

智慧手機專利大戰的美國判決最新發展

王世仁*

摘要

隨著科技的進步，智慧手機已經成為人們生活的必需品之一，而手機大廠為維持市場優勢，挾著技術優勢提出專利訴訟則是必然的手段，但因為牽涉的到許多跨國公司，如諾基亞、蘋果公司、宏達電、微軟、S3、摩托羅拉、三星、General Dynamics Itronix、Velocity Micro、EMC 公司、Oracle、Ericsson、Research in Motion、索尼、谷歌、Onkyo、Wistron、宏碁、ViewSonic、Quanta 等公司，而訴訟戰場亦遍及美國、德國、英國、法國、南韓和澳洲等地，從牽涉的公司之多與訴訟法院地區之廣來看，實在堪稱另類的世界大戰。

Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 案，美國聯邦巡迴上訴法院首先在 2016 年 2 月作出判決，同年 10 月又以全院聯席審理的方式，重新判決該案，而美國最高法院也在 2016 年 12 月對設計專利的賠償金認定做出指導，本文摘要這兩家手機龍頭的美國相關判決部分的重點，提供給大家參考。

關鍵字：智慧手機、專利、非顯而易知性、反向教示、結合動機、美國聯邦巡迴上訴法院、美國最高法院、全院聯席審理

* 台北榮民總醫院實驗外科／身障中心研究員，兼任陽明大學醫管所教授
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

在 2011 到 2013 年間，有研究系列性地討論國際間的智慧型手機專利訴訟¹，並且提出要強化我國的科技公司正確的專利觀念，要做好競爭對手專利的監控與評估，尤其台灣學研界要更積極地扮演好科技火車頭的角色，才能夠帶領我國走出產業的困境。轉眼四、五年過去，可惜的是這些呼籲似乎沒有受到重視，而當初參與手機專利大戰的我國某手機大廠，經過繳交授權金和解之後，市占率早在 2013 年就已經跌到第 10 名！而有趣的是，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 2016 年 2 月 26 日作出判決，甚至在同年 10 月 7 日又以全院聯席審理的方式，重新判決了 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 案，另美國最高法院也在 2016 年 12 月對設計專利的賠償金認定做出指導。這兩家手機龍頭的在美國法院的訴訟案，可說是高潮迭起，尤其全院審理的判決書中更關係到美國專利要件中的非顯而易知性的最新發展趨勢，這些精采的判決值得我們參考，會有助於了解美國專利實務之最新發展。

貳、2016 年 2 月美國 CAFC 的判決²

此專利官司是第三次上訴到 CAFC，本次上訴前經過美國地院陪審團審理，最後判決三星侵害蘋果公司的三筆專利，要支付一億一千九百萬餘美元的損害賠償與權利金，但陪審團也認定其中三星並沒有侵害到另兩筆專利。至於三星的反訴，陪審團則認定蘋果公司侵害到其中一筆相機的專利，要支付十五萬八千餘美元的損害賠償。

兩家公司都不服地院的判決而上訴，CAFC 經過審查後確認定原先地院判決三星侵權的三筆專利中，其中有兩筆專利從先前技術（prior art）來看是顯而易知的，即不具進步性，係屬無效；另一筆三星被認定為侵權的專利，原告蘋果公司

¹ 王世仁，解析蘋果公司的觸控手勢專利，科技報導，2011. 356(8): p. 9-11；王世仁，科技專利大戰背後的隱憂，科學月刊，2012. 43(2): p. 84-85；王世仁，專利布局的門道還是熱鬧，科技報導，2013. 361(1): p. 8-11。

² Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Nos. 2015-1171, (Fed. Cir. Feb. 26, 2016), <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.2-24-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

因無法舉證三星的產品有使用到該請求項 (claim) 中所列的一元件，CAFC 也改判為不侵權；而三星公司沒有侵害到蘋果公司的另兩筆專利，CAFC 也確認地院的裁定。至於三星的反訴，CAFC 則維持地院的判決，即蘋果公司侵害到一筆三星的照相機專利。

