

從美國「eos 潤唇球」設計專利事件解析 「技藝領域」對可專利性暨侵權判斷之影響

徐銘峯*

摘要

本文以美國「eos 潤唇球」事件為核心，從「技藝領域」的觀點切入，分析設計專利新穎性、非顯而易知性與侵權判斷之適格引證。透過相關解析將有助於了解「技藝領域」對於美國對可專利性暨侵權判斷之影響；文末輔以我國「專利審查基準」及「專利侵權判斷要點（2016 年版）」為比對文本，與前揭分析結果進行對照，希冀有助於釐清臺、美兩國在相關課題上的作法差異。

關鍵詞：設計專利、技藝領域、新穎性、非顯而易知、三方比對法、虛線改繪實線。

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

壹、前言

2009 年，設於美國紐約州的 Kind Group, LLC 及其子公司 eos Products, LLC（下併稱：Kind Group），對外宣稱 OraLabs, Inc.（下稱：OraLabs）所生產的球形護唇膏外觀侵害該集團所持有的設計專利及營業包裝。2013 年 1 月，OraLabs 向美國科羅拉多州地方法院（United States District Court For the District of Colorado）提起確認不侵權之訴，Kind Group 則反訴 OraLabs 侵害設計專利及營業包裝。

由於 Kind Group 最初向美國專利商標局（下稱：USPTO）申請系爭設計專利時，就曾因違反可專利性的問題，而先後歷經申復及修正的過程。在訴訟階段，OraLabs 也同樣列舉了 USPTO 核駁系爭設計的引證，然而這些核駁引證在進行三方比對時，卻完全派不上用場。藉由本次事件的探討，將有助於瞭解美國設計專利「技藝領域」對可專利性與侵權判斷之影響，同時也可觀察到我國與美國在專利要件判斷上，對於「技藝領域」的認知差異。此外，本文同樣也會以本案為核心，一併探討美國設計專利虛線改繪實線的修正實務。

貳、美國「eos 潤唇球」專利申請至授證階段

一、申請標的

Kind Group 於 2009 年向 USPTO 提出一件設計專利申請案¹，設計名稱為「球形護唇膏」（Spherically-shaped lip balm），請參考圖 1 所示，申請案揭露了一個護唇膏外觀，其分別由一球形塗抹部及一底部切平的底座所構成，塗抹部與底座間設有螺紋狀環圈部，此外，底座一端設有切平部，Kind Group 僅以實線繪製塗抹部，作為「主張設計之部分」，其餘皆以虛線繪製，作為「不主張設計之部分」。

¹ 申請案號為：29/351,678（申請日：2009 年 12 月 3 日）。

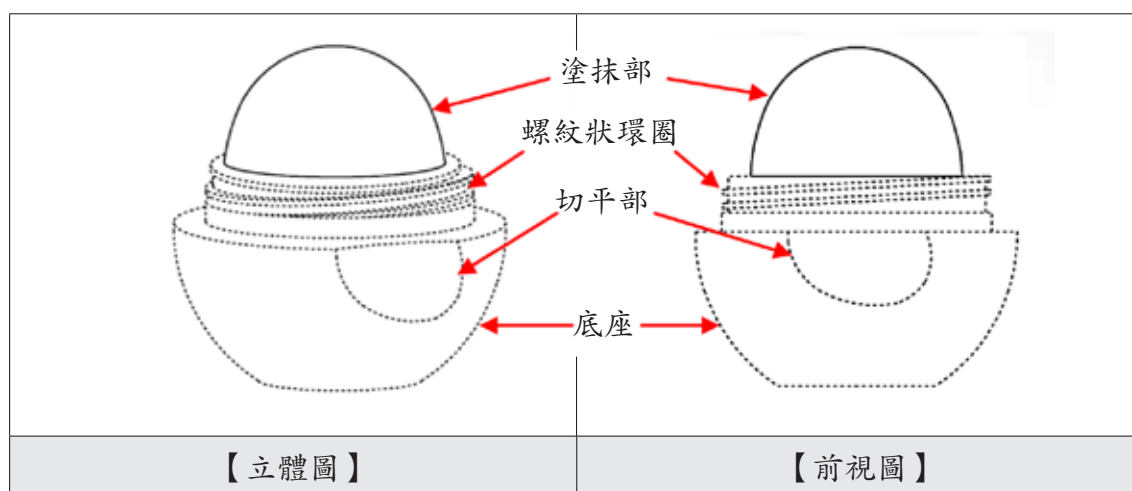


圖 1 (原)系爭設計圖式暨解說圖

二、非終局審查意見書

USPTO 審查人員於 2010 年 5 月發出非終局審查意見書 (Non-Final Rejection)，文中以系爭設計和三件引證在重要特徵部分已構成相同 (identical in all material respects) 為由，認為系爭設計不具新穎性，違反美國專利法第 102 條 (b) 之規定，其核駁引證如圖 2 所示。另外，審查人員同時以圖 2 之引證 1 及引證 2 已揭露系爭設計的半球體塗抹部特徵為由，認為系爭設計構成顯而易知，違反美國專利法第 103 條 (a) 之規定。

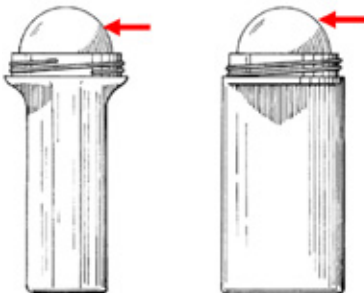
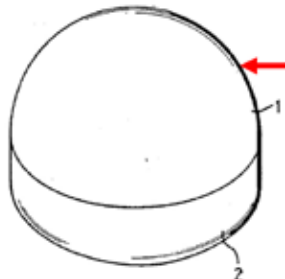
引證 1	引證 2	引證 3
香水瓶 ²	分配容器 ³	玩具容器 ⁴
		

圖 2 USPTO 所提之核駁引證

三、申復理由書

在收到審查人員所發出的審查通知後，Kind Group 申復指出系爭設計是一種關於「球形護唇膏」的裝飾性設計，然而審查人員所檢附的核駁引證都不是「球形護唇膏」的外觀，而是具有半球體的「香水瓶」、「分配容器」及「玩具容器」，另外 Kind Group 還指出系爭設計與核駁引證在外觀上的些許差異。

四、最終核駁意見書

審查人員在仔細考慮 Kind Group 所提的申復理由書後，仍然認為系爭設計不具新穎性。其引用美國專利審查基準（下稱：MPEP）規定指出：「新穎性的審查標準為系爭設計與（先前技藝）的差異程度，必須足以讓普通觀察者認為不是僅是修飾先前技藝而來⁵」。又前述的「普通觀察者」測試並未要求「申請專利之設計」與先前技藝必須屬於「相關技藝領域（analogous arts）」⁶。換句話說，設計專利新穎性的判斷主體是「普通觀察者」，其程度無須具備任何專業知識，

² 美國設計專利 D554,529 號案（公告日：2007 年 11 月 6 日）。

³ 美國設計專利 D266,146 號案（公告日：1982 年 9 月 14 日）。

⁴ 美國發明專利 4,765,501 號案（公告日：1988 年 8 月 23 日）。

⁵ 參照 300 F.2d at 943, 133 USPQ at 205（quoting Shoemaker, Patents For Designs, page 76）。

⁶ *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 109 USPQ 50, 52 (CCPA 1956).

亦沒有先前技藝之考量。以上觀點乃是美國專利法第 102 條 (b) 「新穎性」與第 103 條 (a) 「顯而易知」的最大區別，後者係指「申請專利之設計」對於「所屬領域中具有通常知識者 (a person of ordinary skill in the art)」是否構成顯而易知⁷。

按前揭規定，新穎性的核駁引證不需屬於相關技藝領域，因此核駁引證中的香水瓶、分配容器及玩具容器之設計名稱並非考量因素之一，另外，審查人員承認系爭設計與這三件核駁引證在外觀上仍存在著一些差異，不過由於新穎性的判斷主體是虛擬的「普通觀察者」，他們並不具有敏銳的觀察力⁸。因此，三件核駁引證的外觀與系爭設計的外觀構成實質相同，應不具新穎性。

另外，審查人員也認為系爭設計構成顯而易知。其指出要判斷申請專利之發明的類似技術領域並不容易，它取決於申請專利範圍所涵蓋的標的之必要功能或實用性，而不是申請人自身的說法⁹。當先前技藝具有和申請專利之設計相同的一般用途時，即屬於相關技藝領域¹⁰。在本案中，系爭設計與「香水瓶」、「容器」引證都屬於具有塗抹部的容器，而且都可歸類在美國設計分類的大分類 D9（貨物包裝及容器）及二階分類 726（具有球體或圓柱狀的塗抹器）中，因此對於所屬技藝領域的設計師而言，理應對於此分類中的先前技藝有所瞭解，並且可從以上的分類檢索到這些設計。因此，引證 1 及引證 2 足以證明系爭設計的外觀構成顯而易知。

綜上，審查人員以系爭設計違反新穎性及非顯而易知性為由，於 2010 年 11 月 8 日發出最終核駁意見書（Final Rejection）。

五、延續審查申請案及授證

發明專利的舊程序延續審查申請案（Continued Prosecution Application，下稱：CPA 案）雖於 2000 年由 RCE（Request Continued Examination）、CA（Continuation Application）、Divisional 等制度所取代，但對於設計專利而言，目前仍存在著 CPA 制度¹¹，當設計專利申請人收到最終核駁意見書時，可透過 CPA 案重啟審查，

⁷ MPEP 1504.02 Novelty.

