



經濟部 107 年度

政策專題研究

東南亞國家專利制度與發展現況之研究

經濟部智慧財產局 編印

中華民國 107 年 9 月 27 日

本報告書僅供政府機關參考，請勿轉載。

目錄

第一章 緒論	1
壹、 研究背景與動機	1
貳、 研究目的	1
參、 研究對象	1
肆、 研究方法	2
第二章 印尼	4
壹、 國家概況	4
貳、 各項專利數據	6
參、 發明與簡易專利	8
肆、 註冊設計	22
伍、 行政規費	28
陸、 侵權救濟措施	29
柒、 小結.....	30
第三章 泰國.....	37
壹、 國家概況	37
貳、 各項專利數據	41
參、 發明與小發明專利	43
肆、 設計專利	52
伍、 行政規費	58
陸、 侵權救濟措施	59
柒、 小結.....	63
第四章 越南	69

壹、	國家概況	69
貳、	各項專利數據	71
參、	發明與實用解決方案專利	73
肆、	工業設計	83
伍、	行政規費	92
陸、	侵權救濟措施	93
柒、	小結.....	95
第五章	馬來西亞	101
壹、	國家概況	101
貳、	各項專利數據	103
參、	發明與實用創新專利	105
肆、	註冊設計	117
伍、	行政規費	123
陸、	侵權救濟措施	124
柒、	小結.....	124
第六章	菲律賓	132
壹、	國家概況	132
貳、	各項專利數據	134
參、	發明與新型專利	136
肆、	工業設計	147
伍、	行政規費	154
陸、	侵權救濟措施	155
柒、	小結.....	156
第七章	新加坡	163

壹、	國家概況	163
貳、	各項專利數據	165
參、	發明專利	167
肆、	註冊設計	183
伍、	行政規費	194
陸、	侵權救濟措施	194
柒、	小結.....	198
第八章	東協專利審查合作方案(ASPEC)	203
壹、	參與成員與設立目的	203
貳、	ASPEC 類型	204
參、	申請方式	206
肆、	ASPEC 法律效果及執行成效.....	207
第九章	結論與建議	209
壹、	發明專利與新型專利	209
貳、	設計專利	225
參、	結語.....	233
附錄	東南亞國家專利制度比較表	235

第一章 緒論

壹、 研究背景與動機

鑒於新南向政策(New Southbound Policy)的啟動是我國因應東協國家之崛起，致力參與亞洲經濟發展，厚植實力的重要政策，藉推動南向政策，尋求新階段經濟發展新方向與動能，創造未來價值已成為重要經貿戰略一環。我國企業近年來已逐步將專利布局的重心由歐、美、日、中擴張至東南亞國家，惟囿於東南亞國家之語文障礙、法規揭露之透明度與執法綜效尚未達先進國家之水平，國內企業對東南亞諸國專利制度尚未完整理解，於智權布局策略上，亦未有效掌握，爰本研究希冀藉由彙整東南亞諸國智慧財產權相關資料，綜整比較，分析結果，擬具建議，以供國內企業做為進展南向擬定智權策略之參考。

貳、 研究目的

本研究旨在調查東南亞國家的專利制度與發展現況，希冀透過本研究將有效協助我國企業瞭解研究對象的專利法規與實務，並確保我國企業的合法權益。

參、 研究對象

請參考圖 1-1 所示，本研究計畫將挑選與我國貿易最為密切的東南亞國家進行發明、新型與設計專利制度之分析，研究對象涵蓋印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓與新加坡等 6 個國家，至於柬埔寨、

寮國、汶萊每年的發明專利申請案量僅有百件上下，而緬甸的第一部專利法都仍在其國會審議中，故以上 4 個國家並未納入本次研究範圍。



圖 1-1 東南亞區域圖

肆、 研究方法

本研究有關東南亞專利制度的比較探討與現況分析，除蒐集各國已制頒的法律條文外，並彙整智慧局在 2017 年 11 月 28 日舉辦「東南亞智慧財產研討會」(圖 1-2)，現場邀請泰國、印尼、馬來西亞、越南與菲律賓等 5 個國家的智慧財產局官員講述該國專利制度，並與我國產、官、學界進行互動，本局也藉此難得機會向各國與會專家及官員請益專利實務，會後並透過第三國相關研究文獻多方考核，建構出研究對象的專利制度與動向。



圖 1-2 2017 年東南亞智慧財產研討會實況

研究章節架構以多元層級，針對不同的研究對象逐一進行個案分析與探討，可分為量化與質化兩大部分，量化分析包括各種專利類型的申請案量、核准案量、申請人結構等分析。質化分析則包括專利適格性標的、專利要件、優惠期、申請規定、早期公開制度、審查制度、專利異議或舉發制度、相關規費與侵權救濟措施等分析。在完成個案研究後則就上開各種不同的課題進行橫向比對，以期作為我國企業擘劃東南亞專利戰略新藍圖之參考。

第二章 印尼

壹、 國家概況

印尼在東南亞國家是第一大經濟體及 G20 成員國，人口總數超過 2.68 億，為世界上人口第四多的國家¹，同時也是亞洲四小虎 (Tiger Cub Economies) 之一。相較於我國與其他東南亞國家的貿易是呈現輸出額大於輸入額的常態，我國與印尼的貿易往來卻呈現輸入大於輸出的特殊情況。

由於印尼國土分布過廣(世界最多群島的國家)導致貧富差距與基礎建設不佳等問題，因此在建構有利於投資的智慧財產權環境上仍有進步空間，不排除專利權人可能在印尼面臨較其他東南亞國家更為嚴峻的侵權問題。印尼在 2016 年 8 月 28 日施行的新專利法條文中，將第二用途或第二醫療用途請求項列為不具新穎性之事由、課與申請人揭露遺傳資源或傳統知識相關發明之資訊義務、擴張強制授權的適用範圍，以上措施對於強化智慧財產權保護帶來不小挑戰，印尼長年被美國列在特別 301 條款的優先觀察名單²。取得印尼發明專利權的時間約需耗時 24~48 個月、簡易專利約需耗時 24 個月³。目前印尼所加入的專利相關國際公約請參考表 2-1 所示，專利專責機關的組織架構圖請參考圖 2-1 所示。

¹ Nikkei Asian Review、Statistics Indonesia，2018 年 2 月 5 日；Reuters，2017 年 10 月 20 日；財經新報，2018 年 1 月 19 日。

² Office of the United States Trade Representative, 2018 Special 301 Report.

³ Mirandah Asia, Comparison of patent systems in 6 member states of the ASEAN community - Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and Vietnam. 2017.

表 2-1 印尼參與專利相關國際公約對照表

條約或組織名稱	是否加入	加入日期
巴黎公約	○	1950 年 12 月 24 日
專利合作條約(PCT)	○	1997 年 9 月 5 日
世界貿易組織(WTO)	○	1979 年 12 月 18 日
與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS)	○	1995 年 1 月 1 日
海牙協定	無	

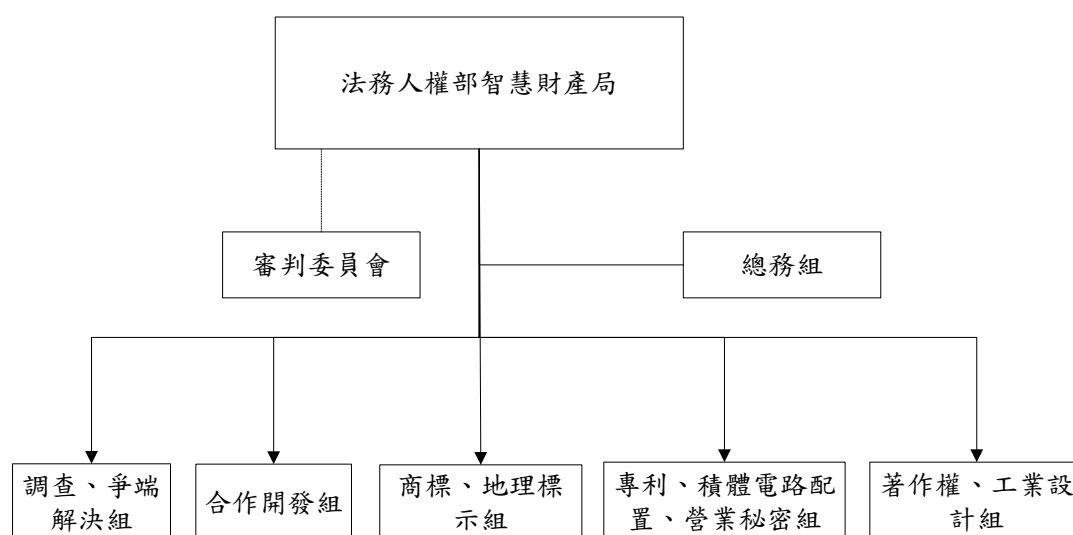


圖 2-1 印尼專利專責機關組織架構圖

貳、各項專利數據⁴

一、申請案量

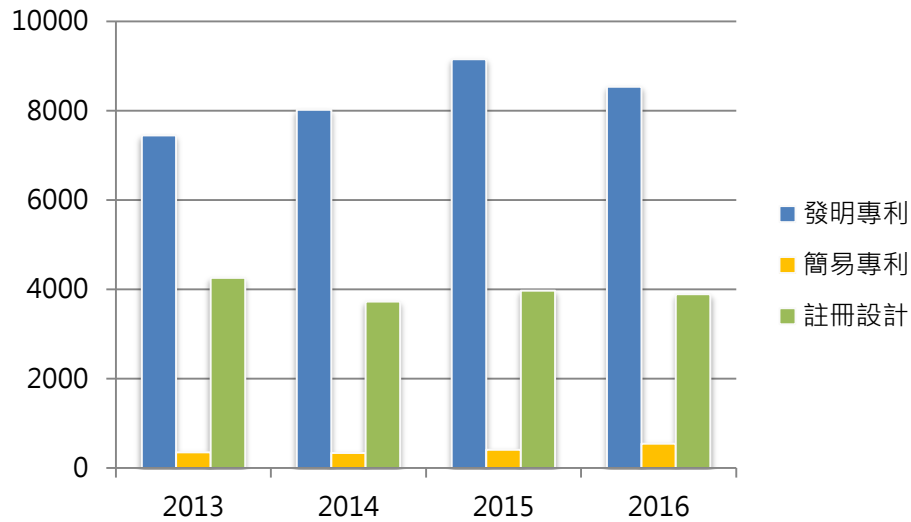


圖 2-2 印尼專利申請案量統計圖(2013~2016)

二、公告發證件數

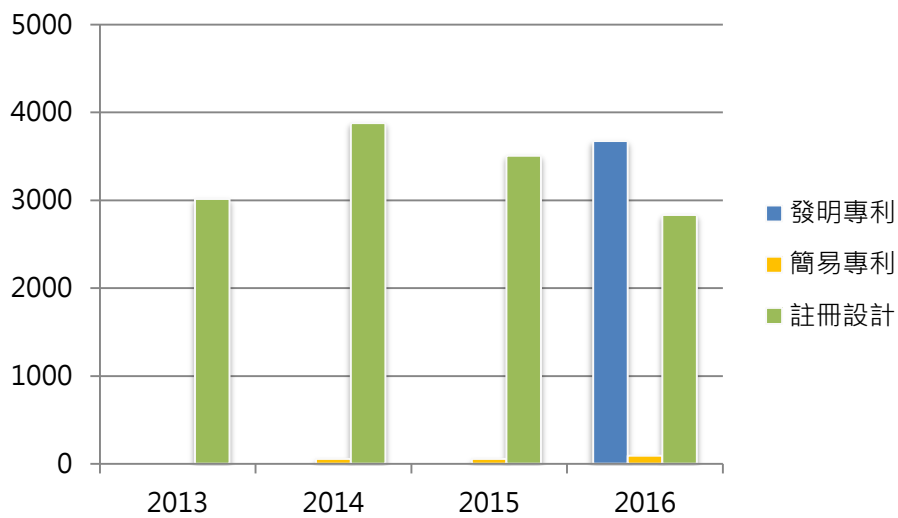


圖 2-3 印尼公告發證件數統計圖(2013~2016)

⁴資料來源：ASEAN Intellectual Property Portal:

<https://www.aseanip.org/Statistics-Resources/IP-Filing-Statistics-in-ASEAN> (最後瀏覽日：2018 年 8 月 7 日)

三、 申請人結構

(一)發明專利

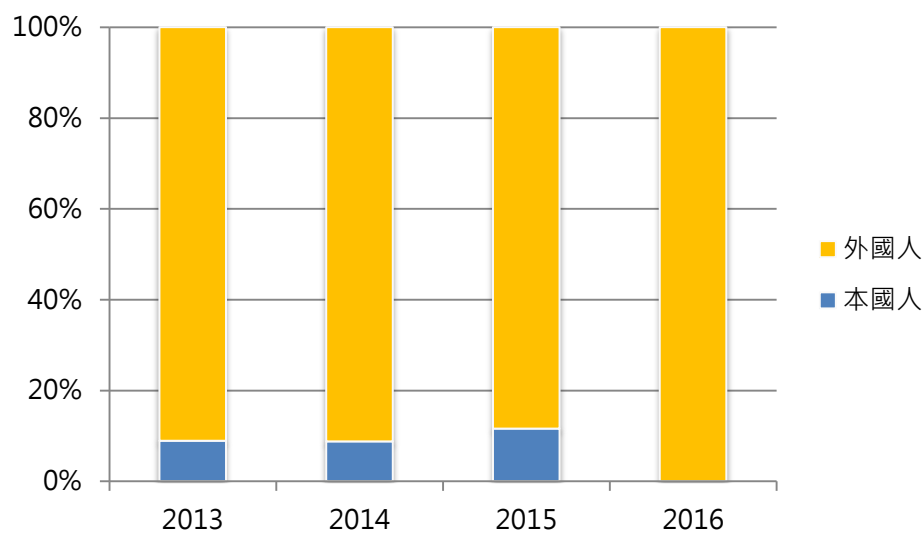


圖 2-4 印尼發明專利申請人結構圖(2013~2016)

(二)簡易專利

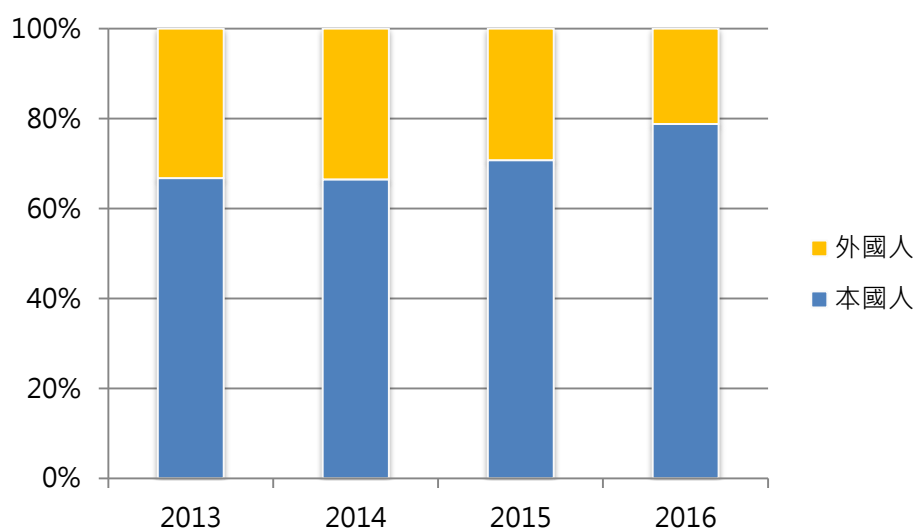


圖 2-5 印尼簡易專利申請人結構圖(2013~2016)

(三)註冊設計

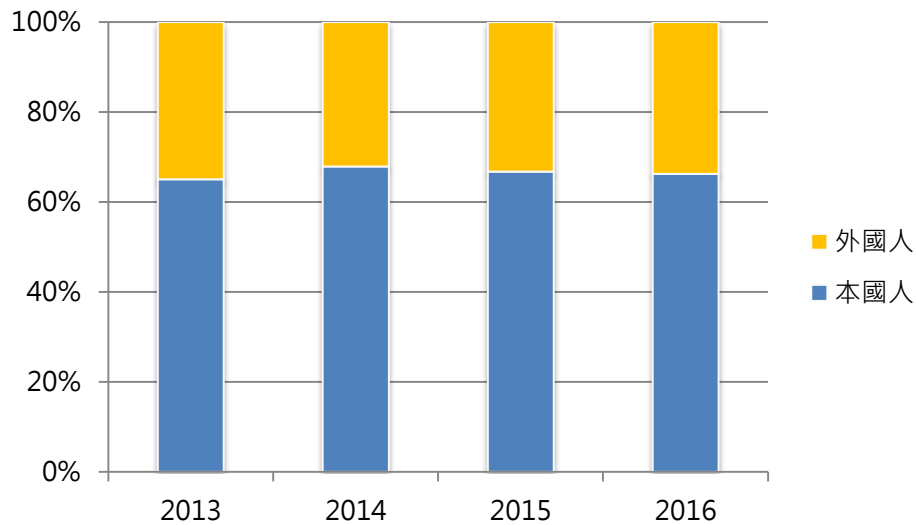


圖 2-6 印尼註冊設計申請人結構圖(2013~2016)

參、發明與簡易專利

一、申請

(一)法源依據

印尼於 1840 年荷蘭殖民政府以來，在智慧財產權領域的立法一直與荷蘭殖民政府同步，荷蘭殖民政府在 1844 年制定了有關智慧財產權的規定，並進一步於 1910 年頒布專利法。1945 年印尼獨立後，先於 1953 年頒布 J.S. 5/41/4 號公告，規定了印尼國內專利申請的相關規定，接著於 1982 年完成專利法草案，最後於 1989 年頒布所制定的專利法⁵，此後分別於 1997 年、2001 年及 2016 年修法。目前印尼

⁵ 印尼智慧財產局網站，
<http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>(最後瀏覽日

採用的是在 2016 年 7 月 28 日通過，並自 2016 年 8 月 28 日生效之 2016 年版法律第 13 號專利法，本次修法重點主要側重在已知產品的第 2 用途，以及已知化合物的新型態之第 2 醫療用途，若不具顯著功效者，將不予專利(這是參考印度與越南專利制度而來)；此外，還包括將如何滿足充分揭露與據以實施之規定予以明確化、發明若涉及傳統知識與遺傳資源者，必須充分揭露、強化上訴委員會的職能、專利年費的補繳與義務等。

印尼於 1989 年頒布之專利法即創設「簡易專利(simple patent)」制度⁶，經查相關立法例架構，類似我國專利法中的新型專利制度，其保護標的僅包含不具有發明質量⁷(the qualities of an invention)的物品、工具或產品，且具有實用價值(possesses practical utility)者。在 1997 年版及 2001 年版專利法中「簡易專利」之保護標的仍為產品或裝置⁸，直到 2016 年版專利修法後，將保護標的擴及至方法¹⁰。

(二)申請日

欲取得發明或簡易專利權者，必須向印尼智慧財產局(以下簡稱印尼智慧局)提出申請。申請文件必須記載發明名稱、發明人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)，智慧財產權顧問資訊(若有)。在印尼取得有效申請日的文件，包括申請日期、發明人資訊(姓名、住

2018 年 08 月 03 日。)

⁶ 1989 年版印尼專利法第 6 條。

⁷ 1989 年版及 1997 年版印尼專利法對於簡易專利的定義，從文義解讀似乎認為簡易專利的創作高度低於發明(不具有發明質量)，惟 2001 年版及 2016 年版印尼專利法則刪除簡易專利的創作高度低於發明之用語。

⁸ 1997 年版印尼專利法第 6 條第 1 項。

⁹ 2001 年版印尼專利法第 6 條。

¹⁰ 印尼專利法第 3 條第 2 項。

居所及國籍)、申請人資訊(姓名、住居所及國籍)、優先權資訊(若有)、智慧財產權顧問資訊(若有)、發明名稱、說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式及申請規費¹¹。說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式除了可以是印尼文外,任何語文種類的外文本皆可作為取得有效申請日之文件,例如繁體中文,惟申請人必須在申請日後 30 日內提出印尼文譯本¹²,逾限未提出印尼文譯本,申請案視為撤回¹³。由於補送說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式印尼文譯本的期間較短,申請人宜多加留意。

(三)發明、簡易專利定義

印尼對於發明定義係指「發明人在技術領域,以物或方法的形式、或是以物或方法的改進形式、就解決特定問題所產生的構想」¹⁴。申言之,印尼發明專利的保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」。「物之發明」可以是機械、器具、物品、化合物或混合物等;「方法發明」可以是藥物的製造方法、食品的保存方法等。印尼專利法並進一步規定非屬發明保護標的者,說明如下¹⁵:

1. 美學的創作。
2. 方案。
3. 執行活動的規則及方法:包括涉及心理活動、遊戲和商業。

¹¹ 印尼專利法第 34 條第 1 項、第 2 項。

¹² 印尼專利法第 34 條第 3 項。

¹³ 印尼專利法第 34 條第 4 項。

¹⁴ 印尼專利法第 1 條。

¹⁵ 印尼專利法第 4 條,印尼專利法對於非屬發明保護標的係特別於條文中正面表列。我國於專利法第 21 條僅明訂發明係指利用自然法則之技術思想的創作,再另於審查基準中說明非屬於利用自然法則的態樣,立法例與印尼不同。

4. 單純為電腦程式的規則和方法。
5. 資訊的展演介紹。
6. 發現的形式：包括已存在物品及/或已知物品的新用途¹⁶、已存在化合物的新型態¹⁷(不會產生顯著增加功效，即使與已知相關化學結構不同者)。

簡易專利於 1989 年版、1997 年版及 2001 年版之印尼專利法均限定為具有新穎且實用價值之物品或裝置的形狀、配置、結構或組件。直至 2016 年專利法修正後始與發明專利相同，換言之，自 2016 年起可以申請發明專利者，皆得作為簡易專利適格標的，尤其是既存的物或方法之改良¹⁸。

(四)智慧財產權顧問

在印尼未有居所之申請人必須委任智慧財產權顧問(類似專利代理人)¹⁹，委任狀必須自通知補正之日起 6 個月內提交。依據 2005 年所頒布的規則，若欲從事專利代理業務者，必須受過智慧財產研習課程(在法務人權部認定的大學，研習時數 500 小時)、通過檢覈考試，並且向印尼法務人權部申請登記。此外，得參加上開檢覈考試的資格必須是具有印尼國籍、大學理工相關科系、不得為公務員、具有一定

