



美國法院核發臨時禁制令之探討—— 以 *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co* 案為中心

徐銘峯*

摘要

美商蘋果電腦公司在去（2011）年4月起向韓國三星電子公司（以下簡稱三星）發動侵權訴訟，其爭訟的範圍涵蓋美國、澳洲、德國及荷蘭，而控訴的設計專利主要是在平板電腦及手機設計專利上。歷經多次的交手，美國法院於今（2012）年6月26日針對 *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co* 作出判決，該判決論及美國在設計專利侵害核發臨時禁制令（preliminary injunction）的操作實務，以及審查顯而易知中的實質認定標準。

在本案的訴訟過程中，法院雖然認為三星的被控設計全部落入系爭專利的專利權範圍，但在判斷不可回復的損害（Irreparable Harm）時，卻因為不同產品的市場概況及消費者購買決策差異，而產生不同的判決結果。除此之外，一、二審法院在審查顯而易知時，對於組合引證的使用也有不同的看法與見解，這也是本案最後得以就平板電腦設計專利頒布臨時禁制令的轉折點之一。本文僅針對該案在各級法院審理加以介紹，文後的建議係從本案訴訟過程予以分析統整，並提出一些可能突破核發臨時禁制令的思考點，以供相關產業參考。

關鍵字：設計專利、臨時禁制令、蘋果電腦、三星、iPhone、iPad、Galaxy
Tab 10.1、平板電腦、顯而易知、智慧型手機

收稿日：101年7月2日

* 作者現職為智慧財產局專利審查官。



壹、事實背景

2011 年 4 月 15 日蘋果向美國北加州地方法院請求頒布臨時禁制令，指控三星侵害一件設計專利及發明專利，二個月後，蘋果修正訴狀，並指稱三星還侵害了另外 2 件設計專利。

蘋果在訴狀指出三星旗下的兩款智慧型手機，分別 Galaxy S 4G（圖 1）及 Infuse 4G（圖 2）侵害了美國設計專利第 593,087 號（以下簡稱'087 專利）及美國設計專利第 618,677 號（以下簡稱'677 專利）。另外，三星於 2011 年 6 月上市的 Galaxy Tab 10.1 平板電腦（圖 3）侵害美國設計專利第 504,889 號（以下簡稱'889 專利），以下將針對這三件設計專利為進一步說明。



圖 1 Galaxy S

（資料來源：<http://mycellphonereviews.com>）



圖 2 Infuse 4G

（資料來源：<http://www.arnnet.com.au>）



圖 3 Galaxy Tab 10.1

(資料來源：<http://tablet-news.com>)

一、智慧型手機設計專利——’087 專利及’677 專利

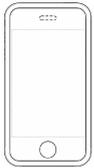
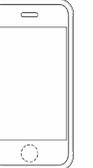
’087 專利及’677 專利被實施於市面上極受歡迎的 iPhone。前揭兩件專利均是針對大面積矩形螢幕的智慧型手機所作的極簡設計，且均有主張螢幕上方的矩形聽筒，以下分別就’087 專利及’677 專利進行申請專利範圍說明。

(一) ’087 專利

如表 1 所示，’087 專利總共有 6 個實施例，主張的範圍集中在手機正面及曲弧邊牆，其間的差異僅是在矩形聽筒、螢幕邊框及 HOME 鍵的主張差異而已。由於被控設計 Galaxy S 4G 及 Infuse 4G 並沒有 HOME 鍵，因此在本次訴訟中，蘋果拿出沒有主張 HOME 鍵的第 6 個實施例作為系爭專利標的（如圖 4 所示），其主張的範圍涵蓋包含矩形聽筒的手機正面，直到外周緣的曲弧邊牆，至於曲弧邊牆側部之後及手機背面是以虛線來表示不主張的部分。



表 1 '087 專利實施例主張範圍比較表

實施例	1	2	3	4	5	6
圖示						
主張範圍						
矩形聽筒	×	×	○	×	○	○
HOME 鍵	○	×	×	○	○	×
螢幕邊框	×	○	×	○	×	○

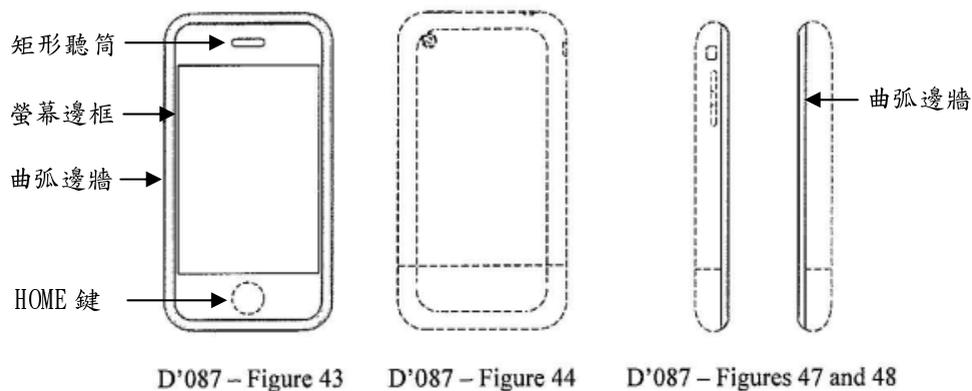


圖 4 '087 專利

(一) '677 專利

如圖 5 所示，'677 專利並未主張曲弧邊牆，取而代之的是圖面顯示一個在手機正面的黑色拋光表面，同時也有主張螢幕上方的矩形聽筒，但不主張螢幕下方的 HOME 鍵、該裝置的側面及背面。有



