論美國設計專利侵害之損害賠償
——以 Apple 獲得 10.5 億美元的損害賠償為例

葉雪美*

壹、前言

這些年來，Apple 公司（以下簡稱 Apple）的成功並不是因為高難度科技的研發，而是簡約、時尚且創新的產品設計，這些消費性電子產品與眾不同的外觀與介面設計，不僅吸引全世界消費大眾的注意，也迎合使用者的需求，就算不是電腦行家也能輕鬆使用。直到現在，無論是在我國、美國、歐盟或日本，一般企業的專利申請策略與布局大都以發明專利為主，很少企業重視產品的外觀設計與商品外裝的設計保護，唯獨 Apple 對於產品創新的保護策略具有獨特的思維，除了發明專利之外，也申請相當數量的設計專利與商標保護產品簡約且獨特的外觀設計。

2011 年 04 月 15 日，Apple 向美國北加州聖荷西聯邦地方法院對 Samsung 公司（以下簡稱 Samsung）提起侵權訴訟（案件編號：2011-CV-1846）。2011 年 7 月 1 日，Apple 提出初步禁制令的請求，要求禁止 Samsung 的 Galaxy S 4G 與 Infuse 4G 智慧型手機、Galaxy Tab 10.1 平板電腦以及 4G LTE 手機在美國境內銷售，Apple 主張這些產品侵犯 Apple 的 1 項發明專利與 3 項外觀設計專利[1]及 Apple 的商標和商品外裝（trade

收稿日：102 年 4 月 23 日
* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官。
[1] Apple 的 US7469381 發明專利與 USD593087；USD618677；USD504889 等 3 項設計專利。

dress)。2012 年 8 月 24 日，陪審團作出專利侵害的裁決，Apple 獲得 1 千萬美金的合理權利金以及 10.5 億美金天文數字的損害賠償金。一般而言，專利侵權訴訟大都以發明專利為主，可是，這一次的訴訟則是以設計專利與商標中的商品外裝為核心，即使在 Apple 控告 Samsung 的專利侵害訴訟階段，國內外企業與專利業仍不重視設計專利的價值。

美國專利法第 289 條幾乎已沉睡了一百多年之久，最近因為 Apple 的專利侵權訴訟，使得這條法律規定又有機會發揮了它的潛能（potential power)。美國專利法第 289 條[2]是關於設計專利侵害的「特別金錢賠償」規定，就是設計專利權人可請求侵權人銷售侵權產品的所得利益（to recoup the total profit)，在這次 Apple 控告 Samsung 的專利侵害訴訟中，Apple 就是依據專利法第 289 條之規定，主張以 Samsung 銷售侵權產品所得利益之損害賠償，而不是以 Apple 所失利益之補償性損害賠償，陪審團計算也是以 Samsung 的所得利益作為損害賠償計算之基礎。專利法第 284 條之損害賠償與第 289 條之損害賠償究竟有何不同，以下就美國專利損害賠償之立法沿革與歷史演變、損害賠償之計算基礎、法律適用等面向逐一加以論究。

關鍵字：損害賠償、所得利益、所失利益、合理權利金、美國專利法第 284 條、專利法第 289 條、設計專利、專利侵害、Apple

[2] 35 U.S.C. §289 第 1 項之原文為："Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties。

貳、美國專利損害賠償之立法沿革與歷史演變

美國專利法規定，對於專利權之侵害，專利權人得提起民事訴訟請求救濟，而專利侵害民事救濟制度主要可分成兩個部分：（1）為阻止侵害行為之繼續發生，原告得向法院申請初步禁制令（preliminary injunction）或是永久禁制令（permanent injunction），禁止被告於審判期間或專利有效期間為任何有關侵害專利權人專利之行為；以及（2）為了彌補專利權人因被告之侵害行為所受之損害，專利權人得提起訴訟請求損害賠償（damage）。由於初步禁制令之核發影響層面太大，只有少數例外情況，法院才會同意核發初步禁制令，不過，訴訟中請求金錢損害賠償之救濟，則是美國專利侵權訴訟實務上的主要救濟。以下簡單介紹美國專利法損害賠償制度之立法沿革與摘要。

一、1790-1800 年美國專利法案

第一部美國專利法是制定於 1790 年，只有七個章節，法案名稱為「促進實用技藝進步的法案（An act to promote the Progress of Useful Arts）」，法案中已提供關於侵害訴訟中損害賠償的補救措施，規定侵權人必須支付「由陪審團所估算的損害賠償」。

1793 年廢止了 1790 年的法案，1793 年的專利法案以無審查之註冊制度（register）取代專利實體審查制度（rigid examination），又定義專利之法定標的（subject matter）是「任何新的且有用的技藝、機器、製品或物質的組合以及有關技藝、機器、製品或物質的組合任何新的且有用的改良」，這定義在美國的專利法中沿用至今，幾乎沒有改變。法案第 5 條規定：未經專利權人授權而利用其發明者，專利權

人可獲得相當於銷售總額或授權金三倍的損害賠償（at least three times the price for which the patentee usually sold or licensed the use of the patented invention）[3]，這是專利法中首次制定專利侵權的損害賠償規定。

1800 年的專利法案規定，專利權人有權請求「專利權人所受之實際損害」三倍的損害賠償（three times the actual damages suffered）。

二、1819-1836 年的專利法案

1819 年，在專利侵權訴訟中已被授權核准禁制令的衡平補救措施。1836 年的法案規定，在專利侵權訴訟中，專利權人可以取得補償性的損害賠償（compensatory damages），不過總額不得超過專利權人遭受的實際損害的三倍，或是當專利權人尋求禁制令時，可以取得侵權人利益的損害賠償（recover the infringer's profit）[4]。

三、1870-1876 年的專利法案

1870 年修正的專利法案的補償救濟措施，允許專利權人可獲得雙重的補償，專利權人在衡平救濟中獲得被告可得之損害賠償與在法律

[3] 參照 Patent Act of 1793, Ch. 11, 1 Stat. 318-323 (February 21, 1793), SEC. 5: *And be it further enacted,* That if any person shall make, devise and use, or sell the thing so invented, the exclusive right of which shall, as aforesaid, have been secured to any person by patent, without the consent of the patentee, his executors, administrators or assigns, first obtained in writing, every person so offending, shall forfeit and pay to the patentee, a sum, that shall be at least equal to three times the price, for which the patentee has usually sold or licensed to other persons, the use of the said invention; which may be recovered in an action on the case founded on this act, in the circuit court of the United States, or any other court having competent jurisdiction.

[4] 參照 Stevens v. Gladding, 58 U.S. (17 How.) 447, 455, 15 L.Ed. 155 (1854) 58 U.S. (17 How.) 447, 455, 15 L. Ed. 155 (1854)。

訴訟中所得到的損害賠償之計算方式不同。換言之，專利權人可在衡平救濟中，同時請求（1）侵權人所得利益以及（2）專利權人遭受損害之補償性賠償，這兩種補償是不同的。因為在衡平救濟中，專利權人可同時請求他所失利益以及侵權人所得利益之損害賠償，惟在法律訴訟程序，專利權人僅可請求他所失利益之損害賠償[5]。

在衡平救濟，專利權人有權請求侵權人非法使用專利權人的發明所得利益。1870 年之後，在 Birdsall 案件[6]中原告（專利權人）因侵害行為持續遭受的損失遠大於被告所得的利益，原告有權請求回復所遭受的損失，還有被告所得的利益。依據法律，原告有權請求回復損害，因侵權行為遭受損失的金錢補償，無需論究被告是否因違法行為獲利還是損失的問題，在這種情況下，損害賠償的估算應是原告的損失，而不是被告所得利益。最高法院也說明：在衡平救濟程序中獲得金錢賠償的困難度，亦註明「衡平救濟程序對原告是明顯不公平的」。

1876 年，在 *Birdsall v. Coolidge* 的案件[7]中，最高法院說明：專利權人可選擇是以衡平救濟程序請求侵權人利益之損害賠償，或是法律訴訟以及請求取得「因侵權行為所遭受損害之補償性賠償」。因此，專利權人只能選擇其中一種損害賠償方式。

---

[5] 參照 Act of 1870, 16 Stat. 201: "§ 55 ... [The court shall have power, upon bill in equity filed by any party aggrieved, ... to prevent the violation of any right secured by patent, ... and upon a decree being rendered in any such case for an infringement, the claimant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby...."。

[6] 參照 Birdsall, 93 U.S. (3 Otto) at 69. In Coupe v. Royer, 155 U.S. 565, 15 S. Ct. 199, 39 L. Ed. 263 (1895)。

[7] 同註 6。

四、1886-1895 年的專利法案

1887 年，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，其內容如下：此後，在設計專利有效期間，任何人在設計專利有效期限內，未經專利權人許可而（1）販賣使用獲准專利之設計或仿效該設計之產品，或（2）將設計或仿效設計販賣或以販賣為目的之展示，這些行為都是違法的。任何人違反前述之規定，或其中之一項，應當負擔的損害賠償金額不得少於 250 美元，進一步，他應承擔就其侵權行為所得利益總額範圍內的損害賠償責任，無論是在法律訴訟上或是在請求禁制令的衡平訴訟中。

1895 年，在 *Coupe v. Royer* 的案件中[8]，最高法院再次釋明：專利權人應得的損害賠償不得少於他的損失或是應恢復他的損失。1897 年的法案，授權法院在專利案件中有權發布禁制令，並判給專利權人相當於「侵權人的利益與專利權人的損失」總合的損害賠償，並得於個案中根據侵害訴訟的原則增加損害賠償的金額。

五、1946 年的專利法案

1946 年以前的專利訴訟，一般所稱的損害賠償的要素包含「專利權人之損失與侵權人所得利益」，亦即專利權人有權要求回復他的損失與侵權人的利益的總額作為損害賠償的基礎，通常，這兩項要素得作為發明專利與設計專利損害賠償之計算基礎。1946 年，美國國會將專利損害賠償制度做了重大改變，提出先前 1922 年專利法案的缺點，同時提出改革版本，也是現行專利法的基本架構。特別是，國會改革的動

