

美國最高法院再次扼殺工業設計的商業價值

01/03/2017 葉雪美

前言

2016 年之前，CAFC 的判例法解釋美國專利法第 289 條規定，設計專利的執法似乎是有潛在利潤可圖，其中主要吸引人的是侵權者銷售整個產品之總利潤的損害賠償，即使侵害某一些設計特徵而不是產品的所有設計特徵。不過，2016 年 12 月，美國最高法院在 Apple v. Samsung 案件中宣布，如果複合式產品只有侵害某一些設計特徵，並不一定適用侵權者銷售整體產品總利潤的損害賠償計算方式，不過，這前提是要計算複合式產品的損害賠償。然而，對於這一部分的審查理由，最高法院在說明，第 289 條所稱的「工業製品」是指「出售給消費者的產品及該產品的零組件」。筆者認為，最高法院推理的論點存在根本性的缺陷，而且再一次的扼殺工業設計的商業價值，本文將探討相關的判例法和立法相關的歷史沿革。

工業設計的商業價值

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）對於工業設計定義如下：指物品的裝飾性或美學特徵，可以是立體的設計特徵，例如：物品的形狀或外表，也可以是平面特徵，例如：圖案、線條或顏色。工業設計廣泛應用於手工藝及工業產品，從包裝材料和容器到家具和生活用品，從照明設備到珠寶，從電子設備到紡織品。工業設計也可能是相關的圖形符號，圖形化使用者介面（GUI）和標誌。



圖 1 工業設計應用在日常生或中的各種產品

工業設計能使產品富有吸引力並能引起人們的注意，因而增加產品的商業價值，並提高其銷售力。工業設計受保護時，有助於確保投資得到公平回報。一個有效的保護制度也通過促進公平競爭和誠信交易而有利於消費者和社會公眾。工業設計的保護還可以在工業和製造部門鼓勵創造，促進商業活動的擴大，提高本國產品的出口，從而有助於經濟發展。簡言之，在生活中處處可見工業設計，從家具、照明、廚房用具、日常用品到電子產品等，工業設計是功能與造形的結合，是以新造形及新的視覺效果給予產品新的生命，是讓一個產品吸引消費者，讓消費者選擇一個產品而不選擇另一個的關鍵因素之一。



圖 2 Apple 的 iPhone 與 Samsung 前後期智慧型手機之比對¹

工業設計的保護

在大多數國家，工業設計需要註冊才能取得法律保護。在一些國家，工業設計是以專利法中的「設計專利」制度予以保護，例如：美國、中國、台灣。有些國家及地區是以獨立的「設計法」提供工業設計的法律保護，例如：日本、南韓、歐盟等，歐盟除了註冊設計制度之外，另有無需註冊的設計保護制度，提供期間較短（從公開之日起算 3 年）的有限保護。另外有些國家，則以著作權法來保護工業設計。工業設計的保護期間從 10 年至 25 年，我國的設計專利保護期限自申請日起算 12 年，中國的保護期間為 10 年，日本的保護期間為 20 年，不過，美國設計專利的保護期限是自核准之日起算 15 年。另外，歐

¹圖片來源 APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 11 - CV - 01846 - LHK., July 23, 2012, 1299 Apple's Trial Brief。

盟的註冊設計保護期限自申請日起算 5 年，可延展 4 次，總共 25 年。

Apple 與 Samsung 侵權訴訟 (2011-CV-01846)

地方法院與 CAFC 的設計專利損害賠償計算

2011 年，Apple v. Samsung 的侵權訴訟中，Apple 所主張的 3 項設計專利中，2 個是 iPhone 手機的外殼及顯示螢幕部分的設計（如圖 3 所示），另一個是顯示螢幕上由圖像所構成的圖形化使用者介面。Samsung 主張：(1) 損害賠償必須要有事實的因果關係；(2) 一個「工業產品」有可能會小於整個產品。可是，地方法院不同意這兩項說法。Apple 因為 Samsung 侵害其所主張的發明、設計專利及商業外觀而獲得的陪審團裁定的損害賠償金額約為 6 億美元，裁決中主要的 3.99 億美元損害賠償是由於 Samsung 侵害 Apple 的設計專利，陪審團接受專家證人的意見，原則上，是從 Samsung 銷售各款侵權手機之總利潤的 40% 來估算損害賠償金額。Samsung 不服，向 CAFC 提起上訴²。

