

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

-此為下篇，上篇請見學訊電子報第61期-

三、設計專利的非顯而易見性之認定

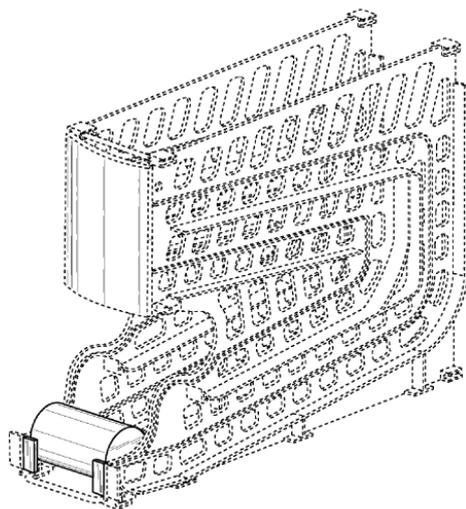
1. 案由

本案為 2019 年 9 月 26 日 CAFC 審理的 Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc.¹，系爭美國設計專利 D612646（下稱 646 專利）的名稱是：重力進給式配送之展示（Gravity feed dispenser display），說明書中只有唯一的圖式（如圖三），而請求項則為：如圖所示和描述的一種重力進給式配送之展示的裝飾設計。

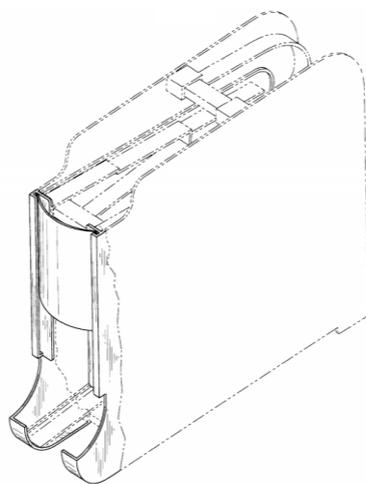
本案上訴到 CAFC 的一造，向專利審判暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）提出多方複審（inter partes review，IPR），主張本案系爭專利之不可專利性，因為對照美國專利 D405622 號設計專利（下稱 622 專利）與英國 2303624 申請案（下稱 624 申請案）來看，646 專利是顯而易見的。其中 622 專利是一種展示架的外觀設計，其指定代表圖如圖四；而 624 申請案則是一種配送裝置，揭露出蜿蜒

¹<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2029.Opinion.9-26-2019.pdf>（最後瀏覽日：2020/05/06）

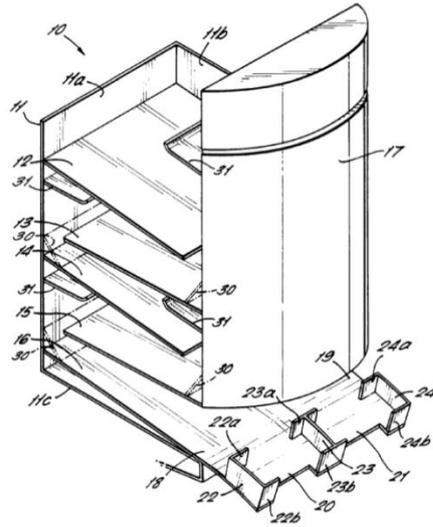
的傳送路徑和透過重力來配送的圓柱型物件，圖五顯示出 624 申請案的整體結構。



圖三 美國 D612646 設計專利的唯一圖式



圖四 美國 D405622 號設計專利的指定代表圖式



圖五 英國 2303624 申請案的結構圖式

PTAB 認定不管是 622 專利或是 624 申請案，都與本案系爭專利沒有足夠的相似性，不足以構成適當的主要引證案（proper primary reference），因為沒有建立出不可專利性的證據優勢（preponderance），因此 IPR 不予立案。

2. CAFC 合議庭判決

CAFC 在判決書中引用先前的判決，重申美國設計專利根據專利法 35 USC §103 在顯而易見性的最終探究（ultimate inquiry），就是所請求保護的設計對於設計該類物品具有一般技藝的設計人員，是否為顯而易見的？要確定具有一般技藝的設計人員是否會結合先前技藝的教示，來創造出如請求保護設計的整體視覺外觀？而事實的認定者首先必須找出真實存在的單一的引證案，其設計的性質基本上要和請

求保護的設計相同。找出主要引證案的步驟，必須先辨識出請求保護設計整體所產生的視覺印象，以及確認該單一引證案是會產生基本上相同的視覺印象。

PTAB 認定 622 專利不是適當的主要引證案，尤其 622 專利並沒有揭露出在展示架的物件，像是尺寸、形狀和擺置，622 專利雖然與請求保護的設計有相似的空間關係，但並沒有揭露出在標示區域下方的圓柱形物體。如果在比較之前，添加一假設性的罐子到 622 專利是不適當的，因為這樣的設計不是真實存在，而且添加罐子的修改是會對整體設計有顯著的影響。

