

海牙體系設計專利制度簡介（第 296 期 2022/5/5）

蔡佳叡* 專利師



前言

今 (2022) 年世界智慧財產權組織 (以下稱 WIPO) 公布了一則重磅消息：02 月 05 日中國加入海牙體系 (Hague System)，並於 05 月 05 日生效。此後，全球五大智慧財產局所屬之國家都加入了海牙體系，可見這已是全球設計專利的主流。

什麼是海牙體系

海牙體系為 WIPO 所管理的設計專利申請制度，當申請人透過海牙體系提出設計專利的國際申請案，便有機會能在所指定的海牙體系之會員國行使其設計專利權。因此，對於有意於多個國家申請設計專利的申請人，若該等國家為海牙體系的會員國，經由海牙體系提出設計專利申請較為便捷且節省不少開銷。

目前海牙體系中，為各國簽署且施行的海牙協定有 1960 年文本及 1999 年文本，且不少國家兩個文本皆有簽署。僅簽署 1960 文本的國家共 6 個，僅簽署 1999 年文本的國家有 44 個，兩者都簽署的國家共有 29 個。兩者的主要差異在於，1999 年文本確立了國際申請制度，即，當國際申請案形式審查通過後，由被指定的會員國局審查是否符合該會員國的法律規範後，於各該會員國發生效力。本次中國大陸所簽署施行的是 1999 年文本，且 1999 年文本也是目前國際上較為普遍所使用的制度，因此本文依據中國大陸國知局於 2021 年 08 月 03 日所公布的「專利審查指南修改草案（徵求意見稿）」所公開之內容，介紹中國大陸針對 1999 年文本的可能的施行規定。

申請與審查

申請人可為自然人或法人，且申請人可直接向 WIPO 國際局提出申請。若申請人中的一人在中國大陸境內設有常居所或營業所者，也可以透過中國大陸國知局傳送國際申請案。直接向國際局提出國際申請案者，以國際局收到申請案之日為國際申請日，透過國知局傳送國際申請案者，若國知局於一個月內傳送至國際局者，以國知局收到國際申請案之日為國際申請日；逾一個月者，以國際局收到之日為國際申請日。而國知局於審查認為申請案符合規定時，即會將國際申請案傳送國際局。

國知局對國際申請案的審查包含下列事項：國際申請案應以英文提出，並使用海牙協定所規定的表格，附上所請設計黑白或彩色的圖片或照片，至少有申請人之一選擇中國大陸作為申請人會員國以及中國大陸境內的中文聯絡資訊。同時，申請文件中不得包含違反法律、社會公德、或妨害公共利益的內容。最後，繳納規費也是必要的。

不論是直接向國際局提出或是向國知局提出而後傳送至國際局，經國際局審查而符合形式要求後，會在國際註冊簿上登記而成為國際註冊案，然後由被指定的會員國局審查是否符合該會員國的法律規範。若符合該會員國的法律規範，於適當時間後於所指定的會員國即有效力，且效力等同於會員國法律所授予的設計專利權。所謂適當時間，區分為兩種狀況：狀況一，若該國際註冊案於會員國局審查後未被發出駁回通知，則在能發出駁回通知的期限屆滿之日起即有效力；狀況二，若被發出駁回通知，但駁回通知被撤回者，最晚在駁回通知被撤回之日有效力。於狀況一中，若審查後認為符合規定，可不通知申請人，而可通知國際局並指定生效日，無待能發出通知的期限屆滿。

國際註冊案若指定中國大陸者，由於中國大陸國知局為審查局，將進行審查，所審查的內容包含：

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



(1)明顯實質性缺陷：明顯屬於專利法第 5 條第 1 款（違法、社會公德等）、第 25 條第 1 款第 6 項（標識用設計）或者專利法實施細則第 11 條（申請日）規定的情形；

(2)明顯不符合專利法第 2 條第 4 款（設計定義）、第 23 條第 1 款和第 2 款（新穎性和創造性）、第 27 條第 2 款（圖式明確性）、第 31 條第 2 款（一設計&多項設計）、第 33 條的規定（修正超範圍）；

