

GUI 外观专利的第一份无效决定出炉

---- GUI 在中国的外观专利保护

自 2014 年 5 月 1 日起，图形用户界面（“GUI”）在中国可以作为外观设计保护客体而获得外观专利保护。2017 年 4 月 18 日，国家知识产权局专利复审委员会（“复审委”）针对 GUI 外观专利作出了第一份无效决定。

该案的背景是，广州市动景计算机科技有限公司（“广州动景”）于 2016 年 6 月 21 日向北京市知识产权局提交了专利侵权纠纷处理请求书，请求责令北京猎豹移动科技有限公司（“北京猎豹”）停止制造、许诺销售和销售包含其用于手机的授权外观设计的产品。为此，北京猎豹作为反击向复审委就相关外观专利提出了无效宣告请求，所提出的无效理由包括涉案专利不属于外观设计保护客体以及涉案专利缺乏创造性。

由于 GUI 外观在中国尚属新兴事物，还在实践中逐渐发展和完善，因此在专利申请和实施的过程中必须要考虑诸多的不确定因素。再者，虽然《专利审查指南》对 GUI 外观设计的保护范围作出了限制，但是却不足以增进对 GUI 外观设计保护的理解。本文主要在简述上述案例的无效决定的基础上，就如何解决 GUI 实施中的不确定性因素、以及 GUI 在中国获得有效的外观专利保护的要点等方面展开讨论。

GUI 外观专利的第一份无效决定

涉案专利（CN201530383753.0）包含两项有关 GUI 的相似设计（即，设计 1 和设计 2），这两项相似设计均旨在保护图形用户界面，其具有相同的主视图，但是呈现出不同的界面动态变化图。



1. 涉案专利的外观设计属于外观设计保护客体

无效请求人北京猎豹主张，授权的 GUI 设计是显示在手机屏幕上的图案排布，其与手机的功能无关，应该属于网页排版的情形，是《专利审查指南》明确排除的授权客体。参见《专利审查指南》第一部分第三章第 7.4 节第一段第（11）项。

《专利审查指南》的该部分规定，与人机交互无关或者与实现产品功能无关的产品显示装置所显示的图案，例如，电子屏幕壁纸、开关机画面、网站网页的图文排版，属于不授予外观设计专利权的情形。

复审委并未支持北京猎豹的上述主张，指出设计 1 和设计 2 旨在保护用户在向上和向下滑动屏幕、触摸和浏览时对应于人机交互过程的不同动态变化图案，而不仅仅是简单的图案排布，与手机功能相关。因此，复审委认定设计 1 和设计 2 属于专利法规定的可授权的外观设计保护客体。

2. 设计 2 相对于现有设计是非显而易见的

北京猎豹还主张，相对于作为现有设计的证据 1（AndroidU3 版本 10.6.2.626）和证据 2（CN201430128675.5），涉案专利中的 GUI 设计不具备专利性。由于专利权人放弃了涉案专利中的设计 1，所以本案争论的焦点就集中在了设计 2 与现有设计的组合相比是否具有显著的视觉差异。

复审委的回应是肯定的，其给出了如下理由：由于在过程中显示出了不同的动态变化，所以设计 2 的中间具体界面的内容和最终给消费者的动画效果不同于现有设计。为此，复审委作出如下无效决定：(1) 设计 1 被无效；(1) 设计 2 相对于现有设计是非显而易见的，因此维持有效。

有趣的是，复审委对设计 2 的保护范围的解释包括如下几个方面：(i) 产品的外观，(ii) 主视图，以及 (iii) 从开始到结尾的界面的动态变化；并且在此决定中还提出，考虑动态界面的动态变化过程（并非仅仅是首帧和尾帧）是很重要的，因为其在 GUI 设计的整体视觉效果上对于消费者的体验能产生重要的影响。

GUI 侵权的不确定性

虽然在本案中设计 2 被维持有效，但是从专利侵权的角度来看却存在不确定性，因为广州动景必须要证明：(i) 北京猎豹已经从事专利侵权活动，(ii) 被诉侵权设计与授权的 GUI 设计相似。