[8] 參照 Coupe v. Royer, 155 U.S. 565, 15 S. Ct. 199, 39 L. Ed. 263 (1895)。

機是希望能解決長久以來的侵權人所得利益的複雜性問題。

根據 1946 年所修訂的條款，允許專利權人在勝訴的侵權訴訟中，對於非經專利權人同意而使用、製造或銷售其發明所應支付的損害賠償，不得少於合理的權利金[9]。為了估算損害賠償，1946 年法案甚至指明「違法製造，使用或銷售發明的適當補償」的證據，可由經由法院審理確定。最顯著的是，在 1946 年的專利法案中廢除了以侵權人所得利益作為計算損害賠償的基礎，從而解決在法律訴訟與衡平訴訟之間回復損害賠償的衝突。此外，1946 年法案意圖尋求「在專利侵權訴訟中一般損害賠償的回復性賠償的基礎」，也就是專利權人所能證明的損失的損害賠償不得低於合理的權利金。

六、1952 年的專利法案

1952 年，國會通過的專利法做了從 1870 年以來從未見過的大幅度改變，頒布了一些實質性的變化與許多重大改革。1952 年法案將相關的專利法規整合到美國法典第 35 編（35 U.S.C.），然而，對於專利侵害損害賠償的規定，1952 年專利法並沒有作出任何實質上的改變，而是將 1946 年法案的法律題材作了一連串重編和重組的處理，訂定出成文且有效的規定。

基本上，1952 年的專利法案就是美國現行專利法的基本架構。而且，從 1952 年的法案到 2011 年修訂的專利法案，其中有關專利權侵害之救濟與訴訟之規定，將近 60 年來幾乎未曾改變過。

[9] 參照 H. R. Rep. No. 1587, 79th Cong., 2d Sess. (1946); S. Rep. No. 1503, 79th Cong., 2d Sess. (1946)。

七、美國現行專利法

美國專利法第二十九章是關於專利權侵害之救濟及其他訴訟之規定。專利法第 281 條規定：對於專利權之侵害，專利權人得提起民事訴訟請求救濟。第 282 條是關於專利有效性之推定與抗辯手段，第 1 項規定：專利權應被推定為有效，每一專利權項（無論係獨立項、附屬項或多項附屬項型式）均應推定為獨立有效，而不受其他權項之影響；縱使所依附之權項部分無效，附屬項或多項附屬項之權項仍應視為有效，主張專利權全部或其中任何部分權項無效之舉證責任，應由主張者擔負之。第 2 項規定，於任何涉及專利有效性或侵害之訴訟中，得據以提出抗辯之諸款理由。第 3 項是關於訴訟書狀形式要件之規定。第 283 條是有關禁制令的規定：依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法院，為防止專利權益受到危害，得依衡平原則及法院認為合理之情況下，發布禁制令。

第 284 條第 1 項規定：侵權事實確定，法院應判給付專利權人因專利侵害所受損害之足夠賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所應支付之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。第 2 項規定三倍的懲罰性損害賠償：如陪審團未能確認損害賠償金額，法院應估定之。以上兩種情形之任何一種，法院均得將損害賠償之金額增加至三倍。第 3 項規定：法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理權利金。第 285 條是關於律師費之規定，在例外之情況下，法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者。第 284 條與 285 條規定是關於專利侵權的金錢賠償，亦適用於設計專利。

第 286 條是關於損害賠償之時間限制的規定，除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求賠償。第 2 項規定：因使用已獲准專利之發明，而對美國政府提出損害賠償請求時，在提起訴訟前，自有權處理此種請求之政府部會首長受理賠償之書面請求後，至該受理單位對於請求人寄發拒絕其請求通知之期間，未超過六年之範圍內，不計入前項期間內之一部分。

第 287 條是有關損害及其他賠償之限制、標示及通知。第 288 條是部分專利權項無效之專利侵害訴訟：非意圖欺騙，致專利權之部分專利權項無效時，仍得就其中有效之專利權項提起侵害訴訟，但於訴訟開始前，除非對無效的權項已經放棄並且已向專利商標局登記，否則專利權人不能取得訴訟費用的賠償。第 289 條則是設計專利損害賠償的特別規定。第 290 條是專利訴訟通知的規定。

參、美國設計專利損害賠償法制之歷史發展

一、1842 年專利法案

在 1842 年，美國國會制定了「設計專利」的法律。美國最高法院對於設計專利的損害賠償，適用與發明專利相同的賠償標準，而那一套標準是由發明專利發展出來的。損害賠償分配的規則是，侵權人的利潤總額（infringer's profit）或專利權人銷售額的總損失（patentee's damage），如果專利僅是產品的一小部分或是些微的改善，或是設計專利權人創造出一個獨特的外觀設計。即使有的話，也只有在極少數情況下，專利權人能夠證明侵權人所販賣的物品所得的整體利潤是來自非法使用專利權人的設計。

二、1870 年的專利法案

1870 年修正的專利法案的補償救濟措施，允許專利權人可獲得雙重的補償，專利權人在衡平救濟中獲得被告可得之損害賠償與在法律訴訟中所得到的損害賠償之計算方式不同。換言之，專利權人可在衡平救濟中，同時請求（1）侵權人所得利益以及（2）專利權人遭受損害之補償性賠償，這兩種補償是不同的。因為在衡平救濟中，專利權人可同時請求他所失利益以及侵權人所得利益之損害賠償，惟在法律訴訟程序，專利權人僅可請求他所失利益之損害賠償。

1870 年之後，專利權人被激勵去採取衡平法的司法管轄權，雖然，在衡平法院中專利權人占了上風，但在計算專利權人的損害賠償時，無論是在計算侵權人的利潤或專利權人的損失，往往會碰到提出證據的困難問題，因為法院認為，專利權人只能取得產品中被設計專利保護的特徵部分的損害賠償，無法取得非設計專利保護的部分。換言之，專利權人必須分別舉證證明被告的利益與原告（專利權人）的損失中哪一部分是與設計專利有關，哪一部分與設計專利無關。然而，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，專利權人必須證明侵權人的利益或自己所損失的利益的哪一部分是出自於產品本身的設計。

1886 年，在 *Dobson v. Hartford Carpet* 公司[10]以及 *Dobson v. Dornan*[11] 的案件中，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，

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

最高法院認為：地毯設計的原告（專利權人）Dobson 僅獲得六分美金的損害賠償，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；或是侵權人所得的利益中哪一部分是侵害該設計專利而得到的。這一系列 Dobson 的地毯設計專利侵權案件（如圖 1 與圖 2 所示），使事情發展到了沸點，導致外觀設計專利侵權的損害賠償獨立於發明專利之外。

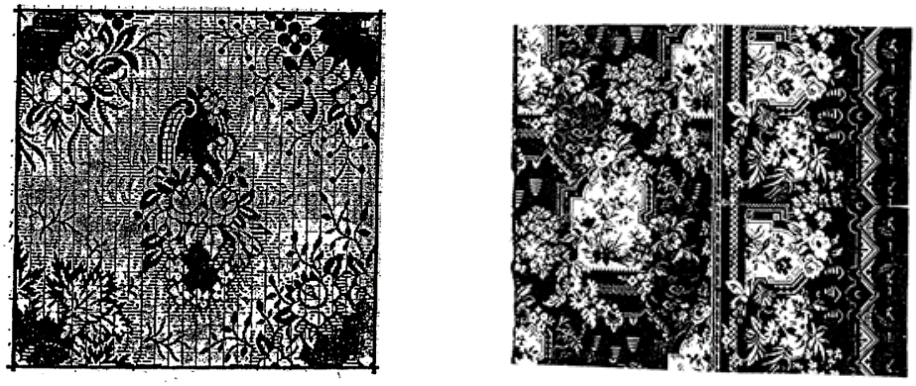


圖 1　美國 D6,822（左側）與 D10,870（右側）地毯之設計專利

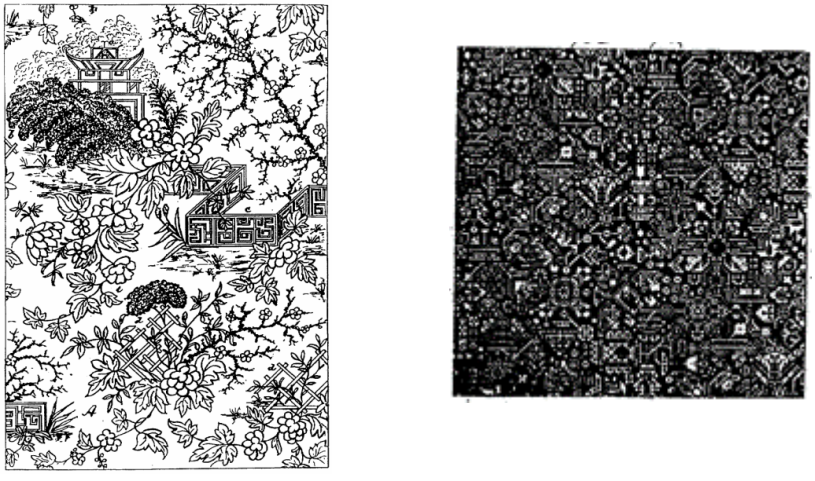


圖 2　美國 D10,778（左側）與 D11,074（右側）地毯之設計專利

三、1887 的專利法案[12]

1887 年，國會迅速回應 Dobson 案件的決定，國會的報告說明：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，自從去年 4 月美國最高法院對設計專利侵權案件作出決定之後，專利局在設計部門的收入下降超過 50%，而每一週所核准的設計專利數量也降到只有一半。

1886 年以及 1887 年的美國國會報告解釋說：「這僅是權宜之計，侵權人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」。報告中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人的所得利益部分，刪除有關分攤法則之要件。1887 年的法案第 1 項規定：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，凡設計專利的侵權人負有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[13]。

