



GUI 及 Icons 是否得為新 式樣專利之法定標的

葉雪美*

第一章、前言

1990 年代，由於瀏覽器與伺服器軟硬體技術的突飛猛進，以及超文本（Hyper Text）為基礎之語言程式的迅速發展，成功地整合線上圖案、聲音和動畫，帶動經由網路傳遞之資訊大幅成長。近年來，由於網際網路（Internet）的蓬勃發展，以及電腦、電子、資訊產品的快速成長，已使企業與企業、個人與企業、個人與個人間形成相互連結的網路系統，進而形成全球性的資訊網路，又由於網際網路可減少時間與空間的限制，我們可經由電腦、手機、網際網路來處理日常生活中食衣住行育樂的各項需求，例如：線上購物、訂票、訂旅館、轉帳、開會、視訊電話、娛樂、傳遞訊息、遠距學習以及線上遊戲等。

世界上，每天幾千萬台電腦螢幕及手機螢幕上都顯示著 Icons，Icons 是有識別功能的圖像，而這些圖像是圖形化使用者介面¹（Graphical User Interface 以下簡稱 GUI）的核心元素，1980 年電腦工業的業者，意圖藉由 GUI 及 Icons 使得個人電腦的使用顯得更平易近人、更易於操作。目前，除了電腦產品以外，還有手機、PDA、MP3/MPEG4 播放器等電子產品，甚至金融業者所使用的自動櫃員機（Automatic Teller Machines），這些產品的操作選單介面也都使用 GUI 及 Icons，我國資訊產業除了生

收稿日：95.6.11

* 智慧財產局專利審查官。

¹ Graphical User Interface 簡稱 GUI，國內未有統一之翻譯，電腦業者中有人將之譯為「使用者圖形介面」、或是「圖形使用者介面」、或是「圖形化使用者介面」，為方便說明，本文中使用「圖形化使用者介面」之譯文。



產製造能力外，軟體、韌體及使用者介面的開發能力也日趨成熟，為配合國內產業需求，應考慮開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護。

1996 年 USPTO 公布電腦形成圖像（Computer-Generated Icons）的審查基準後，各國也依相同的概念，制定有關 GUI 及 Icons 的審查基準，歐盟、澳洲、韓國等都已開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護，日本也已開放部分的 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護，2006 年 3 月，日本依國內產業界的要求，特許廳提出意匠法修正草案提交國會，其中一項重點就是擴大 GUI 及 Icons 意匠保護，只有我國與中國大陸尚未開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護。本文將在第二章介紹 GUI 及 Icons 的定義，第三至四章詳述 Stijland 申請案、申請過程歷史檔案、訴願委員會的決定意見及理論依據，第五章介紹 MPEP 有關 Icons 及 GUI 的規定，第六章介紹美國 GUI 及 Icons 的申請樣態，第七章介紹其他主要國家有關 GUI 及 Icons 設計保護的相關規定。

第二章、GUI 及 Icons 的定義

2.1 詞源學（ETYMOLOGY）

Icons 這個字源自於歐洲印地安(the Indo-European)的 weik-的字根，這字根有著相像（likeness）或印象（image）的意義，這個字也與希臘文的 eikon 及拉丁文的 icon 有關，與電腦所使用的相關 icons 的性質是由這些字眼早期的意義轉換過來的²。

2.2 Icons 的定義（DEFINITION）

目前，全世界每天有幾百萬台電腦螢幕上都顯示著各種不同的 icons，icons 是一種有識別功能的圖像，而這些圖像是圖形化使用者介面（Graphical User Interface，以下簡稱 GUI）的核心元素（core elements）。在電腦資訊相關的觀念中，一個 icon 是一個小的圖像

² 參照 A. Hugo word, The New Guidelines on Protection of Computer-Generated icons and Typeface, AIPLA. 415,425(1996).



(image)，可以表達一個檔案夾、或是可執行的動作、或是其他圖形化使用者介面中的物件，通常可藉由滑鼠上的按壓動作開啟 icon，在一些案例中，這種相關的動作會展開物件、或是會開啟那個檔案夾；另外，也可以拖著 icon 在畫面上到處遊走；也可藉由滑鼠把圖像拖到垃圾桶的方式刪除檔案夾。

1867 年，Charles Peirce 在一篇「一個種類的新目錄」³的論文裡，說明：所謂的符號 (sign)，是將一個表示意義的符號 (signifier) 與所代表的意義 (denotation) 或意思 (meaning) 連結在一起，通常使用的有三種形式的符號 (sign)：圖象符號 (icons)、指示 (標) 符號 (indices) 和象徵符號 (symbol) 符號，這三種符號所表示的意義如下：

- (1) Icons：是一個相像於所要表達物件 (object) 的圖像，由於 icon 與所表達物件間近似的功能，不需要做任何的轉換就可以讓使用者易於理解，這種特質使之不同於指示符號、象徵符號；
- (2) Indices：與其所指示的意義沒有相似之處，但有原因與結果關係；
- (3) Symbol：與所表示之對象無任何直接關聯，只有象徵的意思，一群特定人們全體同意以其來代表該團體即可。

在 GUI 中的電腦圖像應該與真正的對象物 (或物件) 相像，icons 能傳達正確的意思給使用者，就是讓使用者能夠依賴著圖像的正確性而識別其中的關係。電腦系統以各種不同且已嵌入的信號與使用者聯繫，提供使用者操作指南，或是告知使用者系統情況的改變，這些關鍵字與用語是一些象徵符號 (symbols)。那些了解電腦文化的使用者能了解這些象徵符號，在 GUI 桌面 (desktop) 所使用的一些 icons 的例子，例如：文書夾、手掌圖形、人像的側面影像、相機圖像、畫家圖像、剪刀、紙夾筆記板、磁片圖像等。從這些圖像本身的外形很容易解讀他們想表達

³ 參照 Charles S. Peirce, On a New List of Categories, in COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDRES PEIRCE 287 (Charles Hatshorne & Paul Weiss eds., 1960) .



的意思。社會大眾已接受「icons」的名稱，知道這是對安置於 GUI 桌面上所有圖像的一個通用名稱（generic term）。

在電腦系統中，另一種對話方式，是藉由指示符號與使用者展開對話，是以顯示燈的方式指示（indicate）系統的開啟或關閉狀況，指示燈是一種指示符號，「燈」形式的指示符號是告知使用者，磁碟機正在讀取或載入資料，條狀物（bar）長度的變化可顯示完成該操作所需要的時間比例，當使用者完成操作或操作錯誤時，電腦系統將提供聲音的指示（Audio Indices）。

2.3 GUI 圖形化使用者介面（Graphical User Interface）

由於文字性的操作介面較難理解且不易學習，1980 年代，個人電腦工業（PC）開始崛起，電腦業者意圖使個人電腦的使用顯得更平易近人、更容易操作，因此，發展出 GUI 的操作介面，就是在虛擬的環境中提供圖像，讓使用者熟悉這些圖像，允許使用者藉著滑鼠或鍵盤的按壓動作與物件直接互動（對話）。換言之，GUI 是一種以圖形化為基礎的使用者介面，利用統一的圖形與操作方式，例如：可移動的視窗、選項與滑鼠游標，作為使用者與作業系統之間的翻譯（對話方式）。

最早期的電腦系統所使用的 icons，被稱為「smalltalk」，大部分被使用在學術機關及工業界；1970 年代，美國 Xerox Corporation's Palo Alto 研究中心設計了第一個圖形化使用者介面，但是並不普及，直到 1980 年代，麥金塔的蘋果電腦（Apple Macintosh）推出第一個為社會大眾設計的個人電腦，才使得 GUI 變得逐漸普遍。現在電腦使用介面的趨勢已朝向以圖像為主的使用者介面（GUI）發展。

GUI 最重要的優勢在於，讓不會使用命令執行的使用者可直接對作業系統進行指令輸入，不僅可以調整對話框尺寸，還能改變樣式與比例。此外，設計得當的圖形畫面得以幫助使用者快速了解與尋找功能，且透過統一的操作方式，讓使用者在學習使用幾次後，即可快速熟悉其他程式的操作。



GUI 已成為一種使用者與電腦互動的標準，是目前多數主要電腦系統與程式所採用的介面，包括微軟視窗系統、麥金塔系統、Unix 的 Motif，以及 Linux 的桌面程式 GNOME、KDE。圖形化使用者介面，例如：微軟公司 Windows 和蘋果 Macintosh 所使用的介面，以下是 GUI 基本組成部分的特色：

游標（pointer）：在顯示幕上出現的一個符號，可以移動它去選擇物件並下指令。通常，游標像一支傾斜的小箭頭。

指示器（pointer device）：一個設備，例如一只滑鼠或者軌跡球，使你能夠在顯示幕上選擇物件。

圖像（icons）：一個小的圖像代表著一個指令、檔案夾或是視窗。藉由移動游標到圖像上，按壓滑鼠上的按鍵，能執行命令或者把圖像轉換到另一個視窗。也能在螢幕上到處移動圖像，好像他們是在電腦桌面上真正的物件。

桌面（desktop）：螢幕上的區域，圖像群聚的地方就像是桌面一般，亦即將圖像所代表的真正物件放置於真正的桌面一般。

視窗（windows）：把螢幕分成不同的區塊，在每個視窗裡，能操作不同的程式或者展示不同的檔案夾，你能在螢幕上移動視窗，並任意改變視窗的形狀和大小。

選單（menus）：可透過選單選擇圖形化使用者介面，執行指令。

第三章、電腦使用者介面相關的智慧財產權保護

3.1 著作權的保護

著作權保護著作人原創著作之表達，但該表達必須表現在有形的媒介上（a tangible medium of expression）⁴，一般而言，著作權能以兩種

⁴ 參照 17 U.S.C. § 102.



