

解析美國專利法第 289 條損害賠償規定的製品-- 軟體產品可否成為 GUI 的相關製品

09/ 03/2019 葉雪美

前言

通常，發明專利和設計專利侵權的損害賠償是藉由美國專利法（以下簡稱專利法）第 284 條來請求，專利權人可獲得的補償性賠償範圍是從合理的權利金（Reasonable Royalty）到專利權人的所失利益（Lost Profit）。但是設計專利權人還有另一種損害賠償的選擇，根據專利法 289 條規定：專利權人得請求以侵權人因侵權行為所得的「總利潤」的作為損害賠償的計算基礎。第 289 條規定雖是提供請求潛在重大損害賠償金的方法，但長久以來，這法條一直是默默無聞，僅在相對罕見的設計專利侵權案件中出现。

因為 *Apple v. Samsung*¹ 的世紀專利侵權訴訟，使得沉睡了百年之久的專利法第 289 條又有機會發揮了它的潛能了。第 289 條是設計專利侵害專有的特別金錢賠償規定，設計專利權人可請求侵權人銷售侵權製品所得的總利潤（total profit）。傳統上，第 289 條被解釋為被告向原告提供整個產品的利潤，這些產品包含他們有專利保護之設計，但隨著多元件產品的發展越來越普遍，相關製品不一定是販售給消費者的最終產品，可能是該產品的某一個零組件，而該零組件包含設計專利。最高法院說明，專利權人根據第 289 條請求損害賠償金時，應先確定應用且侵害設計之製品；其次要計算被告的總利潤²。這幾年，在設計專利的損害賠償案件中，美國法院已意識到正確定義「製品」的重要性，而且這個問題已更加複雜了。

¹ 參見 *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.* 786 F.3d 983, 1002 (Fed. Cir. 2015)。

² 參見 *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.* 580 US. (2016)。

專利法第 171 條之法定標的與製品

專利法第 171 條規定與判例法與 PTO 的申請實務是一致的，設計必須以應用或實施於製品上，只有在製品上實施的設計才具有可專利性³。設計不可與所應用之物品分離，不能僅為表面裝飾的計畫方案，不能脫離物品而單獨成為設計專利之標的；設計不可以是功能元件的結合或是方法的偶成結果，必須是明確、可預知且可重製的成果。最高法院在 *Samsung* 上訴案中，對「製品」這一詞給出了廣泛的定義。

設計與製品不一定有必然的關係

在 *In re Hruby* 案件⁴中，CCPA (Court of Customs and Patent Appeals) 駁回對噴泉設計專利申請 (如圖 1 所示) 的拒絕。PTO 的上訴委員會認為噴泉不能成為製品，因為它是「噴嘴裝置的短暫產品」。不過，CCPA 不同意並說明：「製品是指由人工製造的任何東西，無論是手工，機械還是技藝，當然噴泉是也是製品。審查人員和委員會沒有提出任何權威性的引證，沒有理由說明為什麼噴泉不是製品，....我們認為噴泉符合專利第 171 條的製品要件。.....這些依賴裝置而產生由水構成的噴泉設計和它們是製品之間沒有必然的關係。.....很多設計依賴於外部因素而產生出觀察者所觀察到的外觀。除非點亮燈泡，否則燈罩的設計可能不明顯。女人絲襪的設計除非穿在腿上，否則設計不明顯。充氣物品的設計，例如玩具氣球、水上玩具、氣墊，甚至是建築物，在沒有壓縮空氣的情況下都不明顯，如同這裡的水壓使噴泉成形。」

³ 參見 MPEP § 1504.01 (7th ed. July 1998) (“A picture standing alone is not patentable under 35 U.S.C. 171. The factor which distinguishes statutory design subject matter from mere picture or ornamentation, per se (i.e., abstract design) is the embodiment of the design in an article of manufacture. Consistent with 35 U.S.C. 171, case law and PTO practice, the design must be shown applied to an article of manufacture. A claim to a picture, print, impression, etc. per se, that is not embodied in an article of manufacture should be rejected under 35 U.S.C. 171 as directed to nonstatutory subject matter.”); MPEP § 1504.01 (8th ed. 2001 rev. Oct. 2005) (same language as 7th edition)。

⁴ 參見 *In re Hruby*, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66 (CCPA 1967)。

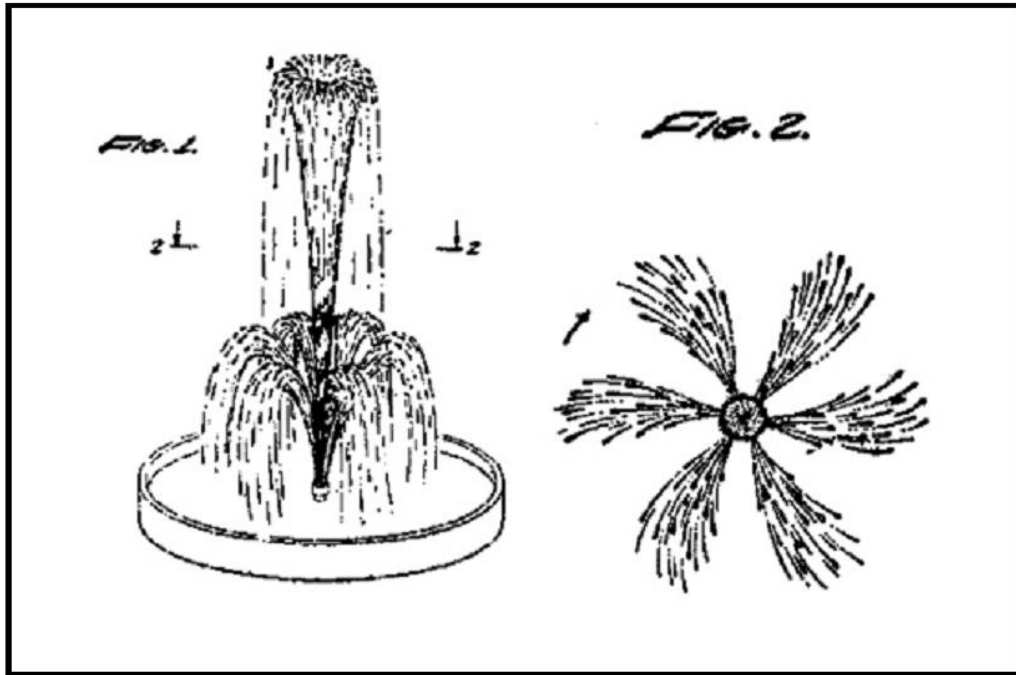


圖 1 Hruby 的設計專利申請案序號 70,816 的圖式

部分設計也是設計專利保護之標的

在 *In re Zahn* 案件⁵，CCPA 認為，專利法第 171 條規定對於製品裝飾性設計的授予專利。雖然設計必須實施在某些物品上，但法規不僅限於完整物品或「分離的」物品的設計，當然也不限於單獨銷售的物品……對於如何在製品中實施設計的任何限制，沒有引用合理的判例。這裡的設計實施在鑽頭的鑽柄部分，鑽頭無疑是一種製品。因此，應用設計與抽象設計不同。參考專利法第 171 條規定的明確詞語，……我們認為，「為此可獲得專利」字句中的「為此」用詞是指「設計」，而不是「製品」。我們同時註解**專利法第 171 條所保護的不是物品的設計，而是應用於物品之設計**，並包括各種裝飾設計，包括表面裝飾以及物品的表面配置。

