

「區分」並「排除」功能性特徵？ 從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對 設計專利權範圍解釋之影響

徐銘峯*

摘要

本文介紹蘋果控告三星侵權事件關於設計專利功能性特徵的爭點始末，並就三星在本案所提及的功能性特徵判決進行探討，希冀有助於釐清美國法院「區分」、「排除」功能性特徵之脈絡。

相較於我國將功能性特徵界定為因應其本身或另一物品之功能或結構，而非透過視覺訴求之創作內容。本文分析結果顯示，美國設計專利的功能性特徵係指非出現於圖式上的抽象功能概念，任何揭露於圖式之申請專利的設計皆應視為裝飾性特徵，從而納入設計專利權範圍之解讀。對於純粹以「功能」考量的外觀特徵，則可透過參酌先前技藝的方式限縮其近似範圍，如此當可符合設計專利侵權判斷「整體觀察、綜合判斷」的指導原則。

關鍵詞：設計專利、功能性特徵

* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

本文有部分內容係摘錄自：經濟部智慧財產局專利三組 105 年度工作計畫。美國設計專利功能性原則研析——以法定功能性及純功能性特徵為中心。未出版，台北。

相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

長期以來，美國法院一直難以在設計專利功能性特徵議題上，發展出一套完整而為人信服的判斷標準，因此法院及實務界的討論始終未曾間斷。鑑於功能性特徵在近期美國設計專利侵權判決所扮演的角色日益吃重，實有進一步探討。本文將以美商蘋果電腦公司（以下簡稱：蘋果）控告韓國三星電子公司（以下簡稱：三星）侵權事件為主軸，就該判決在功能性特徵之爭點進行分析，並針對美國法院對於相關課題的見解脈絡進行探討。

貳、蘋果控告三星侵權事件¹

一、事實背景

蘋果在 2011 年 4 月向三星發動侵權訴訟，一審陪審團認為三星有 23 款智慧型手機侵害蘋果所持有的 3 件發明專利權²、4 件設計專利權及 2 件營業包裝³，並判賠超過 9.3 億美金⁴。

本案一審判決出爐後，三星不服向美國聯邦巡迴上訴法院（下稱 CAFC）提起上訴，歷經多次的法庭攻防，終在 2015 年 5 月 18 日作出判決⁵。由於以上判決兩造雙方爭執事項不只一項，本文僅摘錄關於設計專利功能性特徵之爭點。

二、系爭設計專利

本案計有 3 件系爭設計專利，分別是設計專利第 618,677 號（下稱 '677 專利）、設計專利第 593,087 號（下稱 '087 專利）以及設計專利第 604,305 號（下稱 '305 專利），相關基本資料請參考表 2-1 所示。以下針對這 3 件設計專利為進一步說明。

¹ *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Inc.*, 14-1335 (Fed. Cir. 2015).

² 美國專利號：7,469,381、7,844,915、7,864,163。

³ 美國營業包裝註冊號：No.3,470,983；不註冊營業包裝：Unregistered iPhone 3G Trade Dress。

⁴ 若再依據本案所牽涉到的智慧財產權類型加以區分，發明專利約 1.5 億美金、設計專利判賠金額約 4 億美金、營業包裝約 3.8 億美金。

⁵ 法院維持一審對於發明專利與設計專利侵權的判決，因此三星仍應分別就侵害發明專利與設計專利賠償約 1.5 億美金及 4 億美金。但由於蘋果未能成功舉證營業包裝得以克服 Disc Golf 四因素檢測法，CAFC 以營業包裝具功能性為由宣判無效，因此三星無須賠償營業包裝的 3.8 億美金。

表 2-1 系爭設計專利基本資料表

	公告號	申請日	公告日	專利權到期日
'677 專利	D618,677	2008/11/18	2010/6/29	2024/6/29
'087 專利	D593,087	2007/7/30	2009/5/26	2023/5/26
'305 專利	D604,305	2007/6/23	2009/11/7	2023/11/7

（一）'677 專利

請參考圖 2-1 所示，'677 專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日為 2008 年 11 月 18 日，申請專利之設計包括一個在手機正面的黑色拋光表面，以及螢幕上方的矩形聽筒，至於螢幕下方的 HOME 鍵、該裝置的側面及背面則是以虛線來表示不主張的部分。

