

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利 非顯而易知性判斷實務

徐銘峯

壹、前言

貳、美國設計專利「非顯而易知性」的發展及判斷原則

- 一、「非顯而易知性」的發展
- 二、「非顯而易知性」的判斷原則

參、「康寶濃湯展示架」事件

- 一、事實背景
- 二、審理過程
- 三、判決解析

肆、客觀證據與設計專利的連結關係

- 一、商業成功
- 二、外界讚揚
- 三、仿冒行為

伍、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

本文以 2021 年 8 月「康寶濃湯展示架」事件為中心，解析美國設計專利非顯而易知性的判斷實務，其中包含聯邦巡迴上訴法院對外觀基本相同的判斷、以及如何建立起客觀證據與設計專利的連結關係。

關鍵字：設計專利、非顯而易知性、客觀證據

Design patent、Non-obviousness、Objective evidence

壹、前言

本文主要是以美國「康寶濃湯展示架」多方複審程序（Inter Partes Review）為題，論析美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）對本案非顯而易知性要件的判斷過程，這起事件在仿冒行為確鑿的前提下，最終仍遭 CAFC 以 2:1 票數認定專利無效¹。而設計專利對於「眼見為憑」的追求可能是所有智慧財產權類型中最高的，然 CAFC 在本案卻仰賴技術觀點在先前技藝圖式虛擬出一個不存在的特徵才作比對、判斷，此舉招徠同是 CAFC 的 Pauline Newman 法官（下稱 Newman 法官）撰寫不同意見書，但於事無補。

本案爭點先後涉及主要引證的判斷及客觀證據的採認，本文會先說明美國設計專利「非顯而易知性」的發展及判斷原則，次而對「康寶濃湯展示架」事件進行側寫並陳述個人淺見，最後則以如何建立客觀證據與設計專利的連結關係（nexus）進入尾聲。

貳、美國設計專利「非顯而易知性」的發展及判斷原則

一、「非顯而易知性」的發展

美國在「非顯而易知性」的發展可以用 1952 年作為分水嶺，說明如下：

（一）1952 年以前——創造性（Invention）

美國設計專利制度創設於 1842 年，當時專利法沒有今天「非顯而易知性」的立法例（即美國專利法第 103 條）。不過最高法院在 1851 年 *Hotchkiss v. Greenwood* 一件關於製造門把的發明專利類型訴訟事件中（下稱 *Hotchkiss* 案），以欠缺巧思及創造力為由判決系爭專利無效。自此之後，取得發明專利的門檻又多了「創造性」要件。而最高法院在 1893 年 *Smith v. Whitman Saddle Co.* 案²也作出設計專利同樣需要「創造性」才能取得保護的判決。

¹ *Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc.*, 2020-2344 (Fed. Cir. Aug. 19, 2021).

² *Smith v. Whitman Saddle Company*, 148 U.S. 674 (1893).

在那個設計專利需要「創造性」的年代，法院曾作出以下見解，例如「僅是改變先前技藝的色彩、材質或尺寸者不具創造性³」、「將先前技藝的花紋作數量變化者不具創造性⁴」、「與先前技藝的差異僅在於功能而非美感考量者不具創造性⁵」。此外，當時法院就開始將商業成功納入設計專利「創造性」的考量⁶，但如果商業成功係歸因於大量廣告而非獨創性外觀所致者，就不能執為創造性的有利論據⁷。

（二）1952 年以後——非顯而易知性

美國國會在 1952 年就專利法進行大修，其中一項修正重點就是參酌 *Hotchkiss* 案在專利法新增第 103 條「非顯而易知性」規定，該立法例意旨為：就整體觀之，申請專利之發明與先前技藝的差異，在有效申請日前對於所屬技藝領域具有通常知識者為顯而易知者，不應授與專利⁸。此項修正言明專利要件除了應具備專利法第 102 條新穎性外，還必須達到「非顯而易知性」的較高門檻。這項要件在設計專利也準用之⁹。

二、「非顯而易知性」的判斷原則

本文參考美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）及法院判決實務，將設計專利「非顯而易知性」的判斷原則歸納成圖 1 所示，並分段說明。

³ *In re Mains*, 77 F.2d 533 (C.C.P.A. 1935); *In re Campbell*, 104 F.2d 394 (C.C.P.A. 1939); *Nat Lewis Purses, Inc. v. Carole Bags, Inc.*, 83 F.2d 475 (2d Cir. 1936).

⁴ *In re Barber*, 62 F.2d 364, 364 (C.C.P.A. 1932).

⁵ *Strause Gas Iron Co. v. William M. Crane Co.*, 235 F. 126, 131 (2d Cir. 1916); *In re Eifel*, 35 F.2d 70, 71 (C.C.P.A. 1929).

⁶ *Glen Raven Knitting Mills, Inc. v. Sanson Hosiery Mills, Inc.*, 189 F.2d 845, 853 (4th Cir. 1951).

⁷ *Phoenix Knitting Works v. Rich*, 194 F. 708, 716 (C.C.N.D. Ohio 1911); *Payne Metal Enters., Ltd. v. McPhee*, 382 F.2d 541, 546 n.7 (9th Cir. 1967).

⁸ 35 U.S.C. § 103 (A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.)

⁹ 35 U.S.C. § 171(b)(Applicability of This Title.—The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.)

