

評析美國Egyptian Goddess設計專利侵權訴訟案（上）

陳鵬仁¹、顏吉承²

摘要

在法院專利侵權民事訴訟事件中，無論是原、被告所出具之專利侵害鑑定報告，或兩造合意由法院指定鑑定機構所出具之鑑定報告，概依經濟部智慧財產局於民國93年10月4日發布在網站上的「專利侵害鑑定要點」。經智慧財產局發布後，司法院秘書長於93年11月2日以秘台廳民一字第0930024793號函將該要點送各法院參考；臺灣高等法院於93年11月8日以院信文速字第0930107665號函，將「專利侵害鑑定要點」送各法院提供法官參考。

前開「專利侵害鑑定要點」新式樣專利侵害之鑑定原則中所規定「視覺性設計整體是否相同或近似」及「是否包含新穎特徵」兩步驟係參酌美國設計專利兩個重要的侵權訴訟判例，一為1871年美國最高法院的Gorham Co. v. White案³，一為1984年美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱CAFC）的Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案⁴。這兩個判例所創設之「普通觀察者法則（ordinary observer test，亦稱實質相同法則）」及「新穎特徵法則（point of novelty test）」已於2008年9月Egyptian Goddess案⁵中，被CAFC修正或廢棄，這個判決對於美國設計專利侵權訴訟之影響可能相當廣泛深遠。有鑑於此，本文擬先介紹美國設計專利侵權判斷標準、Egyptian Goddess案情及CAFC修正普通觀察者法則並廢棄新穎特徵法則之見解，再說明我國「專利侵害鑑定要點」及已廢止之「專利侵害鑑定基準」中有關新式樣之鑑定標準，最後提出筆者之評析及建議與讀者一起分享。

壹、前言

經濟部智慧財產局2004年將「專利侵害鑑定基準」修正為「專利侵害鑑定要點」時，對

1 專任於國立雲林科技大學工業設計系，國立雲林科技大學設計學研究所。

2 智慧財產法院技術審查官（經濟部智慧財產局借調）。

3 Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871)

4 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F2d 1423, 1444, 221 USPQ97, 109 (Fed. Cir. 1984)

5 Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al., Case No. 2006-1562 (Fed. Cir., September 22, 2008) (Bryson, J.) (en banc)

於新式樣專利侵害之鑑定原則，是否要參酌美國所創設之普通觀察者法則及新穎特徵法則，曾有一番爭論。由於兩國每年相互申請專利的數量均為數不少，專利產官學界交流頻繁，產官學界頗多留學美國或有生意往來之士，無形中受美國專利法制的薰陶及影響，爭論的結果可想而知係全盤沿襲前述美國法則。

專利法中有關新式樣專利侵權的第123條及有關新式樣專利實體審查的第110條已有「近似新式樣」的概念，且「專利侵害鑑定基準」中亦有類似普通觀察者法則之「判斷近似性之原則」，故對於普通觀察者法則之爭議並不大。惟對於新穎特徵法則爭議頗大，係因我國新式樣專利長期以來深受日本意匠法制的影響，「專利侵害鑑定基準」原本係沿襲日本意匠之「要部說」於一步驟完成判斷（新式樣專利實體審查也是以一步驟完成判斷⁶），並以「要部」作為步驟中之判斷原則及限制，反觀美國係將新穎特徵法則與普通觀察者法則分成兩步驟完成判斷。此外，雖然美國新穎特徵法則與日本要部說異曲同工均係作為實質相同法則之限制，但在判斷主體及判斷之性質方面並不相同，參照後述貳「美國設計專利侵權判斷標準」。如今，**Egyptian Goddess**案CAFC修正普通觀察者法則並廢棄新穎特徵法則，從兩步驟判斷改為一步驟判斷，回首當初從要部說之一步驟判斷改為新穎特徵法則之兩步驟判斷，雙方一再折衝，似非無見。

CAFC係以全院聯席會重新聽審**Egyptian Goddess**設計專利權侵害訴訟案，針對被侵害之設計專利權範圍提出評價的法律標準。除前述新穎特徵法則是否應繼續作為設計專利侵權判斷之法則外，CAFC另針對法院是否應採用「非微小之進步法則（non-trivial advance test）」選定特定設計特徵作為新穎特徵，及法院是否應進行設計專利申請專利範圍解釋，也表示意見，其意見足堪專利實務界人士參酌、探討。

貳、美國設計專利侵權判斷標準

美國**Gorham Co. v. White**案及**Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.**案之判例對於美國歷年來之設計專利侵權訴訟判決具有舉足輕重的份量，CAFC在**Egyptian Goddess**案中，修正了前者所創設的普通觀察者法則，並廢棄了後者所創設的新穎特徵法則。

一、普通觀察者法則

普通觀察者法則係1871年美國最高法院在**Gorham Co. v. White**案中所創設。該案涉及餐用湯匙及叉子握把之設計專利。在其侵權分析中，法院指出設計同一性法則（the test of identity of design）「必須是外觀相同（sameness），僅是圖面或草圖中線條之差異…或表面構成之些微變動…不足以破壞其實質同一性（the substantial identity）。」法院解釋，外觀之

