

設計專利簡介與美國之判決案例

身障重建中心研究員 王世仁

我國專利法第二條規定，專利可區分成發明專利、新型專利和設計專利三種；美國的制度則是有實用專利(utility patent)、設計專利(design patent)和植物專利(plant patent)。兩者相較，美國並沒有我國不用實質審查的新型專利，而其實用專利相當於台灣的發明與新型專利，再則，我國則沒有保護無性生殖技術的植物專利。

一般而言，實用專利(發明和新型專利)保護的是物品的使用和作動，如同台灣專利法第 21 條規定：發明，指利用自然法則之技術思想之創作；第 104 條規定：新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。而設計專利則是保護物品的外觀，物品的裝飾外觀(ornamental appearance)含括了其形狀(shape)/構造(configuration)或表面的裝飾，如同我國專利法第 121 條規定：設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。

可申請設計專利保護的物品，像是檯燈、建築物、電腦外殼或是有獨特外形的桌子等等，不過要注意的是，設計專利保護的獨特的外形，必須是純粹的裝飾性的或美感的(aesthetic)！如果是有功能性

的外型，則就必須申請實用專利才比較適當。舉例來說，噴射飛機的外型有縮腰的流線形，是為了在超音速飛行時減少擾流，而此功能性就會讓其流線形只適合申請實用專利保護。

至於應該採用實用專利或是設計專利保護？所考慮的就是物品的創新特性是否有結構或功能性？還只是裝飾性的目的。也就是說，當把創新設計的部分移除，是否會實質地影響到物品的功能？如果是，那此創新的設計就是具有功能性，應該申請實用專利保護；如果不會影響功能，像是創新設計高跟鞋形狀的電話，形狀並不會影響打電話的功能，就可申請設計專利保護。

當然，一創新的物品若兼具有實用性與裝飾性，就可同時申請實用和設計兩種專利的保護。而且當一家公司會去申請設計專利保護時，通常是意味著此產品即將上市了。例如蘋果公司執行長在 2010 年 1 月 27 日首次發表第一代的 iPad 平板電腦，而其也在發表的前一天也提出設計專利申請，於 2012 年 10 月 16 日授證的 D669069 號設計專利。

本文舉美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的在 2019 年的四件設計專利相關的判決，希望大家可從判決中深入了解設計專利。

一、設計專利權效力只及於請求項所指稱之物件

1. 案由

本案為 2019 年 9 月 12 日 CAFC 審理的 *Curver Luxembourg, Sarl v. Home Expressions Inc.*¹，系爭的美國第 D677946 號設計專利(下稱 946 專利)是以重疊的 Y 字型作為物品的外觀設計，原本申請案的名稱為：傢俱(部分)，請求項則為：傢俱部分的設計。審查委員在審查時，引用 37 C.F.R.² § 1.153 和美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, MPEP) 之規定：設計專利的名稱必須指定到特定的物品 (particular article)，本案的名稱和說明書部分提到的「部分」(part)，實在是太過於含糊。

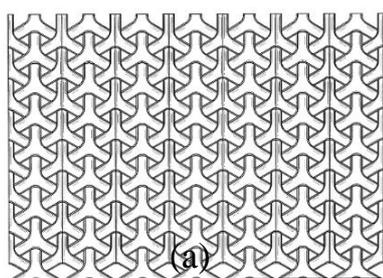
另基於美國專利法 35 U.S.C. § 171 規定：設計專利的請求項必須指出對物品的設計，審查委員建議申請案將名稱修正為：椅子的花紋 (pattern)，申請人遵照審查委員的建議，修正申請案的名稱、請求項和圖式的說明，但是圖式本身則並沒有修正。專利核准之後，專利權人就向製造與販賣有重疊的 Y 字型花紋的籃子廠商，提出侵權訴訟。

美國地方法院(下稱美國地院)於本案審理時，先是解讀本案設計專利的權利範圍；再來則是以一般觀察者 (ordinary observer) 的檢

¹<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2214.Opinion.9-12-2019.pdf> (最後瀏覽日 2020/05/06)

²美國專利商標局所頒布的聯邦規則彙編 (Code of Federal Regulations, CFR)。

測方式，比較被控侵權產品與請求保護的設計，若兩者的設計是實質相同，就會構成侵權。然而，美國地院解讀 946 專利的權利範圍時，把權利範圍限制在請求項所指出製造的物品，於是將該專利所揭露的圖式限制在椅子；接著，美國地院認定一般的觀察者在購買裝飾有重疊的 Y 字型花紋的籃子時，不會相信此購買行為是為了把裝飾的 Y 字型設計用在椅子上！從而，美國地院以沒有合理的立場去認定侵權，因此不受理專利權人的主張。



(b)

