

# 評析美國 LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC 設計專利無效案

徐銘鋒\*、葉哲維\*\*

## 壹、前言

## 貳、美國設計專利實體要件

- 一、新穎性
- 二、非顯而易知性

## 參、LKQ 案情簡介

- 一、PTAB 階段
- 二、CAFC 合議庭階段

## 肆、CAFC 全院聯席會判決

- 一、S. Ct 在先判決已推翻 Rosen-Durling 測試法
- 二、設計專利非顯易知性判斷標準

## 伍、評析

- 一、LKQ 案評析
- 二、美國非顯而易知性與我國創作性之比較分析

## 陸、結語

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利高級審查官。

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



## 本月專題

評析美國 LKQ Corporation v. GM  
Global Technology Operations LLC 設計專利無效案

### 摘要

「Rosen-Durling 測試法」乃美國設計專利非顯而易知性判斷的核心原則，且已實際運作長達 40 年，然而，聯邦巡迴上訴法院全院聯席會在 2024 年 5 月甫出爐之 LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC 案中，卻以 Rosen-Durling 測試法違反最高法院在先判決為由遭到廢棄。考量此案猶如設計專利界的 KSR 案，其影響力真的是不言而喻，本文旨在回顧及評析該案判決重點，並與我國現行運作實務進行比較。

關鍵字：設計專利、非顯而易知性、羅森－杜林測試法

Design Patent、Non-Obviousness、Rosen-Durling Test

## 壹、前言

在原廠車商控告副廠件業者或經銷商侵害汽車零件設計專利訴訟中，為了讓消費者得以將零件裝配在汽車之故，副廠件天生就長得和原廠件一模一樣，此時專利權無效抗辯乃是唯一出路，不過礙於設計專利保護對象向來就是一個具象的產品外觀，要找到和它外觀相近的引證並不容易。數據顯示，美國聯邦地方法院（下稱聯邦地院）在 2008 年到 2020 年收到的近 1,200 件設計專利侵權訴訟案件中，行使專利權無效抗辯成功比例僅有 11.6%<sup>1</sup>，相較之下，從 2003 年到 2013 年這段期間，聯邦地院宣告發明專利無效比例已從 27% 攀升到 46%<sup>2</sup>。在設計專利無效比例相當低的情況下，設計專利權人打贏訴訟的機率自然大幅提升，有文獻指出自 2011 年以來，美國法院宣告設計專利侵權成立比例普遍維持在 5 成以上，到了 2015 年以後，侵權成立比例飆升到 8 成以上<sup>3</sup>。

然而，設計專利如此低的專利無效比例在近期甫出爐之 LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC<sup>4</sup>（下稱 LKQ 案）產生變化，而且也連帶會影響到美國未來在設計專利非顯而易知性的判斷標準。這件案子是一件關於「車輛前葉子板」設計專利的判決，專利權人是美國通用汽車，被控侵權人是美國數一數二的汽車維修零件經銷商 LKQ 公司，由於臺灣是全球最大的副廠件出口國，LKQ 在臺設有分公司協調出貨事宜，因此這件案子對我國副廠件業者也會產生一定程度的影響。作者會以美國設計專利實體要件作起筆、次而勾勒出 LKQ 案的輪廓，最後提出本案評析與讀者分享。

<sup>1</sup> Sarah Burstein & Saurabh Vishnubhakat, The Truth About Design Patents, 71 Am. U. L. Rev. 1221, 1272 (2022).

<sup>2</sup> Ryan T. Holte & Ted Sichelman, Cycles of Obviousness, 105 IOWA L. REV. 107, 141 (2019).

<sup>3</sup> Sarah Burstein & Saurabh Vishnubhakat, *supra* note 1 at 1277.

<sup>4</sup> *LKQ Corp. etc. v. GM Global Technology Operations, LLC*, Case No. 2021-2348 (Fed. Cir. May 21, 2024).

## 貳、美國設計專利實體要件

為確保美國設計專利保護的是能在視覺上產生吸引力的產品外觀，申請專利之設計必須具備「裝飾性<sup>5</sup>」、「新穎性<sup>6</sup>」及「非顯而易知性<sup>7</sup>」等三要件。前揭「裝飾性」主要是為了和發明專利「實用性」有所區隔，宣示意義大於實質意義，案例極為少見。因此美國在設計專利權無效抗辯課題上，主要還是聚焦在需要透過提列先前技藝，方能確認新穎性及非顯而易知性之課題。

### 一、新穎性

美國發明專利與設計專利新穎性要件皆規範在專利法第 102 條第 1 項，立法例臚列如下：

除有下列情形之一者，否則該人有權獲得專利

- (1) 申請專利之發明在有效申請日之前，已經有人就此獲准專利、已在印刷出版物描述、公開使用、販售，或是其他形式的公開；或
- (2) 申請專利之發明在有效申請日前，已有他人依據第 151 條規定獲得專利授證、依據第 122 條第 2 項已公開或早期公開。

以上立法例適用在設計專利時，「申請專利之發明」要改為「申請專利之設計」<sup>8</sup>，在新穎性判斷原則上，美國所採用的是與專利侵權標準相同的「普通觀察者測試法<sup>9</sup>」（ordinary observer test），主要是以普通觀察者的觀點施予購買時一般注意力，判斷申請專利之設計是否與先前技藝「實質相同」（Substantially the same），若二者差異尚屬細微，足使普通觀察者購買被誤認之產品時，申請專利

<sup>5</sup> 美國專利法第 171 條。

<sup>6</sup> 美國專利法第 102 條。

<sup>7</sup> 美國專利法第 103 條。

<sup>8</sup> 美國專利法第 171 條第 2 項。

<sup>9</sup> *Gorham Company v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872).

之設計將因可預期 (anticipated) 而不具新穎性。前述普通觀察者相當於「市場上的購買者」，法院將他們描述成對設計所屬相關領域沒有太多認識，亦不具該領域應具有之一般知識及普通技能，故不具有組合引證的能力，因此在判斷設計專利新穎性時，僅能用申請專利之設計與「單一引證」進行兩兩比對。

## 二、非顯而易知性

美國發明與設計專利非顯而易知性要件皆規範在專利法第 103 條第 1 項，基於此乃專利申請案面臨的最後一道關卡，這項要件素有審查歷程「最後守門員」之稱號，本文將立法例臚列如下：

申請專利之發明雖無第 102 條 (即新穎性) 有揭露相同發明之情事，但如果在申請專利之發明的有效申請日前，就整體觀之，申請專利之發明與先前技術的差異對於所屬技術領域具有通常知識者為顯而易知者，將不授予專利。可專利性不能因為實施該發明的方式不同而遭否定。

至於要如何判斷設計專利「非顯而易知性」呢？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，將判斷步驟整理如下。

### (一) 第一階段：Graham 四步驟

「非顯而易知性」判斷原則係參考最高法院在 1966 年 *Graham v. John Deere Co.* 一案<sup>10</sup> (發明專利) 的以下四項考慮因素：

