

解析海牙國際註冊之公告制度與設計權之法律效力

葉雪美

前言

在全球市場競爭激烈的環境下，企業對於智慧財產權的佈局、專利申請與維護費用的昂貴，如何申請與布局才能達到最經濟的成本及最大的效益，是企業法務部門應該考慮的重點之一。通常，智慧財產權的保護只在申請且得到保護之國家或地區的領域中有效，然而，世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，以下簡稱 WIPO）藉由國際條約的機制將專利、商標及工業設計的申請導向國際化。WIPO 有依國際註冊馬德里協定（Madrid Agreement）與馬德里議定書（Madrid Protocol）簽署的馬德里商標國際註冊體系¹，發明專利則有依專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT）簽署的 PCT 國際申請體系²。近年來，馬德里商標國際註冊及 PCT 國際申請已成為各國企業作智慧財產權全球布局的一種申請策略。

WIPO 另有工業設計國際註冊的海牙協定（the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs，簡稱海牙協定）的國際註冊，直到 2007 年歐洲聯盟（European Union，以下簡稱歐盟）加入日內瓦法案的海牙協定之前，海牙體系並不為各國企業所重視，2007 年之後，非洲智慧產權組織(OAPI)、丹麥、芬蘭、波蘭、立陶宛、挪威、韓國相繼加入日內瓦法案，大幅提升海牙國際註冊的經濟效益。美國為了加入海牙協定徵求國內產業的意見修訂了國內相關的法律，2015 年 2 月 13 日，美國與日本同時簽屬日內瓦法案加入海牙協定，中國大陸似乎也考慮要加入海牙協定。海牙國際註冊不僅簡化申請程序，也能刺激國際貿易與產品創新，增加新市場與

¹ 參照 Madrid-The International Trademark System. The system of international registration of marks is governed by two treaties: the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, which dates from 1891, and the Protocol Relating to the Madrid Agreement, which was adopted in 1989, entered into force on December 1, 1995, and came into operation on April 1, 1996.

² PCT 協定共有 148 個成員國

商業交易的機會，已是各國企業參與國際市場競爭與智慧財產權佈局不可忽視的一項有效工具。本文參考 2015 年 1 月修訂的海牙工業設計國際註冊申請指南 (Guide To The International Registration of Industrial Designs Under The Hague Agreement) 及成員國的法律規定，介紹海牙體系的公告制度與國際註冊的效力與權利行使，以供國內企業將來有機會提出海牙國際註冊申請時做為參考之用。

海牙日內瓦法案及國際註冊制度的特色

WIPO 為了讓工業設計的國際申請能更迎合全球產業與設計師的需求，1999 年 7 月 2 日，在日內瓦的外交會議中簽訂日內瓦法案 (Geneva Act) 版本的海牙協定 (以下簡稱日內瓦法案)，除了將原有的「國際寄存」制度修訂為「國際註冊」制度之外，還幾項重大修改：(1) 為了配合一些成員國的設計保護制度有關設計單一性 (Unity of Design) 的規定，在法案施行細則第 13 條增加設計單一性的特別規定；(2) 將延緩公告的期限從 12 個月延長至 30 個月；(3) 申請人提出國際申請的文件與內容不合法案與施行細則之規定，應通知申請人在限期內提出必要的改正，惟申請人無法在限期內改正，國際註冊應被視為未包含該成員國的指定。

截至 2014 年 12 月底，加入海牙協定的共有 62 個國家/區域，其中有些國家只簽署 1960 年法案³，例如：北韓、荷蘭、希臘、比利時、馬利共和國 (Mali)、塞內加爾 (Senegal) 等；有些國家/區域只簽署日內瓦法案，例如：歐盟、非洲智慧產權組織 (OAPI)、羅馬尼亞、挪威、韓國等；有些國家則前後簽署 1960 年法案及日內瓦法案，例如：義大利、法國、德國、摩納哥 (Monaco) 等⁴。雖然簽署日內瓦

³ 1960 年 11 月 28 日在海牙修訂的 1960 年海牙議定書 (Hague Act) 版本，通稱為「1960 年法案」，其內容共有 33 條規定，其中第 11 條規定，國際寄存已經延展者，其保護期限為自國際寄存日起 10 年，國際寄存未經延展者，自國際寄存日起 5 年。若成員國的國內法規定保護期限為 10 年以上者，根據國際保存及其延展之規定，對於提交國際寄存者應給予該國相同的保護期限。在這個法案簽署的成員國有 34 個國家。

⁴ 參照 WIPO-Administered Treaties, Contracting Parties > Hague Agreement (Total Contracting Parties : 62) 之各個成員國的詳細內容。

法案的成員僅有 47 個，由於三個成員是區域組織（歐盟、盧比荷與非洲智慧財產權組織），因此，國際註冊效力可及於 72 個國家⁵

海牙國際註冊制度有下列幾項優勢：(1) 成員國的國民、居民或設在該國的企業，藉由海牙協定體系的國際註冊只需提出一次簡單的申請程序，用一種語文（英文、法文或西班牙文）、一種貨幣繳納一套費用、向一個主管機關（WIPO 的國際局或是成員國的國家主管機關）提出一份國際申請即可。(2) 設計一旦在國際註冊簿中登記，在國際註冊中指定的每一個成員國或地區享有該成員國或地區法律給予的設計保護。(3) 無論是直接或間接的國際註冊，都由國際局集中管理，方便企業對於設計申請、維護與設計權之管理。(4) 如果申請的設計是平面設計，例如：紡織品、布料設計，則可提交樣品替代照片或圖式複製件。(5) 申請與保護的費用不高，一般中小型企業負擔得起。

