專利申請

[澳洲]

澳洲註冊設計新穎性及獨特性聲明之優勢

澳洲註冊設計專利申請人可選擇提出新穎性及獨特性之聲明 (Statement of Newness and Distinctiveness, SND) ，廣義而言 SND 可用於指定該設計是否涉及外部形狀／構造（例如三維特徵）或是圖形/裝飾物（例如二維特徵），以避免競爭對手以表面裝飾不同為由提出非侵權辯解。然而，SND 可以更直接的保護設計中最顯著之特點，並將較不重要的特徵微小化。SND 並非用於放棄或是忽略設計之特徵，設計所應用之物品整體必須顯示於圖式之中，除非該設計是應用在一個複雜物品的分離零部件之上。在前述限制條件之下，SND 可被用來強調設計中最顯著的特徵。

當考慮到設計之可專利性時，會評斷該設計是否和前案相同或近似，而評估侵權時，會比對該物品和註冊設計是否相同或整體印象是否近似。重要的是，澳洲設計專利法著重於比對專利／前案或是專利／侵權物間的相似處，然而，此評估會受到 SND 影響，澳洲專利法針對 SND 所提述之特徵進行特別考量，舉例而言，當一設計專利與前案之不同處在 SND 中提及，則該案較可能被視為有效，同理，當競爭對手產品之特徵被判定和 SND 相同，則較可能被視為侵權。

具有新穎性和獨特性之特徵有幾種方式可在 SND 中呈現，若該特徵可藉由名稱在圖式中辨識則可直接填寫名稱（例如：瓶之頸部）；或者，在一張或多張圖式上標註特徵 A, B, C 等，藉此在 SND 中說明；第三種方式為，將新穎及獨特之特徵以實線表示，其餘部分以虛線繪製，此方式很適合用於主張優先權之案件，像是美國這類以折線繪製圖式之國家，這種方式也能符合完整揭露所有特徵之規定。

資料來源：“The advantages of a tailor made statement of newness and distinctiveness in an Australian registered design,” [newsalerts](http://www.spruson.com/newsalerts). 2014 年 7 月 21 日。

<<http://www.spruson.com/advantages-tailor-made-statement-newness-distinctiveness-australian-registered-design/>>

[歐洲]

歐洲專利局針對有單一性問題專利申請案公布付費進行檢索之規定

歐洲專利局已於 2013 年 10 月決定放寬有單一性問題專利申請案的檢索限制，日前進一步公布了修正後的相關規定，將自 2014 年 11 月 1 日起生效。新規定適用於歐洲專利申請案以及指定進入歐洲地區階段的 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案，且其第一次審查意見通知書或歐洲補充檢索報告是在新規定生效後發出者。以下為修正後之規定摘要。

1. 歐洲專利局非專利申請案之國際檢索局 (International Searching Authority, ISA) :

若一件申請案中存在 2 項以上的發明時，檢索將只針對第一項發明進行，申請人會於收到部分補充歐洲檢索報告 (partial supplementary European search report) 的同時被告知可於 2 個月的期限內額外繳納檢索費用，請求對申請案中其他項發明進行檢索。針對第一項發明做出的部分補充歐洲檢索報告不會有歐洲

檢索意見 (European Search Opinion)，但申請人另外付費請求進行檢索而做出之補充歐洲檢索報告 (supplementary European search report) 則會有檢索意見。

2. 指定歐洲專利局為 ISA 之專利申請案：

若歐洲專利局發現申請案有單一性問題，將通知申請人可於 2 個月的期限內額外繳納檢索費用，請求對申請案中其他項發明進行檢索。若歐洲專利局於審查時發現，申請案因申請人於補充歐洲檢索報告發出後提出修正，而包含未於國際階段進行檢索之發明，也可付費請求檢索。若申請人不付費請求檢索，歐洲專利局將發出官方通知要求將未進行檢索之發明刪除。

在新規定之下，申請人可自進行檢索的發明裡選擇一項續行專利申請程序，未付費進行檢索的發明不在選擇範圍內，然未付費進行檢索的發明和未被選擇的發明皆可以提出分割案之方式保護。申請人對單一性問題有疑義時可在審查階段提出質疑，若確認案件沒有違反單一性原則，歐洲專利局會退還多繳的費用。若是指定歐洲專利局為 ISA 的 PCT 國際申請案，對單一性問題之質疑則必須在國際階段提出。

資料來源：“Notice from the European Patent Office dated 10 June 2014 concerning amended Rules 164 and 135 EPC,” EPO. 2014 年 7 月 31 日。
<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/07/a70.html>>