

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21条和第26条修正案提案

国际局编拟的文件

一、背景

工作组第五届会议的讨论情况

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”)在第五届会议上,讨论了一项对《〈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》”)进行修正的提案,以便能在国际注册簿上对有关设计人身份说明的变更进行登记¹。
2. 不同司法辖区的相应程序由各代表团进行了阐释,提案在很大程度上得到工作组支持。鉴此,工作组的主席总结说,由秘书处编拟一份经修订的文件在工作组第六届会议上继续讨论,文件应考虑到各代表团和用户组织代表所表达的不同立场²。

二、法律方面的考虑

《海牙协定日内瓦文本(1999年)》第16条和《共同实施细则》第21条

3. 《海牙协定日内瓦文本(1999年)》(下称“1999年文本”)第16条和《日内瓦文本实施细则》第21条是在1999年“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”)上议定并通过的。1999年文本第16条第(1)款载列了国际局可以在国际注册簿上登记

¹ 参见文件H/LD/WG/5/3。

² 参见文件H/LD/WG/5/7第15段至第17段,和文件H/LD/WG/5/8 Prov.第36段至第69段。

的几类变更，同时该条第(2)款规定，第(1)款所述的任何登记应与其如同在每一个缔约方局的登记簿上作出的登记具有同等效力。

4. 对上述原则的唯一例外是，缔约方已依第(2)款作出声明³，表明国际注册所有权变更登记须在该缔约方的局收到声明中所规定的说明或文件之后才在该缔约方具有此种同等效力。这一例外未被纳入向外交会议提交的新文本基础提案，最终是在外交会议期间提出⁴的，但仅限于所有权变更登记，并且前提是一份正式的声明。

5. 《共同实施细则》第 21 条第(1)款(a)项包括了 1999 年文本第 16 条(1)款第(i)、(ii)、(iv)和(v)项所述的内容。此外，1999 年文本第 16 条第(1)款第(vii)项交由《共同实施细则》来确定哪些其他有关事实可以在国际注册簿上进行登记。要回顾的是，自细则第 21 条第(1)款(a)项在 1999 年外交会议上获得通过以来，至今未对其增加任何新的分目⁵。

6. 在第五届会议上提出并讨论的细则第 21 条修正案符合 1999 年文本第 16 条第(1)款第(vii)目，并且属于第 16 条第(2)款的范畴。

7. 过去三年中(2013 年至 2015 年)，国际注册簿上共登记了 406 项注册人名称或地址变更，376 项所有权变更，20 项限制和 27 项放弃⁶。

细则第 21 条拟议修正案的范围

8. 提案在很大程度上得到了工作组的支持，但在确定拟议新细则的范围时似乎有些混淆。因此有必要澄清拟议的细则拟针对的情形。从根本上讲，细则第 21 条拟议修正案的目的是在海牙体系中新增以下两类登记。

国际申请中未提供设计人名称和地址时，提供设计人名称和地址

9. 拟议修正案增加了一种可能性，即可以在国际注册簿上登记任何或全部工业品外观设计的设计人名称和地址，如果国际申请中未提供这些内容的话。

10. 应当指出的是，关于这一特定方面的拟议修正案不会影响已经依 1999 年文本第 5 条第(2)款或细则第 8 条作出声明的缔约方⁷，因为根据细则第 7 条第(4)款(b)项或(c)项，设计人名称和地址⁸是指定任一这些缔约方的国际申请的必要内容。

11. 因此，如果国际申请中包括对至少一个已经依 1999 年文本第 5 条第(2)款或细则第 8 条作出声明的缔约方的指定，国际局要确保针对国际申请中所包括的每一件工业品外观设计均提供了设计人名称和地址，否则，根据 1999 年文本第 8 条第(2)款(b)项，对已经作出上述两种声明之一的缔约方的指定将被忽略⁹。

³ 编拟本文件时，1999 年文本缔约方中有四个已经依第 16 条第(2)款作出声明：非洲知识产权组织(OAPI)、丹麦、大韩民国和美利坚合众国。

⁴ 有关建议由美利坚合众国提出。参见文件 H/DC/31 和外交会议记录第 482 页第 810 段至第 812 段。

⁵ 仅第(3)款以当前的行文在 2003 年制定《共同实施细则》时被加入到第 21 条，目的是通过一套细则来实施 1999 年文本、1960 年文本和 1934 年文本。《共同实施细则》于 2004 年 4 月 1 日与 1999 年文本同时生效。

