

工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

第九届会议

2020 年 12 月 14 日至 16 日，日内瓦

《共同实施细则》第 17 条修正案

国际局编拟

一、背景

1 工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组（下称海牙体系和工作组）在 2019 年 10 月 30 日至 11 月 1 日举行的第八届会议上，讨论了关于把《〈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 17 条第（1）款第（iii）项目前规定的 6 个月公布期（下称标准公布）延长至 12 个月的提案。¹

2. 虽然上述提案基本上得到了工作组的支持，但工作组还要求国际局就这一提案与用户团体进行咨商，并在工作组下届会议上报告结果。²

3. 据此，国际局编制了一份题为“工业品外观设计国际注册海牙体系下国际注册的公布时间”的调查问卷（下称调查问卷），并于 2020 年 6 月 12 日通过第 C.H 143 号通函发送给代表海牙体系用户的非政府组织。³国际局还通过第 C.H 142 号通函向所有缔约方主管局发送了一份调查问卷，请它们与当地和国家用户团体联系，以便它们能够参加咨商。

¹ 见文件 H/LD/WG/8/6。

² 见文件 H/LD/WG/8/8 “主席总结”，第 20 段。

³ 见文件 H/LD/WG/9/Questionnaire。

4. 国际局收到 17 份用户团体对调查问卷的答复。⁴此外，国际局还收到缔约方主管局的 6 份答复⁵和一家私营公司的 1 份答复⁶，尽管调查问卷只针对用户团体。

5. 本文件概述了从用户团体收到的答复。本文件还载有修订《共同实施细则》的提案，其中考虑了工作组第八届会议的讨论情况。

二、对调查问卷的答复

延长标准公布期

6. 调查问卷要求用户团体表明其组织是否赞成将标准公布期从 6 个月延长到 12 个月。

7. 有 15 个用户团体答复赞成将标准公布期从 6 个月延长到 12 个月的提议。有一个用户团体没有表示偏好⁷，有一个用户团体表示不赞成，除非采取补充措施（见下文第 12 段）。

8. 多个用户团体指出，将标准公布期延长到 12 个月，将使注册人有更多的时间来规划和组织他们的营销战略，对外观设计进行保密。建议的延长将使用户有更多机会利用海牙体系。

9. 两个用户团体表示，制造生命周期长、需要较长外观设计开发期的产品的用户，将特别欢迎这一修正。

10. 一个用户团体指出，延长公布期可以使注册人有更多时间考虑是公布还是撤回外观设计（通过放弃国际注册）。在这方面，一个用户团体补充说，鉴于即将到来的英国脱欧，延长公布期将受到欢迎。⁸

11. 一些用户团体指出，不同管辖区，包括根据海牙体系禁止延迟公布的缔约方，都有根据国家程序延迟公布的措施。因此，一个用户团体指出，延长标准公布期将纠正这种不平衡。

12. 不赞成延长标准公布期的那个用户团体指出，拟议的延长可能会对指定缔约方的整个注册程序造成不必要的拖延。此外，如果根据被指定缔约方的法律，最长保护期从注册或颁发专利之日起计算，这实际上会缩短在该缔约方的总保护期。不过，上述用户团体表示，如果采取其他补充措施，特别是允许在标准公布期届满前提前公布，那么延长公布期是可以接受的。

延长的可能不利之处

13. 问卷中要求用户团体说明他们是否认为将标准公布期延长至 12 个月有任何不利之处。

14. 几个用户团体指出，如果不向注册人提供在延长的标准公布期（12 个月）内请求提前公布的选项，他们可能会在这一期间面临行使外观设计权的困难，或者无法对申请后可能发生的情况变化作出反应。

⁴ 共收到以下用户团体提交的材料：中华全国专利代理人协会（ACPAA）、亚洲专利代理人协会（APAA）、欧洲商标所有人协会（MARQUES）、巴西知识产权协会（ABPI）、德国联邦专利律师协会、加拿大律师协会（CBA）、俄罗斯联邦工商会、欧洲品牌协会（AIM）、德国工业产权与版权法律协会（GRUR）、日本知识产权研究所（IIP）、知识产权所有人协会（IPO）、国际商标协会（INTA）、日本知识产权协会（JIPA）、日本专利代理人协会（JPAA）、韩国专利律师协会（KPAA）、德国专利律师协会和乌克兰工商会。

⁵ 共收到以下缔约方主管局提交的材料：阿塞拜疆、爱沙尼亚、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、土耳其和越南。

