

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

魏鴻麟*

摘要

本文是探討有關美國圖像設計專利之審查實務，藉由瞭解其相關法規、申請須知及審查基準等內容，輔以相關案例說明以進行申請及審查實務之解析。其中在申請實務中，透過案例解析說明書撰寫技巧、圖式揭露方式及應注意事項，使申請人了解申請圖像設計專利時，說明書及圖式應充分明確的揭露並可據以實現，以符合專利要件。

再者針對申請美國圖像設計專利時，所面臨審查實務的若干問題，透過案例解析說明「設計之定義」、「揭露要件之判斷」、「單一性之判斷」、「修正之判斷」、「新穎性之判斷」及「非顯而易見性之判斷」等議題，可使申請人了解審查人員的審查基準與判斷方式，以利強化申請設計之保護範圍。

最後論述可運用之申請策略，包含全方位專利布局、善用主要外觀特徵進行差異化設計、善用相同Icons設計進行多個色彩計畫、善用相同設計概念下發展近似設計等策略，以便提供申請人在日後申請我國或美國圖像設計專利參考。

關鍵字：圖像設計、電腦圖像、圖形化使用者介面、Icons、GUI、單一性、新穎性、非顯而易見性、創作性、實線、虛線、邊界線、主張設計之部分、不主張設計之部分

收稿日：104年05月02日

* 作者現為經濟部智慧財產局專利一組專利高級審查官兼科長。

壹、前言

從1980年代全錄帕羅奧多研究中心（Xerox Palo Alto Research Center），發表圖形化使用者介面（GUI）¹以來，至今短短的35年歷史，有關透過電腦圖像（Computer-Generated Icons，簡稱Icons）及圖形化使用者介面（Graphical User Interface，簡稱GUI）之設計來完成App（Application 應用程式）產業的運用，目前已達到非常蓬勃發展的境界。

然而在專利制度的保護上，卻是直到1989年，美國當時的專利及衝突訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱BPAI）做出Ex parte Strijland²裁定，對美國專利法第171條³規定中「應用於製品的裝飾性設計」提出解釋與定義，並舉例說明電腦系統中所使用的Icons 應如何揭露才能表達出該Icons是被應用於製品上，最後促使美國專利商標局（The United States Patent and Trademark Office，簡稱USPTO）於1996年頒布「電腦圖像審查基準」，開始授予Icons設計專利，而在2005年，才進一步開放授予動態變化之GUI設計專利⁴。故美國開放Icons與GUI為設計專利保護標的至今約20年，相較於我國於2013年開始導入圖像設計專利制度，至今也僅2年多，在申請及審查實務上，仍有許多地方需要借重國外設計專利制度的運作與經驗，才能提升我國在圖像設計專利申請水平。

本文將藉由瞭解美國圖像設計專利之相關法規、細則及審查基準，並透過整理USPTO設計專利部門資深專家來台講授審查實務之課程內容與案例，解析圖像設計專利其撰寫說明書及圖式應注意事項，並以相關案例解析USPTO審查人員在進行審查實務判斷時所依循的原則與標準。最後筆者綜整相關制度與審查運作分

¹ 魏鴻麟，「電腦圖像及圖形化使用者介面之設計專利的發展趨勢分析」，智慧財產權月刊，第169期，頁10，2013年1月。

² 葉雪美，「GUI及Icons是否得為新式樣專利之法定標的」，智慧財產權月刊，第92期，頁47-53，2006年8月。

³ 請參照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.

⁴ 葉雪美，「解析美國日本與歐盟的GUI及ICON設計專利申請實務（上）—美國篇」，北美智慧財產報，第30期，2009年12月01日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/publish-13.htm（2015/04/25）。

析後，提出申請圖像設計專利可運用的申請策略之建議，以便提供申請人在日後向我國或美國申請圖像設計專利之參考，也以期待透過這些案例的解析，能對後續修訂相關法規與審查基準有所助益，以便提升我國擴大設計專利保護制度之目標做努力。

貳、申請實務解析

本節說明美國圖像設計專利在申請實務中，透過案例解析說明書撰寫技巧、圖式揭露方式及應注意事項，使申請人了解申請圖像設計專利時，說明書及圖式應充分明確揭露並可據以實現，以符合專利要件。

一、法規依據

美國圖像設計專利所適用的法規依據與一般申請美國部分設計專利所適用的法規是一樣，可參考美國法典（United States Code）中掌管設計專利的主要法條之相關規定⁵。其中美國專利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure 簡稱MPEP）第1504.01是專門針對Icons及GUI審查的規範內容。

而USPTO審查人員常用的核駁理由通常是以申請案不符第171條設計之定義、屬於第103條的顯而易見性及不符第112條第1項修正導入「新事項（new matter）」。

⁵ 魏鴻麟，「從美國部分設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略」，智慧財產權月刊，第198期，頁7，2015年6月。

二、申請形式要件

(一) 說明書

說明書一定要描述為應用於電腦螢幕、顯示器、其他的顯示面板，或其部分之Icons或GUI，分項說明如下：

1. 前言

與申請部分設計專利之記載方式一樣，必須敘明申請人姓名、設計名稱、及簡要說明可具體實施該設計之物品的性質及用途。

2. 設計名稱

設計名稱在Icons或GUI上，是一個非常重要議題，因為它跟是否符合美國專利法第171條規定的「製品」有相當關連性。USPTO審查人員在判斷其是否清楚描述所主張之設計，可被接受的設計名稱包含「具有圖像的電腦螢幕（computer screen with icon）」、「具有圖形化使用者界面的顯示面板（display panel with graphical user interface）」或「具有圖像的顯示面板的一部分（portion of a display with icon）」⁶。而設計名稱有指名為「顯示裝置」或「顯示螢幕」時，則表示涵蓋任何物品的顯示螢幕。

而無法充分描述的設計名稱，包含「圖像（Icon）」、「電腦的圖像（computer icon）」或「用於顯示面板的圖像（icon for a display screen）」，其中「用於顯示面板的圖像（icon for a display screen）」不接受的原因在於它前面主要名稱仍是「icon」本身，而後面「for a display screen」這幾個字，基本上是個形容詞，它只是講到icon的使用目的，因此，這樣的標示就是指Icon本身，而不是製品本身，設計名稱並未未適當地表示其應用於製品之設計。

⁶ 請參照 MPEP 1504.01 Statutory Subject Matter for Designs[R-08.2012]，<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-1500.pdf>（2015/04/25）。

我國對於設計名稱之規定，如同美國記載方式，一定要指明所運用的物品，因此，必須記載為「何物品之圖像」或「何物品之圖形化使用者介面」，例如「螢幕之圖像」或「顯示器之圖形化使用者介面」，不可只記載「圖像」或「圖形化使用者介面」。

3. 圖式說明

圖式說明中必須清楚寫明請求設計之標的，表明在圖式中有以虛線或一點鏈線表達圖像設計所具體應用之物品，例如應記載：「圖式中以虛線表示手機之顯示螢幕為不主張設計之部分，其只是用以圖解說明之目的」

美國的圖式說明相當於我國的設計說明，在圖像設計的「不主張設計之部分」記載方式與美國規定相同。

4. 申請專利範圍

如果其整體之揭露未提出或描述該主張設計為應用於電腦螢幕、顯示器或顯示面板之電腦圖像，則申請專利範圍將產生瑕疵。USPTO 審查人員會發出核駁的審查意見告知申請人，雖然申請人通常會進行說明、圖式及申請範圍等修正，試圖去克服核駁理由，但因申請時之申請專利範圍並未揭露所應用之物品，修正後所導入的應用製品名稱將會被視為新事項而核駁。

我國因不必撰寫申請專利範圍，所以在判斷是否符合圖像設計之定義，仍依我國專利法第136條第2項規定：「設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書」作為判斷依據。

