

探討兩步驟一般觀察者檢測在美國設計專利侵權分析的應用與影響

07/05/2019 葉雪美

前言

2008 年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）全院聯席審理 *Egyptian Goddess* 案件¹，廢除該院在先前 *Litton* 案例中所建立的設計專利侵害判斷的兩個獨立檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」。當時，法庭之友很擔心 CAFC 廢棄新穎特徵檢測，又無法藉由一般觀察者檢測來確保實施先前技藝或實質上相似於先前技藝的設計不會被認定為侵權。然而，CAFC 認為，在設計專利侵害訴訟實務中看來，以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點，依據先前技藝所做的一般觀察者檢測，應可達到新穎特徵檢測比對設計專利與先前技藝外觀設計差異之目的，同時也能限縮設計專利權過度擴張的權利範圍。

如今 *Egyptian* 案件已經過 10 年之久，回顧這些年美國法院的設計專利侵權訴訟實務，本文挑選一些較有代表性案件說明法院在侵權訴訟實務中如何應用兩步驟的一般觀察者檢測，進一步分析侵權訴訟中得用以比對的先前技藝範圍以及其對於侵權分析的影響，一方面檢視這種檢測是否能符合業界與法界學者專家的期望，另一方面也能提供給專利業界與智財法院在處理設計專利侵權實務上作為參考。

¹ 參見 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa* 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。

設計專利侵權分析的一般觀察者檢測

在 *Egyptian Goddess* 案件²中，CAFC 分析 *Applied Arts*³等先前案例後說明：上訴法院標示出設計專利與先前技藝之間的差異並說明「被告產品與設計專利之間的差異並未大於設計專利與先前技藝之間的差異」，在這情況下，如果設計專利是有效的，那麼權利範圍被限縮得相當狹小，以致被告產品並未侵害設計專利。因此，CAFC 認為，應在一般觀察者檢測中加入先前技藝與設計專利和被告產品一起比較的步驟，這是一種視覺上「實質近似」的檢測，不同於商標所用的普通消費者混淆檢測。CAFC 說明：有些案件，設計專利和被告設計是明顯不同，專利權人就沒有必要舉證證明兩種設計是「實質相同」。又在其他案件中，當設計專利和被告設計並非明顯不同，一般觀察者是否會認為這兩個設計是實質相同，法院依據先前技藝進行設計專利和被告設計進行比較，將有益於這個問題的解決。

目前，美國法院在設計專利侵權分析中使用的唯一檢測是兩步驟的一般觀察者檢測，第一步是直接比較有專利保護之設計和被控產品，確定它們是否「實質相同」，如果兩個設計看起來不一樣，在法律問題上不會構成侵權行為；如果觀察者確認兩個設計並非「明顯不同」，則進入下一個步驟。第二步驟是將設計專利和被控產品與先前技藝進行比較，一般觀察者會注意到設計專利與先前技藝不同之處，如果設計專利愈接近先前技藝，以熟悉先前技藝的一般觀察者的觀點來看，設計專利與被告產品之間的微小差異就顯得很重要。簡言之，第一步驟闡述設計專利的推定範圍，如果兩個設計之間並非明顯不同時，第二步驟則是利用先前技藝的比對來縮小設計專利的推定範圍。以下介紹法院在設計專利侵權分析中應用兩步驟的一般觀察者的一些案件，同時也說明先前技藝對於侵權判斷的影響。

² 同註 1。

³ 參照 *Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metal Craft Corp.*, 67 F.2d 428,730, 19 USPQ 266, 269 (6th Cir. 1933)。

設計間明顯區別的侵權案件

*Po-Hsun Lin v. Belkin Intl, Inc.*⁴

Lin 擁有 USD739,824 是用於傳輸線的插頭組件的設計專利（簡稱 824 專利）。Belkin 公司從 2012 年開始製造及銷售多種不同的微型 USB 連接器及連接器組件。2016 年 4 月，Lin 控告 Belkin 的微型 USB 連接器侵權，Belkin 抗辯 824 專利是功能性設計且已預見於先前技藝而無效。法院直接比較 824 專利與被告產品（如圖 1 所示）。