國際註冊的保護效力因成員國的國內法而有所差異，有些成員國的保護效力是自國際註冊日起，有些是自國際公報公告日起，有些是自指定國的公報公告之日起，有些則是自指定國核發准予保護聲明之日起，這些差異會影響到設計保護的效力與權利的行使。又鑒於企業在產品開發或上市時程的需求，海牙體系有三種不同時程（timing）的公告類型：一般的制式公告（Default publication）、即時公告與延緩公告（Deferred publication），以下詳細介紹海牙體系的公告制度、公告類型與國際註冊的保護效力。

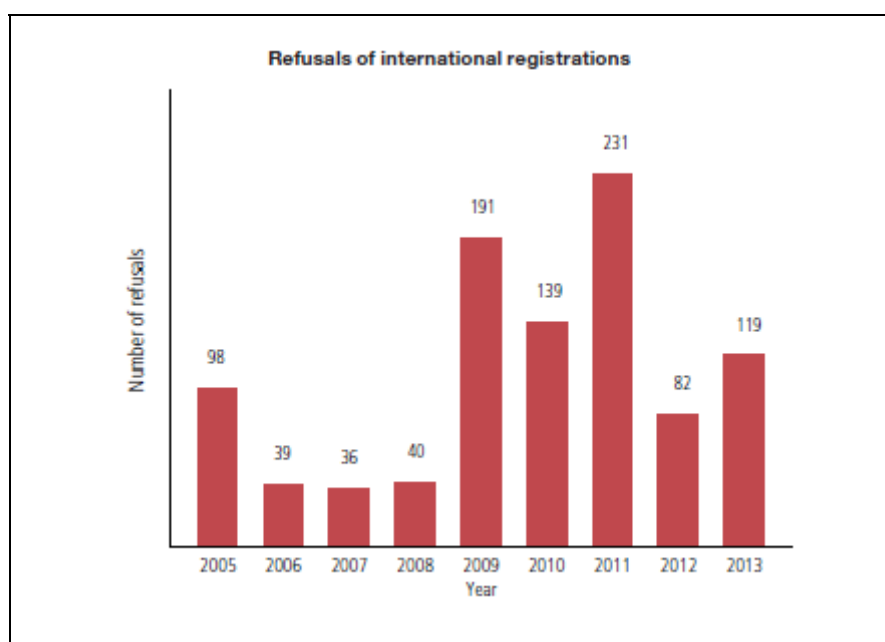
海牙體系國際申請的保護效力

日內瓦法案第 14 條(1)款規定，從國際註冊日起，國際註冊在每一個被指定成員國至少要享有依該成員國法律正常提交申請之工業設計給予保護的同等效力。如果任何成員國對於已在國內或地區公告

5

的設計提供臨時保護，那就必須對於已公告的國際註冊提供同一性質的臨時保護。海牙體系中有些成員國不進行實體審查，有些成員國僅進行設計定義之審查，有些成員國則在進行實體審查。其中有些成員國還有異議制度（opposition）⁶，例如：西班牙、土耳其、羅馬尼亞、阿拉伯敘利亞共和國、摩爾多瓦（Moldova）、芬蘭等。原則上，拒絕通知的時限是從國際註冊公告之日起 6 個月，有些成員國則將拒絕通知的期限延長至 12 個月，歷年來國際註冊拒絕保護的案件量如圖表 1 所示。以下分別介紹成員國有關國際註冊發生效力的相關規定。

圖表 1 2005-2013 年國際註冊被指定成員國拒絕保護的案件數⁷



國際註冊保護效力的一般原則

不進行實體審查的成員國，例如：非洲智慧財產權組織（AIPO）、貝里斯、蒙古、納米比亞、希臘、列支敦斯登（Liechtenstein）、黑山、

⁶ 異議程序是對於審定公告期間之專利案件，認為有違反專利法的規定，得提出異議，係採當事人進行主義。通常是自公告之日起 3 至 6 個月內備具異議書，檢附證明文件，向專利專責機關提起異議。由於異議制度與舉發制度之法定事由幾乎相同，而且異議程序曠日費時，以致有無專利權之爭議無法確定，或有競爭對手藉異議程序阻礙專利權人領證，對專利權人保護不周，因此，我國目前專利法已廢除異議制度，僅留舉發制度。

⁷ 圖表 1-5 的資料來源是 WIPO 的 2014 年海牙體系工業設計國際註冊年報的內容，參見 WIPO 網頁：http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/designs/930/wipo_pub_930_2014.pdf。

摩納哥、馬其頓與阿爾巴尼亞，通常，國際註冊給予保護的效力，自國際註冊日起。

有些成員國的實體審查只審查國際註冊是否符合設計定義，是否得為設計保護之標的，例如：歐盟（EM）、法國、瑞士、塞爾維亞、摩爾多瓦、烏克蘭、保加利亞與突尼西亞，原則上，國際註冊保給予保護的效力自國際註冊日起，如果拒絕通知（全部或部分）已發出隨後被撤回，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起。

