

設計之功能性排除規定 ——以歐洲法院判決 Case C-395/16 為核心

許慈真^{*}

壹、前言

貳、共同體設計規則之功能性排除規定

- 一、規範緣由及旨意
- 二、功能性解釋轉變之三部曲

參、歐洲法院判決 Case C-395/16 之決定

- 一、案件背景
- 二、是否應以「技術功能」作為設計之唯一考量因素？
- 三、是否應從「客觀觀察者」角度判斷？
- 四、判決解析

肆、我國設計專利之功能性排除規定

- 一、法律規範
- 二、實務見解
- 三、歐洲法院判決帶來之反思

伍、結語

^{*} 作者現為法律／金融文件譯者。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

為解決共同體設計規則第 8 條第 1 項之適用歧異，歐洲法院終於在 2018 年 DOCERAM 案首度表示意見，其不僅針對「純功能性考量」的判斷基準與證據作出指示，同時回應 EUIPO 上訴委員會在 2009 年 Lindner 案提出的「客觀觀察者」此一虛擬概念。然而，這僅是問題解決之始，仍有諸多疑義亟待未來解答。本文除解析 DOCERAM 案判決外，同時考察歐盟司法實務先前的解釋立場轉變，藉此審視我國法院見解並提供建議。

關鍵字：共同體設計、功能性、技術功能、美感、替代設計、基本形狀、易用性、必然匹配、客觀觀察者

Community Design、Functionality、Technical Function、Aesthetic、Alternative Design、Fundamental Shape、Usability、Must-fit、Objective Observer

壹、前言

鑒於大多數設計係應用於實用性物品，難免結合功能性特徵，因此，設計制度是否應賦予純功能性設計或部分功能性（semi-functional）設計保護，各國歷來多有爭執¹，譬如英國於 19 世紀中葉曾分別制定裝飾設計法與實用設計法，至 1949 年註冊設計法方增訂視覺訴求要件（eye-appeal），排除純功能性設計；美國在 1902 年明定裝飾性要件之前，功能略加改良或主要特徵涉及技術性的機械裝置都極易取得設計保護²。儘管排除純功能性設計已是現今設計保護的共識，但「功能性」（functionality）之解釋與適用仍然是一大難題³，不僅設計法制發展超過百年的英、美兩國如此認為，對於晚近建立設計保護制度之歐盟而言亦是如此。

歐盟雖於共同體設計規則（Community Design Regulation，CDR）第 8 條（下稱第 8 條）明文排除純功能性設計保護，惟細查歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office，EUIPO）⁴與歐盟司法體系的裁決可知，實欠缺一致性且存在不少疑義，職是，2018 年歐洲法院針對功能性排除規定首度發表看法，期望減少適用上之歧異。本文即以本次判決（Case C-395/16）為論述核心，彙整歐盟歷來實務解釋的立場及其轉變，分析功能性解釋爭論之真正癥結，同時藉由歐盟經驗，回頭檢視我國實務見解之妥適性與不足之處，並為疑慮提出可行的解釋方向。

¹ Jane Cornwell, *Dyson and Samsung Compared: Functionality and Aesthetics in the Design Infringement Analysis*, 35 EUR. INTELL. PROP. REV. 273, 273 (2013).

² Thomas B. Hudson, *A Brief History of the Development of Design Patent Protection in the United States*, 30 J. PAT. OFF. SOC'Y 380, 392 (1948).

³ Uma Suthersanen, *Function, Art and Fashion: Do We Need the EU Design Law?*, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 88 (2011), 1, <https://ssrn.com/abstract=1945142> (last visited Feb. 17, 2020).

⁴ 依據歐盟商標法（European Union Trade Mark Regulation，EUTMR），歐盟內部市場協調局（Office for Harmonization in the Internal Market，OHIM）自 2016 年 3 月 23 日起正式更名為歐盟智慧財產局，惟本文一律以「EUIPO」代稱，不問其裁決時點為何，在此合先敘明。

貳、共同體設計規則之功能性排除規定

一、規範緣由及旨意

既然設計或多或少需要結合技術功能（特別是立體設計），自當可能同受專利及設計兩者制度保護，如此情形雖有助於企業加強保護產品並發揮競爭優勢，但確實也潛藏著設計制度濫用之風險。為緩解該等風險，歐盟執委會（European Commission, EC）認為宜於 CDR 明訂功能性排除規定，而非交由個案判斷，並表示明文規範至少具備幾點實益⁵：（一）預防勝於補救，避免個案解釋結果意外允許不合理之獨占情形；（二）減少訴訟成本，預先立法可有效解決經常性之競爭問題；（三）落實審慎立法，創設具獨占性質之權利時，應謹慎考量對創新與競爭環境造成之利弊得失。然而，較特別的是，歐盟的排除機制並非單一規定，而是由 3 項規定組成⁶，包括以直接方式排除保護之第 8 條第 1 項「純功能性考量」（solely dictated by its technical function）與同條第 2 項「互連裝置」（interconnection）⁷，以及以間接方式排除保護之同法第 6 條第 2 項「獨特性要件中所考量之設計自由度」（designer's degree of freedom）⁸，本文討論以第 8 條第 1 項為主，這也是排除純功能性設計的爭議重點。

根據 CDR 序文第 10 條解釋⁹，「不得因賦予純功能性考量之特徵設計保護而窒礙技術創新，但應理解為這並非意味著設計必須具備美感素質」，詳言之，第 8 條第 1 項規定大致包含 3 項旨意：

⁵ Graeme B. Dinwoodie, *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, 24 AIPLA Q.J. 611, 666-67 (1996).

⁶ Cornwell, *supra* note 1, at 275. Mark David Janis & Jason J. Du Mont, *Functionality in Design Protection Systems*, 19 J. INTELL. PROP. L. 261, 288, 295 (2012).

⁷ CDR Article 8(1), “A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.” Article 8(2), “A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which must necessarily be reproduced in their exact form and dimensions in order to permit the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically connected to or placed in, around or against another product so that either product may perform its function.”

