



本期簡介

由MCRO, INC. v. BANDAI NAMCO案看電腦軟體專利訴訟攻防策略

賴蘇民 律師

2020年初由於COVID-19肺炎疫情的爆發，對全球經濟與人們的生活型態都帶來衝擊。為遏止疫情蔓延所採取居家辦公及社交距離等因應措施，人們有了更多時間待在家中，反而使得某些宅經濟產業逆勢成長，其中之一便是本文報導案件相關的動畫電玩遊戲業。本件原告專利權人McRO, Inc.(下稱McRO)以Planet Blue名稱經營電腦動畫影像事業，在2012年向十多家知名的動畫遊戲開發公司，包括BANDAI NAMCO(萬代南夢宮)、Sony Computer Entertainment、LucasArts、Blizzard、Disney Interactive Studios等(下稱遊戲開發公司)提起一系列專利侵害訴訟，由於訟爭專利係有關可產生3D動畫的電腦軟體專利，攻防間之爭點頗值得參考。首先就是美國專利法第101條適格專利標的問題，原本地方法院在2014年先判決認定McRO所主張的二件專利請求項係構成使用相關規則之抽象概念應用而不合第101條規定。案經上訴，CAFC不同意原審見解而認定McRO專利屬於適格專利標的，在2016年9月廢棄發回地方法院(下稱第一案)。……詳全文

由COLUMBIA SPORTSWEAR vs. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES一案看設計專利的整體比對

廖子謙 專利師

在1871年的Gorham Co. v. White案中，美國最高法院確立了普通觀察者法則，其主要是透過普通觀察者依整體觀察之原則比對判斷，若被控侵權設計與系爭專利間雖有細微差異，但尚不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者之間實質相同，其中，普通觀察者指的是「市場上的購買者」。

在1984年的Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案中，美國聯邦巡迴區上訴法院(下稱CAFC)確立了新穎特徵法則，其是認為經前述的普通觀察者法則，即使認定被控侵權設計與系爭專利間的設計整體近似，仍不足以認定被控侵權設計落入系爭專利的專利範圍中，應再判斷被控侵權設計是否利用系爭專利的新穎特徵，才能判斷是否落入專利權的均等範圍。……詳全文

本期內文

由MCRO, INC. v. BANDAI NAMCO 案看電腦軟體專利訴訟攻防策略

◆賴蘇民 律師◆

一、前言

2020年初由於COVID-19肺炎疫情的爆發，對全球經濟與人們的生活型態都帶來衝擊。為遏止疫情蔓延所採取居家辦公及社交距離等因應措施，人們有了更多時間待在家中，反而使得某些宅經濟產業逆勢成長，其中之一便是本文報導案件相關的動畫電玩遊戲業。本件原告專利權人McRO, Inc.(下稱McRO)以Planet Blue名稱經營電腦動畫影像事業，在2012年向十多家知名的動畫遊戲開發公司，包括BANDAI NAMCO(萬代南夢宮)、Sony Computer Entertainment、LucasArts、Blizzard、Disney Interactive Studios等(下稱遊戲開發公司)提起一系列專利侵害訴訟，由於訟爭專利係有關可產生3D動畫的電腦軟體專利，攻防間之爭點頗值得參考。首先就是美國專利法第101條適格專利標的問題，原本地方法院在2014年先判決認定McRO所主張的二件專利請求項係構成使用相關規則之抽象概念應用而不合第101條規定(註1)。案經上訴，CAFC不同意原審見解而認定McRO專利屬於適格專利標的，在2016年9月廢棄發回地方法院(註2)(下稱第一案)。

縱使第一案獲得CAFC有利判決而通過適格專利標的考驗，但McRO還是没能從此一帆風順，第一案發回後地方法院先後又作出二個不利McRO的簡易判決與後續的終局判決：一為專利不侵害；另一則是因說明書欠缺可據以實現(enablement)要件而無效。McRO不服再次上訴。本文要介紹的是CAFC於2020年5月20日對第二個上訴的判決(註3)(下稱第二案)。

二、專利技術簡介

第二案中，McRO主張的美國專利第6,611,278號(下稱278專利)係關於一種自動產生動畫的方法，可以產生3D人臉在說話時的嘴唇與臉部表情。說明書揭示，該方法使用二個基本建構單元：一為音位(或稱音素，phoneme)；一為形變目標(morph target)。說明書指出，音位乃最小語音的單元且可以對應至單一聲音。形變目標則是一個說話發音時嘴形位置的模型，係以相對於閉口不語時的人臉嘴形(稱中性嘴形位置，neutral mouth position)的變化位置來定義，所以形變目標可以理解為隨著不同的音位而有不同的人臉嘴形位置變化。專利再提到在每一個形變目標上都會有一組許多的頂點(vertex)，這些頂點在所有的形變目標(中性嘴形位置亦同)上都會有相一致的拓撲結構對應。這部分為便於讀者了解，本文試著予以說明：以上描述可

