

專利話廊

設計專利之特徵不易完全倚賴圖面表示

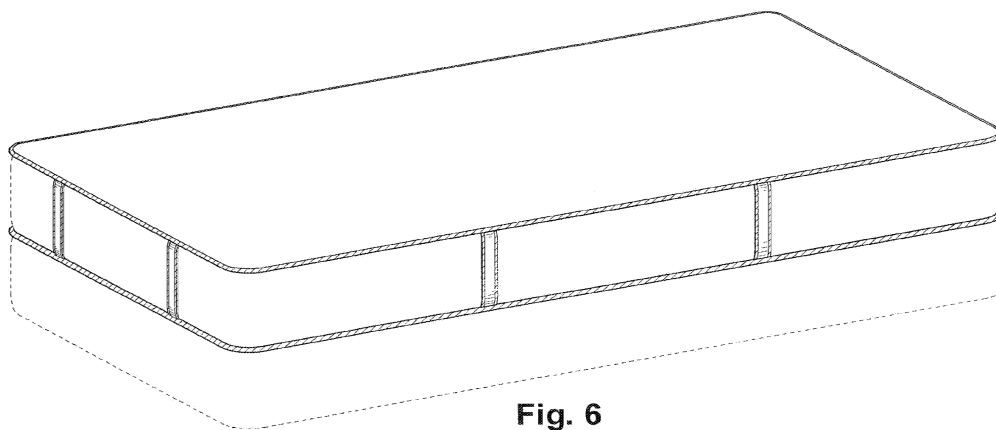
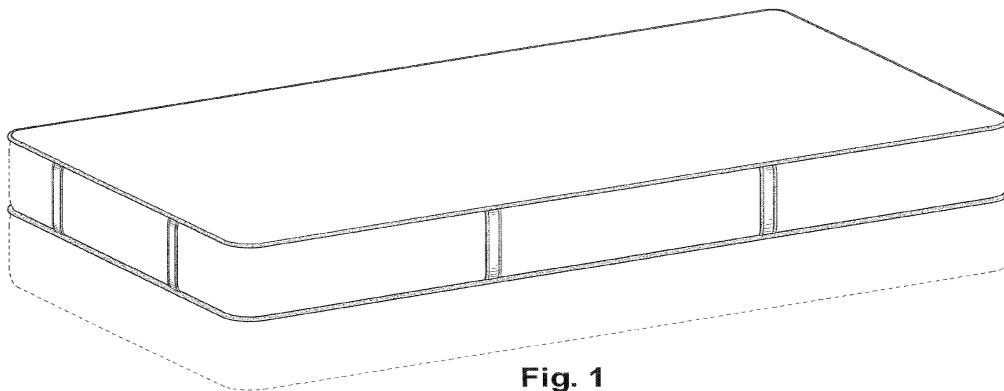
張偉城 通過中國專利代理師資格考試



設計專利的專利要件取決於其外觀表現出來的特徵，且亦影響如何判斷「主要引證(primary reference)」是否適當，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在近日的一件判決 *Sealy Technology, LLC. v. SSB Manufacturing Company* 中對此有相關的討論。

系爭專利介紹

Sealy Technology, LLC 為系爭專利 D622,088 之專利權人，該設計專利標的為「床墊」。此設計專利包含有 10 圖，圖 1~5 為第一實施例而圖 6~10 為第二實施例，說明書記載虛線部分非屬保護範圍，圖 6~9 以斜向陰影線表示的區域為棕色(原文：The broken lines are for environmental purpose only and form no part of the claimed design. The angled shade lines in FIGS. 6-9 depict the color brown)。



背景說明

第三人 SSB Manufacturing Company 在 2011 年對系爭專利 D622,088 提出兩造複審 (inter partes reexamination)，審查員在兩造複審中沒有採用第三人提出的資料，但仍作出核駁決定。專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 審理後推翻審查員的決定，改以其它理由認定該設計專利為顯而易見，不符合美國專利法第 103 條規定，專利權人遂向 CAFC 提出上訴，下文針對本案中的部分爭點加以介紹。

