

工业品外观设计国际注册海牙体系法律发展工作组

第十一届会议

2022 年 12 月 12 日至 14 日，日内瓦

考虑是否引入国际申请的继续处理

国际局编拟的文件

一、背景

1. 本文件探讨了本文件附件一所载的关于引入国际局¹继续处理（恢复）²国际申请的可能性，作为对被视为完全放弃的国际申请或与缔约方指定有关的救济措施，供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）审议。

2. 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 14 条第(3)款，除《海牙协定日内瓦文本》（1999 年）（下称 1999 年文本）第 8 条第(2)款(b)项所述的不规范以外，凡未在三个月时限内对任何不规范予以更正的，国际申请应被视为放弃，国际局应在扣除基本费后，退还对该申请缴纳的任何费用。

此外，如果 1999 年文本第 8 条第(2)款(b)项所指的不规范（涉及第 5 条第(2)款或细则第 8 条规定的某些被指定缔约方的国际申请中附加的必要内容）未在三个月时限内予以更正，国际申请应被视为不

¹ 要忆及的是，在工作组第六届会议上，美利坚合众国代表团建议国际局研究在海牙体系中权利恢复的概念。见文件 H/LD/WG/6/6 第 23 段。

² 拟议的《外观设计法条约》（下称 DLT）规定了“继续处理”和“恢复”作为时限方面的救济措施，其中恢复要求主管局认为虽未能遵守时限，但已作出应作的努力，或者根据缔约方的规定，任何延迟并非出于故意。鉴于对恢复的这一补充要求，并遵循马德里体系采用的术语，本文件在下文中涉及“继续处理”。见拟议的 DLT 第 12 和 13 条以及本文件第 5 段。

包含对该缔约方的指定并在此范围内被放弃。在这两种情况下，除了细则第 5 条的不可抗力条款外，《共同实施细则》中目前没有任何条款允许有关申请人申请继续处理国际申请或其中的指定。

3. 但在实践中，鉴于对此类国际申请造成的严重后果，国际局在三个月时限届满之时，在最终发出正式的放弃通知之前³，会发出友好提醒，并规定一周的答复期限。尽管有友好提醒，在收到此种通知后，每年约有 30 起案件的申请人寻求继续处理。

4. 要忆及的是，《共同实施细则》第 5 条（自 2022 年 1 月该条细则的修正案生效后，其范围有所扩大）仍然要求错过相应时限应以不可抗力为由。继续处理不要求这样的理由，因此可以作为细则第 5 条的补充，对国际申请提供保障。

二、考虑因素

5. 本文件附件二转载的《商标国际注册马德里协定有关议定书实施细则》（下称《马德里实施细则》）第 5 条之二规定了如果申请人或注册人错过了某些时限，可以继续处理的可能性。⁴在这一经验的背景下，下文列出了为海牙体系量身定制的某些选项，可以提高效率和用户友好性，同时在申请人、第三方和国际局的利益之间取得平衡。⁵

范 围

6. 在《马德里实施细则》第 5 条之二允许继续处理的下列程序中，在海牙体系中最好只涵盖(a)，即继续处理国际申请和其中的指定。下文所述的理由表明，海牙体系的继续处理将不涵盖(b)至(f)的情况。

马德里实施细则第 5 条之二所涵盖的程序（《马德里实施细则》）	反对海牙继续处理的可能原因
(a) 国际申请（细则第 11 条第(2)款或第(3)款）	<ul style="list-style-type: none"> 将被涵盖。
(b) 使用许可登记申请（细则第 20 条之二第(2)款）	<ul style="list-style-type: none"> 没有相应的海牙程序。
(c) 后期指定（细则第 24 条第(5)款(b)项）	<ul style="list-style-type: none"> 没有相应的海牙程序。
(d) 变更或注销登记申请（细则第 26 条第(2)款）	<ul style="list-style-type: none"> 申请继续处理的费用（如果是 200 瑞郎，见第 8 段）将超过重新提交申请的额外费用（72 瑞郎⁶）。 除非对细则第 21 条进行修正⁷，否则登记日期将是国际局收到符合适用要求的申请日期（细则第 21 条第(6)款(b)项），继续处理将不会提供保留最初申请日期的好处。