⁸ 參照 *In re Nalbandian*, 661 F.2d 1214, 211 USPQ 782 (CCPA 1981).

⁹ MPEP 904.01(c) Analogous Arts.

¹⁰ 28 USPQ2d at 1400 引自 MPEP 2141.01(a).

¹¹ 美國專利法施行細則第 1.53 條 (d)。

同時享有原申請案之申請日利益¹²。Kind Group 在收到最終核駁意見書後仍未甘服，但為了克服可專利性的問題，爰將原設計中的部分虛線改繪為實線（如圖 3 所示），並提出 CPA 案，審查人員認為 Kind Group 修正後之內容未導入「新事項」（New Matter），且已能克服新穎性及非顯而易知性之挑戰，遂發出核准審定書，系爭設計於 2011 年 9 月 13 日以 D644,939 號公告在案。

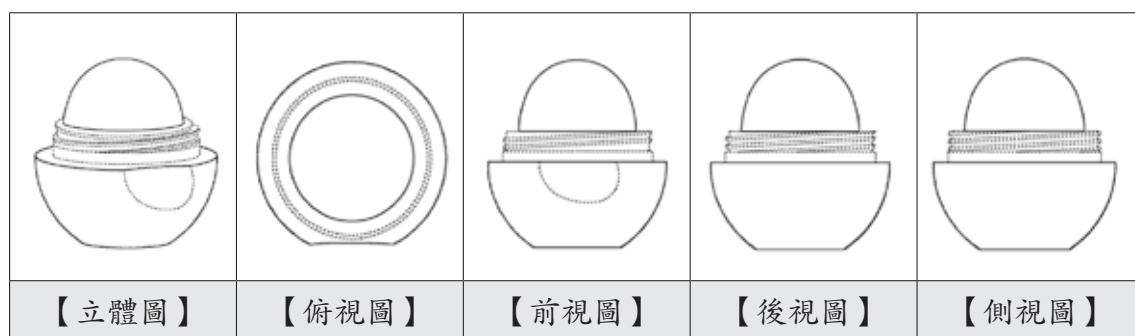


圖 3 CPA 案圖式

參、美國「eos 潤唇球」設計專利侵權事件¹³

一、事實背景

Kind Group（下稱：專利權人）在 2009 年時開始販售「eos 潤唇球」，也就是 D644,939 號之設計（下稱：系爭設計），由於系爭設計與過往護唇膏的外觀完全不同，其繽紛小巧的蛋形設計風靡全美（如圖 4 所示），不過也引起同業覬覦。

¹² 美國專利法第 120 條。

¹³ Civ. No. 13-cv-00170-PAB-KLM, 2015 WL 4538444 (D. Colo. July 28, 2015).



圖 4 「eos 潤唇球」產品外觀圖¹⁴

OraLabs（下稱：被控侵權人）是一家生產美妝用品的製造商暨零售業者，2011 年時，被控侵權人發展了一系列與 eos 潤唇球外觀類似的產品，並取名為「Lip Revo」（下稱：系爭產品）。被控侵權人在開發系爭產品時，曾要求法律專家調查「eos 潤唇球」的專利布局，請參考圖 5 所示，分析結果指出系爭產品與系爭設計間至少存在下列三種差異：

1. 系爭產品的底座側牆是圓形的；系爭設計則有小凹陷。
2. 系爭產品的塗抹部上方是平直的；系爭設計則是圓形的。
3. 系爭產品的底座側牆具有「S」形線條；系爭設計則無此特徵。

¹⁴ 圖片來源：<http://thepackaginginsider.com/eos-lip-balm-spheres-offer-unique-packaging-design/> (last visited 04/06/2017).

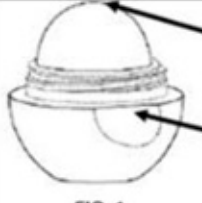
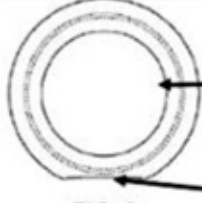
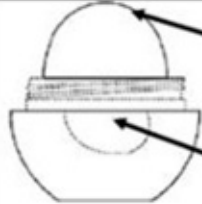
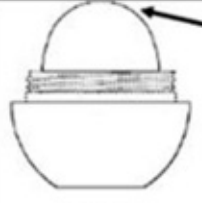
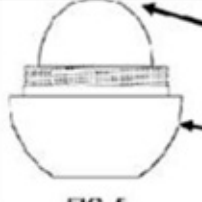
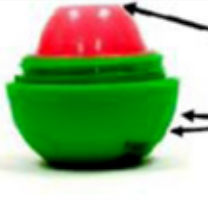
系爭設計	系爭產品
 FIG. 1 半球形頂面 切平部	 切平頂面 未有間隙的曲弧邊 三條凸肋
 FIG. 2 圓形外周邊緣之塗抹部 切平部	 圓形外周切平頂面 圓形外周邊緣之塗抹部 三條凸肋
 FIG. 3 半球形頂面 在基座側邊的切平部	 切平頂面 未有間隙的曲弧邊 三條凸肋
 FIG. 4 半球形頂面	 切平頂面
 FIG. 5 半球形頂面 平滑曲面	 切平頂面 向外延伸凸肋

圖 5 系爭設計與系爭產品比對圖

在取得法律專家的背書後，被控侵權人遂於 2013 年 1 月向科羅拉多州地方法院提起確認不侵權（設計專利及營業包裝）及設計專利權無效之訴。專利權人也不甘勢弱的提出反訴，指控被控權人侵害設計專利權。由於以上兩造雙方爭執事項不只一端，本文僅摘錄關於設計專利侵權之爭點。

二、法院意見

法院指出在進行設計專利侵權判斷時係採用兩步驟測試法，請參考圖 6 所示，首先，法院應比對系爭設計與系爭產品的外觀，以確認「系爭設計與系爭產品兩者間是否具有明顯差異¹⁵。」倘若系爭設計與系爭產品間的差異並不明顯，接下來則參酌先前技藝，比對系爭設計與系爭產品，又稱為三方比對法（3-way Visual Comparison）。當參酌先前技藝觀察系爭設計與系爭產品的差異，普通觀察者的注意力會被吸引到系爭設計與先前技藝不同的部分，再者，當系爭設計愈接近先前技藝時，系爭產品與系爭設計兩者間的微小差異對於普通觀察者即顯得重要¹⁶。接下來，法院開始就本案進行實質內容判斷。

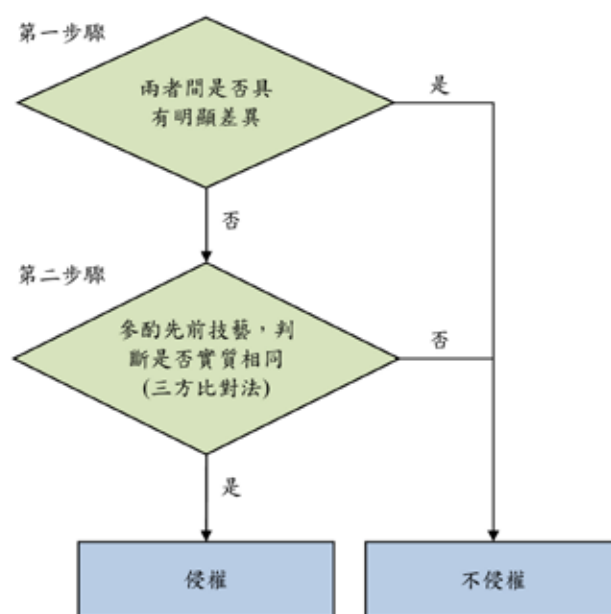


圖 6 設計專利侵權比對流程圖

¹⁵ *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008).

