

## 工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

### 第五届会议

2015年12月14日至16日，日内瓦

考虑是否在《共同实施细则》中引入国际申请的同时限制和其他修正

*国际局编拟的文件*

### 一、导 言

#### 海牙体系向审查制司法辖区的地域扩张

1. 工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组(下称“工作组”)自2014年6月举行第四届会议以来,又有三个国家加入了《海牙协定日内瓦(1999年)文本》:大韩民国于2014年7月加入;日本和美利坚合众国于2015年5月加入。这些新缔约方均设有审查制度,并且根据其各自国内法,可能对工业品外观设计的实质审查适用不同的要求。随着更多设有“审查局”<sup>1</sup>的缔约方加入1999年文本,并考虑到针对工业品外观设计充分公开的要求,日益增加的一种风险是,尽管同样的公开可能在其他司法辖区被认为是适当的,有些司法辖区可能依据《〈海牙协定〉1999年文本和1960年文本共同实施细则》(下称“《共同实施细则》”)第9条第(4)款,以这些公开不够充分为由不给予保护。

2. 为了帮助海牙体系的用户按照各审查局的要求对工业品外观设计进行公开,文件H/LD/WG/5/4(题为“关于制定在国际申请中公开工业品外观设计的有关建议的提案”)请工作组第五届会议讨论载于该文件附件中的各项建议。然而,各局的要求可能各不相同,或者由于某些要件在有的

<sup>1</sup> 根据1999年文本第1条第(xvii)项,“审查局”的定义是“依职权对向其提出的工业品外观设计保护申请进行审查,以至少确定该工业品外观设计是否符合新颖性条件的局”。根据其主管局符合上述要求的缔约方可以作出的某些声明,并根据国际局迄今获得的各局审查程序方面的信息,匈牙利、日本、吉尔吉斯斯坦、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、阿拉伯叙利亚共和国和美利坚合众国等国的局被视为审查局。

司法辖区必须提供，而在不要求这些要件的司法辖区，保护范围将因此受到不利影响。海牙体系必须足够灵活，能考虑其各成员主管局的这些不同要求。

### 国际申请中同时限制的概念

3. 本文件提出了一项在国际申请中采用“同时限制”概念的提案。要回顾的是，对《适用〈海牙协定〉的行政规程》（下称“《行政规程》”）第 402 条、第 403 条和第 405 条的修正于 2014 年 7 月 1 日生效，放宽了对工业品外观设计复制件和图样相关的某些形式要求，并就工业品外观设计的公开向申请人提供了更多的灵活性。在海牙体系中引入“同时限制”，也就是允许申请人对任何或部分被指定缔约方将国际申请限制于一项或若干项作为国际申请客体的工业品外观设计，将使申请人充分受益于更加灵活的海牙体系。

4. 确切地说，一件国际申请将可以包括一些外观设计，这些外观设计有专用的成套复制件，符合某些被指定缔约方的适当公开要求，同时国际申请还对可能依《共同实施细则》第 9 条第(4)款以公开不充分为由驳回外观设计保护的被指定缔约方，或在外观设计保护由于公开标准上的差异将受到不利影响的缔约方，对一项或更多项外观设计进行限制。

5. 此外，为降低申请人缴纳的费用，拟建议申请人仅为涉及某个被指定缔约方的那些外观设计缴纳标准指定费/单独指定费。题为“考虑是否修订费用表”的文件 H/LD/WG/5/6 详细阐述了对费用表的拟议修正，该文件也将在工作组第五届会议上得到讨论。

6. 请工作组第五届会议讨论在海牙体系国际申请中实行同时限制的可取性，并对本文件第四章中所解释的关于《共同实施细则》第 7 条和第 14 条以及《行政规程》第四部分的可能修正发表评论意见。鉴于海牙体系的信息技术环境必须进行相应修改，以便具备同时限制这一新功能，拟议的修正如获通过，最早可于 2017 年初生效。

