

申請歷史檔案對設計專利權解讀的影響

發明專利保護的是產品的功能，設計專利保護的是產品的外觀或其裝飾性的特徵。因為設計專利的申請歷史檔案較簡單，取得設計專利的時程較短，費用成本遠比發明專利為低，且無需維護費用。有些公司或企業同時選擇申請發明專利與設計專利來保護自己的發明，希望能有更完整的保護。然而，最近在 *Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats* 的案例⁷中，取得設計專利看似簡單的申請過程可能是讓人不易警覺（unwary）的陷阱。在這案件中，CAFC 認為申請歷史檔案禁止反悔原則（prosecution history estoppel）應用於發明專利且行之已久，這個理論應可適用於設計專利。

Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats 案件⁸

2006 年，*Pacific Coast Marine* 擋風玻璃公司（簡稱 *Pacific Coast*）提出一個有框架的海洋用擋風玻璃的設計專利申請案，提交 12 張圖共有 7 個不同的實施例，有的擋風玻璃中央有框架，有的擋風玻璃兩側錐形角柱上有通風孔，一些則是無通風孔，通風孔的形狀及數量也不一樣。USPTO 的審查人員將這些實施例區分為五個可專利性不同的群體⁹（如圖 7 所示），要求申請人分割。申請人修正時選擇了第 1 實施例，2007 年 11 月，獲准 D555,070 設計專利（簡稱 070 專利）。另將第 3 個實施例分割申請，2008 年 5 月，獲准 D569,782 設計專利（簡稱 782 專利）。

⁷ 參照 *Pacific Coast Marine Windshields, Ltd. v. Malibu Boats, LLC* (Fed. Cir. 2014)。

⁸ 同註 15。

⁹ USPTO 的審查人員將這 7 個實施例區分為 5 組不同的群組，第 1 組：第 1 實施例，第 2 組：第 2 及第 7 實施例，第 3 組：第 3 實施例，第 4 組：第 4 實施例，第 5 組：第 5 及第 6 實施例。

