解析美國侵權訴訟以設計專利請求初步禁制令之審查——以 Apple 控告 Samsung 侵權訴訟為例

葉雪美*

摘要

Apple 和 Samsung 是世界電子通訊產業中的領導者，Apple 將自己定位是「移動通信裝置、個人電腦以及手持數據媒體播放器」的改革與創新者。2011 年 4 月 15 日，Apple 在美國北加州聖荷西聯邦地方法院發動侵權訴訟，指控 Samsung 公然模仿 Apple 商業成功的 iPhone 與 iPad 的產品外觀，主張 Samsung 的智慧型手機及平板電腦是毫無創意的仿冒品，請求初步禁制令禁止相關產品在美國境內銷售。

本文以美國專利侵權訴訟的實務與法律觀點，介紹永久禁制令與初步禁制令的審查標準，以及 eBay 案對永久禁制令與初步禁制令之影響，分析地方法院與 CAFC 對於智慧型手機與平板電腦的設計專利無效性之審查、侵權分析與禁制令請求之審查意見，進一步解析智慧型手機禁制令請求之敗訴與平板電腦禁制令請求勝訴之原因。最後說明，Apple 除了發明專利之外，更以完善之設計專利布局周全其產品設計之保護，進而能在專利侵權訴訟中技巧的提高設計專利之戰略價值，Apple 完善的專利布局與精密思考的訴訟策略，確實可供國內產業與專利業者參考與學習。

關鍵字：設計專利、初步禁制令、永久禁制令、Apple、Samsung、智慧型手機、平板電腦、eBay、不可回復之損害、功能性、侵害分析

收稿日期：101 年 8 月 21 日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。

壹、前言

Apple 的設計大師 Jonathan Ive[1]（以下簡稱 Ive）從 1998 年開始主導著 Apple 的設計，同年，他跟他的設計團隊推出第一代的 iMac，第一年就銷售出 200 萬台。2001 年 10 月推出 iPod 數位音樂播放器大獲成功，改變了唱片產業；2007 年 1 月推出的 iPhone 智慧型手機也大受歡迎，改變了行動電話產業；2010 年 1 月推出的 iPad 平板電腦產品，更創造出一個全新類型的電腦。Ive 與他的設計團隊，不僅設計 Apple 的產品，還經常因為他們的想法太過創新，為了配合產品設計而必須設計出全新的生產流程，好讓工廠能順利的將產品生產出來。這些突破性創新設計的成功，使得 Ive 不僅贏得設計業界的尊敬，還成為近代最有影響力的設計師。

圖 1　Apple 的第一代的 iMac 與 iPod 數位音樂播放器[2]

Ive 的名言「產品外觀應以最直覺的方式將產品的特色傳遞到人們的腦海」，在學生時代使用電腦曾有相當不好的使用經驗，因而使得他在產

[1] Jonathan Ive，1998 年被 Apple 公司任命為首席工業設計師，後接任工業設計的副總裁，目前為 Apple 公司的資深副總裁。

[2] Apple 的第一代的 iMac 與 iPod 產品圖片取自 http://designmuseum.org/design/jonathan-ive。

品設計時特別重視「使用者經驗（user experience）」的理念。Ive 經常強調「簡約並不是簡單（Simplicity isn't simple）」，他還說明：「簡約並不僅是不雜亂，產品不雜亂只能說是整齊（clear）而已。在某種程度上來說，簡約是說明產品與對象的目標與定位，追求簡約的行為應遍及產品的整個過程，這才是簡約的基本原則。」[3]因此，除了將硬體簡約化，與軟體的作業系統吻合之外，他還秉持在新設計中保留舊設計外觀特徵的設計理念。Ive 與設計團隊所創設的 iPhone 智慧型手機與 iPad 平板電腦除了獨特的使用者圖形界面、圖像以及醒目的螢幕外，還具有時尚、典雅及簡約的產品外觀設計（如圖 2 所示）。

圖 2　Apple 的第一代的 iPhone 與 iPhone 4S[4]

[3] 參考 http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/9283706/Jonathan-Ive-interview-simplicity-isnt-simple.htm, Shane Richmond, Head of Technology (Editorial),「Jonathan Ive interview: simplicity isn't simple」, 23 May 2012。

[4] Apple 的第一代的 iPhone 與 iPhone 4S 產品圖片取自

Apple 的 iPhone、iPad 及 MacBook Air 等產品簡約的外觀設計非常容易被模仿，Apple 為了取得市場上的競爭優勢，除了提出相關技術的發明專利申請之外，也對產品的外觀設計提出相當數量的設計專利申請，藉由延續申請形式與部分設計擴大設計專利的保護範圍（表 1、表 2 與表 3 所示），形成天羅地網嚴密的保護其產品簡約的外觀及獨特的設計，如此，一則可斷絕競爭廠商公然仿效其外觀或進行迴避設計的空間，二則可防止其他廠牌以近似外觀的產品進入市場，瓜分市場占有率（Market Share）。

由於歐盟設計並無延續申請的制度 ，Apple 在歐盟取得的設計保護就不如在美國完備，本文所論 2011-CV-1846 訴訟中 Apple 所主張的 D593087 與 D617677 設計專利在歐盟無相對應之申請案，Apple 在美國與歐盟或其他國家對 Samsung 所提告的法律依據與權利主張都不同，所以，各國法院審理的結果也不一樣。

http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/9283706/Jonathan-Ive-interview-simplicity-isnt-simple.htm。

表 1　Apple 在美國 iPhone 外觀設計的設計專利申請案相關資料[5]

母案（申請日）	延續申請(CA)	延續申請(CA)	延續申請(CA)
D558756（01/05/2007）	D593087（07/30/2007）		
D558757（01/05/2007）	D586800	D601558	D627343
D558758（01/05/2007）	D581922	D618677（11/18/2008）	
	29/364190	29/380125	29/432304
	29/380128	29/417012	29/403263
D580387（01/05/2007）	D618678	D634319	29/364661
D606751（06/25/2007）	D622716	D642169	
D602014（08/31/2007）			
D602486（08/31/2007）	D622270	D633091	
D602015（04/07/2008）	D600241	D602016	D624072
		D615083	D629799
		D620004	D633090
D622719（09/04/2007）			
D624536（09/04/2007）			
D636390（09/05/2007）			
D622719（09/05/2007）			
D602017（09/05/2008）	D599343	D617792	D630630
	D599342		
D634742（09/09/2008）			
D624072（09/23/2009）	D633092		
D642563（08/16/2010）			

[5] 表中「D」開頭的號碼表示已核准之美國設計專利，「29/」開頭的是美國設計專利申請序號，尚在審查中，另外，有底線的是與本文所論述的編號：2011-cv-01846 侵權訴訟有關的設計專利。

表 2　Apple 在美國 GUI 的設計專利申請案相關資料

母案（申請日）	延續申請(CA)	延續申請(CA)	延續申請(CA)
D604305（06/23/2007） 歐盟（000748694-0003）	D608366 （06/25/2007）	29/281695 （06/28/2007）	D627790 （08/20/2007）
			D642588
			D644239
D597101（01/08/2008）			
D617334（07/15/2008）			

表 3　Apple 在美國與歐盟的平板電腦設計專利申請案

美國	歐盟設計
D504889（03/17/2004）	000181607-0001

Apple 和 Samsung 是世界電子通訊產業中的領導者， 2011 年 4 月 15 日 Apple 在美國北加州聖荷西聯邦地區法院（以下簡稱地區法院）發動侵權訴訟（編號：2011-CV-1846），指控 Samsung 公然模仿造就 Apple 商業成功的 iPhone 與 iPad 的產品外觀。這場訴訟中系爭的產品是 Samsung 的智慧型手機及平板電腦，Apple 主張這些產品是毫無創意的仿冒品。Apple 定位自己是「移動通信裝置、個人電腦以及手持數據媒體播放器」的改革與創新者。然而，Samsung 也不示弱護衛自己的權利，積極抗辯並聲稱自己是「美國最大規模的移動裝置供應商以及全世界第二大的移動裝置供應商」。Samsung 提出抗辯：「Apple 的創新設計，Apple 手持智慧型手機與平板電腦的外觀設計專利是經由自然演變而形成的」。

Apple 請求禁止 Samsung 的 Galaxy Tab10.1 平板電腦、Galaxy S 4G 和 Infuse 4 智慧型手機以及 4G LTE 手機等 4 項產品在美國市場銷售，直至 Apple 的主張能在整個審訊過程中被聽到為止。值得注意的是，2012 年 6 月 26 日，地區法院法官 Lucy Koh 同意 Apple 針對 Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 平板電腦的初步禁制令之請求，不過，卻拒絕對於 Galaxy S 4G 和 Infuse 4 智慧型手機初步禁制令的請求。

美國最高法院（Supreme Court of the UnitedStates）在 eBay 案例[6]中改變對禁制令的核發標準後，尚未有設計專利侵害案件對於初步禁制令之請求做出如此詳盡的審理意見，本文首先介紹永久禁制令與初步禁制令的差異，其次說明 Apple 控告 Samsung 侵權訴訟發展過程，接著分別解析地區法院與聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱 CAFC）拒絕智慧型手機初步禁制令之審查理由，以及核准平板電腦初步禁制令之審查理由，此外，並進一步解析 Apple 在專利侵權訴訟中運用設計專利作為初步禁制令之理由與策略，希望將美國法院對於設計專利侵權訴訟中初步禁制令的核發標準提供給國內相關廠商，以因應未來可能發生的專利訴訟。

貳、Apple控告Samsung的侵權訴訟緣由

2011 年 4 月 15 日，Apple 向美國北加州聖荷西聯邦地區法院（以下簡稱地區法院）對 Samsung 提起侵權訴訟，指控 Samsung 的 Galaxy S 4G、Epic 4G、Nexus S 智慧型手機及 Galaxy Tab10.1 平板電腦等 4 項產品，侵犯了 Apple 的 7 項發明專利、3 項外觀設計專利[7]及 Apple 的商標和商品外

[6] 參照 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., ,U.S. LEXIS 387; 547 U.S. 388 (2006)。

[7] Apple 的 US7844915；US7853891；US7863533； US6493002；US7469381；US7669134；US78128287 項發明專利；以及 USD602016；USD618677；USD627790 等 3 項設計專利。

裝（trade dress）。

2011 年 7 月 1 日，Apple 提出初步禁制令的請求，要求禁止 Samsung 最近發布的 4 項產品，在美國銷售。首先，Apple 指控 Samsung 的 Galaxy S 4G 和 Infuse 4G 智慧型手機（圖 3 所示）侵害 D593,087（簡稱 D087 專利）與 D618,677（簡稱 D677 專利）的外觀設計專利。其次，Apple 也指控 Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 侵害 D504,889 專利（簡稱 D889 專利），如果沒有禁制令，可能會造成無法彌補的損害，故請求禁止 Galaxy Tab 10.1 在美境國內銷售。此外，Apple 並請求禁止 Samsung 的 4G LTE 手機（通稱 Droid 手機）與前述 3 項產品在美國銷售，因為這些產品還涉嫌侵害 Apple 的 7469381 發明專利（簡稱 381 專利），係關於「在觸控面板上滾動（Scrolling）列表與平移文件，縮放和旋轉」的方法，影響觸控螢幕裝置上圖像顯示的反彈功能。綜上，Apple 指控 Samsung 的產品侵害 Apple 的發明和外觀設計專利，以及商標和商品外裝。然而，外觀設計專利才是這次初步禁制令請求的核心專利，更重要的，法院對於初步禁制令審查與分析的重點並不是產品的功能，而是產品的視覺特徵。

圖 3　Samsung 的 Galaxy S 4G 和 Infuse 4G 智慧型手機

2011 年 12 月 2 日，地區法院法官 Lucy Koh 質疑 Apple 的 D677、D087 與 D889 外觀設計專利的有效性，在判決書中說明：「無法明確看出 Samsung 被控的 4 項產品會造成 Apple 不可回復之損害或有失衡平的情事」，因此，地區法院拒絕 Apple 初步禁制令的請求。Apple 不服，向 CAFC 提起上訴。

2012 年 5 月 14 日，CAFC 判定 D677、D087 與 D889 專利有效，不過同意地區法院拒絕 Galaxy S 4G 和 Infuse 4 智慧型手機之初步禁制令之審查理由。Apple 隨即提出無需聽證會取得 Galaxy Tab 10.1 平板電腦初步禁制令的請求。

2012 年 6 月 26 日，地區法院法官 Lucy Koh 同意 Apple 針對 Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 平板電腦初步禁制令之請求，Samsung 立即提起上訴。不過，這項裁決並不會立即危害到 Samsung，對於已進貨的商店，仍可繼續銷售其庫存的 Galaxy Tab 10.1 平板電腦，也不影響 Galaxy Tab 8.9 平板電腦及另一個已更新改良的 Galaxy Tab 10.1N 平板電腦。

2012 年 7 月 6 日，美國華盛頓上訴法院裁定，維持 Galaxy Tab 10.1 平板電腦的禁制令。

參、永久禁制令與初步禁制令

美國專利法第 171 條規定：「凡任何應用於工業產品（for an article of manufacture）之新穎（new）、原創的（original）及裝飾性的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，可取得專利。除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利。」第 283 條規定[8]：「依本法之規定，對於

[8] 35 U.S.C.§283: The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right

訴訟案件有管轄權之各個法院，在法院認為合理的情況下，為防止專利的任何權益受到侵害，得依據衡平原則核發禁制令。」專利法賦予專利權人排除他人製造、使用、要約與販賣的權利，最高法院認為：「排除權本身可支持核發禁制令的一般規則」[9]，因此，在辦理專利侵權訴訟中，在法院認為合理的期間內，可依據衡平原則同意核准禁制令，藉以防止受專利保護的權利受到侵害。

美國專利侵權訴訟的禁制令可分為兩種，一種是初步禁制令（preliminary injunction），另一種是永久禁制令（permanent injunction）。在專利權遭受侵害後，專利權人及時向法院提起專利侵權與損害賠償等侵權訴訟，可同時向法院請求核發初步禁制令，命令侵權嫌疑人（被告）立即停止侵權行為，在正式審理程序中經法官初步審理後即可核發初步禁制令。初步禁制令的效力雖只到本案訴訟終結時為止，然而對於侵權嫌疑人（被告）市場占有率的殺傷力很大。而永久禁制令是必須經過完整的審理程序，在法院判決原告勝訴確定後才核發，永久禁制令的效力是永久的。以下分別介紹初步禁制令與永久禁制令之請求時機與審查標準。

一、永久禁制令之請求與審查標準

專利侵害訴訟經法院判決確定，證明原告之專利有效性以及確定被告侵權成立，原告得向法院聲請核發永久禁制令，禁止被告繼續侵權行為。在過去的判決先例中，在原告勝訴的情形下，法院鮮少拒絕核發永久禁制令，因為專利權具有財產權之排他權之特性，唯有透過永久禁制令的核發才能有效地確保專利權人之權利不再受到侵害。

---

secured by patent, on such terms as court deems reasonable.