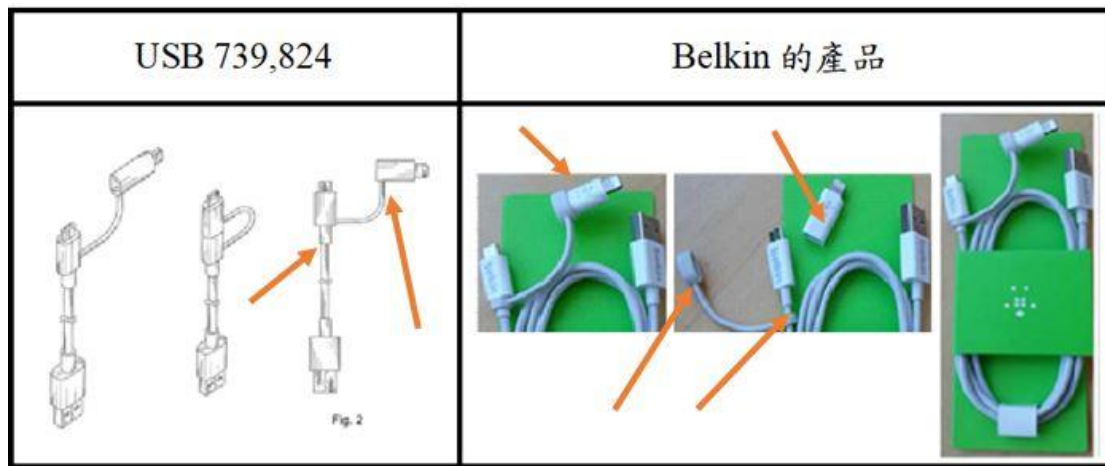


圖 1 法院進行先前技藝與 990 專利及被告產品一起比對

法院說明兩個設計的不同之處：Belkin 產品在連接微型 USB 和 Lightning 連接器的拴繩兩端形成環。一個環圍繞連接微型 USB 和 USB 連接器的電纜，可根據使用者需要沿著電纜的長度移動。它與微型 USB 連接器相鄰，以便 Lightning 連接器可以使用，也可沿著電纜向下移動，以免干擾微型 USB 連接器的使用。另一個更寬的環圍繞著 Lightning 連接器，連接器可從環中移出作為普通的微型 USB-to-Lightning 適配器。當 Lightning 連接器安裝在拴繩環內，該環創造了較寬底座的視覺外觀。反觀 824 專利描繪出一條似乎直接和永久固定在微型 USB 和 Lightning 連接器底座的拴繩，除了將微型 USB

⁴ 參見 PO-HSUN LIN V. BELKIN INT'L, INC. (C.D. CAL. MAY 12, 2017)。

連接器插入 Lightning 連接器外，沒有任何跡象表明該設計的任何其他部分是可拆卸或可移動的。

法院認為：雖然兩個設計都包括一端 USB 連接器和另一端是微型 USB 連接器的電纜，以拴繩來連接微型 USB 連接器與 Lightning 連接器，但是在拴繩兩端的寬環設計、微型 USB 和 Lightning 連接器的連接方式不一樣，這些差異使得 824 專利與 Belkin 產品的整體視覺印象截然不同。因此，兩個設計是足以區別且明顯不同，一般觀察者不會認為兩個設計是實質近似的。

設計之間非明顯不同的侵權案件

*Wallace v. Ideavillage Prod. Corp.*⁵

Allyson Wallace 女士在新澤西州提起侵權訴訟，指控 Ideavillage 的 Spin Spa 手持沐浴刷（簡稱被告產品）侵害她的 USD 485,990 沐浴刷設計專利（簡稱 990 專利），經過多次和解會議。2013 年 12 月，Ideavillage 請求簡易判決。2014 年 9 月，地方法院核准簡易判決的請求，Wallace 女士提出上訴。

地方法院進行兩個步驟的一般觀察者檢測，第一步，直接比較 990 專利與被告產品（如圖 2 所示），法院說明：兩個設計在整體外觀上有六項差異：(1) 990 專利有筆直的手柄，被告產品則有一弧彎的手柄；(2) 990 專利的手柄上有凹凸起伏的山谷修飾，被告產品則無；(3) 990 專利在手柄末端有一個螺紋邊緣，被告產品則的弧尖尾端上有一可連接繩索的孔洞；(4) 990 專利是圓形刷頭，被告產品有一橢圓形刷頭；(5) 990 專利頭部背面有突起，被告產品背部光滑；(6) 990 專利手柄背面沒有裝飾，被告產品手柄背面則有兩個橢圓形。這些差異足以使兩個設計看起來並非實質相同。

⁵ 參見 WALLACE V. IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP, 2015-1077 (FED.CIR.MAR.3,2016)。