關'087 專利及'677 專利在主張範圍的部分請參考表 2 所示，至於前揭兩件專利的基本資料請參考表 3。

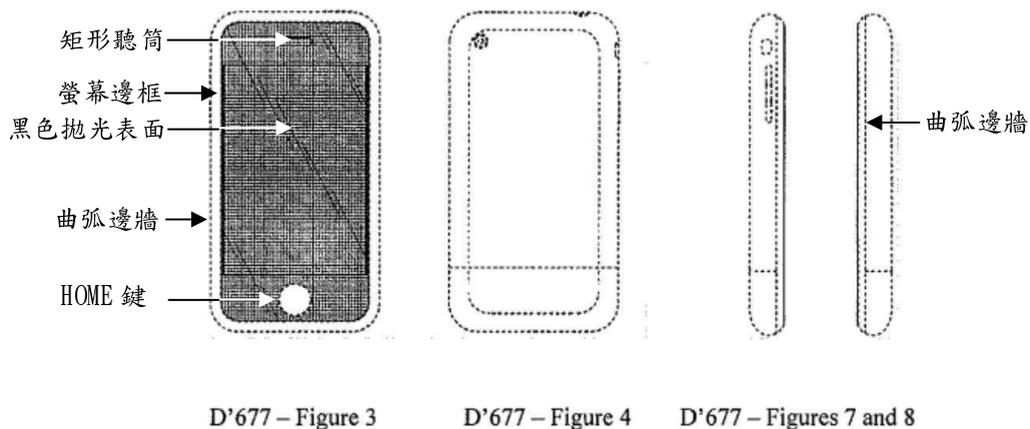


圖 5 '677 專利

表 2 '087 專利及'677 專利主張範圍差異表

	矩形聽筒	Home 鍵	螢幕邊框	曲弧邊牆
'087 專利	有主張	不主張	有主張	有主張
'677 專利	有主張	不主張	有主張	不主張

表 3 '087 專利及'677 專利基本資料表

	公告號	申請日	公告日	專利權到期日 ¹
'087 專利	D593,087	2007/7/30	2009/5/26	2023/5/26
'677 專利	D618,677	2008/11/18	2010/6/29	2024/6/29

¹ 依據美國專利法第 173 條規定，設計專利期限，自核准之日起算 14 年屆滿。



二、平板電腦設計專利——’889 專利

如圖 6 所示，’889 專利是一件與平板電腦有關的設計專利，蘋果主張他們的’889 專利被實施在 iPad 平板電腦，申請專利範圍是一個在正面具有反光表面的長形平板，並且正面具有一個以虛線繪製的較小長方形螢幕。申請專利之設計的正面具有四個倒圓角，且外周緣具有薄形邊框，正面的表面並沒有按鍵、聽筒、槽孔或突伸表面裝飾，該設計的側面及背面以實線繪製，圖面繪製一個平坦、延伸至圓弧形側邊的簡約背部，有關’889 專利的本資料請參考表 4。

表 4 ’889 專利基本資料表

	公告號	申請日	公告日	專利權到期日
’087 專利	D504,889	2004/5/17	2005/5/10	2019/5/10

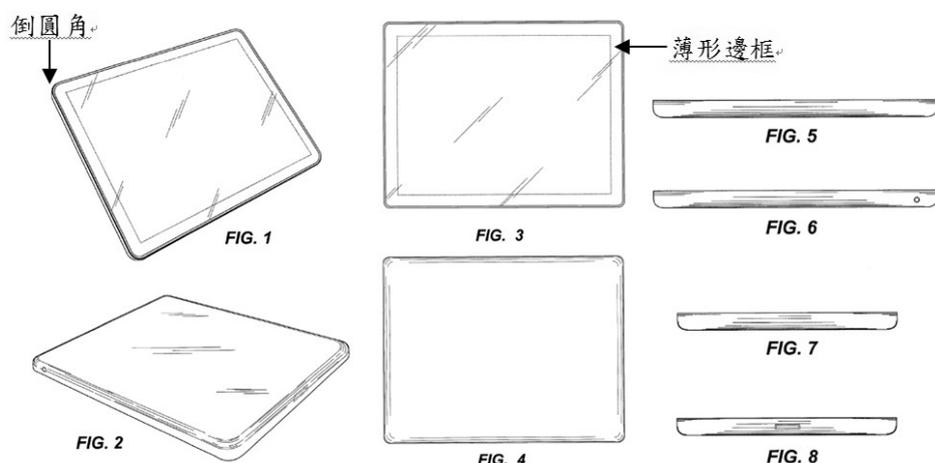


圖 6 ’889 專利



參、美國聯邦地方法院判決意見

地方法院開宗明義的指出核發臨時禁制令必須要滿足四要件檢測，即：

- 是否勝訴可能性 (Likelihood of Success)：對於專利之有效性和侵權事實，在法律上有合理勝訴的可能性。
- 是否有不可回復之損害：在不核發禁制令的狀況下，將造成原告不可回復之損害。
- 是否當事人利益衡平原則 (The Balance of Hardship)：原告所受的損害超過禁制令加諸於被告的損害。
- 是否符合公共利益 (Public Interest)：核發禁制令將不違背公共利益，或公共利益傾向以核發禁制令的方式來作為救濟。

對於'087 及'889 專利，地方法院以蘋果未能達到勝訴可能性為由，拒絕核發臨時禁制令；在'677 專利部分，地方法院認為蘋果未能舉證由於三星持續的侵害系爭專利，所可能造成不可回復的損害，以下就地方法院針對這三件設計專利的見解作進一步說明。

一、'087 專利——專利無效

地方法院首先審查'087 專利，並作出系爭專利非由功能性所支配的見解，不過在專利的有效性上，地方法院認為'087 專利所主張的智慧型手機正面之設計，其前視圖已可被先前技藝證據日本意匠公報第 1241638 號(圖 7，以下簡稱 Sharp 專利)所預知 (anticipate)，地方法院認為'087 專利與



Sharp 專利皆有「近似的邊框及倒圓角、一邊牆、一個近似的聽筒、及一近似比例的螢幕及邊框，且揭露一個極簡的整體設計」，因此構成實質近似。

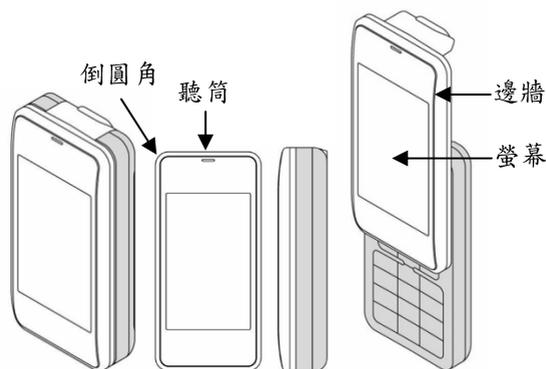


圖 7 Sharp 專利（日本意匠公報第 1241638 號）

二、'677 專利——未達到不可回復之損害

（一）Galaxy S 4G 及 Infuse 4G 已構成侵權

接著地方法院以審查'087 專利的標準來檢視'677 專利，但卻認為 Sharp 專利與'677 專利具有顯著差異，因為'677 專利「平坦的、黑的、半透明螢幕」對熟悉該行業的設計師而言是不易預知的。至於在是否構成侵害專利權部分，地方法院指出 Galaxy S 4G 及 Infuse 4G 之整體設計將使普通觀察者認為其與'677 專利實質相同（如圖 8 及圖 9 所示），並認為三星的這兩支手機構成侵權。



