

# 設計專利創作性判斷是否需斟酌多引證之組合動機

12/17/2018 葉雪美

## 前言

這幾年，我國智慧財產法院在 104 民專訴字第 26 號及 106 行專訴字第 88 號判決中關於設計專利創作性之審查涉及多份引證文件之組合，突然出現「組合動機」之分析與論述<sup>1</sup>，經查我國設計專利創作性審查中，只有「易於思及」及「是否產生特異視覺效果」的判斷概念，尚未見有「組合動機」或「動機」之判斷因素，這種分析方式與我國現行設計專利審查基準有關創作性之判斷並不相符。「組合動機」是我國發明專利進步性的判斷因素之一，這概念應該是源自 TSM 法則中的教示 (Teaching)、建議 (Suggestion) 或動機 (Motivation)。TSM 法則是美國的 CAFC 為了避免審查「非顯而易見性」要件時會產生「後見之明」而創設的，如要引用多份引證文獻之組合予以核駁，必須是引證文件中有教示、建議或提供動機。原則上，如果法律沒有特別規定，TSM 法則亦可適用於設計專利之審查，因此，我們從美國專利法、MPEP、PTAB (Patent Trial and Appeal Board，專利初審

---

<sup>1</sup> 參見(1)104 年度民專訴字第 26 號判決第 6 頁「3. 被證 2 至 9 之組合動機」，第 17 頁「3.專利有效性部分：(1)被訴 2、3、6 之組合是否可證明系爭專利不具創作性?-----整體觀之，所屬記憶領域具有通常知識者尚無足夠動機參酌上開被證 2、3、6 等先前技藝，即可輕易完成如系爭專利之座椅背高」；以及第 24 頁記載「整體觀之，被證 9、3、6 均屬背包商品，當所屬技藝領域中具有通常知識者欲將具有兩背帶及兩腰部固定帶、可拆組之胸部固定帶、背靠面複數個不連接之彈性軟墊、MOLLE 織帶之背包結合 X 形折疊椅，並且將背包之背帶及腰帶設成隱收狀態時，自有動機參酌上開被證 9、3、6 等先前技藝」之內容而認定系爭專利不具創作性。(2)106 年度行專訴字第 88 號判決第 9 頁「(一) 證據 3 與 5 之關連性及教示動機：-----該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，得以證據 3、5 交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合。準此，證據 3、5 具有組合動機」。(3)106 年度行專訴字第 93 號判決第 11 頁「七、證據 3、5 之組合足以證明系爭專利不具創作性：(一) 證據 3、5 之關連性及教示動機：證據 3、5 皆為呈現寬扁形狀之直取式收納盒，其盒體主要特徵皆為前側之斜切缺口，並於缺口外緣延伸有凸緣，故證據 3、5 屬於相同之物品，其組成要素及外觀主要特徵亦相同，該設計所屬技藝領域中具有通常知識者得以證據 3、5 交互參酌而輕易模仿、轉用、置換或組合，因此證據 3、5 具組合動機」。另有 103 年度行專訴字第 88 號判決等。這些案件的判斷結果並無不當，只是其中的組合動機或自有動機之論述與我國設計專利審查基準不相符，也未見於美國設計專利相關案件。

及上訴委員會)的決定及美國法院的判決中，檢視 TSM 法則在設計專利之非顯而易見性審查中的應用，是否有論述「組合動機」的情形，再看看我國設計專利創作性之審查是否應納入組合複數引證動機的考量。

