

PTAB 指定一項 PGR 決定作為設計專利功能性審查的指導性原則

2020 年 6 月 11 日，美國專利審判和上訴委員會（PTAB）指定一個對有關設計專利功能性審查的決定為信息性決定（informative decisions）提供指導性原則。PTAB 的先例性決定對所有委員會小組都具有約束力。信息性決定雖不具有約束力，但它們確實為委員會提供了關於經常性問題的規範、對委員會第一印象問題的指導、關於委員會規則和實務的指導，以及對在許多情況下通過分析經常性問題可能產生的問題的指導性原則。本文中將介紹 PGR2019-0003 決定，分析與設計專利功能性審查相關的事證及論述¹，提供給國內廠商及專利業、法院作為在主張及判斷設計專利中功能性設計之參考。

挑戰專利有效性的 IPR 和 PGR 程序

設計專利保護的是製品的裝飾性設計。依照工業製品的定義，旨在執行有用的功能。但是，如果製品的設計是由其功能決定的，特別是如果沒有可用的替代設計來執行相同的功能，根據美國專利法第 171 規定，設計專利可能因缺乏裝飾性而專利無效。通常在討論美國專利法第 171 規定之法地標的時，討論中經常會將「功能性」和「缺乏裝飾性」的術語交替使用。

當企業覺得競爭對手的美國專利有問題時，如果專利的有效申請日期在 2013 年 3 月 16 日或之後，企業有九個月的時間來決定是否通過請求 IPR 來挑戰專利的可專利性。或者，公司可以等到頒發後九個

¹ 參見 *Sattler Tech. Corp. v. Humancentric Ventures, LLC*, PGR2019-00030, Paper 9 (July 26, 2019)。

月內，對已頒發的專利提出質疑，然後提交多方請求審查（PGR）。在 IPR 和 PGR 中，請求者都可以參與 USPTO 的程序並回應專利權人的立場。挑戰競爭對手專利的第三種選擇是在專利發布後的任何時間請求重新審查（Reexamination）。但重新審查成立後，請求方不得參加重新審查，只能以印刷出版物為由提出重新審查。由於請求者不能參與機構後的重新審查，公司通常更願意通過提交 IPR 或 PGR 請求來攻擊對手的專利。

IPR 和 PGR 程序在範圍和時間上彼此不同。專利可以在 PGR 中以任何可專利性為基礎對專利提出質疑，而專利只能基於 IPR 中的印刷出版物受到質疑。如果在 IPR 或 PGR 中做出有利於專利權人的最終決定，則禁止挑戰者在訴訟中提出任何可能在專利局程序中提出的有效性問題。這意味著 PGR 最終決定中的損失比 IPR 中的相應損失具有更深遠的影響。PGR 的損失完全阻止公司在訴訟中提出任何無效抗辯，而 IPR 的損失（原則上）僅阻止公司根據印刷出版物提出無效抗辯。

如果一家公司看到競爭對手的專利即將發布，並希望僅根據印刷出版物提交 PGR 或 IPR，則它面臨著一個戰略選擇：（a）在發布後立即攻擊競爭對手的專利，但有可能放棄訴訟中的所有無效抗辯（PGR）；或（b）等待 9 個月，直到可以提交 IPR，以將任何訴訟禁反言限制在印刷出版物，但可能會面臨 9 個月的延遲，從而使專利所有者在市場、訴訟中甚至在 IPR 中具有戰略優勢本身（如果平行訴訟進展迅速）。

發現一項因功能性或缺乏裝飾性而無法獲得專利的設計可能很困難，特別是因為通常可以使用替代設計。但是，如果可以提出有說

服力的論點，即有專利之設計是由其功能決定的，並且挑戰者願意冒險在訴訟中犧牲所有未來的無效抗辯，則 PGR 程序可以成為在不久之後移除競爭對手的設計專利的非常有效的工具在受理後。對於請求人 Sattler 來說，提起 PGR 程序的風險已得到了回報。