⁶ 这些数字的依据是已处理的请求的数量。然而，某些请求，例如登记所有权变更的请求，可能涉及不止一项国际注册。

⁷ 目前，罗马尼亚已经依 1999 年文本第 5 条第(2)款就设计人身份的说明作出声明。芬兰、加纳、匈牙利和冰岛依细则第 8 条第(1)款(a)项第(i)目作出了声明，美利坚合众国依细则第 8 条第(1)款(a)项第(ii)目作出了声明。

⁸ 按照细则第 11 条第(1)款的规定，关于设计人身份的说明应当填写设计人名称和地址。

⁹ 这就是说，举例而言，如果国际注册包括三件外观设计，国际局将确保对每一件外观设计都提供了设计人名称和地址。

12. 相比之下, 如果国际申请中不包括对上述任何缔约方的指定, 则此种说明在国际阶段不属于必要内容。下面的例子说明了拟议的新细则适用的一种情形。

例 1

13. 某件国际申请中包括对欧洲联盟、日本和大韩民国的指定, 这几个国家均未依 1999 年文本第 5 条第 (2) 款或细则第 8 条作出过声明。该国际申请中不包含设计人名称和地址, 并且已经发展成为一项国际注册。后来, 该国际注册的注册人发现日本和大韩民国的国内法要求有设计人的名称和地址, 于是希望对国际注册增补这些说明。在这种情况下, 注册人即可以拟议的新条款为依据。

在国际注册簿上登记设计人名称和/或地址变更

14. 提案的另一点涉及在国际注册簿上对关于设计人身份的说明已进行登记的情形。

15. 设计人名称或地址的变更可能与注册人名称或地址变更的频繁程度相同, 例如, 由于设计人迁到新地址, 或者如果是自然人, 由于其婚姻状况发生变更。拟议的修正案将增加以下可能性: 在国际注册簿上登记设计人名称和/或地址的变更, 这种变更是进行国际注册后出现的原因而导致的。以下各例说明了可以适用拟议新条款的各种情形。

例 2

16. 某件国际申请中包含设计人名称和地址, 并发展成为一项国际注册。后来, 设计人(女)结婚并依据适用的民法改随夫姓。她现在用的是新名字, 是一名设计师, 希望在国际注册簿上相应地更新已登记的内容。

例 3

17. 某件国际申请中包含设计人名称和地址, 并发展成为一项国际注册。后来, 设计人迁至新址, 希望在国际注册簿上相应地更新已登记的内容。

18. 需要注意的是, 在这些情形中, 设计人保持不变; 应当在国际注册簿上反映的内容是注册人现在的名称和/或地址, 以便人们周知。

细则第 21 条拟议修正案不包括的情形

19. 以下情形不属于拟议新细则的范围, 而是属于细则第 22 条“国际注册簿内容的更正”的范围。

例 4

20. 国际注册的注册人发现设计人名称和/或地址有误, 包括拼写错误。

例 5

21. 国际注册的注册人获悉, 在申请表中标注为设计人并且在国际注册簿上登记为设计人的某甲, 事实上并非有关外观设计的设计人, 该注册人还发现某乙才是真正的设计人。

例 6

22. 国际注册的注册人获悉, 该件外观设计并非由在申请表中标注为设计人并且在国际注册簿上登记为设计人的某甲独自设计, 某乙是该件外观设计的共同设计人。

例 7

23. 申请人在申请表中注明某甲、某乙和某丙为外观设计的共同设计人；申请人这么做是因为此三人经常合作，并且在以前的外观设计申请中被标注为共同设计人。然而，注册人却发现某丙并非该件外观设计的共同设计人。

24. 在上述例 5 和例 7 中，国际申请表中有关设计人的信息有误。细则第 22 条第(1)款规定，根据注册人的请求，国际局将修改此类错误，并修改例 4 中涉及设计人名称和/或地址的简单错误。这是为了确保国际注册簿上所载的是正确信息，这些信息接着将通过在《国际外观设计公告》上公布的方式，通知给被指定缔约方的局和第三方。