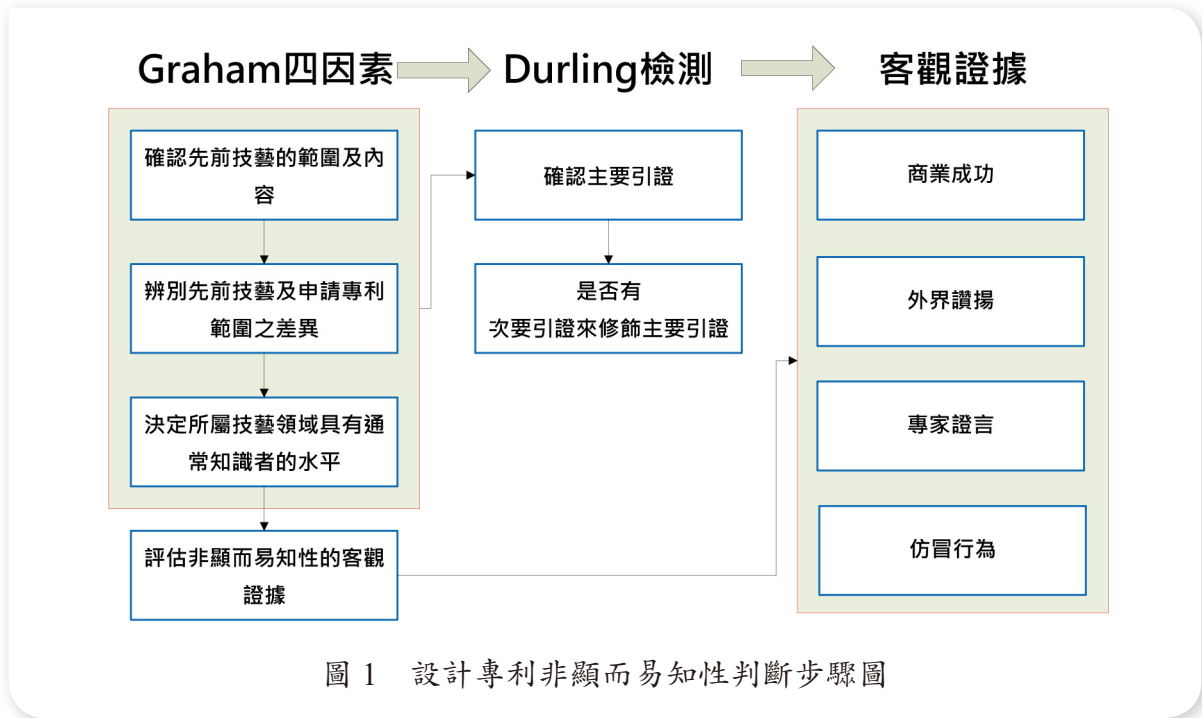


圖 1 設計專利非顯而易知性判斷步驟圖

(一) 第一階段：Graham 四因素

「非顯而易知性」判斷原則係援用最高法院在 1966 年 *Graham v. John Deere Co.* 一案¹⁰（發明專利）的以下 4 項考慮因素：

- 1、確認先前技藝的範圍及內容；
- 2、辨別先前技藝及申請專利範圍之差異；
- 3、決定所屬技藝領域具有通常知識者的水平；
- 4、評估非顯而易知性的客觀證據。

(二) 第二階段：Durling 檢測 (Durling Test)

調查完第一階段 Graham 四因素後，就可開始確認系爭設計對於所屬技藝領域具有通常知識者是否顯而易知。基於設計專利是一種「透過視覺訴求」之創作，判斷時應將系爭設計與「現實存在事物」（something

¹⁰ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 11 (1965).

in existence) 進行兩兩比對 (side-by-side)，而不是用挑選或拼湊先前技藝的某些特徵去得出系爭設計的整體外觀¹¹。

法院在第二階段測試，通常會用 Graham 四因素的前三項因素判斷是否能透過單一先前技藝，或是透過先前技藝的組合、教示以產生「相同於系爭設計的整體外觀」¹²。由於這是源自於一件 1996 年 Durling v. Spectrum Furniture Co 關於沙發設計專利的判決¹³，因此有不少法院判決會將第二步驟稱為「Durling 檢測」。其判斷步驟細分如下：

1、確認主要引證

在事實審理者結合先前技藝時，必須先確認是否有主要引證存在，其標準在於一個與系爭設計視覺印象「基本相同」的單一引證，如果單一引證與系爭設計在「整體視覺外觀有實質差異」、或是單一引證須「大幅修改」才能與系爭設計基本相同者，就不應判斷為基本相同或夠格作為主要引證。

2、是否有次要引證來修飾主要引證

若確實有主要引證存在，事實審理者應確認對於所屬技藝領域具有通常知識者而言，是否能利用次要引證來修飾主要引證以產生系爭設計的整體外觀。

(三) 第三階段：客觀證據 (第二考量)

一旦 Durling 檢測可建立起系爭設計顯而易知的初步證據，此時還不能蓋棺論定系爭設計無效，此時舉證責任將轉移到申請人或專利權人身上，由其提出反駁顯而易知的客觀證據，例如商業成功、外界讚揚、專家證言或仿冒行為。儘管從字面意義來看，客觀證據係為「第二」考量，不過近來 CAFC 已開始肯認客觀證據是「非顯而易知性」最具說服力的一環¹⁴。然而要透過客觀證據說服法院相信系爭專利符合「非顯而

¹¹ *In re Jennings*, 182 F.2d 207, 86 USPQ 68 (CCPA 1950).

¹² *Durling v. Spectrum Furniture Co.*, 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996).

¹³ *Id.*

¹⁴ *Geo M. Martin Co. v. Alliance Mach. Sys. Int'l LLC.*, 618 F.3d 1294, 1304-05 (Fed. Cir. 2010).

易知性」，專利權人應對建立起系爭專利與客觀證據之連結關係負舉證責任¹⁵。

參、「康寶濃湯展示架」事件

一、事實背景

Gamon Plus, Inc (專利權人) 擁有二件關於「重力分配器展示架」之設計專利權(下稱系爭設計)，分別是圖 2 的 D612,646 (下稱‘646 專利) 及圖 3 的 D621,645 (下稱‘645 專利)。據專利權人所言，這是專為康寶濃湯量身訂做的展示架，‘646 專利圖式雖揭露了一整台展示架外觀，但專利權人只以實線繪製標籤部、圓柱體、擋片作為「主張設計之部分」，展示架側面則以虛線作為「不主張設計之部分」。相較之下，‘645 專利的外觀與‘646 專利揭露近乎相同的外觀，其差異僅在於‘645 專利的標籤部中央以虛線繪製了一個小圓圈，而且圓柱體兩端及擋片是用虛線作為「不主張設計之部分」。

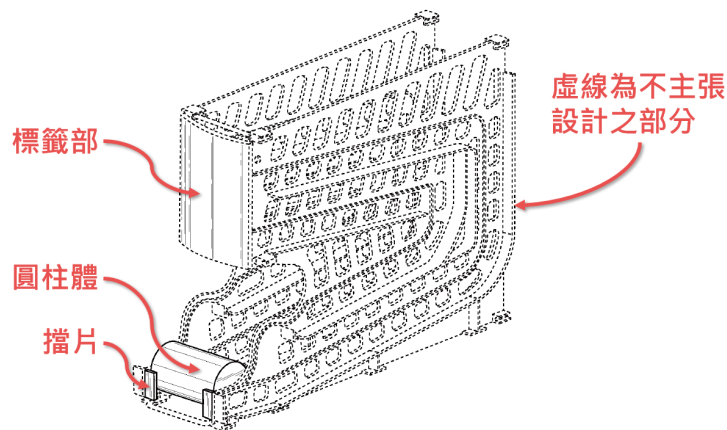


圖 2 ‘646 專利

¹⁵ Simmons Fastener Corp. v. Illinois Tool Works, Inc., 739 F.2d 1573, 1575 (Fed. Cir. 1984).