⁵ 參見 *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980), discussed § 23.04[2] 23.04[4]。

電腦圖像申請必須揭露所應用的製品

在處理一系列與電腦顯示器一起使用的「圖像」的決定中，PTO 的上訴委員會認為，單純的圖像本身或抽象設計都不構成設計專利所保護之標的。在兩個「Donoghue」的決定⁶中，委員會認為申請人主張的裝飾設計是「用於增加功能對象的圖像等」和「用於增加列表功能的圖像等」（如圖 2 所示），都不是第 171 條所稱之法定標的，因為於權利主張和說明書沒有明確說明所應用的「製品」。

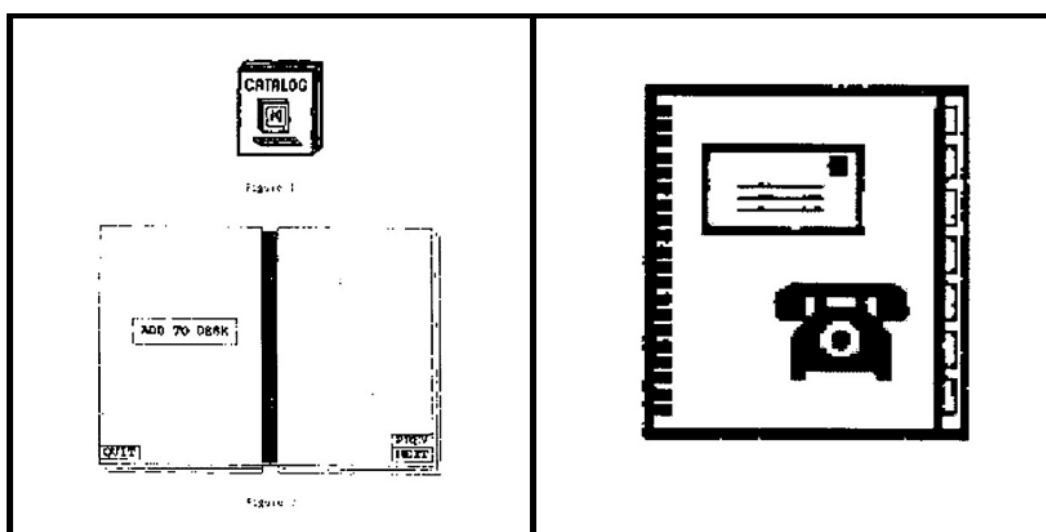


圖 2 Donoghue 所主張的兩個裝飾性設計

引述 *Hruby* 案件，申請人主張她的設計「所依賴的電腦硬件和軟體並不構成發明的一部分因而不必揭露」。BPAI（Board of Patent Appeal & Interferences）肯定「應用於電腦系統程式所形成的圖像」應該是設計專利之法定標的，但不同意申請人的揭露主張，「.....在本案中，我們認為 *Hruby* 案件無法幫助上訴人。在 *Hruby* 案件，法院認為噴泉是商品類型的配置設計，符合第 171 條的法定保護資格，配置類型設計的圖式本質上已揭露由設計之形狀所限定的製品。*Hruby* 的配置設計本身就是應用設計，本案的設計無疑是表面裝飾性設計，.....

⁶ 參見 *Ex parte Donoghue*, 26 USPQ2d 1266 (Bd. Pat. App. & Int' f 1992), discussed § 23.04[2]; *Ex parte Donoghue*, 26 USPQ2d 1271 (Bd. Pat. App. & Int' f 1992), discussed § 23.04[2]。

為了使該設計在法律的範圍內，必須在圖式和說明書中揭露其所應用之製品。而且，專利法施行細則要求在圖紙中揭露所應用之物品，而不是只揭露設計，上訴人未能作出此類的揭露或顯示」。

專利法第 289 條損害賠償規定中的製品

專利法第 289 條（1）項之規定：任何人在設計專利權的有效期內，未取得專利權人的許可而（1）以銷售為目的在製品上使用獲准專利之設計，或仿效該設計；或（2）販賣設計或仿效設計之製品或以販賣為目的之展示，經向具有管轄權之美國地方法院提起訴訟，應就其總利益之範圍內，對專利權人負損害賠償責任，但不得少於 250 美元。第 289 條（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。

第 289 條規定侵權人承擔賠償責任的總利益是從被禁止的侵權行為中獲得的所有利益，亦即侵權人製造或銷售應用該設計專利或仿效設計的利益總額。專利法同意將設計專利侵權人在應用有專利之設計的任何製品所獲得的「總利益」轉讓給專利權人。從歷史來看，所計算的利益是基於整個侵權產品的銷售額，不論設計專利實際上所涵蓋的是產品部分。2016 年，最高法院在 *Samsung v. Apple* 案件⁷的決定自動改變了「整體產品」規則，認為根據事實，相關的「製品」可能是侵權產品的全部或其部分內容。

在 *Samsung* 案件中，有爭議的是專利法第 289 條有關損害賠償規定的相關「製品」。最高法院對於「製品」法律術語的寬廣解釋，主要是基於兩個字典的解釋，「製品」如字典定義所示，僅是手工或機器製造的東西。該含義包含了多組件產品之組件，並不總是「銷售給消費者的最終產品」。最高法院說明：「專利法第 289 條規定中對該製品的解讀與第 171 條款（1）項一致，該條款使「製品的新穎的、原

⁷ 同註 5。

創的和裝飾性的設計」依法可取得設計專利保護。.....PTO 和法院已經理解第 171 條規定允許可取得設計專利之設計可延伸到多元件產品的一個組件⁸。而且在 *Zahn* 案件中，CCPA 說明：第 171 條規定授予製品的裝飾設計專利。雖然設計必須實施在一些物品中，但法規並不限於完整物品的設計，或分離的物品，當然也不限於單獨出售的物品。

