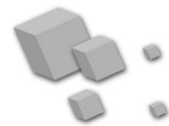




從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則

——兼論我國設計專利侵權損賠金實務



徐銘筆*

壹、前言

全球兩大智慧手機巨擘三星遭控侵害蘋果iPhone設計專利，先前在美國聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院（下稱「CAFC」）皆判決三星敗訴，並判賠3.99億美元（約128億台幣），三星仍未甘服，向美國最高法院（Supreme Court of the United States）提起上訴，2016年12月6日判決結果出爐，最高法院以下級法院對美國專利法第289條的適用有誤為由，推翻判決發回重審。

由於本案涉及全球兩大手機製造商之爭，且判賠金額同時也創下近年美國設計專利損賠金額之冠，引起全球關注。此外，若就本案系爭設計的內容加以觀察，其爭執之標的屬於我國甫開放之「部分設計專利」。囿於部分設計專利僅占整體產品外觀之一部分，與過往僅開放保護整體設計的年代不可同日而語，因此部分設計專利損賠金的估算勢必與以往做法不同。為此，本文針對美國最高法院在本案對於部

DOI : 10.3966/221845622017040029003

收稿日：2017年1月16日

* 經濟部智慧財產局專利審查官。

分設計損害賠償所建議的測試步驟進行解析及探討，希冀有助於我國法院未來在進行部分設計專利損害賠償計算之參考，另外本文尚以量化統計的方式，就我國近五年來的設計專利損賠金實務進行解析，希冀能有助於未來我國設計保護制度改革之參考。

貳、蘋果控告三星事件概要

蘋果在2011年4月向三星發動侵權訴訟，一審陪審團認為三星有23款智慧型手機侵害蘋果所持有的3件發明專利權¹、4件設計專利權及2件營業包裝²，並判賠超過9.3億美金。若再依據本案所牽涉到的智慧財產權類型加以區分，發明專利約1.5億美金、設計專利判賠金額約3.99億美金、營業包裝約3.8億美金。

本案一審判決出爐後，三星不服，向CAFC提起上訴，2015年5月18日判決結果出爐，CAFC維持一審對於設計專利侵權的判決，因此三星仍應分別就設計專利賠償3.99億美金。但由於蘋果未能成功舉證營業包裝得以克服Disc Golf四因素檢測法³，CAFC以營業包裝具功能性為由宣判無效，因此三星無須賠償營業包裝的3.8億美金。在發明專利部分，CAFC又在日後認定3件發明專利權中有2件專利無效、1件不侵權。蘋果不服，向CAFC聯席會提起上訴，聯席會於2016年10月7日做出判決，又推翻CAFC的決定，維持地方法院認為三星侵害蘋果三件發明專利的認定，三星仍須賠償1.2億美金。儘管兩造在營業包裝及發明專利互有勝敗，然而三星在設計專利侵權訴訟部分始終處於劣勢，因此最終選擇向最高法院提起上訴，本案是最高法院近百年來所收的唯一設計專利訴訟案件，將為美國未來司法判決實務帶來相當程度的影響。綜上，本報告將蘋果控告三星侵權事件最新進展，依據不同的智慧財產權類型整理如表2-1所示。

¹ 美國專利號：7,469,381、7,844,9157、7,864,163。

² 美國營業包裝註冊號：No. 3,470,983、不註冊營業包裝：Unregistered iPhone 3G Trade Dress。

³ Disc Golf Assoc., Inc. v. Champion Discs, Inc., 158 F.3d 1002, 1006-07 (9th Cir. 1998).

(1)是否有實用的優點(2)是否有替代設計的可能(3)是否有廣告吹捧的實用優點(4)設計是否為相對簡單或便宜製造的設計。

表2-1 蘋果控告三星事件進展一覽表

		地方法院	CAFC合議庭	CAFC聯席會	最高法院
發明專利	US5,946,647 Claim 9	三星侵權 專利有效	未侵權	三星侵權 專利有效	
	US8,046,721 Claim 8		專利無效 (顯而易知)		
	US8,074,172 Claim 18		專利無效 (顯而易知)		
設計專利	D618,677	三星侵權 專利有效	三星侵權 專利有效	/	發回重審 (289條適用 有誤)
	D593,087				
	D604,305				
營業包裝	3,470,983	三星侵權	無效 (功能性)		
	Unregistered iPhone 3G Trade Dress				

參、設計專利侵權訴訟之事實背景

一、系爭設計

本案系爭設計專利共有3件，其中有2件是iPhone手機正面的部分設計專利，還有1件是電腦圖像。以下針對3件系爭設計為進一步說明。

(一) '677專利⁴

'677專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日為2008年11月18日，請參考圖3-1所示，其主張的範圍包括一個在手機正面的黑色拋光表面，以及螢幕上方的矩形聽筒，至於螢幕下方的HOME鍵、該裝置的側面及背面則是以虛線來表示不主張的部分。

⁴ 美國設計專利第618,677號。

64 專題研究

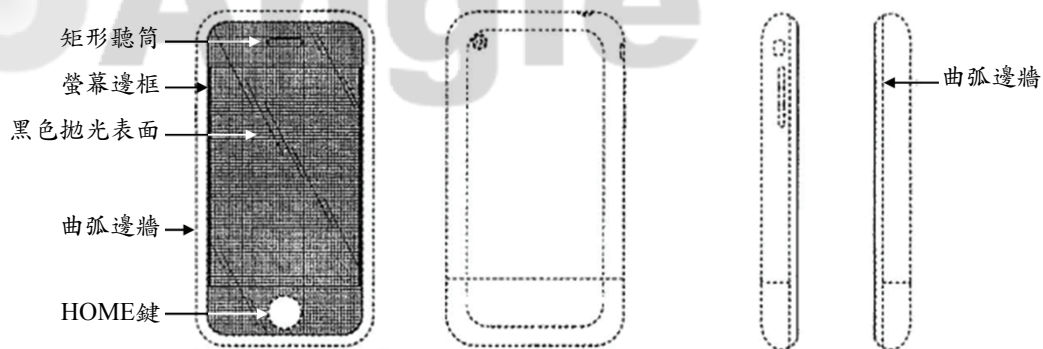


圖3-1 '677專利

(二)'087專利⁵

'677專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日為2007年7月30日，請參考圖3-2所示，其主張的範圍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則是以虛線來表示不主張的部分。