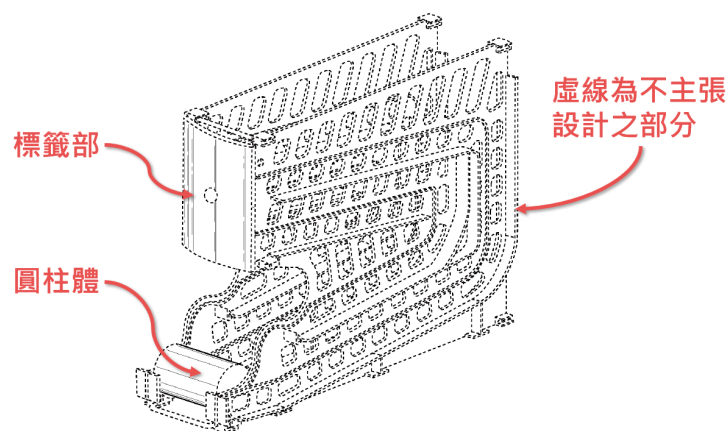


圖 3 ‘645 專利

本案發明人 Terry Johnson 以親身經歷指出，康寶濃湯向來以口味眾多著稱，但包裝圖樣大同小異，再加上貨架設計不良導致消費者難以辨識出不同口味的康寶濃湯。有一次他到超市購買某一種口味的康寶濃湯，結果回家後才發現買錯口味，這段插曲激發他想出系爭設計並向金寶湯公司（Campbell Soup Company，下稱舉發人）提案尋求合作機會。舉發人起初不看好這項創意，只肯將系爭設計所製得之展示架（下稱專利實施品）放在幾家門市試水溫（圖 4），怎料一擺出來竟讓康寶濃湯銷量整整提升了 5.5~13.6%，舉發人於是改口對專利實施品讚譽有加，光是 2002 年到 2009 年就耗資 3,100 萬美金向專利權人購買圖 5 所示之展示架，裝設點也由原先的 25 家門市擴展到全美 17,000 家門市。



圖 4 專利實施品

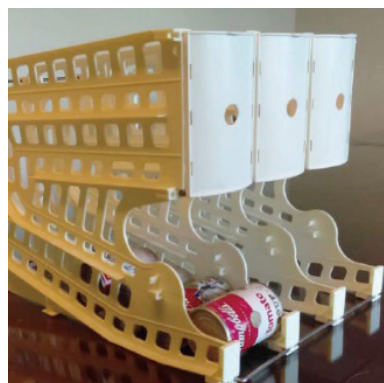


圖 5 專利實施品

未料舉發人在 2008 年年末琵琶別抱，轉而向利邦公司（Trinity Manufacturing, L.L.C）購買 30 萬個與系爭設計外觀神似的展示架（圖 6）。專利權人遂於 2015 年向伊利諾伊北區聯邦地區法院遞狀控告舉發人侵害設計專利¹⁶。由於系爭設計還用實線繪製了一個圓柱體代表康寶濃湯罐頭，一旦侵權成立，舉發人除了得面臨「撤架」的窘境外，還可能得吐出康寶濃湯的全數利潤。另舉發人和專利權人有長達 7 年的合作關係，再加上被控侵權產品一看就知是山寨板，舉發人要翻盤的機會只能從專利有效性下手，遂於 2016 年 10 月向美國專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出多方複審程序。



圖 6 被控侵權產品

二、審理過程

PTAB 和 CAFC 對本案系爭設計的有效性判斷呈現南轅北轍的看法，且雙方各有堅持，這導致 CAFC 將本案發回 PTAB 重審後始終未能得到自己想要的答案，最終還是得由 CAFC 直接作出系爭設計無效的裁定，本文分 4 階段說明如下：

¹⁶ Gamon Plus, Inc., et al. v. Campbell Soup Co., et al., Case No. 15-cv-8940 (N.D. Ill.).

(一) PTAB：維持系爭設計有效

舉發人分別以圖 7 所示美國設計專利¹⁷（下稱 Linz 證據）及圖 8 所示英國發明專利¹⁸（下稱 Samways 證據）主張系爭設計顯而易知。儘管舉發人有主張 Linz 證據必然會有一假想圓柱體，但 PTAB 認為這顯已忽略設計專利比對應以圖式外觀為準的原則，且涉及大幅修改 Linz 證據整體外觀，難謂為主要引證。而 Samways 證據和系爭設計的區別在於：1、額外的中央分隔部界定出二個配送區、2、前方標籤部比系爭設計的標籤部來得高，且和配送區的間隔差距較小，故二者間仍屬有別。綜上所述，PTAB 維持系爭設計有效的裁定。舉發人不甘提起上訴。