¹⁶ 我國對於已知化合物化學結構之新用途與印尼立法例似有不同，我國審查基準規範，如化學物質於特定用途之發明即以其特性為基礎，一旦發現其特性而利用於特定用途，即得以用途請求項申請保護。

¹⁷ 我國對於單純之發現與印尼立法例似有不同，我國審查基準規範，對於以自然形態存在之物，例如野生植物或天然礦物，即使該物並非先前已知者，單純發現該物的行為並非利用自然法則之技術思想之創作；惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形態或其他物理化學性質與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符合發明之定義，即屬發明保護標的。

¹⁸ 印尼專利法第 3 條第 2 項。

¹⁹ 印尼專利法第 28 條。

英語能力者(托福成績達 400 分以上)，始得為之²⁰。在取得印尼智慧財產權顧問資格後，必須不定期的接受印尼智慧局指定大學所開設的研習課程，印尼智慧局會針對智慧財產權顧問的表現進行評比，評比項目涵蓋是否恪遵智慧財產權相關法令規定、維護委託人的權益、提供智慧財產權公益服務、每年至少代理 10 件以上申請案、事務所地址是否明確且完整²¹。截至 2014 年 9 月，在印尼登記有案的智慧財產權顧問約 800 人²²。

(五)專利要件

印尼發明專利要件²³包含新穎性²⁴、進步性²⁵與產業利用性²⁶。簡易專利則僅需滿足產業利用性與新穎性即可²⁷。印尼新穎性要件，不論「已為公眾所知悉」、「已見於刊物」或「公開使用」均採取世界主義原則(絕對新穎性)²⁸，也就是不論其於世界上任一地方為公眾所知悉(藉由口頭發表或示範)、見於刊物(藉由文章發表)或公開使用(使用或其他方式實施)者皆喪失新穎性。前述見於刊物的文件亦包含申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告的專利文獻²⁹，其概念類似以法律擬制(legal fiction)為先前技術。

²⁰ Government Regulation No.2 of 2005 regarding Consultants of Intellectual Property Rights 第 3 條。

²¹ Government Regulation No.2 of 2005 regarding Consultants of Intellectual Property Rights 第 10 條。

²² Rohaldy Muluk, インド・ASEAN リレーニュース—代理人制度 (インドネシア編), 知財ぶりがむ, 2014 年 9 月, 第 126 頁。

²³ 印尼專利法第 3 條第 1 項。

²⁴ 印尼專利法第 5 條。

²⁵ 印尼專利法第 7 條。

²⁶ 印尼專利法第 8 條。

²⁷ 印尼專利法第 3 條第 2 項。

²⁸ 印尼專利法第 5 條第 2 項。

²⁹ 印尼專利法第 5 條第 3 項。

(六)法定不予專利事由

1. 方法或產品的公告、使用或其實施係違反法律規定、宗教、公共秩序或風俗禮儀者。
2. 用於人類及/或動物的診斷、治療及/或手術方法。
3. 在科學及數學領域的理論和方法³⁰。
4. 除微生物以外之生物。
5. 生產植物或動物所必需的生物學方法，非生物學方法或微生物學方法不在此限。

雖然前述印尼專利法第 9 條所規範之法定不予專利事由未將電腦程式列為法定不予專利之事由，惟印尼專利法第 4 條明定單純電腦程式非屬發明保護之標的³¹。換句話說，若為透過硬體執行具技術功效之發明，仍得作為發明專利保護標的。簡易專利法定不予專利事由與上開規定相同³²。

(七)優惠期主張

在印尼得主張優惠期的事由計有下列事項，分別是³³：

1. 在印尼政府舉辦或認可的印尼展覽會，或在國外政府舉辦或認可的國外展覽會公開發明者。
2. 發明人為了研發的目的而實驗，於印尼國內或國外使用者。

³⁰ 我國於審查基準係將「數學方法」等列為非利用自然法則，非屬發明保護標的，與印尼專利法之立法例不同。

³¹ 印尼專利法第 4 條。

³² 印尼專利法第 121 條。

³³ 印尼專利法第 6 條第 1 項。

3. 發明人以考試、學位論文審查、論文、博士論文或其他科學期刊的形式於科學會議上公開者。
4. 發明人以其他科學論壇討論方式於教育機構或研究機構中公開者。

上開事由必須在事實發生日起 6 個月內提出申請案者，始可主張優惠期。另外，還有一項得主張優惠期的事項，類似我國非出於己意而公開的規定，如果公開時第三人有簽署保密協議，因第三人違反保密協議而公開，於公開日起 12 個月內提出申請，可主張優惠期³⁴，將不視為公開。簡易專利優惠期主張與上開規定相同³⁵。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請專利後 12 個月內，就相同發明向印尼申請專利時，得主張國際優先權³⁶。優先權證明文件必須是官方出具的文件，且須在優先權日後 16 個月內提出³⁷，如果前述要件未滿足，申請案將視為未主張優先權。簡易專利優先權主張與上開規定相同³⁸。

二、 審查

(一)程序審查

程序審查範圍與取得有效申請日的文件相當，程序審查範圍涵蓋發明人資訊、申請人資訊、智慧財產權顧問資訊、優先權資訊、發明

³⁴ 印尼專利法第 6 條第 2 項。

³⁵ 印尼專利法第 121 條。

³⁶ 印尼專利法第 30 條第 1 項。

³⁷ 印尼專利法第 30 條第 3 項。

³⁸ 印尼專利法第 121 條。

名稱、發明說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式、申請權證明文件及微生物寄存證明文件等事項³⁹。簡易專利程序審查範圍與上開規定相同⁴⁰。

程序審查文件未齊備時，印尼智慧局會發函通知申請人於該函郵寄日後 3 個月內完成未齊備事項⁴¹，無法於期限內完成，可提出第 1 次展延申請，允許展延 2 個月完成未齊備事項⁴²；如果展延 2 個月仍無法完成，申請人可提出第 2 次展延申請，允許再展延 1 個月並繳納展延規費⁴³。前述 2 次申請展延時，申請人必須以書面方式，於期限屆至前敘明理由向印尼智慧局提出⁴⁴。前述 2 次申請展延時間仍無法完成，如有緊急情事，申請人須以書面並檢附證明文件向印尼智慧局申請緊急展延⁴⁵，該緊急展延期限，不得超過前述第 2 次展延期限屆滿後 6 個月⁴⁶。如果申請人無法於前述期限內完成未齊備事項，申請案將視為撤回⁴⁷。

(二) 早期公開

印尼專利法在 2001 年版時之早期公開制度，係指發明專利申請案在程序審查齊備後，印尼智慧局會在優先權日或申請日後 18 個月公開，而簡易專利會在申請日後 3 個月公開⁴⁸，且申請人可繳納規費

³⁹ 印尼專利法第 25 條。

⁴⁰ 印尼專利法第 121 條。

⁴¹ 印尼專利法第 35 條第 1 項。

⁴² 印尼專利法第 35 條第 2 項。

⁴³ 印尼專利法第 35 條第 3 項。

⁴⁴ 印尼專利法第 35 條第 4 項。

⁴⁵ 印尼專利法第 35 條第 5 項，英文版條文文義上並未敘明申請緊急展延之時點。

⁴⁶ 印尼專利法第 35 條第 6 項。

⁴⁷ 印尼專利法第 36 條。

⁴⁸ 2001 年版印尼專利法第 42 條第 2 項。

後請求提早公開其申請案⁴⁹。

2016年印尼專利法進一步修法，發明專利申請案在程序審查齊備後，申請案的公開日會在優先權日或申請日後18個月，且不會超過18個月後的7天⁵⁰；如申請人敘明理由及繳納規費後請求提早公開其申請案，最快可在申請日後6個月公開⁵¹；申請案公開後，公開期間應自公開日起要維持6個月⁵²。簡易專利會在申請日後3個月公開，且不會超過3個月後的7天⁵³；申請案公開後，公開期間係自公開日之起維持2個月⁵⁴。

(三)核准前異議(views/objection)

自發明專利申請案進入早期公開期間，任何人(everyone)均得就該申請案以書面方式向印尼智慧局提出意見或異議⁵⁵。印尼智慧局在收到意見書或異議理由書後7日內必須回覆雙方當事人是否受理⁵⁶。專利申請人必須自收到印尼智慧局的受理通知後30日內以書面方式答辯(an explanation、refutation of views、the objection)，印尼智慧局可在申請案進入實體審查階段時，利用上開的意見書、異議理由書與答辯理由書作為審查之補充資料⁵⁷。簡易專利之核准前異議與上開規

⁴⁹ 2001年版印尼專利法第42條第3項。

⁵⁰ 印尼專利法第46條第2項。

⁵¹ 印尼專利法第46條第3項。

⁵² 印尼專利法第48條第1項，一般各國早期公開之立法例多係只明定應於申請日後18個月公開，並未進一步規範限定公開之期間，印尼專利法此項規定較為獨特。

⁵³ 印尼專利法第123條第1項。

⁵⁴ 印尼專利法第123條第2項。

⁵⁵ 印尼專利法第49條第1項。

⁵⁶ 印尼專利法第49條第2項~第3項。

⁵⁷ 印尼專利法第49條第4項~第5項。

定相同⁵⁸。

(四) 實體審查

印尼專利法規定申請人必須自發明專利申請案申請日後 36 個月內，向印尼智慧局提出實體審查請求及繳納實審規費⁵⁹，申請人未依期限提出者，申請案視為撤回⁶⁰，且印尼智慧局會發函通知申請人或其智慧財產權顧問，該申請案因未依限提出實體審查而視為撤回⁶¹。

如果申請人提出請求實體審查的時點係在申請案公開後的 6 個月期限內，印尼智慧局將在申請案公開後的 6 個月期滿，才開始進行實體審查⁶²，印尼智慧局自公開期間末日起算 30 個月內必須作出核准或核駁的決定⁶³。如果申請人提出請求實體審查的時點係在申請案公開後的 6 個月期限後，印尼智慧局將在申請實體審查日後，開始進行實體審查⁶⁴，印尼智慧局自提出實體審查之日起算 30 個月內必須作出核准或核駁的決定⁶⁵由此可推測印尼發明專利是因為有核准前異議 (objection) 制度，故專利法係要求申請案必須公開 6 個月後才會進行實體審查。倘若係因涉及國防機密而無法公開的申請案，印尼智慧局會在確認申請案無法公開之日起至少 6 個月後，逕予進行實體審查，無須申請人請求實體審查⁶⁶，且申請人無須繳納實體審查規費⁶⁷。不

⁵⁸ 印尼專利法第 121 條。

⁵⁹ 印尼專利法第 51 條第 1~2 項，由印尼專利法英譯條文文義，並未敘明可提出實體審查之申請人係指專利申請人或任何人，與我國專利法立法例不同。

⁶⁰ 印尼專利法第 51 條第 3 項。

⁶¹ 印尼專利法第 51 條第 4 項。

⁶² 印尼專利法第 51 條第 5 項。

⁶³ 印尼專利法第 57 條 b 款。

⁶⁴ 印尼專利法第 51 條第 6 項。

⁶⁵ 印尼專利法第 57 條 a 款。

⁶⁶ 印尼專利法第 52 條第 1 項。

⁶⁷ 印尼專利法第 52 條第 2 項。

過有文獻指出印尼發明專利從申請到取得專利權的期間可能遠比專利法規定期間要來得更長，約須耗時 24 個月至 48 個月⁶⁸。

如果申請案提出分割或改請時，請求實體審查的時點必須在申請分割或改請時一併提出⁶⁹；倘若未於申請分割或改請時一併提出實體審查之請求，申請分割或改請之請求將視為未提出⁷⁰。

在簡易專利部分，申請人可在提出申請案或自申請日起 6 個月內向印尼智慧局申請實體審查⁷¹。申請人若未在上開期間內提出實體審查之請求並完成繳納規費手續者，該簡易專利申請案視為撤回⁷²。印尼智慧局將在申請案公開之日起算 2 個月後進行實體審查⁷³，並自申請日起算 12 個月內作出核准或核駁的決定⁷⁴。不過有其他文獻指出印尼簡易專利從申請到取得專利權的期間約須耗時 24 個月⁷⁵。

發明專利與簡易專利申請案的實體審查原則由審查官進行，不過印尼智慧局可請求專家、利用政府其他機關的資源以利審查進行。上開專家所作出的實體審查判斷只要經印尼智慧局承認，其法律效力等同於審查官所作的決定⁷⁶。申請案若有主張優先權者，印尼智慧局有

⁶⁸ Gladys Mirandah and Rudina Pescante, Comparison of patent systems in 6 member states of the ASEAN community - Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and Vietnam. June 6 2017. Retrieve From: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6b9315c-a942-44b7-a621-b8198ccfff66>(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

⁶⁹ 印尼專利法第 51 條第 7 項。

⁷⁰ 印尼專利法第 51 條第 8 項。

⁷¹ 印尼專利法第 122 條第 2 項。

⁷² 印尼專利法第 122 條第 3 項。

⁷³ 印尼專利法第 123 條第 3 項。

⁷⁴ 印尼專利法第 124 條第 1 項。

⁷⁵ Gladys Mirandah and Rudina Pescante, Comparison of patent systems in 6 member states of the ASEAN community - Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and Vietnam. June 6 2017. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6b9315c-a942-44b7-a621-b8198ccfff66>(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

⁷⁶ 印尼專利法第 53 條。

權要求申請人提供外國實體審查結果公文書、核准審定書、核駁審定書、無效審定書與其他必要文件，以作為核准或核駁該申請案之參考⁷⁷。實務上，印尼智慧局在審查專利申請案時，會偏好參考美國、英國、日本、韓國及歐洲專利局的檢索報告或審查結果⁷⁸。

印尼智慧局若認為專利申請案有不予專利權之情事者，會要求申請人自發出官方通知之日起3個月內申復或修正⁷⁹，若申請人準備不及，可備具理由書申請展延2個月⁸⁰；若仍準備不及，可在繳納展延規費且備具理由書後申請再展延1個月⁸¹；前述2次申請展延時間仍無法完成，如有緊急情事，申請人須以書面並檢附證明文件向印尼智慧局申請緊急展延，印尼智慧局有權自第2次展延期間屆滿之日再給予申請人6個月的申復或修正期限⁸²。倘申請人在上開指定期間內申復或修正，惟印尼智慧局認為申復無理由者，將在收到申復函之日起算2個月內發出核駁審定書⁸³。倘申請人未在上開指定期間內申復或修正者，印尼智慧局將在逾限之日起算2個月內以書面向申請人告知該專利申請案視為撤回⁸⁴。

申請人若不服印尼智慧局之核駁審定者，必須在核駁審定書送達之日起3個月內備具理由書，向發明審判委員會提起上訴，逾期未提

⁷⁷ 印尼專利法第55條。

⁷⁸ Gladys Mirandah and Rudina Pescante, Comparison of patent systems in 6 member states of the ASEAN community - Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and Vietnam. June 6 2017. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e6b9315c-a942-44b7-a621-b8198ccfff66>(最後瀏覽日2018年08月03日。)

⁷⁹ 印尼專利法第62條第3項。

⁸⁰ 印尼專利法第62條第4項。

⁸¹ 印尼專利法第62條第5項。

⁸² 印尼專利法第62條第7項~第8項。

⁸³ 印尼專利法第62條第9項。

⁸⁴ 印尼專利法第62條第10項。

出上訴，則無法再上訴⁸⁵。發明審判委員會必須在收到上訴請求之日起 1 個月內開始審理，審理期間必須在 9 個月內完成，倘發明審判委員會認為申請人上訴有理由，將發給專利證書，並予以公告⁸⁶。

(五)優先審查制度

印尼是東協專利審查合作方案(ASPEC)成員國，同時與日本簽有 PPH 與 PCT-PPH 協定。印尼專利法目前並未設有優先審查制度的立法例，不過由於印尼專利法規定提出實體審查之請求後，會於申請案早期公開後進行實體審查，因此，申請人如果能併提實體審查及提早公開請求後，印尼智慧局會於提早公開後將申請案排入實體審查，亦有優先審查的作用。

三、專利權

(一)保護期限

發明專利申請案核准後，自以電子媒介或非電子媒介公告之日起給予發明專利權，並自申請日起算 20 年屆滿⁸⁷。簡易專利申請案核准後，自以電子媒介或非電子媒介公告之日起給予簡易專利權，並自申請日起算 10 年屆滿⁸⁸。上開所定之專利權期限均不得再延長⁸⁹。

⁸⁵ 印尼專利法第 68 條第 1 項~第 2 項、第 4 項~第 5 項。

⁸⁶ 印尼專利法第 68 條第 3 項、第 6 項~第 8 項。

⁸⁷ 印尼專利法第 22 條第 1 項、第 3 項。

⁸⁸ 印尼專利法第 23 條第 1 項、第 3 項。

⁸⁹ 印尼專利法第 22 條第 2 項、第 23 條第 2 項。

(二)舉發(appeal)或無效訴訟

在 2016 年以前，印尼並未設有舉發制度，第三人(third party)若認為核准之專利有不予專利之事由者，必須向商業法院提起無效之訴訟⁹⁰。惟印尼在 2016 年專利法修正導入舉發制度，審理舉發案的專責機關是由隸屬於印尼法務人權部的發明審判委員會(the Patent Appeal Commission)所負責，舉發案之利害關係人(the interested party)必須在核准審定書發出之日起 9 個月內提出，否則仍必須到商業法院提起無效之訴訟⁹¹。除了受理發明專利舉發案外，對於申請人不服印尼智慧局的核駁或拒絕更正審定，同樣具有上訴管轄權⁹²。在發明專利舉發案的審理上，發明審判委員會必須在收到舉發請求之日起 1 個月內開始審理⁹³，審理期間必須在 9 個月內完成⁹⁴。

發明審判委員會由 15 位各技術領域專家與 15 位審查官所組成，共計 30 位委員，主席、副主席各一位(由委員兼任)，任期有 3 年，可連任一次⁹⁵。在每一件個案的審判，將視案情不同由 3 或 5 位委員組成合議庭進行，其中將有一位被指定為審判長，且必須包含一位未曾審查過該案的中級專利審查官，倘合議庭委員超過 3 位，各技術領域

⁹⁰ 2001 年印尼專利法第 91 條。

⁹¹ 印尼專利法第 70 條第 2 項~第 3 項，印尼專利法對於專利之舉發限定僅利害關係人能提出，與我國可由任何人提起舉發之立法例不同。另，依印尼專利法第 70 條第 2 項英譯條文文義，舉發案之利害關係人必須在核准審定書發出之日起 9 個月內提出，惟由印尼專利法第 58 條第 3 項規定，印尼智慧局自核准審定書發出後最多 2 個月內會將專利公告發證，因此可推測利害關係人自專利公告後最多尚有 7 個月時間可提起舉發。我國專利法規定任何人於專利權有效期間內得提起舉發，利害關係人有法律上可回復利益時，得於專利權消滅後提起舉發，由此觀之，印尼專利法之舉發立法例與我國不同。

⁹² 印尼專利法第 64 條。

⁹³ 印尼專利法第 70 條第 4 項。

⁹⁴ 印尼專利法第 70 條第 6 項。

⁹⁵ 印尼專利法第 64 條。

專家席次不得少於專利審查官席次⁹⁶。

(三)實施義務

為落實專利促進產業發展之意旨，印尼專利權人自授予專利權之日起算 36 個月內，於印尼負有製造專利物或使用專利方法之義務⁹⁷。專利權人逾期未行使義務，任何人得在繳納規費後，申請強制授權⁹⁸。

肆、註冊設計

一、申請

(一)法源依據

印尼設計保護制度係由工業設計法(Law No. 31 of December 20, 2000, regarding Industrial Designs)規範，採用單獨立法的形式為之。

(二)申請日

欲取得註冊設計權者，必須向印尼智慧財產局提出申請。除了必要規費外，申請文件必須記載申請日期、設計人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)、智慧財產權顧問資訊(若有)與規費。圖式可用線稿、照片或樣品替代，惟建議揭露立體圖與六面視圖，且必須

⁹⁶ 印尼專利法第 65 條。

⁹⁷ 印尼專利法第 82 條第 1 項(a)，我國專利法之強制授權立法例，僅「增進公益之非營利實施」、「發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良」及「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分」等三項事由，並未如印尼專利法要求專利權人於特定期間內負有實施專利之義務。

⁹⁸ 印尼專利法第 83 條第 1 項。

提交設計說明⁹⁹。另一點值得注意的是，所有申請文件必須一律以印尼文為之¹⁰⁰，不能用外文本取得申請日。

(三)一案多設計

註冊設計申請案必須符合一設計一申請原則，不過複數設計若可成為一個工業設計創作單位，或是複數設計屬於同一類別可合案申請，制度精神比較偏向於成組設計(如圖 2-7 所示)¹⁰¹。



圖 2-7 印尼註冊設計第 A00201600907 號案(煙盒)

(四)設計定義

印尼對於設計定義係指「可產生美感之平面或立體形狀、輪廓、或線條、色彩之組合，線條與色彩之組合，並可被理解為立體或平面的花紋實現於生產產品、物品、工業製品及手工藝品。」¹⁰²。

在保護標的上，印尼目前僅提供整體設計、部分設計(如圖 2-8 所示)¹⁰³、成組設計¹⁰⁴之保護，部分設計的表現形式係以實、虛線區隔，並未開放衍生設計制度、圖像設計，但圖像設計若與物品外觀共

⁹⁹ 印尼工業設計法第 11 條。

¹⁰⁰ 印尼工業設計法第 11 條第 1 項。

¹⁰¹ 印尼工業設計法第 13 條。

¹⁰² 印尼工業設計法第 1 條。

¹⁰³ 印尼工業設計法施行細則第 6 條。

¹⁰⁴ 印尼工業設計法第 13 條。

同申請(如圖 2-9 所示)，仍得作為保護標的。此外，日本特許廳審查官曾在 2014 年現地調查報告指出，印尼設計保護制度不保護無法從產品外部觀察，或是不能以肉眼觀察到的外觀¹⁰⁵。

