

不同物品不構成設計案新穎性不予專利之事由（第 282 期 2021/10/21）

SurgiSil 提出一件申請案號為 29/491,550 的美國設計專利申請案，所請設計保護為一種如其提出圖式所顯示與敘述的唇部植入物的裝飾設計（請見圖 1）。美國專利局在設計申請案之審理中，引用審查基準與 CAFC 所作之判例，以基於如圖 2 的一種稱為樹墩 (stump) 的藝術工具，所請設計係可被預見的或不具新穎性為由核駁，即該設計案在審查人員引用前述基礎下，將非類似或不相關的樹墩藝術工具與唇部植入物進行比較，而在這麼做的情況下，審查時忽略所請設計指出的唇部植入物製造物品與先前技術的藝術工具製造產品係屬不同之物品。SurgiSil 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出請求變更決定。

SurgiSil 向 PTAB 主張先前 CAFC 的判例乃附帶意見 (dictum)，且製造物品的差異與因可被預見而核駁有關，簡言之，唇部植入物與藝術工具乃天差地遠的製造物品。雖 PTAB 注意到前述判例乃附帶意見，PTAB 仍維持原審定之不准理由，指出忽略請求項用語所指出的製造物品乃妥適的，原因在於參考文獻是否為相關技藝與該參考文獻是否可因此而預見並無關；即製造物品的差異之於可被預見性並無相關。PTAB 做出相同於系爭專利原審定相同的決定後，SurgiSil 上訴至 CAFC。

CAFC 庭審中，PTAB 維持設計專利之可預見性 (anticipation) 並無類似的先前技術要件的立場，SurgiSil 則持相反意見，且於所請設計中指出的製造物品，也就是唇部植入物，限制了設計保護範疇，因此不能根據樹墩這個藝術工具作為可被預見的而予以核駁。CAFC 肯認 SurgiSil 之主張，並做出設計所請保護乃限於主張中指出製造物品，即 CAFC 告知 PTAB 於檢視設計專利申請案件的方式有誤，且設計專利所請須是限定於所請保護中載明的製造物品。CAFC 指出本案中所請保護或圖式均載明或顯示唇部植入物，故所請保護乃限制於唇部植入物，且並未包含其他製造物品，無庸置疑的是，用以核駁的樹墩藝術工具並非唇部植入物，故 PTAB 做出的可預見性乃基於錯誤的所請保護範疇而做出，是以，CAFC 推翻 PTAB 做出的決定。



圖 1



圖 2

資料來源：

1. Federal Circuit Tells Patent Office to Limit Scope of Design Patents, Overturning Patent Office Precedent, Haynes Boone, October 11, 2021.
<<https://www.haynesboone.com/news/alerts/patent-office-to-limit-scope-of-design-patents>>
2. In Re: Surgisil, L.L.P., Peter Raphael, Scott Harris, Fed Circ. 2020-1940., October 4, 2021.