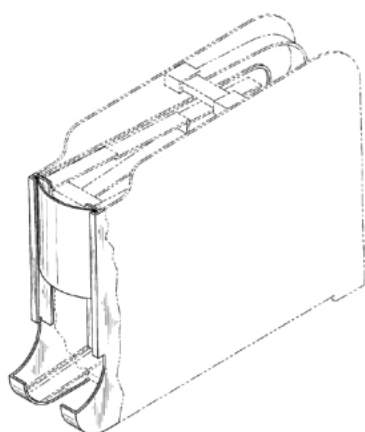


圖 7 Linz 證據

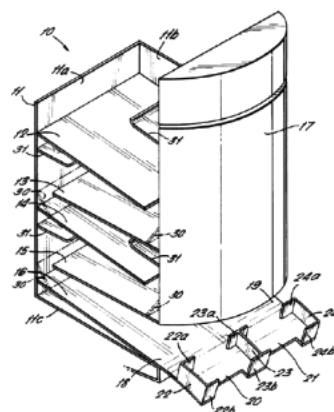


圖 8 Samways 證據

(二) CAFC：Linz 證據和系爭設計基本相同，案件發回 PTAB 重新審理¹⁹

CAFC 審理後指出儘管專利權人主張 Linz 證據只能容納較小的罐頭尺寸（例如紅牛能量飲料），且罐頭落下位置將比系爭設計更靠近展示

¹⁷ 美國設計專利公告號 D405,622，由於本案發明人為 Arthur W Linz，CAFC 在本案稱「Linz 證據」。

¹⁸ 英國發明專利公開號 2,303,624，由於本案發明人為 Christopher Paul Samways，CAFC 在本案稱「Samways 證據」。

¹⁹ Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., 939 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2019).

架後方，但問題是二造皆不否認 Linz 證據具有分配罐頭的用途，且 Linz 證據勢必會在收納區滾出一圓柱體。因此 CAFC 以 Linz 證據已揭露系爭設計的標籤部及圓柱體為由，認為二者間僅有「非常些微差異」，爰將 PTAB 裁定打回票，並引用最高法院 SAS Institute Inc. v. Iancu 判決²⁰，暗示 PTAB 要認真考量舉發人對系爭設計設計無效的所有挑戰。

（三）PTAB：系爭設計已建立起和客觀證據的連結關係，仍維持系爭設計有效

案件發回審理後，PTAB 順從 CAFC 判決改稱 Linz 證據可作為 Durling 檢測的主要引證。一般而言，專利專責機關收到上級法院的「暗示」之後，系爭設計勢將面臨專利無效的命運。豈料 PTAB 卻一反常態堅稱本案已達到：1、商業成功、2、外界讚揚及 3、遭人仿冒的客觀證據標準。且前揭 3 項因素堪認歸因於系爭設計所致，故 PTAB 仍以系爭設計已成功建立與客觀證據的連結關係為由，再次作出維持系爭設計有效的認定。舉發人猶未甘服，又提起上訴。

（四）CAFC：系爭設計未能建立起和客觀證據的連結關係，系爭設計無效

此時專利無效戰場轉向客觀證據的採認，CAFC 引用在先判決指出：採認客觀證據的前提是必須和申請之發明（設計）產生連結，專利權人負舉證責任，該連結關係可分成「推定關聯性」（Presumption of Nexus）及「事實關聯性」（Nexus-in-Fact）²¹。由於以上二者在判斷原則及比對重點略有區別，本文整理如表 1 所示。

²⁰ SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018).

²¹ Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC., 944 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2019).

表 1 「推定關聯性」及「事實關聯性」判斷原則比較表

	推定關聯性	事實關聯性
判斷原則	申請專利之發明（設計）和已取得商業成功或外界讚揚的產品相當 ²² 。且申請專利之發明（設計）不主張的特徵若僅僅是產品的非顯著特徵者 ²³ ，應判斷「推定關聯性」成立。美國法院會稱這叫作「共同廣泛」（coextensive）特性。	產品的商業成功或外界讚揚係歸因於申請專利之發明（設計）的新穎特徵所致 ²⁴ 。
比對重點	「申請專利之發明（設計）」與（取得商業成功或外界讚揚）「產品」間的關係。	「新穎特徵」與「商業成功或外界讚揚」間的關係。
備註	只要其中有一者成立，就能建立起連結關係。	

1、CAFC 認為專利權人未能建立起「推定關聯性」

CAFC 指摘 PTAB 既然明知系爭設計「主張設計之部分」未包含整個展示架，卻仍執意以「不主張設計之部分」的滑軌並非展示架的裝飾性顯著特徵為由，認定系爭設計與展示架具「共同廣泛」特性。CAFC 指出「推定關聯性」的重點不在於「不主張設計之部分」是否為「『裝飾性設計』的非顯著特徵」，而是「不主張設計之部分」是否為「非顯著特徵」，也就是本案「推定關聯性」不能僅侷限於「裝飾性設計」。

儘管 PTAB 當時指出設計專利保護的是產品外觀，而非發明專利的技術思想，故對於設計專利「推定關聯性」的判斷應與發明專利有別。但 CAFC 卻認為「推定關聯性」毫無區分專利類型之必要，其指出系爭設計「主張設計之部分」顯然未包含「滑軌」，而專利權人亦不否認「滑軌」是填裝或配給罐頭的重要機構，因此 CAFC 殊難想像

²² Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 1392 (Fed. Cir. 1988).

²³ Fox Factory, 944 F.3d at 1375.

²⁴ Ormco Corp. v. Align Technology, Inc., 463 F.3d 1299, 1312 (Fed. Cir. 2006).

系爭設計在沒有主張「滑軌」特徵的前提下，如何用「標籤部、圓柱體、擋片」建立起「共同廣泛」特性。最後，CAFC 以系爭設計未主張展示架的顯著「功能要素」（functional elements）為由，作出「推定關聯性」不成立的判斷。

2、CAFC 認為專利權人未能建立起「事實關聯性」

專利權人若未能建立推定的關聯性者，仍可透過「申請專利之發明（設計）的新穎特徵所帶來的直接效果」來建立起「事實關聯性」²⁵。PTAB 原先引用舉發人的內部市場調查研究報告，將商業成功歸因於標籤部所產生的「看板效果」。此外，PTAB 也引用產業公開資料指出，康寶濃湯零售市場經理盛讚系爭設計標籤部能讓消費者清楚分辨不同口味。不過 CAFC 認為既然 Linz 證據可證標籤部非屬新穎特徵，「事實關聯性」自然也不能成立。

3、仿冒證據尚不足以凌駕 Linz 證據

CAFC 最後指出從舉發人企業內部文件及被控侵權產品與系爭設計外觀高度雷同來看，皆已明確表明舉發人有仿冒系爭設計的行為，但光是仿冒還無法推翻 Linz 證據與系爭設計基本相同的判斷，為避免 PTAB 再節外生枝，CAFC 索性以系爭設計違反「非顯而易知性」為由直接判定專利無效。

三、判決解析

鑒於 CAFC 在「康寶濃湯展示架」事件的見解與作者過往所認識的設計專利有不小落差，本文爰以 Durling 檢測、客觀證據的採認、仿冒行為等三個主題，淺析對這起無效判決的看法。

²⁵ Fox Factory, 944 F.3d at 1373-74.