6 經濟部智慧財產局，第三篇新式樣專利實體審查基準，2005年，第三章專利要件2.4.3.2.3「以主要設計特徵為重點」將新穎特徵、視覺正面及使用狀態下之設計併列，作為主要設計特徵。

同一性（identity of appearance）或「視覺效果之相同（sameness of effect upon the eye）是判斷設計之實質同一性的主要法則」；兩設計之相同不必是「專家觀點」中之相同，因為若專家觀點中之相同為檢測法則，「絕對不可能有剽竊專利權之設計的行為，因為人類的巧思所產生之設計未曾在所有細部上與其他設計完全相像而能使專家無法辨別。」

在該案中，美國最高法院判決：以普通觀察者的觀點，對於被控設計及系爭專利之設計施予購買時之一般注意力，若兩者之近似欺騙了觀察者，而誘使其購買被誤認之產品，則認為兩者實質相同（substantially the same），被控設計侵害該設計專利權⁷。一般注意力，指購買產品時所施予之注意程度，僅注意整體設計所產生之視覺效果，而不注意設計間之細微差異。在該案中，法院係以「市場上的購買者（purchaser in the marketplace）」定義普通觀察者，認為普通觀察者應居於購買者的立場，其對於專利說明書中所揭露之設計及相關先前技藝並不瞭解，而以一般購買者的觀點判斷被控設計與系爭專利是否實質相同。

美國最高法院在Gorham Co. v. White案中，認為除非被控設計完全複製系爭專利，始構成設計專利之文義侵害，但完全直接複製是愚笨而罕見的侵權行為，故引用Graver Tank案中之判決，確立了設計專利亦應有均等範圍，並創設普通觀察者法則，即實質相同法則：被控設計與系爭專利之間不完全相同而有細微差異（slight difference）尚不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者之間實質相同，而無實質差異（no substantial difference）。

美國法院認為Gorham之普通觀察者法則係屬事實問題，由陪審團判斷，普通觀察者是否係依整體觀察之原則（design as a whole）比對判斷，重點在於整體外觀設計所產生之視覺效果是否相同，若被控設計與系爭專利之設計僅在圖形或線條有細微之差異，不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者之間實質相同。

二、新穎特徵法則

新穎特徵法則係美國CAFC於1984年Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案中所創設。該案涉及微波爐設計，法院著重於系爭專利新穎點之特色描述：「在微波爐外觀三道條紋之門框、無握把之門及在控制板上之門門釋放桿之組合」，而確立「被控設計必須竊用設計專利之新穎特徵」始構成侵害之原則。CAFC判決：被控設計必須竊用設計專利之新穎特徵，始構成侵害，而該特徵必須是設計專利異於先前技藝的裝飾性特徵。經Gorham之普通觀察者法則，即使認定被控設計與系爭專利之設計整體近似，尚不足以認定被控設計落入專利權之均等範圍，仍須判斷其是否利用系爭專利之新穎特徵⁸。若被控設計包含該新穎特徵，始落入專利權

7 Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1871) (“If in the eye of an ordinary observer giving such attention as a purchaser usually gives, two designs are substantially the same, if the resemblance is such as to deceive such an observer, inducing him to purchase one supposing it to be the other, the first one patented is infringed by the other.”)

8 Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 1444, 221 USPQ97, 109 (Fed. Cir. 1984) (“Similarity of overall appearance is an insufficient basis for a finding of infringement, unless the similarity embraces the point of novelty of the

之均等範圍。

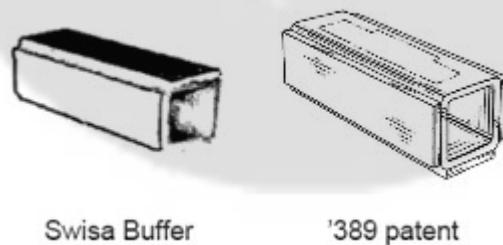
新穎特徵通常係依申請歷史檔案予以確定，而新穎特徵之分析應與顯而易知性之分析相同，得依申請、維護專利之程序中所引用的先前技藝，確認申請專利之新式樣範圍中的新穎特徵⁹。新穎特徵的確認係法律問題，應由法院決定¹⁰。專利侵害訴訟時，當事人得進一步限定新穎特徵，但不得擴大專利權範圍。

普通觀察者法則與新穎特徵法則已為美國法院在設計專利權侵害訴訟中必須進行的雙重法則（two-fold test），不待當事人提起。新穎特徵法則適度限縮Gorham法則適用均等論所擴張之專利權均等範圍（即近似範圍）；但僅適用於設計專利權侵害判斷，不適用於重複專利、創作性等專利無效訴訟¹¹。

Egyptian Goddess案情簡介

一、美國聯邦地方法院

上訴人Egyptian Goddess, Inc.,（以下簡稱EGI）在德州美國聯邦地方法院起訴Swisa, Inc.及Dror Swisa（以下簡稱Swisa）侵害EGI的美國設計專利第467,389號（以下簡稱‘389專利）。該專利請求一種「指甲拋光器（nail buffer）」，其係呈一矩形中空管，具有一般的方形截面且四面中之三面飾以拋光表面之構成。被控物Swisa之構成為矩形、中空管，具有方形截面，但在四面全部飾以拋光表面。



地方法院嘗試以文字描述該專利如第1圖所示之設計：「一具有一般方形截面之中空管狀框架，該方形每邊長S，該框架約3S長，厚度T約0.1S；該截面之角隅為圓弧狀，該截面之四

patented design. While it is the design as a whole that is patented, *Gorham v. White*, the distinction from prior designs informs the court's understanding of the patent.”)