- 1、確定先前技藝所揭露的內容
- 2、確認申請專利之設計與先前技藝的差異

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

- 3、確定「所屬領域中具有通常知識者」（下稱具有通常知識者）的水平
- 4、評估非顯而易知性的客觀證據

## （二）第二階段：Rosen-Durling 測試法

調查完第一階段 Graham 四步驟後，就可開始確認系爭設計對於具有通常知識者是否顯而易知。從上述立法例及相關實務可以很容易辨識出非顯而易知性的判斷主體為「具有通常知識者」，基於他們對該設計所屬領域具有相當程度的認知，因此在判斷這項要件時，可透過組合引證讓申請專利之設計顯而易知，這種概念雖然有點像「拼圖」，但有很多需要考量之處，因為設計專利權乃是以圖式構成之整體外觀（design as a whole）為對象，並非在推演一加一等於二的數學公式。因此如果不針對組合引證設下一些限制的話，很容易發生把外觀拆得四分五裂，然後再從多份參考文獻去拼湊出一個整體外觀，我們稱它為「後見之明」（hindsight）。對作者而言，凡是偉大或拙劣設計都可謂舊元素之新組合，一旦採用這種先解構、再拼湊的手法來判斷非顯而易知性，勢將導致設計專利制度面臨崩盤的後果。

為了避免後見之明的問題發生，此前在二件很重要的法院判決中，對於得作為設計專利顯而易知性的組合引證有極其嚴格的限制。其一是 1982 年美國海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）的 *In re Rosen*<sup>11</sup> 案，CCPA 在該案要求主引證必須產生和申請專利之設計外觀「基本相同」（Basically the same）的視覺印象，此一階段又稱為「Rosen 測試」。其二是 1996 年聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的 *Durling v. Spectrum Furniture Co* 案<sup>12</sup>，CAFC 在該案指出次引證只有在與主引證「高度相關」（So related）的前提下，才能把次引證的特徵教示到主引證上，並產生與申請專利之設計相同之整體外觀，此一階段又稱為「Durling 測試」。如果把這二件判決統整起來能得出圖 1 之流程圖，我們稱它為「Rosen-Durling 測試法」。

<sup>11</sup> *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982).

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

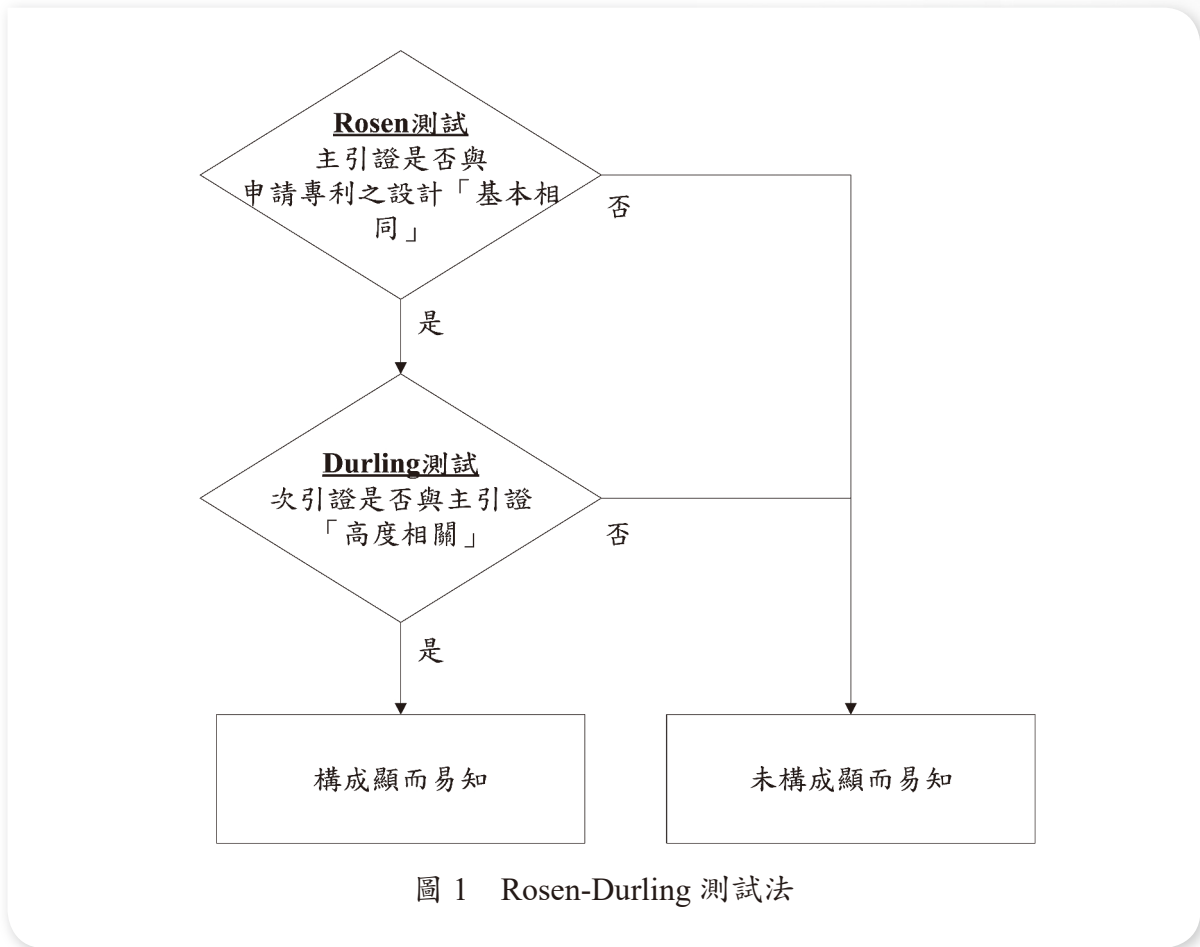


圖 1 Rosen-Durling 測試法

會進行 Rosen-Durling 測試法多半發生在主引證與申請專利之設計存在些微差異，而需借助次引證補強的場合。圖 1 流程圖有幾點需要澄清。首先，Durling 測試的次引證數量不以一份為限，其次就是在主引證與申請專利之設計不存在細微差異的情況下，有時就算沒有次引證也足讓申請專利之設計顯而易知。然而，2024 年 5 月 21 日全院聯席會（en banc）卻在 LKQ 案推翻掉運作超過 40 年的 Rosen-Durling 測試法，下段會就這件有如設計專利界的 KSR 案<sup>13</sup> 進行更多介紹。

