

工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

第七届会议

2018年7月16日至18日，日内瓦

与驳回通知公共可用性有关的问题

国际局编拟的文件

一、背景

PDF 通知副本可在产权组织网站上获取

1. 《海牙协定》日内瓦文本（1999年）（下称“1999年文本”）第14条第(2)款(c)项规定，国际注册依第14条第(1)款、第(2)款(a)项和(b)项被给予的效力，应按其由被指定缔约方局从国际局所收到的，或在可适用的情况下，“按其由该局办理的程序所修正的”，适用于工业品外观设计。考虑到上述规定，海牙联盟大会在2014年9月举行的第三十四届会议（第15次例会）上通过了对《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18条第(4)款、第18条之二第(1)款和第(2)款的修订¹。

2. 所通过的修订引入了一种机制，以确保在一个被指定缔约方局的程序中对工业品外观设计所做的任何修正，都通过细则第18条之二第(1)款或第(2)款规定的给予保护的说明或者细则第18条第(4)款规定的驳回撤回通知，被通报给国际局。根据细则第18条第(5)款、第18条之二第(3)款和第26条第(1)款第(ii)项，以及按提交上述海牙联盟大会的文件H/A/34/2第15段中所述，国际局应通过《国际外观设计公报》（下称“《公报》”），通过上传从该被指定缔约方局收到的通知或说明的复制件，公布有关此类修正的信息。

¹ 参见文件H/A/34/2第12段至第31段。

3. 修订后的条款自 2015 年 1 月 1 日起生效。根据这些条款，在上述日期及之后收到的驳回撤回通知和给予保护的说明，会在《公报》和Hague Express数据库中提供PDF复制件，以增强对信息的获取。之后，为呈现工业品外观设计修正的文件历史或背景信息，也提供驳回通知的PDF复制件²。

4. 本文件的目的是，就是否应当审查国际局开放提供驳回通知的做法开始讨论。

二、问题

开放获取驳回理由的优缺点

5. 在《公报》中公布后，根据细则第 32 条第(1)款第(ii)项或第(iii)项，第三方只要付费，国际局即提供有关任何国际注册的信息³。此类可用信息包括所提交的国际申请的复制件以及从任何被指定缔约方收到的任何通知。

6. 方便获取驳回通知，可以极大地帮助海牙体系的用户分析实质性要求，特别是在指定某些缔约方时分析与工业品外观设计公开程度有关的实质性要求⁴。引用在先外观设计，也可以使用户了解由某一局在适用的情况下针对每种产品类型判断的外观设计相似度。

7. 不过，国际局有时也被提请注意，一些潜在用户认为这种开放获取驳回理由是对使用海牙体系的阻碍，因为在一个局发出的驳回通知中引用的在先外观设计会被竞争对手所知，可能在其他司法管辖区被用作无效宣告的潜在理由。

三、分析

信息的性质和价值

8. 将驳回通知的PDF复制件上传至产权组织网站，是采用了马德里体系创设的一个先例⁵。

9. 然而，保护商标不需要新颖性。与在先商标、不管是否注册商标的任何冲突，均可以考虑两商标的相似性、商品和/或服务清单的范围、它们在商业中的实际使用，和/或在当地的知名度，进行依职权的或者基于异议的审查，也可在法院程序中进行判决。因此，在一个管辖区适用的驳回理由，可能不被其他司法管辖区认可，甚至可能不相关。

10. 相反，新颖性对外观设计权的有效性至关重要。无论各局是否依职权审查申请，多数管辖区都要求将世界范围的新颖性作为某一外观设计注册或专利授予的条件。因此，任何其他局发现并引用的在先外观设计将构成敏感得多的信息。

11. 然而，问题接下来归根结底是以缺乏新颖性为由被驳回的可能性。日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）和美国专利商标局（美国专商局）目前是发出驳回通知的三个主要的局。2017 年，分别从日本特许厅、韩国特许厅和美国专利商标局收到了 1,550 件⁶、598 件和 1,285 件驳回，所有这些驳

