

GUI外观设计保护规则的比较法研究

刘 利

南京理工大学知识产权学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年6月11日; 录用日期: 2024年6月20日; 发布日期: 2024年7月29日

摘 要

图形用户界面(GUI)外观设计的保护规则在全球范围内缺乏统一标准, 导致司法实践中存在较大的自由裁量权。本研究基于我国《专利法》及相关法律法规, 并通过分析“金山诉萌家案”等典型案件, 揭示了GUI外观设计保护在立法与实践之间的不协调性, 并指出现有法律对GUI保护的局限。通过比较法分析, 欧盟、日本和韩国等地区已逐步放宽GUI与产品联系的注册要求, 甚至允许GUI作为独立设计受到保护。鉴于此, 我国《专利法》应增加对“GUI”元素的定义, 并对GUI的侵权行为认定做相应的调整, 以更好地适应GUI设计的保护需求, 促进行业的创新和发展。

关键词

图形用户界面, 外观设计专利, 侵权认定

A Comparative Study on the Protection of Graphical User Interface (GUI) Design

Li Liu

School of Intellectual Property, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing Jiangsu

Received: Jun. 11th, 2024; accepted: Jun. 20th, 2024; published: Jul. 29th, 2024

Abstract

There is a lack of uniform standards for the protection of graphical user interface (GUI) designs worldwide, which has led to a large degree of discretion in judicial practice. Based on China's Patent Law and related laws and regulations, and by analysing typical cases such as Jingshan v. Mengjia, this study reveals the inconsistency between the law and practice of GUI design protection, and points out the limitations of existing GUI protection laws. Through comparative law analysis, the European Union, Japan and South Korea have gradually relaxed the registration requirements for GUIs in connection with products, and even allowed GUIs to be protected as inde-

pendent designs. In view of this, China's Patent Law should add the definition of "GUI" elements and make corresponding adjustments to the determination of GUI infringement, so as to better meet the protection needs of GUI design and promote the innovation and development of the industry.

Keywords

Graphical User Interface, Design Patent, Infringement Judgment

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

“图形用户界面(GUI)”泛指允许用户通过电子或数字元件与电子设备进行互动的所有可视化界面¹。近年来伴随着移动设备市场的快速发展,图形用户界面(GUI)外观设计成为了一项价值数十亿美元的全球产业[1]。与此同时,关于图形用户界面(GUI)外观设计如何得到更加全面的保护也引起了国际社会的广泛关注。尤其是在 GUI 外观设计侵权认定中,GUI 外观设计与产品之间的关系以及侵权行为的认定等问题上各国及 WIPO 等国际组织之间都没有达成共识,这也直接导致了在司法实践中,法官拥有了较大的自由裁量空间。

我国《专利法》第二条第 4 款规定表明,我国的外观设计专利必须以特定工业产品为载体。但在近期最高人民法院发布的 2023 年中国法院 50 件典型知识产权案例之一的“北京金山安全软件有限公司诉上海萌家网络科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”(以下简称金山诉萌家案)中,法院摒弃了“产品”对“GUI”限制的规定,并将两被告以生产经营为目的开发被诉侵权软件、将被诉侵权软件上架以供用户下载的行为扩大解释为制造、许诺销售及销售了含有被诉侵权图形用户界面的手机产品的最主要实质部分²。法院在该案中的做法虽然充分考虑包含图形用户界面产品领域的特点和该领域的行业发展规律,确保专利权人的合法权利得到实质性保护,但也使得我国 GUI 外观设计侵权认定规则的相关立法与司法实践出现了不协调的情况。

本文拟揭示我国 GUI 外观设计侵权认定的相关立法与司法实践中存在的不协调之处,并考察分析 WIPO 及其成员国对该领域的探讨和部分国家立法例,以期对我国 GUI 外观设计保护规则相关立法的完善及其司法实践有所启示。