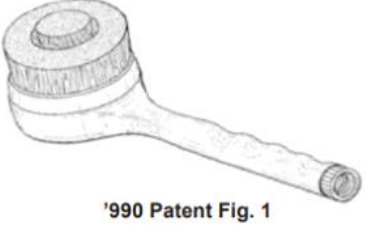
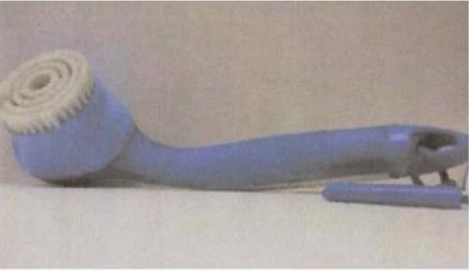
USD485,990	被告產品
 <p>'990 Patent Fig. 1</p>	

圖 2 原告 990 專利與被告 Ideavillage 產品之比對

為了確保能做出公正和完整的決定，地方法院仍進入第二步驟，先從類似產品的先前專利或先前技藝找出一個參考資料。法院將 990 專利與美國專利 No.4,417,826（簡稱 826 專利）與被告產品進行比較（如圖 3 所示），發現 990 專利和 826 專利之間明顯近似。事實上，990 專利和 826 專利之間的近似之處也正是被告產品和 990 專利之間明顯不同之處，例如：被告產品有彎曲的手柄又沒有凹凸起伏的抓握處設計，而 990 專利和 826 專利都具有筆直的手柄且有抓握凹處設計。

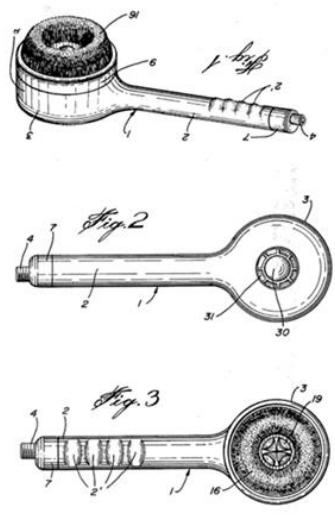


US 4,417,826(液體驅動旋轉刷)	USD 485,990 (沐浴刷)	Ideavillage's 被告產品
		

圖 3 法院依據先前技藝與 990 專利及被告產品之比對

CAFC 同意地方法院依據 *Egyptian Goddess* 原則進行兩個步驟的一般觀察者檢測。首先，對設計專利和被控設計進行比較，確定它們是否「實質相同」，如果兩個設計並非「明顯不同」，則進入第二步驟。第二步是將設計專利和被控設計與先前技藝進行比較，一般觀察者重視「設計專利與先前技藝之間的差異」，是取決於這些差異對整體設計的影響。CAFC 認為，設計專利與先前技藝的比較，強化了地方法院在第一階段得到不侵權的調查結果。

***Weber-Stephen Prods. v. Sears Folding Corp*⁶**

Weber 向 Illinois 北區地方法院控告 Sears 的 Kenmore Elite 燒烤爐侵害其三項專利，包括兩項設計專利：USD 609,045 (045 專利) 和 USD 564,834 (834 專利)，045 專利權範圍是「用於烤架的裝飾性設計」和 834 專利權範圍是「用於燒烤架護罩的裝飾性設計」。Sears 反訴，請求宣告每項專利無效和不構成侵權。

關於 834 專利的侵權分析

法院依據 *Egyptian Goddess* 的原則進行侵權分析，當主張設計比較接近於先前技藝，對假設的一般觀察者而言，被告產品與主張設計之間的微小差異就顯得很重要。法院使用兩步驟的分析方式，第一步是將 834 專利與四個前技藝設計（如圖 4 所示）進行比較，先前技藝與 Weber 設計有相同的基本形狀及鉚釘等特徵。法院說明 834 專利與被告產品之間的 4 項差異包括：a) 鋸齒側板與平側板，b) 烤架護罩側面是不同斜度的形狀，c) 每個設計的後鉸鍊不同和 d) 旋轉式烤口的形狀。

⁶ 參見 *Weber-Stephen Prods. LLC. v. Sears Folding Corp.*, No. 13 C 01686, 2015 WL 9304343 (N.D. ILL. DEC. 22, 2015)。