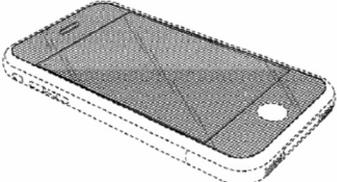
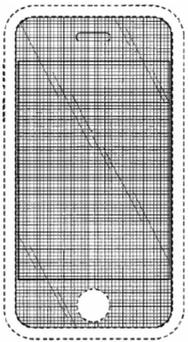
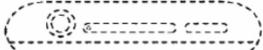
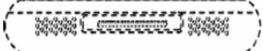
D'677 專利	Galaxy S 4G
	
	
	
	
	
	

圖 8 '677 專利與 Galaxy S 4G 外觀對照圖



D'677 專利	Infuse 4G

圖 9 '677 專利與 Infuse 4G 外觀對照圖



（二）蘋果未能建立因三星的侵權行為造成不可回復損害的因果關係

對於蘋果指稱因為三星的侵權導致市場佔有率下滑的論述，地方法院首先肯認蘋果及三星的確有直接的競爭關係。並指出侵害專利權所造成的損害是很明顯的，還附帶說明消費者購買產品的決定也會對後續的消費產生長久的影響。

另外，地方法院也從消費者購買手機的習慣中整理出一個「網路兼容性（network compatibility）」概念，他們認為手機的消費者可能因為先前使用手機的習慣及相容性問題，進而不願意轉換到其他品牌的手機。地方法院肯認來自於流失消費者及未來銷售量的下滑所產生的經濟損失是難以估計的，並且會造成不可回復之損害。這些銷售量的下滑不僅影響後續新一代機種的販賣，還連帶的影響這個裝置的周邊產品及零配件銷售，例如用來下載至智慧型手機或平板的數位媒體及應用程式。

儘管如此，地方法院仍然拒絕對'677 專利核發臨時禁制令，因為他們認為蘋果並未建立起「因流失消費者的損害及市場佔有率的下滑，與三星被控設計間的關係。」儘管蘋果提出證據指稱產品設計是影響購買智慧型手機的一項因素，甚至對某些人而言，可能是首要因素。不過三星也提出反證指出主宰消費者需求也許是因為產品的（功能）新穎性，而不必然是設計，此外購買智慧型手機的理由很多，在這些原因中僅有少部分的消費者會因為設計的考量而購買。地方法院最後採信三星的說法，認為因為缺乏系爭專利及市場佔有率下滑有明顯的因果關係，另外蘋果在請求頒布臨時禁制令上



也有所延遲，削弱了蘋果具有不可回復利益的主張。

在延遲提出臨時禁制令核發的部分，地方法院指出蘋果早在 2007 年即對外宣稱三星仿冒其設計及商標，卻直到 2011 年 7 月才正式提出請求核發臨時禁制令的訴訟。雖然蘋果試圖以雙方正在進行談判因而延誤的理由來說服地方法院，但法官並不接受，因為雙方談判的時間僅占延誤期間的一小部分而已，基於延誤期間及缺乏專利侵權與市場占有率間的因果關係，地方法院認定蘋果並未達到不可回復之損害。

此外，地方法院認為即便三星已構成侵權，不過基於市場上還有其他智慧型手機製造商，因此對於三星產品發出臨時禁制令是否可以有效挽回消費者及銷售量仍有待商榷。最後，地方法院認為公共利益是中立的，基於四要件檢測，他們拒絕就 Galaxy S 4G 及 Infuse 4G 核發臨時禁制令。

三、’889 專利——專利無效

(一) Galaxy Tab 10.1 構成侵權

如圖 10 所示，在侵權的議題上，地方法院認為在普通觀察者的眼中 Galaxy Tab 10.1 的設計與’889 專利構成實質相同。



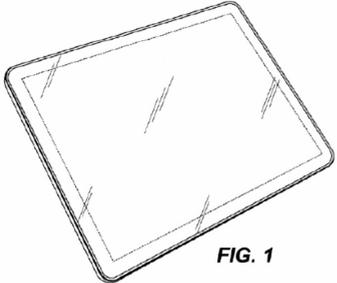
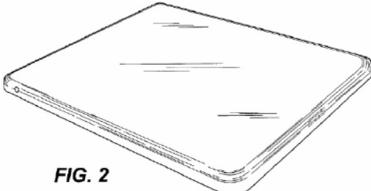
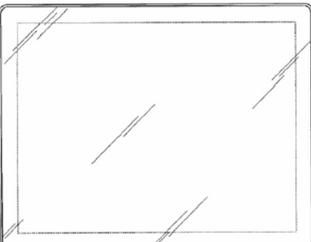
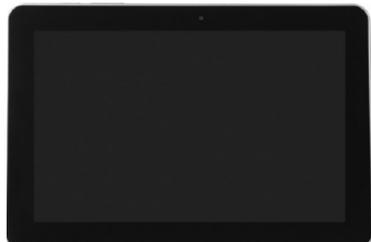
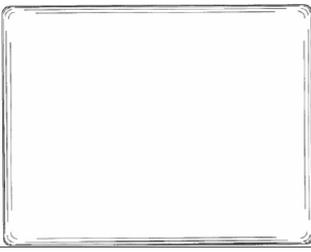
D'889 專利	Galaxy Tab 10.1
 <p>FIG. 1</p>	
 <p>FIG. 2</p>	
	
	
	
	
	
	

圖 10 '889 專利與 Galaxy Tab 10.1 外觀對照圖



(二) 不可回復之損害

地方法院接下來對'889 專利及三星 Galaxy Tab 10.1 平板電腦進行類似不可回復損害的分析。針對平板電腦，地方法院認為蘋果已提出類似不可回復損害的證據，地方法院接著以數個理由作出結論，以下分段列示說明：

