Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc.案件[1]

2008 年 1 月起 Times Three 服裝公司（簡稱 Times Three）申請一系列貼身內衣（garment）的設計專利。2013 年 3 月，Spanx 公司在喬治亞州北區地方法院提起專利不侵權之訴（declaratory judgment of non-infringement），確認該公司的內衣產品並未侵害 Times Three 的 7 項專利。2013 年 4 月，Times Three 認為 Spanx 的產品侵害其 6 項設計專利而提起侵權訴訟，並將訴訟管轄移轉到紐約州南區地方法院。

2013 年 9 月，Spanx 建議法院應該要解讀設計專利的保護範圍，雙方提出 3 項重大爭點：（1）所請求的設計是否限於服裝的外觀，或是包含服裝內部類似的設計；（2）車縫線可以構成請求設計的一部分?（3）如果設計的陰影部分不同，是否表示衣服的該部分係由不同材料所製成。因此，法院直接針對兩造爭執的專利權範圍之議題開始審理，法院的審理認定如下說明。另外，Spanx 還主張，D665,558 專利、D666,384 專利和 D623,377 專利無效的，因為上開專利不符合美國專利法第 112 條規定的「明確性」要件。

專利權範圍的解讀

設計專利的保護範圍僅限於衣服的外觀

從 Times Three 的 6 項設計專利[2]的圖式中可明顯看出，僅請求貼身內衣的外觀，並未延伸到其內部。在 D 622,477（如圖 1 所示,簡稱 D477）專利的說明書中清楚說明，每一專利包括 1 個前視圖、1 個後視圖及 4 個側視圖，每 2 個側視圖描繪一個實施例，這些側視圖所描繪的塑身內衣都是附著於女性身形上。

---

[1] 參見 Times Three Clothier, LLC v. Spanx, Inc., 2014WL 683, (S .D N Y Apr 9)。

[2] Times Three 公司所主張的 6 項設計專利是 USD 606,285, USD 616,627, USD 622,477, USD 623,377, USD 665,558 以及 USD 666,384。

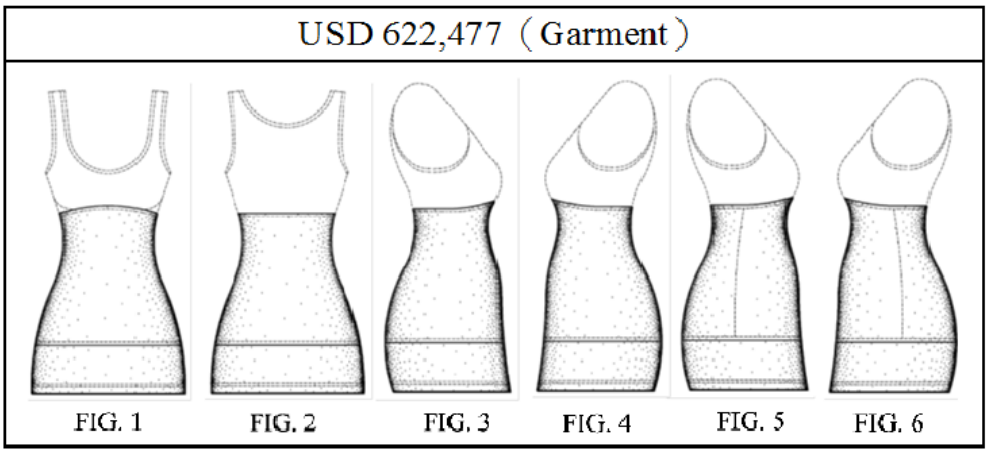

圖 1　Times Three 公司貼身內衣的 USD 622,477 圖式

在 D 622,377 和 D 666,384 設計專利的說明書中清楚說明，圖式中以虛線或點線所描繪的人形，僅用於環境結構，並不構成所請求設計之一部分。儘管專利審查人員在專利申請案的核准通知書中曾點出這個事實，理由是「人形本身」在圖式中是不可見的。不過，在 6 項專利所有圖式中，所請求的設計都顯現在衣服的外觀上，猶如穿著在身上一般。在專利請求項、設計說明或申請歷程檔案中，沒有任何跡象說明衣服內部是請求設計的一部分。

