



帶你申請海牙設計專利-合案申請篇* (第 297 期 2022/5/19)

劉堯** 中國大陸專利代理師

郭仁建*** 中國大陸專利代理師

申請人在利用海牙協定向多國申請設計專利時，需要注意的一關鍵點——一件海牙設計國際申請可以包含最多不超過 100 項的多項設計。也就是說，多個設計可以合案申請，但是需要保證合案申請中的所有設計均屬於羅卡諾國際分類中的同一類別。利用合案申請的巨大優勢，可以幫助申請在多國申請時節省巨大的費用。

合案申請費用：

基本費（一項設計 397 瑞士法郎，每附加一項設計 19 瑞士法郎）；

標準指定費（根據會員國的審查範圍而定：一級不實審；二級除新穎性以外的實審；三級實審，包括有限的新穎性的審查）

一級（一項設計 42 瑞士法郎，每附加一項 2 瑞士法郎）

二級（一項設計 60 瑞士法郎，每附加一項 20 瑞士法郎）

三級（一項設計 90 瑞士法郎，每附加一項 50 瑞士法郎）

公開費（每件複製件 17 瑞士法郎，每頁複製件另繳 150 瑞士法郎（從第二頁計起））。

基於上述可知，在合案申請時，對於附加的設計的費用是較低的。因此申請人在提交申請時，確認多項設計屬於一個大類，合理運用合案申請制度，避免多件申請帶來費用方面的負擔。

單一性問題

在遞交合案申請時，其中設計單一性的問題不得不提。在國際階段中，國際局對於申請的內容只做形式性的審查，對於單一性的實質問題，國際局是不做任何處理的。在國家階段中，各個會員國對於設計單一性的規定不盡相同，在指定會員國根據其單一性的要求，可能駁回國際註冊。根據各會員國的設計單一性的規定確定申請滿足外觀設計單一性要求後，才允許申請在相應指定會員國註冊。為避免國際申請因不符合單一性的理由而被駁回，需要申請人注意各會員國所作的單一性的聲明，尤其是以下幾個國家：

墨西哥：國際申請只能包含一項設計或一組設計，這些設計應為相互關聯，形成一個單一的概念。

俄羅斯：一項獨立、明確的設計；或一項設計以及與該項設計僅具視覺上不顯著的特徵差異和／或顏色組合差異的變體；或屬於同一套產品的一組設計，以及屬於同一套產品中單獨產品的一項或多項設計。

美國：只有一項獨立的、明確的設計可以在一個申請中提出權利要求。只有在國際註冊中只有一項外觀設計，或者國際註冊中的外觀設計無可專利性差異。

越南：在一項設計國際申請中只能要求一項獨立和清楚的設計，但以下情況除外：一件設計國際申請中的設計必須屬於同一組專案組成，並符合設計單一性、用途單一性或在使用中相互配合的要求，或一項設計可附有作為該設計變體的單一或多個方案，這些方案必須符合設計的單一性要求，並與該設計差別不大。

中國大陸單一性的規定

一件中國大陸之設計專利申請應限於一項設計。同一產品兩項以上的相似設計，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設計，可以作為一件申請提出。

* 中國大陸加入海牙協定於 2022 年 5 月 5 日生效，特別邀請到中國大陸同業就相關規定介紹。

** 任職北京寰華知識產權代理有限公司

*** 同上



中國大陸的合案申請包括兩種類型：一是相似設計，二是成套產品的設計。而在其他各國中，雖有類似的概念相對應，但是其中的定義還是有差異的。例如關於成套產品的設計中，中國大陸定義了必須同一類別，成套出售或者成套使用的，可以合案申請。

而其他國家，例如俄羅斯成套產品，並沒有限定是否成套出售和使用，越南的成套產品則限定了使用相互配合，也沒有限定是否是成套出售。因此，在申請佈局時，需要綜合各個指定會員國對於申請的特殊要求，確定合理且規範的申請文件。

分案申請

對於申請在各個指定會員國因其規定的設計單一性要求未得到滿足者，申請人可在指定會員國經由分案程序來克服。申請人在進行分案處理時，需要向指定局繳納相應的附加費。而該類附加費是不受海牙體系約束的，申請人需要向指定局遞交，而非向國際局繳納。在指定會員國分案的，當局通知國際局補充分案的細節資訊。

中國大陸關於設計國際申請案的分案的處理，2021年8月份公布的《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》（簡稱「徵求意見稿」）中海牙協定的部分提到了關於分案的相關規定，具體如下：

「一件外觀設計國際申請包括兩項以上（含兩項）外觀設計的，申請人可以主動提出或者依據審查員的審查意見提出分案申請。分案申請被視為國內申請。

申請人主動提出分案申請的，應當自外觀設計國際申請在國際局公布之日起兩個月內提出。

申請人按照審查員的審查意見提出分案申請的，最遲應當在原申請的國內公告日起兩個月內提出。上述期限屆滿後，或者原申請已被駁回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。」

值得申請人注意的是，與中國大陸一般的設計申請實務一樣，設計國際申請案在國家階段可以做分案的處理。對於分案申請，申請人可以主動提出，也可以根據審查意見被動提出。依徵求意見稿的分案申請的提交時間來看，設計國際申請與中國大陸對於一般設計申請案的要求還是有很大區別。關於主動分案的提交時間，徵求意見稿規定的時間其與優先權文件遞交時間和繳費時間是相一致的，均是國際局公布日起兩個月內。因此，在該階段中，需要全面考慮並準備相關文件。被動分案（在原申請為了克服審查意見而刪除的分案）的提交時間，最遲在原申請公告後的兩個月內提出。

儘管新的《專利審查指南》還未正式公布，但是由於海牙設計國際申請在申請程序上有其特殊性，其必然與中國大陸的一般設計申請在處理上有所差異。因此，需要提醒申請人特別注意的期限問題，避免因期限疏忽而導致無法分案的情況。

可知，由於制度的差異，申請人在申請設計國際專利時，需要綜合各國的設計制度的要求來製作和準備申請文件。但是，實際上其中涉及到的專業知識是非常多，且在進入各個國家時涉及不同的程序處理，後續程序也較繁瑣，因此在提交設計國際專利申請案之前，最好先諮詢專業的專利師或者專利代理機構。