¹⁶ *Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n*, 598 F.3d at 1303 (Fed. Cir. 2010), *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d at 678 (Fed. Cir. 2008).

（一）第一步驟：系爭設計與系爭產品未有明顯差異

關於兩造在第一步驟的法律攻防，被控侵權人將原先法律專家所提出的三項差異端上桌。專利權人則認為被控侵權人所指的差異太過聚焦在個別特徵細節，完全忽略了產品的整體視覺效果，專利權人指出系爭設計與系爭產品皆具有蛋形外觀，且整體比例相近，再者，被控侵權人所指的差異並不會對整體外觀的近似判斷造成任何影響。

即便系爭設計與系爭產品確實存在三項不同差異，不過法院還是認為系爭設計與系爭產品的差異並非如此明顯。

（二）第二步驟：系爭設計與系爭產品實質相同

證明侵權之責任通常在於專利權人，惟普通觀察者法則，乃是將先前技藝之舉證責任加諸於被控侵權人，被控侵權人有義務提示最接近的先前技藝，特別是最可能引發法院以普通觀察者觀點認定系爭設計與系爭產品間之顯著差異的先前技藝¹⁷。請參考圖 7 所示，被控侵權人以三件證據提示系爭設計與系爭產品間的差異，分別是證據 1（香水瓶）、證據 2（分配容器）及證據 3（玩具容器）。專利權人在看到被控侵權人所提的先前技藝竟是原先審查人員核駁本案（塗抹部）的引證後，旋即指出證據 1 是一個「球體」外觀；證據 2 及證據 3 的底座與系爭設計不同，故主張這三件證據只會更突顯系爭設計與系爭產品的近似關係。

¹⁷ 同註 15。

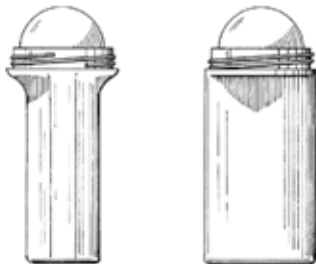
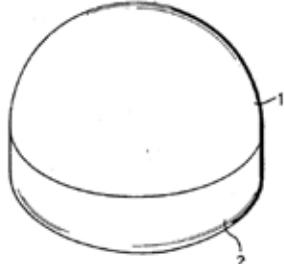
證據 1	證據 2	證據 3
香水瓶 ¹⁸	分配容器 ¹⁹	玩具容器 ²⁰
		

圖 7 被控侵權人所提之先前技藝

法院認為被控侵權人所提的三件證據不適合作為第二步驟的先前技藝，其指出第二步驟中的「領域係指與物品設計有關的許多參考文獻²¹」。因此這個階段的判斷重點在於「當該『領域』充斥著許多設計時」，可以將系爭設計與系爭產品的比對限縮在兩者間的差異處。而被控侵權人所提的證據卻是與「護唇膏」無關的香水瓶、分配容器及玩具容器，這些證據皆不適合作為「球形護唇膏」之先前技藝。被控侵權人抗辯指出不論產品種類為何，這三件證據均揭露半球體外觀設計，再說沒有任何一件不侵權確認之訴的成立判決，曾指出非相關物品上的一般形狀不能拿來作為系爭設計與系爭產品間的比對參考。

法院熬不過被控侵權人的要求，只好指出即便將證據 2 當成是具有多用途的「包裝容器」，並解釋成包含護唇膏容器，普通觀察者將會認為半球形的塗抹部僅是護唇膏設計的習見特徵，又證據 2 底座是長形圓

¹⁸ 同註 2。

¹⁹ 同註 3。

²⁰ 同註 4。

²¹ *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d at 676 (citing *Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp.*, 728 F.2d 1423, 1444 [Fed. Cir. 1984]); see also *Great Neck Saw Mfrs., Inc. v. Star Asia U.S.A., LLC*, 727 F. Supp. 2d 1038, 1053 (W.D. Wash. 2010).

柱體；在系爭設計與系爭產品基座皆為半球體且底座切平的情況下。顯見對於參酌證據 2 的普通觀察者來說，系爭設計與系爭產品間並未存在明顯的區別。

另外，證據 1 所揭露的是一個球體，而不是系爭設計與系爭產品的蛋形外觀；證據 3 則是一個半球形上殼體，不過下殼體卻很明顯地短於上殼體。綜上，法院認為被控侵權人並未善盡舉證責任，讓普通觀察者可參酌先前技藝，從而將注意力集中在系爭設計與系爭產品間的差異，故系爭設計與系爭產品構成實質相同。本案判決結果出爐後，兩造於 2016 年 8 月 14 日達成和解並向法院撤告，被控侵權人允諾將全面停止銷售系爭產品。

肆、「技藝領域」對可專利性暨侵權判斷之影響

美國設計專利的可專利性要件可分為新穎性及非顯而易知性，以下將從「技藝領域」的觀點切入，分析設計專利新穎性、非顯而易知性與侵權判斷之適格引證。

一、新穎性

按美國設計專利對於新穎性之要求，倘若單一先前技藝與系爭設計「在所有重要特徵皆相同（identical in all material respects）」，則系爭設計將不具新穎性²²。在判斷新穎性時，普通觀察者測試不要求先前技藝與系爭設計必須是相關領域²³。也就是說任何在系爭設計有效申請日前的外觀，只要和系爭設計重要特徵構成相同，原則上系爭設計即不具新穎性。

以美國「eos 潤唇球」事件為例，從 USPTO 發給申請人的非終局審查意見書中可知，新穎性的判斷主體為「普通觀察者」，係基於消費者的立場，而對專利說明書中所揭露之設計及相關技藝領域並不瞭解。因此審查人員在模擬消費者時，其檢索範圍或核駁引證皆不受任何領域限制。以系爭設計原先僅主張一個半球形塗抹部外觀來看，任何半球形的外觀皆可作為核駁新穎性的引證。

²² 參照 *Hupp v. Siroflex of America Inc.*, 122 F.3d 1456 (Fed. Cir. 1997).

²³ 同註 6。

二、非顯而易知性

美國在非顯而易見性的判斷上，主要可分為兩個步驟：

1. 檢索與系爭設計「基本相同」(basically the same) 的第一引證(primary reference)²⁴。
2. 第二引證可在適當的狀況下與第一引證組合，並導致系爭設計構成顯而易知²⁵。

在踐行第一步驟時，第一引證必須和系爭設計同屬「相關技藝領域」²⁶。另外，使用第二引證修飾第一引證之形狀(shape)時，第二引證與第一引證也必須同屬「相關技藝領域」²⁷；惟若是僅以第二引證修飾第一引證之表面(surface)者，由於這種(表面花紋)並不會對外觀或結構造成任何影響；同時也不會破壞第一引證的特徵(外觀或功能)²⁸，因此第二引證是否為相關技藝領域，已非所問。準此，本文將「相關技藝領域」與「非顯而易知」架構整理如圖8所示。

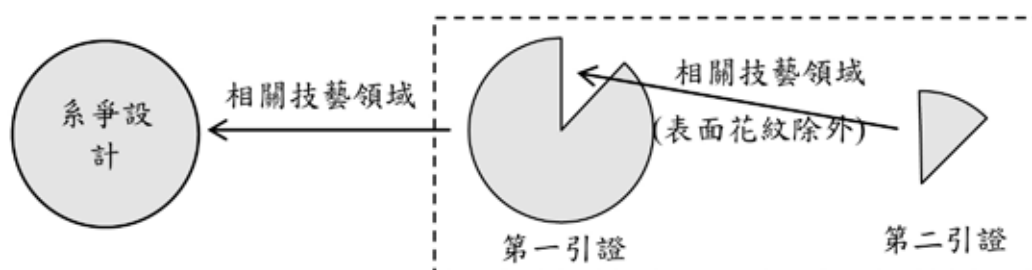


圖8 「相關技藝領域」與「非顯而易知」架構圖

²⁴ *In re Rosen*, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982).

²⁵ *In re Borden*, 90 F. 3d 1570, 1572 (Fed. Cir. 1996).

²⁶ MPEP § 1504.03(I) (A).