想為將人臉3D圖像表面劃分為許多區塊，每一區塊以一個空間位置來代表即所謂頂點。不說話時中性嘴形位置的該組頂點可作為參考位置原點，當發出某個音位時人臉會有臉型嘴形位置變動，即所謂形變目標。形變目標也有對應劃分的區塊頂點，相較於中性嘴形位置之對應區塊頂點則會產生位移，這個位移就是以下討論的變量(delta)。說明書明白表示，基於此等對應，每一個形變目標都可以由中性嘴形位置加上一組的變量(delta)來定義，其中每一個變量則是一個頂點特定的**向量(vector)**。本文要再補充說明，至此本件解釋專利範圍的重要爭議已經出現——就是這個向量的意義為何？透過以上說明，或可知悉所謂的變量delta其實是一個**空間位置向量**，這的空間向量的方向及距離則表示形變目標頂點相對於中性位置頂點在空間座標上的位移，所以只要用向量的加減法就可以描述中性位置頂點、形變目標頂點與變量三者的關係。如下所述，這部分是本件專利範圍解釋的核心，也是法院認定不侵的主要理由。

說明書進一步指出，習知動畫技術為了產生一特定臉部表情的動畫，動畫師會定義許多的形變目標以及對應的變量，且指定一個純量值的形變權重(morph weight，通常為0到1的數值)至每一個目標上。接著，動畫師會選一個參考模型上的頂點，以之加上一個對應變量乘以形變權重，再重複這個過程至所有的形變目標後，動畫師會將結果向量加總並繼續次一個參考模型頂點。而針對選自中性模型的每一個頂點，這樣的流程可用下列公式描述：

$$| \text{result} | = | \text{neutral} | + \sum | \text{delta set}_x | * \text{morph weight}_x$$

其中 $| \text{result} |$ 、 $| \text{neutral} |$ 、 $| \text{delta set}_x |$ 的 $| \quad |$ 符號代表向量，而形變權重morph weight_x 則是純量。

以上是278專利自承的先前技術，要點在於，以前動畫師必需人工自行設定每一動畫格的適當權重數值，所以非常耗時費力，即使是以設定關鍵格(keyframe)並搭配電腦程式內插方法來產生，也是非常煩瑣而不夠精確。相較之下，278專利則可以使用**形變權重组(morph weight sets)**來自動產生動畫。茲附上McRO主張有侵害的請求項1中英文內容，供有興趣的讀者參考：

「1. 一種用於3D角色之嘴唇同步化及臉部表情的自動動畫方法，包含：(A method for automatically animating lip synchronization and facial expression of three-dimensional characters comprising)

取得**第一組規則**之步驟，該組規則定義**一形變權重组**串流為音位序列及該音位序列相關聯時間的函數之步驟；(obtaining a first set of rules that defines a morph weight set stream as a function of phoneme sequence and times associated with said phoneme sequence;)

取得多數個次序列時間音位對應至該3D角色之一所需聲音序列之步驟；(obtaining a

plurality of sub-sequences of timed phonemes corresponding to a desired audio sequence for said three-dimensional characters;)

產生一輸出形變權重組串流之步驟，係藉由應用該第一組規則至每一次序列之該多數個次序列時間音位；以及(generating an output morph weight set stream by applying said first set of rules to each sub-sequence of said plurality of sub-sequences of timed phonemes; and)

應用該輸出形變權重組串流至一輸入序列動畫角色以產生一輸出序列具有嘴唇及臉部表情同步化至該聲音序列之動畫角色之步驟。(applying said output morph weight set stream to an input sequence of animated characters to generate an output sequence of animated characters with lip and facial expression synchronized to said audio sequence.)」

三、CAFC的判斷

前言中提到在第一案，CAFC並不認同原審認為McRO專利非屬適格標的之意見，CAFC先解釋了申請專利範圍，之後採用美國最高法院的Alice二步驟測試判斷，在第一步驟即認定McRO專利的申請專利範圍並非抽象概念，故非不適格專利標的，而不必進行第二步驟判斷。至於在第二案，爭點之一是專利不侵害，另一則是專利效力的可據以實現要件，CAFC第二案的判決理由也是從專利範圍解釋的確立來開展。

(一) 專利範圍的解釋與不侵害

誠如前述，原被告雙方對解釋專利範圍爭執重點在於向量之意義為何。被告主張請求項1的**形變權重組(morph weight set)**必需是**三度空間的向量**，理由是作為解釋專利範圍內部證據，說明書已載明，形變權重組係由變量組(delta set)來定義，而變量組在說明書中很明確的是一種向量。至此原告也沒有不同意見，只是接下來何謂向量？會因為是採取狹義或廣義的見解，而對專利範圍的寬窄形成重大影響，故兩造頗有歧見。