- 平板電腦是屬於一種寡占市場

首先平板電腦僅由 2 家製造廠商所寡占，分別是蘋果及三星。證據顯示蘋果的市占率下降是因為三星在引進 Galaxy Tab 後市占率提升所導致的。

- 平板電腦的外觀設計是購買的重要考量

地方法院認為平板電腦的設計要素影響消費者購買的考量勝過智慧型手機。

- 請求核發三星平板電腦臨時禁制令的時程並無延誤

(三) '889 專利無效

儘管'889 專利在核發臨時禁制令的四要件檢測中看似一帆風順，不過地方法院仍然不認為蘋果有不可回復損害，因為'889 專利構成顯而易知。以下針對地方法院在實質內容的判斷進行說明。

1. 直接引證——Fidler 平板電腦

三星抗辯指出系爭專利是結合多個先前技藝而構成，是以針



對'889 專利在顯而易知性上提出實質問題。在顯而易知分析的開頭，地方法院首先描述'889 專利的視覺外觀是「寬的、一個具有四個倒圓角、一個平坦如玻璃般的無裝飾表面、一個環繞前方表面的邊框……一個平坦（黑）面板環繞邊緣，及一個具有薄型的整體設計。」依據地方法院的見解，該設計基本上與先前技藝證據 Roger Fidler 於 1994 年所研發的平板電腦原型（圖 11，以下簡稱 Fidler 引證）相同。雖然 Fidler 引證沒有「平坦、如玻璃般的表面」。不過地方法院認為這樣的差異不會減損'889 專利與 Fidler 引證在整體視覺印象構成相同的事實。

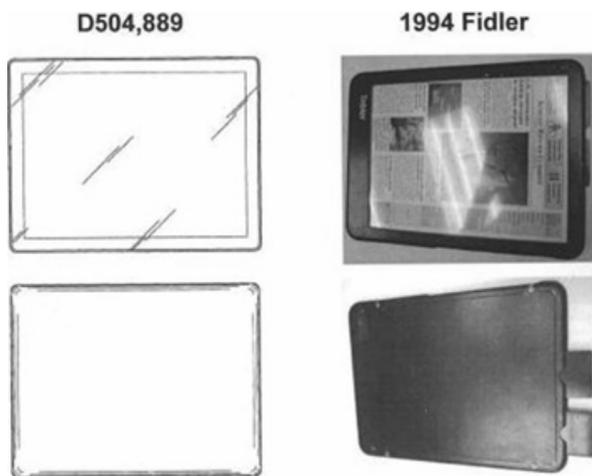


圖 11 '889 專利與 Fidler 引證外觀對照圖

2. 間接引證——惠普康柏 TC1000 平板電腦

至於在平坦玻璃表面的差異，地方法院則轉而引用先前技藝證據 2002 年 Hewlett-Packard Compaq Tablet TC1000（圖 12，以下簡稱 TC1000 引證），其「包含一個覆蓋於平板電腦上方表面的



平坦玻璃螢幕，及環繞於裝置前方的薄框。」地方法院認為結合 Fidler 及 TC1000 引證將使'889 專利構成顯而易知。



圖 12 TC1000 引證

綜上所述，地方法院認定'087 專利及'889 專利因專利無效而未能達到勝訴可能性；'677 專利因為蘋果未能有效證明其具有不可回復之損害，前揭三件設計專利均未能達到核發臨時禁制令四要件檢測標準，因此全案在 2011 年 12 月 2 日被地方法院判決敗訴，蘋果不服，在 2011 年 12 月 7 日向美國聯邦巡迴上訴地方法院（CAFC）提出上訴。

肆、CAFC 判決意見

一、'677 專利——未達到不可回復之損害

（一）維持地方法院在侵權行為與不可回復損害的見解

在一審階段，地方法院認為蘋果並沒有提出因為侵權而造成不可回復損害的證據。上訴過程中，蘋果認為在建立不可回復損害



時，並非一定要和市場佔有率及消費者的流失有因果關係。

蘋果還指出地方法院錯誤的認為獨特設計是不得作為不可回復損害的理由依據，但 CAFC 卻不這麼認為，因為地方法院在一審判決中即強調「假如引進侵害專利權設計之產品足以侵蝕設計的『區別性』，則會造成不可回復的損害，針對每一件核發臨時禁制令的案件，首要之務就是避免侵權商品流入市場。」除此之外，地方法院還持續的指出蘋果並未在本案中闡述一套合理的說法，來解釋設計的獨特性遭侵蝕時，是如何造成不可回復的損害。雖然蘋果有提出一些結論性的語句及理論依據來支持他們的理由，但卻沒有具體事證支持。

對於蘋果針對「品牌淡化」的爭執，地方法院認為即便假設品牌淡化是源自於侵害設計專利權，但蘋果並未能指出品牌淡化如何發生，因此地方法院不認同蘋果設計侵蝕及品牌淡化的說詞，取而代之的是拒絕這些在訴訟階段缺乏事證的理由，以上地方法院針對不可回復損害的判斷，CAFC 認為並無違誤。

（二）維持蘋果有延誤提出核發禁制令的請求

對於地方法院認為蘋果延誤尋求臨時禁制令以對抗三星手機的部分，CAFC 認為地方法院不應責難蘋果未在 2007 年即提出訴訟，因為那時蘋果尚未取得設計專利權。儘管如此，CAFC 仍然維持地方法院認為蘋果並未儘速尋求核發臨時禁制令的請求，因為 '677 專利在 2010 年 6 月 29 日即公告授予專利權，但蘋果未在取得專利權時，立刻提起侵權訴訟及請求核發臨時禁制令，顯見專利權



人並沒有因為侵權而承受不可回復利益之損害²。

二、'087 專利——專利有效，但未構成不可回復損害

(一) 專利有效

在'087 專利可能被 Sharp 專利所預期，並導致蘋果並未能建立合理勝訴之可能性部分，地方法院認為'087 專利的前視圖與 Sharp 專利的前視圖構成近似，但拒絕考量 Sharp 專利的其他視圖，因為他們認為蘋果並未在'087 專利主張所有的視圖，以上見解被 CAFC 認為是有誤的。