其他進行實體審查的成員國，實體審查的內容包括：區域新穎性或絕對新穎性、原創性及單一性等實質要件，例如：亞美尼亞（Armenia）、德國、意大利、斯洛維尼亞、丹麥、阿曼、汶萊（Brunei Darussalam）、冰島、吉爾吉斯、波蘭、拉脫維亞、波札那、喬治亞（Georgia）、埃及、摩洛哥、亞塞拜然、阿拉伯敘利亞共和國、匈牙利、羅馬尼亞、立陶宛、挪威與聖多美普林西比（Sao Tomé and Príncipe），國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起，如果拒絕通知（全部或部分）已發出隨後被撤回，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起。其中挪威與聖多美普林西比特別註明，如有優先權主張，自優先權日起。

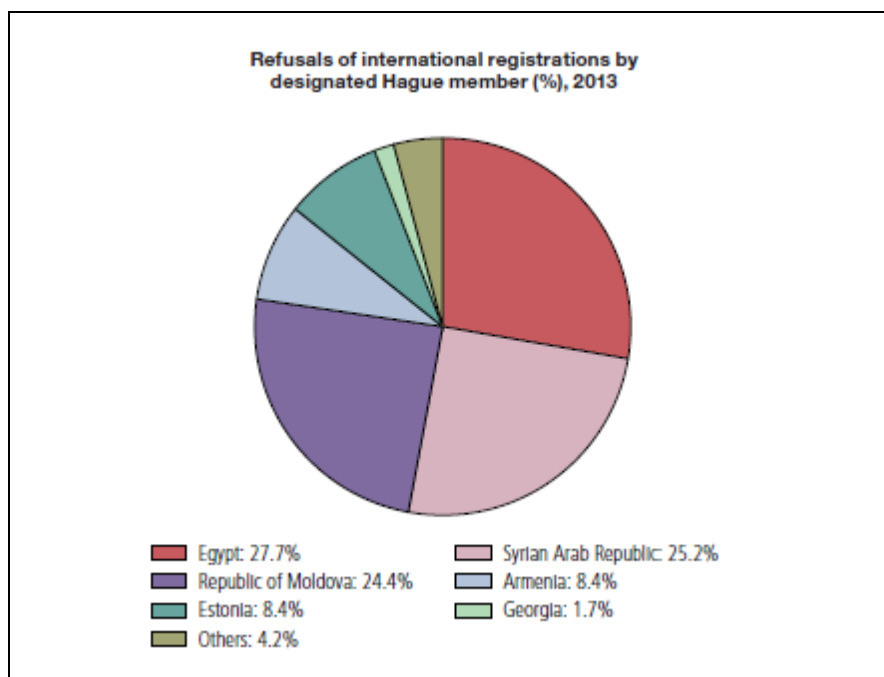
國際註冊保護效力的例外規定

在不進行實體審查的成員國中，波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina），國際註冊給予保護的效力是自國際公報公告國際註冊之日起。阿爾巴尼亞則是規定，沒有核發拒絕通知，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起。如果拒絕通知（全部或部分）已發出隨後被撤回，國際註冊給予保護的效力自辦公室收到撤回請求之日起。

只審查設計定義與設計標的之成員國中，保加利亞給予國際註冊保護的效力是自國際公報公告之日起；突尼西亞給予國際註冊保護的效力則自國際公報公告之日後 6 個月起。

其他進行實體審查的成員國中，盧比荷（Benelux）給予國際註冊保護的效力自國際公報公告之日起；迦納（Ghana）給予國際註冊保護的效力是自國際公報公告之日後 6 個月起，愛沙尼亞（Estonia）給予國際註冊保護的效力則自國際註冊在愛沙尼亞工業設計公報公告之日起。芬蘭規定，在沒有核發拒絕通知的情況，國際註冊給予保護的效力自國際註冊日起；如果拒絕通知（全部或部分）已發出隨後又被撤回，國際註冊給予保護的效力則自收到撤回拒絕通知之日起。另外，韓國（Korea）規定，給予國際註冊保護的效力自辦公室核發認可保護的聲明之日起；如果拒絕通知（全部或部分）已發出隨後又被撤回，國際註冊准予保護的效力自核發給予保護的聲明之日起。西班牙給予國際註冊保護的效力自國際公報公告之日起，如果在異議程序或上訴後而拒絕保護，國際註冊的效力是自始及不存在，如果經由異議的拒絕上訴後被撤回，國際註冊給予保護的效力自國內官方公報公告該決定之日起。