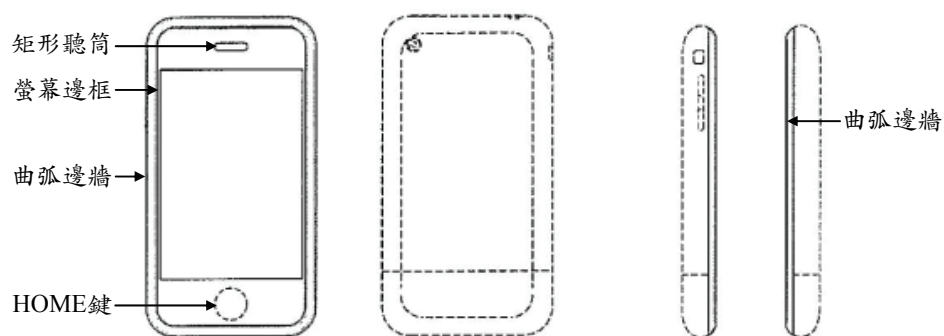


圖3-2 '087專利

(三)'305專利⁶

'305專利主張的是一種應用於顯示幕之部分的圖像化使用者介面裝飾性設計，請參考圖3-3所示，並以虛線來表示不主張的部分。

⁵ 美國設計專利第593,087號。

⁶ 美國設計專利第604,305號。



圖3-3 '305專利

二、本案在下級法院之歷程

(一)地方法院意見

在一審判決中，陪審團因認為有11款三星手機侵害蘋果的系爭設計專利權，因此將三星販售系爭產品的所得利益約3.99億美金全部納入損賠金。三星不服向CAFC提起上訴。

(二)CAFC意見

三星上訴辯稱由於系爭設計僅涵蓋產品之一部分，若在將系爭設計的機構或功能性特徵排除，損賠金的計算應該限縮到一些很細微的設計特徵，而非以整部手機作為計算單位。再者，蘋果未能舉證三星因侵害系爭設計專利，從而導致三星銷量或所得利益增加的因果關係（causation）。另三星還主張消費者之所以會購買他們的產品是因為其他因素所致。

為了證明自己的論點，三星引述一件發生在1915年Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros案（下稱「鋼琴外殼」事件）⁷，請參考圖3-4所示，系爭設計是一件「鋼琴外殼（Piano Case）」，美國聯邦第二巡迴上訴法院（Second Circuit）認為系爭設計是鋼琴「外殼」；而不是鋼琴，再說鋼琴也不是設計專利權人發明的，由於當時的鋼琴是可以搭配不同的外殼設計，也就是說鋼琴外殼是獨立於鋼琴之外，且可以單獨販售。因此在計算損賠金時，不能以販售整台鋼琴的全部利益作為計算

⁷ Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 902, 903 (2d Cir. 1915).

基礎，而是必須將計算範圍限縮在販售鋼琴外殼的所得利益。這就如同消費者購買鋼琴的理由不是觀賞外殼，而是爲了要彈奏它；同樣的道理，消費者購買手機的理由並非僅爲了觀賞它們正面的外觀或圖形化使用者介面，而是爲了要打電話或使用APP的多媒體功能。準此，三星認爲他們販售系爭產品的所得沒有一分一毛是源自於侵害iPhone正面外觀或圖形化使用者介面而來。

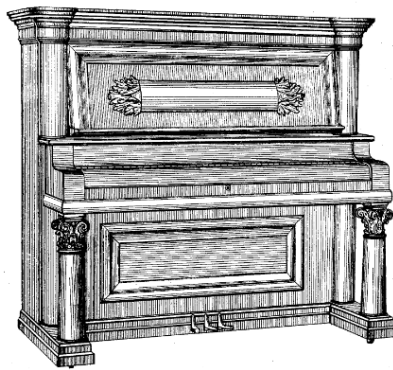


圖3-4 美國設計專利號D37,501號案
(設計名稱：鋼琴外殼)

CAFC認爲三星所主張的損賠金計算方式係屬專利損害賠償中的分配法則 (apportionment)，然而這項規定並不適用在設計專利。CAFC引用在先判決Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.⁸指出，分配法則要求專利權人必須證明被控侵權人的所得利益或專利權人所失利益中，有多少是因爲侵害設計及其在物品所處的比重而來，然而在1887年修正的美國專利法中已刪除設計專利的分配法則⁹。

準此，CAFC認爲第289條法律條文已明文要求設計專利損賠金計算不適用分配法則，而是允許將販售含有設計專利的工業製品之全部利潤納入損賠金的計算範圍。至於三星引用「鋼琴外殼」事件抗辯該案的賠金是以外殼爲計算基礎；而非整部鋼琴一事，CAFC認爲承審法院會有這樣的見解是因爲在當時（1915年）的時空背景下，普通消費者會將鋼琴及鋼琴外殼看待成不同的工業製品。但本案的事實背景不同，以普通消費者的觀點，三星智慧型手機的內部機構與外殼並非以各別獨立

⁸ Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed. Cir. 1998).

⁹ *Id.*

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 67

的工業製品拆開販售。CAFC認為三星不能將鋼琴外殼事件的見解適用到本案。

此外在法庭之友意見書中，有法律專家指出將被控侵權人的全部利益納入損賠金計算的做法在當今的世界是不合常理的，不過CAFC認為這是屬於國會管轄的政策性議題，法院只是依法進行審判，不宜就法律的好壞做出價值觀評判。綜上，CAFC以三星手機零件在消費者市場無法拆開販售為由，否絕三星要求應將損賠金的計算限縮在手機正面或螢幕的主張，並維持3.99億美金的損賠金決定。三星在收到CAFC判決結果後仍未甘服，遂向最高法院提起上訴。

肆、最高法院意見

美國最高法院在2016年12月6日對本案在設計專利侵權賠償比例上的爭議做出最新決定，認為三星所侵害的設計專利權僅涉及整部手機的「部分」外觀，而非全部，因此推翻地方法院及CAFC以三星販售「整部」手機的全部銷售利潤，作為侵害設計專利權損賠金的判決。

本案爭執的焦點主要是在美國專利法第289條允許設計專利權人可向法院主張以被控侵權人販賣「製品」的「全部利益」，拿來作為侵害設計專利權之損賠金，其立法例規定如下：

任何人於設計專利權存續期間未得專利權人授權，而

一、將取得專利權之設計或該任何欺騙性模仿應用於任何製品以供販售，
或

二、販賣或以販賣為目的而展示該設計或該任何欺騙性模仿應用於任何製品，經向具有管轄權之美國地方法院提起訴訟，應就其全部利益之範圍內，對專利權人負損害賠償責任，但不得少於250美元

最高法院開宗明義指出，對於僅由單一構件所組成的設計，例如餐盤（如圖4-1所示），其產品正是設計所應用的「製品」無誤；對於由多個構件所組成的設計，例如烤箱，即便圖式揭露一台烤箱外觀（如圖4-2所示），但專利權人可能只要主張其中的部分特徵，那麼此時要確認設計所應用的「製品」就顯得難上許多。本案系

爭設計是一種智慧型手機設計，CAFC以消費者無法購買各別的手機構件為由（或者說手機零件無法拆售），認為應以整部手機當成是專利法第289條所稱的「製品」。最高法院無法苟同CAFC的見解。