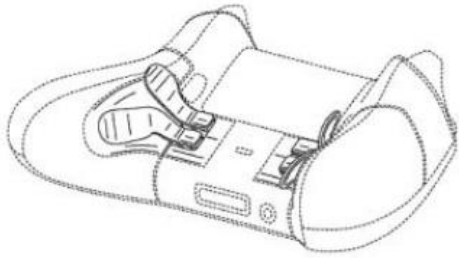


圖 2-8 印尼註冊設計第 A00201502971 號案(遙控器)



圖 2-9 印尼註冊設計第 A00201602351 號案(音響)

(五)註冊要件

印尼註冊設計申請案僅需滿足新穎性即可¹⁰⁶。不過之前由於核准率過於浮濫，導致不肖業者將競爭同業已取得註冊之設計稍加修改後又取得註冊設計權。最高法院在本田技研控告 Aglo 與印尼智慧局行政爭訟判決中，引用 TRIPS 第 25 條第 1 項之規定¹⁰⁷，指出註冊設計的新穎性要件應包括「實質相同(近似)」的判斷，並撤銷申請在後的註冊設計權，此後印尼註冊設計的新穎性與侵權判斷擴張至「實質相同」的範圍，同時當時的設計局局長也在 2006 年作出註冊設計改採全面實體審查制的行政指導措施。

¹⁰⁵ 日本弁理士会東海支部国際知財委員会，ASEAN 特許・意匠・商標制度比較表，平成 27 年度。

¹⁰⁶ 印尼工業設計法第 2 條第 1 項。

¹⁰⁷ 會員應對獨創之工業設計具新穎性或原創性者，規定予以保護。會員得規定對於非顯著不同於習知設計或習知設計特徵之結合者，為不具新穎性或原創性之設計。會員得規定，此種保護不及於主要基於技術或功能性之設計。

(六)法定不予註冊設計權事由

註冊設計申請案若有違反公共秩序、宗教或道德者，將構成法定不予註冊之事由¹⁰⁸。

(七)優惠期主張

在印尼得主張設計優惠期的事由計有兩項，列述如下¹⁰⁹：

1. 在國際、印尼政府認可或舉辦的展覽會公開設計者。
2. 創作者因教育、研究、研發目的在國內使用者。

上開事由必須在事實發生日起6個月內提出註冊設計申請案者，始得主張優惠期。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請後6個月內，就相同設計向印尼智慧局提出註冊設計申請案者，得主張國際優先權¹¹⁰。優先權證明文件必須連同印尼文譯本在優先權日起9個月內提交¹¹¹。倘申請人於申請時未提交上開文件者，申請人必須在收到印尼智慧局補正函3個月內提交，若文件仍準備不及者，申請人還可請求延長1個月¹¹²。

¹⁰⁸ 印尼工業設計法第4條。

¹⁰⁹ 印尼工業設計法第3條。

¹¹⁰ 印尼工業設計法第16條第1項。

¹¹¹ 印尼工業設計法第16條第2項。

¹¹² 印尼工業設計法第19條。

二、 審查

(一)程序審查

申請案若有法定不予註冊事由者，會直接程序核駁(objection)¹¹³。另申請案若有程序不齊備的情事者，申請人必須在收到印尼智慧局補正函 30 日內提交¹¹⁴。如對不受理處分函不服者，可以向印尼商業法院提起行政救濟¹¹⁵。

(二)早期公開

註冊設計申請案只要完成上開程序審查者，即會自申請日起算 3 個月內公開¹¹⁶。但實務上，在程序審查齊備後 1 周即會刊登在設計公開公報。不過為了避免申請人尚未完成商品化整備即過早刊登在公開公報，印尼設有延緩公開制度，提供自申請日(優先權)起算 12 個月的保密期間供申請人選擇¹¹⁷。

(三)核准前異議(views/objection)

註冊設計在公開後 3 個月內，任何人(everyone)均得就該申請案以書面方式向印尼智慧局提出意見或異議¹¹⁸。

¹¹³ 印尼工業設計法第 24 條第 2 項。

¹¹⁴ 印尼工業設計法第 24 條第 3 項。

¹¹⁵ 印尼工業設計法第 24 條第 5 項。

¹¹⁶ 印尼工業設計法第 25 條。

¹¹⁷ 印尼工業設計法第 25 條第 5 項。

¹¹⁸ 印尼工業設計法第 26 條。

(四)實體審查

按法律規定，註冊設計在公開後 3 個月內，必須有人向印尼智慧局提起異議，才會進行實體審查階段¹¹⁹。不過自 2006 年起，無論是否提出異議，印尼智慧局均會對每一註冊設計申請案進行實體審查，若認有不予註冊之事由，申請人可以有 2 個月的申復期限，審查期間自申請日起算約耗時 12 至 24 個月¹²⁰。申請人若不服印尼智慧局之核駁審定者，必須向印尼商業法院提起上訴。

(五)優先審查制度

印尼設計保護制度沒有優先審查制度，即便申請人提交他國的相對應案審查結果，印尼智慧局也不會加速審查期間¹²¹。

三、註冊設計權

(一)保護期限

印尼註冊設計權期限，自申請日起算 10 年屆滿¹²²。

(二)舉發或無效訴訟

印尼註冊設計未設有舉發制度，利害關係人若註冊設計權有違反

¹¹⁹ 印尼工業設計法第 26 條。

¹²⁰ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報インドネシア編，2008 年 3 月。

¹²¹ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報インドネシア編，2008 年 3 月。

¹²² 印尼工業設計法第 5 條第 1 項。

新穎性或法定不予註冊設計之事由者，得向商業法院提起無效之訴¹²³，
審理期間約 6 到 8 個月，若上訴至最高法院，審理期間約 8 到 12 個
月。

伍、 行政規費

表 2-2 印尼專利規費對照表

		發明專利		簡易專利		註冊設計	
申請費	中小企業	電子	紙本	電子	紙本	電子	紙本
		350,000 印尼盾	450,000 印尼盾	200,000 印尼盾	250,000 印尼盾	一設計： 250,000 印尼盾 成組設計： 550,000 印尼盾	一設計： 300,000 印尼盾 成組設計： 600,000 印尼盾
	大企業	1,250,000 印尼盾	1,500,000 印尼盾	800,000 印尼盾	1,250,000 印尼盾	一設計： 800,000 印尼盾 成組設計： 1,250,000 印尼盾	一設計： 1,000,000 印尼盾 成組設計： 1,500,000 印尼盾
請求實體審查費	2,000,000 印尼盾		350,000 印尼盾		無		
年費	中小企業						
		基本費	額外收費	基本費	額外收費		
	第 1 年到第 5 年 (每年)	0	0	0	0		
	第 6 年	1,500,000 印尼盾	每一請求項加收 150,000 印尼盾	1,650,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾		
	第 7 年到第 8 年 (每年)	2,000,000 印尼盾	每一請求項加收 200,000 印尼盾	2,200,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾		
第 9 年	2,500,000 印尼盾	每一請求項加收	2,750,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000			

¹²³ 印尼工業設計法第 38 條第 1 項。

		250,000 印尼盾		印尼盾
第 10 年	3,500,000 印尼盾		3,300,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
第 11 年到第 20 年(每年)	5,000,000 印尼盾			
大企業				
	基本費	額外收費	基本費	額外收費
第 1 年到第 5 年(每年)	550,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾	550,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
第 6 年	1,100,000 印尼盾		1,100,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
第 7 年到第 8 年(每年)	1,650,000 印尼盾		1,650,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
第 9 年	2,200,000 印尼盾		2,200,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
第 10 年	2,750,000 印尼盾		2,750,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
第 11 年到第 20 年(每年)	3,300,000 印尼盾			

陸、 侵權救濟措施

專利權人發現有人在未經其同意下，實施專利權之侵害行為，得向商業法院提起訴訟，商業法院會在訴訟提起之日起 60 日內開始審理，180 天內作出判決¹²⁴，若上訴至最高法院，審理期間約 8 到 12 個月。另外印尼對於故意侵害發明專利權者，設有 4 年以下有期徒刑與最高 10 億印尼幣之罰則¹²⁵。對於故意侵害簡易專利權者，設有 2

¹²⁴ 印尼專利法第 141 條、第 144 條第 3 項~第 4 項、146 條第 1 項。

¹²⁵ 印尼專利法第 130 條。

年以下有期徒刑與最高 5 億印尼幣之罰則¹²⁶。以上的刑事請求權均採告訴乃論¹²⁷，此外，一旦專利侵權行為成立，法官得依專利權人請求責令銷毀侵權物¹²⁸。

註冊設計權人發現有人在未經其同意下，實施註冊設計權之侵害行為，得向商業法院提起訴訟。在印尼，註冊設計權受侵害時的民事請求權，包括損害賠償請求權¹²⁹、防止侵害請求權¹³⁰與保全證據¹³¹。另外印尼對於故意侵害註冊設計權者，設有 4 年以下有期徒刑與最高 5 億印尼幣之罰則¹³²，且同樣採告訴乃論¹³³。

柒、 小結

綜上所述，本報告將印尼發明專利、簡易專利與註冊設計制度統整如下表所示。

¹²⁶ 印尼專利法第 161 條。

¹²⁷ 印尼專利法第 165 條。

¹²⁸ 印尼專利法第 166 條。

¹²⁹ 印尼工業設計法第 52 條。

¹³⁰ 印尼工業設計法第 49 條第 1 項第 1 款。

¹³¹ 印尼工業設計法第 49 條第 1 項第 2 款。

¹³² 印尼工業設計法第 54 條。

¹³³ 印尼專利法第 54 條第 3 項。

表 2-3 印尼發明專利制度對照表

發明專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欲取得發明專利權者，必須向印尼智慧財產局提出申請 2. 申請文件必須記載發明名稱、發明人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)，智慧財產權顧問資訊(若有) 3. 要在印尼取得有效申請日，申請文件必須包括申請日期、發明人資訊(姓名、住居所及國籍)、申請人資訊(姓名、住居所及國籍)、優先權資訊(若有)、智慧財產權顧問資訊(若有)、發明名稱、說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式及申請規費
	代理人	在印尼未有住居所之申請人，必須委任智慧財產權顧問(類似我國專利代理人)
	申請語言	說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式除了可以印尼文提出外，以任何語言的外文本提出(例如繁體中文)，皆可取得有效申請日，惟申請人必須在申請日後 30 日內提出印尼文譯本，逾限未提出印尼文譯本，申請案視為撤回
新穎性優惠期	<p>有下列情事之一者，申請人並於其公開事實發生後 6 個月內提出申請者，可主張優惠期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在印尼政府舉辦或認可的印尼展覽會，或在國外政府舉辦或認可的國外展覽會公開發明者 2. 發明人為了研發的目的而實驗，於印尼國內或國外使用者 3. 發明人以考試、學位論文審查、論文、博士論文或其他科學期刊的形式於科學會議上公開者 4. 發明人以其他科學論壇討論方式於教育機構或研究機構中公開者 	
保護標的	發明人在技術領域，以物或方法的形式、或是以物或方法的改進形式、就解決特定問題所產生的構想	
法定不予專利事由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 方法或產品的公告、使用或其實施係違反法律規定、宗教、公共秩序或風俗禮儀者 2. 用於人類及/或動物的診斷、治療、治療及/或手術方法 3. 在科學及數學領域的理論和方法 4. 除微生物以外之生物 	

	5. 生產植物或動物所必需的生物學方法，非生物學法或微生物學方法不在此限		
早期公開	1. 2016 年印尼專利法進一步修法，發明專利申請案在程序審查齊備後，申請案的公開日會在優先權日或申請日後 18 個月，且不會超過 18 個月後的 7 天 2. 如申請人敘明理由及繳納規費後請求提早公開其申請案，最快可在申請日後 6 個月公開		
請求實體審查	申請人必須自發明專利申請案申請日後 36 個月內，向印尼智慧局提出實體審查請求及繳納實審規費		
優先審查	無		
專利要件	新穎性、進步性、產業利用性		
保護期限	自申請日起算 20 年屆滿		
專利權實施義務	專利權人自授予專利權之日起算 36 個月內，負有製造專利物或使用專利方法之義務		
規 費			
申請費		中小企業	大企業
	電子申請	350,000 印尼盾	1,250,000 印尼盾
	非電子申請	450,000 印尼盾	1,500,000 印尼盾
請求實體審查費	2,000,000 印尼盾		
領證費	250,000 印尼盾		
年 費	中小企業		
		基本費	額外收費
	第 1~5 年(每年)	0	0
	第 6 年	1,500,000 印尼盾	每一請求項加收 150,000 印尼盾
	第 7~8 年(每年)	2,000,000 印尼盾	每一請求項加收 200,000 印尼盾
	第 9 年	2,500,000 印尼盾	每一請求項加收 250,000 印尼盾
	第 10 年	3,500,000 印尼盾	每一請求項加收 250,000 印尼盾
	第 11 年~20 年(每年)	5,000,000 印尼盾	每一請求項加收 250,000 印尼盾
	大企業		
		基本費	額外收費
	第 1~3 年(每年)	700,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第 4~5 年(每年)	1,000,000 印尼盾	每一請求項加收 100,000 印尼盾
	第 6 年	1,500,000 印尼盾	每一請求項加收 150,000 印尼盾

	第 7~8 年(每年)	2,000,000 印尼盾	每一請求項加收 200,000 印尼盾
	第 9 年	2,500,000 印尼盾	每一請求項加收 250,000 印尼盾
	第 10 年	3,500,000 印尼盾	每一請求項加收 250,000 印尼盾
	第 11~20 年(每年)	5,000,000 印尼盾	每一請求項加收 250,000 印尼盾

表 2-4 印尼簡易專利制度對照表

簡易專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 欲取得簡易專利權者，必須向印尼智慧財產局提出申請 申請文件必須記載發明名稱、發明人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)，智慧財產權顧問資訊(若有) 要在印尼取得有效申請日，申請文件必須包括申請日期、發明人資訊(姓名、住居所及國籍)、申請人資訊(姓名、住居所及國籍)、優先權資訊(若有)、智慧財產權顧問資訊(若有)、發明名稱、說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式及申請規費
	代理人	在印尼未有住居所之申請人，必須委任智慧財產權顧問(類似我國專利代理人)
	申請語言	說明書、申請專利範圍、摘要、必要圖式除了可以印尼文提出外，以任何語言的外文本提出(例如繁體中文)，皆可取得有效申請日，惟申請人必須在申請日後 30 日內提出印尼文譯本，逾限未提出印尼文譯本，申請案視為撤回
新穎性優惠期	<p>有下列情事之一者，申請人並於其公開事實發生後 6 個月內提出申請者，可主張優惠期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 在印尼政府舉辦或認可的印尼展覽會，或在國外政府舉辦或認可的國外展覽會公開發明者 發明人為了研發的目的而實驗，於印尼國內或國外使用者 發明人以考試、學位論文審查、論文、博士論文或其他科學期刊的形式於科學會議上公開者 發明人以其他科學論壇討論方式於教育機構或研究機構中公開者 	
保護標的	可申請發明專利者，皆得作為簡易專利適格標的，尤其是既存的物或方法的改良	
法定不予專利事由	<ol style="list-style-type: none"> 方法或產品的公告、使用或其實施係違反法律規定、宗教、公共秩序或風俗禮儀者。 用於人類及/或動物的診斷、治療、治療及/或手術方法。 在科學及數學領域的理論和方法。 除微生物以外之生物。 生產植物或動物所必需的生物學方法，非生物學法或微生物學方法不在此限。 	

早期公開	1. 簡易專利會在申請日後3個月公開，且不會超過2個月後的7天 2. 申請案公開後，公開期間應自公開日起要維持3個月		
請求實體審查	申請人可在提出申請案或自申請日起6個月內向印尼智慧局申請實體審查		
優先審查	無		
專利要件	新穎性、產業利用性		
保護期限	自申請日起算10年屆滿		
專利權實施義務	專利權人自授予專利權之日起算36個月內，負有製造專利物或使用專利方法之義務		
規費			
申請費		中小企業	大企業
	電子申請	200,000 印尼盾	800,000 印尼盾
	非電子申請	250,000 印尼盾	1,250,000 印尼盾
請求審查費	350,000 印尼盾		
年費	中小企業		
		基本費	額外收費
	第1~5年	0	0
	第6年	1,650,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第7年	2,200,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第8年	2,750,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第9年	3,300,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第10年	3,850,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	大企業		
		基本費	額外收費
	第1~4年(每年)	550,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第5年	1,100,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第6年	1,650,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第7年	2,200,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第8年	2,750,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第9年	3,300,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾
	第10年	3,850,000 印尼盾	每一請求項加收 50,000 印尼盾

表 2-5 印尼註冊設計制度對照表

註冊設計				
申請	申請日	欲取得註冊設計權者，必須向印尼智慧財產局提出申請 除了必要規費外，申請文件必須記載申請日期、設計人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)、智慧財產權顧問資訊(若有)與規費 圖式可用線稿、照片甚或樣品替代，惟建議揭露立體圖與六面視圖，且必須提交設計說明		
	申請語言	印尼文		
新穎性優惠期	有下列情事之一者，申請人並於其公開事實發生後 6 個月內提出註冊設計申請者，可主張優惠期： 1. 在國際、印尼政府認可或舉辦的展覽會公開設計者 2. 創作者因教育、研究、研發目的在國內使用者			
保護標的	可在立體或平面外觀產生美感之平面、立體形狀、輪廓、線條、色彩，或線條及色彩組合或上述任一之集合，並可被理解為立體或平面的花紋實現於生產產品、物品、工業製品及手工藝品			
法定不予註冊事由	違反公共秩序、宗教或道德			
早期公開	自申請日起算 3 個月內公開			
實體/形式審查	實體審查(自 2006 年起實施)			
優先審查	無			
註冊要件	新穎性			
保護期限	自申請日起算 10 年屆滿			
規費				
申請費	電子申請	設計標的	中小企業	大企業
		一設計	250,000 印尼盾	800,000 印尼盾
	成組設計	550,000 印尼盾	1,250,000 印尼盾	
	非電子申請	一設計	300,000 印尼盾	1,000,000 印尼盾
成組設計		600,000 印尼盾	1,500,000 印尼盾	

第三章 泰國

壹、 國家概況

泰國在東南亞國家是僅次於泰國的第二大經濟體，是亞洲四小虎（Tiger Cub Economies）之一，人口總計 6500 多萬。2016 年我國對泰國的輸出總額可達 63 億美金，而輸入總額則有 43 億美金。

在智慧財產權的保護上，近年來泰國與美國在 TIFA（貿易暨投資架構協定）項下的執行、專利、醫藥、商標及著作權談判進程皆頗有斬獲，例如泰國成立由副總理所領導的跨部會智慧財產權國家委員會，在專利部分，泰國因經濟快速發展，現正面臨嚴重的專利積案問題，初估約有 12,000 件待審案件，審結期間約需耗時 5~8 年¹³⁴，泰國智慧財產權國家委員會正透過增加專利審查官員額、導入修正實體審查制度及優先審查措施來清理積案。儘管泰國在智慧財產權保護上已有相當成果，但是他們在打擊著作權、商標仿冒的力道仍有很大的進步空間，目前被美國列在特別 301 條款的觀察名單¹³⁵。

泰國專利法於 2018 年啟動修法工作，並歷經兩次修正及公眾審議(public comment)，待完成行政審議及立法程序，修正後的專利法預期會在 2019 年初生效實施¹³⁶，修法重點摘述如下：

¹³⁴ Mirandah Asia, Comparison of patent systems in 6 member states of the ASEAN community - Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and Vietnam. 2017.

¹³⁵ Office of the United States Trade Representative, 2018 Special 301 Report.

¹³⁶ 由於泰國智慧局官方網頁並未提供修法草案英文版內容，本報告有關泰國專利法修法資訊，主要係參考網路相關資訊，例如：Tilleke& Gibbins. Updates on Proposed Amendments to the Thai Patent Act. <https://www.tilleke.com/resources/updates-proposed-amendments-thai-patent-act>(最後瀏覽日：2018 年 08 月 03 日。)

1. 申請案之早期公開制度改為 18 個月公開¹³⁷。
2. 請求實體審查期限改為自申請日起算 3 年內(原為 5 年)。
3. 申請人可在申請案核准前任何時間點撤回申請案。
4. 申請人可在早期公開之日前主動提分割申請案。
5. 申復審查通知的期限可在繳納延遲規費後延期 90 天，加上原來法定申復期間 90 天，申請人最長將會有 180 天的期間提出申復。
6. 導入舉發制度，獲准之申請案將會有第 2 次公開(second publication)¹³⁸，對獲准申請案之舉發必須在該案第 2 次公開之日起 90 天內提出。
7. 泰國於 2004 年成為「生物多樣性公約」的成員，並於 2012 年簽署了名古屋議定書(Nagoya Protocol)，但尚未獲得國會批准。不過泰國政府仍決定先一步的在專利法修法草案建立了遺傳資源取得與利益分享(Access to Genetic Resources and Benefit-sharing, ABS)之原則性規範，要求申請人必須揭露遺傳資源或傳統知識來源，未誠實申報者，申請人很可能會有刑事責任¹³⁹。

除上述對於發明專利的修法外，泰國政府亦計劃將工業設計保護制度由專利法中分離出去，直接以工業設計保護法的方式為之，其修

¹³⁷ 泰國目前並未採行 18 個月公開制度，現行公開制度請參見內文「早期公開」一節。未來修法後，將採 2 階段公開制度為(two rounds of publication)，第一次公開為在泰國取得申請日起或自最早優先權日起 18 個月公開申請案，第二次公開是在完成實體審查並獲准專利後(推論相當於我國之專利公告)。

¹³⁸ 推論相當於我國之專利公告。

¹³⁹ 參考自網路資訊，確切內容仍應以最後發布生效之法條為準。

參考網頁：Baker McKenzie. Draft Amendment to the Thai Patent Act. 5 June 2017.