上訴人則主張：實質的證據並沒有支持 PTAB 駁回 622 專利作為主要引證案的認定，尤其有難以推翻的證詞（unrebutted testimony）顯示，具有一般技藝的設計人員會了解 622 專利是設計用來擺設圓柱形的物件，該專利首頁所引證的七筆文獻中，就有六件文獻是用來配送圓柱形物件，故上訴人認為 PTAB 駁回的理由說要去修改 622 專利是不適當的，622 專利引證案與本案系爭專利所要傳達的是基本上相同的印象。

而專利權人主張 PTAB 的駁回理由為正當，因為 622 專利欠缺實質修飾，與本案系爭專利沒基本上相同的設計性質；尤其如上訴人所爭論的添加罐子，根本是後見之明，是不適當地應用實用專利的原則

以及誤導設計作品！也就是說，專利權人先是爭論說 622 專利並沒有顯示或描述其所展示的物品；再則，本案上訴人將 622 專利添加一假設性的圓柱物件，係基於不相關的實用專利的原則，有後見之明的偏差，622 專利根本就沒有建議出其所展示物品的外觀。

CAFC 在判決書中提到，本案呈現的是不尋常狀況 (unusual situation)，CAFC 改判 PTAB 對於 622 專利並非主要引證案的認定，其改判的理由，是因為兩造就本案中系爭專利與引證的 622 專利，都是用來配送罐子，以及罐子是可用在系統中皆無異議，而兩造只有爭論系爭專利與引證專利可以展示罐子的尺寸。CAFC 從整體相似度來看，引證案和系爭專利只有些微的差異性，因此不會導致去認定 622 專利不能成為本案系爭專利的基本相同之視覺印象，尤其兩造都沒有爭議說引證的 622 專利是用來展示圓柱形物體，根據這些事實，PTAB 認定 622 專利不是適當的主要引證，是沒有實質證據支持的。

不過參與審判的 CAFC Newman 法官則是提出不同意見書，Newman 法官引用 1950 年 CCPA 的 *In re Jennings* 判決²，在考慮設計專利申請案的可專利性，必須整體觀之，根據圖式來比對已經存在的物品，而不是從先前技藝選擇各別的特徵再將其結合，然後說此物品是存在的。再則，1996 年 CAFC 的 *Durling v. Spectrum Furniture Co.*

² 參見原判決書之不同意見書第 5 頁

案³亦指出，當主要引證建立之後，其他的引證案才可以用來修飾，從而創造出與請求保護設計有相同整體外觀的設計。本案判決的多數意見認定，因為 622 專利是用來展示圓柱形的物件，所以其設計就必須在判決時插入原先沒有圓柱形物體，Newman 法官認為這是不符合設計專利的判例。

3. 評析

美國 MPEP §1504.03 有提到：具有新穎性的設計專利申請案，必須再審查非顯而易見性，而認定的方式就是如本案例所示，要找出一主引證案，辨識出請求保護設計整體所產生的視覺印象，與主引證案是會產生基本上相同的視覺印象。

我國專利法第 122 條也規定有設計專利的三要件，其中創作性指的是「為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及」，我國專利審查基準則進一步解釋「易於思及」之定義：「該設計所屬技藝領域中具有通常知識者以先前技藝為基礎，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技藝以模仿、轉用、置換、組合等簡易之設計手法完成申請專利之設計，且未產生特異之視覺效果者，應認定為易於思及之設計。」

³ 參見原判決書之不同意見書第 7 頁

四、設計專利構思形成日期的確證

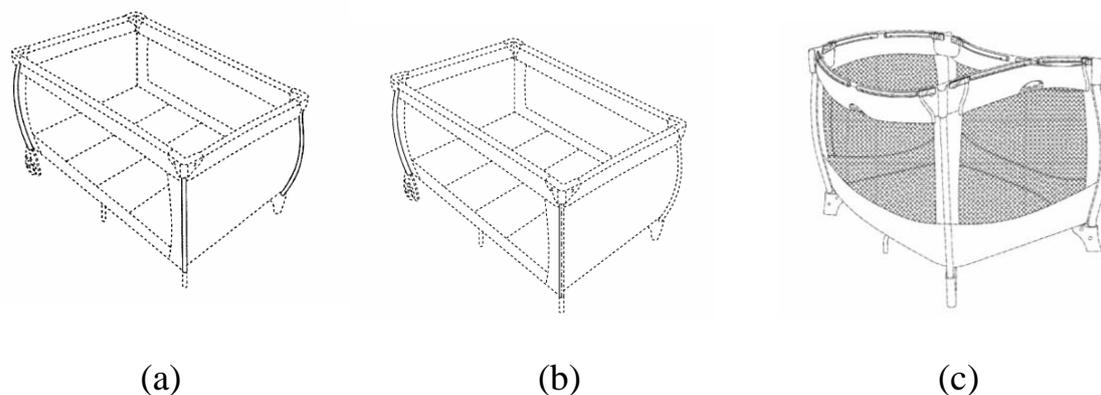
1. 案由

本案為2019年7月2日CAFC審理的Kolcraft Enterprises, Inc., v. Graco Children's Products, Inc.⁴，系爭美國設計專利是D604970S（下稱970專利）和D616231S（下稱231專利），專利名稱都是「兒童遊戲場顯露出的腳」（exposed legs for a play yard），申請日是2004年11月5日，其中970專利與231專利分別各有7個和5個圖式。

