



帶你申請海牙設計專利-優先權篇* (第 296 期 2022/5/5)

劉堯** 中國大陸專利代理師

郭仁建*** 中國大陸專利代理師

中國大陸加入了世界智慧財產權組織的設計國際註冊海牙體系，已於 2022 年 5 月 5 日生效。中國大陸的專利法第四次修正也就設計的相關規定配合作了調整，為加入《海牙協定》奠定基礎。2021 年 8 月份公布的《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》中也增加了海牙協定相關的審查程序。以下筆者將結合《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》介紹設計國際申請在國際程序和國家程序中關於優先權的相關事項。

優先權的主張

設計國際申請案主張任何《巴黎公約》會員國或任何世界貿易組織會員國在先提出的國家或地區申請案之優先權，條件是在第一次申請案提交之日起六個月內提出。

根據海牙體系，設計國際申請可以為世界範圍內的首次申請，所以其本身也可作為後續國家、地區或其他國際申請案的優先權基礎。

也就是說，海牙設計國際申請可以作為優先權基礎，也可以要求在先申請案的優先權。

優先權證明文件

申請人在設計國際申請案中要求了在先申請案的優先權，在國際階段中，在先申請案的優先權證明文件不須向國際局提交，但是如指定日本或韓國的例外（如下段說明），可以在國際階段通過指定附件方式遞交。

如果在先申請案並未涵蓋設計國際申請中的所有設計，申請人應說明哪些設計享有優先權，沒有任何說明的，國際局將推定優先權要求涉及全部之設計內容。

設計國際申請案作為優先權主張之在先申請案，申請人或註冊人可要求國際局提供經證明的國際申請案優先權證明文件，國際局將就在申請案提供一個 DAS 代碼。如果各局作為設計申請案優先權證明之「查詢局」參加 DAS，國際局會將該 DAS 代碼發給各局，使其能夠從 DAS 中檢索優先權證明文件。

列舉部份指定國家的特殊要求

日本及韓國：優先權證明文件的遞交方式有兩種：一是在提出設計國際申請案時，可經由指定附件之方式向國際局遞交。二是，在國際公布之日起三個月內向日本或韓國專利局提交。在向日本或韓國提交優先權證明文件時，如果設計國際申請案之申請人居住在日本或韓國以外地區，必須經由日本或韓國之專利代理人提交。

墨西哥及俄國斯：在國際公布之日起三個月內向，申請人可以直接向墨西哥或俄羅斯專利局提供優先權檔。

美國：在設計專利審查期間且在繳納領證費之前經由美國專利代理人提交優先權證明文件。

中國大陸：《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》中規定，「外觀設計國際申請的申請人要求優先權的，應當在國際申請公布之日起兩個月內向專利局提交第一次提出的專利申請的副本。」，並應在設計國際申請公布之日起兩個月內向繳納主張優先權之規費，優先權證明文件及繳納規費應委託中國大陸的專利代理機構提交。

《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》中對於外國優先權和本國優先權的情

* 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，下期還有合案申請篇，敬請期待。

** 任職北京震華知識產權代理有限公司

*** 同上



況，做了相關規定：

「申請人要求以其在先提出的外觀設計國際申請為基礎享有優先權的，視為根據專利法第二十九條第一款的規定要求外國優先權。」

「申請人要求以其在先在中國大陸提出的外觀設計為基礎享有優先權的，視為根據專利法第二十九條第二款的規定要求本國優先權。」

上述提及，設計國際申請可以主張在先的設計國際申請的優先權，由於該種情況屬於主張外國優先權，當在先設計國際申請和在後設計國際申請都應指定中國大陸才能適用。對於本國優先權，《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》中進一步提到視為未要求優先權和優先權視為撤回的情況：

「在後外觀設計國際申請的國際註冊日之前，專利局已經對在先申請發出授予專利權通知書和辦理登記手續通知書，並且申請人已經辦理了登記手續的，在後申請視為未要求優先權。」

「要求一項或者兩項以上本國優先權的在後外觀設計國際申請進入國家程式時，經初步審查認為符合規定的，如果相應的在先申請是外觀設計專利申請，且未辦理登記手續，則該在先外觀設計申請被視為撤回。」

在設計國際申請案中，在後設計國際申請案在進入國家階段時，被主張優先權之在先申請之設計國際申請案進入中國大陸國際階段尚未辦理的登記手續的，在先申請之設計申請案視為撤回。而對於在後的設計國際申請案應在被主張優先權之在先申請之設計國際申請案在中國大陸國家階段已辦理了登記手續之前。

筆者認為，雖然《專利審查指南》還未正式公布及實施，從目前的修改草案中可得出，設計國際申請案指定中國大陸及日、韓、美、俄等國家時應特別留意設計國際申請案公布之時間，及時委託當地的代理機構，從而避免優先權主張逾期的情況。



帶你申請海牙設計專利-優先權篇之補充說明

中國大陸國知局於 2022 年 4 月 25 日公佈了《關於加入〈海牙協定〉後相關業務處理暫行辦法》（簡稱「暫行辦法」），其中對於優先權副本的提交時間以及規費的繳納時間給予以下的明確規定，也提供給讀者參考瞭解。

「申請人要求優先權的，如未在提出外觀設計國際申請時提交在先申請檔副本，應當自其申請國際公布之日起三個月內向國家知識產權局提交在先申請文件副本」。

「設計國際申請公布之日起三個月內向國家知識產權局繳納優先權要求費，其國際公布日在修改後的專利法實施細則施行日之前（含當日）的，應當自修改後的專利法實施細則施行日起三個月內繳納優先權要求費」。

「暫行辦法」中，中國大陸與日、韓、俄等國家的優先權副本提交時間是相一致，均為國際公布之日起三個月內。

在設計國際申請案中要求了在先申請案的優先權，並指定中國大陸及日、韓、美，俄等國家時，對於優先權證明文件的處理須要特別注意。

在國際階段中，在先申請案的優先權證明文件不須向國際局提交。但是對於加入 DAS 系統的各個指定國，在提交設計國際申請案時，可以一併提交 DAS 碼。在國際階段提交 DAS 碼後，在國家階段無需再向指定國提交優先權檔副本，進而避免國家階段委託當地代理機構提交時所產生的費用。

在國際階段沒有提交 DAS 碼時，則應特別留意設計國際申請案公布之時間，並及時委託當地的代理機構提交相關檔，避免優先權主張因逾期的情況。