模式保護使用者介面⁵：（1）保護產生使用者介面的內在程式（the underlying program that generates the interface）；以及（2）保護介面本身（the interface itself）⁶。著作權保護固定形式的表達，而設計專利保護產品的外觀設計，在某些案子中，著作權可能保護的特徵與設計專利相同⁷，而且，著作權有著不受新穎性及非顯而易知性等嚴格的專利要件檢驗的優勢。不過，著作權有無法防止他人獨立創作的缺點，因此，對這些相同的創作特徵而言，設計專利比著作權更能提供更強大的保護⁸。

當一個產品的外觀符合設計專利及著作權保護的法定資格時，創作人無需在設計專利和著作權保護之間作出選擇⁹。這是關稅及專利上訴

⁵ P. S. Menell, An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs, 41 Stan. L. Rev. 1045, 1089 (1989). A copyright on the underlying program may not always protect against copying of the screen display, since many different types of programs (expressions of programming code) can produce the same screen display. If the screen display itself contains sufficient "expression" apart from the display of "ideas," then a copyright can protect it separately from the underlying program as a literary work, pictorial or graphic work, or an audio work; see also 17 U.S.C. § 101, 102.

⁶ P. S. Menell, An Analysis of the Scope of Copyright Protection for Application Programs, 41 Stan. L. Rev. 1045, 1089 (1989). A copyright on the underlying program may not always protect against copying of the screen display, since many different types of programs (expressions of programming code) can produce the same screen display. If the screen display itself contains sufficient "expression" apart from the display of "ideas," then a copyright can protect it separately from the underlying program as a literary work, pictorial or graphic work, or an audio work.

⁷ In re Yardley, 493 F.2d 1389 (C.C.P.A. 1974); see also G. R. Mues, Note, Dual Copyright and Design Patent Protection: Works of Art and Ornamental Designs, 49 St. John's L. Rev. 543, 546 (1975).

⁸ See, e.g., Mues, supra n.27, at 551. The burden of proof in establishing design-patent infringement is lower than that of copyright infringement. Unlike the design-patent holder, the copyright holder must prove access and copying, in addition to proving similarity of appearance.

⁹ Yardley, 493 F.2d at 1394; see also Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 217, reh'g denied, 347 U.S. 949 (1954) ("patentability of the statuettes, fitted as lamps or unfitted, does not bar copyright as works of art."). Even though the courts do not require an election between design-patent and copyright protection, the Copyright Office refuses to grant copyright registration on works that are already protected by a design patent. 37 C.F.R. §202.10(a) (1991). To circumvent this situation, one must first obtain a copyright registration and then apply for a design patent.



法院（Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱 CCPA）在 In re Yardley 案子裡所做的決定，該案所爭執的設計專利申請案是一個錶的錶面裝飾性設計，將一個政治人物臉部的漫畫像覆蓋在錶面上，申請人已將該錶的錶面設計登記著作權的保護，由於該錶面設計已作著作權登記註冊，因此，USPTO 的上訴及衝突委員會基於禁反言（estoppel）的原則而核駁該設計專利申請案。這類型的核駁理由就是大家所知道的選擇性保護的理論（the election of protection doctrine）。

但是，CCPA 撤銷這種禁反言的核駁理由，法院說明，國會對於這種在設計專利和著作權之法定標的部分重疊的創作，提供不同的保護，而且，在國會所制定的法律中，並沒有規定只能選擇其中一種的保護，也沒有要求一位發明者兼作者必須在設計專利或是著作權之間作出選擇，因此，這種選擇的做法顯然與國會制定設計專利制度與著作權制度的目的相牴觸。

3.2 Xerox 公司電腦圖像設計專利的歷史過程

1985 年 10 月 28 日，Xerox 公司開始申請關於軟體圖像的設計專利¹⁰，而且，這些圖像的設計專利案是經由主要審查人員（Primary examiner）Louis S. Zarfes 審查，在 1988 年 5 月，Xerox 公司總計有 21 件圖像設計獲准設計專利¹¹（其中一部分如圖 3-1 至 3-4 所示）。然而，這些使用設計專利保護的電腦圖像，很快地就引起專利法庭及業界的注意。在 1988 年 8 月，有 2 位專利律師在 The Computer Lawyer 的期刊中

¹⁰ Xerox Corp. was the first company to obtain design patents for software icons.

¹¹ U.S. Patent No. D 295,630 ; U.S. Patent No. D 295,631 ; U.S. Patent No. D 295,63 ; U.S. Patent No. D 295,633 ; U.S. Patent No. D 295,634 ; U.S. Patent No. D 295,63 ; U.S. Patent No. D 295,636 ; U.S. Patent No. D 295,637 ; U.S. Patent No. D 295,762 ; U.S. Patent No. D 295,763 ; U.S. Patent No. D 295,764 ; U.S. Patent No. D 295,765 ; U.S. Patent No. D 295,876 ; U.S. Patent No. D 295,877 ; U.S. Patent No. D 296,114 ; U.S. Patent No. D 296,218 ; U.S. Patent No. D 296,339 ; U.S. Patent No. D 296,340 ; U.S. Patent No. D 296,705 ; U.S. Patent No. D 297,243 ; U.S. Patent No. D 298,144 (entitled "Icon for Voice File or the Like").



發表文章¹²，討論這種關於設計專利的新使用方法¹³。1989 年的年初，這些文章出版之後不久，USPTO 收到一些信件，都是闡述關於圖像的設計專利的適格性的意見，而這些信件中，有一部分意見是支持圖像的設計可使用設計專利予以保護；另外的一些反對意見，他們所持的立場，認為授與圖像設計專利已經干擾到那些預留給著作權保護的領域。在那些長達兩頁的意見中，甚至建議 USPTO 進行關於那些獲准設計專利的電腦使用者介面是否適格的調查。

圖 3-1 Des. 295,632 號設計專利（垃圾桶或類似的圖像）

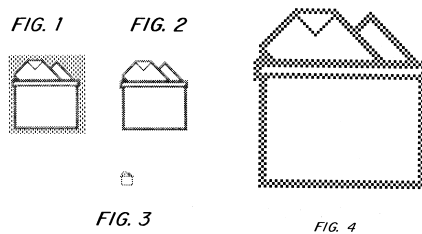
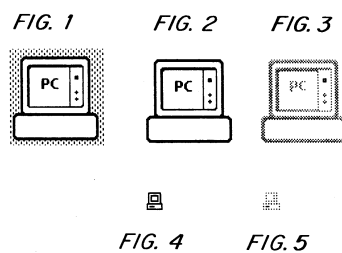


圖 3-2 Des. 295,633 號設計專利（icon for pc emulation or the like）



¹² D. J. Kluth & S. W. Lundberg, Design Patents: A New Form of Intellectual Property Protection for Computer Software, 5 The Computer Lawyer 1 (August 1988).

¹³ Freedom of Information Act Request No. 90-26 (1990).



本月專題

GUI 及 Icons 是否得為新
式樣專利之法定標的



圖 3-3 Des. 295,764 號設計專利 (icon for telephone or the like)

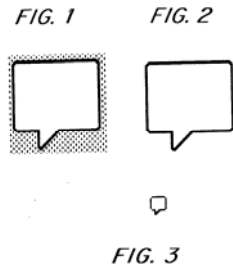
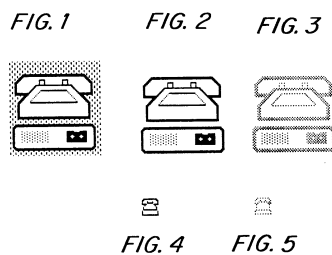


圖 3-4 Des. 298,144 號設計專利 (icon for voice file or the like)



廣義來說，從二十世紀初或是更早一些時候，「應用於程式化電腦系統的圖像的裝飾性設計」是否為專利法第 171 條所規定適格之法定標的 (subject matter)，這個問題對 USPTO 及法院而言，是存在已久的法律問題。雖然長期以來，USPTO 及法界、業界都已知道，專利法第 171 條包含著廣義的內涵，但這所謂的「圖像 (icon)」(被應用於電腦螢幕上) 以及圖像設計被展示的地方「電腦顯示螢幕」，是不是能落入專利法第 171 條所規定的「應用於工業產品之設計」，這是個亟須解決的法律問題。

在專利法庭回應這些質疑之前，USPTO 一方面開始核駁 Xerox 公司關於圖像的設計專利申請案，另一方面，對於電腦圖像是否為設計專利適格之法定標的，開始進行調查。不管 USPTO 對於圖像的設計專利



申請案的核駁是否事出突然，但是 USPTO 初步核駁這類申請案的做法是可理解的。無論什麼時候，當外界或 USPTO 質疑一個新的技術領域是否能成為專利保護之標的時，為了迫使申請人能提出上訴，USPTO 通常會對大多數申請案採取初步核駁的措施，如此，才可使專利法庭或法院提供 USPTO 指導原則或是相關的意見¹⁴。