這場手機大戰經過第三次上訴到 CAFC，在此次的判決中卻是豬羊變色，蘋果公司不但沒有如預期收到損害賠償與權利金，有兩筆重要的專利還被 CAFC 認定為無效，以及被判侵害到三星的專利，還要支付損害賠償金！其中被 CAFC 認定無效的蘋果公司專利如下：

一、滑動解鎖專利

蘋果公司被認定為無效的美國第 8,046,721 號專利，就是著名的滑動解鎖 (slide to unlock) 技術，觸控螢幕裝置最怕的就是不經意地觸碰，而導致裝置的誤動作，像是智慧手機就會因而誤撥電話。蘋果公司的專利就在觸控螢幕出現一圖像，需要以手指持續滑動圖像到螢幕上的另一處，才能夠啟動。而被告三星公司找到兩筆先前技術，其中，2004 年的 Neonode 的快速啟動指引，指引中就描述以手指持續地在螢幕上移動來解鎖觸控式電話的機制，三星公司主張此先前技術，除了解鎖的圖像之外，已經揭露此專利之請求項中的所有元件，而蘋果公司也沒有爭論；另外一件先前技術是 1992 年電腦人機互動會議中的影片和論文，揭露出以手指在圖像上滑動來開啟和關閉的人機介面³。

本次上訴時，蘋果公司並沒有爭辯此兩件先前技術教示了該專利請求項的所有元件，而是以第二件文獻反向教示⁴ (teach away) 以及熟悉該項技術者沒有動機結合此兩件先前技術來抗辯。但是，CAFC 沒有接受反向教示的抗辯，因為該文獻只有揭露，而無批判、懷疑或其他不鼓勵採用的描述，就不會構成反向教示。

至於結合動機的抗辯部分，CAFC 也沒有接受，因為不管先前技術所欲解決的問題為何，只要與發明人所致力技術領域相同；或者先前技術與發明人努力

³ *Id.* at 16-18.

⁴ *Id.* at 19. 反向教示：先前技藝所傳達的訊息，會阻卻所屬技術領域具有通常知識者以發明人欲申請的專利內容做為解決問題的技術手段，甚至往相反的方向去思考，換言之，若先前技藝具有反向教示，代表本專利申請相較於該等先前技藝確有進步性。

的技術領域不同，但是先前技術是對發明人要解決的問題有合理的相關性，都是會被 CAFC 認定為屬於相關的先前技術。再加上三星公司的專家證人也表示此兩筆先前技術都是在處理觸控系統和人機介面，發明人會很自然地相結合。從而 CAFC 就認定該專利為顯而易知，係屬無效⁵。

二、自動輸入校正專利

蘋果公司第二筆被認定為無效的是 iPhone 上文字輸入自動校正 (autocorrect) 的功能 (第 8,074,172 號專利)，由於可攜裝置的實體或虛擬鍵盤的尺寸關係，使用者常會誤按而導致錯誤輸入，也就需要回頭來更正錯誤，這種沒有效率輸入方式，也引發使用者對於可攜裝置的不滿意。蘋果公司的專利技術就是針對使用者打字的錯誤，提供自動校正方法。

三星公司提出了美國第 7,880,730 號專利 (自動校正功能的鍵盤系統)，以及國際專利合作條約申請案 WO2005/008899 (文字輸入系統)，此兩件先前技術教示了蘋果公司自動輸入校正專利請求項中的所有限制條件，而主張該專利顯而易知，係屬無效。雖然蘋果公司也抗辯沒有結合的動機和商業成功等輔助性判斷因素，但是 CAFC 還是以抗辯的證據不足而認定為無效⁶。

參、2016 年 10 月美國 CAFC 全院審理的判決⁷

蘋果公司對於 CAFC 的判決不服，請求全院重聽此案，而 CAFC 決定以全院聯席審理的方式，希望透過此判決來確認其對上訴功能 (appellate function) 的認知與其所應該採用主導的法律 (governing law)，以維持 CAFC 對美國最高法院

⁵ *Id.* at 20-23.

