

工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

第八届会议

2019年10月30日至11月1日，日内瓦

《共同实施细则》第21条修正案

国际局编拟的文件

一、背景

1. 根据《〈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21条第（1）款（a）项第（i）目和（b）项，国际注册所有权变更登记申请必须由注册人或新所有人签字。申请表由新所有人签字的，必须附注册人的缔约方主管机关出具的关于新所有人为注册人权利继承人的证明（《共同实施细则》第21条第（1）款（b）项第（ii）目）。
2. 在实践中，国际局经常收到由新所有人签字的所有权变更登记申请。这些申请通常附有所谓的书面证明，例如转让文件，但并非主管机关出具的证明。在此种情况下，国际局发出不规范函，通知新所有人变更不予登记，其后给新所有人机会对不规范进行纠正（《共同实施细则》第21条第（4）款和第（5）款）。
3. 现行法律规定给新所有人造成很大负担，为符合这些要求面临的困难对其自身和国际局带来了不必要的工作量。因此，建议修正《共同实施细则》第21条，以便接受新所有人提交的转让文件或其他足以为所有权变更登记提供证明的文件。

二、新所有人申请的所有权变更

《海牙协定》中的法律依据

4. 《海牙协定》日内瓦（1999年）文本（下称1999年文本）第16条第（1）款规定了国际注册的变更登记。根据1999年文本第16条第（1）款第（i）项，国际局应在国际注册簿上登记国际注册所有权的任何变更。

5. 1999 年文本第 16 条第 (2) 款规定, 任何此类登记应与其如同在每一个有关缔约方的局的登记簿上作出的登记具有同等效力。¹
6. 《海牙协定》海牙 (1960 年) 文本 (下称 1960 年文本) 第 12 条含有关于国际注册所有权变更登记的规定。
7. 《共同实施细则》第 21 条列出了变更登记, 包括国际注册所有权变更登记的程序。

现行细则与现状

8. 国际注册所有权变更登记申请必须以正式表格提交至国际局。²申请可由注册人或新所有人提交并签字。但是, 申请由新所有人签字的, 必须附具注册人缔约方的主管机关出具的关于新所有人为注册人权利继承人的证明 (《共同实施细则》第 21 条第 (1) 款 (b) 项第 (ii) 目)。
9. 现行《共同实施细则》第 21 条第 (1) 款 (b) 项基于以前的《海牙协定实施细则》细则 19.1 (c)。³以前的实施细则 19.1 (c) 于 1979 年通过。在大会和代表会议上, 一致认为应对“主管机关”的表述作广义解释, 涵盖依国家法律正式授权提供所需证明的任何个人或机构。⁴
10. 在海牙法律框架下, 对“主管机关”一词并无进一步的定义。对于缔约方哪些机关作为或能够作为《共同实施细则》第 21 条第 (1) 款 (b) 项所述的“主管机关”行事, 国际局没有正式名单。
11. 在这方面, 国际局当前的做法是, 如果新所有人向国际局提交主管局出具的证明, 接受该证明并对变更予以登记。例如, 国际局过去收到过德国专利商标局 (DPMA) 和瑞士联邦知识产权局 (IPI) 出具的证明。此外, 加拿大外观设计制度对开展《共同实施细则》第 21 条第 1 款 (b) 项第 (ii) 目所述的证明有法律规定。⁵

引起所有权变更的不同情形

12. 工业品外观设计所有权可因各种原因并以不同的方式变更。所有权变更可能由所涉的外观设计申请或注册所有权转让合同、合并、法律实体的重组或分立、转让所有权的法院判决, 或如继承或破产等法律运作引起。
13. 《共同实施细则》不区分这些所有权变更的不同原因或不同类型。在所有情况下, 均统称为“所有权变更”。变更在国际注册簿上登记之前, 国际注册的原所有人称为“注册人”, 因为注册人的定义是以其名字在国际注册簿上登记国际注册的人或法律实体。一旦所有权变更得到登记, 新所有人成为国际注册的注册人。