（二）圖式

設計專利的權利範圍必須以圖式所揭示的整體設計內容界定，USPTO 審查人員在評估Icons或GUI是否符合設計專利「製品」之圖式時，必須讀取圖式全部揭露之內容，以判斷哪些為申請人所主張之設計，以及判斷該設計是否應用於製品。因此，無論Icons或GUI是實施於

本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

在電腦螢幕、手機螢幕、其他顯示面板或其一部分，圖式中應以虛線或一點鏈線來表達所具體應用之製品。

如該圖式未將Icons或GUI呈現於以實線或虛線繪製之電腦螢幕、顯示器、其他的顯示面板，或其部分，則基於未應用於製品之要求予以核駁。

在圖式的呈現方式，Icons或GUI跟二維的印刷材料一樣，必須畫成是在某一個立體的製品之一部分，如圖1所示，必須在圖式上表示該設計的性質及所使用環境（environmental use）或結構環境（environmental structure），由於使用環境或結構環境並不是該設計所要主張之部分，故以虛線來表示。

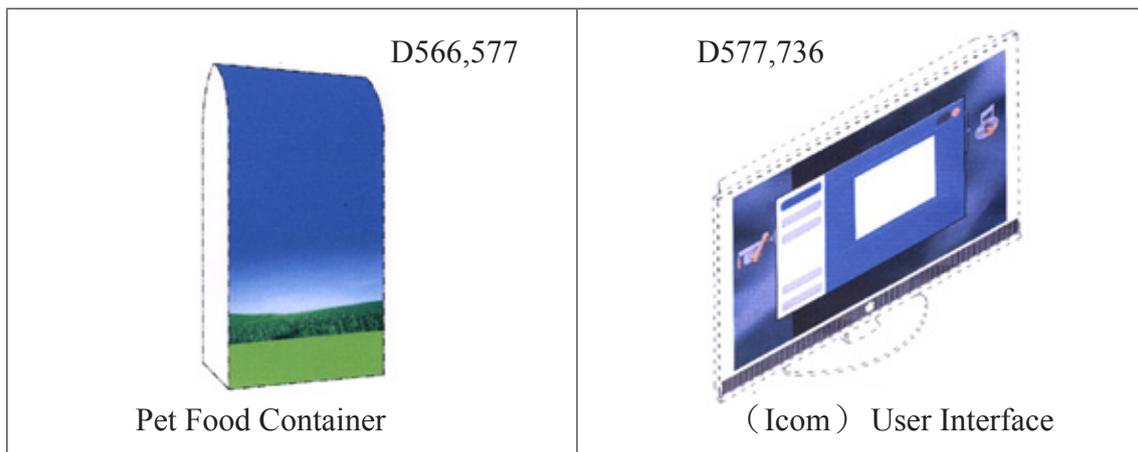


圖1 Icons與GUI之圖式的揭露方式（1）

因此，所主張設計之Icons或GUI，它是顯示在一個電腦螢幕上、一個顯示面板上或顯示裝置上的一部分時，就符合美國專利法第171條規定之「製品」的定義。如圖2所示，是較常見揭露方式，其顯示的自由度也比較高。

有關圖像設計的圖式「揭露方式」之規定，我國與美國大致相同。

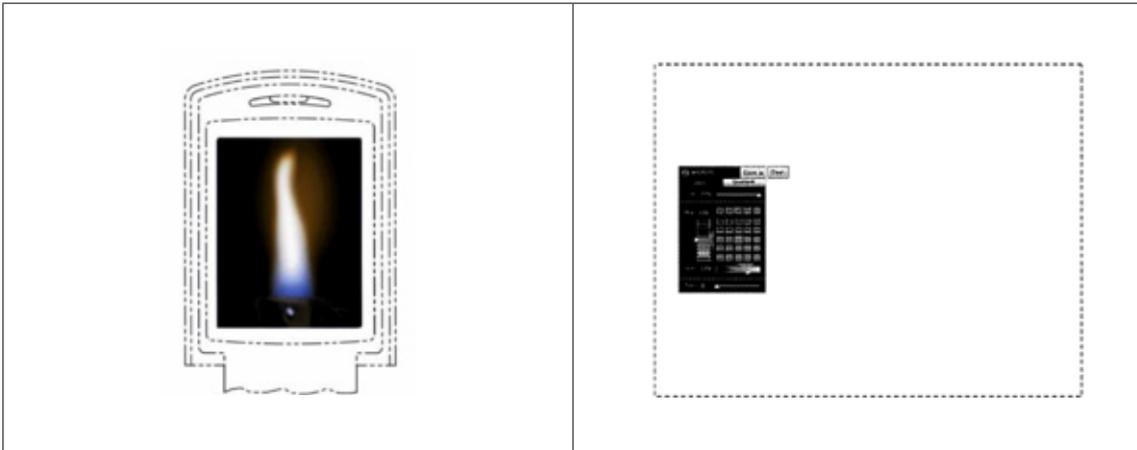


圖2 Icons與GUI之圖式的呈現方式(2)

(三) 申請態樣

一般申請圖像設計會有四種申請態樣，說明如下：

1. 電腦圖像 (Icons)

如圖3所示，是申請應用於顯示螢幕之Icons案例，圖式中以虛線或一點鏈線表示所應用的顯示螢幕，為不主張設計之部分。

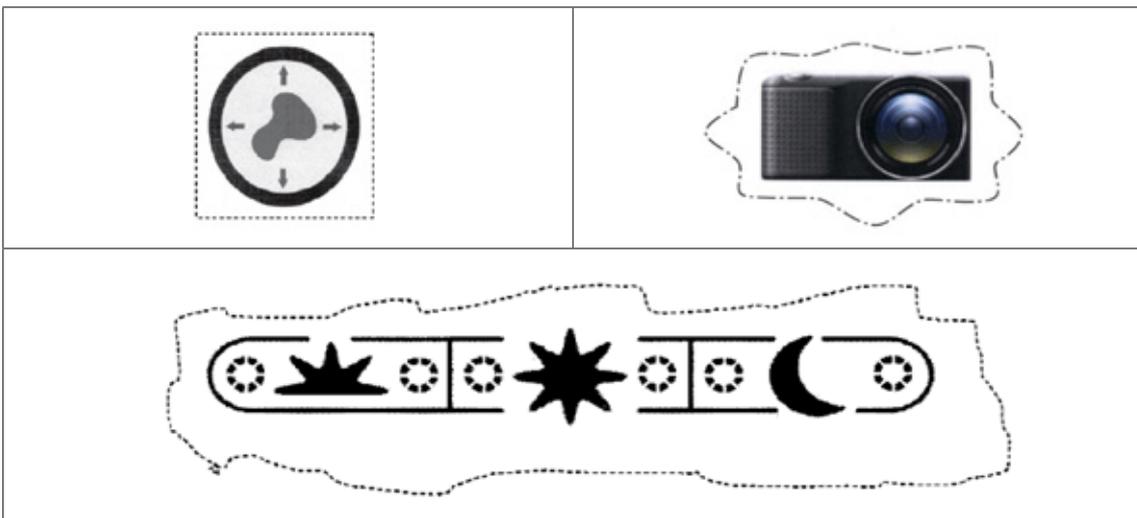


圖3 Icons之圖例

本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

2. 圖形化使用者介面 (GUI)