<https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2017/06/draft-amendment-thai-patent>

正重點如下¹⁴⁰：

1. 設計專利保護期限由 10 年延長至 15 年。
2. 目前設計專利的實體要件僅須新穎性即可，新的修正草案將增加第二層要件，也就是「創作性」的要求。
3. 準備加入海牙協定。
4. 泰國智慧局在設計專利的程序審查目前給予申請人 90 天的申復期間，申請人若準備不及還可展延兩次，第 1 次為 90 天，第 2 次為 30 天。但泰國政府為了加速設計專利的註冊期間，未來申復期間將縮短為 60 天，申請人若準備不及只能再延長 30 天。

新修正的設計專利制度，將於程序審查完備後即刻進入到實體審查階段，在通過實體審查後，申請案將會公告並且會有 90 天的異議期間(核准後異議)，無人提起異議才能領證。另一項新規定是設計專利實體審查制度只會使用泰國專利資料庫進行新穎性審查，泰國智慧局僅有在專利核准後，才會應申請人或任何人之請求進行絕對新穎性審查，這一份絕對新穎性證明(worldwide novelty certificate)將會發給專利權人，倘泰國智慧局在進行絕對新穎性審查時認為有不予專利之情事者，將會撤銷該設計專利權。目前泰國所加入的專利相關國際公約請參考表 3-1 所示，專利專責機關的組織架構圖請參考圖 3-1 所示。

¹⁴⁰ Say Sujintaya, Thailand: Changes To The Thai Industrial Design Law, 22 November 2017. Retrieve Frm: <http://www.mondaq.com/x/648442/Patent/Changes+To+The+Thai+Industrial+Design+Law>(最後瀏覽日：2018 年 08 月 03 日。)

表 3-1 泰國參與專利相關國際公約對照表

條約或組織名稱	是否加入	加入日期
巴黎公約	○	2008 年 8 月 2 日
專利合作條約(PCT)	○	2009 年 12 月 24 日
世界貿易組織(WTO)	○	1989 年 12 月 25 日
與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS)	○	1995 年 1 月 1 日
海牙協定	無	預定 2018 年加入

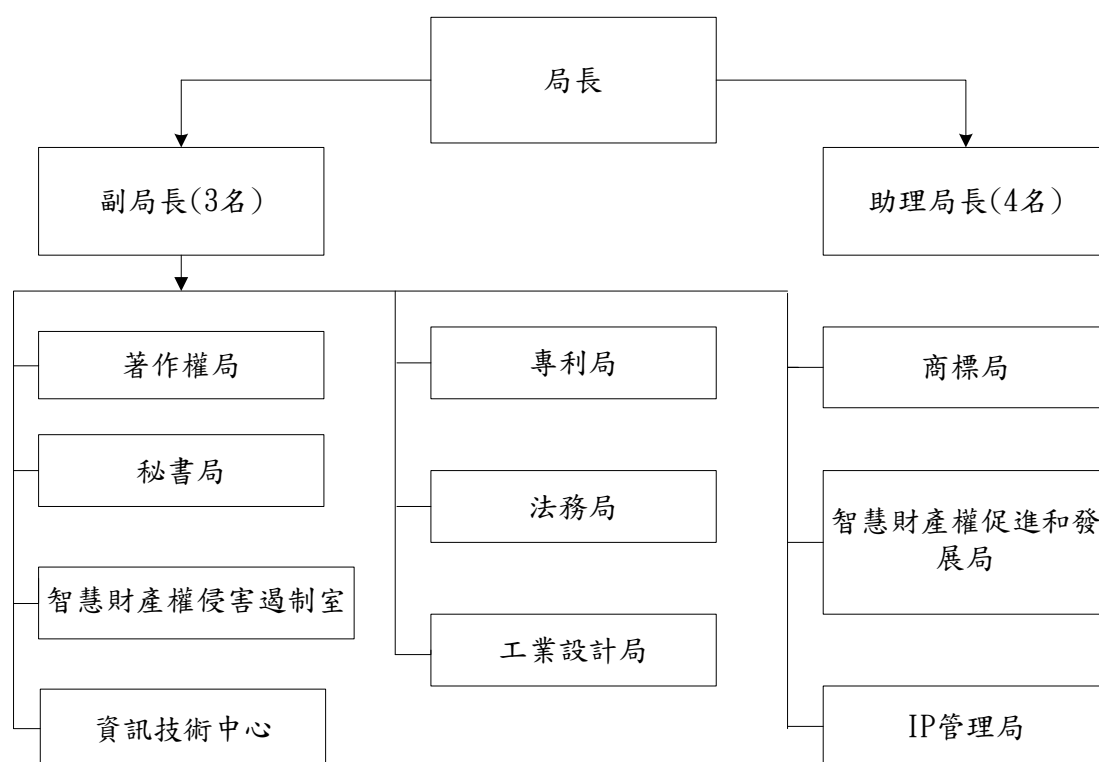


圖 3-1 泰國專利專責機關組織架構圖

貳、 各項專利數據¹⁴¹

一、 申請案量

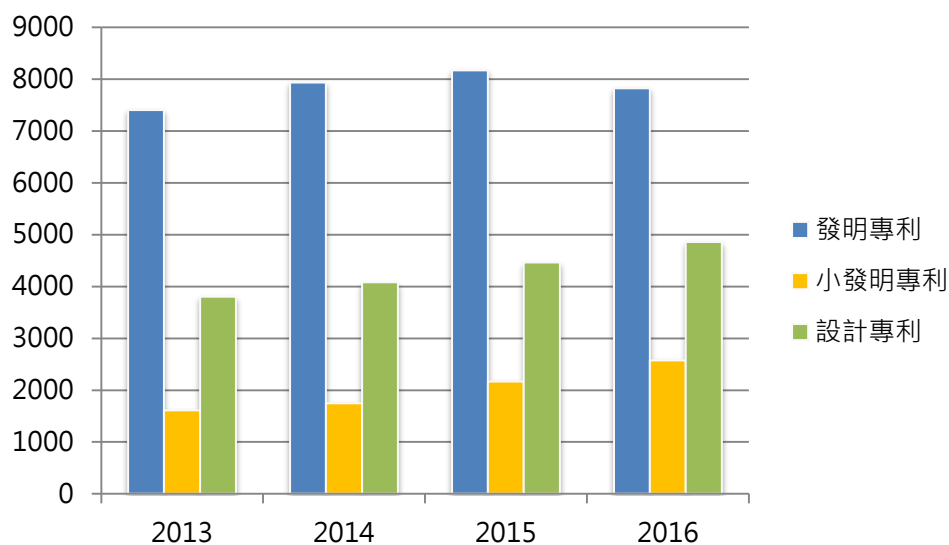


圖 3-2 泰國專利申請案量統計圖(2013~2016)

二、 公告發證件數

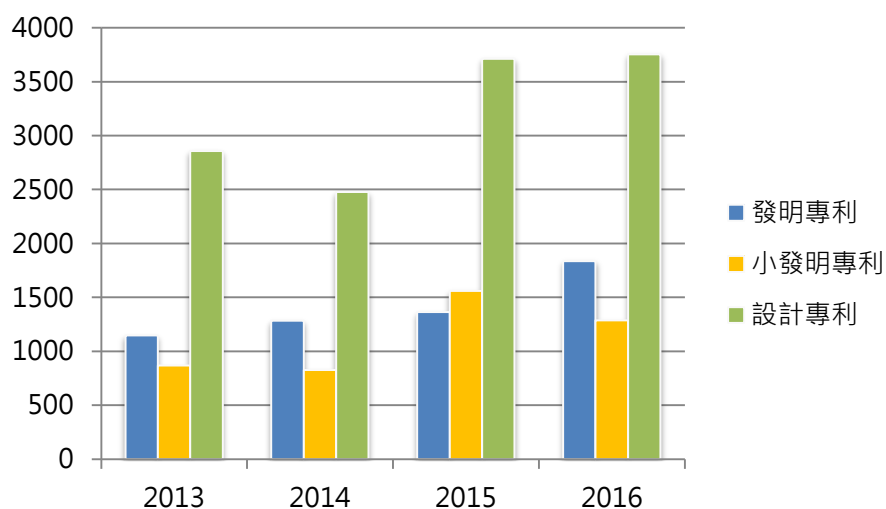


圖 3-3 泰國公告發證件數統計圖(2013~2016)

¹⁴¹資料來源：ASEAN Intellectual Property Portal:
<https://www.aseanip.org/Statistics-Resources/IP-Filing-Statistics-in-ASEAN>(最後瀏覽日：2018年8月7日)

三、 申請人結構

(一)發明專利

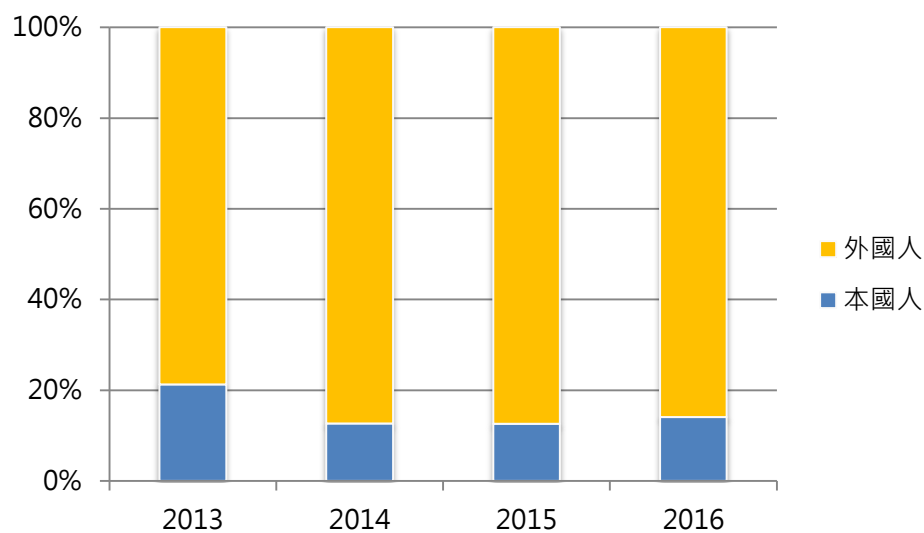


圖 3-4 泰國發明專利申請人結構圖(2013~2016)

(二)小發明專利

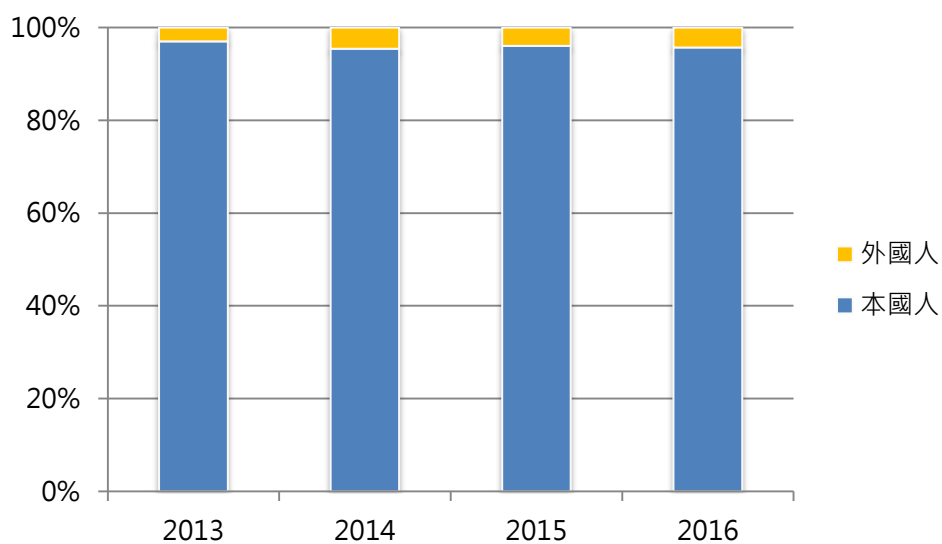


圖 3-5 泰國小發專利申請人結構圖(2013~2016)

(三)設計專利

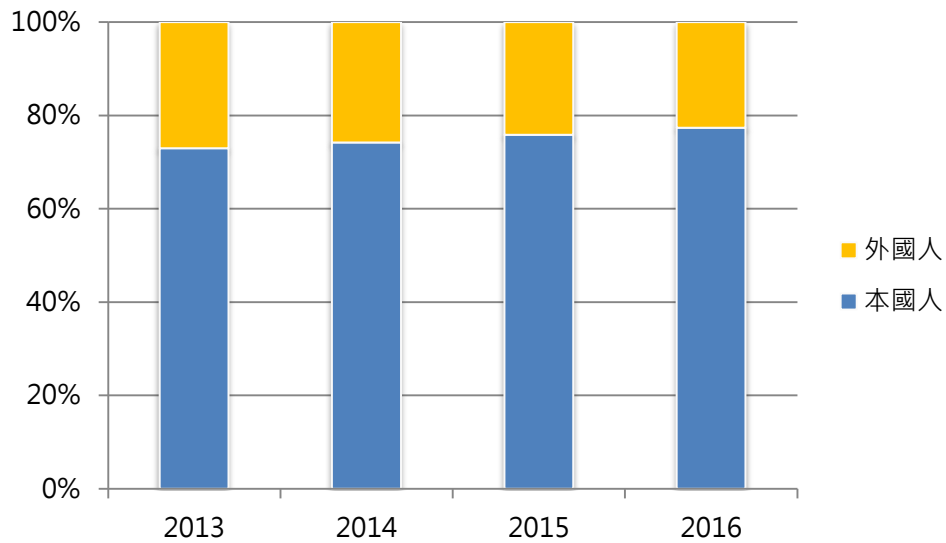


圖 3-6 泰國設計專利申請人結構圖(2013~2016)

參、發明與小發明專利

一、申請

(一)法源依據

泰國於 1979 年創設第一部專利法(Patent Act B.E. 2522)，此後分別在 1992 年及 1999 年進行修法，最新修正的專利法預期會在 2019 年初生效實施。

另為了提振技術研發的水平，泰國於 1999 年創設「小發明」制度，經查相關立法例架構，類似我國新型專利制度。

(二)申請日

欲取得發明或小發明專利權者，必須向泰國商務部智慧財產局(下稱泰國智慧局)提出申請。除了必要規費外，申請文件必須記載發明名稱、發明人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)、專利代理人資訊(若有)與規費。在泰國取得有效申請日的文件除了可以是泰文外，任何語文種類的外文本(摘要、專利說明書及申請專利範圍)皆可作為取得有效申請日之文件，例如繁體中文，惟申請人必須在 90 日內提出泰文譯本¹⁴²，申請人如未於期限內補正時，將以實際補正之日為申請日。另泰國專利法有禁止一案兩請的法律規定，也就是不允許同一申請人就相同創作同時申請發明專利及小發明專利¹⁴³。

(三)發明、小發明定義

泰國對於發明定義係指「任何新產品或方法的創新與發明，或任何對於已知產品或方法的改良」¹⁴⁴。申言之，泰國發明專利的保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」。「物之發明」可以是機械、器具、物品、化合物或混合物等；「方法發明」可以是藥物的製造方法、食品的保存方法等。

小發明專利保護標的與發明專利相同，申言之，可以申請發明專利者，皆得作為小發明適格標的。

¹⁴² 泰國專利法施行細則第 12 條。

¹⁴³ 泰國專利法第 65 條之 3。

¹⁴⁴ 泰國專利法第 3 條第 3 項。

(四)專利代理人

在泰國未有居所之申請人、提出異議人、答辯人及舉發人必須委任專利代理人¹⁴⁵，委任狀必須自通知補正之日起 210 日內提交。依據 1999 年 9 月 27 日泰國智慧局所公布的專利代理人登記命令，凡持有科學、技術、建築、法律或其他學士學位以上者，若取得最低 12 個學分關於科學基礎科目之學分，並依據泰國智慧局之規定，完成專利法與發明申請方式的課程，並通過測驗者，得取得泰國專利代理人資格¹⁴⁶。上開測驗科目包括專利法、商標法、著作權法、巴黎公約、專利合作條約(PCT)、馬德里協定、民法及民事訴訟法等¹⁴⁷。泰國專利代理人可從事發明專利、設計專利、小發明專利的申請代理行為，截至 2007 年 11 月 30 日止，在泰國智慧局登錄有案的專利代理人共計 2,184 人¹⁴⁸。

(五)專利要件

泰國發明專利要件包含產業利用性、新穎性與進步性¹⁴⁹。小發明專利則僅需滿足產業利用性與新穎性即可¹⁵⁰。值得注意的是泰國新穎性要件有兩種層次的區別，「已為公眾所知悉」或「公開使用」採取國家主義原則(相對新穎性)¹⁵¹，也就是在泰國為公眾所知悉或公開使

¹⁴⁵ 泰國專利法施行細則第 13 條第 1 項。

¹⁴⁶ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報タイ編，2008 年 3 月。

¹⁴⁷ 日本貿易振興機構，ASEAN 各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査，第 23 頁，2013 年 4 月。

¹⁴⁸ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報タイ編，2008 年 3 月。

¹⁴⁹ 泰國專利法第 5 條。

¹⁵⁰ 泰國專利法第 65 條之 2。

¹⁵¹ 泰國專利法第 6 條第 2 項第 2 款。

用者始喪失新穎性；「已見於刊物」採取世界主義原則(絕對新穎性)¹⁵²，也就是不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開者，均喪失新穎性。

(六)法定不予專利事由¹⁵³

1. 自然界存在的微生物及其組成物、動物、植物或動植物的抽取物。
2. 科學或數學法則及理論。
3. 電腦程式。
4. 人類或動物疾病的診斷、治療方法。
5. 違反公序良俗或健康福利之發明。

雖然泰國專利法將電腦程式列為法定不予專利之事由，惟電腦程式若為透過硬體執行具技術功效之發明，仍得作為發明專利保護標的¹⁵⁴。小發明專利法定不予專利事由與上開規定相同¹⁵⁵。

(七)優惠期主張

在泰國得主張優惠期的事由計有三項，分別是：1.以不合法的方式取得發明標的所為之揭露；2.發明人所為之揭露；3.在國際、泰國政府認可或舉辦的展覽會公開發明者，於展覽會公開日起 12 個月內提出申請者，可主張優惠期¹⁵⁶。小發明專利優惠期主張與上開規定相

¹⁵² 泰國專利法第 6 條第 2 項第 3 款。

¹⁵³ 泰國專利法第 9 條。

¹⁵⁴ Thailand: Patents In Thailand. <http://www.mondaq.com/x/655402/Patent/Patents+In+Thailand>(最後瀏覽日：2018 年 08 月 03 日。)

¹⁵⁵ 泰國專利法第 65 條之 10 準用第 9 條。

¹⁵⁶ 泰國專利法第 6 條第 3 項、第 19 條。

同¹⁵⁷。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請專利後 12 個月內，就相同發明向泰國申請專利時，得主張國際優先權¹⁵⁸。優先權證明文件必須在申請公開前，以及向國外第一次申請專利後 16 個月提出¹⁵⁹。小發明專利優先權主張與上開規定相同¹⁶⁰。

二、 審查

(一)程序審查

程序審查範圍包含發明名稱、發明特徵與目的之簡要說明、發明詳細說明、申請專利範圍與其他商務部所訂事項。另申請案若有法定不予專利事由者，也會在程序審查階段一併處理¹⁶¹。

小發明專利程序審查範圍與上開規定相同¹⁶²，不過申請專利範圍必須限制在 10 個請求項以內¹⁶³。

¹⁵⁷ 泰國專利法第 65 條之 10 準用第 6 條及第 19 條。

¹⁵⁸ 泰國專利法第 19 條之 2。

¹⁵⁹ 泰國專利法施行細則第 10 條。

¹⁶⁰ 泰國專利法第 65 條之 10 準用第 6 條第 5 項。

¹⁶¹ 依泰國專利法第 28 條第 1 項之相關規定，審查人員(competent officer)會檢視申請案是否符合申請相關規定，以及是否有法定不予專利事由，並作成審查報告給局長(Director General)，以決定是否受理該申請案，與我國程序審查流程有所不同。

¹⁶² 泰國專利法第 65 條之 10。

¹⁶³ 泰國專利法施行細則第 25 條。

(二)早期公開

相較於多數國家的發明專利多會在申請日起 18 個月後公開的作法，泰國則規定只要完成上開程序審查者，即會通知申請人繳納公開費，申請人若未在收到通知後 60 天內繳費，泰國智慧局還會再給申請人一次機會，倘申請人在收到第 2 次通知後 60 天內仍未繳費者，申請案視為撤回¹⁶⁴。申請案一旦完成繳納公開費後，申請案內容即會刊登於公開公報，因此推論申請案若越快完成程序審查、繳納公開費，即有機會儘速公開，不過預計於 2019 年初生效實施的新專利法將改為自申請日(優先權日)起 18 個月公開。小發明專利早期公開與發明專利之早期公開規定相同¹⁶⁵。

(三)核准前異議

自發明專利申請案公開後 90 天內，任何人若認為有申請權爭議，或認為該申請案有違反新穎性、進步性、產業利用性或具有法定不予專利事由者，得向泰國智慧局提起異議。泰國智慧局會將異議理由的副本通知申請人，申請人若未在收到通知 90 天內提出答辯(counterstatement)，申請案視為撤回¹⁶⁶。若申請人已提出實體審查，審查人員應於審查後作成報告，若審查報告沒有核駁專利之理由，且

¹⁶⁴ 泰國專利法第 28 條第 2 項。

¹⁶⁵ 泰國專利法第 65 條之 10 準用第 28 條第 2 項。

¹⁶⁶ 泰國專利法第 31 條。本文所述異議，由於是發生在發明專利申請案公開後即可提出，並不需要在專利核准後才提出，因此是一種核准前的異議。

泰國專利法第 10 條明定發明人有專利申請權，該申請權得讓與或繼承，第 11 條明定有關職務發明之申請權，以及第 14 條明定申請人資格等，依泰國專利法第 31 條第 1 項之規定，任何人認為發明專利申請案有違反前述任一項條文規定時，可以提出異議。第 31 條第 1 項條文另提及，任何人認為是自己而不是原申請人才有權申請專利時(any person who thinks that he, not the applicant, is entitled to a patent)，得就該申請案提出異議。由此推測，提出異議的理由包括專利申請權有爭議時。至於認為有違反專利要件而提出的異議，推測應可視為相當於公眾審查之第三方意見(third party observation)，而在申請案進行實體審查時一併審究。

無前述異議¹⁶⁷情事，或雖有異議，但該發明被認為應屬於申請人 (applicant)時，那麼智慧局就會通知申請人繳費，以授予專利。若智慧局對於異議作成的決定認為發明應屬於異議方(opposing party)，而申請人未申訴(appeal)，或申訴後已作成最終決定(final decision)，那麼只要異議方在智慧局拒絕該申請案後 180 日內，或在最終決定日起 180 日內已提出專利申請案(has filed an application for a patent)，那麼異議方所提申請案就可以援用前述申請人的申請日及早期公開，且沒有人可以主張比異議方更具申請權資格而以此理由提出異議¹⁶⁸。

