

圖式中的虛線部分不構成請求設計之一部分

Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD 案件³

2012年8月，美國北加州聯邦地方法院法官 Lucy Koh 針對 Apple 控告 Samsung 侵害案件(5-11-CV-01846-LHK)做出最終陪審團指南(final instruction)，詳細解釋與專利侵害相關法律以及陪審員應該考慮的要點，其中也說明解讀設計專利的權利範圍是法官的工作，而陪審團必須接受法官所作的正確解讀，這個解讀不應被視為法官對於專利侵權與無效問題的一個指示。關於專利侵權與無效是由陪審團決定的。考量設計專利時，應要檢視圖式中所揭示之設計特徵。

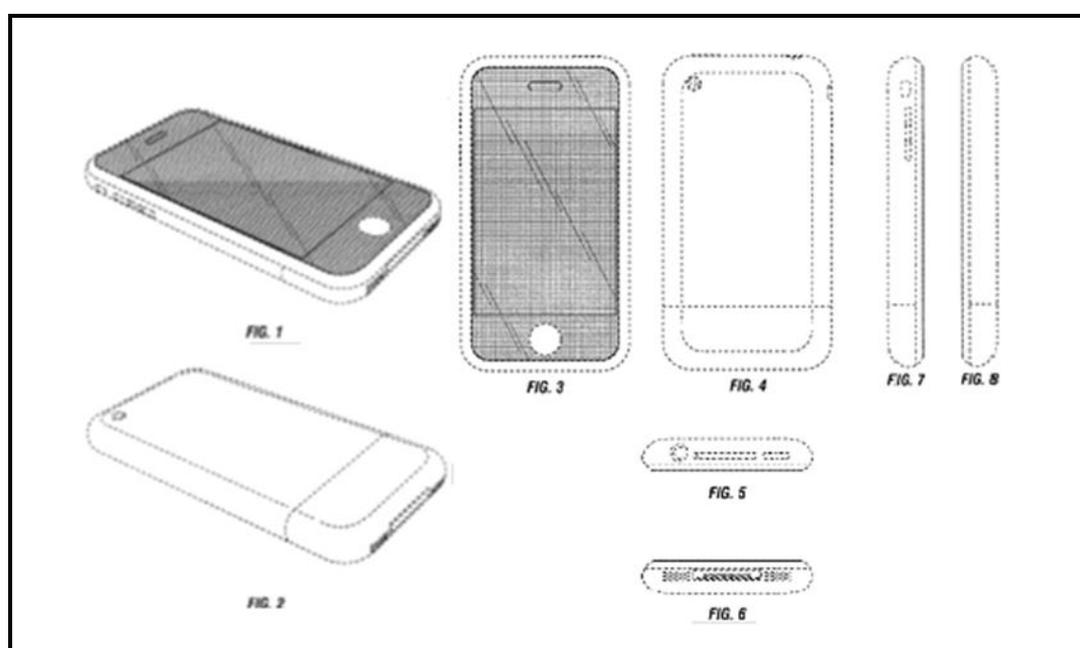


圖 3 Apple 電子裝置的 677 專利

地方法院解讀 Apple 的 D618,677 設計專利（簡稱 677 專利）的權利範圍，是「如 FIG.1—FIG.8 所示及所述之電子裝置（electronic device）的裝飾性設計」（如圖 3 所示）。677 專利圖式中的虛線並不構成請設計之一部分，請求保護的範圍只有手機正面的四角以圓弧角修飾之矩形玻璃面板，圖式中所揭示的表面陰影以及斜條紋的線條，是要表現出一個黑色透明、半透明或是高度拋光（highly