---

[12] 參照 Frederic H. Be TTs, 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。

[13] 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

1893 年，在 *Untermeyer v. Freund*[14]的案件中，被告侵害原告（專利權人）的錶殼設計專利（如圖 3 所示），在 1887 年法案生效日之前和之後都有銷售侵權產品。初審法院判定，生效日期之前被告銷售產品的象徵性賠償以及在生效日之後銷售產品的淨利潤總額。第二巡迴法庭說明：國會的規則中所估算的利潤是包含侵權人應用有專利權的設計所製造或銷售的物品的總利潤，藉以區別法案生效前「可被證明是歸屬於設計專利而獲取的利潤」的既有規則。肯定 1887 年法案的立法緣由，但是不同意被告主張該法案是衡平法的一種懲罰而沒有強制性的說法，並駁回被告所主張的分配參數。

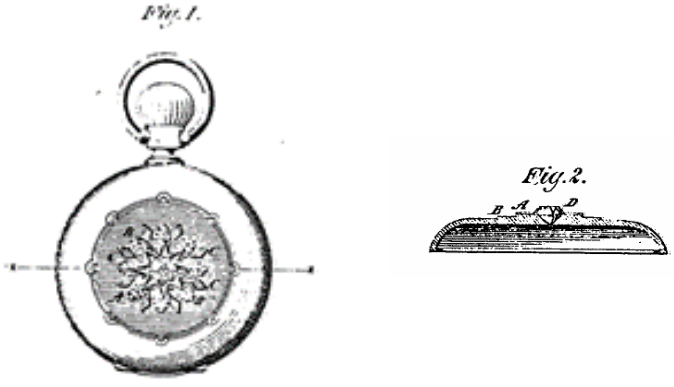


圖 3　Untermeyer 的美國 D15,121 設計專利

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.

[14] 參照 Untermeyer v. Freund, 50 F. 77 (1892)。

1897 年的法案，授權法院在專利侵害訴訟發布禁制令，並判認可專利權人同時可得到侵權者的所得利益與專利權人所遭受的損害賠償，依據案件侵權行為的情況之原則可增加損害賠償。1897 年的法案閉口不提有關訂定設計專利的特殊規則。隨後 1922 的法案也普遍區分侵權人的利益與專利權人的損害，而不提有關設計專利特殊的損害賠償措施。

四、1952 的專利法案與現行專利法

在 1886 年之後，合理權利金估算的發展，即使設計專利權人無法請求侵權人的所得利益，也能取得實質的金錢賠償。1946 年，美國國會刪除了發明專利可獲得侵權人所得利潤的損害賠償，但對於設計專利權人可請求「侵權人非法侵權所得利益」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，在 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[15]。

專利法第 289 條是設計專利損害賠償的特別規定，凡於設計專利權存續期間，未經專利權人授權許可（1）以銷售為目的在產品上使用已獲准專利之設計，或仿效該設計，或（2）將設計或仿效設計販賣或以販賣之展示為目的，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 元。第 2 項

[15] 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”。

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。

肆、專利法第284條損害賠償之計算原則

專利法第 284 條第 1 項規定：侵權事實確定，法院應判給付原告（專利權人）因專利被侵害所受損害之足夠賠償（adequate to compensate）。法院判給原告的損害賠償至少不得低於侵權人使用該專利所應支付的合理權利金，再加上法院所定之利息及費用之總和。因此，專利權人有權請求足夠的賠償金彌補其所受的損害（damage），通常情況下，依據這規定所得到的損害賠償金額相當於合理的權利金。只有在專利權人能證明，由於侵權者所為侵權的銷售行為而導致專利權人失去應得的利益，才可依第 284 條規定請求賠償其「所失利益」。

專利法第 284 條規定中並未說明什麼是「足夠賠償」以及「損害賠償」之計算方式，也未說明合理權利金要如何計算，多少金額的權利金才算是合理。然而，由法院實務所發展出來的判例法（case law），對於專利侵害之損害賠償金額的主要計算方式大致上可分兩種，一為「合理權利金」，另一種為專利權人所失利益。另第 284 條第 2 項規定，無論是陪審團認定或是法院估定之損害賠償數額，法院均得將損害賠償之金額增加至三倍。這種提高至三倍的損害賠償，只有在法院認定侵權人已構成惡意侵害，才會決定增加損害賠償之金額，意在懲罰侵權人之惡性，藉以嚇阻類似的侵權行為再發生，因此，又稱為「懲罰性損害賠償」。以下分別說明「所失利益」與「合理權利金」之計算原則，以及「懲罰性損害賠償」之適用原則。

一、所失利益（Lost Profit）之計算原則

在專利侵權訴訟中，為了回復所失利益，專利權人必須證明一個合理的可能性，若無（but-for）專利被侵害，專利權人應可的賺取侵權人所享有的利益[16]。在實務中，法院並沒限制專利權人要以何種方式證明「若非侵權人之侵害行為」與「專利權人應可賺取侵權人所享有的利益」之間的因果關係，專利權人只需提出證據證明因果關係之合理存在的可能性即可，無需證明事實上之必然發生。

然而，上訴法院在 *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.* 案件[17]中發展出用以判斷「專利權所失之利益」與「侵權人之侵害行為」之間的因果關係的四要件，通稱為「Panduit test（Panduit 檢測）」或稱「bur-for test（若無檢測）」，專利權人必須證明（1）市場上對於專利產品之需求；（2）市面上無可替代之非侵權產品；（3）專利權人具有足以滿足市場需求之製造與銷售能力；（4）專利權人原本可賺取之利益[18]。四個要件中缺少任何一項，原告（專利權人）就無法要求以其所失利益作為損害賠償。

2003 年，聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit ,

---

[16] 參照 king Instruments Corp. v. Perego, 65 F. 3d 941,952 (Fed. Cir. 1995)。其判決理由部分原文為：“To recover lost profits a patentee must show that ‘but for’ infringement it reasonably would have made the additional profits enjoyed by the infringer.”。

[17] 參照 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1156 (6th Cir. 1978)。

[18] 參照 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 1156, 197 USPQ 726, 730 (6th Cir.), cert. denied, 439 U.S. 856 (1978)。部分判決原文為“To obtain as damage as the profits on sales he would have made absent the infringement, i.e., the sales made by the infringer, a patent owner must . prove: (1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of profit that would have been made。

以下簡稱 CAFC）在 *Micro Chem. v. Lextron, Inc.* 案件中[19]，市場中僅有專利權人與侵權人二個供應商，專利權人 Micro 無法證明「Panduit test」的（1）市場上對於專利產品之需求；（2）市面上無可替代之非侵權產品，初審法院認為專利權人無法證明「所失利益」，僅能以請求「合理權利金」之損害賠償。然而，CAFC 說明「二個供應商市場法則（the two-supplier market test）」，就是一個市場中僅有專利權人與侵權人二個供應商，專利權人只需證明：（1）相關市場只有兩個供應商；（2）專利權人有能力製造與銷售因侵權而被侵權人掠奪的銷售；（3）專利權人原本可從被掠奪的銷售所賺得之利益[20]。

在 *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 案件[21]中，CAFC 認為專利權人可藉由市場占有率（market share）來證明 Panduit 檢測之要件（2）。亦即將侵權產品從市場中移除，購買該產品的顧客自然會轉向其他同質性的產品，市場占有率會重新分配。這種「市場占有率分配法（market share approach）」，就是扣除侵權產品所占有之市場比例後，專利權人依其產品原占有的市場比例，重新分配計算市場占有率。因此，專利權人的所失利益相當於重新分配後之市場占有率差額部分。不過，市場占有率分配法僅適用於同質性產品，不適用於產品差異甚大之產品[22]。

---

[19] 參照 Micro Chem. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003)。

[20] 參照 Micro Chem. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003)，判決理由部分原文：“Thus, under the two-supplier test, a patentee must show: (1) the relevant market contains only two suppliers, (2) its own manufacturing and marketing capability to make the sales that were diverted to the infringer, and (3) the amount of profit it would have made from these diverted sales.”。

[21] 參照 State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1578（Fed. Cir. 1989）。

[22] 參照 BIC Leisure Prods. v. Windsurfing Int'l, 1 F.3d 1219 (Fed. Cir. 1993)，判決部分原文為：“Windsurfing and BIC sold different types of sailboards at different prices to different customers. As noted, their sailboards differed significantly in terms of price, product characteristics, and marketing channels.”

