

獨角獸充氣玩具設計專利的無效和侵權審查

12/26/2020 葉雪美

炎熱的夏天，在自己家游泳池或是社區游泳池，父母親帶著小孩一起嬉水、玩樂，小小孩套著可愛的獨角獸游泳圈，一旁準備著不會讓飲料沉下去的獨角獸飄浮飲料船（如圖 1 所示），全家大小一起享受歡樂無限的泳池派對；或是年輕人揪著朋友或同學一起在游泳池舉辦派對、玩樂，躺在巨型獨角獸充氣浮墊享受日光浴，一旁準備著不會讓飲料沉下去的充氣飲料船（如圖 2 所示），大家一起享受泳池的夏季歡樂派對。



圖 1 充氣式的獨角獸泳圈及充氣飲料船¹



圖 2 巨型充氣浮墊及飲料船的圖片²

¹ 左側圖片來自 <https://www.amazon.in/Kiddy-Inflatable-Unicorn-Pool-Float/dp/B07C7YCQHZ>, 右側圖片來自 <https://intecorp.com/products/floats-toys/novelties-games/unicorn-drink-holders/>。

² 圖片來自

Covves 獨角獸充氣浮墊與飲料船的設計專利

Covves 公司是一家製造和銷售充氣泳池玩具，發明了巨大的游泳池獨角獸充氣浮標並在全球推廣，其中一款游泳池充氣玩具是 2016 年及 2017 年最受歡迎。2015 年 8 月，Covves 公司將巨型獨角獸充氣玩具申請美國設計專利的保護，公告號為 D787,617（簡稱 D617 專利，如圖 3 左側所示），另在 2016 年 11 月，以部分延續案（C-I-P）申請一個充氣玩具的設計專利，公告號為 D783,370（簡稱 D370 專利，如圖 3 右側所示），標的是充氣獨角獸飲料船的裝飾性設計。並在美國及全球的網路上銷售他們取得美國設計專利保護的獨角獸充氣玩具及飲料船品，包括亞馬遜網路商店等。

2018 年 10 月，原告 Covves 公司向加州中區聯邦地方法院指控被告 Dillard's 公司等提供和出售的泳池浮墊產品侵害了 D617 專利³，其中包括：(1)巨型獨角獸浮墊，(2)獨角獸驕傲浮墊，(3)巨型閃閃發光的獨角獸浮墊和(4)閃爍 Lil 浮墊，統稱為「仿冒浮墊」（如圖 10 所示）。另外，原告還主張，被告銷售的一部分售獨角獸飲料船（簡稱仿冒飲料船）侵害了 D370 專利。被告提出簡易判決請求，認為被告產品未侵害原告的 D617 專利及 D370 專利，而且專利因顯而易見而無效。相反的，原告提出簡易判決，認為專利權是有效的，且被告產品侵權。

https://www.amazon.com/-zh_TW/dp/B06XX1BP15/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=kololo+inflatable+unicorn&qid=1608469717&sr=8-16

³ 參見 *Covves v. Dillard'S, Inc.*, 2019 U.S. Dist. LEXIS 229227。

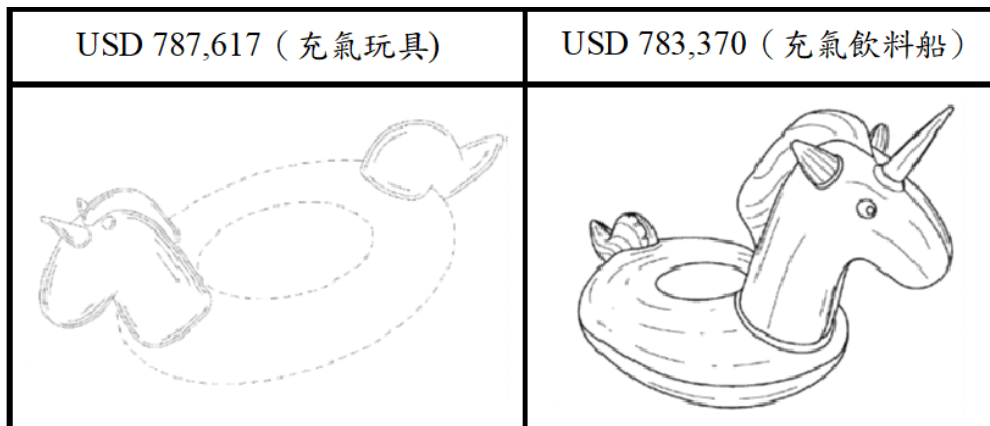


圖 3 Covves 公司泳池獨角獸充氣玩具及飲料船的設計專利

設計專利顯而易見性的無效審查

法院首先根據顯而易見性考量 D370 及 D617 專利是否無效。依據美國專利法第 282 條之規定，專利被推定為有效。如果請求基於顯而易見性使專利無效的當事人有舉證責任，必須經由「明確而令人信服的證據來證明，該技藝領域的通常知識者有動機去組合先前技藝參考的內容，來實現請求保護的發明，並且具有通常技藝之人士會對此有成功的合理期望」。