[9] 參照 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 392 (2006)。

CAFC 在 *Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.*一案[10]，確定只要清楚證明專利有效性及侵權已成立，即可推定（presumed）有不可回復之損害，法院就應核發永久禁制令之一般原則（general rule），此已成為美國實務的判決先例。因此，專利權人勝訴確定後，向法院請求永久禁制令時，因已證明了專利權之合法性且被告專利侵權成立，法院將推定專利權人因此遭受不可回復之損害，而該損害通常是金錢難以補償的，例如：市場占有率之損失、商譽之損害等，除非被告能舉出重大傷害公共利益的情形拒絕核發永久禁制令，否則一般法院都會准許原告之請求。

2006 年，美國最高法院在 eBay 案例[11]中明確指明，應根據長久以來建立的衡平原則（principles of equity）核發禁制令，聲請永久禁制令的原告必須滿足衡平原則之四要素檢測（four-factor test）[12]之舉證責任，亦即原告必須證明：

（一）專利權人遭受不可回復之損害（it has suffered an irreparable injury）；

（二）法律上之救濟不足以彌補該損害（remedies available at law are inadequate to compensate for the injury）；

（三）在衡量原告與被告雙方損益後，衡平救濟是必要的（considering the balance of hardships between the plaintiff and thedefendant, a remedy in equity is warranted）；

（四）核發永久禁制令不會損害公共利益（the public interest would not be disserved by a permanent injunction）[13]。

---

[10] 參照 Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., 868 F.2d 1226, 1247, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1929 (Fed. Cir.1989)。

[11] 參照 eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 126 S.Ct. 1837 (U.S., 2006)。

[12] 這檢測是 1982 年最高法院於 Weinberger v. Romero-Barcelo 案例中提出的。

[13] 參照 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 391 (2006)。

eBay 案例雖由九位大法官無異議同意廢棄 CAFC 的判決，發回地區法院重新審查。不過，從大法官的協同意見書可看出對於永久禁制令的核發與否有不同的兩派意見。一派係以院長 Roberts 為首傾向核發永久禁制令，認為是否核發禁制令應屬地區法院之衡平裁量權限，而裁量權之行使需與傳統上之衡平運作實務（long tradition of equity practice）相符。

另一派則以 Kennedy 大法官主導反對核發永久禁制令，認為專利制度的發展已超出當初立法者之預期，現在專利的使用型態已不同於從前，例如：過去是用專利生產產品、而現在許多專利權人都會利用專利取得授權金。如果專利權人與侵權者是市場上的競爭對手，專利權人希望藉由有專利保護之核心技術或設計的排他權，來建立市場占有率之優勢求得最大利益，禁制令的核發可能避免專利權人遭受不可回復之損害。如果專利權人並未在商業上實施其專利，而禁制令的核發只是成為其對真正製造生產的競爭對手索取高額授權金的工具，這已背離專利制度與法院判決之真正目的。因此，Kennedy 大法官認為，法院在判決先例所建立的原則雖應遵循，仍需因應時代的變化做出適度的修正，應可由地區法院透過彈性的衡平裁量，適度地修正調整。

二、初步禁制令之請求審查標準

初步禁制令是一個非比尋常的補救措施，而不是授予權利[14]，初步禁制令是一種威力強大的訴訟武器。在激烈的競爭市場中，在產品一上市時，就要搶占先機保有市場占有率的優勢，一旦競爭對手的產品上市很容易造成市場占有率下降與顧客的流失，若涉及專利侵權時，要適時且迅速

[14] 參照 Winter v. Natural Res. Def. Council, 555 U.S. 7, 9, 129 S.Ct. 365, 172 L.Ed.2d 249 (2008)。

的阻止侵權產品進入市場銷售，才不會有贏了訴訟卻輸了銷售市場之虞。因此，許多廠商會在侵權訴訟初期，依聯邦民事訴訟規則第 65 條（a）項之規定或專利法第 283 條之規定向法院提出初步禁制令的請求（motion for preliminary injunction），適時阻止被告（競爭對手）產品在市場銷售，才能避免失去市場優勢。為了獲准初步禁制令的請求，原告必須證明下列衡平原則之四要素：

（一）在實體上有勝訴的可能性（likelihood of success on the merits of the underlying litigation）；
（二）如果沒發布禁制令將會導致不可回復之損害（harm will result if the relief is not granted）；
（三）權衡兩造的利益後，衡平救濟是正當的（the balance of the hardships to the parties weighs in its favor）；
（四）核發初步禁制令是最符合公共利益（the public interest is best served by granting the injunctive relief）。

原告或專利權人要證明有勝訴的可能，要先證明專利之有效性，再提出證據證明被告產品侵害其專利。美國專利法第 282 條的規定，專利應推定為有效，故專利權人只需提出系爭之專利權現為有效即可，無須負專利有效的舉證責任。不過，原告必須提出足以證明被告產品侵害其專利之證據，例如：專家證詞或其他證據等，若能充分證明有侵權之事實，即可認定有勝訴之可能性。檢視 CAFC 過去在初步禁制令的核發案例，只要原告的專利有效性及提出商業實施的證據，原告證明了勝訴可能性，法院即推定原告遭受有不可回復之損害[15]。

[15] 參照 Hybritech Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446,1457 (Fed. Cir. 1988), quoting Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals, 773 F.2d 1230, 1233 (Fed. Cir. 1985)。

依據美國專利法第 283 條的規定，地區法院對於核准或拒絕初步禁制令的核發有自由裁量權。法院在決定是否核發時，會就上述四項要素逐一審核情節之輕重，再就聲請的範圍，以及裁量權做最後決定。通常，下級法院只要根據上級法院所發展的判斷標準要件做出合理判斷，就不會有濫用裁量權的情況，而上級法院也會尊重下級法院之判斷。

三、小結

在 eBay 案之後，下級法院在專利侵權訴訟中，對於是否核發禁制令之審查，都回歸傳統的衡平原則之四要素檢測。這些年，美國學者檢視許多地區法院准許核發永久禁制令的案件中，發現一個趨勢，就是有直接市場競爭（direct market competition）或實質上競爭的關係似乎成為取得永久禁制令（或初步禁制令）的一個決定因素[16]，易言之，就是專利權人必須自己將專利商業化，而且在市場上被告與自己是互相競爭的關係。值得注意的是，如果專利權人曾經授權過他人，只是想提高授權金或損害賠償，因為授權行為和推定遭受無法彌補損害的情形是互相矛盾的，法院會認為金錢的賠償救濟已為適當，而拒絕核發永久禁制令（或初步禁制令）[17]。

初步禁制令的主要目的在於維持現有的法律狀態，保護原告權利的損害在訴訟期間不會再擴大或防止將來無法從被告處獲得救濟。依照聯邦民事訴訟規則第 65 條（a）項必須經過合法通知、聽審、辯論程序，甚至是提供擔保金等程序。值得注意的是，在初步禁制令之審查中，法院無須開

[16] 參照 Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp., 446 F.Supp.2d 664 (E.D. Tex. Aug. 17, 2006)。

[17] 參照 Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2:04-CV-211, 2006 WL 2385139 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006) (No reported in F.Supp.2d)。

示完整的證據（the full fruits of discovery），因為如此，所有的事實發現與法律結論，在初步禁制令階段所得到的結果，在最終審判也有可能會改變[18]。例如：在核發初步禁制令時，法官認為被告產品已侵害原告的設計專利，可是在進入實體審查後，陪審團（事實的審查者）可能會作出被告產品沒有侵害原告設計專利的事實認定。

肆、地區法院對於智慧型手機初步禁制令請求之審查

2011 年 7 月 1 日，Apple 提出初步禁制令的請求，主張 Samsung 的 Galaxy S 4G 與 Infuse 4G 智慧型手機侵犯 Apple 的 D087 專利（如圖 4 所示）與 D677 專利（如圖 5 所示），Apple 認為基於前述的侵權行為有權請求核發初步禁制令，禁止這些手機在美國銷售。不過，Samsung 也對 Apple 的 D677 專利與 D087 專利的有效性提出實質的挑戰。

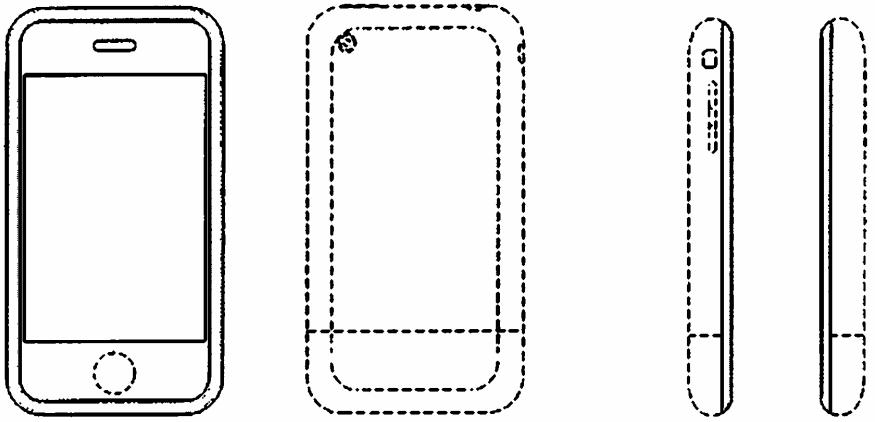


圖 4　Apple 的 D087 專利之圖 43、圖 44、圖 47 與圖 48

[18] 參照 Jack Guttman, Inc. v. Kopykake Enters., Inc., 302 F.3d 1352, 1361 (Fed.Cir.2002); Purdue Pharma L.P. v. Boehringer Ingelheim GMBH, 237 F.3d 1359, 1363 (Fed.Cir.2001)。

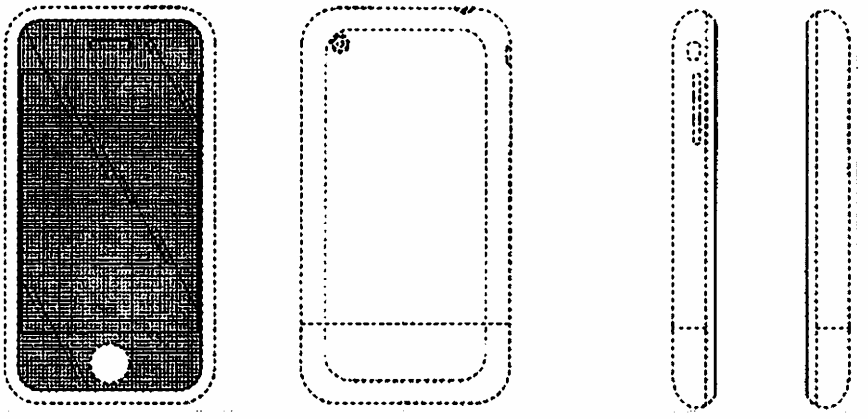


圖 5　Apple 的 D677 專利之圖 3、圖 4、圖 7 與圖 8

Apple 提出初步禁制令的請求，必須建立在實體上有勝訴的可能性，證明在將來審判中可以證明 Samsung 被指控的產品侵害 Apple 的設計專利，不過，Apple 也要承受這些專利的有效性被挑戰。通常，在初步禁制令的階段如同在審判中，專利會被推定為有效，為了克服這個推定，Samsung 必須負擔專利無效的舉證責任，而 Apple 則負有「以反向證據回應」的責任，以抗辯或證據的方式說服法院不必管被告對有效性所提的挑戰，說明 Samsung 將無法在審訊中提出明確和令人信服的證據來證明專利是無效的。地區法院必須分析 Apple 是否已履行其舉證責任，是否足以證明有核發其所請求的初步禁制令之必要。

Samsung 既已提出證據挑戰 D087 與 D677 專利之有效性，第一階段，法院在勝訴可能性的分析中，會就被告所提之證據審查專利之有效性，解讀設計專利的保護範圍，再判定是否有可能構成專利侵害。第二階段，法院就原告所提出的證據與主張進行不可回復之損害分析，例如：商譽的損害[19]、市場占有率的損失與客戶的流失以及是否有延遲的情形，評估 Apple

[19] 參照 Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology Inc., No. 06-324, 2007WL 1739999 (E.D. Tex. June 15, 2007)。

是否符合舉證責任。若法院對專利之有效性有所質疑，或是原告無法提出市場占有率的損失與被告侵權行為之間的因果關係，或是損害賠償金已足以彌補市場占有率的損失[20]，法院就會拒絕發布禁制令。以下詳細解說地區法院對於智慧型手機之初步禁制令審查之法律意見。

一、勝訴的可能性

美國專利法第 171 條規定「凡任何應用於工業產品（for an article of manufacture）之新穎（new）、原創的（original）、及裝飾性的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，可取得專利」。聯邦巡迴上訴法院建立了大家所熟悉的「一般觀察者」外觀設計專利侵權檢測。所謂一般觀察者檢測，係被告的裝置侵害外觀設計專利，當以一般觀察者的觀點及以通常購買時所施予之注意力，被告的產品與外觀設計專利是實質相同的。何謂「實質相同」，係由於兩個設計之間相近似之處欺騙了觀察者，誘導他去購買一個被他誤認為是有專利之產品，因此，具有專利權的設計已被另一個近似之設計所侵害了。這個一般觀察者檢測，適用於設計專利侵權、可預見性與顯而易知性等專利要件的審查。在專利侵權的分析，重點應是獲准專利的「整體設計」；至於在可預見性與顯而易知性的分析，重點則是獲准專利的「整體設計」與先前技藝之比對。

在 Egyptian Goddess 案例中，CAFC 已告誡不要企圖以「詳細的文字敘述」來解讀外觀設計專利的權利範圍[21]。在 *Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n* 案件[22]中，CAFC 推翻以文字解釋系爭設計專利中獨特特徵為基礎

[20] 參照 Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp., 446 F.Supp.2d 664 (E.D. Tex. Aug. 17, 2006)。
[21] 參照 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 679 (Fed.Cir.2008)。
[22] 參照 Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1303–04 (Fed.Cir.2010)。

的侵權判定。CAFC 說明：委員會不當強調設計專利的書面說明中的細部特徵，以及那些從所主張裝飾性特徵的整體印象中抽離出來的細微差異。因此，法院被說服接受設計專利侵權分析必須根據所請求設計的整體視覺印象的見解，並避免詳細的文字敘述解讀權利範圍。在 *180s, Inc. v. Gordini U.S.A. Inc.,* 案件[23]中，法院拒絕以詳細的文字說明解讀外觀設計專利的權利範圍，因為圖式本身會說明。

Samsung 已對 Apple 的 D087 與 D677 專利的有效性提出挑戰。相反的，Apple 認為這兩設計專利是有效的，而是 Samsung 的產品侵害設計專利。

（一）手機外觀設計專利的功能性（Functionality of the Cell Phone Design Patents）

1. Samsung 的主張

Samsung 主張：「設計專利是保護工業產品的外觀，D087 與 D677 專利係取決於功能性的設計，因功能性並不是設計專利保護的範圍，所以 D087 與 D677 專利是無效的」。Samsung 必須證明 Apple 的設計專利是基於功能性而無效，這也是對於設計專利侵權主張的有效抗辯。

Samsung 又主張：「Apple 的 D087 與 D677 專利的核心是『簡約（minimalistic）』，根據這一理論設計，外觀上的裝飾性已被移除僅剩下純功能性」，因此，Samsung 認為，基於功能性因素會使得 D087 與 D677 專利是無效的。Samsung 表列 D087 與 D677

[23] 參照 180s, Inc. v. Gordini U.S.A., Inc., 699 F.Supp.2d 714, 728–29 (D.Md.2010)。

設計專利的設計特徵，其中有一些是基於專利產品使用者的功能性優勢，這些設計特徵包括外觀設計專利（1）長方形本體；（2）圓角修飾（3）在正面螢幕上方的圓形揚聲器；（4）橫向溝槽狀的揚聲器孔；（5）螢幕周圍黑色的邊框；（6）周圍的槽溝；（7）缺乏明顯的裝飾性特徵。Samsung 主張，在 D087 與 D677 專利中大部分的造形元素取決於功能性，因此，該等設計專利本身是無效的。

工業產品必須有實用目的，有用物品的設計被認為是具有功能的，請求設計的外觀是取決於產品的用途與目的。如果獨特的設計取決於物品的用途，就不能成為外觀設計專利之標的。判斷設計專利是否取決於工業產品的功能性，最終必須依據其整體外觀的分析。在 Best Lock 案例[24]中，可看到是否取決於功能性的標準，CAFC 確定鑰匙胚外觀的設計專利無效（如圖 6 所示），因為該鑰匙胚設計是為了執行其預定的功能，為配合其相對應鎖的鍵槽。CAFC 說明：「企圖創造一個不同的鑰匙胚設計必定會失敗，因為空白鑰匙胚必須符合相對應鎖的事實是無法改變的。事實上，Best Lock 公司也承認，沒有其他形狀鑰匙胚可以配合相對應鎖的鍵槽，而且沒有證據可證明相反的情形。因此，在法院對於所請求的鑰匙胚設計是取決於鑰匙胚功能的事實調查中，我們沒有發現有明確的錯誤。」

[24] 參照 Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp., 94 F.3d 1563 (Fed.Cir.1996)。

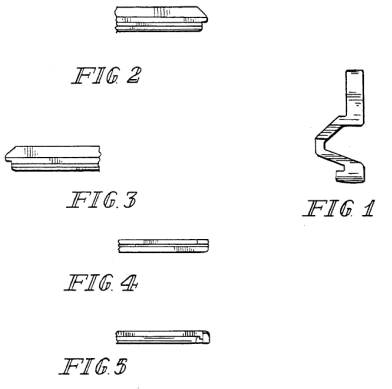


圖 6　Best Lock 的 D327,636 設計專利

Samsung 又主張：Apple 所提可替代設計並不是判例法中所稱的「真正替代設計」……，有時候也會對物品的特定功用產生不良的影響。在 PHG 的案例[25]中，CAFC 是基於功能性設計而推翻了地區法院認為醫療標籤紙的外觀設計專利是有效的認定。該案中有爭議的是一張病歷標籤的設計專利，其中包括十一行標籤，每行包含三個標籤，第 9 行畫分出三個大小相等的標籤，符合標準病歷標籤的大小。地區法院發現，標籤的安排設計，主要是裝飾性的考量，因為在 8 1/2×11 吋紙張上還有其他方式來安排不同大小的標籤。CAFC 解讀記錄上的證據，包括申請過程歷史檔案，被告的證詞，發明者本人的證言等證據，CAFC 認為：醫療標籤紙上行列的安排是取決於醫療標籤紙的用途與目的之考量。

2. Apple 的答辯

Apple 答辯時，提出相同功能的智慧型手機有許多可取代的

[25] 參照 PHG Techs., LLC v. St. John Cos., Inc., 469 F.3d 1361, 1366 (Fed.Cir.2006)。

設計，如同 Samsung 所稱在 D087 與 D677 專利的各種設計元素的功能，可以其他替代設計可達到相同的功能，替代設計的證據可以支持該外觀設計專利是有裝飾性的功能，Apple 的答辯狀支持其對於初步禁制令的請求。

3. 地區法院的審查意見

地區法院說明：Samsung 的主張無法使得 D087 與 D677 專利無效。設計本身必須是取決於功能性，才會符合設計專利無效的標準。只是因為 D087 與 D677 專利的各種元素為了提升使用者體驗，並不一定意味著該外觀設計專利是取決於功能性考量。在 L.A. Gear 的案例[26]中，對造認為鞋類的設計專利（如圖 7 所示）是基於功能性而無效，因為其中各個不同的設計元素，都是基於穿戴者的功能性利益考量的實用目的。CAFC 拒絕外觀設計專利因功能性考量而無效，因為每一個實用的元素組合而成的設計，與外觀設計專利取決功能性的事實調查並無關連。而且，法院觀察 D087 與 D677 專利之整體設計後，認為該設計不是取決於純粹功能性的考量。

