

Seed Lighting v. Home Depot. 案件¹

台灣廠商 Seed Lighting 設計公司有一個 USD407,519 桌燈的設計專利（簡稱 D519 專利），2004 年 6 月，Seed Lighting 向加州北區地方法院提起 Home Depot 公司及 Trend Lighting 公司等製造、販賣的「Hampton Bay Lamp」產品侵害 D519 專利的侵權訴訟。2005 年 6 月，被告 Home Depot 等提出簡易判決的申請，其中針對專利侵權部分的反訴是，因為 D519 專利的專利權範圍是不可據以實施的，專利是無效的。

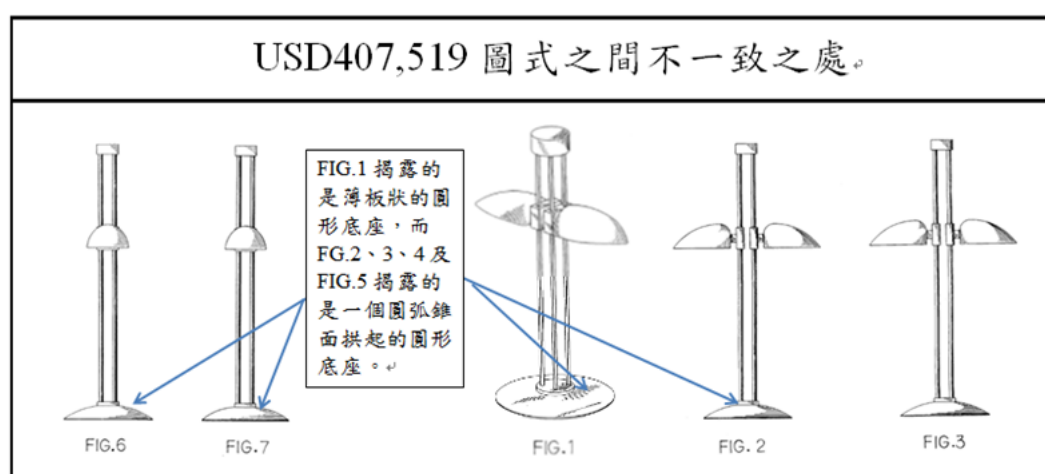


圖 9 Seed Lighting 的 D 519 圖式中第 1 個不一致的比對圖

被告為了履行舉證責任，引用他們的專家 Cooper Woodring 撰寫的報告，以及桌燈發明人陳先生（Meiric Chen）的某些聲明。Seed Lighting 對於 Woodring 和陳先生是工業設計領域的專家並沒有意見。在報告中，Woodring 確認在 D591 專利的 FIG.6 中有一些錯誤且模糊不清，Seed Lighting 對於這個意見也沒有爭議，陳先生也承認，因為 D519 專利圖式之間存在某些不一致及模糊，即使是他也無法清楚說明精確的專利權範圍。

¹ 參見 Seed Lighting Design Co.,Ltd. v. Home Depot, No. 04-cv-2291, 2005 WL 1868152, at *8 (N.D.Cal. Aug.3, 2005)。

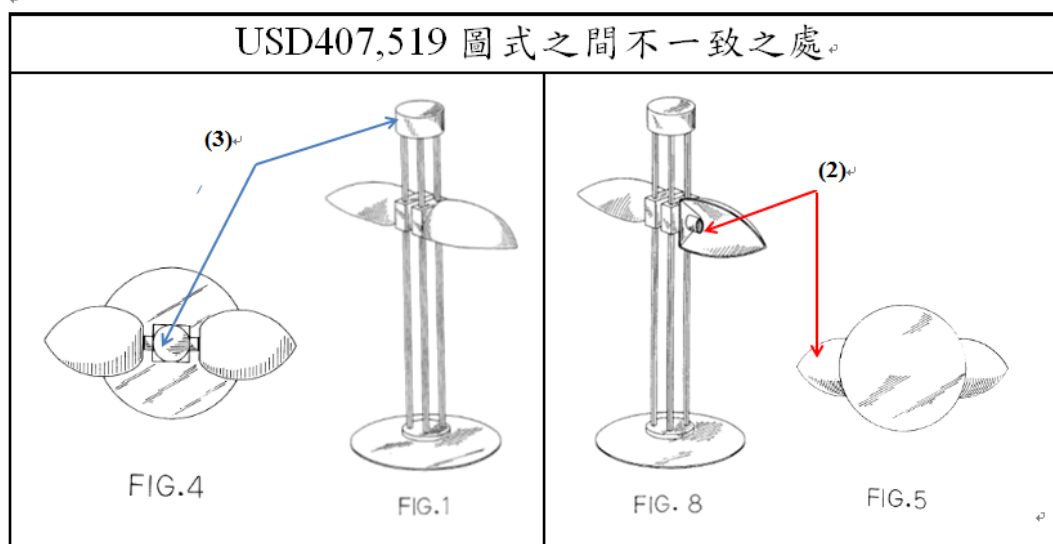


圖 10 D 519 專利圖式中第 2、3 個不一致的比對圖

正如 Woodring 在報告中所說，D519 專利僅有單一請求項，是由 10 張視圖所組成。在式中的錯誤和不一致是桌燈六個主要元件中的三個：底座、燈罩的陰影部分以及底座中央垂直支撐桿的頂面。這些組件的不一致和缺陷如下：(1)桌燈底座在 FIG.1 中被描繪成扁薄的圓盤狀板體，在 FIG.2 和 FIG.3 中則被描繪成凸起的圓弧錐面形狀（如圖 9 所示）。(2)在 FIG.8 中主燈底面被描繪為具有特定邊緣和壁厚、且陰影圍繞著邊緣，而 FIG.5 中則是由堅實表面所組成，沒有邊緣或壁厚（如圖 10 右側所示）。(3)在 FIG.1 中所揭露的主燈中央垂直支撐桿頂部圓形盤體的外形尺寸，與燈體中間可上下移動滑動滑塊的外徑所形成正方形的外形相同（如圖 10 左側所示），而在 FIG.4 中圓形盤體的外形尺寸比較小，剛好卡進由滑塊所形成的正方形內側。

法院說明：由於這些不一致，重新審閱 D591 專利，專利發明人陳先生同意，他無法確定所要保護的桌燈底座是平板還是圓弧錐頂。還有 D591 專利的 FIG.5 顯示出無邊緣的堅實表面，這不應該被描繪成堅實的表面，而是下方凹入邊緣陰影的空心燈罩內側。而且，Seed Lighting 沒有提出證據或證言，可證明所屬技藝領域中具有通常知識者可理解 D519 專利的權利範圍。相反的，Seed Lighting 自己的證人

似乎同意專利圖式是有缺陷和不明確的。此外，Seed Lighting 對於被告所指控的證據，唯一回應是「些微的差異」或「這些不一致是無關緊要的」。最後，Seed Lighting 沒有提供任何證據、事實或專家證詞，可以排除其專利權範圍不明確而無法據以實施的事實，因此，D591 專利因不明確而專利無效。