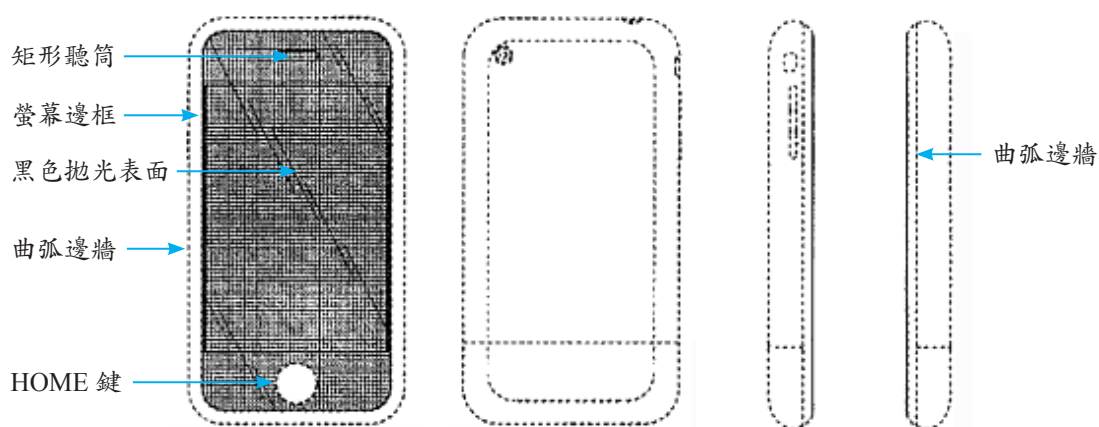


圖 2-1 '677 專利

（二）'087 專利

請參考圖 2-2 所示，'087 專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日為 2007 年 7 月 30 日，申請專利之設計包含矩形聽筒的手機正面，直到外周緣的曲弧邊牆，至於曲弧邊牆側部之後及手機背面則是以虛線來表示不主張的部分。

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

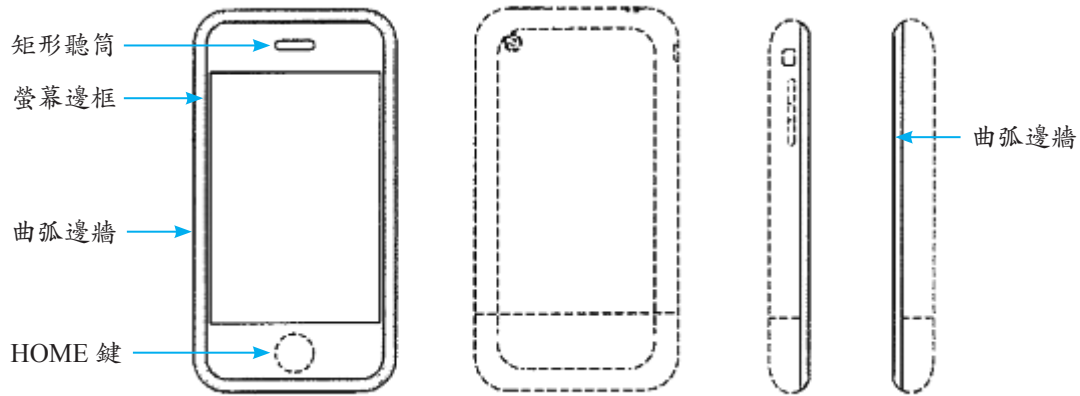


圖 2-2 '087 專利

(三) '305 專利

請參考圖 2-3 所示，'305 專利主張的是一種應用於顯示幕之部分的圖像化使用者介面裝飾性設計，申請日為 2007 年 6 月 23 日，為符合美國專利法第 171 條對於設計必須施予或應用於工業製品的規定，蘋果以虛線來表示顯示幕之部分。



圖 2-3 '305 專利

三、上訴理由

三星在上訴時首先指出，美國設計專利保護的是「具有新穎性、原創性及裝飾性設計的工業用製品」⁶。設計專利不保護「機構或功能性特徵」、「基本輪廓」⁷，還有「一般設計概念」⁸。此外「當設計包括功能性及非功能性特徵，僅得將非功能性特徵納入權利範圍解讀」⁹。」三星還批評一審法院不論是在解釋專利權範圍（claim construction）或是在提供給陪審團的指南¹⁰中，均未提及侵權判斷應排除功能性特徵的用語，例如法院在陪審團指南寫到「倘若被控產品的『整體外觀』與系爭設計的『整體外觀』構成實質相同，那麼即應認定侵權」。三星主張一審在進行侵權判斷時，應當排除「受到功能目的所支配」的元素¹¹或「物品的機構特徵（structural aspect）」¹²，並在陪審團指南中，將系爭設計與系爭產品的侵權判斷從「比對整體外觀」改為「比對整體裝飾性外觀」¹³。