在 *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.* 案件中，法院「為了確定通常技藝之人士是否會結合先前技藝的知識來創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀，必須採用兩步過程」⁴。第一步驟是確定主要引證文獻，其設計特徵與請求保護的設計是「基本相同 (basically the same)」⁵，審判法院需要，(1) 辨別整個有專利之設計所創造的正確視覺印象；以及 (2) 確定是否有一個單一的引證文獻可以創立「相同的視覺印象」⁶。如果需要進行重大修改才能使參考看起來像請求保護之設計，那麼這個先前技藝就不能作為主

⁴ 參見 *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co.*, 678 F.3d 1314, 1329 (Fed. Cir. 2012)。

⁵ 參見 *Livjo, Inc. v. Deckers Outdoor Corp.* [*5], No. CV 10-4557-JST PLAX, 2011 U.S. Dist. LEXIS 158490, 2011 WL 12516430, at *2 (C.D. Cal. Sept. 27, 2011)。

⁶ 參見 *Durling v. Spectrum Furniture Co.*, 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996)。

要引證⁷。整體上，所謂的「主要引證」看起來像是所主張的 D889 設計，但是 CAFC 裁定它不是「基本相同」，因為其構成元件存在「實質差異」，例如：不同的螢幕特徵，框架穿孔和附屬元素⁸。

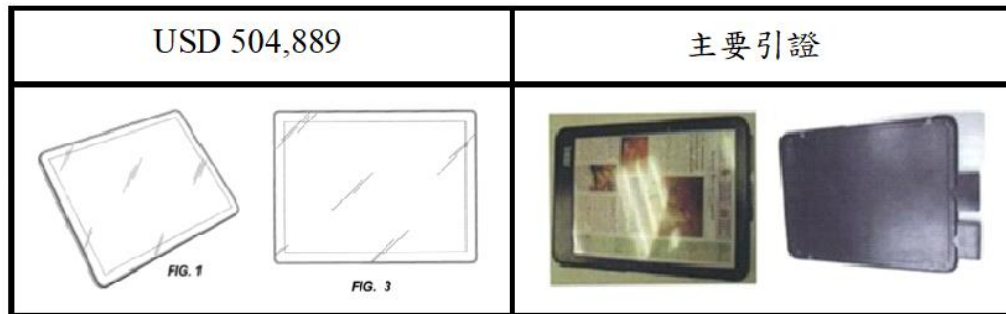


圖 4 Apple D889 專利與 Fidler 平板電腦之比較

一旦確定了符合的主要引證文獻，先前技藝中的其他參考文獻「可用於對其進行修改以創造具有與請求保護之設計相同的整體視覺外觀的設計」⁹。其次，如果這些次要參考與主要引證是密切相關，以致於該技藝領域中具有通常水準之設計者見到一份引證文件可聯想到修飾另一引證文件之設計¹⁰。顯而易見是法律問題，為了支持對簡易判決的顯而易見性的認定，法院必須得出結論，相關領域熟習該技藝之人士會顯而易見地結合請求設計與先前技藝，從最有利於專利權人的角度來看待事實¹¹。

D617 專利的無效性審查

被告主張，D617 專利因顯而易見性而無效。法院進行顯而易見性分析的第一步，考慮被告是否已確定適當的主要引證資料。如果被告已提出，法院將考慮先前技藝中的其他參考資料。

⁷ 參見 *Jore Corp. v. Kouvat, Inc.*, 117 Fed. App'x 761, 763 (Fed. Cir. 2005)。

⁸ 參見 *Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd.*, 678 F.3d 1314, 1330-31 (Fed. Cir. 2012)。

⁹ 參見 *Durling*, 101 F.3d at 103。

¹⁰ 參見 *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 43 C.C.P.A. 797, 1956 Dec. Comm'r Pat. 177 (C.C.P.A. 1956)。

