

以 2025 年設計專利實例探討 CAFC 在 2024 年發布的幾項重大決定

葉雪美／北美智權報 專欄作家

在 2024 年 CAFC 發布了三項值得注意關於美國設計專利的意見：(1) 關於 RULE 36 條的簡易確認、(2) 涉及訴訟不正行為的裁定以及 (3) 對審查人員和上訴委員會 (PTAB) §102(A)(1)規定核駁的確認。上述的重大決定推翻了 40 多年來顯而易見判例法的全庭裁定以及使用新的顯而易見性標準的應用。這次將以 2025 年的實例分別探討，並提供這些案件的法律意見做一總結，盼能提供給國內的業界、代理人、律師做為參考。

審查人員與 PTAB 依據有關§102(a)(1)規定提出核駁的確認

In re Justin Samuels 、 Samuel Rockwell 案件

上訴人 Justin Samuels and Samuel Rockwell 於 2009 年 9 月 12 日提交美國設計專利申請，申請號為 29/577,270，名稱為「具有華夫格圖案面和光滑面的格子鬆餅裝飾設計」(D720 申請)。D720 申請的 Fig.1 和 Fig.3 (如圖 1 所示)分別顯示了所請求保護設計的俯視透視圖和仰視圖。所請求保護設計的底部是平坦的。

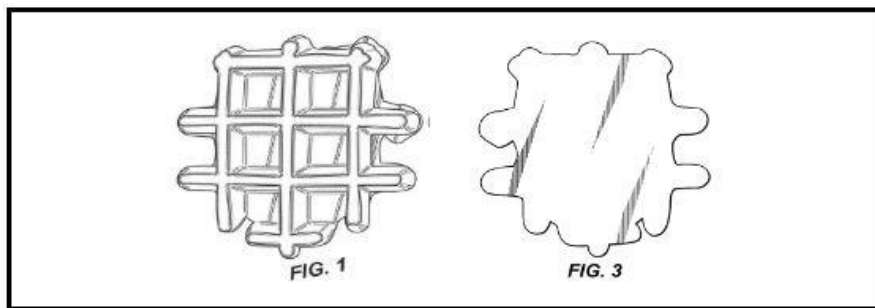


圖 1. 申請號為 29/577,270 的設計專利申請案¹

¹ 圖片來源：

在審查過程中，審查人員和 PTAB 最終根據 35 U.S.C. 102(a)(1)規定及圖 2 所截取的 YouTube 影片（請參圖 2 所示：左側帶有註釋箭頭的圖像顯示比利時格子鬆餅（格子鬆餅）的頂部，而右側帶有註釋箭頭的圖像顯示格子鬆餅的平底部）核駁了該份申請，因為該申請已被 YouTube 上公開發布的影片所預見。審查人員得出結論，先前技藝格子鬆餅的外觀「具有格子鬆餅圖案的一面和光滑的一面」，與所請求保護的設計基本相同。

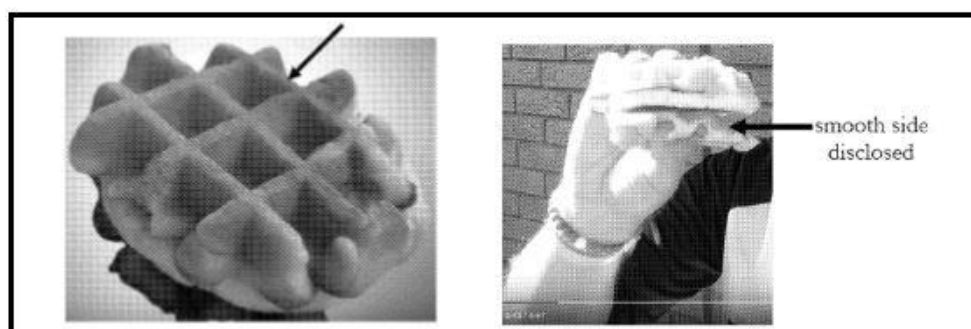


圖 2. 比利時格子鬆餅 Youtube 影片截圖²

上訴人向專利審判和 PTAB 提出上訴，首先其主張圖 2 的 Youtube 影片並沒有揭露格子鬆餅的內表面是平坦的，而後辯稱 D270 申請在此影片發布日期之前就已付諸實施。在舉行聽證會後，PTAB 仍做出核駁上訴人論點並確認審查人員預期核駁的決定。因此，PTAB 維持了審查人員核駁決定。上訴人隨後向 CAFC 提起上訴。

<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/22-1121/22-1121-2024-03-06.html>. HYPER BICYCLES, INC. , No. 24-1081 (Fed. Cir. 2025) case opinion from the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Case: 22-1121 Document: 55 Page:2 -P.4F.

² 圖片來源：

<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/22-1121/22-1121-2024-03-06.html>. HYPER BICYCLES, INC. , No. 24-1081 (Fed. Cir. 2025) case opinion from the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Case: 22-1121 Document: 55 Page:2 -P.4F.

