

美国联邦巡回上诉法院
将对外观设计的显而易见性准则作出判决

作者：Autumn Villarreal 和 Aimee Lamaute

六年多来，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）首次决定批准对一个专利案件进行全席重审，由 CAFC 的所有 12 名现任法官审理该案件。该判决有可能改变外观设计专利中显而易见性的确定方式，降低显而易见性的标准，废除自 1982 年以来一直适用于外观设计专利的检验标准。

正如 *LKQ Corp. et al. v. GM Global Technology Operations LLC* 案¹中所详述的，复申请求人 LKQ 公司和 Keystone Automotive Industries 股份有限公司（下称“LKQ”）作为车身零部件销售商，获得了通用汽车（下称“GM”）所授予的多项 GM 外观设计专利的许可。这些设计中包括美国设计专利 D797,625（下称“’625 专利”），该专利要求保护一种车辆的前挡泥板的外观。当许可于 2022 年 2 月到期时，GM 声称 LKQ 出售的替换零件侵犯了 GM 的专利权，包括该’625 专利。

作为回应，LKQ 请求美国专利审查与上诉委员会（PTAB）对’625 专利进行多方复审。LKQ 声称，该’625 专利无效，因为其相对于美国设计专利 D773,370（下称“Lian”）缺乏新颖性，并且不管是单独针对 Lian 还是相对于 Lian 和描绘了 2010 年款现代途胜汽车的宣传手册的结合都是显而易见的。PTAB 认为 LKQ 的论点并不令人信服，随后决定，’625 专利仍然有效。

LKQ 对该决定提出上诉，针对 PTAB 决定的两个方面提出异议。第一点质疑涉及 PTAB 确定’625 专利的新颖性的方法。由于 GM 是一家汽车制造商，LKQ 不同意 PTAB 的以下认定：该外观设计的普通观察者仅包括寻求购买替换挡泥板的零售型顾客和商业更换零件买家。

在上诉的第二点质疑中，LKQ 辩称，PTAB 用于确定外观设计专利显而易见性的检验法（被称为 *Rosen-Durling* 检验法）已不再有效，因为最高法院在 *KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.* 一案²的判决（下称“KSR”）中已默认将其推翻。KSR 以一种

¹ Appeal No. 21-2348, (Fed. Cir. January 20, 2023)

² *KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

更灵活的显而易见性分析标准取代了僵化的“教导、暗示和动机”（“TSM”）检验标准，让显而易见性更容易证明。在根据 *KSR* 分析权利要求是否可授予专利权时，常识、后见之明以及本领域技术人员的普通技术水平等因素都被允许纳入考量。如今，正是后面这一点针对如何判断外观设计专利显而易见性的质疑，成为了 CAFC 所聚焦的关键。

在多方复审中，PTAB 对所要求保护的外观设计采用了既定的、主导的 *Rosen-Durling* 显而易见性检验法。对于外观设计专利的显而易见性，*Rosen* 设定了两个标准。首先，必须有一份基本上与要求保护的外观设计相同的主要对比文件，以支持其显而易见性的认定。其次，如果存在一份充分的主要对比文件，法院必须考虑普通设计者是否会对其进行修改以实现所要求保护的外观设计³。*Durling* 则提出了一个附加情况，即对于次要对比文件，只有在两份对比文件如此相关，以至于“其中一者中某些装饰性特征的出现会暗示将这些特征应用于另一者”时，次要对比文件才能被用于修改该主要对比文件⁴。最终，PTAB 决定，LKQ 公司未能确定一份充分的主要对比文件，因此未能证明’625 专利所要求保护的外观设计是显而易见的。

在 LKQ 就 PTAB 的决定向 CAFC 提出的上诉中，其认为 *Rosen-Durling* 检验法已经被 *KSR* 默认推翻。LKQ 提出，*KSR* 中的分析和论证因此应适用于’625 专利。GM 则辩称，LKQ 既然没有向 PTAB 提出这一论点，就等同放弃了这一论点，况且 *KSR* 中也没有推翻 *Rosen* 或者 *Durling*。CAFC 在初审意见中指出，自美国最高法院做出 *KSR* 判决以来，已有五十多起涉及外观设计专利显而易见性的上诉案件采用了 *Rosen-Durling* 检验法做出判决。在这些案件中，只有两件根据 *KSR* 提出了现行外观设计显而易见性判断准则的正确性问题。由 CAFC 三位法官组成的合议庭得出结论，在没有最高法院明确指示的情况下，他们不能推翻 *Rosen* 或者 *Durling* 的检验法。最终，该法院维持了 PTAB 的决定，即基于 *Rosen-Durling* 关于外观设计专利显而易见性的检验方法，LKQ 公司未能证明’625 专利相对于所引用的对比文件是显而易见的。

作为回应，LKQ 请求全席重审，要求 CAFC 推翻 *Rosen* 和 *Durling*，并使用与 *KSR* 一致的检验准则取代这些判决。重审请求于 2023 年 6 月 30 日的法庭决定中获得批准。在该法庭决定中，CAFC 要求 LKQ 和 GM 在其意见陈述中回答几

³ *In re Rosen*, 673 F.2d 388 (CCPA 1982)

⁴ *Durling v. Spectrum Furniture*, 101 F.3d 100 (Fed. Cir. 1996)

个问题。例如，*KSR* 是否否决或废除了 *Rosen* 和 *Durling*？再者，如果 *KSR* 既没有推翻也没有废除 *Rosen* 和 *Durling*，那么 *KSR* 是否适用于外观设计专利，以及 *KSR* 是否应该被用来排除或修改针对外观设计专利的 *Rosen-Durling* 检验法？此外，如果 *Rosen-Durling* 检验法被修改或排除，那么将来在评估针对外观设计专利显而易见性的质疑时，应该使用什么（或哪些）检验方式？除了 LKQ 和 GM 的意见陈述外，CAFC 还邀请了“法庭之友”（*amicus curiae*）意见陈述（即，与本案有相关利益的非当事方提交的意见陈述）。

显然，上述问题的答案对外观设计专利所有人及寻求宣告他们的外观设计专利无效的竞争者具有重大影响。一纸推翻 *Rosen* 的判决，可能会使外观设计专利的无效宣告变得更加容易，如此一来，抢先获得外观设计专利的价值也会有所降低。此外，如果 *Rosen* 被推翻，并且外观设计专利申请审查期间的显而易见性标准进一步放宽，使之与 *KSR* 中的标准相一致，那么获得外观设计专利可能会变得更有难度。如果维持 *Rosen*，CAFC 可能会决定，针对外观设计专利显而易见性的分析标准提供进一步的指导。或者，CAFC 也可能作出不利于 LKQ 的裁决，简单地维持使用 *Rosen-Durling* 检验方法来判断外观设计是否可被授予专利。

此案立即给外观设计专利领域带来了许多不确定性。但可以肯定的是，所有具有相关利益的外观设计专利所有人及其竞争者都将翘首以待，等候 CAFC 的全席重审判决。我们将在该判决公布后再次报道。