Sattler Tech.公司的 PGR2019-00030 案件

2017 年 2 月 17 日，位於 Illinois 州芝加哥市的 Humancentric Ventures 公司向 USPTO 提出一個「VESA 安裝適配器支架」的設計專利申請案，其中包含 6 張圖式，1 張立體圖及 5 張視圖（如圖 1 所示），左側視圖與右側視圖呈鏡像，故省略之，D093 專利請求保護的設計部分包括以實線揭露的：（1）頂部和底部凸片和（2）八個凸起的扣眼，以對角線對排列朝向板的四個角。說明書中解釋，「圖中虛線代表物品的一部分，不構成請求保護設計的一部分」。2018 年 7 月 17 日獲准公告，專利號 D823,093 專利（簡稱 D093 專利）。2019 年 1 月 15 日，Sattler Tech 公司提出證據向 PTAB 提交了對 D093 設計專利進行授權後審查程序（PGR）的申請書，認為 D093 專利的權利請求是缺乏裝飾性的功能性設計而無法獲得專利。

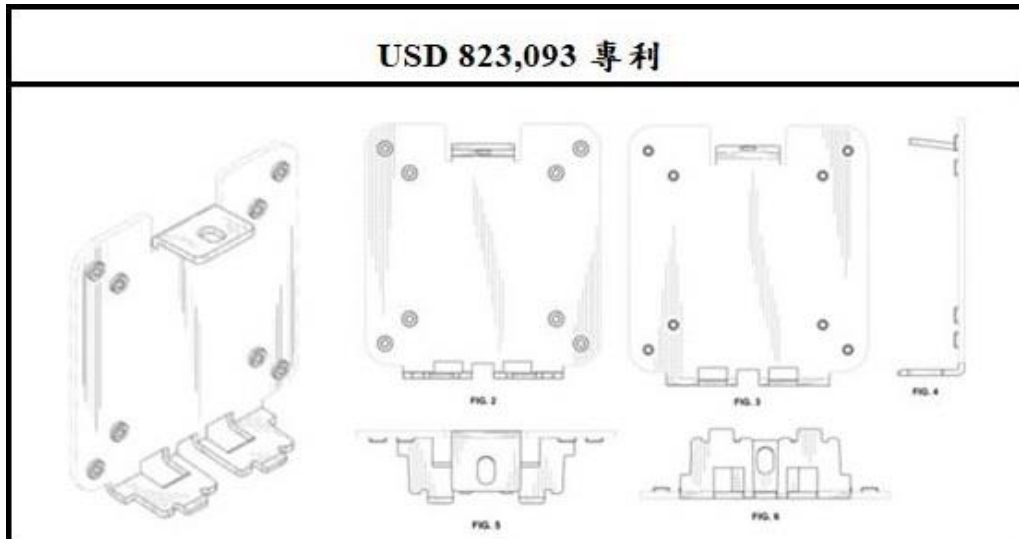


圖 1 Humancentric Ventures 公司的 D093 專利之圖式

授權後再審查的資格分析

Sattler 在申請書中主張，VESA 安裝適配器支架是專門設計用於安裝在視頻監視器的背面，以便它們可以連接到使用行業標準（稱為視頻電子標準協會平面顯示器安裝接口標準）的監視器安裝系統上。Sattler 認為，Humancentric D093 專利之設計的幾個設計特徵實際上是功能性的，而不是裝飾性的，包括支架頂部和底部的標籤以及扣眼的位置、尺寸和凸起邊緣。Sattler 認為，這些功能性中的每一個都是符合 VESA 標準的必要條件。Sattler 主張，所有替代的 VESA 安裝適配器支架都具有與 D093 專利相同的設計特徵，因為這種設計是其正常運行所必需的。

美國發明法案（American Invents Act, AIA）第 6 節的授權後審查規定，僅適用於受第一發明人提交 AIA 規定的專利。具體而言，第一個提出規定的發明人適用於任何專利申請，以及在其上頒發的任何專利，該申請包含或在任何時候包含對請求保護的發明的權利請求，其有效申請日期為 2013 年 3 月 16 日或之後。此外「授權後審查請求

只能在不遲於授予專利或重新頒發專利（視情況而定）之日起 9 個月的日期提交。」²

D093 專利於 2018 年 7 月 17 日發布。請求書是 2019 年 1 月 15 日提交。因此，請求書是在 D093 專利發布後的九個月內提交的。此外，D093 專利的最早有效申請日期是 2017 年 2 月 17 日。因此，D093 專利須由第一發明人提交 AIA 條款。