第一，根据专利法第十一条第二款的规定，任何单位或者个人未经外观设计专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。在这种情况下，北京猎豹看上去像是 APP 研发人员，如其在司法程序中所主张的，其仅仅在提供给终端用户的软件中使用了与涉案专利中的设计相似的 GUI 设计，但是并未向终端用户提供包含该授权 GUI 设计的手机。换句话说，北京猎豹可能使用了授权专利中的 GUI 设计，但是并没有制造、销售、许诺销售或进口（这些行为是容许专利权人阻止他人进行的）结合有该授权设计的手机。为此，北京猎豹是否侵犯该外观设计专利权确实存在争议。

第二，在保护动画或动态 GUI 设计的情况下，与具有变化状态的产品的的外观设计专利相关的司法解释如下：

(i) 被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；

(ii) 被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被

诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

对于本案，涉案专利中的设计 2 是以动态 GUI 的一幅主视图和五幅静态使用帧来展示的。根据上述有关侵权纠纷的司法解释，涉案专利的设计 2 中在每一幅视图中显示的使用状态或帧都需要在涉嫌侵权的手机上找到。而，要满足这一条件存在较高的难度。

第三，在北京知识产权法院正在处理的奇虎 360 诉北京江民新科技有限公司的 GUI 外观专利侵权纠纷（即所谓的“中国第一起 GUI 外观专利侵权纠纷案”）中，原告提出的侵权赔偿额为 1500 万元。根据专利法第六十五条第一款，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失，或者侵权人因侵权所获得的利益，或者参照该专利许可使用费的倍数来确定。鉴于原告和被告双方均向终端用户提供免费软件的事实，让人感兴趣的是，如果侵权行为成立，如何根据专利法第六十五条来计算和最终确定侵权赔偿额。

对于这些问题，社会公众正在密切关注北京知识产权法院将如何判决该首例 GUI 侵权案件。

中国 GUI 外观设计专利的要点

GUI 是软件程序的“外观和感觉”，是程序面向世界的大门。因此，企业正努力地保护 GUI 设计不被复制或模仿。除了版权保护之外，外观设计专利已成为保护企业的 GUI 设计的有力手段。那么，如何有效地在中国申请 GUI 外观设计呢？

1. 现行法律要求 GUI 外观设计申请要包含物理硬件

中国专利法的修正案（其中很可能引入部分外观设计的保护）仍在讨论中，而目前的 GUI 外观设计申请必须结合物理硬件来递交。这种做法与许多其他的司法体系的做法不同。例如，美国专利商标局通常允许 GUI 外观设计申请仅显示 GUI 设计本身，而不用包括特定的装置。在单个 GUI 可以被应用于不同装置的情况下，一种做法是将具有相同或相似的 GUI 外观设计以及不同硬件设计的同一装置的各项设计合并到一件专利申请中进行申请。如果审查员允许这种合案申请，申请人将受益于明显的成本效益和较宽的 GUI 外观设计保护范围；而如果审查员拒绝这样进行合案申请，申请人可以在此后提交分案申请予以应对。

鉴于以上所述，GUI 设计的保护范围是产品外形和图形界面设计的组合。然而，由于其创新点在图形界面设计，《专利审查指南》规定，对于包括图形用户界面的产品外观设计，如果涉案专利其余部分的设计为惯常设计，其图形用户界面对整体视觉效果更具有显著的影响。换句话说，审查员和法官可能会更多地关注图形界面设计而不是产品外观，这已经可以通过 GUI 外观专利的该第一个无效决定得到证实。