如圖4所示，是申請應用於顯示螢幕之GUI案例，圖式中以虛線或一點鏈線表示所應用的顯示螢幕，為不主張設計之部分。

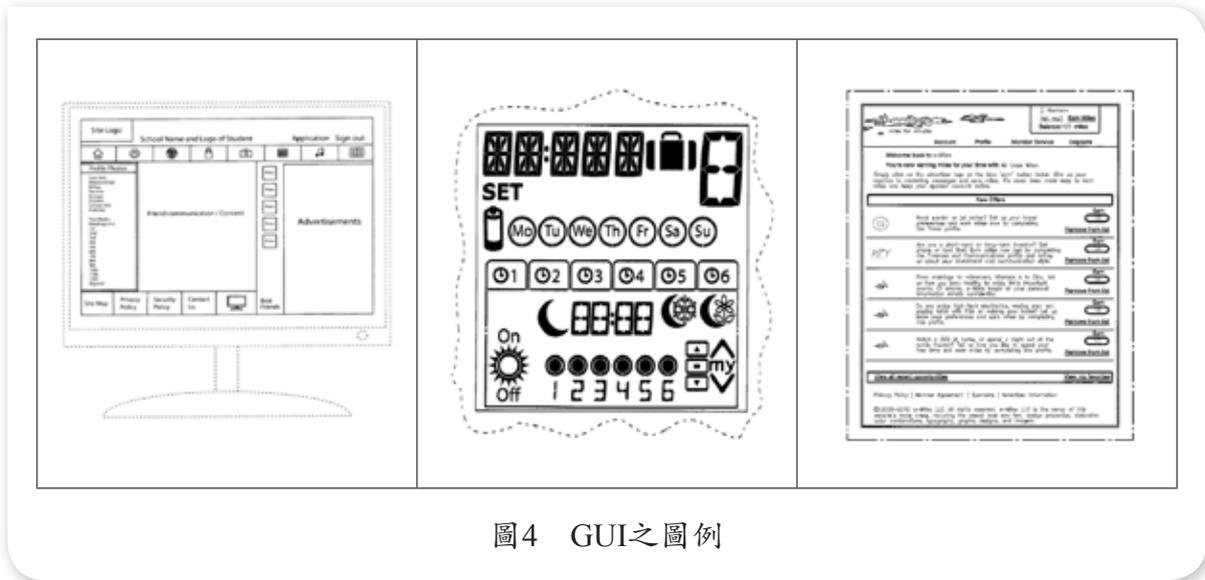


圖4 GUI之圖例

3. 具變化的電腦圖像 (Transitional Icons)

如圖5所示，是視覺上具外觀變化的Icons案例，申請專利範圍可由兩個或以上視圖呈現，其連續效果必須能被理解，而圖像變換之間或過程中並無裝飾性考量。說明書之圖式說明必須描述圖像設計之變換性質和順序，以清楚說明其權利範圍，此外也須說明主張設計之部分不包括任何未顯示於圖式之Icons。

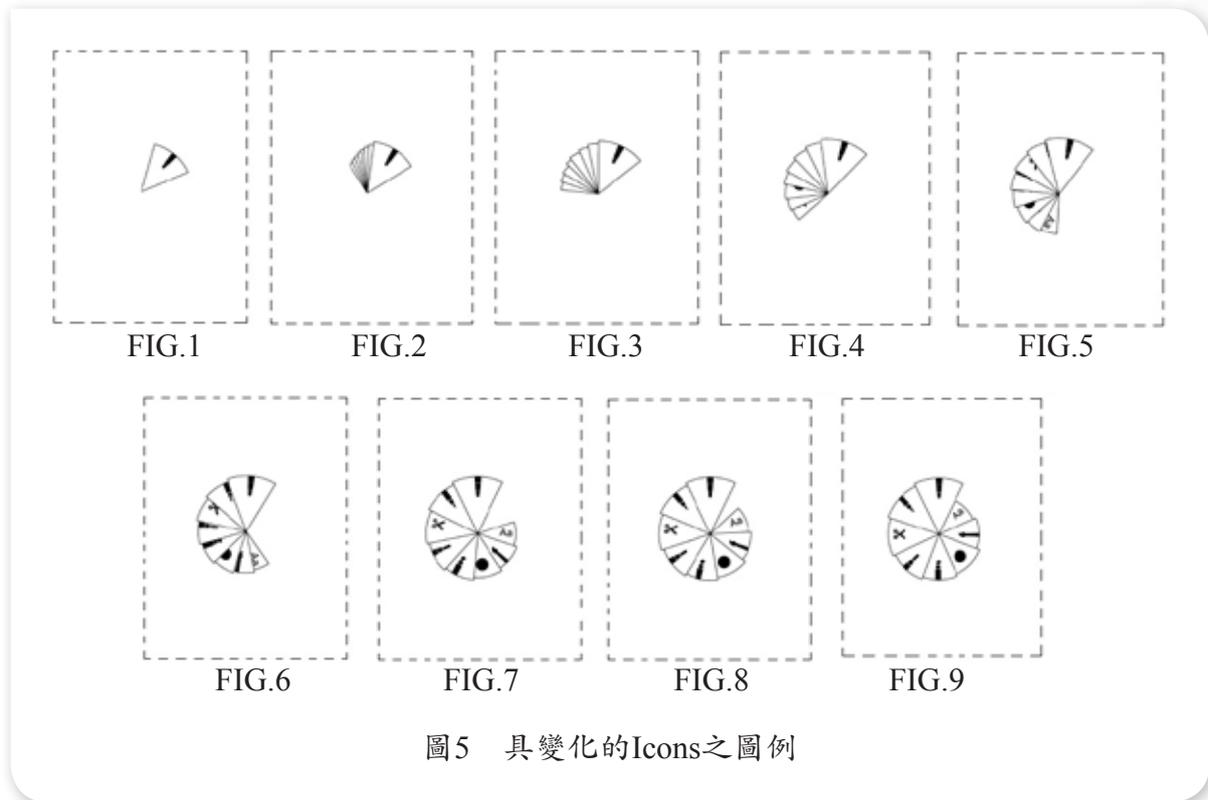


圖5 具變化的Icons之圖例

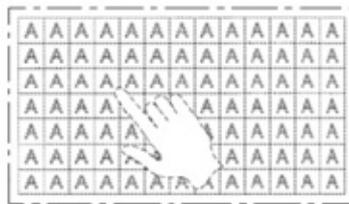
4. 具變化的圖形化使用者介面 (Transitional GUI)

如圖6所示，是具外觀變化的GUI案例，變化順序是圖1到圖6，且必須說明所請求之設計不包含從一個圖像到另一個圖像之間，它的過程及時間都不是主張設計之部分。

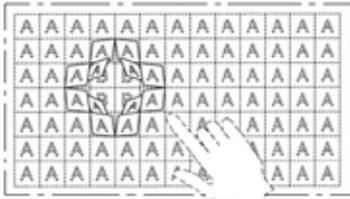
本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

D161263



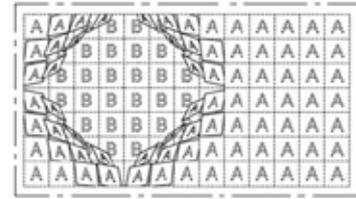
前視圖（代表圖）



前視圖之變化狀態圖1



前視圖之變化狀態圖2



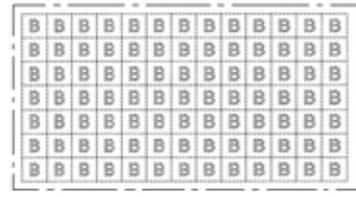
前視圖之變化狀態圖3



前視圖之變化狀態圖4



前視圖之變化狀態圖5



前視圖之變化狀態圖6

圖6 具變化的GUI之圖例

三、小結

申請人申請美國圖像設計專利時，最重要的設計名稱必須符合美國專利法第171條應用於「製品（article of manufacture）」之規定，而圖式必須充分明顯揭露所應用的顯示裝置或螢幕等製品。若只主張部分Icons與GUI時，圖式一定要明顯區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，使之揭露明確。