法院說明：Times Three 主張說明書及申請歷程並未將請求設計特別地限制在衣服的外表，卻全然忽略了圖式定義了專利權範圍的事實，圖式中描繪了一種穿著於女性形體的衣服外觀。最接近於 Times Three 想主張的專利權範圍是「不須要將請求設計以被穿戴或特定方式來呈現」。Times Three 的主張是錯誤的，也不合理的，專利權範圍是「如圖所示和所描述的」，其所揭露的設計是以穿著方式呈現的衣服外觀，如果圖式所描繪的內衣是反穿的，或是可以反穿的，這將徹底脫離專利請求項的「普通和習慣意義」以及併入圖式的揭露一起解讀的原則。設計專利的保護範圍是被申請案圖式所揭露的請求設計所限制。

法院認為：Times Three 指出在圖式中描繪出一件衣服的內部，這件衣服是反穿，或以其他方式表明，其權利範圍要延伸到衣服內部。這樣的主張肯定是以 International Seaway 案件[3]為基礎，這種衣服內部的主張與後來的侵權分析有關。但是 International Seaway 案件並未建議可將產品一個特徵設計的權利主張擴展到設計的其他特徵，例如，鞋墊的請求設計同時包含涼鞋外部的類似圖案。因為 Times Three 的專利權範圍僅限於「如圖所示和所描述」的設計，圖式中被描繪為塑身內衣的外觀設計，專利的保護範圍僅限於衣服的外觀設計。

車縫線可構成請求設計的一部分

車縫線是可構成請求設計的一部分。雖然有 4 項專利在說明書放棄「在圖式中以虛線揭露之車縫線」（D285、D377、D477 和 D384 專利）的權利主張，但並不等於放棄所有出現在衣服上車縫線的權利主張。即使衣服上的車縫線等同於僅是顯示環境結構的車縫線，也沒有任何理由說明，附加的裝飾性車縫線不能構成請求的裝飾線之一，例如圖 2 所示之 D285 專利，其中 FIG.3 及 FIG.4 所揭露的實施例 1 與 FIG.5 及 FIG.6 所揭露的實施例 2 的差別就在衣服側面的車縫線（如圖 2 右側連色箭頭所指之車縫線）。

法院認為：Spanx 將專利中不主張「圖式中所示的車縫線」與「放棄任何裝飾性車縫線」的主張混淆了。Spanx 發現「普通和習慣意義」並不支持他所謂的不主張，也沒有引用其他內在證據或外在證據支持其說法。因此，車縫線可以構成請求設計裝飾性線條的一部分。

[3] 同註 12。

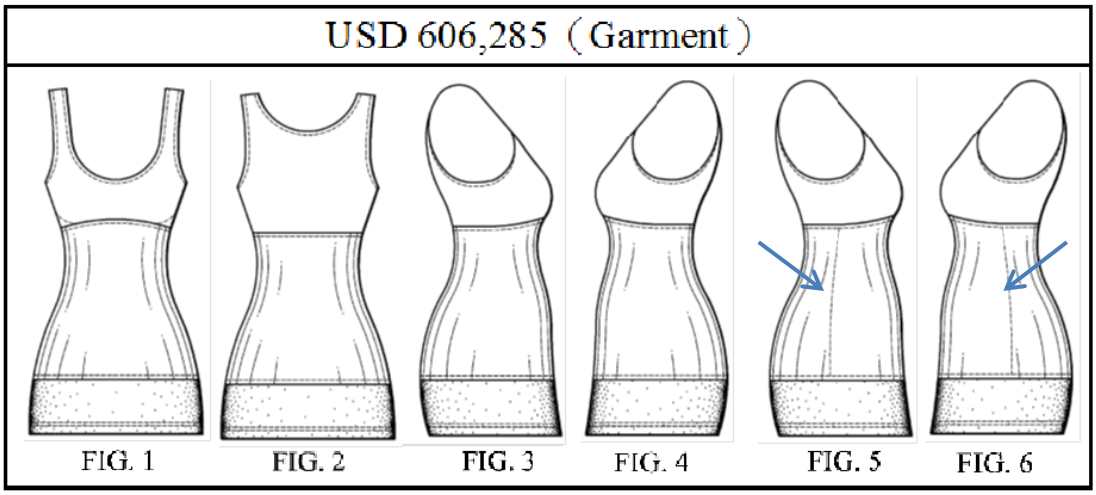

圖 2　Times Three 公司 USD 606,285 設計專利揭露的圖式

D285 專利的限制條件不同於 D627 與 D558 專利

根據說明書的記載，D285 專利是使用陰影來描繪「對比的材料（contrasting materials）」，而 D627 專利及 D558 專利中的說明書記載著「陰影來說明不同的外觀（a different appearance）」。根據「普通和習慣用法」，「對比材料」是表示不同的材料，甚至 Times Three 也承認，「對比材料」的平凡含義是「材料的差異」。D285 專利的申請歷程可確認，陰影區域是為了表示材料的改變，而不是顏色或不主張設計之部分。因此，D285 專利的權利範圍僅涵蓋在服裝的陰影區使用不同於非陰影區域所使用的材料。