所失利益計算損害賠償時，計算損害賠償金額不限於因為侵權人的侵權行為所失之市場銷售額，還可延伸到因該侵權產品所造成專利權人的產品價格下降損失、導致專利權人增加額外的成本，甚至因侵權產品而造成專利權人的商譽損害。

二、合理權利金（Reasonable Royalty）之計算原則

依美國專利法第 284 條規定，如專利權人無法證明其所失利益時，僅能主張「合理的權利金」之損害賠償，而法院對於損害賠償金額之決定，不得低於侵權人實施該發明所應支付之合理權利金。由判決先例可得知，合理權利金的性質並非要完全補償專利權人之損失，而是在專利權人無法舉證所失利益時，僅係確保專利權人取得之損害賠償設立一個底限（set a floor）[23]。

合理權利金的計算方法有「假設性協商法（hypothetical negotiation approach）」、「分析計算法（analytical approach）」及「權利金比例法則（rule of thumb）等。最常用的合理權利金計算方法是「假設性協商法」，假設在侵權行為開始之前，雙方（專利權人與被授權人）透過授權協商機制，合意達成合理的權利金數額。審判法院在決定合理權利金時，不會侷限使用特定形式的授權合約或特定方式來計算權利金，必須根據兩造所提之證據而訂定，不過法院也有相當的裁量權。

[23] 參照 Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., 56 F.3d 1538, 1554, 35 U.S.P.Q. 2d 1065 (Fed. Cir 1995)，判決部分原文為：“Since the statute provides that damages will not be less than a reasonable royalty, this level is the judicially acceptable minimum for damages. The purpose of the royalty alternative is not to direct the form of compensation, but to set a floor below which damage awards may not fall.”。

聯邦地方法院在決定合理權利金時，最常引用在 *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.* 案件[24]中 Tenney 法官所建立的合理權利金的考量因素進行分析，這通稱「Georgia-Pacific 因素（factors）」的 15 項因素[25]如下：

---

[24] 參照 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)。

[25] 參照 These 15 factors have become known as the Georgia-Pacific factors. They were first set out in Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) by Judge Tenney of the Southern District of New York. The amount of a reasonable royalty after infringement turns on the facts of each case, as best they may be determined. Among the relevant facts are:

1. The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.
2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.
3. The nature and scope of the license, as exclusive or non-xclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.
4. The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.
5. The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promotor.
6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.
7. The duration of the patent and the term of the license.
8. The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.
9. The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.
10. The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.
11. The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.
12. The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.
13. The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as

（一）專利權人提出因系爭專利之授權所接受的權利金，用以證明已確立之權利金。

（二）被授權人使用與系爭專利類似之其他專利所支付的權利金。

（三）授權合約之性質或範圍，例如：就地域性或產品銷售的對象而言，係屬專屬或非專屬授權、或有限制或無限制的授權。

（四）授權人維持其專利之獨占之既有策略及行銷策略，藉由不授權其他人使用該發明或是附加相當限制條件之授權，藉以維持其發明之獨占性。

（五）授權人與被授權人之間的關係，例如：他們是否在相同地區於相同商業領域相互競爭；或他們是否為發明人與推銷商之關係。

（六）因銷售專利產品而對被授權人其他產品所產生之促銷影響；該發明能促銷授權人其他非專利產品；以及衍生或搭售的範圍。

（七）專利的存續期間以及授權期間。

（八）專利產品既有的獲利能力；其商業成就；以及目前受歡迎程度。

（九）專利產品比對舊有方法或裝置所擁有的實用性優勢，如果有舊有方法或裝置之前提下。

---

distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.

14. The opinion testimony of qualified experts.
15. The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee — who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention — would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.

（十）專利發明的性質；專利權人或被授權人所生產之商業實施例的特性；以及已使用該專利發明的人所獲得的好處。

（十一）侵權人利用該專利發明的程度；以及其利用獲利的任何證據。

（十二）在特定或可比較的產業中，慣例上是以售價或利潤的一部分支付使用該發明或類似發明之費用。

（十三）歸因於該專利發明之獲利，有別於非專利發明之元件、製程、商業風險、或是侵權人所加諸之改良或明顯特徵。

（十四）合格專家證人的意見與證詞。

（十五）在授權人（如專利權人）與被授權人（如侵權人）自願且合理的情況下（在侵害開始時），雙方同意訂定授權合約中可能達成之權利金；亦即，一個精明的被授權人——為達成其商業目標而渴望取得授權得以製造販賣應用該專利發明的特定產品——所願意支付之權利金，還能賺得合理的利益，且該權利金之數額可被一個精明的授權人所接受。

三、懲罰性損害賠償之適用原則

專利法第 284 條第 2 項規定專利侵權的懲罰性損害賠償，無論是陪審團認定或是法院估定之損害賠償數額，法院均得將損害賠償之金額增加至三倍。但法條中並未規範「三倍損害賠償」之構成要件或是裁量依據，然經由實務案例逐漸形成的判例法可得知，懲罰性損害賠償必須以故意侵害（willful infringement）或惡意（bad faith）為要件，審判法院認為除非有證據證明侵權人之侵權行為係故意或惡意的情況，才會依法裁量將侵權人應支付之損害賠償金額提高至三倍。不過，在侵權訴訟實務

上，三倍的損害賠償並不常見。

法院在決定懲罰性損害賠償時，要先認定侵權人之侵權行為是否為惡意侵害，為了證明惡意侵害，專利權人必須以明確且另人信服的證據（clear and convincing evidence）證明侵權行為是故意或惡意的，完全漠視侵害專利的事實。為證明「完全漠視（reckless）」的情況，專利權人必須說服陪審團其實對方早已知曉，或者很明顯的對方應已知悉，其行為已侵害到一個有效且可實施的專利。

法院認定是侵權人之侵權行為是惡意侵害後，就依據所有的證據與事實決定是否增加損害賠償，增加到何種程度？兩倍或至多到三倍。由實務案例得知，法院在決定增加損害賠償時，都會參酌 CAFC 在 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 案例[26]中所確定（identified）的 9 項因素考量侵權人「侵害行為之惡意程度而增加他應負擔的損害賠償」，這些通稱為「Read 九項因素（the nine Readfactors）」[27]如下：

（一）侵權人是否故意（deliberate）仿造他人的構想或設計；

（二）侵權人是否知悉他人專利、調查該專利之保護範圍後，產生一種該專利是無效的或並未侵害該專利的信賴保護；

[26] 參照 Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed.Cir.1992)。

[27] 參照 This court identified nine factors that may be relevant to determination of whether enhanced damages should be awarded. the nine *Read* factors: (1) whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another; (2) whether the infringer, when he knew of the other's patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed; and (3) the infringer's behavior as a party to the litigation. (4) Defendant's size and financial condition. (5) Closeness of the case. (6) Duration of defendant's misconduct. (7) Remedial action by the defendant. (8) Defendant's motivation for harm. (9) Whether defendant attempted to conceal its misconduct。

（三）訴訟一造當事人的侵權人行為；

（四）侵權人財務狀況與企業規模，例如：如果原告（專利權人）是小規模的企業體，而侵權人是大規模企業體，法院可能會決定三倍的損害賠償[28]；

（五）個案證據的嚴密程度；

（六）侵權人違法行為所持續的期間；

（七）侵權人的補救措施，例如：在訴訟尚未決定時，侵權人自動停止生產製造與販售相關的侵權產品[29]；

（八）侵權人造成損害的動機；

（九）侵權人是否企圖隱匿其違法行為，例如：被告侵權人並未保留紀錄，在審判時，對於損害賠償爭點部分也不願配合。

伍、專利法第289條設計專利損害賠償之計算原則

專利法第 284 條規定，根據有利於原告（專利權人）之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。因此，發明專利權人有權請求足夠的賠償金彌補其所受的損害（damage）。可是，第 284 條規定之損害賠償僅包括專利權人之損失，並不包含侵權人因不法行為所得之利益關於發明專利金錢上的損害賠償規定亦適用於設計專利，設計專利權人也有資格依第 284 條規定，

[28] 參照 Bott v. Four Star Corp., 229 USPQ 241, 254 (E. D. Mich. 1985)。
[29] 參照 Intra Corp. v. Hamar Laser Instruments, Inc., 662 F. Supp. 1420, 1439, 4 USPQ2d 1337, 1351 (E. D. Mich. 1987)。

請求財務上的損害賠償，不過，設計專利權人還有另一個選擇，就是依第 289 條之規定，請求以侵權人因侵權行為所獲得的「總利益」（total profits）作為損害賠償的計算基礎。

專利法第 289 條第 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證而（1）販賣產品上使用獲准專利之設計，或仿效該設計；或（2）將設計或仿效設計販賣或以販賣之展示為目的，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。如果設計專利權人可證明在沒有侵權產品的情況下，他有能力擁有侵權人的銷售額，專利權人可依專利法第 289 條第 1 項之規定，主張以侵權人非法所得的總利益作為損害賠償的計算基礎，享有侵權人所得利益之損害賠償。

專利法第 289 條第 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。如果設計專利權人的實際損害遠遠大於侵權人的所得利益時，專利權人有權要求依專利法第 284 條之規定主張回復其所受損失，同時依專利法第 289 條之規定取得被告所得之利益。法院在決定損害賠償金額時，要決定什麼是第 289 條中的「所得利益」，什麼是「重複請求損害賠償」的限制以及「所得利益之損害賠償」是否可適用第 284 條第 2 項的「加重懲罰」。

一、所得利益——稅前利益

（一）*Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co.*案件

原告（專利權人）Schnadig 公司的 D212,602 設計專利是關於一組 L 型的組合沙發的設計專利（如圖 4 所示），1980 年，在 *Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co.*案件[30]中，地方法院認定被告侵權人 Gaines 製造公司的 495 沙發組產品侵害了原告的設計專利，原告依專利法第 289 條的規定，選擇依據侵權人違法的侵權行為所得總利益去估算損害賠償。通常，專利權人會主張他可請求侵權人稅前利益的損害賠償，應包括應支付的稅額（tax paid），侵權人則主張應可從他的稅前所得總利益中扣除應支付的稅額。

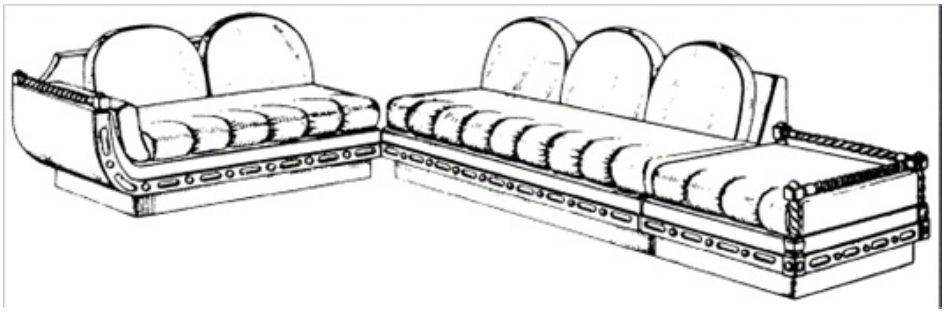


圖 4　Schnadig 公司的 D212,602 設計專利

稅前利益是（pre-taxes profit）從侵權人銷售侵權產品的總收入中扣除固定成本（fixed cost），稅後利益（post-taxes profit）是從銷售總收入中扣除固定成本與所得稅。固定成本與固定費用