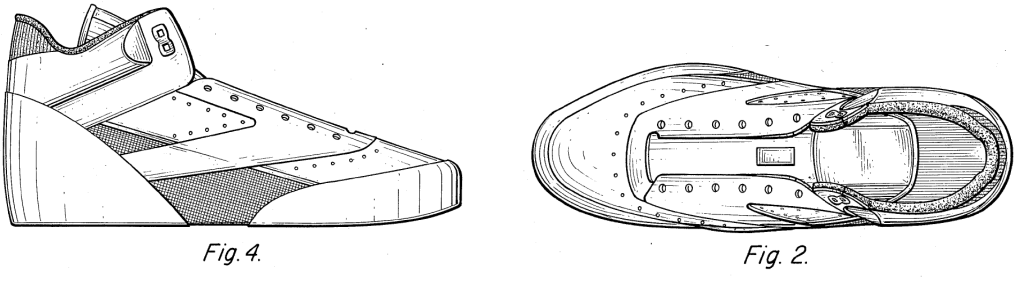


圖 7　L.A. Gear 公司的 Des 299,081 設計專利

[26] 參照 L.A.Gear, Inc. v. Thorn McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117,1123 (Fed.Cir.1993)。

地區法院認為：本案不同於在 PHG 案情，Apple 指明的替代智慧型手機設計，是其他同業的智慧型手機，在 D087 與 D677 設計專利申請過程中被 Apple 考慮過且放棄的，由此可得知，替代設計並不會對該外觀設計專利的實用性產生不利影響。例如：Apple 發現替代設計有不同的設計特徵，或多或少不同於在 D087 與 D677 專利的設計特徵。這些替代設計包含更大的圓弧角修飾、使得整體長方形體產生較圓潤的視覺印象，較銳利的邊角，不同形狀的揚聲器，不同大小與位置的螢幕、額外的按鍵。事實上，D087 與 D677 專利僅有一個按鍵，這些在本體上有額外其他功能按鍵的手機設計，相較之下更具有功能性特徵。因此，Samsung 對於 D087 與 D667 專利是基於功能性考量的有效性實質問題的挑戰，無法滿足其應負擔的舉證責任，D087 與 D677 專利不會基於功能性因素而無效。

不過，值得一提的是，地區法院認為 D087 與 D677 專利，其中許多設計特徵是取決於功能性考量。具體來說，智慧型手機必須小到足以在手掌中可握持，甚至，智慧型手機功能要經由使用者觸摸螢幕才可執行，為了要執行該產品的功能，智慧型手機必須有一個較大的螢幕。由於智慧型手機必須手持，螢幕必須配置在產品正面且占據較大的部分。此外，揚聲器位置在智慧型手機正面上方也是取決於功能性考量。其他任何位置的揚聲器（例如，在手機背面，或正面的下半部），會嚴重影響產品的功能，因為無法與使用者的耳朵連接。因此，法院認為，可手持的體積大小、智慧型手機正面很大一部分的螢幕與產品正面上部的揚聲器都不是裝飾性的設計特徵。

（二）設計專利的保護範圍（Scope of Design Patent）

在設計專利中詳細書面描述是不被肯定的，不過在 Apple 的侵權主張中，針對 D087 與 D677 專利所請求設計的保護範圍進行分析是必要的[27]。藉由設計專利保護範圍的議題，審判法院可以有效地引導事實發現者，其中包括在設計專利圖式的文字描述的作用等問題。例如：虛線的作用，任何在申請過程中的陳述與評價的效果；在所請求設計中裝飾性與純功能性特徵的區別。如上所述，設計專利的範圍僅限於那些裝飾性特徵，並未延伸到任何功能性元素。

在設計專利中，專利權人不必請求完整的工業產品[28]。專利權人在圖式中使用實線表示請求保護之設計，將不請求的其餘部分以虛線揭示[29]。在 *Elmer v. ICC Fabricating, Inc.*在的案例中[30]，CAFC 說明：如果在圖式有不被請求的部分，專利權人應將該部分以虛線的方式呈現，將該部分從所請求的設計中排除，如果專利權人並未如此作，無法排除所請設計中的任何特徵[31]。

D087 專利中提供了 6 種不同的實施例。然而，沒有一個實施例的請求部分包含除了所請設計正面部分以外的其他任何部分。雖然專利必須包含「足夠的視圖，足以完整揭露所請求的外觀設計」，除了前視圖之外，其他所有的視圖都有以虛線形式揭露從設計專利請求範圍排除的部分。由於 D087 專利的虛線部分不構成請求設計的一部分，因此，Apple 在 D087 專利只請求保護手機的正面部分。

---

[27] 參照 Egyptian Goddess, 543 F.3d at 680。
[28] 參照 In re Zahn, 617 F.2d 261, 268-69 (C.C.P.A.1980)。
[29] 參照 Contessa Food Prods., Inc. v. Conagra,Inc., 282 F.3d 1370, 1378 (Fed.Cir.2002)。
[30] Elmer v. ICC Fabricating Inc., 67 F.3d 1571, 36 USPQ2d, 1417（Fed. Cir. 1995）.
[31] 參照 Egyptian GoDess 案的廢止理由，亦可參見到專利審查程序手冊（MPEP）1503.02。

D677 專利只有一個實施例，包含虛線描繪的溝緣，中間的按鈕，以及虛線描繪的側面、頂部與底部視圖。D677 專利如同 D087 專利一般，似乎僅請求保護手機的正面部分，不過，D677 專利並未說明圖式中所使用虛線的性質。因此，至少在理論上，D677 專利圖式中的虛線未必表示工業產品中不請求的部分[32]。

地區法院認為：雖然在 Bernardo Footwear 案件[33]中，法院解釋虛線的使用是設計專利中的一部分。Apple 在 D677 專利有聲明不請求的部分，在 D087 專利中也以同樣的方式使用虛線，基於 D087 專利與 D677 專利之間的相似性，因此，在設計專利中虛線表示的部分除了設計中非請求的部分之外，虛線部分就沒有一個更合理的解釋，在這種情況下，在 D677 專利所使用虛線表示的部分應該就是不請求的部分。事實上，Apple 和 Samsung 都同意，該專利只有請求正面部分的設計。

最後，根據有限的紀錄證據，地區法院認為，Apple 在 D087 專利與 D677 專利中只請求正面部分的設計，這也是對 D087 和 D677 專利最合理的解讀。

（三）基於可預見性與顯而易知性的專利無效（Invalidity Based on Anticipation and Obviousness）

Samsung 基於可預見性以及顯而易知性挑戰 087 與 D677 專利的有效性[34]。可預見性（anticipation）的檢測如同侵權檢測，唯一

[32] 參照 Unique Indus., Inc. v. 965207 Alberta Ltd., 722 F.Supp.2d 1, 10 n.2(D.D.C.2009)。
[33] 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)。
[34] 參見美國專利法 35 U.S.C. §102（可預見性）、103（顯而易知性）之規定。

的區別是法院在做可預見性檢測是比對設計專利與先前技藝，而不是比對被告產品與該外觀設計專利，(如果是前者就是可預見，如果是後者就是構成侵權）[35]。第一種狀況，外觀設計專利基於可預見性而無效，以一般觀察者的觀點，給予購買時之通常注意，如果所稱的可預見之引證資料與設計專利是實質相同的，意味著兩個設計之間的相似處會欺騙一般觀察者，誘導他購買一個他以為是設計專利的產品。設計專利與可預見性的引證資料之間的細微差別無法阻止可預見性的事實認定。

另一種情況下，外觀設計專利也可能是基於顯而易知性而無效。如果一般觀察者發現該設計與單一引證資料實質相同時，外觀設計專利會基於可預見性而無效。不過，如果熟悉該項技藝的一般設計師認為經由多個先前技藝組合的教示或建議可創作出與設計專利實質相同的整體視覺外觀[36]，設計專利可能會基於顯而易知而無效。

具體而言，在 Durling 案件[37]所應用的是顯而易知性的檢測，首先必須找到一個單一的引證資料，一個既有物品的設計本質與設計專利相同。在確定主要的引證資料，法院的任務是 1.辨識由設計專利的整體外觀所創造的正確視覺印象；2.確定是否有單一引證可創造出基本相同的視覺印象。在比對系爭專利與單一先前技藝，審判法庭的法官可直覺的判斷兩個設計是否創造出基本上是相同的視

[35] 參照 Int'l Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233,1239-40 (Fed.Cir.2009)。
[36] 參照 Burling v. Spectrum Furniture Co., Inc., 101 F.3d 100, 103 (Fed.Cir.1996)。
[37] 參照 Durling, 101 F.3d at 103。

覺印象。當主要的引證資料被發現後，其他次要的參考文獻是被用於是否曾建議被用於修改，就是「如果它們涉及主要引證資料外觀的裝飾性特徵，且曾建議可將該等設計特徵應用於另一個設計」。「一旦先前技藝的某一部分已被一個熟悉該項技藝的人士所解構」，無論是將其與較早的先前技藝組合或是經由修改單一依先前技藝而成，那麼系爭專利就是顯而易知。如同可預見一般，需要做一般觀察者的檢測，詢問一般觀察者是否會發現系爭設計專利與假設之先前技藝是否會構成實質相同。在 2009 年，CAFC 仍以 Durling 檢測來分析設計專利的顯而易知性。本案的雙方當事人似乎都同意，因此，可適用 Durling 的顯而易知性的分析。

Samsung 同時主張 D667 與 D087 設計專利是可預見的，也是顯而易知的。Samsung 提出的可預見的引證資料是日本 D1241638 意匠專利（簡稱日本 638 專利），可使 D087 與 D677 專利都無效。此外，Samsung 認為，依據日本 638 專利與其他先前技藝可得知，Apple 的專利是顯而易知的。設計專利遵循與發明專利相同的規則，D677 專利的申請日為 2007 年 1 月 5 日，引證資料日本 D1241638 設計專利是在 2005 年 6 月 6 日公告的，早於 D677 專利的申請日一年以上，法院將其視為可供參考之先前技藝。

1. D087 專利之無效性

D087 專利揭露一個平坦的正面，中央段嵌入一矩形螢幕，螢幕兩側僅留非常細窄的邊框，螢幕上方與下方留有較大的空間，本體四個角落以小圓弧角修飾之。D087 專利螢幕上方中央

處有一水平的喇叭凹槽。正面螢幕下方中央處設置一無額外裝飾的圓形選擇按鈕。

（1）Samsung 的主張

Samsung 主張：D087 專利與日本 638 專利之間有一些差異：例如，揚聲器孔的位置略高於日本 638 專利，由側面來看日本 638 專利揭露一個略為凸出的螢幕，而 D087 專利揭露完全平坦的平面螢幕。在一般觀察者的眼中，這些差異是細微的，可預見的結果是正確的。無論如何，日本 638 專利已引起一個基於 D087 專利有效性可預見性考量的實質問題。

（2）Apple 的答辯

Apple 答辯說明：將日本 638 專利與 D087 專利比較，日本 638 專利的透明鏡面較厚且外形輪廓不均勻，在日本 638 專利圖式中雖無法清楚顯示 D087 的透明鏡面，事實上兩者是不同的，或是由側視圖可得知 D087 專利螢幕的平坦程度不同於日本 638 專利。Apple 的證人包括該公司的設計師 Christopher Stringer 與工業設計專家 Cooper Woodring。Apple 在答辯狀中說明：日本 638 專利所有的圖式都必須被考量，這些圖式會證明設計專利與引證資料之間的明顯差異，事實上，日本 638 專利的其他圖式顯示出螢幕向上滑動會將鍵盤推出，因此，日本 638 專利與 D087 專利並不相同。

（3）地區法院的審查意見

地區法院說明：Apple 不能要求比對日本 638 專利與 D087 專利的所有圖式，因為 Apple 從未主張 D087 專利所有的圖式。先前技藝與設計專利之比對應以其所請求的全部設計為之[38]。如果 Apple 想要主張工業產品的整體設計，就該將其繪製於所有圖式之中。不過 Apple 並沒有如此作，法院也不會將專利中沒有主張的部分加以比對。因此，地區法院將D087 專利的前視圖與日本638 專利的前視圖進行比對（如圖 8 所示）。

總之，法院認為，Samsung 已對 D087 專利有效性提出質疑的實質問題，已履行其舉證責任，在面對 Samsung 對專利有效性的挑戰，Apple 並沒有說服法院在實體審判中有勝訴的可能性。

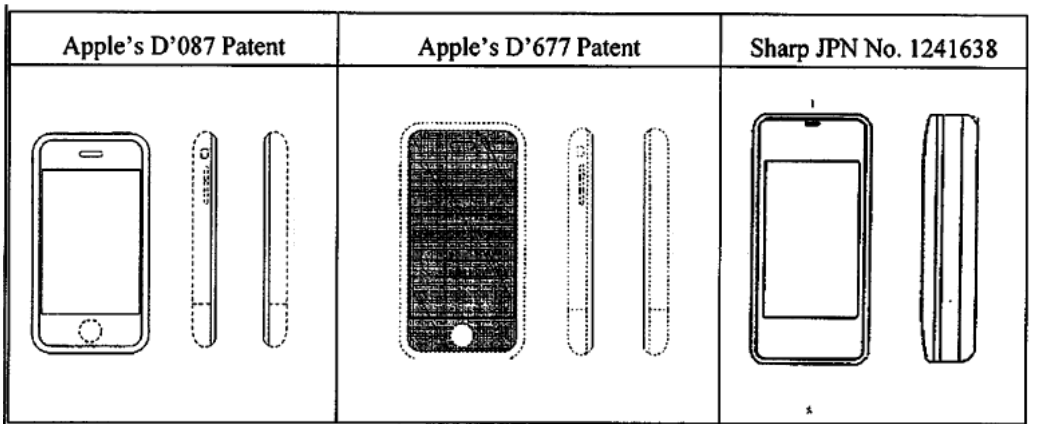


圖 8　Apple 公司的 D087 與 D677 專利與日本 638 專利圖式之比對[39]

[38] 參見 ContessaFood Prods., 282 F.3d at 1378, (Fed Cir 2002)。

[39] 圖片來源 APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 11-CV-01846-LHK. Dec. 2, 2011. 2011 WL 7036077 (N.D.Cal.)。

2. D677 專利之無效性

D677 專利與 D087 專利實質上是相同，只是額外揭露了一種黑色透明玻璃般的前面板。D677 專利圖式中揭露的表面陰影與斜條紋的線條，顯示出一個黑色及拋光的表面。通常情況，在設計專利圖式中不允許黑色實線的表面陰影，除非是用來表示黑色以及色彩的對比。斜線的陰影線是用來表示顯示透明、半透明及高度拋光或反射的表面，例如：鏡面必須使用斜線及陰影線來表示[40]。

（1）Samsung 的主張

Samsung 提供 2005 年 6 月 6 日公告的日本 638 專利，主張 D677 專利整體設計是可預見的，也是顯而易知的。D677 專利的正面多了一層黑色透明玻璃般的前面板（如圖 8 所示），而這個造形元素在日本 638 專利中不曾揭露的。不過，Samsung 又主張，在發明當時，對於熟悉該項技藝的具有通常知識者而言，D677 專利是顯而易知的。Samsung 的專家 Itay Sherman 解釋：「D677 專利的黑色玻璃般透明的前面板與插入式螢幕是顯而易知的」。Sherman 說明：「即使認為在日本 638 專利不包括 D677 專利的黑色玻璃般透明的前面板，不過，使用黑色透明的前面板是一個顯而易知的選擇，因為在 2006 年 1 月當時，商業上已可得知黑色的透明螢幕。除非設計者想要不

[40] 參見 MPEP§1503.02 章節之內容。

尋常的選擇而創設一個多色彩合體的前面板，否則，使用黑色一體的前面板不僅是顯而易知的選擇，也是一種合乎常理的作法。舉例來說，LG 在 2006 年 3 月 16 日發布的巧克力機也有黑色平坦的前面板。」

（2）Apple 的答辯

Apple 說明：「在創作當時，D677 專利並不是顯而易知。首先，Apple 主張，無論是日本 638 專利或是其他的先前技藝，沒有一個可作為主要引證資料，因為每一個引證資料都得整體視之，沒有一個引證資料創造出有如 D677 專利的整體視覺印象」。雖然如此，不過，Apple 並未主張 D677 專利的所有視圖，比對整體設計中沒有主張的視圖是不恰當的。

Apple 說明：在我們將 iPhone 引進市場，許多作家評論 iPhone 整體設計之美，例如：正如你所期望的 iPhone 是華麗的，它的正面烏黑發亮，以一圈鏡面拋光的不鏽鋼邊框鑲著正面螢幕。尤其是，一些業界人士評論不僅是整體設計之美，還特別著重於正面的螢幕。D677 專利實施例在商業上的成功，可證明 D677 專利之外觀設計並不是顯而易知性的證據，次要因素之考量雖不是決定性的，但是 iPhone 引入市場時的評論無疑地已表明 D677 專利並不是顯而易知的。