關於 D627 專利和 D558 專利，依據「普通和習慣用法」，「不同外觀」一詞並不意味著使用不同的材料。即使陰影和陰影區域都採用相同的材質，顏色或編織的變化可能會產生「不同的外觀」。沒有內在或外在的證據顯示與此相反的說法。因此，D627 專利和 D558 專利（如圖 3 所示）的權利範圍涵蓋在陰影區域中具有「不同的外觀」的服裝，無論是否使用相同的材料在陰影和非陰影區。

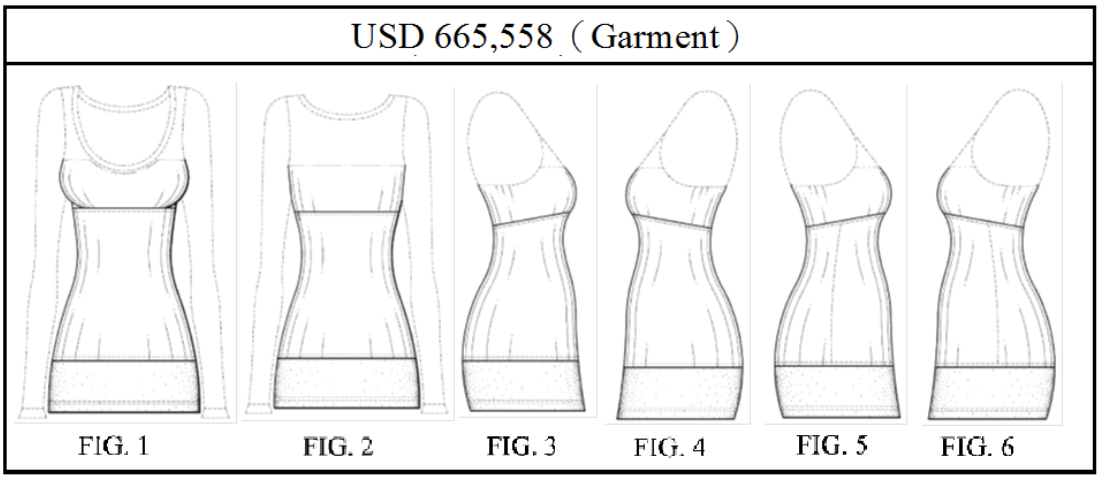

圖 3　Times Three 公司 USD 665,558 設計專利揭露的圖式

Spanx 和 Times Three 都認為「對比材料」和「不同的外觀」應該作相同的解釋，雖然 Spanx 認為「不同的外觀」應該被理解為「對比材料」，而 Times Three 的主張則是相反。雙方都是錯誤的。初步閱讀 D627 專利申請案的「對比材料」並不是「不同外觀」，但是發明人的律師澄清，說明書中所指的「對比材料」是表示「不同的外觀」，之後，審查人員將「對比材料」修正為「不同外觀」，專利權人取得想要的專利保護範圍。這不是專利權人自己編纂的詞彙，而是清楚表明重新定義「專利範圍」用語的意圖，以及明確定義「有爭議的專利用語」，而不是採用普通和一般的意義。

Times Three 的論證也失敗了。Times Three 認為，根據 MPEP，陰影是在表現「廣泛地覆蓋不受顏色限制的對比表面」，並不限制對具體材料的主張。也就是說，按照慣例，陰影本身並不會對專利範圍施加一定的限制。但在這裡，該專利的請求設計是「如圖所示和所描述」的設計，而專利說明書的描述限制了他們的保護範圍。由於 D285 專利說明書記載著圖式中採用的陰影是來說明「對比材料」，專利範圍被其所限制。

雖然，這些專利範圍的解釋應該是一致，對於所有的相關連的專利，一致的解釋不一定是相同的。D627 專利的申請歷程指出，專利權人的律師在 D285 號專利公告後，選擇經由「澄清」的方式來擴大專利權的範圍，專利權人表示「不同外觀」的限制條件少於「對比材料」。因此，D285 專利僅限於在陰影區域採用不同材料的服裝設計，而後來的 D627 和 D558 專利則不是。