2. 我国 GUI 外观设计保护立法与司法实践的内部不协调

(一) 《专利法》及《专利侵权司法解释(一)》对外观设计的相关规定

根据我国《专利法》中第二条第 4 款关于外观设计的定义,第二十七条第 2 款关于申请人提交的有关图片或者照片的要求和第六十四条关于外观设计专利权的保护范围;以及在《专利侵权司法解释(一)》中第八条外观设计侵权判定的前提条件。可见,我国外观设计保护的客体是“产品”而非“设计”本身,也就是说根据《专利法》及《专利侵权司法解释(一)》的规定,GUI 外观设计无法脱离其承载的产品而单

¹ “图形用户界面(GUI)”的定义基于 AIPPI《2017 年摘要报告》- 研究问题 - 概述,图形用户界面保护,第 1 页。术语“图形用户界面(GUI)”是一个广义术语,包括但不限于图标、菜单、滚动条、窗口、过渡动画、对话框等。

² 参见(2022)沪民终 281 号判决书。

独受到保护。这些规定直接造成了在 2016 年我国首例 GUI 侵权诉讼——“奇虎与江民”案中权利人遭遇的“困境”。在本案中，法院认为，原告的专利名称为“带图形用户界面的电脑”，其产品是电脑；而被告向用户仅仅提供的是界面相近的软件，并非提供的是安装了该软件的电脑[2]。因为“电脑”与“软件”二者即非相同也非相近种类的产品，法院最终认定被告向用户提供界面相近的软件之行为不构成侵权³。该案在之后引发了学术界和实务界的热议，多数观点认为 GUI 作为互联网时代的产物已然成为产品用户体验的重要组成部分，故拥有独立于其产品的专利价值[3]。该案中法院对 GUI 外观设计专利侵权的判断显然没有考虑到包含了 GUI 的产品领域的特点，长久来看不仅会使得 GUI 无法得到保护，还会打击企业及技术创新热情，最终将会不利于整个 GUI 产业的高质量发展。

此外，图形用户界面(GUI)的产品设计作为一种较新类型的外观设计，与传统的产品的的外观设计有所区别，但在缺乏专门针对 GUI 的侵权判定标准的情况下，对于 GUI 的侵权判定只能依照现行的外观设计侵权规则来进行。那么侵权行为的认定根据《专利法》第 11 条第 2 款的规定，只有当被控侵权人为生产经营的目的实施了制造、许诺销售等其中一种或多种行为时，才有可能被认定为侵权。但目前我国司法实践当中更多的是被控侵权人仅提供了带有该 GUI 的计算机软件，供用户下载后安装至手机、计算机等产品中使用(即所谓的“软硬分离”)，由于这种情况下的被控侵权人并不存在对 GUI 所附硬件产品(手机、计算机等)进行制造、许诺销售等行为，所以难以从“制造”等行为上去追究软件提供者的侵权责任[4]。那么如何规制仅提供带有 GUI 的计算机软件之行为？在上文提及到的“金山诉萌家”案中法院在对被控侵权人的行为进行认定时做出了新的解释，认为被告以生产经营为目的开发以及上架被诉侵权软件以供用户下载的行为相当于制造、许诺销售及销售了含有被诉侵权图形用户界面的手机产品的最主要实质部分，最终认定被告构成侵权，该案的判决结果似乎改变了在“奇虎诉江民案”中专利权人所处的困境，对 GUI 本身提供了充分的保护。但是，本案件中法院的此种解释是否可以普遍适用于类似案件，以及是否符合当前的法律规定。本文认为根据当前的法律规定，本案的此种解释亦是一种无奈之举，急需完善 GUI 外观设计保护的相关规定。以上可见，我国当前的立法与 GUI 外观设计的应有之义及司法实践之间存在矛盾。

(二) 《专利审查指南》(2023)中 GUI 外观设计申请的初步审查及其变化

近年来，针对包含图形用户界面(GUI)的工业品外观设计专利的审查标准经历了三次重要的修订。在 2014 年的首次修订中，将含有图形用户界面的产品设计明确纳入了可受专利法保护的外观设计范畴[5]。