在說明CAFC的解釋結論之前，必需先岔開一下話題轉到被告各家動畫遊戲開發公司皆有使用到被控侵害的軟體FaceFx或Annosoft，這些用以形成臉部動畫的軟體所用技術稱為骨幹動畫(bones animation，下稱bones)，bones方法當在產生由中性嘴形位置到形變目標對應區塊頂點的變化時，是使用一種矩陣轉換(transform)的方式，由一個4x4矩陣來進行轉換。何以向量的意義對本件結論居關鍵地位？因為若採**狹義的三維空間向量**見解，以三維直角座標系統為例，所謂向量係指三度空間中具備長度與方向性的指向，有對應於xyz軸三個分量，如此則4x4矩陣並不符合空間向量定義，此為被告遊戲開發公司所主張，亦為地方法院認同作為不侵理由。相對的，原告McRO則主張**廣義的向量**，宣稱只要是

一組數目的序列都稱為向量，所以4x4矩陣可以看成是一組16個數字的序列向量，而對於電腦處理資料的方式上而言，不論是向量或矩陣兩者並無不同，故McRO引用電腦圖學教科書以及專家意見來背書。這樣的外部證據自然不敵內部證據，CAFC使用Philips v. AWH Corp.案的解釋方法，把請求項放在整個專利包括說明書的前後文來看，認定向量應採狹義看法故為三度空間幾何意義的向量。再者，CAFC強調前述說明書中的公式 $|result| = |neutral| + \sum |delta set_x| * morph weight_x$ 也會呼應這個觀點，前已指出，公式中 $|$ 符號是向量的意思，既然 $|result|$ 及 $|neutral|$ 都是三度空間向量，則 $|delta set_x|$ 也必需是三度空間向量，才能使等號成立。因此，就侵害與否部分，CAFC維持地方法院不侵害的見解。

第二案在專利範圍解釋確立後幾乎勝負已定。其實，專利範圍解釋的結果並不只攸關第二案侵害與否的判斷，即使是第一案的第101條適格專利標的問題，或以下所述的第二案第112條據以實現要件的判斷也有影響。

(二) 不可據以實現？

美國專利法第112條第1項規定有關專利說明書的揭露要件，即文字敘述(written description)、據以實現(enablement)與最佳模式(best mode)，其中據以實現的規範內容為：「說明書應包括發明的文字敘述…以使得任何發明所屬領域、或與發明最接近關聯領域之技藝人士，能據以製造及使用該發明(The specification shall contain a written description of the invention…as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same…」簡單講，即**說明書的敘述要能據以實現所請求的發明**。然而，由於所請發明(即申請專利範圍)通常會以較上位的方式撰寫，據以實現要件雖不要求需敘述發明所有可能的實施方式，但判例指出，對所請求範圍還是要有「合理的據以實現(reasonable enablement)」，要合乎合理要求，說明書必需要教示技藝人士如何可以製造以及使用該發明的完整範圍而不需過度實驗(without undue experimentation)。在此必需留意的是，許多判例皆強調，第112條據以實現要件所要求被實現的規範對象，**僅以所請發明為限，而不及於申請專利範圍以外的事項(註4)**。所以前面曾經提到，專利範圍解釋的結果會對於可據以實現要件的判斷結論具有攸關性。另外，也要留意到，要挑戰專利效力包括可據以實現要件在內，負舉證責任的一方必需提出**明白而信服(clear and convincing)的證據(註5)**。

在第二案中，原審地方法院之所以認定278專利無法據以實現，主要依據被告遊戲開發公司的專家證人所提出的二個具體例子：一為前述被控侵權軟體使用的bones技術，另一個則是稱為BALDI的系統，以這二個例子作為認定請求項1中**第一組規則(first set of**

rules)限制要件無法據以實現的支持。前已論及，bones方法是使用矩陣轉換的方式，由一個4x4矩陣來進行線性轉換，被告專家證人表示，278專利完全沒有建議發明人已能掌握到關於bones方法這種特定的規則組，而該規則組可以定義一形變權重組串流作為音位序列及時間的函數。類似情況，BALDI係使用連鎖的數學公式組，以平衡在模型臉部表情各方面的不同近似音位之影響。被告專家證人指出，BALDI系統提供了一個適切的例子，其使用一種遠比278專利所揭示還要複雜許多的規則，而非278專利所能據以實現。基於以上專家意見，地方法院認定278專利發明之時，所屬領域的技藝人士並不具備相關的工具可以實現完整的請求項1之第一組規則要件。