³ 參照 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., 11-CV-1846-LHK (N.D.Cal Aug. 24, 2012)。

polished) 或反射的玻璃面板表面。

設計專利與發明專利不同，只能有一個權利請求項。不過，CAFC 認同 USPTO 允許在單一設計專利申請案中可揭示一個以上的設計實施例，因此，每一設計專利可包含多張圖式所揭示的多實施例（設計）。法院解讀 D593,087 設計專利（簡稱 087 專利）的權利範圍，是「如 FIG.1—FIG.48 所揭示及所述的電子裝置的裝飾性設計」（圖 4 僅舉出第 1 個實施例來協助說明），087 專利圖式中的虛線部分並不構成所請求設計之一部分。087 專利請求保護範圍包含手機正面、正面玻璃面板周圍的環框，而環框是由外觀設計正面延伸到四周側面的前段，以及手機正面平坦的輪廓，而不是請求手機的整體設計或其餘部分。

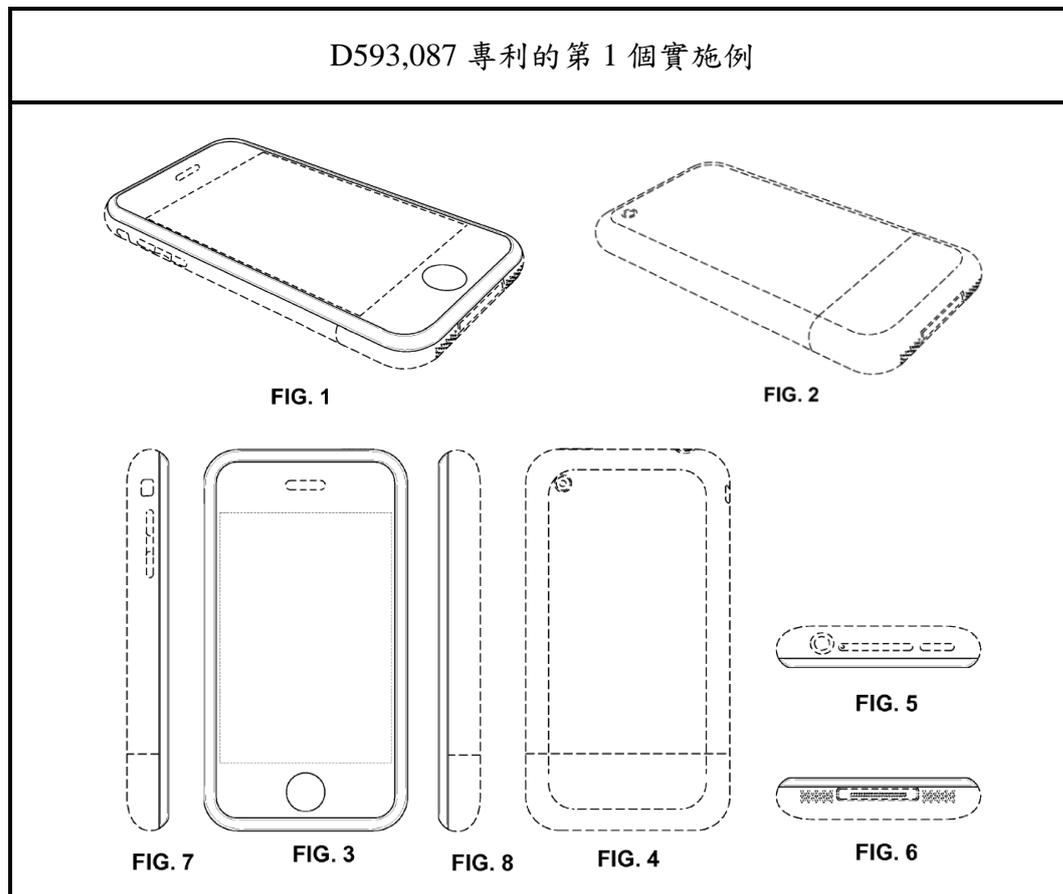


圖 4 Apple 的 D087 專利的第 1 個實施例

Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc.⁴

2009 年，原告 Minka 燈具公司控告 Maxim 燈具公司所銷售的燈具侵害 D461,591、D455,515 及 D535,052 設計專利（簡稱 052 專利）。