但是，《指南》中要求在提交图形用户界面(GUI)的外观设计专利申请时，申请文件必须采取实体产品与界面相结合的形式。这导致了一个问题：对于可应用于多种产品的通用 GUI 设计，申请人不得不将其与不同产品结合重复申请，从而造成了保护范围的不确定性和侵权判断上的争议。为了解决这一问题，在 2019 年的修订版《指南》中进行了必要的调整。新规定放宽了对 GUI 提交视图的限制，允许 GUI 设计在一类或多类产品上获得统一的保护。具体来说，如果设计的重点仅在于 GUI 本身，申请人只需提交至少一幅展示了该 GUI 的显示屏幕面板的正面视图，这样的修改使得 GUI 与其应用的具体产品相分离。此外，对于这种具有广泛适用性的 GUI，申请人还需在申请的简要说明中详尽列出 GUI 所应用的所有最终产品，这进一步放宽了 GUI 所依附产品的要求[6]。

《指南》最新一次的 2023 年修订则是基于专利法最新增加的局部外观设计保护制度，允许图形用户界面作为产品的局部设计元素获得专利保护。特别是，《指南》中不再要求“穷举……最终产品”，而是允许使用“电子设备”之类的产品通称，使得产品类别的界定更加灵活；以及针对投射出的图形用户界面和通用型图形用户界面，允许以不带有图形用户界面所应用产品的方式提交申请，即“可以仅提交图形用户界面的视图”，使得这类 GUI 在申请专利时彻底脱离了产品的束缚[7]。从《指南》的历次修订

³ 参见(2016)京 73 民初 276 号判决书。

可以看出审查部门在逐步剥离产品对 GUI 的限制来降低其申请的门槛,进而专注于对 GUI 本身的保护。

不过,与《指南》中对 GUI 外观设计审查标准逐渐脱离产品限制的变化相比较,《专利法》中的规定始终将外观设计与其产品载体相联系,且无关于 GUI 的专门规定。因此,从我国的整个立法背景和进程来看:对《指南》中 GUI 外观设计审查标准的历次修订是为了与 GUI 的特性与其发展趋势相协调;而《专利法》及相关司法解释中对于外观设计的定义及侵权的认定标准却未与其他类型外观设计有任何区别规定。可见,我国并未从上位法对所有与 GUI 保护相关的内容进行有针对性的梳理和调整,从而实现我国立法内部的协调。

3. GUI 外观设计侵权认定的比较法分析

(一) “设计”与“产品”之间的关系

在 2020 年 11 月份 WIPO 主持召开的商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会(简称 SCT)第四十三届会议上,对之前发布的关于图形用户界面(GUI)、图标和创作字体/工具字体外观设计调查问卷中的 39 个问题进行了第二轮答复汇总分析,问卷共收到来自 54 个国家和知识产权保护组织的回复。对其中关于图形用户界面(GUI)外观设计与物品或产品之间的联系要求的问题回复中,以英国、法国、德国、俄罗斯以及欧盟知识产权局等大多数司法管辖区不要求以 GUI 外观设计和物品之间的联系作为注册的先决条件。其中欧盟的《共同体外观设计条例》中第 36 条第(2)款规定,注册共同体外观设计申请必须说明计划采用该外观设计的产品。在 GUI 的情况下,产品可注明为“图形用户界面”[8]。也就是说,欧盟知识产权局将 GUI 作为“虚拟产品”,使其脱离了与实体产品之间的联系。