第四章、Ex parte Stijland 的審查過程及訴願決定

1989 年初，Xerox 公司提出幾個關於電腦圖像設計的設計專利申請案，但審查人員認為 Xerox 公司所請求的圖像設計不是設計專利適格之法定標的，因此，都被 USPTO 核駁，Xerox 公司不服，就其中幾個申請案向專利及衝突訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱/ BPAI，以下簡稱訴願委員會）提起上訴¹⁵。以下就其中一個主要的案例 Ex parte Strijland 詳加分析及說明。

4.1 申請及審查過程

1989 年 1 月 26 日，Xerox 公司的設計師 Paulien F. Strijland 和 David chroit 提出申請序號 No. 07/303608 的設計專利申請案，是應用在程式化電腦的顯示螢幕或其他類似物品的資訊圖像設計。

申請案的原始資料如下：

唯一的申請專利範圍是「一個如圖所示及所述應用於資訊或是類似用途的圖像」

¹⁴ 參照 The issue of when software-related inventions that incorporate mathematics define patentable subject matter (mathematical-algorithm issue) has generated much case law. E.g., *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981); *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978); *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972); *Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix Corp.*, 958 F.2d 1053, reh'g denied, 1992 U.S. App. LEXIS 9888 (Fed. Cir. 1992); *In re Iwahashi*, 888 F.2d 1370 (Fed. Cir. 1989); *In re Grams*, 888 F.2d 835 (Fed. Cir. 1989); *In re Meyer*, 688 F.2d 789 (C.C.P.A. 1982); *In re Sarkar*, 588 F.2d 1330 (C.C.P.A. 1978); *Ex parte Alappat*, 23 U.S.P.Q.2d 1340 (Bd. Pat. App. & Int. 1992) (currently on appeal to the Court of Appeals for the Federal Circuit).

¹⁵ The other appealed case, *Ex parte Donaldson*, *Ex parte Donoghue*.



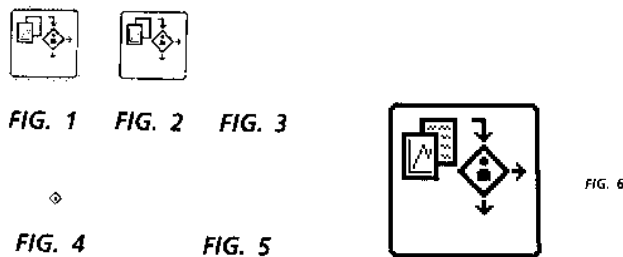
本月專題

GUI 及 Icons 是否得為新
式樣專利之法定標的



我們，Paulien F. Strijland 和 David Schroit，發明了一種可應用於「資訊圖像或那些類似我們下列說明所提的」，文字說明必須伴隨著圖面（如圖 4-1 所示）一起解讀。

圖 4-1 申請序號 No. 07/303608 的設計專利申請



圖面說明：

圖 1 是「一個應用於資訊的圖像或是類似我們的新設計顯現在顯示位置」的前視圖；

圖 2 是只有資訊圖像的前視圖。

圖 3 是「一個應用於資訊的圖像或是類似這新設計修飾過的形式」的前視圖。

圖 4 是圖 2 較小實施例的前視圖。

圖 5 是圖 3 較小實施例的前視圖。

圖 6 是圖 2 放大比例的前視圖。

「在圖 1 中用斷線所顯示色調較淺的螢幕部份，並非請求專利之設計的一部分，只是為了方便說明。」

在審查過程中，1990 年 8 月 29 日，申請人提出修正，將申請專利範圍更改為「應用在程式化電腦系統顯示幕的資訊圖像設計」。

審查人員 Susan J. Lucas 認為所請求的設計不是設計專利適格之法定標的，因為這個設計不是一個「可應用於工業產品（an article of



manufacture) 的裝飾性設計」，因此，審查人員非常詳細闡述核駁的理由，其中的要點是，所請求的設計僅是一個圖畫、或是表面裝飾、而不是應用在工業產品的設計¹⁶。因此，審查人員依據專利法第 171 條之規定，認為該案的申請專利範圍是不可授與專利的。

最後，審查人員核駁該申請案，不是由於新穎性或是非顯而易知性的專利要件，也未附引證資料，只是針對該案僅有一個申請專利範圍予以核駁，申請人不服，向專利及衝突訴願委員會（Board of Patent Appeal & Interferences，簡稱 BPAI，以下簡稱訴願委員會）提起上訴。

4.2 訴願委員會的分析及決定

上訴的主要內容是針對「應用在程式化電腦系統顯示螢幕的資訊圖像的設計」¹⁷，上訴理由所記載唯一的申請專利範圍：「如圖所示及所述，一個應用在程式化電腦系統顯示螢幕或類似產品的資訊圖像的裝飾性設計」。上訴人主張，所請求之發明是一個「應用在程式化電腦系統螢幕的裝飾性設計」，而所應用之程式化電腦系統是一項工業產品，電腦系統是由中央處理機、顯示螢幕及所執行的程式所組成。

審查人員答覆說明：程式化電腦系統是需要電腦軟體才能作業，但是上訴人在本案中並未清楚描述程式化電腦系統，而且，根據專利法施行細則第 1.152 條明確的規定，必須在圖面上顯示出所應用的工業產品，因此，申請人未依相關規定在圖面上顯現出該設計所應用的工業產品。由於審查人員及上訴人各自闡述的觀點不同，使得訴願委員會必須要仔細去斟酌專利法第 171 條規定中「應用於工業產品的裝飾性設計」真正的含義。

訴願委員會分別就本案是否違反專利法第 171 條及第 112 條規定之

¹⁶ While the examiner set forth her reasoning in great detail, the thrust of her position is that the design, as claimed, is merely a picture or surface ornamentation per se rather than a design applied to an article.

¹⁷ The ornamental design for an information icon for display screen of a programmed computer system or the like, as shown and described.



爭點，以及為何新增核駁理由，一一詳細論述如下：

4.2.1 關於專利法第 171 條法定標的

專利法第 171 條的規定：「凡對於工業產品 (design for an article of manufacture) 之任何新 (new)、原創的 (original)、及裝飾的 (ornamental) 設計，合於本法之規定及要件，取得專利。」

「應用於工業產品的裝飾性設計」這句話早已出現在設計法中，在 1902 年 5 月 9 日所修定的 4929 號法案，已有這個用語，並沿用到 1946 年及 1952 年重新制定的設計專利法規中。CCPA 在 *In re Schnell* 案例¹⁸中解釋這用語，特別註解「一個可應用於工業產品的新穎、原創及裝飾性的設計」，其中包含至少三種可應用在工業產品的設計形式：(1) 應用在物品的表面裝飾；(2) 應用在物品的形狀、或表面配置；(3) 前者與後兩者的結合。法規中所指的第一種形式的設計，不祇是一個單純的圖像而已。

訴願委員會認為助理委員 Clay 在 *Ex parte Cady*¹⁹ 的案子裡的說法是正確的，「設計必須被揭示在圖面中，並不是要揭露其圖像之創作，也不是要揭露使用的方法，而是要求申請人必須以適當的圖面顯示該設計的應用（或實施）」法院引用其中的記載：「國會希望推廣的是將設計應用到工業產品上，申請人沒有實施他的發明，也沒有教導如何應用（或實施）他的設計的方法，那就表示他對這個技藝並沒有任何貢獻」。

CCPA 在 *Zahn* 的案例中，對這些用語又再一次的解釋，*Zahn* 案例中所爭執的主題是「法定標的」，亦即，專利法第 171 條的規定是否允許應用在工業產品（一個鑽頭工具）的一部分的設計來申請設計專利。法院特別註解：專利法第 171 條規定「一個設計必須實施在一個物品上」，對「應用於工業產品的裝飾性設計」授與專利，因此，設計必須應用於物品上，但法律並未限制設計必須應用在完整的物品（complete

¹⁸ 參照 *In re Schnell*, 46 F.2d 203, 8 USPQ 19 (CCPA 1931).

¹⁹ 參照 *in Ex parte Cady*, 1916 Dec. Com'r. Pat. 57, 58.



article) 或可分離的物品 (discrete article)、或是可單獨販售的物品，本案設計是實施於鑽頭的鑽柄部分，毫無問題，鑽頭是個工業產品，因此，本案的設計是個可應用的設計，不同於抽象設計。

上開決定闡明這個觀念：「單純的圖像不是設計專利所保護的標的。設計專利之法定標的與單純的圖像或是單純的表面裝飾（亦即抽象設計）最大的區別，就是設計專利之設計可實施於工業產品上。」

上訴人在修正過的說明書中清楚地敘明且也已主張，所申請之設計所實施的工業產品是程式化電腦系統，且提出相關的證言證明所申請的圖像是由操作程式化電腦所形成的部分。其中一位設計師，David Schroit 在上訴過程中所作的證言如下：

「這資訊圖像的設計或諸如此類的圖像設計，是要經由電腦系統的運作後顯示在螢幕上。系統的用戶，使用一只「滑鼠」，將游標放在圖像上，再按壓滑鼠上的按鈕，在鍵盤上的「打開」鍵（或者，在圖像上快速的按兩下）。這就是打開圖像的動作，就可打開在螢幕上的視窗，開啟資訊。就這個獨特的圖像而論，打開圖像就像是打開一個可應用的視窗，去連接一台主電腦擷取及展開所想要執行的資訊。」

另一位設計師，Paulien F. Strijland 的證言說明如下：

「這個應用在資訊或類似用途的圖像，創造出來是要顯現在電腦系統的螢幕上，是以圖解的形式表示資料系統。當圖像被「打開」時，用戶連接到一個執行資訊系統，可從一個遠程的資料庫去擷取資料。」