## 二、法律角度的考虑

### 海牙体系现行法律框架中的限制概念

7. 根据 1999 年文本第 16 条第(1)款第(v)项，国际注册的限制应在国际注册簿上登记。按照细则第 21 条第(1)款(a)项第(iv)目和(b)项，注册人可以申请登记对一个或全部被指定缔约方将国际注册限于一项或几项工业品外观设计的限制。根据海牙体系的现行法律框架，注册人应当等到国际注册已被登记之后才能提交登记限制的申请。

8. 限制不同于细则第 21 条第(1)款(a)项第(iii)目所规定的放弃，放弃涉及的是国际注册的全部工业品外观设计，但不一定涉及全部被指定缔约方。相反，限制必然仅涉及部分工业品外观设计，绝不是全部工业品外观设计，以及任何或全部缔约方。

9. 目前在申请阶段，可能发生的情况是，为了遵守某些审查局的要求，同时避免不必要地缩小在其他司法辖区的保护范围，申请人会在国际申请中用不同的成套复制件把“同一”（即要点相同）工业品外观设计呈报两次（视具体情况，甚至三次或更多），这些成套复制件符合不同司法辖区有关公开的适当要求。审查局可能依据《共同实施细则》第 18 条第(2)款(b)项第(v)目对不符合其充分公开要求的那些外观设计予以驳回。

10. 审查局依《共同实施细则》第 18 条第(2)款(b)项第(v)目发出部分驳回后, 如果国际注册的注册人并非真正有意把“同一”外观设计提交两次(视具体情况, 甚至三次或更多), 辅以不同的成套复制件, 则只要决定不答复部分驳回即可。

11. 此外, 如果审查局认为同一申请中的两项外观设计, 尽管各有不同的成套复制件, 事实上是同一外观设计, 则该审查局可能以禁止重复申请为由发出驳回, 除非依适用法律这些外观设计可被认为是变体。还需指出的是, 如果依 1999 年文本第 13 条第(1)款作出外观设计单一性声明的缔约方的主管局, 依 1999 年文本第 13 条第(2)款发出驳回通知, 那么该驳回通知必然涉及国际注册作为一个整体的效力。国际注册的注册人可以通过在有关的主管局办理国际注册分案, 来推翻上述通知中所述的驳回理由<sup>2</sup>。

12. 另外, 注册人可能不愿坐等预期的驳回, 而是依据《共同实施细则》第 21 条第(1)款(a)项第(iv)目, 向国际局提出将国际注册在一个/部分缔约方限于一项/部分外观设计。

13. 上述申请策略不但不便使用, 还意味着申请人必须在全部缔约方为每项外观设计缴纳标准指定费/单独指定费。要回顾的是, 标准指定费的数额取决于外观设计的数量, 而且如果缔约方作出声明, 单独指定费也可能如此<sup>3</sup>。

#### 工业品外观设计图样/复制件的灵活性

14. 正如上文所解释的, 海牙体系的现行法律框架并未就国际申请中同时限制的可能性作出规定。同时限制的提案将促使人们为一项工业品外观设计提交专用成套复制件, 这将在相关被指定缔约方根据适用法律形成“可靠”的保护。举例来说, 日本已依据《共同实施细则》第 9 条第(3)款(a)项作出声明, 根据该声明, 凡构成工业品外观设计的产品是立体的, 必须提供符合正投影法的主视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图和右视图。申请人通常会遵守这些要求, 以便预先避免可能的驳回。然而, 同一件国际申请中指定的其他缔约方可能对工业品外观设计公开有不同的要求和做法, 或者更全面的公开可能在其他被指定缔约方以不可取的方式缩小保护范围; 因此应当允许申请人提交仅针对日本的专用成套复制件。

15. 如果按本文件中所述, 允许进行同时限制, 就可以对任何被指定缔约方就申请中的一项或部分工业品外观设计提出限制申请。当然, 不得在国际申请中要求就全部被指定缔约方进行限制, 因为必须对每项工业品外观设计在至少一个缔约方要求保护。

