

設計專利審查過程中之選取不必然構成禁反言

張偉城 中國專利代理人



聯邦巡迴上訴法院在2018年8月1日作出與設計專利相關之判決，專利權人在審查過程中若回覆選取，不必然會構成禁反言，且被控產品只要有部分結構與設計專利之範圍一致，即有可能構成侵權。

系爭專利介紹

Advantek Marketing, Inc. (以下簡稱原告) 為設計專利 D715,006 之專利權人，該專利是針對寵物設計的"寵物屋 (Pet Gazebo)"。原告最初以 5 張圖片提出專利申請，USPTO 在審查時認為申請案包含了兩種實施例而發出選取要求 (Restriction requirement)，其中圖 1 至圖 4 是沒有頂蓋的實施例，圖 5 為具有頂蓋的實施例，兩種實施例之差異僅在於頂蓋，其餘的結構則完全相同，如下圖所示。原告選取沒有頂蓋的實施例並刪除圖 5，選取後還有再歷經數次答辯修正而核准專利。

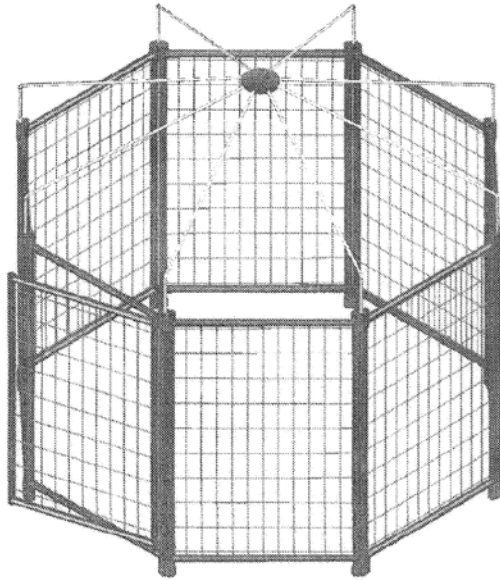


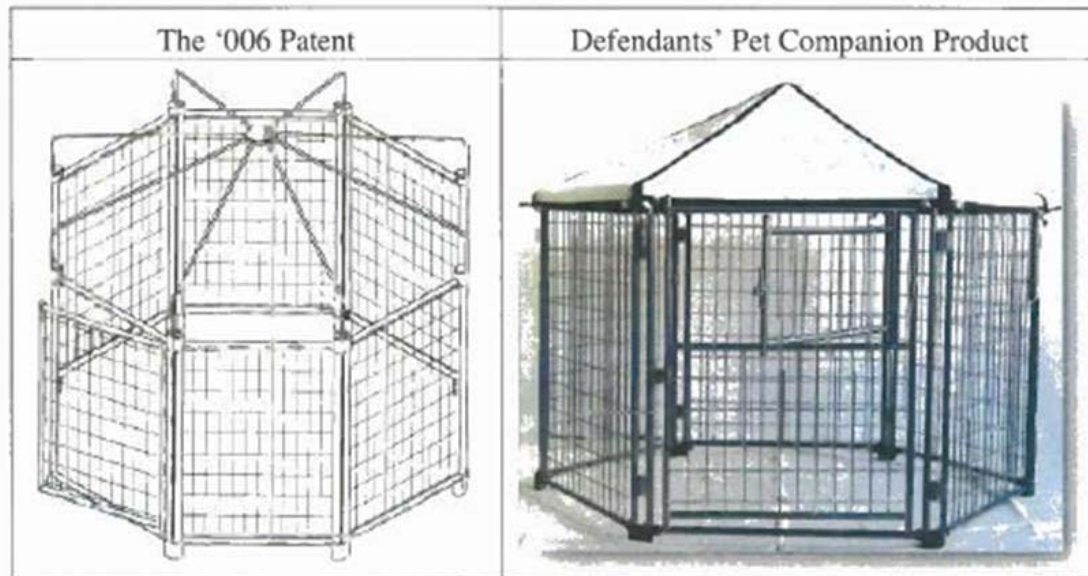
圖 1



圖 5

地方法院訴訟歷程

原告在 2016 年對其前製造商 Shanghai Walk-Long Tools Co 與原告公司的前副總（以下合稱被告）提起訴訟，主張被告販售的產品 "Pet Companion"（如下圖右方產品）侵犯系爭專利。



被告在地方法院中主張原告於回覆選取要求時，"刻意放棄具有頂蓋的專利保護範圍，因此系爭專利的範圍只限於沒有頂蓋的寵物屋"。

地方法院認同被告的主張，認為原告刪除圖 5 的舉動已經適用禁反言 (Prosecution history estoppels)，因此原告不得根據該系爭專利對被告的產品主張侵權。原告不服地方法院判決，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 決定

CAFC 引用自己在 2014 年作出的判決 Pacific Coast，在該判決中曾說明禁反言適用於設計專利與否會考慮三個條件：(1)是否曾經有放棄 (surrender) 的行為；(2)該放棄是否為了專利性而作出；以及(3)被控侵權產品是否落在放棄的保護範圍內。

原告在上訴階段中主張其選取的保護範圍是一種基本架構，無論被控產品是否具有頂蓋，都必然具備該基本架構。而且在審查過程中所作出的選取實際上是擴大保護範圍，並沒有構成禁反言的適用。

CAFC 引述在 2016 年的 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc. 的訴訟，重申當時法院在該判決中已確認設計專利可以是產品中的一個構件 (component)，專利法第 171 條規定設計專利標的為 "article of manufacture"，但該法條沒有限制所謂的 article 必需是完整產品。原告作出的選取並沒有限縮保護範圍，故沒有因此構成禁反言。若有第三人販售之寵物屋採用的是系爭專利的架構，則無論該產品是否採用頂蓋，將會構成侵權。CAFC 基於前述理由，撤銷地方法院決定並發回重審。

小結

設計專利在提出申請時若同時包含有多個實施例而面臨選取要求，申請人在回覆選取要求時應該謹慎考慮其設計的核心架構，該核心架構可以是各實施例共同具備的特徵，如同原告在本案中選取對其有利的基本結構，此舉擴大了其保護

範圍，有利於將來的權利主張；在判斷是否落入設計專利的權利範圍時，並沒有要求被控產品之整體需與設計專利一致，只要被控產品的一部分落入設計專利的範圍，即可能構成侵權。但即使被控產品中有一部分構成侵權，專利權人仍然必須注意在請求侵權損害賠償時，僅能基於被控產品中構成侵權的部分計算賠償額度，而不是以整體被控產品的價值進行計算。

