



設計專利關於設計自由度、先前技藝擁擠程度和設計空間的關係（第 317 期 2023/02/23）

林昇浩*

一、前言：

實務上，在討論設計專利是否具有創作性時，常會提及「設計自由度」的概念。然而，無論是我國的專利法、審查基準、專利法施行細則，又或者是專利侵權判斷要點中並沒有對於「設計自由度」有相關的說明或論述。因此，筆者以下試就歐盟的「設計自由度」、我國審查基準中的「先前技藝的擁擠程度」，以及中國大陸的「設計空間」來進行說明。

二、說明：

（一）設計自由度

「設計自由度」(degree of freedom) 是源自歐盟設計專利制度的一種概念，其用於評估設計專利是否具有獨特的特徵，以及評估設計專利的保護範圍。在歐盟設計規則 (COUNCIL REGULATION) 之前言的第 14 點提到：判斷一件設計是否具有獨特的特徵，應該要基於該設計對具有一定認知的使用者 (the informed user) 產生與現有的設計明顯區別的整體印象，並且考量該設計所應用之產品或納入該設計之產品的本質，特別是考量該產品所屬的業界及設計者發展該設計的設計自由度。所謂的設計自由度，是在各種條件的限制下，設計者在視覺上的創作、修飾還留有多少選擇，當設計者所能作的選擇越多，則設計的自由度也就越高；在判斷設計專利相較於先前技藝是否具有創作性時，所要跨過的門檻也就越高。

以咖啡濾杯為例子，基於功能的要求，咖啡濾杯的底部需要有一個能夠架設於咖啡壺或咖啡杯的支架 (bracket)，其頂部則需要有一個能承裝咖啡粉的漏斗。

如下所示的兩個咖啡濾杯設計專利，受到前述功能條件所限制，設計自由度相對較小，原本佔據視覺比例較大之漏斗及支架的特徵已非為比對的重點，反而是佔視覺比例較小且位於漏斗內部之空間形狀，以及漏斗內部的肋條形式，在比較兩個咖啡濾杯是否具有獨特特徵時的比重會增加。

CN304384368S	CN307218596S
	

* 任職台一國際智慧財產事務所



而設計自由度的限制條件，不僅僅在於上述所提到的功能性考量，無論是材料、成本、工法、製程、法規，甚至是社會風俗，舉凡會影響設計者在創作或修飾時選擇的各種限制，都會限制設計自由度，從而影響到設計專利是否具有獨特的特徵和保護範圍的判斷。

（二）先前技藝的擁擠程度

在我國法院，有關設計專利的審判實務上，亦有針對純功能性特徵與設計自由度的論述，例如：智慧財產法院 105 年度民專訴字第 4 號民事判決明揭「該引擎冷卻水箱隻外形及相關構件上的表面配置，包括入水口、入流口、出流口等之配置設計，雖然有其功能性或規格性之考量，惟其仍可透過設計手法或重新構成而產生不同之視覺性特徵的結果，而難謂稱其屬於『必然匹配 (must-fit)』的純功能性特徵，或稱其全然不具有『設計自由度』，而無任何視覺創作之融入；或者是智慧財產法院 109 年度民專上字第 8 號民事中間判決，法院裁示系爭專利之車架主體造型設計特徵構成之視覺效果，有別於先前技藝設計特徵，系爭專利「踩踏平台」之視覺外觀，仍具有一定之創作自由度。雖然我國法院在審理案件時會考量設計自由度，但我國專利法、審查基準、專利法施行細則或專利侵權判斷要點並未對於「設計自由度」一詞有相關說明或論述。

在我國，與歐盟的設計自由度在概念上較為相近的，應是審查基準中所提到的「先前技藝的擁擠程度」。審查基準第三篇第三章 2.4.3.2.4 其他注意事項第(1)點提到「由於改良既有物品之設計申請案，審查時也比較容易找到可供引證之先前技藝，近似認定之範圍會相對的縮減」。在歐盟，係以設計自由度來代表設計者在視覺上的創作、修飾所能做出選擇的數量，並藉此衡量設計標的與先前技藝的差異特徵是否足夠獨特，再判斷設計專利是否具有創作性。我國先前技藝擁擠程度的概念，則是藉由先前技藝的數量多寡來決定設計標的與先前技藝的近似程度，當先前技藝的數量越多時，設計標的被認定為近似的範圍會相對縮減而影響是否具有創作性的判斷。

