



美國設計專利的一般觀察者認定及顯而易見性判斷 (第 323 期 2023/05/18)

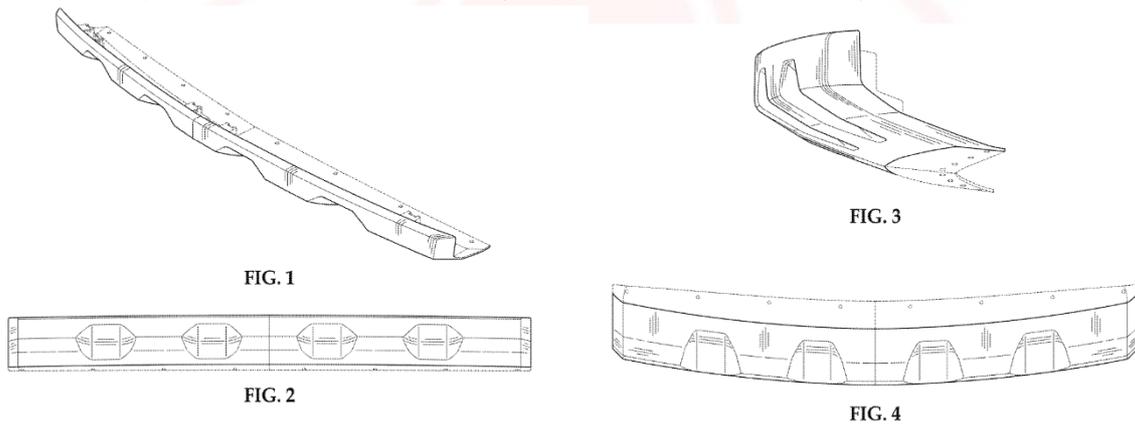
張偉城*



CAFC 日前在 LKQ Corp. v. GM Global Technology Operations LLC 判決中討論設計專利之一般觀察者 (ordinary observer) 的身分認定標準，該一般觀察者的認定將直接影響設計專利是否可被預期 (anticipated) 而不具新穎性，同時本案亦討論設計專利之顯而易見性的判斷原則。

系爭專利介紹

GM Global Technology Operations LLC 為系爭專利 D 855,508 之專利權人，該設計專利是關於車輛前方擋泥片的部分設計，共以 4 張圖面呈現設計標的。



背景說明

LKQ Corporation (以下簡稱 LKQ) 是一家販售車輛維修零件的公司，原本有獲得專利權人 GM 之授權而得以販售 GM 生產之車輛零件，但隨著授權到期且雙方談判破裂，專利權人對 LKQ Corp. 隨即發出警告函並聲稱侵權。LKQ 於是向專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 提出授權後重審 (post-grant reviews)，以大陸長豐集團 2015 年販售的一款 Leopard CS1020 車輛照片為證據欲主張系爭專利無效，認為系爭專利相較於該證據不具新穎性或顯而易見。PTAB 審查後不認同 LKQ 主張的無效理由，認為根據目前所提供的證據，不足以證明專利無效，LKQ 遂向 CAFC 提出上訴。

CAFC

本案的上訴爭點主要有以下兩方面：

I、LKQ 主張 PTAB 在本案中將「一般觀察者」解釋為「購買替換擋泥片的零售消費者、訂購替換零件的商業買家」，該解釋不正確，從而錯誤地認定系爭專利不具新穎性。

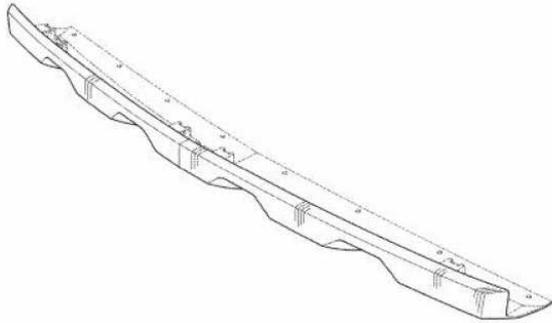
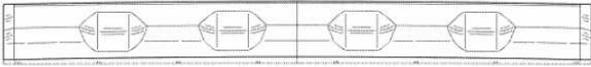
II、LKQ 主張最高法院在 KSR International Co. v. Telflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) 一案中已隱含推翻了 PTAB 分析本案顯而易見時所採用的 Rosen 和 Durling 測試法。

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部副理，通過中國大陸專利代理師資格考試。



針對爭點 I：LKQ 主張一般觀察者應是購買汽車的消費者；而專利權人辯稱系爭專利標的是車輛零件，而不是整台全車，因此一般觀察者應只會關注該車輛零件的人士，而非關注全車外觀的人，故一般觀察者應包含兩類人士，即「購買替換擋泥片的零售消費者、訂購替換零件的商業買家」，CAFC 認同專利權人的看法。首先，一般觀察者測試法需要考慮產品在“正常使用 (normal use)”生命週期內的可見特徵，即物品從製造、組裝完成直到最終毀壞或消失當中過程的特徵，因此正常使用當然也會包含更換或維修，而最重要的一點是系爭專利僅保護車輛中的特定部分，而非整台車輛，因此 PTAB 對於一般觀察者的解釋並無錯誤。