<sup>13</sup> KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

## 參、LKQ 案情簡介

美國通用汽車在 2017 年取得一件如圖 2 所示之「車輛前葉子板」設計專利<sup>14</sup>（下稱系爭設計），這種葉子板通常位於汽車輪胎上方，從法院判決書來看，原先通用汽車與 LKQ 有簽署多項設計專利授權契約，其中當然包含系爭設計，不過後來雙方因談判破裂導致授權契約在 2022 年 2 月到期，嗣後 LKQ 仍執意販賣通用汽車的葉子板，通用汽車遂指控 LKQ 侵害系爭設計專利權。儘管前述指出在美國行使專利權無效抗辯成功機率極低，但 LKQ 仍向專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）提出多方複審<sup>15</sup>（相當於我國專利舉發制度），主張通用汽車的系爭設計專利無效。

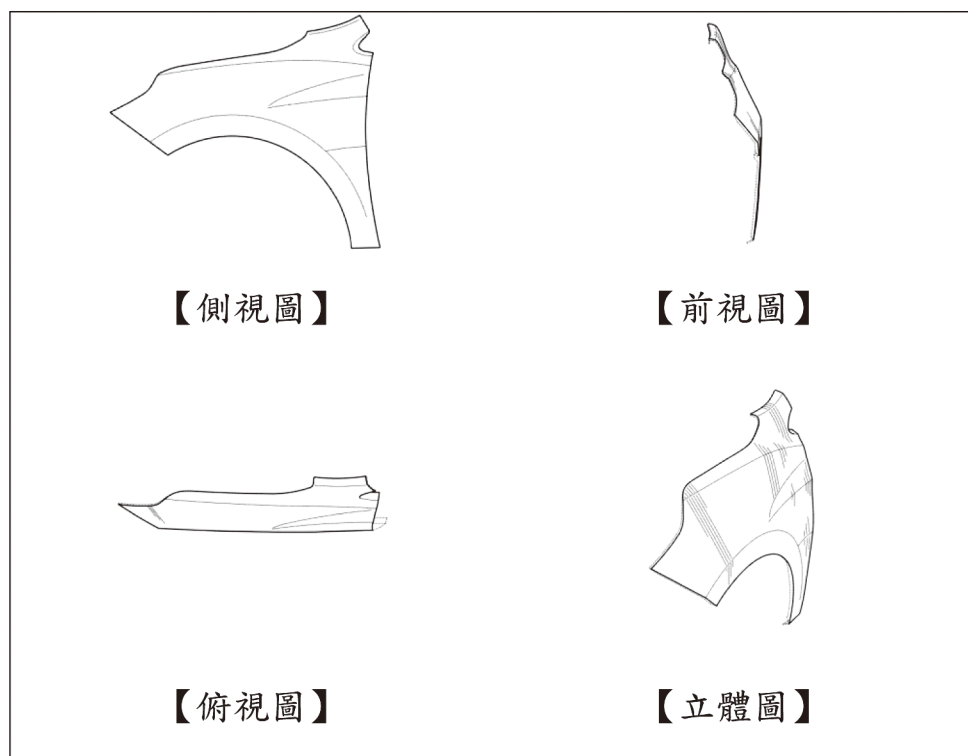


圖 2 LKQ 案系爭設計

<sup>14</sup> 美國設計專利 D797,625 號案。

<sup>15</sup> Inter Partes Review.



## 一、PTAB 階段

在多方複審階段，LKQ 僅提列了二項證據，證據 1（圖 3）為中國大陸電動車龍頭比亞迪於 2016 年在美國取得之汽車設計專利<sup>16</sup>，證據 2（圖 4）為韓國現代汽車在 2010 年發表的 Tucson 汽車型錄<sup>17</sup>，LKQ 主張的無效事由包含：（1）證據 1 可證系爭設計不具新穎性、（2）證據 1 可證系爭設計顯而易知、（3）證據 1、2 之組合可證系爭設計顯而易知。



圖 3 LKQ 案證據 1

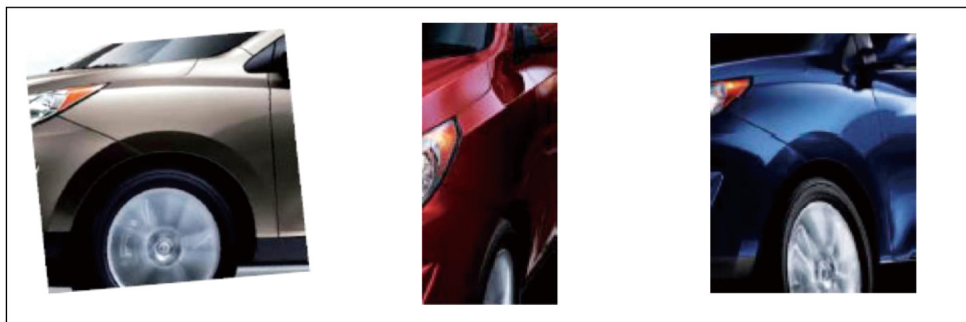


圖 4 LKQ 案證據 2

<sup>16</sup> 美國設計專利 D773,340 號案。

<sup>17</sup> Hyundai Tucson Brochure, copyright 2009, [http://www.auto-brochures.com/makes/Hyundai/Tucson/Hyundai\\_US\\_Tucson\\_2010.pdf](http://www.auto-brochures.com/makes/Hyundai/Tucson/Hyundai_US_Tucson_2010.pdf) (last visited Dec. 25, 2024).

其實從以上主張的 3 項無效事由都出現證據 1 的公約數來看，決定本案勝負關鍵就落在系爭設計與證據 1 的比對，雖然系爭設計（圖 5）與證據 1（圖 6）第一眼看似雷同，但 PTAB 眼尖地看出 7 處差異點，例如系爭設計所示之車輪拱形輪廓、終點、摺線、車門切線均與證據 1 有所差異，再者系爭設計的裝飾線在靠近車門切線時是呈現下沉狀態，證據 1 裝飾線卻持續往上推。PTAB 於是以系爭設計產生與證據 1 不同之整體視覺印象為由，做出證據 1 不足以證明系爭設計不具新穎性的判斷。來到非顯而易知性進行 Rosen-Durling 測試法時，PTAB 同樣以新穎性判斷所持的 7 處差異點為由，認定二設計未構成「基本相同」，因此證據 1 除了不足以證明系爭設計顯而易知外，基於證據 1 難作為主引證之故，PTAB 旋即中止 Rosen-Durling 測試法，也就是未再深究證據 2 是否適合用來作為次引證。綜上所述，基於證據 1 難以作為新穎性引證、亦無法作為非顯而易知性主引證之故，LKQ 主張的無效事由被否決，PTAB 最終做出維持系爭設計專利權有效之決定。