²⁷ 同註6。

²⁸ 同註6。

以美國「eos 潤唇球」事件為例，由於系爭設計原先僅主張一個半球形塗抹部外觀，審查人員顯然認為引證 3 的「玩具容器上蓋」與系爭設計塗抹部非屬相關技藝領域，而難做為顯而易知的核駁引證；但「引證 1、引證 2」與系爭設計同樣都是具有球體或圓柱狀的塗抹部之容器，且同屬美國設計分類的同一類別，故經審查人員認為屬於「相關技藝領域」，從而作為核駁系爭設計構成顯而易知之引證。綜上所述，技藝領域對非顯而易知性的判斷有著相當程度的影響。

為瞭解美國對於設計專利「相關技藝領域」的判斷原則，以下列舉四件重要法院判決、專利訴願暨爭議委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，簡稱 BPAI）決定及 MPEP 規定進行說明。

（一）1956 年 *In re Glavas* 案

本案系爭設計為「一種固定游泳者胸部之浮具²⁹（如圖 9 所示）」，審查人員引用「救生浮具³⁰」為第一引證；「枕頭³¹」與「固定嬰兒的吊帶³²」為第二引證，並作出系爭設計構成顯而易知的核駁審定。申請人以核駁引證均未揭露系爭設計「浮具正面及背面為曲弧凹陷」特徵為由上訴至 BPAI，BPAI 認為「考量外觀時，所有的技藝皆可作為相關技藝領域」，因此又附加了「刮鬍刀的磨利器³³」、「肥皂塊³⁴」以及「2 個瓶子³⁵」以修飾第一引證所缺乏的「枕頭正面及背面為曲弧凹陷」之特徵，並維持了審查人員的核駁審定。

²⁹ 美國設計專利 D177,670 號案（公告日：1956 年 5 月 15 日）。

³⁰ 美國發明專利 715,938 號案（公告日：1902 年 12 月 16 日）。

³¹ 美國發明專利 1,386,652 號案（公告日：1921 年 8 月 9 日）。

³² 美國發明專利 2,404,505 號案（公告日：1946 年 7 月 23 日）。

³³ 美國設計專利 D96,071 號案（公告日：1935 年 6 月 25 日）。

³⁴ 美國設計專利 D51,391 號案（公告日：1917 年 10 月 16 日）。

³⁵ 美國設計專利 D95,965 號案（公告日：1935 年 6 月 18 日）；美國設計專利 D91,080 號案（公告日：1933 年 11 月 21 日）。

系爭設計	第一引證	第二引證	
一種固定游泳者胸部之浮具	救生浮手	枕頭	固定嬰兒的吊帶
			
		BPAI 檢附之第二引證	
		刮鬍刀的磨利器	肥皂塊
			
			瓶子
			

圖 9 系爭設計與核駁引證

申請人仍未甘服，上訴至美國關稅及專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 CCPA），CCPA 判決指出「倘若先前技藝揭露任何與申請人實質相同之外觀，那麼這個物品的用途為何，並非所問（指新穎性）」。然而「倘若是組合先前技藝者（指非顯而易知性）」，CCPA 認為「此項事實在設計案件的分析中，並非以機械思考上的認知搜尋相關技藝領域中的先前技藝，而是因為它們在外觀上的關聯度極高，以致於其裝飾性特徵可教示在申請案之外觀³⁶」。另外，在界定專利領域時，必須反應其所欲解決的問題³⁷。

³⁶ 同註 6。

³⁷ *In re Zemon*, 40 C.C.P.A. (Patents) 1051, 205 F.2d 317, 98 USPQ 223.

透過以上闡述，CCPA 指出當「從業人員」（worker）在改進裝置外觀時，首先會從先前技藝的類似裝置中尋找創意，倘若今天的問題是設計游泳浮具，理應不會從「刮鬍刀的磨利器」、「肥皂塊」以及「瓶子」尋求解答，因此這 3 件第二引證不屬於「類似裝置」（similar devices）。而審查人員認為游泳浮具從業人員在解決設計問題時，基於第一引證具有固定於身體之浮具，應該會參酌「枕頭」以及「固定嬰兒的吊帶中的『背靠』」，來修飾第一引證的對應部分。CCPA 認為審查人員在這一部分的想法是可被採納的，只不過 CCPA 認為即便將「枕頭」或「背靠」與第一引證組合，仍然無法導出系爭設計的整體外觀，最終仍撤銷 USPTO 所作的核駁審定。

（二）1982 年 *In re Rosen* 案³⁸

本案系爭設計為一種具有現代感之咖啡桌³⁹（如圖 10 所示），審查人員以四件引證核駁系爭設計構成顯而易知，申請人認為系爭設計是（無抽屜的）桌子（table），但審查人員卻用（有抽屜的）桌子（desk）作為核駁引證，一路上訴至 CCPA，CCPA 判決指出本案除了「展示架」引證外，不論是有無抽屜的桌子、圓形玻璃桌等具備現代感的傢俱，皆屬具有通常技藝之設計師的知識範圍。不過由於系爭設計呈現不同的設計概念，且與核駁引證的整體視覺效果相差甚遠，CCPA 最終仍撤銷 USPTO 所作的核駁審定。

³⁸ 673 F.2d 388, 213 USPQ 347 (CCPA 1982).

³⁹ 美國設計專利 D268,555 號案（公告日：1983 年 4 月 2 日）。

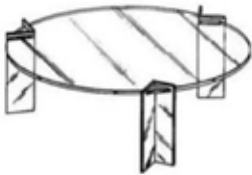
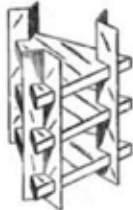
系爭設計： (無抽屜的) 桌子	第一引證：(有抽屜的) 桌子 ⁴⁰		
			
	第二引證		
	(無抽屜的) 桌 ⁴¹	展示架 ⁴²	(無抽屜的) 桌子 ⁴³
			

圖 10 系爭設計與核駁引證

(三) 1992 年 *Ex parte Pappas* 案⁴⁴

本案申請人主張一種「飼料槽或類似結構」之裝飾性設計，其飼料槽內側具有「傾斜角」特徵⁴⁵，由於圖 11 之第一引證飼料槽⁴⁶的相應部分為「垂直角」，因此審查人員以「建築預拌混凝土製圖手冊⁴⁷（下稱：建築手冊）」中的圖片作為第二引證，並認為在參考第二引證的教示後，足以修飾第一引證所缺乏的「傾斜角」，遂作出系爭設計構成顯而易知的核駁審定。申請人以建築手冊非屬「相關技藝領域」向 BPAI 提起上訴。

⁴⁰ 美國設計專利 D240,185 號案（公告日：1975 年 1 月 17 日）。

⁴¹ 美國設計專利 D239,487 號案（公告日：1976 年 4 月 13 日）。

⁴² 美國設計專利 D183,617 號案（公告日：1958 年 9 月 30 日）。

⁴³ 美國設計專利 D234,068 號案（公告日：1975 年 1 月 14 日）。

⁴⁴ 23 U.S.P.Q.2d 1636 (Bd. App. & Inter. 1992).

⁴⁵ 由於 USPTO 不會將未准的設計專利申請案公開，故無本案圖式可供對照。

⁴⁶ 美國發明專利公開號 US3,911,869 A（公開日：1975 年 10 月 14 日）。

⁴⁷ Architectural Precast Concrete Drafting Handbook, page 56, Fig. 2-66 (right side, center) (found in Art Unit 2904 Design Library), Copyright 1975.

BPAI 指出依據「韋氏國際字典第 3 版⁴⁸」的解釋，「飼料槽」係指以木材或混凝土所製成的能餵養牛隻之管道或飼槽。由於系爭設計的申請專利範圍具有「或類似結構（or similar structure）」之用語，而這樣的主張其實已可擴及至建築手冊中所呈現的混凝土結構，因此 BPAI 依然認為建築手冊的圖片屬於「相關技藝領域」，而得用來修飾第一引證所欠缺的「傾斜角」特徵，最終仍維持審查人員的核駁審定。