最終，訴願委員會認為：由這些證言可清楚得知，本案所申請的設計不只是一張展示的圖片，而是在電腦系統操作時一個不可缺少且有用元件的設計，因此，只要這設計被適當的揭露且適當的主張，就是專利法第 171 條所規定適格之法定標的。

4.2.2 關於專利法第 112 條揭露不足

案例法的解釋與專利法第 171 條的規定一致，USPTO 的施行細則中也明白規定，申請人必須在圖面中清楚揭示設計被應用於物品上。



專利法施行細則第 1.152 條記載著包含足夠的圖面能充分揭露該物品完整的外觀：「必須用圖面來表現設計，依照機械發明的規定所繪製的圖面，必須設計。可使用特定且適當的表面陰影，來表現該設計之特徵或外觀輪廓。除了用黑色來表示色彩的對比外，整體黑色表面陰影是不可以使用的。虛線可用於顯示可視的環境構造，但不可使用在顯示無法穿透之不透明材料下所隱藏平面和表面。」另外，施行細則第 1.153 條（a）項記載著：「設計的名稱必須指定特定物品。除了圖面說明以外的敘述，通常是不必要的，特定形式的申請專利範圍：「如圖所示之應用於『特定的物品名稱』的裝飾性設計，或如圖所示及所述的」。

1990 年 8 月 29 日，申請人提出的修正，並未修正圖面，僅修正圖面說明，修正後的完整說明如下：

圖 1 是「一個應用在程式化電腦系統顯示幕或是顯示在螢幕上的資訊圖像的設計」的前視圖。

圖 2 是只有資訊圖像的前視圖。

圖 3 是「一個應用在程式化電腦系統顯示幕的資訊圖像的設計或是修正過類似設計」的前視圖。

圖 4 是圖 2 較小實施例的前視圖。

圖 5 是圖 3 較小實施例的前視圖。

圖 6 是圖 2 放大比例的前視圖。

「在圖 1 中用斷線所顯示色調較淺的螢幕部分，並非請求專利之設計的一部分，只是為了方便說明。」

訴願委員會特別註解：雖然施行細則第 1.152 條的規定，允許申請人在圖面中以斷線（broken line）的形式揭示物品，而且，上訴人也已說明：「圖 4-1 是揭示設計在螢幕上所顯示的情形，但是，我們不認為僅用一張圖面就足以說明該設計是顯現在電腦螢幕或是其他顯示螢幕上，例如：電視機或是電影螢幕，或是僅用一張圖片就可將『圖像』轉換為『應用在工業產品上的設計』」。



訴願委員會認為：圖面上只有螢幕上的圖像揭示，這種揭示方法與紙張上的圖像揭示沒有不同之處，只是展示的媒介物（the medium of display）有所不同而已，因此，該圖面（圖 4-1）並不足以構成特定物品整體外觀的揭示。綜觀上訴人所修正的說明、申請專利範圍以及設計名稱，雖已明白地說明「所請求之設計是應用於程式化電腦系統的顯示幕上」，但是，上訴人並沒揭露出一個被應用的設計。在 *In re Schnell* 案例²⁰中已清楚說明，揭露「被應用於物品的設計」是專利法第 171 條規定中設計保護的必要門檻，而且，專利法施行細則第 1.15 條也明白規定，但本案申請人並未依法律規定揭露出「設計被應用在所主張的物品上」。換言之，實際上，本案所揭露的設計可能可以應用在各種不同物品的表面裝飾，所以，本案之揭示不符合「揭露一個被應用的設計」的專利要件。

訴願委員會重新審閱審查人員審查之前完整的歷史檔案紀錄後，確認上訴人提出申請時，並沒有依照專利法第 171 條規定，在圖面中呈現出「應於工業產品的設計」。

4.2.3 新增的核駁理由

訴願委員會依施行細則第 1.196 條（b）項規定，新增以下的核駁理由：

- （1）依專利法第 112 條第二款之規定核駁該申請專利範圍，因為上訴人無法清楚地指出上訴人所認為的他的發明主題標的²¹。而且，「諸如此類之物品（or the like）」的用語使得申請專利範圍顯得模糊，從本案的檔案紀錄看起來，不知道什麼物品是與「程式化

²⁰ 參照 *In re Schnell*, 46 F.2d at 209, 8 USPQ at 26 ; *In re Zahn*, 617 F.2d at 268, 204 USPQ at 995.

²¹ 35 U.S.C. 112. Specification : The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.



電腦顯示幕」相類似之物品。說明書中也沒有提供任何標準，可作為判斷什麼樣的物品會落入申請專利範圍裡面²²。在 *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.* 的案例中記載著：「在申請專利範圍中使用關於等級（degree）的字眼時，說明書內必須提供測量等級的標準。對於物品清楚和明確的陳述是很重要的，如此，其他人才能確定，如果使用這設計就違反專利法第 271 的規定，構成直接侵害設計專利，或是違反專利法第 289 條有關新式樣專利附加救濟的規定。」

- (2) 上訴中提出修正的申請專利範圍，已造成新增事項（new matter），因此，被 USPTO 依專利法第 112 條第一項之規定予以核駁。申請人 1990 年 8 月 29 日提出的修正，將申請專利範圍更改為「應用在程式化電腦系統顯示幕的資訊圖像設計」，但我們無法從原始申請的說明書中找到任何參考資料，可作為這種修正的依據，所以，申請人所作的修正已造成新增事項。

4.2.4 結論

根據設計專利的政策及法律規定，產品外觀能增加產品的價值，因此，值得設計專利保護。電腦業者為了提供一個方便使用者操作的軟體介面，在可同時執行多項任務的環境中，經常使用這些圖像介面。而且，很多電腦使用者寧願透過圖像與軟體產生互動，而不願意輸入一連串的指令，這些圖像介面的外觀會讓電腦程式顯得容易了解及方便操作²³。由於使用者的認同而使得電腦使用者介面變得有非常價值以及具有潛

²² 參照 *Seattle Box Co. v. Industrial Crating & Packing, Inc.*, 731 F.2d 818, 826, 221 USPQ 568, 574 (Fed. Cir. 1984)

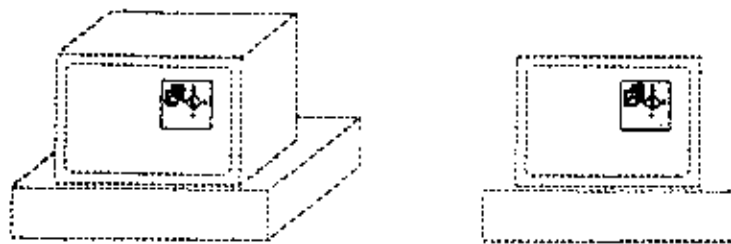
²³ 參照 Cf. T. Rubin, *User Interface Design for Computer Systems* 102 (1988) ("The human ability to recognize pictorial images rapidly facilitates quick scanning of icons to locate one (or more) with a particular picture"); M. M. Gardiner & B. Christie, *Applying Cognitive Psychology to User-interface Design* 160-61 (1987) ("Recall is better if items are presented pictorially, or are easily visualizable as pictures, rather than if they are presented as words and these are not visualizable").



力，這些圖像介面將會變成電腦工業的一種標準，由於電腦軟體圖像外觀設計的價值非常明顯，因此，也值得設計專利予以保護²⁴。

訴願委員會一方面支持審查人員所做的核駁決定，另一方面，卻肯定「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。委員會認為：由於圖像應用在電腦系統內，而電腦系統是一項工業產品，當電腦系統執行軟體或儲存軟體時，由軟體所形成的圖像顯現在電腦螢幕上，而形成電腦不可或缺的一部分。換言之，圖像本身不是僅僅一種表面裝飾，或者僅僅一張展示的圖畫，圖像是用來連接安裝於電腦中的軟體程式，並且是連接到電腦系統內的操作程式。甚至，還舉例說明電腦系統中所使用的圖像應如何揭露，才能表示出該圖像是被應用於工業產品上。

圖 4-2 訴願委員會的專利法庭建議使用之圖面



第五章、MPEP 中關於電腦圖像的相關規定

1996 年 USPTO 公佈電腦形成圖像（Computer-Generated Icons，以下簡稱電腦圖像）的審查基準。在 MPEP§1504.01 (a) 中規定電腦圖像的設計申請案，應遵循 37 U.S.C. 第 171 條規定，符合「工業產品」的專

²⁴ 參照 J. R. Brown & S. Cunningham, Programming the User Interface: Principles and Examples 53 (1989): "The concept of a graphic icon has grown out of the need for graphically distinguishable symbols. Icons are commonly associated with the Apple Macintosh [computer] but are getting wide use in other new systems."