25. 2013 年、2014 年和 2015 年在国际注册簿上登记的更正分别为 122 项、98 项和 259 项，共计 479 项，其中 61 项涉及设计人名称和/或地址。

26. 细则第 22 条也是在 1999 年的外交会议上议定并通过的。同样需要回顾的是，根据细则第 22 条第(2)款，指定缔约方的局可以拒绝承认更正的效力¹⁰。拟议的新细则无意对细则第 22 条的功能和适用作任何更改，细则第 22 条仍将是处理上述例 4 和例 7 中类似情形的唯一条款。

三、进一步考虑

变更证明

27. 在工作组第五届会议上，有些代表团指出，其国家局要求在国家注册簿上登记设计人名称和/或地址后来发生的变化时，须出具证明文件或证据¹¹。

28. 例如，西班牙代表团解释说，在国家注册簿上删除或添加设计人时，其主管局将要求所有有关各方的同意——不仅是相关的设计人，还有其中要保留的设计人，以及注册人。但是，如上文第 20 段至第 24 段所述，删除或添加设计人属于细则第 22 条有关更正的范围¹²。

29. 相反，罗马尼亚代表团表示，对于设计人名称的变更，该局将要求提供结婚证或法院的离婚判决。这种情况就属于拟议新条款的范围。

30. 然而，要在国际注册簿上登记此种变更，国际局根据细则第 21 条第(1)款(b)项目目前的行文，只要求注册人签字即可。就此而言，要回顾的是，在提交国际申请时不要求提供任何证明设计人名称与民事登记簿上的名称相一致的证据。

31. 此外，在这一点上，没有任何特定理由来区别对待设计人名称或地址的变更登记和细则第 21 条第(1)款(a)项第(ii)目所述的注册人名称或地址的变更登记。

¹⁰ 类似的更正机制也存在于实施 1960 年文本和 1934 年文本的旧实施细则中(2002 年 1 月 1 日生效版本的细则第 22 条)。

¹¹ 这些国家包括中国、埃及、印度尼西亚、罗马尼亚和西班牙。参见文件 H/LD/WG/5/8 Prov. 第 54 段至第 60 段。捷克共和国代表团表示该局在存疑时会要求出具证据。

¹² 如果更正请求由注册人提出，国际局将受理并在国际注册簿上登记变更。在这种情况下，要回顾的是，国际局不要求出具以下任何证据：(i) 在国际申请表中标注为设计人的人是真正的设计人；和(ii) 如果申请人不是设计人，提交有关国际申请的权利已由设计人转让给申请人。关于上述第(i)点，国际局仅在指定美利坚合众国时对宣誓或声明进行审核。

依从 1999 年文本第 16 条第(2)款

32. 如上文第 6 段中所述, 依据拟议新细则在国际注册簿上进行的登记应当具有 1999 年文本第 16 条第(2)款所规定的效力(“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”)。这一基本原则仍应作为海牙体系的一个优势, 以体现外交会议的成果。

33. 然而, 某些缔约方适用的立法可能没有关于设计人名称和/或地址的更新机制, 或可能不允许在注册之后提交设计人的名称和地址。在这种情况下, 依据拟议的新细则在国际注册簿上进行登记将不属于 1999 年文本第 16 条第(2)款的范围, 因为在这些缔约方的国家注册簿上无法进行这种登记。

34. 尽管如此, 就在海牙体系下进行的国际注册而言, 对于在国家注册簿上可能不存在的登记类型和登记内容, 有关的司法辖区也可以依靠国际注册簿。

四、经修订的提案

35. 鉴于在工作组第五届会议上表示的广泛支持, 允许进行这种新型登记将增加海牙体系用户享有的好处。

36. 如上文第 8 段至第 18 段所述, 细则第 21 条的拟议修正案包含两个方面。此外, 根据细则第 11 条第(1)款, 直接使用 *设计人名称和地址* 的说法, 要比 “*关于设计人身份的说明*” 的说法更明确¹³。因此拟议的细则第 21 条第(1)款(a)项第(v)目的措辞改为:

“(v) 就被提交国际注册的任何或全部工业品外观设计提供设计人名称和地址, 或变更设计人名称或地址的。”