⁸ CDR Article 6(2), “In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.”

⁹ CDR Recital 10, “Technological innovation should not be hampered by granting design protection to features dictated solely by a technical function. It is understood that this does not entail that a design must have an aesthetic quality.”

- (一) 保護創新與創造力以及維護公允且有利可圖之競爭狀態¹⁰：避免申請人透過共同體設計制度獨占本質純屬功能性之特徵，並確保不因法律保護而縮減可用的技術解決方案，以致抑制技術創新。
- (二) 作為設計與發明專利制度之界線¹¹：防止申請人利用技術解決方案作為外觀設計，輕易取得保護期間較長之設計保護，而不當規避技術創新保護應適用的較嚴格審查與專利要件。
- (三) 限制功能性不等同要求美感¹²：EC 認為功能與美感並非屬於對立概念，再者，美感設計與功能性設計之區辨大多出自主觀認定，既然大多數設計特徵皆可實現特定功能，具功能性的設計當然有機會受保護。

二、功能性解釋轉變之三部曲

(一) 傳統解釋：以多重形式基準為主

歐洲各國針對「純功能性考量」之解釋向來分為兩種看法¹³：一是從狹義解釋，又稱多重形式基準（multiplicity of forms theory/criterion），認為「支配」（dictated）應採取強制意義（mandatory meaning），必須別無其他設計作法可實現相同功能時始足當之，亦即，系爭設計是實現特定功能的唯一可能作法（only possible result）；另一從廣義解釋，又稱致因基準（causality theory/criterion），認為「支配」應採取致因意義（causative

¹⁰ DOCERAM GmbH v. CeramTec GmbH, Case C-395/16 (Mar. 8, 2018), opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶ 38.

¹¹ Id. ¶ 39. Dinwoodie, *supra* note 5, at 663-64. Maggie Diamond, *A Defense of Industrial Design Rights in the United States*, 5 N.Y.U. J. INTELL. PROP. & ENT. L. 1, 9-10 (2015).

此點旨意在歐盟尤其重要，因為共同體設計保護可長達25年且採取形式審查，較發明保護期間20年更久，也較容易獲准註冊。反觀我國專利保護期間，發明20年，新型10年，設計15年，但由於設計採取實質審查，理論上較不致發生不當規避的疑慮，儘管如此，功能性仍然是設計與發明（或新型）專利兩者制度之界線。

¹² Dinwoodie, *supra* note 5, at 647-48. DAVID C. MUSKER, THE DESIGN DIRECTIVE, ¶¶ 1.27-1.28 (2001).

¹³ Suthersanen, *supra* note 3, at 10. Dinwoodie, *supra* note 5, at 670. MUSKER, *supra* note 12, ¶¶ 7.24-7.26, 7.30-7.31. Claire Howell, *Trade Marks, Registered Designs and the Monopolisation of Functional Shapes: A Consideration of Lego and Dyson*, 33 EUR. INTELL. PROP. REV. 60, 61 (2011).

meaning），意指設計者所考量者除功能外別無其他，功能乃是選擇特定設計造形的唯一可能考量（only possible cause），因此，若僅是單純未慮及美感而仍可能受生產成本、人體工學、環保等其他因素影響，不得遽認定為純功能性。

EUIPO 歷來多半採納多重形式基準，這也是大多數歐盟會員國依循的判斷標準¹⁴。此等解釋與共同體設計指令（Directive 98/71/EC，CDD）及 CDR¹⁵ 相吻合，歐盟立法者顯然意在排除屬於「造形必然追隨功能」之少數極端事例；佐審官（Advocate General）在 Philips 立體商標案（Case C-299/99）亦表示¹⁶：「在設計領域符合拒絕註冊事由所需之『功能性』程度較高……這意味著，倘若存在其他造形得以實現相同技術功能，則功能性設計仍然可能獲准設計保護」。

（二）Lindner 案：致因基準

然而，2009 年 EUIPO 上訴委員會（Board of Appeal）在 Lindner 案¹⁷卻一反傳統作法，改為參酌英國 Amp 案¹⁸而採取致因基準¹⁹，並提出下列看法：

¹⁴ Suthersanen, *supra* note 3, at 10. Janis & Du Mont, *supra* note 6, at 289.

¹⁵ Explanatory Memorandum to the Amended Proposal for a European Parliament and Council Directive on the Legal Protection of Designs, COM (96) 66 final - COD 464 (1996), at 7, “Although the question whether a design does or does not contain any aesthetic elements is irrelevant in the context of the requirements for protection, as set out in the Proposal, the need was felt for a provision indicating that protection should not be available in those extremely rare cases where form necessarily follows function.” Explanatory Memorandum to the Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design, COM (93) 342 final - COD 463 (1993), at 14, “No distinction is made in the Regulation between aesthetic and functional designs; they are equally able to attract protection. In extremely rare cases, the form follows the function without any possibility of variation.”

¹⁶ Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., Case C-299/99 (Jun. 18, 2002), opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer, ¶ 34.

¹⁷ Lindner Recyclingtech GmbH v. Franssons Verkstäder AB, Case R690/2007-3 (Oct. 22, 2009), ¶¶ 30-36, 39-42.

¹⁸ Amp Inc. v. Utilux Pty. Ltd., [1972] R.P.C. 103, at 124.