³ 发出的通知涉及完全放弃。目前，如果国际申请被认为不包含对缔约方的指定，则不会发出通知，因为 1999 年文本第 8 条第(2)款(b)项没有要求国际局发出这样的通知。

⁴ 该条细则于 2015 年首次引入，作为当时适用的《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》的一部分。

⁵ 在这方面，假设国际申请的继续处理只涉及第 6 段所设想的国际注册前的国际申请阶段，那么对被指定缔约方的主管局产生的影响将是有限的。

⁶ 根据《共同实施细则》关于变更登记的第 21 条第(5)款，如果不规范在三个月期限内未予纠正，该申请应被视为放弃，国际局应在扣除相当于有关费用一半的数额（72 瑞郎）后，退还已付的任何费用。

⁷ 在这方面，马德里体系引入了《马德里实施细则》第 27 条第(1)款(c)项（转载于附件二），规定继续处理登记后，变更和撤销应按符合相应要求的时限届满之日进行登记，以便为注册人提供保留较早登记日期的宝贵选择，从而

马德里实施细则第 5 条之二所涵盖的程序（《马德里实施细则》）	反对海牙继续处理的可能原因
	<ul style="list-style-type: none"> 自 2015 年至本文件发布之日，在马德里体系 666 件继续处理的申请中，仅收到 8 件此类申请（1.2%）。
(e) 第二部分单独规费的缴纳（细则第 34 条第(3)款(c)项第(iii)目）——目前适用于巴西、古巴和日本	<ul style="list-style-type: none"> 与马德里国际注册的注册人不同，细则第 12 条第(3)款规定海牙注册人可以选择直接向有关主管局缴纳单独指定费的第二部分。因此，适用于此类缴费的救济措施适合由各有关缔约方而不是由《共同实施细则》来规定。出于同样的原因，细则第 5 条也没有涵盖这一项。
(f) 申请国际注册在某一继承国延续效力（细则第 39 条第(1)款）	<ul style="list-style-type: none"> 没有相应的海牙程序。

程序和实践

7. 根据《马德里实施细则》第 5 条之二，在有关时限届满之日起两个月内，可以通过向国际局提交正式表格（MM20）并缴纳 200 瑞郎的费用，申请继续处理。在提出申请的同时，还应当遵守适用时限的要求。如果未符合要求，将不被视为提出继续处理申请，国际局应相应通知申请人或注册人。国际局收到符合要求的申请时，应当继续处理，在国际注册簿上予以登记，并通知申请人或注册人。

8. 海牙体系可以采用类似的程序机制，特别是包括费用数额和解决不规范根本要求的要求。同时，正如本文件第 3 段所指出的，据观察，一些申请人在收到放弃通知后才作出答复。因此，为了简化海牙继续处理程序，国际局可以在三个月期限届满而不规范未予以更正时，立即发出放弃通知，从而也提及继续处理的可能性。在这种情况下，为了减轻申请人和国际局的时间压力，可以在初始时限届满后三个月（而不是两个月⁸）内申请继续处理。关于第 2 段和脚注 3，拟议的通知机制也可以适用于根据 1999 年文本第 8 条第(2)款(b)项，国际申请被认为不包含对缔约方的指定的情况。

有限的效力

9. 继续处理国际申请将对国际申请被视为完全放弃或涉及缔约方的指定提供一种救济措施。

10. 同时，可能需要适当考虑第三方的利益，特别是在申请日或国际注册日方面，自国际注册日起，国际注册在每一个被指定缔约方至少具有与要求依该缔约方法律对工业品外观设计予以保护所正规提出的申请同等的效力。⁹在这方面，1999 年文本第 5 条第(2)款和第 10 条第(2)款(b)项以及《共同实施细则》第 14 条第(2)款所述的不规范会导致申请日或国际注册日的推后（见附件一）。为维护第三方的利益，这一推后原则将继续适用于继续处理的情况。¹⁰同样，国际局也将继续其驳回在有关国际申请中引入新内容作为修正的做法。