¹¹ 參見 *Ohio Willow Wood Co. v. Alps S, LLC*, 735 F.3d 1333, 1343 (Fed. Cu. 2013)。

主要引證資料

被告主張，「水面上的麗塔 (Rita on Water)」的照片 (如圖 4 右側所示)，坐在水池上的麗塔·海沃思 (Rita Hayworth) 坐在看似充氣的馬上面，為顯而易見性分析提供了主要引證。原告認為該圖像不是正確的主要引證，因為它不會產生與 D617 專利「基本相同」的視覺印象¹²。為了確定「水面上的麗塔」圖像是否是適當的主要參考，法院必須首先辨別整體 D617 專利產生的視覺印象。儘管該分析請求法院通過用文字描述視覺印象來解釋其推論，但重點仍放在整體視覺印象，而不是個別的設計概念¹³。

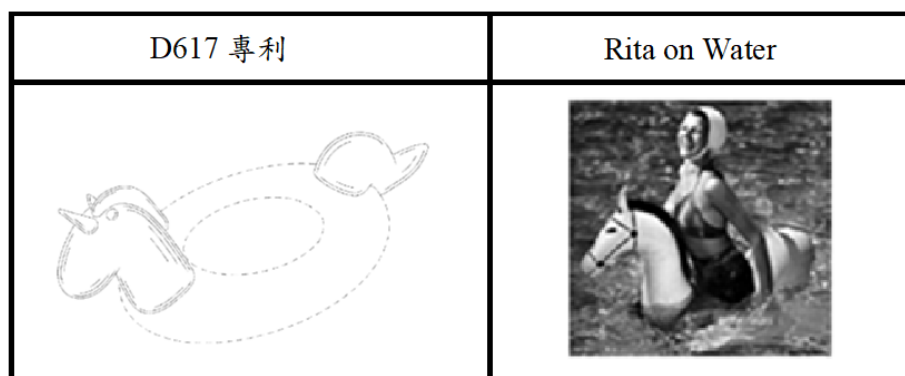


圖 5 D617 專利與主要引證比較

D617 專利設計創造了一個簡化獨角獸的視覺印象，獨角獸具有圓潤的鼻子和頭部、突出的鬃毛、圓錐形的尖角、突出的圓錐形的耳朵和彎曲的 S 形尾巴。尾巴在此 S 形的頂部和中間連接到游泳圓形管圈。鼻子、頭部和脖子形成的角度為 L 形。「水面上的麗塔」圖像與 D617 專利設計產生獨角獸的視覺印象不同，圖像中的充氣坐墊 (簡稱 Rita Float) 創造了馬的視覺印象。確實，Rita Float 缺少獨角獸的正弦形，即圓錐尖角。Rita Float 還缺少 D617 專利設計中的 S 型彎尾巴。相反，它似乎具有較窄、較長的尾巴，僅在馬臀

¹² 參見 *Durling*, 101 F.3d at 103。

¹³ 參見 *Livjo*, 2011 WL 12516430, at *3。

頂部與尾部相連。兩個設計之間還有其他區別：Rita Float 的鬃毛延伸到馬脖子以下、它的耳朵是逼真的形狀，而不是圓錐形的；鼻子，頭部和脖子形成的角度是 U 形，而不是 L 形。

法院裁定，「水上麗塔」圖像無法產生與 D617 專利設計「基本上相同」的視覺印象。整體而言，D617 專利創造了簡化的獨角獸的視覺印象，而 Rita Float 則創造了逼真的馬形印象。為了使 Rita Float 看起來像 D617 專利設計，需要進行重大修改。因此，水上的麗塔圖像不是正確的主要引證。

次要參考資料

由於被告未能找到適當的主要引證，法院不會考慮次要參考資料。被告未能舉證證明 D617 專利在顯而易見性的無效。因此，法院拒絕了被告關於 D617 專利無效的簡易判決動議。原告的主張，系爭專利並未因顯而易見性、可預期性或不公正行為而無效。被告的反對意見沒有提及可預期性或不公正的行為，且被告未能舉證證明 D617 專利的顯而易見性、預期性或不公正行為，法院對原告對 D617 的有效性部分進行簡易判決。