（一）Durling 檢測

1、本案對主要引證的採認與 Durling 檢測似有不同

從過往的 CAFC 判決，作者要再重申二項關於「基本相同」的判斷重點供作參考：

- （1）當先前技藝必須經過大幅修改才能產生與系爭設計（基本相同）的外觀²⁶，不宜作為主要引證。
- （2）法院（在比對時）應將焦點放在確實存在的整體外觀²⁷，而不是抽象的設計概念²⁸。

請參考圖 9，CAFC 在本案先是以專利權人不否認 Linz 證據是一種可收納罐頭的展示架為由，從技術觀點認定該展示架必然會滾出一圓柱體外觀，隨後把添加虛擬圓柱體的 Linz 證據拿來和系爭設計作「基本相同」判斷，而比對時也忽略 '646 專利的擋片外觀。然基於系爭設計圓柱體在「主張設計之部分」所占的面積不小的情況下，CAFC 加綴圓柱體外觀的作法，可能會產生必須經過「大幅修改」Linz 證據才能得出系爭設計的疑慮。再者，Durling 檢測的第一步驟是要求先找出一個與系爭設計「基本相同」的主要引證後，才能用次要引證來「修飾」主要引證與系爭設計的差異，但 CAFC 在執行 Durling 檢測時卻反其道而行，搶先修飾 Linz 證據再來和系爭設計比對。或有論者認為在 Durling 檢測第二階段透過次要引證（圓柱體）來和 Linz 證據組合不也能得出相同結果，但在 Linz 證據僅揭露一片標籤部的特徵下，是否還能在整體觀察、比對原則下作出基本相同的結論，就會有諸多疑義。

²⁶ Jore Corp. v. Kouvato, Inc., 117 E App'x. 761, 763 (Fed. Cir. 2005).

²⁷ Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc., 566 E3d 1372, 1383-84 (Fed. Cir. 2009).

²⁸ Durling, 101 F.3d at 104.

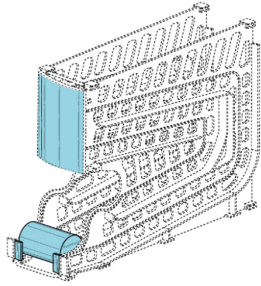
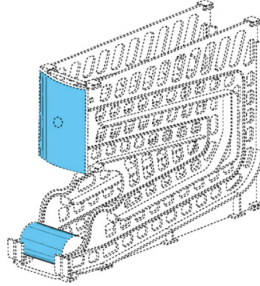
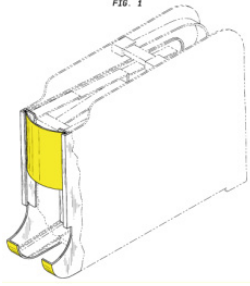
	‘646 專利	‘645 專利	Linz 證據
圖式			
標籤部	有主張中央微幅隆起的面，但不限定周圍輪廓	有主張中央微幅隆起的面，但不限定周圍輪廓	與申請專利之設計相同
圓柱體	有主張	有主張圓柱體面，但不限定寬度	虛擬
擋片	有主張	不主張	與申請專利之設計有差異

圖 9 系爭設計與 Linz 證據比對圖

準此，作者認為 CAFC 在 Linz 證據虛擬一個不存在於圖式的圓柱體，不僅與設計專利「基本相同」比對應以確實存在的外觀有悖²⁹，還可能因拿捏失準而導致推論更顯牽強，以專利權人所取得之另一件設計專利³⁰為例（圖 10），其「主張設計之部分」只有三個堆疊的「圓柱體」外觀，若按 CAFC 的技術觀點，豈非也能以 Linz 證據必然滾出多個圓柱體外觀為由，虛擬出三個「圓柱體」再來和這件設計專利比對，問題是這類重力分配器一定會滾出「圓柱體」嗎？如果不幸滾出的是一顆「扭蛋」怎麼辦？

²⁹ Petersen Mfg. Co., v. Central Purchasing, Inc., 740 F.2d 1541, 1548 (Fed. Cir. 1984) (“The obviousness of a design must be evaluated as a whole.”).

³⁰ 美國設計專利公告號 D595,074。

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利非顯而易知性判斷實務

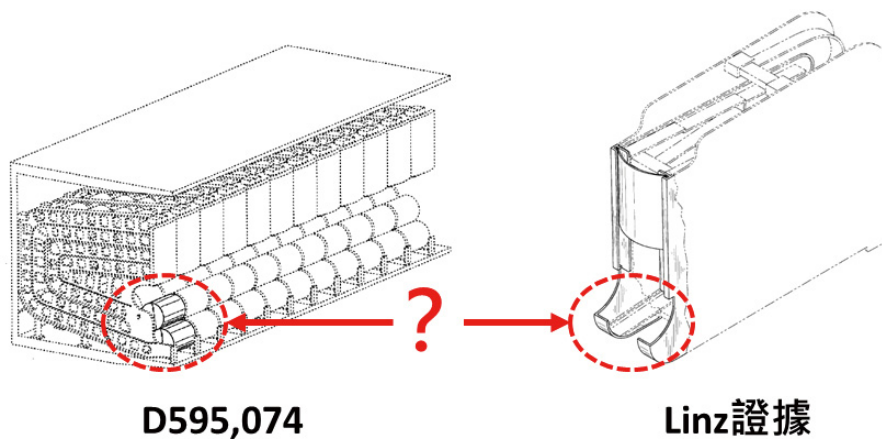


圖 10 D595,074 與 Linz 證據比對圖

況且「康寶濃湯展示架」還有一個不曾出現在 PTAB 及 CAFC 審理過程的內部證據，那就是舉發人所提出的 Linz 證據，其實是專利權人當時在申請階段自己向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）主動申報的參考文獻（圖 11），而我們可以很清楚的看到「資訊揭露聲明書」（Information Disclosure Statement, IDS）中 D405,622 號案就是 Linz 證據，怎料經過 USPTO 審查人員比對後，還能被舉發人拿來大做文章，成為扳倒系爭設計有效性的唯一稻草。

