

回顧 2024 年美國的設計專利法案

葉雪美／北美智權報 專欄作家

2024 年 5 月，CAFC 在 LKQ Corp. V. GM Global Tech 案中全院聯席做出了具有里程碑意義的裁決，推翻了已有 40 年歷史的設計專利非顯而易見性檢測和判例法。*LKQ* 案動搖了設計專利法的核心，並對已頒發設計專利的有效性以及獲得新專利的能力提出了質疑。由於許多問題懸而未決，而且新的顯而易見性檢測的應用還需要解釋，因此 *LKQ* 案造成的全面影響尚不清楚，或許將在未來幾年內才會逐漸顯現。

本文優先介紹 2024 年度的 *LKQ* 案裁決，以及 CAFC 給予該案改變「顯而易見性」的判斷方式，並接續介紹美國加州南區聯邦地方法院 (S.D. Cal.) 如何開始適用因應 2024 年美國 *LKQ* 案而生的新標準內容，以及說明 USPTO 針對 *LKQ* 案發布確立顯而易見性的審查指南和以 *Decker* 案為例來論述 PTAB 如何採用 *LKQ* 案和 Graham 因素，並由在設計專利領域具豐富實務經驗的筆者提供最後總結。

Rosen-Durling 檢測與其背景

在 *In re Rosen* 案件¹中，Pace Collection 公司於 1978 年 2 月 7 日提出一個俗稱「咖啡桌」(low table) 的設計專利申請案 (圖 1 左側)，說明書中敘明圖

¹ 參見 *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391 (C.C.P.A. 1982)。

形桌面是透明 (transparent) 且三支桌腳是呈 V 或 L 字形彎折狀，並在桌腳上段設置一可嵌合桌面之狹縫 (slot)。然而，USPTO 的審查人員提出四項先前技藝予以核駁。