16. 换言之, 申请人可以提交一件国际申请, 其中含有两项或更多项“同一”外观设计, 配以不同的成套复制件, 并同时将一项或多项外观设计限于任何或部分被指定缔约方。因此, 如文件 H/LD/WG/5/6 进一步解释的, 申请人将仅为涉及某个被指定缔约方的那些外观设计缴纳标准指定费/单独指定费。

---

<sup>2</sup> 以下国家依 1999 年文本第 13 条第(1)款作出了关于外观设计单一性的声明: 爱沙尼亚、日本、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、新加坡、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦和美利坚合众国。上述的多数缔约方不适用依 1999 年文本第 13 条第(2)款发出驳回通知的可能性。然而, 预计美国专利商标局(USPTO)将于 2015 年 11 月起发出驳回通知, 其中也包括依第 13 条第(2)款的驳回通知。

<sup>3</sup> 以下缔约方依 1999 年文本第 7 条第(2)款或《共同实施细则》第 36 条第(1)款作出关于单独指定费的声明: 非洲知识产权局组织(OAPI)、欧洲联盟、匈牙利、日本、吉尔吉斯斯坦、大韩民国、摩尔多瓦共和国和美利坚合众国。

## 国际申请中的限制

17. 国际申请的内容主要在 1999 年文本第 5 条和《共同实施细则》第 7 条中予以规定。1999 年文本第 5 条第(1)款和细则第 7 条第(3)款列出的必要内容,包括申请人的名称、产品说明或被指定缔约方等,均应在所有的国际申请中写明。除此之外,1999 年文本第 5 条第(2)款和细则第 7 条第(4)款及第 8 条还规定了其他的补充必要内容。只有当国际申请中指定了作出 1999 年文本第 5 条第(2)款所述声明的缔约方,或指定了依细则第 8 条通知特别要求的缔约方,才需要提供设计人宣誓这样的补充必要内容。另外,细则第 7 条第(5)款还列出了国际申请可以包含的多项非强制性内容。

18. 如果申请以电子方式提交,电子申请系统会自动核查申请中包含了国际申请的全部必要内容。如果国际申请中指定了依 1999 年文本第 5 条第(2)款或细则第 8 条作出声明的缔约方,电子申请系统将自动提醒申请人遵守该缔约方的具体要求,例如国际申请中必须包含作为补充必要内容的简要说明书。

19. 如果国际申请允许同时限制,那么补充必要内容可以仅适用于国际申请的一项/部分外观设计。

## 国际局的审查

20. 在所有情况下,国际局的审查员会审查国际申请中的内容是否正确,例如,复制件是否符合海牙体系法律框架的形式要求,或者附于国际申请的委托书等文件是否正确地提出。

21. 根据 1999 年文本第 8 条第(1)款,如果国际局认为国际申请的必要内容或补充必要内容遗漏或错误,应通知申请人在规定的时限内作出必要的更正。1999 年文本第 8 条第(2)款(a)项规定的一般原则是,申请人在规定的时限内对不规范未予更正的,申请被视为放弃。然而,根据 1999 年文本第 8 条第(2)款(b)项,在不规范涉及补充必要内容的情况下,如果申请人在规定的时限内没有遵守该通知,国际申请应被视为不包括对该缔约方的指定(即已经依 1999 年文本第 5 条第(2)款作出声明的缔约方或依细则第 8 条通知特别要求的缔约方)。

22. 此外,根据细则第 14 条第(2)款,某些不规范,例如遗漏申请中每一项工业品外观设计的复制件,将导致国际申请的申请日推后。最后,根据 1999 年文本第 10 条第(2)款(b)项,如果不规范涉及 1999 年文本第 5 条第(2)款,国际注册日应为国际局收到更正的日期,或者国际申请的申请日,二者中以日期晚者为准<sup>4</sup>。