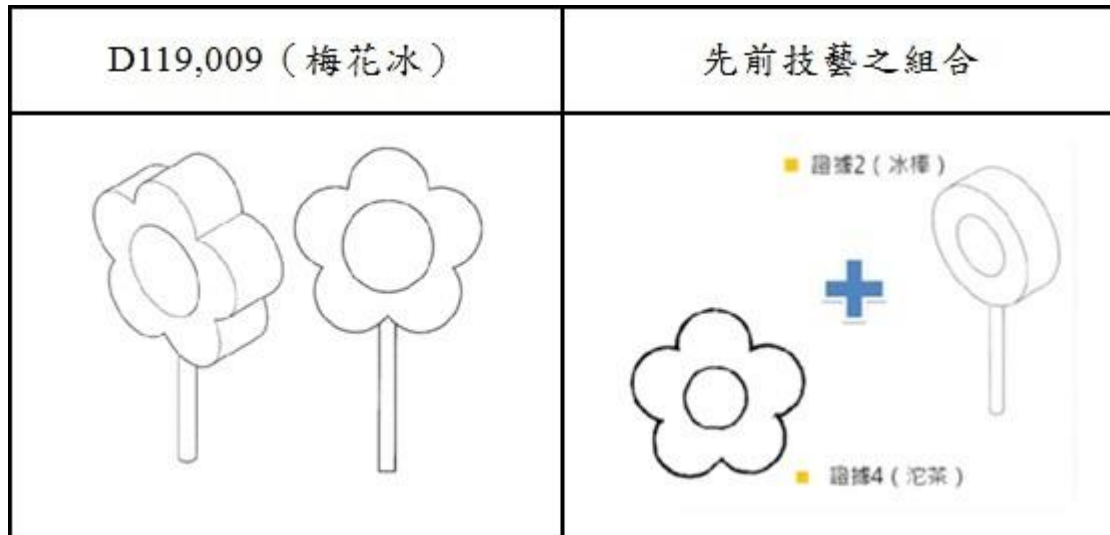


圖 1 D119,009 之梅花冰設計與先前技藝組合之比對圖<sup>2</sup>

## 發明與設計專利的顯而易見性判斷標準不同

2018 年 2 月，PTAB 今年第 1 次的午餐時間網路研討會(Boardside Chats)中，有 3 位行政專利法官討論設計專利的上訴和 AIA 審判程序。他們認為，發明專利與設計專利兩者雖有相同的法定要件，新穎性(第 102 條)、非顯而易見性(第 103 條)甚至書面說明(第 112 條)，但這些法規的適用卻大相逕庭。根據專利法第 101 條的規定，發明專利之標的必須是「新的和有用的」，但根據美國專利法第 171 條之規定，純功能性是設計專利保護之障礙。因此，對於那些習慣發明專利的代理人與律師而言，設計專利的法規、判例法和審查基準似乎是比較陌生的。例如；CCPA 在 Rosen 案件<sup>3</sup>中建立的設計專利的顯而易見性判斷標準與發明專利的顯而易見性標準明顯不同。

<sup>2</sup> 圖 1 所用之圖片擷取自智慧財產法院第 106 年度行專訴字第 88 號判決的內容。

<sup>3</sup> 參見 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA1982)。

## 設計專利相關的法律規定

美國專利法第 171 條、172 條、173 條是關於設計專利的特別規定，第 171 條是設計專利的定義及法律適用規定：「任何應用於工業產品之新穎的（new）、原創的（original）、及裝飾性的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件者，取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利」。第 172 條是設計專利優先權的規定：「第 119 條(a)至(d)款有關優先權之規定，及第 102 條(d)款所指定之時間，在設計為六個月，第 119 條(e)款關於優先權之規定不適用於設計。」第 173 條規定設計專利之專利期限：「設計之專利權其間為自核准專利之日起 15 年。」

美國專利法第 171 條第 1 項訂定出設計專利的專利要件：新穎性，原創性，裝飾性以及法定標的必須能應用於工業產品（for an article of manufacture）。第 2 項規定：除另有規定外，專利法有關發明專利的條款都適用於設計專利。因此，要取得專利權的設計必須符合專利法第 102 條的「新穎性」及第 103 條之「非顯而易見性」法定要件。

## MPEP 中有關非顯而易見性之審查規定

專利審查程序手冊<sup>4</sup>（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）§1504.03 設計專利非顯而易見性之審查中清楚說明，聯邦最高法院（US Supreme Court）在 Graham v. John Deere Co. 案例<sup>5</sup>確立用以引導顯而易見性評估的基礎事實調查的 4 要素，也適用於設計專利：(A)確定先前技藝的內容及範圍(B)確定請求標的與先前技藝之間的差異(C)決定該領域通常技藝的水平(D)評估任何非顯而易知性的客觀證據（例如：商業上的成功、他人複製設計等次要考慮因素）。

<sup>4</sup> 美國專利審查程序手冊, MPEP (August 2017.08 改版)。

<sup>5</sup> 參見 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1,148 USPQ 459 (1966)。

## 顯而易見的初步證據

依據 Graham 的四要素進行事實調查，審查人員必須確定該調查是否得為「該發明為顯而易見的表面推定」的證據。為建立顯而易見性的表面推定，申請專利範圍所有的限制條件必須經由先前技藝所教導或建議者。決定顯而易見性表面推定的適當標準，就是請求設計對於所申請物品所屬技藝之一般設計師。

整體而言，設計應與既有物品（something in existence）作比較，而不是與「選擇既有物品的一部分結合引證先前技藝之特徵」的結果比較<sup>6</sup>。而「既有物品」定義為「其設計特徵（design characteristics）與請求設計基本上相同。在 In re Rosen 案例<sup>7</sup>，CCPA 說明「主要引證並沒有與請求設計相同的視覺印象，而是具有不同的整體外觀及美學訴求」，因此，很清楚地指明「設計特徵」是指「整體視覺外觀」。在 Yardley 的判決，其中述明「決定設計的可專利性，應考量其與先前技藝之整體外觀的近似性」，為了支持顯而易見性的認定，主要引證不能只揭示設計概念而已，應該要有與請求設計基本相同的外觀<sup>8</sup>。

在 In re Harvey 案例<sup>9</sup>，CAFC 結論說明：即使委員會正確地應用了顯而易見的標準，仍會撤銷重審，因為沒有建議將先前技藝的視覺裝飾特徵修改為與 Harvey 一樣。此外，主要引證的設計（如圖 3 左側所示）需要做許多重要的改變才能成為請求設計（如圖 2 所示），先前技藝中沒有提出這些修改建議。而且這些修飾創造出請求設計使其具有不同的整體視覺印象。如果欠缺這樣的引證文件，無論是基於單一引證或依據次要的先前技藝所建議的修飾，均無法認定請求設計是屬於專利法第 103 條所稱之顯而易見。

---

<sup>6</sup> 參見 In re Jennings, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68(CCPA 1950)。