（3）地區法院的審查意見

地區法院認為：即使日本 638 專利可作為 D677 專利的主要引證，但是，Samsung 無法舉證說明，對於一個熟悉電子裝置設計的設計師而言，D677 專利是顯而易知的。在 D677 專利的創作當時，在技術上平坦黑色透明的螢幕或許是可行的，不過，這並沒有解釋為什麼設計師會採用這種設計選擇是顯而易知的（obvious）。甚至，Sherman 的證言也未清楚說明，為什麼「將先前技藝中的平坦面板導入到手機領域」是顯而易知的選擇。或許一個熟悉該技藝領域的設計師將平板的螢幕導入手機設計的選擇是顯而易知的，但需要足夠的解釋或理由去支持這個選擇的決定，因此，Samsung 無法滿足舉證責任。

（4）侵害

設計專利的侵害檢測是「以一般購買者的觀點，對於兩個設計施予一般購買時所施予之注意，認為兩個設計是實質相同」，亦即「由於被告產品與設計專利之間近似之外觀欺騙了觀察者，誘導他去購買一個被他誤認為是有設計專利之產品，因此，被告產品已侵害該設計專利了」[41]。一般觀察者檢測要將被告的產品與設計專利以及先前技藝進行比對分析，設計專利與被告產品之間的差異雖不顯著，如果該設計專利有許多先前技藝，理論上，就一般觀察者

[41] 參照 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 512, 20 L Ed.731 (1872)。

而言，相對於該設計專利與先前技藝之間的差異，該等不顯著的差異可能會變成是明顯的差異。換言之，如果設計專利比較接近先前技藝，對於一般觀察者而言，被告產品與設計專利之間的微小差異都會變得更為顯著。

3. Samsung 的 Galaxy S4G 手機之侵害分析

由於 Samsung 對於 D087 專利提出有效性的實質問題，因此，D087 專利所做的視覺比較僅供參考，並不會構成侵權分析的事實依據。將日本 638、D087、D677 專利與 Samsung 的 Galaxy S4G 手機並列在一起比對（如圖 9 所示）：

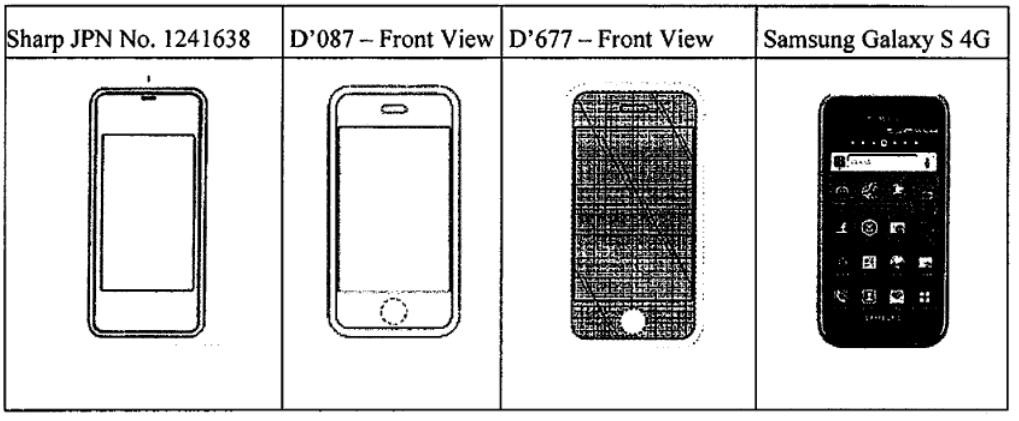


圖 9　日本 638 專利、Apple 的 D087 與 D677 專利及 Galaxy S4G 手機之比對[42]

Samsung 想藉由先前技藝，使得一般觀察者會認為 Samsung 的 Galaxy S4G 手機與 D677 設計專利之間在手機正面細微的差異是顯著的（例如：手機底部的四個小功能按鈕及手機正面上方的

[42] 圖片來源 APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 11-CV-01846-LHK. Dec.2, 2011. 2011 WL 7036077 (N.D.Cal.)。

相機鏡頭），然而 Apple 的設計專利中並沒有這些設計特徵，一般觀察者也不會認為這些差異是顯著的。此外，Samsung 的 Galaxy 的手機的正面包含 Samsung 的商標及下載服務的圖像。很典型的情況，商標的使用將無法避免被告產品的專利侵權。（外觀設計專利侵權……不允許由於使用不同的商標而避免專利侵權）。儘管如此，當商標的位置構成外觀設計的一部分時，商標的位置可能會被考量。在這種情況下，Samsung 手機正面的額外元素改變了由 D677 和 D087 專利揭露的整體設計所傳達簡約設計風格。甚至，可簡化系爭專利設計，而事實上，這類產品的消費者購買這種昂貴的電子裝置，設計專利與被告產品之間的細微差別，以一般觀察者的觀點來看，這些細微差異可能是很顯著的差異。

地區法院認為：即使依據前述因素，對於一般觀察者而言，可能會認為 Samsung 的 Galaxy S 4G 與 D677 專利實質相同，亦即 Samsung 的設計直接抄襲 D677 專利。據前述討論的保護範圍的限制條件，Galaxy S 4G 正面的整體設計還是與系爭專利構成實質相同。Samsung 的 Galaxy S 4G 具有如同 D677 專利相近似的形狀、尺寸大小及玻璃般黑色正面面板。甚至，在 Samsung 手機正面螢幕上方喇叭孔的位置，幾乎與 D677 專利相同。雖然這是與保護範圍的限制條件和前面所著重的其他因素有密切關係的問題，但對於一般觀察者而言，Samsung 的 Galaxy S 4G 的整體設計與 D677 專利已構成實質相同。

4. Samsung 的 Infuse4G 手機之侵害分析

由於 Samsung 對於 D087 專利提出有效性的實質問題，D087

專利被列入視覺對比的參考，並不構成侵權分析的基礎。將 D677 專利、D087 專利與日本 638 專利以及 Samsung 的 Infuse4G 手機並排在一起比較（如圖 10 所示）。

依據 Samsung 所提的日本 638 專利、D677 專利整體簡約設計與 Infuse4G 一起比較，D677 專利與 Infuse4G 的正面之間僅有細微差異，例如：Infuse4G 增加按鈕與文字，而 Apple 專利並未揭露該等元素。就一般觀察者的觀點，這些差異是有顯著性的意義，此外，Infuse4G 的尺寸更寬更長，手機正面有一個更大的螢幕，手機正面四個角落的角度比 D677 專利更為銳利。

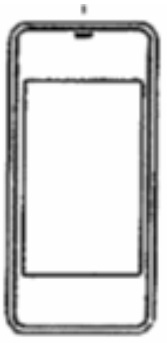
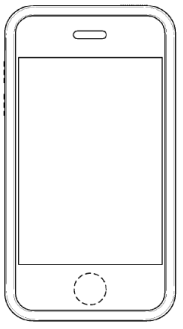
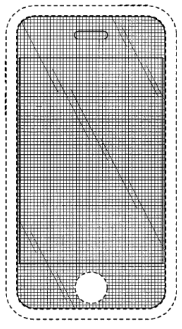
日本 638 專利	D087 專利	D677 專利	Infuse4G 手機
			

圖 10　日本 638 專利、Apple 的 D087 與 D677 專利及 Infuse4G 手機之比對

地區法院說明：即使基於前述的考慮因素，就一般觀察者的觀點，Infuse4G 還是會與 D677 專利構成實質相同。Infuse4G 如同 D677 專利在手機正面包含一個大面積平坦透明的黑色螢幕、槽狀喇叭孔及一個流線的簡約設計。雖然 Infuse4G 手機不包含一

個略為突出的框環，而且尺寸比 D677 專利更大更寬，不過這些差異並不妨礙專利侵權的事實認定。因為 D677 專利並未請求手機周邊的環框設計，也在設計說明敘述「電子裝置並不限於圖式所揭示的比例大小」，這些因素與專利權利範圍的限制有密切關係，因而設計專利並不限於圖式中所顯示的比例，綜上分析，Samsung 的 Infuse4G 手機可能已侵害 D677 專利。

二、不可回復之損害（Irreparable Harm）

為了獲准初步禁制令，Apple 還必須證明「如果不核准所請求的禁制令，可能遭受不可回復之損害」。這是一般規則，原告請求禁制令的救濟，必須證明是法律上的補救措施是不足的，例如：金錢賠償或損害賠償。Apple 負擔舉證責任，包括提供關於法律上的補救措施是不足以補償的證據和理由分析，一些由法律原則所構成的不可回復之損害的分析。

最高法院已告誡在形成衡平救濟時，應採用明確的規則和推定。地區法院要遵循傳統四要素檢測來運用裁量權，這與在一塊完全乾淨的石板上寫字是完全不同的情況[43]。事實上，裁量權並不是心血來潮的決定，限制自由裁量權是依據法律標準，有助於促進司法公正的基本原則，其他類似的情況都應如此決定。

從歷史案例中，在專利案件的原告曾經建立實體審查中勝訴的可能性，即可推定缺乏禁制令的情況下將會造成無法彌補的損害。然而，CAFC 近日明確表示，不再遵循法院完全忽略專利財產權授與專利權人排除侵害的本質，不再推定任何無法彌補的損害，即使專利權人能夠證明專利有效

[43] 參照 eBay, 547 U.S. at 392–93。

並且被侵害[44]。由於無法彌補的損害的推定不再適用，又必須考慮專利權人排除侵害的權利，地區法院可決定是否要以核發禁制令作為適當的補救。

Apple 主張：Samsung 的侵權可能會造成兩方面的無法彌補的損害。首先，Samsung 侵權的智慧型手機進入美國市場可能會削弱 Apple 的設計與品牌的獨特性，造成商譽的損失。其次，Samsung 的侵權產品可能會減損該公司的市場占有率。Apple 認為，這些損失都是難以量化，因此，金錢賠償都不足以彌補 Samsung 侵權行為對 Apple 所造成的損害。

（一）淡化設計的獨特性（Erosion of Design Distinctiveness）

侵權行為導致商譽（goodwill）損失的結果支持了無法彌補損害的事實[45]。Apple 認為，產品設計是消費者的決定購買特定的智慧型手機的一個重要因素。由於 Apple 的設計對於消費者是重要且是獨特的，Apple 認為導入 Samsung 的產品會削弱 Apple 產品設計的獨特性。此外，其產品的設計特徵與 Apple 的品牌有密切關係，Samsung 的產品必然蠶食 Apple 品牌的獨特性。因此，Apple 主張，Apple 的設計和品牌的獨特性被侵蝕與淡化了，這些商譽的損失和不可回復之損害是不能由金錢填補的損害。

地區法院說明：對於「淡化設計獨特性造成不可回復之損害」的主張，儘管這是一種直覺或主觀的訴求，Apple 無法舉出一些具權威的引證前例。事實上，如果引進的產品已將設計專利邊緣化就

[44] 參照 Robert Bosch, 659 F.3d at 1149。
[45] 參照 AstraZeneca LP v. Apotex, Inc., 633 F.3d 1042, 1062 (Fed.Cir.2010)。

足以淡化設計的獨特性，因而造成不可回復之損害，在被告侵權產品導入市場的情況下，大都會核發禁制令，不過，這種作法將與最高法院所告誡的明確的規則和推定的訓誡相衝突。在本案中，Apple 雖提供由專家所陳述的理論主張與結論，惟並未闡述如何以「設計獨特性」的淡化將導致不可回復之損害的理論，以支持「Samsung 侵權手機會蠶食 Apple 經由創新而獲得的聲譽產生的商譽」的主張。因此，Apple 沒有明確的證據可支持「創新的聲譽可能已造成損害」的主張。

Apple 又提出一種新說法，因為其品牌已因產品設計被有效地淡化，Samsung 被控侵權的智慧型手機產品的銷售可能淡化 Apple 的價值品牌（the value of Apple's brand）。Apple 似乎想從商標法導入品牌淡化的概念，藉以請求專利侵害的損害賠償。這「淡化學說的基本理論依據」在逐步淡化或削弱商標的價值，經由他人的使用所導致，已構成侵害先前使用者的商標財產權與商譽，並產生獨立的錯誤[46]。不過，法院認為：可將「品牌淡化造成不可回復之損害」的理論應用於設計專利的侵權主張，這種說法也尚未確定，對於商標的理論可否適用於外觀設計專利侵權案件，Apple 並沒有提供可供參考的參數。

地區法院說明：即使品牌淡化可能引起外觀設計專利侵權，但是 Apple 提供的證據無法證明，在這種情況下很可能發生這類型的品牌淡化。因此，Apple 所提供的聲明只是呼應其說法，故 Apple 的廣告會使人聯想到 Apple 品牌的產品設計，雖然這類廣告可證明

[46] 參照 J. Thomas McCarthy, Trademarks and Unfair Competition § 24:73 (2011)。

產品設計對於 Apple 的市場成就是重要的，但不能證明 Samsung 的產品對 Apple 品牌的影響[47]。如果無法提出更多的證據（例如：消費者混淆的證據，或消費者調查顯示 Samsung 和 Apple 品牌的模糊），Apple 便無法用實例證明品牌淡化是有可能發生。最後，地區法院認為：Apple 無法滿足其應負的舉證責任。

（二）不可逆的市場占有率損失與客戶流失（Irreversible Loss of Market Share and Loss of Customers）

如果能成功的證明因侵權行為而導致不可逆的市場占有率損失與客戶流失，便可支持一個不可回復之事實。如果原告和被告是在同一市場上直接的競爭對手時，兩造之間的關係會影響法院的分析，法院最有可能會授予強制令。在這種情況下，允許被告繼續其侵權行為所造成的潛在損害可能是最大的[48]。

1. Apple 的主張

Apple 主張：由於 Samsung 的侵權所造成的市場占有率損失，將會導致永久失去未來的客戶與銷售，且這種損害不能以金錢賠償來補救。

Apple 還提出跨 2010 年度的銷售證據來支持「在缺乏禁制令的情況下，可能會因為 Samsung 而失去的市場占有率」的事實。Samsung 承認關於 Apple 品牌的忠誠度，Samsung 及 Apple 的專家都提出有關潛在顧客流失與失去的市場占有率的證據，這

[47] 參照 Horphag Research Ltd. v. Garcia, 475 F.3d 1029, 1036–37 (9th Cir.2007)。
[48] 參照 i4iLtd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831,861 (Fed.Cir.2010)。

些證據可支持不可回復之損害的事實。除了顯示損害之外，Apple 必須建立一個其客戶流失損害、市場占有率損失與 Samsung 侵權行為之間的因果關係[49]。在 z4 Techs 案件[50]中，地區法院堅持並強調：「基於在 XML 的消費市場上微軟與 i4i 是市場上直接的競爭對手，因為微軟的侵權所造成無法彌補的損害，微軟 Word 軟體產品的侵權導致 i4i 失去的市場占有率」，雖然 Apple 必須負擔建立不可回復之損害的可能性，並舉證證明所失去的市場占有率或流失的客戶，不過，無需以直接證據證明之。

Apple 主張：在消費需求中，產品設計是重要的動力，如果釋放 Samsung 的侵權產品進入市場，可能誘使一些原本會購買 Apple 智慧型手機的顧客，轉而購買 Samsung 涉嫌抄襲的產品。不過，Samsung 卻主張：沒有證據顯示因為被控侵權的產品而導致 Samsung 將搶走 Apple 的市場占有率。

2. Samsung 的抗辯

Samsung 說明：Samsung 的客戶是不可能從 Samsung 產品切換到 Apple 產品，因此，他們不是直接的競爭對手。Samsung 提供證據並說明，因為該產品具有不同的操作系統，其所迎合的市場與 Apple 的 iPhone 截然不同。

3. 地區法院的審查意見

有證據顯示，對於一個初次選購智慧型手機的消費者而言，

[49] 參照 Quad/Tech, Inc. v. Q.I. Press Controls B.V., 701 F.Supp.2d 644, 657 (E.D.Pa.2010)。
[50] 參照 z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 434 F.Supp.2d 437,440–41 (E.D.Tex.2006)。

在相同的智慧型手機市場，Apple 和 Samsung 是直接的競爭對手，特別是在首次智慧型手機的買家市場，而且侵權行為所導致的潛在損害是強烈的。Apple 的客戶決定購買產品的忠誠度是很重要的，因為 Samsung 的長期影響導致 Apple 失去的潛在客戶是難以計算，也無法彌補的。Apple 品牌的高度忠誠度，阻礙了 Apple 的客戶切換到其他品牌的產品，而且要有長期潛在影響的情況下，才能建立下游購買者的客戶忠誠度。另外，Samsung 的專家 Michael Wagner 的證言可證明是因為 Samsung 而導致 Apple 潛在的損失，且從網絡效應可能會再次造成失去未來的銷售。客戶和未來下游購買者的損失將難以回復，並能支持無法彌補損害的事實[51]。

法院說明：由 Samsung 專家的證言與 Samsung 自己的調查可看出，至少有一些智慧型手機購買者會考慮以產品外觀而決定購買哪種產品。也有證據證明，在一般情況下，產品設計至少是一個因素，對某些人來說可能是主要因素，會影響購買智慧型手機的決定。不過，Samsung 提供一些反證證明，Apple 的市場占有率與潛在客戶流失與 Samsung 的產品設計無關，在一般情況下，智慧型手機的設計不是消費者購買的決定性因素，這說明消費需求的動力可能是產品的新穎性，不一定是產品的設計。有證據可證明，智慧型手機買家購買產品動機的原因有一大堆。因此，法院認為：Samsung 的侵權行為與其對 Apple 造成不可回復損害之