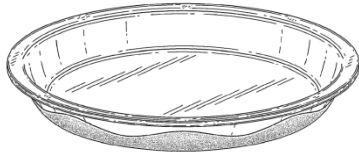


圖4-1 美國設計專利D613,556號
（設計名稱：餐盤）

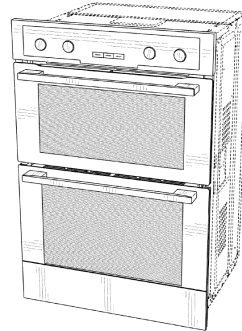


圖4-2 美國設計專利D724,889號
（設計名稱：烤箱）

最高法院指出，專利法第289條的損賠金計算包含兩階段步驟，首先必須確認被控侵權對象應用的「製品」為何；第二步驟再來計算被控侵權人因販賣該「製品」的全部利益。

在確認完上開測試步驟後，最高法院旋即進行爭點整理，其指出本案所涉及的是關於手機的裝飾性設計，因此對於此種由許多構件所組成的「複合式產品」（如圖4-3所示）而言，本案爭點在於：「製品」是否必須為賣給消費者的「終端產品」；或可以僅是「產品構件」。倘若是前者，那麼專利權人理當有權取得被控侵權人販賣「終端產品」的全部利益；倘若是後者，那麼專利權人可能僅會取得來自於「產品構件」的全部利益。

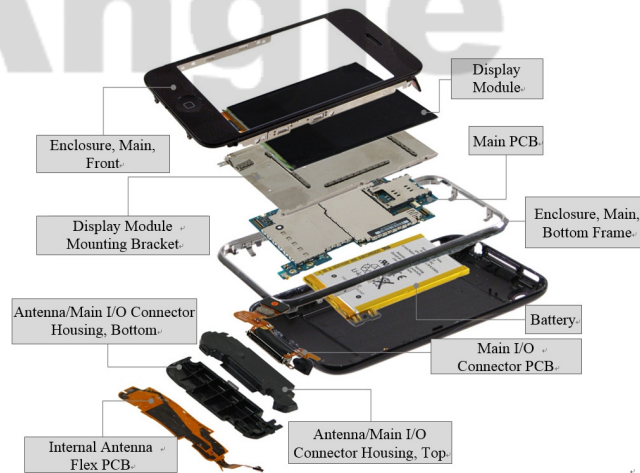


圖4-3 iPhone手機拆解圖¹⁰

爲了釐清本案「製品」爲何，最高法院參考兩本美國字典¹¹的解釋指出：「製品只不過是由手工或機械所製成的事物。」由此可知，「製品」幾乎可含括消費者所購買的終端產品與產品構件。另一方面，最高法院也透過立法例所使用的文義進行交互對照，其指出美國專利法第171條規定：「任何人爲『製品』發明任何新穎、獨創與裝飾性的設計，得取得設計保護……。」在實務上，美國專利商標局（下稱「USPTO」）及法院皆允許複合式產品的構件當成是設計專利之保護標的¹²

¹⁰ JR Raphael (JUN 24, 2009), Apple's iPhone 3G S Dissected: What's the Real Cost? PCWord. Retrieved January 5, 2017, available at <http://bbs.imp3.net/blog-1354-12467.html> (last visited Dec. 14, 2016).

¹¹ J. STORMONTH, A DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE 53 (1885) (STORMONTH); see also AMERICAN HERITAGE DICTIONARY 101 (“[A]N INDIVIDUAL THING OR ELEMENT OF A CLASS; A PARTICULAR OBJECT OR ITEM”). AMERICAN HERITAGE DICTIONARY 1070 (3d ed. 1992) (“[T]HE ACT, CRAFT, OR PROCESS OF MANUFACTURING PRODUCTS, ESPECIALLY ON A LARGE SCALE” OR “[A] PRODUCT THAT IS MANUFACTURE”).

¹² Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 311 (1898) (“The several articles of manufacture of peculiar shape which when combined produce a machine or structure having movable parts may each separately be patented as a design”); In re Zahn, 617 F.2d 261, 268 (CCPA 1980) (“Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the

(如圖4-4所示)。最高法院指出CAFC以被控侵權手機的內部構件無法分離於外殼讓消費者購買，從而無法作為專利法第289條「製品」的見解，顯然過度窄化了「製品」的定義¹³。

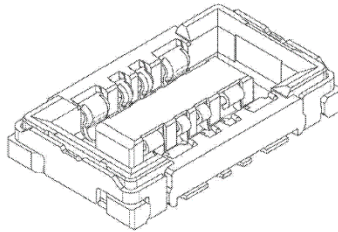


圖4-4 美國設計專利D767,499號
(設計名稱：電連接器)

儘管案情到此對三星較為有利，不過對於兩造要求最高法院解釋本案3件系爭設計所應用的製品究為「手機」或「手機構件」時。最高法院卻指出要確認被控侵權對象所應用的製品，必須踐行美國政府法庭之友(amicus curiae)意見中所建議的檢測法，然而，三星及蘋果皆未在訴訟文書中就此提出證據說明，最高法院最後裁定將本案在專利法第289條「製品」的解釋發回CAFC重審。

伍、美國政府法庭之友意見書

若將最高法院的判決內容與經蘋果控告三星侵權事件的所有法庭之友意見書交叉比對，可發現其中絕大多數的內容是引自USPTO所主筆的美國政府法庭之友意見書¹⁴。由於最高法院的判決書只有短短9頁而已，因此不易看出其中有多精深的論理辯證。但是，最高法院在判決書後段已指引CAFC應參考前述法庭之友意見書所建

design must be embodied in some articles, the statute is not limited to designs for complete articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold . . .”).

¹³ See also *Nordock, Inc. v. Systems Inc.*, 803 F.3d 1344, 1355 (CA Fed. 2015) (declining to limit a § 289 award to a design for a “lip and hinge plate” because it was “welded together” with a leveler and “there was no evidence” it was sold “separate[ly] from the leveler as a complete unit”).

¹⁴ Brief For The United States As Amicus Curiae Supporting Neither Party.