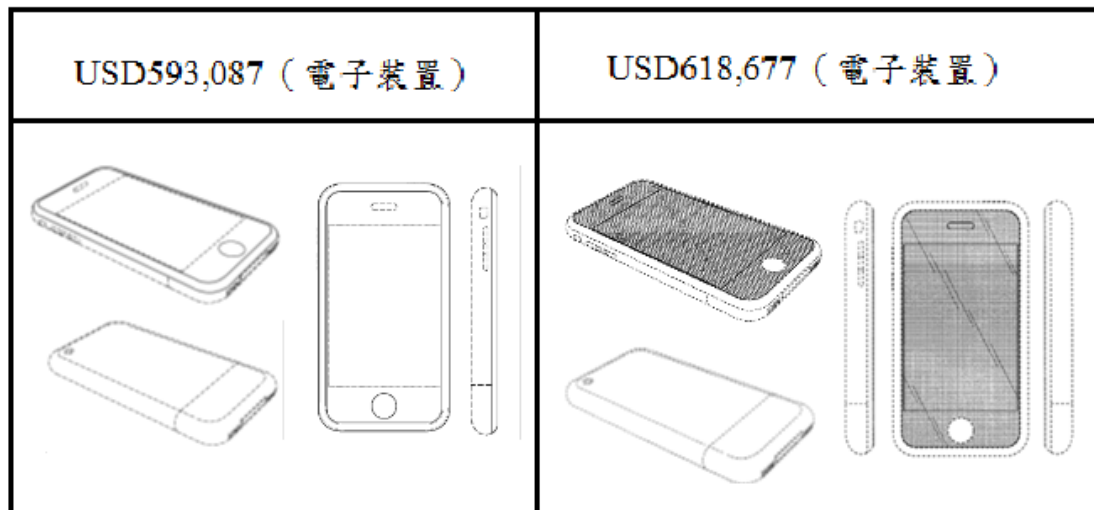


圖 3 Apple 公司的電子裝置之部分設計專利

² 參照 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., 11-CV-1846-LHK, Case :2014-1335-1368, Filed: 05/23/2014。

上訴時，Samsung 辯稱，地方法院在法律上的錯誤是允許陪審團將其銷售侵權智慧型手機的全部利潤判給損害賠償，相反，設計專利侵權的損害賠償應該限制在該設計對於侵權利潤的貢獻度之「因果關係原則」。而且，Apple 未能證明因為其侵害該有限制的設計專利，而影響 Samsung 的銷售量或其所得利潤。

CAFC 拒絕了 Samsung 的「因果關係」論點，因為 Samsung 所主張的「分攤原則」要件是國會所拒絕的。而且，CAFC 援引了 1998 年 Nike 控告 Walmart 案件的判決³：分攤原則是要求專利權人去證明侵權者的利潤，或他自己損失的利潤的哪一部分是出自於產品本身的設計。然而，1887 年的法案是特定針對設計專利的損害賠償取消了分攤原則的規定，國會在 1887 年法案的第 289 條中訂定有關設計專利侵權損害賠償的成文規定。因此，CAFC 拒絕 Samsung 主張損害賠償應該以智慧型手機侵權與未侵權的特徵之間的比例分攤原則，來計算銷售整體產品的總利潤。

美國最高法院的決定及理由

2015 年 12 月，Samsung 向美國最高法院提出訴訟請求，要求對利潤總額作出裁決。法院於 2016 年 3 月批准了請願書，將其審查限縮在請願書的問題 2：如果設計專利僅應用於產品的某一組件，則侵權者的利潤應限定在該零組件對於總利潤的貢獻度。2016 年 10 月 11 日，最高法院對此案進行口頭辯論。2016 年 12 月 6 日，最高法院發布全體一致同意但有限的決定，撤銷 CAFC 的決定，發回更審。