D370 專利的無效性審查

主要引證

在 2016 年 1 月 2 日，即 D370 專利申請前 11 個月，P&P 進口公司公布 Lookbook，其中包括獨角獸飲料船（P&P Float，如圖 6 右側所示）。被告主張 P&P Float 是 D370 專利的適當主要引證，但是原告不同意。D370 專利創造了獨角獸形狀的飲料船的視覺效果，鼻子和頭部呈圓形、鬃毛突出、圓錐形角，圓錐形耳朵突出、尾巴呈 S 形。尾部在 S 形的頂部和中間連接到圓圈形浮管上、頭部

和脖子形成的角度基本上是 L 形。P&P Float 與 D370 專利之設計不同。例如：P&P Float 沒有突出的鬃毛或突出的耳朵，它還具有一個更方形的頭部。但是 D370 專利設計所創造的整體視覺印象與 P&P Float 「基本上相同」。兩者都有 S 形的尾巴、鼻子、頭部和頸部在圓圈形浮管上形成的角度均為 L 形。整體而言，兩者都產生極簡的獨角獸形狀飲料船的視覺印象。僅需少量修改即可使 P&P Float 看起來像 D370 專利之設計。因此，法院認為被告提供的主要引證符合規定。

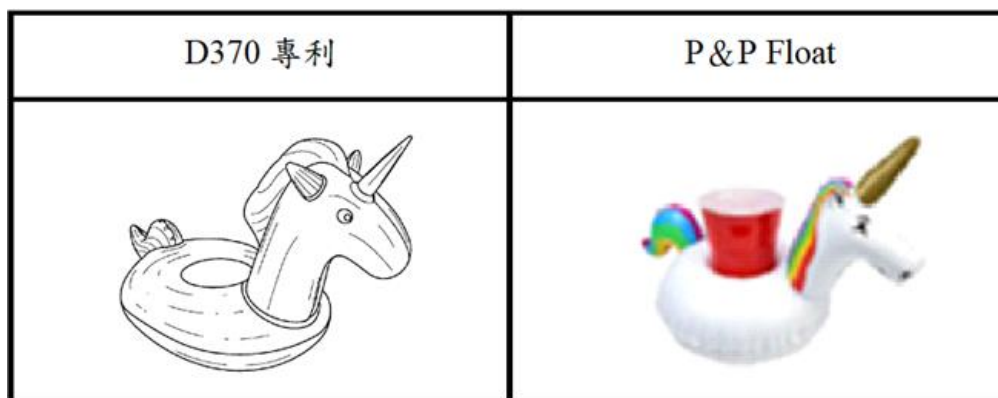


圖 6 D370 專利與被告的主要引證之比較

次要參考資料

被告已提出符合規定的主要引證文獻，所以先前技藝中的其他參考資料「可用於對其進行修改，以創造具有 D370 專利相同的整體視覺外觀之設計」¹⁴。試圖結合使用的次要參考文獻必須是密切相關的，以致於該技藝領域中具有通常水準之設計者見到一份引證文件可聯想到修飾另一引證文件之設計¹⁵。如果先前技藝「僅建議一種請求保護的設計的組件，而沒有建議其整體外觀，那麼以顯而易見性予以核駁是不適當的」¹⁶。

¹⁴ 參見 *Durling*, 101 F.3d at 103。

¹⁵ 參見 *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 43 C.C.P.A. 797, 1956 Dec. Comm'r Pat. 177 (C.C.P.A. 1956)。

¹⁶ 參見 *In re Harvey*, 12 F.3d 1061, 1063 (Fed. Cir. 1993)。

被告提出四個次要參考文獻（如圖 7 所示），被告的專家認為「對於具有通常水準之設計人員而言，從 Rita Float 圖形中添加獨立突出的尖形耳朵，或從 Mean Unicom 中添加尾部，或是從在 Cute Unicorn 中添加眼睛和圓形臉部，以及從 Meyer Horse(US D163,061) 的設計中添加橢圓形浮圈到 P&P Float 上，都會導致產出 D370 的設計。」