為了向 CAFC 說明 '677 專利及 '087 專利具有機構或功能性特徵，三星指出蘋果的專家證人承認智慧性手機必須要有顯示幕，並且絕對是功能性的；蘋果資深設計師也承認為了要接聽電話，聽筒必須要在裝置的上方。此外，具有倒角的矩形智慧性手機外觀完全是基於機構考量，例如為了易於放置於口袋、易於握持或是強化裝置掉落在地面上的耐受力，以上種種的功能性描述，即可證明 '677 專利及 '087 專利應予無效。在 '305 專利部分，三星指出蘋果的專家證人承認電腦圖像（Icon）是用來進行資訊溝通之用，而且基於手勢操作上的需求，每個電腦圖像間必定要有間隙。

⁶ 35 U.S.C. § 171(a).

⁷ *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988).

⁸ *OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc.*, 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997).

⁹ *id.*

¹⁰ Final Jury Instructions (Amended Tentative). Signed by Judge Lucy H. Koh on 4/27/14. (lhklc1, COURT STAFF) (Filed on 4/27/2014).

¹¹ *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 597 F.3d 1288, 1294 (Fed. Cir. 2010).

¹² *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1188 (Fed. Cir. 1988).

¹³ *Apple v Samsung CAFC Oral Arguments*, 2014-12-04, Retrieved June 24, 2015, from U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit Web site: <http://oralarguments.cafc.uscourts.gov/default.aspx?fl=2014-1802> (mp3.) (last visited Apr. 28, 2017).

四、判決理由及結果

CAFC 首先針對三星所引述的 *Richardson v. Stanley Works, Inc*（下稱 Richardson 案）進行說明，請參考圖 2-4 所示，其指出該案的系爭設計是一件多功能槌具，圖式中有許多組件確實受到「功能性目的所支配」。不過該案在一審法院解釋專利權範圍時，並沒有排除這些功能性特徵所在的外觀，而是仍將它們全部納入專利權範圍解釋，其指出「一個標準形狀的槌頭、菱形撬體、頂部設有一鉗夾部、導弧頸部、相對於工具頭部的另一端設有撬體，以及平坦未裝飾握把¹⁴。」況且這樣的解釋在上訴時也受到二審法院所認同。準此，CAFC 認為 Richardson 案中所指的「受功能性目的所支配」用語只不過是進行事實陳述的一般用語而已，並非如三星所指，是要將所有的功能性特徵的外觀全部從專利權範圍中剔除。綜上所述，三星並未能藉由 Richardson 案判決來證明本案在解釋專利權範圍時，有任何的法律錯誤。

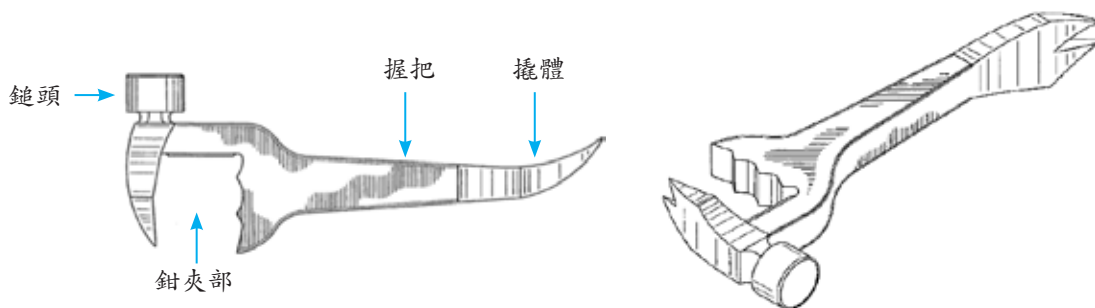


圖 2-4 Richardson 案系爭設計

¹⁴ *Richardson v. Stanley Works, Inc.*, 610 F. Supp. 2d 1046 (D. Ariz. 2009)

(“the standard shape of the hammer-head, the diamond-shaped flare of the crow-bar and the top of the jaw, the rounded neck, the orientation of the crow-bar relative to the head of the tool, and the plain, undecorated handle.”)