[30] 參照 Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co., Inc., 620 F.2d 1166, 1172, 206 USPQ 202, 210 (6th Cir. 1980)。

（fixed expense）不同，固定費用包含水電費、行政管理費用、房租與其他以發生的類似費用，固定費用是屬於企業既有的開支，不會因為侵權行為而有所增加或減少。固定成本並未含固定費用，原告主張不可從稅前利益中扣除固定費用，然而，侵權人則主張，這些固定費用是生產侵權產品的必要支出，如果沒有這些固定費用的支出，侵權產品根本無法生產，所以，這些固定費用應可從稅前利益中扣除。侵權人提出證據顯示出部分或全部用於生產侵權產品的設備，被侵權人拿去生產製造其他產品，當事人舉證證明這些費用的性質是固定費用。初審法院的裁決，將三分之二的固定費用算到生產侵權產品的固定成本，可從設計專利侵權的所得利益中扣除。由於審判法庭在確定固定費用的適當處理之前，先過濾所有的事實因素，因此，第六巡迴法院選擇了務實的態度，肯定初審法院的決定。

第六巡迴法院為了確定計算所得利益的指導原則，查看 1946 年前的發明專利的判例法，以及著作權及其他相關案例。被告主張：基於 *Larson Co. v. Wrigley Co.* 案件[31]判決的法理，只有在惡意侵權的情況下，才能獲稅前利益的損害賠償。不過，第六巡迴法院駁回被告的主張並說明：只有專利權人取得侵權人所得利益的損害賠償，才能如同是專利權人利用他的發明所賺取的利益。而且，專利法第 289 條規定中所得利益的損害賠償之適用，並未區分故意侵害與過失侵害（negligent），而是對於所有設計專利侵權

[31] 參照 Larson Co. v. Wrigley Co., 277 U.S. 97 (1928)。discussed § 20.02[3] N. 9 supra. Larson was a trademark infringement case in which the Supreme Court denied a deduction for income taxes paid, noting that such was not "unjust" in view of the evidence of "conscious and deliberate wrongdoing." The Sixth Circuit in Schnadig viewed Larson's "reference to such wrongdoing more as descriptive of the facts in that case than as limiting the principle involved."

案件提供了一種單一的損害賠償計算方式（a single measure of relief）。正如我們的說明，不必考慮侵權人的稅金不列入懲罰，而是要確保違法者違法所得的利益應被充分提取。因此，第六巡迴法院認為：設計專利權人應可獲得侵權人稅前利益總額作為損害賠償之計算基礎。

（二）*L. A. Gear, Inc. v. Melville Co. & Thom McAn Shoe Co.* 案件[32]

原告（專利權人）L.A. Gear 公司設計一系列的女性運動鞋，命名為「Hot Shots」鞋，且於 1988 年 12 月 27 日獲准美國 D299,081 設計專利（如圖 5 左側所示），被告侵權人 Melville 公司仿傚「Hot Shots」的高統與低筒運動鞋（如圖 5 右側所示）在 Thom McAn、Meldisco 及 K Mart 的店面銷售。L.A. Gear 公司控告 Melville 公司等被告侵害他的運動鞋設計專利，並依專利法第 289 條請求侵權人所得利益的損害賠償。

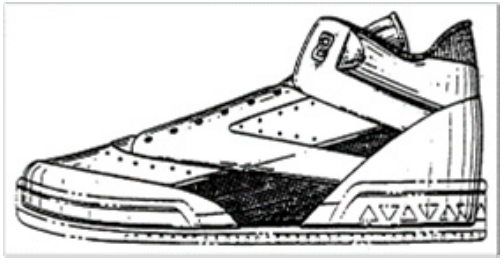
L.A. Gear 的 D299,081 設計專利	Melville 公司的 Balloons 運動鞋
	

圖 5　L. A. Gear 的 D299,081 設計專利與 Melville 的 Balloons 運動鞋

[32] 參照 L. A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.988 F.2d 1117, 25 USPQ2d 1913 (Fed. Cir. 1993), cert. denied, 510 U.S. 908 (1993)。

由於侵權人 Melville 公司與客戶 K Mart 代表的聲明與請求，並說明侵權人能提供完整的損害賠償，因此，專利權人 L.A. Gear 公司並未將客戶 K Mart 列為侵權訴訟的被告，侵權人聲明：1.他有使客戶免於設計專利與商標侵權的損害賠償的義務，將客戶列入訴訟參加人與法律目的無關，及 2.專利權人將客戶列入訴訟被告的目的，只是要確保侵權人能提供的所有損害賠償。地方法院認為客戶 K Mart 並非本案訴訟當事人，同意侵權人將他要付給客戶 K Mart 銷售運動鞋的利益從他的所得利益中扣除。

CAFC 說明：因為侵權人使得專利權人信賴他的聲明，事後不能主張「客戶並非訴訟的當事人，專利權人不可請求客戶的利益，因此，侵權人支付給客戶的利益應可從毛利中扣除」，而不想承擔先前聲明的後果。因此，CAFC 認為設計專利侵權人在估算他的淨利時，不可扣除他支付給主要客戶的款項。

（三）*Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.* 案件[33]

Trans-World 公司有兩個關於眼鏡陳列架的設計專利 D257,497 以及 D258,009（如圖 6 所示）。1981 年 10 月，Trans-World 公司控告 Al Nyman 公司侵害兩個眼鏡陳列架的設計專利，Trans-World 認為：Nyman 很明顯的意圖使用侵權的眼鏡陳列架銷售眼鏡，因為有專利的陳列架實際是用來幫助眼鏡的銷售，侵權人使用有專利的設計去銷售更多的眼鏡賺取更多的利益。因此，Trans-World

[33] 參照 Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc. 750 F. 2d 1552, 224 USPQ 259 (Fed. Cir. 1984)。

主張：依據專利法第 289 條之規定，請求侵權人 Nyman 銷售所陳列眼鏡的所得利益作為損害賠償。

CAFC 認為：專利法第 289 條規定並未授權專利權人可取得並未實施設計專利產品的利益，在立法沿革與理由中都不支持設計專利權人可取得除了銷售實施該設計專利產品之外的利益。因此，CAFC 拒絕專利權人的主張。

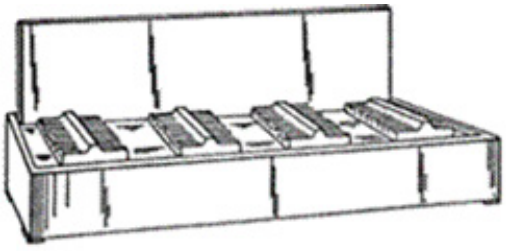
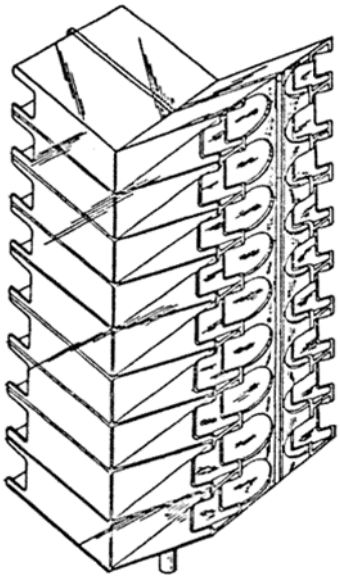
D257,497 設計專利	D258,009 設計專利
	

圖 6　Trans-World 公司的兩個眼鏡陳列架設計專利

（四）*Nike v. Wal-Mart Stores, Inc.* 案件[34]

原告（專利權人）Nike 擁有 D348,765 運動鞋外觀設計專利

[34] 參照 Nike v. Wal-Mart Stores, Inc., 41 USPQ2d 1146（E.D. Va. 1996）。

（如圖 7 所示），1996 年 1 月對進口鞋的業者 HaweYue 及零售商店營運者 Wal-Mart 提起設計專利侵權訴訟。美國維吉尼亞東區地區法院法官（Albert V. Bryan, Jr.）認定專利有效並判定被告侵權，且將被告的稅前所得利益判給原告。無論是以稅前利益或稅後利益作為損害賠償的計算基礎，兩個被告都不同意，因而提出上訴。

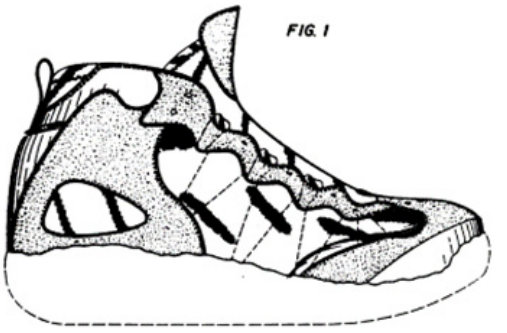


圖 7　Nike 的 D348,765 運動鞋外觀設計專利

CAFC 說明：被告侵權人主張，他們只應支付稅後利益，並援引第二巡迴法院在 *Design v. K-Mart Apparel* 著作權案件[35]的判決理由，對於非惡意侵害損害賠償的建議是應根據稅後利益。原告則主張應根據稅前利潤，並援引第六巡迴法院在 *Schnadig 公司 v. Gaines 製造公司案件*[36]，這是有關專利法第 289 條的損害賠償案例，而另援引 CAFC 在 *Kalman v. Berlyn* 公司案件[37]的判決理由，

[35] 參照 Design v. K -Mart Apparel Corp., 13 F. 3d 559, 29 USPQ2d 1356 (2d. Cir. 1994)。
[36] 同註 29。
[37] 參照 Kalman v. Berlyn Corp., 914 F. 2d 1473, 1482-83, 16 USPQ2d 1093, 1102 (Fed. Cir. 1990)。

這是有關第 284 條所失利益作為計算基礎的案例。並指出如果只能依據侵權者稅後利益，而使上訴人留有退稅稅款，而專利權人不能獲得侵權人所得利益總額的損害賠償，這種作法有違法律規定。地區法院同意專利權人的主張，我們也同意。