23. 无论国际申请中是否含有任何限制,可能的情况是,不规范仅涉及一项/部分外观设计和/或一个/部分被指定缔约方,例如仅为部分、而非全部外观设计注明了设计人的名称。在这种情况下,如果国际申请中含有对某些缔约方的指定,对这些缔约方而言,设计人名称是 1999 年文本第 5 条第(2)款(b)项第(i)目或细则第 8 条所述的补充必要内容,而对于其他缔约方而言,设计人名称属于非强制性内容,那么不规范就仅涉及遗漏了设计人名称的外观设计,并只涉及设计人名称为补充必要内容的缔约方。如果此种不规范未予更正,合乎逻辑的是,对于设计人名称遗漏的外观设计,国际申请应被视为不包括对该缔约方的指定,但其他外观设计上对该缔约方的指定维持不变。

---

<sup>4</sup> 例如,在国际局收到对 1999 年文本第 5 条第(2)款的不规范的更正时,国际申请的每一项工业品外观设计的复制件在该日期仍然缺失。

24. 此外，如果不规范仅涉及一项/部分外观设计，例如外观设计的复制件质量很差，如果这样的不规范未得到更正，那么合乎逻辑的是，国际申请对于这些外观设计可以是“部分放弃”，而不是将整个国际申请视为放弃<sup>5</sup>。

25. 对国际申请的“部分放弃”已经存在于海牙体系的法律框架，即如第 21 段中所述，不规范涉及补充必要内容的，如果申请人没有在规定时间内遵守通知，那么根据 1999 年文本第 8 条第 (2) 款 (b) 项，国际申请应视为不包括对该缔约方的指定。如果将海牙体系的“部分放弃”概念扩展到第 23 段和第 24 段中所述的情形，国际局审查员将能像现在一样，审查复制件是否遵守海牙体系的法律框架，并审查国际申请的著录项目数据以及所附任何文件的正确性。但是，审查员提出的不规范未得到更正或只是部分更正，将产生较小的影响。

### 国际注册

26. 如果国际申请符合可适用的要求，国际局将在国际注册簿中对工业品外观设计予以注册，并将国际注册证发给注册人。如果海牙体系法律框架按第 23 段至第 25 段所解释的那样允许同时限制，并因此允许未决国际申请在一项/部分外观设计和/或一个/部分被指定缔约方上“部分放弃”，那么国际注册将可以包含对缔约方的定制指定。

27. 在这种情况下，国际注册在《国际外观设计公报》中的公布应当清楚地写明在某一被指定缔约方要求保护的那些外观设计。这样，主管局的任务将保持不变，主管局也不必出于向国家/区域数据库上载数据的目的，而对其信息技术系统进行修改，从而改变其程序或做法。

### 三、外观设计国际注册信息系统部署时间表

28. 向 2015 年海牙联盟大会提交的题为“信息技术现代化计划(国际注册海牙体系)最终报告”(文件 H/A/35/1) 指出，2008 年信息技术现代化计划开始时海牙注册部门面临的挑战，与今天的挑战有着根本的不同<sup>6</sup>。由于海牙国际注册程序非常动态和易变的性质，至关重要，“外观设计国际注册信息系统”(DIRIS) 必须有能力应付最初以及任何新的挑战，尤其是海牙体系功能增强举措，例如体系粒度的提高(即外观设计专用信息和复制件专用信息)。国际注册簿中所登记数据粒度的提高可能要求缔约方主管局也针对更具体的数据调整其信息技术系统。

29. 现代信息技术将有助于在国际注册簿中登记外观设计的具体数据，例如为每项外观设计登记一个或多个被指定缔约方。换言之，海牙体系粒度的增加有望成为一种进步，使国际申请的同时限制和未决申请的“部分放弃”成为可能。

### 四、对《共同实施细则》和《行政规程》的可能修正

30. 在工作组讨论向海牙体系引入国际申请同时限制这一概念的可取性时，也请工作组就《共同实施细则》和《行政规程》的可能修正提出评论意见。对细则第 7 条的拟议修正以及相应地对《行政规程》第四部分的拟议修正，涉及国际申请中的同时限制，对细则第 14 条的拟议修正涉及未决国际申请的部分撤回(“放弃”)。