¹ 对于所有权变更登记, 取决于可能依同一条款作出的声明。

² 申请所有权变更登记必须使用 DM/2 表格。

³ 见文件 H/DC/6, 第 R21.02 段。以前的实施细则 19.1 (c) 规定: “请求书应由先前所有人签字, 在无法得到他的签字的情况下, 由新所有人签字。在后一种情况下, 请求书应附具在改变所有权的时刻先前所有人是其国民的缔约国的主管局的证明, 或在同一时刻, 先前所有人是其居民或具有真实有效的工商业营业所的缔约国的主管局的证明。主管局应证明, 根据提交给它的事实, 新所有人有权承继请求书中所描述的先前所有人的所有权, 并且前面所指的两个条件之一是得以满足的。该证明应注明日期, 并且有主管机构的章、印或签字。该证明只是用来使所有权的改变被登记在国家登记簿上。”。

⁴ 见文件 H/A/III/5 和文件 H/CR/III/5, 第 25 段。

⁵ 见《工业品外观设计实施细则》第 49 条。

所有权变更登记的法律效力

14. 《海牙协定》仅规定了为在国际注册簿中有效地登记所有权变更，须遵守的形式要求。国际注册簿中的所有权变更登记与其如同在每一个被指定缔约方局的相应国家或地区登记簿上直接作出的登记具有同等效力（1999 年文本第 16 条第（2）款；1960 年文本第 12 条第（2）款）。

15. 还要指出的是，在某些情况下，被指定缔约方可以拒绝与其指定有关的所有权变更登记在国际注册簿上的效力。为此，细则第 21 条之二第（1）款允许被指定缔约方主管局基于实质理由拒绝所有权变更登记的效力，例如，禁止将相似外观设计部分转让给不同的一方。此外，仅在 1999 年文本中，根据 1999 年文本第 16 条第（2）款，缔约方可声明国际注册簿中的所有权变更登记在主管局收到特定说明或文件之前在该缔约方无效。⁶

实践中经历的困难

16. 新所有人提出的所有权变更登记申请经常遇到困难。不可否认，提出变更登记申请的通常是新所有人，因为在国际注册簿中登记为新“注册人”符合其利益，而原注册人往往不太关注所有权变更后注册的命运。

17. 此类情况的第一个难点是，申请通常由新所有人签字，附有转让文件或类似文件的副本，这根据当前细则不予接受。于是，国际局不得不驳回申请并告知新所有人，申请要么必须附主管机关出具的证明，要么必须由当前注册人签字。这导致国际局承担额外工作，导致新所有人面临进一步的问题。新所有人通常时间紧迫，需尽快得到登记，以继续其有关注册外观设计的业务。

18. 第二，体系的用户似乎不确定哪些机关有资格开展细则第 21 条第（1）款（b）项第（ii）目规定的相关证明，因为没有关于缔约方哪些机关负责该事项的官方信息。这也对国际局带来同样的不确定性。

19. 第三，尽管在合并的情况下，此类主管机关出具的证明可从官方机构获得，因为官方摘录通常可从官方注册簿中获得，但转让文件只是双方之间的合同，用户要获得主管机关出具的证明即使并非不可能，似乎也较难。不同于其他一些国内和国际法律规定，《共同实施细则》第 21 条第（1）款（b）项将证明限制于来自“主管机关”，不允许公证人证明的可能性。

20. 第四，细则第 21 条第（1）款（b）项要求，证明由“注册人的缔约方”主管机关出具。在某些情形下，新所有人的缔约方不是注册人的缔约方，新所有人与注册人的缔约方毫无关系。新所有人不得不寻求并接收来自注册人缔约方的相关证明，这对其造成了额外的行政和语言负担。

21. 最后，尽管细则第 21 条第（1）款（b）项要求，证明由注册人的缔约方主管机关出具，但存在转让或其他转让文件在不同于注册人缔约方的国家、以不同语言达成的情形，在这种情况下，主管机关可能无法评估是否“新注册人为注册人权利继承人”。在这些情形下，获取相关证明可能需要成本高昂的翻译。

⁶ 1999 年文本的下列缔约方已就此作出声明：非洲知识产权组织（OAPI）、丹麦、大韩民国、俄罗斯联邦和美利坚合众国。

三、其他相关知识产权体系概览

专利合作条约（PCT）体系

22. 《专利合作条约实施细则》（下称“《PCT 实施细则》”）92 之二规定了变更登记。根据该条细则，国际局应申请人或者受理局的请求，登记申请人的变更。如果申请直接来自申请人或主管局，国际局对变更予以记录。