參、審查實務解析

本章節說明申請人在申請美國圖像設計專利時，所面臨審查實務的若干問題，透過案例解析說明「設計之定義」、「揭露要件之判斷」、「單一性之判斷」、「修正之判斷」、「新穎性之判斷」及「非顯而易見性之判斷」等議題，可使申請人了解USPTO審查人員的審查基準與判斷方式，以利強化圖像設計之保護。

一、設計之定義

關於圖像設計必須符合美國專利法第171條規定：「任何人對於製品之創作具新穎性（new）、原創性（original）、裝飾性（ornamental）的設計，凡合於本法所規定之專利要件者，得授與設計專利。」因此，要取得設計專利的保護，必須要在如同可操作性的電腦「製品」上顯示出圖像之設計，換句話說，這Icons或GUI之設計，就如同像機器上的一個按鈕，當一按下去時，就如同啟動按鈕可使這個機器開始活動一樣，它也會使這個機器的其它電子元件也開始活動。也因這原因Icons或GUI在美國憲法目的、政策執行及專利法制度下，成為有效的適格標的，並可促進產業發展創作達到演進目標。

在Icons的前導判例提到，如果這個「製品」唯一存在的目的只是為了要顯示Icons或GUI，而不具任何操作性或互動性時，這標的將無法作為可以給予的設計專利保護。例如Icons或GUI在顯示時，是透過投影機的方式投影在投影幕上，因這個Icons或GUI的目的並不是要來裝飾這投影幕，所以這個投影幕無法取得適格的保護標的。雖然看得出來投影機的功能跟現在電腦的功能是一模一樣，只是把一些Icons或GUI顯示出來，但是在電腦上的Icons或GUI，通常可以透過鍵盤或滑鼠的方式跟它互動，然後能夠控制它。因此，要注意到請求的「製品」，它必須是與Icons或GUI有所主動性和交互性。

實際上，有關投影的問題，現今有一項產品是以色列發明的鍵盤式投影，它是投影在桌面上，它可以在投影光上操作，這就是與Icons或GUI有交互作用，可以成為圖像設計的保護標的。再者，因為科技不斷的進步，尤其現今google公司所研發出來的鏡片，是要把一些要投影的資料直接放在這鏡片裡面，然後透過眼睛的方式來控制Icons或GUI，甚至未來可能在科技上是可以用

聲音或噪音來控制這投影光線時，而產生一些交互行為，則都有可能變成符合圖像設計適格的保護標的。因此，Icons或GUI是不是有互動性或操作性，才是符合設計之定義的重點。

有關Icons或GUI具有互動性或操作性案例，例如當在使用手機Icons時，它有不同的使用方式，當點選Word的Icons時，它就會把Word的應用程式打開，它是一個主動式的Icons。或是如同使用手機上有一個電力Icons，它是告訴使用者還留下了多少電力，或是有一個沙漏Icons，它告訴使用者手機還在執行，這些Icons都不是使用者一定要點選它，但是它透過了圖像的呈現，傳遞給使用者一些資訊，告訴手機在做什麼事情，或是透過它可以知道一些資訊。再者，如電腦桌布或開機畫面，假若審查人員有疑慮，可請申請人說明，申請人就會說每十幾分鐘電腦桌布這程式就會跑出來告訴使用者電腦還是在工作，所以這也是具有互動性或操作性Icons。

但在YouTube網站的影像或WIPO網頁上看到一個照片，若沒有操作功能或沒有交互作用時，它只是從螢幕上顯現出來的一段動態影片或一個圖形式的圖像，都只是純裝飾性方式呈現，是無法變成Icons或GUI，也無法獲得美國設計專利的保護。

二、揭露要件之判斷

USPTO審查人員審查圖像設計專利時，針對揭露要件之判斷，會以揭露內容判斷有關說明書之設計名稱、申請專利範圍和圖式三者之間的實質內容是否一致，而有關圖式之揭露，主要規定於美國專利法施行細則之圖式標準（37 CFR § 1.84）及設計圖式（37 CFR 1.152）章節。

（一）案例一

具外觀變化的Icons之畫面分割原則，有兩種揭露方式，一種將Icons畫面分割越多越詳細，如圖7所示，另一種是Icons畫面大略分割，只要能顯示不同變化的畫面即可，如圖8所示。而申請人要如何選擇揭露方式，基本上是一個專利範圍的議題，申請人必須盡可能想像這個設計會在什麼情況下會被侵權，因此，要申請的專利範圍應依申請人可能想像被侵權的範圍提出申請。如果可想像他人要

侵權時，如只侵權其中那幾張，則可請求如圖8的範圍，但是如果可想像他人要侵權時，是會完全照抄所有動態變化的Icons設計，則需提出整個如圖7的請求範圍。這只是一個要怎麼樣防止他人侵權的一個策略，及未來防範他人如何使用這設計去做不當申請或使用的一種方式。

美國D565,579 (13 images)

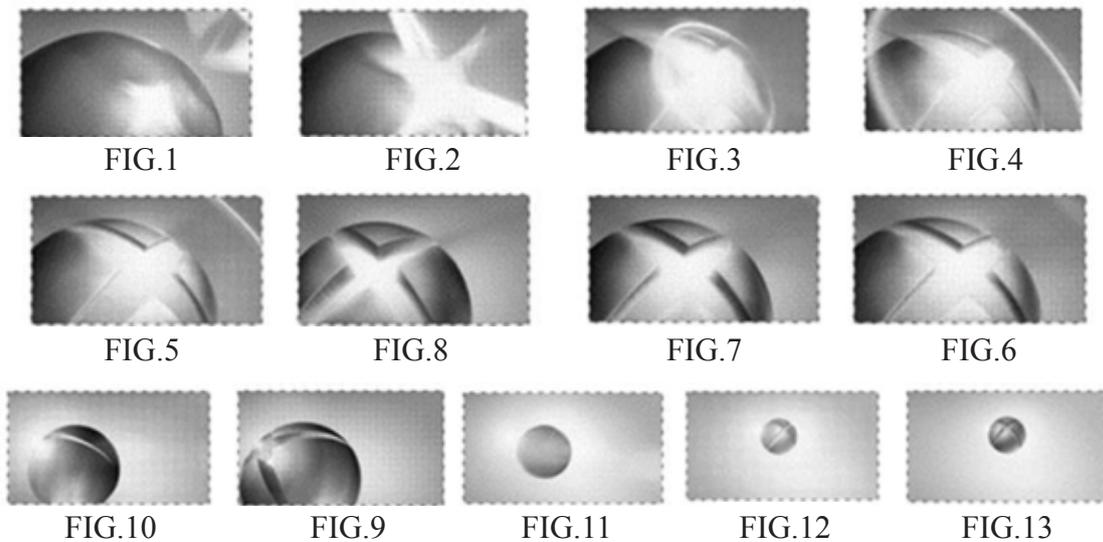


圖7 揭露要件之判斷圖例 (1)

歐盟設計000521349-0001 (7 images)

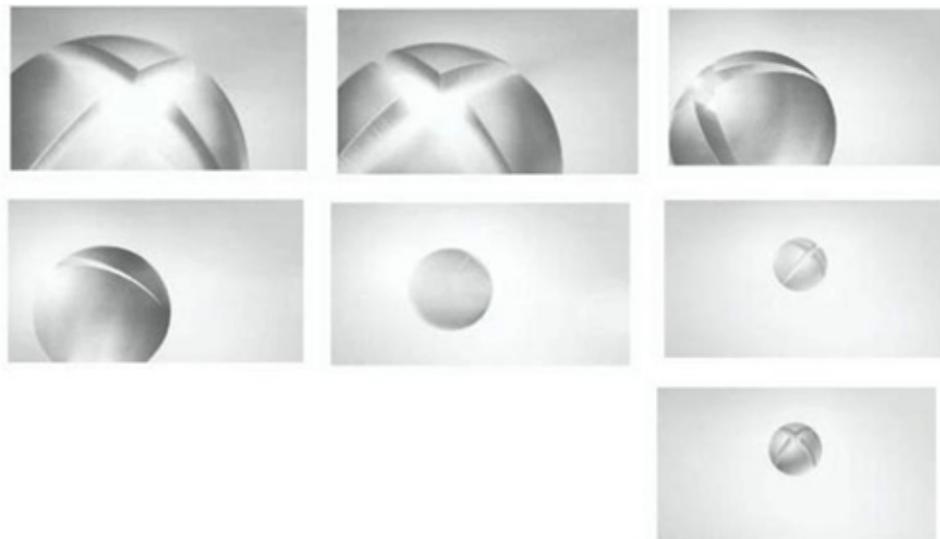


圖8 揭露要件之判斷圖例 (2)