⁶ *Id.* at 33-35.

⁷ *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, Nos. 2015-1171, (Fed. Cir., October 7, 2016) (en banc). 美國上訴法院通常審理案件由三名法官組成合議庭進行，針對一些重要或複雜的案子，上訴法院為了避免抵觸先前法院的判決與公眾利益，經當事人聲請可以利用上訴法院全體法官參加組成全院聯席 (en banc) 或利用最高法院 (supreme court) 判決，作出統一法律見解。
<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.9-30-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

Teva 案⁸的保真度 (fidelity)⁹。而全院聯席的判決結果則是廢棄 2016 年 2 月的判決，確認了原先地院的判決，不過還是有三位法官提出不同意意見書。CAFC 全院聯席判決認定滑動解鎖與自動輸入專利具有非顯而易知的理由如下。

一、滑動解鎖專利

CAFC 在全院聯席審理的判決書中指出，雖然被告有爭辯次技術具有通常知識者有動機去結合此兩件先前技術，但是陪審團已經考量過此爭論，上訴法院的工作不是去審查敗訴一造的爭論是否有實質證據的支持，也不是去權量敗訴方所提出證據相較於勝訴方證據的相對強度；上訴法院的工作應侷限於確認陪審團的認定是否有實質證據的支持，而且根據美國第九巡迴上訴法院的標準 (Ninth Circuit standard)¹⁰，CAFC 不能夠重新將證據認定為只會支持一結論，而該結論卻是違背陪審團的認定。而本案中大多數的 CAFC 聯席法官同意地院的判決，認為熟悉該項技術領域的人士不會有動機，將家用產品裝置在牆壁上觸控螢幕的元件結合到智慧型手機，尤其本案專利是針對行動裝置，所想要解決放在口袋中會誤撥號的問題，而先前技術的觸控螢幕裝設在牆壁上係為了搖控辦公室或居家的電器，如冷氣空調或電暖器¹¹。

CAFC 也引用美國最高法院的說明，指出有各種的因素，可用在判斷非顯而易知性時防止後見之明，以及阻止把系爭發明的教示讀到先前技術中，這些因素就是大家所熟悉的非顯而易知性的輔助性判斷因素 (secondary considerations) 或是客觀的指標 (objective indicia)，包括像是：發明導致商業上的成功、業界對於發明的讚美、被其他人所仿效和解決長期的需求¹²。

⁸ *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.* 2015, US Supreme Court. 美國最高法院判決認為，申請專利範圍解釋，原則上屬於法律問題，但若申請專利範圍之解釋涉及事實認定時，因較接近事實問題，故其上訴審理應採「明顯錯誤 (clear error)」原則，而非「重新審查 (de novo)」原則。

⁹ *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Nos. 2015-1171*, (Fed. Cir., October 7, 2016) (en banc), <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.9-30-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

¹⁰ *Id. at 31*. 第 9 巡迴上訴法院對事實的問題的上訴審理採明顯錯誤原則，對於地方法院適用法律所已經認定之事實，因較接近事實問題，上訴審理採明顯錯誤原則。但對混合事實問題和法律問題的上訴審理，若法律和事實方面均無爭議，問題僅在於事實是否符合法律解釋時，其上訴審理採重新審查原則。

參見 http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/uploads/guides/stand_of_review/III_Civil_Proc.html (last visited Jun. 27, 2017)。

¹¹ *Id. at 27-31*.

¹² *Id. at 31*.