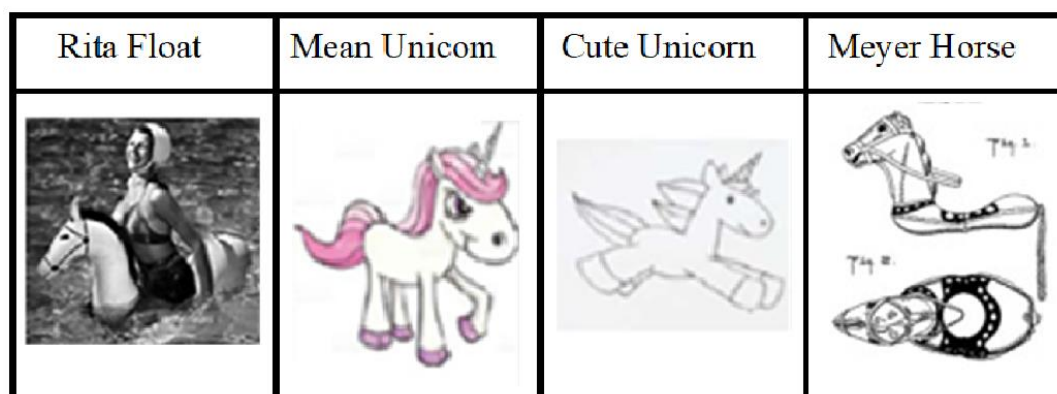


圖 7 被告提出的四個次要參考資料

法院認為：儘管被告的次要參考資料可能包括 D370 專利的每一項設計要素，顯而易見性的發現不能基於從先前技藝中選擇特徵，再將其組裝成與主張設計外觀相似的產品¹⁷。而且，被告「沒有提出任何證據，只是在先前技藝中可找到每一個要素，為什麼將這些參考文獻與 P&P Float 結合起來，對於該技藝領域的具有通常水準之設計人員而言是顯而易見的」。確實，「即使這種組合現在看起來很明顯，也不能確定顯而易見性，就好像設計師對專利設計具有後見之明」¹⁸。

因此，法院從對原告最有利的事實出發，不能說具有通常水準之設計人員會發現橋接 D370 專利與 P&P Float 之間的詫異是顯而

¹⁷ 參見 *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1574 (Fed. Cir. 1996)。

¹⁸ 參見 *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1124 (Fed. Cir. 1993)); *L.A. Gear*, 988 F.2d at 1124。

易見的。在 *Borden* 案件¹⁹中，確定一項顯而易見的發現，其中基本設計主要引證與原告請求保護的設計非常近似，次要參考提供了橋接主要引證與請求保護設計之間的微小差異。不同的是，這兩項缺少的設計元素不是從不相關的參考文獻中引用的，而是在其他類似產品中找到的。

總而言之，法院認為，被告未能舉證證明 D370 專利無效。因此，法院拒絕了被告關於 D370 專利無效的簡易判決請求，以及承認原告關於 D370 專利有效判決的請求。

設計專利侵權判斷

一旦設計專利被證明是有效的，原告必須以大量證據證明被告產品設計侵害了該設計專利²⁰。侵權是事實問題，與專利無效不同²¹。法院分兩個步驟評估設計專利侵權²²，法院首先「確定設計專利的權利範圍，然後確定含義和範圍」。然後再「將解釋的專利權範圍與被告的設計作比較」。

專利權範圍解讀

美國專利法第 171 條規定，設計專利僅保護「應用於製品的新的、原創的和裝飾性設計」。設計可以同時包含功能性和裝飾性元素，但設計專利權利的範圍必須限於設計的裝飾性部分²³。而且，設計專利權利範圍包含「整體的裝飾性」，而不是「單一元素」。當設計同時包含功能性和非功能性元素的情況，必須解釋權利範圍，

¹⁹ 參見 *Borden*, 90 F.3d at 1575。

²⁰ 參見 *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1187 (Fed. Cir. 1988)。

²¹ 參見 *L.A. Gear, Inc.*, 988 F.2d at 1124. *L.A. Gear, Inc.*, 988 F.2d at 1124。

²² 參見 *Arminak & Assocs. v. Saint-Gobain Calmar, Inc.*, 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007), abrogated on other grounds by *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665 (Fed. Cir. 2008)。

²³ 參見 *Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co.*, 820 F.3d 1316, 1320 (Fed. Cir. 2016)。

以便識別專利中所示的外觀設計的非功能性部分。權利範圍解讀應有助於「區分請求保護的設計的裝飾性特徵和純功能性特徵」。如果單一元素同時具有功能性和裝飾性特徵，則權利範圍的解讀將限制保護範圍僅為該元素的裝飾性特徵。

因為很難用文字描述外觀設計，通常，法院最好不要對所請求保護設計提供詳細的口頭描述試圖「解讀」設計專利權範圍²⁴。相反的，設計專利的權利主張最好是以其所附之圖式來解讀。

D617 專利的權利範圍解讀

法院將 D617 專利的圖式中前方的獨角獸頸部、頭部、耳朵和尖錐狀獨角，以及後側 S 形尾部是以實線揭露，中央圓形浮墊部分都以虛線揭露，D617 專利權範圍解讀為「泳池浮墊的裝飾性設計，如圖 1 至圖 6 所示（如圖 8 所示）實線揭露之部分」。