請求人證明 D093 專利「可用於授權後審查，並且請求人沒有被禁止或阻止請求對 D093 專利進行授權後審查」。在程序的這個階段，專利權人沒有對請求人關於 D093 專利是否有資格進行授權後審查的論點提出質疑。在此記錄上，我們同意請求人的觀點，即 D093 專利有資格進行授權後審查。

² 參見 35 U.S.C. § 321(c); *see also* 37 C.F.R. § 42.202(a)。

授予後審查的專利資格分析

美國專利法第 171 條規定：凡為製品發明任何新的、原創的和裝飾性設計均可獲得專利，但須符合本法的條件和要件。「如果請求保護的設計主要是功能性的而不是主要是裝飾性的，亦即如果請求保護的設計是由物品的實用目的決定的，則可以宣布設計專利無效」³。

「一件製品必然服務於實用目的，當請求保護的設計的外觀由該物品的用途或目的決定時，該有用物品的設計被視為是功能性設計」⁴。

「如果特定設計對物品的使用至關重要，則它不能成為外觀設計專利的法定標的」。「雖然在某些情況下分析設計元素可能是適當的，但要確定專利設計是否由製品的功能決定，最終必須取決於對其整體外觀的分析」⁵。

CAFC 解釋說，儘管沒有「確定所主張的設計是否由其功能決定的特定測試，法院經常關注.....替代設計的可用性作為評估所主張設計的法律功能的一個重要（如果不是決定性的）因素。⁶」更有可能主要用於裝飾目的。⁷對所謂的替代設計的全面調查包括確定所謂的'替代設計是否會對特定物品的效用產生不利影響'，因此它們不是 CAFC 的判例法。⁸

³ 參見 *High Point Design LLC v. Buyers Direct, Inc.*, 730 F.3d 1301, 1315 (Fed. Cir. 2013)。

⁴ 參見 *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.3d 1117, 1123 (Fed. Cir. 1993)。

⁵ 參見 *Berry Sterling Corp. v. Pescor Plastics, Inc.*, 122 F.3d 1452, 1456 (Fed. Cir. 1997)。

⁶ 參見 *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312, 1329 – 30 (Fed. Cir. 2015); see *PHG Techs., LLC v. St. John Cos.*, 469 F.3d 1361, 1367 (Fed. Cir. 2006)。

⁷ 參見 *Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co.*, 304 F.3d 1373, 1378 (Fed. Cir. 2002)。

⁸ 參見 *PHG*, 469 F.3d at 1367 (quoting *Rosco*, 304 F.3d at 1378)。

在 *Berry Sterling* 案⁹中，CAFC 提供了在「替代設計的存在並不決定無效性調查」的情況下需要考慮的額外因素。這些因素包括：

1. 受保護的設計是否代表最佳設計；
2. 替代設計是否會對指定物品的效用產生不利影響；
3. 是否有伴隨的發明專利；
4. 廣告是否將設計的特定特徵吹捧為具有特定效用；和
5. 設計中是否有任何元素或整體外觀明顯不受功能支配。

然而，CAFC 解釋說，儘管評估這些其他因素可能與評估請求保護的設計的整體外觀是否由功能考慮決定相關。對所主張的設計是否主要具有功能性的調查應該從調查替代設計的存在開始。¹⁰

請求保護的設計的功能性設計特徵分析

請求人主張，請求保護的適配器支架的幾個（如果不是全部）組件外觀是由它們的用途和目的決定的，因此，請求保護的設計的整體是功能性的。特別是，請求人指明了其中的標籤和扣眼。

1. 標籤

請求人主張說，VESA 安裝適配器支架的頂部標籤「安裝在視頻監視器背面的下部凸起頂部，以通過螺釘將頂部標籤固定到視頻監視器上。」請求人提供了以下圖片來說明且顯示了通過螺釘連接到視頻監視器背面的 VESA 安裝適配器支架的頂部標籤的安排。其中據稱是 D093 專利的 VESA 安裝適配器支架設計的商業實施例提供銷售。

