

解析設計專利侵權比對分析中先前技藝的範圍 及技藝領域的限制

07/08/2019 葉雪美

前言

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 *Egyptian Goddess* 案件¹，廢除該院在 *Litton* 案例²中建立的新穎特徵檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」。然而，法庭之友擔心廢棄新穎特徵檢測，無法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。CAFC 則認為，以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點，將先前技藝與設計專利及被告產品一起比對的一般觀察者檢測，一方面可達到獨立新穎特徵檢測之目的，同時也能限縮 *Gorham* 檢測過度擴張的權利範圍。

本文中以美國法院的設計專利侵權訴訟案件為基礎，分析一般觀察者檢測所使用的先前技藝，檢視專利法及 MPEP 中有關先前技藝範圍及相關類似技藝領域的規定，分析侵權訴訟中得用以抗辯的先前技藝範圍及技藝領域之限制，說明類似相關技領域的判斷原則，希望提供給專利業界與智財法院在作業設計專利侵權分析時可作為參考。

兩步驟的一般觀察者檢測

在 *Egyptian Goddess* 案件中，CAFC 分析許多先前案例並說明：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，那麼設計專利權利範

¹ 參見 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa* 543 F.3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。

² 參照 *Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.*, U.S. Ct. of App., Fed. Cir. 728 F.2d 1423 (1984)。

圍會限縮得相當狹小。很明顯的，在 *Applied Arts*³ 案件中，上訴法院清楚說明，不能只依賴詳盡的侵權分析來決定設計之間是否構成實質近似，尤其是在一個先前設計擁擠的技藝領域中，對熟悉先前技藝的一般觀察者而言，設計之間一點微小的差異就足以產生不同的視覺印象，因而不會有侵權的事實被發現。

CAFC 認為：將先前技藝作為一般觀察者檢測的一部分，藉由先前技藝之比對給予設計專利一個較為合理的權利範圍，也建立一種比較客觀且容易操作的實質相同檢測。加入先前技藝與設計專利和被告產品一起比較的一般觀察者檢測（如圖 1），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。如何在侵權分析中應用這種檢測進行事實調查，CAFC 說明：有些情況，設計專利和被告設計是明顯不同的，不必進入檢測的第二步驟。又其他情況，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，則需進入第二步驟，藉助於依據先前技藝進行設計專利和被告設計的進一步比對，才能有效的判斷是否侵權。

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


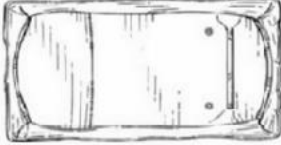






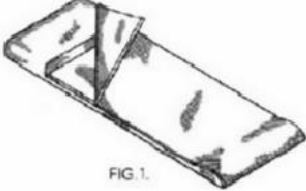



USD 440,806	被告產品	USD 370,584
 <p>FIG. 8</p>  <p>FIG. 12</p>  <p>FIG. 13</p>  <p>FIG. 14</p>	<p>Figure 8E</p>  <p>Figure 12E</p>  <p>Figure 13E</p>  <p>Figure 14E</p> 	 <p>FIG. 1.</p>  <p>FIG. 3.</p>  <p>FIG. 5.</p>  <p>FIG. 6.</p>

圖 1 Legler 的睡袋設計專利與 Exxel 的產品及先前技藝的比對圖⁴

先前技藝在一般觀察者檢測中的作用

美國法院在設計專利侵權分析中使用的檢測是兩步驟的一般觀察者檢測，首先是隔絕外界參考資料的考慮，直接比較設計專利和被控產品，確定兩個設計是否「實質相同」，如果兩個設計看起來明顯不同，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」，則進入第二步驟。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，觀察者是否會重視這些差異，是取決於這些差異對整體設計的影響。例如：在 *Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc.* 案件⁵中，

⁴ 參見 *Legler v. Exxel Outdoors, Inc.* UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF WISCONSIN, 29 Jul 2014。

