

專利話廊

圖形化使用者介面 (GUI) 不必然解讀為手段功能用語

張偉城 中國專利代理人

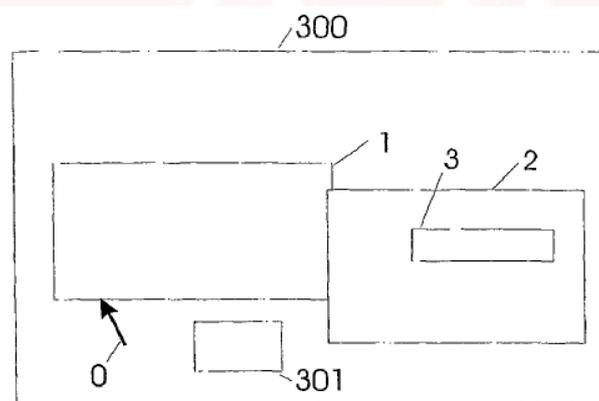


聯邦巡迴上訴法院在 2018 年 6 月 1 日判決 Zeroclick, LLC v. Apple Inc. 中，針對手段功能用語 (means plus function) 的判斷作出說明，推翻地方法院的見解，認為圖形化使用者介面 (Graphical user interface, GUI) 不見得是手段功能用語。

系爭專利說明及訴訟歷程說明

原告 Zeroclick 為 US 7,818,691 (簡稱'691 號專利) 以及 US 8,549,443 (簡稱'443 號專利) 之專利權人，在地方法院中對被告 Apple 提起訴訟，主張被告侵犯其'691 號專利之請求項 2 與請求項 52 以及'443 號專利的請求項 19。地方法院審理後認定前述請求項記載的內容屬於"手段功能用語"，但專利說明書對該手段功能用語缺乏充分的結構敘述，該請求項的內容不明確，因而認定請求項無效。原告不服地方法院之判決，向 CAFC 提出上訴。

其中'443 號專利為'691 專利之接續案，兩件系爭專利的說明書大致相同，請求保護之標的均與圖形化使用者介面操作有關，利用指標 (pointer) 之觸控移動取代傳統之滑鼠點擊而達到操控該介面之目的。下圖所示即為'691 號專利中之指標 (0)，當使用者控制指標 (0) 以預設的方式移動後，即可啟動"點擊"的功能。



地方法院認為'691 號專利之請求項 2、52 記載的限制條件："program that can operate the movement of the pointer (0)"為手段功能用語，其中"program"一詞被視為是手段，其功能為操作指標在螢幕上進行移動。

'443 號專利之請求項 19 記載的"user interface code being configured to detect one or more location touched by a movement of the user's finger on the screen without requiring the exertion of pressure and determine therefrom a selected operation"亦是手段功能用語，其中"**user interface code**"一詞被視為手段，具有偵測手指觸碰位置及決定相應操作之功能。

CAFC 爭點討論

CAFC 首先指出系爭專利在申請專利範圍中均未記載"means"一詞，因此應假定請求項未落入§112 ¶16 規定的手段功能用語。被告 Apple 雖然主張請求項應

解讀為手段功能用語，但並未提出具體的證據加以證明，沒有善盡舉證義務，故未推翻系爭專利"非屬手段功能用語"之假定。地方法院在審理過程中沒有對請求項為何落入§112 ¶6 詳細調查，僅僅根據被告的主張作出判決。

CAFC 進一步指出基於下述原因，地方法院的分析方式顯然是不合理的。

1. 僅單純在限制條件中包含功能性描述，該限制條件不必然成為手段功能性用語。

2. 地方法院在解讀請求項時，忽視了當中某些具有明確意義的用語。例如 '691 號專利在請求項 2、52 的前言記載有 "a graphical user interface, which may comprise an update of an **existing** program"。'443 號專利在請求項 19 將 "user interface code" 進一步限定為 "stored in a memory connected to a processor"，而該 processor 係接收使用者觸控螢幕時所產生的位置資訊。根據這些在申請專利範圍中出現的用語，本領域具有通常知識者可以輕易看出系爭專利所界定的技術不是泛泛用語或是以黑盒子 (black box) 的方式隱晦地記載，而是一種特定的 GUI 程式。

3. 地方法院雖以 "module" 一詞佐證此為屬於 "means" 的泛泛用語，但並無足夠的基礎證明 "GUI 程式" 亦是一種屬於 "means" 的用詞。

小結

根據以往判斷原則，在認定申請專利範圍是否記載§112 ¶6 規定之手段功能用語時，若未直接記載 "means"，將先假定非屬手段功能用語；但若可證明請求項未充分記載用以實現功能的結構，則可推翻該假定。其中，應以本領域具有通常知識者之理解為標準，判斷所記載之用語是否已經充分表徵出結構意義。在本案中，被告 Apple 未能提供證據推翻該假定，而且地方法院僅根據片面用語即作出結論，沒有考慮申請專利範圍記載的整體內容，且地方法院認為系爭專利所使用的 "user interface code" 一詞僅是泛泛用語，並以 "module" 一詞作為譬喻，惟 CAFC 認為這兩者之間並無充分關聯，地方法院不應據此認定系爭專利的用詞為 "手段"。