37. 对拟议的细则第 21 条第(2)款第(vi)项、第 26 条第(1)款第(iv)项以及费用表的拟议新项目¹⁴的措辞也进行了相应修改。

38. 此外, 如有必要, 对细则第 21 条第(1)款(a)项的修正可以仅针对上述两方面之一, 即:

- 提供国际注册中未提供的任何或全部工业品外观设计的设计人名称和地址; 或
- 对已在国际注册簿上登记的任何或全部工业品外观设计的设计人名称或地址的变更进行登记。

39. 就国际局而言, 对《共同实施细则》进行拟议的修正需要对 IT 体系和审查程序进行某些修改。因此, 如果提案得到工作组的正面审议并由海牙联盟大会通过, 修正后的条款最早将于 2017 年年中实施。

40. 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;

(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

¹³ 细则第 7 条第(4)款(b)项和第(5)款(b)项引证 1999 年文本第 5 条第(2)款(b)项第(i)目提及的“工业品外观设计的设计人身份作出的说明”。细则第 11 条第(1)款规定, 如果国际申请中有关于“工业品外观设计设计人身份的说明”, 应按行政规程(第 301 条)填写该设计人的名称和地址。

¹⁴ 根据工业产权研究中心(CEIPI)的代表所提的建议, 拟议的新项目编号为 14 之二, 以避免对所有现有的后续项目重新编号。

则》第 21 条和第 26 条以及费用表的拟议修正案，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；

(v) 就被提交国际注册的任何或全部工业品外观设计提供设计人名称和地址，或变更设计人名称或地址的。

(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注册人提出，条件是该申请须：

(i) 由注册人签字，或

(ii) 由新注册人签字并附注册人的缔约方主管机关出具的关于新注册人为注册人权利继承人的证明。

(2) [申请书的内容] 变更登记申请书中，除所申请的变更外，还应包括或指明：

(i) 有关的国际注册号；

(ii) 注册人名称，除非变更涉及代理人的名称或地址；

(iii) 在变更国际注册所有权时，根据行政规程规定填写的国际注册新注册人名称和地址；

(iv) 在变更国际注册所有权时，新注册人符合其成为国际注册的注册人条件的缔约方或缔约各方；

(v) 在变更并不涉及全部工业品外观设计和全部被指定缔约方的国际注册所有权时，所有权变更涉及的工业品外观设计的项数和被指定缔约方的数目，

(vi) 在提供工业品外观设计设计人名称和地址时，如果该人不是被提交国际注册的全部工业品外观设计的设计人，所涉工业品外观设计的项数，以及

(vii) 缴纳的费用数额和付款方式，或从在国际局开设的帐户中支取所需费用数额的指令，以及付款方或发出付款指令当事方的身份。

[.....]

第 26 条

公 布

(1) [有关国际注册的信息] 国际局应在公报中公布有关下列内容的的数据:

- (i) 依细则第 17 条公布的国际注册;
- (ii) 驳回, 并指出可否进行复审或提出上诉, 但不公布驳回理由, 以及依细则第 18 条第(5)款和第 18 条之二第(3)款登记的其他文函;
- (iii) 依细则第 20 条第(2)款登记的无效;
- (iv) 依细则第 21 条登记的所有权变更和合并、注册人名称和或地址的变更、以及放弃、和限制以及工业品外观设计设计人名称和地址的提供, 或设计人名称或地址的变更;
- (v) 依细则第 22 条进行的更正;
- (vi) 依细则第 25 条第(1)款登记的续展;
- (vii) 未予续展的国际注册;
- (viii) 依细则第 12 条第(3)款(d)项登记的撤销;
- (ix) 依细则第 21 条之二登记的宣布所有权变更无效的声明和此种声明的撤回。

[.....]

费用表

([2017 年 1 月 1 日]生效)

瑞士法郎

[.....]

五、杂项登记

13. 所有权变更	144
14. 注册人名称和/或地址变更	
14.1 一项国际注册	144
14.2 同一请求中的同一注册人每附加一项国际注册	72

14 之二.工业品外观设计设计人名称和地址的提供, 或设计人名称和/或地址的变更

<u>14 之二.1 一项国际注册</u>	<u>144</u>
<u>14 之二.2 同一请求中每附加一项国际注册</u>	<u>72</u>

[.....]