证明规定费用的合理性（见文件 MM/LD/WG/11/7 第 25、36、47 和 72 段）。但是，引入同等的规定可能会使海牙体系的继续处理不合理地复杂化，同时要指出似乎没有什么理由期待使用变更登记继续处理（见上述马德里体系下此类申请的低发生率）。

⁸ 马德里体系下的两个月期限与《新加坡条约实施细则》第 9 条规定的此类救济措施的最低时限相一致，同时考虑到国际局的持续效率和第三方立场（见文件 MM/LD/WG/11/2 第 17 段）。国际局认为对海牙申请人和国际局来说三个月是合适的，同时不太可能损害第三方权利，特别是考虑到所设想的继续处理的效力有限。

⁹ 1999 年文本第 14 条第(1)款。

¹⁰ 同样，根据《马德里实施细则》第 15 条第(1)款，继续处理程序对国际注册日的确定没有影响。

11. 总而言之，现有的马德里规定与《海牙共同实施细则》中可能的等效规定对比如下：

	《马德里实施细则》第 5 条之二	海牙
范围	(a) 国际申请 (b) 使用许可登记 (c) 后期指定 (d) 变更或撤销登记 (e) 第二部分单独规费的缴纳 (f) 国际注册在某些继承国的延续效力	(a) 国际申请
费用	200 瑞郎	200 瑞郎
申请继续处理的时限	在初始时限届满之日起两个月内	在初始时限届满之日起三个月内
效力	对已经规定的国际注册日的推后没有影响	对已经规定的国际注册日的推后没有影响