23. 对《PCT 实施细则》92 之二始终予以广义解释。如果国际局收到希望被登记为“新申请人”的人的变更登记申请，只要该“新申请人”提供当前登记的申请人的书面同意或支持申请人变更的其他证明文件，国际局将此人登记为新申请人。⁷

24. 申请人变更由合同引起的，国际局通常接受的申请人变更登记文件为转让文件的副本，无需经公证人或其他公共主管机关证明。

25. 国际局对申请人变更进行登记的，会相应通知原申请人和新申请人。⁸如果申请人此前未在申请上签字，向该人提供对变更提出书面异议的可能性。有异议的，变更视为未曾记录，并且国际局相应地通知双方。⁹

26. 在 PCT 体系下，迄今为止没有滥用或提交虚假文件的报告。

马德里体系

27. 根据《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 25 条第（1）款（b）项和（d）项，所有权变更登记申请必须由注册人签字或者注册人或新所有人的缔约方主管局签字。¹⁰

28. 在马德里体系下，主管局对各种程序的参与总体上多于海牙体系。例如，国际申请必须由原属局提交给国际局（《马德里实施细则》第 9 条第（1）款）。后期指定或变更登记申请可由注册人缔约方的主管局提交国际局（《马德里实施细则》第 24 条第（2）款（a）项和第 25 条第（1）款（b）项），对于所有权变更登记申请，可由新所有人的缔约方主管局提交（《马德里实施细则》第 25 条第（1）款（b）项）。

29. 任何此种申请由主管局提交的，由主管局签字（细则第 24 条第（2）款（b）项和第 25 条第（1）款（d）项）。以这种方式，马德里体系在其成员内营造出一种环境，主管局可在其中以一定的灵活性帮助用户。这在新所有人通过其主管局提交所有权变更登记申请的情况下，尤其能够有所帮助。

30. 与 PCT 体系一样，在马德里体系下，国际局迄今为止没有注意到滥用或提交虚假申请的情况。

31. 此外，与《共同实施细则》第 21 条之二类似，《马德里实施细则》第 27 条第（4）款规定被指定缔约方主管局可以基于实质理由声明所有权变更登记对该缔约方无效。

⁷ 见《PCT 申请人指南》第 11.018B 段。

⁸ 见《专利合作条约行政规程》（PCT 行政规程）第 422 条第（a）款第（vi）项。

⁹ 见《PCT 行政规程》第 422 条之二。

¹⁰ 见《马德里实施细则》第 25 条第（1）款（a）项第（i）目、第（1）款（b）项、第（1）款（d）项和第（2）款（a）项第（iv）目。

外观设计法条约（DLT）草案

关于证明文件的要求

32. DLT 草案第 19 条规定了“所有权变更登记请求”。这条规定很大程度上以《新加坡条约》和《专利法条约》（PLT）中的同等条款为基础。同样，载有关于所有权变更登记规定细则的《DLT 实施细则》草案第 14 条仿照了《新加坡条约》第 11 条第（1）款（b）项和（f）项。

33. 条约草案第 19 条第（1）款和第（2）款（a）项与细则草案第 14 条第（2）款结合，共同制定了对由合同引起的所有权变更登记的证明文件的要求。细则草案第 14 条第（2）款规定：

“（a）缔约方可以要求，因合同导致的所有权变更登记请求须附具下列文件之一（由请求方选择）：

“（i）合同的副本；可以要求该副本由公证人或任何其他公共主管部门出具证明，证明与原合同相符；

“（ii）显示所有权变更的合同摘录；可以要求该合同摘录由公证人或任何其他公共主管部门出具证明，证明其系合同的真实摘录；

“（iii）由注册人和新所有人双方签字的未经证明的转让证书；

“（iv）注册人和新所有人双方签字的未经证明的转让文件。”

34. 条约草案第 19 条第（2）款（b）项规定：“缔约方可以要求，所有权变更因合并引起的，请求须附具由主管部门出具证明该项合并的文件的副本，例如商业登记簿摘录的副本，并可以要求该副本须由出具该文件的部门、公证人或任何其他公共主管部门证明其与原文件相符。”

35. 条约草案第 19 条第（2）款（d）项规定：“缔约方可以要求，所有权变更非因合同或合并引起，而是因法律运作或法院判决等其他原因引起的，请求须附具证明该变更的文件的副本，并可以要求该副本须由出具文件的部门、公证人或任何其他公共主管部门证明其与原文件相符。”

