

C-395/16 杜塞拉姆案例——何時判定外觀設計「僅取決於」功能？

眾所周知，產品的外觀設計是一種可說明公司阻止其他競爭者販售類似產品的有效措施，即使是高科技產品亦是如此（如蘋果平板電腦的外觀設計）。歐盟工業外觀設計規章(EC)第 6/2002 號規定：已註冊的共同體外觀設計是單一權利，其在歐盟各成員國地區享有同等效力。根據該規定「僅取決於」功能的外觀設計不受保護。然而當產品僅用於在焊接過程中將兩個物體固定在合適的位置情況下，「僅取決於功能」究竟為何意？這正是目前向歐盟法院提出的問題。

杜塞拉姆（DOCERAM）股份有限公司是一家位於多特蒙得的德國公司，其致力於生產先進的陶瓷元件。杜塞拉姆為焊機設計了一款陶瓷插腳——**blue Cerazur®**，相比于傳統的鋼材插腳更具持久性。

上述焊機用於嚴苛環境（極端溫度、混有各種氣體、使用冷卻劑等環境）下的兩個高精度物體的點焊接。此焊機成功的關鍵在於其具有將待焊接物體精確定位在正確位置的能力，使自動焊接電極可按照所需精度運作。杜塞拉姆出產的插針確保了所有部件都準確匹配並放置在恰當位置。

此款杜塞拉姆插針擁有 17 項于 2004 年 10 月 19 日提交、名為「中心定位插針」的共同體外觀設計保護。



此前，杜塞拉姆公司以共同體外觀設計權被侵權為由將另一家陶瓷元件銷售商——賽琅泰克(CeramTec)狀告至德國法院。而後被告公司挑戰杜塞拉姆的外觀設計無效：其涉案特徵包括 **blue Cerazur®** 插針的圓錐頭、平頭特徵及螺紋插針特徵都取決於功能而無效。這些外觀設計在初審中被判無效。針對該判決，杜塞拉姆公司又向上級地區法院 *Oberlandesgericht Düsseldorf* 提請上訴。

具體來說，*Oberlandesgericht Düsseldorf* 的法官們需要對第 6/2002 號歐盟外觀設計規章（EC）的第 8.1 條款作出解釋。

規章原文第 8.1 條規定，一共同體外觀設計不得提交僅取決於產品功能的外觀特徵。

對「僅取決於」排除的一種解釋源自一個問題：「設計者是否對所設計物品的最終形狀有其他選擇？」如果存在選擇（即存在其他可選外

觀設計），那麼該外觀設計則不是僅取決於產品功能！儘管判例法看起來支持這樣的判斷方式，但其是存在弊端的。例如，通過很小的改動即可構成一個新的外觀設計是相當容易的。這將會導致被認定為設計選擇。

另一種確定「僅取決於」排除的合理範圍的解釋如下：當產品的形狀由功能所決定時，設計者將無法對其進行自由設計且無法付出相關努力，因此不應享有外觀設計權利。相反地，如一項外觀設計所擁有的特徵非其功能所決定，那麼該外觀設計就可受到保護。法庭上不可依據設計者主觀闡述其意圖目的來判斷上述內容，而是應該由法官對外觀設計進行客觀的評估，以判斷該項外觀設計的特徵是否被設計的功能決定性地確定。

Oberlandesgericht 法院無法決定何種解釋是正確的。然而，該法院注意到外觀設計案件的數量在持續增加，尤其是運用於重工業工廠的機械或電子設備領域的元件外觀設計。自德國法官意識到德國法院或英格蘭及威爾士法院對此事的觀點無法達成一致，同樣的，從業人員的各項評述中的觀點也不盡相同，他們就決定將此案提交至歐盟法院並提出了兩個問題：

- 1.如果外觀設計效果對於產品設計並無重要性，但功能是唯一取決該設計的因素時，2001年12月12日制定的EC第6/2002號規章8.1條定義排除保護的技術功能是否存在？
- 2.如果法院對問題1持肯定回答，那麼：一個產品的外觀設計特徵是否僅依賴於產品功能是從哪些方面進行評判的？是否需要一個「客觀觀察標準」，如果需要，該如何界定這樣的觀察標準？

歐盟法院的答覆將受到例如尋求工業元件專利保護和外觀設計保護人士的極大關注。

歐夏梁也將繼續關注此案並對其未來發展進行跟蹤報導。