



CAFC 推翻 PTAB 對設計專利具專利要件認定之決定 (第 280 期 2021/9/23)

美國 D612,646 與 D621,645 設計專利之專利權人為 Gamon Plus, Inc. (簡稱 Gamon)，前述設計專利所請設計為一種重力進給式配送展示架顯示器，圖 1 為 D612,646 設計專利之唯一圖式，而 D612,646 設計專利唯一圖式與 D621,645 之圖式幾乎相同。圖 2 為 Gamon 於 2002 年到 2009 年販售給 Campbell Soup Company、Campbell Sales Company (統稱 Campbell) 的重力進給式配送器，又 Campbell 另於 2008 年向 Trinity Manufacturing LLC 購買近似於 Gamon 所販售的重力進給式配送器 (如圖 3)。

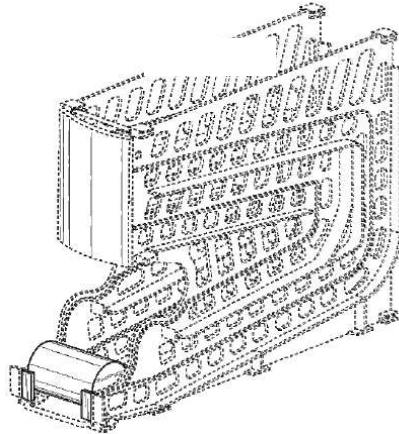


圖 1、D612,646 設計專利圖式



圖 2、Gamon 販售之重力進給式配送器



圖 3、Trinity 之重力進給式配送器

2015 年，Gamon 向伊利諾州北區地院 (District Court for the Northern District of Illinois) 對 Campbell 與 Trinity Manufacturing LLC (統稱被告) 提出專利侵權訴訟，嗣後被告引用美國 D405,622 設計專利 (後稱 Linz 案，如圖 4) 與另件美國發明專利向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對 2 件系爭設計專利提請兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，其無效理由含為系爭專利乃顯而易見的，嗣後經 PTAB 立案。

PTAB 審理後，於最終書面意見做出 Campbell 未能證明系爭專利非為可准予專利標的，即 Linz 案之於所請設計並未相似到得作為適當的主要參考之決定，被告向 CAFC 提起訴訟，CAFC 審理後，撤銷 PTAB 決定並發回重審，原因在於 PTAB 所指出 Linz 案與所請設計的微小差異未能支持得構成適當的主要參考之決定論點。PTAB 再次重審後，指出雖 Linz 案件之於所請設計於整體視覺外觀上相同，但其已被非顯而易見性之客觀性指標抵銷，仍做出維持專利權有效之相同決定，不服 PTAB 做出相同決定，被告二度向 CAFC 提起訴訟。

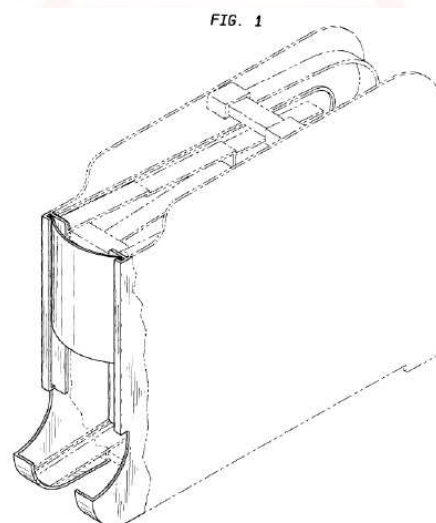


圖 4、Linz 案揭露之展示架圖式

CAFC 於判決書指出，雖 PTAB 承認 Linz 案請求保護的部分並未包含整個展示架，但



Gamon 的動力進給式配送展示架與系爭設計專利間具有共同廣泛 (coextensive) 特性。CAFC 對此判斷表示，按照正確法律標準，本案證據並未能支持 PTAB 作出前述具共同廣泛的特性；PTAB 原認為系爭設計專利頂多包含 Gamon 的動力進給式配送展示架的一小部分。CAFC 表示本案提示之實質證據未能支持所請保護設計與商業上成功與業界背書之間有關聯性，最後指出於評估所有 Graham 因素 (Graham factors) 之下，例如按該技術領域中具有通常知識者視角來看，Linz 案具有系爭設計專利的整體視覺效果之認定，最後 CAFC 做出系爭設計專利之於 Linz 案為顯而易見的，推翻 PTAB 做出系爭設計專利具非顯而易見性的決定。

資料來源：

1. Claim Designs Would Have Been Obvious, IPO Daily News. August 20, 2021.
2. Campbell Soup Company, Campbell Sales Company, Trinity Manufacturing, LLC, V. Gamon Plus, Inc., Fed Circ. 2020-2344, 2021-1019., August 19, 2021.