CAFC指出以上地方法院判斷的幾個錯誤或問題。首先，從CAFC對專利範圍形變權重組的狹義向量解釋，很清楚的，bones並未使用三維幾何向量來移位頂點，同樣的，BALDI對應於個別音位的參數標的值也非代表如專利範圍所指的變量組，且BALDI的公式也不是用來表示由空間位移向量對應頂點的位移。誠如前述，可據以實現要件所要求被實現的客體，僅以所請求的發明為限，而不及於申請專利範圍以外的事項，由於**不論是bones方法或是BALDI系統，都不會落入專利範圍裡頭，所以是不相關的實施方式，並非是278專利不能據以實現的適切證據**。CAFC接著指出，除了這兩個失敗的具體例證，其他被告針對不能據以實現的說法以及地方法院的說理，都過於抽象且推斷性，CAFC表示，不論是被告或地方法院在判決中所引用許多成功的欠缺據以實現要件案例，沒有一個是只有抽象而廣泛的主張，相反的，**能成功挑戰據以實現要件的案例，都具體指出一個有落入專利範圍而無法據以實現的事例**，由於本件挑戰專利有效性的一方未能提出明白且信服的證據，CAFC就此部分予以廢棄發回。

四、結論

由以上所介紹的第二案，首先我們可以看到關於美國專利法第112條可據以實現要件的二個訴訟攻防要點：一是要注意可據以實現要件的規範對象，以請求的發明為限，並不及於申請專利範圍以外事項；第二，為成功挑戰可據以實現要件，被告最好能舉證有落入專利範圍且沒有辦法被說明書據以實現的具體事例，方能符合無效抗辯之明白而信服舉證責任標準。本件被告遊戲開發公司所提出的bones方法及BALDI系統，依CAFC解釋專利範圍的結果，都不會落入278專利範圍，所以並不是專利無法據以實現的適切證據，其他抽象而廣泛的主張亦不足以支持，是CAFC就此部分予以廢棄發回。

第二案中CAFC先透過解釋專利範圍，將與向量相關的請求項要件解釋為狹義三度空間幾何向量，再以此為基礎針對專利不侵與專利無效的據以實現要件作判斷，顯示專利範圍的解釋結果攸關訴訟成敗。雖然專利侵害與否以及專利有效性，兩者在判斷方法上截然不同，且

不同的有效性要件(例如進步性與據以實現要件)也會有不同的判斷方式。然出於訴訟策略需求，常會見到被告在抗辯專利不侵與專利無效上有著共通的證據關聯與互動。這樣的雙重或多重策略，可見於例如第二案中被控bones方法的應用上，被告除了主張不侵害之外，也用以作為專利無法據以實現的無效抗辯事例，所以bones方法在第二案不僅是侵害分析的測試標的，也是據以實現要件的分析對象。諸如此類被告的不侵與無效互動訴訟策略，也會發生於被告主張先前技術阻卻以對抗原告均等擴張的情況，在本質上固然是一個侵害分析題目，然而並不排除被告有迫使原告陷入到底要主張較大權利範圍(以有利侵害但不利有效性)、或較保守的權利範圍(以利有效性但不利侵害)兩難的策略目的。另外，更為直接的，透過「That which infringes, if later, would anticipate, if earlier」這個在一百多年前即已存在而被美國最高法院判例所承認的法則(註6)，若被告能找到一個先前技藝事例，用侵害分析測試該先前技藝有落入專利文義範圍，則被告可能有機會主張專利不具新穎性。

專利範圍的解釋，除了對第二案結果以及上述訴訟策略的成敗都至為關鍵之外，對於第一案的適格專利標的判斷也很重要。McRO所主張的是電腦軟體專利，相似的專利類型如商業方法、人工智慧或金融科技專利等，在撰寫專利範圍時，能否通過適格專利標的門檻自有詳加考量的必要。此類型專利在審查過程中，或因前案證據不易檢索，或因審查人員不甚了解技術內容，而獲得准許。然而行使權利時，特別是此類專利常有方法請求項，原告要先面對如何蒐證的重大難題，準備訴訟進行侵害分析時就專利的範圍也要對未來法院可能的解釋預留一定空間，進入訴訟後，誠如第一案及第二案歷程，由於被告可靈活運用的防禦策略很多，原告都必需予以評估並審慎應對。

※ 註釋

1. McRO, Inc. v. Sony Computer Entertainment America, LLC, 55 F. Supp. 3d 1214 (C.D. Cal. 2014).
2. McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016).
3. McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc., 2019-1557 (Fed. Cir. 2020).
4. 參見例如，Durel Corp. v. Osram Sylvania Inc., 256 F.3d 1298, 1306–07 (Fed. Cir. 2001); Liquid Dynamics Corp. v. Vaughan Co., 449 F.3d 1209, 1224 & n.2 (Fed. Cir. 2006); In re Vaeck, 947 F.2d 488, 495 (Fed. Cir. 1991).
5. 參見例如，MagSil Corp. v. Hitachi Global Storage Technologies, Inc., 687 F.3d 1377, 1381–83 (Fed. Cir. 2012)；Cephalon, Inc. v. Watson Pharms., Inc., 707 F.3d 1330, 1336 (Fed. Cir. 2013).
6. Peters v. Active Mfg. Co. (1889).

