從Advantek 與Walk-Long寵物屋之爭了解美國聯邦巡迴上訴法院之設計專利禁反言判斷原則

一般實務上較熟悉發明或新型專利在申請過程中，調修權利範圍與其後訴訟禁反言之關聯性，然而在設計專利申請過程中，圖式的調修或圖式組合的選取對往後訴訟在權利範圍主張所造成的影響，在實務上則相對不明確。而美國聯邦巡迴上訴法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱CAFC）在2018年8月1日對「Advantek Mktg., Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co., Ltd.」一案作出判決，依循了設計專利禁反言之判斷原則，這也是CAFC根據此判斷原則所作出的第二個判決。

Advantek Mktg., Inc.（後稱Advantek）擁有「寵物屋（Gazebo）」美國設計專利（D715,006，後稱系爭專利），其認為Walk-Long Tool Co., Ltd.（後稱Walk-Long）之「有蓋寵物屋」產品（後稱系爭產品）侵權，因此在2016年提出專利侵權訴訟。一審中，Walk-Long指出Advantek在專利審查過程中選擇放棄「附蓋寵物屋」之圖式，是故意放棄專利範圍（intentionally surrendered patent claim scope）以取得專利，而根據禁反言原則認為Advantek申請階段已放棄附蓋之設計態樣因此無法主張權利，地方法院認同Walk-Long。

Advantek提起上訴，CAFC根據其於2014年判決中所提出之設計專利禁反言判斷原則：(1)是否有放棄專利範圍；(2) 該放棄是否以專利性為由而提出；(3)被控侵權產品是否落入該放棄之範圍中，認為系爭產品並不符合第三點，即未落入所放棄之圖式範圍，亦即系爭專利之範圍為寵物屋骨架結構（skeletal structure），不論系爭產品是否有其他特徵（是否附有蓋）皆落入系爭專利之權利範圍；此外，根據2016年最高法院在「Samsung v. Apple」案中針對複數構件之產品認定專利侵權範圍時，是以部分構件而非完整產品進行檢視，亦即系爭產品僅須一部分與系爭專利一致便落入專利範圍，而非以產品整體視之，並據此兩觀點駁回地院判決。

本案重點在於，專利申請過程中審查委員發現一案多實施例的情況提出選取要求（restriction requirement），當申請人選取部分圖式為產品之核心設計形成較大的專利範圍（如本案選擇的寵物屋骨架結構），並不會造成禁反言，當禁反言在調修或選取時限縮專利範圍才會成立。此外，建議設計專利之申請範圍係以核心設計或主要設計特徵而非納入產品之整體設計，如此未來主張權利範圍將相對寬廣。

「本文同步刊登於TIPS網站（https://www.tips.org.tw）」

相關連結

Jon A. Birmingham, IP Alert: Federal Circuit Gives Guidance on Design Patent Surrender, FITCH, EVEN, TABIN & FLANNERY LLP, Aug 3, 2018

Christina Sperry, Lessons about Prosecution History Estoppel and Design Patents from Advantek Marketing, Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co., MINTZ, LEVIN, COHN, FERRIS, GLOVSKY and POPEO, P.C., Aug 3, 2018

你可能會想參加

→ 【因颱風改至10/6】115年「企業營業秘密保護實務座談會」（南部場）

→ 【創新領航・鏈結未來】關鍵疾病改良型新藥創新發展與國際法規實務研討會

龔芳儀

專案經理 編譯整理

上稿時間：2018年09月

資料來源：

Jon A. Birmingham, IP Alert: Federal Circuit Gives Guidance on Design Patent Surrender, FITCH, EVEN, TABIN & FLANNERY LLP, Aug 3, 2018, https://www.fitcheven.com/?t=40&an=79452&format=xml&p=5486 (last visited Sept. 6, 2018)
Christina Sperry, Lessons about Prosecution History Estoppel and Design Patents from Advantek Marketing, Inc. v. Shanghai Walk-Long Tools Co., MINTZ, LEVIN, COHN, FERRIS, GLOVSKY and POPEO, P.C., Aug 3, 2018, https://www.globalipmatters.com/2018/08/03/lessons-about-prosecution-history-estoppel-and-design-patents-from-advantek-marketing-inc-v-shanghai-walk-long-tools-co (last visited Sept. 6, 2018)

文章標籤

智財管理制度 智財布局 智財風險 智財策略

推薦文章