如圖 13 指標符號所示，'087 專利主張智慧型手機側面的一個視圖，邊牆環繞在取得專利之設計的正面並延伸至側面，它在'087 專利所揭露的每一視圖都有實線的代表。因此，'087 專利與'677 專利是有所差異的，因為'677 專利未主張邊牆且除了正面的平坦前表面外，其餘側面均不主張。因此，地方法院在審查'087 專利時拒絕考量申請人所主張的部分側面是不恰當的。

CAFC 認為地方法院誤解'087 專利的整體範圍，因為事實上'087 專利的主張範圍還包括了系爭專利的部分側面，當把主張側面的部分納入考量時，其與 Sharp 專利的側面具有倒圓角弧度的差異，亦即 CAFC 認為'087 專利的完全平面與 Sharp 專利的前凸設計是有區別的。因此 CAFC 駁回地方法院裁定'087 專利可被 Sharp 專利預期的見解。

² *Nutrition 21 v. United States*, 930 F.2d 867, 872 (Fed. Cir. 1991)

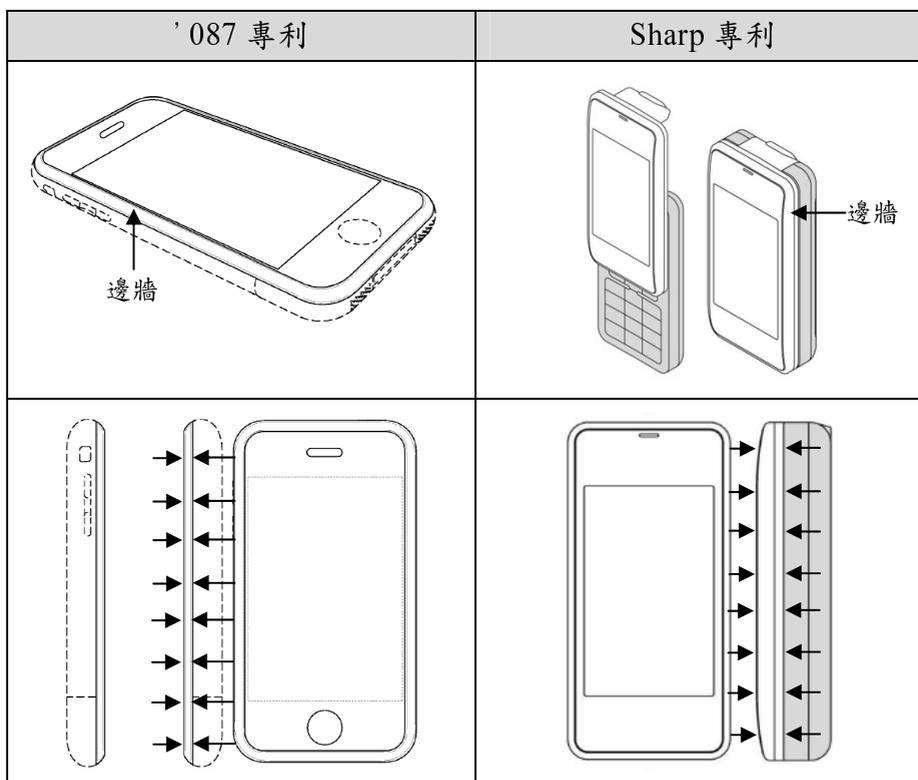


圖 13 '087 專利與 Sharp 專利外觀對照圖

(二) 沒有構成不可回復之損害

儘管 CAFC 已指出其不同意地方法院認為'087 專利無效的見解，但他們仍維持地方法院不核發'087 專利臨時禁制令的決定，因為 CAFC 認為不可回復損害分析與前述'677 專利是相同的，所以維持地方法院認為'087 專利沒有不可回復損害的判斷。

三、'889 專利——發回更審

針對'889 專利，儘管蘋果已提出可能因三星的侵權行為而遭受不可回復損害，然而，地方法院仍然拒絕核發臨時禁制令，因為他們認為蘋果未



能達到合理勝訴之可能性。針對這一部分，CAFC 維持地方法院認為系爭專利具有不可回復損害的可能性，且認為地方法院在有效性的分析上有誤。以下僅針對專利有效性進行論述。

CAFC 不認同地方法院在'889 專利無效的判斷，因為在審查顯而易知性時，其重點在於申請專利之設計是否對於普通技藝人士會結合先前技藝的教示以產生申請專利之設計的整體視覺外觀³。為了要執行這樣的檢測，事實觀察者必須採用二階段分析：

- 先找到一個設計特點相同的先前技藝（直接引證）
首先必須找到一個先前技藝，一個已存在的事物，其設計特點基本上與申請專利之設計是相同的⁴。
- 找到一個修飾先前技藝引證（間接引證）
尋找可用來修飾直接引證的先前技藝，以產生一個與申請專利之設計整體視覺外觀相同的設計。⁵

在本案中，地方法院首先藉由 Fidler 引證是否產生如同'889 專利的視覺印象，來開始進行顯而易知的審查。因為兩者皆有四個倒圓角，以及具有四個邊牆的長形平坦反射表面。地方法院強調 Fidler 引證的背面以平面處理是屬於一種「必要」的設計，然後指出 Fidler 引證雖然沒有平坦的玻璃表面，但並不妨礙它產生了一個如同'889 專利的整體視覺印象。地方法院認為 TC1000 引證可以支持 Fidler 引證中所沒有的平坦玻璃表面，以及

³ Titan Tire, 566 F.3d at 1375, quoting Durling v. Spectrum Furniture Co., 101 F.3d 100, 103 (Fed. Cir. 1996)

⁴ Durling, 101 F.3d at 103, quoting In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982)

⁵ 同註 4



環繞於正面的薄形邊框，另外他們還採納聽證會中三星專家證人的證詞，指出「普通技藝領域的設計師……將會認為產生一個四角以圓滑處理的長方形設計、一個薄的、一個光滑曲弧的背面……及一個延伸至螢幕邊緣的平坦、透亮的正面之’889 專利平板電腦是顯而易知的。」

CAFC 不認同地方法院認為 Fidler 平板產生如同’889 專利般的視覺效果，CAFC 在一對一的整體視覺外觀比對中，指出’889 專利與 Fidler 及 TC1000 引證是有實質差異的，以下針對這些差異分別列示說明。