司法部提出確定製品的四因素測試

在 *Samsung v. Apple* 的審理過程，司法部（the Department of Justice, DOJ）作為法庭之友在意見摘要中提出一項關於專利法第 289 條之損害賠償而確定製品的測試（簡稱為 DOJ 測試）⁹，檢視設計專利與整個產品及相關零組件之間的關係。以下說明 DOJ 測試中 4 項客觀考量因素：**因素（1）**：原告專利中主張的設計範圍，包括圖式和書面說明，提供請求設計涵蓋的是產品那些部分的見解，以及設計與整個產品的關係。**因素（2）**：在整個產品中相對突出的設計。如果該設計對於整個產品有重要的貢獻度，且影響整個產品的外觀，那麼這個事實可能表明該製品應該是整個產品。**因素（3）**：設計是否與產品整體「概念上不同」。如果產品包含實施其他概念上不同的創新組件，那麼較適當的結論是某個組件是相關製品。**因素（4）**：被告設計與產品其餘部分之間的「物理關係」。如果實施設計的組件可與整體產品物理分離時，「可與產品的其餘部分分別製造」，或者「可以單獨出售」，相關「製品」可能是一個組件。

地方法院在相關案件依據 DOJ 測試確定第 289 條規定中的相關製品，確實提供了一些指導原則。以下簡單介紹相關案件的製品判斷。

⁸ 參見 *Ex parte Adams*, 84 Off. Gaz. Pat. Office 310, 311 (1898)。

⁹ 參見 No.15-777, *In the Supreme Court of the United States SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., ET AL., PETITIONERS v. APPLE INC. ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FEDERAL CIRCUIT*, Brief for United States as Amicus Curiae 27 – 29。

Columbia v. Seirus 案件¹⁰

原告 Columbia 指控被告 Seirus 手套襯裡上的圖案侵害的 USD 657,093 的織物表面圖案設計（如圖 3 所示）。由於所主張的設計專利的侵權責任和有效性已經事先得到解決，因此陪審團審理的設計專利問題僅限於根據第 289 條規定的損害賠償，並且，直到預審會議，地區法院認為它將指示陪審團根據第 289 條，應用 DOJ 的檢測來確定相關的「製品」。地區法院還要求已確定的侵權人 Seirus 負擔舉證責任，以證明相關的「製品」少於整個產品。



圖 3 Columbia 的熱反射材料與 Seirus 的 HeatWave 之比對

陪審團支持 Columbia 的主張，得出的結論是整個手套都是相關的「製品」（如圖 4 所示），並且將 Seirus 販售被控手套獲得的總利潤（超過 300 萬美元）全部判賠給 Columbia。陪審團還認為，根據專利法第 284 條，Columbia 的合理權利金損失約為 40 萬美元。

在一項判決後的 JMOL 請求中，Seirus 以許多理由對陪審團指引和裁決提出質疑，包括地區法院錯誤地要求 Seirus 負擔舉證責任，反駁 Columbia 整個手套都是相關的「製品」的理論，以及關於確定相

¹⁰ 參見 Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., Nos. 3:17-cv-01781-HZ (S.D.Cal. September 29, 2017), verdict hosted by Patently-O blog, 3:15-cv-00064-HZ 2016 WL 4238640 (D. Oregon August 10, 2016)。

關「製品」的 DOJ 檢測是不正確的法律標準。地區法院否認 Seirus 在這些方面的挑戰並說明，陪審團的指引和陪審團判決在法律上是充分的，並確定他們做了正確且適當的法律測試。Seirus 不服，已向 CAFC 提起上訴。

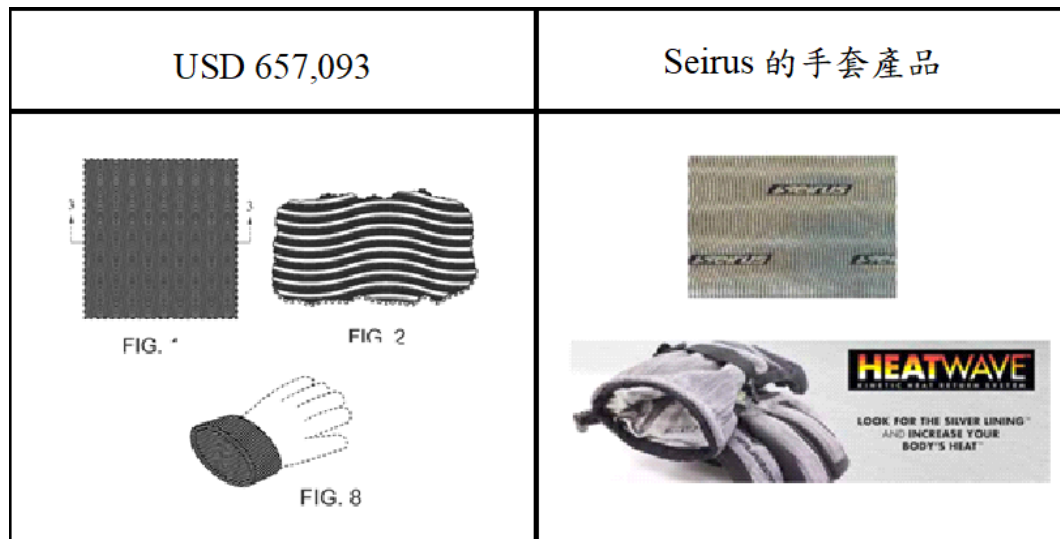


圖 4 Columbia 的設計專利與 Seirus 的 HeatWave 手套之比對

Apple v. Samsung 案件¹¹

在 *Apple v. Samsung* 案件中，陪審團判處 Apple 獲得超過 5.33 億美元的賠償金，因為 Samsung 的產品侵害 Apple 的三項設計專利，其中 USD604,305 是 iPhone 的 GUI 設計，另外兩項 D618,677 以及 D593,0875 則是包含 iPhone 的顯示螢幕的光滑黑色玻璃面和矩形圓弧角外殼和弧面的環框。

陪審團依據專利法第 289 條計算 Samsung 已經確立侵害設計的侵權行為而造成的損害賠償。陪審團依據司法部的 DOJ 檢測，分別針對三項設計專利分析相關的製品，陪審團得到的結論是：(1) 對於 Apple 的 GUI 設計，相關「製品」就是整個手機，因此，陪審團因為該設計的手機而獲得 Samsung 所有的利潤。(2) 其次，對於另外

¹¹ 參見 *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al.* (Jury Verdict May 24, 2018)。

兩項部分設計之專利設計，與其相關的「製品」是整體手機的一部分，只能獲得這些手機的部分利潤。最後，陪審團裁定的損害賠償金額超過 5.33 億美元，基本上是介於 Apple 請求的 10 億美元損害賠償和 Samsung 所提供的 2800 萬元賠償金之間。

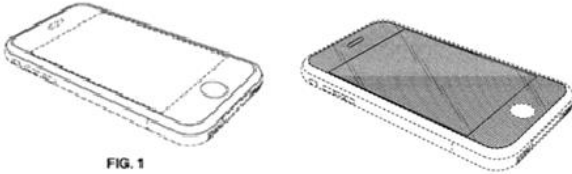
Apple 的設計專利	Samsung 的侵權產品
 USD604,305	
 FIG. 1 USD593,087 USD618,677	