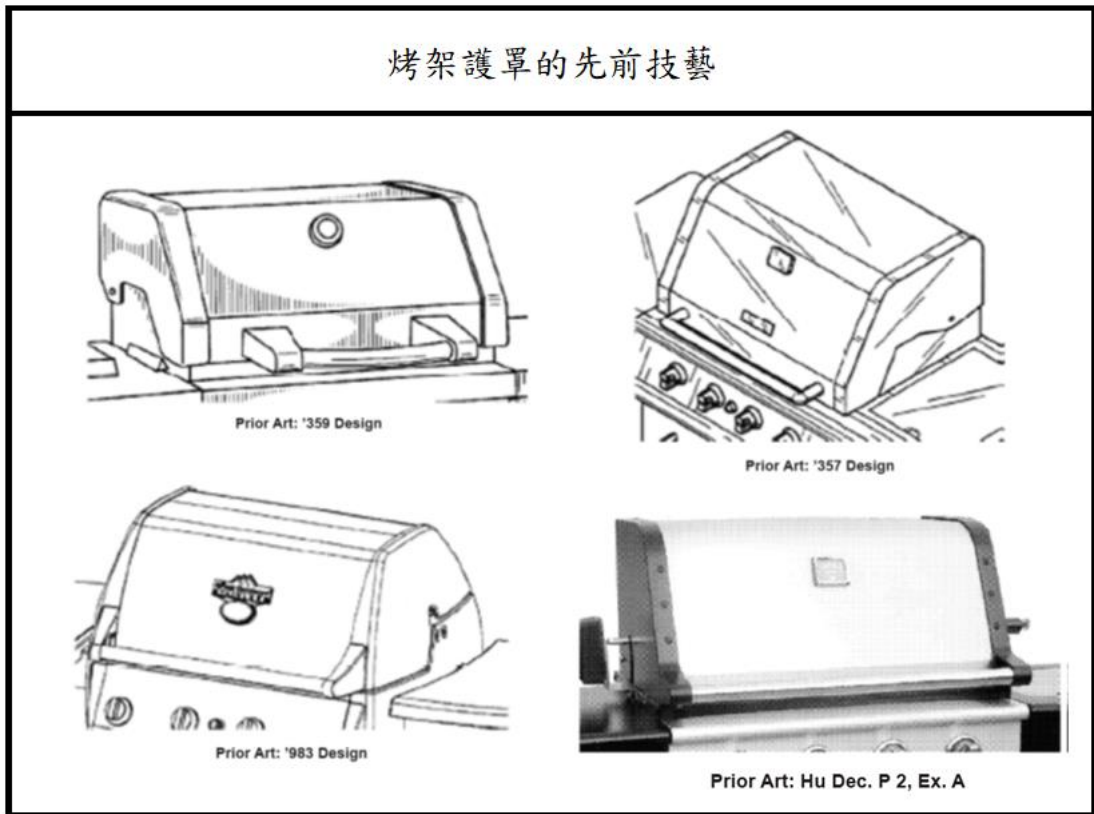


圖 4 法院引用與 834 專利比對的先前技藝

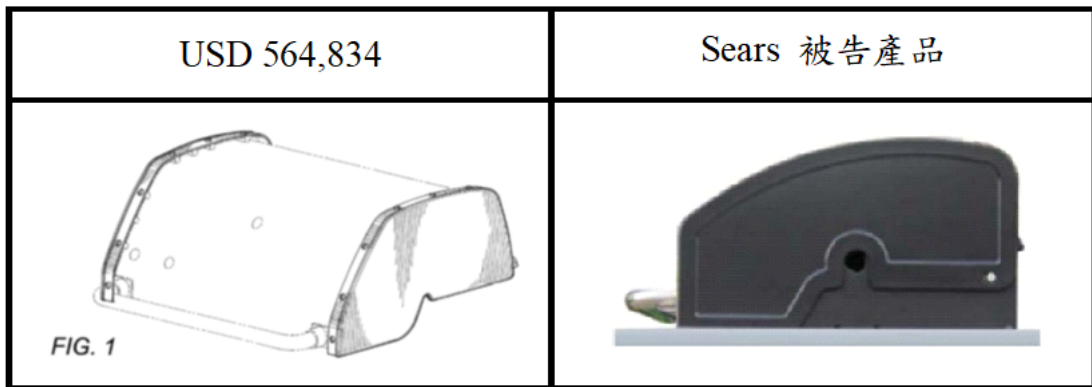


圖 5 原告的 834 專利與被告產品之比對圖

法院說明：將834專利和Sears烤架護罩單獨進行比較（如圖5所示），合理的陪審團可能發現兩個設計似乎是實質近似；如果是依據先前技藝進行比較，834專利與Sears產品之間的差異則會脫穎而出，變得很重要。原告Weber提出反訴理由：（1）法院使用不被允許的「將造形元素逐一比對」；（2）專家證詞創造出陪審團在侵權的問

題；（3）質疑其中一個先前技藝的資格。不過，法院駁回這些論點且說明：（1）確定沒有合理的陪審團可以發現兩個設計實質近似，並不是基於「造形元素逐一比對」的方式，而是基於設計的整體外觀的不同。（2）Weber試圖以專家證詞創建一個陪審團在侵權部分的問題，法庭排除專家的證詞，因為這些證詞對於解說兩個設計之間的差異是毫無助益的。（3）該先前技藝不會影響比對的結果。