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 71

議的「製品」檢測步驟確認系爭設計的「製品」為何，為此，作者以為最高法院在本案的判決精髓並非在於判決書，而是在於美國政府機關，也就是USPTO所提供的檢測法。以下分別就檢測法的步驟及舉證責任分配事宜分項論述。

一、專利法第289條確認「製品」檢測法

USPTO指出要瞭解專利法第289條之「製品」為何時，必須依據個案審查系爭設計、每一構件及全部產品間的關係¹⁵。其考量的因素簡要說明如下：

(一) 確認專利權範圍

專利權範圍包括說明書及圖式，以檢視系爭設計在產品所在之部分，並瞭解系爭設計與整體產品之間的關係¹⁶。此外，也可從專利權人的角度出發，瞭解設計所應用之物品¹⁷。在某些個案，專利權人可能會表示系爭設計所應用的製品是產品構件，例如「鋼琴外殼」事件的設計名稱為「鋼琴外殼」；而非「鋼琴」¹⁸。不過事實發現者也不應全然將專利權人的主張當成是結論，因此即便鋼琴外殼設計人將設計名稱記載為「鋼琴」；也不能就妄下定論的將販賣整部鋼琴的全部利益判給設計專利權人。

(二) 事實發現者檢視系爭設計在整體產品的相對顯著性

倘若系爭設計僅是零組件，例如冰箱把手，或是產品中有許多其他構件不會受到系爭設計所影響，那麼從相關的事實判斷，該「製品」所指涉的應該是「產品構件」。相對地，倘若系爭設計對整體產品具有顯著表徵、具有顯著影響，那麼從相關的事實判斷，該「製品」所指涉的應該就是「終端產品」。

¹⁵ Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros, 234 F. 81 (2d Cir. 1916).

¹⁶ See, e.g., Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 903-904 (2d Cir. 1915); Young v. Grand Rapids Refrigerator Co., 268 F. 974 (6th Cir. 1920).

¹⁷ MPEP § 1503.01.

¹⁸ See Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 904 (2d Cir. 1915).

(三) 事實觀察者應考量是否系爭設計在概念上可從整體產品中分離

由於美國第二巡迴法院（Second Circuit）曾於在「鋼琴外殼」事件¹⁹中以「書本裝訂部」專利為例，其指出即便被控侵權人是將裝訂部及文學著作合起來共同製成一本書，但如果侵害的是「書本裝訂部」專利時，基於裝訂部及文學作品兩者間「反應了不同概念」，因此應判斷為不同的物品²⁰。

(四) 系爭設計與產品上其他部分的物理關係，可能代表系爭設計僅是產品中的構件

倘若系爭設計為使用者或販賣者可以從整體產品中物理分離之構件，那麼系爭設計為應用於「產品構件」；而非「終端產品」。同樣地，倘若系爭設計應用的構件可以從產品分離而單獨製造者；或該部件可以分離販賣者（例如以維修為目的而進行替換之零組件），則系爭設計亦為「產品構件」。

二、舉證責任分配

USPTO分別列舉發明專利的案例²¹，其指出「三元論」為事實問題；以及商標的案例²²，其指出「商標在先使用」為事實問題。按上開判決意旨，對於「製品」之確認應屬事實問題；而非法律問題。事實觀察者應檢視系爭設計與整體產品間的關係包括：系爭設計對產品外觀的影響、構件在物理上的可區隔性、構件是如何製造出來的。以上皆屬於事實問題所要探究的範圍。

以下將專利法第289條的兩階段步驟測試法之舉證責任分配歸屬整理如表5-1²³所示：

¹⁹ Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 234 F. 82 (2d Cir. 1916).

²⁰ Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 234 F. 81-82 (2d Cir. 1916).

²¹ Cf. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 609 (1950).

²² Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 910-11 (2015).

²³ See SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs. Corp., 926 F.2d 1161, 1164 (Fed. Cir. 1991); cf. Horvath v. McCord Radiator & Mfg. Co., 100 F.2d 326, 330 (6th Cir. 1938), cert. denied, 308 U.S. 581 (1939).

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 73

表5-1 兩階段步驟測試法之舉證責任分配表

步驟	測試內容	舉證責任分配
1	確認被控侵權對象應用的「製品」為何，特別是在系爭設計僅為終端產品之一部分時	被控侵權人
2	計算被控侵權人因販賣該「製品」的全部利益	專利權人

不過一旦專利權人舉證被控侵權人是將系爭設計應用於終端產品時，被控侵權人應提出可採信的證據（admissible evidence），證明被控侵權對象所應用之物品為「產品構件」而非「終端產品」²⁴。身為製造者或販賣者的被控侵權人，具有高度知識以證明「製品」是否為產品構件，以及踐行「製品」檢測法的相關考量因素²⁵（例如系爭設計對產品外觀的影響、構件在物理上的可區隔性、構件是如何製造出來的）。

三、USPTO建議將本案發回下級法院重審

當本案在地方法院階段，三星在上訴階段指出，承審法官指引陪審團「只要你認為有構成侵權……你可以將被控侵權產品的全部利益判給蘋果。」上開指引是將被控侵權對象的「製品」視為整部手機；而非指引陪審團先確認系爭設計所應用的「製品」究為「手機本身」或是「手機的某一部分」，因此USPTO認為地方法院的做法似有不當之處。

雖然三星在訴訟過程中曾透過專家證人指出系爭設計僅是手機的部分外觀；而非整部手機的外觀，同時，三星還指出侵權產品（整部手機）有許多的構件皆與系爭設計無關，例如達到功能的相關技術、手機背面等。然而，USPTO還是認為三星並無法具體指明「如果是手機的某一部分，則某一部分的『製品』究竟為何。」若從上開「製品」檢測法所列舉的考量因素觀察，三星亦未清楚交代系爭設計對產品外觀的影響、構件在物理上的可區隔性、構件是如何製造出來的。另外，三星也未指出其中一件電腦圖像系爭設計（'305專利）所應用的「製品」為「智慧型手機正

²⁴ Cf. SEC v. Teo, 746 F.3d 90, 112 (3d Cir. 2014).

²⁵ See Alaska Dep't of Env'tl. Conservation v. EPA, 540 U.S. 461, 494 n.17 (2004); accord Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC, 134 S. Ct. 843, 851 (2014).

面下方的顯示幕」，綜上，USPTO建議最高法院將本案發回下級法院重審。

陸、評 析

一、三星侵害設計專利權損賠金偏高之原因

相較於發明專利可以透過抽象文字在技術空間劃出一塊專利權所覆蓋的範圍，設計專利係透過具體圖式在技術空間劃出一塊專利權所覆蓋的範圍，而顯得小上許多。在保護範圍本來就受到極度限制的條件下，設計專利權人很難如同發明專利可透過授權或交易的方式獲取利潤，用發明專利的尺度衡量，設計專利可能僅是一種防衛型專利而已。

基於以上的因素，現階段大多數的美國專利律師皆是以發明專利訴訟為主業，對於僅有設計專利適用的美國專利法第289條不甚熟悉，因此過往在設計專利侵權訴訟以美國專利法第289條主張賠償的案例並不多見。而本次蘋果控告三星訴訟事件之所以能喚醒世人對專利法第289條的注意，其主要原因在於兩造爭執的標的屬於高單價的手機，且系爭產品含括多款三星熱賣的主力產品，在「高單價×高數量×整部手機×全部利益」的乘數效應（Multiplier Effect）下，導致三星侵害設計專利權的損賠金創下天價，這也同時超過了三星侵害發明專利權所判賠的1.5億美金，或原先侵害營業包裝所判賠的3.8億美金。