圖表 2 2013 年國際註冊指定成員國拒絕保護的案件數比例



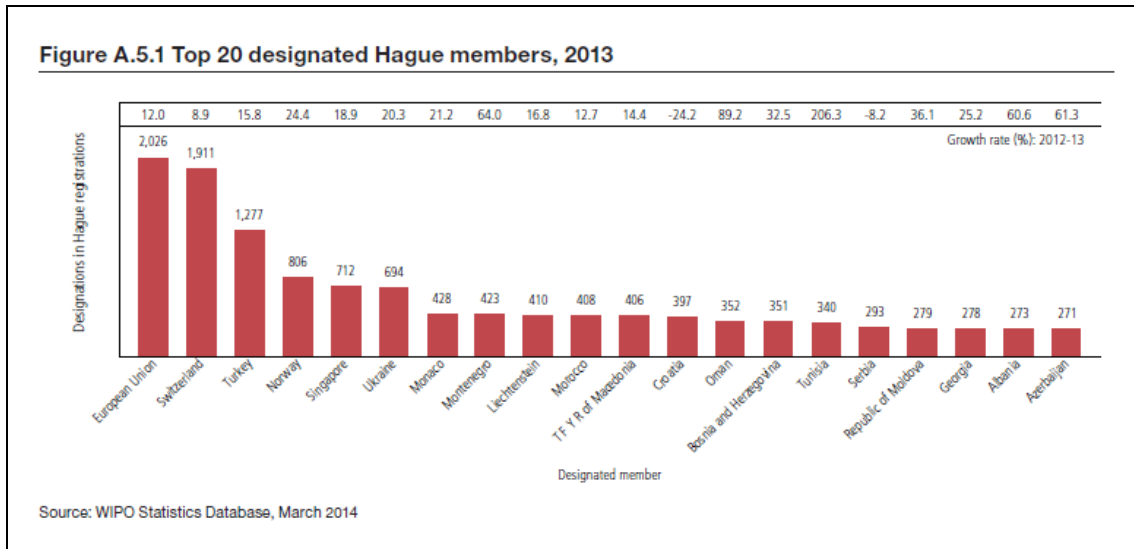
海牙國際註冊權利的效力與行使

日內瓦法案第 14 條(1)款規定，自國際註冊日起，國際註冊應在每一個被指定成員國至少具有與要求依該成員國法律對於正常申請之工業設計給予保護的同等效力。(2)款規定，每一指定成員國的辦公室未通知拒絕保護者，國際註冊具有與依據該成員國法律保護的相同效力。准予保護的效力開始運作，最遲（at the latest）要從拒絕通知時限屆滿之日起（6 或 12 個月內，視情況而定）。「最遲」這個字意味著在該國的法律下，每一成員國應認知到國際註冊保護的效力也可能起始於較早的日期，例如：從國際註冊日起。

2013 年，國際註冊申請量共 2,990 件其中包含 13,172 個設計，國際註冊指定成員國的總量為 15,081 件，相較於 2012 年增加了 17.9%，這是 10 年來最大的成長。海牙成員國中被指定最多的是歐盟（如圖表 3 所示），共有 2,026 件，其次是瑞士共有 1,911 件，土耳其則有

1,277 件，挪威的 806 件和新加坡的 712 件，前五名的指定成員國占了指定總額的 45%。

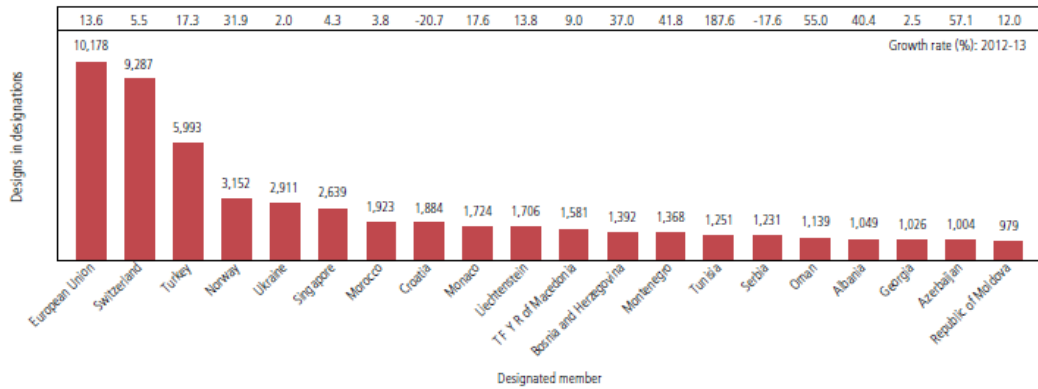
圖表 3 2013 年海牙體系指定成員國的申請數量前 20 名



2013 年，國際註冊指定的設計總量共有 65,726 個，其中指定歐盟的設計數量為 10,178 個，占了總額的 15.5%，而瑞士的指定設計是 9,287 個占了總額的 14.15%（如圖表 4 所示），歐盟與瑞士是設計數量被指定最多的成員國。以下以歐盟為例說明國際註冊依據日內瓦法案指定歐盟，國際註冊在歐盟的保護效力與權利的行使。

圖表 4 2013 年海牙體系指定成員國的設計總量前 20 名

Figure A.5.2 Designs contained in registrations for the top 20 designated Hague members, 2013



Source: WIPO Statistics Database, March 2014

歐盟設計法第 19 條(1)款是關於註冊設計權利的規定，應賦予註冊設計所有權人的排他權，可用以防止第三人不經他同意而使用該註冊設計，上述的使用包括：製造、為販賣之邀約、進口、出口或將該設計結合或應用於產品，或是以前述之目的應用該設計。第(2)款是關於不註冊設計權利之規定，應賦予不註冊設計所有權人有權可防止第(1)款所述之侵權行為，不過，只有在該有爭議的使用是歸因於抄襲該被保護設計的結果。如果該使用是一個設計師可以合理地想出來的獨立創作的作品，並不是經由所有權人向社會大眾公開而熟知該註冊設計，這有爭議的使用不應被視為是抄襲的結果。值得注意的是，在歐盟不註冊設計制度中，對於各自獨立創作之相同設計的處理原則，相當於著作權制度的「允許平行創作保護」原則。