[51] 參照 MicroAire Surgical Instruments, LLC v. Arthrex, Inc., 726 F.Supp.2d 638-39 (W.D. Va.2010)。

間的因果關係的證據似乎有些矛盾。

法院認為：消費者選擇的證據更為曖昧，Apple 的專利並不是主張整個產品，即使「設計」是新智慧型手機買主所關心的事項，但是，相同購買者對於手機正面設計所關注的程度並不夠明確的。

（三）延遲（Delay）

1. Samsung 的主張

Samsung 主張：Apple 不當延誤初步禁制令的請求，對於侵害 D677 和 D087 專利而造成不可回復之損害部分。在 *Pfizer, Inc. v. Teva Pharm., USA, Inc.* 案件[52]中，CAFC 說明：如果證明專利權人將延遲提出侵權訴訟，不可回復之損害的參數可能會被推翻。

2. Apple 的抗辯

Apple 宣稱：Samsung 從 2007 年開始複製 Apple 的設計。Apple 特別指控 2010 年 3 月發布的 Galaxy i9000 及 2010 年 7 月發布的 Galaxy S Vibran 都侵害相同的設計專利，不過，Apple 卻沒請求禁止這些產品。本案訴訟是在 2011 年 4 月提出，於 2011 年 7 月提出的初步禁制令的請求，時間點是在 Samsung 開始複製 Apple 設計的 4 年後，在 Samsung 產品進入美國市場大約一年後。這些延遲及 Apple 僅以一些特定產品請求發布初步禁制令的決定，會削弱 Apple 所主張的緊迫感。

[52] 參照 Pfizer, Inc. v. Teva Pharm., USA, Inc., 429 F.3d 1364, 1381 (Fed.Cir.2005)。

3. 地區法院的審查意見

在 Rexnord 案件[53]中，法院說明：因為申請人及時請求禁止市場上新發現的產品，在初步禁制令的請求中沒有任何不必要的延遲。Apple 答辯說明：請求的初步禁制令的時間是在 2011 年初的最新智慧型手機進入市場後的不久，並沒有不必要的延遲。此外，延遲分析之起點是專利權人在新產品導入後與發現該產品時，正因為如此，申請人必須更加勤勉的主張與保護自己的專利權，而 Apple 也是一直如此。

地區法院說明：Samsung 的延遲主張可能會妨礙 Apple 初步禁制令的請求，因為是在提出請求初步禁制令救濟的初始延遲。如果專利權人未能及時禁止第一代的侵權產品，這樣的規則將會永遠取消專利權人請求初步禁制令及保護其專利權的權利，因此，法院拒絕採納該等規則。取而代之的是，Apple 對於請求初步禁制令的整體勤勉程度，包括在 2007 年和 2011 年之間尋求禁制令的延遲以及其選擇性地執行其專利權的決定，而不是不可回復損害分析的其中一個因素。

最後，地區法院認為：Apple 不能滿足其建立 Samsung 產品可能會導致其遭受不可回復之損害的舉證責任。雖然 Apple 和 Samsung 是智慧型手機新購買市場上的直接競爭對手，Apple 有權排除 Samsung 銷售或販賣侵權產品，這兩個因素會聯想到在缺乏禁制令的情況下，可能會有不可回復之損害。不過，Apple 提

[53] 參照 Rexnord, Inc. v. Laitram Corp., 1U.S.P.Q.2d 1923 (E.D.Wisc.1986)。

供的證據不足以證明將來有損害的可能性，此外，關於外觀設計對於智慧型手機購買者的重要性之證據是模糊不清的，也缺乏建立實際上消費者混淆之證據，另有關於 Samsung 設計的選擇會影響 Apple 的市場占有率或導致 Apple 客戶流失的一些其他直／接間接證據，因此，無法證明 Samsung 的侵權行為會導致 Apple 可能遭受不可回復之損害。

三、總結（Summary）

在決定是否核准 Apple 對於 Samsung 的 Galaxy S 4G 與 Infuse4 智慧型手機初步禁制令的請求前，法院還得考慮兩造當事人之間的利益衡平及發布禁制令是否最能符合公共利益等因素。在每一案子中，法院必須衡平兩造所主張的損害，且必須考慮核發或核駁禁制令救濟對兩造的影響[54]。在評估初步或永久禁制令救濟的正當性時，兩造之間的衡平與公共利益都要列入審查。關於初步禁制令應被核發或核駁，審判法院應權衡與考量四個因素中的每一個因素與請求禁制令救濟的強度。根據這項規則，沒有一個因素可被單獨考慮。

在 Ill.Tool Works, Inc. 案件[55]中，CAFC 已確認，在初步禁制令核發後，在審判之前製造商必須退出市場及回收其產品，可能會毀滅其市場占有率。既然決定選擇以侵害他人專利的產品建立企業，將來也不能抱怨禁制令會破壞他的市場業務。但在許多情況下，核發禁制令對於被告利益的損害，遠遠大於拒發禁制令對於原告的市場損失。綜觀所有證據與權重衡平

[54] 參照 Winter, 555 U.S. at 24 (quoting Amoco Prod. Co. v. Gambell, 480 U.S. 531, 542, 107 S.Ct. 1396,94 L.Ed.2d 542 (1987)。

[55] 參照 Ill. Tool Works, 906 F.2d at 683。

原則，地區法院作出下面的結論：

（一）在這種情況下，法院考量侵權問題是一個緊密（close）的問題，Samsung 面臨必須從市場撤回其兩項手機產品的可能損失。還有，對於 Samsung 被控手機的禁制令是否能阻止 Apple 正遭受的不可回復損害。依據 Samsung 所提的證據來看，禁制令的主要受惠者似乎有可能是其他智慧型手機製造商。整體來看，在這種情況下，基於兩造損益平衡的衡量有利於 Samsung。

（二）法院在發出禁制令時必須考慮是否符合公共利益。Samsung 主張，禁制令將損害市場競爭，而 Apple 答辯主張，否認禁制令將會侵蝕智慧財產權以及鼓勵侵害專利。雖然專利權的保護對公眾有利益，在這個過程中的這個階段，需要檢視 Samsung 持續競爭的權利是否合法。因此，公共利益的因素不能偏袒任何一造。最後，法院斟酌所有的因素，得到「所請求的禁制令並不符合衡平原則」的結果。

（三）儘管 Apple 已經建立了在審判中勝訴可能性的優勢，不過，關於 Samsung 對於 D087 專利有效性提出的重大質疑，Apple 尚無法克服。此外，Apple 也未能建立不可回復損害的可能性分析，因此，地區法院在權衡兩造之間的利益平衡，顯然有利於 Samsung。最後，法院拒絕核發 Apple 所請求禁止 Infuse 4G 與 Infuse S 4G 手機在美國境內製造、使用與要約販賣，販賣或進口到美國的初步禁制令。

伍、地區法院對於平板電腦初步禁制令請求之審查

2011 年 7 月 1 日，Apple 提出初步禁制令的請求，請求禁止 Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 在美境國內銷售。Apple 主張 Galaxy Tab 10.1 侵犯該公

司的 D889 專利，如果沒有禁制令可能會造成不可回復的損害，因而要求核發初步禁制令。但由於 Samsung 提出關於 D889 專利（如圖 11）的有效性問題，而 Apple 也無法克服專利有效性的問題，導致初步禁制令請求被法院拒絕。以下詳細解說地區法院對於核發平板電腦機初步禁制令之審查理由。

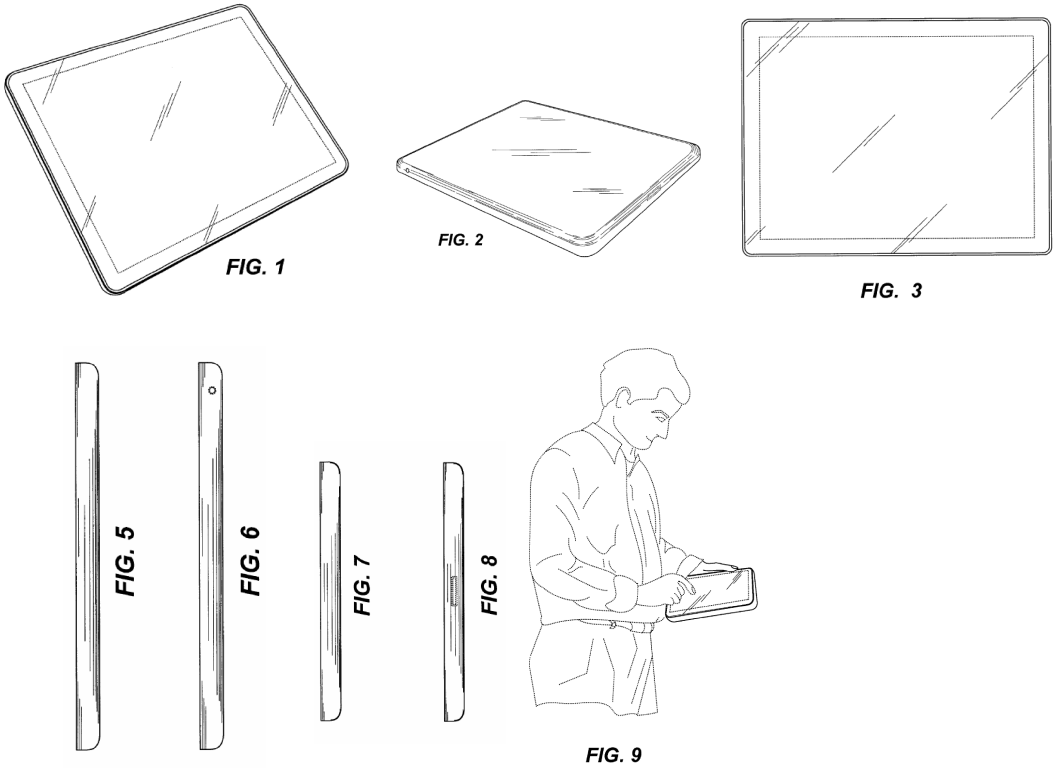


圖 11　Apple 公司的 D504,889 設計專利（電子裝置）

一、實體上勝訴的可能性

（一）基於功能性之專利無效

Samsung 首先以功能性設計挑戰 D889 專利的有效性。Samsung 提出功能性的主張挑戰 D087 與 D677 手機外觀設計專利的論點相似，基於功能性而無效的檢測，就是所請求之設計是否取決於功能性之考量，如果獨特的設計是物品用途不可缺少的，就不能成為外觀設計專利之標的。

法院說明：Samsung 並未提出有關平板電腦是基於功能性而無效的實質問題。Samsung 再次表列 D889 專利的設計特徵是取決於功能性的原因，以同於手機外觀設計專利的理由來討論 D889 專利，不過，Samsung 並沒有提供令人信服的解釋來證明平板電腦設計是取決於功能性。

法院認為：由於設計的功能性特徵會限制設計專利保護的範圍（當設計同時包含裝飾性與功能性特徵，外觀設計專利受到保護的範圍僅限於那些裝飾性特徵，並不會延伸到物品的功能性特徵）。D889 專利的幾個特徵是取決於功能性，首先是平板電腦的大小必須是便於攜帶的，還有平板電腦的功能需經由使用者觸摸螢幕才能執行功能，必須要有一個比較大的螢幕方便執行平板電腦的功能，因此，可攜帶的尺寸大小與產品正面部分的大面積螢幕都是功能性特徵。

（二）基於顯而易知性之專利無效

首先要辨識的是 D889 專利的整體視覺印象。Apple 的 D889 專利是一個明朗、簡約的設計，給人一種長方形體的每一稜角都以圓弧修飾的整體視覺印象，像一個平坦的玻璃表面沒有任何裝飾、正

面周圍有一圈環框，平坦的背面延伸至邊緣。創造出一個輕薄的外形設計，螢幕占據設計的正面部分的大部分空間。

1. Samsung 的主張

Samsung 提出幾個先前技藝主張 D889 專利是顯而易知的實質問題。法院採用在 Durling 案件中所使用的顯而易知性分析，外觀設計專利的顯而易知性分析需要有一個主要的先前技藝，可創造出與系爭專利實質相同的視覺印象。主要的先前技藝可參考另一個先前技藝而做修改，進而建構出假想的先前技藝，一般觀察者檢測的重點聚焦於整體設計。

Samsung 的設計專家 Sherman 先生說明：這平坦簡潔的表面已揭露於 HP 的平板電腦。還有，日本的外觀設計註冊不像美國外觀設計專利的圖式中有表面陰影的揭示，但對於一個熟悉該項技藝的一般設計者而言，應用一個平坦簡潔的表面在平板電腦上是顯而易知的，而不是將其嵌入在螢幕設計中。Sherman 先生的結論是：基於我對先前技藝的審查，我相信在 2003 年 3 月時，就可攜式電子裝置的設計而言，一個具有通常技能的設計師會容易地創造出如同 D889 專利般的設計，由一個長方形四個角以圓弧角修飾之板體，平板的厚度比較薄，背面光滑周邊以向前弧彎的弧面修飾，一個平坦簡潔的表面延伸到螢幕邊緣。

依據 Sherman 先生的分析，與可攜式電子裝置相關的一般技能的設計師在發明當時，可能會創造出與 D889 專利相同的外觀設計。因此，法院認為 Samsung 已提出關於有效性的實質問題，

即 D889 專利違反顯而易知性的專利要件。

2. Apple 的答辯

Apple 主張：應觀察 D889 專利所有的圖式，在 D889 專利有一些模糊的空間，在螢幕玻璃前蓋表面下方以虛線呈現的矩形螢幕。D889 專利明確指出在 Fig.9（如圖 11）中以虛線圖中使用的虛線是否構成請求設計的一部分。不過， D889 專利與 D677 專利不同，D889 專利的虛線是顯示嵌入在玻璃表面下方的螢幕。在這部分，缺乏申請歷史檔案的支持，也沒有關於製圖的證據，或來自他方的主張，因此，法院認為虛線最有可能表示嵌入螢幕也是請求設計的一部分，這才是一個合理的解釋。值得注意的是，如果虛線部分不構成請求設計的一部分，再多的分析也無法改變。

Apple 主張：設計中所有的元素必須已揭露於主要的引證資料中，而 D889 專利中所揭露的平板玻璃表面並未出現在 Fidler 平板電腦。Apple 欲阻止法院以 Fidler 平板電腦為主要的引證資料，並企圖以可以預見要件去擊敗顯而易知性的審查。不過，法院拒絕這種推理，法院認為：本質上，Fidler 平板電腦似乎可證明 D889 專利與主要引證資料是實質相同，而 D889 專利的平面玻璃表面無法減損這事實，亦即 D889 專利所創設的整體視覺印象與 Fidler 平板電腦相同的事實。

Apple 答辯主張：下列因素可支持 D889 專利在發明當時並不是顯而易的事實。次要引證可建立系爭專利在發明當時並非顯

而易知的，具體來說，手機業界的懷疑、iPad 不可預期的商業成功及 D889 專利商業實施例支持了這個結論，亦即 D889 專利的外觀設計專利在發明當時並非顯而易知的。Apple 的非顯而易知性的業界懷疑證據是不確定的，在 iPad 發布以後，手機業界懷疑性質的文章與在網路上發表對於 iPad 的價格、尺寸大小及功能性懷疑的評論對於 iPad 的設計表示懷疑，或認為 iPad 的設計將是一個「不切實際」或「激進偏離」以往的設計。

3. 地區法院的審查理由

在 Durling 案件[56]中，法院說明：如果次要引證資料是要被用於修改主要引證資料，一定會涉及到是否建議將次要引證料的這些設計特徵應用於主要引證。Samsung 已確認幾個引用的先前技藝，其中包括：1994 年的 Fidler/Knight Ridder 平板電腦（如圖 12 所示，簡稱 Fidler 平板電腦）及 2002 年的 HPCompaq Tablet PC TC1000（如圖 13 所示，簡稱 HP 平板電腦），兩者都是發明之前可得知的先前技藝，已揭露關於主要引證（Fidler 平板電腦）中一些額外的設計特徵，HP 平板電腦可作為次要引證，HP 平板電腦包含一個平板玻璃螢幕、覆蓋在平板電腦的正面及環繞電腦正面周圍的一圈環框。因此，Samsung 辯稱於 Fidler 平板電腦所缺少的主要元素已揭露於 HP 的平板電腦中。

地區法院說明： Fidler 平板電腦已創造出與 D889 專利基本上相同的視覺印象。Fidler 平板電腦也是一個簡單的矩形平板，

[56] 參照 Durling, 101 F.3d at 103。

周邊四個角以圓弧角修飾，正面螢幕是平坦的反射表面，邊緣四周由一環框包圍著，背面基本上是平坦的，但有四個螺絲固定，螢幕周邊區域是不完全對稱的，整體觀察 Fidler 平板電腦與 D889 專利的整體外觀，兩者都予人一種簡單及便於攜帶的矩形平板的整體視覺印象，且兩者間細微差別並不會影響視覺印象的實質相同。