圖一：美國第 D677946 號設計專利之圖式(a) 與被控侵權的籃子(b)

2. CAFC 合議庭判決

根據美國專利法 35 U.S.C. § 171 的規定，對於物品新的原創裝飾設計是可申請設計專利保護，至於設計專利的權利範圍，美國的判決長期以來都是著重在專利說明書中所揭露的圖式部分，用來比對待鑑定物與專利圖式的相似度。然而，當專利說明書的圖式並沒有揭露到設計所實施的物品，其權利範圍是否及於其他的物品？也就是說，此判決是 CAFC 第一次討論到設計專利在圖式中並沒有揭露請求項所

指定的物品，是否仍會構成限制設計專利的權利範圍？

由 CAFC 合議庭長期以來的判決、法規和美國專利商標局的運作來看，皆一致性地支持授予設計專利的權利範圍是及於所設計的物品，而非設計本身，從而 CAFC 認定美國設計專利請求項所指定的物品會構成限制條件，因為只有請求項中會指出其請求保護的物品，而圖式並不會指出。CAFC 引用一百多年前美國最高法院重要的設計專利判決，指出美國國會立法授予設計專利保護，並不是在保護抽象的印象或圖像（abstract impression or picture），而是法規中所規定的物品特點，美國最高法院所解讀的設計專利之特性，不單只是著重在設計花紋的獨特性，也會考慮到設計轉換到物品的外觀呈現。

CAFC 改制之前的美國聯邦海關暨專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals, CCPA），在 1931 年的 *In re Schnell* 案³中，也提到美國國會對於設計專利立法，其立意就是將設計應用到物品上，如果設計專利申請人沒有教示設計的應用狀態，對於此技藝領域就不會有所提升。

美國專利商標局根據這些判決也已經運作超過一百年了，美國專利商標局清楚地表示，如果設計沒有呈現在物品上，是不會授予設計

³參見原判決書第 8 頁

專利的。1916 年的 Ex parte Cady 案⁴中，有位藝術家以知名童書中的卡通人物來申請設計專利，美國專利商標局複審結果最後仍維持審查委員的核駁處分，因為設計沒有呈現在物品上或單單只是一圖形，就不是設計專利的保護範疇。事實上，美國專利商標局在 1959 年的 37 CFR § 1.153 就有相關的規定，指出設計專利的名稱必須指定特定的物品，說明書部分通常是要求參照圖式（reference to the drawing），而沒有描述（description），請求項的正式格式為：如圖所示（和／或描述）物品（標示出名稱）的裝飾設計（The ornamental design for the article (specifying name) as shown, or as shown and described）。

CAFC 法官在判決書提到，37 CFR § 1.153 的規定明確地指出兩點，首先，設計專利的請求項不是針對設計本身，而是針對物品的設計；再則，設計專利的權利範圍可以圖式來定義，或者是結合設計專利的圖式和描述。所以，為了取得設計專利，37 CFR § 1.153 規定設計要針對特定的物品，而法規也允許以請求項的語詞來描述物品，而不單只是用圖式。

尤其，MPEP§ 1502 指出設計專利所請求保護的標的（subject matter）就是把設計嵌入或應用到物品（或其一部分），並且還解釋說設計與其所應用到的物品是不可分的，設計是不能夠以表面裝飾的圖

⁴參見原判決書第 8 頁

案而單獨存在的。如果設計沒有應用或嵌入物品，MPEP § 1504.01 更是導引審查委員要根據 35 U.S.C. § 171 來加以核駁！MPEP§ 1503.01(I)也指出設計專利的名稱要指出設計所嵌入的物品，並且要採用公眾一般所知悉或使用的名稱，來定義其所請求保護的範圍，也就是說，MPEP 有建議要指出物品來當作告知公眾設計專利所保護的一般範圍。從而 CAFC 推論說，如果設計專利保護的是設計本身，就會使得名稱和請求項內的語詞所呈現的是沒有用的資訊，就會違反專利文件揭露的功能。

3. 評析

本判決中的系爭的設計專利圖示並沒有揭露出所施予的物品，引發出其權利是否及於其他物品？CAFC 從美國法院先前的判決、法規和專利局的實務運作來看，認定設計專利的權利範圍只及於權利項所描述之物品，尤其，設計專利所保護的是設計所裝飾的物品而不是設計本身。

雖然，我國「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」（專利法第 136 條），然而，專利法第 129 條明文規定：「申請設計專利，應指定所施予之物品。」專利法施行細則第 51 條更進一步規定：「設計名稱，應明確指定所施予之物品，不得冠以無關之文字。」我國專利審查基準更是解釋說專利設計名稱，係界定設計所應用之物品