最高法院認為，該案件的議題不涉及「總利潤」含義的任何問題，而是應計算總利潤的「工業製品」一詞的含義。應以兩個步驟去作證

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

確的分析：首先，確定被侵權設計所應用的「工業製品」。第二，計算侵權者從該工業製品所獲得的總利潤。

最高法院說明：我們拒絕 CAFC 基於市場解釋「侵權智慧型手機的零組件」不能是有關的「工業製品」，因為，消費者不會單獨去購買智慧型手機的這些零組件。相反地，專利法第 289 規定中所使用「工業製品」的術語應該被較廣義的解釋，得以包括銷售給消費者的產品和該產品的零組件。換句話說，侵權者的總利潤的損害賠償所針對的相關「工業製品」，如果是複合式產品，可能只能估算那些侵害設計權的零組件之總利潤。

最高法院在 Samsung 案件的有限意見中，雖拒絕 CAFC 對於「工業製品」的是銷售給消費者之整個產品的狹義解釋，卻留下一些困難且沒有回答的問題。值得注意的是，法院拒絕提出任何確定有關「工業製品」的檢測或標準，而是發回由 CAFC 及地方法院進一步來澄清及處理所有的問題。

字典中工業製品的解釋

最高法院對於「工業製品 (article of manufacture)」法律術語的寬廣解釋，主要是基於兩個字典的解釋，其中之一的是 J. Stormonth 的英語詞典⁴，「物品只是一個特定的物件 (a particular thing)」。另外一個字典是美國遺產詞典 (American Heritage Dictionary)，一個特定的事物或種類的元素；一個特定的物件或項目⁵。而「製造」是指「用手工或機械將原料轉化成適合人類使用的製品」及「如此製造的製品」，特別是大量製造產品的行為，工藝或過程或以此製造的產品。總而言之，「工業製品」只是手工或機器製造的東西。

⁴ 參見 A Dictionary of the English Language 53 (1885) (Stormonth)。

⁵ 參見 see also American Heritage Dictionary, at 101 (“[a]n individual thing or element of a class; a particular object or item”)。

最高法院認為：「工業製品」的解釋應寬廣道足以包括銷售給消費者的產品，也包括該產品的零組件。零組件是它們所屬產品的一部分，最終是由人類所製造的東西，無論是手工還是機器（或由人操作或製程）。通常，一零組件可以集成成一個更大的產品，因此，不應將其置於「工業製品」種類之外。

工業製品的法律解釋

美國專利法第 171 條規定是設計專利主要的法條，其中 (a) 款規定「任何人對於工業製品之新穎 (new)、原創的 (original) 及裝飾的 (ornamental) 設計，合於本法之規定及要件，取得專利」。USPTO 和法院都理解第 171 條規定允許設計專利之法定標的可擴展到複合式產品的一個零組件或其部分⁶。第 171 條規定是對工業製品的裝飾性授予設計專利。雖然設計必須實施或應用在工業製品中，但法律並未規定是完整得物品或是可獨立分離的物品，當然不限於必須單獨銷售的物品。最高法院認為，專利法第 289 條中的「工業製品」寬廣的解釋必須與第 171 條規定一致。

在 Samsung 案中，最高法院認為專利法第 101 條部分規定的支持也支持「工業製品」的廣泛解釋足以涵蓋產品的零組件。第 101 條規定中將「製造 (manufactures)」列為發明專利之法定標的種類之一，不過「製造」並不是「工業製品」，這是個字面及意涵上不一致的連結。另外，最高法院又援引早先在 Chakrabarty 案件的裁決⁷以及其他兩項專利法律文書⁸來支持這不完全一致的字面上連結。

⁶ 參見 the Court of Custom and Patent Appeals' [CCPA's] 1980 decision Application of Zahn, in which Judge Rich wrote for a five-judge panel that "Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the 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..."。

⁷ 參見 Samsung Elecs., __U.S. at __, __ S. Ct. at __, 2016 WL 7078449, at *5 (citing Chakrabarty, 447 U.S.303, 308, 100 S. Ct. 2204, 65 L. Ed. 2d 144 (1980))。

⁸ 參見 Samsung Elecs., __U.S. at __, __ S. Ct. at __, 2016 WL 7078449, at *5 (citing cf. 8 D. CHISUM, PATENTS § 23.03[2], pp. 23 - 12 to 23 - 13 (2014) (noting that "article of manufacture" in § 171