專利權範圍不明確（Indefiniteness）

為符合美國專利第 112 條的要件，專利說明書應在結尾以一個或多個專利請求項，明確指出發明人所認為的發明主題內容。為滿足專利法第 112 條(b)款的規定，專利權範圍必須足夠明確地告知社會公眾受專利保護之發明的範圍，亦即專利排他權所涵蓋的內容。Spanx 主張，D558 專利、D384 專利和 D377 專利的揭露不明確，不符合美國專利法第 112 條的規定，專利是無效的。

儘管「絕對明確」不是必要的[4]，CAFC 的明確性判斷標準是，如果「無法解釋（not amenable to construction）」或「無法解決地模糊（insolubly ambiguous）」專利請求項，就會被認為是不明確的[5]。分析結果表明，該領域的技術人員是否可以「根據請求項文字、說明書、申請歷程以及相關領域的知識來辨識請求項的範圍」。在作出這一決定時，法院適用 「專利權範圍解讀的一般原則」。依據美國專利法第 282 條規定，專利權被推定為有效，挑戰的一方應負擔專利無效的舉證責任，必須經由明確而有說服力的證據來做到這一點。

法院經由專利權範圍解讀來糾正專利錯誤的權利是有限制的。在沒有 USPTO 的更正證明書（certificate of correction）的情況下，法院僅能糾正以下的錯誤：(1)根據請求項文字和說明書的考量，糾正不

4

5 參見 Teva Pharma. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 723 F.3d 1363, 1368 (Fed.Cir.2013)。

會受到合理的辯論，(2)申請歷程並沒有對請求項提出不同的解釋。因此，法院可糾正「明顯的輕微排版和文書錯誤」，但重大錯誤只能由 USPTO 進行更正[6]。凡法院無法知道哪些更正是必然適當的，或請求項要如何解釋，也就是說，如果法院必須猜測專利權人想要保護的範圍，那法院就不得糾正錯誤，因為不明確的無效認定是適當的。

D558、D384 及 D377 專利的不明確性分析

D558 專利的第一裝飾線的形狀和位置呈現出不一致。

Spanx 主張：D558 專利圖式中所揭露的兩個實施例胸圍下方的第一裝飾線的形狀和位置是不一致的（如圖 4 所示）。兩個實施例的前視圖和後視圖顯示出了一條水平的直線，然而，FIG.3 和 FIG.4 是第一實施例的右側及左側視圖，FIG.5 和 FIG.6 是第二實施例的左側及右側視圖，其中顯示第一裝飾線由衣服後面延伸到衣服前面大約呈 30 度角度向上傾斜延伸。第一裝飾線是兩條裝飾線中的一條，是主張設計的基本部分，無論是以向上傾斜的線條取代直線，或是反之，都會實質上改變「專利權保護的內容」。

法院說明：Times Three 認為，所屬技藝領域具有通常知識者將簡單地看待 FIG.3、4、5 和 6 之間的一致，來確定第一裝飾線的位置和形狀。但是，Times Three 忽略了這些表面裝飾顯現了兩個不同的實施例。D558 專利的圖式的第一實施例，是由 FIG.1、2、3 和 4 來呈現前視圖、後視圖、右側和左側視圖。第二實施例是由 FIG.1、2、5 和 6 來呈現。每一實施例有兩個視圖顯示了水平直線裝飾線，兩個視圖則顯示出傾斜角度的裝飾線。Times Three 沒有找出任何內在證據或外在證據，可證明專利權人所欲請求的第一條裝飾線是兩個版本（傾斜裝飾線或是水平裝飾線）中的哪一個。也沒有說明，為什麼所屬技藝領域具有通常知識者會知道在兩個圖中所顯示的是一條水平