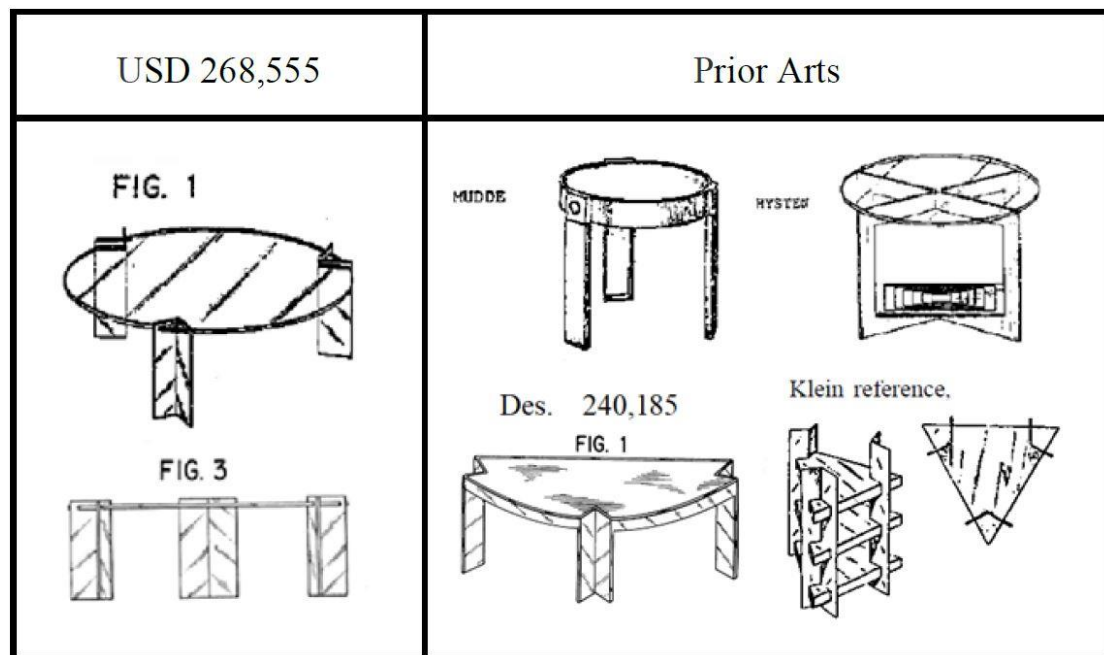


圖 1. Rosen 的桌子設計與相關先前技藝的比對圖²

首先，USPTO 的審查人員先以圖 1 右側上方顯示的 2 項先前技藝說明「圓形透明桌面」是習知的 (well-known)，並以圖 1 下方左側 Des.240,185 設計專利的位置說明「V 或 L 字形彎折狀的桌腳」是習知的，再以圖 1 下方右側 Des.183,617 設計專利的位置說明「桌腳上設置可嵌合桌面之狹縫」也是該領域所習知的。所以，USPTO 審查人員認為 Rosen 的設計是將習知家具的構成元素重新組合而成，不具備可專利性；因此，專利申訴和抵觸委員會 (BPAI) 維持 USPTO 審查人員的核駁意見。CCPA 確定顯而易見性分析中的主要引證

² 圖片來源：In re Rosen, 673 F.2d 388, 391, 213 USPQ 347, 350 (CCPA1982)。

(primary reference) 之前技藝引證必須具有與請求保護設計「基本相同」的設計特徵，清楚地指明「設計特徵」係指「整體視覺外觀」，而這主要引證也稱為「Rosen reference」。

在 *Durling v. Spectrum Furniture Co.*案³中，法院認為，對顯而易見性的判定要求實際存在、並與請求保護的設計具有基本相同設計特徵的主要參考設計，然後設定標準來判定是否存在透過相關的次要設計來改變主引用對於本領域技術人員來說是顯而易見的。在此基礎上，由於圖 2 右側顯示被引用設計與圖 2 左側顯示之要求保護的設計相比具有不同的視覺印象，因此被引用之設計也被認為不足以作為主要引證，被認為是要求保護的設計結論是不明顯的。

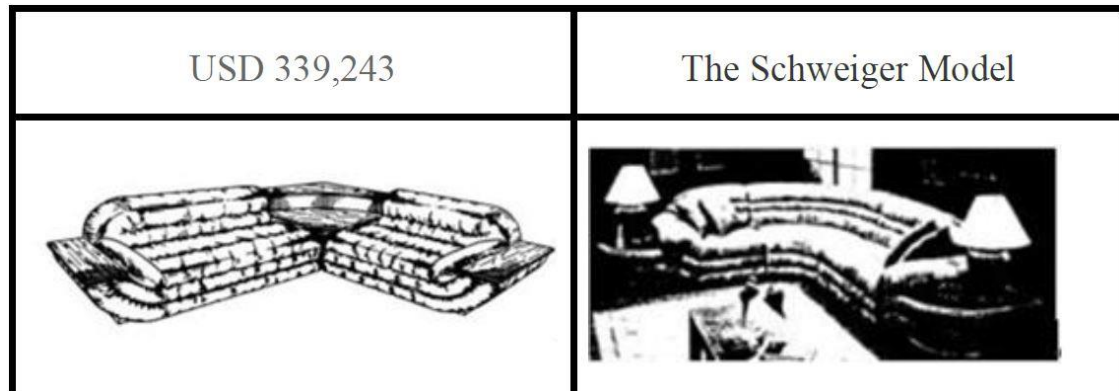


圖 2. Durling 的 USD 339,243 沙發設計與相關先前技藝比對圖⁴

Rosen-Durling 檢測需要透過兩步驟流程來確定設計專利的顯而易見性。首先，

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

⁴ 圖片來源：*Durling v. Spectrum Furniture* (101F.3d 100 (Fed. Cir. 1996))。Under *Durling*, these secondary references only qualify for consideration if they are sufficiently related to the patented design so that “an ordinary designer would have modified the primary reference to create a design with the same overall visual appearance as the claimed design.” *Id.* at 103。

必須確定單一主要參考的設計特徵與所要求保護的設計「基本相同」；其次，根據 *Durling* 案的規則⁵，可以使用其他參考文獻來補充主要參考文獻，前提是它們與主要參考文獻「非常相關」，以至於某些裝飾特徵從一參考文獻應用到另一參考文獻將是顯而易見的。這種嚴格的框架通常使得設計專利無效變得困難，因為挑戰者必須找到與專利設計幾乎相同的主要參考。