第 289 條損害賠償規定的立法沿革

1886 年，在一系列 Dobson 的地毯設計專利侵權案件（如圖 4 所示）⁹中，法院將發明專利的分配原則直接適用於設計專利侵權訴訟，因此，地毯設計的原告專利權人 Dobson 僅能獲得六分美金的損害賠償。最高法院認為：因為專利權人無法舉證證明他們所損失的利益中的哪一部分是由於設計專利被侵害所造成的；或是侵權者所得的利益中哪一部分是侵害該設計專利而得到的。然而，這些判決使得產業界的憤怒發展到了沸點。

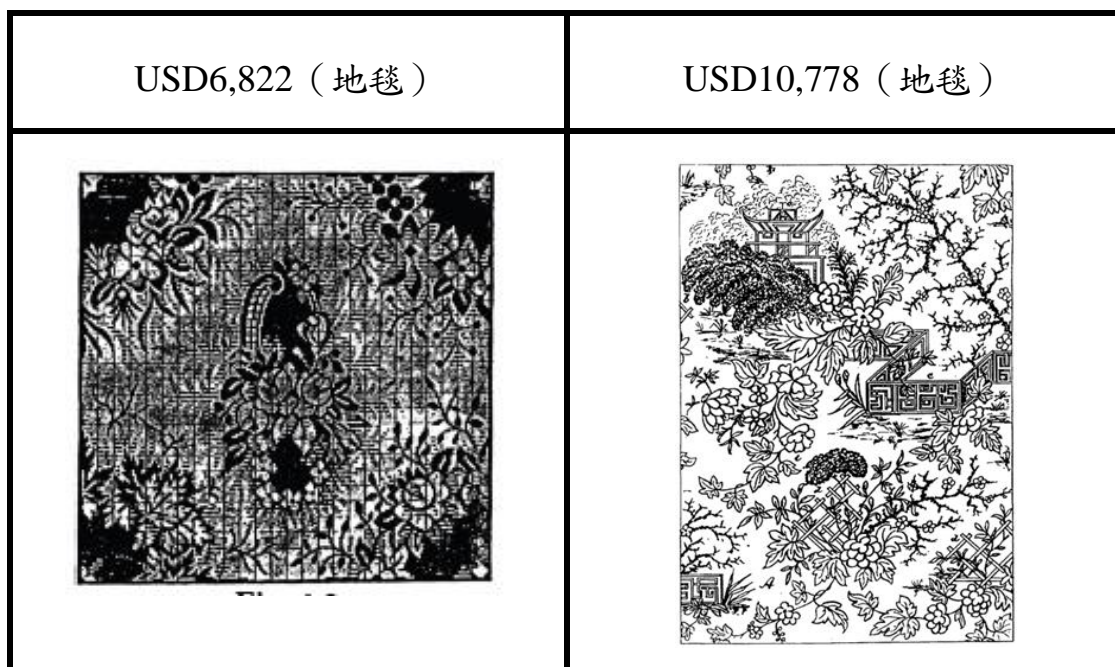


圖 4 Dobson 被侵害的地毯之設計專利

includes “what would be considered a ‘manufacture’ within the meaning of Section 101”); citing also 1 W. ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS § 183, p. 270 (1890) (the broad term includes “the parts of a machine considered separately from the machine itself.”). Section 183 of Robinson’s Book I is titled “ ‘Manufactures’ a Comprehensive Class of Inventions.” The section provides in pertinent part that “[t]he species of inventions belonging to this class are very numerous, comprehending every article devised by man except machinery upon the one side, and compositions of matter and designs upon the other. Thus the parts of a machine considered separately from the machine itself, all kinds of tools and fabrics, and every other vendible substance which is neither a complete machine nor produced by the mere union of ingredients, is included under the title ‘manufacture.’ ” 1 W. ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS, §183, p. 270 (1890)e。另參見 網頁 <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3124815;view=1up;seq=436>。

⁹ 參照 Dobson v. Hartford Carpet Co. 114 U.S. 439 (1886) 及 Dobson v. Dornan (1886) 118 U.S. 10, 17-18 (1886)。