「不公開就沒有任何權利」(no rights without publication) 是歐盟共同設計給予保護的基本原則⁸，通常，共同設計一旦被註冊就會於 3 天至 1 個月內在 OHIM(Office for Harmonization in the Internal Market) 的公報 (Bulletins) 被公告，由於延緩公告制度違背「不公開就沒有任何權利」的原則，因此，歐盟執行委員會限制註冊設計在延緩公告

⁸ 參照 1991 年 6 月歐盟執行委員會 (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES) 的綠皮書 (Green Paper on The Legal Protection of Industrial Design) 第八章第 8.11 節「延緩公告」之內容。

期間之權利，在第 19 條第(3)款規定：只要是並未依據第 54 條(4)規定將註冊設計在註冊簿中所記載的資料與檔案公開而使公眾可知悉，前款之規定亦適用於該請求延緩公告之註冊設計。換言之，不論是歐盟的註冊設計還是海牙的國際註冊設計，註冊設計保護的效力雖是起始於申請日或是所主張的優先權日，不過，在註冊設計尚未公告或是延緩公告的期間，其在歐盟共同市場內可行使或執行（enforce）的權利是有限制的，只有相當於不註冊設計的權利，僅能對抗蓄意抄襲的設計。

海牙體系國際申請的公告制度

海牙體系集中公告國際註冊的效力及於所有被指定的成員國，這是海牙體系的基本特色之一。國際註冊是由國際局（International Bureau）在國際工業設計公報（International Designs Bulletin）中公告，這種公告的效力被視為已在所有成員國的國內或地區內充分地公告，原則上，權利所有人不再需要其他形式的公告。如果成員國想要將國際註冊的資料翻譯成本國語言，亦可在該國再次公告全部或部分的國際註冊，例如：丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、挪威、新加坡、西班牙、土耳其及克羅埃西亞等，有些再次公告的日期會影響國際註冊保護的效力。

國際設計公報是設置在 WIPO 網站中，公告的內容除了國際註冊的設計與相關資料，還包含：國際申請的拒絕、無效、權利變動與合併，其他變更、修正、延展、取消，所有權變更並沒有影響以及撤銷等聲明。國際局也在 WIPO 網站公布了在法案下所有的約國的聲明。

在 WIPO 網站的國際公報上每一個核准註冊的公告，被視為取代郵件的「送達」效力，這是 1999 年與 1960 年法案中所規定的，公告日期也是指定成員國主管局收到公報的日期。公報的國際註冊公告包含以下內容：(1)在國際註冊所紀錄的相關資料；(2)工業設計的複製

件（reproduction）；(3)延緩的公告，應標示延緩公告的期限屆滿或被認為已屆滿的日期。

公報的週期

公報的週期可能會被兩個因素所影響：公報出刊的頻率（frequency of publication）以及公報準備所需時間的延遲（the time lag）。公報出刊的頻率是每一年公報發行的數量。時間延遲是與該公告的準備工作相關聯，可參考的插入公報中所需要資料最後的記錄日期與該設計資料的實際公告日期之間消逝的天數。自2012年1月1日開始，公報的公報採取每週公告的形式，因而每期公報準備工作所需要的時間也被縮短至一星期。

公告的類型與內容

工業設計國際註冊公告的一般原則是在國際註冊之日起六個月後公告，這種是海牙體系的制式公告，例如圖1所示之Swatch Group的珠寶設計，2014年3月12日申請國際註冊，2014年9月12日公告，依據1960法案指定成員國有：貝里斯(BZ)、摩洛哥(MA)，依據日內瓦法案指定的成員國有：阿爾巴尼亞(AL)、亞美尼亞(AM)、亞塞拜然(AZ)、波士尼亞與赫塞哥維納(BA)、瑞士(CH)、歐盟(EM)、喬治亞(GE)、吉爾吉斯(KG)、列支敦斯登(LI)、摩納哥(MC)、摩爾多瓦(MD)、黑山(ME)、蒙古(MN)、馬其頓(MK)、挪威(NO)、阿曼(OM)、新加坡(SG)、塔吉克斯坦共和國(TJ)、突尼西亞(TN)、土耳其(TR)、烏克蘭(UA)，其中的指定國包含無延緩公告制度的新加坡、摩納哥、波蘭和烏克蘭，這國際註冊就不可能請求延緩公告。除了制式公告外，還有兩種不同時程的例外公告。

Bulletin No. 36/2014 - 12.09.2014

(11) DM/083 128 (15) 12.03.2014

(22) 12.03.2014 (73) HARRY WINSTON SA, Chemin du Tourbillon 8, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH)

(86) CH (87) CH (88) CH (85) CH (89) CH (74) The Swatch Group SA, Faubourg du lac 6, CH-2501 Biel/Bienne (CH) (72) 1-2: Rie YATSUGI-KANG, 272 Highland Street, 07626 Cresskill, New Jersey, États-Unis d'Amérique (28) 2 (51) Cl. 11-01 (54) 1.-2. Articles de joaillerie et bijouterie / 1.-2. Jewelry articles / 1.-2. Artículos de joyería y bisutería (81) II. BZ, MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EM, GE, KG, LI, MC, MD, ME, MK, MN, NO, OM, SG, T, TN, TR, UA