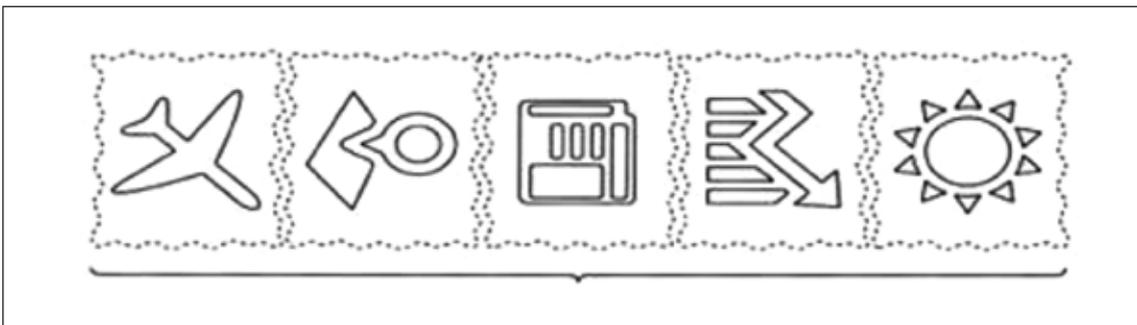
本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

(二) 案例二

如圖9所示，所揭露的是兩件案例，上圖是圖像組（a set of Icons），下圖是圖像群組（a group of Icons）。在主張申請專利範圍的解釋上，在上圖的圖像組（a set of Icons）的每一個Icons之間，都是用獨立虛線表現出來，所以它們之間的空間與位置關係沒有受到限制，假設要主張他人侵權時，則每一個圖像都要存在，但不一定按照它顯示方式及排列位置；而關於下圖的圖像群組（a group of Icons）則不一樣，因每一個Icons之間的空間與位置關係受到限制，假設要主張他人侵權時，則每一個圖像顯示方式和排列位置都要一模一樣。

圖像組（a set of Icons） 歐盟001307003-0006



圖像群組（a group of Icons） 歐盟001307003-0007

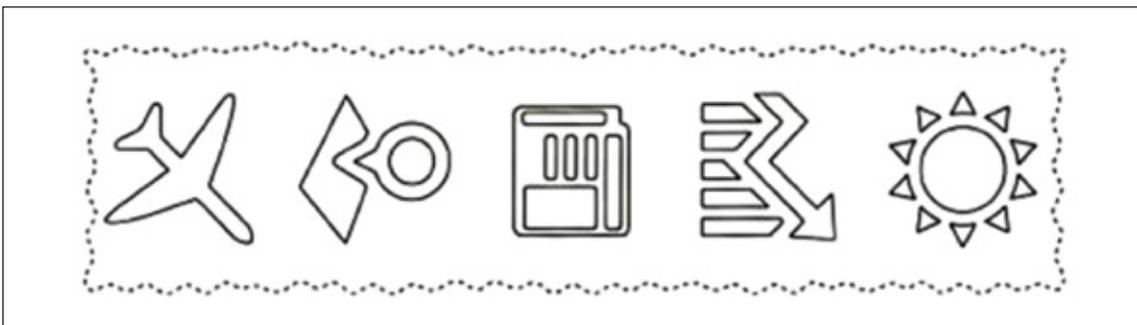


圖9 揭露要件之判斷圖例（3）

三、單一性之判斷

USPTO 審查人員對於單一性之判斷方式有三個步驟⁷：（1）該二個設計之間是否具有基本上相同設計特徵；（2）其二者之差異是否僅為整體視覺外觀之相對不重要部分（minor）或差異微小，而為近似的設計；（3）差異之處的設計是否已見於其他先前技藝，即為「顯而易見性（obvious）」，而為同一設計。

（一）案例一

如圖10所示，有一申請案，同時揭露一個以墨線圖繪製的Icons（1），一個以灰階變化Icons（2），另一個以彩色呈現之Icons（3）。USPTO 審查人員在進行單一性之判斷時，必須先了解它們的主張申請專利範圍是什麼？是否足夠明確？從圖式觀之，這三個所要主張之範圍都是不一樣，其中Icons（1）它是墨線圖，它可包含許多解釋，會將它分割成一個獨立申請案，但是Icons（1）跟Icons（2）則差異較明顯，因為Icons（2）有包含一些比對的灰階和光亮點，而是Icons（2）跟Icons（3）則比較近似，因此這兩個標的可放在同一個案子裡面。

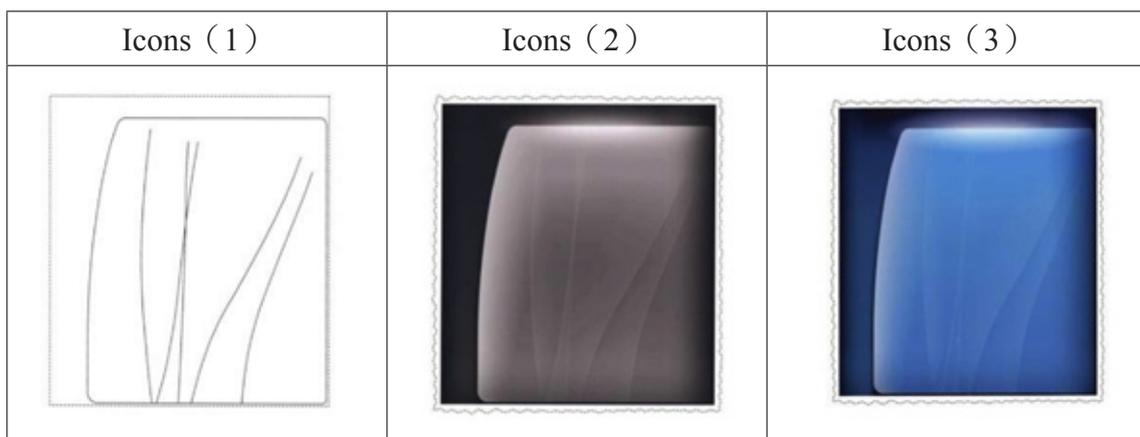


圖10 單一性之判斷圖例（1）

⁷ 魏鴻麟，「探討我國設計專利開放一案多實施例申請態樣之可行性」，智慧財產權月刊，第186期，第5頁，2014年6月1日。

本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

(二) 案例二

如圖11所示，有一申請案，同時揭露一個以灰階變化Icons (A)，另一個以彩色呈現之Icons (B)。USPTO審查人員在判斷時，認為這二者所要主張之範圍是明顯不同，所以應該分割成二個獨立案。原因是Icons (B) 的色彩設計包含綠色、藍色、橘色、黃色及天藍色等，它們會讓Icons (B) 造成不可預期的視覺效果，所以必須分割成另一個申請案。