在判斷設計專利是否具備新穎性時，根據美國最高法院在 Gorham 案件的判斷原則，要考慮的是對一般觀察者而言，施予購買者通常會給予的注意，如果兩種設計的相似性足以使該一般觀察者受騙，從而誘使其購買誤認之產品，則兩種設計基本上相同。在本案當中，根據 LKQ 提供的證據與系爭專利進行比對（如下圖），一般觀察者並無法清楚完整比對這兩者之間的差異，例如產品的底面及側面並未清楚顯示在證據中，故不能證明系爭專利不具新穎性。

'508 CHALLENGED PATENT	LEOPAARD
 <p data-bbox="539 1323 608 1350">FIG. 1</p> <p data-bbox="432 1373 683 1406">Ex. 1001, FIG. 1.</p>	 <p data-bbox="938 1290 1361 1368">Ex. 1006, at 1; Ex. 1008, at 1 (cropped).</p>
 <p data-bbox="512 1659 580 1686">FIG. 2</p> <p data-bbox="421 1704 671 1738">Ex. 1001, FIG. 2.</p>	 <p data-bbox="938 1671 1361 1749">Ex. 1007, at 1; Ex. 1009, at 1 (cropped).</p>

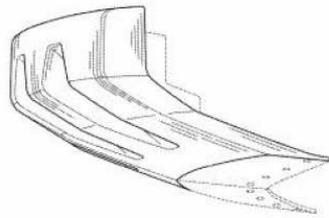


FIG. 3

Ex. 1001, FIG. 3.



Ex. 1010, at 1 (cropped).



Ex. 1006, at 1; Ex. 1008, at 1
(cropped).

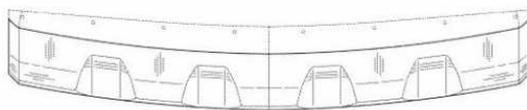


FIG. 4

Ex. 1001, FIG 4.



Ex. 1007, at 1; Ex. 1009, at 1
(cropped).

針對爭點 II：關於系爭專利是否顯而易見，PTAB 以長期以來使用的 Rosen 及 Durling 測試 (Rosen, 673 F.2d 388, Durling, 101 F.2d 100) 進行判斷，而 LKQ 認為最高法院在 KSR International Co. v. Telflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007) 一案中已隱含推翻了該測試法。Durling 測試法主要包含二步驟，首先必須通過辨別設計的整體視覺印象，確定是否存在與要求保護的外觀設計具有“基本相同”特徵的一主要參考（又稱為 Rosen reference）。其次，如果存在符合要求的主要參考，法院必須考慮一般設計者是否會修改該主要參考以創建與要求保護的設計具有相同整體視覺外觀的設計。PTAB 認為 LKQ 提出證據並不能滿足測試法第一步驟所要求的「主要參考」，故不能證明系爭專利為顯而易見。

CAFC 認為 KSR 沒有涉及或討論設計專利，而且在 KSR 判決作出後的十幾年期間中，CAFC 已經審理了 50 多件關於設計專利的上訴案子，在這些上訴中，亦始終採用 Rosen 和 Durling 測試法。CAFC 表示在最高法院沒有明確指示推翻 Rosen 及 Durling 測試的情況下，合議庭不能推翻 Rosen 和 Durling 測試法，因此必須受判例拘束，依循既有的 Rosen 跟 Durling 測試法進行判斷。

結論



從本案來看，設計專利中之「一般觀察者」的身分認定明顯會決定設計專利是否具有新穎性，雙方當事人均可主張對自己有利的解釋，但仍須考量其主張之合理性，以本件系爭專利標的為車輛零組件，要將一般觀察者的身分解釋為整車買家確實不易。另一方面，關於 KSR 判斷法是否與 Rosen 和 Durling 測試法相衝突，CAFC 在本判決中明確拒絕詳細討論，若 LKQ 有考慮再上訴，期待是否有機會改變長久以來判斷設計專利顯而易見性的 Rosen 跟 Durling 測試法。

但本案其中一位法官 Lourie 單獨撰寫了一份額外意見書 (additional views)，針對 KSR 是否隱含地推翻 Rosen 和 Durling 測試法表示其個人意見，認為發明專利及設計專利是顯著不同的專利類型，發明專利保護的是方法、機器、製品或物之組合，而設計專利保護的是外觀，兩種專利的保護範圍及解釋自然不同；判斷發明專利是否顯而易見時，會考慮的因素例如不可預期的功效、作用、功能等，而設計專利會考慮其整體外觀、視覺印象、藝術性和物品呈現之風格等，因此發明及設計兩種專利的顯而易見性需要不同的判斷要求。KSR 案中所涉及的專利並不是設計專利，該判例甚至未論述設計專利，故不能合理認定 KSR 案判決有意否決 Rosen 和 Durling 測試法。