

圖式中的虛線部分構成請求設計之一部分

Bernardo Footwear L.L. C. v. Fortune Dynamics 公司案件⁵

原告 Bernardo 鞋業公司有一項 D513,447 涼鞋的設計專利(簡稱 447 專利)，圖式中所揭示的涼鞋，包含一個鞋跟、側綁帶與前方腳趾丁字帶，側綁帶與前方腳趾丁字帶都與中央環圈銜接(如 6 所示)，該設計的視覺焦點是在腳趾上方彎曲的環圈。兩造當事人之間最明顯的爭議就是 447 專利圖式中涼鞋接近外側邊緣以虛線揭示的車縫線部分是否為主張設計之一部分。

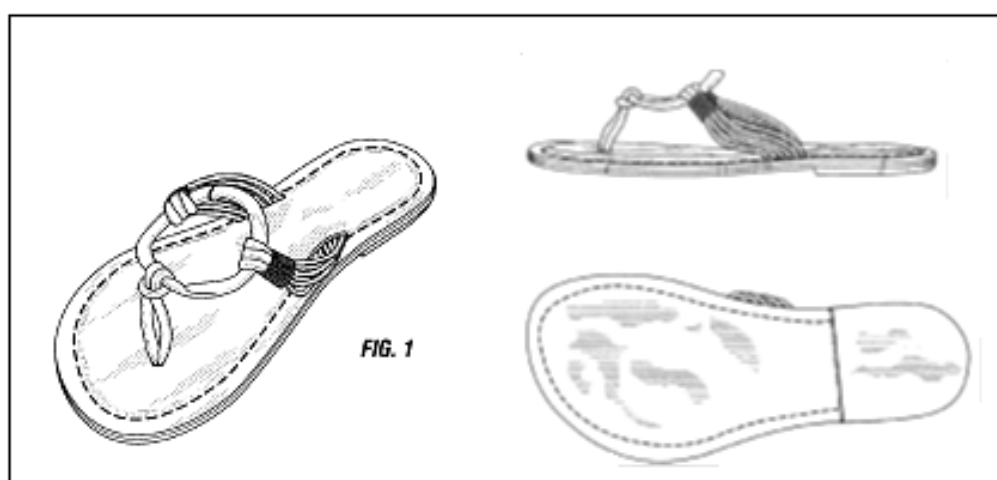


圖 5 美國 D 513,447 設計專利 (涼鞋)

447 專利的圖式中涼鞋的車縫線是以虛線揭示，但是說明書中並未清楚說明「虛線不是車縫線」，也未依 MPEP §1503.02 的規定，說明虛線部分並不構成主張設計之一部分。因此，在這種情況下，圖式中的虛線部分會創造出車縫線般的裝飾性視覺效果，因此，地方法院認為：因為 447 專利圖式中的虛線部分會創造出車縫線般的裝飾性視覺效果，且專利權人未在說明書中敘明該虛線並不構成主張設計之一部分，該虛線是請求設計的一部分，無法將其排除。

⁵ 參照 Bernardo Footwear, L.L. C. v. Fortune Dynamics, Inc., No. 07 - CV - 0963, 2007 WL 4561476, at 1 (S.D. Tex. Dec. 24, 2007)。

Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD 案件⁶

地方法院解讀 D504,889 設計專利（簡稱 889 專利）的權利範圍，是「如 FIG.1—FIG.9 所揭示及所述之電子裝置的裝飾性設計」（如圖 6 所示），這是一個輕薄外形設計的整體視覺印象，扁薄長方形體的每一稜角都以圓弧修飾，像一個平坦的玻璃表面沒有任何裝飾，正面的螢幕佔據該設計正面部分的大部分空間，正面周圍有一圈環框，背面是平坦的趨近於邊緣。D889 的圖式中包括斜線陰影，FIG.1—FIG.3 以及 FIG.9 中所使用的斜線陰影線，是要表現請求設計的正面是一種透明、半透明、或高度拋光或反射的表面。