CAFC 的分析

讓我們從頭審查 PTAB 的法律決定，並同時審查 PTAB 的事實調查結果，藉以獲取實質證據³。「預見」是一個事實問題，在設計專利背景下，涉及應用一般觀察者檢測⁴。根據該項檢測，先前技藝設計「預見」請求保護的設計，「如果在一般觀察者眼中，給予購買者通常給予的關注，則兩種設計基本上相同，如果相似性足以欺騙這樣的觀察者，誘導他購買其中一種，並認為這是另一種。」⁵大量證據支持 PTAB 的決定，即格子鬆餅影片預見了 D270 申請中所請求保護的格子鬆餅設計。另外，PTAB 發現，與上訴人主張相反，該格子鬆餅影片已揭露了先前技藝中格子鬆餅具有平坦的內表面，以識別 (1) 格子鬆餅的側視圖 — 表明格子鬆餅的內表面是平坦的、(2) 顯示格子鬆餅雞蛋填充物是平坦的，從而表明格子鬆餅的內表面是平坦的另一視圖，以及 (3) 顯示部分打開格子鬆餅的另一視圖，可見格子鬆餅的平坦內表面。

在上訴中，除了重複關於格子鬆餅影片未能揭露平坦內表面的論點外，上訴人還列出了先前技藝格子鬆餅和所要求保護格子鬆餅設計之間的其他幾個的所謂差異，包括邊緣周圍的變形量、著色和靈活性。然而，上訴人未能描述與所請求保護的格子鬆餅設計相比，這些所謂的任何一項差異對於一般觀察者來說，應該是要如何改變先前技藝格子鬆餅的「整體視覺印象」⁶。(描述一般觀察者檢測「不是逐個元素的比較」，而是要求事實發現者「比較整體設計的相似性，而不是各自獨立裝飾特徵的相似性」)。

另外，上訴人也對格子鬆餅影片中得出結果的可靠性表示懷疑，認為審查人員過於依賴對先前技藝格子鬆餅內表面「模糊且瞬間的一瞥」。但透過觀看影片，PTAB 確定了來自以下方面的具體觀點 (無論影片品質和內表面可見性持續的時間如何)：「它能夠辨別出上訴人認為先前技藝中不存在的特徵。我們認為沒有理由干擾 PTAB 對影像揭露事實的調查結果」。上訴人最後辯稱，D270 申請在格子鬆餅影片發布日期之前就已

³ 參見 *Polaris Industries, Inc. v. Arctic Cat, Inc.*, 882 F.3d 1056, 1064 (CAFC, 2018)。

⁴ 參見 *International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp.*, 589 F.3d 1233, 1237-38 (CAFC, 2009)。

⁵ 參見 *Gorham Manufacturing Co. v. White*, 81 US 511, 528 (1871)。

⁶ 參見 *Lanard Toys Ltd. v. Dolgencorp LLC*, 958 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2020)。

被建設性實施，因此該影片不符合先前技藝的資格。然而，D270 申請是在 2016 年 9 月 12 日提交的，遠在「萊希·史密斯美國發明法案 (AIA)」的先申請制度於 2013 年 3 月 16 日生效之後。因此，即使上訴人能夠證明較早的構想或較早的建設性實施，這種表現也與 AIA 35 U.S.C.後要求的調查無關。§102(a)(1)即請求保護的發明是否在「請求保護發明的有效申請日期之前」便在公開影片中進行了描述。在本案中，上訴人並未主張 D270 申請有權享有提前提交日期的利益。

根據一般觀察者檢測，如果「在一般觀察者眼中，購買者通常給予的關注是，兩項設計基本相同，如果相似性足以欺騙觀察者，誘導其將其中一項誤認為另一項而購買」，則先前技藝設計已預見了請求保護的設計。本案中，CAFC 裁定預見檢測已滿足。特別是，CAFC 指出，PTAB 已對所請求保護的格子鬆餅和先前技藝的格子鬆餅進行了整體適當的考慮。CAFC 表示，上訴人論點針對的是具體特徵，未能解釋任何所謂的差異如何改變一般觀察者對先前技藝的格子鬆餅與所請求保護的格子鬆餅設計的「整體視覺印象」。由於一般觀察者檢測「不是逐個元素的比較」，而是要求事實認定者「比較整體設計的相似性，而不是孤立地比較裝飾特徵的相似性」，因此 CAFC 裁定上訴人的論點不成立，並維持了核駁判決。

CAFC 認為，即使上訴人能夠證明較早的構想或較早的建設性實施，這種表現也與 AIA 35 U.S.C.後要求的調查無關 — § 102(a)(1)即所請求保護的發明是否在「所要求保護發明的有效申請日期之前」在公開影片中進行了描述。因此，上訴人並不認為 D270 申請有權享受較早申請日期的好處。申請人及時提出上訴。CAFC 有管轄權並確認 PTAB 的裁定。