參、解析

基於設計專利保護裝飾性設計的立法意旨，設計專利功能性議題原則上可區分為兩種內涵¹⁵。第一種討論的是系爭設計是否符合設計專利保護之標的，亦即當申請時，圖式所揭露的「整體外觀」（as a whole）受到功能性所支配，且缺乏裝飾性時，則不能取得設計保護。

第二種則是法院在解釋專利權範圍時，必須區分並排除功能性特徵。本類型旨在引導事實調查者（fact finder）在進行侵權判斷前，先釐清系爭設計的功能性特徵及裝飾性特徵，俾使侵權判斷的焦點不會落在功能性特徵。在蘋果控告三星侵權事件中，三星將設計專利的不侵權抗辯重心聚焦於此，其背後的考量因素即在於功能性特徵在設計專利領域的定位語焉不詳，不論是「區分」或「排除」，時常淪為各說各話的局面。為還原事實真相，本文將三星在本事件所列舉的在先判決進行探討。

一、「區分」裝飾性特徵與功能性特徵

將系爭設計區分為裝飾性特徵與功能性特徵的見解首先揭槩於 *OddzOn Products v. Just Toys* 案（下稱 *OddzOn* 案）¹⁶，請參考圖 3-1 所示，該案系爭設計是一個具有尾翼機構的乳膠橄欖球玩具，市面上稱為「Vortex ball」。在一審階段，原告認為他們是第一家將尾翼裝設在玩具球上的公司，透過這樣的尾翼及橄欖球體的發明，可以讓玩具飛得更遠，因此他們主張市面上只要任何具有「尾翼」的「橄欖球」玩具皆構成侵權。而被控侵權人認為既然專利權人主張的排他權範圍可及於所有具有「尾翼」的「橄欖球」外觀，那麼他們也可理所當然從先前技藝引用具有「尾翼」的「橄欖球」外觀，證明系爭設計專利無效。

地方法院在解釋專利權範圍時，並未採納兩造的主張，而是仍將專利權範圍限制在系爭設計所揭露之整體外觀，其指出系爭設計是「一個類似美式足球的球體，後方突出一修長、筆直的尾軸，'001 專利（系爭設計）設有 3 個翼狀部以對

¹⁵ Carani (2014). Design Patent Functionality: *A Sensible Solution*, *Landslide*, V.7, No. 2. American Bar Association, *Landslide® Magazine*, Featured Article.

¹⁶ *OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc.*, 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997).

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？

從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

稱排列的方式環繞在尾軸，自球體的最遠端處，每一片翼狀部以最大的面積逐漸形成平緩曲弧部，且沿著尾軸延伸到球體的側部，並使得翼狀部看似是從球體延伸而來。」由於系爭設計與系爭產品的外觀有別，而先前技藝也難證系爭設計專利無效，地方法院遂作成專利有效但系爭產品不侵權的判決¹⁷。