由COLUMBIA SPORTSWEAR vs. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES 一案看設計專利的整體比對

❖廖子謙 專利師❖

一、前言

在1871年的Gorham Co. v. White案中，美國最高法院確立了普通觀察者法則，其主要是透過普通觀察者依整體觀察之原則比對判斷，若被控侵權設計與系爭專利間雖有細微差異，但尚不足以產生不同之視覺效果者，應認定兩者之間實質相同，其中，普通觀察者指的是「市場上的購買者」。

在1984年的Litton System, Inc. v. Whirlpool Corp.案中，美國聯邦巡迴區上訴法院(下稱CAFC)確立了新穎特徵法則，其是認為經前述的普通觀察者法則，即使認定被控侵權設計與系爭專利間的設計整體近似，仍不足以認定被控侵權設計落入系爭專利的專利範圍中，應再判斷被控侵權設計是否利用系爭專利的新穎特徵，才能判斷是否落入專利權的均等範圍。

但在2008年的Egyptian Goddess案(註1)中，普通觀察者法則被修正，而新穎特徵法則遭廢棄，至此，修正後的普通觀察者法則成為設計專利侵權比對中的唯一法則，其需先比對被控侵權設計與系爭專利是否實質近似，若是，需再將被控侵權設計、系爭專利，及先前技術並列進行交互比對。

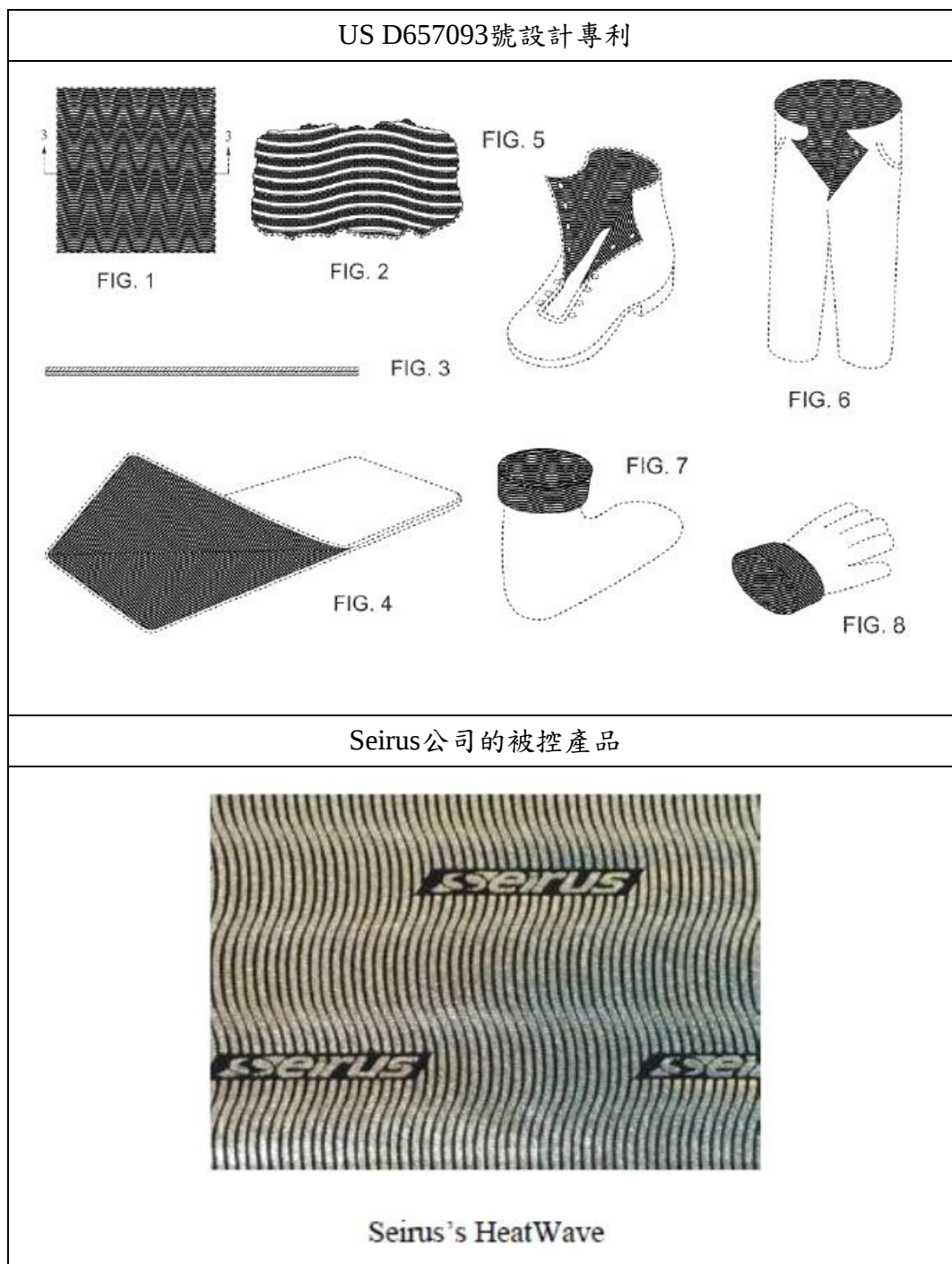
而在2019年11月13日的COLUMBIA SPORTSWEAR v. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES(註2)一案中(下稱本案)，CAFC以Egyptian Goddess案所確立的普通觀察者法則為基礎，認定地方法院在簡易判決中以「零碎的比對方式」考慮裝飾性特徵對整體的影響，而未就整體設計進行比對，此外，針對本案一系列有爭議的事實問題應交由陪審團審理，不應進行簡易判決，故撤銷了地方法院在簡易判決中的侵權判定。本案除了前述的議題外尚有其他爭議，但本文中僅就設計專利的侵權比對部分進行探討及介紹。