關於 045 專利的侵權分析

法院採用 *Egyptian Goddess* 的規則，將先前技藝與 045 專利和被告 Sears 的產品進行比較（如圖 6 所示），然後，再將 045 專利與 Sears 被告產品及先前技藝進行比較（如圖 7 所示）。法院發現加入先前技藝的比對方式，實際上增強了被告 Kenmore Elite 產品與 045 專利在整體印象的近似。因為合理的陪審團可以在 045 專利和被告產品之間發現「基於其整體裝飾性視覺印象」的實質相似性。

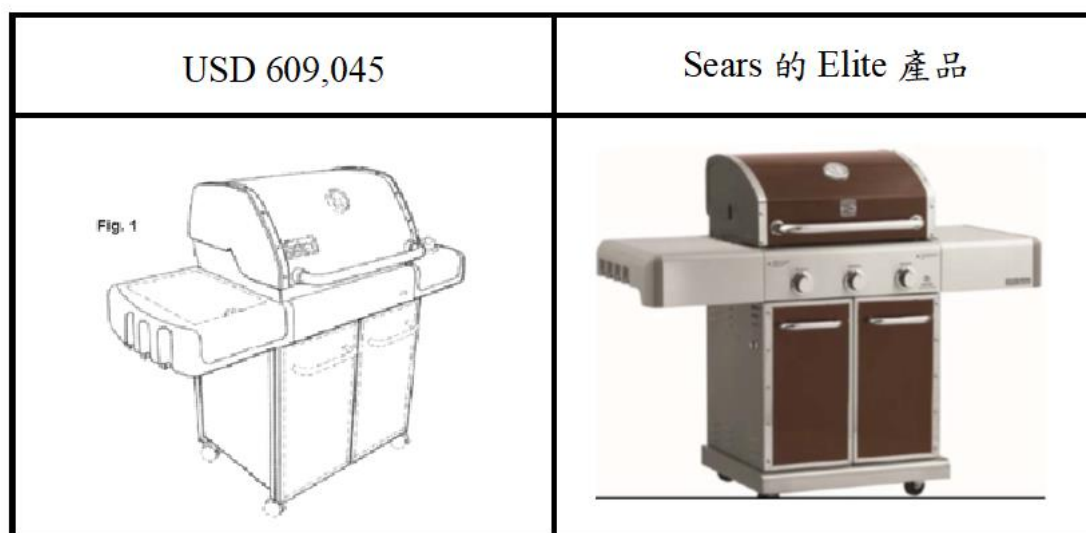


圖 6 原告的 045 專利與被告產品之比對圖



圖 7 法院據以與 045 專利比對的相關先前技藝

法院說明：這些先前技藝的設計都非常近似，但是 045 專利設計是遠離先前技藝的，被告的 Kenmore Elite 產品則是跟隨 045 專利的。Sears 提出明顯不同的反駁，並沒有說服法院，很大的因素是他要求觀察者對於細部的差異給予更多關注，這種說法違反 *Egyptian Goddess* 案件的一般觀察者檢測原則。最後法院在簡易判決，駁回 Sears 的無效請求，並認定 Sears 產品已侵害原告的 045 專利，但並未侵害 834 專利。

***Columbia Sportswear v. Seirus Innovation Acces.*⁷**

Columbia 戶外公司的 USD 657,093 是「熱反射織物」的裝飾性設計（簡稱 093 專利），Columbia 控告 Seirus 公司的「HeatWave」產品侵害 093 專利。在審查時，法院發布有關專利權範圍解讀的意見，拒絕以文字解讀設計專利，而是選擇在審查意見中解決問題⁸。

法院在侵權分析之前，先定義一般觀察者的身份為「購買和使用」

⁷ 參照 *Columbia Sportswear North America, Inc. V. Seirus Innovative Accessories*, No. 3:15-CV00064-HZ (D. OR. AUG. 10, 2016)。

⁸ 參見 *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1871) (noting that ordinary observers include those who buy and use the products at issue)。

Seirus 販售的產品（包括手套，襪子，帽子和 other 特種用途的衣服）的零售客戶，該產品包含專利所保護之設計⁹。Seirus 建議一般觀察者應該是「商業購買者」，而不是「個人消費者」¹⁰。但是，法院指出，Seirus 所依據的案件是可以區分的，因為它們涉及的产品並不打算販售給個人消費者。Seirus 提出第二主張，他們的產品是「特定的產品」，一般觀察者必須更加重視設計之間的差異。然而，法院拒絕這一主張，並指出「即使是最挑剔的顧客也很難注意到 Seirus 的「HeatWave」設計和 093 專利之間的差異」。