爭點一：設計專利的特徵認定

PTAB 指出因為系爭專利以虛線表示床墊本體，所以實際保護的範圍僅是床墊滾邊、把手滾邊及把手材質，其中系爭專利的圖 1~3 以虛線表示床墊本體各角落，圖 4 以虛線表

示床墊本體的頂面花紋，這些均屬系爭專利不主張的範圍。除此之外，PTAB 認為系爭專利的特徵是「一種與床墊其餘部分不同的外觀」，更進一步說明「把手材質相對於把手滾邊／床墊滾邊所形成的對比效果」。

專利權人在上訴階段中表示 PTAB 關於「對比特徵」的解釋過於廣泛，合理的解釋應是「對比值或對比顏色 (contrasting value and/or color)」。

CAFC 認同 PTAB 關於對比特徵的解釋。首先，系爭專利在說明書中並沒有以文字記載何為對比特徵。其次，專利權人主張 MPEP 1503.0(II)記載可分別以線條陰影與點 (stippling) 在不同區域繪製以突顯兩區域的對比，但本案的問題並不是線條陰影以及點畫有無表現出對比，而是該繪製方式是否特定表現出專利權人所訴求的對比特徵。而且 MPEP 也進一步說明該繪製方式能夠廣泛地應用於有對比差異的表面，並不侷限於顏色對比。

因此 CAFC 最終認同 PTAB 的解釋，認為系爭專利的特徵就是表現出一種不同的外觀，這樣的特徵可透過有對比效果的布料、顏色、圖案、紋路等多種方式實現。惟系爭專利說明書及圖式並未明確表示專利權人欲主張的顏色對比。

爭點二：先前技術是否構成主要引證

判斷設計專利是否為顯而易見時，先前技術必需先符合「主要引證(primary reference)」的條件，當先前技術構成與設計創作基本相同的視覺觀感，即可作為主要引證。

PTAB 認為下圖的先前技術具有與系爭專利基本相同的視覺觀感，可作為主要引證。原因在於圖片上可清楚看到床墊把手的邊緣／滾邊與周其圍的材質呈現出明顯的亮暗對比，而且在床墊的每一側面均設有兩個把手。



專利權人主張上述先前技術缺乏與系爭專利基本相同的視覺觀感，原因在於圖片中還包含有被子，而且也缺乏專利權人所主張的對比特徵。

首先，CAFC 認為圖片中的被子僅覆蓋部分的床墊表面，且系爭專利的床墊表面為不主張的保護範圍，因此不影響該先前技術構成與系爭專利基本相同的視覺觀感。其次，專利權人雖主張該先前技術為單色床墊且缺乏系爭專利之對比特徵，故無法達成基本相同的視覺觀感。但 CAFC 表示這個問題取決於如何認定對比特徵，而如同前述認同 PTAB 的看法，CAFC 認為對比特徵不侷限於顏色構成的對比，也可包含如材質、紋路等其它因素構成的對比。

爭點三：輔助性判斷因素



為證明系爭專利非顯而易見，專利權人係提出商業成功 (commercial success)、產業讚揚 (industry praise) 等證據作為輔助性判斷因素。CAFC 指出專利權人並沒有說明為何這些證據是由系爭專利之特徵而產生的直接結果，也就是說這些證據與系爭專利之間缺乏明顯的關聯 (nexus)，因此無法輔助證明系爭專利為非顯而易見。

結論

在系爭專利中，原說明書僅以不同的陰影線區分把手平面及其滾邊，但說明書並未強調兩者之間因不同顏色而產生視覺對比，單獨依據圖面也無法彰顯出專利權人主張的特定對比特徵。一旦在後續階段如訴訟程序中面臨挑戰時，專利權人不見得能輕易說服法官，恐將以較廣泛地方式解讀設計專利的圖面，如此一來，先前技術更容易滿足「主要引證」的條件而影響設計之專利要件。因此，設計專利雖然是透過視覺訴求之創作，申請人欲呈現的特徵除了透過圖面表示，必要時仍應在說明書中清楚記載，特別是針對難以利用圖面表達的外觀特徵。