(四)發明專利採實體審查、小發明專利採形式審查

泰國專利法強制申請人必須在發明專利申請案公開後，才可以提出實體審查請求，另申請人必須自申請案公開後 5 年內(目前的修法草案預定將改為在泰國的申請日起 3 年內)，或是在異議(opposition)經答辯後作成的最終決定 1 年內，以較晚者為準，提出實體審查請求。申請人未依期限提出者，申請案視為撤回¹⁶⁹。

為了加速發明專利申請案的審查速度，泰國智慧局局長得指定任何政府部門、機構，或任何外國、國際專利機構審查申請案的新穎性、進步性、產業利用性、法定不予專利事由，及說明書是否充分揭露之事宜¹⁷⁰。倘若泰國智慧局局長有指定上開機構協助審查，衍生出的費

¹⁶⁷ 以下本節內文所述異議均指因專利申請權有爭議而提出之異議。

¹⁶⁸ 泰國專利法第 34 條。泰國對於專利申請權爭議主要是採核准前異議方式處理，而我國則是依專利法第 71 條第 3 款規定採舉發方式處理。惟泰國目前進行中的專利法修法預計將廢除異議，改導入舉發制度，因此有關專利申請權爭議將如何處理，有待修正後的法案公布後再行瞭解。

¹⁶⁹ 泰國專利法第 29 條第 1 項。泰國專利法所稱異議(opposition)，可理解為一種核准前異議，相關內容請參照正文「核准前異議、舉發或無效訴訟」一節。從泰國專利法條文推測，此處所指「異議經答辯後作成的最終決定 1 年內」，應是指因申請權有爭議所提起的異議經答辯後作成的最終決定 1 年內。

¹⁷⁰ 泰國專利法第 25 條。

用必須由申請人支應，申請人必須在收到通知後 60 天內繳費，未依期限繳納者，申請案視為撤回¹⁷¹。

泰國小發明專利採取事後審查制度，亦即小發明專利經形式審查核准公告後一年內，任何利害關係人(any interested person)得向泰國智慧局請求審查，以確認該核准專利是否符合小發明專利之專利要件¹⁷²。

(五)優先審查制度

泰國是東協專利審查合作方案(ASPEC)成員國，同時與日本簽有 PPH 協定。不過泰國專利法並未設有優先審查制度的立法例，較快速取得審查結果的作法是，申請人向國外提出發明專利申請案，再向泰國智慧局提出相對應案時，必須在 90 天內向泰國智慧局申報審查報告，推論申請人有可能因為上述的強制申報措施而早日取得審查結果。上述申報期間可視需要展延，惟逾期未申報者，該申請案視為撤回¹⁷³。泰國專利法對於申請人在外國相對應案審查結果的強制申報規定，其概念頗類似美國專利資訊揭露聲明書 (Information Disclosure Statement)¹⁷⁴。

¹⁷¹ 泰國專利法第 29 條第 2 項。

¹⁷² 泰國專利法第 65 條之 6。本文所述審查是發生在小發明專利獲准之後，且經審查後若有不符合可專利要件(新穎性及產業利用性)情事，該小發明專利可被撤銷，因此可視為是一種舉發的審查。

¹⁷³ 泰國專利法第 27 條第 2 項及第 4 項。有關國外審查報告的申報，為強制性措施，我國並無此相關規定。

¹⁷⁴ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報タイ編，2008 年 3 月。

三、 專利權

(一)保護期限

泰國發明專利權期限，自申請日起算 20 年屆滿¹⁷⁵。小發明專利權限自申請日起算 6 年屆滿，但可延長 2 年，共 2 次，也就是保護期限可達 10 年¹⁷⁶。小發明專利權人若有延長保護期限之需求，必須在權利屆滿前 90 天內提出申請。

(二)舉發或無效訴訟

目前施行的泰國專利法中，並無有關發明專利舉發的相關規定。但是小發明專利有類似舉發的審查，即自小發明專利申請案公告後 1 年內，利害關係人得向泰國智慧局提出審查請求，以確認該小發明專利申請案是否符合產業利用性與新穎性¹⁷⁷。泰國智慧局在收到請求通知後，必須進行審查¹⁷⁸。

利害關係人或公訴檢察官若認專利權有違反專利之事由者，得向法院提起專利無效之訴¹⁷⁹。

¹⁷⁵ 泰國專利法第 35 條。

¹⁷⁶ 泰國專利法第 65 條之 7。

¹⁷⁷ 泰國專利法第 65 條之 6 第 1 項。

¹⁷⁸ 泰國專利法第 65 條之 6 第 2 項。本文所述審查是發生在小發明專利獲准之後，且經審查後若有不符合可專利要件情事，該小發明專利可被撤銷，或可視為是一種類似舉發的審查，惟申請人申請審查時無須續明理由，這是與一般的舉發相異之處。

¹⁷⁹ 泰國專利法第 54 條第 2 項。實務上，公訴檢察官只有當泰國智慧局(DIP)提出請求時，才會向法院提出專利無效之訴，一般利害關係人必須自行向法院提起無效訴訟(參考資料來源：http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PP5mzNZwL_0J:www.thailawforum.com/articles/Patents-and-Access-Kuanpoth-3.html+&cd=9&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw)。至於由公訴檢察官向法院提起專利無效之訴的立法意旨，有待進一步探究。

(三)實施義務

為落實專利促進產業發展之意旨，發明專利權人負有實施專利權之義務。自申請日起4年或專利核准之日起3年內，以較晚者為準，專利權人若有以下情事者，任何人均得向泰國智慧局請求強制授權¹⁸⁰。小發明專利權人也同樣負有實施義務¹⁸¹。

1. 在無正當理由下，專利物仍未生產或專利方法仍未在泰國實施者。
2. 在無正當理由下，專利物未在國內市場販賣，或即便專利物已販賣，但以不合理的定價或不符公眾所需者。

肆、設計專利

一、申請

(一)法源依據

泰國設計保護制度與發明、小發明皆係架構在專利法下。在2012年時，泰國智慧局計有4位審查官進行設計專利程序審查及分類業務，4位審查官專門從事設計專利的實體審查業務(僅審查新穎性)¹⁸²。每一位編制內審查官平均每3個月可檢索約80件註冊設計申請案¹⁸³。

¹⁸⁰ 泰國專利法第46條。

¹⁸¹ 泰國專利法第65條之10準用第46條。

¹⁸² 日本國際知的財產保護協會，平成24年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究，第16頁，平成25年2月。

¹⁸³ 日本國際知的財產保護協會，平成24年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

除了上開編制內審查官以外，泰國智慧局也聘請 39 位外審委員從事設計專利實體審查業務，不過外審委員所作的決定須經泰國智慧局長官簽署始具有法律效力¹⁸⁴。

(二)申請日

欲取得設計專利權者，必須向泰國智慧局提出申請。申請文件必須記載設計名稱、設計人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)、專利代理人資訊(若有)與規費。

圖式可用線稿或照片表現¹⁸⁵，除了衣服或布料可容許僅提出前視圖、後視圖(若有)外，立體設計必須明確揭露物品的前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖與立體圖，且線稿必須以實線繪製，不得以虛線繪製。另基於泰國是用專利的思維來保護設計，因此申請人必須記載申請專利範圍，撰寫的語法是「(設計名稱)外觀特徵之形狀、花紋(若有)、色彩(若有)」。申請人可以在物品說明書記載圖式所無法表達的內容，例如使用材質、使用目的或性質等，但不可超過 100 個字¹⁸⁶。

報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究—資料編，第 2 頁，平成 25 年 2 月。

¹⁸⁴ 日本国際知的財産保護協会，平成 24 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究，第 16 頁，平成 25 年 2 月。

¹⁸⁵ 泰國專利法施行細則第 19 條第 1 項。

¹⁸⁶ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報タイ編，2008 年 3 月。

(三)一案多設計

申請泰國設計專利申請案必須符合一設計一申請原則¹⁸⁷，目前該國並未沒有一案多設計制度。

不過如果申請人在同一日提出 10 件以上申請案，且這些申請案所揭露之外觀具有相同的設計特徵、差異細微者，總申請規費可以打折，將降至 2,250 泰銖(原先每一申請案之申請費用為 250 泰銖)，不過一旦審查官認為這些申請案不具有共同的設計特徵時，申請人必須全額繳納所有申請費用(2,500 泰銖)¹⁸⁸。

(四)設計定義

泰國對於設計定義係指「任何形狀或線條、色彩的組合，使物品產生特殊外觀，同時工業品或工藝品之花紋亦屬之」¹⁸⁹。

在保護標的上，泰國目前僅提供整體設計之保護，且必須是消費者可觀察到的外部特徵，任何物品的內部特徵、用途、方法、概念、原理、無法觀察到的物品不能取得保護，泰國亦未開放部分設計、衍生設計、秘密設計與成組設計制度。靜態圖像設計可作為泰國設計保護標的¹⁹⁰(如圖 3-7 所示)，但動態圖像設計則不行¹⁹¹。

¹⁸⁷ 泰國專利法第 60 條。

¹⁸⁸ 日本國際知的財產保護協會，平成 24 年度 特許庁産業財産權制度各国比較調査研究等事業報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究—資料編，第 8 頁，平成 25 年 2 月。

¹⁸⁹ 泰國專利法第 3 條第 5 項。

¹⁹⁰ Wipaphat Swangphol, Graphical User Interfaces, March 9, 2015. Retrieve from: <http://tilleke.com/resources/graphical-user-interfaces>(最後瀏覽日：2018 年 8 月 14 日)

¹⁹¹ AIPPI 2017 - Study Question - Protection of graphical user interfaces - Thailand, June 20, 2017

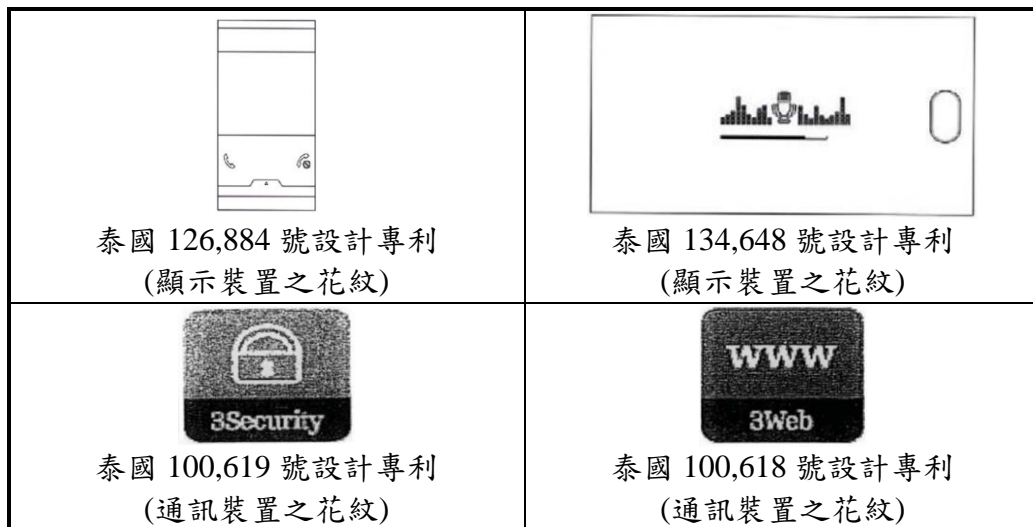


圖 3-7

(五)專利要件

設計專利則僅須滿足產業利用性與新穎性即可¹⁹²。值得注意的是泰國設計專利新穎性要件與發明、小發明專利相同，也是有兩種層次的區別，「已為公眾所知悉」或「公開使用」採取國家主義原則(相對新穎性)¹⁹³；「已見於刊物」採取世界主義原則(絕對新穎性)¹⁹⁴。

(六)法定不予專利事由

設計專利申請案若有違反公序良俗，或是泰國皇室勅令者，將構成法定不予專利事由¹⁹⁵。

(七)優惠期主張

在泰國得主張設計專利優惠期的事由僅有一項，就在國際、泰國

¹⁹² 泰國專利法第 56 條。

¹⁹³ 泰國專利法第 6 條第 2 項第 2 款。

¹⁹⁴ 泰國專利法第 57 條。

¹⁹⁵ 泰國專利法第 58 條。

政府認可或舉辦的展覽會公開發明者，於展覽會公開日起 12 個月內提出申請者，可主張優惠期¹⁹⁶。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請專利後 6 個月內，就相同設計向泰國申請設計專利時，得主張國際優先權¹⁹⁷。

二、 審查

(一)程序審查

程序審查範圍包含設計名稱、圖式、申請專利範圍與其他商務部所訂之事項¹⁹⁸。另申請案若有法定不予專利事由者，也會在程序審查階段一併處理¹⁹⁹。

(二)早期公開

設計專利只要完成上開程序審查者，即會通知申請人繳納公開費，申請人若未在收到通知後 60 天繳費，泰國智慧局還會再給申請人一次機會，倘申請人在收到 2 次通知 60 天內仍未繳費者，申請案是為撤回²⁰⁰。申請案一旦完成繳納公開費後，申請案內容即會刊登於設計公開公報。

¹⁹⁶ 泰國專利法第 19 條、第 65 條。

¹⁹⁷ 泰國專利法第 60 條之 2。

¹⁹⁸ 泰國專利法第 59 條。

¹⁹⁹ 泰國專利法第 58 條。由於泰國設計專利設有早期公開制度，因此在程序階段就會先審究有無違反公序良俗，或是泰國皇室勅令之情事。

²⁰⁰ 泰國專利法第 28 條第 2 項、65 條。

此外，泰國也允許申請人在提出註冊設計申請案時，自行指定公開日期，泰國專利法規並沒有硬性規定延緩公開的期限有多久²⁰¹。

(三)核准前異議

自設計專利申請案公開後 90 天內，任何人若認有違反新穎性、產業利用性、法定不予專利事由者，或說明書是否充分揭露之事宜者，得向泰國智慧局提起異議²⁰²。

(四)實體審查

泰國設計專利沒有請求實體審查制，申請案一旦公開後，才會進入到實體審查階段。泰國智慧局的註冊設計審查在進行實體審查(新穎性)時，除了會檢索泰國國內的註冊設計資料庫外，也會檢索美國與澳大利亞的設計專利資料庫²⁰³。

(五)優先審查制度

泰國專利法並未設有優先審查制度的立法例。但由於申請人若有外國智慧財產局提出相對應案，且已先取得審查結果者，必須在收到通知之日起 90 天內向泰國智慧局申報²⁰⁴。申請人有可能因為上述的強制申報措施而早日取得審查結果，惟泰國智慧局沒有非得要替申請人踐行優先審查的法律義務。

²⁰¹ 泰國專利審查基準「設計專利申請手冊」、申請樣式解說。

²⁰² 泰國專利法第 28 條、31 條、61 條、65 條。

²⁰³ 日本國際知的財產保護協會，平成 24 年度 特許庁産業財産權制度各国比較調査研究等事業報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究—資料編，第 1 頁，平成 25 年 2 月。

²⁰⁴ 泰國專利法第 27 條第 2 項。

雖然泰國專利法對於申請人在外國相對應案審查結果有強制申報的規定，但若超過指定期間未申報，目前尚無相關的罰則²⁰⁵。

三、 專利權

(一)保護期限

泰國設計專利權期限，自申請日起算 10 年屆滿²⁰⁶。

(二)舉發或無效訴訟

另泰國設計專利未設有舉發制度，利害關係人或公訴檢察官若認設計專利權有違反專利之事由者，得向法院提起專利無效之訴²⁰⁷。

伍、 行政規費

表 3-2 泰國專利規費對照表

		發明專利	小發明專利	設計專利
申請費		500 泰銖	250 泰銖	250 泰銖
申請公開費		250 泰銖		250 泰銖
請求實體審查費		250 泰銖		250 泰銖
領證費		500 泰銖	500 泰銖	500 泰銖
第 1 回延長			6,000 泰銖	
第 2 回延長			9,000 泰銖	
年費	第 5 年	1,000 泰銖	750 泰銖	500 泰銖
	第 6 年	1,200 泰銖	1,500 泰銖	650 泰銖
	第 7 年	1,600 泰銖		950 泰銖
	第 8 年	2,200 泰銖		1,400 泰銖
	第 9 年	3,000 泰銖		2,000 泰銖

²⁰⁵ 日本貿易振興機構，特許庁委託プロジェクト口知的財産権情報タイ編，2008 年 3 月。

²⁰⁶ 泰國專利法第 62 條。

²⁰⁷ 泰國專利法第 64 條第 2 項。

	第 10 年	4,000 泰銖		2,750 泰銖
	第 11 年	5,200 泰銖		
	第 12 年	6,600 泰銖		
	第 13 年	8,200 泰銖		
	第 14 年	10,000 泰銖		
	第 15 年	12,000 泰銖		
	第 16 年	14,200 泰銖		
	第 17 年	16,600 泰銖		
	第 18 年	19,200 泰銖		
	第 19 年	22,000 泰銖		
	第 20 年	22,000 泰銖		

陸、 侵權救濟措施

在泰國，專利權受侵害時的民事請求權，包括損害賠償請求權²⁰⁸、防止侵害請求權(永久禁制令)²⁰⁹，以及沒收、銷毀、破壞侵權物²¹⁰。另外泰國對於侵害專利權者，將處 2 年以下有期徒刑²¹¹，而且泰國專利法並沒有特別指出刑事救濟必須以故意侵權為前提。

泰國設有中央智慧財產權及國際貿易法院(下稱：智財法院)，專門審理智慧財產權案件，其中包括專利無效與侵權訴訟，民事訴訟審理期間約須耗時 1 至 5 年(如圖 3-8)；刑事訴訟審理期間約 6 到 18 個月(如圖 3-9,圖 3-10)。專利侵權與無效訴訟可在智財法院以同步或分開的方式進行，智財法院沒有義務停止侵權訴訟程序以等待專利無效訴訟結果出爐。倘智慧財產權案件在國外法院有相對應結果者，國外勝訴方得檢附判決書提供給泰國智財法院參考，惟依泰國最高法院的

²⁰⁸ 泰國專利法第 77 條之 3。

²⁰⁹ 泰國專利法第 77 條之 2。

²¹⁰ 泰國專利法第 77 條之 4。

²¹¹ 泰國專利法第 81 條。

判決，該國外法院的判決必須是終局判決，始得為之²¹²。

在專利侵權的實體判斷上，除了文義侵權也包含均等侵權，申言之，即便未構成文義侵權，對所屬技術領域的具有通常知識者來說，被控侵權物所採用的技術特徵和專利權範圍的技術特徵是否具有可替換性，在侵權判斷時會考慮專利權範圍和被控侵權物的對應技術特徵是否基本上是以相同方式實現基本相同的功能，產生基本上相同的效果 (function-way-result)²¹³。

²¹² Nandana Indananda, Piyawat Kayasit and Siraprapha Rungpry, Patent litigation in Thailand: overview. PRACTICAL LAW.
[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-620-8048?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-620-8048?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1)(最後瀏覽日：2018年9月18日)

