

外观设计专利侵权中比较现有技术范围转变

作者： Kevin M. Szymczak, Associate

在最近 *Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*（下称“*Columbia*”）一案判决¹中，美国联邦巡回上诉法院（下称“CAFC”）推翻了一起历史悠久的关于外观设计专利保护范围的长期案件²。按照在 *Columbia* 一案中作出的裁定，现在，侵权分析中可用于比较的现有技术范围仅限于与专利权利要求相同类型的商品。

在 *Egyptian Goddess* 一案中，下级法院裁定，“外观设计专利案件中的原告必须同时证明(1)根据所谓的‘普通观察者检测法’，被控侵权的设备与请求保护的外观设计‘实质相似’，以及(2)被控侵权的设备包含‘将专利设计与现有技术区分开来的实质上相同的新颖特征’”³。

Egyptian Goddess 的外观设计专利要求保护一种空心矩形管，其四个面中三个面有指甲抛光面。被告的被控侵权产品由一个空心矩形管组成，其四面都有抛光面。地区法院裁定，被告的产品缺少 *Egyptian Goddess* 外观设计专利的四个“新颖特征”之一，该法院认为这足以使被告避免侵权。CAFC 维持了地区法院的判决，但只依赖于该检测法的第一点，指出在指甲抛光器领域，对于本领域技术人员而言，三面指甲抛光可以与四面指甲抛光区分开来。这一全席意见实质上忽略了该分析的第二点。

回到第一点，早在许多年前，即 1871 年，*Gorham Co. v White*（“*Gorham*”）⁴一案中就已提出“实质相似”的检测法。在 *Gorham* 一案中，最高法院指出，侵权产品“必须具有外观相同性，仅附图或草图中的线条有所不同……或配置略有不同……不会破坏实质同一性。”“视觉效果上的相同性是设计的实质同一性的主要测试法。”因此，两种设计不必相同，因为如果需要相同，“就不可能存在专利设计的盗版，因为人类的聪明才智从未产生出一种在所有细节上都与另一种设计完全相同，以至于专家都无法区分的设计。”审理 *Gorham* 一案的法院做出判决，“如果在一个普通观察者眼里，在如购买者通常所注意的那样进行注意的情况下，两个外观设计实质上是相同的，并且如果这种相似性欺骗了观察者，诱使观察者将其中一个误认为是另一个而作出了购买行为，则先取得专利的外观设计即应视为被另一个外观设计侵权。”⁵

Columbia 一案中的外观设计专利涵盖一种具有波浪线的热反光材料的装饰设计。*Seirus* 销售一种名为“*HeatWave*”的产品，这是一种具有波浪线的反光材料，其中在波浪线上印有 *Seirus* 的标志。地区法院援用 *Gorham* 一案中规定的“普通观察者”检测法，作出了有利于 *Columbia* 的即决判决。

¹第 2021-2299 号上诉，— F.4th —（联邦巡回法院，2023 年 9 月 15 日）。

²*Egyptian Goddess v. Swisa*, 543 F.3d 665（联邦巡回法院，2008 年）。

³*Id.* at 667.

⁴*Gorham Co. v White*, 81 U.S. 511 (1871).

⁵*Id.* at 626-628.

地区法院讨论了两个问题。首先，该法院基本上完全无视该标志，驳回了 Seirus 的以下论点，即在 HeatWave 产品的整个设计中出现的标志使得该设计与 Columbia 请求保护的设计足够不同，从而排除了侵权的即决判决。其次，地区法院评估了 Seirus 为支持其非侵权立场而提供的比较现有技术。Seirus 提交了三份文件作为比较现有技术：一份涉及将塑料线嵌入塑料片材，第二份涉及轮胎胎面图案，第三份涉及外套织物。地区法院认定，这些现有技术专利与 Columbia 取得专利的热反光材料“大相径庭”，因此，不属于相关的比较现有技术。

在上诉中，CAFC 认定存在事实问题的争议，无法进行即决判决，因此，撤销原判决并将案件发回地区法院重审。CAFC 解释说，作为一件初步事项，地区法院在其侵权分析中不恰当地拒绝考虑 Seirus 标志的影响。先例“并不禁止事实认定者将装饰性标志、其位置及其外观视为专利设计与被控侵权设计之间的其他潜在差异之一。”其次，CAFC 表示，地区法院解决了某些本应留给陪审团审理的事实问题，包括 Seirus 的比较现有技术产生的影响。

发回重审后，地区法院举行了陪审团审判，而陪审团作出了有利于 Seirus 的非侵权裁决。Columbia 提起了上诉，进而导致 CAFC 作出了此判决。在上诉中，Columbia 挑战了(1)陪审团关于比较现有技术的指示（以及证据和论点的排除）和(2)陪审团涉及 Seirus 标志的指示。

在第二次上诉中，CAFC 扩展了 2019 年的判决结果，并声明“对于被控侵权的设计，其必须适用于权利要求中确定的制品”⁶。CAFC 得出的结论是，这一要求也适用于侵权分析中使用的比较现有技术。因此，为符合比较现有技术的资格，该现有技术设计也必须适用于被控侵权的权利要求中确定的制品。

最后，关于 Seirus 在波浪图案上的标志放置是否避免了侵犯 Columbia 外观设计专利的问题，CAFC 区分了在设计商品上放置标志与商标或商业外观侵权的不同。CAFC 部分援引了初次上诉，并表示“如果一项设计被复制，但贴上了[不同]名称，那么，潜在的专利侵权人不应逃避侵犯外观设计专利的责任”。通过附加此名称，普通消费者可能不再对商品来源（商标侵权的基础）感到困惑，但这并不意味着普通观察者不会认为这些设计的相似性足以支持外观设计专利侵权的主张。

综上所述，CAFC 裁定，对于被控侵权的设计，其必须适用于权利要求中确定的制品，这会将侵权分析从 *Egyptian Goddess* 的“实质相似”检测法转向更严格的新颖性分析法。当申请和审查外观设计专利时，申请必须以某种方式确定附有外观设计的商品。描述要求保护“一种波浪图案”的外观设计专利申请可能会因为“不可分类”而被形式驳回。这种驳回是审查员认定未确定商品且无法进行现有技术搜索的方式。通过 CAFC 在 *Columbia* 案件中作出的判决，侵权诉讼中的比较现有技术分析更接近于审查答辩的专业人士一段时间以来一直在遵循的标准。此外，*Columbia* 的判决使得在与专利设计和被控侵权设计相同的商品中很少或根本没有相似的现有技术设计的情况下，挑战者更难逃避侵权责任。

⁶ 请参见 *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334（联邦巡回法院，2019 年）。