涉及訴訟不正行為及因應新檢測標準重新審判的裁定

Apple Inc. v. Masimo Corp.案件 (Oct.10,2024)⁷

如果案件涉及不正當行為以及向地方法院和 USPTO 做出一系列虛假陳述、遺漏和隱瞞重要資訊。CAFC 必須進行全部情況的評估才能決定公平的補救措施和辯護。

⁷ 參見 Apple Inc. v. Masimo Corp. , No. 1:22-cv-01377-JLH (D. Del. Oct. 7, 2024)。

背景

原告/反告 Apple 是全球科技領導企業，以其消費性電子產品、軟體和服務而聞名。被告/反訴原告 Masimo Corporation 則是專門從事非侵入式監控解決方案，而其子公司 Sound United, LLC 是生產高階音響產品。在這場訴訟中，Apple 主張設計專利和發明專利。涉案的設計專利眾多，其中包括美國專利號 D883,279 (D279 · 圖 3 右側)、D947,842 (D842 · 圖 4)、D962,936 (D936 · 圖 5) 和 D735,131 (D131 · 圖 3 左側)。甚至涵蓋了 Apple Watch 裝飾設計相關專利，例如：背面電極設計和充電裝置。所主張的發明專利包括美國專利號 10,627,783 (783)、10,942,491 (491)、10,987,054 (054)、11,106,352 (352) 和 11,474,483,106,352 (352) 和 11,474,483,106,352 (352) 和 11,474,483,2k7 等專利。

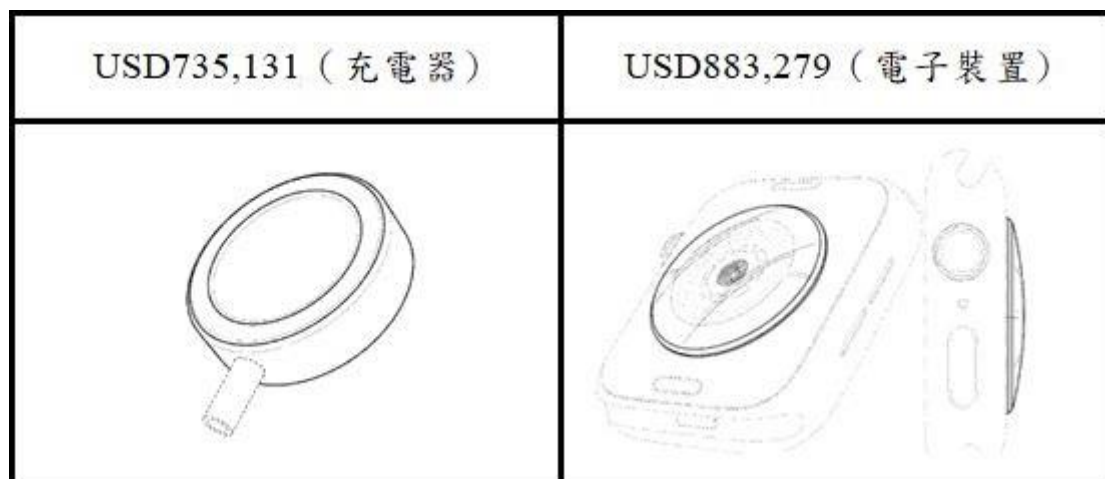


圖 3. USPTO 公告 D131 及 D279 之圖式⁸

⁸ 圖片來源：2015 年 7 月 28 日美國專利公報 USD735,131:2020 年 5 月 5 日美國專利公報的 USD883,279。

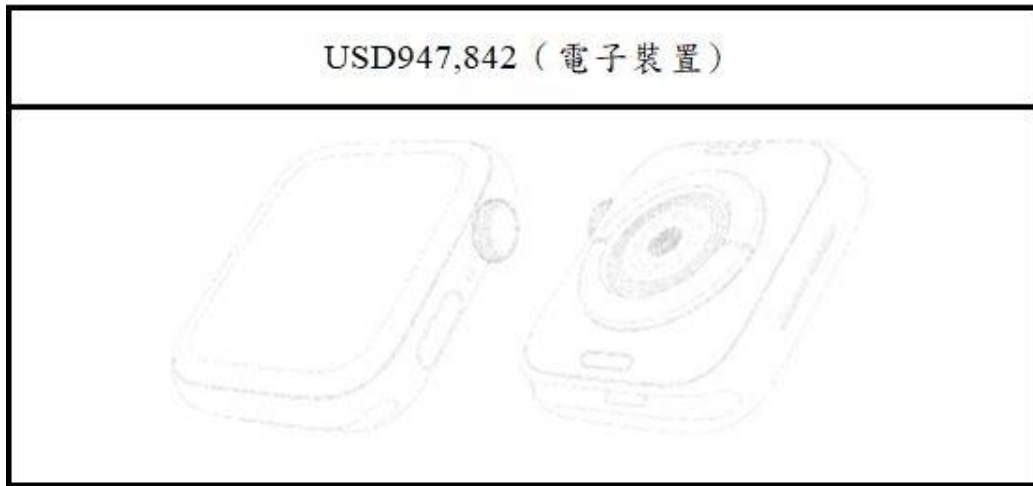


圖 4. USPTO 公告 D842 之圖式⁹



圖 5. USPTO 公告 D936 之圖式¹⁰

Apple 提起訴訟，主張 Masimo 的「W1」智慧手錶侵害了其設計和發明專利。Apple 辯稱，W1 的背面電極設計和重新設計的充電器侵害了其設計專利。Apple 還主張 W1 中的健康監測功能侵害了其發明專利。作為回應，Masimo 反駁，「由於不公平行為，Apple 的專利無效且不可執行」。並指控 Apple 遺漏了關鍵發明人，並且未揭露設計的功能性質。隨後，Apple 提起簡易判決，駁回 Masimo 提出的不公平行為反訴。

