1050602 有關第 100304225 號「攜帶式顯示裝置之組件」設計專利申請事件（104 年度行專訴字第 32 號）（判決日：104.10.22）

爭議標的：純功能性特徵之判斷
系爭專利：「攜帶式顯示裝置之組件」設計專利
相關法條：專利法第 122 條第 1 項第 1 款

【判決要旨】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。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭申請案「攜帶式顯示裝置之組件」申請日為 100 年 8 月 17 日（優先權日 2011 年 2 月 18 日），經智慧局於 103 年 7 月 29 日再審查審定應不予專利。原告（即系爭申請案之申請人）不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會維持智慧局原處分。原告仍不服，續提起行政訴訟，案經智慧財產法院作成本件判決，將智慧局原處分撤銷。

(二)核駁證據：2011 年 1 月出版之 Electronics 第 161 頁【Apple iPad】。

(三)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：系爭申請案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，系爭申請案後側部分（如附圖 1）不應認定為純功能性特徵而省略不予比對。智慧局所提出之引證資料因內容揭示不完整（如附圖 2，其未揭露如系爭申請案後側部分之特徵），尚難與系爭申請案之整體外觀進行比對，不足以證明系爭申請案不具新穎性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭案之後側部分是否屬「純功能性特徵」？是否會影響其整體視覺性外觀，而得作為判斷二者具混淆、誤認之視覺印象（新穎性）的依據？

(二)原處分認定：

1. 系爭申請案之後側部分應屬純功能性特徵：

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；故系爭申請案之後側部分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，該後側部分所呈現之內容應屬純功能性特徵。

2. 該後側部分並不影響其整體視覺性外觀，故系爭申請案不具新穎性：

系爭申請案與初審引證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，其仍與初審引證產品之前半部分具混淆、誤認之視覺印象，系爭申請案不具新穎性。

(三)判決認定：

1. 系爭申請案新穎性之「普通消費者」標準的認定：

系爭申請案係應用於攜帶式電子裝置之組件（iPad 平板電腦），基於使用者替換之需求，可單獨購買或交易，並供使用者觀察、比對。故系爭申請案之銷售對象或交易客體，並不侷限於一般的消費大眾或是終端使用者，尚包括大量採購的中間製造商、契約採購者或是專業維修人員等。

此類人員在採購如系爭申請案之電子裝置組件時，可直接觀察到組件完整之外觀形狀（包括後側之觸控面板，中框、後蓋等），並對顯示面板後側之元件配置、導線佈局等施以一定程度之視覺注意，而非僅針對電子裝置組後之完成品進行視覺性之統合判斷，故審查系爭申請案之可專利性時，應以交易時之組件整體外觀考量為宜。

2. 系爭申請案之後側部分不應認定為純功能性特徵：

專利審查基準（102 年版基準第 3-2-11 至 12 頁(3)）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。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，然依原告所提出之系爭範例圖式，可佐證不同 iPad（iPad -1、iPad-2 及 iPad-3）所包含的組件不同，所採用的後側部分形狀不盡相同。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，系爭申請案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。

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。

3. 審查系爭申請案之可專利性，後側部分仍須進行比對：

系爭申請案是否具新穎性或創作性，應依本判決法律見解進行整體比對後再另為適法之處分。

(四)分析：

有關設計專利之「純功能性」概念，主要係在專利審查基準「第三篇設計專利實體審查」以下二處提及：

1. 法定不予設計專利之「純功能性之物品造形[1]」：

「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。...，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. 新穎性要件之「純功能性特徵[2]」判斷要素：

「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。」

前述有關「純功能性特徵」的認定，係審查人員在進行新穎性之前案比對、判斷時所須考量之因素之一，審查基準僅簡單指出「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」，但並未如法定不予專利之「純功能性物品造形」係以是否必然匹配為認定標準，故在實務操作上，「純功能性特徵」的認定較不如法定不予專利之「純功能性物品造形」嚴謹；而設計的部分特徵一旦被認定為「純功能性特徵」後，該特徵將被排除於整體比對、判斷的範圍之外，而對專利