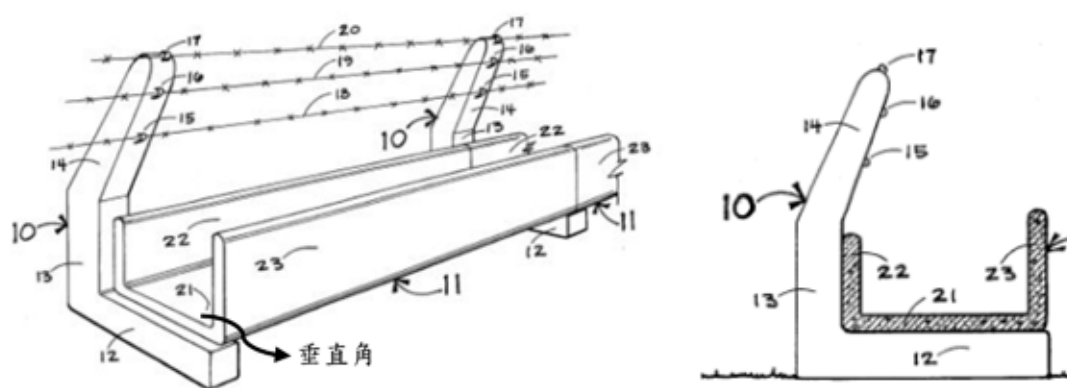


圖 11 第一引證圖式

（四）1993 年 *In re Butera* 案⁴⁹

本案系爭設計是一種結合殺蟲劑與空氣清淨器的波浪狀球體設計⁵⁰，審查人員以一件「陽極金屬球」設計專利（如圖 12 所示）認為系爭設計構成顯而易知。申請人上訴至 BPAI 時，BPAI 引用 1956 年 *In re Glavas* 判決指出「倘若先前技藝揭露任何與申請人實質相同之外觀，那麼這個物品的用途為何，並非所問⁵¹」，遂作出維持 USPTO 的核駁審定。

⁴⁸ Webster's Third New International Dictionary (G. & C. Merriam Company, 1971).

⁴⁹ F.3d 1252, 28 USPQ2d 1399, 1400 (Fed. Cir. 1993).

⁵⁰ 美國設計專利申請號 07/393,307 號案。由於申請人未領證，本案 USPTO 未公開，故無本案圖式可供對照。

⁵¹ 同註 6。

不過當本案上訴至 CAFC 時，CAFC 卻認為 BPAI 顯然將 *In re Glavas* 案中對於新穎性先前技藝範圍的認定，誤用至非顯而易知性的判斷。由於 *In re Glavas* 案所涉及的是組合兩個以上引證是否構成顯而易知；然而本案的爭點是在於單一引證是否會使系爭設計構成顯而易知。CAFC 認為先前技藝必須與系爭設計具有相同的一般用途，始能作為非顯而易知性的適格引證，即便「陽極金屬球」與「結合殺蟲劑與空氣清淨器」皆有波浪狀球體特徵，然而對於一個「結合殺蟲劑與空氣清淨器」之設計師來說，是沒有理由知道或看到「陽極金屬球」的設計，因此 CAFC 以「陽極金屬球」非屬「相關技藝領域」為由，認為「陽極金屬球」非屬系爭設計構成顯而易知的適格引證，最終撤銷 USPTO 的核駁審定。

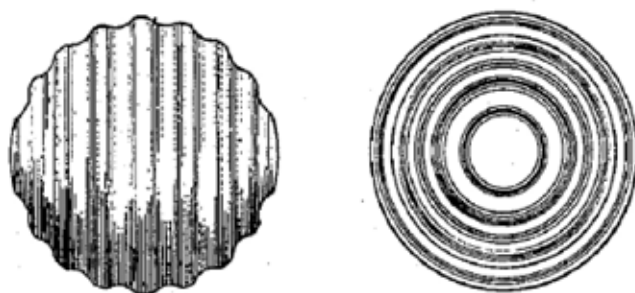


圖 12 引證圖式⁵²

（五）MPEP 規定

按 MPEP 規定，設計專利在「相關技藝領域」的判斷原則與發明專利相同⁵³，其包括：（1）同屬相同的發明領域；（2）可合理地認為與解決發明所涉及之問題具有關聯之領域⁵⁴。另外，MPEP 還在設計專利新增

⁵² 美國設計專利 D210,586 號案（公告日：1968 年 3 月 26 日）。

⁵³ MPEP 1504.03 I. A. Scope of the Prior Art.

⁵⁴ *In re Bigio*, 381 F.3d 1320, 1325-1326 (Fed. Cir. 2004); *In re Wood and Eversole*, 599 F.2d 1032, 1036 (CCPA 1979).

(“Art is analogous when it is: (1) from the same field of endeavor as the claimed invention; or (2) reasonably pertinent to the particular problem faced by the inventor, if the art is not from the same field of endeavor.”).

一項補充原則，其指出「……在外觀上的關聯度極高，以致於其裝飾性特徵可建議使用於申請案之外觀上⁵⁵。」也屬於「相關技藝領域」。

儘管以上案例的系爭物品有所不同，但我們仍可約略勾勒出設計專利在「相關技藝領域」的判斷原則，主要仍是以在解決設計問題時，「所屬領域中具有通常知識者」是否會從其他的技藝領域尋求解決方案，例如在設計浮具時，他們應該會參酌「枕頭」或「背靠」的外觀設計，使其較符合人體工學；但不致於將「刮鬍刀的磨利器」、「肥皂塊」以及「瓶子」納入設計浮具的參考；又或者是在設計咖啡桌時，他們通常會從傢俱產品上尋找靈感。另外，我們可以從 1992 年 *Ex parte Pappas* 案中發現，法院也可就字典對於系爭設計物品之解釋（飼料槽可以由混凝土製成），並結合申請人在「CLAIM」欄位所寫的「類似結構」用語，將飼料槽的「相關技藝領域」合理地擴及至「混凝土結構」。從 1993 年 *In re Butera* 案可知，即便系爭設計與單一引證的外觀構成實質相同，不過「所屬領域中具有通常知識者」在解決「結合殺蟲劑與空氣清淨器設計」之問題時，理應不太可能參考「陽極金屬球」的外觀，因此難謂屬於「相關技藝領域」。

三、侵權判斷

在進行設計專利侵權判斷的兩階段測試法時，雖然專利權人負有證明侵權之最終責任。不過一旦法院認為系爭設計與系爭產品未有明顯差異時，被控侵權人即必須承擔第二步驟提示先前技藝的舉證責任，特別是最可能讓普通觀察者認定系爭設計與系爭產品差異的先前技藝。以美國「eos 潤唇球」事件為例，被控侵權人所提列的先前技藝即為審查人員核駁原系爭設計的引證。然而在進行三方比對時，法院不僅認為「玩具容器」與系爭設計無關外，甚至對「相關技藝領域」的香水瓶、分配容器也持保留的態度。

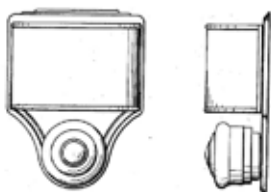
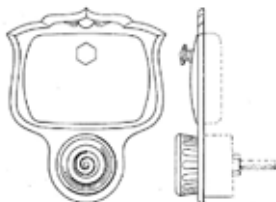
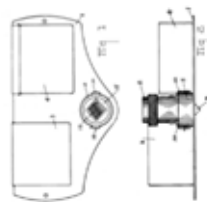
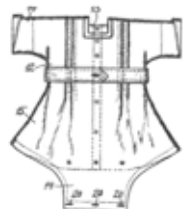
按 1871 年美國最高法院在 *Gorham Co. v. White*⁵⁶ 之判決：侵權判斷乃是以普通觀察者的觀點，對於系爭產品與系爭設計施予「購買」時之一般注意力，若兩者之近似欺騙了普通觀察者，而誘使其購買被「誤認」之產品……。在該案中，

⁵⁵ 同註 6。

⁵⁶ 81 U.S. 511 (1871).

法院以「『市場』消費者」(purchaser in the marketplace)定義普通觀察者。由前揭「購買」、「誤認」及「市場」的用詞解讀「eos 潤唇球」設計專利侵權事件。法院顯然認為消費者在市場選購「護唇膏」時，不太可能會在貨架上購買到「香水瓶、分配容器或玩具容器」，因此，不論它們的外觀相近與否，理應不會發生「誤認」的問題。綜上所述，適用於新的普通觀察者法則之技藝範圍，應限縮到用途相同或近似之物品。

為進一步確認美國三方比對法對於先前技藝領域的要求，本文將相關判決的系爭設計與先前技藝圖式列舉如圖 13 所示。

系爭設計	先前技藝		
Smith v. Whitman Saddle Co ⁵⁷ (馬鞍)			
			
Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp ⁵⁸ (車用煙灰缸與點煙器)			
			
Whitman Saddle in Zidell v. Dexter ⁵⁹ (嬰兒用爬衣)			
			

⁵⁷ 148 U.S. 674 (1893).

⁵⁸ 67 F.2d 428, 429-30 (6th Cir. 1933).

⁵⁹ 262 F. 145 (9th Cir. 1920).