利要件，其審查指南如下：

5.1 電腦形成圖像的設計申請審查指南

下列的指南已經發展成為協助 USPTO 人員決定電腦形成圖像的設計申請案是否遵守 37 U.S.C.第 171 條規定中「工業產品」的要件。

A、遵守「工業產品」要件的一般指導原則

電腦圖像，無論是顯示在整個螢幕上，或是其中個別的圖像（icons），都是具有二維空間的形象（image）²⁵，也是一種表面裝飾。USPTO 認為電腦圖像是實施於工業產品上，而為法定之設計標的，為設計專利保護之適格標的。因此，當申請人主張電腦圖像實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者，其申請專利範圍已符合 35 U.S.C.第 171 條規定中「工業產品」的要件。由於可授與專利的設計，不得脫離其所應用的物品，而僅以表面裝飾的方案（a scheme）單獨存在，因此，電腦圖像應實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分，才能符合 35 U.S.C.第 171 條之規定²⁶。

CCPA 在 In re Hruby 的判決理由載明：USPTO 認為設計必須依賴其外界東西而存在，而噴泉的設計是一種不能應用在「工業產品」的設計²⁷，不得授與設計專利；但是我們不認為如此，我們認為噴泉的設計是應用在工業產品上，是一種可授與專利的設計。雖然，電腦圖像係依賴中央處理器及電腦程式而存在，可是，不能因為這個理由，而認為該設計不能應用在工業產品上。

B、評估設計申請案所繪製的電腦形成圖像是否遵守「工業產品」要件的程序。為符合「工業產品」的要件，當審查電腦圖

²⁵ 參照 Ex parte Strijland, 26 USPQ 2d 1259 (Be. Pat. App. & Int. 1992)（電腦形成的圖像不止是單純的表面裝飾）。

²⁶ 參照 MPEP §1502。

²⁷ 參照 In re Hruby, 373 F.2d 997, 1001, 153 USPQ 61, 66 (CCPA 1967)



像的設計專利申請案時，USPTO 的審查人員應遵守下列的程序：

(A) 詳細閱讀所有的揭露內容，確定何者為申請人主張的設計，並確定該設計是否實施於工業產品上²⁸。

由於申請專利範圍必須以特定形式的用語記載「如圖所示，或如圖所示及所述者」，確定圖面是否已提供申請專利範圍的最佳說明。

(A1) 審視圖面，確定是否實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分²⁹。

雖然電腦形成圖像得實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板的一部分，惟其圖面「應包含足夠數的視圖，足以完整揭露物品的整體外觀³⁰」。另外，圖面應遵守施行細則第 1.84 之規定。

(A2) 審查設計名稱，確定是否已明確說明申請專利之標的³¹。依 35 U.S.C. 第 171 條規定，下列的設計名稱並未適當地描述一個應用於工業產品的設計，例如：「電腦產生的圖像」，或是「圖像」。反之，下列的設計名稱已適當的描述一個應用於工業產品的設計，例如：「電腦螢幕及圖像」、「顯示面板及電腦圖像」、「電腦螢幕的部分及圖像形象 (an icon image)」、「顯示面板的部分及電腦圖像形象」或「終端機的部分及電腦圖像形象的顯示」。

(A3) 審查說明書，確定是否已有創作特徵的陳述³²。若已有

²⁸ 參照施行細則第 1.71 條及第 1.152-1.154 條。

²⁹ 參照 37 CFR 1.152。

³⁰ 參照 37 CFR 1.152

³¹ 參照 37 CFR 1.153。

³² 參照 37 CFR 1.71。



創作特徵的陳述，再確定是否已敘明請求專利之標的，就像已敘明電腦圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分³³。

(B) 當圖面未以實線或斷線的形式表示電腦形成圖像所實施之電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者，將以不符合「工業產品」的要件，核駁所請求之設計。

(B1) 若整體揭露內容並未建議 (suggest) 或載明 (describe) 電腦形成圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分，指示如下：

(a) 依 35 U.S.C. 第 171 條規定，申請專利範圍有不可彌補 (補救) 的瑕疵 (fatally defective)；及

(b) 書面說明、圖面及/或申請專利範圍的修正，試圖克服通常會做成的核駁，而且會被要求從書面說明、圖面及/或申請專利範圍刪除任何新增事項。若附加新增事項時，該申請案會依 35 U.S.C. 第 112 條第 1 項之規定予以核駁。

(B2) 若整體揭露內容已建議或說明電腦形成圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分，可指示圖面得以修正，以克服有關「工業產品」的要件之核駁。建議的修正將使申請專利範圍符合 35 U.S.C. 第 171 條的規定。

(C) 指明所有不符合專利申請的實務規定及施行細則第 1.71 條、第 1.81-1.85 條及第 1.152-1.154 條等有關揭露形式要件之實務規則的先行核駁理由。並建議提出修正，以使該揭露符合專利案件實務規則中有關形式要件的規定。

³³ 參照 *McGrady v. Aspenglas Corp.*, 487 F.2d 859, 208 USPQ 242 (S.D.N.Y. 1980) (在設計專利申請案中的描述性陳述會窄化申請專利的範圍)。



(D) 對申請人的回覆

(D1) 提出任何修正；及

(D2) 審查所有的申復及記錄，包括任何修正，以決定圖面設計名稱及說明書是否明確揭露電腦形成圖像實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分。

(E) 若申請人已經建立的優質證據³⁴足以證明其電腦圖像是實施於電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者，應撤銷依據 35 U.S.C. 第 171 條規定所作的核駁。

5.2 指南對於審查中有關電腦圖像之設計申請案的影響

對於至 1996 年 4 月 19 日仍繫屬在 USPTO 的電腦圖像的設計專利申請案，在審查時，USPTO 的人員將遵守前述之程序。

5.3 電腦字型的處理

傳統上，字型是以實體方塊產生的，而每一個文字或記號是由這種實體方塊 (solid blocks) 所產生的，因此，USPTO 接受傳統上的字型設計專利 (design patents drawn to type fonts)。由於科技的進步，產生較先進的排版方法，包括電腦形成字型的排版，已無須使用實體印刷方塊。因此，USPTO 的人員不會以不符合「工業產品」的要件，核駁該字型的申請。

第六章、美國 GUI 及 Icons 設計專利之態樣

從 Ex parte Strijland 案例後，USPTO 已確定 Icons、GUI 以及電腦字型為設計專利之法定標的，設計師或發明人可將使用者介面 (UI)、圖形化使用者介面 (GUI)、或是電腦字型、或是將 GUI 中的一個 Icon 單獨申請專利、主張權利。申請人要告訴繪圖人員，將他想主張權利的

³⁴ 參照 In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445, 24 USPQ 2d 1443, 1444 (Fed. Cir. 1992) (在申請人提出申復理由及證據之後，可基於該優質證據及有說服力的申復理由等所有紀錄，而決定其可專利性。)



本月專題

GUI 及 Icons 是否得為新
式樣專利之法定標的

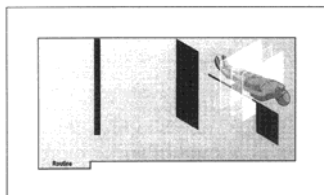


Icons、GUI 以實線 (solid line) 繪製，將應用或實施該 GUI 或 Icons 的產品或是環境以斷線 (broken line) 繪製，另在圖面說明中清楚敘明：圖面中以點線或斷線所表示之部分，不是設計專利權利所主張之部分。以下介紹近二十年來，美國專利公報中，一些不同性質、不同樣態的 Icons、GUI、電腦字型的設計專利案：

6.1 圖形化使用者介面 (GUI) 的設計專利

除了電腦產品以外，許多廠商及業者，為了使產品的使用更為容易以及操作更為方便，不但在資訊產品、手機、PDA、MP3 播放器、數位相機、數位錄影機等電子產品使用 GUI，還有金融業者所使用的自動櫃員機 (Automated Teller Machines) 也使用 GUI，甚至專業人員所使用的儀器及設備，例如：醫療儀器、鑑定寶石儀器等，這些產品的操作選單介面也都使用到 GUI (如圖 6-1 至 6-6 所示)。

圖 6-1 Des. 467,253 號設計專利
醫療裝置的 GUI



Des. 500,047 號設計專利
寶石等級的 GUI

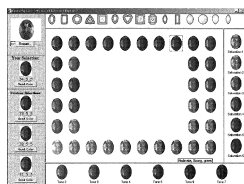
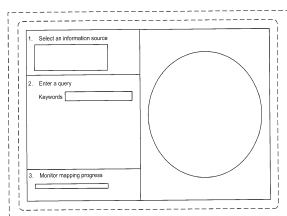


圖 6-2 Des. 485,279 號設計專利
Knowledge map 使用者介面



Des. 402,283 號設計專利
記事本頁面的 GUI

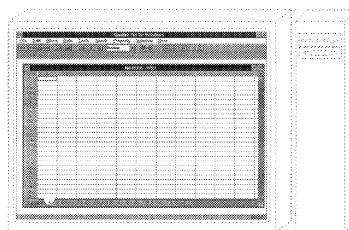
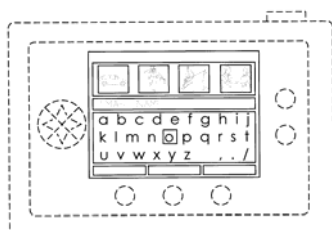




圖 6-3 Des. 418,826 號設計專利
數位相機的 GUI



Des. 516,574 號設計專利
手機的 GUI

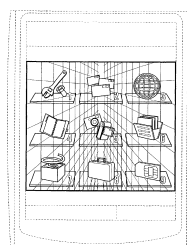
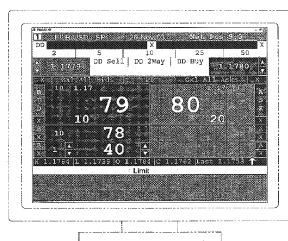