PTO/ST08A (07-05)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Substitute for form 1449/PTO

INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT BY APPLICANT
(Use as many sheets as necessary)

Complete if Known

Application Number	29/344,245
Filing Date	September 25, 2009
First Named Inventor	Terry J. JOHNSON
Art Unit	2911
Examiner Name	Vinson, Brian N.
Attorney Docket Number	1713.004:C3

Sheet 1 of 3

U. S. PATENT DOCUMENTS					
Examiner Initials*	Cite No. ¹	Document Number	Publication Date	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Pages, Columns, Lines, Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear
		Number-Kind Code ² (if known)	MM-DD-YYYY		
		US- D290,790	07-14-1987	Nathan et al.	
		US- D342,420	12-21-1993	Ienna	
		US- D354,181	01-10-1995	Smith et al.	
		US- D380,113	06-24-1997	Byrd	
		US- D405,622	02-16-1999	Linz	
		US- D417,975	12-28-1999	Linz	
		US- D486,324	02-10-2004	Mason	
		US- D499,590	12-14-2004	Meredith	

圖 11 專利權人向 USPTO 申報之 IDS 表格

2、CAFC 不同意見書

CAFC 的 Newman 法官在本案也以無法苟同其他法官見解撰寫不同意見書³¹，她指出，今專利權人僅有在（‘645 專利）展示架正面以實線繪製標籤部及圓柱體，PTAB 當時就明確指出「Linz 證據與系爭設計最大不同在於 Linz 證據未在分配區揭露圓柱體」。但 CAFC 卻認為 Linz 證據的分配區必然是為了展示罐頭而設計，因此 Linz 證據在圖式明顯欠缺圓柱體的情況下，還能作出與系爭設計基本相同的判斷，此舉顯已違反「非顯而易知性」應以「確實存在的外觀」作為比對、判斷的原則。況舉發人以滑軌機構主張 Linz 證據一定會滾出圓柱體的說法，這分明是套用發明專利技術觀點去推論出一個假想圓柱體，本當不能用在設計專利的有效性判斷。

綜上所述，Newman 法官、PTAB 乃至於作者，皆抱持設計專利非顯而易知性的比對及判斷一切應眼見為憑。是以在 Durling 檢測第一步驟確認主要引證時，自不宜擦脂抹粉出一個虛擬特徵再與系爭設計比對，發明專利也許能看圖說故事，但設計專利絕不能說故事畫圖。

（二）客觀證據的採認

關於 CAFC 採用「推定關聯性」及「事實關聯性」判斷設計專利與客觀證據的連結關係，本文依推定關聯性、事實關聯性及仿冒行為列述如下：

1、推定關聯性

在本案中，CAFC 不認同用裝飾性設計觀點來判斷展示架側面「滑軌」是否屬於非顯著特徵，而是從技術觀點指出「滑軌」對填裝或配給罐頭的功能都是一個不可或缺的結構。

³¹ Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., 2020-2344 (Fed. Cir. Aug. 19, 2021) (Judge Newman dissenting).

由上可知，CAFC 在「滑軌」顯著特徵的判斷仍流於技術面作支撐，問題是發明專利與設計專利保護客體本就不同，取徑方法自然有別，對於設計專利「推定關聯性」的判斷，自然應以滑軌的「外觀」而不是「功能」為出發點。此外，CAFC 在本案也以系爭設計僅主張展示架中的標籤部、圓柱體及（‘646 專利）擋片少數特徵為由，指摘 PTAB 既然明知前揭主張範圍未與展示架相當，卻還讓「推定關聯性」成立。然而 CAFC 的說法比較沒說服力，今該展示架在最終使用時是以圖 12 所示的並排狀態來陳列商品，試問消費者在採購康寶濃湯時如何能看到展示架二側的「滑軌」？準此，PTAB 認定「滑軌」是裝飾性設計的非顯著特徵或許才師出有名，而作者以為，倘系爭設計「主張設計之部分」包含「滑軌」，基於消費者在選購康寶濃湯時全然看不到該展示架的滑軌外觀之故，該「滑軌」特徵對於整體視覺效果貢獻已不顯著，此時作出「推定關聯性」不成立的判斷反而合理。



圖 12 舉發人 2005 年財報盛讚專利權人展示架之圖片

最後，本案「推定關聯性」的原則儘管是取材自 *Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC* 案而來（下稱 *Fox Factory* 案），惟經查該案判決全文，該案「推定關聯性」難以成立的理由是因為專利權人把系爭發明³²（自行車鏈環）不主張的特徵（鏈環齒的間隙）拿去申請另一件發明專利獲准³³。且系爭發明和不主張的特徵皆同時出現在專利權人的產品上，因此 CAFC 才以系爭專利不主張的特徵既然有取得發明專利的紀錄，自不得作為「推定關聯性」的非顯著特徵。問題是本案專利權人並未將康寶濃湯展示架的「滑軌」拿去申請設計專利，在他們所取得的 6 件設計專利中（圖 13），也沒有一件「主張設計之部分」有包含「滑軌」外觀，因此就算按照 *Fox Factory* 案以是否取得專利作為顯著特徵的認定標準，本案「滑軌」在沒有取得任何設計專利或是成為「主張設計之部分」的前提下，CAFC 卻還能作出「滑軌」是顯著特徵的結論，就有待商榷。

³² 美國發明專利 9,182,027 號案。

³³ 美國發明專利 9,291,250 號案。

從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利
非顯而易知性判斷實務

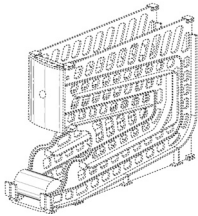
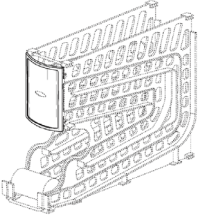
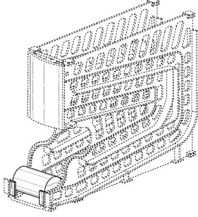
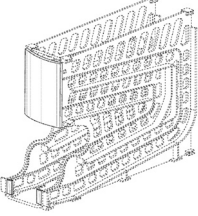
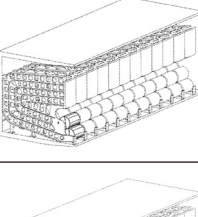