其次，法院檢視 Seirus 提出的先前技藝是否屬於相關類似技藝領域，法院說明：Seirus 所提的先前技藝絕大部分是發明專利，發明專利主要是揭露功能而非美學特徵，這些功能特徵與設計專利保護之標的是不同的。而且那些先前技藝涵蓋的產品都偏離 093 專利的熱反射材料產品，不屬於「熱管理材料」的領域，也不是相關類似技藝領域。其中唯一相關的先前技藝是美國專利 US 5,514,459 專利「防水透氣裡襯和其所構成的外衣」，揭露了與 093 專利類似的波浪紋織物圖案。於是，法院直接進行一般觀察者檢測第二步驟的比對，將 096 專利之設計和被告產品及先前技藝一起比較（如圖 8 所示），調查熟悉先前技藝的一般觀察者是否因會被欺騙而誤認被告「HeatWave」產品的設計是 Columbia 的 093 專利之設計。

⁹ Id at 22。

¹⁰ 參照 *Arminak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc.*, 501 F.3d 1314, 1319 – 20 (Fed. Cir. 2007), abrogated on other grounds by *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。

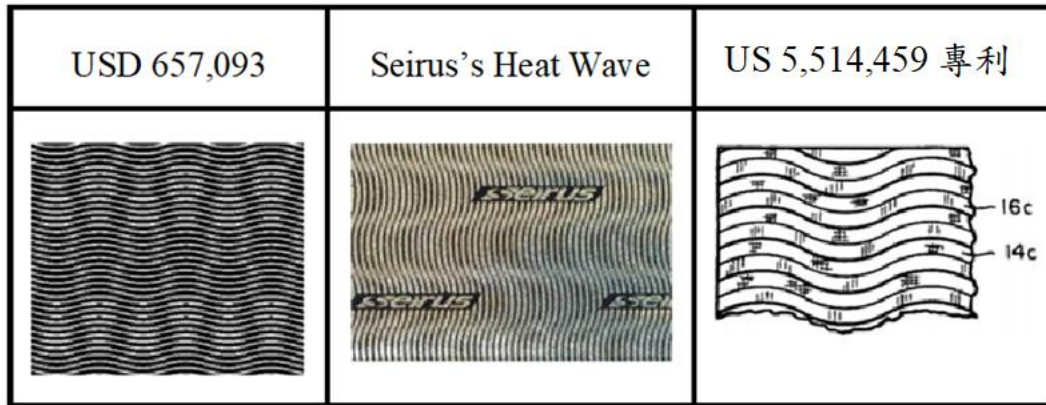


圖 8 法院比對 093 專利和被告產品及相關先前技藝

法院在侵權分析中說明：093 專利與被告產品之設計的整體視覺印象「明顯的相似 (strikingly similar)」，因為都有「對比顏色且幾乎相同的波浪圖案，並且波浪具有大致相同的波長和振幅」。Seirus 爭論其產品的設計中 Seirus 商標和波浪圖案垂直定向且略有不規則的差異，應該可以區分。法院分析了 Seirus 所提的差異，(1) 商標部分，法院引用判例法指出標籤和商標不足以對抗專利侵權，除非商標的位置和外觀是主張設計的一部分¹¹。通常，商標僅是品牌目的和標示商品或服務的來源，並沒有任何設計目的。(2) 是 Seirus 織物的垂直方向，法院指出 093 專利並不限於特定的方向，因為這些圖形顯示出多方向性。原告提供了水平方向的波浪線產品圖片。(3) 關於線寬的差異，法院指出 093 專利中沒有該項限制，不必分析。而且，這些細微的差異不會影響兩個設計是實質相同的結果。最後，法院結論：即使將先前技藝放一起比較，Seirus 的設計仍然是更接近於 093 專利的對比波設計，一般觀察者將難以區分 Seirus 和 Columbia 的設計，兩個設計是實質相同，因此，Seirus 的「HeatWave」產品侵害了 Columbia 的 093 專利。

¹¹ 參見 Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., No. 11-CV-01846-LHK, 2011 WL 7036077, at *16 (N.D. Cal. Dec. 2, 2011)。

*Deckers Outdoor Corp. V. Romeo & Juliette, Inc.*¹²

原告 Deckers 戶外公司設計和銷售「UGG」品牌靴子，並擁有與這些靴子相關的幾項設計專利。被告 Thomas Romeo 擁有 Romeo & Juliette 公司，且以 BearPaw 和 Attix 品牌設計和銷售靴子。原告聲稱被告幾款靴子侵害其三項設計專利：(1) USD 599,999 (簡稱 999 專利)；(2) USD 616,189 (簡稱 189 專利)；(3) USD 582,650 (簡稱 650 專利)。被告對這三項專利提起專利無效及不侵權的反訴。Deckers 則請求對被告的無效反訴作出簡易判決。本章節只討論與 999 專利與 189 專利無效的先前技藝以及侵權分析等相關的議題。