²¹³ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報タイ編，2008年3月。

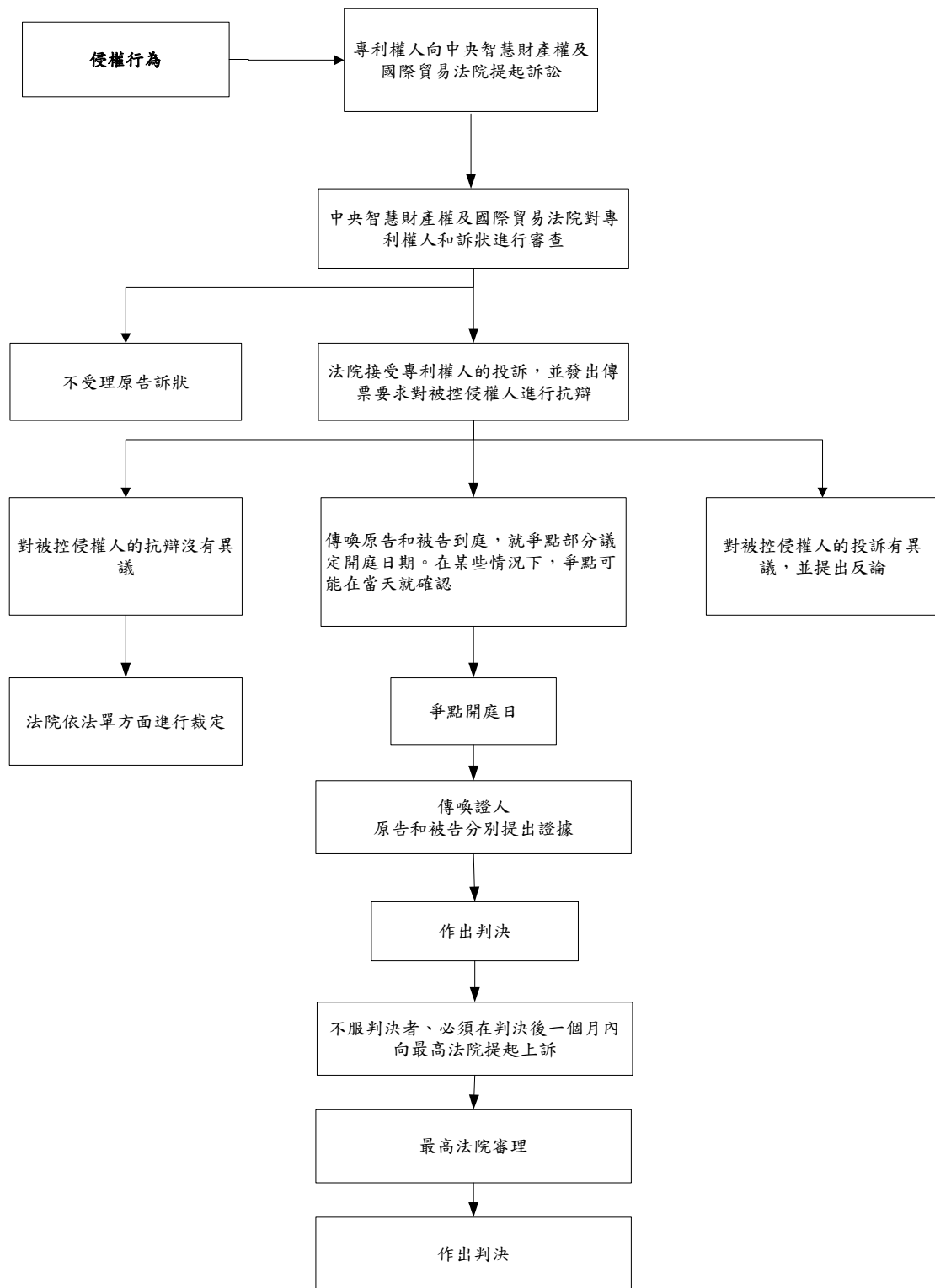


圖 3-8 民事訴訟流程圖

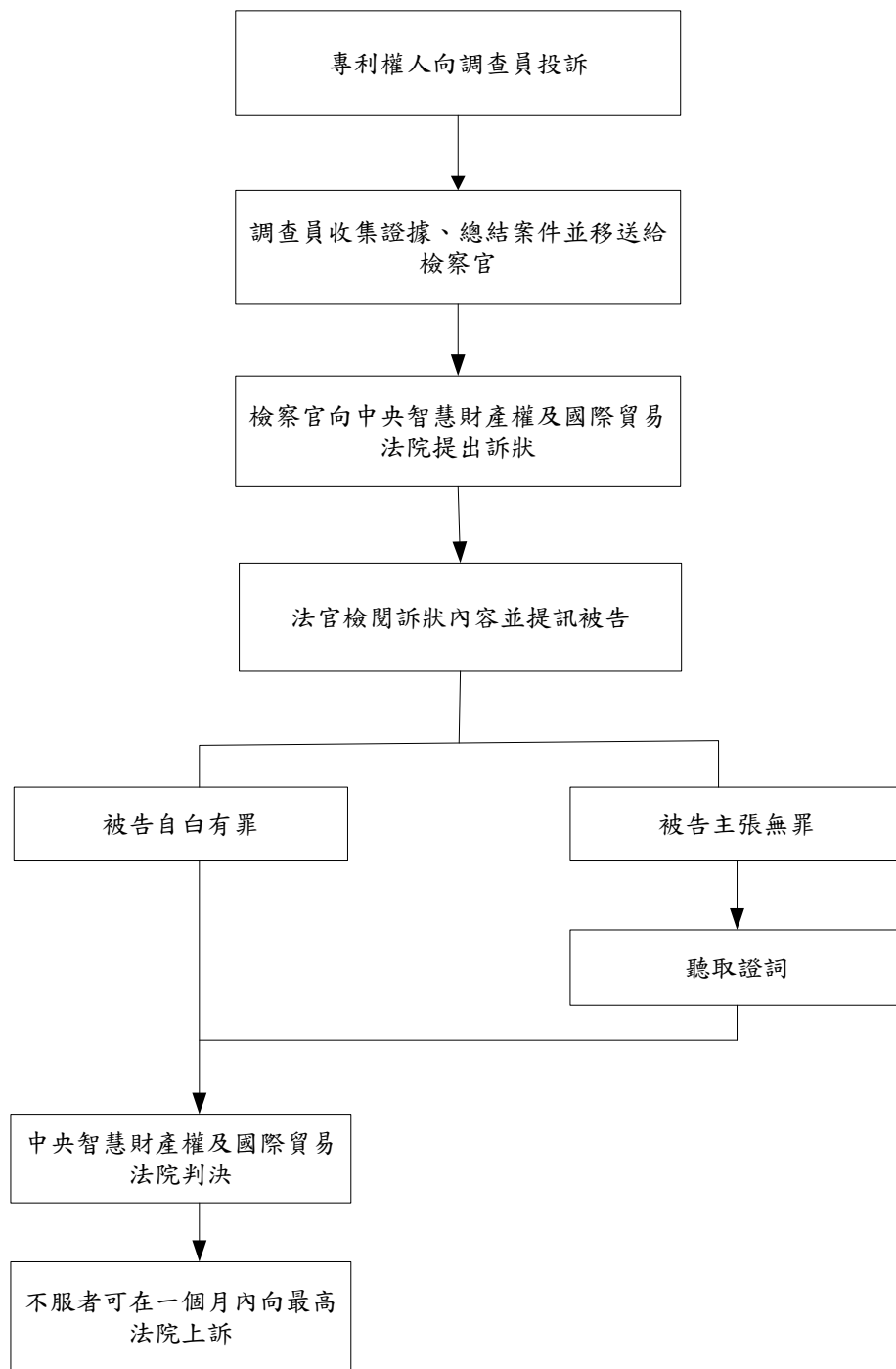


圖 3-9 刑事訴訟流程圖(檢察官發動)

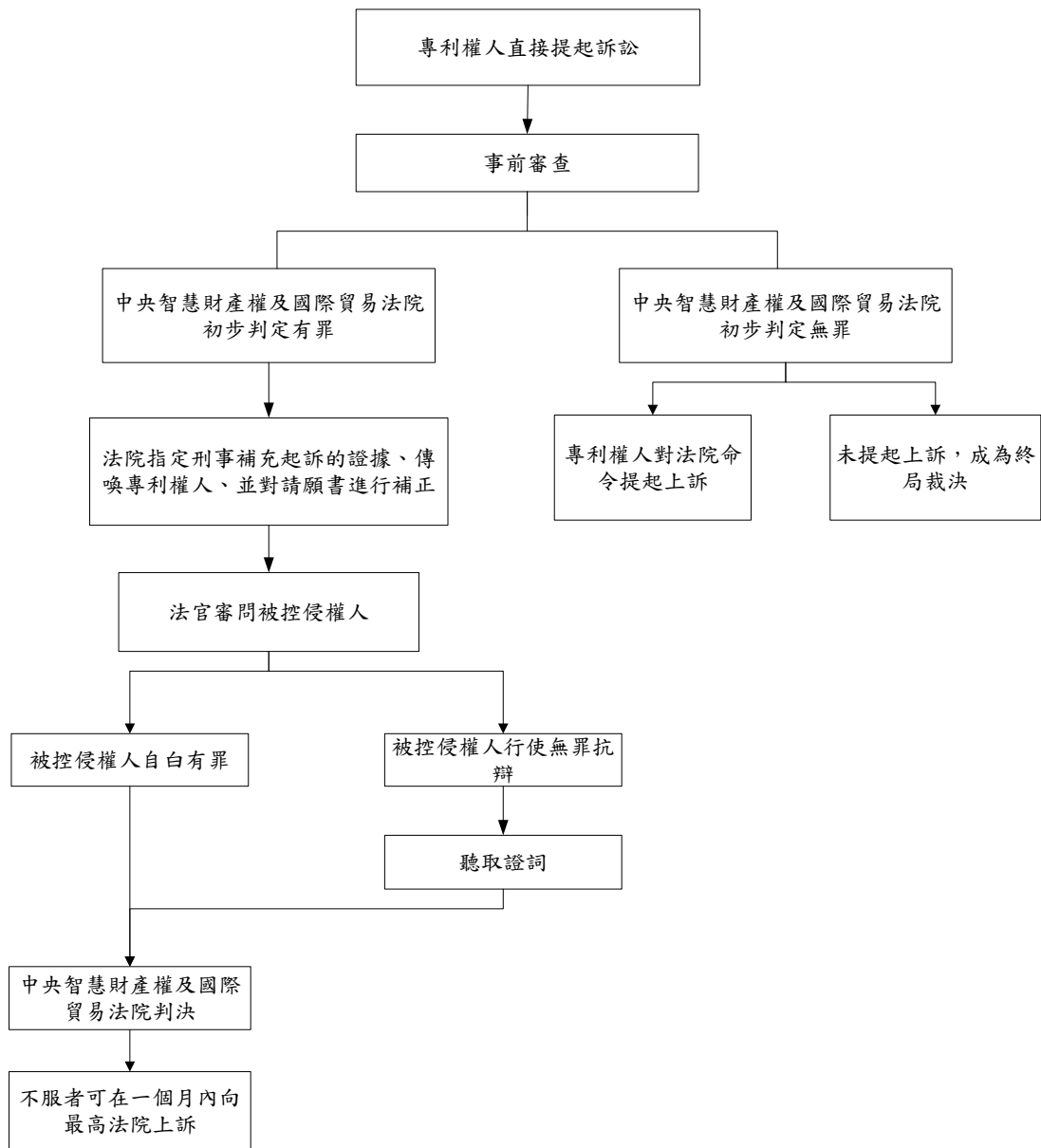


圖 3-10 刑事訴訟流程圖(專利權人發動)

柒、 小結

綜上所述，本報告將泰國發明、小發明與設計專利制度統整如下表所示。

表 3-3 泰國發明專利制度對照表

發明專利		
申請	申請日	欲取得發明專利權者，必須向泰國智慧局提出申請。除了必要規費外，申請文件必須記載發明名稱、發明人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)、專利代理人資訊(若有) 與規費
	代理人	在泰國未有住居所之申請人、提出異議人及答辯人必須委任專利代理人
	申請語言	在泰國取得有效申請日的文件除了可以是泰文外，任何語文種類的外文本皆可作為取得有效申請日之文件，例如繁體中文，惟申請人必須在 90 日內提出泰文譯本
新穎性優惠期		<ol style="list-style-type: none"> 以不合法的方式取得發明標的所為之公開者 在國際、泰國政府認可或舉辦的展覽會公開發明者，於展覽會公開日起 12 個月內提出申請者，可主張優惠期
保護標的		任何新產品或方法的創新與發明，或任何對於已知產品或方法的改良
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 自然界存在的微生物及組成物、動物、植物或動植物的抽取物 科學或數學法則及理論 電腦程式 人類或動物的診斷、治療方法 違反公序良俗之發明
早期公開		泰國規定只要完成程序審查者，即會通知申請人繳納公開費，申請人若未在收到通知後 60 天繳費，泰國智慧局還會再給申請人一次機會，倘申請人在收到 2 次通知 60 天內仍未繳費者，申請案視為撤回
請求實體審查		泰國專利法強制申請人必須在申請案早期公開後，才可以提出實體審查請求，另申請人必須自申請案公開後 5 年內，或是在異議的最終決定 1 年內提出實體審查請求，申請人未依期限提出者，申請案視為撤回
優先審查		泰國是東協專利審查合作方案(ASPEC)成員國，同時與日本簽有 PPH 協定，不過泰國專利法並未設有優先審查制度
專利要件		產業利用性、新穎性、進步性
保護期限		自申請日起算 20 年屆滿
專利權實施義務		自申請日起 4 年或專利核准之日起 3 年內(以較晚者為準)，泰國發明專利權人負有實施專利權之義務
規費		
申請費		500 泰銖
申請公開費		250 泰銖

請求實體審查費		250 泰銖
領證費		500 泰銖
年費	第 5 年	1,000 泰銖
	第 6 年	1,200 泰銖
	第 7 年	1,600 泰銖
	第 8 年	2,200 泰銖
	第 9 年	3,000 泰銖
	第 10 年	4,000 泰銖
	第 11 年	5,200 泰銖
	第 12 年	6,600 泰銖
	第 13 年	8,200 泰銖
	第 14 年	10,000 泰銖
	第 15 年	12,000 泰銖
	第 16 年	14,200 泰銖
	第 17 年	16,600 泰銖
	第 18 年	19,200 泰銖
第 19 年	22,000 泰銖	
第 20 年	22,000 泰銖	

表 3-4 泰國小發明專利制度對照表

小發明專利		
申請	申請日	欲取得小發明專利權者，必須向泰國智慧局提出申請。除了必要規費外，申請文件必須記載小發明專利名稱、小發明專利創作人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)、專利代理人資訊(若有) 與規費
	代理人	在泰國未有住居所之申請人及舉發人必須委任專利代理人
	申請語言	在泰國取得有效申請日的文件除了可以是泰文外，任何語文種類的外文本皆可作為取得有效申請日之文件，例如繁體中文，惟申請人必須在 90 日內提出泰文譯本
新穎性優惠期		<ol style="list-style-type: none"> 以不合法的方式取得小專利標的所為之公開者 在國際、泰國政府認可或舉辦的展覽會公開發明者，於展覽會公開日起 12 個月內提出申請者，可主張優惠期
保護標的		小發明專利定義與發明專利相同，申言之，可以申請發明專利者，皆得作為小發明專利適格標的
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 自然界存在的微生物及組成物、動物、植物或動植物的抽取物 科學或數學法則及理論 電腦程式 人類或動物的診斷、治療方法 違反公序良俗之發明
早期公開		泰國規定只要完成程序審查者，即會通知申請人繳納公開費，申請人若未在收到通知後 60 天繳費，泰國智慧局還會再給申請人一次機會，倘申請人在收到 2 次通知 60 天內仍未繳費者，申請案視為撤回
實體審查		泰國小發明專利採取事後審查制度，亦即小發明專利經形式審查核准公告後一年內，利害關係人得向泰國智慧局請求實體審查，此時泰國智慧局才會作成審查報告書
優先審查		無
專利要件		產業利用性、新穎性
保護期限		小發明專利權限自申請日起算 6 年屆滿，但可延長 2 年，共 2 次，總保護期限可達 10 年
專利權實施義務		自申請日起 4 年或專利核准之日起 3 年內(以較晚者為準)，泰國小發明專利權人負有實施專利權之義務
規費		
申請費		250 泰銖
領證費		500 泰銖
第 1 回延長		6,000 泰銖

第 2 回延長		9,000 泰銖
年費	第 5 年	750 泰銖
	第 6 年	1,500 泰銖

表 3-5 泰國設計專利制度對照表

設計專利		
申請	申請日	欲取得設計專利權者，必須向泰國智慧局提出申請。申請文件必須記載設計名稱、設計人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)、專利代理人資訊(若有) 與規費
	代理人	在泰國未有住居所之申請人、提出異議人、答辯人及舉發人必須委任專利代理人
	申請語言	在泰國取得有效申請日的文件除了可以是泰文外，任何語文種類的外文本皆可作為取得有效申請日之文件，例如繁體中文，惟申請人必須在 90 日內提出泰文譯本
新穎性優惠期		在國際、泰國政府認可或舉辦的展覽會公開設計者，於展覽會公開日起 12 個月內提出申請者，可主張優惠期
保護標的		任何形狀或線條、色彩的組合，使物品產生特殊外觀，同時工業品或工藝品之花紋亦屬之
法定不予專利事由		違反公序良俗或是泰國皇室勅令者
早期公開		申請案一旦完成繳納公開費後，申請案內容即會刊登於設計公開公報
實體/形式審查		申請案早期公開後，無條件進入到實體審查階段
優先審查		無
專利要件		產業利用性、新穎性
保護期限		自申請日起算 10 年屆滿
規費		
申請費		250 泰銖
申請公開費		250 泰銖
請求實體審查費		250 泰銖
領證費		500 泰銖
年費	第 5 年	500 泰銖
	第 6 年	650 泰銖
	第 7 年	950 泰銖
	第 8 年	1,400 泰銖
	第 9 年	2,000 泰銖
	第 10 年	2,750 泰銖

第四章 越南

壹、 國家概況

越南是位於東南亞中南半島東端的社會主義國家，擁有超過 9,600 萬人口，位居世界第 15 名。2008 年對越投資最多的國家以馬來西亞居首；我國其次；日本第三。2016 年我國對越南的輸出總額可達 105 億美金，而輸入總額則有 31 億美金。

越南在 2018 年 1 月修正智慧財產權法實施細則²¹⁴，專利制度的修正重點包括申請人對於程序審查的答覆期限由 1 個月放寬至 2 個月，並得延期 1 次至 4 個月；對於實體審查的申復期限由 2 個月放寬至 3 個月，並得延期 1 次至 6 個月。此外，過去越南智慧局針對實體審查的申請案一旦做了核駁審定後，申請人僅能透過訴願予以救濟，新法則改為若申請人能針對申請案提出在審查過程中未被考量但足以影響審查結果的新事證者，越南智慧局可考量撤銷原處分。2016 年時，越南智慧局計有專利審查人員 56 名，發明專利的首次通知期間約 36.5 個月，審結期間約 51.5 個月²¹⁵。

在工業設計部分(相當於我國「設計專利」)，新法針對工業設計中的「產品」定義有更進一步的闡釋，其指出產品必須要能夠「獨立流通」(circulated independently)，始能成為工業設計保護之保護標的，例如圖像設計必須依賴手機、電腦等載體才能獨立流通，因此圖像設計本身不屬於工業設計保護的「產品」，但圖像設計若與物品外觀共

²¹⁴ Circular No : 16/2016/TT-BKHHCN

²¹⁵ World Intellectual Property Indicators 2017.

同申請者，仍得作為保護標的。目前越南所加入的專利相關國際公約請參考表 4-1 所示，專利專責機關的組織架構圖請參考圖 4-1 所示。

表 4-1 越南參與專利相關國際公約對照表

條約或組織名稱	是否加入	加入日期
巴黎公約	○	1949 年 3 月 18 日
專利合作條約(PCT)	○	1993 年 3 月 10 日
世界貿易組織(WTO)	○	1976 年 7 月 2 日
與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS)	○	2007 年 1 月 11 日
海牙協定	無	

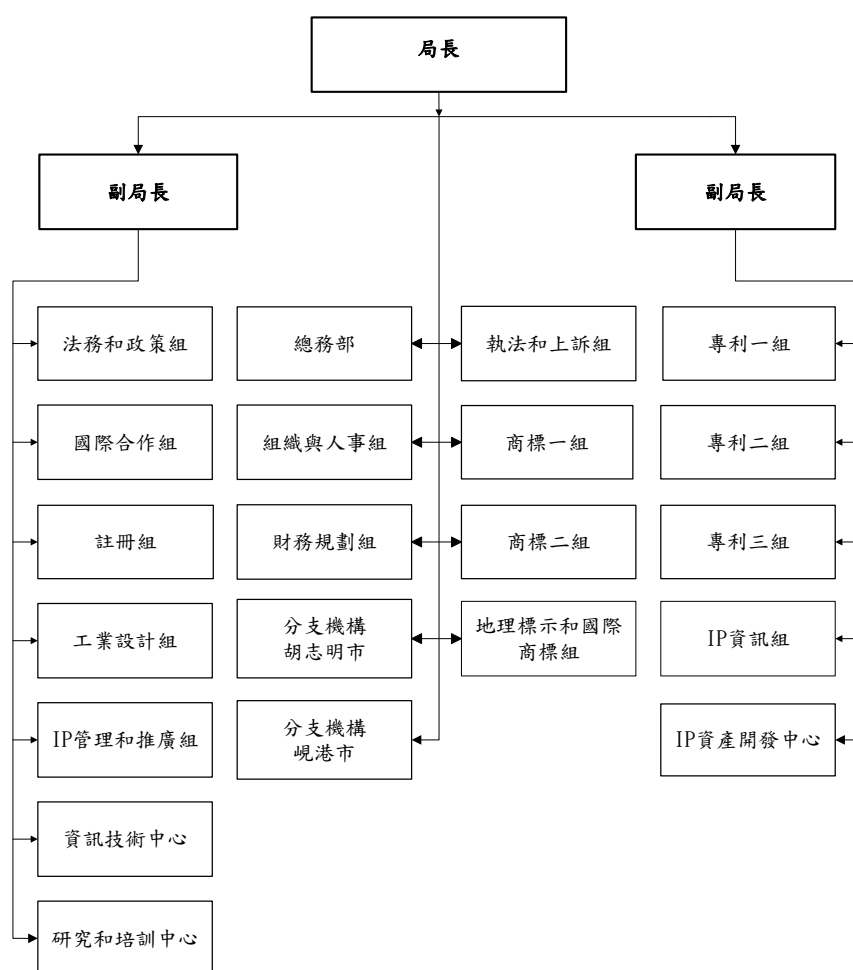


圖 4-1 越南專利專責機關組織架構圖

貳、 各項專利數據²¹⁶

一、 申請案量

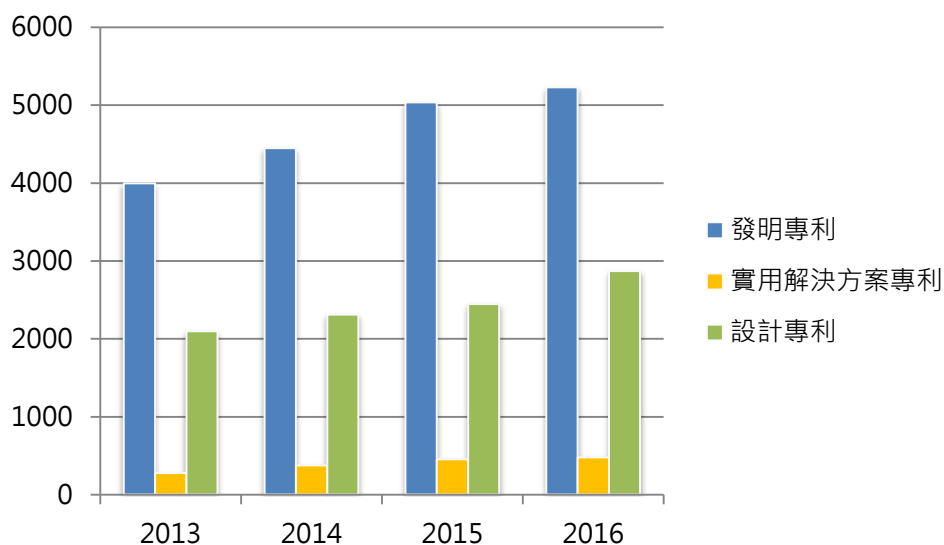


圖 4-2 越南專利申請案量統計圖(2013~2016)