¹⁹ 本案系爭條文為調和前之英國 1949 年註冊設計法（Registered Designs Act 1949，RDA 1949）第 1 條第 3 項規定，該功能性排除條款內容與 CDR 相似。

1、多重形式基準有所缺失

採納多重形式基準將會大幅限縮功能性排除規定的適用機會，況且，如有少數設計可實現相同功能，因彼此均非實現功能之唯一手段而均得受保護，便可能由同一人獨占各種替代設計，導致他人無法使用其他替代設計製造競爭產品。此點批評與歐洲法院在 Philips 立體商標案及 Lego 立體商標案（Case C-48/09 P）表達的顧慮相同²⁰，再者，倘若特定形狀係技術上偏好的解決方案，競爭者極難找出功能性觀點上不相似且又吸引消費者之「真正替代設計」（areal alternative）。

2、務必正確解讀規範旨意

英國 Amp 案雖未必可作為「純功能性考量」之解釋論據，但其見解的確有助於落實排除條款旨意。此外，從規範措辭觀察，並無法得出「系爭特徵必須是實現技術性功能之唯一手段」此類文義，反倒是透露出「實現技術性功能乃是選用系爭特徵之唯一考量」²¹等意味。

3、從合理觀察者角度客觀評估

應從客觀角度評估設計，不必了解設計者發想設計時的主觀意圖，而是「基於合理觀察者的立場審視並且自問，除純功能性之考量外，是否尚有其他因素影響其選擇採用特定特徵」²²。

（三）EUIPO：以「設計自由度」詮釋功能性

Lindner 案並未真正解決爭議，不僅遭到質疑有意重拾較富主觀色彩的視覺訴求要件²³，也未界定合理觀察者所具備之特徵。實際上，EUIPO

²⁰ Philips, Case C-299/99, ¶¶ 81, 83. Lego Juris A/S v. EUIPO, MEGA Brands Inc, Case C-48/09 P (Sep. 14, 2010), ¶ 57, “That would be particularly so if various purely functional shapes of goods were registered at the same time, which might completely prevent other undertakings from manufacturing and marketing certain goods having a particular technical function.”

²¹ Lindner, Case R690/2007-3, ¶ 35. Howell, *supra* note 13, at 62.

²² Id. ¶ 36, “The matter must be assessed from the standpoint of a reasonable observer who looks at the design and asks himself whether anything other than purely functional considerations could have been relevant when a specific feature was chosen.”

²³ Lindner, Case R690/2007-3, ¶¶ 34-35. Suthersanen, *supra* note 3, at 8. 例如，Lindner 案解讀 CDR 序文第 10 條時提及「唯有當設計特徵毫不涉及美感考量時，才是純為實現技術解決方案者」，或是「當設計全然無關乎美感，意即無人關心該產品是否看來不錯、糟糕、醜陋或漂亮，受到關注者僅是其功能運作良好而已，那麼也就無任何值得設計規範保護之處」。

上訴委員會於嗣後裁決²⁴即改稱，若是個別特徵仍存在設計餘裕，設計者即可能創造出不同特徵的外觀（亦即有設計自由度），該外觀自非純功能性考量。

換言之，將作為純功能性間接排除手段之「設計自由度」直接視為「純功能性考量」的第三種解釋。2016 年《歐洲設計法制檢討報告》指出²⁵，以設計自由度詮釋不僅符合多重形式基準之判斷基礎，也與佐審官在 Philips 立體商標案的意見相互一致，並能減少涉及美感因素的主觀討論。整體而言，前述功能性解釋轉變情形大致如表所示：

表：EUIPO 功能性判斷基準之轉變情形

	EUIPO 判斷基準	主要缺失	共同缺失
之前	多重形式基準： 是否存在替代設計	1. 認定容易浮濫 2. 有一人全數獨占之危險	均未提及「技術功能」之定義
Lindner 案	致因基準： 功能是否唯一考量	1. 涉入美感之主觀判斷 2. 合理觀察者欠缺定義	
之後	設計自由度： 是否仍有設計餘裕	有待觀察	

²⁴ ASSTEC Assembly Technology GmbH & Co. KG v. KLB Blech in Form GmbH, Case R2081/2011-3 (Sep. 17, 2013), ¶ 25.

²⁵ European Commission, Legal Review on Industrial Design Protection in Europe: under the Contract with the Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (2016), at 91, http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8845 (last visited Feb. 17, 2020).

參、歐洲法院判決 Case C-395/16 之決定

一、案件背景

本案上訴人 DOCERAM 係技術陶瓷元件的製造商，主要為汽車、紡織機械及機械產業供應焊接定心銷（weld centring pin）。鑒於被上訴人 CeramTec 製造並販售的定心銷與 DOCERAM 受保護之設計相同，故 DOCERAM 訴請德國杜塞朵夫地方法院（Landgericht Düsseldorf）禁止 CeramTec 銷售該等產品，CeramTec 亦對此提出反訴，主張系爭設計係純功能性考量而應屬無效，地方法院最終以第 8 條第 1 項為由撤銷 DOCERAM 的註冊設計；DOCERAM 不服，遂向杜塞朵夫高等法院（Oberlandesgericht Düsseldorf, OLG Düsseldorf）提起上訴（下稱「DOCERAM 案」）。

高等法院表示，根據判例法及法律文獻，對於第 8 條第 1 項之解讀各有看法，一是以有無替代設計作為決定性因素，另一則判斷是否純為技術解決方案而與美感考量（指值得法律保護之點）毫無相關，亦即應證明功能性係設計特徵的唯一考量因素²⁶。為解決此解釋爭議，高等法院決定暫停程序，向歐洲法院提交以下兩項問題並請求作成初步裁決（preliminary ruling）²⁷：

- （一）根據第 8 條第 1 項文義，倘若視覺效果對於產品設計而言無關緊要，且技術功能係決定該設計之唯一因素，是否屬於純功能性考量的產品外觀特徵而應予排除保護？
- （二）前項問題答案如為肯定，那麼應從何人角度判斷個別產品外觀特徵係以技術功能作為唯一考量因素？若是從「客觀觀察者」角度²⁸，又該如何定義該觀察者？

²⁶ DOCERAM, Case C-395/16, ¶¶ 15, 17.

²⁷ Id. ¶ 16.