36. 条约草案第 19 条第（7）款进一步规定，缔约方可以要求，主管局对请求中或该条所述文件中的任何说明的真实性产生合理怀疑时，须向主管局提供（进一步）证据。

国家/地区制度

37. 在对海牙体系中申请量排名前 10 位的来源地¹¹和指定最多的前 10 位¹²的法律规定进行分析后，发现多个缔约方的国内法规定所有权变更登记申请可以由新申请人/注册人提出，无需原申请人/注册人在相关表格上签字。在这种情况下，仅提交充分证明所有权转让的文件的副本似乎足够。¹³

¹¹ 2018 年，这些国家为大韩民国、德国、瑞士、法国、日本、美利坚合众国、意大利、荷兰、中国及联合王国。

¹² 2018 年，这些缔约方为欧洲联盟、美利坚合众国、瑞士、土耳其、日本、大韩民国、挪威、新加坡、俄罗斯联邦和乌克兰。

¹³ 见以下条款：欧洲联盟（《共同体外观设计实施条例》（CDIR）第 23 条）、德国（《外观设计法》第 29 条和《德国专利商标局条例》第 28 条）、新加坡（《外观设计法》第 34 条）和瑞士（《外观设计法》第 14 条和《外观设计条例》第 27 条）。

四、考虑因素

对证明文件的要求

38. 目前《共同实施细则》第 21 条第 (1) 款 (b) 项 (ii) 目的措辞似乎限制性过强, 因此给新所有人造成很大负担, 给国际局带来不必要的工作量。此外, 对于每一个缔约方的哪些机构有资格作为主管机关存在不确定性。从一开始, 如上文第 10 段所述, 《海牙协定》、《共同实施细则》或《适用〈海牙协定〉的行政规程》均未对这样的主管机关进行定义。

39. PCT 体系等其他知识产权体系的规定帮助用户快速登记所有权变更, 已为所申请的变更提供充分证据的, 无需额外证明。PCT 体系当前的做法似乎与 PLT 更为一致, PLT 在这方面含有与 DLT 草案相似的规定。¹⁴

40. 同时, 据国际局了解, 在 PCT 和马德里体系中, 没有报告为被登记为新申请人/注册人而提交虚假申请/文件的情况。尽管各方可能出现关于资格的争论, 但争论往往涉及证明文件以外的其他问题, 例如对一项知识产权有无资格的法律争议, 或指控代理人违反信托。

41. 即使依据现行细则, 在申请表中提供当前注册人的签字亦足够。虽然此类手写签字可能易于伪造, 但迄今为止, 在海牙体系下没有滥用或提交虚假申请的报告。

42. 如果确实存在为新注册人登记提交虚假申请/文件的情况, 该人在大多数司法管辖区会面临刑事诉讼。在大多数情况下, 这一后果会是一种威慑。此外, 如果向国际局证明变更登记有误, 国际局将根据《共同实施细则》第 22 条第 (1) 款, 通过更正恢复国际注册簿中的变更。

43. 鉴于上述考虑, 所有权变更登记由新所有人申请的, 对支持所有权变更的证明文件的要求应放宽, 与 PCT 和 DLT 草案一致。相应地, 国际局将能够以灵活的方式接受以下证明文件, 尤其是不必经公证人或任何其他公共主管机关证明:

(i) 所有权变更因合同导致的, 转让文件的副本, 尤其是以 DLT 细则草案第 14 条第 (2) 款所述的任何形式 (见上文第 33 段);

(ii) 所有权变更因合并导致的, 依照条约草案第 19 条第 (2) 款 (b) 项, 主管机关出具的文件的副本, 例如商业登记簿摘录的副本 (见上文第 34 段);¹⁵和

(iii) 所有权变更因法律运作或法院判决等其他原因导致的, 依照条约草案第 19 条第 (2) 款 (d) 项, 法院判决的副本或主管机关出具的相关文件的副本 (见上文第 35 段)。¹⁶

保障措施

44. 根据《共同实施细则》第 21 条第 (6) 款 (a) 项, 所有权变更在国际注册簿上得到登记的, 国际局一并通知新注册人和原注册人。因此, 如上文第 42 段所述, 如果变更登记有误, 原注册人可以对此作出回应, 国际局会恢复国际注册簿中的变更。