CAFC 法官 Pauline Newman 認定：（1）不論損害賠償的請求方式，標記的要件適用於設計專利；（2）有關製造商視否符合標誌法規的事實問題，應由地區法院確認之；（3）地區法院的損害賠償計算方法沒有錯誤；以及（4）專利法第 289 條之損害賠償是以被告的稅前利益作為計算基礎。

二、重複請求損害賠償之限制

（一）*Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc.*上訴案件[38]

原告（專利權人）Lamps Plus 公司有一個關於「樹狀立燈」的 5,221,141 發明專利（utility patent）與 D353,904 設計專利（如圖 8 所示），原告自己製造銷售 Swanson 的樹狀立燈，而被告 Catalina Lighting 公司（簡稱 Catalina）提供 Home Depot 美國公司（簡稱 Home Depot）的樹狀間接照明燈。1999 年 Lamps Plus 公司向加州中區聯邦地方法院控告 Home Depot 前述的發明專利與設計專利。Catalina 則在佛羅里達南區聯邦方法院提出專利無效、不可實施以及未構成侵權的防禦性宣言判決（Declaratory Judgement Action）。2001 年 4 月法院作出裁定，認定專利有效並判定被告侵權，且將被告的稅前所得利益判給原告。無論是以稅前利益或稅

[38] 參照 Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F. 3d 1277 (Fed. Cir. 2002)。

後利益作為損害賠償的計算基礎，兩個被告都不同意，因而提出上訴。

上訴理由中，侵權人 Catalina Lighting 公司主張原告不能同時主張發明專利的合理權利金的損害賠償，與設計專利的所得利益的損害賠償，專利權人只能擇一請求。這個爭點就是，因單一產品的銷售行為而同時侵害發明專利與設計專利時，專利權人可否同時請求侵權人之銷售所得利益與合理權利金？CAFC 認為這個問題應就侵權人 Catalina Lighting 公司的侵權物品的銷售行為予以討論。

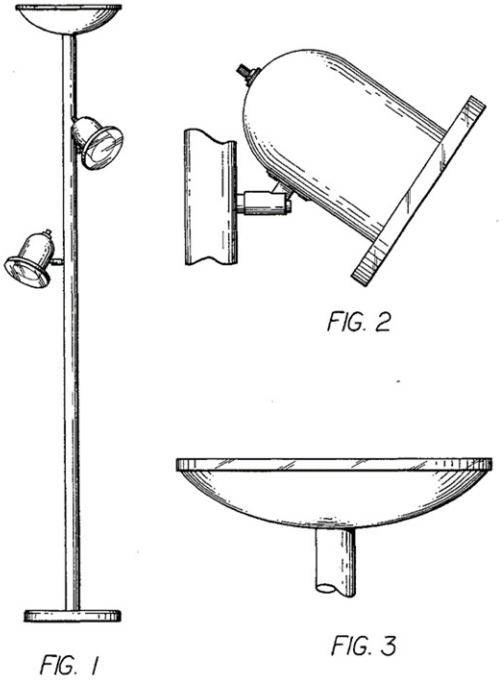


圖 8　Lamps Plus 公司的 D353,904 樹狀立燈設計專利

CAFC 確定原告依專利法第 284 條規定可收取的合理權利金的最低金額是 660,000 美元。也確定原告依專利法第 289 條規定可獲得被告利益的損害賠償金額是 767,942 美元，已超過前述的合理權利金的費用。

CAFC 說明：專利法第 289 條第 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（but he shall not twice recover the profit made from the infringement）。第 2 項後段規定的目的就是，確保專利權人不可就同一侵權行為，重複時主張侵權人所得利益以及額外的損害賠償，例如：合理權利金。因此，原告 Lamps Plus 公司如果根據專利法第 289 條主張就銷售行為的所得利益的損害賠償，則 Lamps Plus 公司無法就相同的銷售行為獲得其他的損害賠償。

（二）*Junker v. Eddings* 案件[39]

原告（專利權人）Junker 是醫療器材的發明人及銷售商，被告 Galt 及 Eddings 與原告合作開發醫療用導管的導引鞘裝置。2000 年 1 月，Galt 申請導引鞘裝置的發明專利，2003 年核准公告 6,336,914，2000 年 2 月，原告也申請一個導引鞘握柄的設計專利，2001 年 11 月 20 日核准公告，D45,0839 設計專利。被告在未經授權的情況下，使用原告的設計專利，原告 Junker 提起設計專利侵權訴訟。

[39] 參照 Junker v. Eddings, 396 F. 3d 1359 (Fed. Cir. 2005)。

專利法第 289 條第 2 項後段，亦不得重複請求損害賠償之規定，意在防止專利權人就同一侵權行為，重複主張侵權人所得利益以及額外的損害賠償。CAFC 認為：原告 Junker 依設計專利侵害可獲得侵權人所得利益之損害賠償金額與其依違約所請求的損害賠償金額一致，在這一個情狀下，原告對同一侵權行為已提出設計專利之損害賠償，就不得再重複主張其他額外的損害賠償，違約之損害賠償也是一種額外的損害賠償。

三、所得利益之損害賠償不能適用第 284 條的「加重懲罰」

1992 年的 *Braun Inc. v. Dynamics Corporation of America* 上訴案件[40]，原告（專利權人）Brawn 公司的 D 271,176（簡稱 176 專利）是一項手握式攪拌器的設計專利（如圖 9 左側所示），另一家美國動力機械公司（Dynamics Corp. of America, 簡稱 DCA）生產販售一種名為 Warning 的手握式攪拌器（如圖 9 中央所示）。1988 年 2 月 1 日 Brawn 公司向康乃狄克州的聯邦地方法院控告 DCA 公司的 Warning 手握式攪拌器侵害 176 專利。在審訊過程中，原告選擇依專利法第 289 條規定請求以侵權人銷售侵權產品所得利益的損害賠償。

[40] 參照 Braun Inc. v. Dynamics Corporation of America 975 F.2d 815, 24 USPQ2d 1121 (Fed. Cir. 1992)。

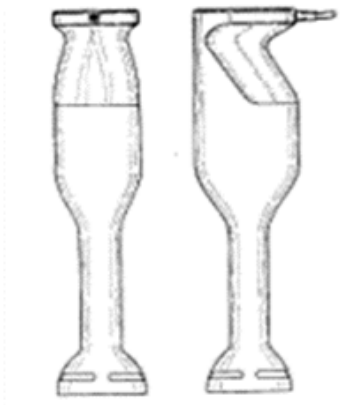
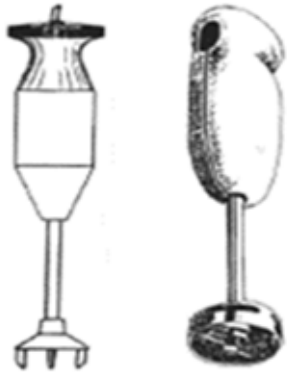
Braun 的 176 設計專利	Warning 攪拌器	攪拌器先前技藝
		

圖 8　Braun 的 176 專利與被告 Warning 攪拌器與先前技藝之比對

1990 年 12 月 19 日，地方法院認定 Brawn 公司的 176 專利有效，而 DCA 的 Warning 手握式攪拌器惡意侵害 176 專利。又依其裁量權加重被告的損害賠償至三倍（treble the infringer's total profits）。DCA 不服向 CAFC 提出上訴。

CAF 說明：地區法院所隱含的理由：（1）在專利法第 284 條與第 289 條之間的損害賠償是有些實質上的差異，和（2）這些差異可能增加所得利益與所受損害的結果。但是，這種分析忽略了在專利法中長期以來的損害與利益之間明顯的區別。1870 年的專利法案已在「損害何利益」之間劃出一道明顯的分列界限（sharp cleavage）[41]。……例如，雖然 1946 年之前，一個發明專利侵權人可獲得侵權人所得利益的損害賠償，

[41] 參照 generally D. Chisum, Patents § 20.02[1][d] (1991)。

然而今日，只有設計專利權人可請求侵權人所得利益的損害賠償。總而言之，在普通法院逐步形成專利侵害的補償性損害賠償是可被增加，但在衡平法院所形成侵權人所得利益的損害賠償是不可被增加的。事實上，專利法第 289 條已明確地排除了專利權人從同一侵權行為中獲取兩次的損害賠償。第 2 項規定之目的是明白規定專利權人不得同時請求侵權人的所得利益與其他一些額外的損害賠償，例如：合理的權利金或是損害賠償增加至三倍等，法院一致認為，侵權人的所得利益的損害賠償是不能被提高的。而且，1964 年，在 *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案件[42]中，最高法院（the Supreme Court）已進一步的區分，依據專利法第 284 條可主張的損害賠償並不包含侵權人的所得利益。

最後，判決理由說明：地方法院裁定的設計專利侵權人所得利益的三倍賠償金是錯誤的，原因有兩個：（1）沒有足夠的證據支持陪審團的故意侵權的事實認定，及（2）專利法第 289 條並未授增加專利權人的總利益，專利法第 284 條中「可增加至三倍損害賠償」之規定並不適用於專利法第 289 條規定之侵權人所得利益之損害賠償，因此，不可加重設計專利所得利益之損害賠償的金額。

[42] 參照 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 505, 84 S. Ct. 1526, 1542, 12 L.Ed.2d 457 (1964)。

陸、Apple 控告Samsung案件之損害賠償計算

一、Apple 提出損害賠償之計算方式

原告（專利權人）Apple 控告 Samsung 的 2011-CV-1846 專利侵權訴訟，其中涉及發明專利、設計專利與商品外裝（trade dress）等三種不同性質的智慧財產權。由專利侵害損害賠償的法制發展可得知，對於發明專利的侵害，專利權人僅能獲得所失利益之補償性損害賠償，而不是侵權人銷售侵權產品所得利益。然而，對於設計專利的侵害，無需依據分配原則，專利權人可獲得以侵權人銷售侵權產品所得利益作為計算基礎之損害賠償。對於產品外裝的侵害，商標權人已可請求侵權人的所得利益之損害賠償[43]。