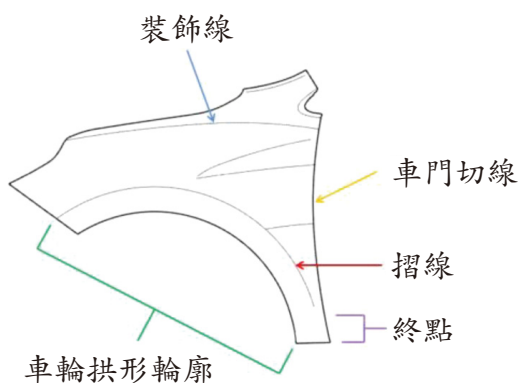


圖 5 LKQ 案系爭設計（側視圖）



圖 6 LKQ 案證據 1（部分圖式）

## 二、CAFC 合議庭階段

LKQ 不服 PTAB 決定向 CAFC 提起上訴，合議庭審理後仍維持 PTAB 認為系爭設計確實產生與證據 1 不同之整體視覺印象，故證據 1 不足以證明系爭設計不具新穎性。不過 LKQ 在上訴時提出一項有趣的抗辯事由，它們主張美國最高法院（United States Supreme Court, S. Ct）在 2007 年 KSR 案認為非顯而易知性不宜沉溺在嚴格、僵化公式的見解，其實已推翻掉 Rosen-Durling 測試法。

然而發明專利和設計專利在概念上卻是有很大區別，例如發明專利要比先前技術功效更好才能獲准，但設計專利卻沒有比先前技藝更好看才能獲准的要求。再者，TSM 檢測法和 Rosen-Durling 測試法的判斷方式也大不相同，這導致合議庭在審理 LKQ 案時，坦承他們自己也不是很清楚 KSR 案是否已推翻設計專利的 Rosen-Durling 測試法，後來合議庭指出基於先例拘束原則（binding precedents），除非這件案子後來有上訴到全院聯席會或 S. Ct，否則 Rosen-Durling 測試法在這個階段是不會被推翻的。

在此情況下，此案最終仍以證據 1 未能產生「基本相同」視覺印象為由，維持 PTAB 對系爭設計專利權有效之判決。儘管 LKQ 再次吞敗，不過基於合議庭有影射「全院聯席會或 S. Ct」才能推翻 Rosen-Durling 測試法，LKQ 爰向全院聯席會聲請重新聽審。

## 肆、CAFC 全院聯席會判決

CAFC 全院聯席會在 2023 年 6 月同意受理此案後<sup>18</sup>，提出了 5 項問題<sup>19</sup>，礙於其中有重疊之處，本文將爭點整理如下，並依此作為解釋後續全院聯席會判決之基礎：

- 一、S. Ct 在先判決是否已推翻 Rosen-Durling 測試法？
- 二、如果 Rosen-Durling 測試法遭到推翻或修正，那麼設計專利非顯易知性究應如何判斷？

### 一、S. Ct 在先判決已推翻 Rosen-Durling 測試法

全院聯席會分別就 Rosen 測試及 Durling 測試是否有違 S. Ct 判決，作出以下二項見解。

---

<sup>18</sup> See *LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC*, 71 F.4th 1383, 1384 (Fed. Cir. 2023).

<sup>19</sup> A. Does KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007), overrule or abrogate *In re Rosen*, 673 F.2d 388 (C.C.P.A. 1982), and *Durling v. Spectrum Furniture Co., Inc.*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)?

B. Assuming that KSR neither overrules nor abrogates *Rosen* and *Durling*, does KSR nonetheless apply to design patents and suggest the court should eliminate or modify the Rosen-Durling test? In particular, please address whether KSR's statements faulting "a rigid rule that limits the obviousness inquiry," 550 U.S. at 419, and adopting "an expansive and flexible approach," *id.* at 415, should cause us to eliminate or modify: (a) *Durling's* requirement that "[b]efore one can begin to combine prior art designs... one must find a single reference, 'a something in existence, the design characteristics of which are basically the same as the claimed design,'" 101 F.3d at 103 (quoting *Rosen*, 673 F.2d at 391); and/or (b) *Durling's* requirement that secondary references "may only be used to modify the primary reference if they are 'so related to the primary reference that the appearance of certain ornamental features in one would suggest the application of those features to the other,'" *id.* at 103 (quoting *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1996)) (internal alterations omitted).

C. If the court were to eliminate or modify the Rosen-Durling test, what should the test be for evaluating design patent obviousness challenges?

D. Has any precedent from this court already taken steps to clarify the Rosen-Durling test? If so, please identify whether those cases resolve any relevant issues.

E. Given the length of time in which the Rosen-Durling test has been applied, would eliminating or modifying the design patent obviousness test cause uncertainty in an otherwise settled area of law?

F. To the extent not addressed in the responses to the questions above, what differences, if any, between design patents and utility patents are relevant to the obviousness inquiry, and what role should these differences play in the test for obviousness of design patents?

(一) Rosen 測試有違 S. Ct 在先判決

全院聯席會指出，S. Ct 在設計專利組合引證的判決首揭於 1893 年 *Smith v. Whitman Saddle Co* (下稱馬鞍案)，請參考圖 7、圖 8 所示，這是一件關於「馬鞍」的設計專利侵權訴訟，被控侵權人在該案行使專利權無效抗辯指出專利權人之馬鞍設計專利(下稱系爭馬鞍)係由圖 9 證據 1 圈選處及圖 10 證據 2 圈選處所組成的。

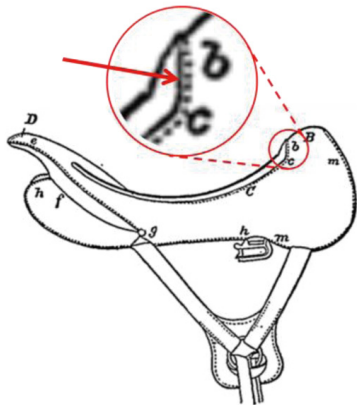


圖 7 系爭馬鞍



圖 8 馬鞍案被控侵權物

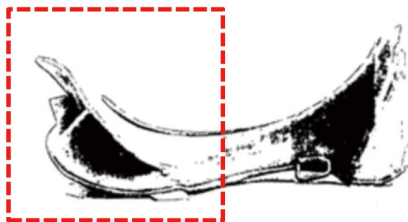


圖 9 馬鞍案證據 1

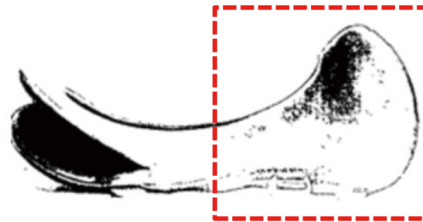


圖 10 馬鞍案證據 2

S. Ct 指出系爭馬鞍不過是將證據 1、2 組合在一起的結果罷了，這並沒有讓它變得更具「創造性」，這裡所指的「創造性」其實就是美國專利法第 103 條(非顯而易知性)的前身。儘管 S. Ct 認為結合二個已知馬鞍設計對「從事馬鞍交易的普通技藝工匠」來說是件稀鬆平常之事，