⁵ 參照 *Victor Stanley, Inc., v. Creative Pipe, Inc.*, 2011 WL 4596043 (D.Md Sep. 30, 2011)。

如果設計專利愈接近先前技藝，設計專利與被告產品之間的微小差異愈顯得重要。

原告 Victor Stanley (簡稱 VSI) 的 USD523,263 是關於板凳側椅架的設計 (263 專利)，VSI 在馬里蘭州地方法院控告 Creative Pipe 公司的產品 Nebelli 板凳、Necati 板凳侵害 263 專利。法院在 PTO 引用先前技藝中找到一個比較接近的是 Chipman 的 D 419,341 (簡稱先前技藝)，法院說明：要將設計專利與被告設計與先前技藝一起比較，才能解決一般觀察者是否會認為兩個設計是實質上相同的問題。地方法院說明，對於熟悉該類先前技藝的一般觀察者而言，263 專利與 Nebelli 板凳兩側扶手及腳架的框架設計之間的細微差異不足以產生不同的視覺效果，兩個設計之整體外觀沒有明顯的差異，一般觀察者施予購買時之平常注意並不容易區分，因此，被告 Nebelli 板凳兩側的扶手及椅腳的框架與 263 專利是實質相同的。



圖2 先前技藝與263專利和被告Nebelli長板凳一起比對

另外，法院將263專利與被告Necati板凳與先前技藝一起比較(如圖3)，法院認為，263專利與Necati板凳兩側扶手及腳架的框架設計之間有明顯足以區別的設計特徵，Necati板凳框架的腳架增加第二支

撐桿及一橢圓形框。原告VSI則主張增加部分是對於整體外觀而言是微不足道的改變。



圖3 先前技藝與263專利及被告Necati長板凳一起比對

法院說明：長板椅的一般購買者，以合理的注意程度，可以很容易的區分Necati的設計與263專利。同時考慮到263專利設計優美曲線的優勢，Necati板凳座椅下方腳架間的橢圓形框設計的整體效果，創造出一個不同於263專利的且獨特的外觀，不會混淆一般觀察者。乍看之下，每一個單獨裝飾元件幾乎是同一的，不過，兩個設計的整體美學印象是不同的。對於熟悉先前技藝的一般觀察者而言，施予購買時之平常注意，不會誤認或混淆Necati的設計與263專利，因此，被告Necati板凳並未侵害263專利。

這個案件說明了，一般觀察者檢測第一步驟的比較，推定的範圍有擴張設計專利權之虞，如果兩個設計之間並非明顯不同，就需要進入第二步驟加入先前技藝一起比對，利用先前技藝的比對來縮小第一步驟所擴張的近似範圍，確認設計專利之實質近似範圍。

先前技藝的範圍及技藝領域的限制

因為先前技藝提供了侵權比較的參考架構，先前技藝的範圍可能會在侵權判斷中產生顯著的差異。CAFC 在 *Egyptian Goddess* 案例⁶中的解釋：在有許多相似的先前技藝設計的例子中……在抽象上主張設計和被控設計之間不明顯的差異，對於熟悉先前技藝的一般觀察者而言可能是重要的，不可能有侵權事實的發現。在設計專利侵害訴訟中，如果被告以先前技藝抗辯不侵權時，被告必須選擇對其有利的先前技藝，如果一般觀察者認為設計專利與被告產品近似程度不如被告產品與先前技藝之近似，亦即被告產品比較像先前技藝，而不像設計專利，法院就會認定被告產品沒有侵害設計專利。

MPEP 關於先前技藝的規定

在一般觀察者檢測中所比較的先前技藝是否有範圍的限制？檢視 MPEP 第 15 章設計專利的相關規定，其中說明新穎性審查的判斷主體是一般觀察者，審查時並未限制先前技藝的領域範圍。不過，在非顯而易知性審查評估的基礎事實調查（Gathering the facts）中，首先要確定先前技藝的內容及範圍，其中說明：為了評估美國專利法第 103 條(a)所稱的顯而易見性，相關的先前技藝延伸到所有的相關類似技藝領域（analogous arts），而設計與發明專利在確認技藝領域是否相關類似的基本原則是相同的⁷。因此，USPTO 審查人員用來核駁關於第 103 條規定的先前技藝必須是屬於相同或相關類似技藝領域。