9 *Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire and Rubber Co.*, F.3d 1113, 48 USPQ2d 1767 (Fed. Cir. 1998)

10 *In re Plastics Research Corp. Litigation*, 63 USPQ2d, at 1924, 1925, U.S. Eastern District of Michigan decided Jan. 04, 2002 (treating point of novelty as a question of law that did not warrant “exercise of the fact-finding function”)

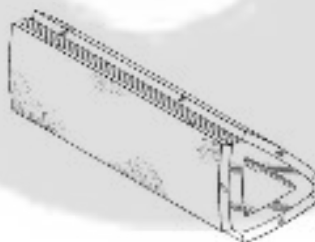
11 *Carman Industries, Inc. v. Wahl*, No. 83-683, slip, op, at 16 (Fed. Cir. 1983)

角的外圓弧呈90度約1.25T，其內圓弧呈90度約0.25T；且該框架之三面具有厚度T之矩形拋光墊塊（abrasive pad），覆蓋於平面部位而未覆蓋於圓弧狀角隅，而該框架第4面無拋光墊塊。」

地方法院指出「Swisa並未主張該拋光器專利之外觀係取決於實用目的。」因此，基於該設計並非僅取決於功能之理由，爰判決該專利有效¹²。

Swisa提出請求未侵權之簡易判決（summary judgment）。地方法院援引CAFC之判例，指出設計專利案之原告必須證明：（1）依普通觀察者法則，被控物係「實質近似（substantially similar）」於系爭專利之設計，及（2）被控物包含實質相同之新穎特徵（substantially the same points of novelty），該特徵使該設計對照先前技藝具有區別性而系爭專利¹³。比對系爭專利之設計及被控設計後，法院判決Swisa被控侵權之產品並未結合’389專利中「該框架第4面無拋光墊塊」之新穎特徵。

EGI在其’389專利之設計中界定了四個元素，每一個元素均可據以區別系爭專利之設計與未備具該元素之先前技藝，EGI辯稱新穎特徵是該四個元素之組合。地方法院不同意，因為法院發現一件先前技藝證據美國設計專利第416,648號（Nailco專利）包含’389設計所有元素，除其中一元素以外。地方法院描述Nailco專利：「一種指甲拋光器，具有開放及中空本體、矩形浮凸墊塊及開放角隅。」認定’389專利設計唯一未出現在Nailco專利之元素是「增加了不具墊塊之第4面，並從等邊三角形截面變成方形截面。」因為Swisa產品未結合’389專利之新穎特徵，法院最後認定未侵權。



Nailco Patent

二、CAFC合議庭

EGI上訴CAFC，聲稱新穎特徵是系爭專利之設計中四個元素之組合：（1）開放且中空之本體，（2）方形截面，（3）矩形浮凸之拋光墊塊，及（4）曝露於外的角隅。CAFC合議庭

¹² Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., Civil Action No. 3:03-CV-0594-N (N.D. Tex. Mar. 4, 2005), citing Seiko Epson Corp. v. Nu-Kote Int'l, Inc., 190 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 1999)。

¹³ Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., Civil Action No. 3:03-CV-0594-N (N.D. Tex. Dec. 14, 2005), citing Goodyear Tire & Rubber Co. v. Hercules Tire & Rubber Co., 162 F.3d 1113 (Fed. Cir. 1998)。

(panel) 認為系爭專利之設計中EGI所聲稱之設計元素各自揭露於Naico先前技藝，而Swisa拋光器全部四個面上具有浮凸之拋光墊塊，並非如同系爭專利之設計僅在其中三個面上具有浮凸之拋光墊塊而第四面無墊塊。

雖然合議庭認為新穎特徵「可以是單一新穎的設計元素，亦可以是個別已見於先前技藝中之元素的組合」，個別已見於先前技藝中之元素的組合構成新穎特徵並無不當，只要「對照先前技藝該組合並『非微小之進步』(non-trivial advance)」，但合議庭同意地方法院之意見，認為除了本體截面為三角形而非方形之外，Naico先前技藝包含前述EGI所聲稱之每一個元素，參酌該先前技藝，決定「對照先前技藝，合理的陪審人員不會認為EGI所聲稱之新穎特徵具有『非微小之進步』。」

合議庭同意地方法院所認定被控之Swisa拋光器是否「竊用系爭專利之設計的新穎特徵」並非重要事實的問題(no issue of material fact)¹⁴，最後合議庭作成結論「經考量指甲拋光器領域中之先前技藝，前述被控侵權物與系爭專利之間的差異不能被認為係屬微小(minor)」，判決地方法院之簡易判決並無不當。

有不同意見之法官Dyk, J.不採用「非微小之進步」法則作為系爭專利之設計中那些特徵可以構成新穎特徵之判斷法則。在法官不同意之觀點中，該「非微小之進步」法則(1)與先前判例不一致亦不受先前判例所支持；(2)合併了侵權與顯而易知之判斷標準；(3)僅適用於涉及組合設計元素之設計；且(4)不當的著重於每一個新穎特徵之顯而易知，而非著重於設計之整體的顯而易知。