圖 6-4 Des. 498,240 號設計專利
兌換外幣的 GUI



Des. 418,495 號設計專利

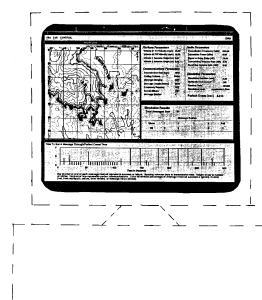
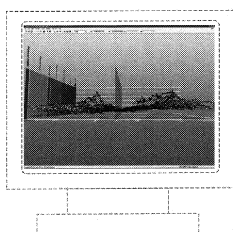
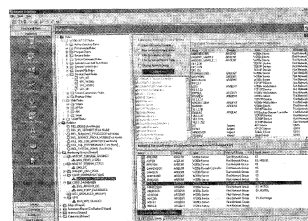


圖 6-5 Des. 498,240 號設計專利
System for visualizing data



Des. 511,346 號設計專利
網路監督程式的 GUI



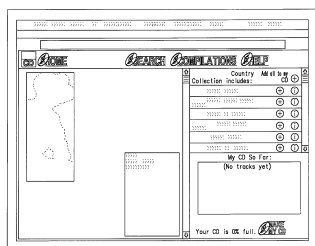


本月專題

GUI 及 Icons 是否得為新
式樣專利之法定標的



圖 6-6 Des. 498,240 號設計專利
客戶資訊傳送系統的 GUI



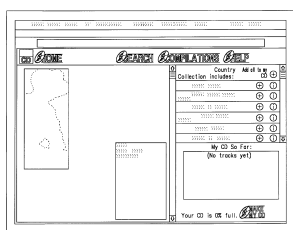
Des. 419,543 號設計專利
銀行的 GUI



6.2 Icons 的設計專利

Icon 不只是一張展示的圖片，而是在電腦系統操作時的一個不可或缺且有用的元件設計，只要適當揭露於圖面上，且適當地主張其申請專利範圍（claim），Icons 就是新式樣專利適格之法定標的。除了電腦及資訊產品以外，還有手機、PDA、MP3 播放器、數位相機、數位錄影機等電子產品，甚至醫療儀器、鑑定寶石儀器、外幣兌換機、自動櫃員機，這些產品的操作選單介面也都使用到 Icons（如圖 6-7 至 6-11 所示）。

圖 6-7 Des. 498,240 號設計專利
外幣兌換機的 GUI



Des. 414,478 號設計專利
螢幕上的 Icon





圖 6-8 Des. 514,117 號設計專利
使用者介面的選擇 Icon



Des. 514,586 號設計專利
通訊裝置展示介面的 Icon

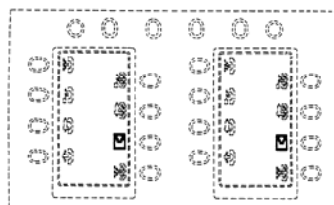
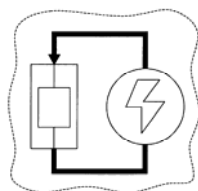


圖 6-9 Des. 461,478 號設計專利
工業控制介面的 Icon



Des. 464,060 號設計專利
醫療器具展示介面的 Icon

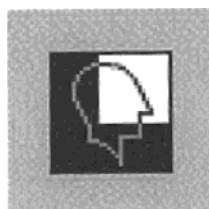
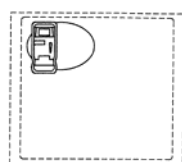


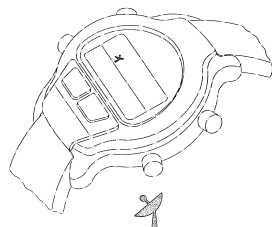
圖 6-10 Des. 464,060 號設計專利
醫療裝置使用者介面的 Icon



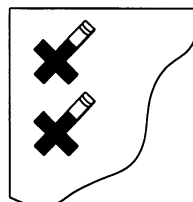
Des. 465,489 號設計專利
醫療裝置使用者介面的 Icon



圖 6-11 Des. 461,478 號設計專利
手錶表面的 Icon



Des. 429,493 號設計專利
電腦螢幕的面的 Icon





本月專題

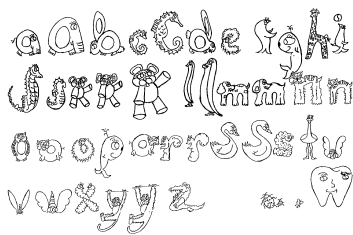
GUI 及 Icons 是否得為新
式樣專利之法定標的



6.3 Characters 及 Type Font 的設計專利

除了 GUI 及 Icons 成為設計專利保護之標的外，還有應用在電腦螢幕或其他顯示幕上的 Characters（符號）及 Type Font（字體）的設計，也是設計專利所保護之標的（如圖 6-12 至 6-13 所示），然其圖面所揭露的方式與 GUI 及 Icons 略有不同，與申請人只要將 Characters 及 Type Font 的設計適當地揭露於圖面中，無需以實線或斷線的形式表示 Characters 及 Type Font 所實施之電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者。

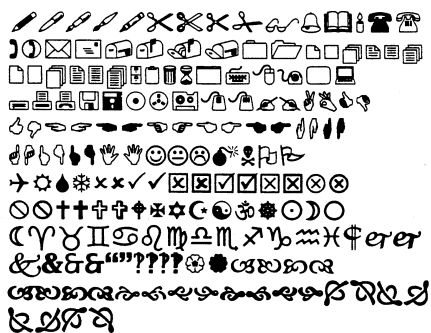
圖 6-12 Des. 482,057 號設計專利
Type Font



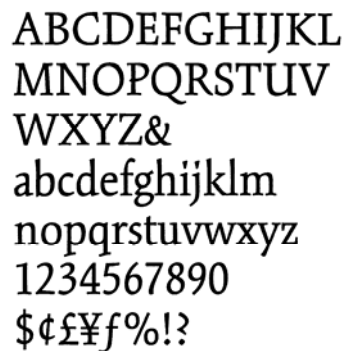
Des. 471,226 號設計專利
Set of Characters



圖 6-13 Des. 341,858 號設計專利
TYPEFACE



Des. 400,569 號設計專利
Type Font





第七章、其他主要國對 GUI 及 Icons 的設計保護

由於電腦、通信、電子資訊產業的迅速發展，個人電腦的普遍化以及數位化的電子產品快速成長，電腦及電子業者為了縮短消費者及產品的距離，除了豐富及整合產品的功能外，為了將電子產品設計得簡單且容易使用，更大量的使用 GUI 及 Icons 在產品介面上，使得消費者能更容易的使用及操作產品。除了電腦及資訊產品外，還有 PDA、手機、影音光碟機、電子遊戲機產品、MP3 播放機、數位相機等消費性電子產品，以及自動櫃員機、醫療檢測儀器及設備、寶石及其他專業檢測儀器等，這些產品的操作選單介面也都使用 GUI 及 Icons，因此，許多國家相繼開放 GUI 及 Icons 的設計保護。

1996 年 USPTO 開放電腦形成圖像的設計專利後，2001 年 12 月，歐盟委員會通過共同設計專利制度，歐盟共同設計 2002 年 3 月 6 日開始實施「不註冊的設計」保護制度，2003 年 4 月 1 日實施「需註冊的設計」保護制度，歐盟共同設計也開放對 GUI 及 Icons 的設計保護；澳洲也跟著開放對 GUI 及 Icons 的設計保護；2003 年 7 月 1 日，韓國特許廳更改外觀設計專利審查標準，明定以外觀設計專利來保護顯像設計；2004 年 2 月 16 日，日本特許廳修定「有關液晶顯示部等之指南」，將液晶顯示部以部分意匠保護之觀點明確化。在世界上主要的工業國家中，只有我國與中國大陸尚未開放 Icons 及 GUI 的設計專利保護。

7.1 歐盟共同設計對 GUI 及 Icons 的設計保護

歐盟委員會在設計法第三條，對「design」的定義為：設計，是指產品（product）的整體或一部分的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀或材質/產品本身的材料/或是產品的裝飾等所構成的特徵。其中也將「product」的定義清楚寫明：其所稱產品，是指工業產品或是手工藝產品的項目，包括複合產品的零件、包裝、產品外裝（get-up）、圖像表徵（graphic symbols）及印刷字體（Typographic typefaces），但不



包括電腦程式³⁵。在設計法中明定「圖像表徵、符號及印刷字體」的設計，亦為共同設計保護之法定標的，只要能符合設計的保護要件，即應授與設計保護。

歐盟共同設計的保護範圍較廣，可在申請案中指定設計可實施之數種不同物品³⁶；設計權利的範圍解讀也較廣，包含任何不會讓具有相當認知的使用者（the informed user）產生明顯不同整體意象的設計，亦即任何足以造成混淆、誤認的設計，甚至連不同產品種類的設計也包含在內。

歐盟共同設計對於申請註冊之設計的圖面及樣品之規定相當簡單，對於 GUI 及 Icons 的設計申請案的圖面也沒有特別規定，另在歐盟設計法第 36 條及補充規定的第 4 條中規定，由於是以圖面的方式界定請求設計保護的設計特徵，所以，圖面必須完整且清晰，與設計無關部分不應留在圖面上。圖面、照片（除幻燈片外）、電子列印的圖面或者任何其他圖示，只要是能重製的，都可被接受。

在實務上，由歐盟共同設計公報上所公告圖面可得知，歐盟對於申請註冊的設計所附圖面的審查相當寬鬆，只要申請案所揭示之圖面可重製，且可清楚揭露及辨識所申請之部分設計即可，且由其所公告的 GUI 及 Icons 的設計申請案得知，歐盟共同設計允許申請人可以僅僅揭露 GUI 或 Icons 的設計（如圖 7-1、7-2、7-3 及 7-4 所示），並不強制申請人必須在圖面中以實線或斷線的形式表示 GUI 及 Icons 的設計所實施之電腦螢幕、終端機、其他顯示面板、或其部分者；也無需在圖面說明中清楚敘明：「圖面中以點線或斷線所表示之部分，不是設計專利權利所主張之部分」。

³⁵ Official Journal of the European Communities : General Provision : Community Design, Article 3.