[6] 參見 Novo Indus., LP v. Micro Molds Corp., 350 F.3d 1348, 1357 (Fed.Cir.2003)。

裝飾直線，還是傾斜的裝飾線。因此，所屬技藝領域具有通常知識者只能猜測請求設計，D558 專利是不明確的，專利是無效的。

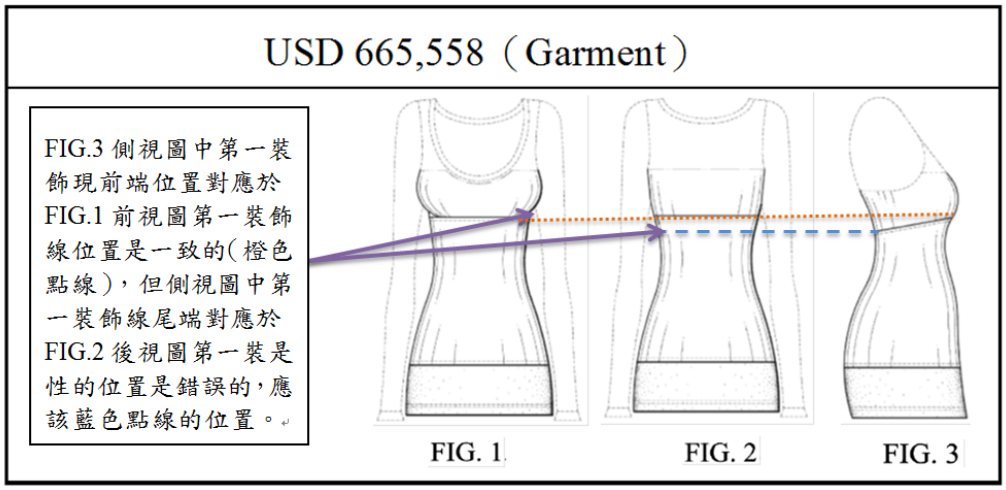

圖 4　USD 665,558 圖式中不一致之處

法院認為：Times Three 引用一些案例說明圖式之間的不一致對專利的有效性並不致命（fatal），但這些案件並不適當。特別是 HR 案例[7]，在該案中的 6 個圖式中只有一個視圖不一致，其他的視圖是一致的，因此，法院認為此種不一致並不會使專利權範圍不明確。惟本案有一半的視圖描繪出裝飾線的形狀和位置，另一半視圖則描繪出另一種形狀的裝飾線，並不是因為使用不尋常的透視角度而不會被認為不清楚[8]。MPEP 中說明「專利圖式的錯誤和不一致性必須是關鍵性的（重要的），因為這些瑕疵而導致該設計整體外觀不夠明確」，法院認為，這是設計專利不明確而無效的判斷標準。本案的不一致剛好符合這個判斷標準。

D 384 專利衣服背面設計的不一致而使其不明確

法院認為：D384 專利的圖式也遭受到致命的不一致。正如 Times

[7] 參見 HR U.S. LLC v.Mizco International, Inc., 07 Civ. 2394 (DGT), 2009 WL 890550 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2009)。

[8] Times Three 在腳註中表示，D558 專利圖式中的明顯不一致可能是由於視角的轉變的原因。但是，由於所有圖式的視角看起來都一樣，衣服其他部分有沒有扭曲，這個理由很容易被拒絕。

Three 所承認的，FIG.2 後視圖所揭露的衣服背面手臂下方主張設計的頂端部分(如圖 5 的 FIG.2 紅色點鏈線的位置)稍微高於其他圖式，而 FIG.3 和 FIG.4 所描繪內衣設計的背面頂部位置相當於服裝側面的頂部（如圖 5 中藍色點線的位置）。為了解決這種不一致，如果是支持後視圖所描繪的設計，而不是側面描述的設計，將會實質上改變 D384 專利權所涵蓋之設計標的。又一次，Times Three 指出沒有內在證據或外在證據，允許法院在兩個不一致的設計之間做出更多的猜測。如果真如 Times Three 所主張的，每一實施例中有兩個側視圖，而只有一個後視圖。然而，FIG.3 和 FIG.4 是彼此的鏡像，這兩個視圖基本上是重複的，這不是主張設計之真實界限的明確證據，因此，D384 專利權範圍是無法解決地模糊，因為不明確的而專利無效。