三、CAFC全院聯席會

CAFC同意以全院聯席會重新聽審，並提出若干問題詢問當事人，包括：(1)新穎特徵法則是否應繼續作為設計專利侵權判斷之法則；(2)是否應採用「非微小之進步」法則作為決定那些設計特徵得為新穎特徵之方法；(3)新穎特徵法則應如何運作使用，尤其是設計中有眾多特徵異於先前技藝時；及(4)對於設計專利案，地方法院是否應進行申請專利範圍解釋。

(一) 上訴人EGI之主張

EGI爭辯，法院應不再認可有別於普通觀察者法則的新穎特徵法則，作為設計專利權侵害之第二部判斷法則。EGI聲稱普通觀察者法則已能滿足新穎特徵法則之目的，無須要求事實調查者(fact-finder)在系爭專利之設計中確認一個以上之新穎特徵，然後決定被控設計是否已竊用該新穎特徵中之一部或全部。EGI辯稱，若普通觀察者法則從熟悉先前技藝之普通觀察者的觀點為之，則無需獨立的「非微小之進步」法則，因為熟悉先前技藝之普通觀察者的注意力

¹⁴ Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 498 F.3d 1354, 1355 (Fed. Cir. 2007)

自然會被吸引到系爭專利之設計及被控設計中使兩者有別於先前技藝的特徵。

EGI爭辯，熟悉先前技藝的普通觀察者會注意到先前技藝Falley及Nailco設計與'389專利之間的差異，係由「方形截面之中空管具有浮凸墊塊，而角隅有曝露之縫隙」所構成。為支持該論點，EGI訴諸其專家證人Kathleen Eaton的證言。經檢視系爭專利、被控物及Nailco拋光器後，Eaton作成結論，系爭專利之設計與被控設計會「使普通觀察者混淆誤認為系爭專利之拋光器設計，而購買被控之拋光器」、「對於指甲拋光器的普通觀察者及購買者，我不相信多一個墊塊會大幅改變整體設計外觀及裝飾效果，例如系爭專利之設計外觀及裝飾效果。」Eaton解釋，雖然被控拋光器之全部四個面有墊塊，而系爭專利之設計僅在三個面有拋光墊塊，但被控設計與系爭專利之設計之間具有實質近似的外觀 - 中空管、方形截面、長度呈矩形及複數個浮凸矩形墊塊設計表面，但未覆蓋該中空管之角隅。

（二）被上訴人Swisa之主張

Swisa答辯，法院不得放棄新穎特徵法則。依Swisa，新穎特徵法則已為最高法院在Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893) 案中所採用。Swisa解釋，該案中已指令將新穎特徵法則作為設計專利侵權事件第二個獨立的法則，有別於Gorham案中所定之普通觀察者法則。為尊重最高法院之判例及其他上訴法院之後續判例，我們不能偏離該法則。

Swisa反駁說'389專利除了「增加無拋光墊塊之第四個面，以致呈方形截面之外」，相當接近Nailco指甲拋光器的設計，參酌很多具方形截面拋光器的近似先前技藝，普通觀察者會注意到系爭專利之設計與被控設計之間的差異。為支持該論點，Swisa引用其專家Steve Falley之證詞，基於先前技藝、被控設計與系爭專利之設計三者之間的差異：「你能簡單的將不具拋光墊塊之第四個面加到Nailco拋光器。因為這只是將Nailco拋光器之設計特徵用於原本之Falley Buffer Block的塊狀形體，但仍維持Nailco拋光器的中空部分。一面無拋光墊塊之三向（3-way）拋光塊（buffer block）已經在市場上很久了，在Nailco拋光器上市之後，顯然你可以有一個三向中空之拋光器，其有四個面但其中一個面無拋光墊塊。」



Falley Buffer Block

Falley又說自1985年已經做出具四個不同拋光表面的「四向」指甲拋光器，而四面「拋光塊」自1987年已上市，並出示型錄，顯示三面及四面拋光塊至少自1987年已開始供應銷售。

Falley指出，參酌其工業知識「對於購買者而言，拋光器上拋光表面的數量相當重要，因為其決定了拋光器是『三向拋光器』或『四向拋光器』。」因此，作成結論：「具三面拋光墊塊之拋光器（三向）與具四面拋光墊塊之拋光器（四向）之間的差異是立即明顯的會被任何消費者用於購買指甲拋光器。即使該消費者對於三向或四向拋光器並無偏好，其一看便知就能分辨出僅三面有拋光墊塊之拋光器在其三個面上有拋光墊塊，是三向拋光器，而四面有拋光墊塊之拋光器在其全部四個面上有拋光墊塊，是四向拋光器。我不能想像消費者購買四面有拋光墊塊之拋光器，其會誤認為買了三面有拋光墊塊之拋光器。」

（三）CAFC之判決

經徹底研讀Whitman Saddle判例之後，首先CAFC表示不同意Swisa對於該案之意見，認為該案之後續判例顯示最高法院在設計專利權侵害案中並未採用獨立的新穎特徵法則。