² 细则第 20 条第(1)款规定的无效宣告通知和第 22 条第(2)款规定的更正效力驳回通知也可以同样的方式提供。

³ 可以提供国际注册簿的记录副本或国际注册文件中的项目副本，无论是否经过认证（细则第 32 条第(1)款第(ii)或(iii)项）。

⁴ 要回顾的是，工作组在第五届会议上讨论了关于在国际申请中公开工业品外观设计的建议提案（文件 H/LD/WG/5/4）。作为结果，2016 年 8 月编制了[《关于制作并提供复制件以预防审查局以工业品外观设计公开不充分为由进行可能驳回的指导原则》](#)。

⁵ 2005 年 1 月起，产权组织网站在马德里体系下提供从被指定缔约方主管局收到的各种通知，包括临时驳回通知的 PDF 复制件。

⁶ 应该指出的是，如果国际注册包含多项工业品外观设计，日本特许厅针对每项外观设计发出一份驳回通知。

回占驳回总数的 96.1%。国际局审查了截至 2017 年 12 月 31 日从这三个局收到的驳回通知（参见本文件附件表格）。

12. 根据这些非正式统计资料，有 493 和 471 项外观设计分别由日本特许厅和韩国特许厅以缺乏新颖性为由予以驳回。这些数字分别约占两个局提出的驳回理由总数的 20%和 14%。然而，许多驳回实际上引用了同一申请人（国际注册持有人）向另一局提交的同一外观设计（通常是首次申请）。发生这种情况的情形是，首次申请在国际注册日期之前公布，但由于申请人未能在规定期限内向这些局提交优先权文件，而丧失了优先权。

13. 类似的是，日本特许厅和韩国特许厅引用在先申请（包括同一申请日）或注册分别驳回了 534 项和 811 项外观设计。这些数字约占这些局提出的驳回理由的 21.5%和 24%。同样，大多数这些驳回引用了同一申请人提交的同一国际申请或在先国家或国际申请中包含的另一相似外观设计。发生这种情况的情形是，申请人未充分注明“主要外观设计”和“相关外观设计”，或者审查员对所提供的说明有不同意见。

14. 上述两种情况是日本和大韩民国的立法特有的，这意味着上述驳回理由似与在其他管辖区的可注册性或可专利性没有任何直接的相关性。换句话说，外观设计不被视为本质上缺乏新颖性，技术上是可以克服或避免驳回的。与此类似的情况是：某一外观设计因公开不充分、产品说明不明确或外观设计定义不明确被驳回，而这些要求因管辖区而异。

15. 对于美利坚合众国来说，缺乏新颖性仅占美国专商局提出的驳回理由总数的 1%，而不符合国际注册包含单一外观设计的要求，是迄今为止最常见且常常是唯一的驳回理由，占所提驳回理由总数的 76%。

相关细则

16. 细则第 26 条第(1)款界定了《公报》中公布的内容。第(ii)项提到“驳回，并指出可否进行复审或提出上诉，但不公布驳回理由……”。这一措辞首先出现在提交给 1997 年 11 月举行的《工业品外观设计国际保存海牙协定》发展问题专家委员会（下称“专家委员会”）第七届会议的《实施细则草案》中⁷。

17. 第一套实施细则草案成为了工业品外观设计国际注册海牙协定新文本的实施细则草案，提交给了 1999 年 6 月 16 日至 7 月 6 日举行的“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”（下称“外交会议”）⁸。这部分细则至今未变。

18. 在向专家委员会或外交会议提交的任何文件中，没有找到公布驳回通知不应公布驳回理由的任何原因。

19. 《商标国际注册马德里协定及该协定有关议定书的共同实施细则》（下称“《马德里实施细则》”）第 32 条第(1)款第(iii)项公布内容也提到“依第 17 条第(4)款登记的临时驳回，……亦不公