而以中国、美国、加拿大和比荷卢知识产权组织等接近三分之一为代表的司法辖区则要求把 GUI 外观设计与物品之间的联系作为注册的先决条件。其中美国专利商标局认为针对制造品中所体现的计算机生成的图标的外观设计是法定客体,有资格获得《美国法典》第 35 编第 171 条规定的外观设计专利保护。因此,如果一份申请提出对电脑屏幕、显示器、其他显示面板整体或局部显示的计算机生成图标的权利要求,则该权利要求要遵守《美国法典》第 35 编第 171 条关于“制造品”的要求。由于可取得专利的外观设计与其应用的客体不可分离,且不能只作为表面装饰方案单独存在,因此,计算机生成的图标必须体现在电脑屏幕、显示器、其他显示面板整体或局部上,以满足《美国法典》第 35 编第 171 条。而且在美国的《专利审查程序手册》的第 1502 节中也规定了“外观设计与其应用的物品不可分离,不能仅仅作为表面装饰方案单独存在。”的相关内容。加拿大同样在《工业品外观设计法》第 2 节及第 20(1)节分别规定,“‘外观设计’或‘工业品外观设计’指成品上吸引眼球且仅凭肉眼判断的形状、构造、式样或装饰特征和这些特征的任意结合。”;“……一份申请必须限于一件成品所应用的一项外观设计……”[7]。也就是说在美国和加拿大所有外观设计在申请专利时都要求与实体产品相结合。

在大多数要求 GUI 必须依附于产品的司法辖区在问卷当中回复到这样规定主要是为了限制外观设计权的范围[9]。而对 GUI 外观设计和产品之间的联系不做要求的司法辖区回复到因为“新技术外观设计的性质使然,新技术外观设计可能用于不同的产品或环境”,故对 GUI 与产品之间的联系不做要求[7]。这些“不做要求”的司法辖区中,在德国,GUI 本身就可以作为“虚拟外观设计”得到保护;而日本在最新修订的法律中,也将“图形图像”纳入到外观设计的定义里,使得对 GUI 本身提供保护也成为可能。

从上述各个国家对 GUI 与产品之间的要求可以看出,大多数国家在立法中已经不再要求 GUI 与产品之间必须具备联系,有的国家甚至考虑到 GUI 本身的特性将其单独作为一类外观设计进行保护,使得 GUI 脱离产品的限制。而像中国、美国等国家也在国内对 GUI 与产品之间的关系进行积极探索,试图厘清二者之间的联系,逐步加强对 GUI 本身的保护。

(二) 侵权行为的认定

关于 SCT 在问卷中发布的第 34 个问题“GUI 外观设计的侵权标准与其他类型的外观设计是否相同”，智利、法国、黑山、新西兰、瑞士、比荷卢知识产权组织未作答复，以及日本回复的“不相同”，其余作答的司法辖区都回复“相同”[7]。日本在最新修订的法律中已将 GUI 纳入到外观设计的定义中，与此同时，日本针对 GUI 外观设计的侵权标准也做出了区别于其他类型外观设计的规定，除一般侵权行为外(制造、转让、使用等)，通过电子交流方式提供外观设计的行为以及转让或租赁含有已记录的图形图像的记录介质或带有内置图形图像的设备的行为同样构成侵权[10]。