二、案件背景

本案的起因是Columbia Sportswear North America, Inc(下稱Columbia公司)在2015年1月12日時，對於Seirus Innovative Accessories, Inc (下稱Seirus公司)的「Heat Wave」產品(下稱被控產品)侵害其US8453270號發明專利(下稱270專利)及US D657093號設計專利(下稱093專利)向地方法院提出告訴，在此階段，270專利被陪審團認定不具新穎性及進步性，但地方法院卻在簡易判決中裁定被控產品侵害093專利，因此雙方都對CAFC提出上訴，本文主要針對判決中與093專利相關的部分進行探討。

Columbia公司的093設計專利主要是關於一種熱反射材料，其圖1至圖4為裝飾性花紋本身，顯示該設計專利的主要特色為連續綿延且並排的波浪紋路，圖5至圖10則是顯示此花紋應用於鞋子內襯、長褲、襪子、手套等物件上時的態樣，顯示此設計專利多應用於織物上。

Seirus公司的被控產品是以方向相差九十度的多條波浪紋路並排構成，每一條波浪的線寬並非處處均等，且有多個顯示Seirus公司名稱的商標穿插於波浪紋路間。



三、地方法院階段

地方法院以「普通觀察者檢驗法」(ordinary observer test, (註1))作為本案的判斷方式，這也是目前唯一的比對法則，此測試方法分兩階段，第一階段是「定義一熟悉現有技術之設計的普通觀察者，透過普通觀察者對被控設計及系爭專利之設計施以一般購買時的注意力，若兩者之相似足以混淆普通觀察者，使其購買被誤認的產品，則兩者可被認為是實質相同(substantially the same)，且被控設計侵害了系爭專利之設計」，若兩者看起來不同但非明顯不同，則進行下一步驟的判斷「根據現有技術觀察被控設計及系爭專利設計之間的差異，將普通觀察者的注意力吸引到系爭專利設計與現有技術的不同之處，如果系爭專利設計接近現有技術，那麼被控設計與系爭專利間的細微差異對普通觀察者來說就至為重要」。

首先，地方法院分析被控產品時，認定普通觀察者為「購買並使用具有『Heat Wave』織物的Seirus公司產品，以用來在戶外活動中保持手、腳或頭部溫暖的零售客戶」，並在將被控產品與093專利並列比較後認為「即使是最挑剔的客戶也很難注意到被控產品與093專利之間的區別」(註3)，也就是被控產品與093專利實質相同，從而認定Seirus公司的被控產品侵害Columbia公司的093專利。

對此，Seirus公司辯稱，被控產品與093專利之間存在重大的實質性差異，包括被控產品中的波浪被重複使用的商標所截斷(參照下圖)，及波浪特徵在方向、間距及線寬上皆不相同(尤其是其中一些差異相差了90度)。但地方法院並不同意Seirus公司的主張，其認為商標位置並未界定在093專利中，故不予考慮，此外，093專利並沒有特別的方向性，且波浪特徵的間距及大小等差異與分析無關，也未於093專利中主張。縱使考慮到前述的差異，地方法院仍認為這些差異太小以至於幾乎無法察覺，且沒有改變被控產品與093專利相同的整體視覺印象。