圖 5 Apple 的設計專利與 Samsung 的侵權產品比對

Microsoft v. Corel 案件¹²

事實背景

Microsoft 是美國一家電腦科技公司，以研發、製造、販售及授權電腦軟體相關服務為主，最著名的軟體產品是 Microsoft Windows 系列操作系統，Microsoft Office 應用程式套件以及 Internet Explorer 和 Edge Web 瀏覽器。在美國，從 2005 年 6 月 21 日核准公告的 1 件 GUI 設計專利（如圖 6 左側所示）至今，Microsoft 已核准公告超過

¹² 參見 Microsoft Corp. v. Corel Corp., 2017 U.S. Dist. LEXIS 4958 (N.D. Cal., Jan. 12, 2017)。

1,800 件有關 GUI 的設計專利（如圖 6 右側所示）。

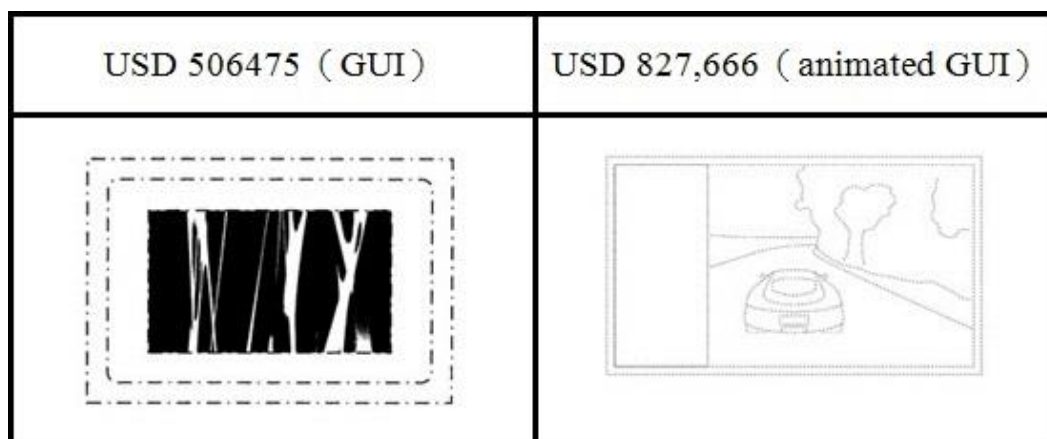


圖 6 Microsoft 核准公告的 GUI 設計專利

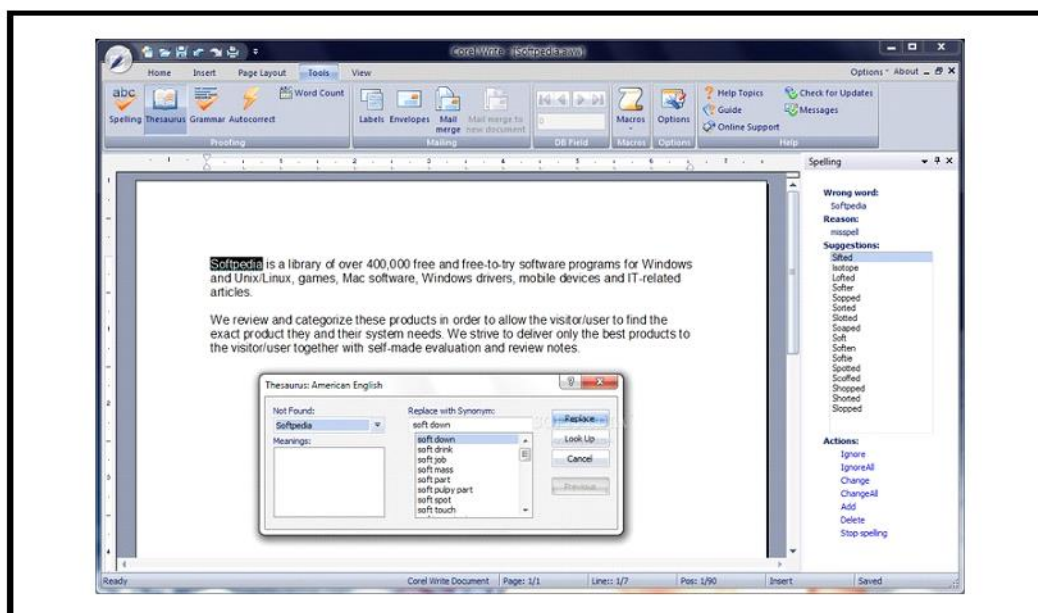


圖 7 Corel Home Office 軟體產品

Corel 是一家加拿大的軟體公司，以專業圖形處理的軟體為主要業務，許多設計師使用的圖形設計軟體（CorelDRAW）和視訊編輯軟體（Corel Video Studio）都是他們的產品，不過，Corel 有一套 Corel Home Office 軟體（如圖 7 所示）是 Microsoft Office 的主要競爭對手。2015 年年底，Microsoft 在北加州地方法院控告 Corel 的 Home Office 軟體產品侵害該公司¹³的 5 項發明專利及 4 項設計專利¹⁴，不過，本

¹³ 2015 年 12 月 18 日，Microsoft 公司向美國加州北區地方法院提出專利侵權的民事訴訟(Case:

文中僅討論與設計專利侵權以及專利法第 289 條規定之損害賠償相關的議題，發明專利與前述議題無關，無須論述。

Corel 承認侵權

Microsoft 提告的 4 項設計專利是有關 GUI 的部分裝飾性設計，設計名稱都是「應用於顯示螢幕的部分之 UI 設計」，是 2006 年 5 月間提出申請，在 2007 年 9 月至 2008 年 6 月間陸續公告，這些通稱為「色帶設計專利 (Design Ribbon Patents)」¹⁴。其中 D550,237 的圖式是以虛線揭露的內外層兩個矩形框，在內外框之間右下角空白處有一以實線揭露的小圖像 (如圖 8 所示)。D554,140 的圖式中揭露有一虛線外框的灰色長條帶狀介面，該區域中央有一橫向線條，兩側圓形框內各有一加號與減號的圖形，中央處有箭尖形指標 (如圖 9 所示)。D570,865 則是上下層兩個帶狀中的矩形框格內有以虛線揭露的文字配置 (如圖 10 所示)。D564,532 是以虛線揭露的上下層兩個帶狀框，下層滿佈灰色帶狀偏左側下方有一矩形凹口，上下框左側有一虛線圓框之配置 (如圖 11 所示)。

5:15-cv-05836-EJD)。

¹⁴ Microsoft v. Corel 的 5 項發明專利及 4 項設計專利是，U.S. Patent Nos. 8,255,828, Nos. 7,703,036, Nos.7,047,501, Nos. 5,715,415, Nos. 5,510,980 and design USD 550,237, D554,140, D564,532, and D570,865。