但並沒有直接宣告系爭馬鞍專利無效，因為相較於證據 1、2 組合，系爭馬鞍在鞍橋後緣還有一個「數英吋近乎陡降垂直落差」的細微特徵（圖 7 箭頭處），鑒於該特徵未見於先前技藝，S. Ct 認為倘該特徵對系爭馬鞍是新的且重要的，且可執為授予專利之憑藉者，基於被控侵權物未出現該特徵之故，最終仍作出不侵權判決。

回到 LKQ 案，全院聯席會對於 Rosen 測試在主引證未和申請專利之設計產生「基本相同」視覺印象就中斷分析流程頗不以為然，其指出 S. Ct 在「馬鞍案證據 1、2」都未和系爭馬鞍構成「基本相同」的前提下，依然組合了證據 1 前半部及證據 2 後半部作出系爭馬鞍欠缺創造性的初步認定，倘若把這項測試用在馬鞍案，試問這種證據組合能成立嗎？因此全院聯席會認為 Rosen 的「基本相同」測試違背馬鞍案判決。

再者，S. Ct 在 KSR 案也解釋道「當法院將一般原則轉化成嚴格流程來限制非顯而易知性評估時……已鑄成錯誤。」且 KSR 案也強調對於非顯而易知性及 Graham 四步驟，應採廣泛、不僵化的原則來了解組合引證的動機。全院聯席會指摘以僵化的前提，桎梏事實調查者訴諸常識判斷非顯而易知性，既顯得沒必要、亦違反判例法，因此 Rosen 測試有違 KSR 案判決。

## （二）Durling 測試有違 S. Ct 在先判決

全院聯席會對於 Durling 測試「高度相關」的要求也很有意見，因為從非顯而易知性立法例字義解讀，其僅要求系爭設計與先前技藝的差異是否足讓具有通常知識者顯而易知，立法例徹頭徹尾都沒提及次引證一定要和主引證「高度相關」這幾個字。再者，S. Ct 在馬鞍案也不曾過問證據 1、2 之間是否構成「高度相關」，取而代之的是參考證供指出「馬鞍工匠可依據購買者喜好，客製化出不同形狀、外觀的馬鞍骨架」。換言之，S. Ct 在馬鞍案對於得否組合引證乃是依所屬技藝領域工匠的知識來判斷，而非要求主引證及次引證要「高度相關」，因此 Durling 測試同樣違背馬鞍案判決。

最後，全院聯席會強調，Durling 的「高度相關」測試，就好比是被 S.Ct 否決掉的 TSM 檢測法一樣，此種作法已違反 KSR 案要求非顯而易知性應採廣泛、不僵化的判斷原則，因此 Durling 測試同樣有違 KSR 案判決。

## 二、設計專利非顯易知性判斷標準

在推翻掉 Rosen-Durling 測試法後，全院聯席會認為設計專利非顯而易知性應該回到最初的起點，也就是回歸到 Graham 四步驟來評估，但是他們在 LKQ 案有針對其中各步驟做闡明，本文整理如下：

### （一）確定先前技藝所揭露的內容

在判斷先前技藝之內容時，首應確定主引證是否與申請專利之設計在視覺上構成近似，由於設計專利是一種透過視覺訴求之創作，主引證必須是「現實已存在的事物」（something in existence），而不是用挑選先前技藝的某些特徵去拼湊出申請專利之設計的整體外觀，如果主引證與申請專利之設計的整體視覺相似度愈高，構成顯而易知的可能性就愈高。全院聯席會指出先前技藝雖不用達到「基本相同」的門檻，但為了避免後見之明，先前技藝範圍必須與系爭設計屬於「相關技藝領域」（analogous art）才行<sup>20</sup>。但甚麼是設計專利的「相關技藝領域」呢？全院聯席會有借發明專利「相關先前技術測試」來引言，可分成以下二個步驟<sup>21</sup>：

- 1、確認參考文獻是否與申請專利之發明屬於相同領域。
- 2、如果非屬相同領域，可以再確認參考文獻是否與發明人所欲解決的特定問題具有合理關聯性。只要上開步驟有一者成立，應判斷該參考文獻與申請專利之發明屬於相關技術領域。

回到設計專利相關技藝領域的判斷，全院聯席會認為發明專利的「相關先前技術測試」第一步驟可適用於設計專利，不過基於設計專利權保

<sup>20</sup> *Airbus S.A.S. v. Firepass Corp.*, 941 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2019) (citing *In re Klein*, 647 F.3d 1343, 1348 (Fed. Cir. 2011)).

<sup>21</sup> See *Airbus S.A.S.*, 941 F.3d at 1379.

護範圍本當受到製品限制之故，相關技藝領域會包括與申請專利之設計相同的製品。其次，基於設計專利只有圖式、沒有發明專利說明書或請求項的文字描述，全院聯席會坦言發明專利「相關先前技術測試」的第二步驟在設計專利很難運用。最後，全院聯席會在 LKQ 案針對相關技藝領域範圍的判斷標準留下伏筆，現階段唯一能肯定的是相關技藝領域會包括與申請專利之設計相同的製品，但不排除未來還有其他可作為相關技藝領域的考量因素。

### (二) 確認申請專利之設計與先前技藝的差異

在確認完先前技藝範圍及內容之後，基於先前技藝及申請專利之設計的「近似」判斷在第一階段已告竣，全院聯席會強調，第二階段具有通常知識者的觀察重點放在「差異」而非「近似」。

### (三) 確定具有通常知識者的水平

設計專利所指具有通常知識者，乃是一個對於設計製品所屬領域具有普通能力之設計師，例如在馬鞍案中，S. Ct 就將馬鞍所屬領域具有通常知識者解釋成「從事馬鞍交易的普通技藝工匠」。

在評估完第一至第三步驟後，即可判斷具有通常知識者是否有動機以教示先前技藝「產生與申請專利之設計相同的整體視覺印象<sup>22</sup>。」如果主引證無法讓申請專利之設計顯而易知的話，可將次引證納入考量，惟主引證與次引證之間無庸「高度關聯」，但至少必須和申請專利之設計同屬相關技藝領域。S. Ct 在 KSR 案雖已鬆綁需提供參考文件才能證明教示動機的舉證責任，不過為了避免後見之明的問題發生，無效請求人仍應提供具有通常知識者可將次引證修飾進主引證的支持紀錄來佐證。

此外，全院聯席會從美國專利商標局 (USPTO) 所提專家意見書也得到一些不錯的建議，例如在決定是否能產生組合引證的教示動機時，可考量「具有普通技藝設計師的經驗、創造力」、「相關領域中的市場

<sup>22</sup> *Campbell Soup, Co. v. Gamon Plus, Inc.*, 10 F.4th 1268, 1275 (Fed. Cir. 2021).