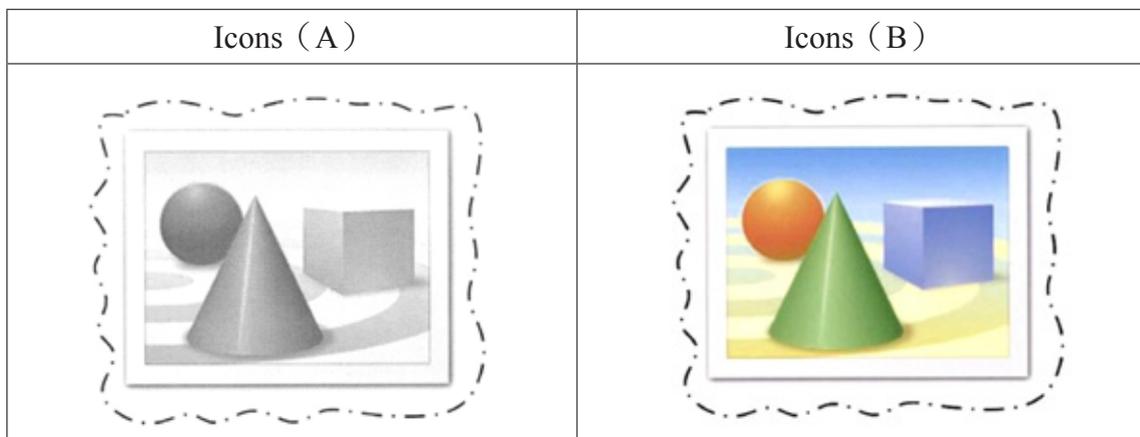


圖11 單一性之判斷 (2)

(三) 案例三

如圖12所示，USPTO審查人員在判斷時，由於二者之間的差異處設計已見於其他先前技藝，即為此顏色變更，把黑變白、白變黑這種設計是顯而易見，則為同一設計，可放在同一案子裡。

美國D665,817設計專利

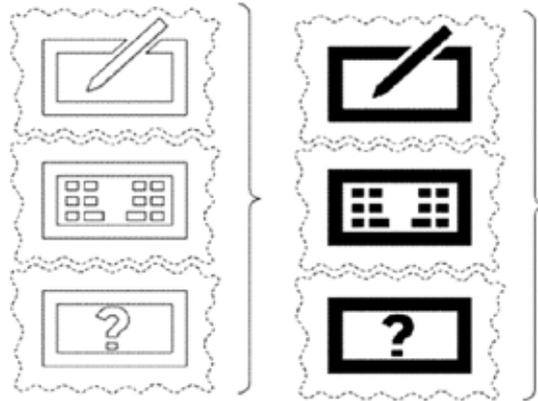


圖12 單一性之判斷(3)

(四) 案例四

如圖13所示，圖式中有6個不同色彩的Icons，USPTO審查人員在判斷時，因編號5是純白色，相對其他Icons都有顏色，是很明顯不同編號5會先分割成獨立案。另外，編號1它有一個特別的深綠色方塊在那個綠色下方，此時必須考慮相對於前案，若這差異有顯而易見性，則可與其他Icons放在同一案子。但因這案子有點複雜，若由不同審查人員做判斷時，可能會有不同的結論，但不表示審查人員的結論是錯的，只是他們在做這些決定時，會有一些主觀上的分析進入這案件裡，所以可能結論的結果是不一樣，因此，有時候必須保留一些靈活度才可能做出好的決定，當然當審查人員將決定通知申請人時，申請人仍可針對是否分割以申復方式表示意見。

本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

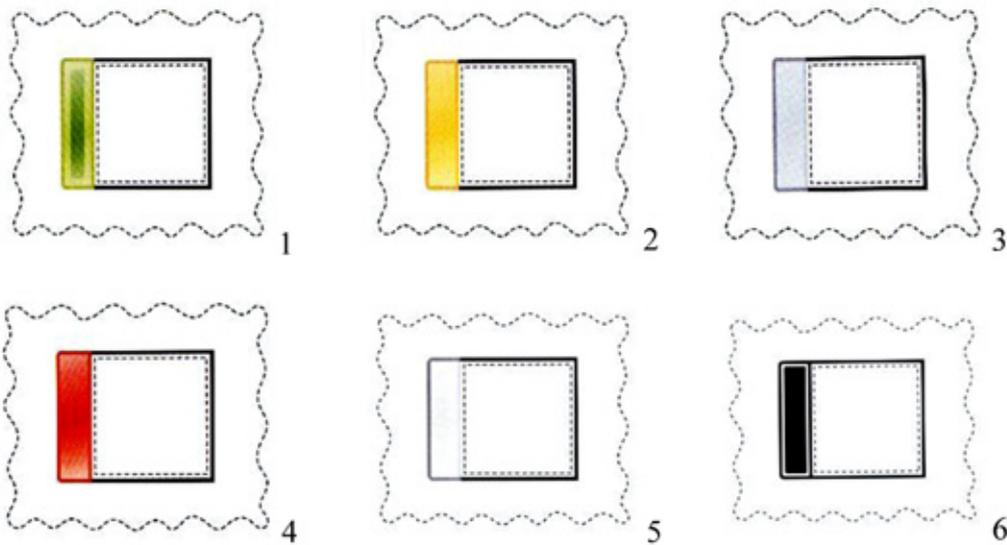


圖13 單一性之判斷(4)

四、修正之判斷

有關修正之規定，是依據美國專利法第132條：「禁止任何在原來的揭露內容裡增加新事項」規定，以及第112條：「禁止變更申請專利範圍，不可以超出原來揭露的內容」規定辦理。亦是指修正後不得在申請時之說明書、申請專利範圍及圖式的原始揭露（original disclosure）內容導入「新事項」。

如圖14所示，申請時虛線的花朵為不主張設計之部分，修正後將虛線的花朵修改為實線的花朵為主張設計之部分，USPTO審查人員在判斷時，由於修正後之內容是可使熟悉該項技藝者從申請時所揭露內容直接得知及獲得支持，符合揭露要件，認可修正。因此，有關Icons與GUI之設計中，將實線改虛線或虛線改實線，其是否導入新事項之判斷，重點並非在於判斷形式上之線條是否改變，而應實質判斷其是否為申請時之創作所能直接得知（immediately envisaged or recognized）的內容。

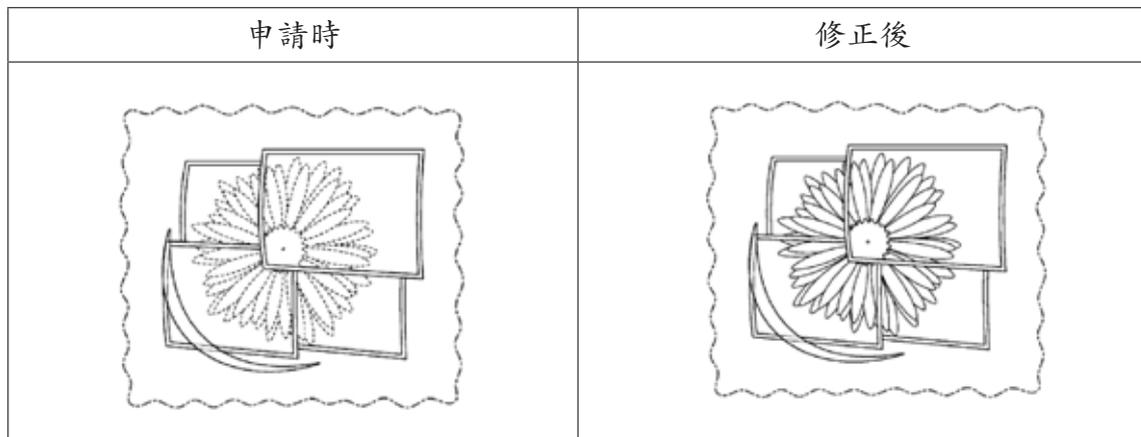


圖14 修正之判斷圖例

五、新穎性之判斷

依美國專利法第171條規定，圖像設計必須具備「新穎的（new）」，且也須符合第102條「新穎性」之法定專利要件。而新穎性之判斷是以「一般觀察者（average observer）」的觀點觀看這設計的整體外觀是否能與任何單一先前技藝區別出差異。