⁹ 參見 *Berry Sterling*, 122 F.3d at 1456, *quoted in PHG*, 469 F.3d at 1366 – 67。

¹⁰ 參見 *Ethicon*, 796 F.3d at 1330。



圖 2 Amazon.com 的網頁廣告¹¹

請求人主張說，D093 專利的 VESA 安裝適配器支架的底部標籤「適合視頻監視器背面的現有插槽」，圖 2 之圖片是來自同一 Amazon.com 網頁，其中顯示了插入視頻監視器背面插槽中的 VESA 安裝適配器支架的底部標籤。請求人主張，標籤必須按原樣定位和調整大小，否則它們將不適合顯示器。請求人還主張：頂部標籤的形狀盡可能小，以便為 D093 專利的支架提供支撐。



圖 3 Amazon.com 的網頁另一個廣告¹²

¹¹ 圖片來源截自網頁(<https://www.amazon.com/dp/B01DNCP7HW>)。

¹²

2.扣眼

請求人主張說，扣眼的至少三個特徵主要由功能性決定：（a）間距，（b）尺寸，和（c）凸起邊緣。請求人聲稱 VESA FDMI 標準規定了所請求的扣眼的間距和尺寸，如下所述。

（a）扣眼間距

請求人主張，D093 專利的 VESA 安裝適配器支架的扣眼「顯示為 VESA 標準間距（通過圖 4 中製造商產品圖中的藍色符號），以適合安裝在視頻監視器的背面」。這張圖片顯示，一組四個扣眼的位置相距 75 毫米 x75 毫米，而另一組四個扣眼的位置相距 100 毫米 x100 毫米。請求人解釋說，VESA FDMI 標準的第 5.2.1 節對顯示器背面的「螺絲安裝接口尺寸」描述了相同的兩種模式：（1）100mmx100 mm，適用於重達 14 kg 的顯示器；（2）75 mm x 75 mm，適用於重量小於 8 kg 的小型顯示器。



圖 4 D093 專利商業實施例兼容 HP Pavilion 監視器的廣告說明¹³

¹³ 參見 <https://www.amazon.com/dp/B01DNCP7HW> 。

(b) 扣眼的尺寸

請求人主張，D093 專利的 VESA 安裝適配器支架的扣眼尺寸也「由 VESA 標準規定」。請求人指出 VESA FDMI 標準第 5.6 節中的以下圖表，該圖表表明板上的孔尺寸為 5 毫米。因此，扣眼「必須是標準尺寸——否則它們將無法確認符合 VESA 標準」。

表 1 2006 年版的 VESA FDMI 標準第 5.6 節的規格圖表

Interface Mounting Pad Specifications	100 mm x 100 mm Screw Mounting Pattern	75 mm x 75 mm Screw Mounting Pattern
Hole spacing	100 mm x 100 mm (3.937")	75 mm x 75 mm (2.953")
Hole spacing tolerances	+/- .25 mm (.010")	+/- .25 mm (.010")
Pad size	115 mm x 115 mm (4.527"), 6 mm R (4)	90 mm x 90 mm (3.543"), 6 mm R (4)
Flat mounting area required	117 mm x 117 mm (4.606"), 0 – 7 mm R (4)	92 mm x 92 mm (3.622"), 0 – 7 mm R (4)
Pad thickness	2.6 mm or 12 GA (0.102"-0.105")	2.6 mm or 12 GA (0.102"-0.105")
Hole size in pad (4 ea.)	5 mm \varnothing (0.197" \varnothing)	5 mm \varnothing (0.197" \varnothing)
Pad material	Steel *	Steel *
Mounting screws (4 ea.)	4 mm \varnothing , .7 pitch x 10 mm long **	4 mm \varnothing , .7 pitch x 10 mm long **

(c) 扣眼凸起邊緣

請求人主張，「眾所周知，扣眼的邊緣凸起會增加扣眼所連接的板材的強度」。請求人引用第 17 屆國際金屬成型會議的一篇論文指出：「為了提高鋼板的疲勞強度，孔的邊緣被加厚了。因此，與沒有加厚的普通穿孔相比，疲勞強度有所提高。」請求人又主張說，D093 專利的扣眼具有凸起的邊緣作為加固，因此，扣眼所連接的薄板不會在重顯示器重量下破裂。