²⁸ DOCERAM, Case C-395/16, opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶ 51. 本案指稱之「客觀觀察者」（objective observer），即相當於 Lindner 案所稱之「合理觀察者」（reasonable observer）。

二、是否應以「技術功能」作為設計之唯一考量因素？

第一個問題等同詢問歐洲法院，有無替代設計是否為解釋第 8 條第 1 項時的決定性因素？抑或必須證明（技術）功能性乃是系爭特徵的唯一考量因素？²⁹ 歐洲法院為此說明如下³⁰：

- （一）不論是 CDR 或 CDD，均無提供解讀「純功能性考量之產品外觀特徵」（features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function）此段規定意義之指引，亦未表明該規定係參酌何者內國法，依據歐洲法院判例法，倘若條文的特定概念並未參酌任何內國法，則應以自主且統一之方式解釋（autonomous and uniform interpretation）並適用於各歐盟會員國，同時應考量規定上下文及其立法目的³¹。既然此段規定欠缺定義，自然無法推論出「滿足相同技術功能之替代設計」係唯一判斷標準。
- （二）鑒於 CDR 第 3 條第（a）款將「設計」定義為由各種產品特徵元素構成之全部或部分外觀，同法第 6 條第 1 項獨特性與第 10 條第 1 項保護範圍皆以相當認知的使用者（informed user）之「整體印象」作為認定依據，足見外觀乃是設計保護的決定性因素，因此，第 8 條第 1 項擬排除之情境應為：產品的技術功能係設計者選擇外觀特徵之唯一考量，縱有其他斟酌因素，但就視覺而言，仍非選擇特定特徵之關鍵點。如此解釋亦符合 CDR 之目的。然而，歐洲法院再度重申，第 8 條第 1 項規定雖置於保護要件一節，惟結合 CDR 序文第 10 條觀之，並不因此導出具備美感層面係設計保護要件之一。
- （三）依據 CDR 序文第 10 條解釋，第 8 條第 1 項旨在避免因保護純功能性考量之設計特徵而導致遏止技術創新。職是，倘若存在實現相同功能之替代設計即不適用本條規定，單一經營者便可將包含純屬技術功能特徵的不同設計造形註冊為共同體設計，毋須符合專利要件亦能享受相當於專利之獨占

²⁹ *DOCERAM*, Case C-395/16, ¶ 17.

³⁰ *Id.* ¶¶ 19-27, 29-32.

³¹ *DOCERAM*, Case C-395/16, opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶ 24. 誠如佐審官所言，「法院必須自為解釋並參酌歐盟法規範之整體規畫、目標與源起」。

保護，導致競爭對手無法提供包含該等技術功能特徵的產品，或因而縮減可行的技術解決方案，最終使第 8 條第 1 項規定失其效用。而這點正是佐審官意見中主要顧慮之一³²。

- (四) 綜上論據，第 8 條第 1 項應解釋為，如系爭設計除實現產品技術功能外，其餘考量（尤其是視覺方面）在選擇外觀特徵時毫無重要性，縱存在實現相同功能之設計，仍不應賦予保護。故歐洲法院對於第一個問題之指示為：決定是否純功能性考量時，必須證明技術功能係系爭特徵的唯一決定因素，有無替代設計並非決定性。

三、是否應從「客觀觀察者」角度判斷？

至於第二個問題，歐洲法院的意見如下³³：

- (一) CDR 不僅未就「是否純功能性考量」提供任何指引，第 8 條第 1 項亦未明定從「客觀觀察者」或其他虛擬之人觀點判斷，此情形不同於同法第 6 條第 1 項及第 10 條第 1 項，該兩者均明定申請時須由相當認知的使用者評估設計呈現之整體印象。
- (二) 鑒於 CDR 效力及於歐盟全境，各國法院認定是否屬於第 8 條第 1 項之純功能性考量時，需依據個案所有客觀情形加以判斷。歐洲法院認同佐審官意見所云³⁴，評估時必須顧及系爭設計、闡明為何選擇相關外觀特徵之客觀情事、產品使用之相關資訊、實現相同技術功能之現有替代設計等影響因素，惟該等情事、資料或替代設計存在之資訊均必須提出可靠證據（reliable evidence）。
- (三) 故歐洲法院對於第二個問題之指示為：為決定系爭特徵是否屬於第 8 條所稱之純功能性考量，各國法院應斟酌與個案相關的所有客觀情事，不必從「客觀觀察者」角度判斷。

³² *Id.* ¶¶ 40-41.

³³ *DOCERAM*, Case C-395/16, ¶¶ 34-38.

³⁴ *DOCERAM*, Case C-395/16, opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶¶ 66-67.

四、判決解析

（一）第 8 條第 1 項判斷標準之決定

面對多重形式基準與致因基準長久以來相爭不下的局面，歐洲法院於本案明確指出，鑒於 CDD 或 CDR 皆未針對第 8 條第 1 項之解釋與適用提供指引，故無法推論出須以「有無替代設計」作為判斷標準。佐審官在意見書中表達類似看法³⁵，認為立法草擬過程並未採納與多重形式基準相當之判斷標準，亦未明文要求所排除特徵須為實現技術功能之唯一手段；佐審官同時提出多項佐證，支持採取致因基準，包括：1、對於多重形式基準濫用之疑慮（請參見（二）討論）；2、EUIPO 近年裁決傾向以「有無設計自由度」認定是否純功能性考量；3、根據 CDR 之釋義備忘錄³⁶，倘若設計特徵僅是達成技術功能所必需而欠缺隨意性元素之創作空間，亦即在「造形追隨功能而毫無變化可能」的罕見情況下，方能拒絕賦予設計保護，因為設計者此時無法主張該設計乃是個人創造力之成果且具備獨特性（individual character）。

實際上，佐審官提及之「設計自由度／創作空間」或「造形必然追隨功能」，同樣為支持多重形式基準的重要論據，況且，既然立法歷程或規範文義均未明確指示應採取何種判斷標準，難道不也是無法得證致因基準較符合第 8 條第 1 項規範旨意？換言之，單從 CDR 措辭觀察，並不能推論為係支持或反對任一種解釋方式³⁷。其實不僅是多重形式基準有所缺陷，致因基準也潛藏著濫用危機（請參見（三）討論），但顯然，Philips 立體商標案及 Lego 立體商標案揭示之疑慮（指由特定人獨占所有可替代的造形）更令歐洲法院與佐審官憂心，因而忌憚多重形式基準也就不足為奇。

³⁵ *Id.* ¶¶ 35, 37.

³⁶ COM (93) 342 final, *supra* note 15, at 7, 14-15.