圖 8 Microsoft 的 550237 設計專利與 Corel 軟體的 GUI 之比對

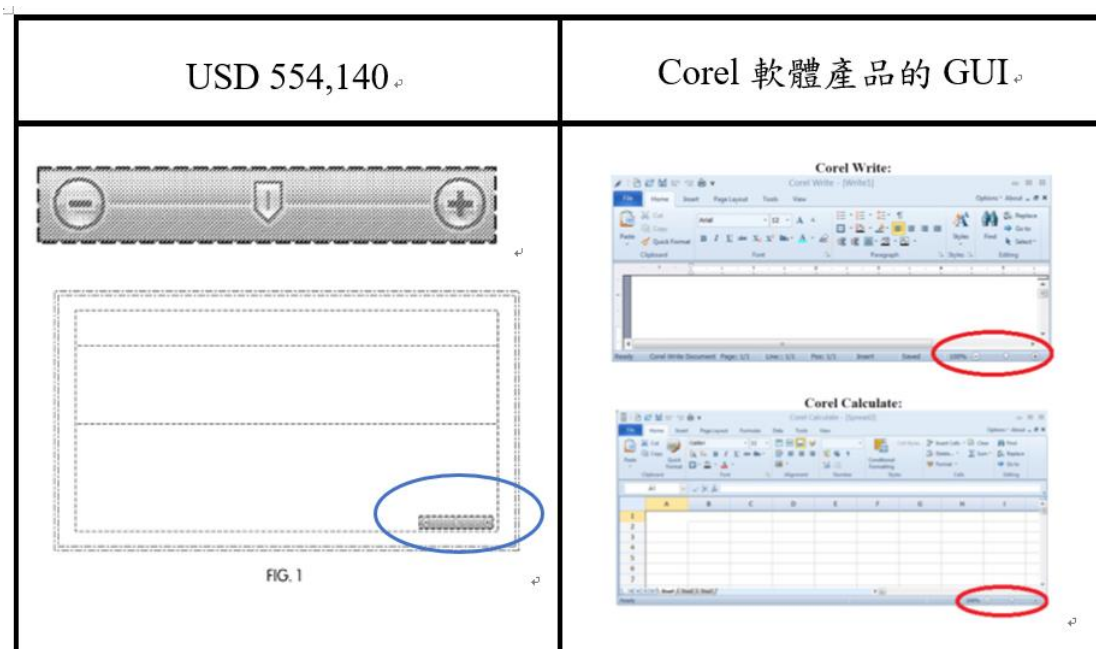


圖 9 Microsoft 的 554140 設計專利與 Corel 軟體的 GUI 之比對

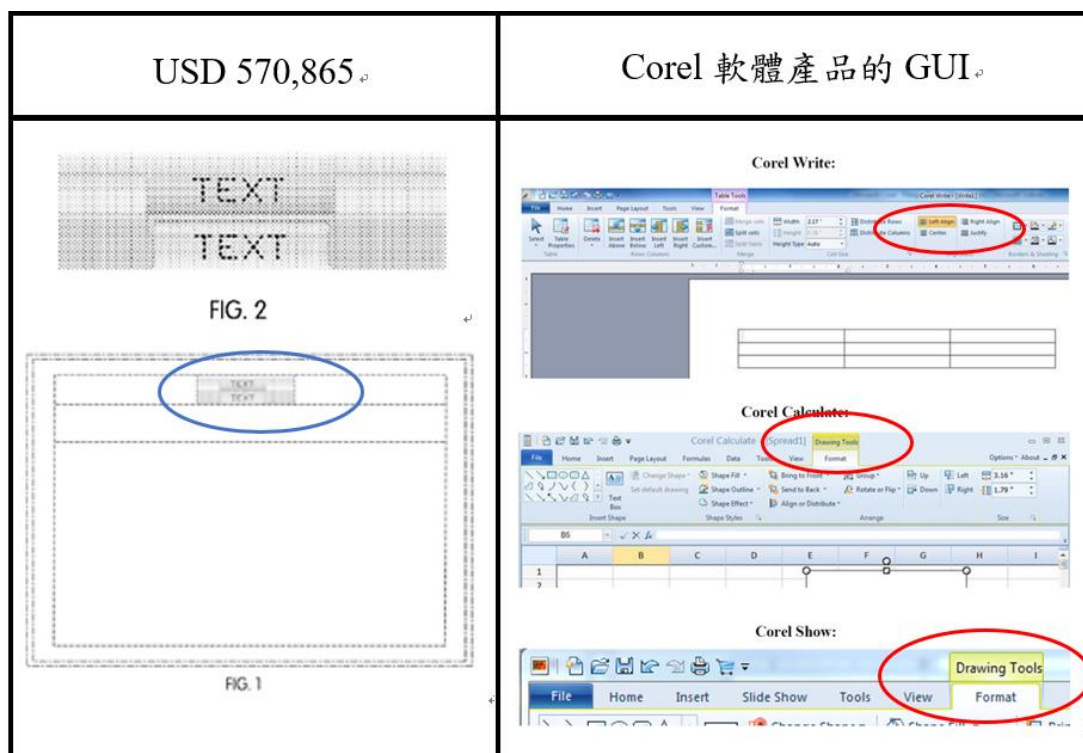


圖 10 Microsoft 的 570865 設計專利與 Corel 軟體的 GUI 之比對

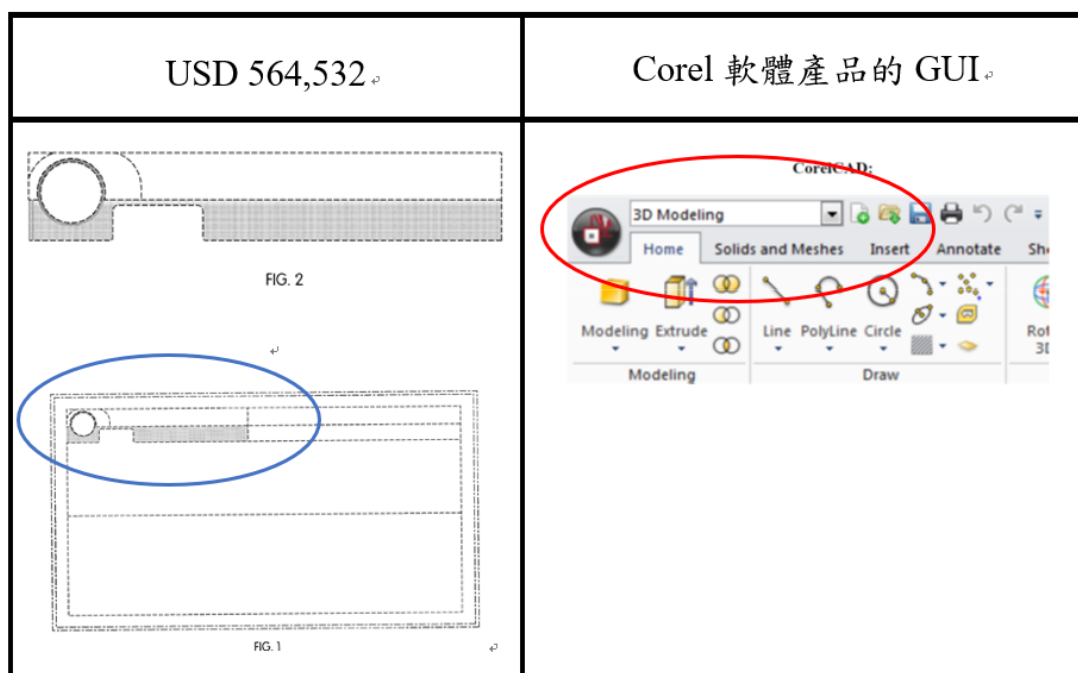


圖 11 Microsoft 的 564532 設計專利與 Corel 軟體的 GUI 之比對

由圖 9 到圖 12¹⁵的比對可以看出，Corel 軟體應用程式的 GUI 與 Microsoft 相對應的設計專利相比較，幾乎是相同的，已構成實質近似，Corel 的 GUI 已認侵害 Microsoft 的設計專利。不過，Corel 最初否認侵害這些設計專利，但在 2017 年年初，Corel 認為，理論上要在本案正確地發展和證明這些防禦措施的成本要比損害賠償的成本更高，因此修改了答辯狀承認侵權行為，且撤回了大部分的抗辯。到審判時，唯一剩下的問題就是損害賠償。

色帶設計專利相關「製品」分析

Corel 主張，Microsoft 的每一項設計專利都主張「如圖所示應用於顯示螢幕之部分的使用者介面（UI）裝飾性設計」，因此，每一設計專利的相關製品都是「顯示螢幕」，Microsoft 只提供 Corel 出售軟體（Corel Home Office）的利潤證據，而不是實體的顯示螢幕的利潤，Corel 並沒有出售任何顯示螢幕，Microsoft 應該沒有可請求的利潤。另外，Corel 還主張它的軟體產品本身並不是「製品」。

Microsoft 抗辯說，每一項專利都主張設計「應用於顯示螢幕之一部分的使用者介面」，而且在侵權答辯書中，Corel 承認其產品包括所主張的色帶設計專利。Microsoft 主張，軟體確實有資格作為「製品」，依據最高法院在 Samsung v. Apple 上訴案件中的見解，「製品---只不過是由手工或機器所製造的事物」。因此，Microsoft 有權根據專利法第 289 條規定請求 Corel 從銷售侵權軟體所得的總利潤作為損害賠償。

地方法院同意 Microsoft 的意見，法官 Davia 說明：鑒於最高法院在 Samsung 上訴案件對於製品（article of manufacture）做出寬廣的解釋，Corel 的主張並不具有說服力。第二次修正答辯中，Corel 已承

¹⁵ 圖 9-圖 12 右側所揭示的 Corel 軟體產品的應用程式所使用的 GUI 是從 Microsoft 所提的訴狀中擷取的。

認其產品（包括 Corel Home Office）侵害色帶設計專利。基此，Corel 已承認有一種「製品」已應用有專利的色帶設計。此外，即使考慮 Corel 的主張，也無法做出相反的結果。軟體是一種「手工或機器製造的事物」當然可以是「製品」。作為法律問題，Microsoft 不會因為侵權製品是軟體產品，而被排除在損害賠償之外。