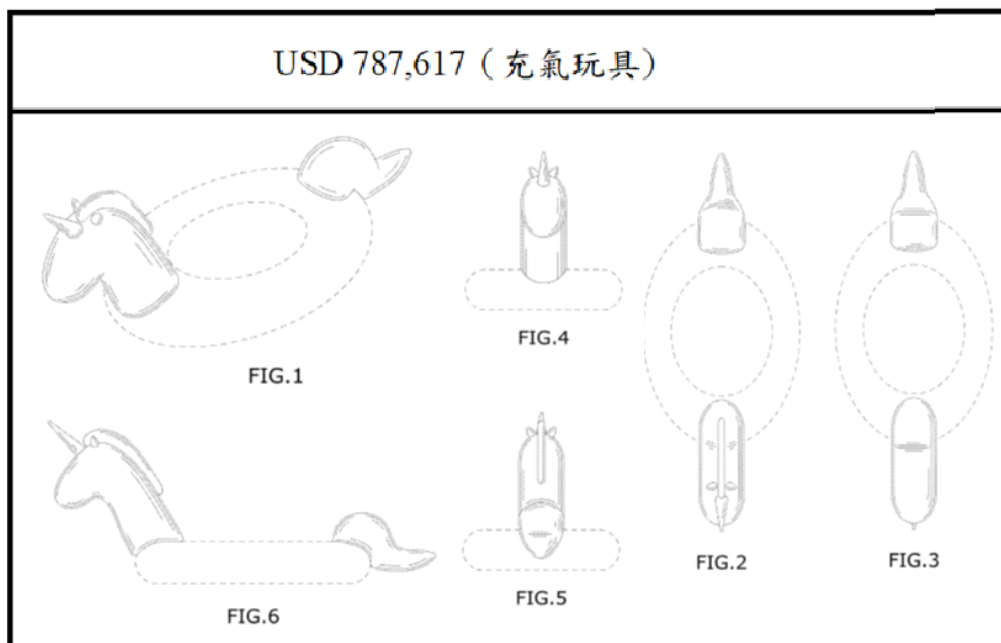


圖 8 D617 專利公告的所有視圖

²⁴ 參見 *Egyptian Goddess, Inc.*, 543 F.3d at 679。

D370 專利的權利範圍解讀

D370 專利的權利範圍解讀更加複雜，與不請求游泳管圈本身的 D617 專利不同，D370 專利請求圓形管圈的設計，引出了一個問題，即圓形管圈是專利設計的裝飾性元素還是功能性元素。