2012 年 7 月 23 日，Apple 向 Samsung 要求總計 25.25 億美元的專利侵害的損害賠償金，Apple 認為 Samsung 侵害設計專利造成 Apple 在產品銷售的損失，智慧型手機 7.5%，平板機 10.5%，Apple 向法院遞交的文件指出，Samsung 透過侵權獲得的「不當獲利」約有 5 億美元，造成 Apple 難以估計的損失金額約有 20 億美元，損失的合理權利金約有 2500 萬美元。其中根據 Apple 專家證人 Hauser 提出消費者調查的結果顯示，Samsung 消費者願意多花$90～$100 美元換取 iPhone 或 iPad 獨特的外觀設計，因此，Apple 要求 Samsung 為其所侵害 iPhone 或 iPad 產品外觀相關的設計專利，每支行動裝置需支付 24 美元的權利金[44]（如圖 10 所示）。

---

[43] 參照 Title 15 of the United State Code, Section 1117: (a) Profits；damage and costs; attorney fees。

[44] 參考 APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 11–CV–01846–LHK., July 23, 2012, 1299 Apple's Trial Brief, P. 23-24。

Apple 被 Samsung 侵害的專利	每支行動裝置的權利金（美元）
US7469381（在觸控面板上滾動的使用方法）（over scroll bounce or rubber-banding）	$2.02
US7853891（滾動的 API）（scrolling API）	$3.01
US7864163（點選放大與導航）（tap to zoom and navigate）	$2.02
USD593087, D618677, D504889（外觀設計）、D604305（GUI）與商業外觀	$24

圖 10　Apple 向 Samsung 計算被侵害專利的權利金

在訴狀中，Apple 準備了四種不同的損害賠償計算模式（如圖 11 所示），再由陪審團選擇其中一種來計算損害賠償的金額。無論哪一種模式，其中 Apple 的所失利益遠少於 Samsung 的所得利益，而合理權利金又低於所失利益，Apple 的發明專利只能依據專利法第 284 條之規定，主張所失利益或是合理權利金之損害賠償，而 Apple 的設計專利可依據專利法第 289 條之規定，主張 Samsung 的所得利益之損害賠償。如果 Apple 的設計專利取得以侵權人所得利益之損害賠償，就不得重複收取每一支行動裝置 24 美元的權利金。不過，如果 Apple 的實際損害遠超過侵權人所得利益時，專利權人同時可取得其所失之利益以及侵權人的所得利益[45]。

[45] 參照 In 1897 the courts of law were granted the power to grant injunctions in patent cases, and to award both the infringer's profits and the patentee's damages; and to increase damages in accordance with the principles of trespass upon the case. Act of 1897, 29 Stat. 692. This statute makes no reference to the special rule for design patents enacted ten years earlier, and indeed there appears to be no conflict between them. The ensuing statutes also generally distinguished between recovery of the infringer's profits and the patentee's damages, without referring to the special remedy for design patent infringement. E.g., Act of 1922, 42 Stat. 392; Act of 1946, 60 Stat. 778。

Apple's Lost Profits, Samsung's Profits, and Reasonable Royalty

	NOTICE PERIOD 1 1/	NOTICE PERIOD 2 2/
Apple's Lost Profits Portion	$ 488,777,933	$ 717,153,309
Samsung's Profits Portion	2,240,567,255	2,141,009,095
Reasonable Royalty Portion	21,244,907	16,978,469
Total	**$ 2,750,590,095**	**$ 2,875,140,873**

Samsung's Profits and Reasonable Royalty

	NOTICE PERIOD 1 1/	NOTICE PERIOD 2 2/
Samsung's Profits Portion	$ 2,481,102,629	$ 2,451,001,389
Reasonable Royalty Portion	22,844,274	18,596,767
Total	**$ 2,503,946,903**	**$ 2,469,598,156**

圖 11　Apple 準備的四種不同的損害賠償計算模式[46]

在 2011-CV-1846 的專利侵權訴訟中，如果 Samsung 只有侵害 Apple 的發明專利，Apple 就無法依據第 289 條規定主張侵權人所得利益之損害賠償，必須以 Apple 所失利益作為損害賠償之計算基礎，這兩者之間的差異相距甚遠。Apple 提出以 Samsung 總收入的 35%是所得利益的計算方式，而 Samsung 則提出總收入的 12%才是他們的所得利益的計算方式。

二、陪審團的損害賠償計算方式

2012 年 8 月 24 日，陪審團做出裁決，認定 Samsung 的 23 款手機平版電腦侵害了 Apple 的三項發明專利（7,469,381、7,484,915、7,864,163

[46] 參照 PLAINTIFF'S EXHIBIT NO.25A, United States District Court, Northern District of California No. 11-CV-01846-LHK (PSG), Apple Inc. v. Samsung Elecs. Table of Four Damages Scenarios。

如圖 12 所示）[47]、三項設計專利（D593,087、D618,677、D604,305 如圖 13 所示）以及兩項產品外裝，並認定 Samsung 是惡意侵害。但 Samsung 的平板電腦並未侵害 Apple iPad 的外觀 D54,889 設計專利。陪審團同時也並計算出賠償金 10.5 億美金的損害賠償。

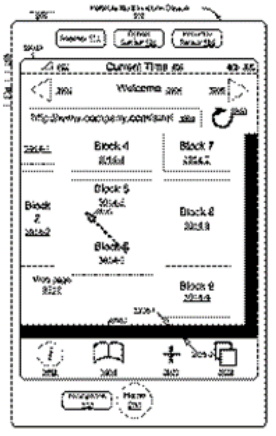
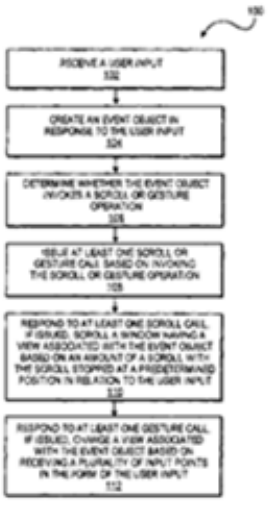
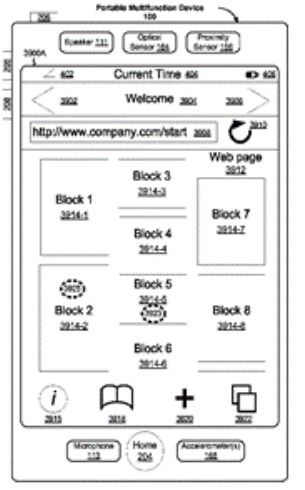
7,469,381 專利	7,484,915 專利	7,864,163 專利
		

圖 12　Apple 被 Samsung 侵害的發明專利

[47] Apple 的 7,469,381 專利是觸控螢幕上的捲動、文件翻譯、縮放、旋轉等操作，7,484,915 專利是多重觸控、捲軸瀏覽操作的應用程式介面，7,864,163 專利則是點選放大與導航介面。

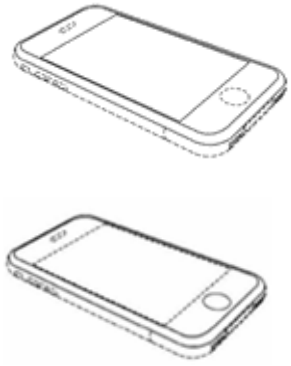
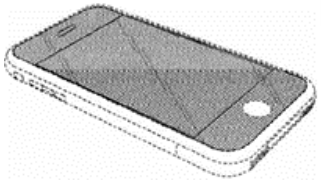
D593,087 設計專利	D618,677 設計專利	D604,305 設計專利
		

圖 13　Apple 被 Samsung 侵害的設計專利

陪審團對於賠償金的計算可分為三個部分：（1）Samsung 侵害 Apple 三項軟體發明專利的產品；（2）Samsung 侵害 Apple 外觀設計專利的手機產品；（3）Samsung 侵害 Apple 產品外裝損害賠償。依據 2013 年 3 月 1 日北加州聯邦地方法院發出命令的判決內容可得知（如圖 14 所示），當時陪審團以 Samsung 侵權手機的所得利益之 40%來計算損害賠償金額，甚至在有些產品部分，又將 Apple 所失利益的 100%一起併入計算賠償金，這些計算方式高出一般所謂所得利益的 20%或是 12%賠償金之計算比率。

Samsung 的侵權產品	賠償金額（美元）	計算方式
Captivate (JX 1011)	80,840,162	Samsung 所得利益的 40%
Continuum (JX 1016)	16,399,117	Samsung 所得利益的 40%
Droid Charge (JX 1025)	50,172,569	Samsung 所得利益的 40%
Epic 4G (JX 1012)	130,180,894	Samsung 所得利益的 40%
Exhibit 4G (JX 1028)	1,081,820	Samsung 所得利益的 40%