圖 12 （1994 年)Fidler 平板電腦

圖 13 HP Compaq Tablet PC TC1000

地區法院說明：Apple 雖未舉出有關 iPad 明確的商業成功的證據，但從 iPad 的市場占有率可推論出商業上的成功。還有，Apple 主張 Samsung 已承認商業上的成功（商業成功的證據可以支持專利的非顯而易知的判定）。雖然 Galaxy Tab 10.1 與 iPad 的設計似乎沒有區別，Samsung 的自認與調查結果都是有說服力的證據，不過，這些證據只是表明設計對於 Apple 成功的重要性與 Galaxy Tab 10.1 成功的重要性，但這些證據並不能證明該外觀設計與 iPad 商業上成功之間有必要的聯繫。

最後，基於 Samsung 提出的先前技藝的強度，法院認為：Apple 的非顯而易知性的次要因素證據無法克服專利無效的實質問題[57]，因此，Apple 還沒有成功的對抗 Samsung 對於 D889 專利有效性的挑戰。

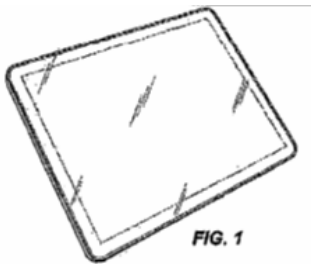
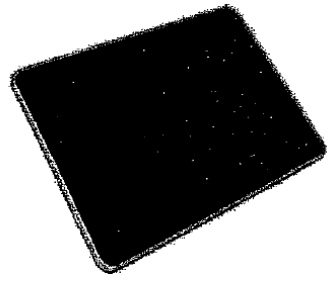
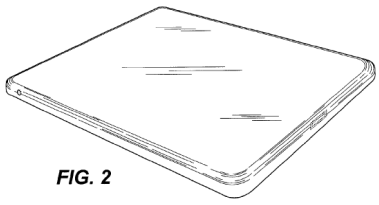
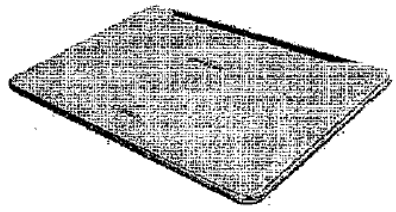
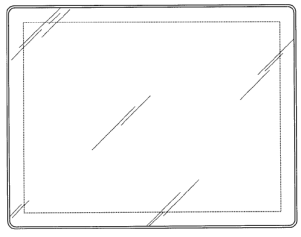
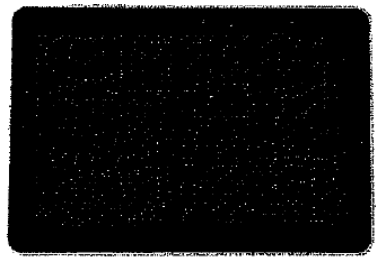
（三）侵害（Infringement）

設計專利的保護範圍僅限於請求設計外觀上的裝飾性特徵，無法延伸到任何功能性特徵，法院也必須依據相關先前技藝檢視侵權分析，因此 D889 專利的幾項功能性因素會被排除於設計專利的保護範圍。在 Richardson 案件[58]中，CAFC 說明：如果請求設計非常接近於先前技藝，以假設一般觀察者的觀點而言，被告設計與請求設計之間的微小差異就會顯得極為重要了。當設計專利有眾多先前技藝時，「設計專利與被告產品」之間不明顯的差異設計，對於假設的一般觀察者可能會成為顯著的差別。法院也同意 Samsung 的說法，一般觀察者購買如此昂貴的電子裝置時，仔細觀察的注意力應可區分 iPad 與 Galaxy Tab 10.1 之間的小細節。

比對 D889 專利與 Galaxy Tab 10.1 的設計，兩者之間有多處明顯的差異：D889 專利的側面較厚，側面轉角弧度較圓滑，而 Galaxy Tab 10.1 的側面與背面轉角處比較傾斜，Galaxy Tab 10.1 的長寬高造形比例不同於 D889 專利，Galaxy Tab10.1 背部頂端有一橫長條區

[57] 參照 Leapfrog Enters., Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1162 (Fed.Cir.2007)。
[58] 參照 Richardson v. Stanley Works, Inc., 597 F.3d 1288,1293 (Fed.Cir.2010)。

域可嵌入相機、品牌標誌及其他書面標籤，而 D889 專利則無這些設計特徵。依據 D889 專利所保護的狹窄範圍，這些差異更為明顯。儘管如此，從下面圖式（如圖 14 所示）的比較，Galaxy Tab 10.1 與 D889 專利整體設計近似之處已克服兩者之間的差異。法院認為：雖然設計專利所保護的範圍很狹小，不過在實體審判中，一般觀察者很可能會認為 Samsung Galaxy Tab 10.1 與 Apple 的 D889 專利已構成實質近似。

D889 專利的圖式	Samsung Galaxy Tab 10.1
	
	
	

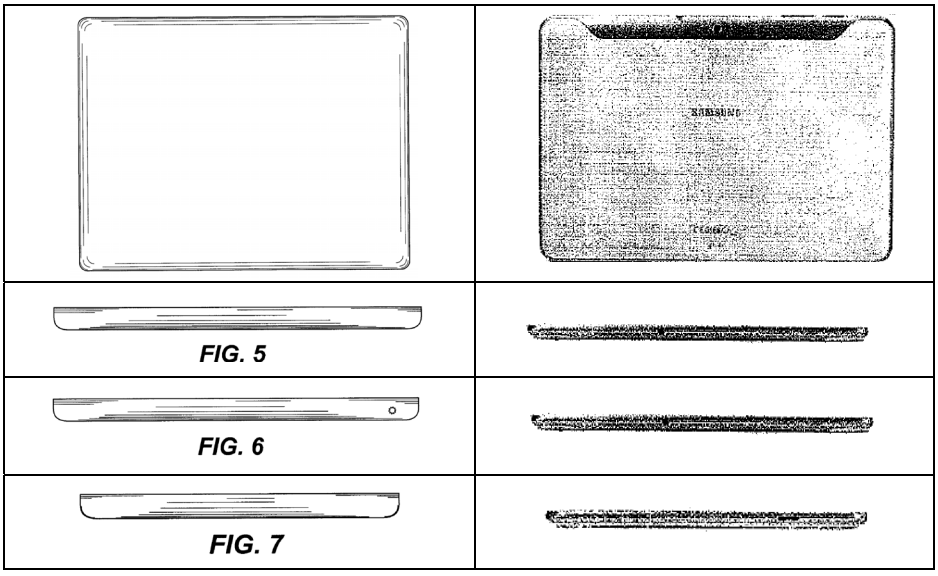


圖 14　Apple 的 D889 專利與 Samsung Galaxy Tab10.1 的比對

在 L.A. Gear 案件[59]中，CAFC 說明：如果專利權人所販賣產品的外觀設計與書面上的設計專利實質相同時，可以直接比較實際產品來判斷是否構成專利侵權。事實上，這可能是 Gorham 標準想促成的比較方式，一般購買者是否會被欺騙而誤認被告產品是有專利權保護的產品。地區法院比對了 GalaxyTab10.1 與 iPad 和 iPad2，其中三個樣品是由 Samsung 提供的實物展品。Galaxy Tab10.1 與 Apple 的產品即使考慮長寬比例與厚度、平板背面的品牌標誌及螢幕中央的實體按鍵的細微差別後，也幾乎沒有區別，不過就一般觀察者的觀點，Samsung 的產品被認為與 Apple 產品已構成「實質相似」，Samsung 產品外觀似乎已欺騙一個一般觀察者，誘導他購買一個認為是專利所保護的設計。

[59] 參照 L.A.Gear, Inc. v. Thorn McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117,1125 (Fed.Cir.1993)。

最後，地區法院認為：依據被告產品設計與 D889 專利之間實質近似，Apple 雖能證明 D889 專利在將來實體審查中勝訴的可能性。不過，由於 Samsung 已對 D889 專利有效性提出了實質問題的挑戰，因此，整體而言，Apple 還是不能滿足勝訴可能性的舉證責任。

二、不可回復之損害

Apple 必須證明，如果無法核發初步禁制令，Samsung 對於 D889 專利的侵害將會造成不可回復之損害。關於這一部分，Samsung 大都以相同於前述抗辯 iPhone 產品的理由加以抗辯。

Apple 更強烈的主張，在無法取得對 Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 產品禁制令的情況下，會造成不可回復的損害。Apple 創設出新的推論，就是在兩個播放器的競爭市場中，侵權產品的銷售金額相當於專利權人銷售的損失，而這推論可能作為核發禁制令的實質理由。事實上，從 2010 年第四季的三分之一起，Apple 的平板電腦市場占有率下降 20 個百分點，而 Samsung 新推出的平板電腦增加了 17%的市場占有率，在 2011 年第二季，Apple 和 Samsung 一起平分平板電腦的市場。從平板電腦市場的使用者來看，Samsung 市場占有率的成長似乎是 Apple 所失去的市場占有率。

在 Apple 已建立的平板電腦市場需求中，設計是重要的驅動力，Apple 主張 D889 專利所有圖式是成為設計對於消費者選購時的重要參考的證據。事實上，Samsung 最近的一項調查證據也支持 Apple 的說法，因為兩個產品的整體設計大致相同，消費者有可能被誘導購買 Samsung Galaxy Tab 10.1，而不是 Apple 的 iPad。因此，Apple 已從 Samsung 被控侵權的產品，提出關於不可回復損害的證據。

地區法院認為：Samsung 關於平板電腦市場的延遲主張缺乏說服力。在 2011 年 3 月發布的 Galaxy Tab 10.1 是在 Apple 申請初步禁制令的 4 個月前，Samsung 所主張的延遲大部分是與智慧型手機的設計有關，而不是平板電腦設計。

三、總結

（一）Apple 已建立在缺乏初步禁制令的情況下，有不可回復損害的可能性。

（二）Samsung 提出關於 D889 專利有效性的實質問題，以致 Apple 尚無法建立勝訴的可能性。如果專利權人未能建立四個因素中的任何一個，尤其是當專利權人無法建立實體審查有勝訴的可能性，或不可回復損害的可能性時，法院可拒絕初步禁制令的請求。

（三）最後，地區法院總結：因 Apple 不能滿足其應負的舉證責任，故拒絕其所請求禁止 Samsung Galaxy Tab 10.1 在美國境內銷售的初步禁制令。

陸、CAFC對於Apple上訴案件之審查

地區法院法官 Lucy Koh 認為 Samsung 已經對 Apple 的 D087 與 D677 專利有效性提出實質的問題，基於上述原因，拒絕 Apple 對於核發 Samsung 的 Galaxy S 4G、Infuse 4G 手機初步禁制令的請求。Apple 不服，向 CAFC 提起上訴。2012 年 5 月 14 日，CAFC 判定 D087 專利與 D677 專利有效，不過，同意地區法院拒絕 Galaxy S 4G 和 Infuse 4 智慧型手機之初步禁制令之審查理由。以下詳細解說 CAFC 對於 D087 專利、D677 專利與 D889 專利有效性以及智慧型手機與平板電腦之初步禁制令請求之審查理由。

一、D087 與 D677 專利的有效性與不可回復之損害

（一）D087 專利之有效性

地區法院認為，Apple 從未主張 D087 專利所有的圖式，因而拒絕考量日本 638 專利的其他圖式作為比對之依據，僅比對 D087 專利與日本 638 專利的前視圖，驟而認定 D087 專利實質近似於日本 638 專利。

CAFC 說明：地區法院的事實認定是錯誤的。D087 專利請求保護範圍包含側視圖中智慧型手機的局部設計及手機正面玻璃面板周圍的環框，該環框從外觀正面延伸到四周的側面。因為在 D087 專利每一個視圖的環框部分也是以實線繪製的（如圖 15 所示）。D087 專利不同於 D677 專利，D677 專利的側視圖完全由虛線所構成，D677 專利除了前視圖之外，並未請求包覆手機正面透明面板周圍的環框及其他元件。所以，地區法院拒絕考量 D087 專利的側視圖中實線揭露的部分與前視圖所揭示的正面輪廓的作法是錯誤的。

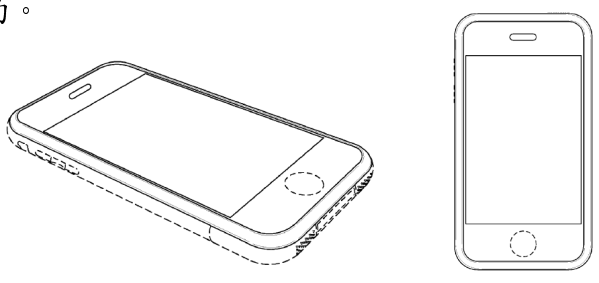


圖 15　Apple 的 D087 專利

CAFC 說明：僅以該外觀設計專利的前視圖作為比對的基礎，而認為先前技藝日本 638 專利會引發 D087 專利有效性的實質問題，

地區法院曲解了 D087 專利的保護範圍，這個事實認定是不成立的。此外，Samsung 主張「即使 D087 專利請求側面圖的部分，地區法院依然會正確地發現兩個設計之間沒有實質的差異」，不過，所有的記錄都未支持 Samsung 的說法。設計專利側視圖中所請求的實線部分應被考量進去，其中日本 638 專利中央段高起的拱形凸面與 D087 專利的平坦表面有明顯的區別（如圖 16 所示），無法證明 D087 專利是可預見或是顯而易知的。

最後，CAFC 認為：我們拒絕地區法院針對有關 D087 專利可預見於日本 638 專利所做的裁決，故 D087 專利是有效的。

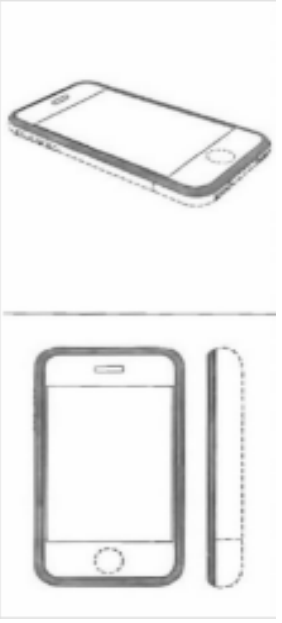
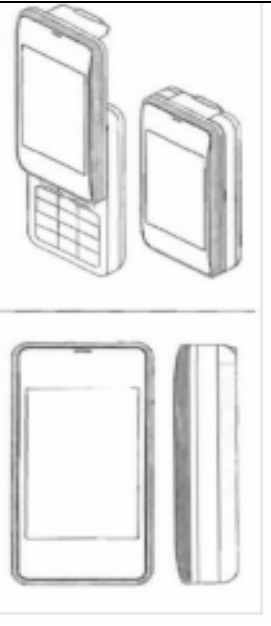
Apple的D087專利	日本638專利
	

圖 16　Apple 公司的 D087 專利與日本 638 專利之比對[60]

[60] 圖片來源 APPLE, INC., v.SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 2012-1105.May 14, 2012.2012 WL 1662048 (C.A.Fed.)。

（二）D677 專利之有效性

地區法院認為：在 D677 專利所請求之設計並沒有發現可預見於先前技藝之中或是顯而易知的事由。在上訴階段，Samsung 也沒有提出具有說服力的案例來證明地區法院的結論是不正確的，因此，CAFC 認為 D677 專利是有效的。

（三）不可回復之損害

地區法院發現：沒有證據可清楚證明「Samsung 涉嫌侵權的設計要對 Apple 的銷售的損失負責」。地區法院權重所有的證據後的結論是：Apple 無法說明被告產品與 Apple 失去的市場占有率以及品牌淡化之間的因果關係，亦無法證明在禁制令的情況下很可能遭受不可回復之損害。

在上訴中，Apple 提出兩個理由，1.他認為無需建立不可回復損害之間的因果關係；2.即使消費者的動機與不可回復的損害相關調查的證據，已可說明被告侵權產品與 Apple 市場占有率的損害之間的關係。

CAFC 認為：地區法院要求以證據證明 Samsung 的侵權行為與 Apple 不可回復的損害之間的因果關係，這種作法是正確的。為了證明不可回復的損害，首先要證明市場占有率的損害是由於侵權行為所造成。如果消費者購買該產品是基於被專利保護的設計特徵以外的原因，那麼禁止侵權產品的銷售也不能回復專利權人的損害。如果專利保護的設計特徵不能驅動對市場對產品的需求，即使

是被告產品缺乏系爭設計特徵，Apple 還是會失去的銷售市場，因此，如果失去的市場與被告侵權產品之間沒有關聯性，就不足以證明不可回復損害的可能性[61]。

在 eBay 案例中，最高法院建立的原則回歸傳統的衡平原則，不再適用原告有不可回復損害的推定。因此，原告必須要清楚證明（a clear showing）有不可回復之損害以及金錢賠償不足以彌補的可能性。Apple 僅說明「Samsung 的侵權行為會造成 Apple 可能失去一些非實質的市場占有率」，這種說明是不足的。基於重審的標準，CAFC 不準備推翻地區法院的裁定，因為 Apple 無法說明銷售量的流失與 Samsung 的侵權行為之間有何因果關係，未能建立不可回復損害的可能性，無法滿足其應負擔的舉證責任。最後，CAFC 同意地區法院拒絕 Galaxy S 4G 和 Infuse 4 智慧型手機之初步禁制令之審查理由。

