

## 訴訟

### [臺灣]

#### 設計不使普通消費者產生混淆之視覺印象，不構成侵權

原告為中華民國第 D199444 號「容器」設計專利（圖 1）之專利權人，其發現被告販賣之盛香珍品牌之產品使用之容器，與系爭專利高度近似，經原告送請鑑定確認系爭產品（圖 2）已落入系爭專利之設計專利權範圍，侵害原告系爭專利權。原告先後二度附具專利侵權鑑定報告書寄發存證信函告知被告，並請其停止侵害系爭專利，惟被告僅回覆稱其並未侵害系爭專利，仍持續銷售系爭產品之行為，應具侵權故意。又被告係以商標「盛香珍」為名，經營食品零售服務等，自當具有相當之專業能力可得知悉市場上競爭產品之資訊，並進而查證他人專利權之存在，亦應負有相當之注意義務，以避免侵害他人之專利權，其疏未查證，自亦有過失。爰請求被告負損害賠償責任以及請求排除侵害。

被告於智慧財產法院審理過程中抗辯，系爭專利於申請前，他人早已在市場使用容器罐體行銷販售食品，且提出該容器之 I 形線條、C 字形線條及上下排列橢圓形係屬先前技藝，且除系爭產品並未侵害原告所有系爭專利之外，原告亦未提出何以受有損害之具體事證，其請求仍屬無據，故請駁回原告之請求。

智慧財產法院經審理後，指出設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（即系爭產品）。本件經「整體觀察、綜合判斷」，比對系爭產品與系爭專利之整體外觀是否相同或近似，並依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同。承上，智慧財產法院審認，系爭產品與系爭專利之設計經比對後，系爭專利之「兩橢圓狀止滑區塊（差異特徵 d）」、「立角凹陷（差異特徵 e）」、「弧矩形區塊（差異特徵 f）」（如圖 3）等諸多差異特徵皆與系爭產品明顯不同，致兩者之整體外觀不相同亦不近似，不致於使普通消費者產生混淆之視覺印象，故認系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。最終判認原告之主張請求，均無理由，應予駁回。

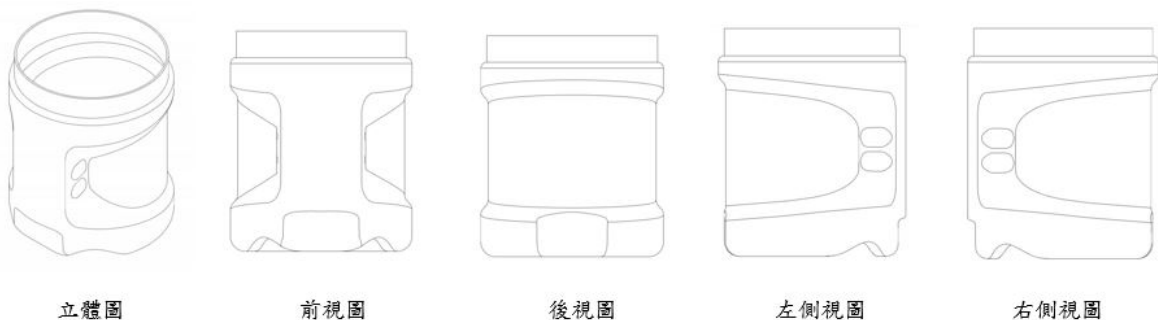


圖 1 系爭專利主要圖式



圖 2 系爭產品主要圖式

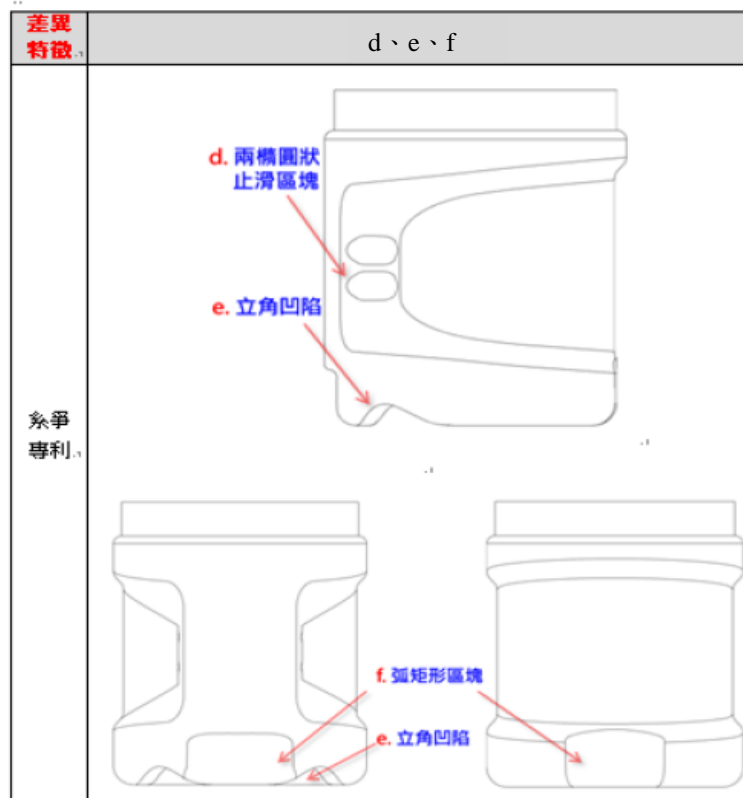


圖 3 系爭專利與系爭產品之差異特徵

資料來源：智慧局專利主題網，智慧財產法院 109 年度民專訴字 37 號民事判決，2020 年 12 月 7 日。<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-883629-941c0-101.html>>