(一) Fidler 不適合拿來作為直接引證

CAFC 針對’889 專利與 Fidler 引證的差異作出以下幾點分析：

1. 邊框有所差異

Fidler 引證的底邊比其他的邊要來得寬大，最重要的是，Fidler 引證的邊框與’889 專利的「無框」相較，兩者呈現了非常不同的視覺印象。

2. 螢幕與邊框的配置關係

在 Fidler 引證中，環繞在螢幕的邊框與螢幕形成明顯的對比，其螢幕塌陷至邊框內緣，進而產生了類似相框的效果，並且打斷了邊框及螢幕間的延續性；然而’889 專利透明的玻璃正面，則是沒有任何段差的整體正面。

3. 邊牆差異

Fidler 引證包含了一個相對較厚的邊牆環繞在本體正面的邊緣，且本體四個角中的其中一角包含了多個穿孔，此外，Fidler



引證的邊牆邊緣也並非光滑及不對稱，它有兩個卡匣式的插口自頂邊延伸出去，並且在其中一邊有內縮處理。

4. Fidler 引證的背面所傳達的視覺效果和' 889 專利不同。

在審查設計專利的顯而易知性，直接引證必須是「某種現存的事物，為了支持顯而易知，設計特色基本上是與申請專利之設計是相同的。⁶」基於 Fidler 引證與' 889 專利間有上述的差異，CAFC 認為 Fidler 引證並沒有產生出如同' 889 專利的視覺效果。

(二) TC1000 不適合拿來作為間接引證

雖然，TC1000 引證具有平坦的玻璃正面，該裝置的螢幕區域是以灰色區塊形成一個環繞螢幕的外框，CAFC 卻指出，即便拿 Fidler 引證作為直接引證，TC1000 引證仍不足以作為填補 Fidler 引證與' 889 專利差異的間接引證 (secondary reference)，因為 TC1000 引證的外邊緣是被一個寬而圓滑的金屬框所包圍，且螢幕區域的多個部位設有指示燈，其與' 889 專利所主張的極簡設計有所差異。在 *In re Borden* 案中，法院認為組合引證的使用，必須是引證彼此之間已構成高度關聯性，始得為之⁷。在本案中，CAFC 認為 TC1000 引證是如此的與 Fidler 引證不同，以致於難以適用前揭的標準。

(三) 實質比對的重點——不是一般概念，而在於視覺外觀

CAFC 認為地方法院仍然以過高的抽象標準來看待設計的差異

⁶ *In re Rosen*, 673 F.2d at 391

⁷ "[T]he teachings of prior art designs may be combined only when the designs are 'so related that the appearance of certain ornamental features in one [design] would suggest the application of those features to the other.'" *In re Borden*, 90 F.3d at 1575, quoting *In re Glavas*, 230 F.2d 447, 450, 43 C.C.P.A. 797, 1956 Dec. Comm'r Pat. 177 (CCPA 1956)



性，因為不能僅因 Fidler 引證揭露一個四個倒圓角之長方形平板及平坦背面就把它作為直接引證。在 Durling 案中，法院認為「地方法院將申請專利之設計解釋的過寬是錯誤的⁸。」CAFC 指出相較於地方法院觀察平板電腦的一般性概念，其更應該將觀察焦點著重在引證與申請專利之設計在視覺外觀上的可區別性，因為當這些視覺印象被拿來比對時，Fidler 引證不論是有無結合 TC1000 引證都不能導致 '889 專利無效。

(四) '889 專利最大的特徵——螢幕與邊框的「無段差設計」

在另一方面，三星要求 CAFC 檢視許多平板以及與平板類似的设计作為直接引證。CAFC 認為這些引證和 Fidler 引證都有相同的問題，那就是因為它們不是在顯示幕的周圍設有段差外框，要不然就是在平板電腦的前表面設有多餘的裝飾。這些三星所提供的引證沒有產生如同 '889 專利的視覺印象（如圖 14 所示），因此難以作為直接引證。

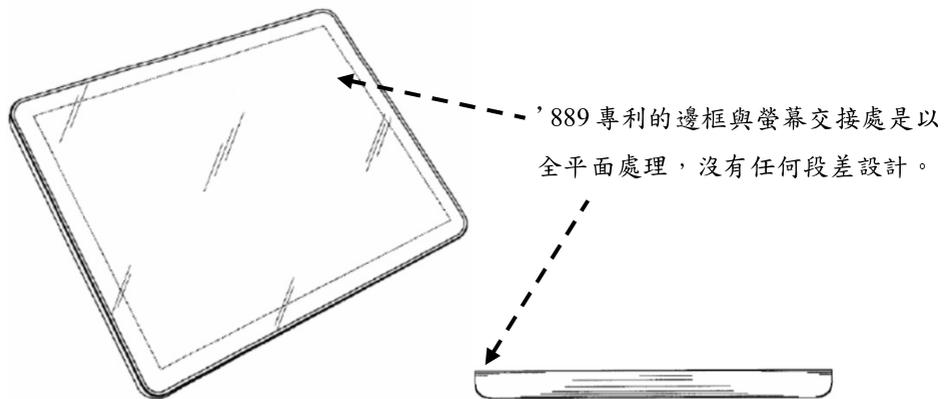


圖 14 '889 專利的「無段差設計」特徵

⁸ Durling, 101 F.3d at 104



綜上所述，CAFC 維持一審對'087 及'667 專利拒絕核發臨時禁制令的決定，但不認同拒絕核發'889 專利臨時禁制令的決定，巡迴上訴法官 Kathleen O'Malley 在 5 月 14 日將本案發回給地方法院更審，附帶命令可頒布 Galaxy Tab 的禁售令。本案於發回更審後，一審法官 Lucy Koh 於今（2012）年 6 月 26 日批准蘋果禁止三星在美國銷售臨時禁制令。