圖1 海牙國際註冊中制式公告的案例⁹

⁹圖 1 至圖 3 的內容源自 WIPO 國際局的國際工業設計公報，DM/083 128 的國際註冊包含 2 個珠寶設計，圖 2 中僅揭露第 1 個設計的圖式。國際公報公告中的相關資料與代碼說明如下：第一行是公報的年份、期數以及公報發行日期，(11)國際註冊案號 International registration number.(15)註冊日 Date of the international registration.(21) Application number (WIPO reference).(22) Filing date. 申請日(73) Name and address of the holder(s).所有權人的姓名與地址(86) Contracting Party of which the holder is a national.(87) Contracting Party in the territory of which the holder has a domicile.(88) Contracting Party in the territory of which the holder has an industrial or commercial establishment.(85) Contracting Party to the 1999 Act in the territory of which the holder has a habitual residence.(89) "Applicant's Contracting Party"; where there are several holders, the order of the Contracting Parties listed corresponds to the order of the holders given under (73).(74) Name and address of the representative.(72) Name and address of the creator of design(s), preceded by the respective design number(s) where the creator(s) is(are) identified only for some of the designs.(28)

第一種例外公告是「即時公告 (immediate publication)」，申請人可請求國際註冊在註冊之後即時公告，通常是在請求之後1至2星期內快速公告。有些情況下，請求即時公告對申請人是有利的，有些國家或地區的法律，在註冊設計公告後才可以執行設計權的權利，例如：歐盟、盧比荷 (Benelux)、迦納、保加利亞、突尼西亞與波士尼亞等。例如圖2所示的椅子設計，2014年9月5日JAHN AAMODT設計公司提出國際註冊申請，2014年9月26日即時公告，依據日內瓦法案指定歐盟。雖說是「即時公告」，但作法上有一些保留。實際上，請求即時公告，所謂的「即時」應被理解為將會儘速的公告，亦即在國際局展開相關且必要的技術準備工作之後，儘速的公告，通常會是在請求之後1至2星期內儘速公告。例如：如果5月第1週已提出國際註冊即時公告的請求且紀錄在國際註冊簿中，通常在5月第2週週末，國際公報上就會即時公告該國際註冊。

Number of designs included in the international registration.(51)羅卡諾國際分類 Class and subclass of the Locarno Classification.(54)指定產品 Indication of product(s), preceded by the corresponding design number(s).(55) Legend(s) to indicate a specific view of the product, preceded by the corresponding design number and reproduction numbers.(57) Description of the characteristic features of the design(s), or matter for which protection is not sought.(81)指定成員國 Designated Contracting Parties: Contracting Parties designated under the 1934 Act; Contracting Parties designated under the 1960 Act; Contracting Parties designated under the 1999 Act.(30) Data relating to priority claim under the Paris Convention: date of the earlier filing and, where available, number of that filing, followed by the two-letter code identifying the authority with which it was made, all preceded by the numbers of the designs concerned where the claim does not relate to all designs.(23) International exhibition; name and place of the exhibition, and date on which the designs were first exhibited there, all preceded by the numbers of the designs concerned where the declaration does not relate to all designs.(46)延到其日緩公告之到期日 Date of expiration of deferment.

Bulletin No. 38/2014 - 26.09.2014

(11) DM/084 378 (15) 05.09.2014

(22) 05.09.2014 (73) JAHN AAMODT DESIGN, P.O.Box 25 Ræel, N-3113 Tønsberg (NO) (86) NO (87) n/a (88) n/a (85) – (89) NO (74) Tandbergs Patentkontor AS, P.O. Box 1570 Vika, N-0118 Oslo (NO) (72) 1-2: Jahn Aamodt, P.O. Box 5, 3179 Åsgårdstrand, Norway (28) 2 (51) Cl. 06-01 (54) 1. Children's chair; 2. Chair / 1. Chaise pour enfant; 2. Chaise / 1. Silla para niños; 2. Silla (81) III. EM (30) 05.03.2014; 20140203; NO