⁹ 圖片來源：2022 年 5 月 5 日美國專利公報 USD947,842。

¹⁰ 圖片來源：2022 年 9 月 6 日美國專利公報 USD962,936。

對設計的貢獻和工程師是否須被納入發明者的辯論

Masimo 論點的核心部分是，Apple 在其專利申請中遺漏了對 Apple Watch 的功能方面做出貢獻的關鍵工程師(特別是其光學感測器和電極設計)。不過，法院澄清說，設計專利保護的是產品的裝飾性特徵，而不是功能性特徵。法院引用了 *Ethicon Endo-Surgery, Inc.*案¹¹，重申即使某些特徵具有功能性目的，外觀設計專利仍然有效。

Masimo 還主張，這些工程師應該被列為 Apple 設計專利的發明者。然而，Apple 指定發明人和工程師的證詞顯示，參與功能設計的工程師並不認為他們應該被指定為發明人，因為這些專利保護的是 Apple Watch 產品的美學和裝飾，而不是功能。法院也引用了 *Pro-Mold and Tool Co., Inc.*一案¹²，強調如果某人沒有主張自己是發明人，那麼未能將他發明列為人並不構成不公平行為。法院的結論是，Apple 將這些工程師排除在專利申請之外並非有意欺騙的行為。

設計的功能性質

Masimo 進一步辯稱，Apple 未能向 USPTO 揭露 Apple Watch 設計的功能性質。然而，法院仍駁回了這一訴求，援引了 *LA Gear* 案¹³，該案裁定產品的功能性不會使其外觀設計專利無效。法院發現，Apple 的外觀設計專利合法涵蓋了手錶的裝飾性特徵，並且沒有證據表明 Apple 的發明者或專利律師故意隱瞞了有關設計功能的重要資訊。

法院進一步指出，Apple 公司發明人的證詞一致表明，涉案設計僅具有裝飾性，這進一步證明，Apple 公司並未對設計的功能性進行虛假陳述。因此，沒有證據表明 Apple 在設計和發明專利申請中故意欺騙或遺漏發明人。「如果在一般觀察者眼中，購買者在通常的關注下，認為兩項設計基本相同，如果相似性足以欺騙觀察者，誘導其將其中一項誤認為

¹¹ 參見 *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc.*, 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015)。

¹² 參見 *Pro-Mold and Tool Co., Inc. v. Great Lakes Plastics, Inc.*, 75 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996)。

¹³ 參見 *LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993)。

另一項而購買，則構成外觀設計專利侵權。」¹⁴另請參閱 *Egyptian Goddess* 一案，裁定「一般觀察者」測試是設計專利侵權的適當標準¹⁵。「即使專利設計和被控設計完全一樣，也足以判定外觀設計專利侵權。」¹⁶設計專利侵權是一個事實問題¹⁷。

當事人對於被控侵權產品的外觀無異議。他們確實對自己的外表是否滿足「一般觀察者」的侵權測試提出異議。*Masimo* 指出了所請求保護的設計與被控產品在某些方面存在差異，但法院不能根據這一記錄說，一個合理的陪審團無法發現，在一般觀察者眼中，被控設計和所要求保護的設計實質上相似。

特拉華州聯邦地方法院批准原告 *Apple* 的簡易判決動議，駁回被告 *Masimo* 在專利侵權訴訟中提出的不公平行為反訴。法院發現，*Masimo* 未能證明 *Apple* 在審查其專利申請期間故意向 USPTO 隱瞞重要資訊 [12]。

Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC, No.

24-2191 案件

背景

Top Brand LLC (*Top Brand*) 和 *Cozy Comfort Company LLC* (*Cozy Comfort*) 是銷售超大號連帽運動衫的競爭企業，兩家公司都擁有類似產品的設計專利。*Cozy Comfort* 擁有 *The Comfy* 品牌和設計專利號 D859,788 (D788 專利，圖 7 左側)、USD886,416 (D416 專利，圖 7

¹⁴ 參見 *Gorham Mfg. Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528 (1871)。

¹⁵ 參見 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (holding that the “ordinary observer” test is the proper standard for design patent infringement)。

¹⁶ 參見 *OddzOn Prod., Inc. v. Just Toys, Inc.*, 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)。

¹⁷ 參見 *Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am.*, 975 F.2d 815, 819 (Fed. Cir. 1992)。

右側)、USD903,237(D237 專利,圖 8 左側)及 USD905,380(D380 專利,圖 8 右側),該等專利涵蓋帶有凸起動物口袋超大連帽衫的裝飾設計。其產品的特點可參圖 6:「COMFY 連帽衫是世界第一款可穿戴的毯子,無論你是在家中還是在旅途中,都能讓你保持溫軟舒適」。