1887 年，美國國會的報告中說明：看起來，現行設計專利的法律規定並沒有提供有效的金錢之損害賠償。這是因為對於特殊性質財產權之法律適用所導致的結果，自從 1886 年 4 月美國最高法院對 Dobson 的設計專利侵權案件作出決定後，專利局在設計部門的收入下降超過 50%，且每一星期所核准的設計專利數量也降到只有一半。

因此，國會迅速回應 Dobson 案件所造成的影響¹⁰，將產品設計類比於商標法中在市場上的良好商譽，特別在設計專利的損害賠償請求侵權者的所得利益部分，刪除有關分攤法則之要件。國會報告中說明：「應以侵權者銷售侵權產品所得的全部利潤作為損害賠償的基礎，因為設計與產品是不可分割的」（如圖 5 所示）。並在 1887 年的法案第 1 項中明文規定：任何人未經外觀設計專利權人的授權，（1）以銷售為目的，在產品上應用獲准專利之設計，或（2）出售或公開發售的任何應用獲准專利之設計的產品，或是以相同方式實施該設計，即屬違法。該法案規定，凡設計專利的侵權者應擔負其製造或銷售侵害設計專利的物品所得的利潤總額之賠償責任，且不得低於美金 250 元的損害賠償。第 2 項規定：本條規定，並不妨害、減少或排除專利被侵害之專利權人依本法所定之其他救濟方法，但亦不得重複請求損害賠償。¹¹

1946 年，美國國會刪除發明專利可獲得侵權者所得利潤的損害

¹⁰ 參照 Frederic H. BeTTs, M. A LL.B. .of The New York Bar, “Questions under the design patent Act of 1887”, Law Journal, Vol. I , No.5, May , 1892, P.182-P.192。

¹¹ 參考 The Act of 1887, specific to design patents, removed the apportionment requirement when recovery of the infringer's profit was sought: § 1. Hereafter, during the term of letters patent for a design, it shall be unlawful for any person other than the owner of said letters patent, without the license of such owner, to apply the design secured by such letters patent, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or to sell or expose for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation shall, *1442 without the license of the owner, have been applied, knowing that the same has been so applied. Any person violating the provisions, or either of them, of this section, shall be liable in the amount of two hundred and fifty dollars, he shall be further liable for the excess of such profit over and above [that sum, the full amount recoverable] either by action at law or upon a bill in equity for an injunction to restrain such infringement。 § 2. That nothing in this Act contained shall prevent, lessen, impeach, or avoid any remedy at law or in equity which any owner of letters patent for a design, aggrieved by the infringement of the same might have had if this act had not been passed; but such owner shall not twice recover the profit made from the infringement.

賠償，對於設計專利權人可請求「侵權者非法侵權所得利益」的特殊規定，卻保持不變。國會為什麼選擇保留該特別規定於設計專利的損害賠償，而不是發明專利，其理由並不明確。不過，1952年，國會將1887年的法案中有關設計專利的損害賠償編入專利法第289條¹²。