<sup>7</sup> 參見 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350(CCPA1982)。

<sup>8</sup> 參見 In re Harvey, 12 F.3d 1061, 29 USPQ2d 1206(Fed. Cir. 1993)。

<sup>9</sup> 參見 In re Harvey, 12 F.3d 1061, 29 USPQ2d 1206(Fed. Cir. 1993)。

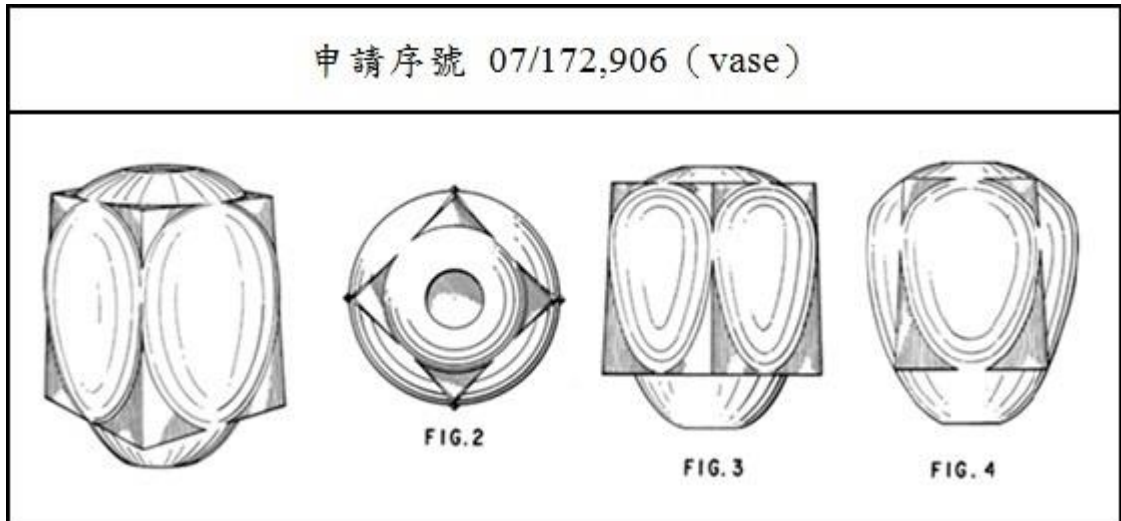


圖 2 Harvey 案件請求的花瓶設計



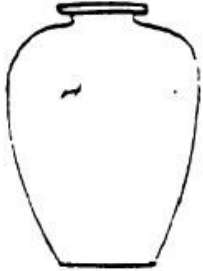
Prior art Harvey Design	Shape 1982	Carder 2794 Design
	<p style="text-align: center;">Carder 1982 Design (cross section)</p> 	

圖 3 Harvey 案件審查人員引用的 3 個先前技藝

違反專利法第 103 條之規定，卻以單一且非類似技藝的引證文件予以核駁，這作法並不恰當。因為在第 103 條規定下，所屬技藝通常水準之設計師並不需要具有不近似技藝領域之先前技藝相關知識。如果請求設計與主要引證的差異與設計之整體美學外觀無關，就無需引用次要引證來支持。但這些差異已在次要引證中顯現出來時，應確定那些差異對於在該技藝領域中具有通常水準之設計師是否屬於顯而易見者。

## 結合引證中的先前技藝

如果一般設計師經由相關的次要引證文件而促使其刪除或增加設計特徵來修改主要引證時，可依專利法第 103 條規定予以核駁。先前技藝必須有建議會使人聯想擷取次要引證的某些設計特徵來修飾基本設計時，就需要考量次要引證<sup>10</sup>。長久以來用以評估是否適當結合引證的檢測，就是所結合的引證之間必須要有關連性，簡言之，就是其中一引證外觀的某些裝飾性特徵會使人聯想到可將其應用於另一引證的外觀上<sup>11</sup>。

在結合引證中先前技藝而致使請求設計變成專利法第 103 條(a)款所稱的顯而易見時，不能破壞請求設計原有的功能，這種邏輯是天經地義的。若所提議引證之結合，會改變主要引證設計的功能，甚至不能再實施其廣義功能 (broad function)，此種先前技藝之結合顯然對該技藝領域之一般設計師而言，並不是顯而易見的。如果只有物品的特定功能受影響，而廣義功能不受影響，以這種影響程度來修飾主要引證之設計，則是可被接受者。例如：所申請的設計是密閉箱子的設計，主要引證也是密閉箱子，但經修飾後不再是密閉的程度，只要不破壞到箱子的功能，這種引證文件的結合是可被接受的。

## TSM 法則

在專利要件中非顯而易見性的概念是最模糊不清的，一般人無法了解其中的意涵，尤其是結合複數引證所為之非顯而易見性核駁，還有 USPTO 的審查人員、委員會及法官的判斷標準也不一致，因而導致增加許多專利訴訟及困擾。1982 年 CAFC 成立後，綜合相關案件的經驗發展出認定非顯而易見的「TSM 法則」，就是在判斷一發明是否顯而易見時，欲結合二個以上之文件予以核駁，必須用教示--建

<sup>10</sup> 參見 In re Borden, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526 (Fed. Cir. 1996)。