圖 6. Top Brand 和 Cozy Comfort 的超大連帽衫產品¹⁸

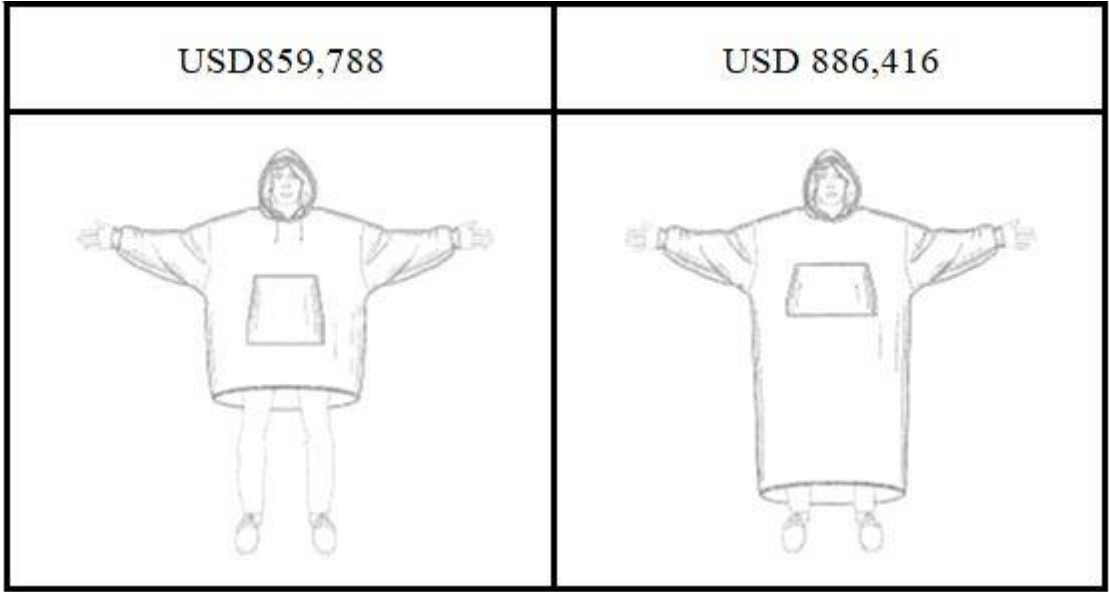


圖 7. Top Brand 和 Cozy Comfort 的超大連帽衫產品¹⁹

¹⁸ 圖片來源：Cozy Comfort Company oversized hoodie with an elevated marsupial pocket。

¹⁹ 圖片來源：2019 年 9 月 17 日美國專利公報 USD859,788；2020 年 6 月 9 日美國專利公報的 USD886,416。

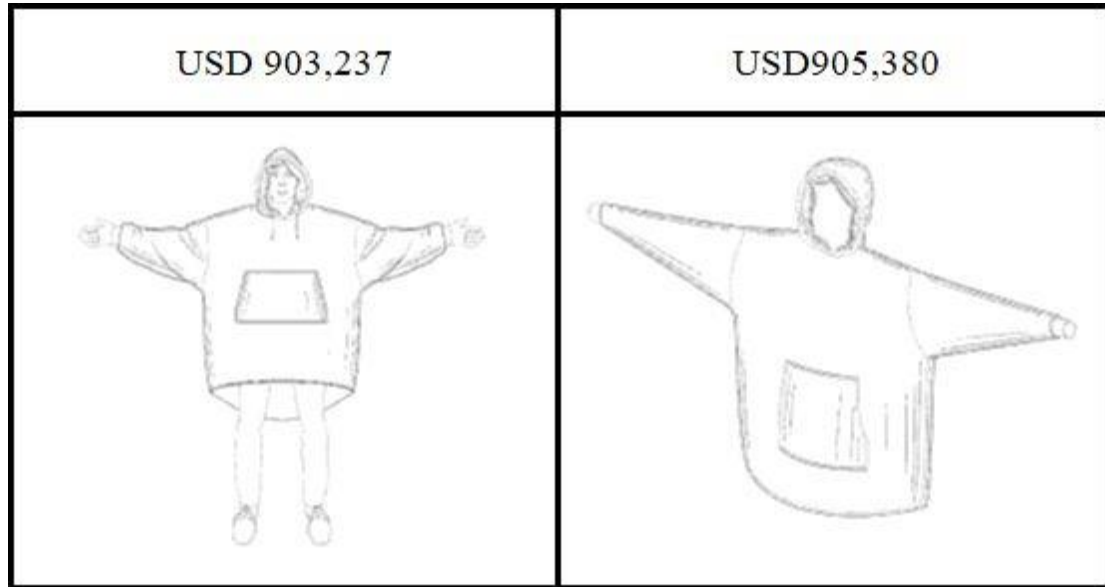


圖 8. Top Brand 和 Cozy Comfort 的超大連帽衫產品²⁰

Cozy Comfort 向亞利桑那州地方法院起訴 Top Brand 侵犯設計專利和商標權後。經過三週的審判，陪審團作出裁決，Top Brand 因侵害了 Cozy Comfort 的 D788 設計專利，故其必須返還約 1,800 萬美元的毛利，法院也發布了一項臨時禁制令，其中包括禁止被告繼續其涉嫌的侵權活動、關閉其線上商店並凍結其商店帳戶。之後，Cozy Comfort 提出反訴，被告透過律師反對 Cozy Comfort 提出的初步禁制令。不到一個月後，在 *LKQ* 案件²¹中，CAFC 全體法官修改了設計專利的顯而易見性標準。CAFC 推翻了長期存在的設計專利顯而易見性的 Rosen - Durling 檢測，認為該測試「過於死板」，要求主要參考文獻與所要求保護的設計「基本相同」。相反，法院認為，Graham 和 KSR 中概述的發明專利四因素顯而易見性測試適用於設計專利。經過 *LKQ* 案判決後，Top Brand 因新的檢測標準而申請重新審判。地方法院法官駁回了動議並維持了陪審團的裁決，並得出結論，無論哪種檢驗，判決都將保持不變。

²⁰ 圖片來源：2020 年 12 月 1 日美國專利公報 USD903,237；2020 年 12 月 22 日美國專利公報的 USD905,380。

²¹ 參見 *LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC*, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024)。

主張設計專利新的顯而易見性標準必須提供有效的主要參考

上訴期間 Top Brand 提出了三項不同的質疑，

首先，根據 CAFC 針對 *LKQ* 案的裁決，地方法院是否應該准許重新審判？Top Brand 辯稱，根據過時的標準，其在提出無效性論點時受到了不公平的限制，現在應該有機會根據修訂後的 *LKQ* 案框架質疑 D788 專利的有效性。然而，Cozy Comfort 堅持認為，即使根據 *LKQ* 案件，Top Brand 也未能提供有效的主要參考以使專利顯而易見，因此陪審團的裁決應該成立。