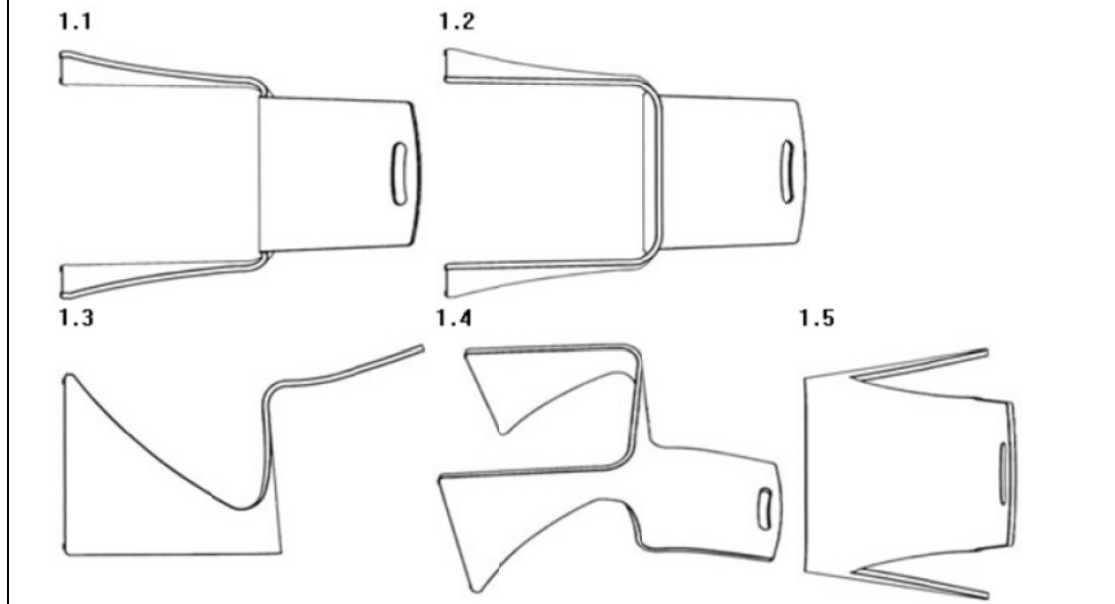


圖2 海牙國際註冊中即時公告的案例¹⁰

第二種例外是「延緩公告」，申請人可請求在指定期間內暫緩公告，延緩期間屆滿或者被認為已屆滿，申請人已繳納公告費用之後，國際局才會公告該國際註冊。有些情況下，申請人提出申請後仍需要一段的保密期，有機會進一步發展自己的市場行銷策略（marketing strategy），或完成要生產設計的準備工作，而不用擔心競爭對手會得知該申請之設計。這種資料的保密對於流行產業（fashion industry）與汽車產業（automobile industry）是極為重要的，在申請人安排該設計的生產製作到最後產品可上市的保密期間，要確保該註冊設計不可讓競爭對手得知。例如圖3所示之汽車設計，2009年11月20日，賓士公司已提出國際註冊的申請，依據日內瓦法案指定成員國有瑞士與馬其頓，主張歐盟的優先權日為2008年8月5日，請求延緩公告期限至

¹⁰DM/084 378 的國際註冊包含 2 個椅子設計，圖 2 中僅揭露第 1 個設計的圖式。

2012年2月5日，直到2012年2月10日才在國際公報公告。

Bulletin No. 05/2012 - 10.02.2012

(11) DM/072 664 (15) 20.11.2009

(22) 20.11.2009 **(73)** DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart (DE) **(86)** DE **(87)** DE **(88)** DE **(85)** – **(89)** EM **(74)** Sabine Gluthe c/o Daimler AG, Intellectual Property & Technology Management, GR/VI-H512, 70546 Stuttgart (DE) **(28)** 5 **(51)** Cl. 12-08 **(54)** 1.-5. Vehicles / 1.-5. Véhicules / n/a **(57)** The blue marked parts are not coming into the scope of the industrial design (Disclaimer) / Les zones indiquées en bleu sont exclues de l'étendue de la protection du dessin ou modèle industriel (clause de renonciation) / n/a **(81)** III. CH, MK, TR **(30)** 05.08.2009; 001157309; EM **(46)** 05.02.2012

1.1



1.2



1.3



圖3 海牙國際註冊中延緩公告的案例¹¹

¹¹ 賓士公司的DM/072 664的國際註冊包含3個汽車設計，圖3中僅揭露第1個設計的部分圖式。

延緩公告期間的決定

原則上，日內瓦法案的每一成員國都允許30個月的延緩公告期限，除非已向WIPO總幹事特別聲明，說明該成員國僅授權一個較短的延緩公告期限，或者沒有延緩公告期限制度。國際申請可以指定根據日內瓦年法案簽署的全體成員國，因此，可能包含期限長達30個月的延緩公告請求，從申請日起算，有優先權主張者，自優先權日起。

延緩公告期的最長期限是低於30個月的有以下幾種情況，(1) 如果國際申請包含一個或多個指定國已作出聲明，該國的延緩公告期限少於30個月，在這種情況下，應通知申請人指定國之中延緩公告的最短期。(2) 如果國際申請包含一個或多個指定國包含一個指定或多個指定國已作出聲明，根據其國內法律並沒有延緩公告制度，在這種情況下，延緩公告請求會因為複製件或樣品而有不同的結果：如果國際申請是提供設計的複製品，國際局會通知申請人，對延緩公告的請求與指定的成員國不相容。從通知之日起一個月內，如果申請人不撤銷後對於該成員國的指定，延緩公告的請求將被忽略。如國際申請是提出設計樣品，國際局會無視有關成員國的指定，並通知申請人。

延緩公告的期限從申請日或優先權日起不得超過12個月的成員國有：克羅地亞，愛沙尼亞，非洲智慧財產權組織，斯洛文尼亞和阿拉伯敘利亞共和國。另外，丹麥，芬蘭和挪威已經作出聲明，通知國際局根據各自的國內法律延緩公告的期限為自申請日或優先權之日起6個月。因此，當國際申請的其中的一個或多個指定國，註冊公告的延緩最遲不得超過指定國中所允許的最短時期。另外，匈牙利，冰島，摩納哥，波蘭，新加坡和烏克蘭已聲明，根據其國內法律是不允許延緩公告的。如果，申請人根據日內瓦法案的國際申請指定這幾個成員國，就不得要求延緩公告。