不過，889 專利中有一些模糊的空間，FIG.3 在螢幕玻璃前蓋表面下方以虛線方式呈現的矩形螢幕，說明書只記載著「FIG.9 中以虛線表示的部分不構成主張設計之一部分」，卻未說明在其他視圖中所使用的虛線是否構成主張設計的一部分。法官檢視 889 專利的申請過程歷史檔案（prosecution history）的相關資料，先前案例中無法找到有幫助的資料，也沒有關於製圖的證據，或來自對造的主張。地方法院認為：889 專利 Fig.1 與 Fig.3 透明玻璃蓋下方的虛線最有可能表示螢幕玻璃前蓋板下方所嵌入之螢幕，該虛線也是主張設計之一部分，才是合理的解釋。

⁶ 參照 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., 11-CV-1846-LHK (N.D.Cal Aug. 24, 2012)。

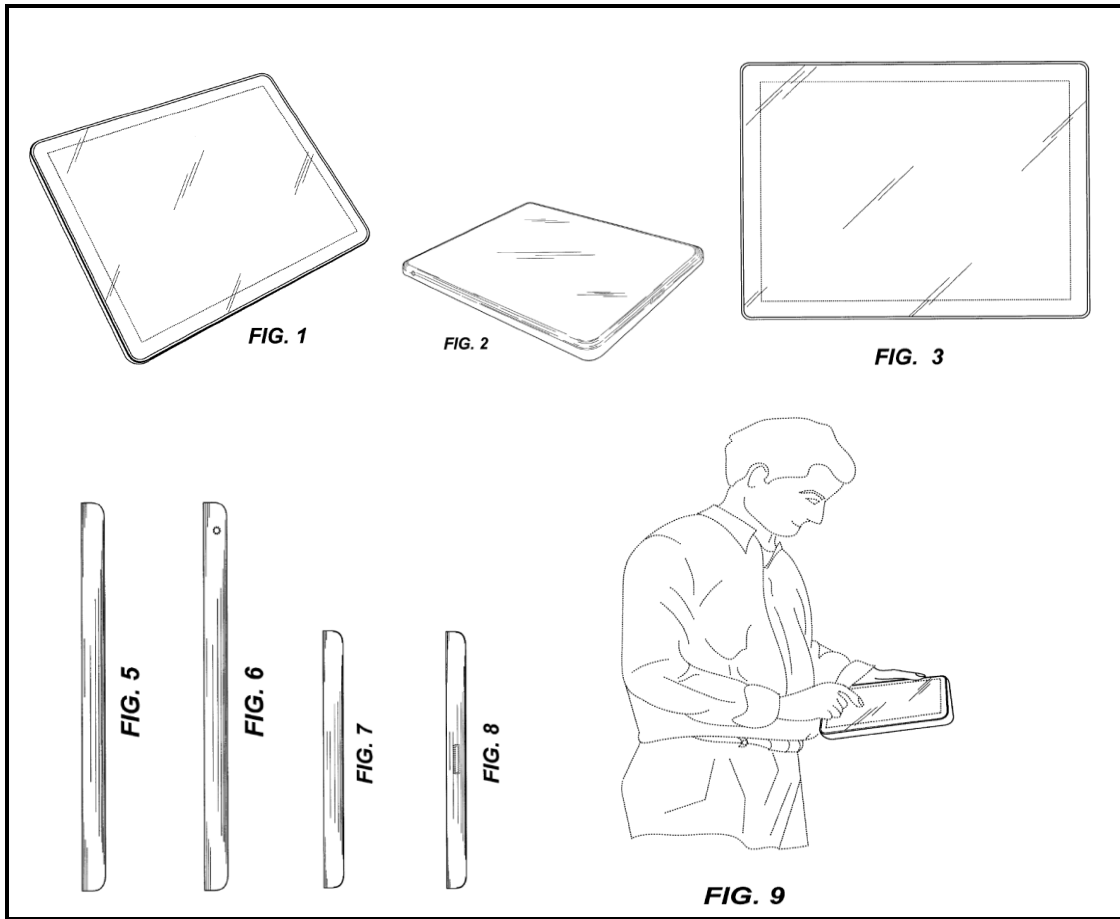


圖 6 Apple 的 D889 專利 (電子裝置)