二、D889 專利的有效性與不可回復之損害

地區法院是以 Fidler 平板電腦及 HP 平板電腦兩個先前技藝為基礎，認定 D889 專利的外觀設計是顯而易知的。地區法院對於 D889 專利的顯而易知性的分析如下：因為兩者皆有四個均勻的圓弧角與平坦的螢幕表面反射面，由邊緣包圍了螢幕前的矩形片四周，Fidler 平板電腦的背面基本上是平坦的，Fidler 平板電腦雖沒有一個平面玻璃表面，這些差異並未阻礙 Fidler 平板電腦所創造的視覺印象與 D889 專利基本上相同，而且 HP 平板電腦可提供 Fidler 平板電腦缺少的平面玻璃屏幕與正面周圍的薄框邊

[61] 參照 Voda v.Cordis Corp., 536 F.3d 1311, 1329 (Fed.Cir.2008)。

緣。又參酌 Samsung 的專家證言，「在發明當時，對於一個熟悉該項技藝的一般設計者而言，利用既有的先前技藝創造出如同 D889 專利一般的外觀設計是顯而易知的」。

（一）D889 專利之有效性

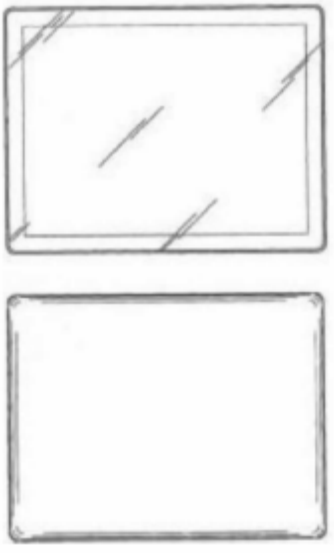
D889專利	Fidler平板電腦
	

圖 17　CAFC 對於 Apple 的 D889 專利與 Fidler 平板電腦之並列比對

CAFC 說明：地區法院對於 D889 專利與 Fidler 平板電腦具有相同視覺印象的事實認定是錯誤的，將兩個設計並列在一起比較（如圖 17 所示），可清楚顯現兩者的整體外觀明顯不同。首先，Fidler 平板電腦不是對稱的：底邊明顯比其他邊緣更寬闊。更重要的是，Fidler 平板電腦所產生的視覺印象明顯不同於沒有框架的 D889 專利設計，Fidler 平板電腦螢幕周圍的框架與螢幕本身形成鮮明的對比，Fidler 平板電腦的螢幕似乎嵌入框架內，創造出一個「鏡

框」般的效果，破壞框架與所嵌入螢幕之間的連續性。D889 專利透明玻璃般的正面，涵蓋了整個外觀設計專利的正面，且無任何斷裂（breaks）或中斷（interruptions）。因此，D889 設計創造出一個完整玻璃平板的視覺印象，從一邊的邊緣延伸到另一邊的邊緣，而 Fidler 平板電腦不曾創造出這種視覺印象。Fidler 平板電腦與 D889 專利之間還有其他明顯的差異，可促成兩個設計之間有區別的視覺外觀，例如：Fidler 平板電腦並沒有一個包覆正面的細框邊，以及 Fidler 平板電腦框架的一個角落含有多個插孔。此外，Fidler 平板電腦的兩側邊緣是光滑的而非對稱的，一邊緣的上段有兩個類似小卡片的凸出物，在凸出物的表面與本體的邊邊緣並不平坦，且略為凹陷。綜上分析，Fidler 平板電腦的視覺印象不同於 D889 專利之設計。

CAFC 說明：在外觀設計專利的顯而易知性分析，主要引證必須是「既有設計」基本上與請求設計有相同的設計特徵，才能藉以支持「顯而易知」的認定。基於 Fidler 平板電腦與 D889 專利之間的差異，我們認為 Fidler 平板電腦創造的視覺印象不同於 D889 專利，因此，地區法院錯誤引用 Fidler 平板電腦作為核駁 D889 專利的主要引證。

CAFC 說明：縱使可將 Fidler 平板電腦作為主要引證，可是次要引證 HP 平板電腦無法聯想到 Fidler 平板電腦與 D889 專利之間的差異。首先，HP 平板電腦的正面有一個扁平的玻璃板，整個螢幕被一個灰色區域所包圍而構成平板電腦的正面。而且，HP 平板電腦外圍有一環略寬，四個角落以圓弧角修飾之金屬環框，螢幕周

圍的區域有幾個指示燈，並不像 D889 專利所請求的簡約設計。先前技藝設計的教示，要與「可將次要引證之裝飾性設計特徵結合或應用在主要引證中」有關。而 HP 的平板電腦與 Fidler 平板電腦的視覺外觀如此不同，當以視覺外觀作為比對的基準時，它並沒有資格作為次要引證，故拒絕主要引證要修改為與設計專利相同的設計會破壞主要引證的本質。

Samsung 認為：地區法院正確的聚焦在整體視覺外觀，而不是強調 Apple 的設計理念。CAFC 認為：地區法院所犯的錯誤在於以過高的水平去檢視這些設計。Fidler 平板電腦揭露矩形板體四個角以圓弧角修飾與平坦的背面，並不足以作為主要引證。地區法院應著重於引證與請求設計之間不同的「視覺外觀」，是以視覺印象作為比對之依據，而不是在找「通常的概念」的平板電腦，無論是 Fidler 平板電腦，還是 HP 平板電腦，都不足以證明 D889 專利是顯而易知的。

CAFC 認為：Samsung 敦促我們要考慮其他一些平板電腦以及類似平板電腦的設計都可作為適當的主要引證。所有這些引證都具有矩形板體四個角落以圓弧角修飾，板體正面中央有個顯示螢幕的設計。但這些設計都與 Fidler 平板電腦有同樣的問題，因為他們都顯示出平板正面螢幕周圍有一環略寬的框架，周邊有大量的裝飾。Samsung 所提供的引證無法創造出與 Apple 請求的設計相同的視覺印象，因此不能作為主要引證。最後，CAFC 認為：在缺乏合格主要引證的情況下，地區法院做出 D889 專利有效性有實質問題的結論是錯誤的。

（二）不可回復之損害

CAFC 認為：在不可回復損害部分，地區法院已正確衡量相關因素，並得出「Apple 已經證明因為 Samsung 平板電腦的銷售使其遭受不可回復損害」的結論。因為 Samsung 已提出 D889 專利有效性的實質問題，而 Apple 並沒有建立起實體上勝訴的可能性，地區法院才駁回禁制令救濟的請求。

最後，CAFC 維持地區法院對於不可回復之損害的事實認定，且確定 D889 專利是有效的。

柒、解析Apple在禁制令請求中勝訴與敗訴之關鍵因素

從 2001 年開始 Apple 陸續推出 iPod、iPhone、iPad，這三項產品無論在功能或外觀上都是突破性的創新設計，那些全新的外觀設計在產業中帶動新一波的設計風潮。由於這些產品簡約的外觀設計非常容易被模仿，Apple 對每一項產品的外觀設計提出相當數量的設計專利加以保護，希望能嚇阻競爭對手公然仿效其外觀，進而排除其他廠牌以近似外觀的產品進入市場瓜分其市場占有率。Apple 認為 Samsung 公然仿冒 iPhone 與 iPad 的外觀設計（如圖 18 及圖 19 所示），且短短一年的時間內，Samsung 在全球智慧型手機市場占有率從 5% 竄升到 17.5%，根據市場研究公司 Gartner 公司所公布的數據，2011 年第三季 Samsung 全球出貨量達到 2,780 萬台，已領先 Apple 同期 1,700 萬台的出貨量，顯然的，Samsung 的智慧型手機已經威脅到 Apple 的 iPhone 全球的市場占有率。

圖 18　Samsung 前後期智慧型手機與 iPhone 之比對[62]

圖 19　Samsung 前後期平板電腦與 iPad 之比對[63]

[62] 圖片來源 APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 11-CV-01846-LHK., July 23, 2012,1299 Apple's Trial Brief。

[63] 同註 65。

2011 年 4 月 15 日，Apple 指控 Samsung 的 4 項產品侵害 Apple 的 7 項發明專利、3 項外觀設計專利、商標與商品外裝。由於專利侵權訴訟程序需要耗費相當長久的時間，Apple 擔心「可能贏了訴訟，卻失去市場占有率」，2011 年 7 月 1 日，Apple 變更訴訟標的，主張 Samsung 的 Galaxy S 4G、Infuse 4G 智慧型手機、Epic 4G 手機及 Galaxy Tab 10.1 平板電腦侵害 D087、D677 與 D889 三項外觀設計專利以及 381 發明專利（觸控面板上 Scrolling 使用的方法），請求禁止前述 4 項產品在美國銷售。Apple 這次改以設計專利作為初步禁制令請求的核心專利，希望藉由外觀設計的專利侵權與不可回復之損害等理由，能即時將 Samsung 仿效其產品外觀的競爭產品逐出美國市場，以確保其市場占有率的優勢。

過去在初步禁制令請求的案件中，只要原告能證明勝訴的可能性，法院即推定有不可回復之損害。在 eBay 案例中最高法院指示永久禁制令的核發原則，在永久禁制令的請求中不應做任何的推定，這些原則是否會影響初步禁制令的審核呢？在 *Canon, Inc. v. GCC Int'l, Ltd.* 的案件[64]中，法院審理初步禁制令的核發時，已不再適用推定原告有不可回復之損害，而是透過證據來判斷原告是否真的遭受有不可回復之損害。CAFC 認為初步禁制令是一種強烈且特殊的救濟，不應有例行核准的情形[65]，下級法院已不再適用有不可回復損害之推定，而是以審慎的態度，根據判決發展出來的衡平原則來判斷是否有核發之必要。因此，Apple 必須負擔勝訴可能性與不可回復損害之舉證責任，以下解析 Apple 獲准核發平板電腦禁制令的理由，以及遭受拒絕核發智慧型手機禁制令的理由與關鍵因素。

[64] 參照 Canon, Inc. v. GCC Int'l, Ltd., 450 F.Supp.2d 243, 245-57 (S.D.N.Y.2006)。
[65] 參照 Intel Corp. v. ULSI Sys. Technology, Inc., 995 F. 2d 1566, 27 USPQ 1136 (Fed. Cir. 1993)。

一、平板電腦禁制令請求勝訴的理由與關鍵因素

（一）勝訴的可能性

1. 專利有效性

原創的設計是一項很難的工作，不是模仿或抄襲，必需執著創作的理想，注入許多創新的元素與想法，經歷複雜的設計過程及反覆推敲，憑藉勇於挑戰的精神與不斷的努力才能達成。Apple 的 iPhone 與 iPad 的產品外觀都是簡約但不簡單的突破性創新設計，與該產品外觀相關的設計專利有效性，無論是整體外觀設計或是僅請求外觀部分設計特徵的部分設計都不容易被競爭對手挑戰成功。Samsung 提出相關證據挑戰 Apple 的 D087、D677 與 D889 設計專利的有效性，雖然地區法院一度質疑這些專利的有效性，不過，經由 CAFC 審理後，已確定該等專利的有效性。

2. 侵害

在 Egyptian Goddess 案例，CAFC 廢除該院在先前 Litton 案例中所建立的設計專利侵害判斷的兩段式檢測，回歸於單一的「一般觀察者檢測」，亦即設計專利的侵害檢測係以一般購買者的觀點，對於兩個設計於購買時所施予的一般注意，會認為兩個設計是實質相同，因為被告產品與設計專利之間近似之外觀欺騙了觀察者，誘導他去購買一個被他誤認為是有設計專利之產品，因此，被告產品已侵害該設計專利了[66]。

[66] 參照 Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S.（14 Wall.）511, 512, 20 L Ed.731（1872）。

在 Egyptian Goddess 案例之後，審判法院將設計專利與被告產品與最接近的先前技藝並列在一起進行三方比對，以合理熟悉先前技藝一般觀察者的觀點進行觀察比對，就設計所產生的視覺效果加以評估判斷，如果一般觀察者認為被告產品與先前技藝近似的程度遠不如設計專利與被告設計近似程度，可能會認定被告產品侵害設計專利。這種比對方式同樣可以達到新穎特徵檢測比對之目的[67]。如果該設計專利有許多先前技藝，就一般觀察者而言，設計專利與被告產品之間的差異雖不顯著，相對於該設計專利與先前技藝之間的差異，該等不顯著的差異可能會變成是明顯的差異。換言之，如果設計專利比較接近先前技藝，對於一般觀察者的觀點而言，被告產品與設計專利之間的微小差異都會變得更為重要。

在訴訟階段，地區法院亦將 Samsung 的 Galaxy S4G 及 Infuse 4G 手機、Apple 的 D087 及 D677 專利與先前技藝日本 638 專利一起列表比對，也將 D889 專利與 Samsung Galaxy Tab10.1 進行比對，由圖 9 及圖 10 可清楚得知，被告設計與先前技藝近似的程度不如設計專利與被告產品近似程度，因此，地區法院認為 Samsung 的智慧型手機與平板電腦已有侵害 D087 與 D677 專利以及 D889 專利之虞。

[67] 參酌 Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc., 439 F.3d 1365, 1370-71 (Fed. Cir. 2006); Keystone Retaining Wall Sys., Inc. v. Westrock, Inc., 997 F.2d 1444, 1450 (Fed. Cir. 1993); Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428 (6th Cir. 1933); Winner Int'l Corp. v. Wolo Mfg. Corp., 905 F.2d 375, 376 (Fed. Cir. 1990); Bevin Brothers Manufacturing Co. v. Starr Brothers Bell Co., 114 F. 362 (C.C.D. Conn. 1902。

（二）不可回復之損害

1. 設計的獨特性

Apple 主張 D889 專利所有圖式是設計對於消費者選購時的重要性的證據，對於平板電腦的購買者而言，iPad 獨特的外觀設計是決定購買的一個重要因素，而 Samsung 的調查證據也支持 Apple 的說法，因為兩個產品的整體設計大致相同，消費者有可能被誘導購買 Samsung 的 Galaxy Tab 10.1，而不是 Apple 的 iPad。

2. 不可逆的市場占有率與客戶流失

Apple 和 Samsung 是平板電腦購買市場上的直接競爭對手。Apple 提出證據顯示，從 2010 年第四季的三分之一起，Apple 的平板電腦市場占有率下降 20 個百分點，而 Samsung 新推出的平板電腦增加了 17%的市場占有率，在 2011 年第二季，Apple 和 Samsung 一起平分平板電腦的市場，從平板電腦市場分析來看，Samsung 成長的市場占有率似乎是 Apple 所失去的市場占有率。因此，Apple 創設出「在兩個播放器的競爭市場中，侵權產品的銷售金額相當於專利權人銷售的損失」的推論，而法院也接受這個推論。法院發現 Apple 遭受的市場占有率的損失、客戶的流失通常是無法估算的，金錢的救濟不足以彌補其所受的損害。

因此，法院認為：Apple 已證明（1）平板電腦市場需求中設計是重要的驅動力，（2）Samsung 被控侵權的產品已造成 Apple 不可回復之損害。

（三）小結

專利制度的目的在鼓勵創新、促進實用的技藝與科學的發展，專利權的執行有助於維護專利制度的運作，也有利於公共利益。地區法院法官在核准核發初步禁制令的判決書指明：1.Apple 的 D889 專利是有效的，2.Apple 提出強而有力的證據証明 Samsung 侵權產品侵害 iPad 的設計專利，3.公眾利益的考量仍要基於專利權合法使用之情況，Apple 有權排除侵害，市場競爭時 Samsung 無權以不公平競爭的手段，將侵權產品充斥市場。

二、智慧型手機禁制令請求敗訴的理由與舉證責任

（一）不可回復之損害

雖然 Apple 和 Samsung 是智慧型手機新購買市場上的直接競爭對手，Apple 的專利有權排除 Samsung 銷售或販賣侵權產品，Apple 必須舉證證明在缺乏禁制令的情況下，可能會遭受不可回復之損害。檢視 Apple 所提供的證據都無法直接或間接證明 1.有不可回復損害的可能性，2.外觀設計對於智慧型手機購買者之重要性的主張，3.品牌淡化會造成消費者的混淆，4.因為 Samsung 設計可供選擇而會影響 Apple 的市場占有率或導致 Apple 客戶流失，因此，法院認為 Apple 無法滿足不可回復損害之舉證責任。

（二）法律上救濟是否足夠

現代專利的利用與發展已不同於從前，如同 Kennedy 大法官在協同意見書所言，早已超出當初立法者所能預見的範圍。過去，

大部分的公司利用專利來製造產品再推出市場銷售，利用專利的排他權來保持或擴大市場占有率或建立客戶關係，禁制令有助於其求取企業最大的利益，讓其有誘因繼續投入研發；而現在，許多專利權人自己不一定製造或生產，而是利用專利取得授權金，禁制令只是淪為其索取授權金的談判工具，可能會使被授權人遭受巨大的損失。

Apple 的 381 發明專利是與 iOS 系統中的滾動（list-scrolling）功能有關方法，當使用者滾動網頁至邊界之後，iOS 會顯示背景圖案，滾動是 iOS 中最具特色的功能之一。不過，在 2010 年的夏季，Apple 曾向 Nokia 提供 381 發明專利的授權。因此，即使 Samsung 侵害 381 發明專利，對於 Apple 所造成的損害是可用授權金或金錢賠償來彌補的，法院認為法律上的救濟已足夠，拒絕核發禁制令。