在商業成功方面，專利權人的專家出庭時表示，iPhone採用了滑動解鎖技術，導致其商業上的成功，就連被告的專家也同意 iPhone 商業上的成功是毫無疑問的。更重要的是，蘋果公司的市調顯示，除非是比較便宜，消費者不會去購買沒有滑動解鎖的行動裝置。而專利權人的全球行銷副總裁出庭時也表示，當初電視廣告主打的就是滑動解鎖技術，紀錄顯示滑動解鎖技術和 iPhone 的商業成功之間具關連性，CAFC 應該要尊重 (deference) 陪審團對事實的認定結果，而不應重新權衡證據或是去考量紀錄是否有得到支持，若商業成功的證據支持陪審團的結論，滑動解鎖的技術應該不是顯而易知的¹³。

有證據顯示被告本身的內部文件，曾多次讚美蘋果公司的滑動解鎖發明，而且陪審團也看過蘋果公司前執行長賈伯斯先生的產品發表會影片，當賈伯斯滑動解鎖 iPhone 那刻，聽眾驚為天人而歡聲雷動！從而 CAFC 聯席法官認定有足夠的證據讓陪審團相信此發明有得到業界的讚美。不但如此，被告的內部文件也顯示其要仿做滑動解鎖的技術，被告甚至還有文件指出此發明的技術比其自身所研發的其他方案都來得好¹⁴。

從而，CAFC 全院聯席審查考量了兩筆先前技術的教示，以及呈獻給陪審團之輔具性判斷因素的證據，像是仿做、業界讚美、商業成功和長期的需求等，強而有力地支持滑動解鎖專利的有效性，所以在本案中，熟悉該技術領域的人士不會顯而易知地結合先前技術。在衡量所有的 Graham 因素¹⁵後，CAFC 聯席審查同意地院的認定，被告並沒有建立清楚和具有說服力的證據，來證明滑動解鎖的專利是顯而易知的，因此確認地院否決被告請求宣告專利為顯而易知，係屬無效的即決判決。

二、自動輸入校正專利

CAFC 在全院聯席審理的判決書中指出，蘋果公司的專家證人出庭時表示，自動校正功能的鍵盤系統的先前技術並沒有揭露其申請專利範圍中的系列性元件

¹³ *Id.* at 35-38.

¹⁴ *Id.* at 34-35.

¹⁵ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966). 關於非顯而易知的判斷，美國聯邦最高法院在 1966 年的 *Graham v. John Deere Co.* 案中提出了四個考慮因素，包括：先前技術之範圍及內容、先前技術與系爭請求項間之差異、在該技術領域中具有通常知識者之技術水準、非顯而易知之客觀證據。

來鎖住在第一區域的現有字元之限制條件，因為當使用者打字時，此先前技術沒有顯示出字元在第一個區域，所以並沒有揭露出要去取代或保持現有的字串，尤其正是因為此先前技術沒有顯示出字元，所以根本就不會有申請專利範圍中的限制條件，像是按下鍵盤上的鍵或是以手勢來取代系統所建議輸入的字元。而另一筆文字輸入系統的先前技術也沒有揭露這些元件，因為此先前技術不是做拼字校正，而是協助完成單字，使用者輸入一串字元時，此系統會提供可能的單字來協助完成單字，但是並沒有教示拼字的校正¹⁶。

在輔助性判斷因素方面，CAFC 在全院聯席審理的判決書中指出，蘋果公司的專家證人表示，被告已經販售了 750 萬隻有自動校正功能的裝置，而且蘋果公司的市調也顯示出消費者有強烈的意願去購買具有此技術的裝置，不但如此，被告三星的內部文件更顯示出業界的讚美，因為有家跨國的電信公司就曾要求要採用此自動校正的技術¹⁷。

被告也有提供南轅北轍的專家證詞，這時候陪審團可自由地做可信度認定，從而相信比較值得信任的證詞，最後陪審團認定蘋果公司的證詞較為可信，而地院就根據陪審團的認定和蘋果公司所提出非顯而易知的客觀指標，認定被告並沒有提供清楚和具有說服力的證據，來使得此申請專利範圍顯而易知無效。