再者，Top Brand 也對地方法院針對設計專利權利要求的處理提出質疑，認為其未能正確解釋 D788 專利的範圍。Top Brand 主張，在起訴期間，Cozy Comfort 對凸起動物口袋的尺寸和位置、袖孔的位置以及下擺的形狀做出了縮小範圍的聲明，以將其設計與現有技術區分開。Top Brand 認為，這些聲明應該限制專利的範圍，並且如果經過適當考慮，就會得出不侵權的結論。作為回應，Cozy Comfort 主張陪審團的裁決在一般通觀察者測試下得到了充分支持，並且審查歷史不應該凌駕於專利的整體視覺印象之上。

最後，上訴也引發了有關損害賠償的問題。陪審團裁定設計專利和商標均構成侵權，並判決 Top Brand 應完全退還其毛利。Top Brand 辯稱，該裁決構成不允許雙重追償，因為其金額超過了其毛利的 100%，並且相當於從同一利潤池中分別追繳兩項損害賠償。Top Brand 還認為，地方法院錯誤地將追繳贓物視為陪審團決定的自動補救措施，而不是考慮法院通常評估的公平因素。然而，Cozy Comfort 堅持認為，鑑於 Top Brand 侵權行為的故意性質，該裁決是適當的。

由上例可知，CAFC 對 *LKQ* 案的裁決極有可能會影響未來設計專利相關案件的執法——將明確作為智慧財產權糾紛補救措施的追繳範圍參考。

關於 Rule 36 條的簡易確認

Lu v. Hyper Bicycles, Inc. 案件²²

價值百萬美元的謎團 — 近期因 Rule 36 敗訴的複雜專利案件

美國上訴法院依據 CAFC 上訴程序規則 (Federal Circuit Rule) 第 36 條規定 (Rule 36)，在 CAFC 上訴案件中，特別是專利審判和 PTAB 的裁決中，不帶書面意見即發布簡易確認書，此舉引發了激烈的批評。最近向美國最高法院提交的簡報和向 CAFC 提交的重新審理請願書都主張進行變革。

Rule 36 規定，當法院認定符合五項標準之一時，法院可以在不發表意見的情況下確認上訴。CAFC 解釋說，簡易確認既不拒絕也不認可下級法庭的基本推理，因此不具有先例效力。儘管如此，Rule 36 的確認構成了法庭上訴訟當事人的最終判決，並且可以作為訴訟請求排除、爭議點排除、司法禁反言和案件法律的依據。

美國專利法第 144 條²³的「應發出」(shall issue) 語言要求法院在 USPTO 程序上訴中發布意見。法院仍延續了這項做法。在 *In re Google* 案²⁴中，法院立即維持了專利審判與 PTAB 對熱門新聞檢測系統相關訴訟請求的駁回。這是 Google 聘請最高上訴律師挑戰 PTAB 顯而易見性分析的案例。同樣，在 *Maxell v. Amperex* 案²⁵中，法院錯過了提供類似技術判定的機會，這是顯而易見性判定的關鍵混淆面向。