二、 公告發證件數

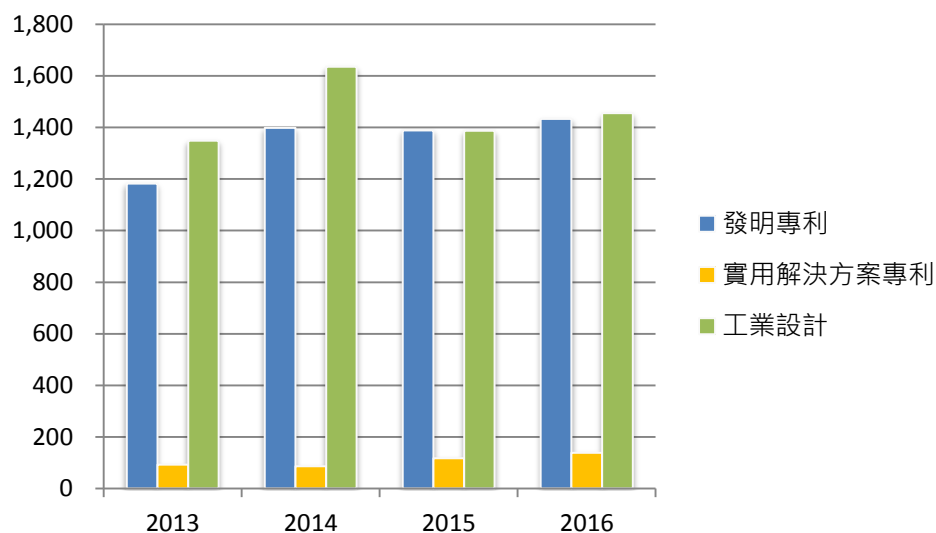


圖 4-3 越南公告發證件數統計圖(2013~2016)

²¹⁶資料來源：ASEAN Intellectual Property Portal:
<https://www.aseanip.org/Statistics-Resources/IP-Filing-Statistics-in-ASEAN/>(最後瀏覽日：2018年8月7日)

三、 申請人結構

(一)發明專利

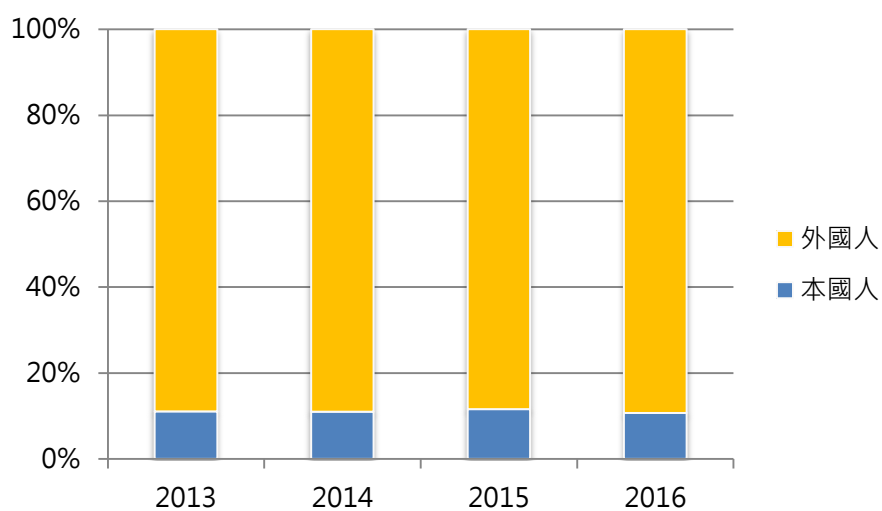


圖 4-4 越南發明專利申請人結構圖(2013~2016)

(二)實用解決方案專利

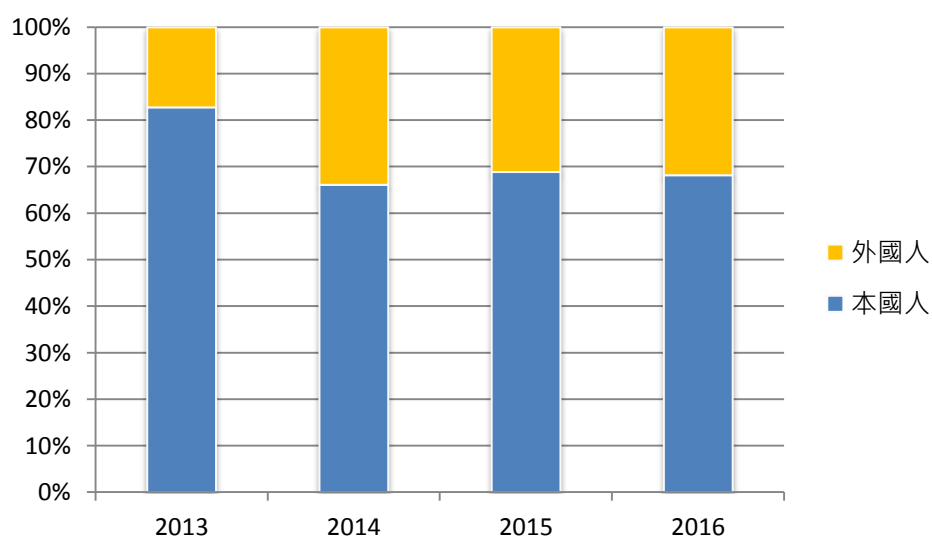


圖 4-5 越南實用解決方案專利申請人結構圖(2013~2016)

(三)工業設計

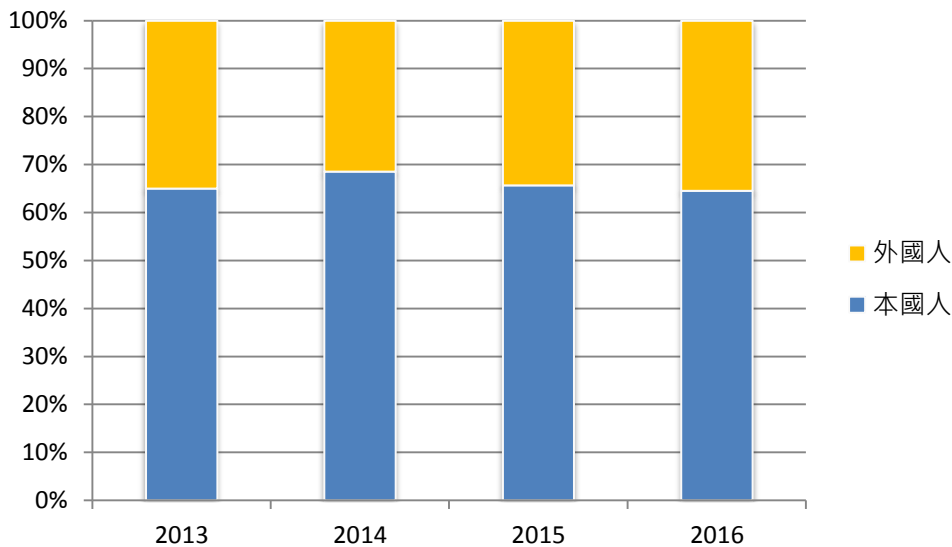


圖 4-6 越南工業設計申請人結構圖(2013~2016)

參、發明與實用解決方案專利

一、申請

(一)法源依據

越南於 1981 年頒布第 31 號令(Decree No 31-CP)規範了關於「技術創新、生產合理化及發明」的規定，另於 1988 年頒布第 20 號/HDBT 法令(Decree No 20/HDBT)規範了關於實用解決方案專利(utility solutions)的規定，接著於 1989 年頒布「工業產權法」。此後分別在 1990 年頒布第 84/HDBT 號令(Decree No 84/HDBT)修正「技術創新、生產合理化及發明」規定及實用解決方案專利的規定，1996 年頒布第 63/CP 號令關於工業產權詳細規定，2001 年頒布第 06/2001 / ND-CP 號令修正第 63/CP 號令關於工業產權詳細規定。越南現行的「智慧財

產權法」則是於 2005 年頒布，2006 年 7 月 1 日施行，接著於 2009 年修正，於 2010 年 1 月 1 日施行²¹⁷。

(二)申請日

欲取得發明或實用解決方案專利權者，必須向越南科技部智慧財產局(下稱越南智慧局)提出申請。申請發明專利或實用解決方案專利時之一般文件，包括申請書、說明書(包含申請專利範圍)、摘要及必要圖式^{218、219}。申請文件必須聲明欲取得專利之發明、檢附說明書及繳納申請費，始能取得申請日²²⁰。另外，如有主張優先權，須檢附證明文件；如有委任專利代理人，須檢附委任書；如係從他人取得申請權者，須檢附證明文件²²¹。在越南取得有效申請日的文件僅可以是越南文²²²，如委任書、申請權證明文件、優先權證明文件及其他輔助說明文件以其他語言版本提出，於審查人員要求時，申請人必須在 3 個月內提出越南文譯本²²³。另越南智慧財產權法沒有規範一案兩請的立法例，但從日本研究資料來看，實務上是禁止的²²⁴。

²¹⁷ 越南智慧財產局網站，
[http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/\(agntDisplayContent\)?OpenAgent&UNID=EB0B3AF324E3B02A47257674002A9E32](http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en?proxyUrl=/noip/cms_en.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=EB0B3AF324E3B02A47257674002A9E32)(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

²¹⁸ 越南智慧財產權法第 100 條。

²¹⁹ 越南智慧財產權法第 102 條，越南現行智慧財產權法之立法例係將申請專利範圍列為說明書之內容，與我國 100 年修法前之立法例類似，惟 100 年修法後，我國專利法取得申請日之要件已修正為為說明書、申請專利範圍及必要圖式，將申請專利範圍從說明書中分割出來。

²²⁰ 越南智慧財產權法第 108 條。

²²¹ 越南智慧財產權法第 100 條第 1 項。

²²² 越南智慧財產權法第 100 條第 2 項。

²²³ 日本貿易振興機構，特許庁委託模倣対策マニュアル ベトナム 編，2012 年，第 108 頁。

²²⁴ 日本貿易振興機構，ASEAN における 実用新案 /小特許関する制度の調査，2014 年，第 42 頁。

(三)發明、實用解決方案專利定義

越南對於發明定義係指「藉由應用自然法則以產品或方法作為解決問題的技術手段」²²⁵。申言之，越南發明專利的保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」。「物之發明」可以是機械、器具、物品、化合物或混合物等；「方法發明」可以是藥物的製造方法、食品的保存方法等。

實用解決方案專利(utility solution)定義與發明專利相同，申言之，可以申請發明專利者，皆得作為實用解決方案專利適格標的^{226·227}。

(四)專利代理人

在越南未有居所之外國自然人、在越南無營業所的外國公司辦理專利相關申請事項時必須委任專利代理人²²⁸。自然人一旦擁有「工業財產權代理服務證(industrial property representation service-practicing certificate)」及「任職於工業財產權代理服務機構」二項要件，即被允許從事代理的業務²²⁹。取得「工業財產權代理服務證」的要件包含以下 6 點²³⁰：

1. 必須為具有完全行為能力的越南籍國民。
2. 在越南永久居住。
3. 具有大學學歷。

²²⁵ 越南智慧財產權法第 4 條。

²²⁶ 越南智慧財產權法第 58 條。

²²⁷ 越南智慧財產權法第 59 條。

²²⁸ 越南智慧財產權法第 89 條。

²²⁹ 越南智慧財產權法第 155 條第 1 項。

²³⁰ 越南智慧財產權法第 155 條第 2 項

4. 曾連續 5 年以上從事工業財產權法領域工作、連續 5 年以上在國家/國際智慧財產局進行各類工業財產權登記申請的審查工作或畢業於主管部門認可的工業財產權法培訓班。
5. 不能是在有權建立和執行工業財產權的公務機關任職之管理人員或公務員。
6. 通過由主管機關主辦之工業財產權代理職業考試，考科共計 5 科，包括工業財產權法、發明與實用解決方案專利(說明書、申請專利範圍及申復函撰寫實務)、工業設計、商標與地理標示、檢索，每一科配分 10 分，考生可帶法令、IPC 分類等個人資料進入考場，但不可攜帶通訊器材，考試時間共計 180 分鐘，及格率僅有 20%²³¹。

越南專利代理人有權從事發明專利、實用解決方案專利、工業設計的申請代理行為，截至 2016 年止，在越南智慧局登錄有案的專利代理人共計 310 人²³²。

(五)專利要件

越南發明專利要件包含新穎性、進步性及產業利用性²³³。實用解決方案專利則僅需滿足新穎性與產業利用性即可²³⁴。越南發明專利之新穎性要件，對於「公開使用」、「已為公眾所知悉」及「已見於刊物」均採取世界主義原則(絕對新穎性)²³⁵，也就是不論其於世界上任一地

²³¹ Đỗ Thị Mỹ Liên、木本大介，インド・ASEAN リレーニューズ—代理人制度ベトナム編，知財ぶりずむ 2014 年 10 月。

²³² 越南智慧財產局 2016 年年報第 61 頁。

²³³ 越南智慧財產權法第 58 條第 1 項。

²³⁴ 越南智慧財產權法第 58 條第 2 項。

²³⁵ 越南智慧財產權法第 60 條第 1 項。

方或以任一種文字公開者，均喪失新穎性。如僅為少數人知悉，且其均負有保密義務者，將視為未公開²³⁶。

(六)法定不予專利事由²³⁷

1. 科學發現或理論、數學方法。
2. 方案、計畫、規則及涉及心理活動的方法、訓練家畜的方法、玩遊戲的方法、商業模式的方法、電腦程式。
3. 資訊的展演介紹。
4. 單純美學特徵的解決方案。
5. 植物品種或動物品種。
6. 微生物除外的主要生物學特性的植物或動物生產過程。
7. 人類及動物的疾病預防、診斷、治療方法。

實用解決方案專利法定不予專利事由與上開規定相同。

(七)優惠期主張

在越南得主張優惠期的事由計有 3 項，分別是：

1. 第三人未經專利申請權人允許而公開者。
2. 專利申請權人以科學發表形式而公開者。
3. 在越南國家展覽會、官方主辦或官方認可之國際展覽會上

²³⁶ 越南智慧財產權法第 60 條第 2 項。

²³⁷ 越南智慧財產權法第 59 條，越南法定不予專利事由(1)至(4)於我國係列為非屬利用自然法則者，所以非為適格之發明保護標的，與我國立法例不同。

公開者，於公開日起 6 個月內提出申請者²³⁸。

實用解決方案專利優惠期主張與上開規定相同。

(八)優先權主張

在越南國內或國外第一次依法申請專利後之規定期限內，就相同發明向越南申請專利時，得主張優先權²³⁹。前述規定的期限，雖未於越南智慧財產權法中明定，僅說明是依照越南與其他國家簽訂的國際協定決定，惟依照巴黎公約規定得主張優先權之期限為第一次依法申請專利後 12 個月內，故在越南得主張優先權之期限應是遵循巴黎公約規定²⁴⁰。優先權證明文件必須在申請日後 3 個月內提出²⁴¹，且必須是受理局所出具之第 1 次申請的證明文件，如果優先權是從第三人取得者，必須另外檢附優先權讓與契約²⁴²。實用解決方案專利優先權主張與上開規定相同。

二、 審查

(一)程序審查

程序審查會判斷以下事項²⁴³：1.文件有無齊備；2.申請書聲明保護的標的是否適格；3.申請人有無申請權，當申請權人為 2 人以上時，只要沒有全部申請權人均同意申請，其他申請權人就無法單獨提出申

²³⁸ 越南智慧財產權法第 60 條第 3 項。

²³⁹ 越南智慧財產權法第 91 條第 1 項 a 款。

²⁴⁰ 越南智慧財產權法第 91 條第 1 項 d 款。

²⁴¹ 日本貿易振興機構，特許庁委託模倣対策マニュアル ベトナム 編，2012 年，第 107 頁。

²⁴² 越南智慧財產權法第 100 條第 3 項。

²⁴³ 越南智慧財產權法第 109 條第 2 項。

請；4.是否違反越南智慧財產權法第 89 條之應委任專利代理人規定及 5.申請人未繳納規費。程序審查後無法通過前述事項，經通知補正仍無法於指定期間內滿足前述要求，申請案將不受理²⁴⁴。與其他國家專利制度不一樣的點，在於越南智慧財產權法中明定處理程序審查的時間，自申請日後 1 個月內會完成程序審查²⁴⁵。實用解決方案專利程序審查範圍與上開規定相同。

(二)早期公開

越南智慧財產權法規定，通過程序審查者，於申請日或優先權日後 18 個月會將發明專利申請案公開，如果申請人請求提早公開，越南智慧局則依請求公開之²⁴⁶。實用解決方案專利與發明專利相同，會於申請日或優先權日後 18 個月將實用解決方案專利申請案公開。越南發明專利申請人於申請案早期公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金²⁴⁷，實用解決方案專利之規範亦與發明專利相同。其立法精神與我國專利法第 41 條發明專利補償金制度雷同。

²⁴⁴ 越南智慧財產權法第 109 條第 3 項、第 4 項。

²⁴⁵ 越南智慧財產權法第 119 條第 1 項。

²⁴⁶ 越南智慧財產權法第 110 條第 2 項。雖然越南智慧財產權法規定早期公開是申請日或優先權日後 19 個月，惟本局於 2017 年 11 月 28 日舉辦「東南亞智慧財產研討會」時，出席會議的越南智慧局官員表示，實務上仍是於申請日或優先權日後 18 個月後公開。

²⁴⁷ 越南智慧財產權法第 126 條第 2 項、第 131 條第 3 項。

(三)核准前異議(third party's opinion)

自發明專利申請案公開後至審定前，任何人(any third party)若認有核准或核駁專利事由者，得向越南智慧局提供意見，以作為准駁發明專利之參考依據，提供意見時必須以書面的方式，並註明證據來源²⁴⁸。實用解決方案專利之核准前之異議與上開規定相同。

(四)實體審查

越南智慧財產權法規定，申請人或第三人可自發明專利申請案申請日或優先權日後 42 個月內提出實體審查請求，並繳納實體審查規費²⁴⁹；實用解決方案專利申請案則須自申請日或優先權日後 36 個月內提出實體審查請求²⁵⁰，申請人未依期限提出者，該申請案視為撤回²⁵¹。

越南智慧財產權法(2005 年版)有明定處理實體審查的時間，如果申請案請求實體審查的時間點是在公開日前，越南智慧局會於公開日後 12 個月內進行實體審查；如果申請案請求實體審查的時間點是在公開日後，則越南智慧局會於請求實體審查日後 12 個月內進行實體審查²⁵²。另越南在 2009 年版的智慧財產權法中修法延長處理期限，如果申請案請求實體審查的時間點是在公開日前，越南智慧局會於公開日後 18 個月內進行實體審查；如果申請案請求實體審查的時間點

²⁴⁸ 越南智慧財產權法第 112 條。

²⁴⁹ 越南智慧財產權法第 113 條第 1 項。我國專利法第 38 條規定任何人得於申請日後 3 年內提起實體審查，即使申請案有主張優先權，仍是以申請日起算申請實體審查之法定期間，此與越南智慧財產權法之立法例不同。

²⁵⁰ 越南智慧財產權法第 113 條第 2 項。

²⁵¹ 越南智慧財產權法第 113 條第 3 項。

²⁵² 越南智慧財產權法第 119 條第 2 項。

是在公開日後，則越南智慧局會於請求實體審查日後 18 個月內進行實體審查。

(五)優先審查制度

越南智慧財產權法並未設有優先審查制度的立法例，由於越南已於智慧財產權法明定越南智慧局進行實體審查的處理期限，縱使申請人於發明專利申請案公開前提出實體審查，實體審查處理期限也是公開日後起算 12 個月內，並不會於公開前完成實體審查，可能因此不另行訂定優先審查的規定。惟實務上，申請人是可以繳納 42 萬越南盾後，向越南智慧局提出優先審查(或早期審查)，只是所提出的優先審查是否受理，取決於越南智慧局考量其審查能量而定²⁵³。

三、 專利權

(一)保護期限

越南發明專利權期限，自申請日起算 20 年屆滿，惟其發明專利權利自發證日起生效²⁵⁴；實用解決方案專利權限自申請日起算 10 年屆滿，惟其實用解決方案專利權利自發證日起生效²⁵⁵。

(二)舉發(invalidation)或無效訴訟

任何人(不論是公司或個人)如認發明專利權或實用解決方案專利權有下列事由者，在專利權有效期限內，得向越南智慧局提起專利

²⁵³ 日本貿易振興機構，特許庁委託模倣対策マニュアル ベトナム 編，2012 年。

²⁵⁴ 越南智慧財產權法第 93 條第 2 項。

²⁵⁵ 越南智慧財產權法第 93 條第 3 項。

無效(Invalidation)並繳納申請專利無效的規費²⁵⁶：

1. 申請人不具有申請權或未取得申請權讓與證明。
2. 專利權之標的不符合保護要件。

越南智慧局在做出專利無效的決定後 60 日內，會於工業財產權公報上公告此一決定²⁵⁷。

越南智慧財產權法並未明訂第三人或利害關係人得向法院提起無效訴訟之相關規範。

(三)實施義務

越南專利權人負有實施專利權之義務，自申請日起 4 年或專利核准公告之日起 3 年內，專利權人若無法盡到下列義務者，任何人均得向越南智慧局請求強制授權²⁵⁸。實用解決方案專利權人也同樣負有上開的實施義務。

1. 發明專利權人有義務生產受保護的產品或應用受保護的流程，以滿足國防、安全、疾病預防和為人民治療、營養的需要或滿足其他社會迫切需要²⁵⁹。
2. 在獨占契約下的發明專利權被授權人，有前述之義務

²⁵⁶ 越南智慧財產權法第 96 條第 1 項、第 3 項，越南智慧財產權法中所訂定之專利無效(Invalidation)類似我國之專利舉發，係向專利主管機關提出申請，而非向法院提出。惟其專利無效事由「專利權之標的不符合保護要件」並未具體指明係違反那些保護要件，與我國舉發之立法例不同。

²⁵⁷ 越南智慧財產權法第 99 條。

²⁵⁸ 越南智慧財產權法第 145 條第 1 項 b 款，我國專利法之強制授權立法例，僅「增進公益之非營利實施」、「發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良」及「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分」等三項事由，並未如越南智慧財產權法要求專利權人於特定期間內負有實施專利之義務。

²⁵⁹ 越南智慧財產權法第 136 條第 1 項。

肆、工業設計

一、申請

(一)法源依據

越南設計保護制度與發明、實用解決方案專利、皆係架構在智慧財產權法下，除此之外，包括商標、著作權、營業秘密與其他智慧財產權(植物品種、地理標示、積體電路布局)也是如此。在 2012 年時，越南智慧局將工業設計審查官以是否具技術背景分為兩組，不具技術背景的審查官計有 5 名，主要從事平面設計的實體審查，具有技術背景的審查官計同樣有 5 名，主要從事立體設計的實體審查²⁶¹。