（三）雙方損益衡平考量

法院考量如果核發初步禁制令 1. Samsung 面臨必須從市場撤回其兩項手機的損失，2. Samsung 被控手機的禁制令是否可阻止 Apple 正遭受的不可回復的損害。事實上，在美國智慧型手機的市場競爭激烈，Apple 的競爭廠商除了 Samsun 之外，還有 Nokia、RIM、HTC、 Motorola 與 LG 等其他廠商，且依據 Samsung 所提的證據，禁制令的主要受惠者似乎有可能是其他智慧型手機製造商，而不是 Apple。整體來看，在這種情況下，法院認為基於兩造損益平衡的衡量是有利於 Samsung。

（四）小結

地區法院法官拒絕核發初步禁制令在判決書說明：1. Apple 的 D087 專利與 D677 專利是有效的，2. Apple 也提出強而有力的證據証明 Samsung 侵權產品侵害 D087 專利與 D677 專利，3. 不過，Apple 未能舉證證明其有不可回復之損害，4. 若核發制禁令，Samsung 因必須撤回兩項手機產品而將遭受之重大損失，遠大於 Apple 因缺乏禁制令救濟的損失。

捌、結論

一、Apple 重視設計專利，善用部分設計與延續申請案擴大保護範圍

永久禁制令與初步禁制令的性質不同，在侵權訴訟結束後，經法院判決確定專利權有效以及侵權成立的情況下，法院認為核發永久禁制令才能有效禁止被告繼續任何侵害專利的作為，確保專利權人之排他權，從過去的美國法院判決顯示，在專利權人勝訴的情形，法院鮮有拒絕發永久禁制令。不過，法院認為初步禁制令是一種激烈且較特殊的救濟，原則上不應核發，例外的情況才會核准，因此，初步禁制令核發的比率不高，尤其是在侵權訴訟階段，以設計專利請求而被法院核准核發者，更是鮮見。

從 2011 年 4 月開始，Apple 在美國、澳洲、德國、英國、法國、義大利、日本與南韓等國對 Samsung 展開一系列的專利侵權訴訟，除了以發明專利主張侵權之外，也以相關產品外觀的設計專利主張侵權。由於 Samsung 的 Galaxy 系列智慧型手機與平板電腦的銷售已威脅到 Apple 在全球的市場占有率，而且專利侵權訴訟程序需要耗費相當長久的時間，Apple 深怕贏

了訴訟，卻失去市場占有率，因此在侵權訴訟之初，就主張不可回復之損害而請求禁制令禁止 Samsung 侵權產品在美國、德國、歐盟等地區的市場銷售。一方面是要警告 Samsung，其智慧型手機與平板機等產品已經影響到 Apple 的市場占有率，另一方面，可能想增加與 Samsung 訴訟和解或採購談判的籌碼。到目前為止（2012 年 8 月 20 日），Apple 勝訴且成功核發禁制令的國家與地區如表 4。

表 4　*Apple v. Samsung* 侵權訴訟禁制令請求的判決結果

判決日期	侵權訴訟	國家	勝或敗訴	禁售產品
2011.08.24	*Apple v. Samsung* 禁制令請求	荷蘭	Apple 勝訴	Samsung 的 Galaxy S、Galaxy S II、Galaxy Ace 三款手機
2012.01.31	*Apple v. Samsung* 禁制令請求	德國	Apple 勝訴	Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 及 Galaxy 8.9 平板電腦
2012.06.26	*Apple v. Samsung* 禁制令請求	美國	Apple 勝訴	Samsung 的 Galaxy Tab 10.1 平板電腦（設計專利）
2012.06.29	*Apple v. Samsung* 禁制令請求	美國	Apple 勝訴	Samsung 的 GalaxyNEXUS 手機
2012.07.06	*Apple v. Samsung* 禁制令請求	美國	Samsung 上訴成功	Samsung 的 GalaxyNEXUS 手機暫時解除在美銷售的禁制令
2012.07.24	*Apple v. Samsung* 禁制令請求	德國	Apple 勝訴	歐盟 27 個國家禁售 Samsung 的 Galaxy 7.7 平板電腦（外觀設計）

二、Apple 提升設計專利的戰略價值

永久禁制令與初步禁制令的性質不同，在侵權訴訟結束後，經法院判決確定專利權有效以及侵權成立的情況下，美國法院認為核發永久禁制令才能有效禁止被告繼續任何侵害專利的作為，確保專利權人之排他權，從過去的美國法院判決顯示，在專利權人勝訴的情形，法院鮮有拒絕發永久禁制令。不過，美國法院認為初步禁制令是一種激烈且較特殊的救濟，原則上不應核發，例外的情況才會核准，因此，初步禁制令核發的比率不高，尤其是在侵權訴訟終以設計專利請求而法院核准核發者，更是鮮見。不過，綜觀 Apple 這一年來的全球專利侵權訴訟策略，除了發明專利之外，也開始將其產品獨特外觀之設計專利作為禁制令請求的武器，也經美國法院及德國法院核准核發禁制令。

2012 年 7 月 23 日，Apple 向 Samsung 要求總計 25.25 億美元的專利侵權賠償金，Apple 認為 Samsung 對於設計專利侵權造成 Apple 在產品銷售損失，智慧型手機 7.5%，平板機 10.5%，Apple 向法院遞交的文件指出，Samsung 透過侵權之「不當獲利」約有 5 億美元，造成 Apple 難以估計的損失金額約有 20 億美元，合理權利金之損失約有 2500 萬美元[68]。根據 Apple 專家證人 Hauser 提出消費者調查的結果顯示，Samsung 消費者願意多花 $90~$100 美元換取 iPhone 或 iPad 獨特的外觀設計，Apple 要求 Samsung 為其所侵害 iPhone 或 iPad 產品外觀相關的設計專利（如表 5 所示），每支行動裝置需支付 24 美元的權利金[69]，由此可得知，Apple 對設計專利之

[68] 參考 http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm，科技產業資訊室，專利情報——「蘋果與三星互告事件觀察」——「庭審前蘋果提出 25.25 億美元賠償」。

[69] 參考 APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 11-CV-01846-LHK., July 23, 2012,1299 Apple's Trial Brief, P.23-24。

重視程度，相形之下，對於技術軟體相關專利所要求的權利金比較少（如表 5 所示）。

表 5　Apple 向 Samsung 要求被侵害專利的權利金

Apple 被 Samsung 侵害的專利	每支行動裝置的權利金（美元）
US7469381（在觸控面板上滾動的使用方法）（overscroll bounce or rubber-banding）	$2.02
US7853891（滾動的 API）（scrolling API）	$3.01
US7864163（點選放大與導航）（tap to zoom and navigate）	$2.02
USD593087, D618677, D504889（外觀設計）、D604305（GUI）與商業外觀	$24

三、知彼知己，企業才能立於不敗之地

專利是企業在商場上可用以攻擊與防守的武器，專利布局會影響到專利保護範圍的認定、專利權的效力、專利誤判等重要因素，如何以完善的布局專利，利用專利的排他權，阻止競爭對手的類似產品進入市場，藉以達到保有或擴大市場占有率之目的。

從 2001 年開始，Apple 研發的 iPod、iPhone、iPad、MacBook 及 MacBook Air 等影音播放、通訊與電腦產品都是創新的產品設計，有全新的簡約外觀與獨特的使用者介面，這些嶄新的外觀與功能在產業中帶動新一波的設計風潮。Apple 懂得專利的真正價值，深知完善專利布局對於企業競爭的

重要性，除了功能與技術相關的發明專利外，對於產品的外觀與獨特的設計特徵、使用者圖形介面與電腦圖像等獨特設計則申請設計專利加以保護，藉以使專利布局更為周延。

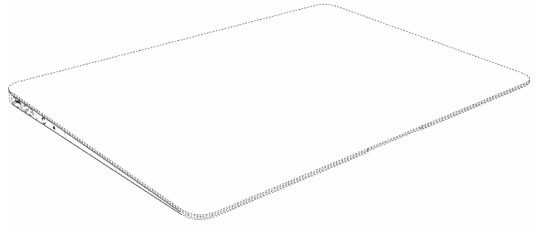
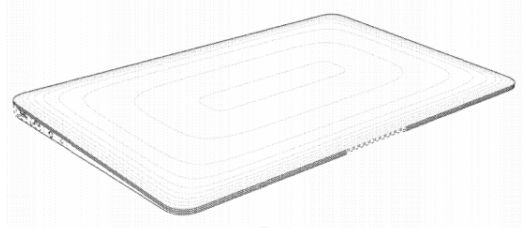
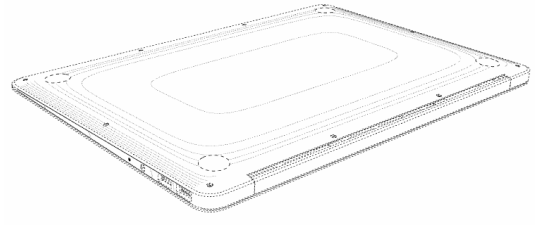
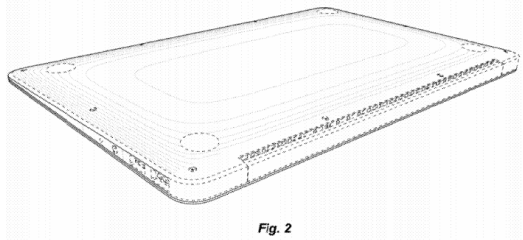
這一年來，Apple 的律師團熟悉專利侵權的訴訟戰略，熟練地運用發明專利與設計專利交互攻擊的戰術，在歐美市場打擊競爭對手決不手軟，且在訴訟之初盡可能的提出禁制令的請求，藉以牽制或阻斷競爭對手進入市場，確保自己的市場占有率，獲取企業最大的利益。又根據 FOSS Patents 報導指出，為了因應 Samsung 所提出的專利訴訟並研究韓文的相關文件，負責侵權訴訟案的美國兩家律師事務所 Morrison & Foerster 和 Wilmer Hale，2012 年 3 月聘用了 73 名韓裔美國律師及 20 名文件審閱員以解決大量的韓文文件[70]。由此可得知，Apple 已儘可能完善地準備訴訟，只有知己知彼，企業才能立於不敗之地。

四、他山之石可供借鏡

觀察這一年多 Apple 與 Samsung 的侵權訴訟事件，可推論出 Apple 將會繼續運用設計專利提起專利侵權訴訟的趨勢，亦有藉由禁制令之請求打擊競爭對手或阻斷競爭對手進入市場之趨勢。除了智慧型手機與平板電腦產品之外，在筆記型電腦產品的歐美市場上，我國廠商與 Samsung、HP 與 Dell 都是 Apple 的競爭對手，尤其是競爭激烈的超薄型筆電（Ultrabook）市場，如果 Apple 覺得市場占有率已被威脅，隨時都有提起侵權訴訟的可能，而且 Apple 最近才獲准兩個超薄型筆電水滴型外觀相關的 D661,296

[70] 參考 http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm，科技產業資訊室，專利情報——「蘋果與三星互告事件觀察」——「蘋果增聘 73 名韓裔律師群專司讀韓文證據」。

與 D662,497 設計專利（如圖 20 所示），這兩個部分設計專利的保護範圍相當寬廣，Apple 與 Samsung 的侵權訴訟之發展可供借鏡，我國廠商應該要事先做足訴訟的準備工作，(1) 在防守的部分，首先對競爭對手的專利布局作全盤研究與分析，正確地解讀設計專利的保護範圍，進一步要研究美國近年的相關案例與法院核發初步禁制令之趨勢；(2) 在攻擊的部分，搜尋是否有相關的先前技藝（如圖 21 所示）可作專利無效性之攻擊武器，如果武器的威力不足以使之無效，就退一步看看有專利侵權之虞的產品是否有迴避設計的必要，有無可替代的方案，如此充分的準備，進一步可攻，退一步可守，雖不一定能立於不敗之地，也不至於倉促之間失去市場。

MacBook Air 水滴型外觀的 D497 專利	MacBook Air 水滴型外觀的 D296 專利
 Fig. 1	 Fig. 1
 Fig. 2	 Fig. 2

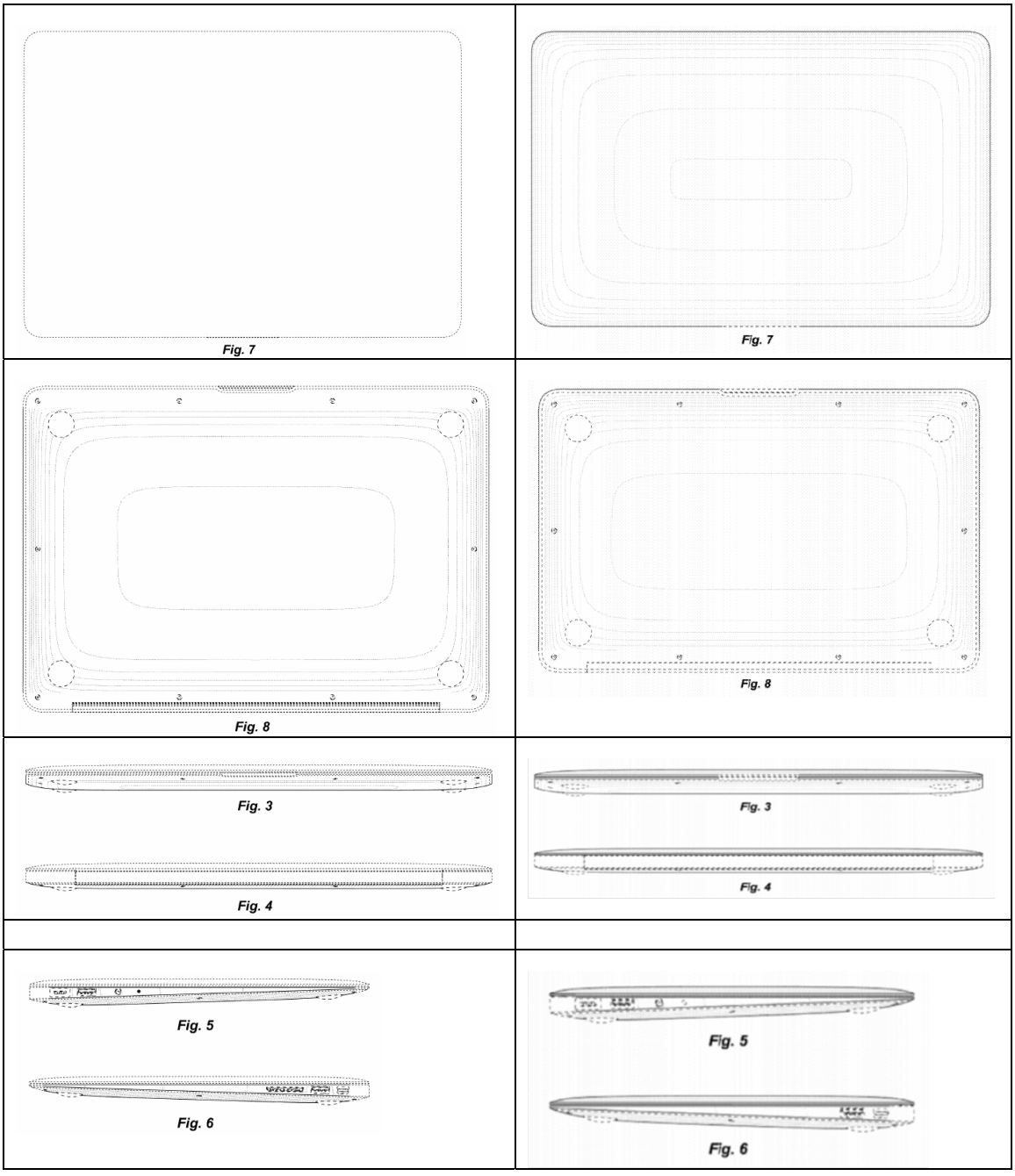


圖 20　Apple 的 D662,497 專利與 D661,296 專利的圖式

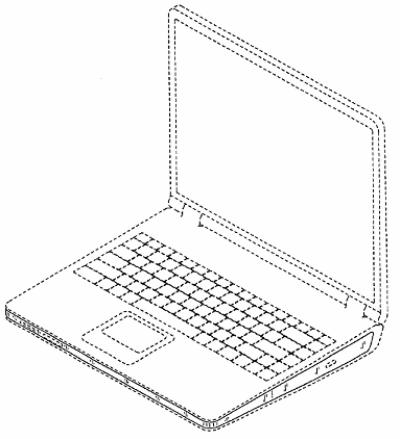
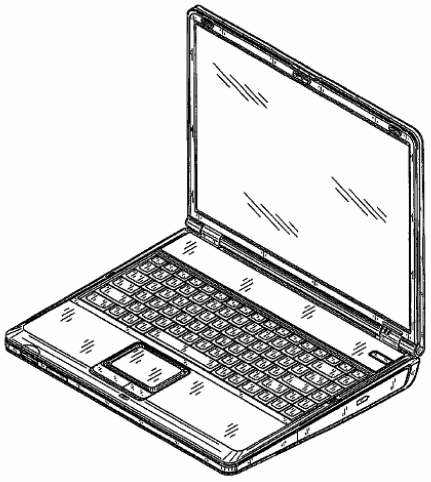
Sony 的 D501,472 專利	SonyD501,660 專利
	

圖 21　先前技藝 Sony 的 D501,472 專利與 D501,660 專利