Seirus公司對於地方法院所定義的普通觀察者的身分有異議，Seirus公司認為普通觀察者

應為有經驗的商業買家(commercial buyer)，而非直接購買產品的終端客戶(end customer)，這種商業買家會注意到兩者外觀之間的差異，包括外觀設計的方向性及波浪的厚度(即前述的間距及線寬特徵所呈現出的外觀)等等，並強調地方法院忽略了重複間隔排列的公司商標，只因為是商標便將其由被控產品的裝飾元素中排除，與以往法院比較整體外觀的判例不一致。

對於上述意見，Columbia公司認為普通觀察者並非商業性轉售者(intervening commercial reseller)，而是終端客戶，因為這些客戶是購買被控產品的主要買家。而關於Seirus公司提出的商標應為整體設計的一部分之說法，Columbia公司認為該商標的存在並沒有降低被控產品的侵權程度，且沒有商標的被控產品實際上與093專利所主張的範圍相同，至於方向性之問題，Columbia公司認為織物產品可以根據其拿持方式在任何方向上定向，因此方向性並不構成設計上之差異，地方法院也認為在L.A.Gear(註4)及其他相關判例中已明確表示，「僅是將商標或徽記附加在被控侵權產品上的手段，並不能使被告逃避侵權責任」，因此駁回了Seirus公司的主張，並判決Seirus公司需支付Columbia公司3018174美元的賠償金。

四、聯邦巡迴上訴法院之見解與結論

針對地方法院所引用的判例，CAFC認為該判例(指L.A.Gear一案)僅指出「如果被告複製了被侵權設計的整體外觀，那麼便無法僅透過附加標記的方式逃避侵權行為」，但該判例「並沒有禁止事實認定者(fact-finder)將裝飾性標誌的位置及外觀視為獲專利之設計與被控侵權產品之間的其他潛在差異之一」，而根據Gorham(註5)一案可知，事實認定者的任務在於確認普通觀察者是否能發現「整體設計是否實質相同」，因此若僅因這些設計要素中包含了被告的姓名(name of the defendant，指本案的商標徽記)便將之忽略，將導致本案與前述判例間產生矛盾。

另外，Seirus公司也提出了一些有爭議的事實問題，例如Seirus公司辯稱被控產品的波浪特徵採非均勻厚度設計，而093專利中的波浪特徵之厚度則是均勻一致的，此一差異將會影響侵權分析。地方法院一開始認定093專利的範圍並未包含波浪厚度，但此一認知是錯誤的，因為093專利的權利範圍是基於「如圖所示的熱反射材料的裝飾設計」，且093專利在每張圖中均具有一致的線寬。意識到此點，地方法院隨後認為波浪厚度「並未改變093專利與被控產品相同的整體視覺印象」，屬於較為細微之差異。

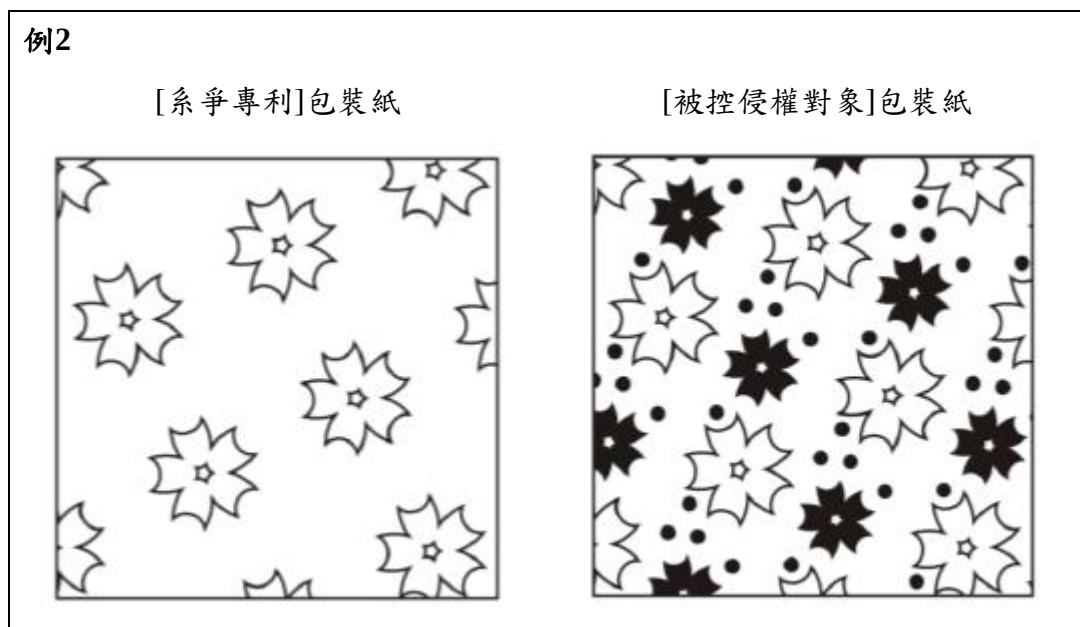
對此，CAFC認為，地方法院僅考慮設計要素是否獨立影響整體視覺效果的判斷方式，與先前判例要求事實認定者著重於整體外觀設計的判斷方式相悖，在Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc. (註6)一案中，普通觀察者被侵權設計所欺騙是因為「整體設計上的相似性，而不是單獨考慮裝飾性特徵上的相似性」。同樣的，在評估現有技術時，地方法院將被控產品、093專利，及現有技術並列比較，並得出錯誤的結論「093專利與被控產品的整體視覺效果幾乎相同，如果將該商標自被控產品刪除，普通觀察者將難以區分前述兩者」，然而CAFC並未