淺談我國與中國大陸對於設計專利案之設計名稱相關規定之差異

黃俊仁

一、前言：

依據我國設計專利與中國大陸外觀設計專利之相關規定，於申請設計（外觀設計）專利時，除須於圖式中揭露其物品之設計外觀外，於申請書及說明書等文件中，必須具體載明設計名稱，以指明請求專利保護之物品，且便於設計專利申請案審查之分類。然而，我國與中國大陸對於設計專利除了審查制度上差異外，對設計專利之審查標準不完全相同，實務上對設計名稱（或產品名稱）記載的要求也有些差異，以下就我國與中國大陸之相關規定及實例提出說明。

二、我國有關設計專利案之設計名稱相關規定：

我國專利法第 129 條及專利審查基準中載明，除了申請設計專利，應指定所施予之物品外，申請設計專利必須符合「一設計一申請」之原則。亦即一設計揭露兩個以上之外觀，或是一設計指定兩個以上之物品，原則上不符合「一設計一申請」之原則。成組設計則是前述原則之例外，屬於同一類別的兩個以上之物品，習慣上是以成組物品販賣或使用，得視為一個整體設計，而得以一設計提出申請。專利審查基準又載明，對於以成組設計申請專利者，為使設計名稱能簡明且具體包含成組設計所保護之標的，應以上位名稱指定之，並冠以「一組」、「一套」、「組」或「套」等用語。於審查過程中，設計專利申請案之說明書的設計名稱與圖式揭露之設計內容，皆須判斷是否違反一物品或一外觀之規定。

三、中國大陸有關外觀設計專利案之產品名稱相關規定：

中國大陸專利法第 31 條第 2 款規定有「一件外觀專利申請應當限於一外觀設計」之原則。中國大陸之審查指南中載明，請求書中使用外觀設計的產品名稱應當與外觀設計圖片或者照片中表示的外觀設計相符合，準確、簡明地表明要求保護的產品的設計。產品名稱一般應當符合國際外觀設計分類表中小類列舉的名稱等。因此，外觀設計使用之產品名稱係對其所應用的產品種類提供說明作用，以便於初步審查時之分類。中國大陸對於外觀設計專利案之產品名稱之相關規定，顯然較我國對於設計名稱要求符合一設計一申請的記載形式寬鬆許多。

四、實際案例說明：

以中國大陸授權公告 CN 304629232 S 之「石英機芯與機械陀飛輪組」外觀設計專利為例，依其圖式揭示內容，其係一項有關錶之零組件的“組件產品”整體外觀設計，申請外觀設計之產品名稱記載「石英機芯與機械陀飛輪組」。依據授權公告本之內容，其國際工業設計分類號 (LOC(11)CI.) 為 10-07 類(測量、檢驗和信號儀器的外殼、箱子、面、指針和所有其他零件及附件)。參照前述中國大陸審查指南的規定，其產品名稱記載的「石英機芯與機械陀飛輪組」與其照片中表示的外觀設計相符合，也準確、簡明地表明要求保護的產品的設計，其產品名稱中雖包括兩項物品，但仍核准授權公告。此外，如授權公告 CN 304466821 S 外觀設計專利案，其圖式揭示內容為一項有關鋰離子電池的組件產品的整體外觀設計，其使用外觀設計的產品名稱為「鋰離子電池框架及電池組」，其產品名稱亦有包括兩項物品的情形，也核准授權公告。由前揭案例來看，中國大陸有關使用外觀設計之產品名稱的審查，是以產品名稱是否與外觀設計圖片或者照片中表示的外觀設計相符合，為主要的考量依據。

若以相同於前述中國大陸授權公告之「石英機芯與機械陀飛輪組」外觀設計專利案，於我國申請設計專利，並維持設計名稱記載為「石英機芯與機械陀飛輪組」時，該設計名稱中雖使用了“組”字，表面上似乎符合審查基準中有關成組設計之設計名稱須冠以「組」、「套」等用語之要求。但實務上，該「石英機芯與機械陀飛輪組」之設計名稱整體，會被視為是指定“石英機芯”與“機械陀飛輪組”等兩項物品，難以判斷是指“石英機芯”與“機械陀飛輪”組合之組件，不符合我國「一設計一申請」的原則，恐有被我國智慧財產局通知要求修正的情事。

五、結語：

由前述說明可以瞭解，我國智慧財產局對於設計專利申請案之設計名稱，基於「一設計一申請」之原則下，採取較嚴謹的審查標準，不允許其設計名稱出現包括兩種或以上的物品名稱的情形。而中國大陸國家知識產權局於外觀設計專利之初步審查中，僅要求產品名稱與圖片或照片表示的外觀設計相符合，以及準確、簡明地表明要求保護的產品的外觀設計等即可，其審查標準較為寬鬆。因此，申請人以相同之外觀設計分別於我國及中國大陸申請設計專利時，尤其是組件產品，須注意我國及中國大陸兩地對於設計名稱（產品名稱）相關規定的差異。此外，筆者建議申請人直接參照國際工業分類中之相對應的項目名稱作為設計名稱，以單一產品名稱的記載型式作為設計名稱，減少日後審查過程中衍生被要求修正之困擾，同時也可以讓申請人之同一產品於我國與中國大陸兩地之設計專利名稱可以一致。