<sup>11</sup> 參見 In re Glavas, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956)。

議--動機三種法則來判斷這種組合是否為顯而易見，以防止「後見之明」偏見產生。然而，無論是在我國專利實體審查基準中設計專利創作性審查的相關規定，或是 MPEP 中設計專利顯而易見性審查的相關規定中都未見有 TSM 法則中的組合動機。

MPEP 第 2100 章「可專利性」第 2141 節關於「確定顯而易見審查指南」，其中有關「顯而易見初步證據基本要件的實例」之第 2143.01 小節「修飾引證文件的建議或動機」說明，本小節在討論「動機-建議-教示」測試的基本原理，以防止在顯而易見性分析中使用後見之明。亦即，可經由組合或修改先前技藝的教示而產生請求保護之發明的顯而易見性，先前技藝中存在一些教示，建議或動機<sup>12</sup>。USPTO 的核駁論述通常不會在教示或建議的部分，因為這些論點相對簡單，而動機測試部分則經常有爭議。原因在於，所屬技藝領域中具有通常知識者不僅必須具有結合先前技藝教示的一些動機，而且還必須具有該特定方式組合先前技藝教示的動機。

我國發明專利實體審查第三章專利要件中有關進步性的審查判斷，在否定進步性之因素中也有「能結合複數引證之動機」說明，判斷該發明所屬技藝領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量「技藝領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項。一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技藝領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。

---

<sup>12</sup> 參見 In re Kahn, 441 F.3d 977, 986, 78 USPQ2d 1329, 1335 (Fed. Cir. 2006)。

## 設計專利非顯而易見性審查相關案例

### 判斷主體是一般設計師

在 *in re Nalbandian* 案件<sup>13</sup>，CCPA 扭轉了設計專利先前案例的決定，認定應用於設計專利中確定顯而易見性的正確觀點是「一般設計師（ordinary designer）」。<sup>13</sup> CCPA 說明：「一般設計師」不同於在侵權訴訟和可預見性（新穎性審查）所採用的「一般觀察者」，一般設計師是指具有特定領域的設計開發訓練及特定背景的人，相當於非設計領域中的「機械師」。在設計領域中，除了「設計師」沒有其他的稱呼可用，這是我們為創造可專利性設計之人所使用的名稱。在評估設計專利的顯而易見性，CCPA 應用了當時的新標準，對於設計相關物品的一般設計師而言，請求設計是否為顯而易見。評估申請專利之發明是否顯而易見性的判斷主體，是所屬技藝領域中具有通常知識者（the person of ordinary skill in the art）；而評估申請專利之設計的判斷主體，則是請求設計所應用物品所屬或相關技藝通常水準的一般設計師。

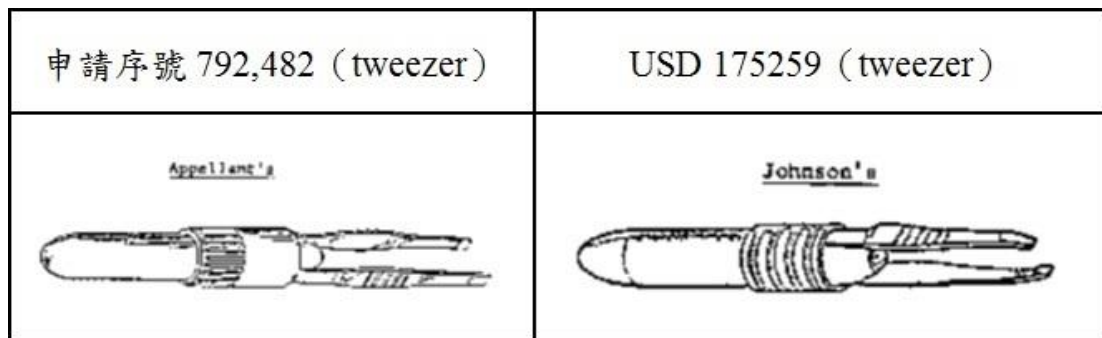


圖 4 Nalbandian 案件申請設計專利的鑷子與先前技藝的比對圖

<sup>13</sup> 參見 *In re Nalbandian* 案例, 661 F.2d 1214, 1216, 211 USPQ 782, 784 (CC PA 1981) ; *In re Carter*, 673 F.2d 1378, 213 USPQ 625 (CCPA 1982)。



## 結合複數引證相關的 In re Rosen 案件

在 In re Rosen 案件<sup>14</sup>中，CCPA 確定顯而易見性分析中的主要引證 (primary reference) 之前技藝引證必須具有與請求保護的設計「基本相同」的設計特徵，清楚地指明「設計特徵」係指「整體視覺外觀」，而這主要引證也稱為「Rosen reference」。根據當時的 CCPA 和聯邦巡迴法院，藉由挑選和選擇先前技藝引證文獻中的元素再組合起來，這種作法不能使請求設計變得顯而易見，因為有時可以針對發明專利進行產品設計。在 Rosen 案件中，CCPA 認為先前技藝中沒有一個具有與請求保護之設計（如圖 5 左側所示）基本相同的設計特徵，因為主要引證文件有不同的整體外觀及美學訴求，所予人之視覺印象不同於所請求之設計。實際上，建議經由其他先前技藝修改引證的 D240,185 以實現所請求保護之桌子設計，將破壞該設計的基本特徵，這種引證文件的結合是不被接受的。