需求、產業慣例」或「會被相關領域認定的習見特徵」等，在主引證與次引證整體外觀存在愈大差異的前提下，無效請求人要做愈多功課證明組合引證的教示動機乃師出有名、而非後見之明。

#### （四）評估非顯而易知性的客觀證據

一旦完成前述第一至第三步驟後可建立起申請專利之設計構成顯而易知的初步證據，尚不能蓋棺論定專利就此無效，應該還要考量是否有反駁顯而易知的客觀證據。在設計專利先前判決中，法院曾指出商業成功、外界讚譽、專家證言或遭人仿冒可作為客觀證據，不過全院聯席會也指出發明專利客觀證據中的「解決長期存在的問題」及「克服別人的失敗」是否能適用在設計專利，這部分須留待日後其他法院判決再議。

綜上所述，全院聯席會最終仍維持 PTAB 認為證據 1 不足以證明系爭設計不具新穎性的判斷。另鑒於 Rosen-Durling 測試法已成過去式，全院聯席會將案件發回更審，要求 PTAB 應依據全院聯席會給出的非顯而易知性判斷標準，就證據 1 或是證據 1、2 之組合是否可證系爭設計顯而易知，另為適法處分。

## 伍、評析

### 一、LKQ 案評析

全院聯席會在 LKQ 案判決書寫了三十幾頁之多，本文將重要觀念歸納如下：

#### （一）KSR 案能適用在設計專利的理由

LKQ 案帶給設計專利實務界最大的震撼，無非是推翻掉運作長達 40 年的 Rosen-Durling 測試法，推翻理由分成 2 項，其一，S. Ct 在馬鞍案組合二個未與系爭馬鞍「基本相同」的參考文獻是不爭事實，因此在非顯而易知性的判斷上，沒有要求主引證非得要和系爭設計「基本相同」的天條。

其二，Rosen-Durling 測試法正好落入 KSR 案指摘的嚴格、僵化公式，針對這點，全院聯席會沒說清楚為何發明專利的 KSR 案能適用在設計專利。不過基於全院聯席會在 LKQ 案中有很大幅度參採 USPTO 專家意見書的看法，我們可從這份意見書中找到一些線索。

首先，USPTO 在支持 KSR 案應適用在設計專利的段落有指出，基於美國專利法第 103 條均適用在發明與設計專利之故，且在先判決已肯認發明專利 Graham 四步驟於設計專利也通用<sup>23</sup>。其次，與發明專利具有通常知識者的觀念雷同，USPTO 認為設計專利具有通常知識者對所屬領域的了解同樣會受到他所從事行業的影響，其中包括「市場需求」、「業界慣例」、「該行業普遍認定的習見特徵」等，以上種種都有可能成為組合引證動機的考量。而當 S. Ct 在 KSR 案指摘 TSM 檢測法過於僵化時，也曾提出在決定（發明專利）通常知識者是否能產生組合引證的動機時，應考量「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識」、「設計業者已知需求」及「市場上已呈現的需求」。準此，全院聯席會可能是基於具有通常知識者在發明與設計專利對於解決問題時的考量若合符節，因此認為沒理由 KSR 案不能適用在設計專利。

## （二）Rosen-Durling 測試法之缺失

儘管我國設計專利創作性沒有 Rosen-Durling 測試法的概念，但作者能深刻體會何以美國法院要在非顯而易知性設下這道鎖的背後用意。首先，它堪稱是最能有效解決設計專利後見之明的判斷方式，然而 Rosen-Durling 測試法在非顯而易知性所劃下的鴻溝，容易導致主引證若未產生與系爭設計「基本相同」的視覺效果就停止分析，前述「基本相同」在判決實務上僅容許在整體視覺外觀有些微差異，且不能有重大修改。

其二，USPTO 專家意見書也指出先前在美國一件多方複審案也發生過類似案例，該案是由美國銀行（Bank of America）所申請的一件如圖 11 所示之信用卡設計專利（下稱系爭信用卡），從圖式來看這只是在信

<sup>23</sup> *In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1996).

用卡角落增加一圓孔特徵而已。原先審查人員認為圖 12 或圖 13 皆可作為主引證，然後又以圖 14 的圓孔為次引證認為系爭信用卡顯而易知<sup>24</sup>。不過這件案子上訴到專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）時，它們卻以該圓孔乃系爭信用卡整體視覺效果無法分割部分為由，做出圖 12 或圖 13 未與系爭信用卡構成「基本相同」的判斷，此時即便次引證圖 14 足以填補二者特徵差異，Rosen-Durling 測試法還是必須喊卡，或許大家會覺得在信用卡開個孔似乎很炫，不過從圖 15 商業實施例來看它只不過是一個「鑰匙孔」，此案上訴至 CAFC 後仍維持 BPAI 認為專利有效之決定。此案告訴我們即便二個主引證都顯示了與系爭信用卡極為相似的整體外觀，但由於 BPAI 及 CAFC 咸認該孔洞特徵乃系爭信用卡可資與先前技藝區別之「關鍵」特徵所在，因此在主引證雙雙欠缺「鑰匙孔」特徵前提下，就算次引證已明確揭露系爭信用卡的鑰匙孔特徵，還是會讓 Rosen-Durling 測試法遭到鎖死。這種操作確實有過於僵化之嫌，USPTO 在 LKQ 案言詞辯論庭時表示，它們在設計專利的非顯而易性核駁比例僅占總體設計專利申請案量的 4% 左右<sup>25</sup>，美國在這部分的操作可能和臺灣設計專利申請人較常收到違反創作性的核駁理由，大相逕庭。

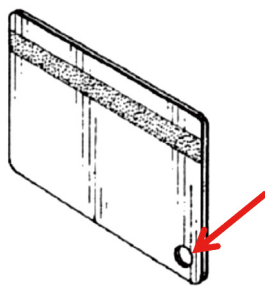


圖 11 系爭信用卡（部分圖式）<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Vanguard Identification Sys., Inc. v. Patent of Bank of Am. Corp. Patent Owner* (Vanguard I), No. 2009-2973, 2009 WL 2342053, at \*3 (B.P.A.I. July 31, 2009).