替代設計的可用性

請求人主張，除了上述功能所規定的設計外，替代 VESA 安裝適配器支架「都具有與 D093 專利圖中黑色實線部分相同的設計或外

觀。」請求人說明：「這是因為 D093 專利圖中的黑色實線部分是支架發揮作用所必需的。D093 專利圖中的黑色實線黑線部分只是功能性設計，對於相同功能的類似市場銷售的支架來說是共同的設計——這是因為功能的需求，D093 專利設計的支架專利必須具有符合 VESA 標準的標籤和扣眼，並且尺寸和位置適合特定的平板顯示器系列。請求人提供了其他 VESA 安裝適配器支架的兩個示例。首先，請求人指出了來自 Gladiator Joe 的「HP Pavilion Monitor VESA 適配器」，請求人主張該適配器「與受 D093 專利保護的支架相同，但具有凸起的扣眼邊緣」，請求書中包含 Gladiator Joe 產品與 D093 專利並排的圖片。

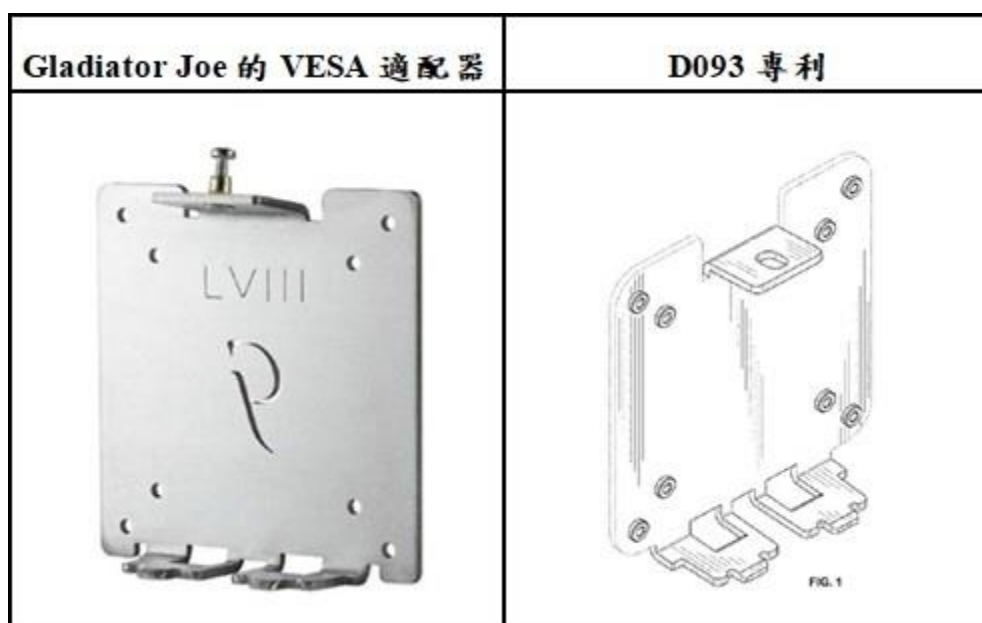


圖 5 Gladiator Joe 產品與 D093 專利並排的圖片¹⁴

¹⁴ Gladiator Joe 的 VESA 適配器樣片來源截自網頁

<https://www.ebay.com/itm/HP-Pavilion-Monitor-VESA-Adapter-for-CVB100-Kit-Hp-25xw-25cw-27xw>

[27cw/191976160276?epid=5016453995&hash=item2cb2abbc14:g:H5AAAOSw8S9a0K15:rk:1:pf:0](https://www.ebay.com/itm/HP-Pavilion-Monitor-VESA-Adapter-for-CVB100-Kit-Hp-25xw-25cw-27xw/191976160276?epid=5016453995&hash=item2cb2abbc14:g:H5AAAOSw8S9a0K15:rk:1:pf:0)。