法院進一步說明：Corel 所聚焦的色帶設計專利的主張語言是錯誤的。這 4 項設計專利主張的「如圖所示應用於顯示螢幕部分的使用者介面裝飾性設計」，這些專利主張的 UI 設計，將有專利之設計應用到軟體產品的使用者介面，因而構成侵權，這正是 Corel 承認它在 Corel Home Office 中所做的。因此，Microsoft 不會因為相關「製品」是一種軟體而被排除在第 289 條規定的損害賠償之外。

美國專利法中有關製品的定義與限制條件

專利法第 171 條規定授予「製品的任何新穎的，原創的和裝飾性的設計」的設計專利。而專利法第 289 條規定中「製品」一詞的解釋似乎沒有任何理由不同於第 171 條之規定。MPEP 第 15 章設計專利中並未定義「製品」，也未說明 GUI 與所實施製品之間的關係。我們從美國設計專利法案立法的歷史、法院相關的先例來檢視「製品」的定義與限制條件。

美國設計專利法案的歷史沿革

1842 年 8 月 29 日，美國國會經由憲法第一章第八條授權，制定了第一部設計專利法案¹⁶，這是美國第一個以專利保護設計的成文法案。該法案第三條主要的部分內容¹⁷：「任何公民，或外國人

¹⁶ 參照 Stat. II, August 29, 1842, Ch. CCLXIII, 5 Stat. L. 543.

¹⁷ 原文為” SEC. 3. * * * Any citizen * * * who by his * * * own industry, genius, efforts, and expense, way have invented or produced any new and [*815] original [1] design for a manufacture, whether of metal or other material or materials, or any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics, or any new and original [3] design for a bust, statute, or bas

在美國居住一年並宣誓他或他們打算成為公民 ---他以自己的勤勉、天賦、努力、經費及方法，發明或生產出（1）任何程度新穎、原創應用於製品（*manufacture*）的設計，不論其是金屬還是其他材料的設計；或是（2）羊毛，絲綢，棉花或其他織品的印刷的新穎及原創的設計；或是（3）半身像、雕塑、浮雕或是由深淺浮雕組合的雕刻，或是可裝飾於大理石或其他材料；或是（4）任何新穎的、原創的可應用在製品（*article of manufacture*）的裝飾性設計；或者（5）任何程度新穎的、有用的圖案，或打印，或圖片，其中一項可以應用、或打印、或油漆、或澆鑄、或是其他方式固定於製品上；或者（6）任何程度新穎的、原創的、非公知的、也不是他人已使用製品的形狀、外觀配置，以上所稱的發明可以提出專利申請，專利委員會及委員可以授予一項專利。專利權人可獲得專有財產或權利，設計專利保護期限為七年。」

1861 年的法案將設計專利保護期限略作變動。1874 年 6 月 18 日所通過的設計專利修正法案的第 4929 條¹⁸，將原來列舉的 6 大項設計標的內容略微整理精簡為 4 大項。1887 年 2 月 4 日修訂的專利法案中，特別在設計專利的損害賠償請求侵權人的所得利益時，刪除有關分攤法則之要件。