儘管一些法官為 Rule 36 的確認辯護，認為它適用於容易被看出是「失敗者」的情況，但對這些近期案件的審查揭示了涉及數百萬美元爭議的複雜法律問題。例如：在 *Lu v. Hyper Bicycles* 案中，法院拒絕解決設計專利案件中簡易判決所需的證據數量這一重要問題。

²² 參見 *Lu v. Hyper Bicycles, Inc.* 24-1081. (Fed. Cir. 2025)。

²³ 參見美國專利法典第 144 條：美國聯邦巡迴上訴法院應根據專利商標局的記錄審查上訴決定。法院裁定後，應向局長發出授權書和意見，該授權書和意見應在專利商標局登記，並應指導案件的進一步審理。

²⁴ 參見 *In re Google*, 23-2119。

²⁵ 參見 *Maxell v. Amperex Technology*, No. 2023-2285 (Fed. Cir. 2024)。

案件背景

Lu案的焦點是兩項設計專利——美國設計專利 D529,842 (D842 專利，如圖 9 左側) 和 D556,642 (D642 專利，如圖 9 右側)，涵蓋自行車的裝飾設計，專利權人是台灣廠商的盧興發 (Fa-Hsing Lu) 先生。



圖 9. 台灣廠商自行車的裝飾性設計²⁶

2020 年 9 月 23 日，Lu 向 Hyper Bicycles, Inc. 提起專利侵權訴訟，該公司是一家位於馬薩諸塞州、主要營業地點位於新澤西州的公司。Lu 提起兩項設計專利侵權訴訟都與自行車的裝飾設計有關。原告請求判決 Hyper Bicycles 侵犯了這兩項專利，違反了美國專利法第 271 條規定，並要求賠償原告侵權損失。由於涉嫌侵權是故意的，根據美國專利法第 284 條規定，應賠償原告三倍的損失，並根據美國專利法第 285 條規定支付律師費。在三年的審理期間，原告未能提出任何書面證據，沒有進行取證，也沒有指定任何專家證人。當面對被告的簡易判決動議時，原告幾乎沒有提出異議。他只提交了一份草率的反對意見，沒有附帶事實陳述。雖然被告委託人的證詞表明其 MotoBike 和 SpeedBike 產品是基於原告專利中的圖紙設計的，但原告在其證詞中證實，他不知道此類產品是否真的出售過。此外，原告沒有提供任何損害賠償的證據。原告不知道被告是否真的售出了一件涉嫌侵權的產品。這證明原告未能調查

²⁶ 圖片來源：2006 年 10 月 10 日美國專利公報 USD52,846；2007 年 12 月 4 日美國專利公報的 USD556,642。

與其索賠相關的基本事實。而且，原告在質詢中承認，他手中沒有任何記錄可以「識別任何進口、製造、銷售或提供銷售的產品」侵犯了訴訟中的專利。此時，原告律師應該知道其客戶的專利侵權主張是毫無根據的，應該被駁回。因此，地方法院作出了有利於被告的即決判決。地方法院判決 Hyper 勝訴，認為 Lu 未能提供足夠的侵權或損害證據。Lu 提起上訴，稱地方法院不恰當地忽視了 Hyper 執行長克萊·戈德斯米德 (Clay Goldsmid) 承認「基於 Lu 專利中的圖紙」設計的證詞以及 Hyper 自己關於銷售被控產品的反訴聲明。該案件的程序態勢有些不尋常，因為儘管跨越了近三年的時間，但涉及的證據開示 (minimal discovery) 卻很少，Lu 在簡易判決之前沒有進行任何書面證據開示或證詞。但是地方法院沒有理由相信該訴訟最初是惡意提起的，或原告有不當行為。Lu 是否從一開始就應該知道他的訴訟毫無根據，這一點還有待商榷。但無論如何，由於 Lu 在訴訟期間的拖延行為，使得該案屬於特殊情況。因此，地方法院判決被告須支付 2022 年 1 月 3 日之後所產生的律師費和訴訟費用。



圖 10. 原告的設計專利與被告產品的比對圖²⁷

這次上訴提出了一些有趣的問題，即在設計專利案件中推翻即決判決所需的證據數量和性質。Lu 辯稱，Hyper 執行長在另一起訴訟中的證詞，加上 Hyper 在反訴中關於「自 2016 年起」製造和銷售被控產品的司法承認，產生了實質性事實爭議，從而阻止了簡易判決。地方法院認為，

²⁷ 圖片來源：

https://cdn.patentlyo.com/media/2025/02/HypervLu.png?_gl=1*ibqtpz*_ga*NTE0NjQ1MDc4LjE3MzUxNTI4Njg.*_ga_G57FX3W4N3*MTc0NDcyOTA1Mi4xOS4xLjE3NDQ3Mjk0NDguMC4wLjA

如果沒有實際銷售或損害的額外證據，這項證據不足，但 Lu 認為這不恰當地提高了簡易判決標準。這與在各個訴訟階段關於什麼構成設計專利侵權的充分證據的持續爭論相交叉。

