

工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

第六届会议

2016年6月20日至22日，日内瓦

经修订的《共同实施细则》第14条修正案提案

国际局编拟的文件

一、导 言

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”)在第五届会议上,讨论了《〈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14条第(1)款拟议的新(b)项,涉及预先缴纳一项外观设计的基本费(参见文件H/LD/WG/5/6第33段至第36段和文件H/LD/WG/5/8 Prov.第125段至第137段)。本文件的目的是结合工作组在第五届会议上发表的评论意见,通过具体实例来说明本文件附件中所载的经修订的《共同实施细则》第14条修正案提案的背景。

2. 需要回顾的是,提交国际申请的电子界面(E-filing)于2008年1月在世界知识产权组织(WIPO)的网站上启用,结果受到极大欢迎,2015年以电子方式提交的国际申请占到92.7%。然而,创建用户帐户、填写电子表格以及发送国际申请等各方面的便利性,导致随便提出申请的情况时有发生。

二、法律方面的考虑

国际局的审查职责

3. 《工业品外观设计国际注册海牙协定1999年文本》(下称“1999年文本”)第8条第(1)款规定,如果国际局认为国际申请在其收到之时,未能遵守适用的要求,它应当通知申请人在规定时限内作出必要的更正。根据《共同实施细则》第14条第(1)款,给予申请人更正不规范的时限是从国际局

发出通知之日起三个月。此外，根据细则第 14 条第(3)款，凡国际申请被视为放弃的，国际局应在扣除相当于基本费的数额¹之后，退还对该申请缴纳的任何费用。

4. 如上文所述，国际局的审查职责在于审查国际注册是否符合海牙体系的法律框架。虽然其中部分工作实现了自动化，例如审核分配申请日所需的内容，或确认已缴纳足额费用等，但是很大一部分工作尚未实现自动化，而是需要负责具体申请的审查员的智力干涉。在发出的更正通知中，国际局提出所要进行的(一项或多项)更正，这种更正在审查员收到时可能还需要进行进一步分析，并且当具体申请未缴费或缴费不足时，审查员还要说明缴费的数额并要求缴纳费用。

轻率提出的国际申请

5. 一些轻率的申请是个人仅仅因为电子申请界面好玩而提出的。这类申请实际上可能包含外观设计的合格复制件，但提出申请者无意于缴纳所需的申请费，并不打算为获得注册而继续下一步。当然，审查员对这些并不知情，仍将认真履行审查职责。但是，在这种情况下，国际局在完成形式审查后，并不会为所做工作得到任何报酬，因为申请人只是“玩一下”电子申请界面而已，或可能是“测试一下”提交国际申请²时的不同选项。

由被误导的申请人提交的国际申请

6. 此外，有些国际申请是由被误导的申请人提出的，结果申请的客体并非工业品外观设计，而是实用新型(举例而言)。同样，国际局必须履行对国际申请进行审查的职责，并且在这种情况下，只有在收到国际局的不规范函之后，有时是在申请人和审查员进行几次交流之后，申请人才明白他/她其实应当为自己的创造申请另外一种知识产权保护。不言而喻，这类审查工作属于国际局的职责，因为申请人得到适当反馈是至关重要的。然而，这种申请可能非常复杂，对审查工作造成很大负担。

7. 特别要指出的是，当复制件包含技术制图³时，时有发生的情况是，申请人其实是在提交时犯了错误，事实上他是希望通过实用新型或专利⁴来保护其发明的。审查员可能进行了全面形式审查，并请申请人纠正所发现的不规范(例如，删除技术制图)，经过和申请人漫长的讨论后，这时候才发现申请人并不希望继续申请。

8. 同样在上述情况下，国际局应当为所做工作收到报酬，但如果申请人在提交申请时也未缴纳任何费用的话，国际局并不会收到任何报酬。

¹ 细则第 14 条第(3)款提及“相当于基本费的数额”。根据费用表第 1 项，基本费的数额取决于国际申请中外观设计的项数，即包括一项外观设计的国际申请的基本费是 397 瑞郎，包括两项外观设计的国际申请的基本费是 416 瑞郎(397 瑞郎+19 瑞郎)，以此类推。

² 为帮助海牙体系用户填写电子表格，WIPO 网站上提供了教程，网址是 www.wipo.int/hague/en/how_to/efiling_tutorial/index.html。

³ 根据《行政规程》第 402 条(c)项，技术制图，特别是画有轴线和表明尺寸的技术制图，在国际申请中不予受理。

⁴ 就此而言，近期有一件国际申请根据国际局的通知从申请中删除了包含技术制图的复制件。然而，申请人希望在进一步的专利申请中使用该复制件，因而很担心可能公布了其技术创新。