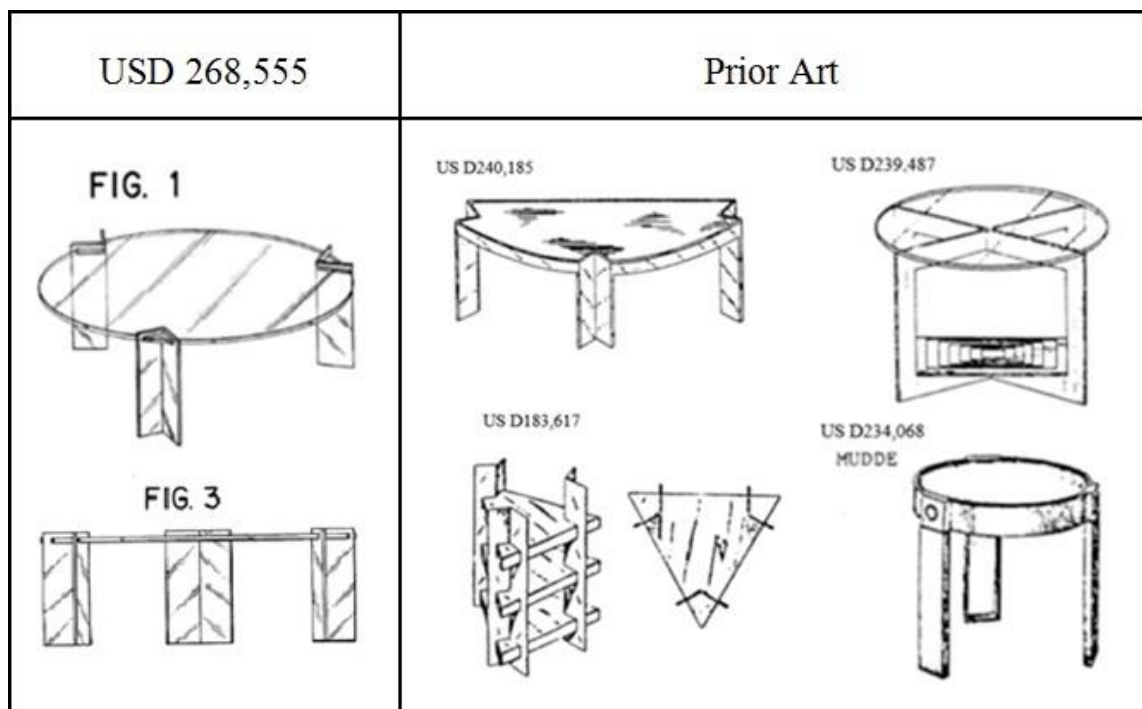


圖 5 Rosen 的桌子與引證的先前技藝的比對圖

<sup>14</sup> 參見 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA1982)。

## 結合複數引證相關的第三方複審案件

2001年5月，美國銀行（Bank of America）申請了數據卡的設計專利，2002年12月17日核准，公告號USD 467,247（簡稱D247專利），主張設計的一張矩形四個角落以圓弧角修飾的數據卡，卡片的一面靠近卡片的頂邊有一條平行橫貫的條帶，右下角有一個圓形孔。其他圖式中還揭露了不同的實施例，其中圓形孔位於數據卡上的不同位置（如圖6左側所示）。2004年2月，第三人提出複審程序（Inter partes Reexamination）的請求，審查人員以Keller先前技藝為主要引證，組合Warther I或Warther II或Story的先前技藝（如圖6中間所示）；另以Drexler先前技藝為主要引證組合Rinderknecht或Benton之先前技藝（如圖6右側所示），依據專利法第103條(a)款規定，以其不具可專利性而核駁之。專利權人不服提起上訴。

PTAB認為，D247專利保護的是數據卡的裝飾性設計。在分析主張設計的可專利性，表面證據確鑿案件的确立始於確定適當的主要引證。一個有條帶和孔洞之數據卡的主要引證存在不一定會導致可預見性，因為主要引證中卡片的條帶和/或孔洞的裝飾性設計雖然可能給出相同的視覺印象，但可能是非常不一樣的視覺外觀。在這種情況下，需要進行顯而易見性分析以確定這種修改（基於主要引證或與次要引證的組合）對於設計數據卡的一般設計師是否是顯而易見。

PTAB的結論是，審查人員沒有提出初步證據，因為Keller不足以作為主要引證，它不會產生與主張設計基本相同的視覺印象。尤其是，Drexler揭露一種有條帶並沒有圓孔的卡片，並未創造出與主張設計「基本相同的視覺印象」，並且不足以作為主要引證。因此，我們認為審查人員未能建立顯而易見的表面證據的情況下，我們沒有看到將Keller或Drexler與次要引證相結合的建議，和相關的論述。審查人員的核駁審定被撤銷。