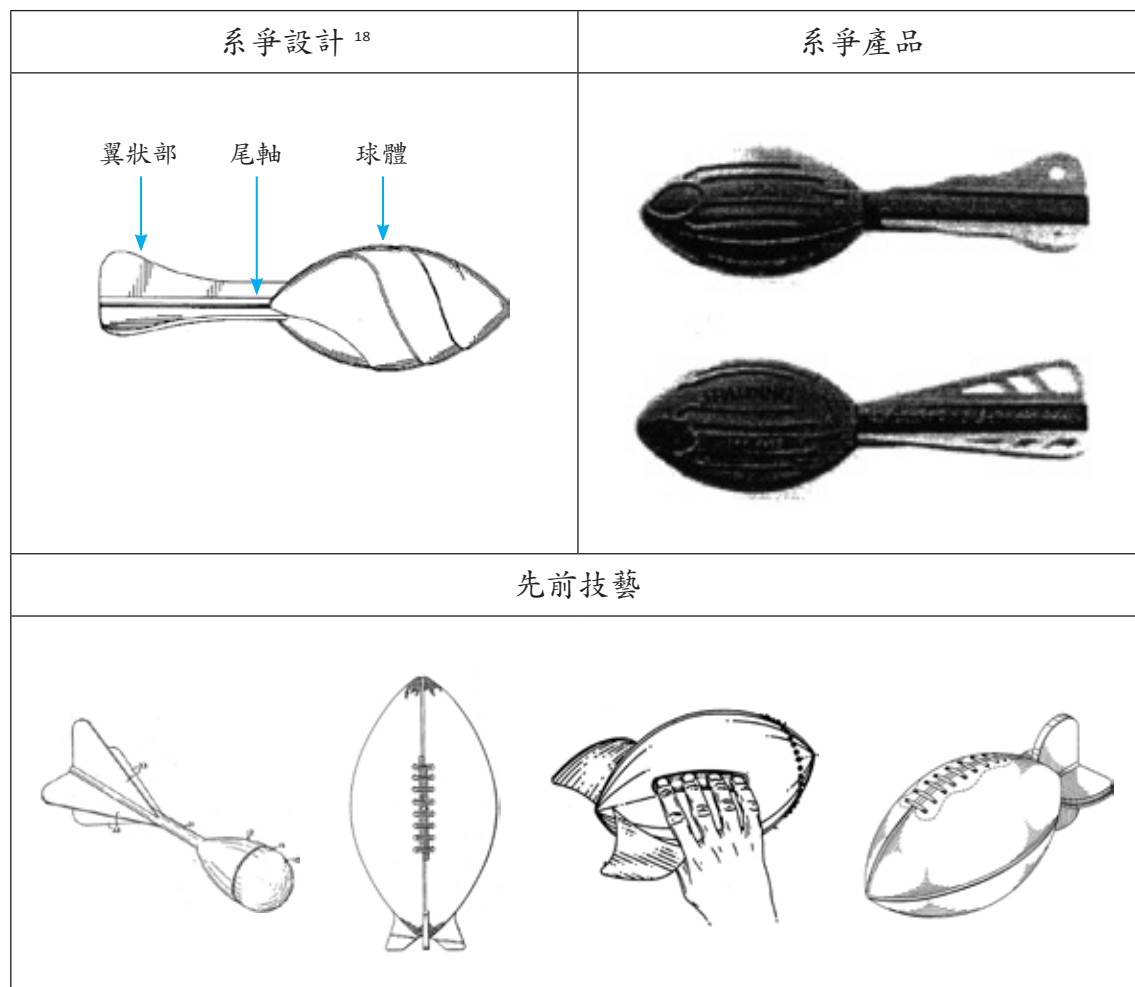


圖 3-1 OddzOn 案系爭設計、系爭產品及先前技藝比較圖

專利權人不服一審判決提起上訴，CAFC 判決指出當設計包含功能性及裝飾性特徵時，僅得將裝飾性特徵納入權利範圍解讀。要構成顯而易知或侵權成立的判斷重點在於裝飾性特徵，而非功能性特徵。最終，CAFC 仍維持一審的判決。

¹⁷ *OddzOn Prods., Inc. v. Just Toys, Inc.*, No. 95-CV-1077 (N.D.Cal. July 29, 1996).

¹⁸ 美國設計專利 D346,001 號（公告日：1994 年 4 月 12 日）。

二、「排除」功能性特徵

請參考圖 3-2 所示，Richardson 案的系爭設計是一件多功能鉗具，在一審階段，地方法院在解釋專利權範圍時引用 OddzOn 案指出「當設計包括功能性及裝飾性特徵，僅得將裝飾性特徵納入權利範圍解讀。」由於設計師在結合握把、鉗頭、鉗夾、撬體時，將不可避免的將鉗頭與鉗夾放在同一方向，撬體則須設於工具的另一方向。鉗頭與鉗夾以相對位置設計是為了區分本身的功能，並減緩使用者在揮擊時的衝擊力及干擾。再者，先前技藝也揭露鉗頭與鉗夾放同一方向；撬體設於另一方向。準此，地方法院認為握把、鉗頭、鉗夾、撬體所構成的工具一般輪廓係單純受功能性所支配，不受到設計專利保護。另外，「鉗頭與鉗夾放同一方向；撬體設於另一方向」也屬於功能性特徵。