涉及外观设计要点的问题

9. 近来，出现了从广义上看涉及宇宙和科学的申请⁵。在这种成问题的情况下，产品说明、说明书和复制件模棱两可，彼此矛盾，审查员不理解该外观设计的要点(如某种科学理论或某项外观设计)，可取的做法是首先要求缴纳费用，以免进行了广泛的审查之后却发现申请人并不希望继续其申请。

国际申请的内容日益复杂

10. 鉴于国际注册体系随着审查制新缔约方的加入变得日趋复杂，国际局的审查员必须考虑若干新特点，这些新特点在不同缔约方之间不尽相同。例如，关于相关外观设计的说明仅在日本和大韩民国在国际申请中被指定时适用，发明人资格声明仅在指定美利坚合众国时必须提交。此外，国际局审查员要审核国际申请中的内容是否正确，例如，针对相关外观设计的说明，审核是否正确注明主要外观设计；针对发明人资格声明，审核是否由设计人签字。

不规范以及国际局发出的不规范函数量增多

11. 目前，随着海牙体系引入的新特点，国际局审查员要开具 70 类不规范，而在 2013 年和 2014 年，不规范类型的数量分别是 37 和 58。国际局在 2013 年和 2014 年发出的不规范函数量分别是 1,494 和 1,207⁶，而 2015 年发出的不规范函为 1,816。在 2015 年发出的 1,816 封不规范函中，527 封涉及缴费不足，46 封涉及同期内根本未缴费的国际申请被放弃。此外，在 2015 年，针对 83 件在审查时发现问题的国际申请，国际局非正式地联系了申请人，结果发现申请是随便提出的，并且不会进行下一步。

对《共同实施细则》第 14 条第(1)款增加拟议项和目的缘由：

减轻国际局工作量，使其工作获得报酬

12. 基本费就是为使国际局收回管理海牙体系的相关成本而收取的费用。此外，根据 1999 年文本第 23 条第(3)款第(i)项，与国际注册有关的费用是海牙联盟资金的主要收入来源。正如上文第 1 段中所述，对《共同实施细则》第 14 条第(1)款增加拟议的项和目，将使国际局在完成形式审查前就可以确知或要求缴纳至少相当于一项外观设计的基本费。

13. 根据《共同实施细则》第 14 条第(3)款，增加拟议的项和目将导致那些本来无意缴纳规定费用⁷的轻率申请被视为自然放弃，从而使审查员能够专注于其他申请。

14. 此外，当申请极其复杂时，国际局应当至少能够要求，在完成审查前缴纳相当于一项外观设计的基本费。

⁵ 没有发展成为注册，因此没有公布。

⁶ 2014 年发出的不规范函数量下降与 2013 年推出新版电子申请界面有关，该界面可以自动检查国际申请的更多方面。

⁷ 根据某些国际申请的内容，审查员可能怀疑该申请是轻率提出的，因此他/她应当确保在完成审查前，至少一项外观设计的基本费已被缴纳。

三、不规范国际申请的审查程序

更正通知

15. 实践中，在国际申请的审查阶段，国际局审查员在更正通知中编列所发现的所有不规范，包括未缴纳费用或缴费不足。需要指出的是，海牙体系的法律框架并未规定将所有不规范编列在一封通知函内的任何义务，然而，这是至今用来处理不规范申请的最合理的方式。

费用计算

16. 当不规范函包括多个要素时，比如要求缴纳费用并更正复制件（例如，复制件涉及多项外观设计，而不是如申请人注明的那样仅涉及一项外观设计），不规范函中注明的所需缴纳费用的数额可能发生变化。申请人可能在和审查员交流几次之后才决定放弃其他的外观设计。因此，如果国际申请中的外观设计数量和复制件数量发生变化，基本费和公布费的数额在最终计算费用时就会不同。

17. 在弄清楚申请人希望在国际申请中保留哪些外观设计前，请申请人先交一笔最低费用（例如一项外观设计的基本费）而不是缴纳全部费用，这符合申请人的利益。

四、国际申请的申请日

18. 1999 年文本第 8 条和《共同实施细则》第 14 条第(2)款对国际申请的申请日作出规定⁸。根据细则第 14 条第(2)款，如果国际申请中有影响到申请日的不规范，申请日应为国际局收到对此种不规范作出更正的日期。需要回顾的是，在海牙体系下，缴纳规定费用并非有关申请日的要求。

19. 可以这样说，除非已经确定了申请日，否则国际局不应要求预先缴纳规定的费用，因为申请日推后将损害申请人的权利。从另一方面看，国际局当前将所发现的所有不规范都编列在一封通知函里的做法，也可能由于推后了申请日而有损于申请人的权利，因为申请人必须要等到国际局完成审查后，才能被通知去更正影响申请日的不规范。