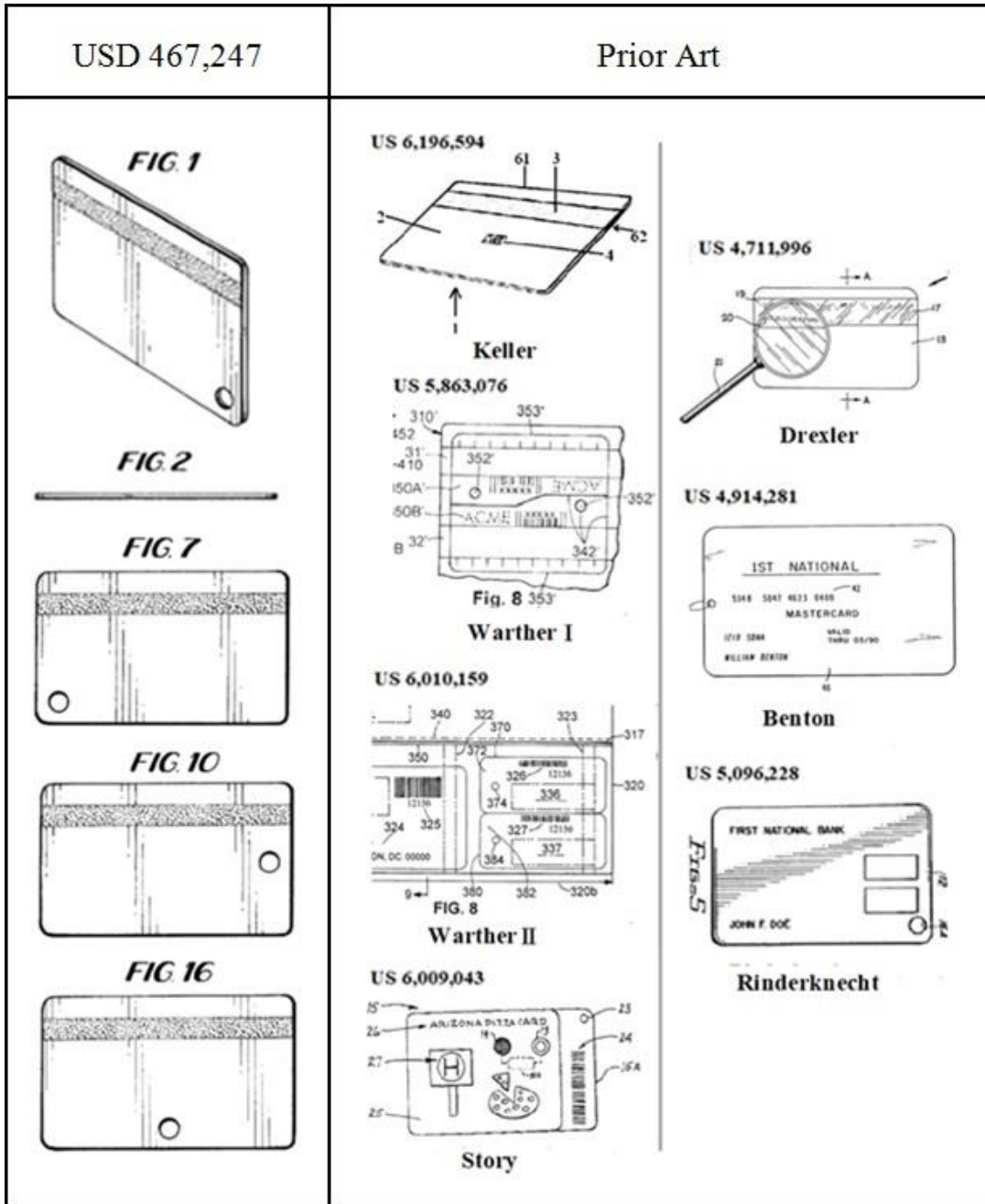


圖 6 美國銀行數據卡的设计專利與其他先前技藝的比對圖

## 結合複數引證的 In re Borden 案件<sup>15</sup>

1989 年 8 月，Joseph Borden 提出一個「雙頸配藥容器的裝飾性設計」（如圖 7 左側所示）申請設計專利，PTO 審查人員將 Bettix Dispensing Containers 手冊封面上描繪的雙頸容器（Bettix 容器）作為主要引證（如圖 7 右側上方所示），再以該手冊中標示有「Freshn Ice Tea」的容器以及 Costa 的美國設計專利 USD 292,268（如圖 7 右側下方所示）作為次要引證。審查人員認為，引證次要引證來修改主要引證成為請求設計，對於一般設計師而言是顯而易見的。專利上訴及衝突委員會（PTAB 的前身）確認審查人員的決定。

