限制：(1)提供一個鋒利的刀刃足以削斷穀殼或雜草，(2)提供一個裝置可以安全將葉片附著在切割機上來執行切割操作，(3)葉片的尺寸必須是能將葉片安裝到切割機中可使用的範圍內。

<sup>22</sup> 參照 R 2466/2011-3 CHEMRING COUNTERMEASURES LIMITED V. Wallop Defence Systems Limited, [2013] ECDR 1 (OHIM 3rd BOA 2011)。

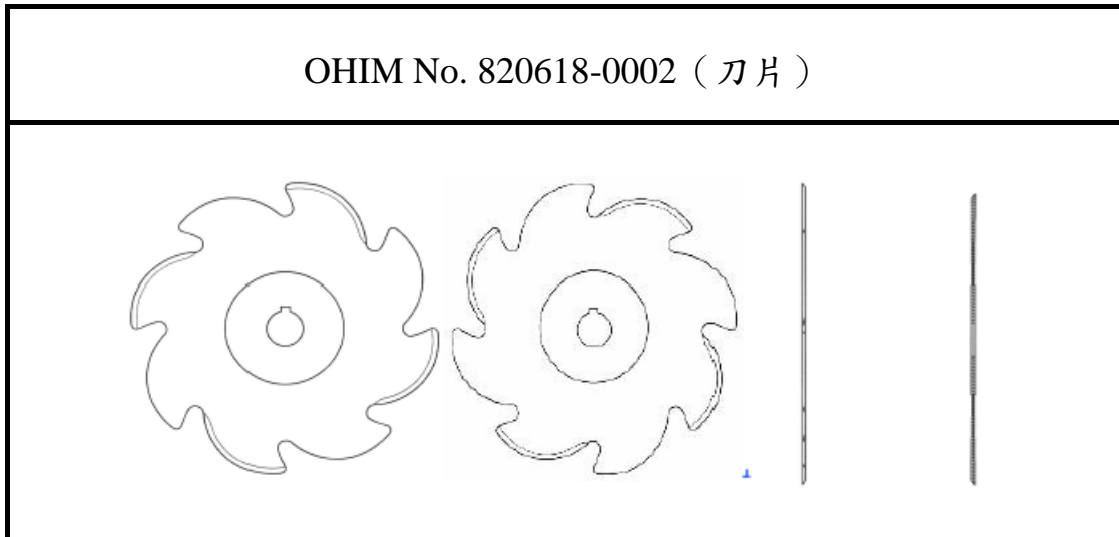


圖 8 Chemring Countermeasures Limited 的刀片註冊設計

上訴法庭說明，設計權人的歐洲專利申請案 EP 2186589 A2 中已揭露系爭設計，說明書中陳述：「刀片包括 8 個橢圓形牙齒狀刀鋒..... 每一個刀鋒都具有相同的倒勾..... 要注意的是每一個齒狀刀鋒的曲線滑順運行到下一個刀鋒的底部再形成倒勾的部分。相間排列的齒狀刀鋒刀刃...是在葉片的刀刃面是在第一正面... 相鄰葉片的刀刃面是在相對背面上」，證據證明系爭設計所有的特徵都在專利申請書中特別提到，甚至設計權人本身都認為這些特徵是屬於技術性質。另外，在 No.3,730,0382 的美國專利（如圖 9 所示）也有些類似形狀的刀片揭露，系爭設計刀片所有葉片的主要特徵被認為是技術功能的特徵。因此，上訴法庭同意系爭設計是因為功能性設計的理由被宣告無效。

美國 No.3,730,038 發明專利（鋸片結構）

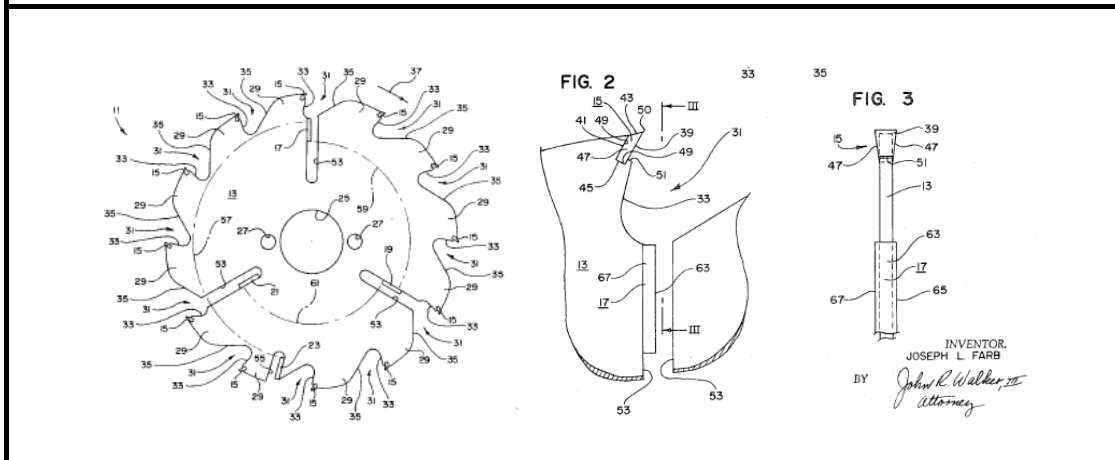


圖 9 與切割刀具相關的先前技藝

## 結語

由前面的分析可得知，設計法第 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。如果一個產品外觀的某些特定特徵被拒絕保護，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取決於其技術功能的考量，該註冊設計才會被宣告無效<sup>23</sup>。上訴法庭認為：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。

2015 年 8 月，在 Ethicon Endo v. Covidien 案件<sup>24</sup>中，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）說明：通常，法院總是將功能性設計審查的焦點集中在是否有其他替代設計的存在，將其視為評估請求設計之法律功能性的一項重要決定性因素。

<sup>23</sup> 參照 Lindner Reglntech, Case R 690/2007-3, 37。

<sup>24</sup> 參照 Ethicon Endo-Surgery v. Covidien, Appeal No. 14-1370 (Fed. Cir. 2015)。

不過，法院卻沒有解釋替代設計的存在或不存在會對設計專利的有效性造成什麼樣的影響。由美國的設計專利侵權判決或是歐盟的註冊設計的無效決定可得知，替代設計的存在可能會或不會幫助註冊設計克服功能性設計的挑戰，不過，替代設計的存在是克服功能性設計的有效工具之一。

一個產品設計僅是多種可能性選擇的其中一種，而每一個選擇都能提供相同的功能目的。如何決定這個設計是否被視為「僅取決於技術功能考量」的判斷標準，終究是比例與權重的問題，而這問題應該由法院（或其他相關法庭）以合理的觀察者的立場觀察這個設計，以他對產品形狀的整體印象來決定某些特定的設計特徵是僅依據功能技術的考量，或是美學及其他因素的考量而做出選擇的。這種因果模式的檢測是設計法中最常見的一種，不過，在設計法及普通法中都沒有定義出這種檢測的評量方式與判斷標準，而是反映在法官依據個案的具體事實作為判斷基礎的決定。

在 Lindner Regclingtech 案件之前，OHIM 從未因為僅取決於技術功能的理由去無效一個設計權。雖然，成員國法院及上訴法庭已開始採用因果模式來審查功能性設計，似乎並未打開潘多拉的盒子。儘管如此，OHIM 和一些成員國之間對於功能性設計的審查與判斷標準有不同的見解，這已反映出成員國之間對於功能性角色的更深層問題中缺乏共識。未來，在這些衝突達到高點時，希望這些問題可以轉到歐盟法院去解決。