[1] 102 年版專利審查基準第三篇「設計專利實體審查」第二章「何謂設計」第 3-2-5 頁

[2] 102 年版專利審查基準第三篇「設計專利實體審查」第三章「專利要件」第 3-3-11 至 12 頁

的有效性或侵權判斷上產生關鍵的影響。也因此，有關「純功能性特徵」之認定往往成為爭議之重點，本案例之爭執重點亦在於此。

而依本判決之法律見解，「純功能性特徵」的認定是參考前述「純功能性物品造形」之「必然匹配（must-fit）」的概念，採用較嚴謹的標準認定，亦即，若得證明其存有不同之可替代性設計選擇，即不應認定為純功能性特徵。依此標準，雖然大致解決了認定純功能性特徵易產生歧異的問題，然而，也將使得當事人更容易僅係替換功能性導向的元件來進行迴避設計，較易克服新穎性要件而取得設計專利。

三、總 結

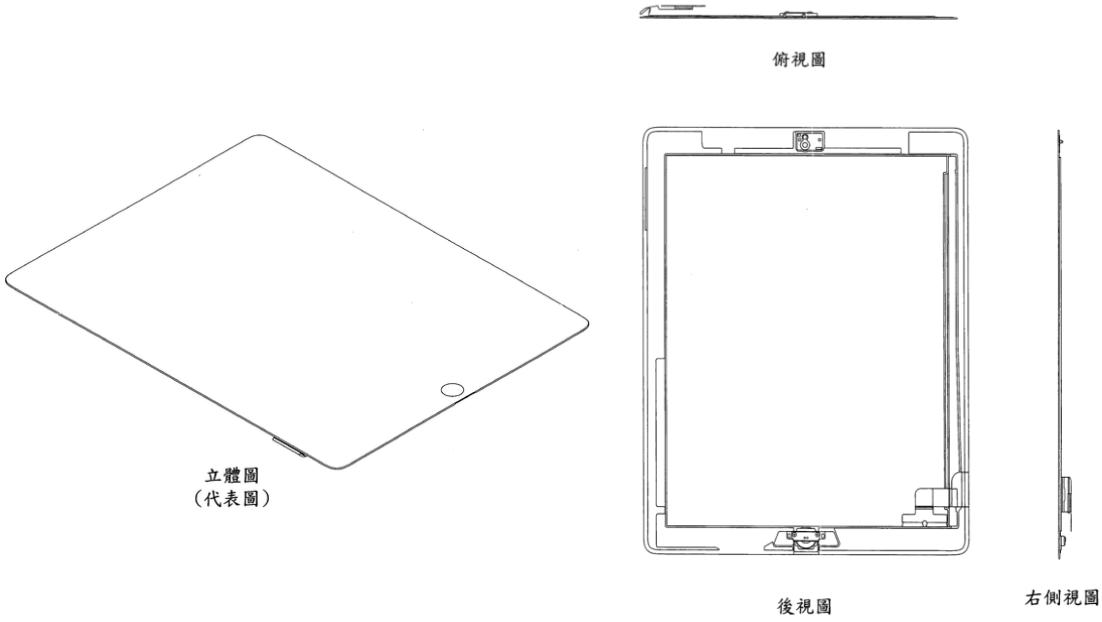
(一)審查時仍應以整體比對為原則

設計專利的專利要件判斷，應以該專利的整體內容與引證文件所揭露之先前技藝中相對應之內容進行比對，原則上不得忽略任一設計特徵。而對於具功能性導向的元件或特徵，應考量其對整體視覺效果的影響，不應輕易地認定為「純功能性特徵」而排除於專利要件的比對之外。

(二)若存有可替代性設計選擇，則不應認定為「純功能性特徵」

依本判決之法律見解，「純功能性特徵」的認定係參照法定不予專利之「純功能性物品造形」的判斷方式，亦即其皆須以是否「取決於兩物品必然匹配（must-fit）之基本形狀」予以判斷。若存有不同之可替代性設計選擇，則不應認定為「純功能性特徵」，進行新穎性專利要件審查時，該特徵仍應予以考量。

附圖 1：系爭專利



附圖 2：引證資料