052 專利（如圖 5 所示）的說明書中記載著：圖式中以虛線（broken line）揭示之使用環境結構僅供圖解說明，並不構成主張設計之一部分。德州北區聯邦地方法院解讀 052 專利，是一個由上部、中央主燈體及一基座組合而成的球型燈具設計。上部是一個開放的圓形環框，上部表面包括多個等距分布圍繞整個表面的縱向長條形凹槽，上部底邊有一圈略向外突起的凸環，其下方鄰接中央球型燈體。中央球型燈體類似鬱金香花的形狀，其表面裝飾著等距重複分布相同的藤蔓與葉片設計。葉片狀設計是由一垂直片葉片與一緊鄰的顛倒葉片設計，葉片與葉片之間經由彎曲的藤蔓設計彼此連接。底部基座包括一杯形底部與一圓形底環。基座部分比上部及中央燈體部分小得多。

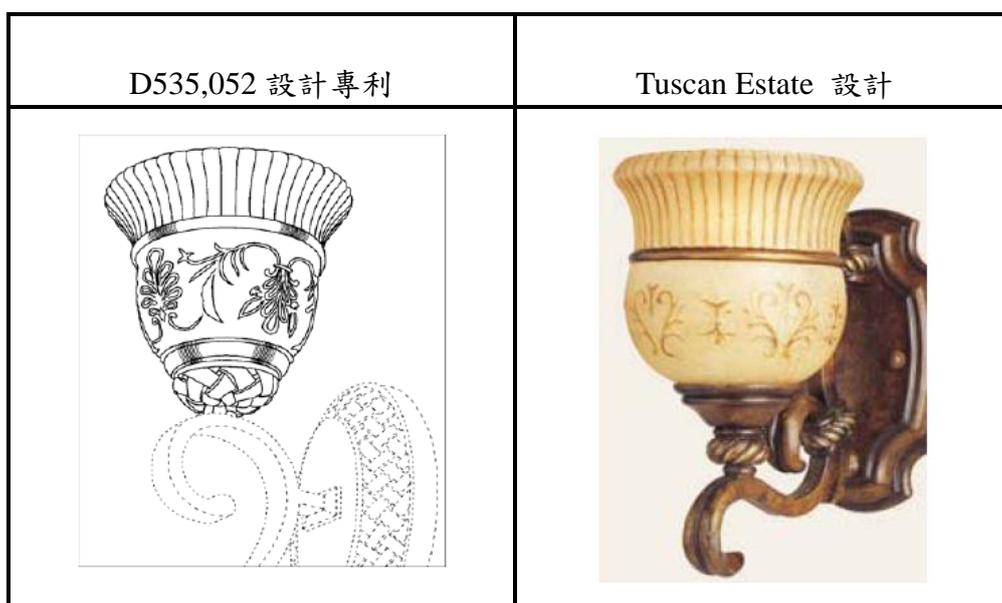


圖 5 Minka 的 052 專利與被告 Tuscan Estate 產品之比對

法院說明：052 專利與被告的 Tuscan Estate 設計，雖然兩個設計都採用半透明地球狀的燈罩，外表都以樹葉和藤蔓的設計裝飾。不過，被告 Tuscan Estate 設計的球體燈罩形狀比 052 專利更寬廣但高度略為短縮。如果 052 專利類比於鬱

⁴ 參照 Minka Lighting, Inc. v. Maxim Lighting Int'l, Inc. (N.D. Tex. Mar. 16, 2009)。

金香的形狀，Tuscan Estate 設計的燈罩形狀更像是一個完全綻放玫瑰，兩個設計的輪廓及表面裝飾的光影明顯不同，兩個設計所產生的整體印象也不一樣，一般觀察者很容易區分這兩個燈具設計，也不會產生混淆。