CAFC 在 *LKQ* 案全院聯席裁決中依據 Graham 因素提出改變「顯而易見性」的判斷方式

CAFC 以最高法院先例的「靈活方法」和 Graham 因素取代了幾十年評估設計專利非顯而易見性的 Rosen-Durling 檢測。CAFC 在 *LKQ* 案舉行全院聯席會議，推翻了評估設計專利非顯而易見性「嚴格」的 Rosen-Durling 檢測⁶，取而代之的是，裁定採用符合最高法院先例的「更靈活的方法」，包括 *KSR Int'l Co. v. Teleflex* 案⁷和 *Graham v. John Deere Co. of Kansas City* 案中的教導(Graham 因素)⁸。用於評估設計專利顯而易見性的 Rosen-Durling 檢測要求：(1) 確定與受質疑的設計權利請求「基本相同」的「主要參考」；(2) 任何次要參考

⁵ 參見 *Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc.*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)。

⁶ 參見 *In re Rosen*, C.C.P.A. Appeal No. 81-602 (March 11, 1982) 及 *Durling v. Spectrum Furniture Company, Inc.*, Fed. Cir. Case No. No. 96-1119 (November 18, 1996)。

⁷ 參見 *KSR Int'l Co. v. Teleflex*, 550 US 398 (2007)。

⁸ 參見 383 US 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed 2d 545 (1966)。

文獻必須與主要參考文獻「非常相關」，並會建議將次要參考文獻中的特徵應用到主要參考文獻中⁹。

625 Patent Claimed Design	Lian Primary Reference	Tucson Secondary Reference
 <u>Appx0063</u> , FIG. 2	 <u>Appx0450</u> , FIG. 4 (cropped, annotated)	 <u>Appx0464</u> (cropped, rotated)
 <u>Appx0064</u> , FIG. 3  <u>Appx0064</u> , FIG. 4	 <u>Appx0449</u> , FIG. 1 (cropped, annotated)  <u>Appx0451</u> , FIG. 5 (cropped, annotated)	 <u>Appx0462</u> (cropped, flipped)  <u>Appx0462</u> (cropped, flipped)
 <u>Appx0063</u> , FIG. 1	 <u>Appx0452</u> , FIG. 6 (cropped, annotated)	 <u>Appx0453</u> (cropped, flipped)

圖 3. GM 的 D625 設計專利與相關先前技藝比對¹⁰

⁹ 參見 LKQ , 102 F.4th at 1293 .
¹⁰ 圖片來源：LKQ CORPORATION v. GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS LLC , No. 21-2348 (Fed. Cir. 2024) P.6 .

在 35 USC 第 103 條規定和最高法院先例的背景下分析 Rosen-Durling 檢測，CAFC 推翻了「過於嚴格」的 Rosen-Durling 檢測。CAFC 認為，最高法院的先例確立了評估非顯而易見性的「靈活方法」。它發現 Rosen-Durling 檢測的第(i)項的「基本相同」請求強加了「嚴格」請求，同樣，CAFC 發現 Rosen-Durling 檢測第(ii)條中「非常相關」的要求是「不靈活的」，並且演變成一項「僵化的規則」，否認事實認定者運用「常識」的能力。CAFC 的結論是，這些請求不符合 35 USC 第 103 條規定的法律架構和最高法院判例（包括 KSR 案和 Graham 因素）案中規定的「顯而易見的廣泛標準」。

CAFC 推翻了 Rosen-Durling 檢測，隨後制定了評估設計專利權利請求顯而易見性的框架。法院認為，設計專利顯而易見性分析應基於 Graham 因素來確定，而該因素目前僅適用於確定發明專利的顯而易見性。並需要以下事實調查員來進行確定：