³⁶ 例如：000041645-0002 號案的裝飾性圖案所指定實施於（1）家庭用品；（2）浴室用品；（3）園藝用具；（4）裝飾用品等。



圖 7-1 178793_0003 號註冊設計
Graphical user interfaces



330105_0005 號註冊設計
Graphical user interfaces



圖 7-2 154216_0005 號註冊設計
Graphical user interfaces



178793_0003 號註冊設計
Screen displays and icons

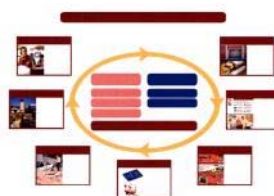


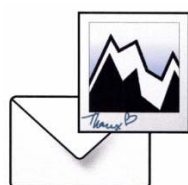
圖 7-3 264288_0006 號註冊設計
Video image



305362_0001 號註冊設計
Icons [for computers]



圖 7-4 264288_0006 號註冊設計
Icons [for computers]



329594_0001 號註冊設計
Icons





7.2 澳洲對 GUI 及 Icons 的設計保護

澳洲 2003 年修訂的新設計法 (Australia Designs Act 2003)，2004 年 6 月 17 日開始正式生效，第一章前言中第二部分對設計的定義為：設計，關於產品的設計，由產品（包括工業產品及手工藝品）的外觀而產生一項或一項以上的視覺特徵³⁷。對於申請註冊之設計的圖面及樣品之規定相當簡單，對於 GUI 及 Icons 的設計申請案的圖面也沒有特別規定，由於設計的權利範圍是以圖面來界定，因此，申請註冊的設計所附的圖片的品質是很重要的，必須有很好的品質，才能讓社會大眾清楚的知道你所註冊的設計要保護的範圍。但是，申請人必須在權利主張中說明，例如：「主張如圖所示應用於電腦顯示器的裝飾性圖像設計的專有權，該圖像是由儲存於電腦操作系統在所謂的顯示器上所形成的，當要確認專有的權利範圍時，圖面上以斷線及點線所表示的部分，並非權利主張的範圍，必須被排除。」³⁸

設計申請指南³⁹中規定，圖面必須是（1）要精確的繪製（accurately drawn），而不是徒手粗略的畫出來的（not rough-hand sketches）；（2）用 A4 的紙來繪製，且品質要良好；（3）應以黑色線條繪製，且要清晰且明確。另外規定所有的視圖中，至少應包含一個 3D 立體的視圖，圖面中不必揭露設計中內部隱藏的部分或細部。如果是照片或印製的數位影像，（1）必須印製在 A4 的紙上，且是原版印製的照片（clear originals），不可以是影印的；（2）其中的背景必須與產品相對比的平面，且不構成所請產品的任何一部分，由於陰影可能會混淆或隱藏所請設計的細部，

³⁷ Chapter 1 Introductory Part 2 Interpretation Section 5 Definitions : design, in relation to a product, means the overall appearance of the product resulting from one or more visual features of the product.

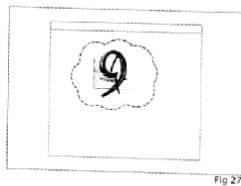
³⁸ Monopoly is claimed in the shape and/or configuration and pattern and/or ornamentation of computer display icons applied to a display of a computer by being installed in the operating system of the computer and generatable on said display, as shown in the attached representations. When considering the scope of the monopoly, the features shown in broken or dotted lines are to be excluded.

³⁹ Guidelines for representations of design (Australian Design Act 2003) .



因此必須小心不能在圖面中顯現陰影；(3) 圖面必須完整且清晰的，與設計無關部分不應留在圖面上。

圖 7-5 151667S-28 號註冊設計
A set of displays of a computer



151671S-4 號註冊設計
Graphical user interfaces



圖 7-6 141269S-28 號註冊設計
Display screen of a computer



157901S-2 號註冊設計⁴⁰
displays of an electronic device



7.3 韓國對 GUI 及 Icons 的設計保護

2003 年韓國修改外觀設計專利審查基準，並於 2003 年 7 月 1 日開始進入試行，這次修改的主要目的在於，開放外觀設計專利來保護顯像

⁴⁰ Monopoly is claimed in the pattern and ornamentation of a set of displays of an electronic device applied to the display of the device by being installed in the operating system of the electronic device and generatable on said display, as shown in the attached representations. The shape and configuration of the telephone shown in the representations does not form part of the design.



設計⁴¹。根據韓國特許廳的說明，「顯像設計」是指「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」，顯像設計包括：「圖形化使用者介面（Graphical User Interface，簡稱 GUI）」、「圖像（Icons）」、字型及「Character 的圖像或符號」、螢幕保護畫面及指示標記（indices）等設計。以下是韓國特許廳對有關顯像設計的基本內容進行說明：

7.3.1 顯像外觀設計的保護範圍⁴²

7.3.1.1 圖形化使用者介面（GUI）

- （1）韓國特許廳網頁、仁川機場網頁等的 Web Site 的 GUI（如圖 7-7 左側）。
- （2）文字輸入軟體、Windows Media Player 等應用軟體的 S/W 及 GUI。
- （3）實施於行動電話（Mobile Phone）、PDA、Web Pad 等的 GUI。

7.3.1.2 圖像（Icons）

- （1）文字圖像、Internet Explorer 圖像等所應用的 Icons。
- （2）作為單個物品或成組（套）工具的 Icon。
- （3）作為圖形化使用者介面的組成要件的 GUI 或 Icon。
- （4）非編碼圖形（Graphic Image）：
 - A、Character 的圖像設計（如圖 7-7 右側所示）。
 - B、電腦顯示幕保護器。
 - C、Character（字型或符號）。
 - D、構成 Abata 的 Item 組套。

⁴¹ 韓國將「電腦形成圖像設計」稱為「顯像設計」，2003 年 7 月 1 日開始給予外觀設計專利的保護，修改外觀設計審查基準，明定顯像設計所包含的內容及所保護的範圍。

⁴² 參照 YOU ME 特許法人 金昌玄 代理人 2003 年 7 月 31 日公告之新聞稿：「韓國決定把顯像設計作為外觀設計保護的物件」。



E、3D 動畫片。

F、表示各種機能狀態的表示圖形（表示電池的剩餘量，表示接收狀態，表示各種 dipstick 等）。

7.3.2. 顯像設計的形式要件

（1）顯像設計必須要能實施於實際物品上

修改後的外觀設計審查標準規定：「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」，雖然是暫時顯現於物品上（如圖 7-8 及 7-10 所示），但是將這種狀態下的顯像設計視為是「一種可在工業上應用的外觀設計」。若「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」並未在行動電話或 PDA 等長期顯現，而只是在電腦顯示幕暫時顯現的情況（如圖 7-9 所示），可將其視為顯像設計，也受到外觀設計專利的保護⁴³。

（2）多數個顯像設計間形態一致性的關係

韓國的外觀設計專利法是依「一設計一申請」的原則，該一設計是指實施於一物品的一種形態。一般而言，多數的部分設計實施於同一個物品時，原則上是將各個部分設計分別申請，但該多數的設計間有一致性的形態時，例外允許可作為一件專利提出申請；顯像外觀設計對形態一致性的要求與此相同。

（3）顯像設計具有動態變化之申請態樣

如果「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」是可作變化的情況時，可將其作為一件外觀設計提出專利申請。意即，該變化必須存在一定性，該變化前後的圖像設計必須存在「形態的關聯性」。另者，申請人也可將變化前後的圖像設計分別提出申請。

（4）物品名稱之例外規定

⁴³ 實務上，韓國 GUI 及 ICON 的設計分布在 Design Code：H4332S, H540S, H4341S, H43450S 以及 H330S，少數的分布在 J7330S, J730S 以及 H262S。



本月專題

GUI 及 Icons 是否得為新
式樣專利之法定標的



通常，設計專利的物品名稱必須記載著與形狀、花紋、色彩等相關之法定標的，但是對於「顯現於物品的液晶化表面等顯示器的圖形設計」制定了例外規定，無須具有前述物品名稱的構成要件，例如：「實施於電腦顯示器的圖像設計」、「行動電話的 GUI 設計」、「PDA 的 Icon 設計」等。