鑑於設計專利案件中關於簡易判決的證據要求的先例很少，Rule 36 的確認在這裡似乎特別不合適。CAFC 本可以就幾個關鍵問題提供寶貴的指導：(1) 被告承認使用專利設計的作用；(2) 當被告承認生產被控產品時，在簡易判決中是否需要提供具體銷售情況的證據。即使是針對這些問題的非先例性意見也會對地方法院和從業者在未來的設計專利糾紛中提供幫助。法院的沉默讓人無法確定盧的證據是否在法律上不足，還是只是這些具體事實上不足。

地方法院的不侵權意見因缺乏對不侵權的分析而引人注目。但是，Lu 案看起來很簡單，基本上，可以很快地交由陪審團審理。因為記錄顯示，Hyper 執行長已在證詞中承認，他們的 MotoBike 和 SpeedBike 設計「基於 Lu 設計專利中的圖紙」——這一項承認至少應該能夠產生關於侵權的實質性事實問題。在一個簡單的設計專利案件中，法院強調 Lu 未能進行廣泛的調查或聘請專家證人似乎是不恰當的。Lu 是來自台灣的一名個人發明家，他正在尋求向一家實質上承認抄襲其設計的專利維權。地方法院隨後判決 Hyper 取得律師費，但其他費用予以駁回，目前也已上訴至 CAFC。

總結

在審查人員與 PTAB 依據§102(a)(1)規定提出核駁的確認實例——In re Samuels 案中，CAFC 說明：設計專利的預見性及侵權都是採用一般觀察者檢測，**一般觀察者檢測「不是逐各個造形元素的比較」，而是要求事實認定者「比較整體設計的相似性，更不是孤立地比較裝飾特徵的相似性」。**而且，上訴人未能解釋任何所謂的差異是如何改變一般觀察者對所請求保護的格子鬆餅設計與先前技藝的格子鬆餅的「**整體視覺印象**」，亦即在一般觀察者眼中，所請求保護的設計與先前技藝的格子鬆餅實質上相似。

在涉及不潔之手相關的 Apple Inc. v. Masimo Corp. 案件中，法院強調如果某人沒有主張自己是發明人，那麼未能將他發明列為人並不構成不公平行為。法院的結論是，將這些工程師排除在專利申請之外並非有意欺騙。PTAB 在評估記錄證據時多次提到「**實質證據**」審查標準。該審查標準源自於「行政程序法」的法定條款，該條款規定了法院審查委員

會決定的標準，而不是 PTAB 評估審查員行為的標準²⁸。上訴人並未聲稱 PTAB 引用「實質證據」標準而產生任何可逆轉的錯誤。

在 Top Brand LLC 案件中，被告 Top Brand 因為 *LKQ* 案判決後新的檢測標準而申請重新審判，但即使根據新標準，Top Brand 也未能提供有效的主要參考以使專利顯而易見，因此陪審團的裁決應該成立。

最後，觀察 2025 年迄今為止 CAFC 發布的 8 起 Rule 36 案件的簡報²⁹，這些案件很好地說明了透過 Rule 36 確認處理的問題的範圍和複雜性，每一起案件提出的問題都應該從法院的合理分析中受益。並不是說法院的判決是錯的——只是律師們需要一些文字來解釋和證明判決結果。

通常，這些案件不見得是明顯的失敗者，我們發現它們更有可能涉及詳細的事實記錄，特別是在充滿技術細節的智慧財產權上訴中。因此，大家可以理解為什麼法院可能不願意深入研究棘手的案件，但這是法官的職責。並且，法院不應允許 PTAB 透過 Rule 36 複雜性來逃避審查。CAFC 在 *Lu v. Hyper Bicycles, Inc.* 案的處理體現了這種擔憂，法院沒有努力解決 PTAB 是否有能力填補請願人顯而易見性論點的空白等重要問題，而是選擇了不發表任何意見的簡易確認。這種做法不僅使專利界失去了寶貴的先例，而且還引發了人們對法院是否充分參與許多專利上訴案件中具有挑戰性事實裁定的質疑。寫作的過程本身常會暴露出筆者在最初考慮問題時並不明顯的分析差距或不一致之處。因此，法官應需要明確地將他們的推理從前提連接到結論，而這可以透過總結性確認來避免。書面意見具有多種重要作用——它們迫使法官闡明其推理、為專利界提供指導並確保司法決策的透明度。雖然在真正簡單的案件中，簡易確認可能是合適的，但最近 Rule 36 的複雜性質表明，法院過度使用了這一工具，而忽視了其解釋和發展專利法的基本職責。

²⁸ 參見 *In re Gartside*, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000)。

²⁹ CAFC 公布的 8 起 Rule 36 案件包括：(1) *Lu v. Hyper Bicycles, Inc.* 24-1081, (2) *Wilson v. Corning*, No. 24-1065, (3) *In re Google*, 23119, (4) *Maxell v. Amperex Technology*, No. 2023-2285 (Fed. Cir. 2024), (5) *In re Soto*, 23-2008, (6) *Shell USA v. Scientific Design*, 23-1937, (7) *Ward Participations v. Samsung*, 24-1065. (8) *Lynk Labs v. Home Depot*, No. 23-2185。