伍、討論與分析

一、被控設計全部落入系爭專利的專利權範圍

從 *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co* 案過程中，筆者發現三星律師團幾乎難以說服一、二審承審法官被控設計與系爭專利不構成近似，除此之外，外界的輿論也都一面倒向被控設計與系爭專利近乎相同的見解。其中，比較有趣的是，一審法官 Lucy Koh 在聽證會時，特別將蘋果的 iPad 與三星的 Galaxy Tab 10.1 分別拿在手上，並且詢問三星辯護律師，是否可區辨他手中持有的平板生產廠商是誰？被告律師當下竟無法分別，而僅以「不是這個距離（Not at this distance）」回應承審法官，事實上當時他們離法官席僅有大約 3 公尺左右。由此可見，雖然在本案中，僅有平板電腦設計專利取得臨時禁制令，不過另外兩件未取得臨時禁制令的手機專利也都克服了「勝訴可能性」門檻，換句話說，三件系爭專利與被控設計在日後侵權訴訟時，被法院認定構成侵權的可能性很高。

二、法院對於侵害設計專利權所構成不可回復損害之見解

在本案中，CAFC 推翻了一審法院認為'087 專利及'889 專利無效的判斷，且肯認被控設計均落入系爭專利的專利權範圍。換句話說，這三件



專利均已達到核發臨時禁制令的第一要件——具有勝訴可能性。不過在第二要件——具有不可回復之損害部分，若仔細推敲判決主文，似乎可以發現法院會將設計所施予的物品，以及申請專利之設計主張範圍，納入是否構成不可回復損害的重要考量，以下分別說明。

（一）智慧型手機與平板電腦見解似有不同

同樣都是構成侵害設計專利權，不過法院在判斷是否有不可回復之損害時，卻認為智慧型手機的市場充斥著許多品牌，就算核發臨時禁制令以禁止被控設計輸入至美國，也不一定就能挽回蘋果的市占率。相較於智慧型手機多國鼎立的局面，平板電腦就不同了，蘋果 iPad 目前在美國市占率高達 6 成以上，排名第二的三星則是 7.5%。由於競爭廠商較少，因此法院會認為三星的侵權將直接威脅蘋果在平板電腦的市占率及客戶群，並造成不可回復的損害。

（二）整體設計與部分設計見解似有不同

從'087 專利及'677 專利的公告內容不難看出，蘋果所要主張的僅在於手機正面面板的設計，雖然'087 專利所主張的範圍還延伸至手機側邊的些許部分，不過前揭專利除了前視圖及側視圖的小部分範圍外，大部分的視面幾乎未被主張，因此我們可以把他們歸屬為一種僅主張設計特徵的「部分設計」。部分設計較之傳統整體設計，限制條件相對較少，以專利之概念而言限制條件少，其專利權範圍則較大。此種得主張部分設計特徵的方式在 1980 年首先被導入至美國設計保護制度，並且也已被引進至我國本次專利法修正案中，預計在明（2013）年年初即可開放民眾及企業申請。



法院在本案判決中指出，消費者不太可能僅是因為物品的設計特徵而主宰了購買時的判斷，因此三星即便侵害了這兩件設計專利，也不會對蘋果造成不可回復的損害。不過，'889 專利就不同了，因為設計要素在平板電腦的購買具有一定的重要性，另外申請專利之設計所主張的是平板電腦的整體設計，而非僅是部分設計，因此法院認為三星侵害'889 專利將造成不可回復之損害。

一般來說，外界多會認為部分設計的專利權範圍會比整體設計要來的大，不過從本案中，我們可以觀察到侵害部分設計專利權，在構成不可回復的損害要件上，似乎討不到便宜，因為法院認為消費者不太可能僅因為一個物品的部分設計作為購買手機的主要依據。

三、組合引證的使用條件

在本案中，CAFC 與地方法院最大的見解差異，主要在'889 專利的有效性，雖然地方法院認為 Fidler 及 TC1000 引證將使'889 專利構成顯而易知。不過 CAFC 卻認為'889 專利與 Fidler 引證在整體視覺外觀有所差異，因此難以作為直接引證，此外 TC1000 與 Fidler 引證彼此也不相同，是故 TC1000 也不宜作為間接引證。

美國專利審查基準 (Manual of Patent Examining Procedure, 下稱 MPEP) 1504.3 指出為了支持顯而易知的判斷，它必須有一個與申請專利之設計構成實質相同的外觀⁹。倘若缺乏這樣的直接引證，不論是僅以單一引證或是基於間接引證所建議的修飾，仍不得以 35 U.S.C. §103(a) 的顯而易知據以核駁。因此在建立直接引證時，其整體視覺印象就必須與申請專利之設計構成近

⁹ In re Harvey, 12 F.3d 1061, 29 USPQ2d 1206 (Fed. Cir. 1993)



似。在本案中，地方法院認為 Fidler 引證可以作為直接引證，但是 CAFC 卻不認同，針對這種在設計專利實質判斷的差異，筆者認為「像與不像？」可能永遠是設計專利領域中十分主觀且不易科學化的難題。

接下來是組合引證的使用概念，MPEP 指出，假若具有一般知識的設計師可以從間接引證中產生動機，並透過刪除特徵、置換或增加特徵來修飾直接引證，則可以使用 35 U.S.C. §103(a)核駁。不過為了使間接引證可被列入考慮，必須有一些來自於第二引證的建議來修飾基本設計的特徵¹⁰。除此之外，間接引證必須和直接引證彼此也必須構成近似，才有資格被拿來修飾直接引證，因此筆者認為要構成設計專利的顯而易知，在操作上的門檻似乎很高。

四、'889 專利真的實施在 iPad 上嗎？

在本案的開端，蘋果即開門見山的指出'889 專利就是他們旗下的 iPad 產品，不過如果將'889 專利拿來與 iPad 比較（請參考圖 15 所示），即可發現 iPad 的「Home 鍵」並沒有出現在'889 專利的內容中，對於熟悉蘋果設計的人士應該不難瞭解，這顆圓形按鈕可說是蘋果產品的重要設計特徵，但是'889 專利並沒有繪製這樣的 Home 鍵，倘若今天是發生在筆電或手機等產品，或許一顆按鈕並不會影響整體外觀，不過對於平板電腦來說，由於本身造型就極為簡潔，因此筆者拙見以為按鍵的有無對於評價整體視覺效果有一定的重要性，是以對於蘋果指稱'889 專利被實施在 iPad 的說法持保留的態度。進一步來說，筆者似未看到'889 專利有被實施在蘋果自 2010 年上市販售的任何一代平板電腦。是以即便三星侵害'889 專利是不爭的事實，不過在評估不可回復之損害部分，若逕以 iPad 的銷售量及購買消費者數量來作為判斷是否構成不可回復之損害之依據，似有未當。