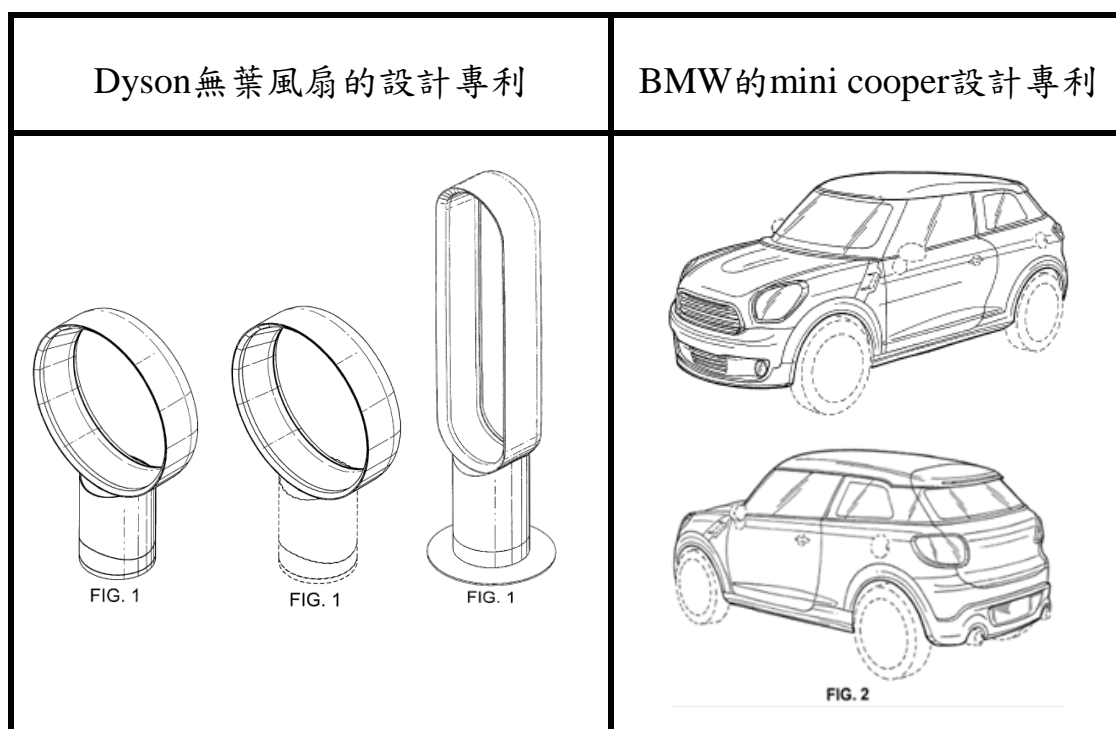


圖5 Dyson的風扇設計、BMW的汽車設計與產品是不可分的¹³

整體產品的銷售總利潤

在 Nike v. Wal-Mart 案件¹⁴中，系爭設計專利是關於運動鞋鞋面部分的設計（如圖 6 示）。CAFC 說明：對於設計專利權人而言，舉證說明分攤法則（Apportionment）是特別困難的問題，美國國會認為

¹² 參照 Nike Inc. v. Wal-Mart Stores, 138 F.3d 1437, 1440 (Fed. Cir. 1998), 其中引述 The Act of 1790, 1 Stat. 111; The Act of 1793, 1 Stat. 318; The Act of 1800, 2 Stat. 37. 在判決中 Newman 法官對於專利侵害損害賠償立法沿革、設計專利侵害之損害賠償及格法案條文的意涵詳細說明。其中相關原文為”Indeed, whether it was the 1946 or 1952 Act or the decision in Aro Manufacturing that eliminated recovery of infringer's profits in utility patent infringement, this remedy for design patents was unaffected。”

¹³ Dyson 無葉風扇的設計專利由左而右依序為 USD602,144、USD605,748 及 USD602,144，BMW 的 USD664,896 汽車設計，這些設計都是功能與造形的結合，這些外觀設計與整體產品是不可分的，大部分消費者選擇這些產品是要求功能兼具外觀設計。

¹⁴ 參照 Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed.Cir., 1998)。

產品設計應類比於商標法中在市場上的良好商譽，特別訂定設計專利的損害賠償可請求侵權人的所得利益部分，同時也在 1887 年的法案中刪除最高法院所要求的分攤原則之要件。因此，依據第 289 條規定請求侵權者利益之損害賠償，應無分攤原則之適用，而且，所得利益的損害賠償應以侵權之整體產品的銷售利益最為計算之基礎。