⁶ 收到三星提交的材料。

⁷ 该用户团体没有表明其偏好，指出其国家不是缔约方。

⁸ 该用户团体提及联合王国 1949 年《注册外观设计法》第 3 条第（5）款。

15. 部分用户团体指出，延长标准公布期将推迟被指定缔约方的审查和注册程序。不过，这些用户团体补充说，请求提前公布的选项可以减轻这种担忧。

16. 关于对第三方的影响，几个用户团体指出，延长标准公布期将增加竞争者在保密期内侵犯外观设计设计的风险。不过，这些用户团体认为，考虑到申请人和竞争者利益之间的平衡，这方面并不是一个障碍。其中一些指出，在目前的 6 个月公布期下已经存在同样的风险，与给予申请人的利益相比，延长到 12 个月不会给第三方造成不必要的负担。在这方面，两个用户团体提到了专利制度，在该制度中，公布通常在申请日或优先权日 18 个月后进行。另外两个用户团体也指出存在这样的风险，但期限更长，例如在允许从申请日或优先权日起延迟多达 30 个月的缔约方。

17. 另一个用户团体指出，延长标准公布期可能会增加被指定缔约方主管局在审查国内申请和其他国际注册时遗漏在先但未公布的国际注册的风险。因此，该用户团体建议，各主管局应当利用 1999 年文本第 10 条第 (5) 款规定的国际注册“保密副本”。

标准公布期内的提前公布

18. 调查问卷中要求用户团体表明，如果标准公布期延长，他们是否赞成在 12 个月标准公布期届满前的任何时候都可以请求提前公布。

19. 几乎所有用户团体（除一个外⁹）都表示赞成可以在 12 个月标准公布期届满前的任何时候要求提前公布。

20. 几个用户团体指出，这种可能性将使海牙体系对用户更有吸引力，因为这将使他们有更大的灵活性，在最有利的时间点公布外观设计。其中一些补充说，在新产品提前发布的情况下，这对用户有利。

21. 几个用户团体指出，这种可能性将有助于外观设计所有人针对第三方行使其权利，对侵权产品采取措施，因为在某些管辖区，公布外观设计是获得保护的必要前提条件。

22. 一个用户团体指出，在多项外观设计注册的情况下，还应该能够按每项外观设计提前公布。但值得回顾的是，目前在延迟方面还没有提供这种可能性。

23. 一个用户团体指出，请求提前公布的费用不应过高。

提出的其他事宜

24. 调查问卷请用户团体说明，他们是否对国际注册的公布时间有任何其他建议或关切。

25. 几个用户团体指出，如果公布时间可以由注册人决定，将是有益的。

26. 两个用户团体指出，如果 30 个月的延迟期能够适用于所有缔约方，将是有益的。

27. 一个用户团体指出，缔约方宣布的延迟期很短，可能会使用户不愿意指定这些缔约方。这将为单独提出国内申请造成额外费用。

28. 有一个用户团体要求将标准公布期进一步延长到 12 个月以上，因为在他们的国家，外观设计在注册后可以保密三年，迄今没有遇到任何问题。

29. 一个用户团体要求使用户能够在申请后改变公布的类型，例如从标准公布改为延迟公布，并允许用户延长在申请时选择的延迟期。

⁹ 一个用户团体没有回答该问题，指出其国家不是缔约方。

30. 一个用户团体要求在产权组织网站上公布根据《1999 年文本》第 10 条第 (5) 款 (a) 项发出通知的缔约方名单。

各主管局和私人公司的答复

31. 六个主管局和一家私营公司也对调查问卷提出了意见。由于调查问卷是针对用户团体的，因此这些意见没有列入本文件。

三、各项考量

答复总结

32. 对调查问卷作出答复的用户团体几乎一致赞成将标准公布期从 6 个月延长到 12 个月，并允许在 12 个月标准公布期结束前的任何时候要求提前公布。有一个用户团体没有表示倾向性。不过，不赞成延长标准公布期的一个用户团体指出，如果同时引入在标准公布期结束前请求提前公布的可能性，延长标准公布期是可以接受的。

33. 一个用户团体指出，请求提前公布的费用不应过高。在这方面，应当指出的是，目前请求提前公布无需付费。

立即公布和提前公布

34. 继工作组第八届会议的讨论之后，对调查问卷的答复清楚地表明，海牙体系的用户希望有更大的灵活性，特别是希望有可能在任何时候要求提前公布。

35. 在第八届会议期间，秘书处解释说，目前的信息技术平台已经清除了标准公布期内进行提前公布的技术限制，而这一限制在其迁移之前就已经存在¹⁰。秘书处还澄清说，如果申请人在申请时没有选择立即公布，国际局可以随时接受根据《细则》第 17 条第 (1) 款第 (i) 项提出的立即公布请求。¹¹

36. 此外，《1999 年文本》第 11 条第 (4) 款 (a) 项和《1960 年文本》第 6 条第 (4) 款 (b) 项规定，注册人可以在“延迟”期间的任何时候要求提前公布。¹²虽然已经可以提前公布，但最好在细则第 17 条第 (1) 款中明确。在这方面，应回顾在第八届会议上，工作组审议了在《细则》第 17 条第 (1) 款中增加一个新的小段，以明确在国际注册后的任何时候都可以请求提前公布。¹³