如圖15所示，右圖為申請案為「手機之圖像」，左圖為具有相同外觀之先前技藝「洗衣機之圖像」，雖然二者所應用物品不同，但因美國的新穎性判斷，不限相同或近似之技藝領域，故申請案將以被不具新穎性給予核駁。

而我國「新穎性之判斷」的引證前案必須是屬相同或近似領域，明顯與美國不同。

本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

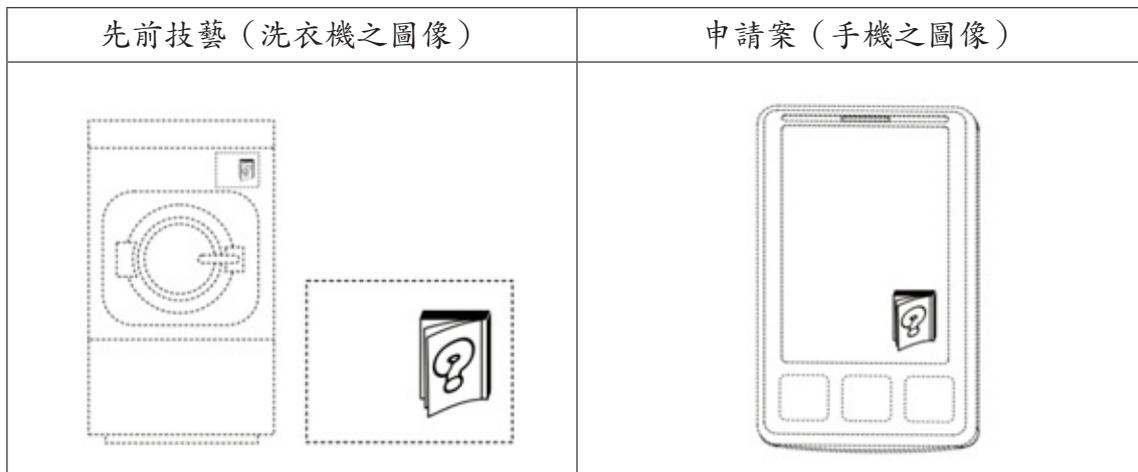


圖15 新穎性判斷之圖例

六、非顯而易知性之判斷

依美國專利法第171條規定第2項規定，設計專利必須符合第103條「非顯而易見性（Non-Obviousness）」之法定專利要件。

如圖16所示，右圖申請案是具有「眼睛」設計特徵之Icons，USPTO審查人員在判斷時，因引證前案1與申請案的「眼睛」基本設計特徵一樣，會在以引證前案2的「外環圓圈」特徵來輔助證明申請案之設計是顯而易見，不符合專利要件。

當在用引證前案時，必須先要找到右圖中間那個眼睛圖像是具有它基本上的設計特徵後，再從所找到的第二個輔助前案，來教導證明若加上第一個引證是會變成顯而易見性，而不符專利要件。

必須提醒非顯而易見性之判斷，其引證的兩個前案都必須是屬相同或類似領域，而相對於美國非顯而易見性之判斷，我國稱之為創作性判斷，較不同的差異是我國在判斷創作性時，並不限定相同或類似技藝領域。

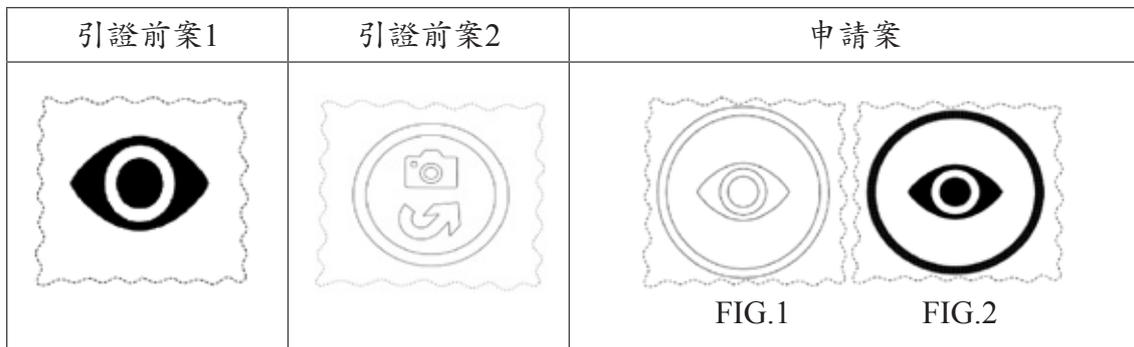


圖16 非顯而易見性判斷之圖例

七、小結

在審查實務中，對於「設計之定義」在設計名稱的記載上一定要符合可應用「製品」規定，且這「製品」是具有與Icons或GUI具有互動性或操作性之關係存在；對於「揭露要件之判斷」則要明確揭露所應用之「製品」，且明確充分區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」；對於「單一性之判斷」須依三個步驟之判斷方式進行審查；對於「修正之判斷」則強調應實質判斷其是否為申請時之設計所能直接得知的內容；對於「新穎性之判斷」則是以「一般觀察者」的觀點來觀看這設計的整體外觀是否能與任何單一先前技藝區別出差異；對於「非顯而易見性之判斷」，則要求第二個輔助前案是可來教導證明若加上第一個引證是會變成顯而易見性。

在美國圖像設計專利的審查實務中，許多審查方式都是從法院的判例而來，現今仍不斷調整修正MPEP的作法，許多的審查判斷方式仍不斷的演進中，我國審查人員若能多方了解及充分接收新知將有助於審查品質的提升。

肆、申請策略應用

一、全方位專利布局

以手機為例，其Icons與GUI之專利布局上，可將部分設計專利申請策略運用在圖像設計上，將其重要的設計特徵，透過圖式所揭露「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」的區別，做到每一個Icons與GUI都全方位的專利布局，如圖17所示，包含了四個不同申請專利範圍之申請案，及其中兩款Icons分別展開三個申請案，都是用實線與虛線或其他斷線來揭露其「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」，將其重要的設計特徵以各種可能排列組合，來主張其Icons與GUI之設計創作，以此圖例Icons設計而言，若每款分別展開三個申請案，基本上全部的Icons就可布局48個申請案之多，可達成綿密的專利保護網。