法院確定侵權事實的一般觀察者檢測所依據之先前技藝，是要採用新穎性審查使用的沒有技藝領域限制的先前技藝，還是採用顯而易知性審查的標準，只限於相同或相關類似領域的先前技藝呢？先檢視法院先前判決中設計專利侵權分析所依據的先前技藝狀況。

⁶ 同註 1。

⁷ 參見 MPEP § 1504.03, I. GATHERING THE FACTS, A. scope of the Prior Art.。

Egyptian Goddess 案件前侵權分析中使用的先前技藝

在 *Applied Arts* 案件⁸中，上訴法院說明：一般觀察者不是從未見過菸灰缸或點煙器的人，雖不是專家但對這些物品有合理的熟悉度，且其面對設計時能夠形成合理的判斷，他的眼睛可以區分主張設計與先前技藝之間的差異或相似之處。值得注意的是，法院用於侵權比較的唯一先前技藝是煙灰缸和打火機的組合。另外，*Sears, Roebuck & Co. v. Talge* 案件⁹的主張是榨汁機設計，法院進行比較的唯一先前技藝是與主張設計專利和被告設計相同類型的榨汁機。

Bevin Brothers 案件¹⁰中的系爭設計專利是關於一種汽車車鈴的設計，車鈴本體是扁球形體，引用的先前技藝是類似技藝領域中有相同扁球形體的老舊茶鈴 (old tea bell)，法院認定該專利無效且沒有被侵害。在 *Bergstrom v. Sears, Roebuck* 案件¹¹中原告의 D228,728 設計專利是個類似 C 形管狀壁爐爐柵 (fireplace grate) 設計，法院比對該設計專利與被告產品與先前技藝 (如圖 4 左側)，認為專利有效，被告產品侵害原告의 728 專利。

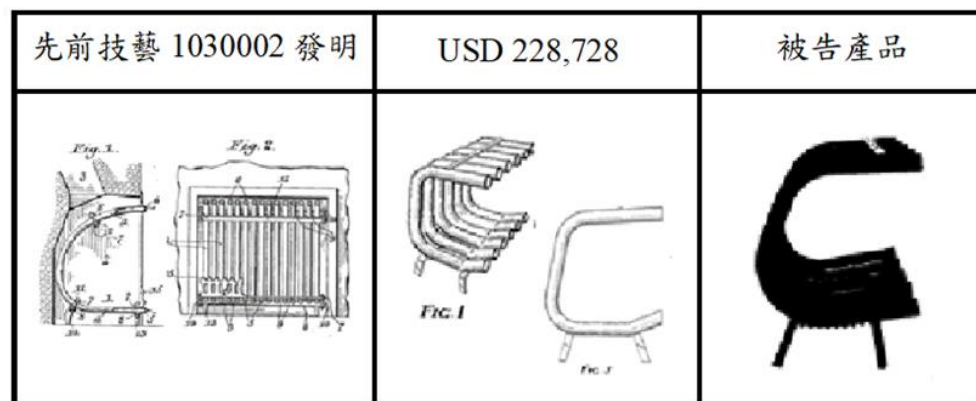


圖 4 原告的设计專利與被告產品及先前技藝之比對

⁸ 參見 *Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp.*, 67 F.2d 428, 430, 19 U.S.P.Q. 266 (6th Cir 1933)。

⁹ 參見 140 F.2d 395 (8th Cir. 1944)。

¹⁰ 參見 *Bevin Bros. Mfg. Co. v. Starr Bros. Bell Co.*, 114 F. 362, 363 (U.S. court of Apples 1902)。

¹¹ 參見 *Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co.*, 496 F. Supp. 476 (D. Minn. 1980)。