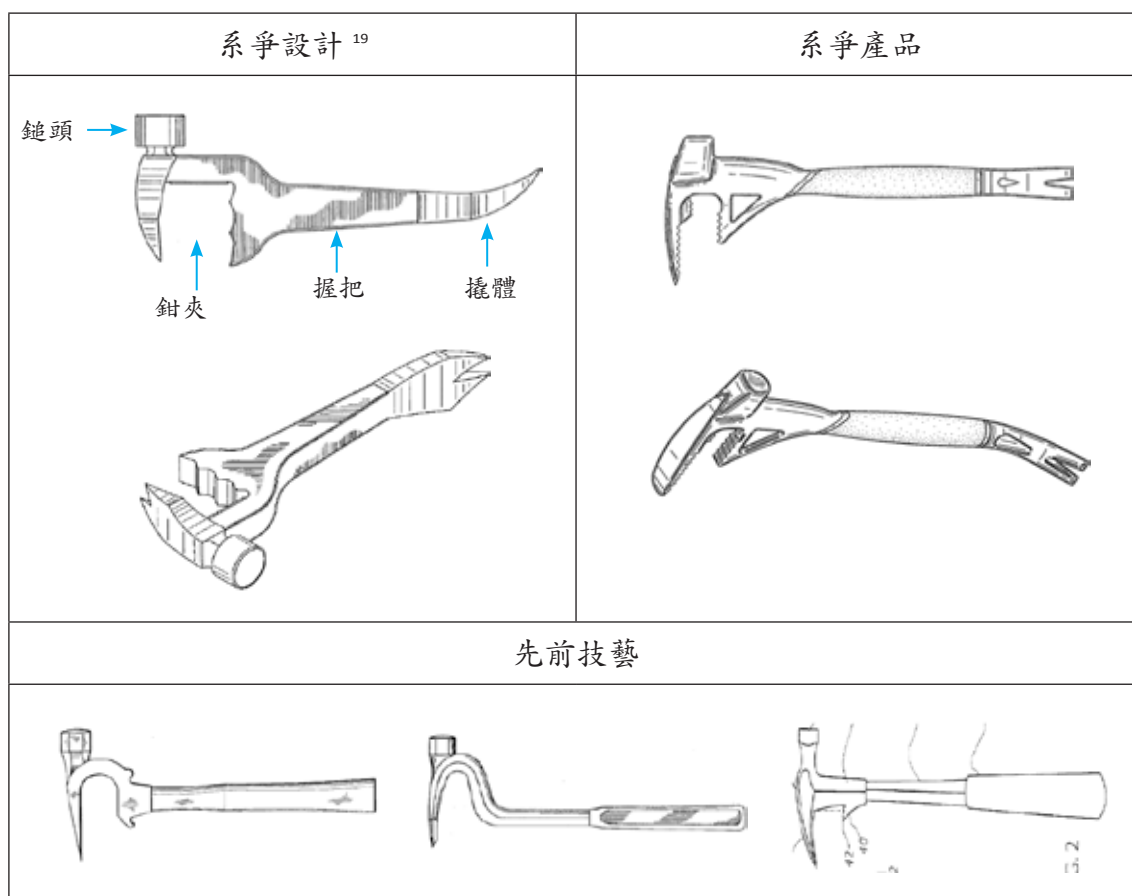


圖 3-2 Richardson 案系爭設計、系爭產品及先前技藝比較圖

¹⁹ 美國設計專利 D507,167 號（公告日：2005 年 7 月 12 日）。

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

儘管系爭設計有絕大部分是受到功能性所支配，不過地方法院並未排除功能性特徵所在部位的外觀，而將系爭設計的整體外觀納入專利權範圍解釋，其包括：「一個標準形狀的鉗頭、菱形撬體、頂部設有一鉗夾部、導弧頸部、相對於工具頸部的另一端設有撬體，以及平坦未裝飾把手。」同時系爭產品包括：「一個錐形鉗頭，流線型撬體以及兩側具有齒部的鉗夾部、更呈三角狀的頸部，偏向於一側的鉗夾部及一個具有點綴之把手。」透過以上專利權範圍解釋及系爭產品的解析，地方法院認為系爭設計與系爭產品相似之處僅在於一般輪廓，亦即鉗頭與鉗夾採相對位置設計，撬體設於工具的另一方向，但由於整體視覺外觀仍不相同，遂作出不侵權判決，專利權人不服並提起上訴。

在上訴階段，CAFC 引用 OddzOn 案將系爭設計區分為功能性及裝飾性特徵的見解，並指出地方法院排除（factor out）系爭設計的功能性特徵並無違誤。CAFC 進一步指出，在忽略（ignoring）手工具的功能性要素後，系爭產品係以流線形視覺主題來涵蓋錐狀鉗頭、流線形鉗夾部、曲弧表面的三角形頸部及平滑輪廓的握把，在與系爭設計進行整體視覺效果比對後，系爭產品顯得較為圓潤、且鉗邊較少。準此，CAFC 認為地方法院在解釋專利權範圍與不侵權的判斷上並無任何法律錯誤。最終，CAFC 仍維持一審的判決。