在 CAFC 聯席審查的判決書中則指出，只要先前的紀錄有實質的證據支持，地院就應該要維持陪審團的認定，至於 CAFC，其角色不是再去權重證據，也不是去考量可能已經受到支持的紀錄，更不是去調查沒有意義的可能爭論，CAFC 的審理是只侷限於：紀錄中的實質證據是否支持既有的事實發現和上訴的挑戰，如果是，這些事實的發現是否支持顯而易知的法律結論。從而 CAFC 同意地院的認定，有實質的證據讓合理的陪審團認定結合此兩筆先前技術還是無法達成申請專利範圍的教示，而且整個證據都偏向於非顯而易知，尤其 CAFC 不能夠重新將證據認定只會支持一結論，而該結論是違背陪審團的認定。在衡量 Graham 因素後，CAFC 聯席審查同意地院的認定，被告並沒有建立清楚和具有說服力的證據，

¹⁶ Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Nos. 2015-1171, (Fed. Cir., October 7, 2016) (en banc), <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.9-30-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

¹⁷ *Id.* at 48-49.

來證明自動校正的申請專利範圍是顯而易知的，因此確認地院否決被告請求宣告顯而易知專利無效的即決判決¹⁸。

肆、2016年12月美國最高法院對於設計專利賠償金的判決¹⁹

被告本身的內部文件就曾指出要仿效蘋果公司的外觀設計，地院認定有侵害到設計專利，陪審團更決定要三星賠償其銷售侵權產品的總金額：三億九千九百萬美元。在CAFC的爭訟也就只侷限在賠償金的計算，CAFC引用美國專利法35 U. S. C. § 289的規定，認定整個智慧型手機為製造品（article of manufacture）來計算損害賠償，因為此法條規定：任何人在設計專利權的有效期內，未經專利權人同意而（1）在製造品上使用或仿效設計專利以圖銷售之目的；或者是（2）銷售或為了銷售而展示任何使用或仿效設計專利的製造品，經向具有管轄權之美國地方法院提起訴訟，須對專利權人就其總利益（total profit）的範圍負起損害賠償責任，但不得少於250美元。CAFC判決的重點就是智慧型手機的銷售，一般都是整體販售，不能夠把外殼和主機分開，所以製造品當然就是整個手機。

被告不服，認為設計專利只是侵害到外觀的元件，罪不及於整個智慧型手機，所以賠償金不能夠以整個手機來計算，而上訴到美國最高法院。美國最高法院在2016年12月6日做出裁定，認定法條中的製造品可寬廣地包含到銷售給消費者的產品以及產品中的元件，而且不管是否為分開銷售，CAFC狹隘地解讀是不符合該法條的規定，從而改判CAFC的判決，發回重審。

美國最高法院在判決書中，引用1885年最高法院的Dobson v. Hartford Carpet Co.案，此案CAFC對於有設計專利保護地毯的侵權賠償金，係以地毯的製造和銷售的整體獲益來計算，而不是用設計專利對於地毯的貢獻度來計算，當時美國最高法院也是改判CAFC的認定，解讀法條的規定是要根據設計專利所導致的獲益來計算²⁰。

¹⁸ *Id.* at 49-51.

¹⁹ Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., Supreme Court of the United States, No. 15-777, 6 December 2016, https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777_7lho.pdf (last visited Jun. 15, 2017).

²⁰ *Id.* at 2.

另判決書中，美國最高法院還引用字典對於製造品的定義，來解釋法條中的製造品一詞，可寬廣地包含到銷售給消費者的產品以及產品中的元件，而產品中的元件不管本身是否為可銷售的產品，是手工打造還是機器製造，還是會整合到大產品中，都是屬於法條中製造品的範疇。本案關於設計專利侵權損害賠償金的計算方式，CAFC 原本認定美國專利法第 289 條中規定製造品，指的是販售的最終產品，美國最高法院則裁定為此認定過於狹隘，從而改判而發回 CAFC 重審²¹。