（1）類似先前技藝的範圍和內容上，CAFC 重申必須確定主要參考資料：主要

參考不再需要與所請求保護的設計「基本相同」，如在被否決的

Rosen-Durling 檢測中那樣，但它將是與所請求保護的設計最接近的先前

技藝，亦即，最接近的先前技藝設計視覺上與所主張的設計相似¹¹。然而，

它並沒有「描繪出設計專利檢測的完整和精確的輪廓。」

¹¹ 參見 LKQ，102 F.4th at 1298。

(2) 請求保護的設計與先前技藝設計之間的差異：CAFC 重申，所請求保護的

設計視覺外觀必須從所請求保護設計領域（製品）普通設計師的角度與先前技藝設計的視覺外觀進行比較。

(3) 普通設計者在請求保護的設計所屬領域的技術水準：CAFC 指出，這項完

善的 Graham 因素從設計類似所請求設計的物品或產品的普通設計師的角度評估技能水準。

(4) 請求保護的設計的顯而易見性或非顯而易見性：普通設計者是否有動機修

改先前技藝設計以創建與請求保護的設計相同的整體視覺外觀，同時也考慮任何輔助參考。CAFC 確認，主要和次要參考文獻不再需要「如此相關」，以至於表明參考文獻間的特徵應用（正如之前被否決的 Rosen-Durling 檢測所請求的那樣）。然而，雖然合併的動機不一定直接來自參考文獻，但記錄仍然必須支持為什麼有動機合併參考文獻的原因，並且沒有事後諸葛亮的好處。通常考慮的共同因素包括普通設計師的經驗、市場的需求、行業習俗以及什麼是常見的裝飾性等。

CAFC 也認為，對顯而易見性或非顯而易見性的次要考慮同樣適用於設計專利，應予考慮。因此 *LKQ* 案的裁決仍然給從業者、法院和 USPTO 留下了許多懸而未決的問題和巨大的不確定性。儘管 CAFC 根據 Graham 因素建立了新的顯而

易見性框架，但並未將這些因素應用於案件事實，並鑑於新的顯而易見性框架將案件發回 BPAI 進一步審議。如果沒有進一步的指導，*LKQ* 案的靈活方法預計將導致增加在起訴過程中因顯而易見性而被拒絕的情況，這將導致評估獲得設計專利的可能性變得困難。此外，*LKQ* 案對現有設計專利的有效性提出了質疑，這些專利現在可以更容易地在 USPTO 授權後以及在侵權訴訟中受到質疑。

美國地方法院承認 *LKQ* 案具「非凡」影響力 — 以 *Columbia* 案為例

S.D. Cal. 承認 *LKQ* 案的特殊性，因此在批准 *Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc.* 中被告 Seirus 重新審理涉案設計專利有效性問題的動議時，做出了非同尋常的裁決，儘管事先有規定有效性判斷¹²。*Columbia* 案的雙方捲入了一場針對 Seirus 銷售名為「HeatWave」產品長達數年的專利侵權訴訟。原告 *Columbia* 主張「HeatWave」侵犯了其具「熱反射」的波浪圖案材料的設計專利（相關先前技藝比對可參圖 4）。Seirus 在案件初期辯稱 *Columbia* 的 D093 專利無效，但在 2016 年，Seirus 做出了策略決定，規定 D093 專利的有效性。此一規定禁止 Seirus 在餘下的訴訟過程中提出無效作為辯護。

¹² 參見 *Columbia Sportswear N. Am. Inc. v. Seirus Innovative Accessories Inc.*, No.3:17-cv-01781, 2024 U.S. Dist. LEXIS 198489 (S.D. Cal. Oct.30, 2024)。