⁷ 参见文件 H/CE/VII/4，细则草案第 24 条第(1)款第(ii)项。

⁸ 参见提交外交会议的文件 H/DC/4 “新文本实施细则基础提案”，细则草案第 26 条第(1)款第(ii)项。2002 年 1 月 1 日生效的实施 1960 年文本和 1934 年文本的《工业品外观设计国际保存海牙协定实施细则》中在涉及公布驳回通知时没有该措辞。

布驳回理由”。该细则的这一部分自马德里（共同）实施细则第一版（1996 年）以来一直保持未变⁹。

20. 当时，马德里体系和海牙体系下的国际商标和外观设计注册均以纸质形式公布。今天的情况仍是，国际局不捕获每项（临时）驳回通知中所载的“驳回理由的任何文本数据”。因此，在公布中没有复制这些数据的自动方式。在这方面，引用作为驳回理由的在先商标或外观设计，可以附上国家公布的复制件，可以使用当地语言。此外，一项通知中可以引用数个在先商标或外观设计。

21. 公布（临时或终局）驳回，是为了宣布国际注册的效力已被某个被指定缔约方驳回。“不公布驳回理由”的措辞，包含在《马德里实施细则》中，似乎不仅反映出公布驳回的这一主要目的，而且还反映出国际局极难捕获和公布驳回理由所有相关信息的技术制约。

22. 鉴于专家委员会和外交会议的文件中关于这一点没有任何说法，可以假设，同样的措词只是简单地从《马德里实施细则》中复制而来，以在（海牙）《共同实施细则》中反映出相同的寓意。

经常发出驳回通知的局的做法

23. 如上所述，日本特许厅、韩国特许厅和美国专商局目前是发出驳回通知的三个主要的局。

24. 美国专利商标局在其网站上提供专利申请信息检索系统（“PAIR”）。申请人可以通过“Private PAIR”随时查看其专利申请的状态。此外，“Public PAIR”允许第三方访问相关信息，包括驳回通知和专利颁发情况下的申请人与局之间的所有其他交流。此外，对于指定美利坚合众国的国际注册，所有此类通信在国际局公布后都可以访问，无论其结果如何。

25. 相比之下，日本特许厅（J-PRAT-PAT）和韩国特许厅（KIPRIS）的数据库不允许第三方通过其网站访问驳回通知。但是，原则上，所有的通信，包括驳回通知，都可在第三方要求下提供，如果某一工业品外观设计已经注册的话。