伍、結語

美國最高法院 2007 年 4 月 30 日的 KSR 案²²，築高了美國專利非顯而易知性的門檻，尤其，美國最高法院在 KSR 案認定原本 CAFC 所採用教示、建議或動機的檢測過於食古不化，對於結合或修改先前技術的發明，應該採用較為昂貴和有彈性的方式來評估其非顯而易知性。先前有研究統計 2001 年到 2009 年 4 月的 3740 筆 CAFC 判決²³，其中有 168 筆非顯而易知性的判決，以 KSR 案的判決日做為切斷點，KSR 之前的被認定為顯而易知的案例比率是 0.42，但是 KSR 後，比率則上升到 0.60；而被判決為非顯而易知的比率則從 0.47 下降到 0.33，差異達到統計學上的意義。換句話說，KSR 案影響到美國專利案的非顯而易知性的認定。

從本案例中也可看出端倪，相關先前技術的組合若能夠涵蓋專利請求項的所有限制條件，該請求項就是偏向於顯而易知而會被認定為無效！我們近年來申請美國專利也有類似的經驗，審查委員經常會根據申請案所列舉的限制條件，去找出相關的先前技術，然後，就說主要的引證案已經有那些元件，而沒有的元件可從其他引證中找到，所以熟悉該項技藝者，就可推知本申請案的發明，申請案是顯

²¹ *Id.* at 7-8.

²² <https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf> (last visited Jun. 21, 2017). KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1739-40 (2007).

美國最高法院於 2007 年的 KSR International Co. v. Teleflex Inc. 案推翻教示、建議或動機(TSM)法則的嚴格適用，應採取更廣泛而有彈性的解讀方式。最高法院指出，法院可考量所屬領域中具有通常知識之人會使用的推理或創造性手段，以多個專利間相互關聯的教示、所屬領域中通常水準之人的常識，以及市場需求等要素，來決定非顯而易知性，而不限於直接指向系爭發明的明確教示。

²³ Wang, S.-J., *The obviousness rejection as a barrier to biotech patent prosecution*. Nature Biotechnology, 2009. 27(12): p. 1125-1126.

而易知的，不符合美國專利法 35 U. S. C. § 103 的規定而加以核駁。一般的審定書中很少會詳細說明，主要引證案有哪些問題？此技術領域人士為何又要去尋找其他技藝來補這些欠缺的元件，也就是說為何會有結合的動機以及結合成功的合理期待性？這樣的審查實在難謂沒有後見之明之嫌。

根據我們長期研究 CAFC 判決，自從 KSR 案之後，CAFC 確實有偏向於顯而易知而認定專利無效的趨勢，如同本文中所述 2016 年 2 月美國 CAFC 的判決。所幸，拜賜於美國最高法院 2015 年 Teva 案²⁴，釐清 CAFC 的工作不是去審查敗訴一造的爭論是否也有實質證據的支持，也不是去權量敗訴方所提出證據比較於勝訴方證據的相對強度，而是要侷限於去確認陪審團的認定是否有實質證據的支持，本文中描述 2016 年 10 月美國 CAFC 全院聯席判決就是最好的說明，相信本案會對後續的判決造成衝擊，甚至影響到 KSR 案原本所引發的趨勢。

另設計專利侵權的賠償金計算，CAFC 原本認定美國專利法第 289 條中規定的設計專利的製造品，指的是販售的最終產品，像是三星侵害到蘋果公司手機的設計專利，就必須賠償整個手機的銷售金額。但是，美國最高法院則裁定為此認定過於狹隘，改判併發回 CAFC 重審。爾後，設計專利的賠償金計算方式，勢必會改成根據設計專利本身的貢獻度來計算。

最後值得一提的是，從本文所描述兩筆 CAFC 審理的整個訴訟的過程中，可看出韓國三星公司已儼然具備科技大廠的風範，能夠在美國本土與蘋果公司論戰專利。不像我國所謂的科技大廠，等到被告才要去了解狀況，完全沒有利用專利早期公開制度來監控競爭對手的研發趨勢，更不用說，沒有做好研發工作，而拿不出自己的任何專利來反訴對手。

²⁴ *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.* 2015, US Supreme Court.