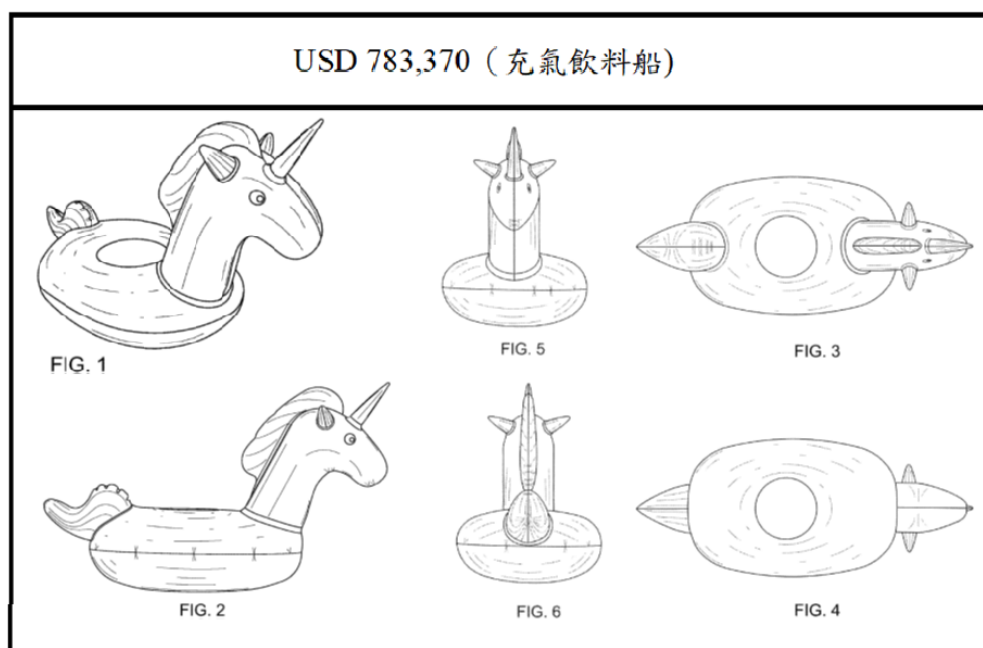


圖 9 D370 專利公告的所有視圖

被告請求法院將 D370 專利請求解釋為「僅限於如圖 1 至 6 所示的可充氣飲料杯架的裝飾性設計」（如圖 9 所示），但不包括內環形狀。法院同意，這是正確的專利權範圍解讀。通常，設計元素被認為是「具有功能性的，如果它對物品的使用或目的至關重要，或者它影響了物品的成本或質量」²⁵。在此，對於飲料杯架的使用或目的是至關重要的是，其能夠適合飲料容器並且飲料容器通常是圓形的。因此，法院裁定 D370 專利的最裡面的內環是功能性而非裝飾性特徵。因此，法院將 D370 專利權範圍解釋為充氣飲料杯架的裝飾性設計，D370 專利如圖的圖 1 至圖 6 所示，但不包括內環形狀。

²⁵ 參見 *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982)。

在確定被告產品是否侵害有專利之設計，該法院適用「一般觀察者」標準。在檢測中，被告產品侵害設計專利，當一個熟悉先前技藝設計的一般觀察者會認為該被告產品與專利設計是相同²⁶。設計不必完全相同才能發現侵權，實質上近似就足夠了²⁷。

不是每一案件都需要都考量先前技藝。在某些案件中，請求保護之設計和被告的設計是「足以區別」或「明顯區別」，專利權人就無須再舉證證明一般觀察者會認為這兩個設計是「實質上相同」。在其他情況下，當所主張設計和被告的設計並非「明顯不同」時，一般觀察者是否會認為兩個設計是實質相同的問題，解決這事實問題的方式是將所主張設計和被告的設計與先前技藝一起比較。

D617 專利的侵權比對

法院審理被告產品是否侵害 D617 專利。確定對一般觀察者而言，侵權產品是否與專利設計「明顯不同」，適當的比較需要將被告產品與設計利的附圖進行並排觀察（如圖 10 所示）。

²⁶ 參見 *Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 598 F.3d 1294, 1303 (Fed. Cir. 2010) (citing *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 681).

²⁷ 參見 *Egyptian Goddess*, 543 F.3d at 678。

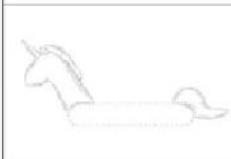



TABLE 1				
				
Fig. 6 of D'617 Patent	Giant Unicorn Pool Float	Unicorn Pride Float	Giant Sparkly Unicorn Float	Sparkles the Lil Float





TABLE 2				
				
Fig. 4 of D'617	Giant Unicorn Pool Float	Unicorn Pride Float	Giant Sparkly Unicorn Float	Sparkles the Lil Float

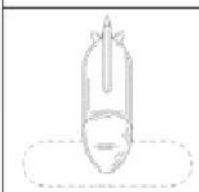

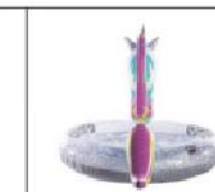
TABLE 3				
				
Fig. 5 of D'617	Giant Unicorn Pool Float	Unicorn Pride Float	Giant Sparkly Unicorn Float	Sparkles the Lil Float

TABLE 4				
				
Fig. 1 of D'617	Giant Unicorn Pool Float	Unicorn Pride Float	Giant Sparkly Unicorn Float	Sparkles the Lil Float

圖 10 D617 專利與被告的仿製浮墊相比較

被告主張，仿製浮墊的彩色、異想天開的標記使它們與簡約的 D617 專利之設計能清楚區分。但是法院不會將這些標記視為侵權分析的一部分，因為這些特徵未在原告的設計專利中主張²⁸。整體而言，儘管 D617 專利與「仿製浮墊」之間存在差異，例如：鬃毛

²⁸ 參見 *Unique Functional Prod, Inc. v. Mastercraft Boat Co.*, 82 F. App'x 683, 689 (Fed. Cir. 2003) (citing *Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l, Ltd.*, 998 F.2d 985, 990 (Fed. Cir. 1993)); *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1189 (Fed. Cir. 1988). °