³⁷ Tobias Endrich, *Pinning down Functionality in EU Design Law - A Comment on the CJEU's DOCERAM Judgment (C-395/16)*, 14 J. Intell. Prop. L. & Pract. 156, 159 (2019).

（二）對於多重形式基準之疑慮

本案提交之各方觀察意見³⁸可說是一面倒地支持致因基準，待歐洲法院判決出爐後，顯然不分商標或設計案件，純功能性之認定均聚焦在「選擇設計特徵是否僅出自純功能性考量」而非「有無替代設計」，而促成此一結果的關鍵理由，正是前述之「全數獨占疑慮」：誠如佐審官所云³⁹，產品外觀特徵大多能略微但充分地（slightly but sufficiently）修改且不影響其技術功能，一旦採取多重形式基準，特定人便有機會獨占技術解決方案中之全部或部分可預見（conceivable）之造形，不僅該人等同獲得專利權獨占效果而毋須符合較嚴格的專利要件，也嚴重限縮第8條第1項規範效力。況且，DOCERAM的申請方式（依據三種不同基本形態提出17種定心銷設計）也加深眾人疑慮，此舉可能導致其他市場經營者無法採用其他替代設計，因為凸焊（projection welding）領域恐怕已不存在可呈現CDR第6條第1項之不同整體印象且在技術上相關的其他造形⁴⁰。

應注意的是，歐洲法院判決並未否認替代設計之證據效果，而僅是拒絕以「有無替代設計」作為唯一判斷標準；誠如佐審官及EC所建議⁴¹，判斷是否純功能性考量時，仍可採認欠缺替代設計之事實，但必須證明實現特定技術功能乃是設計選擇的唯一考量因素，且設計者對此並無任何創意貢獻。歐洲法院認為「有無替代設計並非決定性」之看法可說是與美國聯邦巡迴上訴法院在Ethicon案之見解不謀而合⁴²：上訴法院在該案指出，美國法對於純屬功能性之判斷標準並無強制規範，縱然「有無替代設計」之證據頗具重要性且通常是考察認定的第一步，但絕非決定性因素，仍應透過多重考量因素加以判斷。儘管如此，面對立法者預設排除的少數極端

³⁸ *DOCERAM*, Case C-395/16, opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶ 22. 除佐審官外，CeramTec、希臘與英國政府、EC均同此意見。

³⁹ *Id.* ¶¶ 40, 41.

⁴⁰ *Id.* ¶ 42.

⁴¹ *Id.* ¶¶ 47, 64, 67.

⁴² *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312, 1329-30 (Fed. Cir. 2015).

事例（即指「造形必然追隨功能」），例如欠缺替代設計之基本形狀，顯然以多重形式基準即可排除，法院此時是否仍應斟酌其他相關資訊，而不得僅憑該基準拒絕賦予保護⁴³？歐洲法院似未顧及此點。

無論如何，DOCERAM 案勢必掀起另一波熱議，亦即，設計與商標之功能性排除規定是否必須採取相同判斷標準？以往見解贊否不一，而本案佐審官的觀點顯然不同於 Philips 立體商標案佐審官（試圖區分設計與商標之功能性排除規定適用門檻），其認為⁴⁴採取致因基準之實益在於，得與歐洲法院之商標領域判例法保持一致，縱因兩者保護制度差異，而不宜將商標領域判例法直接適用於本案，惟鑒於 EUTMR 乃是 CDR 起草所憑藉之「遺物」（legacy），以及兩者領域規範均設有類似規定（措辭雖不盡然相同），故佐審官建議，適當時得借鑑商標領域判例法並類推適用於案件。儘管歐洲法院未明確贊同佐審官看法，但其論據確實有幾分支持意味，如此判決結果是否妥當？或者，歐洲法院是否有意調和立體物品所適用之功能性排除規定⁴⁵？都將是未來關注焦點。

（三）客觀評估之方法

鑒於第 8 條第 1 項並未明文從任何虛擬之人角度判斷，歐洲法院認為不必創設新的觀察主體，僅需客觀評估各項相關資訊即可，一舉解決 Lindner 案殘留的「合理觀察者」定義謎團。不過，如何評估才稱得上是「客觀」，而不致引發 Lindner 案採納致因基準時造成之主觀偏頗或其他濫用疑慮？儘管 CDR 序文第 10 條揭示設計保護不以具備美感質素為要件，本案當事人、觀察意見及佐審官亦贊同⁴⁶設計者主觀意圖不得作為評估之唯一或關鍵因素（理由是為避免適用第 8 條第 1 項，設計者大多聲稱設計選擇係出自美感考量），但「技術功能係唯一決定因素」的證明方式仍有諸多疑義，例如：

⁴³ Endrich, *supra* note 37, at 164.

⁴⁴ DOCERAM, Case C-395/16, opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶ 43, n.58.

⁴⁵ Uma Suthersanen, *Excluding Designs (and Shape Marks): Where Is the EU Court of Justice Going?*, 50 IIC 157, 160 (2019).

⁴⁶ DOCERAM, Case C-395/16, opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶¶ 52-53.

1、美感描述能否作為證據

由於歐洲法院將第 8 條第 1 項適用之情境定調為「除實現產品技術功能外，其餘考量（尤其是視覺方面）在選擇外觀特徵時毫無重要性」，從字面觀察，基於美感選擇似乎可作為第 8 條第 1 項規定解套之其他考量因素⁴⁷；但實際上，美感難免涉及主觀，與其說不得作為考量因素，毋寧說是美感描述與「純功能性考量」之判斷毫無相關，因為 CDR 本即不關心創作是否賞心悅目或醜陋、純粹裝飾或融合功能元素⁴⁸。法院若是不能就功能論功能，考量各項客觀證據，便無異於 Lindner 案那般順水推舟的說法⁴⁹，以外觀特徵「具功能性需求且全然無關美感」而推論出屬於純功能性之結果。簡言之，歐洲法院此番解釋實則自相矛盾，因為在推論上牽扯美感與否，已有悖於歐洲法院想強調之客觀判斷；再者，若是不能僅憑美感描述而逕認定功能性非唯一考量因素，那麼又何來因美感考量無足輕重而屬於純功能性之推論？儘管如此，在功能性爭議案件論及美感，顯然仍是難以根除的現象。