除侵权标准以外，SCT 还在问卷的第 35 个问题中列举了七种行为，问哪些行为在其国内构成外观设计侵权。七种行为包括：(1) 将受保护的 GUI 外观设计置于实体物品上，或者将实体物品置于受保护的 GUI 外观设计上；(2) 使用受保护的 GUI 外观设计；(3) 安装受保护的 GUI 外观设计；(4) 上传用来显示受保护 GUI 的软件；(5) 转让用来显示受保护 GUI 的软件；(6) 复制用来显示受保护 GUI 的软件；(7) 创作用来显示受保护 GUI 的软件[7]。从回复的内容来看，将第一种行为认定为侵权行为的国家占的比例最大，例如，日本的现行法律和以色列的《外观设计法》都将受保护的 GUI 用到实体物品上的行为，视为制造物品的行为并构成侵权。故在司法实践当中，大部分国家的法院依旧是按照“设计”与“产品”相联系的传统外观设计侵权行为的认定标准来审理 GUI 外观设计的侵权案件。本文认为造成该局面的原因有两点：首先，由于 GUI 外观设计属于近几年新兴的类型，侵权案件相对较少，这就导致在判例法国家没有相应的判例来确立该类型案件中侵权行为的认定标准；其次，再加上很多国家在立法上并没有对 GUI 外观设计给予特殊规定，这就导致在司法实践当中无法突破传统的规定来对新兴的 GUI 侵权案件进行审理，进而造成 GUI 外观设计无法得到保护或者是法院突破现行法律“强行”对其保护的局面。但是，在我国的司法实践当中，GUI 外观设计的侵权行为多以被控侵权人提供(上传)带有受保护 GUI 的计算机软件为主，也就是问卷中提到的第 4 种行为。而在上文提及到的“金山诉萌家案”中，法院认为，被告将其“触宝输入法”软件开发并上传至手机的应用商店供用户下载的行为，相当于制造、许诺销售和销售了含有被诉侵权图形用户界面的手机产品的最主要实质部分。虽然该法院在本案中适用的《专利法》第十一条第 2 款的规定与日本和以色列将“受保护的 GUI 用到实体物品上的行为视为制造物品的行为”之规定都运用了扩大解释的方法，但是我国法院所做出的“最主要实质部分”的解释明显缺乏说服力。从手机产品生产者的角度，软件提供商开发软件的行为如何能解释为“制造了手机产品最主要实质的部分”，难道一款手机产品中最主要实质的部分是该款软件，而不是手机的处理器，亦或是手机的外观等其他实体部分？从消费者的角度，吸引消费者购买一款手机的原因难道是手机中的某款软件的 GUI 设计？因此，综合上述国内外对于 GUI 外观设计的侵权行为认定的规定与实践，可见，世界各国及国际组织在该领域都在“摸着石头过河”，对 GUI 外观设计保护的相关内容进行不断的探索与完善。其中，根据日本的最新立法，日本已将上述七种行为中的第 5、6、7 种行为认定为外观设计侵权，即转让、复制、创作带有受保护 GUI 的软件的行为构成侵权，使得规制仅提供带有受保护 GUI 软件的行为成为可能。结合上述日本在最新修订的法律中对 GUI 外观设计做出规定，本文认为日本对 GUI 外观设计保护的步伐已然走在了世界的前列，也为我国在完善 GUI 外观设计保护领域方面提供了参考。

4. 对 GUI 外观设计专利侵权认定规则的修改建议

如前所述，目前我国《专利法》中“产品”对 GUI 外观设计的限制已成为保护该类型外观设计的掣肘，并且该限制无法通过解释法律而解决在“软硬分离”情况下所产生的规制仅提供带有 GUI 的软件之难题。伴随着近年来越来越多的国家通过不断的弱化“产品”对 GUI 外观设计的限定来优化外观设计的保护机制，例如，日本最新修订的《外观设计法》第二条第一款中关于设计的定义增加了“图像(仅限用于机器操作或机器发挥其功能的结果显示的东西，包括图像部分)”，也就是将 GUI 设定为外观设计中的

独立客体,使之成为与受产品限定的外观设计相并列的类型;并且在第二款关于设计的“实施”行为中,增加了“制作、使用与设计相关的图像或通过电信线路提供或提出申请(包括提供展示)”等专属于实施 GUI 外观设计的规定。日本对《外观设计法》的此番修订在保持原有法律框架稳定的情况下有效回应了 GUI 设计者的迫切需求,值得我国借鉴。此外,由于我国的发明专利、实用新型专利和外观设计专利都包含在《专利法》中,不同于日本分别设置有《专利法》、《实用新型法》、《外观设计法》。因此,我国如果将外观设计专利从专利法中剥离出来单独立法会导致我国对专利保护的框架发生大的变动,无疑会增加立法的成本。另外,考虑到外观设计在申请受理程序、授权程序、无效宣告程序、侵权救济等环节与实用新型专利或发明专利制度有诸多共同点,单独立法势必会对这些共同规则进行重复规定。本文认为,在专利法中直接增加对于 GUI 外观设计的保护规则,是更为适合我国国情的选择。