¹⁰ In re Borden, 90 F.3d 1570, 1572, 39 USPQ2d 1524, 1526 (Fed. Cir. 1996)

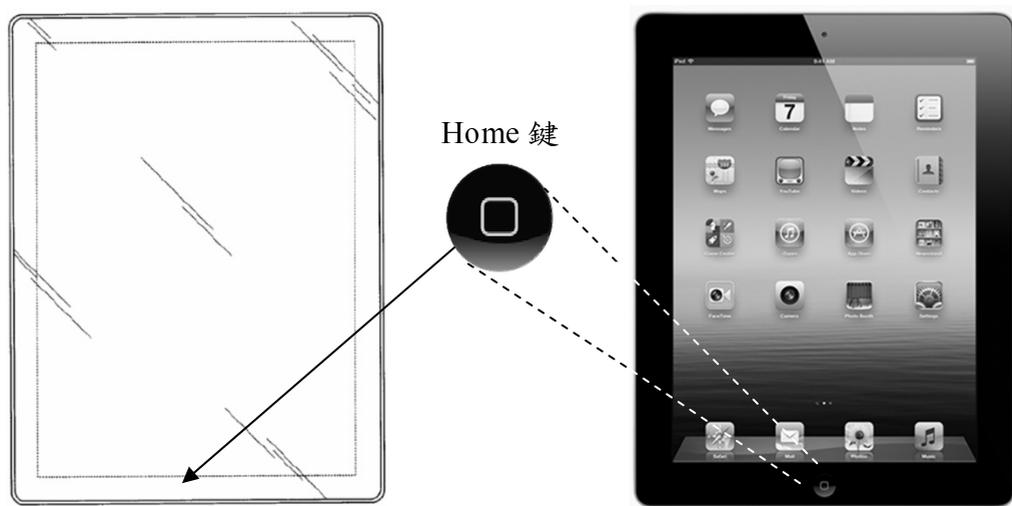


圖 15 '889 專利與 iPad 外觀對照圖

陸、建議

本文主要是針對 *Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co* 案的過程進行簡要的說明及分析，若從蘋果取得的這三件設計專利權來看，它們的有效性截至目前為止可能還沒有辦法被其他先前技藝所挑戰。不容否認，現在市面上確實一些手機或平板電腦產品有他們這三件設計專利的影子，為了避免蘋果再起爭訟，造成國內相關產業的困擾，以下提供一些筆者粗淺的建議方案以供參考。

一、取得設計專利就是最好的抗辯證據

相較於發明專利，設計保護制度時常被外界誤認為保護強度不足，難以維護創作者的設計構想，因此有被邊緣化之虞。然而筆者卻認為一件設計專利就好比是一個點，當有兩個點時，會形成一道線，線與線彼此交叉就會形成一面網。當綿密的設計專利網構建完成時，就可能壓縮競爭同業



進行迴避設計的空間。以蘋果為例，在 iPhone 部分，他們在美國取得至少 30 件設計專利；另外也有 3 件 iPad 設計專利，在超薄筆電 (MacBook Air) 的設計專利上，蘋果也著墨甚多，在美國共取得了至少 15 件設計專利。

因此倘若國內企業僅想消極的保護自己不被其他競爭同業控告侵權，那麼至少要將準備上市販售的產品外觀拿去出口國申請設計專利，一旦取得專利，至少有一個官方的背書認同這件設計與過往的先前技藝有所差異。這可能是日後被其他廠商控訴侵權時，最好的抗辯證據。

二、事前準備功課即早進行

以本案為例，蘋果於 2011 年 4 月即向地方法院提出核發臨時禁制令的請求，時隔不到 7 個月，地方法院判決旋即出爐。由此可知，美國法院在決定核發臨時禁制令的效率，遠比專利權侵害訴訟平均耗時 16 個月要來得高很多。對於原告來說，他們有充裕的時間進行沙盤推演及蒐集證據，但是被告的準備時間就相對窘迫，此種非對稱專利戰具有十方強大的殺傷力，這可以從本案被告首席律師無法區辨系爭專利及被控設計的差異中一探究竟。

對於蘋果而言，筆者認為核發臨時禁制令遠比侵害專利權訴訟來得重要，因為，蘋果比任何他們所控訴的被告更懂得如何賺錢，侵權訴訟所判賠的金額不是他們爭執的焦點所在，蘋果的主要目的是要將競爭對手全部排除於市場之外，使之不得其門而入。為了避免蘋果不斷的以臨時禁制令的方式排除對手，建議相關競爭同業應及早防範，對手有備而來，我們也應有備無患。



三、倘若侵權成立……

從本案例中，我們可以看到蘋果要建立侵害設計專利權會構成不可回復損害的要求，而核發臨時禁制令有一定的門檻，一、二審法院均認為蘋果並未說明侵害設計專利權是「如何」導致銷售量及消費者流失。在此，筆者認為以 iPhone 在全美銷售屢創新高的數據觀察，似乎要說服法官有不可回復的損害有高度的困難性，因此這或許是一個思考點。

另外誠如前面章節所述，對於品牌及機種林立的消費市場，儘管構成設計專利權侵害，法院也未必會認為核發臨時禁制令就可挽回原告不可回復的損害。換句話說，法院也會擔心若核發臨時禁制令後，原告的銷售量及消費者並沒有回籠，屆時可能會被外界批評有濫權之虞，這是另一個思考點。不過被告若要以這種方式抗辯，務必事先要多蒐集市場動態及原告的銷售數據。

最後是在設計保護制度的運用，在本案例中，法院咸認為蘋果的手機設計專利只不過是主張該物品的部分設計特徵，因此並不認同三星會因為模仿了這些設計特徵，就導致消費者轉而購買被控設計的產品。經初步檢索美國的設計專利申請案後不難發現，有絕大部分皆是以部分設計的方式提出申請，部分設計包括了實線與虛線的配置，實線會被拿來作為比對，虛線則只是表達這件產品的環境及不主張的部分，因此不會被拿來作為可專利性或專利無效的比對依據。不過若從本案的訴訟過程觀察，以部分設計申請專利可能不容易克服核發禁制令中不可回復損害的關卡，這是最後一個可以突破的思考點。