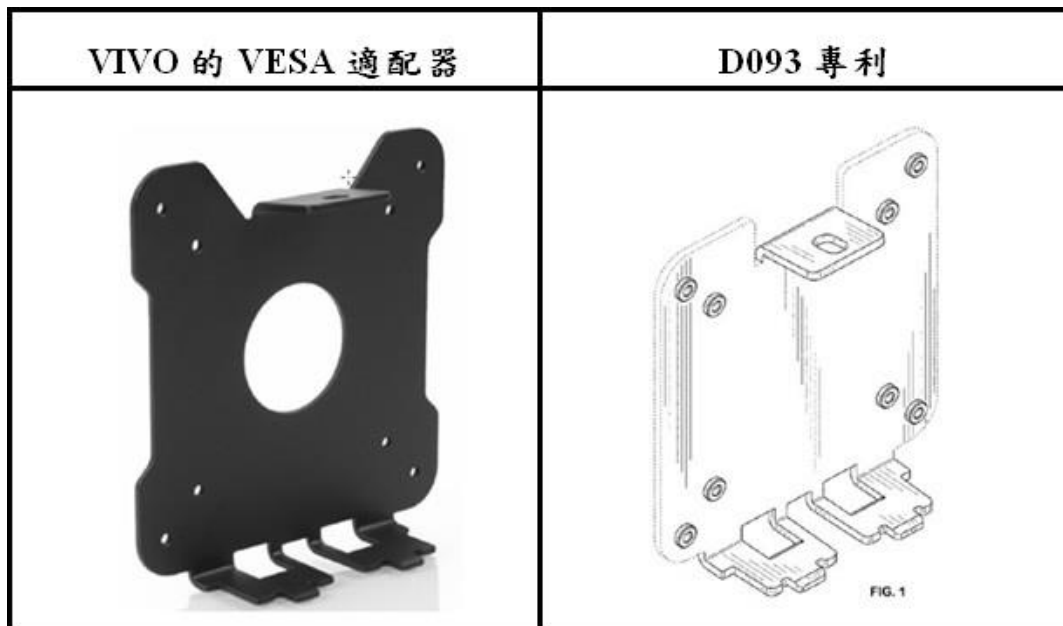


圖 6 VIVO 的 VESA 是配器產品與 D093 專利的比對圖¹⁵



圖 7 VIVO 的產品規格及尺寸¹⁶

¹⁵ VIVI產品圖片來源截自網頁

<https://www.ebay.com/itm/VESA-Adapter-for-HP-27xw-25xw-24xw-23xw-22xw-22cwa-27cw-25cw-23cw-22cw/362116029052?hash=item544fcc1a7c:g:1uYAAOSwZW5aAdjf:sc:USPSPriority!94587!US!-:rk:3:pf:0>。

¹⁶ 圖片來源截自網頁

<https://www.humancentric.com/products/vesa-adapter-bracket-for-hp-pavilion-cw-xwseries-monitors>。

VIVO 的產品如圖 7 左側所示之側視圖顯示並指示出支架的垂直尺寸和底部標籤的長度，右側的前/後視圖顯示並指示出支架的寬度和扣眼之間的間距，分別顯示為 75 mm x 75 mm 和 100 mm x 100 mm。此外，請求人主張說，專利權人的網頁出售所謂的 D093 專利請求保護的設計的商業實施例，同樣表明該產品符合「標準 VESA 扣眼圖案：75 毫米 x 75 毫米、100 毫米 x 100 毫米」。請求人聲主張，所謂的商業實施例的產品描述進一步表明它與 VIVO 產品適合相同的 HP 顯示器。

鑑於上述討論，請求人主張說「沒有替代設計的可用性，因為 D093 專利所主張的設計是由 VESA 標準所規定的，並且需要安裝在惠普製造的顯示器上。」此外，請求人主張，該物品的整體外觀，即從整體上看請求保護的設計，同樣由功能決定，因為「沒有出現成為不受 VESA 標準和惠普顯示器規定的任何東西，它的設計適合。

簡而言之，如果 D093 專利要求保護的設計沒有其整體外觀，那麼 D093 專利要求保護的設計將無法執行其功用。D093 專利請求保護的設計元素，無論是各自地還是整體來看，必須以它們的方式出現，這樣 D093 專利的才能發揮作用。如果沒有 D093 專利請求保護的設計元素——孤立地以及一起來看——D093 專利請求保護的設計將不適合與它必須在功能上匹配的非常標準的顯示器。

在 D093 專利的標籤和扣眼被放置在它們所在的位置並定位在它們所在的位置是出於功能性而非裝飾性的考慮。例如，關於整體形狀或單個元素的設計和放置，任何東西都不能用於裝飾目的，因為它們是由功能目的決定的。因此，請求人主張「請求保護的設計主要是功能性的，不能成為設計專利的法定標的。