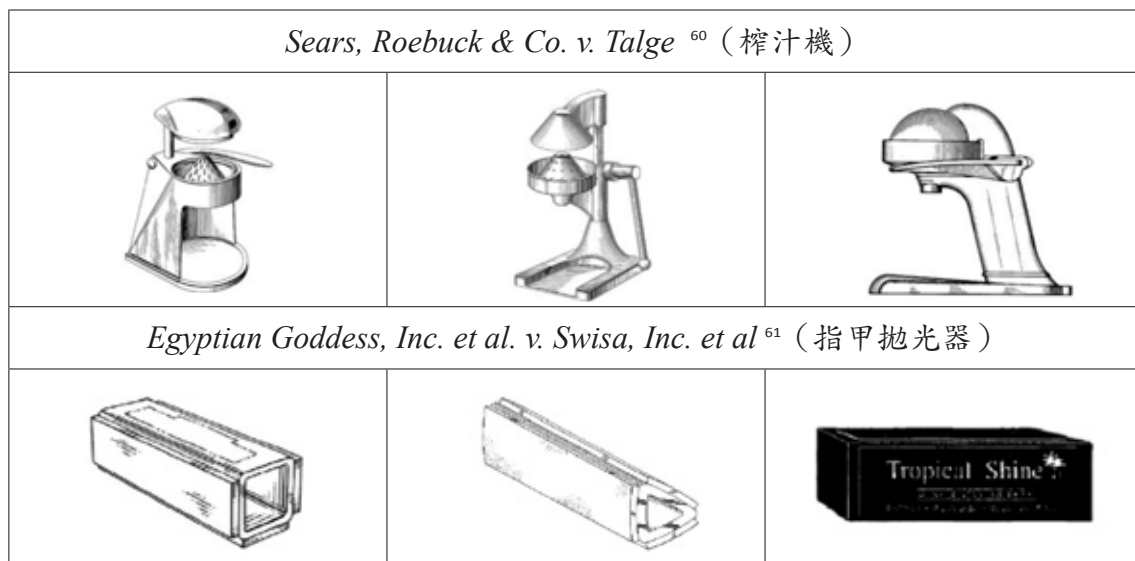


圖 13 美國三方比對法系爭設計與先前技藝比對圖

四、小結

從以上的說明，我們可觀察到美國設計專利的新穎性及侵權判斷皆是以普通觀察者為判斷主體，然而新穎性卻沒有技藝領域限制；侵權判斷則嚴格要求先前技藝則必須來自於相同或近似之物品領域。其背後因素主要在 1956 年 *In re Glavas* 案指出物品用途與美國新穎性的判斷無關，只要先前技藝中的任何物品與系爭設計的外觀構成實質相同，即便是非「相關技藝領域」，仍得作為核駁新穎性之引證。綜上所述，美國設計專利「技藝領域」對可專利性及侵權判斷之影響可歸納如圖 14 及表 1 所示。

⁶⁰ 140 F.2d 395 (8th Cir. 1944).

⁶¹ 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

從美國「eos 潤唇球」設計專利事件解析「技藝領域」對可專利性暨侵權判斷之影響

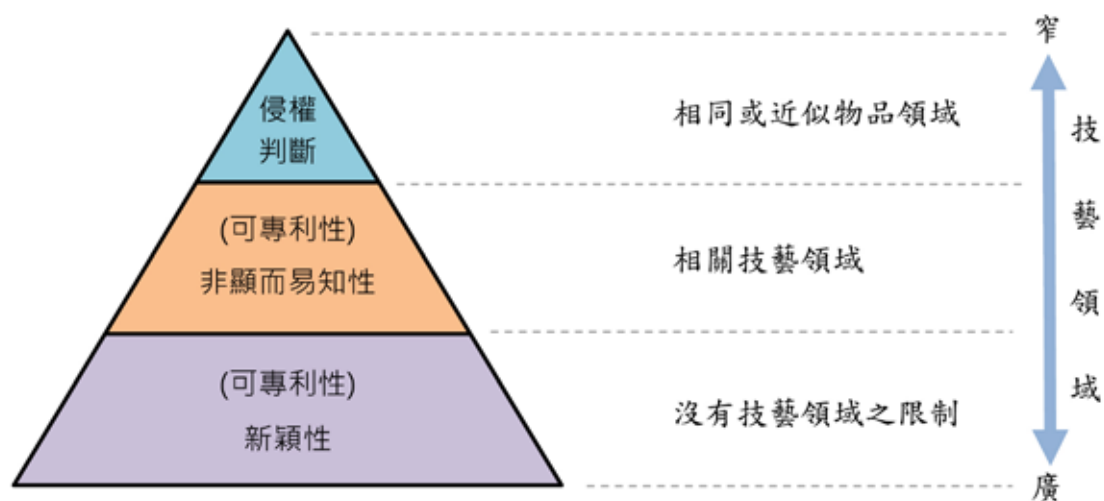


圖 14 「技藝領域」對可專利性暨侵權判斷影響比較圖

表 1 「技藝領域」對可專利性暨侵權判斷影響比較表

可專利性／ 侵權判斷		判斷主體	技藝領域	
可專利性	新穎性	普通觀察者	沒有技藝領域之限制	
	非顯而易知性	所屬領域中具有通常知識者	相關技藝領域	1. 相同的發明領域 2. 與解決發明所涉及之問題具有關聯之領域 3. 在外觀上的關聯度極高，以致於其裝飾性特徵可建議使用於申請案之外觀
侵權判斷		普通觀察者	相同或近似物品領域	

伍、我國與美國作法比較

以下將從「技藝領域」的觀點切入，比較我國與美國對於設計專利可專利性與侵權判斷之差異。

一、新穎性

我國專利法第 121 條第 1 項規定：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」前揭「形狀、花紋、色彩或其結合」簡稱為「外觀」。因此申請專利之設計必須是應用於物品之外觀設計。

雖然我國專利法並未規定新穎性審查之判斷主體，惟為排除他人在消費市場上抄襲或模仿設計專利之行為，專利制度授予申請人專有排他之設計專利權範圍，包括相同及近似之設計，故判斷設計之相同或近似時，審查人員應模擬市場消費型態，而以對該設計所應用之物品具有普通認知能力的消費者（簡稱「普通消費者⁶²」）為主體，依其選購商品之觀點，判斷申請專利之設計與引證文件中之先前技藝是否相同或近似⁶³。

另參考我國專利審查基準說明：「與申請專利之設計相同或近似之設計未構成先前技藝的一部分時，稱該設計具新穎性⁶⁴。……若申請專利之設計所揭露之外觀與引證文件中單一先前技藝相對應之部分相同或近似，且該設計所應用之物品相同或近似者，應認定為相同或近似之設計⁶⁵。」前揭相同或近似之設計主要是以「物品」及「外觀」兩個構面進行判斷，兩者間的關係如表 2 所示。

⁶² 「普通消費者」，其並非該設計所屬技藝領域中之專家或專業設計者，然而，不同類型之物品可能具有不同程度的認知能力之普通消費者。例如日常用品的普通消費者是一般大眾；醫療器材的普通消費者是醫院的採購人員或專業醫師。

⁶³ 我國專利審查基準第三篇第三章 2.4.1 節。

⁶⁴ 我國專利審查基準第三篇第三章 2.2 節。

⁶⁵ 我國專利審查基準第三篇第三章 2.4 節。

表 2 我國相同或近似設計判斷對照表

物品 \ 外觀	相同外觀	近似外觀	相異外觀
相同物品	相同設計	近似設計	不同設計
近似物品	近似設計	近似設計	不同設計
相異物品	不同設計	不同設計	不同設計

基此，先前技藝必須侷限於相同或近似物品之技藝領域，方可作為我國核駁新穎性之引證。相較於美國作法，雖然我國與美國在新穎性判斷的主體大體上皆是以「普通消費者」為中心，但我國新穎性審查必須先判斷物品是否相同或近似，倘若先前技藝來自於不相同、不相近之物品領域，即便兩者間的外觀構成相同或近似，仍不得做為新穎性的核駁引證。相較之下，美國則認為基於消費者對於系爭設計的相關領域不甚了解，因此物品用途與新穎性的判斷無關。

二、我國的創作性與美國的非顯而易知性

按我國專利法第 122 條第 2 項之規定，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易於思及者，不得取得設計專利。前述「設計所屬技藝領域中具有通常知識者」，係一虛擬之人，指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill），而能理解、利用申請時之先前技藝⁶⁶。

在我國對於創作性判斷基準的五大步驟中⁶⁷，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」侷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」，亦應就該技藝領域進行檢索；例如，申請專利之設計係就習知之汽車外觀直接轉用於玩具，