2. 动画或动态 GUI 设计应包括一系列的关键帧

根据《专利审查指南》的相关规定，图形用户界面为动态图案的，申请人应当至少提交一个状态的上述整体产品外观设计视图，对其余状态可仅提交关键帧的视图，所提交的视图应当能唯一确定动态图案中动画的变化趋势。可见，动画或动态的 GUI 设计可以以连续顺序的一系列静态图像予以呈现，每个图像显示出活动中的 GUI 的定格图像。鉴于上述司法解释，重要的是将关键的使用状态合并到外观设计申请中，而不是每个使用状态或每个帧。否则，竞争对手可以非常容易地通过取消某个或某些微不足道的使用状态来规避该外观专利权。如果申请人认为一个或多个使用状态或帧对于相关的软件 GUI 是非常重要的和新颖的，则可以在此基础上递交一件或多件申请。

3. 必须特别注意 GUI 外观设计的简要说明

在中国外观申请中必须要递交简要说明。根据专利法第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示

的该产品的外观设计。然而，许多申请人对此简要说明却没有给予足够的重视。

实际上，简要说明对于 GUI 外观设计尤为重要，因为通常删除的信息（由灰色块替代）需要借助简要说明来提供对界面功能和使用的理解。复审委在此 GUI 无效案件的第一份决定中就强调了界面动态变化（在功能和使用方面）的影响，这表明了简要说明的重要性，其能够帮助审查员和法官了解相关设计的本质，并在无效和侵权诉讼程序中将重点放在其在本质上是否相似。对于 GUI 外观设计申请而言，我们建议，试图准备一份清楚而全面的简要说明，例如可以指出：

(i) GUI 在产品上的位置；(ii) GUI 的功能；(iii) 用户如何与 GUI 进行交互；以及 (iv) 如何通过用户交互使得 GUI 发生变化。

结论

在中国，GUI 外观设计的专利保护还是比较新兴的事务。理解如何成功地保护 GUI 设计对于申请人来说至关重要。该 GUI 外观专利无效案的第一份无效决定阐述了如何解释 GUI 外观设计的保护范围。我们更期待获知法院将如何在侵权案件中进行判定。此外，了解中国与其他司法体系之间的差异对于申请人而言也是非常重要的，申请人要考虑每个决定将对其申请产生怎样的影响。我们还希望在此强调，在外观设计申请中简要说明的合理和充分的使用将指导审查员和法官对 GUI 外观设计的解释。

本文不等同于法律意见,如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为:LTBJ@lungtin.com,该电子邮箱也可在我公司网站www.lungtin.com找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询,请与本文作者联系:

徐擎红博士: 董事、合伙人、美国律师: xqh@mailbox.lungtin.com

黄艳: 合伙人、资深专利代理人: LTBJ@lungtin.com



徐擎红 博士
(董事、合伙人、美国律师)

曾在美国新泽西州普林斯顿的Orchid BioSciences公司工作,从事有机合成排列的设计和Implementation方面的科学研究工作;任职于美国的Fish & Richardson P.C.知识产权事务所和纽约Goodwin Procter LLP事务所,从事知识产权领域工作,2009年加入隆天知识产权。

徐擎红博士专注于为客户提供全方位的知识产权服务,包括专利代理、无效、诉讼,技术许可、转让,企业知识产权战略等,还为客户提供国家食品药品监督管理局在药品审批过程中所涉及的法律法规方面的建议,此外还擅长处理欧美知识产权法律事务。服务过的客户包括众多国际知名企业,其行业涵盖了大部分生命科学相关领域及部分机械、电子领域,以及外观设计、商标等。目前,是纽约州和新泽西州法院注册律师,美国专利商标局注册专利律师。



黄 艳
(合伙人、资深专利代理人)

黄艳女士擅长处理家用电器、工程机械、车辆制造、半导体器件、印刷设备、造纸设备、医疗器械、计算机设备等技术领域的专利申请案件撰写、实务代理、无效请求、诉讼、专利分析等。黄女士自2002年加入隆天以来负责大量专利案件的代理工作,包含涉外、国内、台湾专利案件以及一些国内外的撰写案件,尤其擅长处理复杂的专利案件,特别是包括外观设计在内的专利复审、无效和诉讼事务。黄艳女士是最高人民法院指定的诉讼专利代理人。