美國設計專利公告號	圖式	主張設計之部分			
		標籤部	圓柱體	擋片	滑軌
D621,645 (系爭設計)		有主張 ³⁴	有主張 ³⁵	不主張	不主張
D621,644		有主張	不主張	不主張	不主張
D612,646 (系爭設計)		有主張 ³⁶	有主張	有主張	不主張
D608,575		有主張	未揭露	有主張	不主張
D595,074		不主張	有主張	不主張	不主張
D588,386		有主張	有主張	不主張	不主張

圖 13 專利權人針對康寶濃湯展示架所取得之設計專利

³⁴ 不限定周圍輪廓。

³⁵ 不限定寬度。

³⁶ 不限定周圍輪廓。

2、事實關聯性

如果我們翻出美國過往對「事實關聯性」的相關判決，例如 CAFC 曾在 *Henny Penny Corporation v. Frymaster LLC* 案中指出，「事實關聯性」不要求個別特徵都非得是新穎特徵，如果是已知要素的新組合，依然可建立關聯性³⁷。另外在 PTAB 審理過的 *Ex parte Whirlpool Corp* 多方複審程序中，該案系爭專利是一件惠而浦冰箱門上製冰室的發明專利，然縱使舉發人在該案成功舉證系爭請求項的「門上儲冰盒」技術特徵已揭露於先前技術，PTAB 依然認為系爭請求項至少還包含「儲冰盒」及「位於其上方製冰器」的組合特徵，故認為「事實關聯性」依然成立³⁸。

回到康寶濃湯展示架，PTAB 及 CAFC 在「事實關聯性」能否成立上，都將判斷基礎定錨在「標籤部」與商業成功的連結關係，這導致「標籤部」因揭露於 Linz 證據而導出「事實關聯性」不成立的判斷。但系爭設計「主張設計之部分」絕非只有一個標籤部而已，其是由「標籤部、圓柱體及（‘646 專利）擋片」所交織出的整體外觀，即便上述三個特徵不盡然都能成為新穎特徵，最起碼都還有前二件發明專利判決所提到的組合特徵存在。也就是說，從整體觀察、比對原則來看，本案「事實關聯性」的判斷其實應以系爭設計「主張設計之部分」的整體為基礎，而不是剝離出一片最能讓消費者注意到的標籤部來判斷「事實關聯性」。

（三）仿冒行為

CAFC 以本案舉發人縱使仿冒系爭設計特徵，但 Linz 證據早已凌駕仿冒行為而得以成為系爭設計顯而易知的優勢證據。有學者也指出，光是仿冒尚不足以成為推翻顯而易知的唯一論據，因為「被控侵權人或許心中知道系爭專利本來就專利無效」，那麼仿冒本來就該無效的專利怎能作為客

³⁷ *Henny Penny Corp. v. Frymaster LLC*, 938 F.3d 1324, 1333 (Fed. Cir. 2019).

³⁸ *Ex parte Whirlpool Corp.*, Appeal No. 2013-008232 (P.T.A.B. Oct. 30, 2013).

觀證據³⁹。另 MPEP 也指出，以遭人仿冒作為客觀證據者，除仿冒證據外尚應提供更多具體事實供參，畢竟仿冒有時是因其他因素所引起，例如「缺乏對專利權的注意」或「專利權人對實施專利表示漠不關心」⁴⁰。

作者很認同前述學者及 MPEP 不能僅憑仿冒行為執為左右「非顯而易知性」的唯一證據，問題是如果本案舉發人早知系爭設計本來就專利無效，為何還肯花 3,100 萬美金向專利權人買展示架？從 2002 年到 2009 年間購買數以萬計展示架的這段期間，舉發人難道完全沒察覺專利權人有取得設計專利的紀錄？將系爭設計所製得之展示架賣給舉發人叫作專利權人對實施專利漠不關心？

肆、客觀證據與設計專利的連結關係

按我國專利法第 122 條第 2 項意旨，申請專利之設計為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所能易於思及者，稱該設計不具創作性。揆諸首揭規定係與美國「非顯而易知性」相當，皆屬對設計專利的第二層要求（第一層要求為新穎性）。

而在設計專利創作性審查上，我國專利審查基準亦允許申請人提供輔助性證明資料以支持創作性，例如依申請專利之設計所製得之產品在商業上獲得成功或於知名設計競賽獲獎，惟申請人應提供證據證明其係直接由設計之外觀的設計特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧、廣告宣傳或功能性因素所造成⁴¹。準此，在我國如欲主張輔助性證明資料支持其創作性者，專利權人或申請人同樣必須建立起客觀證據與設計專利的連結關係，本段將從商業成功、外界讚揚、仿冒行為依序說明。

³⁹ Robert Patrick Merges, *Commercial Success and Patent Standards: Economic Perspectives on Innovation*, 76 Cal. L. Rev. 873 (1988).

⁴⁰ *Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc.*, 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985).

⁴¹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編第三篇設計專利審查，3-3-22 頁，2020 年 11 月 1 日施行。

一、商業成功

從美國過往設計專利的客觀證據主張來看，專利權人多是以主張商業成功作為客觀證據，但通常難以舉證商業成功係歸因於設計專利所致。箇中原因不外乎多數消費者購買產品的初衷是為了滿足功能所需，再來才會挑選自己喜好的外觀，因此要如何有效抽離消費者購買產品的動機是出於外觀而非功能，這方面設計專利的舉證門檻會比發明專利高出許多。從過往審查經驗觀察，作者認為對於內部沒有複雜機構或電子元件的產品而言，例如食品、服飾、鞋靴、餐具、玩具或生活用品，主張商業成功作為客觀證據應留意是否是因為商業廣告所致，如果專利實施品上還冠有商標者，例如具有勾勾標誌的 NIKE 球鞋、具有雙 C 圖案的香奈兒包或是印有星巴克商標的容器，有可能因「盛名所累」而蠶食掉商業成功和設計專利的連結關係。