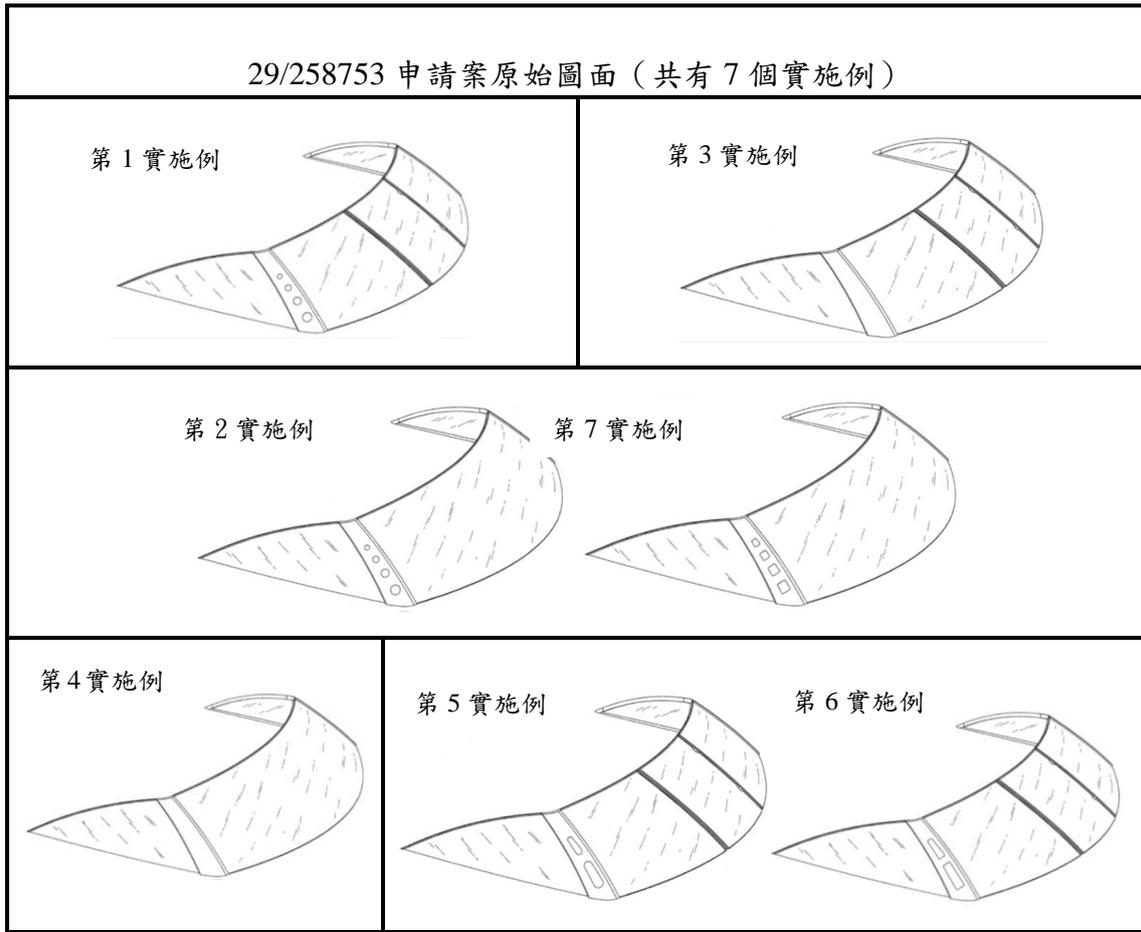


圖 7 Pacific Coast 的 29/258753 申請案原始圖面

2011 年，原告 *Pacific Coast* 控告被告 Malibu 船公司的兩側錐形柱上有 3 個通風孔的擋風玻璃產品（如圖 8 右側所示）侵害了 070 專利。佛州中區地方法院認可 Malibu 所提的禁止反悔原則理由做出不侵權的簡易判決，因為 *Pacific Coast* 在申請過程中已放棄（surrendered）被刪除的設計。法院認為，被告的設計是落在原始圖式與修正後圖式之間的範圍，且 *Pacific Coast* 無法克服禁止反悔原則的推定。*Pacific Coast* 不服，上訴到 CAFC。

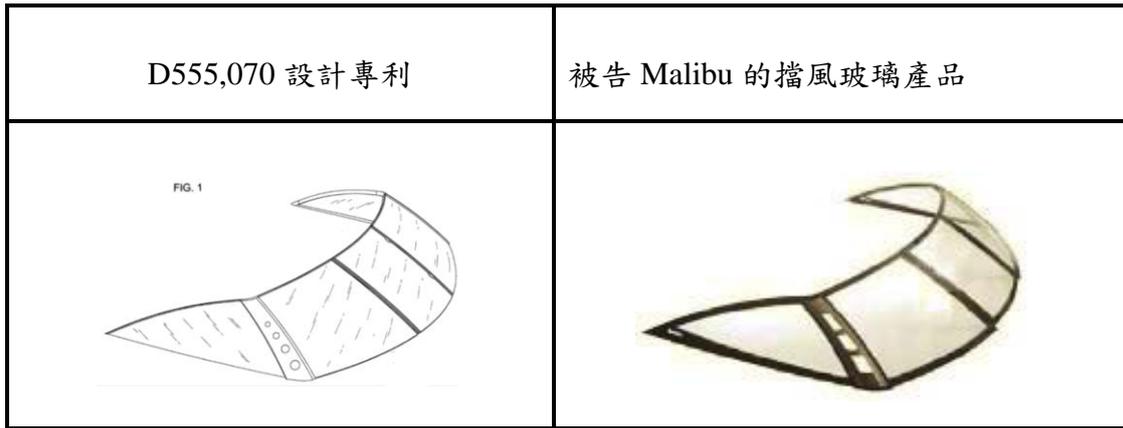


圖 8 Pacific Coast 的 070 專利與被告產品之比對圖

CAFC 說明，禁止反悔原則雖是建立在發明專利的案例中，這原則亦可適用於設計專利。具體而言，如果專利權人在申請過程中因為放棄一些設計標的而獲准專利，禁止反悔原則就是要防止專利權人在均等理論下重新奪回已放棄的權利範圍。另外，禁止反悔原則是公示（public notice）的一部分，可對社會大眾提供獲准發明或設計權利範圍及界限的明確定義。如果設計專利不適用禁止反悔原則，將會損害公示的法定必要功能。

CAFC 隨後討論在本案中禁止反悔原則與請求設計權利範圍相關的 3 個問題：(1) 是否有放棄之設計標的；(2) 是否因此而獲准專利；(3) 被告設計是否落入放棄的權利範圍之內。

第一個問題，CAFC 發現，在申請過程中原告並未反駁審查人員的分割理由，經由修正選舉其中兩側角柱上有 4 個通風孔的擋風玻璃實施例作為請求設計，放棄其他設計。關於第二個問題，CAFC 發現，*Pacific Coast* 是因可專利性的理由而放棄其他設計，而不是因為先前技藝的理由放棄這些設計。CAFC 指出，設計專利的限制條件不單是為了管理方便的因素，而是法律規定一個設計專利申請案只能包含單一請求項。在這種情況下，單一設計的選擇是可專利性的必要條件。

關於第三個問題，CAFC 說明，禁止反悔原則只適用於被告設計落入已放棄之設計標的權利範圍之內。*Malibu* 辯稱說，由於 *Pacific Coast* 已放棄兩側角柱有

2 個通氣孔的設計，同時也放棄有 3 個通風孔的設計，因為 3 個通風孔是落在 0-4 個通風孔的範圍之內。CAFC 不同意這個說法並認為這種說法並不適用於設計專利，因為 *Pacific Coast* 在原始申請書中並未主張 0-4 個通風孔之間的擋風玻璃，禁止反悔原則並不適用於本案的侵權主張。