再論本案之事實。被控指甲拋光器的大概形狀與系爭專利之形狀相同；兩者之差異是被控拋光器在全部四個面上具有浮凸的拋光墊塊，而系爭專利之拋光器僅三個面有拋光墊塊。兩個最接近之先前技藝指甲拋光器，一為Falley指甲拋光器，具有實心、矩形截面且全部四個面上設稍微浮凸之拋光墊塊，一為Nailco專利，具有三角形及中空截面且全部三個面上設拋光墊塊。

法院所面臨的問題是熟悉先前技藝Falley及Nailco設計的普通觀察者是否會被欺騙，而相信Swisa拋光器與系爭專利之拋光器實質相同。

Eaton之證言認為被控設計與系爭專利均具有方形截面及「多數」浮凸拋光墊塊，故兩者之設計近似。她的問題在於，未直接承認系爭專利之設計具有三墊塊，而被控設計具四個面，每個面一墊塊；亦未指出，除了Nailco專利之設計有三個面而非四個面之外，該設計與被控設計相同的事實。若依同一理由，亦得謂Nailco拋光器之設計「近似被控設計，因為兩設計均具中空管、多個矩形表面且每個面均設浮凸矩形墊塊，而未覆蓋該管之角隅」。Eaton的證言未解釋為何普通觀察者會認為被控設計與系爭專利之間比系爭專利與先前技藝Nailco專利之間更為接近。

由於先前技藝之拋光器近似被控拋光器，CAFC使用參酌先前技藝之普通觀察者法則（the ordinary observer test as informed by the prior art），作出結論，維持地方法院未侵權之簡易判決：合理的事實調查者不會認為侵權，且不會認為EGI已負起舉出優勢證據的責任，證明普通觀察者經考量先前技藝後會相信被控設計與系爭專利之設計相同。

此外，CAFC未採用本案中被合議庭所使用之「非微小之進步」法則，但CAFC指出其依普通觀察者法則的分析與合議庭的方法實質類似。

肆、CAFC全院聯席會之見解

鑑於環繞新穎特徵法則之法令及實務上之問題，CAFC利用本案作為傳達訊息之工具，主要是重新考量新穎特徵法則在設計專利法中之地位；此外，若新穎特徵法則仍適用，則「非微小之進步」法則是否可作為選定新穎特徵之方法，以及法院是否應進行設計專利之申請專利範圍解釋，分別整理如下。

一、新穎特徵法則

在美國法院之案例法中，新穎特徵法則是否為獨立之法則在某種程度上並非清楚明白。CAFC認為，Litton案之後很多案子輕率的判決普通觀察者法則與新穎特徵法則「相互關連（conjunctive）」¹⁵。直到近期，CAFC才判決普通觀察者與新穎特徵兩法則為「兩個別法則」並指出「將新穎特徵法則與普通觀察者法則合併為法律上的錯誤」¹⁶。

姑且不論新穎特徵法則被賦予什麼特性，若該法則用於系爭專利之設計係基於單一先前技藝證據而與該證據可區分之簡單案情，已被證明相當簡便。反之，新穎特徵法則已被證明難以適用於系爭專利具有很多新穎特徵之設計，或系爭專利之設計係已見於一個以上先前技藝證據中之特徵的組合。尤其，涉及眾多特徵及眾多先前技藝證據時，新穎特徵法則之適用會導致系爭專利之設計的新穎特徵應對照特徵之組合或應對照設計整體外觀之爭執¹⁷。

（一）Smith v. Whitman Saddle案

經研究Swisa所主張之Smith v. Whitman Saddle案後，CAFC的結論是新穎特徵法則與普通觀察者法則不一樣，前者並未被Whitman Saddle案或其他法院之判例所認定。詳細分析如後。

Whitman Saddle案涉及馬鞍之設計專利，該專利之馬鞍係由該技藝領域所熟知之兩馬鞍Granger的前半部與Jenifer的後半部組合而成，該設計與兩已知馬鞍之簡單組合所不同者僅在於該設計前端具有「數英吋幾乎垂直之落差（drop），在鞍橋之後緣」。

雖然下級審判法院就無效及侵權之訴訟（sitting in equity）最後作出該設計可授予專利之結論，但最高法院不同意。首先，最高法院強調「發明」對設計之可專利性的重要性，並指

15 L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1125 (Fed. Cir. 1993) ; Shelcore, Inc. v. Durham Indus., Inc., 745 F.2d 621, 628 n.16 (Fed. Cir. 1984)

16 Unidynamics Corp., 157 F.3d at 1323-24 ; see also Lawman Armor Corp. v. Winner Int' l, LLC, 437 F.3d 1383, 1384 (Fed. Cir. 2006) ; Contessa Food Prods., Inc., 282 F.3d at 1377 ; Sun Hill Indus., Inc. v. Easter Unlimited, Inc., 48 F.3d 1193, 1197 (Fed. Cir. 1995)

17 Lawman Armor Corp. v. Winner Int' l, LLC, 449 F.3d 1190 (Fed. Cir. 2006) (supplemental opinion on petition for rehearing) and Lawman Armor Corp. v. Winner Int' l, LLC, 449 F.3d 1192 (Fed. Cir. 2006) (Newman, J., dissenting from denial of rehearing en banc)

18 Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 679 (1893)

