

專利話廊

從臺灣法規看中國大陸首例 GUI 設計專利之侵權判決

李柏翰 中國專利代理人



一、前言

外觀設計係用以保護產品的形狀、圖案及色彩或其結合的專利類型，雖然兩岸的設計專利均係用以保護產品的外觀，但細部規定上仍有諸多差異，而關於圖形化使用者介面 (Graphical user interface, GUI) 的規定兩岸也有許多不同之處。兩岸均是近幾年才將 GUI 納入保護，中國大陸始於 2014 年 3 月發布了專利審查指南的修改，而我國則是於 2013 年 1 月的專利法修正後，相較於整個專利制度的歷史，兩岸將 GUI 納入保護的時期皆不長；從專利申請的角度來看，這段期間兩岸均分別有不少 GUI 設計專利核准，但從權利行使的角度來看，GUI 設計專利權的權利範圍究竟有多廣？我國至今尚未見 GUI 設計專利的侵權訴訟，但中國大陸則是於去年 12 月有了第一件 GUI 外觀設計專利侵權訴訟的一審判決，這是中國大陸法院首次以判決形式公布其對於 GUI 外觀設計專利的權利範圍的看法，因此以下將對於該判決進行說明，並且就我國法規的觀點來進行比較。

二、判決說明

2014 年北京奇虎科技有限公司（以下簡稱奇虎公司）申請了一件名為「帶圖形用戶介面的電腦」的外觀設計申請案（專利號為 ZL201430329167.3），並於同年核准；奇虎公司與奇智軟體（北京）有限公司（以下簡稱奇智公司）於 2016 年 4 月共同對北京江民新科技技術有限公司（簡稱江民公司）提告，主張江民公司侵害前述外觀設計專利權，北京知識產權法院依法組成合議庭，並於 2016 年 9 月開庭進行了公開審理，並於 2017 年 12 月作出判決，駁回原告奇虎公司及奇智公司的全部訴訟請求，本案可上訴；其中本案的兩個主要爭點如下。

第一、被訴侵權行為是否構成對涉案專利權的直接侵犯

法院認為外觀設計專利權保護範圍的確定需要同時考慮產品及設計兩要素，本案中，涉案專利視圖中所顯示的產品為電腦，其名稱亦為「帶圖形用戶界面的電腦」，可見，涉案專利為用於電腦產品上的外觀設計，「電腦」這一產品對於涉案專利的權利保護範圍具有限定作用。原告主張電腦僅是「圖形用戶界面」的附著物，其與保護範圍無關，涉案專利的名稱除了指代作用外亦並不具有其他限定作用，因此，涉案專利的保護範圍應以「變化狀態圖」載明的內容為準。但法院認為「包含圖形用戶界面的產品」尚不存在獨立於現有外觀設計法律規則之外的特殊規則，因此與其他產品的規則不應有所不同。

法院進一步強調，國家知識產權局於 2014 年 3 月修改專利審查指南而引入「包括圖形用戶界面的產品外觀設計」時，修改的具體內容均是在現有外觀設計專利制度框架下做的適應性調整，而非針對此類外觀設計設立獨立於現有制度的一整套規則；因此除修改內容中有明確規定以外，其他內容均適用現有的外觀設計規則。

因此若對於「包含圖形用戶界面的產品」而言，若主張產品僅是設計的附著物，在外觀設計保護範圍的確定上僅需要考慮設計要素，而無需考慮產品要素，這顯然是與現行法律規定相悖。

綜上，涉案專利為「帶圖形用戶界面的電腦」，原告有權禁止他人在與電腦相同或相近種類產品上使用相同或相近似的外觀設計。但本案中，被訴侵權行為是被告向用戶提供被訴侵權軟體的行為，因被訴侵權軟體並不屬於外觀設計產品的範疇，據此，即便被訴侵權軟體的用戶界面與涉案專利的用戶界面相同或相近似，被訴侵權軟體亦未落入涉案專利的保護範圍。

第二、被訴侵權行為是否構成幫助侵權行為

法院認為，被訴侵權行為構成幫助侵權行為的前提之一是用戶具有直接實施涉案專利的行為；本案中，用戶實施的行為僅為下載被訴侵權軟體至其電腦的行為，並不存在製造、許諾銷售、銷售電腦等行為。

因此雖然原告認為，「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)」規定：「明知有關產品係專門用於實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬於侵權責任法第九條規定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持。」，故原告主張，即便被訴侵權行為未構成對涉案專利權的直接侵犯，但被訴侵權軟體亦屬於前述的「零部件」或「中間物」，在被告存在教唆故意的情況下，其在網路上向用戶提供被訴侵權軟體的行為屬於幫助侵權行為。