當CAFC在維持3.99億美金的損害賠償金決定後，美國已開始有少數主張專利法第289條的案例。例如在Nordock控告Systems, Inc.事件中，專利權人Nordock持有一件關於車輛「卸貨平台之鉸鍊口緣板」設計專利（如圖6-1所示），在聯邦地院階段，陪審團認為被控侵權人Systems公司的油壓卸貨平台侵害系爭設計，聯邦地院卻以被控侵權人並無利潤所得為由，最後以合理權利金作為計算基礎，做出判賠46,825美元的決定²⁶。

專利權人Nordock公司不服向CAFC提起上訴，並主張依據專利法第289條之規定，其有權獲賠被控侵權人販賣整個「卸貨平台」的全部銷售利潤，而非僅是「卸貨平台之鉸鍊口緣板」的零件權利金。CAFC審理後認為被控侵權人的專家證人既

²⁶ Nordock, Inc. v. Systems, Inc., Case No. 2:11-cv-118 (WIED).

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 75

已指出販售油壓卸貨平台的銷售利潤可達630,881美元，顯見地方法院認為被控侵權人沒有銷售利潤是錯誤的判斷，最後，CAFC參考蘋果控告三星事件的判決，認為陪審團在計算損賠金時，應以「卸貨平台」為基礎，而不是僅計算「卸貨平台之鉸鍊口緣板」的利潤而已。CAFC最終作成判賠630,000美元的決定，比地院所判賠的損賠金高出13倍之多。

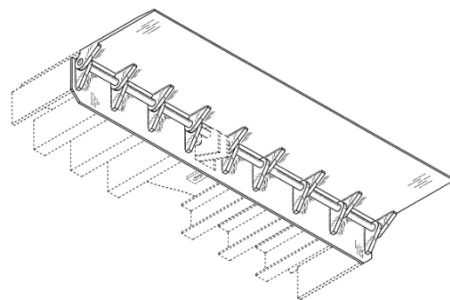


圖6-1 美國設計專利D579,754號案
(設計名稱：卸貨平台之鉸鍊口緣板)

二、專利法第289條立法介紹

從蘋果控告三星事件觀察，其實兩造間爭執的焦點主要還是在於美國專利法第289條的適用問題，若從歷史角度切入，專利法第289條的誕生主要可追溯至1885年最高法院在一件Dobson v. Hartford Carpet Co.關於地毯花紋設計的判決（下稱「Dobsons案」）²⁷，由於下級法院在該案已裁定被控侵權人是惡意侵害三件設計專利權（圖6-2）²⁸，且判賠6,000美元，若以生活費用指數（CLI）換算，當時的6,000美元約合今日16萬2千美元²⁹，被控侵權人認為損賠金過高，一路上訴至最高法院。

²⁷ Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439, 444 (1885).

²⁸ 美國設計專利11,074號（核准日：1879年3月18日）、10,778號（核准日：1878年8月13日）、10,870號（核准日：1878年10月15日）。

²⁹ 本參考金額係以美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Minneapolis）所公告之1800年生活費用指數（Cost of Living Index, CLI）為準。available at <https://www.minneapolisfed.org/community/teaching-aids/cpi-calculator-information/consumer-price-index-1800> (last visited Dec. 25, 2016).



圖6-2 Dobsons案三件地毯設計專利

在1884年時，美國最高法院Garretson v. Clark判決³⁰即已確立在計算損賠金時，必須透過「分配原則」（apportionment），以忠實反映出涉及侵權特徵的價值。當最高法院要求Dobsons案專利權人依據分配原則舉證所失利益時，卻由於地毯花紋不論是在質地、編織及功能皆與地毯（物品）密不可分，難以作為獨立的交易單元進行客觀估算，導致專利權人無法證明地毯花紋對不法利益的貢獻比例，最終最高法院僅做出6美分的象徵性損害賠償³¹。本判決一出，引起社會強烈撻伐，請參考6-3所示，當時美國設計專利申請案也因為Dobsons案瞬間下滑了五成之多，可說是「紅海中的紅海」。從以上現象以及前文就發明專利與設計專利的保護範圍分析，已明確的反映出設計專利「保護範圍過小、損賠計算過少」的制度缺失，美國國會最後迫於廣大的民意壓力，於1887年專利法特別為設計專利設下損害賠償不適用分配原則的例外條款，使設計專利權人可主張將被控侵權人販賣系爭產品的全部利潤當作是損賠金，之後並成為專利法第289條規範內容迄今。

³⁰ Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884).

³¹ Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 17-18 (1886); Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439, 445-46 (1885); Dobson v. Bigelow Carpet Co., 114 U.S. 439, 445-46 (1885).

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 77

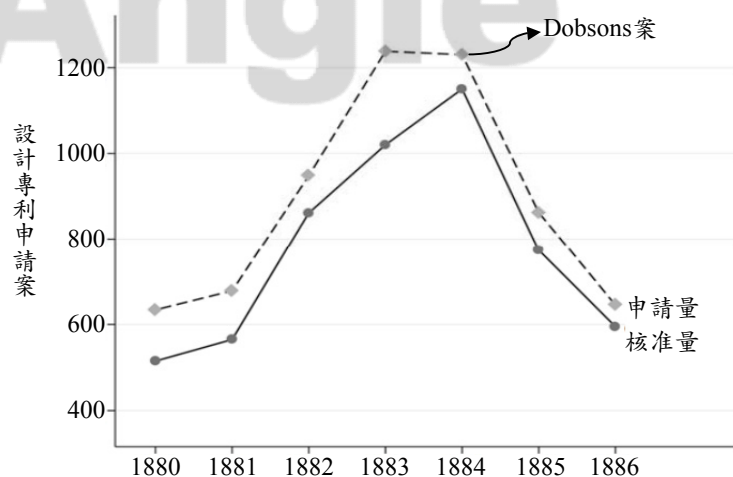


圖6-3 美國設計專利申請案暨核准案量統計表（1880年至1886年）

三、專利法第289條v.複合式產品

儘管專利法第289條確實為當時的設計專利權人提供了一條舉證責任較輕的求償管道。然而隨著科技的發展，相較於以往鍋碗瓢盆的簡單產品，今日影響我們生活習慣的事物已逐漸的由複合式產品所取代。例如「智慧型電視」必須由2,500個高科技構件所組成，這些構件包含了音箱、液晶螢幕、按鈕、連接器等³²。而隨著複合式產品已逐漸地與軟體結合，未來更將朝向多功能的方向邁進（例如手機具有撥放音樂、玩遊戲、手電筒、上網的功能），今日我們所使用的產品及服務已非1887年美國國會所能預見的。

此外，複合式產品的構件只要符合專利法對於設計定義，任何人皆可提出設計專利的申請。倘若依據CAFC在蘋果控告三星事件對專利法第289條「製品」的看法，一旦複合式產品（智慧型電視）侵害了數個構件設計專利權（按鈕、連接器），就可能導致這些專利權人皆可向法院請求以販售複合式產品（智慧型電視）的全部利益作為損賠金。因此曾有美國媒體批評這將發生專利蟑螂濫用專利法第289條的問題，因為他們可藉由申請一些USPTO難以檢索到的產品小部件設計專利

³² See Abraham Pai, Smart TV: Piece by Piece, Samsung Tomorrow (Sept. 23, 2011), available at <http://goo.gl/5vvYWY> (last visited Dec. 29, 2016).