關於 999 專利的無效及侵權分析

被告提出 6 個先前技藝作為證據，主張 999 專利是顯而易知的以致專利無效。原告則主張被告所提的先前技藝沒有確實的證據可證明其銷售或公開的日期，不符合先前技藝的資格。法院檢視被告提出的證據 1 是 EMU Australia Barossa / Matilda Boots、證據 2 是 Steve Madden Missy Boot、證據 3 的 Sketchers Shinding Scintilla / Voyagers Angel Face Boots 及證據 5 的 Camper Industrial Boot，因為被告無法認證與圖片上對應的 4 種靴子的銷售或公開日期，法院認為這 4 個證據都不具先前技藝的資格。而證據 4 是 Earth Dakota Boot，檢附的產品型錄是 2007 年秋季印製的，足以證明這靴子是在那段時間提供銷售的，另證據 6 是 2006 年核准的 USD 529,269，因此，證據 4 與證據 6 都有資格作為審查顯而易知性的先前技藝。

法院比對 999 專利與先前技藝後說明，沒有一個先前技藝可作為主要的參考資料，無法證明 999 專利是顯而易知的。法院比對 999 專利與被告的產品(如圖 9 所示)，兩個設計的整體視覺印象明顯近似，

¹² 參見 Deckers Outdoor Corporation v. Romeo and Juliette, Inc. et al, No. 2:2015cv02812 - Document 139 (C.D. Cal. 2017)。

其間細微差異不會影響兩個設計是實質相同的。2018 年 4 月，加州西區地方法院的陪審團在裁決中，認定原告證明被告產品是惡意侵害了 999 專利，應付的損害賠償金額是 2,146,601 美元¹³。

先前技藝	USD 599,999	被告產品
 <p>USD 529,269</p> <p>Earth Da kota boot</p>		

圖 9 法院比對 999 專利和被告產品及相關先前技藝

關於 189 專利的無效及侵權分析

被告提出 6 個先前技藝作為證據，主張 189 專利是顯而易知的以致專利無效。原告則主張被告所提的先前技藝沒有確實的證據可證明其銷售或公開的日期，不符合先前技藝的資格條件。法院檢視被告提出的證據 1 是 Born Malawi Boots、證據 2 是 Minnetonka Solitude Boot，因為被告無法認證與圖片上對應的 2 種靴子的銷售或公開日期，法院認為這 2 個證據都不具有先前技藝的資格。而其他證據是 USD 575,495、USD 539,024、USD 581,140、USD 591,496，還有 UGG bailey Button Boot（如圖 10 所示），這些證據都有資格作為審查顯而易知性的先前技藝。