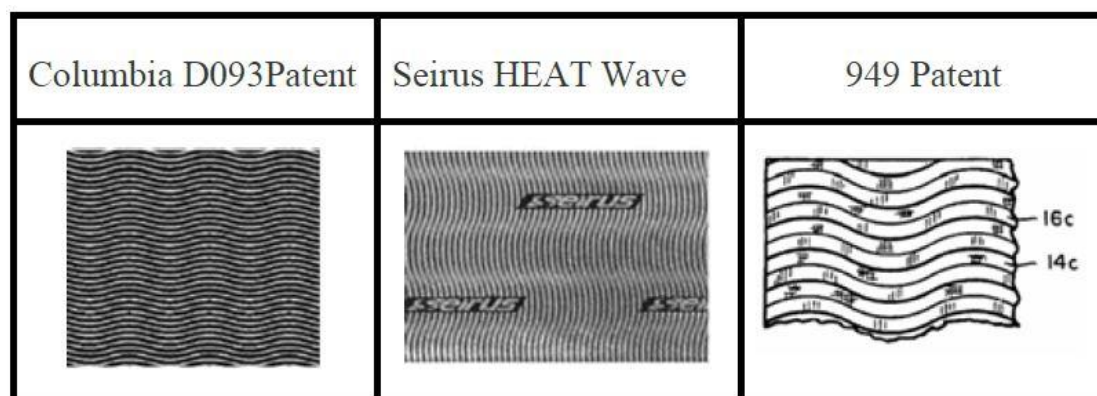


圖 4. Columbia 案 D093 設計專利與被告產品及相關先前技藝的比對¹³

Seirus 向 S.D. Cal.提出救濟動議，請求免除規定的有效性判斷，認為應允許 Seirus

「根據 *LKQ* 案中概述中新的、不太嚴格的設計專利顯而易見性方法」來尋求其無效

性/顯而易見性抗辯。Columbia 反對 Seirus 的救濟動議，認為 Seirus 應該遵守八

年前的規定，並且 *LKQ* 案的決定「僅僅是法律的變化」，而不是「證明救濟合理的

特殊情況」¹⁴。但 S.D. Cal.並不同意 Columbia 的反對意見，儘管規定的判斷是「故

意計算的風險」，但 S.D. Cal.認為「*LKQ* 案的全席裁決非同尋常，推翻了已有數十年

歷史且不嚴格的先例。」此外，案件正在審理中，尚未做出最終判決。鑑於該案的

「獨特的程序態勢」，S.D. Cal.批准了 Seirus 提出的救濟動議，並確定應允許 Seirus

進行其顯而易見性的抗辯。

Columbia 案可能是根據 *LKQ* 案中規定的新顯而易見性框架在訴訟或行政程序

中挑戰和/或重新啟動已解決的顯而易見性問題的眾多設計專利案件中的第一個

案例。

¹³ 圖片來源：*Columbia Sportswear N. Am. Inc.v. Seirus Innovative Accessories Inc.*, No. 3:17-cv-01781, 2024 U.S. Dist. LEXIS198489 (S.D. Cal. Oct.30, 2024)。

¹⁴ 參見 *Columbia Sportswear*, 2024 U.S. Dist. LEXIS198489, at*3。

USPTO 針對 *LKQ* 案發布確立顯而易見性的審查指南

針對 *LKQ* 案的裁決結果，USPTO 迅速作出回應，並在做出決定後的一天內即發布了一份備忘錄，旨為審查員和專利審判和上訴委員會（PTAB）提供根據 *LKQ* 案做出顯而易見性判定的指導。該備忘錄在很大程度上呼應了 CAFC 對 *LKQ* 案的認定，確認 *Rosen-Durling* 檢測不再適用。為了解決設計專利顯而易見性問題，USPTO 指示審查員和委員會對顯而易見性採用「靈活方法」並應用 Graham 因素，而 Graham 因素長期以來僅適用於發明專利。

USPTO 就 4 項 Graham 因素中的每一因素提供進一步的指導。值得注意的是，USPTO 澄清，在選擇主要參考文獻時，不再需要與所請求保護的設計「基本相同」。按照 *LKQ* 案的措辭，USPTO 建議「外觀設計與所請求保護的設計『在視覺上更加相似』，設計審查員將能夠更好地建立顯而易見的表面案例。」¹⁵ 根據 *LKQ* 案確定外觀設計顯而易見性的更新指南和審查說明。

在合併參考文獻時，USPTO 建議，雖然主要參考文獻和次要參考文獻需要與專利設計類似，但參考文獻之間在表明特徵應用上不再需要「如此相關」。USPTO 進一步強調，「主要參考文獻與次要參考文獻的整體外觀差異越大，就越難以根據次要參考文獻改變主要先前技藝設計並提出表面上看來顯而易見的情況建立

¹⁵ 參見 Katherine K. Vidal, “Updated Guidance and Examination Instructions for Making a Determination of Obviousness in Designs in Light of *LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC*,” (May 22, 2024), at 2。

動機」。主要參考只需在視覺上相似即可¹⁶。隨著 *LKQ* 案的展開並進一步形成顯而易見性調查，我們預計 USPTO 仍會提供補充指導。

PTAB 採用 *LKQ* 案和 Graham 因素 — 以 *Deckers* 案¹⁷為例

在 *LKQ* 案後第一個針對顯而易見性的書面決定中，PTAB 駁回了雙方複審請求，部分基於其對 Graham 因素的分析 and 應用¹⁸。申請人 Next Step Group Inc.