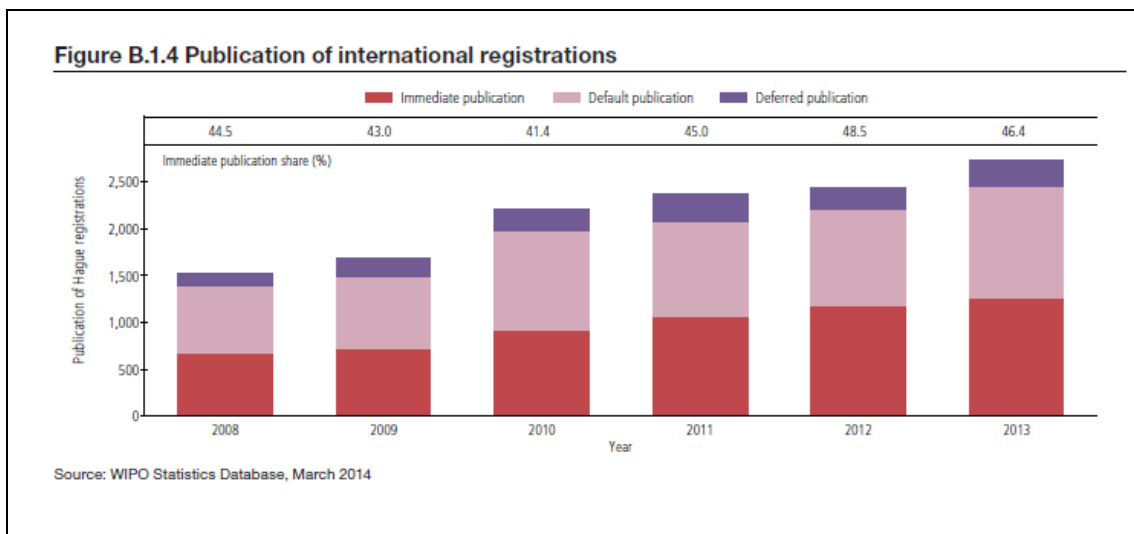
另外，1960年指定的成員國延緩公告最長期限為12個月。如果國際申請全部或部分管轄的1960年法案（其中至少有成員國已根據1960

年法指定)，延緩公告期限不能超過12個月，可能會縮短，甚至有些被指定的成員國會根據日內瓦法案，作出延緩公告期限短於12個月或是不允許延緩公告的聲明。

結語

從WIPO的2014年海牙工業設計註冊年報可得知，2013年國際公報中公告了2,734件國際註冊，其中46.4%是即時公告，43.4%是國際註冊之日六個月後的制式公告以及10.2%的延緩公告（如圖表5所示）。從2012年到2013年，延緩公告與制式公告的百分比略有增加，即時公布的百分比雖略為下降，不過，國際註冊中申請人請求即時公告的比例仍舊是延緩公告的四倍以上。

圖表5 2005-2013年海牙國際註冊三種公告類型的百分比



專利制度是授予專利權人一定年限的排他權，藉此換取發明人將原本要保密之技術公開，專利的公告具有公示（public notice）的作用，一方面告知社會大眾專利權人的權利範圍，避免侵害專利權，另一方面避免同業之間重複研發浪費資源，然而，取得專利權的前提是必須將核准專利的技術內容在專利公報上公告公開。「不公開就沒有任何權利」的原則亦適用於工業設計的保護，海牙體系許多成員國的國內法律規定，註冊設計必須公告後（甚至公告後6個月）才可取得

權利，才能有效的執行權利，雖然有些成員國會在國內公報上再次公告，原則上，國際註冊的公告所產生的效力是每一成員國都必須接受的，只有愛沙尼亞規定依其國內官方公告¹²為依據。

國際註冊中即時公告與制式公告的比例占了國際註冊總量的九成，這兩種公告的時程是自國際註冊申請後2星期至6個月後1-2個星期，早於一般有實體審查成員國的國內核准公告，在國際註冊設計公告後到成員國核准公告或為發函通知拒絕保護的這段期間，成員國國內是否能給予臨時的權利（Provisional rights）給予保護呢？這才是許多國家要簽署日內瓦法案要考慮的重點之一。2015年2月13日，USPTO宣布美國已提交簽屬日內瓦法案加入WIPO的海牙工業設計國際註冊體系的核准文件，這條約將在2015年5月13日在美國生效，新的PLT實施法案（Implementation Act）有幾項重大的改變，將設計專利權由14年增加至15年；給予國際註冊申請案的專利權人臨時的權利，亦即在國際公報公告後至美國核准設計專利的這段期間，對於任何未經其同意而在美國境內使用、販賣邀約或販賣所請求保護之設計、或進口該設計到美國的侵權行為，專利權人可以請求且獲得合理的權利金。

從前面的分析可得知，WIPO並不強制每一成員國必須要有延緩公告的制度，因為新加坡、匈牙利，冰島，摩納哥，波蘭及烏克蘭的國內法不允許延緩公告，也不要求延緩公告的期限必須長達30個月，丹麥、芬蘭及挪威只有6個月，非洲智慧財產權組織、阿拉伯敘利亞共和國、愛沙尼亞等也只有12個月。一般而言，只有汽車產業與流行產業比較需要延緩公告制度，因為申請人提出國際註冊後仍需要一段的保密期間，有機會完成生產該設計之產品的準備工作，或是進一步發展市場行銷策略，而無須擔心競爭對手會得知其申請註冊的設計。因此，對於一些想要加入海牙體系國際註冊的國家而言，如果該國的汽車產業或流行產業的發展並不蓬勃，延緩公告制度的需求似乎也沒有那麼的急迫。

¹²愛沙尼亞規定國際註冊給予保護的效力自國際註冊在愛沙尼亞工業設計公報公告之日起。