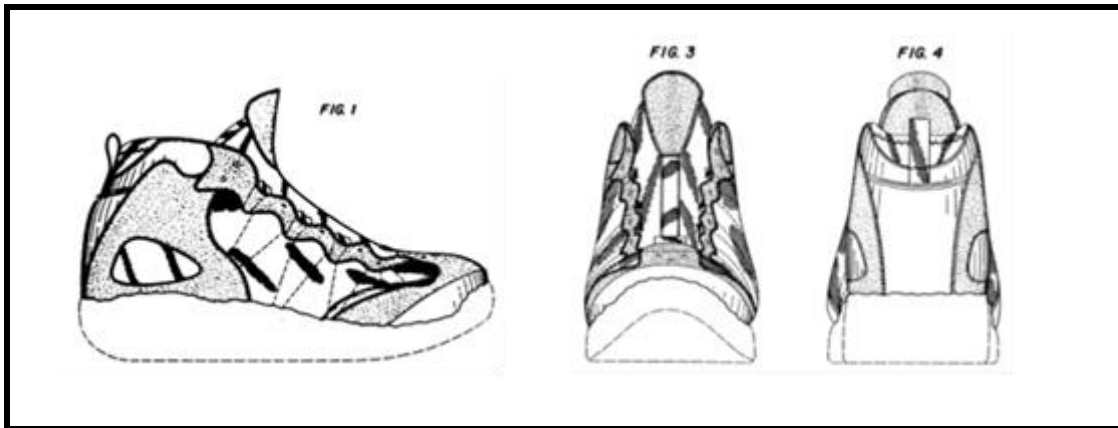


圖 6 Nike 的 D348,765 運動鞋鞋面的設計專利

在 Pacific Coast Marine 案件¹⁵中，Pacific Coast 公司控告 Malibu 造船公司得產品侵害 D555,070 設計專利（如圖 7 所示），主張依據專利法第 289 條規定，請求被告 Malibu 銷售整體船隻的利益作為損害賠償之計算基礎。法院說明：專利法第 171 條規定：凡對於工業產品之任何新穎、原創的、及裝飾的設計，合於本法之規定及要件，可取得專利。被告 Malibu 主張，本案中的「工業產品」必須僅僅是擋風玻璃罩，而不是整個船隻（not the entire boat）。關於第 171 條中所用的術語「工業產品（article of manufacture）」是指應用該設計專利的產品項目。被告對於「工業製品」的解釋並不是第 171 條規定中的定義，被告會主張這樣的解釋，顯然被告並不瞭解專利法第 289 條規定中「任何（any）」用詞的意義。第 289 條規定「如果該設計專利被應用於任何工業產品上，專利權人可請求所有利益的損害賠償」。其

¹⁵ 參見 Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, No. 6:12-cv-33, 2012 WL 6721060 (M.D. Fla. December 27, 2012 以及 Pacific Coast Marine WindshieldsLtd.v.MalibuBoats, LLC, 739 F.3d 694 (Fed. Cir. 2014)。

中的「任何」一詞為了是要能更寬廣地解釋工業產品，比第 171 條規定的解釋更為寬廣，這個解釋與原告 Pacific 所主張銷售整個船隻所得利益的損害賠償的說法是一致的。