出：「創造力或原創力之活動是取得專利所必要的，不可能容許人們選擇既存造形，只是將其簡單施於新用途，但僅因一機械具雙重用途而容許其取得專利。惟若既存造形之選用或改作超出模仿之活動，而結果實際上是新的創作者，則該設計得予以專利。¹⁸」就本案專利，最高法院認為「除了以商業工人通常之技藝活動且為通常之方法或方式，將馬鞍先前技藝的兩半部合而為一之外，…，構成新穎點（new）及要部（material）者，唯有鞍橋後緣削尖之落差。…該落差對於該設計為要部而使其整體設計取得專利，…，專利之設計與已知之Granger馬鞍比較具有兩個特徵差異，一為鞍尾，一為落差；…除該落差之外，該專利…與以習知手法將舊鞍尾附加於舊馬鞍之設計並無差異。…該落差之差異太顯著，以致我們判決被告馬鞍不可能被誤認為就是原告的馬鞍。」

因Whitman Saddle案係有無效及侵權之訴訟，最高法院未截然區分開其對於可專利性與侵權之分析。在訴訟過程中，最高法院不同意審判法院所為被控設計可授予專利之認定，轉而作成若該設計因鞍橋後緣之落差而可授予專利則無侵權之結論。最高法院並未建議將新穎特徵法則形塑成侵權判斷之獨立法則，其觀點是：以先前技藝與系爭專利之設計之間的近似性（similarities）觀之，被控設計未包含某單一特徵，該特徵使被控設計更近似於系爭專利之設計而不近似於眾多先前技藝。

（二）其他後續案

CAFC認為，新的普通觀察者法則係要求普通觀察者之觀點應參酌先前技藝，再比對系爭專利之設計與被控設計，使事實調查者能決定被控設計是否已竊用系爭專利之設計的發明構思¹⁹。CAFC並舉出Whitman Saddle案之後兩訴訟案之判決，闡明最高法院在Whitman Saddle案中之分析，並說明如何參酌先前技藝適用普通觀察者法則。

Bevin Brothers Manufacturing Co. v. Starr Brothers Bell Co.²⁰案，系爭專利為鈴噹之設計，圖面顯示扁圓形球狀體及項鍊。對於有效性，法院指出在各個先前技藝結構中通常即可發現系爭專利之造形，而認可系爭專利具新穎性的辯護。對於侵權，經查詢先前技藝中具有近似形狀的物品，包括門把，作成結論「被告與原告之鈴噹形狀的差異大於原告之鈴噹形狀與門把的差異，故被告之構成未侵害專利權。」法院並未使用新穎特徵法則，而是使用Whitman Saddle案普通觀察者法則，依該法則普通觀察者係參酌（in the context of）見於先前技藝中之近似設計，比對系爭專利之設計與被控設計。

¹⁹ Egyptian Goddess, Inc. et al. v. Swisa, Inc. et al., Case No. 2006-1562 (Fed. Cir., September 22, 2008) (Bryson, J.) (en banc) : Subsequent cases applied that principle, interpreting the ordinary observer test of Gorham to require that the perspective of the ordinary observer be informed by a comparison of the patented design and the accused design in light of the prior art, so as to enable the fact-finder to determine whether the accused design had appropriated the inventiveness of the patented design.

²⁰ Bevin Brothers Manufacturing Co. v. Starr Brothers Bell Co., 114 F. 362 (C.C.D. Conn. 1902)

²¹ Zidell v. Dexter, 262 F. 145 (9th Cir. 1920)

*Zidell v. Dexter*案²¹，引用*Whitman Saddle*案普通觀察者法則，法院指出系爭專利之設計的構成「僅是組合舊元素與微小的造形修飾者」，不會被「他人使用相同元素及稍加造形變化之設計所侵害，若該設計與系爭專利之設計已能為普通觀察者所區分開」。法院強調近似之先前技藝對於決定是否侵權之普通觀察者法則的重要性。

（三）普通觀察者法則有關之運用

CAFC再舉出兩個較近期之案例，說明普通觀察者法則係要求普通觀察者之觀點應參酌先前技藝，再比對系爭專利之設計與被控設計。

*Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp.*案涉及煙灰缸與電子打火機組合之設計專利²²。基於系爭專利之設計與被控設計之間的近似程度已欺騙普通觀察者，地方法院認定被告兩個設計構成侵權。該法院解釋，*Gorham*案之普通觀察者法則並非「從未看見煙灰缸或打火機之人，而是雖非專家但合理熟知該物品之人」，其有能力依先前技藝中之近似物品，評價系爭專利之設計與被控設計之近似性。由於法院認為系爭專利之設計與先前技藝之間的差異並未大於系爭專利之設計與被控設計之間的差異，因此，認定該專利有效性相當明確，但應給予非常有限的解釋，而限縮其專利權近似範圍，判決被告之設計未侵權。

*Eighth Circuit in Sears, Roebuck & Co. v. Talge*案²³涉及果汁機之設計專利。法院指出設計專利侵權判斷法則涉及：（1）「在普通購買者觀點中，整體外觀相同或效果相同，致欺騙、誘使其購買該物，而誤認其為其他之物」；及（2）「被控物必須竊用系爭專利之新穎特徵，而該特徵使該專利與先前技藝區別開。」法院解釋「須將系爭專利之設計與先前技藝比對，並與被控設計比對。」經檢視果汁機之先前技藝，以確認「施於系爭專利之設計上的新穎元素」，最後法院判決系爭專利之設計與被控設計之間外觀不相同。