(3)依照專利法第 9 條（先申請原則）的規定不能取得專利權。相較於中國大陸對一般設計申請案的審查，中國大陸對國際註冊案的審查不包含專利法第 18 條（代理人）、第 19 條第 1 款（保密審查）或者專利法實施細則第 16 條（申請書必要事項）、第 27 條（圖式要求）、第 28 條（簡要說明）等事項。

國際註冊案的保護期限，是由國際註冊日（原則上即為國際申請日）起算 5 年，並得延長期限，一次可延長 5 年。國際註冊案的保護期最長為 15 年，但會員國法律授予專利權期間超過 15 年者，依該會員國法律。而中國大陸外觀設計專利權期限最長為 15 年，因此國際註冊案於中國大陸可延長兩次，總共也為 15 年。

值得臺灣參考的部分

一個於海牙體系中所通用的重要規定是，國際申請案中一申請案中最多可包含 100 項設計，但應同屬於國際分類上的同一類別（即羅卡諾分類的同一大類）才能於同一申請案提出申請。申請案中亦應載明每一設計所應用的物品，而同一申請案中的每一設計可分別指定進入的國家。僅在會員國局審查是否符合該國的法律規範時，可能因為各國的單一性規定不同，可能在部分國家會被要求進行分案。

舉例而言，按中國大陸專利法第 31 條第 2 款：「一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計，或者用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。」原則上，包含多項設計的國際申請案進入中國大陸，必須提出分案申請，除非這些設計是具有相似外觀的同一產品，或者是成套出售或使用，才不須進行分案。換言之，國際申請案中若包含了屬於同一類別但非成套出售或者使用的多個非相同產品，例如餐桌、書桌，將會被要求提出分案。另外，即使多設計屬於同一專利案，各個設計皆可獨立主張權利。

我國專利法第 129 條第 1 項規定：「申請設計專利，應就每一設計提出申請。」換言之，原則上一個申請案僅能包含一項設計，即一個物品的一種外觀。同條第 2 項規定：「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。」此為我國「成組設計」的制度。此制度下，若多物品，在國際分類上屬同一大類，且習慣上以成組物品販賣或使用者，可構成一個整體性的外觀，而於一申請案提出申請。舉例而言，一組音響包含了播放器、擴大機、左喇叭、右喇叭，由於這整組音響是同時使用的，因此播放器、擴大機、左喇叭、右喇叭可構成一個外觀而於一申請案中提出申請。同時應留意的是，既然多個物品已構成一個整體性的外觀，則任一物品皆無法單獨主張權利。

另外，我國還有「衍生設計」的制度：若有一設計與另一設計近似，則可以一設計為原設計，另一設計為衍生設計，可不受先申請原則的限制而皆可獲准專利，但衍生設計的專利權期限與原設計相同。具體而言，當另一設計的物品或外觀與原設計的物品或外觀近似時，才可以申請為衍生設計。而物品近似，指的是物品具有相近的功能或用途。直覺而言，功能或用途相近的物品，通常於國際分類中即屬於同一類別。然而，難免可能出現功能或用途相近的物品被歸於國際分類中的不同類別。因此，若以我國的原設計與衍生設計一起以同一案提出國際申請案時，仍必須先確認過物品是否屬於國際分類的同一類別，不可不慎。相對的，海牙體系的合案申請僅要求物品屬於同一大類，因此以海牙體系的同一國際申案中的多項設計，除非這些設計的外觀近似，否則通常無法適用於我國衍生設計的規定。



綜上所述，海牙體系與我國最大的差異在於，海牙體系中一個國際申請案可包含多項設計，並且沒有該多項設計必須為近似外觀等諸多限制，因此很容易滿足多項設計合案申請的規定。而各個設計實質上是獨立的，可各別指定所要進入的國家，以及各別主張權利。而我國一個申請案僅能包含一項設計，縱使例外地在符合成組設計之規定時時許可多物品於一申請案提出申請，但這些物品已構成一個設計，因此無法就各個物品單獨行使權利。在此差異下，申請人對於每項想保護的設計皆要分別提出申請，成本相對高了不少，可能間接影響到設計專利的申請量。類似地，多項近似的設計在我國雖然有機會適用衍生設計的規定，但仍必須各別提出申請，申請的規費即是等比例增加，亦無法藉此降低申請成本。因此，既然國際間主流趨勢已不再受到一設計一申請的侷限，我國是否要既續嚴守這項規定，是值得深思的。