三、小結

從 OddzOn 案的判決脈絡可知，CAFC 之所以會陳明專利權範圍的解讀僅得包含裝飾性特徵，而非功能性特徵的理由，主要在於專利權人及被控侵權人均以發明專利權範圍的解釋手法誤用至設計專利（例如只要有「尾翼」及「橄欖球」特徵的產品皆落入系爭設計的專利權範圍），CAFC 才被動地指出系爭設計的尾軸及翼狀部是為了達到物品行進間的穩定性而設，任何人不得透過設計專利主張只要有尾軸及翼狀的球體即構成侵權；同樣的，在進行無效抗辯時，被控侵權人也不能僅以先前技藝已有尾軸及翼狀部特徵，即認為系爭設計專利無效。畢竟，設計專利的侵權及有效性判斷皆應該以圖式所揭露的整體外觀為對象，因此，即便系爭產品或先前技藝皆是具有尾軸、翼狀部及橄欖球體，但它們彼此間的設計細節不盡相同，因此系爭產品並未落入系爭設計的專利權範圍；先前技藝也無法證明系爭設計專利無效。不過由於 CAFC 確實在本案中有提到「設計包括功能性

及裝飾性特徵」的用語，因此容易讓人誤以為是要將一個完整的外觀區分為「功能性特徵」及「裝飾性特徵」。在蘋果控告三星侵權事件的上訴過程中，三星就是將系爭設計拆解成多個部位，並分別說明每一個部位皆屬功能性特徵，其中包括必須是矩形的顯示幕、必須要在裝置上方的聽筒、易於放置於口袋、易於握持或強化耐受力的倒角矩形正面。

除了 OddzOn 案區分功能性與裝飾性特徵容易引人誤會外，Richardson 案排除功能性特徵的見解，更讓實務界誤以為是要將功能性特徵的外觀排除在侵權比對的範圍之外。在蘋果控告三星侵權事件的上訴過程中，三星就是將系爭設計拆解成多個功能性特徵後，旋即主張在解釋專利權範圍時，應排除這些功能性特徵的外觀。請參考圖 3-3 所示，若以 '677 專利為例，倘若將這些欲排除的功能性特徵以虛線表示為不主張設計，也就是排除比對之部分，當系爭設計在陸續排除矩形顯示幕、聽筒及倒角矩形正面後，將不會得到僅如三星所說的兩側邊導弧矩形之聽筒，而是一個全部虛線的外觀，亦即專利權範圍將空無一物，即便真如三星所稱的僅剩兩側邊導弧矩形聽筒，也和當初授予之專利權範圍有所不同。

申請專利之設計	矩形顯示幕	聽筒	倒角矩形正面
	智慧型手機必須要有顯示幕	為了接聽電話，聽筒必須要在裝置的上方	1. 易於放置於口袋 2. 易於握持 3. 強化耐受力

圖 3-3 '677 專利排除功能性特徵推移圖

本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

請參考表 3-1 所示，在 OddzOn 案及 Richardson 案中，法院雖然指出系爭設計有部分特徵係屬功能性，而不受設計專利保護。不過法院在解釋專利權範圍時，確實誠如 CAFC 在蘋果控告三星侵權事件所說的，這些功能性特徵的外觀仍被納入專利權範圍之解釋，顯然未如三星辯稱法院有將功能性特徵外觀排除在專利權範圍以外的情形。

表 3-1 OddzOn 案及 Richardson 案認定功能性特徵及裝飾性特徵之解釋一覽表

案件名稱	判決重點	法院認定的功能性特徵	法院認定的裝飾性特徵（專利權範圍）
OddzOn 案	當設計包括功能性及非功能性特徵，僅得將非功能性特徵納入專利權利範圍之解釋 ²⁰	尾軸	一個修長、筆直的尾軸
		翼狀部	三個翼狀部以對稱排列圍繞在尾軸…每一片翼狀部以最大的面積逐漸形成平緩曲弧部
Richardson 案	當系爭設計包含裝飾性特徵與功能性特徵時，應排除功能性特徵 ²¹	握把	平坦未裝飾把手
		鉗頭	一個標準形狀的鉗頭
		鉗夾	頂部設有一鉗夾部
		撬體	菱形撬體

綜上所述，本文認為專利權範圍中的功能性特徵應理解成：「基於避免專利權人透過設計專利來主張類似發明專利所保護的功能概念，法院應協助事實發現者區辨兩者差異，俾使設計專利的侵權判斷是以圖式所揭露的整體外觀為準」。

²⁰ “Where a design contains both *functional and nonfunctional elements*, the scope of the claim must be construed in order to identify the non-functional aspects of the design as shown in the patent.”