<sup>25</sup> <https://cafc.uscourts.gov/02-05-2024-2021-2348-lkq-corporation-v-gm-global-technology-operations-llc-audio-uploaded>; <https://i.ebayimg.com/images/g/pmgAAOSwzpJjdsE5/s-1500.jpg>（最後瀏覽日：2024/11/27）。

<sup>26</sup> 美國設計專利 D467,247 號案（箭頭為作者所標示）。

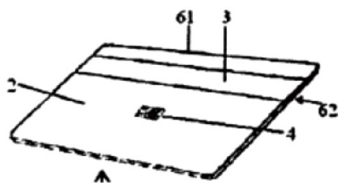


圖 12 主引證<sup>27</sup>

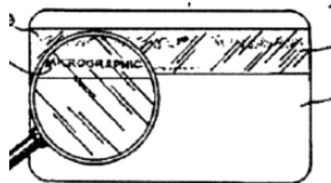


圖 13 主引證<sup>28</sup>

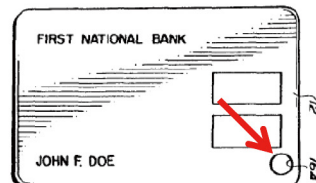


圖 14 次引證<sup>29</sup>



圖 15 系爭信用卡商業實施例<sup>30</sup>

### (三) LKQ 案後設計專利非顯而易知性判斷原則

KSR 案對於專利領域最大貢獻，在於把發明時所有技術領域或該專利中所載任何已知需求或問題，皆納入可作為組合引證之理由，但 S. Ct 仍保留 TSM 檢測。相較之下，Rosen-Durling 測試法在 LKQ 案卻遭全院聯席會全面推翻，未來在完成 Graham 四步驟第一至第三步驟事實調查後，非顯而易知性判斷將從主引證與系爭設計「基本相同」門檻降為外觀近似即可，且基於 KSR 案要求以廣泛、不僵化的作法來了解是否能產生組合引證之動機，即便在主引證與系爭設計外觀不那麼近似的情況下，至多也僅能表明非顯而易知性成立的機率較低，但還是要讓整個流程繼續走下去，不能中斷。

<sup>27</sup> 美國發明專利 6,196,594 號案。

<sup>28</sup> 美國發明專利 4,711,996 號案。

<sup>29</sup> 美國發明專利 5,096,228 號案（箭頭為作者所標示）。

<sup>30</sup> 圖片來源：<https://i.ebayimg.com/images/g/pmgAAOSwzpJjdsE5/s-l500.jpg>（最後瀏覽日：2024/11/27）。

其次，在主引證無法單獨使申請專利之設計構成顯而易知的前提下，可藉由次引證特徵來填補主引證與系爭設計之間的差異，原先主引證與次引證要達到「高度相關」的門檻在 LKQ 案同樣遭到廢棄，取而代之的是在判斷主引證與次引證是否具結合動機時，應把具有通常知識者的經驗、創造力及常識納入考量，且要提出一些支持紀錄說明具有通常知識者能利用次引證特徵修飾主引證，並得出與系爭設計相同之整體外觀，如果把上述觀念統整起來可得出圖 16 之流程圖。

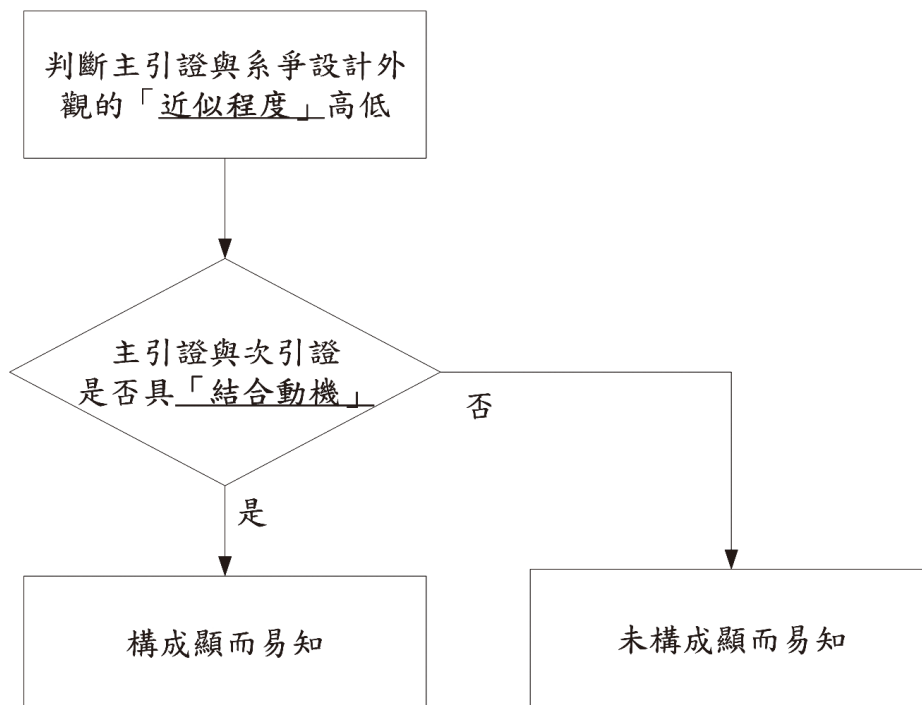


圖 16 LKQ 案後設計專利非顯而易知性（組合引證）判斷流程

## 二、美國非顯而易知性與我國創作性之比較分析

我國設計專利創作性要件係規範在專利法第 122 條第 2 項，其指出申請專利之設計為具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，不得取得設計專利。以下茲就美國非顯而易知性與我國創作性在實務操作上的異同，分項說明。

### (一) 判斷步驟

如果把美國 Graham 四步驟（圖 17）及我國創作性判斷步驟（圖 18）做比較，二國不論在「確定先前技藝內容」、「決定具有通常知識者的水平」及「確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異」，若符合節。最後，美國是將「評估非顯而易知性的客觀證據」獨立成一個步驟，但我國創作性判斷第 5 步驟「判斷（申請專利之設計與先前技藝之間）差異是否為易於思及」也有提及一些輔助性判斷因素，其指出若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，若申請人能提供證據證明其係直接由設計之外觀的設計特徵所導致者，得佐證該設計並非易於思及。

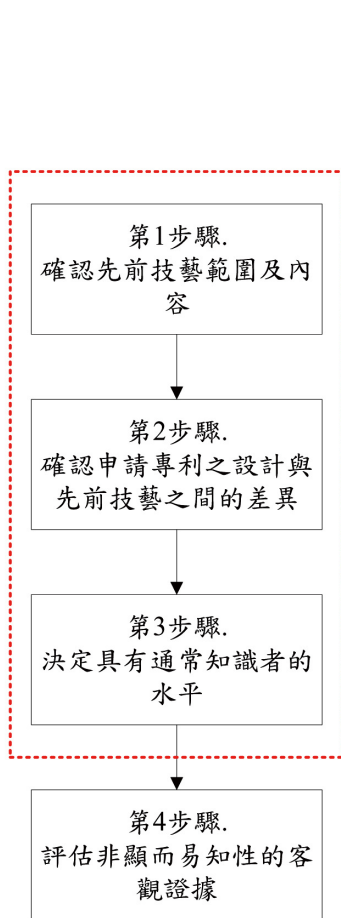


圖 17 美國 Graham 四步驟

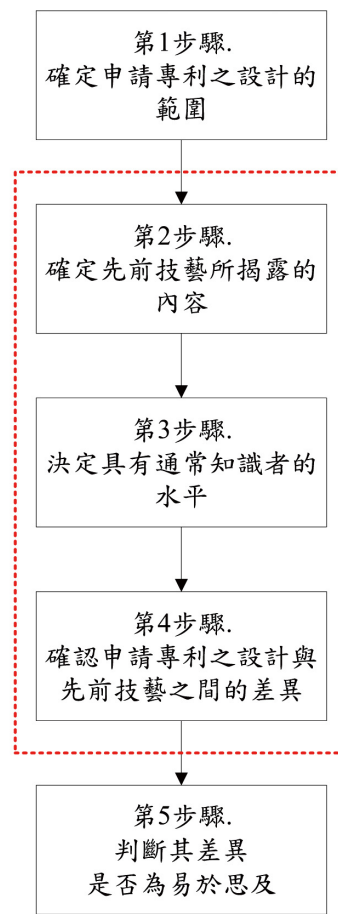


圖 18 我國創作性判斷步驟

## （二）實質判斷

從前面判斷步驟來看，或許大家會感覺美國的「顯而易知」和我國創作性「易於思及」字面意義很像，再加上 Graham 四步驟與我國創作性判斷步驟又如此相近，但臺、美兩國在這二個要件的實質判斷上，仍有差異。