長度，尾部位置，但沒有合理的陪審員可以發現它們顯然不同。專利設計和「仿製浮墊」都給人極簡主義獨角獸的整體視覺印象，獨角獸具有圓潤的鼻子，彎曲的 S 形尾巴，突出的鬃毛和耳朵以及 L 形的脖子。因此，應考慮先前技藝。

D617 專利的先前技藝

法院藉由將 D617 專利與先前技藝進行比較，以確定是否會欺騙一般觀察者相信「仿製浮墊」與有專利之設計是相同的。被告列舉了許多先前技藝，包括：先前技藝的獨角獸和先前技藝的浮球(如圖 11 所示)。但是，被告沒有引用任何獨角獸浮墊的先前技藝，PTO 也沒有找到任何這樣的先前技藝。圖 11 顯示被告的三個先前技藝。



圖 11 被告提出的獨角獸先前技藝

「仿製浮墊」與 D617 專利及先前技藝相比較，實質上更接近 D617 專利設計，「仿製浮墊」似乎已侵害 D617 專利。但是，「實質近似」是事實問題，法院不能以法律問題得出結論，合理的陪審員可能發現，被告產品已清楚地實施了 D617 專利的整體視覺效果，從而引起了市場混亂。但是，合理的陪審員也可能發現相反的情況。

D370 專利的侵權比對

法院考慮「仿製飲料船」是否侵害 D370 專利。被告承認，仿製飲料船比 D617 專利更接近 D370 專利。然而，被告認為，被告產品與請求保護的設計明顯不同。被告確定的幾種差異，包含 D370 專利未請求保護的要素，這些差異不是侵權分析中應該考慮的²⁹。這些差異包括：鼻孔、鬃毛上的條紋和機翼標記。整體而言，法院不同意仿製飲料船和 D370 專利完全不同（如圖 12 所示）。因此，法院必須考慮先前技藝。



圖 12 D370 專利與被告的仿製飲料船相比較

²⁹ 參見 *Unique Functional Prod.*, 82 F. App'x at 689; *Lee*, 838 F.2d at 1189。

D370 相關的先前技藝

被告提供 P&P Float 作為比對之先前技藝，將其與 D370 專利設計與仿製飲料船一起並排比較（如圖 13 所示），顯示出被告產品與 D370 專利之間存在顯著相似之處。而且，仿製飲料船似乎複製 D370 專利的一些裝飾性特徵，這些特徵明顯與先前技藝完全不同。特別是突出的鬃毛和耳朵。但是，專利設計與被告設計之間的某些區別是明顯的，例如：D370 專利的外圈是長方形的，而仿製飲料船的外圈是圓形的。還有，D370 專利對獨角獸的眼睛進行標記，並用可見瞳孔將其圓整。被告的設計具有相似的眼睛，在獨角獸的一側有一個可見的瞳孔。但是，另一方面，獨角獸的眼睛眨動，睫毛可見，這些差異對整個設計的最終效果影響並不明顯。不過，「實質近似」是事實問題，法院不能跟法律問題一樣自信地確認，「仿製飲料船實施了 D370 專利的整體視覺效果且足以引起市場混亂」。



圖 13 D370 專利與被告的仿製飲料船與先前技藝相比較

結語

在美國專利訴訟程序中，法院會召集當事人律師開審訊前會議，對該訴訟的進程序及進度做有效控管，以及觀察雙方當事人是否有和解之可能。在審訊前會議時，法官會訂定蒐證程序(Discovery)時間表，會議結束後，雙方便開始各自的蒐證工作。在審訊程序前的揭露與蒐證程序過程中，雙方當事人必須提出對專利訴訟所有的證據及物件，若雙方當事人認為沒有事實的重要爭議，可向法官請求依法做出簡易判決(Summary Judgment)。但對於簡易判決，聯邦地方法院採取從嚴審核，只要有任何事實爭議存在，法官就會拒絕原告或被告所提出之簡易判決請求。

從以上分析可得知，在 *Covves v. Dillard's, Inc.* 案件中，法官僅就顯而易見性之專利無效性以及專利權範圍解讀的法律問題做出決定，至於被告的仿製浮墊和仿製飲料船與原告的 D617 專利及 D370 專利是否實質近似，是合理的陪審員可以發現的事實問題，不能以法律問題得出結論，而且雙方當事人對於是否侵害設計專利的事實認定有重大爭議。因此，法院拒絕就是否侵權問題作出重大的簡易判決。