Unette Corp. 案件¹²中原告의 D267,927 設計專利是塑膠軟管容器設計，法院說明：當塑膠軟管上方的斷削塑膠片尚未折斷時，被告產品的外觀設計非常接近先前技藝 Loesser 的設計（如圖 5 左側）。事實上，被告設計的整體印象與 Loesser 的設計更為接近，反而不近似於原告的设计專利，法院用來進行比較的先前技藝是與設計專利和被告設計相同類型的塑膠軟管容器。另外，在 *Egyptian Goddess* 案例¹³，原告控告 Swisa 公司與 Dror Swisa 的指甲拋光器產品（如圖 5 右側）侵害 D467,389 設計專利，法院用以比對的先前技藝 Nailco patent (USD416,648) 與 Falley 的指甲拋光器，都是相同的技藝領域。



圖 5 軟管容器設計專利與被告產品及 Loesser 的設計之比對

Egyptian Goddess 案件後侵權分析中使用的先前技藝

在 *Arc'teryx* 案件¹⁴中，Arc'teryx 公司的 USD513,715 是「夾克拉鏈」的設計（簡稱 715 專利），另外獲准 6,654,963 戶外夾克的發明專利（如圖 6）。Arc'teryx 公司向猶他州中區聯邦地方法院控告 Westcomb 公司的 Mirage 夾克拉鏈侵害 715 專利。法院將 715 專利與被告產品及先前技藝一起比對，先前技藝包含：lowe Alpine 的夾克與德國 40 18 356 發明專利（如圖 7）。

¹² 參見 *Unette Corp. v. Unit Pack Co., Inc.*, 1985 WL 5989 (D. N. J., 1985)。

¹³ 同註 1。

¹⁴ 參見 *Arc'teryx Equip., Inc. v. Westcomb Outerwear, Inc.*, 2:07-cv-59 (D. Utah Nov. 4, 2008)。

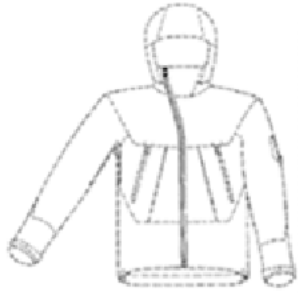

USD 513,715	被告 Mirage 夾克拉鍊
	

圖 6 Arc'teryx 公司的 715 專利與被告產品之比對圖


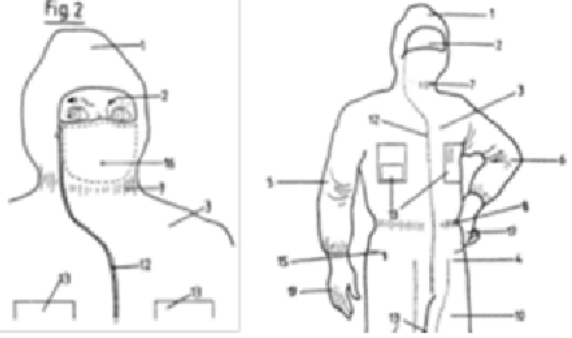
先前技藝 lowe Alpine	德國 DE 40 18 356 發明專利
	

圖 7 戶外夾克拉鍊之先前技藝

在 *Wing Shing v. Sunbeam* 案件¹⁵中，Wing Shing 產品公司 (BVI) 控告 Sunbeam 公司的咖啡機產品侵害 USD348,585 的咖啡機設計(585 專利)。紐約南區聯邦地方法院將該類產品的先前技藝與 585 專利與被告產品一起比對 (如圖 8)，法院深入調查與分析後說明：585 專利與被告產品在整體外觀上有明顯的差異，一般觀察者不可能會被兩設計之間的相似之處所欺騙，熟悉先前技藝的一般觀察者也不會相信被告產品與 585 專利是實質相同的。

¹⁵ 參照 *Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods.*, 665 F. Supp. 2d 357, 362 (S.D.N.Y. 2009)。