的主要依據之一。從我國的法規看來，設計專利權範圍是說明書所揭露圖式於指定所裝飾之物品。

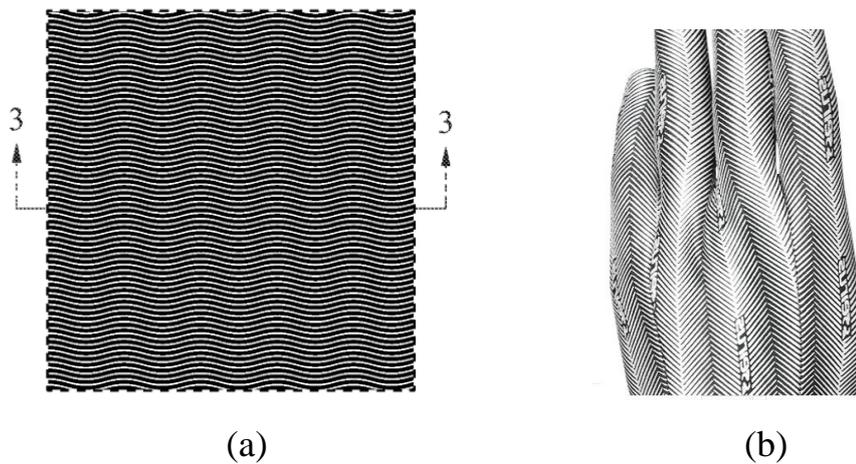
二、商品標號在設計專利侵權認定中的考量

1. 案由

本案為 2019 年 11 月 13 日 CAFC 審理的 Columbia Sportswear N. Am. v. Seirus Innovative Access., Inc.⁵，系爭的美國第 D657093 號設計專利（下稱 093 專利）是熱反射材料的裝飾設計，093 專利的圖式有揭露出其所請求保護熱反射材料的花紋，以及用虛線描繪出其在睡袋、鞋類、襪子、外套和手套等應用。

美國地院以即決判決（summary judgment）的方式，認定被告的產品侵害到 093 專利，美國地院法官先是認定設計專利侵權的一般的觀察者應該就是產品的購買者或使用者，美國地院法官解釋說把設計並排來看其花紋和裝飾，縱使是最敏銳的消費者也很難辨別出被告產品與此專利保護設計之差別，而被告產品上的標號（logo）則只是次要的差異（minor difference）。被告上訴時主張，美國地院以即決判決認定其產品侵害到 093 專利有誤，而且計算侵權損害時有系列性的錯誤。

⁵<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1329.Opinion.11-13-2019.pdf>
（最後瀏覽日：2020/05/06）



圖二：美國第 D657093 號設計專利之圖式(a) 與被控侵權的產品 (b)

2. CAFC 合議庭判決

CAFC在判決書中先是引用先前的判決重申，當請求即決判決的一造能夠證明，所有的重要事實（material fact）都不存在真正的爭議（genuine dispute），就可依法請求即決判決。對於即決判決，CAFC不會去衡量證據和做事實的認定，而只是確認是否有真正的爭議需要交由陪審團去認定。

設計專利侵權是事實認定的問題，專利權人必須提供證據來證明侵權，而一般觀察者檢測是唯一用來認定設計專利是否被侵害的方式，若在一般觀察者的眼中，以購買者通常的注視程度，兩個設計是實質相同，若其相似度足以欺騙觀察者，導致會去購買其原本想要的物品，就可能構成侵權。所考量的一般觀察者是熟悉先前技藝的設

計，設計專利和被控侵權設計的差異是從先前技藝的角度來看，以先前技藝與設計專利的差異來勾勒出此假設的一般觀察者之注視程度。當設計專利與先前技藝相似時，從假設的一般觀察者來看，被控侵權設計與設計專利間微小的差異就顯得更為重要。

本案被告爭論說兩個設計間有實質和顯著的差異性，像是被告設計的波紋間都有不斷地插入其公司的標號，而且其設計的波紋會隨著方向、間距和尺寸而有所改變，甚至有些設計還相差90度。但美國地院法官不同意被告的主張，因為系爭專利並沒有請求保護放置標號，所以不去考量被告設計中的標號；至於方向性的問題，法官也不予以計算，因為093專利也沒有要求要有特定的設計方向；在比對設計波紋的間格和尺寸，法官也認定說設計專利並沒有請求保護這些差異，與侵權分析並不相關。美國地院認定兩個設計的差異性是微不足道的（minor），幾乎是不可察覺的（imperceptible），所以沒有改變整體的視覺印象。最後美國地院分析被告所提供的先前技藝，認定是非常偏離093專利，考量最為相近的設計，先前技藝專利所揭露的花紋，還是讓美國地院認定被告的設計與本案系爭專利是實質更為相近（substantially closer）。

