

HR v. Mizco 案件¹

HR 美國公司擁有 D 431,250 「手機基座」的設計專利（如圖 8 所示，簡稱 D250 專利），HR 在紐約州東區地方法院控告 Mizco 國際公司所供應販賣的產品侵害 D250 專利，被告 Mizco 則提出 D250 專利無效及不構成侵權的簡易判決（Summary judgment）之申請。被告 Mizco 主張，D250 專利的圖式之間不一致且不完整，無法充分揭露本設計，不符合美國專利法第 112 條的明確性規定，專利是無效的。

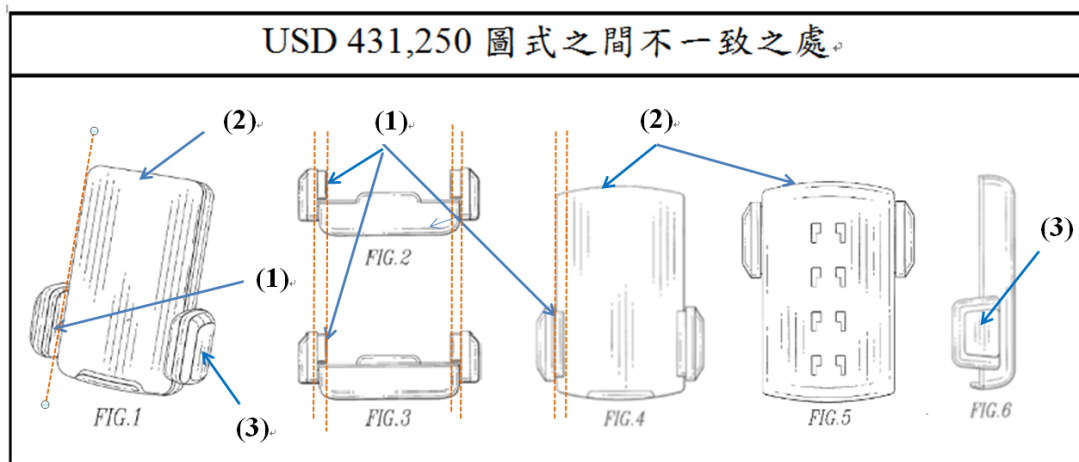


圖 8 USD 431,250 圖式中 3 個不一致之處的比對圖

法院說明：Mizco 所指的第 1 個不一致是 FIG.1 的透視圖中並未顯示出側臂內側夾塊的位置與基座有重疊（如圖 8 FIG.1 紅色虛線的位置），而在 FIG.2、3 和 4 中所顯示的側臂內側夾塊的位置與基座是重疊的（如圖 8 中標示 1 及紅色虛線的位置）。因為 FIG.2、3 和 4 之間是一致的，所以 FIG.1 中的不一致是無關緊要的，並不會使設計的整體外觀不清楚。儘管 Mizco 的三位專家都指出，FIG.1 與 FIG.2、3 和 4 是不一致的，但這些專家都沒有解釋在確認側臂內側夾塊位置與基座是否有重疊（overlapping）時，為什麼所屬技藝領域中具有通常知識者不會去觀察 FIG.2、3 和 4，這些視圖顯示出一個一致的設計。

¹ 參見 HR U.S. LLC v. Mizco International, Inc., 07 Civ. 2394 (DGT), 2009 WL 890550 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2009)。

法院說明：Mizco 還指出另外兩個不一致之處，FIG.1 顯示出基座頂部是平直的，但是在 FIG.4 和 FIG.5 所顯示的基座頂部是弧曲的（如圖 8 中標示 2 之部分）。還有在 FIG.5 看出側臂的位置是在基座的頂部（FIG.5 是上下倒置的明顯錯誤，應翻轉 180 度），但 FIG.1、4、6 都顯示出側臂的位置是靠近基座的底部。再一次，被告的專家並沒有解釋為什麼所屬技藝領域中具有通常知識者不會去觀察其他的視圖是否一致。Mizco 指出的最後不一致是側臂的形狀，FIG.6 清楚地顯示出側臂是梯形的（如圖 8 中標示 3 之部分），而 FIG.1 的透視圖則無法清楚揭露側臂的特徵，所呈現的似乎是矩形而不是梯形。雖然沒有其他視圖揭露側臂的形狀，由於 FIG.6 已明確地顯示側臂是梯形的，而且除了 FIG.1，其他視圖是一致的，可清楚揭露 D250 的整體外觀形狀及特徵，因此，這種潛在輕微的不一致性，無法使專利無效。