

## 區分功能性特徵與裝飾性特徵

2015年5月，CAFC在Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD(CV-14-1335)案件<sup>10</sup>中說明，Samsung主張，設計專利保護的是非功能性特徵之裝飾性特徵，在一般觀察者檢測比對時，應該將功能性特徵從整個保護範圍中予以忽略。不過，我們的案例法並不支持Samsung的說法，在Richardson案件<sup>11</sup>中，獲准的設計專利是一項由眾多元件所構成的多功能工具，這些元件都是取決於他們的功能目的。法院在解讀設計專利權範圍時，並未將這些功能性特徵從整體設計中移除，而CAFC也肯定這種解讀方式。

### Richardson v. Stanley Works, Inc.案件<sup>12</sup>

原告Richardson有一個多功能羊角榔頭(stepclaw)的D507,167設計專利(簡稱167專利,如圖9左側所示)，這是一種木工工具，包括：一個把手、錘頭、鉗口(jaw)及鐵撬(crowbar)，Richardson向亞利桑那州地方法院控告Stanley工具廠的Fubar工具(D562,101專利,如圖9右側所示)侵害167專利。地方法院藉由圖面去解說167專利的功能性特徵與裝飾性特徵。

地方法院說明：167專利包含裝飾性特徵與功能性特徵，羊角榔頭是具有多個功能組件的多功能工具，只有非功能性的裝飾性設計特徵才能獲得設計專利的保護，羊角榔頭的把手(A)、錘頭(B)、鉗口(C及鐵撬(D)等幾個元素，都是基於功能性用途的考量，要將這些功能性特徵適當的分離出來。在設計專利侵害認定的一般觀察者檢測中，判斷Fubar工具與167專利是否構成實質近似，應排除這些功能性特徵。因此，判定Fubar工具並未侵害167專利。原告不服，向CAFC提出上訴。

---

<sup>10</sup> 參照 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD (CV-14-1335) (Fed. Cir., May. 189, 2010)。

<sup>11</sup> 參照 Richardson v. Stanley Works, Inc., No. 2009-1354 (Fed. Cir., Mar. 9, 2010)。

<sup>12</sup>同註 18。

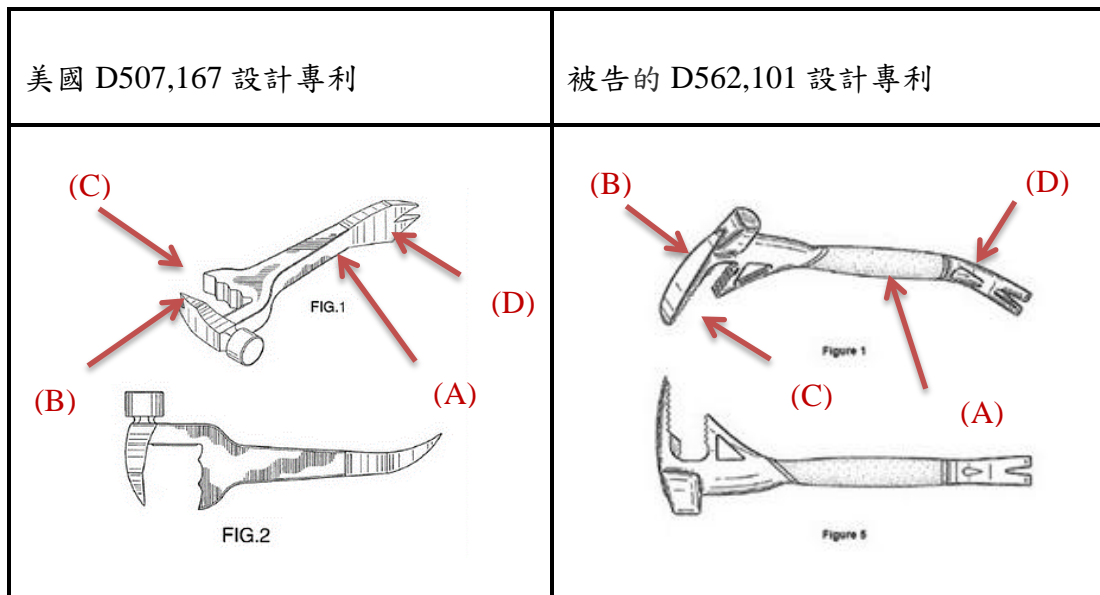


圖 9 原告 22 被告 Stanley 的 D562,101 設計專利

CAFC 肯定地方法院對於 167 專利保護範圍的解讀，並說明：當設計專利包含功能性與非功能性特徵時，在解釋設計專利權範圍時，要確定該專利所揭示的非功能性特徵。從設計專利的諸多先前案例可得知，法院的指導原則對於事實的發現是非常有用的，其中一項指導原則就是區分功能性特徵與裝飾性特徵。

CAFC 認為：設計專利的侵害認定應以整體設計的比對方式為之，不能僅就其中的裝飾性特徵予以比對。Fubar 工具與 167 專利雖都具有相同的造形元素，不過兩設計的裝飾性特徵明顯不同素，兩者所成現的整體視覺印象明顯不同，不會造成市場混亂，因此，並不構成設計專利侵害。