(Next Step)提交了一份多方複審請願書，尋求使美國專利號 D927,161(D161 專利) 無效，D161 專利涵蓋靴子的鞋面，包括被告 Deckers Outdoor Corporation 著名的 Ugg Boot。

Next Step 提出了十項 D161 專利無效的理由，其中包括請願人主張，所請求保護的 D161 專利相對於眾多先前技藝參考文獻(如圖 5 所示)來說是顯而易見的。

Next Step 將 D161 專利與相關先前技藝參考文獻進行比較。這些參考文獻中的每一項都與 D161 專利的設計略有不同，並且當解決先前技藝設計和 D161 專利之間的任何差異時，Next Step 一般認為任何差異都是明顯的。例如 Next Step 辯稱，「整體高度和比例」的差異是顯而易見的，因為這些差異是屬於「純粹的

¹⁶ 參見 Vidal, at3。

¹⁷ 參見 Next Step Grp., Inc.v. Deckers Outdoor Corp., IPR2024-00525, Paper 16, 2024 Pat. App. LEXIS 2897 (Aug. 6, 2024)。

¹⁸ 參見 *Next Step Grp., Inc.v. Deckers Outdoor Corp.*, IPR2024-00525, Paper16, 2024 Pat. App. LEXIS 2897 (Aug.6, 2024)。

功能性」(並且不受設計保護) 和/或熟練的設計師可以輕鬆地進行修改以適應不同的請求，例如使用者腳的長度、容易脫下的拖鞋等。

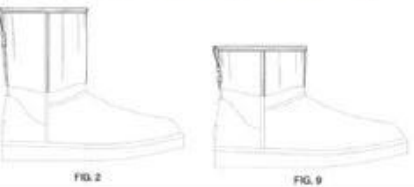
	請求人主張的相關先前技藝
Ref.1	Emu Stinger Micro Boot, sold since 2016, is prior art under 35 U.S.C. § 102(a)(1) (Exhibit 1002). Rhoads Decl. ¶ 3-6 (Exhibit 1015). 
Ref.2	CN'897, issued December 28, 2018, is prior art under 35 U.S.C. § 102(a)(1) (Exhibit 1003). Rhoads Decl. ¶ 7. 
Ref.3	UGG Classic Mini boot, on sale since 2006, is prior art under 35 U.S.C. § 102(a)(1) (Exhibits 1005; 1001 (pages 1-2)). Rhoads Decl. ¶ 9-12. 
Ref.4	MacIntyre'974, issued October 18, 2016, is prior art under 35 U.S.C. § 102(a)(1) (Exhibit 1007). Rhoads Decl. ¶ 15. 
Ref.5	Chung'186, issued June 17, 2017, is prior art under 35 U.S.C. § 102(a)(1) (Exhibit 1008). Rhoads Decl. ¶ 16. 
Ref.6	UGG Neumel Boot, on sale since 2011, is prior art under 35 U.S.C. § 102(a)(1) (Exhibit 1009; 1010 (¶2-4)). Rhoads Decl. ¶ 17-18. 