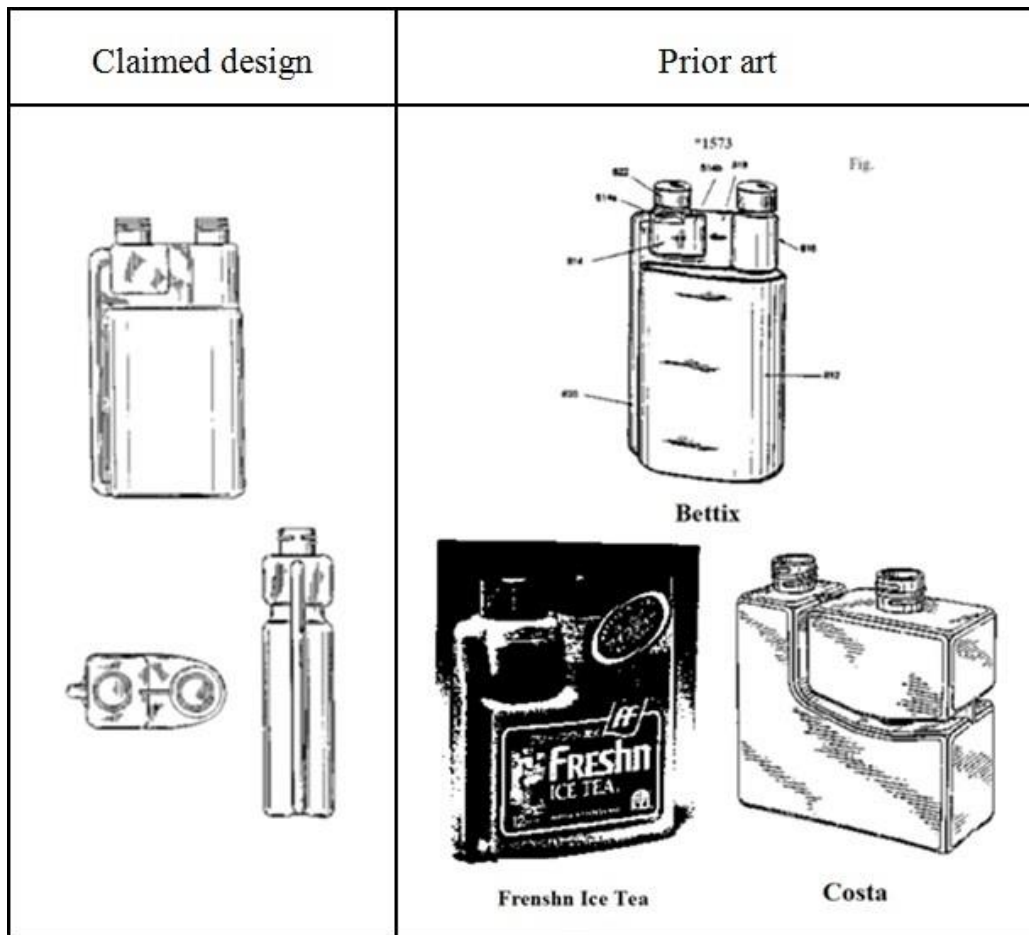


圖 7 Borden 的雙頸配藥容器設計與其他先前技藝的比對圖

<sup>15</sup> 參見 In re Borden, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526 (Fed. Cir. 1996)。

CAFC 確定了主張設計與主要引證（Bettix 設計）之間的近似之處，包括一個帶圓柱形噴口的橢圓形主室，一個由主室上方和圓柱形噴口附近的薄層壓板懸掛的小測量室，以及填充管沿著容器的脊柱延伸並連接兩個腔室，主要引證與主張設計有相同的設計特徵且基本上相同。CAFC 發現兩個設計的小室形狀存在細微差異，但這些特徵在 Freshn Ice Tea 和 Costa 的容器中可以恰當地與 Bettix 設計結合使用。

CAFC 說明：委員會發現次要引證與 Bettix 設計密切相關，以至容易建議一般的容器設計師引證次要引證將 Bettix 容器的小室修改為與 Borden 設計相同。雖然先前技藝中並未簡單地提供創造新設計的方法，但教導了將 Bettix 主要引證轉換為上訴人主張設計的兩個特定設計元素，並建議一般設計師做出這種組合。因此，我們的結論是，委員會在找到一個隱含的建議是正確的，即將先前技藝中的引證文獻結合起來，Borden 的設計是顯而易見而不具可專利性。

## **修改主要引證的建議或教示—無須有組合動機**

在設計專利非顯而易見性的審查，審查人員必須在先前技藝中確定主要引證，再尋找修改該主要引證揭露之設計或組合次要引證之設計特徵的建議或理由，得藉以達成所請求之設計。通常，修改的來源來自次要引證，且根據 CAFC 的先前案例，在先前技藝中必須有一些教示或建議，明示或暗示要以次要引證中的設計特徵來修改主要引證的基本設計，這意味著先前技藝的教示或建議會將密切相關設計的外觀上某些裝飾性特徵應用於另一個設計，才能將複數引證結合起來。換言之，外觀上的近似本身就提供了建議或暗示，可將該設計的某些特徵應用到另一個設計中。次要引證中只要有教示或建議即可，不需要考慮是否有動機或組合動機。

當引證文獻的設計是應用於相同類型的物品時，就會認為引證文獻之間是相關的。而且，並非所有元素都必須揭露於先前技藝中，對於一般設計師而言，不重要或細微的修飾、變化可能都是顯而易見的，特別是在技術或產品已經非常成熟的行業更是常見。例如，在 Grand General Accessories Mfg. v. United Pacific Indus., Inc. 案件<sup>16</sup>，法院認定，汽車停止/尾燈/轉向燈的設計專利（如圖 8 左側所示）與先前技藝之設計（如圖 8 右側所示）的不同之處僅在於燈泡的數量，這種修改對於車燈或燈具的一般設計師而言，是該類設計中顯而易見的變化，因而設計專利無效。這種判斷方式相當於我國設計專利創作性審查判斷中「所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及」的概念。