⁶⁶ 我國專利審查基準第三篇第一章第 1 節。

⁶⁷ 步驟 1：確定申請專利之設計的範圍。

步驟 2：確定先前技藝所揭露的內容。

步驟 3：確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準。

步驟 4：確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異。

步驟 5：判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。

於檢索相關先前技藝時，除應檢索玩具之技藝領域外，亦應考量與申請專利之設計的外觀相關之汽車技藝領域⁶⁸。綜上所述，除了相同或近似物品之外，我國還將申請專利之設計有明顯模仿或轉用其他領域之物品，納入先前技藝的範圍。其重點在於「直接模仿或轉用非近似物品」，充其量僅是利用簡易手法之創作，而應認定該設計為易於思及，不具創作性。

美國非顯而易知性與我國創作性的判斷主體雖然皆是「所屬領域中具有通常知識者」，然而在「相關技藝領域」的判斷上，美國比較偏向於所屬領域中具有通常知識者在解決設計問題時，是否會從其他的領域尋求解決方案，例如設計師改進游泳浮具外觀時，可能會在設計固定身體浮具時，基於人因工程的考量，去參酌「枕頭」、「背靠」等支撐身體之裝置；設計師在改進咖啡桌外觀時，可能會從其他不同的傢俱尋求靈感。因此對於確定「相關技藝領域」之課題，我國似乎比較偏向在「簡易手法」；而美國則比較偏向在「問題解決」。值得注意的是，我國以系爭設計「直接模仿或轉用非近似物品」核駁創作性的審查作法，在美國則有可能在不考量「相關技藝領域」的情況下，逕以不具新穎性核駁。

三、侵權判斷

按我國專利侵權判斷要點（下稱：侵權判斷要點）之說明，設計專利之侵權判斷，是比對、判斷被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似⁶⁹。基於現行的侵權判斷要點也導入美國三方比對法的概念，因此我國侵權判斷的主體「普通消費者」，乃修正為合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝（familiar with similar prior art）之人⁷⁰。且觀察侵權判斷要點在三方比對法所列舉的案例（圖 15）可知，我國三方比對法所使用的先前技藝與美國相同，皆是將先前技藝限縮到用途相同或近似之物品領域。

⁶⁸ 我國專利審查基準第三篇第三章第 3.4.2 節。

⁶⁹ 我國專利侵權判斷要點（2016 年版）第 76 頁。

⁷⁰ 同前註。

從美國「eos 潤唇球」設計專利事件解析「技藝領域」對可專利性暨侵權判斷之影響

先前技藝	系爭設計	系爭產品
例 1 隨身碟		
		
例 2 公園椅		
		
例 3 平板電腦		
		
例 4 拖車連結器		
		

圖 15 我國侵權判斷要點三方比對之例示⁷¹

⁷¹ 我國專利侵權判斷要點（2016 年版）第 80 頁～83 頁。

四、小結

從以上的說明，可觀察到我國設計專利的新穎性及侵權判斷皆是以普通觀察者為判斷主體；先前技藝的範圍僅限於相同或近似的物品領域，惟侵權判斷的普通觀察者多了合理熟悉系爭專利物品及其先前技藝之描述。在創作性部分，先前技藝可擴張至「直接模仿或轉用非近似物品」之技藝領域。綜上所述，我國與美國在「技藝領域」對可專利性及侵權判斷之影響可整理如表 3 所示。

表 3 我國與美國在「技藝領域」對可專利性暨侵權判斷影響比較表

可專利性 或侵權判斷	我國	美國
新穎性	相同或近似物品領域	沒有技藝領域之限制
創作性／非顯而易 知性	1. 相同或近似物品領域 2. 明顯模仿或轉用其他領域 之物品	1. 相同的發明領域 2. 與解決發明所涉及之問題 具有關聯之領域 3. 在外觀上的關聯度極高， 以致於其裝飾性特徵可建 議使用於申請案之外觀
侵權判斷 (三方比對法)	相同或近似物品領域	相同或近似物品領域

陸、虛線不能改繪成實線？

美國 MPEP 要求圖式中應以陰影線清楚表達物品表面，但為了避免對申請專利之範圍造成混淆，陰影線不得使用於「不主張設計之部分」的範圍⁷²。當圖式中的部分虛線改繪為實線，由於原先虛線所圍設的範圍未揭露陰影線，因此申請人在修正時「加繪陰影線」將可能導入「新事項⁷³」；「不繪陰影線」又可能違反「據以實施及明確性⁷⁴」之規定。在進退兩難的情況下，有論者以此觀點指出「圖式中的虛線部分改成實線，原則是『不允許』的。」

⁷² MPEP 1503.02 II.SURFACE SHADING.

⁷³ 35 U.S.C. 132, 37 CFR 1.121.

⁷⁴ 35 U.S.C. 112, first and second paragraphs.

不過以上的說法似乎和 MPEP 在「新事項」的規定相左，其指出「變更設計範圍的修正，倘若是將原已揭露之部分實線改繪為虛線或是將『虛線改繪為實線』是被允許的。」但是 MPEP 有特別提到「若修正的內容是將虛線改繪為實線者，該設計之形狀及輪廓必需充分揭露並且在提出申請時可據以實現⁷⁵。」

由此可知，在虛線已充分揭露「不主張設計」之部分的形狀與輪廓的前提下，MPEP 是允許申請人以修正的方式將部分虛線改繪成實線，這種修正方式較常發生在「主張設計之部分」遇到不具新穎性或非顯而易知性的挑戰時，申請人透過將部分虛線改繪為實線的方式，導入未在核駁引證中出現的特徵。以上作法與發明專利在請求項中增加技術特徵的概念相近。

以「eos 護唇球」事件為例，申請人原先僅主張護唇球的塗抹部（圖 16 左圖），但該案無法克服專利要件的挑戰，申請人爰將護唇球基座由虛線改繪為實線（圖 16 右圖），審查人員並不認為這樣的修正有導入「新事項」之情事，而系爭設計也因為在「主張設計之部分」多了核駁引證未曾出現的「半球體基座」特徵，從而獲准專利。

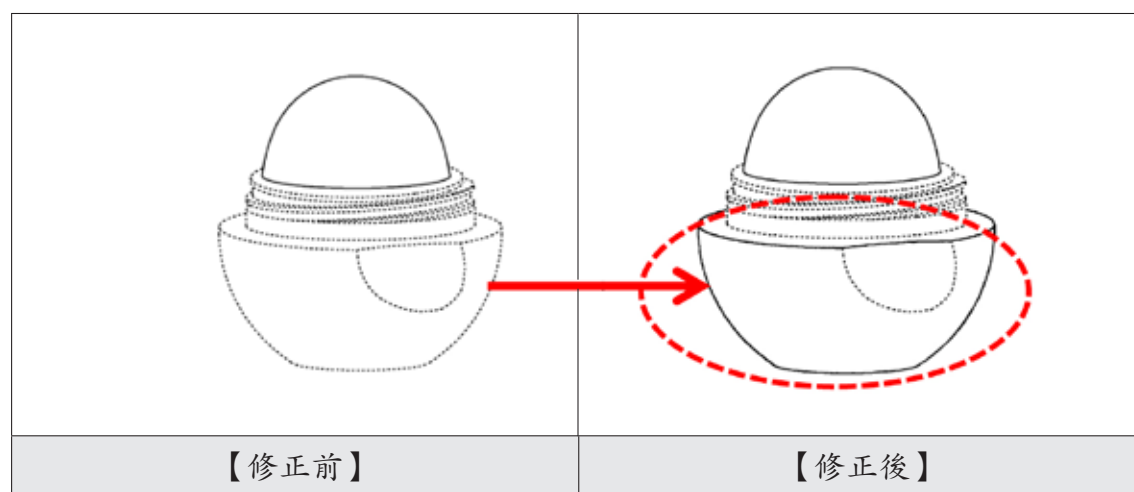


圖 16 「eos 護唇球」修正前後對照圖

⁷⁵ MPEP 1504.04 Considerations Under 35 U.S.C. 112.