1902 年，美國的工業發展有相當的基礎及規模，工業設計已被應用於許多不同產業及不同種類的工業領域，國會認為 1874 年

relief or composition in alto or basso relievo, or any new and original [4] *impression or ornament*, [**7] or to be placed on any article of manufacture, the same being formed in marble or other material, or any new and useful [5] *pattern, or print, or picture, to be either worked into or worked on, or printed or painted or cast or otherwise fixed on, any article of manufacture, or any new and original* [6] *shape or configuration of any article of manufacture not known or used by others before his* * * * *invention* * * * may make application * * * to the Commissioner of Patents * * * and the commissioner * * * may grant a patent therefor * * *

¹⁸ 參照 SEC. 4929. Any person who, by his own industry, genius, efforts, and expense, has invented and produced any new and original [1] design for a manufacture, bust, statue, alto-relievo, or bas-relief; any new and original [2] design for the printing of woolen, silk, cotton, or other fabrics; any new and original [3] *impression, ornament, patent, print, or picture to be printed, painted, cast, or otherwise placed on or worked into any article of manufacture*; or any new, *useful*, and original [4] shape or configuration of any article of manufacture [etc.]. (Italics and numbers ours.)

設計專利法案中所列舉的特定設計標的，已不足以涵蓋產業應用工業設計的所有產品。為了要擴大設計專利保護的對象，將這些具體標的之陳述刪除，改用概括性及啟發性的文字「製品 (article of manufacture)」，以裝飾性 (ornamental) 要件取代有用的 (useful) 要件。1902 年修訂的法案中設計專利的定義是：「任何人發明任何可應用於製品之新穎的、原創的、裝飾性的設計，-----等等，可獲准專利」。¹⁹

1952 年修訂的專利法案就是現行的專利法，奠定了美國現代專利法的基本架構。其中簡化第 171 條²⁰規定設計專利的定義：「凡任何應用於製品 (article of manufacture) 之新穎的、原創的、及裝飾性之設計，合於本法之規定及要件，可取得專利」。

判例法中製品的定義與相關解釋

國會並未在專利法中定義「製品 (article of manufacture)」，那只能從法院先例去探討「製品」的定義或相關解釋。專利法第 171 條 (2) 項規定「除另有規定外，本法有關發明專利的規定適用於設計專利」，因此，除了設計專利的判決，亦可參考發明專利的相關判決，以下介紹法院及 MPEP 經常引述的幾個重要判決。

¹⁹ 參照 The present statute authorizing the -grant of design patents provides that...any person who has invented any new, original, and ornamental design for an article of manufacture, etc..... may obtain a patent therefor. (Section 4929 Revised Statutes, May 9, 1902)。

²⁰ 參照 35 U.S.C. 171. *Patents for designs*. Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided。

最高法院的先例

Diamond v. Chakrabarty 案件²¹

在 *Diamond v. Chakrabarty* 案件，最高法院說明，在法令解釋的情況下，我們開始使用法律語言²²。以及除非另有定義，否則詞語將被解釋為具有普通的、現代的、共同的意義²³。我們還提醒法院，不應導入立法機構沒有表示的專利法限制和條件²⁴。在法律規範的指導下，法院依據字典的定義將第 101 條規定中的「製品 (manufacture)」一詞解讀為「由原材料或預製材料生產的物品，無論是由手工或是機器加工給予這些材料新的形式、品質、性質或組合」²⁵。國會在起草第 101 條法律條文時，採用了廣泛的通用語言，因為這些發明往往是不可預見的。-----在選擇像「製品」和「物之組成」這樣的廣泛術語時，以「任何」一詞修飾的用語，國會明確的認為專利法被賦予廣泛的範圍。

Samsung v. Apple 案件²⁶

在 *Samsung* 的上訴案件中，最高法院對於「製品」法律術語的解釋，主要是基於兩個字典的解釋，其中之一的是 J. Stormonth 英語詞典²⁷的解釋，「物品只是一個特定的物件 (a particular thing)」。另外一個字典是美國傳統詞典 (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²⁸。而「製品 (manufacture)」是指「用手工或機械將原料轉化成適合人類使用的

²¹ 參見 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308, 206 USPQ 193, 197 (1980)。

²² 參見 *Southeastern Community College v. Davis*, 442 U.S. 397, 405 (1979)。

²³ 參見 *Perrin v. United States*, 444 U.S. 37, 42 (1979)。

²⁴ 參見 *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178, 199, 17 USPQ 154, 162 (1933)。

²⁵ 參見 *American Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co.*, 283 U.S. 1, 11, 8 USPQ 131, 133 (1931)。

²⁶ 參見 *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.* 580 US. (2016)。

²⁷ 參見 *A Dictionary of the English Language* 53 (1885) (Stormonth)。

²⁸ 參見 see also *American Heritage Dictionary*, at 101 (“[a]n individual thing or element of a class; a particular object or item”)。

製品」及「如此製造的產品」，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，「製品」只是手工或機器製造的東西。最高法院認為：「製品」的解釋應寬廣道足以包括銷售給消費者的產品或是該產品的零組件。因此，最高法院拒絕 CAFC 對於「製品」是銷售給消費者之整個產品的狹義解釋。

CAFC 的先例---*In re Nuijten* 案件²⁹

在 *Nuijten* 案件的判決中，CAFC 說明，我們根據最高法院所引用來定義「製品」的同一本字典中對於「物品（article）」的定義，確定製品是有體物（tangible articles）或商品（commodities）。CAFC 認為，*Nuijten* 信號的傳輸雖是人為的、具物理性的....。但是瞬間的電或電磁的傳輸不符合上述的製品定義。它是一種電位的變化，必須在某一點的時空上，藉由一個能偵測和解讀該信號的儀器來進行測量。本質上，信號是短暫的，在傳輸中沒有恆常性的外觀。像 *Nuijten* 這種短暫的傳輸信號既不是方法、機器、製品，也不是物之組合，並不是可專利性之法定標的。

不過，該案 Linn 法官對於第 101 條可專利之法定要件這一部分有不同見解，他在不同意見書中說明：對於「製品」的定義增加「非暫時的（non-transitory）」和「有形體的（tangible）」的限制，這與我們自己的先例和最高法院的先例相衝突。因為依國會當時制定專利法的原意，對於製品定義應採用擴張解釋，涵蓋技術創新之任何結果，因此，我不同意增加國會修法時並未置入的限制條件。同時，Linn 法官提出過去法院曾核准的幾個先例來說明，*Breslow* 案件³⁰中，化學中間媒介被認為具有可專利性，即使它們太不穩定而不能被隔離和維護。在 *Hruby* 案件³¹中，儘管水流圖案只有短暫的性質，但請求

²⁹ 參見 *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346, 1358 (Fed. Cir. 2007)。