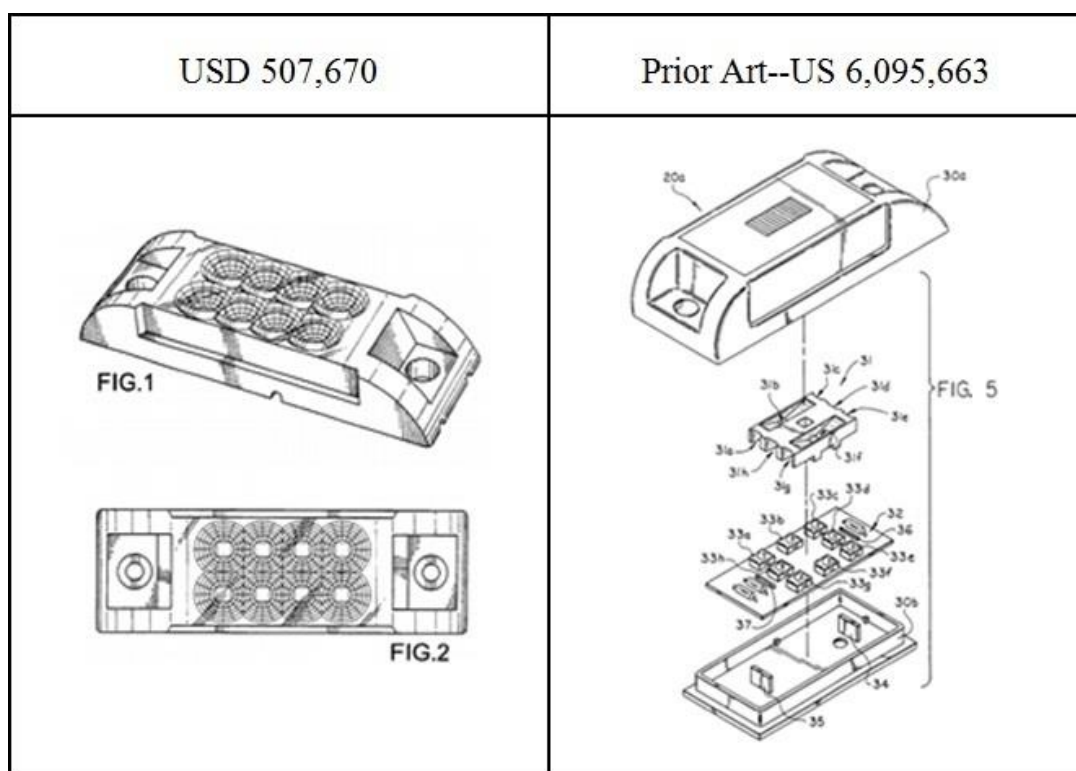


圖 8 USD 507,670 的標誌燈與同類產品的先前技藝的比對圖

<sup>16</sup> 參見 Case No. CV 08-07078 DDP (VBKx), Grand General Accessories Manufacturing v. United Pacific Industries Inc. et al., 732 F.Supp.2d 1014, (District Court, C.D. California. August 9, 2010)。

## 結論

綜上所述，從 MPEP 第 15 章中有關設計專利非顯而易見性的審查基準，PTAB 的決定、CCPA 和 CAFC 的判決中有關設計專利非顯而易見性的審查判斷可得知，在引用多引證組合核駁申請專利之設計或設計專利時，必須先確定主要引證，再尋找修改該主要引證揭露之設計或組合次要引證之設計特徵的教示或建議，如果得以達成所請求之設計，該設計就是顯而易見的；如果無法產生相同的視覺印象，則屬非顯而易見。其實，修改主要引證或將次要引證之設計特徵與主要引證組合，就是要看能否產生與請求設計相同的視覺印象，沒有其他動機的考量，也無須討論是否有組合動機。

WIPO 出版一本封面寫著「Looking Good」小冊子<sup>17</sup>向中小企業推廣工業設計的保護，其中說明設計專利僅保護產品的外觀或裝飾性特徵。發明專利與設計專利保護之標的不同。又從我國的實體審查基準中可清楚得知，發明專利專利權範圍的解讀是以說明書中文字敘述之申請專利範圍為主，而設計專利的保護範圍則是以圖式所揭露的設計為主，必要時得審酌設計說明的文字敘述。兩者在說明書及圖式的揭露要件，進步性及創作性的審查判斷基準也不一樣。我國設計專利創作性之判斷基準說明「易及思及」的概念，是比對申請專利之設計與主要引證時，若其二者之差異僅係參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡易手法之創作且無法使該設計之整體外觀產生特異之視覺效果者，應認定該設計為易於思及，不具創作性。目前，這種判斷方式的運作並沒有什麼爭議，也不需要加入發明的進步性判斷之組合動機分析。至於近期智慧財產法院之民事、行政判決有關創作性判斷中論及結合動機一事，應該是專利業界及法院誤用發明進步性判斷方式而已，毋需多慮。

---

<sup>17</sup> Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises, 1 Publication year: 2005,網址：<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=113&plang=ZH>。