2、證據之分量、客觀性與相關性

根據佐審官建議，歐洲法院顯然傾向利用多重考量因素判斷純功能性的美國實務作法。然而，歐洲法院並未進一步闡述各該事證間之比重有無差異，尤其其僅是拒絕多重形式基準，卻未排除替代設計存否之證據，是否如同美國實務，認為替代設計縱非決定性因素、但仍具相當重要性？尚不明確。其次，何種證據具備客觀性亦是一大問題，例如設計者意圖，雖不得作為判斷之關鍵因素，但佐審官認為，並非意味該證據毫無客觀可言而不得參酌⁵⁰，歐洲法院對此並未置喙；再者，儘管歐洲法院例示若干影響因素，卻未提及有無相關性之判斷標

⁴⁷ Suthersanen, *supra* note 45, at 158.

⁴⁸ Suthersanen, *supra* note 3, at 6-7. Dinwoodie, *supra* note 5, at 650. MUSKER, *supra* note 12, ¶ 7.9.

⁴⁹ Lindner, Case R690/2007-3, ¶¶ 34-35.

⁵⁰ Jonathan Dobinson, *Rethinking the Functionality Exclusion in EU Community Design Law*, 41 Eur. Intell. Prop. Rev. 639, 646 (2019).

準。整體而言，實務上應如何選擇並客觀運用證據，歐洲法院的指示並不明確，或許得留待歐洲法院往後就具體個案提出更詳盡之解釋。

3、如何解釋「技術功能」

鑒於設計過程往往需綜合考量諸多因素（例如降低成本、易用性、人體工學、環保等）後方能作成設計提案，是否因而容易迴避「技術功能係唯一決定因素」之條件？此時便牽涉到如何解釋「技術功能」一語：無論是歷史文件或判例法，均未提供此語之相關指引或定義，實際上也不易藉助專利文件或請求項判定是否具技術功能⁵¹；而歐洲法院同樣未給予任何指示，反倒是佐審官提出頗富深意的看法⁵²：其表示，第8條第1項欲排除者並非「設計特徵係實現技術功能之唯一手段」，而是「實現技術功能係採取該特徵之唯一考量因素」，亦即，純粹為達成特定技術解決方案的外觀特徵不受保護，因為此時其他考量（特別是視覺方面）與選用設計的決定毫無關聯，是以，關鍵問題在於「與技術功能相關的造形上限制止於何處，設計者的選擇自由又從何處開始」⁵³。至於「技術功能」之定義究竟為何？佐審官的認知範疇顯然不同於一般，其認為只要能夠提供更多抓地力、方便性、舒適性、效率或安全性，而非發揮裝飾性、點綴性、美學或幻想效果者均屬之。

這番解釋令人不得不聯想到2016年《歐洲設計法制檢討報告》所稱之廣義功能性（包括從視覺、訊息傳遞、製造、成本效益等層面界定）⁵⁴，此舉無疑是為功能性議題投下一顆震撼彈：一則，歐洲法院日後必須明確表態，該如何定義「技術功能」；二則，倘若歐洲法院認為，

⁵¹ *Id.* at 644, 647.

⁵² *DOCERAM*, Case C-395/16, opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, ¶ 29, n.28.

⁵³ 從「設計自由度」解釋，較能理解佐審官此番意見：以 *Senz* 案為例，為滿足遮雨需求，法院認為傘具頂篷至少需安置在三根肋狀輻條上，頂篷形狀則可隨輻條數量而自由變換，包括矩形、多邊形、圓形、非對稱或任意形（例如星形）等造型；此時，「三根輻條」便是頂篷造型的最低技術限制，也是設計者自由選擇頂篷造型的起點。判決內容請參考 *Senz Technologies BV v. OHIM, Impliva BV*, General Court (Fifth Chamber), 21 May 2015, Joined Cases T-22/13 & T-23/13。

⁵⁴ EC Legal Review, *supra* note 25, at 91.

純功能性判斷應擴及廣義功能性，勢必引發眾人憂慮，質疑是否會因此壓縮側重功能需求之產品設計其保護空間。總言之，歐洲法院要求證明「技術功能係唯一決定因素」後，是否仍可維持歐盟立法者僅欲排除少數極端事例之初衷？恐怕潛藏著變數。

肆、我國設計專利之功能性排除規定

一、法律規範

我國在 1993 年修正專利法時，始納入功能性排除規定。按行政院提案說明⁵⁵，「按物品之零組件屬純功能性之物品造形，實務上不予新式樣專利，純功能性衍生之基本形狀係指因應某特定功能需求所得之特定形狀」，因此，「爰參酌英國一九八八年修訂之登錄設計法第一條規定，將『純功能性設計之物品造形』除外」，於現行專利法第 124 條第 1 款明文「純功能性之物品造形」不受設計保護。又根據現行審查基準解釋⁵⁶，「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」，則為純功能性之物品造形，例如螺栓設計，「由於該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」，故不得准予設計專利。相較於修訂前之文字，修訂後明確提及「創作空間」作為純功能性之內涵，此舉不僅讓純功能性概念更具層次，避免不當窄化其範圍，也可望為純功能性之判斷指出新的方向。不過，主管機關與法院未來會如何詮釋「創作空間」——是作為「替代設計有無」的另一種說法，抑或是偏向歐盟針對「設計自由度」之詮釋——其發展值得密切關注。

⁵⁵ 立法院公報 82 卷 71 期 2670 號上冊，1993 年 12 月 9 日，頁 180-181。

⁵⁶ 設計專利審查基準，2020 年版，頁 3-2-5。修訂前審查基準之文字為「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。」（2016 年版，頁 3-2-5）至於歐盟如何詮釋「設計自由度」，係另一個複雜的議題，礙於篇幅恕無法在此詳述。