對於具有機械機構或電子元件的產品而言，那就更得留意消費者購買專利實施品的考量是否是功能更勝於外觀，例如手工具、電器設備、大型機具、半導體材料、醫療器材或各種零件等，這些技術向度很高的工業產品很難讓人相信商業成功是因為外觀而非功能所致。另外，專利實施品若有取得發明專利的紀錄也容易落入功能增進而非外觀的陷阱中，例如 iPhone 的商業成功除了引人入勝的商業廣告及品牌象徵外，蘋果還針對 iOS 人機介面取得數以百計的發明專利，這些因素恐怕也很難讓人相信商業成功全然是因為 iPhone 外觀所致。

綜上所述，要證明專利實施品獲得商業成功雖不難，但要成功建立和設計專利的連結關係就難如登天，僅憑亮麗的銷售數據執為商業成功之論據，被控侵權人或舉發人隨時都能以其他經濟因素（廣告、品牌、價格）或技術因素（功能增進、發明專利）撕裂商業成功與設計專利的連結關係。

二、外界讚揚

在美國，外界讚揚可用來作為發明專利客觀證據的考量，其指出若可出具專家證言表示該發明具顯著進步者，雖然不能就此妄下結論，但還是能作為直接證據⁴²。以上見解在設計專利也成立，不過基於專家證言時常淪於各說各話的局面，

⁴² Jonathan J. Darrow, *Secondary Considerations: A Structured Framework for Patent Analysis*, 74 ALB. L. REV. 47, 70 (2011).

對於客觀證據的採認助益其實不大，例如美國有設計專利判決提到：「出具專家證言的同時，必須提交證明簽署人專業資格的文件，基於顯而易知是一道法律問題，專家證言不得對最終顯而易知的法律爭議表示任何意見⁴³。」而從俗諺「吃人嘴軟、拿人手短」的角度觀察，作者也認為外界讚揚光是出自於專家之口尚不足以成為「客觀」證據。

相較之下，如果專利權人或申請人能提出系爭設計曾取得國際4大獎項的殊榮者，例如Red dot紅點設計獎、IF設計獎、Good Design設計獎、IDEA設計大獎、或是國內舉辦的設計競賽，例如金點設計獎、國家設計獎者，基於這是由專業評審團隊依據設計觀點篩選出來的作品，相對專家證言反而較具說服力。但值得注意的是，我國設計專利也能保護物品的部分外觀（部分設計專利），而獲得國內、外設計獎項的作品大多是以產品的整體外觀為單位，因此若有像「康寶濃湯展示架」這類系爭設計屬於部分設計專利者，可能還得參考「推定關聯性」原則建立起「主張設計之部分」與「獲獎作品」的連結關係、或是參考「事實關聯性」原則建立起「主張設計之部分」與「評審團隊認為作品獲獎之關鍵」的連結關係。

三、仿冒行為

發明與設計雖然都是一種解決問題的過程，但發明著重在如何讓產品或方法運作得更好（例如更省力、更快速、更有效），而所屬技藝領域具有通常知識者通常可理解該領域待克服的技術問題及未來發展趨勢。相較之下，外觀設計很難透過瞻仰過去找出設計趨勢的流變。

基於設計是一種非屬技術思想的外觀創作，其呈現手法十分多元，為何在有大量替代設計或先前技藝可供選擇的前提下，還執意去模仿別人取得設計專利保護之創作。因此設計專利仿冒行為其實遠比發明專利仿冒行為更不可取，儘管現階段我國設計專利創作性的輔助性判斷因素並未列舉仿冒行為，惟基於遏止仿冒向來是專利法提供給專利權人的最根本保障，在仿冒行為確鑿的情況下，作者認為除非被控侵權人或舉發人所提供的先前技藝能比被控侵權物更近似於系爭設計，否則吾人應正視仿冒行為在設計專利客觀證據之重要性。

⁴³ Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear, 853 F.2d 1557, 7 USPQ2d 1548 (Fed. Cir. 1988); Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 774 F.2d 1082, 227 USPQ 337 (Fed. Cir. 1985).

伍、結論

本文主要是以「康寶濃湯展示架」事件為中心，解析美國設計專利非顯而易知性的判斷實務，結論綜整如下：

- 一、**Durling 檢測**：CAFC 過度仰賴技術面來詮釋先前技藝外觀，其與設計專利有效性及侵權判斷一切應以「眼見為憑」的原則相悖。
- 二、**推定關聯性**：設計專利保護客體為表現於物品外觀的設計創作，乃異於發明專利保護對象為技術思想。然 CAFC 卻以系爭設計未主張展示架的顯著「功能要素」（滑軌）為由，作出「推定關聯性」不成立的判斷。
- 三、**事實關聯性**：對於設計專利視覺性判斷係以「主張設計之部分」所構成之整體外觀作為比對、判斷對象。然 CAFC 僅抽離出一片「標籤部」來判斷與商業成功的連結關係，這導致「標籤部」因揭露於先前技藝而作出「事實關聯性」不成立的判斷。

基於我國設計專利鮮少發生過專利權人或申請人以客觀證據主張創作性的前例，本文演繹分析當設計專利面臨來自於被控侵權人或舉發人的創作性挑戰時，可透過哪些管道與設計專利建立起連結關係，並提出以下建議：

- 一、**商業成功**：從美國經驗來看，專利權人要以商業成功作為客觀證據恐怕會十分掙扎，而且越知名的企業就越難主張商業成功係歸因於設計專利所致。
- 二、**外界讚揚**：專家證言難免較偏頗選任自己的當事人而難認公正客觀。但設計專利若能取得國內、外設計獎項者，可能就會引起法院及審查人員的共鳴。
- 三、**仿冒行為**：儘管我國未將仿冒行為納入創作性的輔助性判斷因素，然從「康寶濃湯展示架」事件來看，倘仿冒行為係出自於被控侵權人或舉發人之手。作者認為當先前技藝無法比被控侵權物更近似於系爭設計、或是先前技藝與系爭設計差異因若即若離而須大幅修改者，法院及審查人員或可適度調升仿冒行為在創作性判斷之權重，如此方能為設計創作者找回真正屬於自己的形狀與靈魂。