四、讨论

产权组织网站上是否提供驳回通知

26. 如果工作组认为国际局应当停止将国际局收到并记录的任何驳回通知的 PDF 复制件上传到产权组织网站上，可以如此说明。

驳回通知未撤回时是否应请求提供驳回通知

27. 如果根据细则第 32 条第(1)款第(ii)项或第(iii)项提出要求并付费，国际局将继续制作驳回通知的副本并提供给第三方。

28. 如前一节所述，根据日本、大韩民国和美利坚合众国的立法，有关任何国内申请的所有相关通信均在外观设计注册或获得专利后公布，不管是在网站上公布还是应要求公布。

29. 因此，可以借此机会澄清国际局是否应该不再公开驳回通知，除非并直到驳回被撤回，或者在根据细则第 18 条之二第(2)款发出给予保护的说明之后才公开。

30. 请工作组：

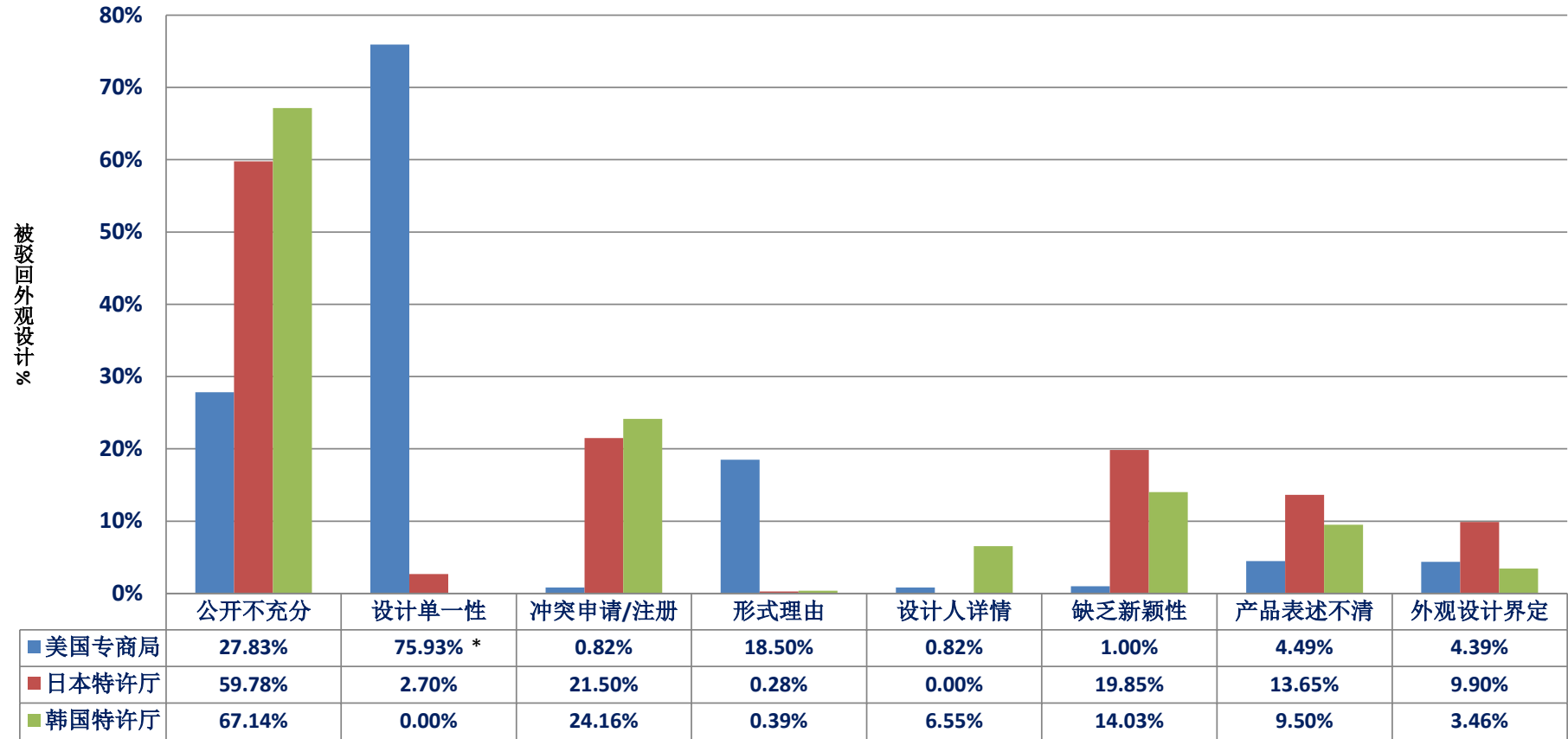
⁹ 1994 年 4 月 1 日生效的《马德里实施细则》第 31 条第(1)款也有同样的措辞，也就是在《马德里议定书》开始施行之前。

(i) 对本文件中提出的问题进行讨论并发表评论意见；并

(ii) 说明其是否建议国际局在驳回通知公共可用性的做法方面作出任何修改。

[后接附件]

美国专商局、日本特许厅和韩国特许厅
外观设计驳回理由占比（每百项被驳回设计）
2017年1月1日至12月31日



* 美国专商局以不符合单一外观设计要求为由的驳回：被驳回国际注册的 41%

[附件和文件完]