圖 5. Rolfix 第 2 圖及 D155 專利第 4 圖之比對¹⁹

¹⁹圖片來源：Next Step Grp., Inc.v. Deckers Outdoor Corp., IPR2024-00525, Paper16, 2024

PTAB 不同意且認為 Next Step 的論點不支持新 *LKQ* 案標準下的顯而易見性認定。

PTAB 認為，請願人的指控沒有說服力，因為他們未能充分考慮一般觀察者所認為的所請求保護的設計與先前技藝之間的所有差異。例如，關於 D161 專利與先前技藝 CN' 897 的比較，Next Step 沒有對 D161 專利的背面輪廓（大體垂直）與先前技藝 CN' 897 的背面輪廓進行比較。後突出並形成有角度的輪廓。PTAB 還指出了 CN' 897 和 D161 專利之間的其他幾項差異，但 Next Step 並未提及這些差異。類似的缺陷困擾著 Next Step 用於支持其顯而易見性指控的先前技藝分析的其餘部分。

PTAB 也有趣地討論了顯示先前技藝靴子中的各種網頁是否符合 35 USC 第 311(b)項規定的先前技藝。根據規定，在多方複審中取消不具專利性權利請求的請求項只能基於包含專利或印刷出版物的先前技藝。PTAB 確定的關鍵問題是，「在有效申請日之前，對本領域有興趣的公眾是否可以充分取得參考文獻」。

PTAB 認為，請願人有責任提供足以證明所聲稱的參考文獻符合印刷出版物資格的合理可能性的證據。儘管請願人提交的網頁包含圖像，並且可以說是 D161 專利的關鍵或有效申請日之前的日期，但 PTAB 承認列印輸出本身是在 2024 年進行，並且產品清單可能會更新；因此，網站上的產品照片可能會隨著時間的推移而改變。因此，PTAB 認為 Next Step 沒有充分證明相關網頁在關鍵日期之前可以公開存取。

最後，Next Step 提出了兩種可供選擇的權利請求結構，並用於從 D161 專利中所示的靴子頂部後部向外延伸的拉片特徵。Next Step 主張，拉片應被解釋為非功能性元件，而不是所請求保護的裝飾設計的一部分。對此，PTAB 認為，雖然拉片具有用的用途（用來將鞋拉到腳上），但拉片並不是主要功能（可以使用替代的拉片）。此外，PTAB 認為該設計並不完全實用，Next Step 關於任何替代設計都會導致花費更多、更不舒服及崩潰，並且在商業上不可行的論點並不具有說服力，因為沒有充分解決當前現有的替代設計。

因此，由於缺乏有說服力的證據，PTAB 認為 Next Step 沒有表現出其在 D161 專利方面獲勝的合理可能性，因此該複審申請被駁回。

結語

在 *Deckers* 案中，PTAB 發現，作為 Next Step 先前技藝引用的多個銷售鞋類的線上網頁的副本不符合雙方複審目的印刷出版物。若要獲得印刷出版物的資格，必須在專利申請日期之前向公眾提供參考文獻。對於網頁上發現的技藝作品，申請人必須提供足夠的證據證明網頁上的內容（例如圖像）在專利申請日期之前可用。網頁上僅存在日期（例如，據稱產品在網頁上「首次可用」的日期）可能還不夠。PTAB 討論了在線銷售或展示產品是動態，且網頁經常更新或更改。這使得證據（例如從網路截取檔案）最終準確地顯示了專利申請日期之前網頁上可用的內容，並以將網頁內容限定為印刷出版物。

Deckers 案的判決對申請人來說是一個警示，申請人應仔細解決先前技藝所有方面的狀況，包括確保所請求保護的設計與使主題專利無效所依賴的先前技藝之間所有差異都已被識別。由於「更靈活」的 *LKQ* 案檢測為申請人提供了更大的自由度來識別先前技藝和結合先前技藝，因此申請人不能簡單地引用大量先前技藝並將其留給 PTAB 進行全面分析。相反的，申請人必須向 PTAB 提出全面的分析，比較所請求保護的設計與先前技藝之間的每一項差異，以及可能依賴先前技藝的任何擬議修改。

隨著 PTAB 和其他法官繼續努力解決 *LKQ* 案衍裁決後帶來設立專利法變動的後果，並了解 Graham 因素如何分析並將其應用於外觀設計專利的重要性。PTAB 在 *Deckers* 案的決定強調了在 *LKQ* 案顯而易見性挑戰下解決所主張設計的整體外觀與先前技藝參考之間所有差異的重要性。此外，隨著網路現有技術（例如線上店面網頁）的日新月異，將來將會有越來越多成為潛在的先前技藝該決定強調線上網頁的內容，並適當地限定為在專利申請日期之前可用之印刷出版物的重要性。