首先，在 LKQ 案之前，非顯而易知性必須要先能找到一個在視覺印象與申請專利之設計「基本相同」的主引證，在 LKQ 案之後，雖然全院聯席會已把視覺印象門檻降到近似即可，但對於主引證的要求一直都還是存在的。而且美國非顯而易知性的判斷重點，著重在是否會對具有通常知識者產生「相同或近似」的視覺印象，這會造成如果用單一引證來核駁非顯而易知性時，該相同、近似判斷會很容易和新穎性的「實質相同」糾纏在一起。相較之下，我國創作性審查不強調要有主引證的存在，而且對於視覺印象的相同、近似判斷會比較偏向新穎性而非創作性的範疇。

其二是我國設計專利會有「創作性」這道門檻，主要是希望具有通常知識者無法從申請前的先前技藝，輕易地創作出一個易於思及的設計。由於這些僅是「簡易變化」先前技藝的申請案，並無授予專利之必要。因此我國有揉雜日本意匠審查基準的規定<sup>31</sup>，把「易於思及」的設計手法更加具體化，例如申請專利之設計與先前技藝二者間的「差異」，若是以模仿、轉用、置換、組合等簡易設計手法完成者，不具創作性<sup>32</sup>。在美國方面，非顯而易知性在 LKQ 案判決尚未出爐前，Rosen-Durling 測試法要求次引證必須與主引證「高度相關」才能組合引證，在 LKQ 案判決出爐後，全院聯席會要求主引證及次引證必須具有結合動機才能組合引證。因此美國這種用二個（含）以上引證核駁非顯而易知性的做法與我國創作性「置換、組合」的審查作法雷同。

<sup>31</sup> 日本特許廳，意匠審查基準第三部第 2 章第 2 節創作非容易性，頁 1-19。

<sup>32</sup> 我國專利審查基準第三篇第三章第 3.2.3 節參照。

### （三）先前技藝範圍

儘管臺、美在創作性或非顯而易知性的判斷主體皆為「具有通常知識者」，但美國曾在 1956 年一篇設計專利判決指出，基於具有通常知識者不熟悉與系爭設計無關的技藝領域，因此非顯而易知性必須以相關技藝領域為限<sup>33</sup>。至於在相關技藝領域的判斷原則上，全院聯席會在 LKQ 案僅提及相關技藝領域一定會包含與申請專利之設計相同的製品，但對於是否還有其他可作為相關技藝領域的認定因素，並未多談。

相較之下，我國對於創作性判斷標準的五大步驟，其中在「確定先前技藝所揭露之內容」指出，先前技藝的領域並「不限」於相同或近似物品之技藝領域，若申請專利之設計的外觀「明顯係模仿或轉用其他技藝領域之物品者」，在我國應認定該設計不具創作性<sup>34</sup>。最明顯的例子就是申請專利之設計若是圖 19「玩具車」，鑒於該玩具車外觀很明顯地就是模仿圖 20 所示之「汽車」而來，雖然「玩具車」和「汽車」非屬相同或近似之物品，但對於「玩具車」具有通常知識者來說，此種物品轉用手法實乃稀鬆平常之事，在我國將以不具創作性核駁。值得一提的是，美國以往對於這類二者外觀構成實質相同者，一律是以違反新穎性核駁<sup>35</sup>，不過這項作法在 2021 年遭到 CAFC 以新穎性核駁引證應以申請專利之設計所指定的製品為限而推翻<sup>36</sup>。也就是說對於諸如此類外觀相同、近似，但物品不同的申請案，究竟是准是駁？目前 USPTO 的官方說法很模糊，其僅指出這必須就事實予以認定（Fact Finding），且須仰賴日後法院判決加以釐清<sup>37</sup>。

<sup>33</sup> *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 109 USPQ 50 (CCPA 1956).

<sup>34</sup> 我國專利審查基準第三篇第三章第 3.4.2 節參照。

<sup>35</sup> *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).

<sup>36</sup> *In re SurgiSil, L.L.P.*, 14 F.4th 1380, 1382, 2021 USPQ2d 1008 (Fed. Cir. 2021).

<sup>37</sup> ID5 Offices, *Protection of Digital Design in Metaverse*, P.19, 2024.





圖 19 玩具車（申請案）

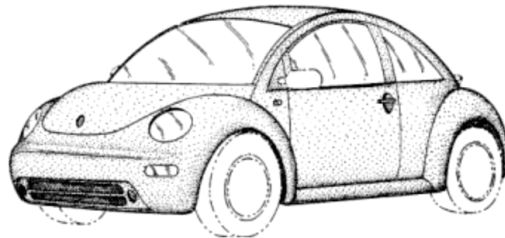


圖 20 汽車（先前技藝）

## 陸、結語

Rosen-Durling 測試法過去 40 年來在非顯而易知性判斷上發揮了關鍵作用，同時也確保美國所核准的設計專利權可以處在一個高度穩定的狀態，但做對一百件事，無論如何小心只要做錯一件，還是會晚節不保的。由於 PTAB 在 LKQ 案中對於主引證「基本相同」過高門檻的要求，引發全院聯席會對 Rosen-Durling 測試法的強烈質疑，此舉導致設計專利非顯而易知性判斷又回到 Graham 四步驟的原點。

此外，本文也就美國「非顯而易知性」與我國「創作性」的運作實務，比較彼此間的異同。總結來說，儘管臺、美在這方面的判斷流程有幾分神似，但美國非顯而易知性判斷重點比較側重在整體視覺印象的「相同」比對，而我國創作性判斷重點在於申請專利之設計與先前技藝之間的「差異」，是否能用審查基準所列舉的簡易手法來達成，作者覺得用「同款，不同師傅」來形容是再貼切也不過了。最後，在 LKQ 案判決後其他尚待深究之問題，例如設計專利領域的相關先前技藝測試、非顯而易知性客觀證據等課題，則有賴後續判例的發展，值得各界持續關注。