¹³ 參見 DECKERS OUTDOOR CORP. V. ROMEO & JULIETTE, INC. (C.D. CAL. APR. 6, 2018)。

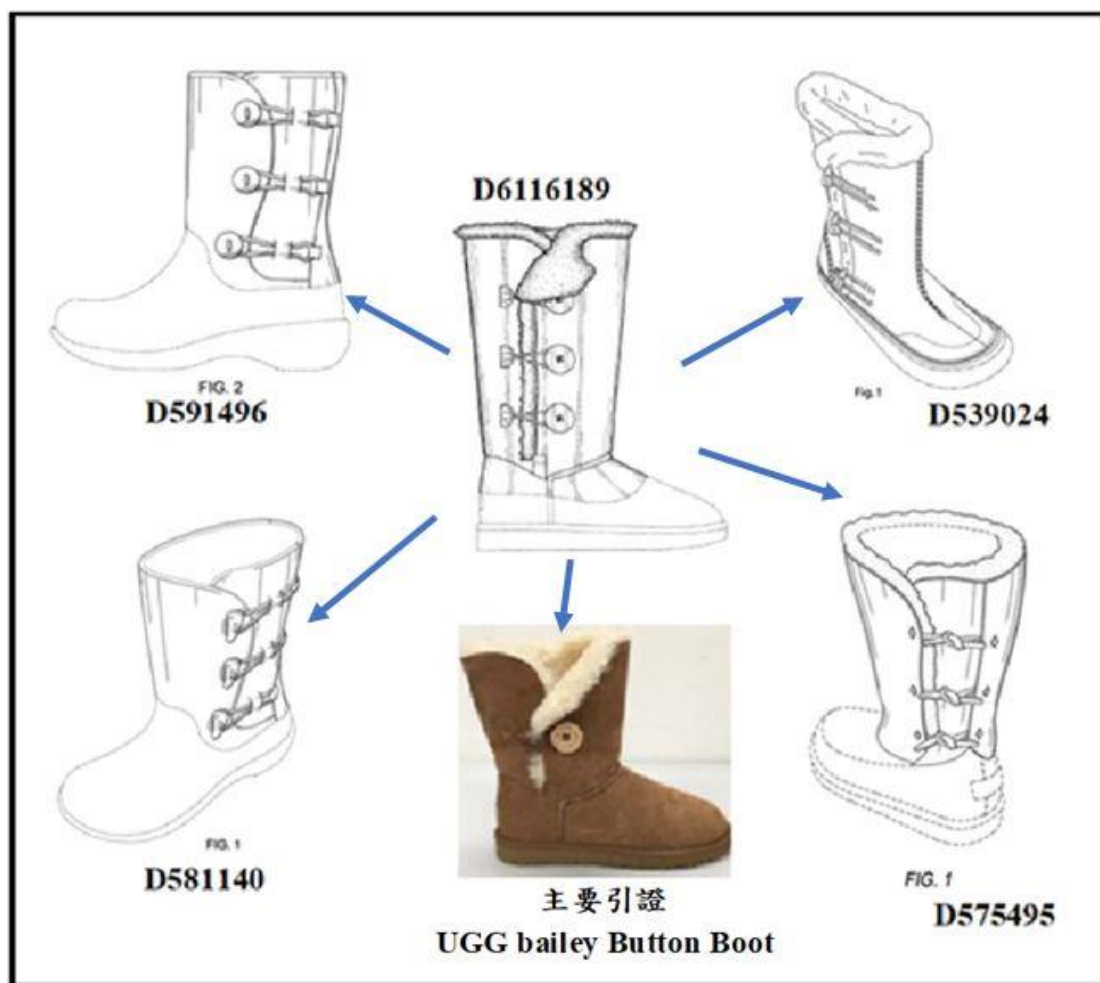


圖 10 法院比對 189 專利和被告所提的相關先前技藝

被告以 UGG 的靴子作為主要的參考資料，其他的證據作為次要參考資料來證明 189 專利是顯而易知的（如圖 11 所示）。法院比對 189 專利與先前技藝後說明，被告所提的先前技藝都不足以證明 189 專利不符合專利法第 103 條之規定。法院比對 189 專利與被告的產品，認為被告產品與 189 專利的整體視覺印象明顯近似，兩者之間的細微差異不會影響兩個設計是實質近似的。2018 年 4 月，加州西區地方法院的陪審團在裁決中，認定被告產品已惡意侵害了 999 專利，應付的損害賠償金額是 3,104,237 美元¹⁴。

¹⁴ 同註 13。

先前技藝	USD 616,189	被告產品
   <p>The '140 Patent The '496 Patent</p>		

圖 11 法院比對 189 專利和被告產品及相關先前技藝

結語

由前述的侵權實務可得知，如果設計專利和被告產品設計明顯不同，法院不應強制要求在侵權分析中考慮先前技藝。如果是在先前技藝擁擠的技藝領域，或是存在許多近似的先前技藝，而申請專利之設計雖接近先前技藝仍可取得設計專利。在這一類設計專利的侵權分析中，一般觀察者檢測的第二步驟就變得非常重要。因為在沒有外界影響的情況，一般觀察者會認為主張設計和被告設計乍看之下是近似的。如果法院提供最接近的先前技藝一起比較，一般觀察者的視覺感知可能會改變。如果先前技藝、有專利之設計和被告設計都有一定的共同特徵，這些特徵對於一般觀察者而言將變得不那麼明顯，而設計之間的差異將會得到更多的關注，變得很重要。

在先前設計擁擠的技藝領域中，法院不能只依賴詳盡的侵權分析就決定設計之間是否構成實質近似，設計之間一些微小的差異可能會讓一般觀察者產生不同的視覺印象，因此，法院不能漠視第二步驟的比對--依據先前技藝比較設計專利與被告產品，如此才能合理的發現是否侵權的事實。不過，CAFC 將提供先前技藝的舉證責任加諸於被告，在設計專利的侵權分析中，被告有責任提供有利於自己的先前技藝，利用先前技藝之比對來限縮在第一步驟中所推定的設計專利範圍。本文的分析是想提醒當事人在設計專利侵權訴訟中提供先前技藝的重要性，也希望我國專利業界和智財法院在設計專利侵權分析中，善用兩步驟的一般觀察者檢測，如此才得到能合理且完整的決定。