45. 尽管如此, 在放宽对支持所有权变更的证明文件的要求同时, 应在《共同实施细则》中明确, 申请未经原注册人签字的, 原注册人可以对已登记的变更提出异议。

¹⁴ 见 PLT 细则第 16 条第 (2) 款。

¹⁵ 根据现行细则, 接受此类副本。

¹⁶ 根据现行细则, 接受此类副本。

五、提 案

修正细则第 21 条第 (1) 款 (b) 项

46. 建议按本文件附件中所录, 修正细则第 21 条第 (1) 款 (b) 项的措词。拟议的措辞将使国际局能够基于转让文件、法院判决或其他正式确立权利转让的文件, 对由新所有人申请的国际注册所有权变更予以登记。拟议措词“证明……的文件”将为国际局提供一些灵活性和自由裁量权, 但与 DLT 草案中的相关规定一致(见上文第 43 段)。

修正细则第 21 条第 (6) 款

47. 根据拟议的细则第 21 条第 (1) 款 (b) 项第 (ii) 目, 如果所有权变更登记申请由新所有人提出和签字, 并附一份表明新所有人为注册人权利继承人的文件, 国际局将依据细则第 21 条第 (6) 款 (a) 项在国际注册簿上登记变更, 并且一并通知新注册人和原注册人。

48. 作为一项保障措施, 建议按本文件附件中所录, 在细则第 21 条第 (6) 款中新增 (c) 项, 这条法律规定与 PCT 行政规程第 422 条之二类似。该拟议新增的第 (6) 款 (c) 项将允许原注册人对所有权变更提出异议, 在此种情况下, 国际局将通过细则第 22 条第 (1) 款规定的国际注册簿内容更正, 将变更恢复。

49. 拟议新增的第 (6) 款 (c) 项的措辞沿用了上文所述的《PCT 行政规程》第 422 条之二, 因此其适用仅限于由所谓的新所有人提交且未经原注册人签字的申请。但是, 原注册人显然可以对已登记的变更提出异议, 例如当申请中的注册人签字是由所谓的新所有人伪造时。此类欺诈应从更综合的角度处理, 因为理论上可在其他类型的申请中出现, 如国际注册放弃登记申请(细则第 21 条第 (1) 款 (a) 项第 (iii) 目)。

生效日期

50. 由于拟议的修改无需对当前的信息技术系统和审查程序进行重大调整, 建议将 2021 年 1 月 1 日作为细则第 21 条拟议修正的实施日期。

51. 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草案中所载的《共同实施细则》第 21 条的拟议修正案, 生效日期为 2021 年 1 月 1 日。

[后接附件]

《海牙协定》1999年文本和1960年文本
共同实施细则

([2021年1月1日]生效)

[.....]

第21条
变更登记

(1) [提出申请] (a) 登记申请涉及以下任何情况的，应以相关的正式表格向国际局提出：

(i) 就被提交国际注册的全部或部分工业品外观设计变更国际注册所有权的；

(ii) 变更注册人的名称或地址的；

(iii) 对任何或全部被指定缔约方放弃国际注册的；

(iv) 对任何或全部被指定缔约方将被提交国际注册的工业品外观设计限制于一项或若干项的。

(b) 申请应由注册人提出，并由注册人签字；但是，所有权变更登记申请可由新所有人注册人提出，条件是该申请须：

(i) 由注册人签字，或

(ii) 由新所有注册人签字并附注册人的缔约方主管机关出具的关于证明新所有注册人为注册人权利继承人的证明文件。

[.....]

(6) [变更的登记和通知] (a) 只要申请符合规程，国际局应立即将变更登记在国际注册簿上，并应通知注册人。在登记所有权变更时，国际局应一并通知新注册人和原注册人。

(b) 变更应按国际局收到符合可适用要求的申请之日期登记。但如果申请书中要求该项变更在另一项变更之后或在国际注册续展之后登记，国际局应照此办理。

(c) 如果在新所有人依本条第(1)款(b)项第(ii)目提出申请后登记了所有权变更，原注册人以书面方式就变更向国际局提出异议，则变更应视为未曾登记。国际局应就此通知双方。

[.....]

[附件和文件完]