五、经修订的《共同实施细则》第 14 条修正案提案

20. 为保障申请人的权利并使国际局为其审查工作获得报酬，建议《共同实施细则》第 14 条第(1)款的提案修订为：

“ (b) 尽管有本款(a)项的规定，

⁸ 《共同实施细则》第 14 条第(2)款：“在国际局收到国际申请之日，如果该国际申请中有按规定会致使国际申请的申请日推后的不规范，申请日应为国际局收到对此种不规范作出更正的日期。按规定会致使国际申请的申请日推后的不规范如下：

(a) 国际申请未使用规定的语言之一；

(b) 国际申请中遗漏下列内容中的任何一项：

(i) 关于要求依 1999 年文本或 1960 年文本进行国际注册的明确或暗含的说明；

(ii) 能使申请人身份得以确定的说明；

(iii) 足以与申请人或其代理人(如有代理人的话)取得联系的说明；

(iv) 提出国际申请的每一项工业品外观设计的复制件或 1999 年文本第 5 条第(1)款第(iii)项规定的样本；

(v) 对至少一个缔约方的指定。”

[……]

“(i) 国际局如果认为国际申请中有本条第(2)款所规定的致使国际申请的申请日推后的不规范，可以首先邀请申请人在国际局发出通知之日起的[一个]月内对此种不规范作出更正，并且

“(ii) 如果收到国际申请时所收费用的数额少于相当于一项外观设计的基本费的数额，国际局可以首先邀请申请人在国际局发出通知之日起的[一个]月内至少缴纳所述数额。”

21. 根据 1999 年文本第 6 条第(2)款的规定，国际申请自申请日起，无论其以后的结局如何，应与《巴黎公约》第 4 条意义下的正规申请相当。因此，视为放弃的国际申请可以作为要求优先权的依据，这是另一个请申请人尽快更正不规范的论据。

22. 此外，需要强调的是，拟议的新条款首先是符合申请人利益的，因为根据细则第 14 条第(1)款拟议的新(b)项第(i)目，并且在处理复杂的高难度国际申请时，审查员可以在完成形式审查前，首先邀请申请人作出对授予国际申请申请日所必需的那些更正。这样申请人就不必等到国际局完成形式审查之后。

23. 最后，细则第 14 条第(1)款拟议的新(b)项第(ii)目将防止申请人与国际局之间来回缴费退费。此外，它还可以确保国际局总能为所做工作获得报酬，尤其是涉及复杂的高难度国际申请时，或者国际局认为国际申请是轻率提出时。

24. 因此，如果提案得到工作组正面审议并由海牙联盟大会通过，修正后的条款最早可于 2017 年年中实施，前提是用于检查未缴纳一项外观设计基本费的自动化程序将适时在海牙体系的管理中得到落实。关于用于检查缺乏确定申请日所需内容的自动化程序，这些内容作为国际申请的必要内容，已在电子申请环境下自动得到检查(不过，信息是否正确由审查员进行审核)。

25. 请工作组：

(i) 审议本文件提出的经修订的提案并对其发表评论意见；并

(ii) 说明是否建议海牙联盟大会通过本文件附件中所载的《共同实施细则》第 14 条的拟议修正案，并对修正案生效的日期提出建议。

[后接附件]

《海牙协定》1999 年文本和 1960 年文本
共同实施细则

([2017 年 X 月 X 日]生效)

第 14 条

国际局的审查

(1) [对不规范予以更正的时限] (a) 国际局收到国际申请时，如果认为该国际申请不符合可适用的要求，应邀请申请人在国际局发出通知之日起的三个月内作出必要的更正。

(b) 尽管有本款(a)项的规定，

(i) 国际局如果认为国际申请中有本条第(2)款所规定的致使国际申请的申请日推后的不规范，可以首先邀请申请人在国际局发出通知之日起的[一个]月内对此种不规范作出更正，并且

(ii) 如果收到国际申请时所收费用的数额少于相当于一项外观设计的基本费的数额，国际局可以首先邀请申请人在国际局发出通知之日起的[一个]月内至少缴纳所述数额。

[.....]

(3) [被视为放弃的国际申请；费用的退还] 除 1999 年文本第 8 条第(2)款(b)项所述的不规范以外，凡未在本条第(1)款 (a)项或(b)项所述的时限内对任何不规范予以更正的，国际申请应被视为放弃，国际局应在扣除相当于基本费的数额之后，退还对该申请缴纳的任何费用。

[附件和文件完]