具體指出地方法院在評估現有技術時的錯誤為何，但還是撤銷了Seirus公司侵犯093專利的簡易判決。

五、與我國侵害鑑定要點比對

本案例中地方法院及CAFC分別由不同的方向來解析被控侵權對象，地方法院認為被侵權設計專利未主張的部分不應納入比較，因此對於未出現於093專利上的商標，地方法院認為不應納入判斷及比對。這相當於我國侵害鑑定要點中所提到的「解析被控侵權對象，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷」(註7)。

而CAFC則認為比對時應綜觀整體設計，本案被控產品的商標屬於影響整體視覺效果的裝飾性特徵，不應被排除，因此仍須將商標納入整體設計中比對，這相當於我國侵害鑑定要點中第77頁所記載的例2，在例2的說明中寫到「系爭專利與被控侵權對象皆為具有平面花紋之包裝紙，由於其表面花紋係融合為一體而外觀上不可拆解的創作，侵權判斷時，不得將被控對象中任一設計特徵視為無關之部分，而僅比對、判斷白花部分」(請參照下圖)。在本案中，由於Seirus公司的商標標徽與波浪花紋為一體，且構成了整體設計的一部分，因此雖然Seirus公司的商標並非093專利所主張的專利範圍，但也並非無關之部分，故仍應納入比對、判斷。



六、結論

對於「商標是否能被視為設計的一部分」之問題，地方法院引用了L.A.Gear一案的內容，

認為在被控侵權設計加上被告姓名的標誌(相當於本案的商標)，並無法使被告規避侵權責任，也就是將商標自設計中排除，但CAFC指出，在L.A.Gear一案中，當事人並未爭議被控侵權產品的設計和爭議專利的外觀是否實質相似，也就是說，被告承認被控侵權產品在外觀上與爭議專利實質相似，其僅是在被控侵權產品上加上商標而意圖規避，與本案的情形並不相同，且L.A.Gear並沒有排除商標可能造成整體外觀的差異之可能性。

另一方面，對於地方法院將波浪厚度考慮進去後認為整體外觀設計與093專利實質相似，並做出「波浪厚度並未改變093專利與被控產品相同的整體視覺印象」之認定，CAFC僅指出「僅考慮設計要素是否獨立影響整體視覺效果的零碎判斷方式，與先前判例要求事實認定者著重於整體外觀設計的判斷方式相悖」，或許是因為此一事實爭議已足夠認定地方法院的簡易判決未依標準進行，因此CAFC未進一步說明地方法院的判斷為何不符整體比對，實為可惜。

※ 註釋

1. 參見Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc)。
2. 參見COLUMBIA SPORTSWEAR v. SEIRUS INNOVATIVE ACCESSORIES, NO.2018-1329, 2018-1331, 2018-1728 (Fed. Cir. Nov. 13, 2019)
3. 原文為「even the most discerning customer would be hard pressed to notice the differences between Seirus' s HeatWave design and Co-lumbia' s patented design.」。
4. 參見L.A.Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117,1123 (Fed.Cir.1993)
5. 參見Gorham Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511 (1872)
6. 參見Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc., 439 F.3d 1365, 1372 (Fed. Cir. 2006).
7. 參見我國105年2月發佈之專利侵權判斷要點第三章第二節第3至4行之敘述。



SAINT ISLAND
聖島國際法律事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL LAW OFFICE
聖島國際專利商標聯合事務所
SAINT ISLAND INTERNATIONAL PATENT OFFICE

總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX : (02) 2731-6377
法 律 所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX : (02) 8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX : (02) 7702-8289
台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX : (04) 2328-8318
台 南 所	台南市東 區裕農路375號11樓	(06) 274-2266	FAX : (06) 238-0527
嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX : (05) 285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw

siiplo@mail.saint-island.com.tw