<sup>5</sup> 在实践中，国际局接受申请人以撤回国际申请中的一项/部分外观设计(通常是不规范涉及的那些外观设计)的方式进行纠正。

<sup>6</sup> 日本、大韩民国和美利坚合众国加入海牙体系后，需要对海牙体系的程序进行修改，因此需要修改旧的信息与通信技术系统(DMAPS)。测试和部署外观设计国际注册信息系统(DIRIS)的详细规划将于 2015 年秋天进行，根据最终的详细规划，DIRIS 的技术版本预计于 2016 年 1 月至 4 月进行制作，接着于 2016 年 5 月至 8 月进行最终测试和部署。

### 关于细则第 7 条和《行政规程》第四部分拟议修正的考虑

31. 如本文件上文所述, 细则第 7 条涉及国际申请的内容。根据 1999 年文本第 5 条第(4)款, 细则第 7 条第(3)款第(v)项将国际申请中可以包含的工业品外观设计数量限制为最多 100 项。此外, 根据细则第 7 条第(7)款, 构成工业品外观设计的所有产品, 或将使用工业品外观设计的所有产品, 应属于洛迦诺分类中的同一类别。除此之外, 海牙体系的法律框架不包含任何对国际申请中合置工业品外观设计的其他限制<sup>7</sup>。

32. 考虑到细则第 21 条第 1 款(a)项第(iv)目对国际注册的限制申请作出规定, 对国际申请的限制制定专门条款既合乎逻辑, 也具有透明度<sup>8</sup>。建议在细则第 7 条中增加新的第 8 款, 针对在国际申请中进行限制的可能性, 措辞如下:

“第 7 条第(8)款[国际申请中的限制] 国际申请可包括就任何或部分被指定缔约方将被提交国际注册的工业品外观设计限于一项或部分项的限制。就各被指定缔约方的限制可以彼此不同。”

33. 要指出的是, 在国际申请中作出限制后, 就涉及依 1999 年文本第 5 条第(2)款(b)项第(i)目和/或第(ii)目和/或细则第 8 条已经作出声明的缔约方的外观设计而言, 只需为其提供补充必要内容, 例如设计人的名称(作为补充必要内容)。

34. 建议在《行政规程》中增加新的第 409 条, 以便明确这种情况, 措辞如下:

*“第 409 条: 含有限制的国际申请的补充必要内容*

“如果适用细则第 7 条第(4)款(b)项和/或(c)项, 并且国际申请含有限制的, 对于涉及作出相关声明的缔约方的工业品外观设计, 国际申请应包括 1999 年文本第 5 条第(2)款(b)项第(i)目和/或第(ii)目和/或细则第 8 条所要求的内容。”

35. 应当指出的是, 依 1999 年文本第 5 条第(2)款(b)项第(iii)目作出关于权利要求书的声明的只有美利坚合众国, 除非指定美利坚合众国, 否则不能在国际申请中加入权利要求书。此外, 不论国际申请中含有多少项外观设计, 也不论国际申请中是否含有限制, 国际申请中只能包含一项权利要求书(参见 WIPO 网站上关于海牙体系的常问问题: <http://www.wipo.int/hague/en/faqs.html>)。

36. 最后要回顾的是, 简要说明和设计人名称当然也可以作为非强制性内容包含在国际申请中。

### 关于细则第 14 条拟议修正的考虑

37. 实践中, 申请人提交国际申请之后, 可以主动请求撤回任何工业品外观设计或对任何缔约方的指定, 也可能在答复纠正不规范的通知时进行这样的撤回。可能发生的情况是, 申请人请求从国际申请中撤回不规范所涉及的外观设计或被指定缔约方, 以此作为纠正措施。

38. 细则第 14 条拟议的新第(4)款处理的情形是仅涉及国际申请中部分工业品外观设计和/或部分被指定缔约方的不规范。该拟议修正可以在申请人不采取任何行动时, 弱化对申请人的影响。只有受不规范影响的外观设计和/或被指定缔约方会从申请中删除, 而不是认为国际申请被放弃。