此外，美國設計專利關於「新事項」之規定，主要係用以規範修正或是依較早於美國申請之利益而申請之後的連續申請案（continuation application，簡稱 CA 案⁷⁶）或分割申請案（divisional application），根據觀察，雖然 CA 案的申請實務，大多是將原申請案的部分實線改繪為虛線，不過請參考圖 17 所示，事實上也有 CA 案是將部分虛線改繪為實線，且獲准專利者。

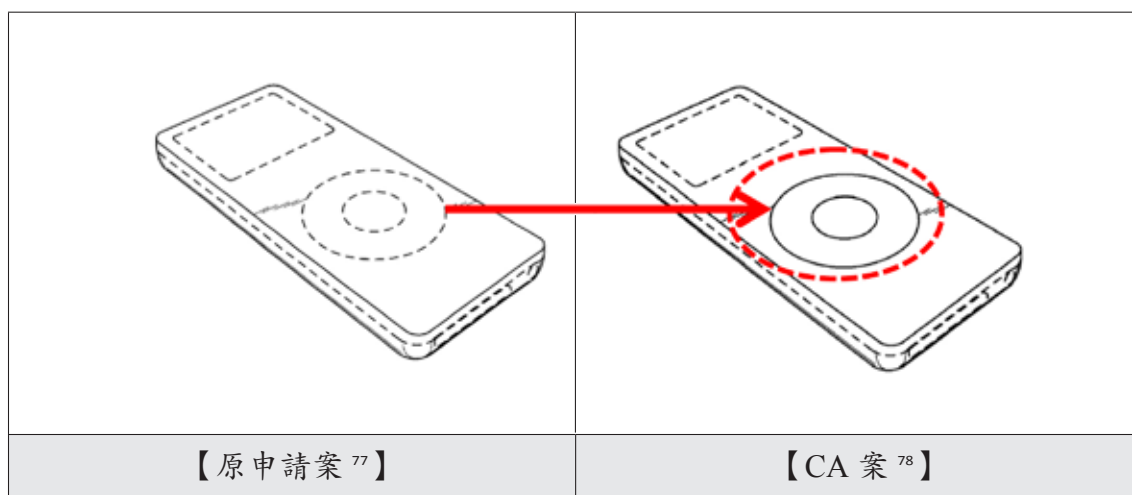


圖 17 虛線改繪為實線仍獲准專利對照圖

或許有論者會以為以上兩個案例之所以會核准的理由，是因為申請人未在改繪為實線的部分新增陰影線之故，然而，請參考圖 18 所示，在美國百事可樂公司所申請的「瓶子」案例中，原申請案瓶子下方是以虛線表示「不主張設計之部分」（圖 18 左圖），基於 MPEP 規定，原先虛線所圍設的範圍並未揭露陰影線；CA 案則是將瓶子下方的虛線改繪為實線，並在該區域新增陰影線（圖 18 右圖），最後 CA 案仍然獲准專利。從以上的種種跡象顯示，倘若 USPTO 對於虛線改繪為實線採取否定的立場，MPEP 理應不會有「虛線改繪為實線是被允許」之文字，同時美國專利公報也不會出現「虛線改繪為實線」的修正成功案例或 CA 案。綜

⁷⁶ CA 案指的是在原申請案放棄或授予專利權之前所提的另一件申請案，CA 案的申請人必須相同或少於原申請案的申請人，CA 案所揭露的內容必須與原申請案相同而僅有請求項（claim）不同，且不得導入「新事項」。CA 案可享有原申請案有效申請日的利益，亦即 CA 案得主張以原申請案的申請日作為審查專利要件（如新穎性及非顯而易知性）的判斷基準日。

⁷⁷ 美國設計專利 D549,237 號案（公告日：2007 年 8 月 21 日）。

⁷⁸ 美國設計專利 D570,372 號案（公告日：2008 年 6 月 3 日）。

上所述，只要虛線能充分揭露設計之形狀及輪廓者，即便申請人為了符合 MPEP 規範而新增陰影線，將圖式中的虛線部分改成實線，原則是「允許」的。

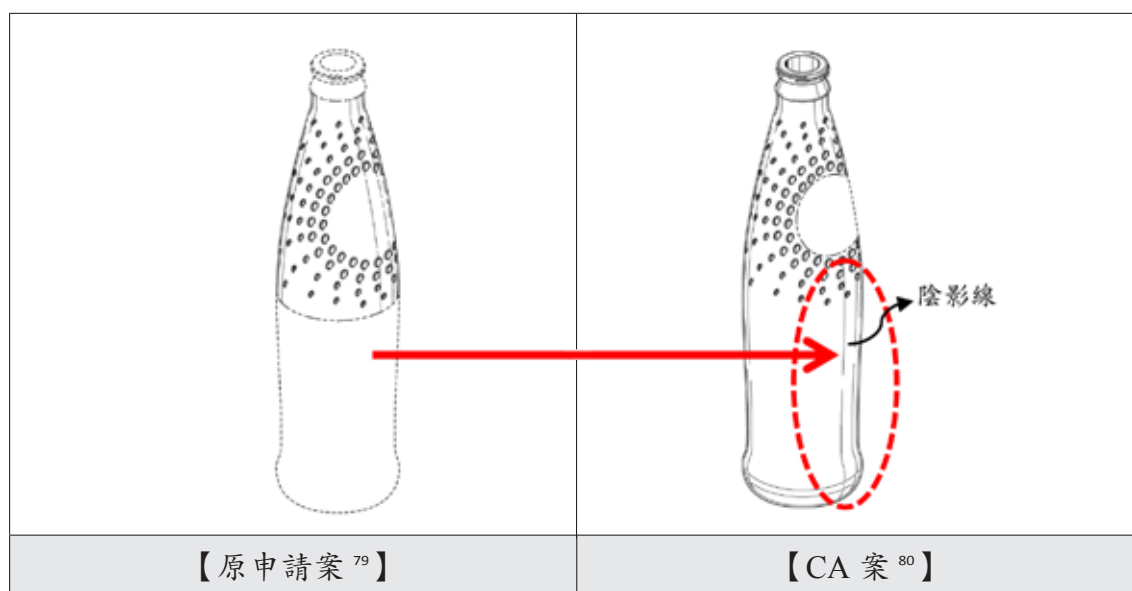


圖 18 虛線改繪為實線（加繪陰影線）仍獲准專利對照圖

柒、結語

本文分析結果顯示，美國對適用於可專利性暨侵權判斷的「技藝領域」，將隨著判斷的主體究為「普通觀察者」或「所屬領域中具有通常知識者」而有不同的解讀。儘管美國設計專利的新穎性及侵權判斷的主體皆為「普通觀察者」，然而，基於 1956 年 *In re Glavas* 案的關係，新穎性的「技藝領域」可不受物品用途所限制；而侵權判斷所使用的先前技藝，卻因爭執的焦點仍著重在消費者於市場選購商品時是否會有誤認的問題，從而導致「技藝領域」須侷限於相同或近似物品。

在我國與美國作法比較上，儘管兩國在設計專利要件皆設有新穎性的要求，惟我國新穎性的「技藝領域」嚴格侷限於相同或近似之物品；美國新穎性完全沒有「技藝領域」之限制，只要外觀構成實質相同，皆可作為新穎性的核駁引證，兩國在新穎性審查的「技藝領域」寬窄實具有顯著不同。

⁷⁹ 美國設計專利 D588,464 號案（公告日：2009 年 3 月 17 日）。

⁸⁰ 美國設計專利 D566,562 號案（公告日：2008 年 4 月 15 日）。

對於專利要件的第二層要求，我國創作性可擴張至「直接模仿或轉用非近似物品」之技藝領域；美國非顯而易知性的「相關技藝領域」，則是以「所屬領域中具有通常知識者」在面臨設計問題時，會從哪些領域來尋求解決方案。由此看來，我國的創作性著重在「簡易手法」的判斷，與美國非顯而易知性是從「問題解決」的概念來衍生出相關技藝領域的作法有所差異。綜上所述，若單從「技藝領域」觀察，我國與美國對於可專利性的操作概念，彼此間存在著相當區別，從而影響判斷結果。

基於我國現行侵權判斷要點中的三方比對法，乃是參考美國埃及女神案的新普通觀察者法則而來，因此「技藝領域」皆必須限縮到相同或近似物品。

最後，關於圖式中的虛線是否得改繪為實線一事，從 MPEP 所的文字記載觀察，其實只要圖式中的虛線能充分揭露設計之形狀及輪廓，理應不會構成導入「新事項」之情事，這可由美國「eos 潤唇球」事件以及本文所蒐集的設計專利公報獲得驗證。

以上乃是以美國「eos 潤唇球」事件為核心，從該案在專利申請至侵權訴訟之過程，據以了解 USPTO 及法院針對相同證據是否得為先前技藝的不同解讀，同時也就虛線改繪為實線之議題提出一些作者粗略的觀察，希冀有助於釐清我國與美國的作法差異。