### [美國]

#### 是否符合商業方法專利複審程序立案資格之決定不得上訴

SIPCO, LLC( 簡稱 SIPCO )為美國第 8,908,842 號( 簡稱 '842 號 )專利之專利權人，'842 號專利主張兩步驟通訊路徑，遠距設備首先透過低功率無線連接與中間節點通訊，進而接



至中心位置。'842 號專利遭 Emerson Elec. Co., (簡稱 Emerson) 提起商業方法之專利 (Covered Business Method, CBM) 複審程序, 啟動 CBM 複審後, 專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 根據 35 U.S.C. § 101 認定請求項 1、7、9、16 和 17 不符專利適格標的, 並認定根據 35 U.S.C. § 103 請求項顯而易見不具可專利性。在判定'842 號專利是否符合 CBM 複審資格時, 根據法定之「技術發明」, PTAB 認為該專利並未被排除在複審範圍之外, 根據 37 C.F.R. § 42.301(b), PTAB 應考量所主張之標的整體上是否具有技術特徵, 相較於先前技術是否具有新穎性和非顯而易見性; 使用技術解決方案解決技術問題等等。PTAB 僅採用該法規標準的第二部分, 認為該專利未包含針對技術問題的技術解決方案。然而, CAFC 推翻了 PTAB 之決定, 認為 PTAB 錯誤地認定系爭專利符合 CBM 複審資格。於是 Emerson 向美國最高法院提起上訴, 最高法院判決發回重審, 要求 CAFC 應基於 *Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP* 一案作進一步的考量。

CAFC 於重審後判定, 在 *Thryv* 案之後, CBM 複審受到 35 U.S.C. § 324(e) 中不得上訴之規定的約束, 該法條指出「美國專利局局長針對核准後複審作出啟動與否之決定, 係屬終局且不得上訴」。綜上所述, CAFC 判定, 根據 35 U.S.C. § 324(e), 有關專利是否符合 CBM 複審資格之 PTAB 決定不得上訴, 並維持 PTAB 之決定, 認定 SIPCO 之請求項為顯而易見的。[cy]

資料來源:

1. Patent's Eligibility for CBM Review Is Unappealable Under 35 U.S.C. § 324(e), IPO Daily News, November 18, 2020.
2. SIPCO, LLC, v. EMERSON ELECTRIC CO., Fed Circ. 2018-1635, November 17, 2020.

### 檢附之書籍於系爭專利申請前已可由公眾取得, 構成先前技術

美國第 9,083,997 號(簡稱'997 號)專利之專利權人為 VidStream LLC, 申請日為 2012 年 11 月 12 日。Twitter Inc. 以'997 號專利有違非顯而易見性要件, 向 PTAB, 分別對不同請求項提出兩件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。進一步來說, Twitter Inc. 引用一本書籍主張該書籍構成'997 號專利的先前技術。

PTAB 於判斷是否立案過程中, 根據 VidStream LLC 於請求理由中提及該本書籍頁面載明於美國印刷, 2015 年 12 月 13 日的文字 (Made in the USA, Middletown, DE, 13 December), VidStream LLC 指出, 該書籍是在 2015 年印製, 故不構成前案。然 Twitter 進一步出的回覆中, 提出一份由美國著作權局 (Copyright Office) 核發該書籍之註冊證書 (Certificate of Registration), 證書上載明有效註冊日為 2012 年 1 月 18 日, 首次公開日為 2011 年 11 月 8 日, 且提出的相關證據可顯示出該書籍於 2011 年 11 月 28 日起便可於公眾觸及之網路上取得資訊, 且更可於 2011 年 12 月 6 日於亞馬遜網站上購買, Twitter 表示書籍上印製之 2015 年 12 月 13 日日期乃重印日期 (reprint date)。PTAB 最後做出該書籍可被視為前案遂立案, 並且於結合其他引用前案檢視後, 做出'997 號專利非為專利適格的決定, VidStream LLC 上訴至 CAFC。

CAFC 指出, VidStream LLC 主張 PTAB 不應採用 Twitter Inc. 提供之相關文檔, 即 Twitter Inc. 提出請求時檢附所載日期為 2015 年 12 月 13 日之該書籍頁面, 然並未提出這些頁面於'997 號專利申請日前便可取得。CAFC 表示雖 Twitter Inc. 於請求中提出之證據日晚於'997 號申請日, 惟 Twitter Inc. 提交的證據均可支持該書籍在'997 號專利申請日前便可由公眾取得, 維持認定該書籍為有效引用前案。是以, CAFC 維持 PTAB 做出'997 號專利非為專利適格的判決。



資料來源：

1. Federal Circuit Upholds USPTO Determination That Book Was Prior Art Against Challenged Patent, IPO Daily News. November 30, 2020.
2. VidStream LLC v. Twitter, Inc. Fed Circ. 2019-1734., 2019-1735., November 25, 2020.