Fascinate (JX 1013)	143,539,179	Apple 所失利益之全部與 Samsung 所得利益的 40%
Galaxy Ace (JX 1030)	0	0
Galaxy Prevail (JX 1022)	57,869,383	Samsung 所得利益的 40%
Galaxy S (i9000) (JX 1007)	0	0
Galaxy S 4G (JX 1019)	73,344,608	Apple 所失利益之全部與 Samsung 所得利益的 40%
Galaxy S Ⅱ (AT&T) (JX 1031)	40,494,352	Samsung 所得利益的 40%
Galaxy S Ⅱ (i9100) (JX 1032)	0	0
Galaxy S Ⅱ (T-Mobile) (JX 1033)	83,791,708	Samsung 所得利益的 40%
Galaxy S Ⅱ (Epic 4G Touch) (JX 1034)	100,326,988	Samsung 所得利益的 40%
Galaxy S Ⅱ (Skyrocket) (JX 1035)	32,273,558	Samsung 所得利益的 40%
Galaxy S Showcase (JX 1017)	22,002,146	Samsung 所得利益的 40%
Galaxy Tab (JX 1036)	1,966,961	Apple 主張權利金的 50%
Galaxy Tab 10.1(JX 1037)	833,076	0
Galaxy Tab 10.1(4G LTE)	0	0
Gem (JX 1020)	4,075,585	Samsung 所得利益的 40%
Indulge(JX 1026)	16,011,184	Samsung 所得利益的 40%
Infuse 4G (JX 1027)	44,792,974	Samsung 所得利益的 40%
Intercept (JX 1009)	0	0
Mesmerize (JX 1015)	53,123,612	Apple 所失利益之全部與 Samsung 所得利益的 40%
Nexus S 4G (JX 1023)	1,828,297	Apple 主張權利金的 50%%
Replenish (JX 1024)	3,350,256	Apple 主張權利金的 50%
Transform (JX 1014)	953,060	Apple 主張權利金的 50%
Vibrant(JX 1010)	89,673,957	Apple 所失利益之全部與 Samsung 所得利益的 40%

圖 14　陪審團所計算 Samsung 侵權產品應支付的損害賠償金額

在審訊過程中，地方法院發現：(1) 當時陪審團評定賠償金，是採用 Apple 的會計專家證人 Musika 所建議的市占率（Market share）計算方式，也就是採用市調公司 IDC 所做的分析手機的市占率報告資料，而 IDC 報告除手機之外，還包含平板電腦，這些產品並不包含在 Samsung 的侵權產品範圍；(2) 陪審團所估算的 10.5 億美元損害賠償，其中 14 種手機（Galaxy Prevail, Gem, Indulge, Infuse 4G, Galaxy SII AT&T, Captivate, Continuum, Droid Charge, Epic 4G, Exhibit 4G, Galaxy Tab, Nexus S 4G, Replenish, and Transform）的賠償金之計算基礎不當，例如：Galaxy Prevail 機型只有侵害發明專利，而未侵害設計專利及產品外裝，陪審團所計算的 57,867,383 的賠償金是 Samsung 銷售該項產品所得利益的 40%，然依據最終陪審團指南（Final Jury Instruction）第 36 條規定：發明專利之所失利益的損害賠償，第 40 條規定：發明專利之合理權利金的損害賠償，第 54 條規定：設計專利之被告所得利益的損害賠償，第 55 條規定：設計專利之所失利益的損害賠償以及第 56 條規定：設計專利之合理權利金的損害賠償等，發明專利只能取得專利權人所失利益或是合理權利金的損害賠償，不能主張侵權人所得利益之損害賠償，因此，陪審團所計算的金額不符合法律規定；(3) 通知侵權日期（Notice dates）之核算太長，因而造成損害賠償金的核算有所出入。

因此，高蘭蕙法官決定移出（striking）有關 14 種手機計算不當的賠償金 4.5 億美元，另外擇日重審。不過，同時也確認了，其他 14 項侵權產品（Galaxy Ace, Galaxy S (i9000), Galaxy S II i9100, Galaxy Tab 10.1 WiFi, Galaxy Tab 10.1 4G LTE, Intercept, Fascinate, Galaxy S 4G, Galaxy S II Showcase, Mesmerize, Vibrant, Galaxy S II Skyrocket, Galaxy S II Epic 4G

Touch, and Galaxy S II T-Mobile）損害賠償之計算是正確的，Apple 可獲得前述產品侵害設計專利與產品外裝的 5.98 億美元損害賠償金。

柒、結論

1989 年，Apple 控告 Microsoft（微軟）侵害使用者圖形介面的著作權，Microsoft 的作業系統介面侵害了 Macintosh 作業系統使用者圖形介面的「外觀和感覺（look and feel）」[48]。那一場著作權的侵權訴訟，最終，Apple 敗訴，因為 Apple 無法證明「Microsoft 的作業系統介面是真正的複製 Apple 電腦使用者介面的設計與外觀」。在 1994 年，美國第九巡迴上訴法院裁定：根據著作權法的規定，對於使用者圖形介面的概念，Apple 不能獲得如同設計專利一般的保護[49]。

在 Apple 與 Samsung 的 2011-CV-1846 訴訟中，訴訟的焦點再次針對使用者圖形介面的設計，但這一次，Apple 主張的是設計專利侵權，而不是著作權的侵害。雖然本案也涉及如何執行作業系統的技術發明專利，然而，訴訟的重點始終圍繞著設計專利，設計專利的重心是產品的視覺印象。事實上，地方法官高蘭蕙（Lucy Koh）在較早的初步禁制令審查規則中註明：在這個案子中，設計專利才是初步禁制令申請的核心。

---

[48] 參照 Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 709 F. Supp. 925 (N.D.Cal.1989) (Apple I)；Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 717 F. Supp. 1428 (N.D.Cal.1989) (Apple II)；Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 759 F. Supp. 1444 (N.D.Cal.1991) (Apple III)；Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 779 F. Supp. 133 (N.D.Cal.1991) (Apple IV)；Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 799 F. Supp. 1006 (N.D.Cal.1992) (Apple V)；Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 821 F. Supp. 616 (N.D.Cal.1993) (Apple VI)。

[49] 參照 Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 821 F. Supp. 616 (N.D. Cal. 1993), aff'd 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994)。

在上世紀的 80 和 90 年代初期，在技術領域中，專利並不是大家注視的焦點，不過現在，專利已成為企業一個非常重要的資產與指標。尤其是設計專利，正扮演著越來越重要的角色。產業界不只是要藉由設計專利確保他們的設計，另一方面，也要確保他們沒有侵害他人的設計專利權，Apple、微軟和 Samsung 一般的大型科技公司已知道設計專利的重要性。在 2001 年，Apple 只核准 10 件設計專利，而 Samsung 只核准 8 件設計專利；在 2010 年，Apple 核准 154 件設計專利、Samsung 核准 391 件設計專利、Microsoft 核准 214 件設計專利；在 2011 年，Apple 核准 125 件設計專利、Samsung 核准 333 件設計專利、Microsoft 核准 181 件設計專利。而在 2012 年，Apple 核准 149 件設計專利，而 Samsung 核准 379 件設計專利、Microsoft 核准 302 件設計專利（如圖 14 所示）。

	Samsung	Microsoft	Apple	RIM	Ford	BMW	Toyata
2007	643	321	34	17	95	47	105
2008	785	285	64	31	123	60	197
2009	488	257	103	84	132	69	93
2010	391	214	154	102	148	84	92
2011	333	181	125	95	54	66	75
2012	379	302	149	161	69	79	139
小計	3019	1560	629	490	621	405	701

圖 14　2007-2012 年大企業在美國申請設計專利之統計

然而，由圖 15 可得知，於 Samsung 製造的產品種類與項目比 Apple 更多，核准的設計專利數量也比 Apple 多了好幾倍，不過，很可能只是重看不重用，都無法在專利訴訟中用來作戰及防禦。觀察兩家已核准的

設計專利內容（2008-2012）可得知，Samsung 的專利申請策略不如 Apple，尤其是設計專利的布局，Samsung 的布局只是量多好看不一定有用，Apple 的布局是完整且精準，進可攻退可守，兩者的設計專利佈局簡直是天壤之別。

	Apple 核准公告的設計專利			Samsung 核准公告的設計專利		
	產品外觀	電腦圖像	總計	產品外觀	電腦圖像	總計
2008	61	3	64	718	67	785
2009	92	11	103	462	26	488
2010	108	46	154	376	15	391
2011	86	39	125	330	3	333
2012	108	41	149	359	20	379
合計	455	140	595	2,245	131	2,376

圖 15　2008-2012 年 Apple 與 Samsung 申請美國設計專利之統計

這些年，Apple 是以創新的產品設計取勝，並不是以技術勝出。Apple 對於創新的產品設計之智慧財產權申請策略與訴訟策略的思維是經過整體性周密的考量，對於的智慧財產的思維是獨特的、全盤性的，Apple 善於運用美國特有的專利申請制度，例如：延續申請制度、設計專利的多實施例申請制度等（如圖 16 所示，黑粗體且有底線是 2011-CV-1846 訴訟涉案且認定侵權之設計專利），除了發明專利之外，更以設計專利與商品外裝，嚴密的保護其創新且簡約的產品外觀設計。這與一般傳統強調技術本位的公司，以發明專利為主的智慧財產權申請策略截然不同。

母案（申請日）	延續申請（CA）	延續申請（CA）	延續申請（CA）
D558756（01/05/2007）（電子裝置）	**D593087**（07/30/2007）		
D558757（01/05/2007）（電子裝置）	D586800	D601558	D627343
D558758（01/05/2007）（電子裝置）	D581922	**D618677**（11/18/2008）	
		29/380125	29/432304
		29/380128	29/417012
D580387（01/05/2007）	D618678	D634319	D672769
D604305（06/23/2007）（GUI）	D608366（06/25/2007）	D627790（08/20/2007）	D668666（06/14/2010）

圖 16　Apple 的電子裝置與 GUI 的設計專利之延續申請

這次 Apple 與 Samsung 的 2011-CV-1846 訴訟，巨額的損害賠償已成為專利侵權訴訟的新焦點之一。美國專利法第 289 條規定設計專利獨有的所得利益之損害補償措施，侵害設計專利無需適用分配原則，而允許專利權人可獲取侵權人銷售侵權產品所得利益作為損害賠償之基礎。然而，發明專利之侵權，只允許專利權人獲取其所失利益之賠償或是合理的權利金，而不是侵權人銷售侵權產品所得利益。從這次的專利訴訟，國內企業應該要覺醒，不要只會申請發明專利，而忽略設計專利的優勢，良好的申請策略與完善的專利布局、完備又有彈性的訴訟策略，在智慧財產權的戰爭中，設計專利權也是一種具有極大殺傷力的武器。