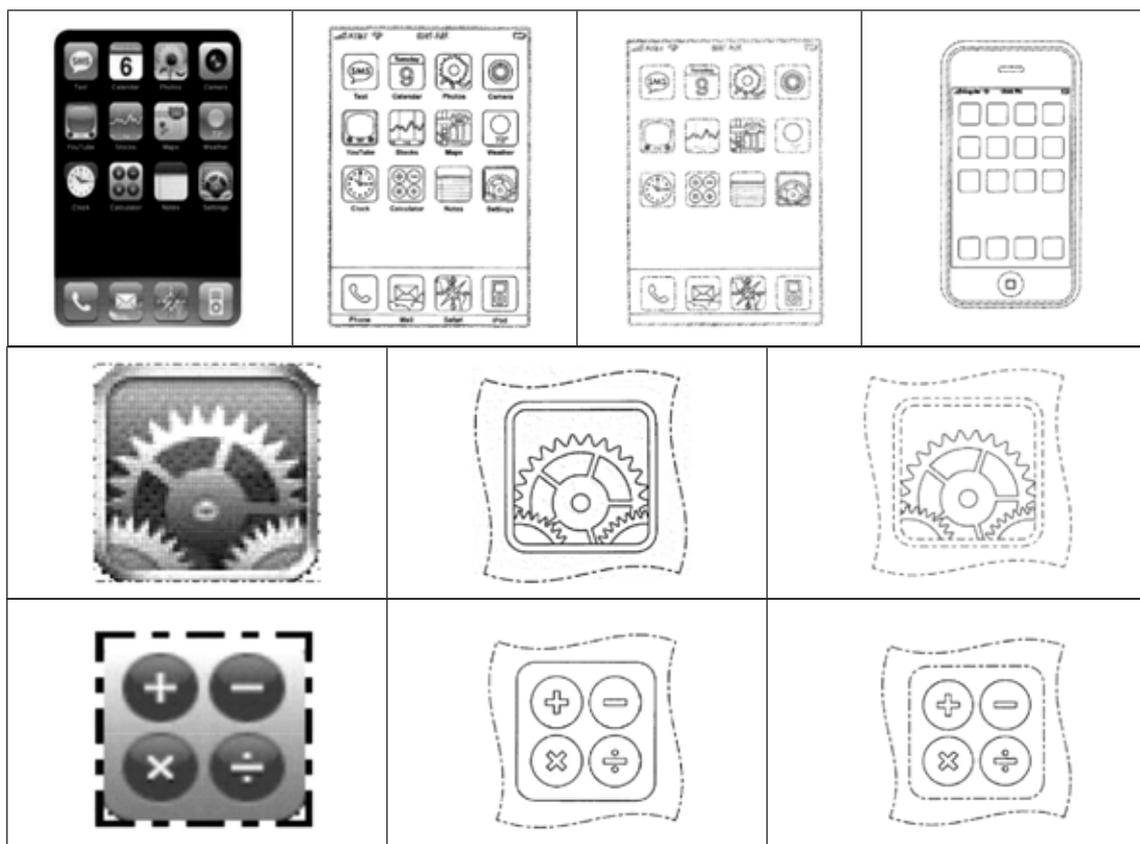


圖17 全方位專利布局之圖例

二、善用主要外觀特徵進行差異化設計

當申請人設計出一個主要外觀特徵的Icons與GUI時，申請人可善用這一個主要外觀特徵的Icons與GUI，以新增相關操作或指示圖案、改變位置大小比例或替換配件圖案等設計手法，強化各個Icons與GUI的差異化，但仍保有設計的統一性，以方便日後產品化時可整套或整組的下載及使用，如圖18所示，是一款系列的電腦軟體Icons。



圖18 以主要外觀特徵進行差異化設計之圖例

三、善用相同Icons設計進行多個色彩計畫

若申請人只創作出一個Icons設計，仍可利用這相同外觀特徵，分別申請「黑白墨線圖」如圖19所示，「反白墨線圖」如圖20所示，「彩色電腦繪圖」如圖21所示，可達到最佳化的專利保護效果，以有效阻絕競爭者的迴避設計，這是一種相當有效簡便的申請策略。

本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略



圖19 黑白墨線圖



圖20 反白墨線圖



圖21 彩色電腦繪圖

四、善用相同設計概念下發展近似設計

當申請人先設計出一個主要Icons或GUI時，可利用這主要外觀特徵，發展出「相同設計概念下的近似設計」，可運用的手法，例如修改局部形狀比例、反白設計或替換色彩等，以達到強化這設計之近似範圍，如圖22所示，就是一系列近似設計。

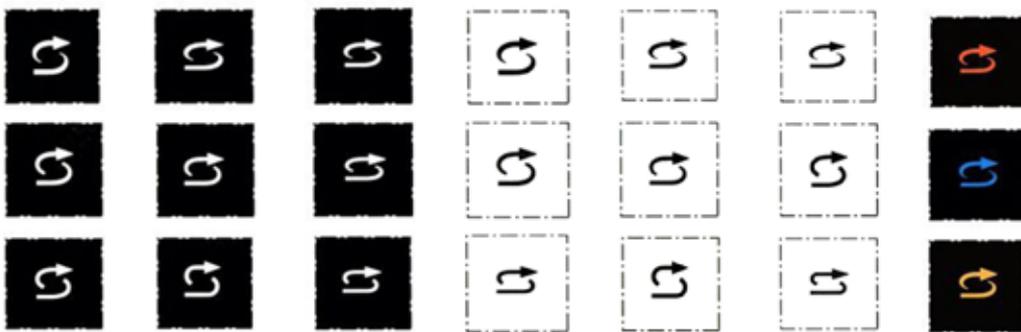


圖22 相同設計概念下發展近似設計之圖例

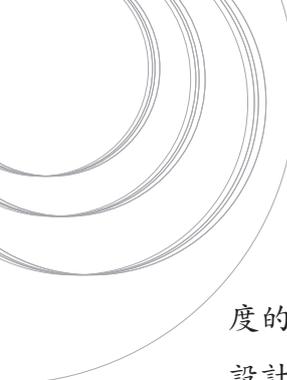
伍、結論

當今智慧型電子產業的創新及突破，已高速發展到任何事都可雲端服務，舉凡數位學習、社群網絡、互動遊戲、線上購物、生活工具、整合行銷、資訊查詢等多元的應用，要完成這些服務及消費行為，都必須透過具有操作性或功能性的 Icons及GUI之視覺化設計來完成，可見Icons及GUI在現今具有舉足輕重的地位。因此，從美國率先開放圖像設計的專利保護以來，其法規的制定、審查實務運作及法院關鍵判決例，對其他國家或地區剛引進這制度而言，很具參考指標，本文藉由瞭解美國圖像設計專利之申請及審查實務之規定，可為申請人或審查人員提供寶貴資訊，並獲得進一步問題釐清與觀念建立。

其中在申請實務方面，設計名稱必須符合應用於「製品」，對我國也是同樣要求設計名稱必須應用於物品。在圖式上必須明確充分的揭露「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」。

在審查實務方面，美國與我國在專利要件之判斷上有許多相似做法，例如「設計之定義」必須符合可應用「製品」規定，且這「製品」是具有與Icons或GUI具有互動性或操作性之關係存在；對於「揭露要件之判斷」則要明確揭露所應用之「製品」，且明確充分區隔「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」；對於「修正之判斷」，則強調應實質判斷其是否為申請時之設計所能直接得知的內容；對於「新穎性之判斷」則是以美國的「一般觀察者」或我國「普通消費者」的觀點來觀看這設計的整體外觀是否能與任何單一先前技藝區別出差異；對於美國的「非顯而易見性之判斷」或我國「創作性之判斷」，則要求第二個輔助前案是可來教導證明若加上第一個引證是會變成顯而易見性。

但兩國在審查實務相異之處，則是我國「新穎性之判斷」的引證前案必須是屬相同或近似領域，而「創作性之判斷」的引證前案則不必屬於相同或近似領域，明顯與美國不同，此外「單一性之判斷」我國沒有美國判斷方式第三步驟「差異之處的設計是否已見於其他先前技藝，即為顯而易見性，而為同一設計」，所以對於近似計的判斷有不同的做法；而在「修正之判斷」方面對於修正成虛線或實線或增加邊界線部分，仍有小小不同做法的差異。因此，借鏡美國制



本月專題

從美國圖像設計專利之審查實務中探討可運用的申請策略

度的演進及審查實務的解析，逐步修正我國相關法規與審查基準，將可提升我國設計專利之審查品質。

隨著雲端科技迅速發展，國際跨國公司，如蘋果、三星、微軟及Google都早已在圖像設計專利這領域強化布局，因此，國內企業想在市場上保有競爭力，就必須善用申請策略，及早進行策略性的專利布局，以便取得有利戰略位置。因此，對於申請人申請圖像設計專利時，建議可運用包括「全方位專利布局」、「善用主要外觀特徵進行差異化設計」、「善用相同Icons設計進行多個色彩計畫」、「善用相同設計概念下發展近似設計」等申請策略，以建構完善專利防護，本文期望這些申請策略的應用，能對申請人有所助益。