（例如連接器、齒輪、樞軸），並以賠償販賣整個產品的全部利益為由，要脅大型企業尋求和解金³³。然而，作者認為以設計專利保護保護範圍如此之小的先天體質來說，專利蟑螂要濫用專利法第289條的可能性是微乎其微，而在過往美國設計專利的訴訟實務上也不會聽說過有相關的案例發生。

由於最高法院近百年也未有審過設計專利訴訟案件的紀錄。若從本案判決內容推判，最高法院之所以願意重新調卷（certiorari）審閱本案的背後動機，極可能是想藉由本案拉近美國專利法第289條與今日科技文明間的距離。不過本次判決也可能為設計專利制度帶來不小的危機，因為當最高法院做出第289條的製品可為「產品構件」的裁定，有可能讓未來設計專利的侵權賠償再回到「分配原則」的計算方式，而第289條可能只剩250美元³⁴的地板條款可用。誠如前述，相較於發明專利可在技術領域中劃出一塊保護範圍；設計專利的保護範圍顯得相對狹小、容易迴避。因此對於絕大多數被法院認定構成侵權的訴訟案件來說，這些被控侵權人可說都是在明知且故意的情況下抄襲設計專利權人的設計成果。然而，不論是從採用分配原則或是250美元的地板條款都勢必造成損賠金急劇減少，最終得到妨礙創新、助漲抄襲的不良後果。

四、專利法第171條的「製品」=289條的「製品」？

按美國設計專利審查基準（下稱「MPEP」）之說明，電腦圖像必須依附於「製品」始能符合美國專利法第171條對設計之定義。因此倘若申請案係主張顯示於電腦螢幕、監視器、其他顯示幕之電腦圖像或其部分，則該主張將符合專利法第171條對於「製品」之要求³⁵。

最高法院在本案中將美國專利法第171條及第289條的「製品」定義劃上等號。另外，USPTO對於本案電腦圖像系爭設計（'305專利），曾提及三星並未明確指出

³³ Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S. Ct. 1920, 1930 (2015); see Giuseppe Macri, Patent Trolls Are Already Abusing the Apple v. Samsung Ruling, InsideSources (Oct. 1, 2015), available at <http://www.insidesources.com/patent-trolls-are-already-abusing-the-apple-v-samsung-ruling/> (last visited Dec. 29, 2016).

³⁴ 相當於今日的5,900美元。

³⁵ MPEP 1504.01(a).

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 79

其所應用的「製品」為「顯示幕」。由此看來，USPTO顯然也認為電腦圖像在第289條所指的「製品」也和第171條相同，皆是以「電腦螢幕、監視器或其他顯示幕」為對象。然而這樣的見解，可能僅適用於將電腦圖像內建於產品的製造商。對於未從事顯示幕生產的軟體設計業者、網際網路服務供應商或是社群網站而言，一旦採用最高法院或USPTO對於第289條「製品」的解釋，未來對於僅提供含有電腦圖像設計專利的侵害事件，專利權人很可能會因為找不到被控侵權人的「製品」，從而無法主張第289條的困境。準此，將第171條在設計定義對於設計應符合「製品」的要求，直接比擬至第289條被控侵權人所生產的任何含有系爭設計之「製品」，可能無法忠實反應未來虛擬化世界所面臨到的圖像設計侵權問題。

五、部分設計專利的損賠計算原則

在美國政府法庭之友意見書中，USPTO運用大篇幅的文字說明，指引事實發現者應判斷「系爭設計」與系爭「製品」間的關係，其最主要的目的就是為了解決美國1980年開放「部分設計」專利後³⁶（如圖6-4），「主張設計之部分」不全然等於「製品」的問題。

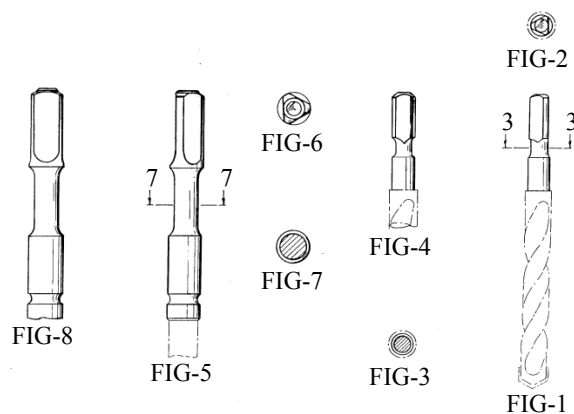


圖6-4 美國設計專利D257,511號案
(設計名稱：鑽頭)

³⁶ *In re Zahn*, 617 F.2d at 204.

若依照我國審查基準對於部分設計的設計名稱記載原則，目前部分設計大致上可分為二種態樣，第一種是物品之部分組件，例如汽車之大燈（圖6-5）；另一種是就物品之部分特徵主張設計者，例如球鞋之部分（圖6-6）。以下從美國政府法庭之友意見書對所列舉的「製品」檢測因素，簡略討論這二種部分設計態樣所應用之「製品」。

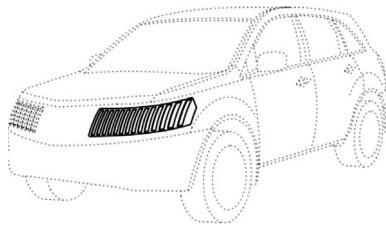


圖6-5 汽車之大燈



圖6-6 球鞋之部分

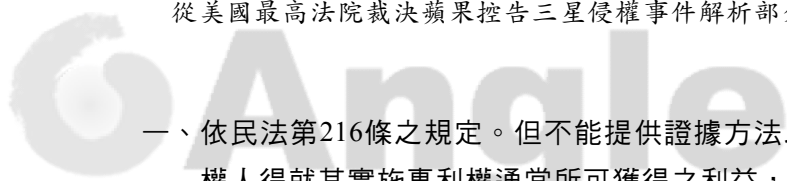
若參照美國政府法庭之友意見書所提供的檢測法，以汽車之大燈為例，從圖6-5觀察，基於汽車其他構件的外觀（例如車身鈹件、車輪、後照鏡等）不會受到「大燈」影響，且具有物理上的可區隔性，再加上製程與汽車其他構件分離，應判斷系爭設計所應用的「製品」為「大燈」而非「汽車」。因此，在計算損賠金時應以銷售「大燈」的全部利益為對象。