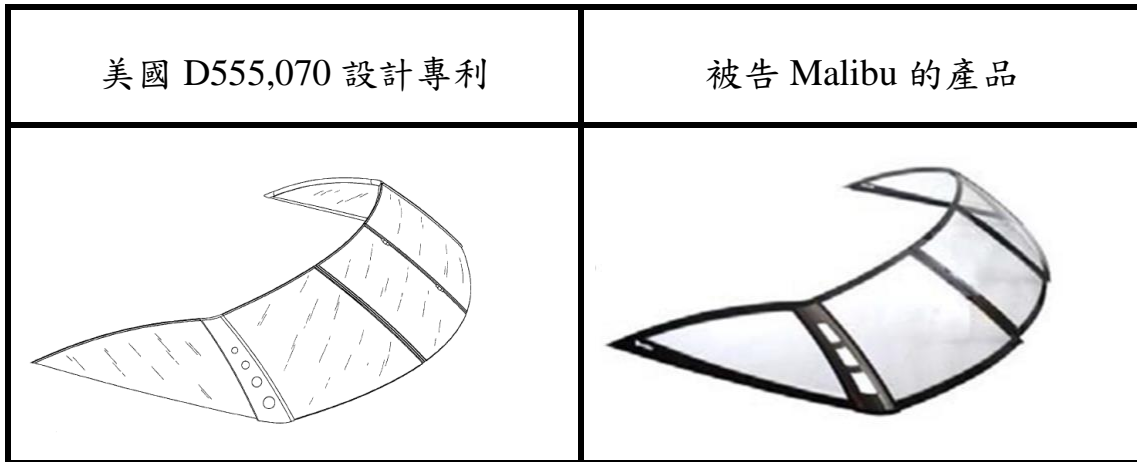


圖 7 Pacific Coast 的擋風罩設計專利與被告產品之比對

由設計專利損害賠償的歷史案例可得知，美國專利法第 289 條規定是設計專利獨有的所得利益之損害補償措施，美國法院認為該規定之損害賠償並不適用分配原則，而規定中的「任何工業製品」則應採用寬廣的解釋。因此，允許專利權人可獲取侵權人銷售侵權產品（例如：手機、電子裝置、運動鞋與風扇的整個產品，而不是只有請求保護之某一部分）所得利益作為損害賠償之基礎。

法庭之友（amicus curiae）意見書的反面意見

Samsung 及支持其的法庭之友意見書中所引用的 Bush & Lane Piano 案件¹⁶是將近一百年的老案子，是關於鋼琴外箱體的設計專利（如圖 8 所示）。第二巡迴法院認為：專利權人請求的是鋼琴外箱體的設計專利，適當的損害賠償是侵權者鋼琴外箱體的總利益，而不是包含鋼琴的內部。Samsung 主張，損害賠償的總利益以整體手機的銷售作為計算基礎是不恰當的，因為 Apple 的設計並未涵蓋整個手機。

¹⁶ 參見 Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 234 F. 79 (2d Cir. 1916) 以及 Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 902 (2d Cir. 1915)。

Samsung 旨在區分整體產品（整個手機）與設計專利所應用的產品部分（手機外殼體），不過，Samsung 所引用案例的鋼琴外箱體與鋼琴的內部雖有關聯的，但可分離且可單獨銷售的，而 Apple 的電子裝置的部分設計是不可分離且不能單獨銷售的，這兩者是不一樣的。



圖 8 Walter Lane 的 Piano case 設計專利

結語

在1887年法案之前，專利法中對於侵權人利潤（或專利權人的損害賠償）的分攤原則已有充分的理解，分攤原則僅局限於發明中改良性的專利，例如：McCormick收割機的座位。1887年，在Dobson案件中，最高法院的決定將損害賠償的分攤原則擴大適用於設計專利，而造成美國設計專利的重大災難，最後由國會及時收拾解決問題。2016年，最高法院在Samsung v. Apple的侵權訴訟中，利用「工業製品」的解釋再次讓分攤原則重新適用於設計專利，又一次扼殺設計專利的商業價值。

在1887年法案的立法沿革中，眾議院和參議院報告最終拒絕了地毯案所採用的分攤原則。在國會報告的討論記錄中的備註，可能讓該法案的眾議院贊助者對其內容到困惑，但這些討論的內容不能作為改

變「總利潤」用辭含義的證據。1893年，第二巡迴法院在Untermeyer案件的裁決是解釋1887年法案的第一個重大案件，證實了國會拒絕「分攤原則」適用於設計專利。其實，1887年法案也反映了設計專利侵權所造成損害的性質不同於發明專利的侵權，反而比較類似於商標權人在商標侵權案例中造成的聲譽損害。

在1887年法案的歷史記錄中沒有支持這樣的論點：法院適用1887年法案可隨意重新定義「工業製品」，以達到相等於分攤原則的程度。而且，第二巡迴法院在Bush & Lane Piano的決定是依據所主張的設計專利去定義「工業製品」，既不是也不是1887年法案中授權法院強制設計專利權人從工業製品中去中分離「應用設計之零組件」，並證明消費者的購買需求主要是由於這些組件。無論如何，1887年法案規定了任何應用有專利保護之設計的工業製品應負損害賠償責任，而不是將使用「物品」的用詞作為事實上可以參透分配原則的漏洞。

在Apple v. Samsung的案件中，CAFC認為，依據專利法第289條明確的法律用語及立法沿革，其中所提及的「總利潤」是表示可根據銷售給消費者的整個產品的銷售計算這些利潤。儘管，最高法院承認法庭之友的政策論述，認為授予設計專利侵權者的總利潤的損害賠償在現代的世界中是沒有意義的，不過，這些主張及論點應該提交國會來決定，而不是CAFC或地方法院。