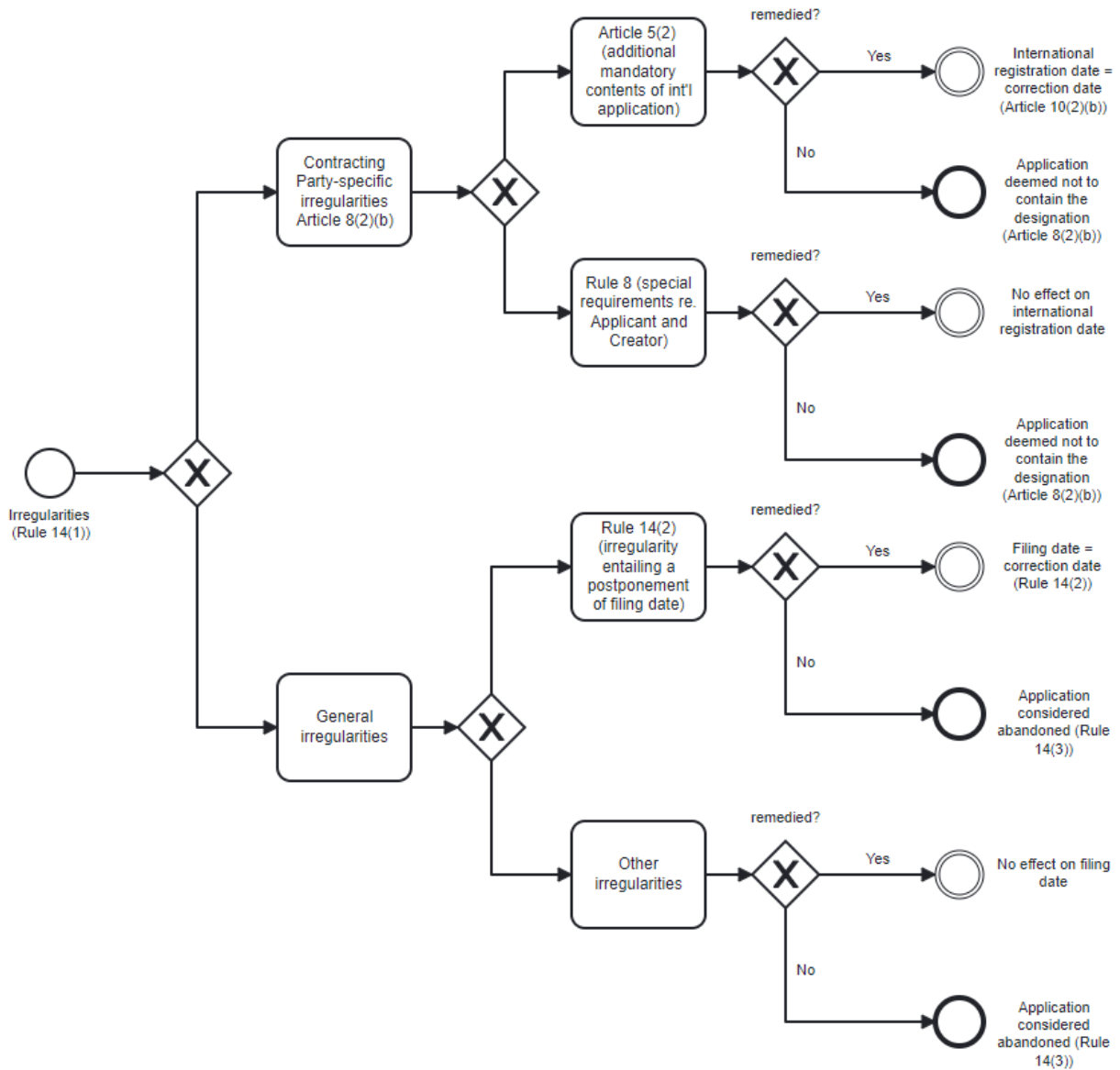
三、请求指示

12. 鉴于上述情况，请工作组审议继续处理的概念，以及是否要求国际局编写一份文件，对《共同实施细则》提出相应的修正案，以供在 2023 年举行的下届会议上进一步讨论。

13. 请工作组审议本文件所述的继续处理概念，以及是否要求国际局编写一份文件，对《共同实施细则》提出相应的修正案，供下届会议进一步讨论。

[后接附件]

细则第 14 条第(1)款规定的海牙不规范及其影响



[后接附件二]

《马德里实施细则》第 5 条之二和第 27 条第(1)款(C)项

第五条之二
继续处理

(1) [申请]

- (a) 申请人或注册人未遵守第 11 条第(2)款和第(3)款、第 12 条第(7)款、第 20 条之二第(2)款、第 24 条第(5)款(b)项、第 26 条第(2)款、第 27 条之二第(3)款(c)项、第 34 条第(3)款(c)项第(iii)目和第 39 条第(1)款规定或所述的任何时限，符合下列条件的，国际局仍应继续处理有关的国际申请、后期指定、缴费或申请：
- (i) 以正式表格向国际局提出由申请人或注册人签字的继续处理申请；并且
- (ii) 在有关时限届满之日起两个月内申请被收到，规费表中规定的规费被缴纳，而且该时限所适用的所有要求在申请的同时得到符合。
- (b) 申请不符合本款(a)项第(i)目和第(ii)目的，不得被视为申请，并应就此通知申请人或注册人。

(2) [登记和通知] 国际局应将任何继续处理登记在国际注册簿上，并应就此通知申请人或注册人。

第 27 条

关于第 25 条的登记和通知；
宣布所有权变更或限制无效的声明

(1) [登记和通知]

[.....]

- (c) 尽管有本款(b)项的规定，但如果已依第 5 条之二登记了继续处理，变更或撤销应按第 26 条第(2)款规定的时限届满之日在国际注册簿上登记，但是，申请系根据第 25 条第(2)款(c)项提出的，可按更晚的日期进行登记。

[附件二和文件完]