<sup>7</sup> 《行政规程》第 407 条所述的关于相关外观设计和主要外观设计的说明是国际申请的非强制性内容。

<sup>8</sup> “通过工业品外观设计国际保存海牙协定新文本(日内瓦文本)外交会议”会议记录中没有任何关于国际申请中的限制的提案或讨论内容。

39. 可以这样说，如果对 1999 年文本第 8 条第(2)款进行狭义的解释，那么它只允许放弃国际申请，或者当不规范涉及补充必要内容时，只允许从国际申请中删去有关的缔约方。另一方面，条约中有若干个条款事实上允许对国际注册进行拆分，例如第 16 条第(1)款第(i)项就任何或全部被指定缔约方和任何或全部工业品外观设计作出的所有权变更登记，第 16 条第(1)款第(iv)项的放弃或第 16 条第(1)款第(v)项的限制。

40. 此外，还可以说，申请人没有任何义务对国际局要求更正不规范的通知函作出答复。当国际局发现的不规范仅涉及部分外观设计和/或部分被指定缔约方时，申请人不采取行动，可以如国际局通知函中所述，推定为对不规范予以承认。国际局可以在通知函中写明，如果在规定的时限内没有收到申请人的答复，有关的工业品外观设计和/或缔约方将被视为由申请人从国际申请中撤回。换言之，申请人必须进行的更正完全可以表现为接受对有关工业品外观设计和/或缔约方的撤回。

41. 建议为细则第 14 条新增第(4)款，针对更正不规范的通知后对国际申请进行部分撤回的可能性。如上文第 23 段所述，不论国际申请中是否含有任何限制，国际申请可能出现仅涉及部分外观设计和/或部分被指定缔约方的不规范。

“第 14 条第(4)款[国际申请的部分撤回]不规范与 1999 年文本第 5 条第(2)款有关，或者与缔约方依细则第 8 条向总干事通知的特别要求有关，而不涉及提出国际申请的全部工业品外观设计的，如果未在第(1)款所述的时限内对不规范予以更正，则就有关缔约方而言，不规范所涉及的工业品外观设计被视为从申请中撤回。”

## 五、结 语

42. 有关国际申请中同时限制的拟议新规定将允许海牙体系的用户运用更复杂的申请策略，并有助于节省需缴纳的指定费。

43. 工作组第六届会议预计在 2016 年上半年举行，届时可以继续进行讨论，如果工作组达成一致，对《共同实施细则》和《行政规程》的拟议修正将提交给 2016 年的海牙联盟大会予以通过。如果 DIRIS 得到成功测试和部署，如本文件第 6 段中所述，拟议修正最早可于 2017 年 1 月生效。

*44. 请工作组对国际申请中同时限制的概念进行讨论，如果工作组支持在海牙体系中采用此概念，也请就《共同实施细则》第 7 条和第 14 条的拟议修正以及《行政规程》拟议的新第 409 条发表评论意见。*

[后接附件]

《海牙协定》1999 年文本和 1960 年文本  
共同实施细则

([日期]生效)

[.....]

第 7 条

国际申请的要求

(8) [国际申请中的限制]国际申请可包括就任何或部分被指定缔约方将被提交国际注册的工业品外观设计限于一项或部分项的限制。就各被指定缔约方的限制可以彼此不同。

[.....]

第 14 条

国际局的审查

[.....]

(4) [国际申请的部分撤回]不规范与 1999 年文本第 5 条第(2)款有关，或者与缔约方依细则第 8 条向总干事通知的特别要求有关，而不涉及提出国际申请的全部工业品外观设计的，如果未在第(1)款所述的时限内对不规范予以更正，则就有关缔约方而言，不规范所涉及的工业品外观设计被视为从申请中撤回。

[.....]

适用《海牙协定》的行政规程

([日期]生效)

[.....]

第四部分

有关复制件及国际申请中其他要件的要求

[.....]

第 409 条：含有限制的国际申请的补充必要内容

如果适用细则第 7 条第(4)款(b)项和/或(c)项，并且国际申请含有限制的，对于涉及作出相关声明的缔约方的工业品外观设计，国际申请应包括 1999 年文本第 5 条第(2)款(b)项第(i)目和/或第(i)目和/或细则第 8 条所要求的内容。

[附件和文件完]