但法院認為，在本案中並不存在直接實施涉案專利行為的情況下，即便確如原告所述被訴侵權軟體屬於侵權產品的中間物，被告提供被訴侵權軟體的行為亦不可能構成幫助侵權行為。

三、此判決對於中國大陸實務的影響

法院對於前述兩個爭點的看法，都明顯對於 GUI 外觀設計的專利權人不利。

關於第一個爭點，實務上硬體與軟體很可能是分別由不同的公司所製作，例如以智慧型手機的軟體 (App) 來說，蘋果公司的 App Store 與 Android 系統的 Google Play 上，都有難以計數的開發者所開發出的 App，但是這些開發者大多只從事 App 的軟體開發而不會涉及硬體的製造、銷售，因此縱使這些開發者所開發出的軟體的外觀與已核准授權的 GUI 外觀設計專利權的設計特徵相同或相近似，也很可能因為軟體並不屬於外觀設計產品的範疇而不會侵權。

關於第二個爭點，同樣以前述的 App 開發者為例，用戶大多也只是下載 App 至智慧型手機，而不存在製造、許諾銷售、銷售智慧型手機的行為，因此很可能同樣會不足以使提供 App 的開發者構成幫助侵權行為。

從立法理由及法規內容來看，確實可預知 GUI 外觀設計專利權的權利很可能與產品綁在一起，而無法擴及到單純只是 GUI 的外觀設計特徵而與產品分離，但這份 GUI 的首件判決做出後，更是確定了 GUI 外觀設計專利權的權利範圍的狹隘。

為了避免 GUI 外觀設計專利權無法對於模仿 GUI 外觀設計特徵的軟體提供者行使權利，筆者認為在現行的法規下難以有解套的方式，而應當透過在法規面上修法來解決；此判決一出後，有些律師認為或許可以透過修改專利名稱（有圖形化用戶介面的 XX 產品，修改為，XX 產品的圖形化用戶界面）、修改專利說明書的內容（採用電子裝置等較為廣泛的用字來界定產品，或是說明可用於手機... 電腦等產品）或是修改圖式（對於產品僅需提供主視圖，而不提供六面視圖）等等，來弱化「產品」在侵權比對時的影響，但筆者認為前述方式仍無法克服此判決的兩個爭點的見解，不僅如此，更可能反而在專利申請過程中因為不明確等原

因而被審查員要求修改。

反過來說，應當在法規面上進行修法，將現行的「整體產品保護制度」修改為如同我國的「部分設計保護制度」，如此一來才能真正弱化「產品」對於權利範圍的限制；而事實上，中國大陸於 2015 年 4 月提出的專利法修改草案，便已打算引入部分設計制度，並且這也是目前業界普遍樂見其成的部分，因此將來待修法完成後，或將能擴大及完善 GUI 外觀設計專利權的權利範圍。

至於幫助侵權的部分，透過修法而將「產品」弱化後，或許法院有機會將原來認定的「不存在製造、許諾銷售、銷售電腦等行為」轉換成「存在製造電腦的圖形用戶介面之行為」，進而認定幫助侵權。

四、我國法規與此判決見解的差異

回到我國法規，我國設計專利制度於 2013 年 1 月施行的專利法中，將 GUI 納入保護的同時，也一併引入了部分設計的制度，因此我國的 GUI 設計專利權的物品原本就能擴及到較為廣泛的種類，例如我國專利審查基準中便記載了專利名稱可為「顯示螢幕之圖形化使用者介面」，以取得較廣泛之保護而無須就各類電子資訊產品分案申請，因此我國在 GUI 設計專利權行使時，權利範圍較不受物品種類的限制。

然而，關於間接侵權的認定方面，我國法規上並無間接侵權的界定，並且在司法實務上若要透過民法第 185 條之造意或幫助等共同侵權行為來主張間接侵權，最後認定成立之案件也甚為稀少，因此對於未涉及硬體製造、販賣的單純軟體提供者而言，要透過 GUI 設計專利權來行使權利或許仍有困難。

五、結語

隨著資訊工業的蓬勃發展，不僅在電腦、智慧型手機上有越來越多的 GUI 被設計出來，甚至會有越來越多的物品（例如冷氣、冰箱）上會搭載 GUI 來讓使用者操作，因此為了鼓勵及保護這新興領域中的設計之創作，兩岸當局均應好好思考如何修改法規以促進產業之發展。