圖 8 BVI 的 585 專利與被告產品及先前技藝的比對

相關類似領域的先前技藝之限制

在 *OraLabs Inc. v. Kind Group LLC* 案件¹⁶，Kind 集團的 USD 644,939 是「球形潤唇膏」設計(簡稱 939 專利)，2013 年 1 月，OraLabs 公司向科羅拉多州的地方法院提起確認之訴，請求確認該公司發展的 Lip Revo 產品沒有侵害 939 專利，同時請求宣告 939 專利無效。Kind 集團則提起反訴，控告 OraLabs 的產品侵害 939 專利、營業外觀以及不公平競爭。法院在 939 專利的侵權分析中採用兩步驟的一般觀察者檢測。首先，將 939 專利和 Lip Revo 產品並列比較(如圖 9)，法院同意 Kind 集團的意見「兩個設計並不是明顯不同」，於是進入第二步驟的比對。在 *Egyptian Goddess* 案件¹⁷中，CAFC 已將提供先前技藝的責任歸屬於被告。

¹⁶ 參見 *Wing Shing Prods. (BVI) Co. v. Sunbeam Prods.*, 665 F. Supp. 2d 357, 362 (S.D.N.Y. 2009)。

¹⁷ 同註 1。

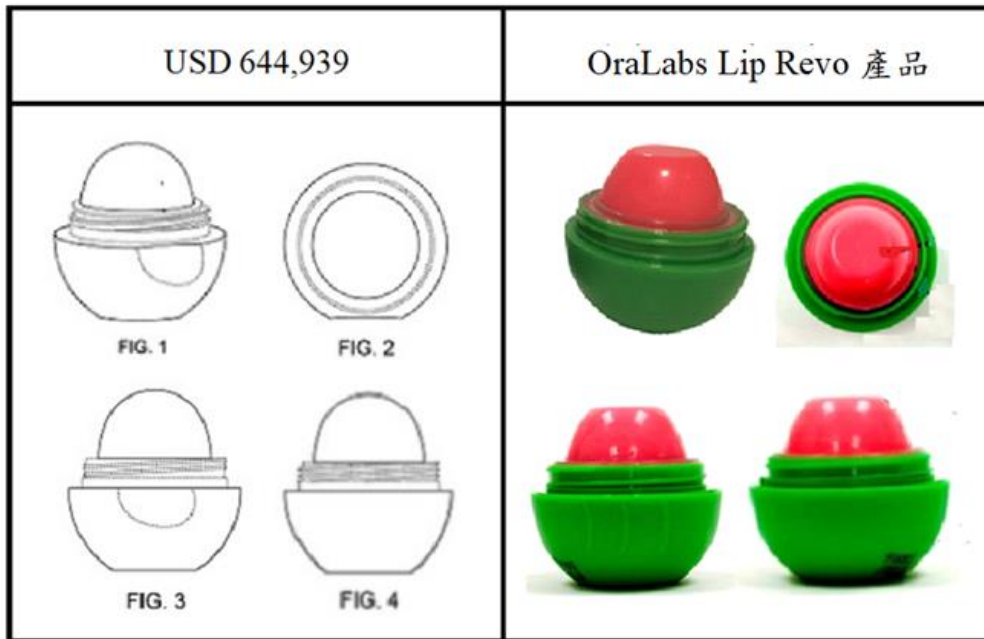


圖 9 Kind 集團球形潤唇膏的設計專利與被告產品之比對

被告 OraLabs 提出三個先前技藝（如圖 10），其一是 Green 的香水塗抹器設計，其次是 Morris 半球形塗抹器部分的圓柱形「分配容器」，第三個是 Kao 半球形頂部的玩具容器。法院認為這些都不是相關類似技藝領域的先前技藝，不宜用在侵權分析的一般觀察者檢測。