背景资料

37. 关于当前问题的背景，包括延长标准公布期的实际后果，请参阅文件 H/LD/WG/8/7。

四、提案

第 17 条修正案

38. 建议修正第 17 条第 (1) 款第 (iii) 项，将标准公布期从 6 个月延长到 12 个月，见附件二。

¹⁰ 见文件 H/LD/WG/8/9 Prov. “报告草案”，第 59 段。

¹¹ 见文件 H/LD/WG/8/9 Prov. “报告草案”，第 80 段。

¹² 见文件 H/LD/WG/8/6，第 38 段。

¹³ 见文件 H/LD/WG/8/9 Prov. “报告草案”，第 80 段。

39. 此外，建议在细则第 17 条第（1）款中增加一个新项的小段，以说明可以在 12 个月的标准公布期结束前，随时请求提前公布。为此，将在第（ii）项和第（iii）项之间插入新的项（ii 之二），以避免后一项因此而重新编号。

40. 拟议的第（ii 之二）项的措辞实际上与工作组第八届会议审议的措辞相同。拟议的该项将明确指出，国际注册尚未公布的，“注册人”（而不是第（i）项所述的“申请人”）可以请求提前公布。本项将适用于属于标准公布办法的国际注册（第（iii）项）和在申请时请求延迟公布的国际注册（第（ii）项）。

41. 还建议对第（ii）项作轻微的相应修改。“或被视为已届满的”措辞指的是拟议的新的第（ii 之二）项所述情形。¹⁴因此，这一提法将被删除，因为它是多余的。取而代之的是，将增加“除本款第（iii）项另有规定外”一语，以澄清这两个项的范围。¹⁵

第 37 条中的过渡性规定

42. 提议在细则第 37 条下新增第（3）款，以澄清目前的 6 个月期限将继续适用于在细则第 17 条第（1）款第（iii）项拟议修正案生效之日前提交的国际申请所产生的国际注册。

生效日期

43. 由于目前的信息技术系统在技术上可以采用对标准公布期的拟议修改，因此建议将 2022 年 1 月 1 日作为拟议修正案的实施日期。

44. 请工作组：

（i）审议本文件中提出的各项提案并发表评论意见；

（ii）说明是否建议海牙联盟大会通过本文件附件二草案中所载的《共同实施细则》第 17 条的拟议修正案，以及第 37 条的拟议过渡条款，生效日期为 2022 年 1 月 1 日。

[后接附件]

¹⁴ 见 1999 年文本的第 11 条第（4）款（a）项和 1960 年文本第 6 条第（4）款（b）项。

¹⁵ 这一修正在工作组第八届会议期间也得到了支持（见文件 H/LD/WG/8/9 Prov. “报告草案”，第 80 段和第 83 段）。

参加调查问卷的用户团体

非政府组织		成员*
ABPI	巴西知识产权协会	200 家公司和 550 个成员
ACPAA	中华全国专利代理人协会	2,381 个成员
AIM	欧洲品牌协会	2,500 家企业, 从中小企业到跨国公司
APAA	亚洲专利代理人协会	2,353 个成员
CBA	加拿大律师协会	全加拿大 36,000 个成员
GRUR	德国工业产权与版权法律协会	5,033 个成员
IIP	日本知识产权研究所	144 个成员 (至 2020 年 7 月)
INTA	国际商标协会	近 6,500 个组织, 代表 185 个国家超过 34,350 名个人 (商标所有人、专业人员和学术人员)
IPO	知识产权所有人协会	175 家公司和近 12,000 名个人通过他们的公司或作为发明家、作家、律师事务所或律师成员参与协会的工作
JIPA	日本知识产权协会	1,326 个成员 (至 2020 年 8 月 11 日)
JPAA	日本专利代理人协会	不详
KPAA	韩国专利律师协会	5,901 个成员 (至 2020 年 8 月 10 日)
MARQUES	欧洲商标所有人协会	700 个成员, 包括公司和专家成员
	德国联邦专利律师协会	800 个成员
	俄罗斯联邦工商会	俄罗斯联邦各主体有 179 个工商会, 52,000 多个组织, 300 多个联邦级企业家和商业组织协会, 500 多个地区级商业协会
	德国专利律师协会	4,000 个成员
	乌克兰工商会	7,948 个成员

[后接附件二]

* 按问卷答复上的填报。

《海牙协定》1999 年文本和 1960 年文本
共同实施细则

([2022 年 1 月 1 日]生效)

[.....]

第 17 条
国际注册的公布

(1) [公布的时间] 国际注册应在：

(i) 申请人有此要请求的，注册之后即行公布；

(ii) 除本款第(ii 之二)项另有规定外，请求延迟公布且该项请求未被不予理睬的，延迟期限届满或被视为已届满的日期之后即行公布；

(ii之二) 注册人有此请求的，国际局收到该项请求之后即行公布。

(iii) 在任何其他情况下，国际注册日之后六12个月或该日之后尽早公布。

[.....]

第 37 条
过渡规定

[.....]

(3) [涉及公布时间的过渡规定][2022 年 1 月 1 日]前有效的细则第 17 条第(1)款第(iii)项，应继续适用于源于该日之前提交的国际申请的国际注册。

[.....]

[附件和文件完]