惟需注意的是，「必然匹配」一語應是來自英國 1988 年著作權、設計暨專利法（Copyright, Designs and Patents Act 1988，CDPA 1988）未註冊設計權（design right）之排除規定，而非前述提案說明所稱註冊設計之排除規定（現為 RDA 1949 第 1C 條第 2 項）⁵⁷；後者相當於第 8 條第 1 項，亦是我國立法欲排除之情形，「必然匹配」則相當於第 8 條第 2 項以及英國未註冊設計權之排除規定，若從歐盟規範架構觀察，「必然匹配」係屬於第 8 條第 1 項純功能性適例之一，不符合該項例外而適用同條第 2 項之情形實際並不多見⁵⁸。

二、實務見解

（一）過去判決

我國法院以往認定是否純功能性的論據極為簡略，歸納而言，大致分為幾項基準⁵⁹：1、是否具備美感或透過視覺訴求？例如設計不僅具實用性功能，其形狀亦具特殊創意，即非屬純功能性設計之物品造形；2、是否屬於特定設計種類或特徵？例如排氣管、傳動裝置、引擎、車輪等，均屬純粹基於功能性考量而非視覺性之設計；3、是否脫離基本形狀？例如物品造形不能僅是出自機能需求而施以簡易修飾；4、有無替代設計？例如汽車保險桿在緩衝撞擊、降低風阻、導引散熱氣流等基本產品機能之外，仍得自由變化創新其形狀，自然不屬於純功能性設計。

⁵⁷ CDPA 1988, Section 213(3), “Design right does not subsist in—
(b) features of shape or configuration of an article which—
(i) enable the article to be connected to, or placed in, around or against, another article so that either article may perform its function.”

RDA 1949, Section 1C(2), “A right in a registered design shall not subsist in features of appearance of a product which must necessarily be reproduced in their exact form and dimensions so as to permit the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically connected to, or placed in, around or against, another product so that either product may perform its function.”

⁵⁸ MUSKER, *supra* note 12, ¶ 7.1.

⁵⁹ 引述之判決依序為：最高行政法院 90 年度判字第 2017 號行政判決、最高法院 100 年度台上字第 1018 號民事判決、最高行政法院 87 年度判字第 63 號行政判決、最高行政法院 87 年度判字第 1334 號行政判決。

（二）近年判決

近年判決論述較為詳細，且大多最終以「是否屬於必然匹配部分之基本形狀」，論斷是否為純功能性，惟其理由略有不同：

1、產生裝飾性效果或不同視覺效果⁶⁰

容器的底部包覆止滑橡膠套雖有穩固瓶身站立之功能性目的，但同時產生分隔瓶身及瓶底之裝飾性效果，故非純功能性考量所生之必然匹配的基本形狀。又如，判斷設計是否屬純功能性特徵時，如該特徵除功能性外，尚具裝飾性而可產生不同之視覺效果，即非屬純功能性特徵。

2、屬於眾多設計選項之一或得就外觀創作變化⁶¹

鑒於設計者可自由選擇不同形狀與外觀的顯示裝置後側部分與其他組件匹配，且均可實現相同功能，故系爭設計後側部分形狀僅係眾多選擇之一，並非兩物品必然匹配部分之基本形狀。又如，磁磚間隙調整塊雖有輔助座體達成磁磚整平器輔助整平磁磚之功效，但兩者在外觀造形上並無必然匹配之關係，該調整塊仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀之創作變化，故非全然取決功能考量所生之必然匹配的基本形狀。又如，引擎冷卻水箱外形及入水口、入流口、出流口等構件配置之設計，雖有功能性或規格性考量，但仍可透過設計手法或重新構成而產生不同之視覺性特徵，故非屬於必然匹配的純功能性特徵。

3、綜合前述兩者理由⁶²

鑒於設計者可自由選擇不同形狀及外觀與其他組件匹配，均可實現切卷機之基本功能，故系爭設計之控制箱、工作機台、安全罩及拉門等部位外觀僅係眾多選擇之一，並非單一物品其各組件間必然匹配

⁶⁰ 引述之判決依序為：智慧財產法院 105 年度民專訴字第 54 號民事判決、智慧財產法院 104 年度行專訴字第 32 號行政判決。

⁶¹ 引述之判決依序為：智慧財產法院 104 年度行專訴字第 32 號行政判決、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 86 號民事判決、智慧財產法院 106 年度民專上易字第 1 號民事判決。

⁶² 智慧財產法院 105 年度民專訴字第 7 號民事判決。

部分之基本形狀，且產生一定之視覺效果，該等特徵自非屬純功能性特徵。

大致而言，我國應係以「有無替代設計」作為判斷標準。惟判決所使用之「必然匹配部分之基本形狀」等語有些疑義⁶³：首先，「必然匹配」與「基本形狀」實則不同概念，前者係指特定設計與他者連結以發揮其物品功能之情形，著重在兩者契合關係，後者則是指因應物品功能而不得不然之造形，例如圓形輪胎是車輪之基本形狀，但並非「必然匹配」情形，換言之，「必然匹配」與「基本形狀」皆是純功能性適例之一而已；再者，法院僅判斷並非「必然匹配部分之基本形狀」後即認定非屬純功能性，似過於粗略，由於該語所能排除的範圍極為有限，除非我國立法者本意欲如此，否則宜從設計本身目的或性質，考量是否屬於純功能性。

三、歐洲法院判決帶來之反思

（一）多重形式基準之妥適性

自 DOCERAM 案出爐後，無論針對商標或設計之純功能性判斷，歐洲法院均抱持著「替代設計恐遭獨占」之疑慮。然而，這不表示多重形式基準毫無可取之處，況且歐盟與美國實務上亦未真正揚棄該基準，是以，若能納入其他考量以適度提高基準門檻，要求必須是「真正且合理之替代設計」，而非僅只表面上存在替代設計，應有助於消弭多重形式基準備受質疑之「認定浮濫」與「完全獨占」兩大缺陷，故本文建議，我國判斷「有無替代設計」時，至少需考量下列情事：