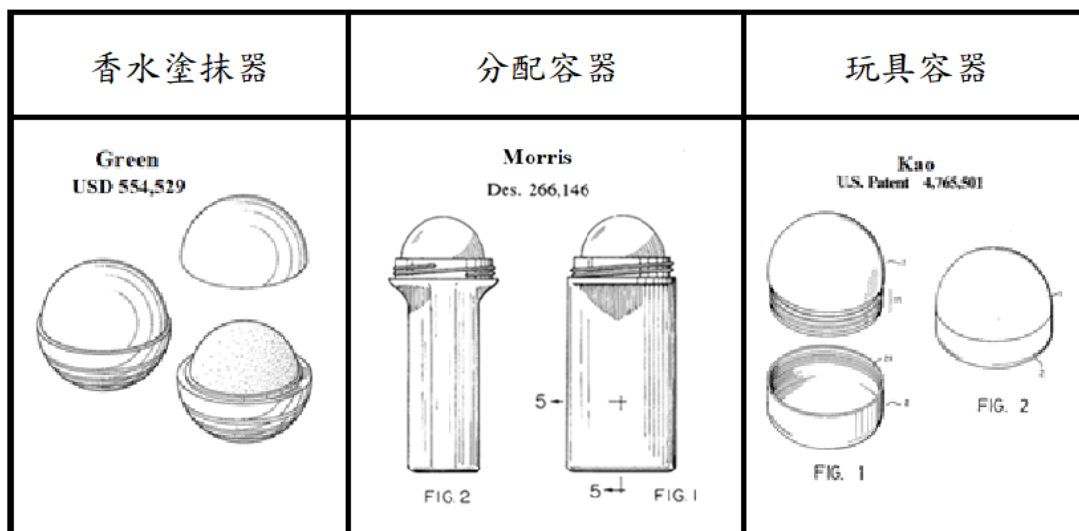


圖 10 被告 OraLabs 提出的 3 個先前技藝

不過，939 專利從申請歷史檔案得知，2009 年 12 月，939 專利最初申請圖式所揭露的請求設計只有半球形部分，在申請過程中 PTO 審查人員用以被告所提的 3 個先前技藝核駁「申請案不符合專利法第 102 條(b)及第 103 條(a)規定」的相關類似先前技藝¹⁸。2011 年 3 月 2 日，Kind 集團備妥新的圖式及申請專利範圍（將原始圖式中容器部分的虛線改以實現揭露）提出延續審查申請（CPA），在 CPA 案提出申請的同時母案視為放棄，但可保留母案的申請序號，Kind 集團在 CPA 審查期間修正圖式（如圖 11），2011 年 9 月 13 日核准公告取得設計專利。