（四）Litton Systems案之正確解讀

*Litton Systems*案，法院確認了*Gorham*案之普通觀察者法則作為設計專利侵權判斷之起點，法院指出「不管兩者看起來多麼近似，『被控物必須竊用系爭專利中將其與先前技藝區分開的新穎點（the novelty）』。」換句話說，在透過普通觀察者觀點比對兩者之後，必須「將兩者之近似訴諸將系爭專利之設計與先前技藝區分開的新穎點。」然而，CAFC認為*Litton*案更適於被讀成：使用普通觀察者法則時，普通觀察者之觀點應參酌先前技藝觀察系爭專利之設計與被控產品之間的差異。當參酌先前技藝觀察系爭專利之設計與被控設計之間的差異，普通觀察者的注意力會被吸引到系爭專利之設計與先前技藝不同的部分。再者，當系爭專利之設計接近先前技藝時，被控設計與系爭專利之設計之間的微小差異對於普通觀察者就很重要。*Whitman Saddle*案美國最高法院著重於系爭專利之馬鞍設計中與先前技藝不同之特徵 - 鞍橋

22 *Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp.*, 67 F.2d 428 (6th Cir. 1933)

23 *Eighth Circuit in Sears, Roebuck & Co. v. Talge*, 140 F.2d 395 (8th Cir. 1944)

後緣削尖之落差，就是這個原因，該落差對於設計之整體外觀很重要，且可據以將不具有該特徵之被控設計與系爭專利之設計區分開。

(五) 修正普通觀察者法則之理由或優點

CAFC全院聯席會認為使用新的普通觀察者法則作為設計專利侵權判斷唯一的法則，具有以下理由或優點：

(1).對於近似度高的案情很有效用：在擁擠之技藝領域，系爭專利之設計與被控設計相當接近的情況下，很難回答兩者之間是否構成近似，被控設計是否落入系爭專利權範圍的問題。惟若在比對的過程中參酌先前技藝，在比對系爭專利之設計與被控設計之前，先比對系爭專利之設計與先前技藝，提供一些證據，當該證據由若干近似之先前技藝所構成時，通常可以突顯系爭專利之設計與被控設計之間的區別，一如普通觀察者所觀察者。

(2).可避免何者為新穎特徵之爭執：依過往之先前判例，新穎特徵法則已被證明難以適用於新穎特徵係由數個不同特徵所構成的情況。在這種情況下，結果可能是法院或事實調查者應認定那一個或那些新穎特徵的問題；以致法院的注意力可能著重於被控設計是否已竊用系爭專利之設計中之單一特定特徵，而非著重於適當的事實調查，亦即被控設計是否已竊用系爭專利之設計整體。

(3).不致於過度誇大系爭專利之設計與被控設計之間的差異：不同於新穎特徵法則，普通觀察者法則不會僅因主觀的過度誇大系爭專利之設計與被控設計之間已見於先前技藝之微小差異，將無足輕重之特徵認定為新穎特徵，而誤認被控設計落入系爭專利權範圍。

(4).可避免容易迴避先進設計之問題：系爭專利之設計越新穎，具有越多新穎特徵，即使被控設計可能複製了大部分新穎特徵，即使被控設計整體外觀可能與系爭專利之設計近似，因未複製全部新穎特徵，被告有越多機會爭辯其設計不侵權。在這種情況下，具有先前技藝之設計知識的普通觀察者如何觀察系爭專利之設計與被控設計之間的差異，這種檢測法則所生之結果似較符合設計專利保護之目的。

(5).新的普通觀察者法則可達成新穎特徵法則原本之目的：新穎特徵法則之目的是限縮（cabin）設計專利權範圍的過度保護；是以該法則著重於系爭專利之設計與先前技藝之間的差異，實施先前技藝之設計或實質近似先前技藝之設計不會被認定為侵權。使用普通觀察者法則，透過熟悉先前技藝之觀察者的觀點，同樣亦可以達成該目的。若被控設計複製了系爭專利之設計中明顯不同於先前技藝的特定特徵，可順理成章的輕易認定被控設計是欺騙性的近似（deceptively similar to）系爭專利之設計，而被認定侵權。

(6).可避免舊特徵之組合在什麼條件下始能作為新穎特徵之爭執：CAFC合議庭認為新穎特徵可以是已見於先前技藝中之元素的組合，只要對照先前技藝該組合並「非微小之進步」。但全院聯席會廢棄了新穎特徵法則，則不生是否採用「非微小之進步」法則論究舊特徵之組合在什麼條件下始能作為新穎特徵的問題。新的普通觀察者法則係參酌先前技藝，比對系爭專利之設計與被控設計，普通觀察者會依賴系爭專利之設計與先前技藝之間的差異在設計上的整體效果，並重視該差異。若舊特徵之組合構成系爭專利之設計，對於熟悉近似之先前技藝的觀察者而言，該組合之外觀欺騙性的近似被控設計，則應認定侵權。否則，應認定不侵權。