- 1、替代設計數量多寡：判斷時應考量既存的替代設計數量是否充足，倘若數量稀少，確實有導致一人獨占所有造形之疑慮，宜視同基本形狀而拒絕賦予設計保護。

⁶³ 設計專利審查基準亦使用相同描述。

2、技術功能是否相當：鑒於替代設計必須是實現相同功能者，是否認定提升效能、降低成本等優化情形屬於功能相當，自然會影響替代設計數量。倘若優化係技術層面之改良，且有可靠數據或相關專利文件證實優化產生的功能效益遠超過一般設計，則該優化設計應透過發明或新型專利保護，不宜認定屬於替代設計而准許取得設計保護。

（二）功能性之解釋

我國法院判決對於純功能性之判斷僅聚焦在「必然匹配」與「基本形狀」兩者，較少論及佐審官在 DOCERAM 案所提及之抓地力、方便性、舒適性、效率、安全性、易用性、製造或成本效益等因素，如此作法恐不易處理緊密融合多元特質的高科技產品設計，尤其是消費性電子產品。更何況，「功能性」並非一成不變，實屬動態概念⁶⁴，看似美感的若干特徵可能隨著時間經過，逐漸取得功能性地位（functional status），例如 iPad 的鈍角、iPhone 使用者界面的圓角方形圖示、Dock 欄等特徵，縱使最初僅是展現美觀時尚，卻可能因消費者期待（consumer expectations）而轉變為市場偏好的標準配備（standardization）⁶⁵，從維護競爭角度著眼，此類外觀是否毫不涉及功能性而應予保護，不無斟酌餘地⁶⁶。

無論如何，法院實有必要重新檢視法律所欲排除之「功能性」，藉此更富彈性地因應，高科技廠商大量運用設計專利保護產品可能衍生的弊端，真正落實維護競爭以及防範制度濫用之立法旨意。

（三）純功能性與裝飾性／視覺效果之關係

查前述我國判決，除「有無替代設計」或「得否就外觀創作變化」外，便是以「是否產生裝飾性效果或不同視覺效果」作為純功能性的論斷依據；前者大致上與歐盟所採之多重形式基準（或從設計自由度詮釋）相當，

⁶⁴ Peter Lee & Madhavi Sunder, *The Law of Look and Feel*, 90 S. CAL. L. REV. 529, 584 (2017). 此外，Orit Fischman Afori、Michael Risch、Uma Suthersanen 等學者均曾指出類似問題。

⁶⁵ *Id.* at 585-86.

⁶⁶ *Id.* at 584, “Indeed, given the difficulties of parsing the utilitarian and aesthetic functionality, it may be more useful to simply regard the functionality doctrine as preventing unfair competition.”

但後者卻有重蹈 Lindner 案論述錯誤之虞：以智慧財產法院 104 年度行專訴字第 32 號行政判決為例，法院分析技藝內容時指出，系爭設計「後側部分包括一外矩形部及一內矩形部，位於兩者之間設有多數具美感輪廓線」，判斷純功能性時又云，「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……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」，最終認定系爭設計之特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同視覺效果，而非屬純功能性特徵。

顯然，法院認為裝飾性或視覺效果與純功能性係屬相反概念，惟前述「四、判決解析（三）客觀評估之方法」已敘明，此推論方式不僅欠缺具體客觀的證據，實際上亦無法單憑美感或裝飾效果等類描述證明純屬功能性。倘若說裝飾性或視覺效果之重點在於「變化」，其內涵即相當於「有無替代設計」，只要指出替代設計存在之事實，又何須論及設計是否具裝飾性或視覺效果？更何況，是否產生「特異之視覺效果」本即判斷有無創作性之重要標準⁶⁷，在判斷純功能性時提及裝飾性或視覺效果，不僅無助於證明，反而容易招致誤解。

伍、結語

DOCERAM 案判決內容雖然不長，卻是歐洲法院首度就設計之功能性解釋做出指示，同時回應 Lindner 案、Philips 立體商標案、Lego 立體商標案等判決中的相關爭議，其重要性毋庸置疑。然不可諱言，這僅是問題解決之始，歐洲法院並未如同在 Lego 立體商標案判決般，針對具體事實詳盡闡述如何適用第 8 條第 1 項規定，包括功能性之定義、替代設計之證據重要性、專利文件之影響等問題，

⁶⁷ 同註 56，頁 3-3-15，「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及之設計。」

法院之推論邏輯或許和審查基準將「透過視覺訴求之具體創作」解釋為「必須是肉眼能夠辨識、確認而具備視覺效果（裝飾性）的設計」（頁 3-2-5）有關，只是，是否有必要在定義階段便導入「視覺效果」之概念，恐值得商榷。

仍有待未來進一步釐清。儘管如此，恐怕不得不承認的是，設計之功能性判斷較商標領域更為複雜，這不僅是因為設計難免受所應用物品其功能需求之影響，亦是鑒於各該物品在性質上差異甚大，自然不容易建立一致性標準，以廣泛適用於擺飾品乃至於精密醫療儀器等眾多物品，也無怪乎歐洲法院只能要求從相關客觀情事加以認定。即使是如本文建議採納之多重形式基準，判斷功能是否相當時，同樣會受到個案涉及之物品、技術發展成熟度等因素影響。

再者，無論是歐盟或美國，實務及學術界近年來逐漸察覺到，傳統上試圖區辨美感或功能性特徵的作法，已難以判定高科技及消費性電子產品是否純屬功能性設計，再加上設計保護挾帶著龐大經濟價值，如何避免設計制度遭到濫用儼然成為當務之急。反觀我國，法院至今關於功能性判斷的論證仍相對薄弱，尤其是大多僅只考量是否為「必然匹配部分之基本形狀」，而未探究純功能性之其他可能態樣，且推論上容易流於「想當然耳」，仍將美感相關描述或詞彙作為純屬功能性之佐證，實未能正視功能性作為設計與發明專利兩者領域分水嶺的重要意義，顯見我國在功能性判斷標準之發展未來仍有改善空間。