

外觀設計專利侵權中比較現有技術的範圍轉變

作者： Kevin M. Szymczak, Associate

在最近 *Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*（下稱“*Columbia*”）一案判決¹中，美國聯邦巡迴上訴法院（下稱“CAFC”）推翻了一起歷史悠久的關於外觀設計專利保護範圍的長期案件²。按照在 *Columbia* 一案中作出的裁定，現在，侵權分析中可用于比較的現有技術範圍僅限於與專利權利要求相同類型的商品。

在 *Egyptian Goddess* 一案中，下級法院裁定，“外觀設計專利案件中的原告必須同時證明(1)根據所謂的‘普通觀察者檢測法’，被控侵權的設備與請求保護的外觀設計‘實質相似’，以及(2)被控侵權的設備包含‘將專利設計與現有技術區分開來的實質上相同的新穎特徵’”³。

Egyptian Goddess 的外觀設計專利要求保護一種空心矩形管，其四個面中三個面有指甲拋光面。被告的被控侵權產品由一個空心矩形管組成，其四面都有拋光面。地區法院裁定，被告的產品缺少 *Egyptian Goddess* 外觀設計專利的四個“新穎特徵”之一，該法院認為這足以使被告避免侵權。CAFC 維持了地區法院的判決，但只依賴於該檢測法的第一點，指出在指甲拋光器領域，對於本領域技術人員而言，三面指甲拋光可以與四面指甲拋光區分開來。這一全席意見實質上忽略了該分析的第二點。

回到第一點，早在許多年前，即 1871 年，*Gorham Co. v White*（“*Gorham*”）⁴一案中就已提出“實質相似”的檢測法。在 *Gorham* 一案中，最高法院指出，侵權產品“必須具有外觀相同性，僅附圖或草圖中的線條有所不同……或配置略有不同……不會破壞實質同一性。”“視覺效果上的相同性是設計的實質同一性的主要測試法。”因此，兩種設計不必相同，因為如果需要相同，“就不可能存在專利設計的盜版，因為人類的聰明才智從未產生出一種在所有細節上都與另一種設計完全相同，以至於專家都無法區分的設計。”審理 *Gorham* 一案的法院做出判決，“如果在一個普通觀察者眼裡，在如購買者通常所注意的那樣進行注意的情況下，兩個外觀設計實質上是相同的，並且如果這種相似性欺騙了觀察者，誘使觀察者將其中一個誤認為是另一個而作出了購買行為，則先取得專利的外觀設計即應視為被另一個外觀設計侵權。”⁵

Columbia 一案中的外觀設計專利涵蓋一種具有波浪線的熱反光材料的裝飾設計。*Seirus* 銷售一種名為“*HeatWave*”的產品，這是一種具有波浪線的反光材料，其中在波浪線上印有 *Seirus* 的標誌。地區法院援用 *Gorham* 一案中規定的“普通觀察者”檢測法，作出了有利於 *Columbia* 的即決判決。

¹第 2021-2299 號上訴，— F.4th —（聯邦巡迴法院，2023 年 9 月 15 日）。

²*Egyptian Goddess v. Swisa*, 543 F.3d 665（聯邦巡迴法院，2008 年）。

³*Id.* at 667.

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

⁵*Id.* at 626-628.

地區法院討論了兩個問題。首先，該法院基本上完全無視該標誌，駁回了 Seirus 的以下論點，即在 HeatWave 產品的整個設計中出現的標誌使得該設計與 Columbia 請求保護的設計足夠不同，從而排除了侵權的即決判決。其次，地區法院評估了 Seirus 為支持其非侵權立場而提供的比較現有技術。Seirus 提交了三份文件作為比較現有技術：一份涉及將塑膠線嵌入塑膠片材，第二份涉及輪胎胎面圖案，第三份涉及外套織物。地區法院認定，這些現有技術專利與 Columbia 取得專利的熱反光材料“大相徑庭”，因此，不屬於相關的比較現有技術。

在上訴中，CAFC 認定存在事實問題的爭議，無法進行即決判決，因此，撤銷原判決並將案件發回地區法院重審。CAFC 解釋說，作為一件初步事項，地區法院在其侵權分析中不恰當地拒絕考慮 Seirus 標誌的影響。先例“並不禁止事實認定者將裝飾性標誌、其位置及其外觀視為專利設計與被控侵權設計之間的其他潛在差異之一。”其次，CAFC 表示，地區法院解決了某些本應留給陪審團審理的事實問題，包括 Seirus 的比較現有技術產生的影響。

發回重審後，地區法院舉行了陪審團審判，而陪審團作出了有利於 Seirus 的非侵權裁決。Columbia 提起了上訴，進而導致 CAFC 作出了此判決。在上訴中，Columbia 挑戰了(1)陪審團關於比較現有技術的指示（以及證據和論點的排除）和(2)陪審團涉及 Seirus 標誌的指示。

在第二次上訴中，CAFC 擴展了 2019 年的判決結果，並聲明“對於被控侵權的設計，其必須適用於權利要求中確定的製品”⁶。CAFC 得出的結論是，這一要求也適用於侵權分析中使用的比較現有技術。因此，為符合比較現有技術的資格，該現有技術設計也必須適用於被控侵權的權利要求中確定的製品。

最後，關於 Seirus 在波浪圖案上的標誌放置是否避免了侵犯 Columbia 外觀設計專利的問題，CAFC 區分了在設計商品上放置標誌與商標或商業外觀侵權的不同。CAFC 部分援引了初次上訴，並表示“如果一項設計被複製，但貼上了[不同]名稱，那麼，潛在的專利侵權人不應逃避侵犯外觀設計專利的責任。”通過附加此名稱，普通消費者可能不再對商品來源（商標侵權的基礎）感到困惑，但這並不意味著普通觀察者不會認為這些設計的相似性足以支持外觀設計專利侵權的主張。

綜上所述，CAFC 裁定，對於被控侵權的設計，其必須適用於權利要求中確定的製品，這會將侵權分析從 *Egyptian Goddess* 的“實質相似”檢測法轉向更嚴格的新穎性分析法。當申請和審查外觀設計專利時，申請必須以某種方式確定附有外觀設計的商品。描述要求保護“一種波浪圖案”的外觀設計專利申請可能會因為“不可分類”而被形式駁回。這種駁回是審查員認定未確定商品且無法進行現有技術搜索的方式。通過 CAFC 在 *Columbia* 案件中作出的判決，侵權訴訟中的比較現有技術分析更接近於審查答辯的專業人士一段時間以來一直在遵循的標準。此外，*Columbia* 的判決使得在與專利設計和被控侵權設計相同的商品中很少或根本沒有相似的現有技術設計的情況下，挑戰者更難逃避侵權責任。

⁶ 請參見 *Curver Luxembourg, SARL v. Home Expressions Inc.*, 938 F.3d 1334（聯邦巡迴法院，2019 年）。