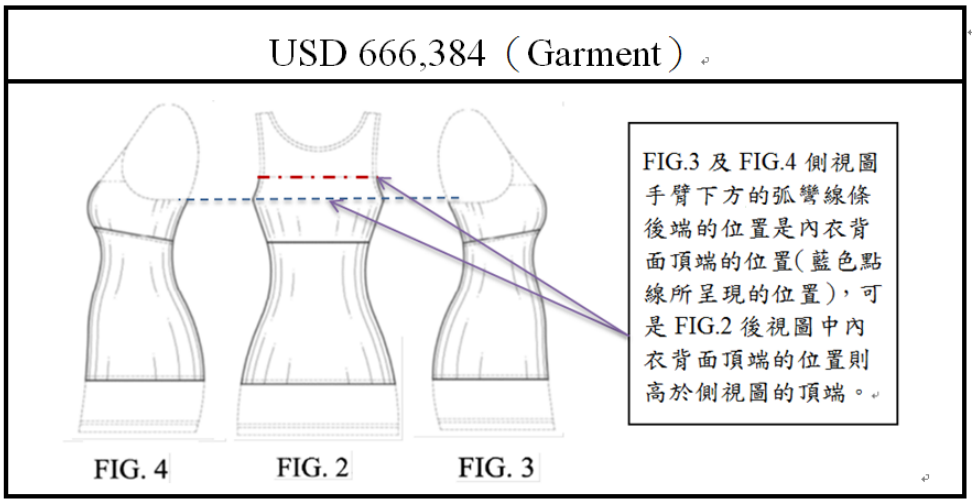

圖 5　USD 666,384 圖式中的不一致之處

Spanx 未能證明 D377 專利是不明確的

Spanx 主張，D377 專利關於內衣背後領口的主張是不明確的，FIG.2 後視圖中顯現出，在主張內衣背後的領口內側定義出的一個不主張的邊界線。但是 FIG.2 所使用的陰影和虛線很清楚：D377 專利主張內衣背面的設計，包括肩膀部分，但不包含領口的形狀。專利權人可就物品的一部分提出設計，不需要是完整的物品，Spanx 並未質

疑這一點。專利權人選擇不主張衣服背面領口的部分，這不會使得其權利主張不明確，因為權利範圍是明確的。專利排他權所涵蓋之內容不受特殊形狀的領口所限制。

法院說明：D377 專利的申請歷程中並沒有相反的意見。審查人員核駁 FIG.1 的「準確性（accuracy）」理由指出，「由於物品的前部（前領）遠遠低於物品的後部（後領,如圖 6 右側的 FIG.1 及 FIG.2 橙色的虛線所示），從前視圖可以看到內衣背面的內側」。審查人員建議在 FIG.1 中增加物品後部，（如圖 6 中央所示，該區域最外層是以實線揭露，而其周圍邊緣則以虛線揭露），專利權人的律師也同意審查人員的建議。不過，專利權人不希望該內衣設計被領口的形狀所限制，而將 FIG.1 及 FIG.2 的內衣背後領口的內外層均以虛線揭露，（如圖 6 左側的 FIG.1 及 FIG.2 所示）。D377 專利已核准公告，修正的圖式已包含審查人員的建議，顯然也不反對專利權人不主張領口的形狀。因此，Spanx 並未克服 D377 專利的有效推定。

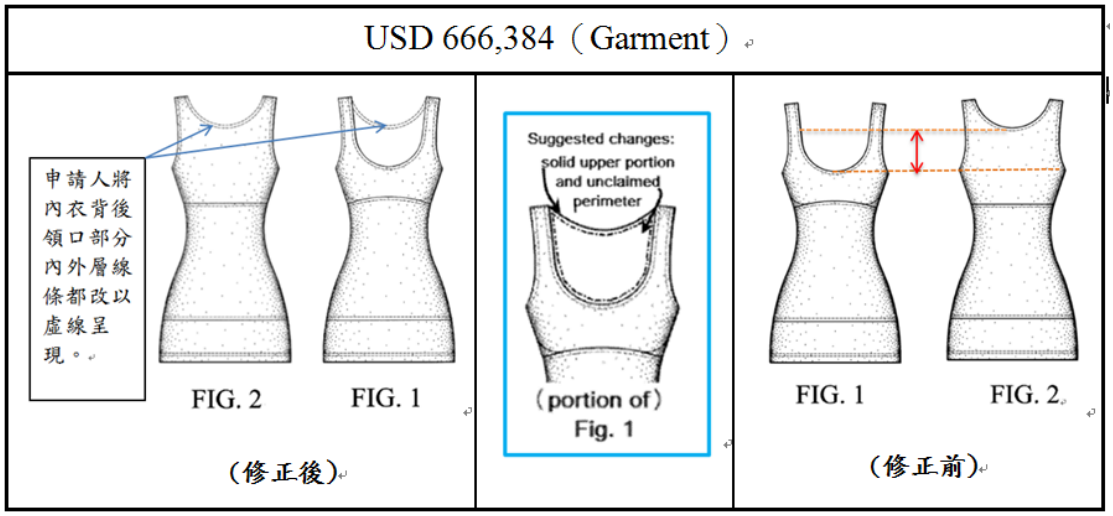

圖 6　D 377 專利審查人員建議的修正及修正後之視圖比對