小結

請求人主張，專利支架的整體外觀與其他支架產品相同，因為整體外觀由 VESA FDMI 標準的功能要求決定。D093 專利的扣眼是 VESA 標準所要求的。D093 專利的凸片需要大約成 90 度角，以安裝到（在頂部拉片的情況下）和安裝到（在底部拉片的情況下）支架的平板背面。請求人進一步主張，「底部凸片的形狀需要與平板背面的插槽互鎖，D093 專利的支架支撐在該插槽中。請求人再次解釋說，扣眼的凸起邊緣「已知會增加扣眼所連接的板材的強度」。

扣眼的凸起邊緣似乎是可選的，即不需要執行安裝功能。然而，請求人充分支持其論點，即眾所周知，提高扣眼的邊緣會增加其強度，因此提供了功能性（而非裝飾性）的好處。因此，根據我們面前的現有記錄，我們發現要求保護的設計的每個單獨元素似乎都完全由功能決定。

其次，著眼於物品的整體外觀，我們相信，根據目前的記錄，所要求的適配器支架設計作為一個整體設計看起來主要是功能性的，而不是主要的裝飾性的。特別重要的是請求人的證據，即其他安裝支架包含與所主張的設計相同的單個元素以及支架的相同整體外觀。除了凸起的扣眼之外，本領域已知的其他支架設計與 D093 專利中要求保護的設計之間的任何差異似乎僅在於未要求保護的特徵，例如支架板周邊的特定形狀。因此，根據這份記錄，D093 專利似乎缺乏替代設計，這對請求人非常有利。

因此，在此記錄中，我們確定特定設計「對於使用該物品至關重要」，考慮到每一個請求保護的元素和整個設計，我們認為該設計沒有任何裝飾性的請求部分。因此，D093 專利主要是功能性設計。

讓我們從一些經常令人困惑的設計專利功能問題的背景開始。大家都知道，設計專利保護有用物品的裝飾性外觀，但只有發明專利保護使其有用的東西。這就是為什麼法院將有用物品的設計專利理解為狹隘且僅限於附圖中所示的特定裝飾性設計；否則，可能會將設計專利範圍擴大到發明專利領域。由於上述原因，請求人已經表明，受挑戰的 D093 專利權利請求很可能因缺乏裝飾性而無法獲得專利。值得注意的是，委員會的裁決並未就可專利性做出最終決定。

PTAB 最終決定

裁決發布後不久，專利權人放棄了 D093 專利並請求作出不利判決，這可能是雙方和解的結果。2019 年 10 月 18 日，PTAB 做出 D093 專利無效的最後判決，因此，請求人 Sattler 獲勝。

結論

綜上所述，在PTAB的決定中，PTAB強調了使用視頻電子標準協會（VESA）安裝適配器支架的事實，因為VESA平板顯示器安裝接口標準，（2006版的VESA FDMI標準）。Sattler認為D093專利的大部分（如果不是全部）組件外觀形狀都是由它們的用途和目的決定的。委員會引用證據證明VESA安裝適配器支架適合視頻監視器背面的現有插槽，扣眼間距必須遵循VESA FDMI標準中的螺釘安裝接口尺寸，扣眼尺寸由VESA標準，並且選擇了扣眼邊緣的高度以提高強度。在考慮替代設計時，PTAB會引用了商業產品的證據，這些產品也具有與D093專利相同的標籤形狀和扣眼間距。PTAB還確認了設計的整體外觀似乎主要是功能性的。PTAB得出結論認為，請求人Sattler滿足PGR程序標準，亦即D093專利的權利請求因為缺乏裝飾性而無法獲得專利，就製定了PGR的最終決定。

無論是美國的功能性設計的審查判斷，還是歐盟註冊設計的功能性設計無效宣告的審查與判斷，以及我國設計專利功能性設計的主張和審查，都必須以整體外觀設計的比對作為判斷基礎。設計特徵是否取決於功能性或技術功能考量的評估必須以各個造形元素的計特徵作為分析的基礎，可藉由相關的專利文件中與形狀有關的功能元件的描述或是產品的規格及相關的標準來進行評估，第二步，再以是否有替代性設計來進一步判斷，該元素或部位是否為功能性設計，如果在侵權訴訟的侵權比對中，則應以整體外觀設計來進行比對與判斷，而不是將功能性設計排除不予比對，這種直接排除的作法意圖變相的擴大該設計專利的保護範圍，實不足取。