另一方面，若以球鞋之部分為例，從圖6-6觀察，基於「主張設計之部分」為球鞋外側的花紋，其周緣不主張設計之花紋仍受到「主張設計之部分」的影響，且在物理上無法區隔，再加上製程與其他周邊「不主張設計之『花紋』」無法分離，應判斷系爭設計所應用的「製品」即為「球鞋」。因此，在計算損賠金時應以銷售「球鞋」的全部利益為對象。

柒、我國近期設計專利損賠金實務

我國專利法第97條第1項提供三種發明專利的損害賠償的計算方式，新型專利及設計專利準用之，該三種方式分別為：

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 81



- 一、依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。（第97條第1項第1款）
- 二、依侵害人因侵害行為所得之利益。（第97條第1項第2款）
- 三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。（第97條第1項第3款）

此外，由於專利侵權訴訟屬民事訴訟範圍，仍得適用民事訴訟法第222條第2項之規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」因此我國專利訴訟損害賠償數額，依現行法至少提供四種計算方式。為瞭解我國近期設計專利損賠金實務，本文就裁判日期100年至105年設計專利侵權訴訟，法院就損賠金之計算為整理。請參考圖7-1所示，原告勝訴且涉及損賠計算之判決約有19件，其中有16件係採侵害行為所得之利益計算損賠金，另有3件主要是專利權人無法有效證明所受損害、系爭產品數量或無法提供系爭專利授權契約，故智財法院僅能以民事訴訟法第222條第2項計算損賠金。

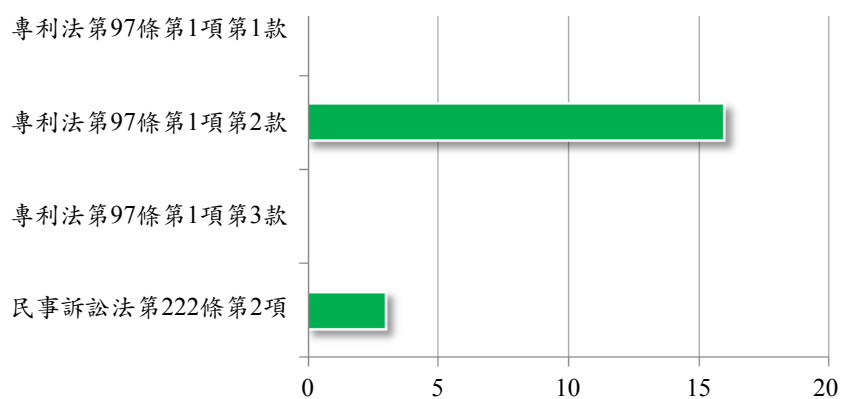


圖7-1 設計專利侵害損害賠償適用法條分布圖

以被控侵權人所得利益計算損賠金的國內判決中，由於系爭設計皆屬「整體設計」專利，在「系爭設計=系爭產品」的情況下，智財法院主要仍是以販賣系爭產品的全部利益作為損賠金。請參考圖7-2所示，以「捷安特控告威勝行銷侵害設計專利權事件³⁷」為例，系爭設計為「電動自行車」³⁸；其雖然是由許多構件（例如電池、電動馬達等）所組成的「複合式產品」，不過智財法院在計算損賠金時並沒有將計算基礎限縮至「電動自行車的『車殼』」，而是將被告販賣「電動自行車」的銷售總價扣除成本費用（即全部利益）作為損賠金。因此我國設計專利的損害賠償雖然沒有類似於美國專利法第289條之規定，不過智財法院在計算侵害設計專利權的損賠金時，其實不太需要考量系爭設計對於系爭產品的獲利貢獻，惟本案仍在上訴中。

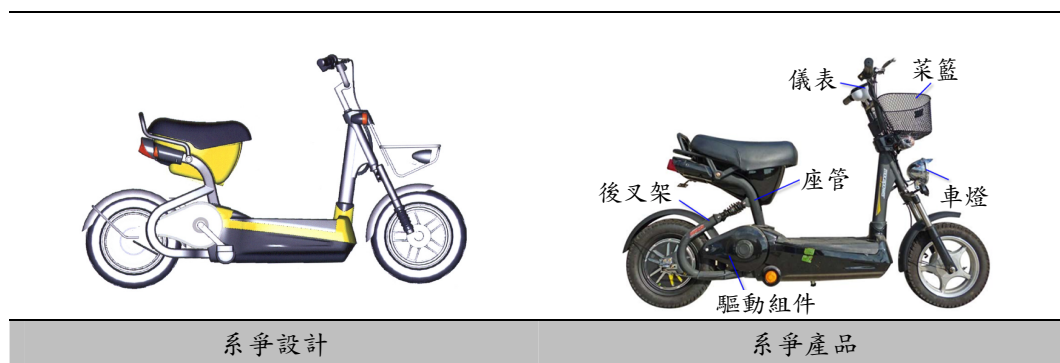


圖7-2 系爭設計與系爭產品對照圖

在損賠金額度的統計上，近五年來，智財法院對設計專利侵權所判的損賠金總計約1,162萬元³⁹，平均每件設計專利可獲賠約61萬元。分析我國設計專利損賠金偏低的原因，可能是我國市場規模較小，以及專利損害賠償主要仍是依循民法精神以填補實際損害為目的，因此很難發生如同蘋果控告三星取得巨額賠償金的乘數效應。

³⁷ 智慧財產法院104年度民專訴字第41號民事判決。

³⁸ 中華民國設計專利D133389號（公告日：2010年2月21日）。

³⁹ 智慧財產法院104年度民專訴字第62號民事判決（損賠金：70,400元）、智慧財產法院104年度民專訴字第41號民事判決（損賠金：2,196,520元）上訴中。