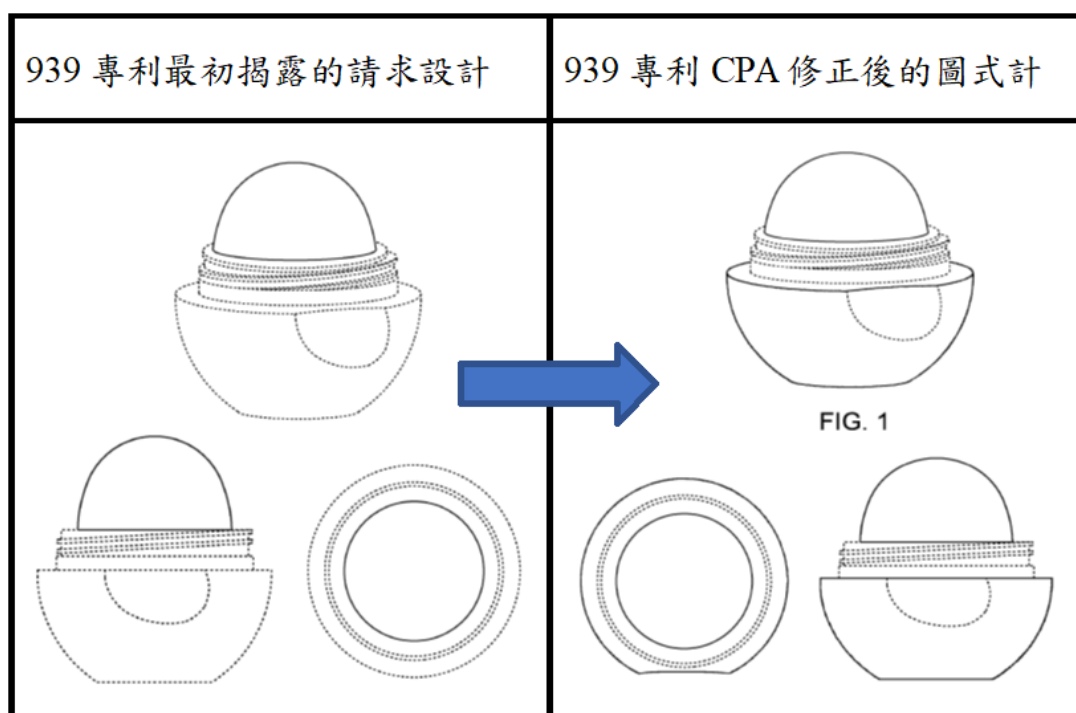


圖 11 Kind 集團 939 專利原申請案與 CPA 修正後的圖式比對

¹⁸ 參見 29/351278 的申請過程歷史檔案。

相關類似技藝（技術）領域之確定

在 *Applied Arts*、*Sears*、*Bergstrom*、*Unette* 和 *Wing Shing* 案件中，一般觀察者檢測所依據的先前技藝是屬於相同類型的物品，其物品用途和目的與設計專利和被告設計相同。而在 *Bevin Brothers*、*Arc'teryx*、*OraLabs* 案件中引用的先前技藝並不是相同物品，先前技藝的範圍已擴展到與設計專利和被告設計相關類似技藝領域之物品設計。從法院的先前判決可得知。一般觀察者檢測所依據的先前技藝應該限於相同技藝或是相關類似技藝領域的先前技藝。至於如何確定相關類似的技藝領域。

MPEP 的 2141.01(a)小節中說明專利法第 103 條所依據的先前技藝必須是與請求發明相關類似的技術領域，如果先前技藝是：(1)來自與請求保護之發明相同的技術領域（即使是解決不同的問題）；(2)來自與發明人所面對的問題（即使與請求保護之發明不屬於相同的技術領域）¹⁹。另外，在 MPEP 的 904.01(c)小節清楚說明：要確定特定請求發明主題的相關類似技藝有時是困難的。它取決於權利請求項所涵蓋主題必要的基本功能或效用（utility），而不取決於申請人所謂的內容。

¹⁹ 參見 MPEP § 2141.01(a), Analogous and Non-analogous Art. Rather, a reference is analogous art to the claimed invention if: (1) the reference is from the same field of endeavor as the claimed invention (even if it addresses a different problem); or (2) the reference is reasonably pertinent to the problem faced by the inventor (even if it is not in the same field of endeavor as the claimed invention). See *Bigio*, 381 F.3d at 1325, 72 USPQ2d at 1212。

結語

從前面的分析可得知，設計專利侵權分析中可用以比對的先前技藝範圍是有限制的，設計專利侵權分析與新穎性審查的判斷主體都是一般觀察者，審查新穎性可依據的先前技藝範圍較廣，是沒有技藝領域的限制；而一般觀察者檢測所依據的先前技藝範圍較窄，僅限於相同或相關類似技藝領域的先前技藝，似乎是採用了非顯而易知性審查的先前技藝標準。

在設計專利侵權實務中，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中，存在許多近似的先前技藝，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，根據先前技藝進行設計專利和被告設計的比較就變得非常重要。在 *Egyptian Goddess* 案件²⁰中，CAFC 將提供先前技藝的舉證責任加諸於被告，簡化專利權人的舉證責任。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所推定的設計專利範圍。不過，在有些情況下，專利權人也可提供有利於自己的先前技藝來確定設計專利實質近似的範圍，有助於確認侵權的事實發現。

²⁰ 參見 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. & Dora Swisa* 543 F3d. 665, 88USPQ2d 1658 (Fed. Cir. 2008)(en banc)。