本案被告向PTAB提出IPR，主張說本案系爭的兩件設計專利，以美國設計專利D494393（下稱393專利）來看為顯而易見。在IPR立案之後，專利權人答覆中包含了由設計人簽署的聲明書，以及8張展示兒童遊戲場的照片和草圖，主張說展示圖片有描繪出請求保護設計的特徵，像是向外彎曲的腳、沒有纖維覆蓋住顯露出的腳和在腳的上方有向外的擴口。不過專利權人的聲明書和展示圖片上都沒有顯示出構思形成（conception）的日期，當展示圖片被製作時，發明人在空白處描述說，其構思形成和付諸實施970和231專利是在引證案的申請日之前，設計人的聲明書編輯了此日期。後來，專利權人提供沒有編輯版本的設計人聲明書，原本空白之處被寫上了構思形成和付諸實施的

⁴ www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1259.Opinion.7-2-2019.pdf([最後瀏覽日:2020/05/06](#))

日期，被質疑此日期的來源時，設計人出庭作證時表示是根據電腦檔案的後設資料（metadata）。PTAB最後認定393專利是先前技藝，因為專利權人沒有足夠的證據顯示其構思形成、盡職調查（diligence）和付諸實施是在393號專利申請之前，設計人的證詞並不符合非設計人的證詞、文件和其他證據，所以沒有被採納，而PTAB也認定系爭專利是顯而易見的。



圖六：970號專利(a)、231號專利(b)、393號專利(c)之立體圖

3. CAFC 合議庭判決

本案上訴到CAFC時，專利權人並沒有主張其專利相對於393專利不是顯而易見的，而是主張其設計人的構思形成、盡職調查和付諸實施其970和231設計專利，是在引證專利的申請日之前。本案啟動了設計人證詞的確證（corroboration）議題，CAFC引用2018年CAFC的

Apator Miitors ApS v. Kamstrup A/S案⁵，發明人構思形成的證詞必須有其他獨立的資訊（independent information）來確證，至於是否其確證性則是取決於「理由規則」（rule of reason）的分析，需要檢查所有的相關證據來確認發明人的證詞是否可信。

2016年CAFC的REG Synthetic Fuels, LLC. v. Neste Oil Oyj案⁶提到，構思形成指的是在發明人的心中對於完整（complete）和可運作（operative）的發明，已形成確定（definite）和固定（permanent）的想法，正如其日後可被實際運用。構思形成是建構在事實認定的法律問題，CAFC會重新審理PTAB的法理結論和其事實的認定是否有實質的證據。

本案專利權人根據設計人所提出的證據，包括設計人的聲明書和展示的圖式，來證明970和231專利的設計人之構思形成和付諸實施是在引證案的申請日之前，然而這些證據都是源自970和231專利的設計人。PTAB考量設計人的聲明書，認定其聲明書和展示的圖式都沒有標示日期，只有設計人的推斷性的描述(conclusory)和沒有確證的證詞，記錄中沒有證據可獨立地確證出，設計人構思形成是早於引證案的申請日，因此，CAFC認定PTAB的認定是有實質證據的支持。

⁵參見原判決書第 6 頁

⁶參見原判決書第 6 頁

3. 評析

法律諺語：「舉證之所在，敗訴之所在」，指的就是，打官司的時候，要負舉證責任的一方，通常就是敗訴的一方。從這句諺語，就知道舉證責任的困難。本案CAFC對於發明人構思形成的證詞，也是要求必須有其他獨立的資訊來確證，單是靠設計人本身的聲明書是不足以確證的。

五、結論

物品之形狀、構造或組合之創新，可申請發明或新型專利保護，而物品的裝飾外觀像是形狀/構造或表面的裝飾，則可申請設計專利保護，最主要的區別就是在於功能性，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。

為了瞭解美國 CAFC 對於設計專利的最新實務，本文整理了 CAFC 在 2019 年所判決的 4 件設計專利，其判決重點如下： 1. 設計專利的權利範圍只及於請求項所描述之物品，縱使專利圖示中並沒有揭露出所施予的物品，也無法及於其他物品，也就是說設計專利所保護的是設計所裝飾的物品而不是設計本身。2. 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性。3. 美國設計專利的審查，具有新穎性的設計專利申請案，必須再審查非顯而易見性，而認定的方式就是要找出一主引證案，辨識出請求保護設計整體所產生的視覺印象，與主引證案是否會產生基本上相同的視覺印象？4. 設計構思形成的證詞，是必須有其他獨立的資訊來確證，單是靠設計人本身的聲明書是不足以確證的。