圖 7-7 Website 設計



Character 設計

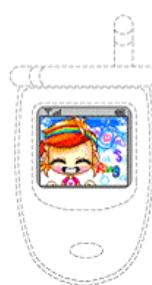


圖 7-8 300378645 號註冊設計
Display screen of a PDA



300398244 號註冊設計
Icon of an electronic device



圖 7-9 300354114 號註冊設計
GUI of a display screen

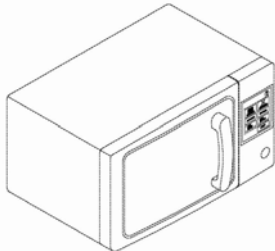


300392695 號註冊設計
GUI of a display screen

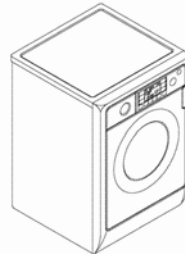




圖 7-10 300362549 號註冊設計
GUI of an microwave device



300364729 號註冊設計
GUI of a washing machine



7.4 日本對 GUI 及 Icons 的設計保護

日本特許廳於平成 12 年修定「有關液晶顯示部等之指南」，2004 年 2 月 16 日公佈的「意匠註冊申請的申請書及圖面記載相關的審查基準」⁴⁴，以「畫面設計」(Image Design) 之名稱涵蓋 GUI 及 Icons 之設計，明確規定可以整體意匠的形式或部分意匠的形式來保護呈現在液晶顯示部上的畫面設計。換言之，在圖面中以實線的方式表現物品及畫面設計，以整體意匠的形式提出申請（如圖 7-11 示），圖面中以實線的方式表現畫面設計，以斷線或點線的方式表現所實施之物品，以部分意匠的形式提出申請（如圖 7-12 示）。

日本意匠法第 2 條：本法稱「意匠」者，係對物品（包含物品之部分）之形狀、花紋或色彩或其結合，透過視覺可引起美感者。液晶顯示等相關規範中明白規定：（1）為了符合物品性之規定，畫面設計必須直接顯現於物品的顯示部上，而該顯示部必須是該物品不可或缺的一部分（to be indispensable）；（2）必須是由於物品本身具有之顯示機能所呈現出來的畫面（例如：行動電話、PDA、數位照相機、汽車導航顯示器、股票買賣下單機等，如圖 7-13 所示），如果是操作物品外部而傳來之訊

⁴⁴ 2004 年 2 月 16 日公佈之「意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン」，今まで掲載していた「液晶表示等に関するガイドライン（部分意匠対応版）」については、当ページ第 10 章 液晶表示等に関するガイドライン（部分意匠編）に記載内容全て含まれるので、削除しました。



本月專題

GUI 及 Icons 是否得為新
式樣專利之法定標的



號所顯示之畫面，則不受意匠保護（例如：電腦顯示器、筆記型電腦顯示器等）；(3) 畫面變化的態樣必須是特定者（例如：最初的選單畫面）⁴⁵，而其他的變化畫面則須另案申請（如圖 7-14 所示無線電話機之兩個申請案）。如果畫面設計能符合前述的三項要件，就可構成意匠所保護之法定標的。

日本意匠所保護的畫面設計，只限於特定物品之顯示部的最初選單畫面或開機畫面設計，如果是經由操作電腦傳遞訊號而顯現於顯示器上之畫面設計，或是經由網際網路傳遞的畫面設計，則不給予意匠的保護。2006 年 3 月，特許廳向國會提出新的意匠法修正草案，新草案修正的重點在於強化意匠權之保護，主要議題為：(a) 延長意匠專利權期間為 20 年；(b) 擴大意匠權之效力範圍；(c) 延長關連意匠之申請期間；(d) 擴大 Icons 及 GUI 的意匠保護範圍等。

圖 7-11 整體意匠之形式
意匠登錄第 1226884 號
（腕時計本體）

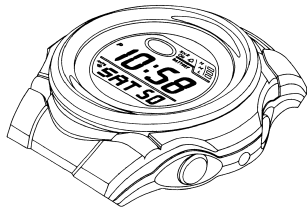
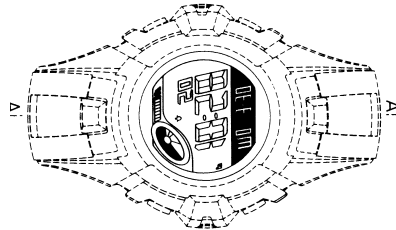


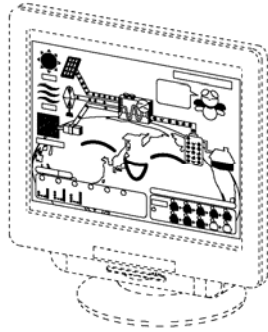
圖 7-12 部分意匠之形式
意匠登錄第 1149611 號
（腕時計本體）



⁴⁵ IIP Bulletin 2002, Chapter 2 Study on Protection of Image Designs Indicated on the Display Screen. For example, in the case of an article that has a variety of display functions, e.g. a mobile phone, at least the summary page (initial menu page) that integrates individual functional pages may satisfy the requirement of indispensability, but whether other pages following the summary page are “indispensable” is not clear.



圖 7-13 意匠登錄第 1253987 號
新能量發電狀況檢測機



意匠登錄第 1241570 號
車輛用經路誘導案内顯示機

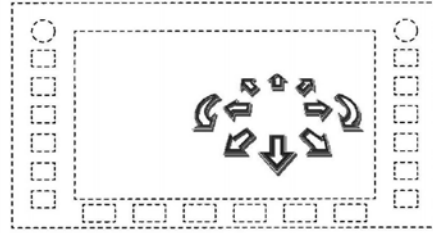
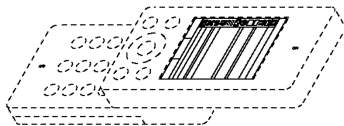


圖 7-14 意匠登錄第 1260509 號
無線電話機



意匠登錄第 1260511 號
無線電話機



第八章、結語

尼葛洛龐帝 (Nicholas Negroponte) 在「數位革命」⁴⁶一書中強調透過數位化，將資訊、圖像、音樂、文字和數據，以 0 和 1 的位元形式儲存、壓縮與更正，通過光纖或無線頻譜以光速的速度傳輸，在以位元為

⁴⁶ 尼葛洛龐帝是美國麻省理工學院教授兼媒體實驗室(Media Lab)創辦人和主持人，同時也是數位生活方式雜誌《連線》(Wired)的資深專欄作家。成立剛滿十年的媒體實驗室是個跨學門的科技研究中心，主要研究重心是未來人類傳播與通訊的各種形式，研究計畫包括「明日的電視」、「未來的學校」、「資訊和娛樂系統」等，贊助者包括遍布全球的七十五家電腦、通訊、娛樂業者、新聞媒體、出版社，甚至政府機構。尼葛洛龐帝在 1995 年以《數位革命》，闡述世界的重心將由原子的世界蛻變至位元世界的說法，吸引了全世界的媒體鉅子投入資金開發這個數位媒體或娛樂世界，全球更無一例外地駛上數位高速公路。



思考基礎的社會裡，不但距離的意義越來越小，資訊處理與生活息息相關，「數位革命」不但改變了人們的思考方式、溝通方式及生活態度，也帶動人類社會新的生活方式、學習方式、消費方式以及商業方式等運作，人們得以透過電腦工具及網際網路進行工作、會議，甚至一些日常生活瑣事的處理，例如：電子商業交易、線上購物、訂票、轉帳、開會、娛樂、傳遞訊息、遠距學習以及線上遊戲等等。為了讓使用者更容易使用及更方便操作產品，除了電腦及周邊產品、視訊產品外，還有手機、PDA、可攜式影音播放器等消費性電子產品，以及醫療人員、其他專業人員所使用之檢測機器及設備，甚至金融業者所使用的外幣兌換機、自動櫃員機等，這些產品的操作選單介面也都使用 GUI 及 Icons。

2005 年，全球電腦資訊產品的成長暫趨緩慢，高科技產業的重心已逐漸從個人電腦走向具備電腦運算且簡單易用的消費性電子產品⁴⁷，消費性電子產品已成為家電、資訊業者的兵家必爭之地，我國資訊廠商也積極爭取進入消費性電子產品的市場。比爾蓋茲表示「未來相關的無線通訊、硬體、甚至包括軟體等，都將整合成為無縫式運算（Seamless Computing）」⁴⁸，美國消費性電子協會（Customer Electronics Association）主席夏普洛（Gary Shaprio）指出「消費性電子產品簡單、易用的特性，進而會改善人們的工作與生活方式」，由隨身碟、筆記型電腦、移動式多媒體播放機（Portable Multimedia Player）、具電視接收功能的手機、具 PDA 功能的手錶、具無線傳輸功能之數位相機等的可攜式電子產品以及車用消費性電子產品的發展顯示出，除了藉由數位化完全整合豐富產品的功能外，簡單及容易使用也是未來消費性電子產品的設計趨勢之一，而直接面對使用者的操作選單介面的 GUI 及 Icon 設計更不容忽視。

⁴⁷ 曾淑華，工研院 IEK-ITIS 計畫 產業分析師，概談「2005 International CES」中影音產品發展特色。

⁴⁸ 2003 年底，比爾蓋茲在拉斯維加斯 COMDEX 大會中提出 Seamless Computing 概念，表示將以軟體架構出一個整合平台，實現任何時間、地點都可使用電腦的環境，例如可透過 XML 協定在不同平台上存取相同資料，微軟將以自家產品，或建基於微軟技術上的業界伙伴產品，實現 Seamless Computing 的願景。



近年來，應用 GUI 及 Icons 的電腦、資訊及消費性電子產品愈來愈多，GUI 及 Icons 的設計日受重視，主要工業國紛紛立法予以保護。我國業者在應用軟體、韌體、Icons 及 GUI 的開發及設計能力也已趨成熟，一方面為了配合國內產業的需求、鼓勵業者自行研發及創新設計，注重使用者需求強化 GUI 及 Icons 的設計，另一方面，為了配合國際間工業設計保護的趨勢，以及我國工業設計保護制度的國際調和，建議本局在這一次專利法修正時，應將 GUI 及 Icons 納入新式樣專利之法定標的，開放 GUI 及 Icons 的新式樣專利保護。