基於前述之分析，CAFC全院聯席會認為新的普通觀察者法則應為認定設計專利是否被侵害之唯一法則，除非被控設計實施系爭專利之設計或模仿系爭專利之近似設計，否則不會被認定侵權。任何新穎特徵之審理，應作為普通觀察者法則之一部分為之，而非作為獨立之法則僅著重於爭訟過程中所聲稱之新穎特徵。

（六）舉證責任

CAFC全院聯席會強調新的普通觀察者法則應為認定設計專利是否被侵害之唯一法則（但非決定有效性之法則），證明侵權之責任通常在於專利權人，惟若被控侵權人選擇依賴先前技藝之比對作為未侵害專利權抗辯的一部分，先前技藝的舉證責任在於被控侵權人。這種舉證責任之分配不同於新穎特徵法則 - 先前技藝的舉證責任在於專利權人²⁴。

普通觀察者法則，將先前技藝之舉證責任加諸被控侵權人，被控侵權人有義務要提示接近的先前技藝，尤其是最可能引發法院以普通觀察者觀點認定系爭專利之設計與被控設計間之顯著差異的先前技藝。惟不論被控侵權人是否提出其所認為適於作為系爭專利之設計與被控設計比對的先前技藝，專利權人仍然負有提示優勢證據（by a preponderance of the evidence）證明侵權的最終責任。然而，其適用之標準，CAFC將其留待未來案件發展之。

二、非微小之進步法則

對於Egyptian Goddess 案，CAFC認為新穎特徵「可以是單一新穎的設計元素，亦可以是個別已見於先前技藝中之元素的組合」，只要「對照先前技藝該組合『非微小之進步』」，個別已見於先前技藝中之元素的組合構成新穎特徵並無不當。但法官Dyk, J.有不同意見，認為「非微小之進步」法則僅適用於設計元素之組合設計，不當的著重於每一個新穎特徵之顯而易知，而非著重於設計整體的顯而易知，且該法則之適用似合併了侵權與顯而易知之標準，而不受先前判例所支持。

24 Bernhardt, L.L.C. v. Collezione Europa USA, Inc., 386 F.3d 1384 (Fed. Cir. 2004)

25 Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1577 (Fed. Cir., 1995).

26 Armiak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1319 (Fed. Cir. 2007).

27 Contessa Food Prods., Inc. v. Conagra, Inc., 282 F.3d 1377 (Fed. Cir. 2002)

CAFC全院聯席會認為既然廢棄了新穎特徵法則，對於舊特徵之組合是否得作為新穎特徵，以及「非微小之進步」法則是否得作為其門檻條件，均無考量之必要。

三、解釋設計專利申請專利範圍

雖然CAFC在Elmer v. ICC Fabricating, Inc.案²⁵已認定審判法院有責任就設計專利申請專利範圍進行解釋，但迄未規定設計專利申請專利範圍的解釋必須採用什麼特定形式；相對的，CAFC承認設計專利申請專利範圍的解釋應「依其記載為之」²⁶。因此，在Contessa Food Prods., Inc. v. Conagra, Inc.案，CAFC同意地區法院解釋申請專利範圍為「如圖1~3所示之煙灰缸設計」²⁷。

如同最高法院在Dobson v. Dornan案所承認者，設計以圖示表現「比以任何文字所能描述者為佳，且不使用圖示，文字描述可能無法理解。²⁸」美國專利商標局亦有相同意見：「通常圖面中之圖示是其最佳之描述。²⁹」由於大家都認為難以用文字描述系爭專利之設計，CAFC認為，法院應認知到以文字描述所冒之風險，例如過度強調設計中特定特徵之風險，及事實調查者會著重在以文字描述之各個特徵，而非設計之整體。CAFC指出，若法院不認為詳細的文字描述有必要或有裨益，其無義務提出詳細的文字描述設計。

雖然CAFC認為最好的作法是不要試圖以詳細文字描述「解釋」設計專利申請專利範圍，但對於陪審團或法官審判（bench trial），可以發現以文字分析描述有助於法院指出系爭專利之設計中各個與被控設計及先前技藝相關之特徵。例如向陪審團分析說明系爭專利之設計中僅有三面貼有拋光墊塊、被控設計四面全部貼有拋光墊塊及Nailco專利之三面全部貼有拋光墊塊，對法院而言並無不當。同樣的，法院指出Falley Buffer Block亦具四面，但其不像' 389專利、Nailco專利及被控Swisa產品，其並非中空，對法院而言亦無不當。除提供前述之分析說明外，法院亦可以指導事實調查者，有關申請專利範圍的其他問題，包括設計專利繪圖慣用手法的作用（例如破線的作用）、說明在申請歷史過程中所為之任何陳述之效果及將系爭專利之設計中之裝飾特徵與純功能特徵區分開（當一設計包含功能性及非功能性特徵，申請專利範圍必須被解釋為界定在非功能性部分）。

CAFC的結論認為，若適當引導陪審團，而未跨越紅線過度侵犯陪審團調查事實之過程，這是可接受之常事。因此，CAFC將以文字描述系爭專利之設計特徵的問題留待審判法院自行斟酌，但通常並不須要如實用專利的情況，以文字詳細的描述系爭專利之設計作為申請專利範圍之解釋。（全文未完，下期續載）

²⁸ Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 14 (1886)

²⁹ MPEP§ 1503.01 (8th ed. 2006)