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則 83

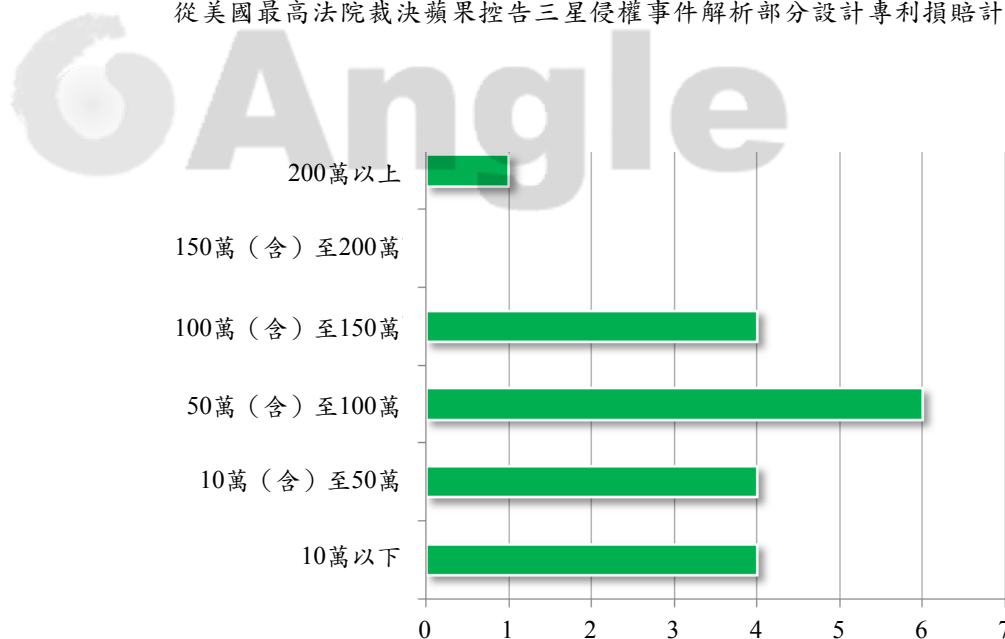


圖7-3 設計專利侵害損害賠償金分布圖

以上統計的設計專利爭訟標的僅限於「整體設計」專利，倘若發生類似像蘋果控告三星事件中的「部分設計」專利，由於其僅是產品中的局部設計特徵而已，在「系爭（部分）設計 < 系爭（整體）產品」的情況下，我國法院可能會考慮系爭設計對於系爭產品的獲利貢獻度，從而下修部分設計的損賠金。或許有論者以為如此將使本就低迷的設計專利損賠金更加不振，然而，作者認為我國設計專利損賠金偏低的原因是因為制度面的問題，長久以來，對於夾在美、日、歐等先進國家的台灣而言，其實我們不斷地援引大國所使用的「專利權人所失利益⁴⁰」、「侵害人總利益⁴¹」或「授權金⁴²」等尺度，從而低估台灣「小而美、少而精」的產品特質，同時這也讓我們容易落入「大國思考」的陷阱。採用前揭損賠金計算方式看似提供設計專利權人多樣化的選擇方案，然而它們的共同特徵在於「市場機制決定一切」。目前台灣的內需市場百家爭鳴，但因為市場規模較小、產品少量多樣，使得單一產品的實際產值並不高，所以企業很難針對每一種產品外觀申請設計專利保

⁴⁰ 中華民國專利法第97條第1項第1款。

⁴¹ 中華民國專利法第97條第1項第2款。

⁴² 中華民國專利法第97條第1項第3款。

護，即便取得保護，一旦遭人仿冒，基於系爭產品的銷售數量不高且難以舉證被控侵權產品數量的情況下，導致法院在計算損賠金時，往往低估了設計專利應有的實際價值。

捌、結語及建議

本文主要是透過立法例及案例研析，探討美國最高法院對於專利法第289條「製品」的詮釋。分析結果顯示，基於美國專利法第171條對於設計定義的立法例，及二本字典對「製品」的解釋。「製品」除了可以是消費者所購買的「終端產品」外，也可以是「產品上的構件」。因此在判斷侵權對象時，仍應考量圖式中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」在外觀上是否相互影響，以及「主張設計之部分」是否可從整體產品中物理分離、單獨製造，在綜合以上因素後判斷損賠金應以「整體產品」或「產品構件」為計算基礎。

雖然美國法庭之友意見書所提供的「製品」檢測法看似簡單，不過作者認為操作時可能還是會遇到一些盲點，例如當物品之部分特徵僅占僅整體產品極小部分，且對整體外觀的視覺效果未必帶來顯著影響時，究應如何界定設計所應用的製品。以圖8-1「電子裝置」為例，「主張設計之部分」為該電子裝置之角隅，其在電子裝置的整體外觀僅占一小部分，雖然該角隅所應用的製品為「電子裝置」，一旦系爭產品有近似於該角隅之特徵時，被控侵權人是否真應賠償販賣電子產品的全部利益，或是法院得就角隅特徵對電子裝置的獲利貢獻酌減損賠金。此外，當部分設計包括物品之「部分組件」及「部分特徵」時，事實觀察者究應如何判斷「製品」。這些問題在美國政府法庭之友意見書中並未提及。儘管這套檢測法可能還存在著一些缺失，不過對於未來「部分設計」專利的損賠計算，仍然還是帶來良性的進展，或可作為我國司法部門計算損賠金之參考。

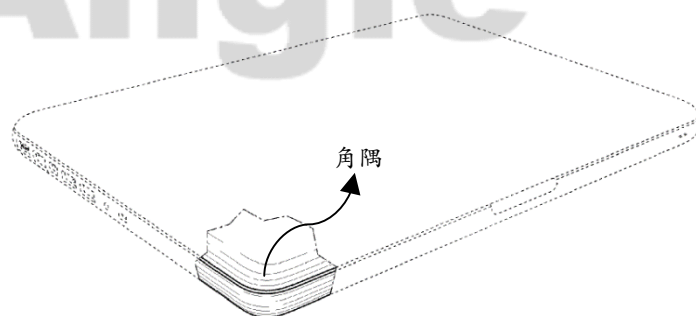


圖8-1 美國設計專利D644,641號案
(設計名稱：電子裝置)

另一方面，本文還附帶介紹我國近五年來的設計專利損賠實務，雖然設計專利保護的對象是透過「視覺訴求」的物品外觀，然而這並不代表在計算損賠金時，我們就可理所當然地忽略掉設計專利背後所「看不到」的研發成本。仿冒者侵害設計專利權人的全部利益絕不是僅有販賣系爭產品的獲利而已，其實他們還替自己省下許多設計專利權人投入研發的時間及心血，目前以「填補」原則來計算設計專利損賠金的做法可能難以符合台灣國情需要。

從我國設計作品在國際競賽屢獲殊榮的成就觀察，我國所累積的設計實力應該不差。不過一旦創新的成本高於抄襲的成本時，除了會對企業營收、設計師就業率帶來負面影響外，也會導致國人的優良設計產品一一地在我們眼前消失。為了帶動國家經濟競爭力，我國設計專利的損賠金計算方式亟待一場「重新定位」的改革，例如讓設計專利權人的研發投入可納入損賠金的計算範圍；讓法院的法官可依侵害情節輕重及犯意酌定損賠金；在設計專利權人已證明其專利權遭受侵害而無從證明受損害之數額時，提供他們最低法定賠償額以作為尋求司法救濟的最後防衛底線。從生活的經驗來看，設計為世人所帶來的好處是無法被其他事物所取代的，優良設計代表的是優良產品及文化輸出，同時也為消費者帶來最佳的體驗及回憶，我們必須持續透過設計保護制度的改革，重燃起社會各界對設計專業的重視。