本文认为:首先,在《专利法》第二条外观设计的定义中增加“图像”,可表述为,外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合或图像(仅限于用于操作装置或发挥其功能)所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。这种表述方式将 GUI 视为一种可以独立于传统意义上的物理产品存在的设计,强调了 GUI 作为一种视觉设计元素的独立性和其在人机交互中的功能性,从而允许 GUI 作为外观设计专利保护的一个单独类别,而不受必须附着于具体产品的传统的外观设计专利概念的限制。

其次,与上述对定义的修改相适应,在《专利法》第十一条第二款中增加关于 GUI 的实施行为,即外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,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以及开发、通过电信网络提供以及许诺提供图像。修改之后对有关图形用户界面外观设计权的侵权,不再仅限于未经许可制造、销售、许诺销售和使用带有该图形用户界面的产品,对在“软硬分离”情况下未经许可提供带有受保护图形用户界面的计算机软件的行为也可以认定为直接侵权。

5. 结语

结合 WIPO 和各个国家不断提升对 GUI 领域的关注度,可见该行业未来将发展成为科技产业新高地。而 GUI 作为信息时代的产物有着不同于工业时期外观设计的特点和行业发展规律,我国需要通过立法来解决法律的滞后性所带来的诸多现实问题,以此来为整个 GUI 行业的发展保驾护航,进而持续推动我国的高质量发展。也唯有如此,法律方能成为连接过去与现在,架设未来之桥梁,使社会在变迁中稳健前行[11]。

参考文献

- [1] WIPO 官网. 经更新的加拿大、以色列、日本、大韩民国、联合王国、美利坚合众国、欧洲联盟及其成员国代表团的提案[EB/OL]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/zh/sct_44/sct_44_6_rev_4.pdf, 2024-04-06.
- [2] 马云鹏. 局部外观设计制度下图形用户界面保护路径的重构[J]. 电子知识产权, 2022(6): 66-75.
- [3] 詹靖康. 奇虎诉江民侵害外观设计专利权纠纷案评析——兼论国家知识产权局第六十八号令[J]. 电子知识产权, 2018(1): 51-59.
- [4] 王迁, 闻天吉. 《专利法》保护图形用户界面外观设计的界限——兼评金山诉萌家案[J]. 知识产权, 2023(9): 63-87.
- [5] 国家知识产权局官网. 《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》(第 68 号)[EB/OL]. https://www.cnipa.gov.cn/art/2014/3/14/art_74_27605.html, 2024-04-06.
- [6] 国家知识产权局官网. 2019 年《专利审查指南》修改解读[EB/OL]. https://www.cnipa.gov.cn/art/2019/10/30/art_66_11489.html, 2024-04-06.
- [7] 国家知识产权局官网. 《专利审查指南》(2023)修改解读(七)[EB/OL].

- https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_2199_189874.html, 2024-04-06.
- [8] WIPO 官网. 图形用户界面(GUI)、图标和创作字体/工具字体外观设计调查问卷第二轮答复汇总[EB/OL]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/zh/sct_41/sct_41_2_rev_2.pdf, 2024-04-06.
- [9] WIPO 官网. 图形用户界面(GUI)、图标和创作字体/工具字体外观设计调查问卷第二轮答复分析[EB/OL]. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/zh/sct_43/sct_43_2_rev.pdf, 2024-04-06.
- [10] 日本法令外语翻译数据库. 日本《外观设计法》[EB/OL]. https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4004/ja#je_ch4sc2at2, 2024-04-06.
- [11] [美]E·博登海默. 法理学: 法律哲学与法律方法[M]. 邓正来, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2017: 341-342.