²¹ “The district court here properly *factored out* the functional aspects of Richardson’s design as part of its claim construction…when the design also contains ornamental aspects, it is entitled to a design patent whose scope is limited to those aspects alone and does not extend to any functional elements of the claimed article.”

肆、結論

當美國 OddzOn 案及 Richardson 案判決出爐後，美國不乏法院或實務界誤以為設計專利權範圍的解釋，必須將功能性特徵予以「區分」並「排除」。然而 CAFC 終在蘋果控告三星侵權事件中對前揭兩起判決作出澄清，肯認圖式中所揭露的整體外觀（overall appearance）皆應納入專利權範圍之解釋，且不得任意排除。準此，在專利權人未透過設計專利主張功能概念；被控侵權人未透過先前技藝的功能性概念主張系爭專利無效的前提下，刻意區分功能性特徵或裝飾性特徵似無太大實益。此外，藉由本文的實證研究也顯示任何排除圖式中部分外觀特徵的作法可能導致專利權範圍之解釋與授予之專利權範圍不同，甚至演變成專利權範圍空無一物的矛盾，此種案例在美國法院判決中已真實上演，且遭到上級法院的糾正²²。

將焦點轉回至我國，在設計專利之侵權判斷上，系爭專利之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構，而非透過視覺訴求之創作內容者，原則上應認定該內容為純功能性特徵，比對、判斷時，不應納入考量；惟若該內容兼具視覺性，則不應認定為純功能性特徵，比對、判斷時，應將該內容納入考量²³。準此，我國對於功能性特徵的理解與美國有所不同，我國功能性特徵便有可能指的是產品的結構形狀；美國功能性特徵指的是功能概念。在我國，任何圖式上所揭露的螺牙、刻槽甚或齒槽等因應其本身或另一物品之形狀者，如果該內容不具視覺性者，將不納入侵權判斷的考量；在美國，任何圖式上所揭露的內容皆視為裝飾性特徵，並納入專利權範圍之解釋。

或有論者認為，功能概念本身即非設計專利保護之標的，美國法院何須再議；又或者是侵權判斷究應如何看待這類純粹是「功能」考量的外觀特徵。事實上，美國法院區分、排除功能性特徵的理由，主要還是歸因於專利權人想要在設計專

²² 在 *Covidien Sales LLC et al v. Ethicon Endo-Surgery, Inc.* 案中，美國俄亥俄州南區地方法院（Ohio Southern District Court）認為系爭設計（超音波刀）的每一特徵皆出自於「功能性考量」，並在確定專利權範圍時將前揭組件的外觀加以排除（factor out），最後導致系爭設計的專利權範圍「空無一物（nothing）」，從而無法比對並作出不侵權的決定。在上訴階段，CAFC 難以苟同地方法院這種排除功能性特徵的作法，其指出基於圖式中已揭露一個超音波刀外觀的事實，即便每一設計特徵皆具功能性，亦不得在確定專利權範圍時，將該特徵所在部位的外觀（裝飾性特徵）予以排除。

²³ 我國專利侵權判斷要點（105 年版）第 79 頁。



本月專題

「區分」並「排除」功能性特徵？
從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響

利侵權訴訟主張功能概念，但由於後續法院僅引用該些判決的隻字片語，才引發外界誤以為排除掉的是「外觀」。其實基於每一設計特徵均會對專利權範圍造成限制的原則，即便是我國所認為的「功能性特徵」，也應納入整體觀察的範圍；讓事實發現者可透過參酌先前技藝的方式限縮系爭設計的近似範圍，從而讓設計專利的侵權判斷呼應「整體觀察、綜合判斷」的最高指導原則。以上簡單介紹美國法院在功能性特徵對於設計專利權範圍解釋的判決脈絡，希冀有助於釐清我國與美國對於功能性特徵的理解與操作差異。