被告則是主張，本案因有若干事實的爭議，不應該用即決判決來解決，例如兩造就爭論如何確認一般的觀察者？陪審團會確認出一般

的觀察者到底是經驗豐富商業的採購人員，還是終端購買產品的顧客？如果是經驗豐富商業的採購人員就會注意到被告與系爭專利設計間的差異，例如設計實際上的方向性和波紋的寬度等。再則，被告還主張說美國地院主要的錯誤就是忽略了其被控侵權的設計中有重複出現的標號，尤其只是因為被控侵權設計中含有標號，就將此的裝飾元素（element）排除，這是不符合法理上要求一般觀察者來比較兩個設計的整體外觀。

專利權人則是主張本案所有的重要事實都不存在真正的爭議，本案的一般觀察者並不是參與商業銷售的人員，而是產品的使用者；至於被告的標號，專利權人則是主張並不會讓被告的設計比較不會侵權，在沒有標號下比對，被告的設計與093專利是實際上相同的；對於產品的方向性，專利權人則主張說紡織品可擺設成各種方向，美國地院因此駁回被告方向性的主張。

CAFC則是認定本案美國地院以即決判決來做侵權認定有誤，理由包括：在侵權分析時，拒絕考量被告標號的影響是不恰當的；再則是，美國地院決定了一系列有爭論的事實議題，甚至還引用了不正確的準則，而這些應該交由陪審團來認定。

美國地院引用了1993年CAFC的L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn

Shoe Co.判決⁶，在設計專利侵權分析時應整個忽視標號，不過該判決的兩造都沒有爭論說專利保護與被控的設計是實質相似的，事實上，被告已經承認複製（copying was admitted）了，所以在侵權分析時，CAFC才解釋說標示（labelling）並無法避開設計專利的侵權；複製專利所保護的設計，然後貼上自己的標號，是不能夠迴避掉設計專利的侵權。

尤其，1993年CAFC的判決並沒有禁止事實的認定者（fact finder），去考量裝飾的標號以及其放置與呈現，是否會導致被控侵權設計和設計專利間的差異。實際上，事實認定者的工作就是去認定一般的觀察者，是否會影響整個設計為實質相同的認定。若只是因為被告設計中有其標示的元素，就要整個忽略掉此元素，這並不符合此判決的旨意。

在美國地院審理時，被告也提出關於其被控侵權設計和設計專利間差異性的數個事實爭議，像是其設計的波紋並不是均勻的寬度，而093號專利的波紋則是一致性，這可能就影響侵權的分析，但是美國地院卻認定說專利權人並沒有請求保護波紋寬度；然而，CAFC判決此認定有誤，因為093號專利的請求項已揭露：「如所示和描述的熱反射材料之裝飾設計」，而093號專利的所有圖式都是均勻線寬的設

⁶ 參見原判決書第 14 頁

計，美國地院卻認定波紋寬度的差異是次要的，並不會改變被控侵權設計與093專利相同的整體視覺印象。CAFC認定美國地院以零碎方式（piecemeal approach）只考量設計元素會單獨地影響整體的視覺印象，從而來決定設計間是否相似，是不符合CAFC判例要求事實的認定者要以整體來分析設計，2006年CAFC的Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc.案⁷的判決中就提到，一般觀察者會對被控侵權的設計混淆是因為整體設計的相似所導致，而不是去個別考量裝飾特徵的相似性。

在評估先前技藝時，美國地院並沒有先歸納093專利和被控侵權的設計，其整體視覺影響是幾乎相同的；假使移除侵權物設計上的標號，一般觀察者就會難以區分093專利和被控侵權的設計，就錯誤地把093專利、被告產品的設計和先前技藝專利設計並排地比較。而且，美國地院在評估先前技藝和波紋寬度時，也是不適當的，美國地院在做事實認定時，主要是評估被告設計的元素是否會給一般觀察者不同的視覺印象，而此事實認定是不符合法規的，應是交由陪審團來認定。最後，CAFC就改判美國地院認定設計專利侵權的判決，發回更審。

3. 評析

⁷ 參見原判決書第 18 頁

美國設計專利侵權的認定，係採用一般觀察者的檢測方式，若在一般觀察者的眼中，以購買者通常的注視程度整體觀之，若其相似度足以欺騙觀察者，導致會去購買其原本想要的物品，就可能構成侵害到設計專利權。如果複製設計專利的裝飾，然後貼上自己的標號，是不能夠迴避掉設計專利的侵權；但若是與設計專利已經有所差異，又把標號融入設計中，就須要進一步地做事實的認定，去考量裝飾的標號以及其放置與呈現，是否會導致被控侵權設計和設計專利間的差異。

— 因字數篇幅，本月刊載為上篇 —