由此可知，我國先前技藝的擁擠程度和歐盟的設計自由度，兩者雖然在定義上有些許不同，但都有判斷設計標的相較於先前技藝是否具有創作性的功能。

（三）設計空間

中國大陸目前雖然尚未將「設計空間」的概念記載於審查指南中；但是在法院的審判或無效宣告中，透過設計空間來判斷設計標的是否近似的考量已經被導入一段時間；其中，在「北京市高級人民法院《專利侵權判定指南 2017》」的第 83 條記載：「設計空間是指設計者在創作特定產品外觀設計時的自由度。設計空間受如下條件的限制：(1)產品或其中零部件的技術功能；(2)採用該類產品常見特徵的必要性；(3)現有設計的擁擠程度；(4)其他可能對設計空間產生影響的因素，如經濟因素（降低成本）等」；第 83 條又進一步記載：「某一設計特徵對應的現有設計越多，對該特徵設計空間擠佔越顯著，其設計空間越小，替代性設計方案越少，細微差異會對整體視覺效果產生較大的影響；反之，現有設計越少，對該特徵設計空間擠佔越輕微，其設計空間越大，替代性設計方案越多，細微差異不會對整體視覺效果產生明顯的影響」。前述《專利侵權判定指南 2017》中，明確地為設計空間與設計自由度建立起關聯，載明了會限制設計空間的條件，也對設計空間和整體視覺效果之間的關係進行說明。

中國大陸在 2020 年公布的「最高人民法院關於審理專利權授權確權行政案件適用法律若干問題的規定(一)」中的第十四條、第二十一條及第三十條提到與設計空間相關的內容。其中，第十四條記載了人民法院認定一般消費者對於外觀設計專利產品所具有的知識水平和認知能力與設計空間的關係，以及對於設計空間的認定，人民法院可以綜合考量的



因素；第二十一條記載人民法院認定獨特視覺效果時，可以綜合考量外觀設計專利產品的設計空間；第三十條記載無效宣告請求人提供證明外觀設計專利產品的設計空間或者現有設計的整體狀況的新證據能被人民法院審查。

由以上中國大陸北京高級人民法院及最高人民法院所公布之規定可知，中國大陸所採用的「設計空間」與我國「先前技藝的擁擠程度」和歐盟「設計自由度」相近，同樣都被用於判斷設計標的相較於先前技藝是否具有創作性。只是中國大陸更明確地為設計空間提供了判斷的依據，不但考量了功能、現有設計擁擠程度及其他影響因素對於設計空間的限制，也論述了設計空間對於整體視覺效果的影響。

三、結語：

隨著產品發展的日漸成熟，單純地比對外觀特徵來決定是否具有獨特的視覺效果，顯然無法在高度發展的產品進行比對時，有效區分彼此的差異；因此，無論是歐盟、我國或中國大陸會分別以設計自由度、先前技藝的擁擠程度、設計空間的概念，進一步考量產品的發展狀況，藉以判斷設計專利是否具有獨特的特徵。

再者，歐盟設計規則雖然提到了設計自由度的概念，但僅粗略地提及評估設計標的是否具有獨特的特徵要考量設計者發展該設計的設計自由度，在歐盟設計規則中並未載明設計自由度需要具體考量哪些條件。我國的審查基準雖以先前技藝的數量多寡來決定設計標的與先前技藝的近似程度，也未論及「先前技藝的擁擠程度」和「設計自由度」兩者之間的關係。反觀經歷過產業快速發展及專利申請爆炸的中國大陸，對其所採用的設計空間明文提供了判斷上的依據，直接載明了與設計自由度的關係和所受到的限制條件，明顯較我國「先前技藝的擁擠程度」和歐盟「設計自由度」來得具體與全面。未來，中國大陸如果將設計空間的相關規定規範於審查指南中，相信對於申請人、專利權人及無效宣告請求人等利害關係人都能作出明確的指引。

最後，與我國所採用的先前技藝擁擠的程度相比，中國大陸對於設計空間與整體視覺效果兩者間的關係有著較為細膩的推導，藉由設計空間大小影響替代設計方案多寡，以及替代設計方案多寡影響差異特徵佔整體視覺效果比重，來決定細微的差異特徵使否明顯影響整體視覺，進而判斷是否具有創作性，比較不會給予人僅由先前技藝數量的多寡來決定設計的標的是否具有創作性，也能避免只要有視覺上的差異即能獲准的印象，筆者認為也可作為我國設計相關法規的修法考量。

參考資料：

- 1.我國審查基準第三篇第3章。
- 2.北京市高級人民法院專利侵權判定指南 2017。
- 3.最高人民法院關於審理專利權授權確權行政案件適用法律若干問題的規定(一)。