

美國聯邦巡迴上訴法院
將對外觀設計的顯而易見性準則作出判決

作者：Autumn Villarreal 和 Aimee Lamaute

六年多來，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）首次決定批准對一個專利案件進行全席重審，由 CAFC 的所有 12 名現任法官審理該案件。該判決有可能改變外觀設計專利中顯而易見性的確定方式，降低顯而易見性的標準，廢除自 1982 年以來一直適用於外觀設計專利的檢驗標準。

正如 *LKQ Corp. et al. v. GM Global Technology Operations LLC* 案¹中所詳述的，複審請求人 LKQ 公司和 Keystone Automotive Industries 股份有限公司（下稱“LKQ”）作為車身零部件銷售商，獲得了通用汽車（下稱“GM”）所授予的多項 GM 外觀設計專利的許可。這些設計中包括美國設計專利 D797,625（下稱“’625 專利”），該專利要求保護一種車輛的前擋泥板的外觀。當許可於 2022 年 2 月到期時，GM 聲稱 LKQ 出售的替換零件侵犯了 GM 的專利權，包括該’625 專利。

作為回應，LKQ 請求美國專利審查與上訴委員會（PTAB）對’625 專利進行多方複審。LKQ 聲稱，該’625 專利無效，因為其相對於美國設計專利 D773,370（下稱“Lian”）缺乏新穎性，並且不管是單獨針對 Lian 還是相對於 Lian 和描繪了 2010 年款現代途勝汽車的宣傳手冊的結合都是顯而易見的。PTAB 認為 LKQ 的論點並不令人信服，隨後決定，’625 專利仍然有效。

LKQ 對該決定提出上訴，針對 PTAB 決定的兩個方面提出異議。第一點質疑涉及 PTAB 確定’625 專利的新穎性的方法。由於 GM 是一家汽車製造商，LKQ 不同意 PTAB 的以下認定：該外觀設計的普通觀察者僅包括尋求購買替換擋泥板的零售型顧客和商業更換零件買家。

在上訴的第二點質疑中，LKQ 辯稱，PTAB 用於確定外觀設計專利顯而易見性的檢驗法（被稱為 *Rosen-Durling* 檢驗法）已不再有效，因為最高法院在 *KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc.* 一案²的判決（下稱“KSR”）中已默認將其推翻。KSR 以一種更靈活的顯而易見性分析標準取代了僵化的“教導、暗示和動機”（“TSM”）檢驗標準，讓顯而易見性更

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

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

容易證明。在根據 *KSR* 分析權利要求是否可授予專利權時，常識、後見之明以及本領域技術人員的普通技術水準等因素都被允許納入考量。如今，正是後面這一點針對如何判斷外觀設計專利顯而易見性的質疑，成為了 CAFC 所聚焦的關鍵。

在多方複審中，PTAB 對所要求保護的外觀設計採用了既定的、主導的 *Rosen-Durling* 顯而易見性檢驗法。對於外觀設計專利的顯而易見性，*Rosen* 設定了兩個標準。首先，必須有一份基本上與要求保護的外觀設計相同的主要對比文件，以支持其顯而易見性的認定。其次，如果存在一份充分的主要對比文件，法院必須考慮普通設計者是否會對其進行修改以實現所要求保護的外觀設計³。*Durling* 則提出了一個附加情況，即對於次要對比文件，只有在兩份對比文件如此相關，以至於“其中一者中某些裝飾性特徵的出現會暗示將這些特徵應用於另一者”時，次要對比文件才能被用於修改該主要對比文件⁴。最終，PTAB 決定，LQK 公司未能確定一份充分的主要對比文件，因此未能證明‘625 專利所要求保護的外觀設計是顯而易見的。

在 LQK 就 PTAB 的決定向 CAFC 提出的上訴中，其認為 *Rosen-Durling* 檢驗法已經被 *KSR* 默認推翻。LQK 提出，*KSR* 中的分析和論證因此應適用於‘625 專利。GM 則辯稱，LQK 既然沒有向 PTAB 提出這一論點，就等同放棄了這一論點，況且 *KSR* 中也沒有推翻 *Rosen* 或者 *Durling*。CAFC 在初審意見中指出，自美國最高法院做出 *KSR* 判決以來，已有五十多起涉及外觀設計專利顯而易見性的上訴案件採用了 *Rosen-Durling* 檢驗法做出判決。在這些案件中，只有兩件根據 *KSR* 提出了現行外觀設計顯而易見性判斷準則的正確性問題。由 CAFC 三位法官組成的合議庭得出結論，在沒有最高法院明確指示的情況下，他們不能推翻 *Rosen* 或者 *Durling* 的檢驗法。最終，該法院維持了 PTAB 的決定，即基於 *Rosen-Durling* 關於外觀設計專利顯而易見性的檢驗方法，LQK 公司未能證明‘625 專利相對於所引用的對比文件是顯而易見的。

作為回應，LQK 請求全席重審，要求 CAFC 推翻 *Rosen* 和 *Durling*，並使用與 *KSR* 一致的檢驗準則取代這些判決。重審請求於 2023 年 6 月 30 日的法庭決定中獲得批准。在該法庭決定中，CAFC 要求 LQK 和 GM 在其意見陳述中回答幾個問題。例如，*KSR* 是否否決或廢除了 *Rosen* 和 *Durling*？再者，如果 *KSR* 既沒有推翻也沒有廢除 *Rosen* 和 *Durling*，那麼 *KSR* 是否適用於外觀設計專利，以及 *KSR* 是否應該被用來排除或修改針對外觀設計專利的 *Rosen-Durling* 檢驗法？此外，如果 *Rosen-Durling* 檢驗法被修改或排除，那麼將來在評估針對外觀設計專利顯而易見性的質疑時，應該使用什麼(或哪些)檢驗方式？

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

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

除了 LKQ 和 GM 的意見陳述外，CAFC 還邀請了“法庭之友”（amicus curiae）意見陳述（即，與本案有相關利益的非當事方提交的意見陳述）。

顯然，上述問題的答案對外觀設計專利所有人及尋求宣告他們的外觀設計專利無效的競爭者具有重大影響。一紙推翻 *Rosen* 的判決，可能會使外觀設計專利的無效宣告變得更加容易，如此一來，搶先獲得外觀設計專利的價值也會有所降低。此外，如果 *Rosen* 被推翻，並且外觀設計專利申請審查期間的顯而易見性標準進一步放寬，使之與 *KSR* 中的標準相一致，那麼獲得外觀設計專利可能會變得更有難度。如果維持 *Rosen*，CAFC 可能會決定，針對外觀設計專利顯而易見性的分析標準提供進一步的指導。或者，CAFC 也可能作出不利於 LKQ 的裁決，簡單地維持使用 *Rosen-Durling* 檢驗方法來判斷外觀設計是否可被授予專利。

此案立即給外觀設計專利領域帶來了許多不確定性。但可以肯定的是，所有具有相關利益的外觀設計專利所有人及其競爭者都將翹首以待，等候 CAFC 的全席重審判決。我們將在該判決公佈後再次報導。