³⁰ 參見 *In Breslow*, 616 F.2d 516 (C.C.P.A. 1980)。

³¹ 參見 *In Hruby*, 373 F.2d 997 (C.C.P.A. 1967)。

的是噴泉分散水花的整體模式，而不是個別的水滴，被認為是可獲得專利之設計標的。其次，許多人認為 Nuijten 的電磁信號不是「製品」，因為它們本質上不是有形體或物理的，且在沒有特殊設備的情況下無法被人類察覺，「製品」必須是物理上的「物品」。Linn 法官再次強調，最高法院在 1853 年的 *Morse*³² 判決中核准 Morse code（摩斯密碼）為了電報目的而申請的多個記號系統的專利，所以，這個問題早在 150 多年前已得到解決。如果「非暫時性的」和「有形體的」是可專利性標的之要件，這會打亂最高法院在 *Chakrabarty* 案件所認定且長久存在的「陽光下人類製造的任何東西都可以取得專利」廣義標準³³。

軟體產品可以是 GUI 的相關製品

由以上的分析可得知，CAFC 在 *Nuijten* 案件所增加的「非暫時的」和「有形體的」可專利性標的要件，並未經過最高法院的確認。而且，法官 Linn 在不同意見中也清楚說明，「*Nuijten* 案件的決定並未獲得我們自己的先例以及最高法院先例的支持」。基此，製品是否必須具有「非暫時的」和「有形體的」兩項要件是有爭議的，有待日後最高法院的解釋。因此，在 *Microsoft* 案件中，地方法院依據最高法院在 *Samsung* 上訴案件的解釋「製品只不過是由手工或機器所製造的事物」，認定軟體是一種手工或機器製造的製品，應該沒有法律上的錯誤。*Microsoft* 更不會因為侵權人販售的相關製品是一種軟體產品，而不能獲得第 289 條所規定的損害賠償。

³² 參見 *O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62 (1853)。

³³ *Chakrabarty* 案件中最高法院認為，人類製造的陽光下的任何東西都是可以取得專利的，不包括自然法則，自然現象和抽象概念。

結語

1996 年，USPTO 修訂 MPEP 第 15 章§1504.01 小節，增訂電腦生成圖像（Computer-Generated Icons，通稱電腦圖像）為設計專利之法定標的。2004 年 1 月，WIPO 也在第 8 版的羅卡諾國際工業設計分類的第 14 類增加一小類，第 14-04 小類的螢幕顯示及電腦圖像。不過，在網際網路（internet）普及之前，14-04 類的設計專利申請案並不多，2011 年底，USPTO 只核准 1,413 件，2015 年後申請案則大幅成長，2015 年 1 月到今年 8 月底已核准公告超過 9,300 件。

表 1 USPTO 核准的 14-04 類設計專利前 10 名的申請人³⁴

序號	申請人	數量
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	1644
2	MICROSOFT CORPORATION	900
3	APPLE INC.	657
4	GOOGLE INC.	407
5	TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COM ...	162
6	LG ELECTRONICS INC.	137
7	ADP, LLC	120
8	GENERAL ELECTRIC COMPANY	100
9	FACEBOOK, INC.	84
10	SALESFORCE.COM, INC.	79

應用在實體產品的 GUI 設計專利侵權的相關製品

法院在 *Apple* 及 *Microsoft* 兩個案件中，對於不同性質的 GUI 做出不同相關製品的認定，也清楚說明認定原則，這將有助於 GUI 設計專利侵害中損害賠償相關製品的確定。我們從表 1 觀察到美國 14-04 類申請排名的前 10 名廠商中有 4 家廠是製造或銷售實體產品，

³⁴ 表 1 中 USPTO 核准的 14-04 類設計專利的數量是從 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日，該統計分析是由經濟部智慧財產權的全球專利檢索系統中的灣麗圖表分析中所得到的數據資料。

其他 6 家廠商是做軟體、應用程式、商業或網路服務的。其中，Apple 核准的 14-04 類設計專利有 657 件，Samsung 有 1,644 件（如圖 12 所示），這兩家公司申請的 GUI 設計大都是為了配合特定產品（例如：智慧型手機、穿戴裝置、平板及筆記型電腦等）的特定功能、資料系統或應用程式而創造的，這類 GUI 設計通常是應用在特定產品的顯示螢幕，原則上，這類 GUI 是跟隨著產生它的軟體或作業系統以及實體產品一起出售。這類 GUI 設計專利被侵害，侵權人將有專利保護之設計應用在實體產品，依據 *Apple v. Samsung* 案件中確認相關製品的法律見解，GUI 設計專利的相關「製品」應該是整個手機。

USD 735,754 (Apple)	USD843,396 (Samsung)	USD 855,656
		

圖 12 左側是 AppleWatch、中間與右側是 Samsung 產品的 GUI

非實體產品的 GUI 設計專利侵權的相關製品

哪些業務範圍是軟體、應用程式、商業或網路服務的廠商，幾乎都未生產及銷售實體物產品，大都僅銷售軟體產品、應用程式或網路服務，例如：Microsoft Office 文書作業系統、Google 的搜尋引擎與 Wallet、騰訊的微信、Apps 應用程式、FB 的網路社交服務、King.com 的網路遊戲及 Tinder 約會 Apps 等，這些廠商申請保護的 GUI（如圖 13 所示）是經由軟體、作業系統或應用程式的操作而顯示在顯示螢幕

幕，因為使用者使用的裝置不同而顯示在不同產品的顯示螢幕。這些 GUI 設計專利權被侵害時，侵權人僅販售含有專利保護之 GUI 的軟體產品，而沒有販售實體產品，例如：手機、平板或筆記型電腦等，依據 *Microsoft v. Corel* 案件的法律見解，該 GUI 設計專利的相關「製品」應該是軟體產品。如果軟體不能是相關製品，這一類的 GUI 專利權被侵害也無法依法請求損害賠償，那將成為 *Dobson* 案件³⁵2.0 版，14-04 小類的電腦圖像與 GUI 的設計保護形成虛設，這一類的設計創作將會急遽崩盤。

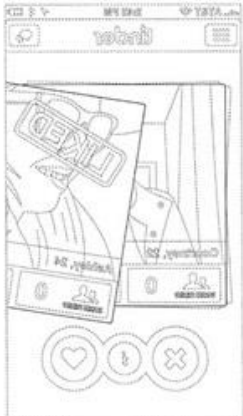
USD 839,742	USD 791,809	USD 798,314
		

圖 13 King.com 網路遊戲與 Tinder 網路交友相關的設計專利³⁶

³⁵ 參照 *Dobson v. Hartford Carpet Co.* 114 U.S. 439; *Dobson v. Dornan* 118 U.S. 10, 17-18 (1886).

³⁶ Jury Trial Demanded, Plaintiff Match Group, LLC' s Original Complaint, *Match Group, LLC v. Bumble Trading Inc.*, No. 6:18-cv-00080 (W.D. Tex, Mar. 16, 2018).