(二)申請日

欲取得工業設計權者，必須向越南智慧財產局提出申請。申請文件要求必須記載設計人與申請人基本資料、優先權主張(若有)，代理人資訊(若有)、國際工業設計分類。同時還要繳納必要規費²⁶²。所有申請文件必須翻譯成越南文，如委任書、申請權證明文件、優先權證明文件及其他輔助說明文件以其他語言版本提出，於審查人員要求

²⁶⁰ 越南智慧財產權法第 142 條第 5 項。

²⁶¹ 日本國際知的財產保護協會，平成 24 年度 特許庁産業財産權制度各国比較調査研究等事業報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究，第 24 頁、第 37 頁，平成 25 年 2 月。

²⁶² 越南智慧財產權法第 100 條。

時，申請人必須在 3 個月內提出越南文譯本²⁶³。

圖式可用線稿或照片呈現，於申請時必須提交一式五份²⁶⁴，以線稿呈現者，必須以實線，不得以虛線繪製，線稿或照片之背景一律以單色且能與申請註冊之設計區隔者為之，視圖中不得夾雜其他非屬申請工業設計設計的物品²⁶⁵，且工業設計標的在各視圖的比例應一致，不得小於 9cm*12cm，亦不得大於 19cm*27.7cm²⁶⁶。必要視圖必須依序以：立體圖、前視圖、後視圖、右側視圖、左側視圖、俯視圖及仰視圖呈現²⁶⁷。惟視圖間若有對稱者，可於設計說明載明，並省略視圖²⁶⁸。外觀若具有展開可能性者(例如包裝盒)，可用呈現展開狀態之照片或線稿代替²⁶⁹。若外觀屬於較複雜者，越南智慧局可能會要求申請人提供更多的視圖，例如部分剖面圖、放大圖、產品組裝的照片²⁷⁰。成組設計則必須提供複數物品組合後之視圖與各構成物品的視圖²⁷¹

說明書必須記載設計說明與保護範圍²⁷²。前開設計說明必須符合以下規定：

²⁶³ 越南智慧財產權法第 100 條。

²⁶⁴ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條。

²⁶⁵ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條第 1 項。

²⁶⁶ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條第 2 項。

²⁶⁷ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條第 3 項。

²⁶⁸ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條第 4 項。

²⁶⁹ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條第 5 項。

²⁷⁰ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條第 6 項。

²⁷¹ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.6 條第 10 項。

²⁷² 越南智慧財產權法第 103 條第 1 項。

1. 充分描述申請註冊之設計的所有特徵，並確認哪些特徵是新穎的，也就是與先前技藝的差異，且必須與線稿或照片一致²⁷³。
2. 當申請註冊之設計具有不同變化時，設計說明應充分描述這些變化，以及與一般變化的差異²⁷⁴。
3. 申請註冊之設計為成組設計者，設計說明必須充分描述每一產品的特徵所在²⁷⁵。
4. 工業設計名稱：必須是一般用語，不得有廣告性、記號、注釋或商業表示用語²⁷⁶。
5. 工業設計使用領域：必須記載工業設計物品的具體用途與使用目的²⁷⁷。
6. 最近似的先前技藝：必須載明與申請註冊之設計差異最小的公知技藝²⁷⁸。

上開保護範圍必須清楚的定義所欲保護的特徵，其包括新穎且與先前技藝不同之特徵²⁷⁹。

(三)一案多設計

除成組設計(呈現同一發明創意且有合併使用目的之複數物品)、

²⁷³ 越南智慧財產權法第 103 條第 2 項 1 款。

²⁷⁴ 越南智慧財產權法第 103 條第 2 項 2 款。

²⁷⁵ 越南智慧財產權法第 103 條第 2 項 3 款。

²⁷⁶ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.5 條第 1 項。

²⁷⁷ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.5 條第 2 項。

²⁷⁸ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.5 條第 3 項。

²⁷⁹ 越南智慧財產權法第 103 條第 3 項。

衍生設計或具變化外觀之工業設計(例如以同一發明創意且各變化外觀沒有顯著差異者)之外²⁸⁰，申請越南工業設計申請案必須符合一設計一申請原則²⁸¹。

另越南工業設計設有一外觀指定多分類的制度，不過申請人若欲指定一個以上的國際工業設計分類者，必須繳交額外費用。

(四)設計定義

越南對於設計定義係指「立體輪廓、線條、顏色及其結合應用於產品的特定外觀」²⁸²。

在保護標的上，越南目前提供整體設計、成組設計、可變化設計(例如折疊椅)、衍生設計之保護²⁸³，但未開放部分設計、秘密設計與圖像設計，但圖像設計若與物品外觀共同申請，仍得作為保護標的。越南的衍生設計制度允許複數設計合案申請(圖 4-7)，因此與美國一案多實施例(Multiple embodiment)較為接近。

²⁸⁰ 越南智慧財產權法第 101 條第 3 項第 1 款、第 2 款。

²⁸¹ 越南智慧財產權法第 101 條第 3 項。

²⁸² 越南智慧財產權法第 4 條第 13 項。

²⁸³ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 33.2 條。

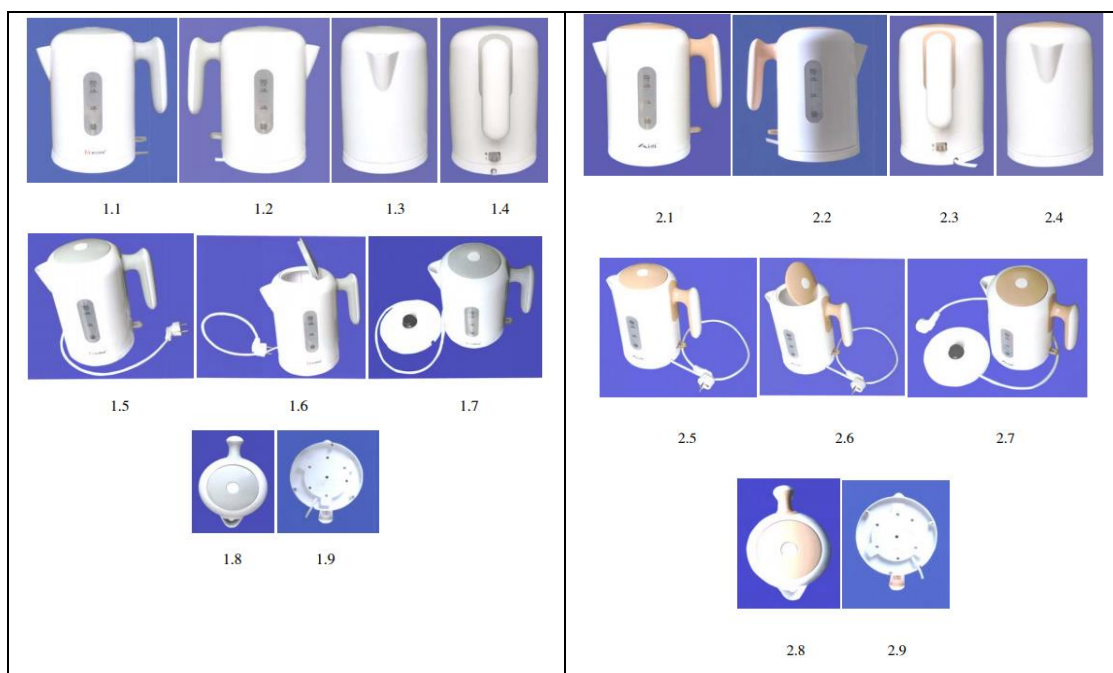


圖 4-7 越南工業設計第 31885 號案

(五) 註冊要件

工業設計必需滿足產業利用性²⁸⁴、新穎性²⁸⁵與創造性²⁸⁶。新穎性及創造性的判斷主體皆以「所屬技藝領域中具有通常知識者」為準。創造性係指結合習知特徵的簡易組合。

越南工業設計的新穎性要件與發明專利、實用解決方案專利相同，不論是「公開使用」或「已見於刊物」皆採世界主義原則(絕對新穎性)²⁸⁷。

(六) 法定不予工業設計權事由

申請註冊之設計若有下列情事者，將構成法定不予工業設計權事

²⁸⁴ 越南智慧財產權法第 67 條。

²⁸⁵ 越南智慧財產權法第 65 條。

²⁸⁶ 越南智慧財產權法第 66 條。

²⁸⁷ 越南智慧財產權法第 67 條第 1 項。

由²⁸⁸。

1. 受產品技術特徵所支配的產品外觀。
2. 土木工程或建築工程之外觀。
3. 在使用產品時無法觀察到之外觀。

(七)優惠期主張

在越南得主張優惠期的事由計有三項，分述如下：

1. 第三人未經申請權人同意所為之公開。
2. 申請權人因科學發表所為之公開。
3. 申請權人公開於越南政府所舉辦之國家展覽會，或是官方承認之國際展覽會。

上開事由必須在事實發生日起6個月內提出工業設計申請案者，始得主張優惠期²⁸⁹。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請工業設計後6個月內，就相同設計向越南申請工業設計時，得主張國際優先權²⁹⁰。優先權證明文件必須在申請日起3個月內送交越南智慧局，越南智慧局若認有翻譯成越南文之必要，有權要求申請人在指定期間內提交越南文譯本。

²⁸⁸ 越南智慧財產權法第64條。

²⁸⁹ 越南智慧財產權法第67條第4項。

²⁹⁰ 越南智慧財產權法第100條。

二、 審查

(一)程序審查

程序審查範圍包含設計人與申請人基本資料、優先權主張(若有)、代理人資訊(若有)、國際工業設計分類、規費、使用語言，程序審查期間約 1 個月，申請案若有文件不齊備情事者，越南智慧局會給申請人 2 個月的補正期間，最長可延期至 4 個月，但程序審查期間將因而拉長²⁹¹。

(二)早期公開

工業設計申請案只有在完成上開程序審查後，申請案內容才會自申請日起 2 個月刊登於公開公報²⁹²。值得注意的是，越南工業設計申請人於申請案早期公開後，曾經以書面通知工業設計申請內容，而於通知後公告前就該設計仍繼續為商業上實施之人，得於工業設計申請案公告後，請求適當之補償金²⁹³。其立法精神與我國專利法第 41 條發明專利補償金制度雷同。

(三)核准前異議(third party's opinion)

工業設計申請案自刊登於公開公報後，領證之前，任何人(any third party) 若認有核准或核駁專利事由者，得向越南智慧局提供意見，

²⁹¹ 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令第 13 條、第 14 條與第 34 條。

²⁹² 越南與智慧財產權有關之智慧財產權法之部分條款之詳細規定，與政府 2006 年 9 月 22 日第 103/2006/ND-CP 部令 14 條。

²⁹³ 越南智慧財產權法第 126 條第 2 項、第 131 條第 3 項。

以作為准駁發明專利之參考依據，提供意見時必須以書面的方式，並註明證據來源²⁹⁴。越南智慧局在收到異議申請書後 1 個月內將副知工業設計申請人，工業設計申請人將有 1 個月提出申復的期間，越南智慧局若認有必要，亦得將申復理由書副知異議人，並給予 1 個月期間表示意見。此外，越南智慧局有權召開異議聽證會，邀集兩造陳述意見²⁹⁵。

倘越南智慧局認為異議無理由，僅會將審理結果告知異議人，但不會告知工業設計申請人。倘越南智慧局難以判斷異議是否應該成立，他們有權建議異議人將案件提請法院審理，越南智慧局將在法院作出決定後終止局內的異議程序，倘異議人在收到越南智慧局通知後 1 個月內，未向法院提起異議者，該異議案視為撤回²⁹⁶。

(四)實體審查

越南工業設計申請案一旦公開後，會分成平面設計與立體設計兩種類別分派給不同組的審查人員進行實體審查，檢索範圍包含越南、澳大利亞、荷比盧經濟聯盟(Benelux)、加拿大、瑞士、中國大陸、德國、歐盟智慧財產局(EUIPO)、西班牙、法國、英國、日本、韓國、俄羅斯、美國、世界智慧財產權組織(WIPO)工業設計資料庫及其他非工業設計資料庫。此外，由於越南工業設計設有早期公開制度，因此第三人均可在早期公開期間提供資訊給審查官作為參考。

申請人通常在公開之日起 6 個月後將會收到審查通知。越南智慧

²⁹⁴ 越南智慧財產權法第 112 條。

²⁹⁵ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報ベトナム編，2012 年 3 月。

²⁹⁶ 日本貿易振興機構，特許庁委託ジェトロ知的財産権情報ベトナム編，2012 年 3 月。

局若認工業設計申請案有不符相關法律的情事者，會給申請人3個月的期間申復。工業設計申請人必須在申請案完成實體審查、繳納領證費後始得取得工業設計權，相關基本資料與圖式會自發證之日起60日內刊登於工業財產權公報²⁹⁷。

(五)優先審查制度

越南工業設計申請人得在繳納規費後申請優先審查，惟越南智慧局仍得衡酌審查部門的處理能力，拒絕申請人的優先審查請求，也就是說越南智慧局沒有非得要替申請人踐行優先審查的法律義務。

三、工業設計權

(一)保護期限

越南工業設計保護期限，自申請日起算5年屆滿，可延長2次，每次5年，也就是總保護期限可達15年²⁹⁸。

(二)舉發(invalidation)或無效訴訟

任何人(不論是公司或個人)如認工業設計權有下列事由者，在專利權有效期限內，得向越南智慧局提起專利舉發(Invalidation)並繳納申請工業設計權無效的規費²⁹⁹：

²⁹⁷ 越南智慧財產權法第99條。

²⁹⁸ 越南智慧財產權法第93條第4條。

²⁹⁹ 越南智慧財產權法第96條第1項、第3項，越南智慧財產權法中所訂定之專利無效(invalidation)類似我國之專利舉發，係向專利主管機關提出申請，而非向法院提出。惟其專利無效事由「專利權之標的不符合保護要件」並未具體指明係違反那些保護要件，與我國舉發之立法例不同。

1. 申請人不具有申請權或未取得申請權讓與證明。
2. 工業設計權之標的不符合保護要件。

越南智慧局在做出工業設計權無效的決定後 60 日內，會於工業財產權公報上公告此一決定³⁰⁰。

越南智慧財產權法並未明訂第三人或利害關係人得向法院提起無效訴訟之相關規範。

伍、行政規費

表 4-2 越南專利規費對照表

		發明專利	實用解決方案專利	工業設計
申請費	紙本	180,000 越南盾	180,000 越南盾	180,000 越南盾
	電子格式輸出	150,000 越南盾	150,000 越南盾	150,000 越南盾
	紙本	150,000 越南盾	150,000 越南盾	150,000 越南盾
	線上申請	100,000 越南盾	100,000 越南盾	100,000 越南盾
	說明書超過 5 頁	12,000 越南盾	12,000 越南盾	
優先權主張費		600,000 越南盾(每一優先權證明件)	600,000 越南盾(每一優先權證明件)	600,000 越南盾(每一優先權證明件)
請求實體審查費		420,000 越南盾(每一請求項)	420,000 越南盾(每一請求項)	420,000 越南盾(每一設計)
快速審查		420,000 越南盾	420,000 越南盾	300,000 越南盾
領證費		<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 100,000 越南盾 (超過一個請求項，每一請求項)	<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 100,000 越南盾 (超過一個請求項，每一請求項)	<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 100,000 越南盾 (超過一個設計，每一設計)
公告費		<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 60,000 越南盾 (超過一個請求	<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 60,000 越南盾 (超過一個請求	<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 60,000 越南盾 (超過一個設

³⁰⁰ 越南智慧財產權法第 99 條。

		項，每一請求 項)	項，每一請求 項)	計，每一設計)
年 費	第 1~2 年	每年 300,000 越南盾	每年 300,000 越南盾	延長費用(一期 5 年)：540,000 越南盾(每一設計)
	第 3~4 年	每年 480,000 越南盾	每年 480,000 越南盾	
	第 5~6 年	每年 780,000 越南盾	每年 780,000 越南盾	
	第 7~8 年	每年 1,200,000 越南盾	每年 1,200,000 越南盾	
	第 9~10 年	每年 1,800,000 越南盾	每年 1,800,000 越南盾	
	第 11~13 年	每年 2,520,000 越南盾		
	第 14~16 年	每年 3,300,000 越南盾		
	第 17~20 年	每年 4,200,000 越南盾		

陸、 侵權救濟措施

對於侵害越南智慧財產權的侵權救濟措施可分為兩種，分別是：民事救濟、行政救濟。以下分項說明³⁰¹：

一、 民事救濟

組織或個人有侵害越南智慧財產權行為者，法院得強制被控侵權人：1.終止侵權行為；2.公開道歉；3.遂行民事義務；4.損害賠償；5.禁止銷毀、配銷或使用被控侵權物³⁰²。以下所列情形皆屬因侵權行為所生損害³⁰³：

1. 物理損害；包含財產損失、收入及利益減少、喪失商業機會、防止或回復該損害的合理經費。

³⁰¹ <https://iclg.com/practice-areas/patents-laws-and-regulations/vietnam>

³⁰² 越南智慧財產權法第 202 條。

³⁰³ 越南智慧財產權法第 204 條。

2. 精神損失；包括名譽、尊嚴、威信、名聲及其他智慧財產權人的精神損失。
3. 損害額的範圍估算，端看智慧財產權人因智慧財產權侵害行為所造的實際損失而已定。

在損賠賠償的計算上，當專利權人可證明侵害智慧財產權利的行為已造成物理損害者，得從下列方案擇一請求法院決定損賠金³⁰⁴：

1. 當專利權人所失利益無法包含全部的物理損害者，以侵害行為所得利益，作為專利權人的全部的物理損害。
2. 基於雙方已就智慧財產權標的取得合意，假定侵害人已從專利權人就相同的侵權行為範圍取得授權，使用該智慧財產權標的授權金價值。
3. 倘無法從上開兩種方案決定損賠金者，法院應就損失程度酌定損賠金，惟不得超過 5 億越南盾。

倘專利權人可舉證侵害智慧財產權的行為已造成精神損失者，得依損失程度作出 500 萬至 5,000 萬越南盾之損賠金³⁰⁵。除了上開物理損害與精神損失外，專利權人得要求侵害人支付合理律師費³⁰⁶。

在訴訟過程中，專利權人若認有：1.侵害行為將造成專利權人無法回復之損害；2.無法有效確保被控侵權物及相關證據，以致於有滅證之虞者³⁰⁷。亦得請求法院就侵害品、素材、原料及生產器具核發：

- 1.沒收；2.扣押；3.查封；4.禁止移轉；5.民事訴訟法所定之其他暫定

³⁰⁴ 越南智慧財產權法第 205 條第 1 項。

³⁰⁵ 越南智慧財產權法第 205 條第 2 項。

³⁰⁶ 越南智慧財產權法第 205 條第 3 項。

³⁰⁷ 越南智慧財產權法第 206 條。

措施命令³⁰⁸。

二、 行政救濟

越南對於侵害智慧財產權者，除了必須停止侵權行為外，還會受到行政罰的課責，相關矯正措施如下³⁰⁹：

1. 警告。
2. 罰金。
3. 沒收侵權物品、主要用於生產交易侵權物品的素材、原料及生產器具。
4. 在一定期間內停止相關商業行為。
5. 強制破壞侵權物品。
6. 拘留關係人。
7. 短暫留置侵害商品、手段與用具。
8. 調查關係人。
9. 搜索侵害品、手段及用具之場所。
10. 邊境管制措施。

柒、 小結

綜上所述，本報告將越南發明、實用解決方案專利與工業設計制度統整如下表所示。

³⁰⁸ 越南智慧財產權法第 207 條。

³⁰⁹ 越南智慧財產權法第 211 條~第 217 條

表 4-3 越南發明專利制度對照表

發明專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 欲取得發明專利權者，必須向越南科技部智慧財產局提出申請 申請發明之一般文件，包括申請書、說明書、摘要及必要圖式 申請文件必須聲明欲取得專利之發明、檢附說明書、申請專利範圍及繳納申請費，始能取得申請日
	代理人	在越南未有居所之外國自然人、在越南無營業所的外國公司辦理專利相關申請事項時必須委任專利代理人
	申請語言	在越南取得有效申請日的文件(包括說明書、申請專利範圍)必須是越南文，委任書、申請權證明文件、優先權證明文件及其他輔助說明文件則允許以其他語言版本提出，不過越南科技部智慧財產局得依職權要求申請人在指定期間內提出越南文譯本
新穎性優惠期	<p>有下列情事之一者，申請人並於其公開事實發生後 6 個月內提出申請者，可主張優惠期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第三人未經專利申請權人允許而公開者 專利申請權人以科學發表形式而公開者 在越南國家展覽會、官方主辦或官方認可之國際展覽會上公開者 	
保護標的	藉由應用自然法則以產品或方法作為解決問題的技術手段	
法定不予專利事由	<ol style="list-style-type: none"> 科學發現或理論、數學方法 方案、計畫、規則及涉及心理活動的方法、訓練家畜的方法、玩遊戲的方法、商業模式的方法、電腦程式 資訊的簡報 單純美學特徵的解決方案 植物品種或動物品種 微生物除外的主要生物性質的植物或動物生產過程 人類及動物的疾病預防、診斷、治療方法 	
早期公開	<ol style="list-style-type: none"> 申請日或優先權日後 18 個月會將發明專利申請案公開 如果申請人請求提早公開，越南科技部智慧財產局則依請求公開之 	
請求實體審查	申請人或第三人可自發明專利申請案申請日或優先權日後 42 個月內提出實體審查請求	
優先審查	申請人可以繳納優先審查規費後提出優先審查	

專利要件	新穎性、進步性、產業利用性	
保護期限	自申請日起算 20 年屆滿	
專利權實施義務	自申請日起 4 年或專利核准之日起 3 年內若未實施專利權者，將作為強制授權的對象	
規 費		
申請費	紙本	180,000 越南盾
	電子格式輸出紙本	150,000 越南盾
	線上申請	100,000 越南盾
	說明書超過 5 頁	12,000 越南盾
優先權主張費	600,000 越南盾(每一優先權證明文件)	
請求實體審查費	420,000 越南盾(每一請求項)	
優先審查費	420,000 越南盾	
領證費	<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 超過一個請求項，每一請求項加收 100,000 越南盾 	
公告費	<ul style="list-style-type: none"> • 120,000 越南盾 • 超過一個請求項，每一請求項加收 60,000 越南盾 	
年費	第 1~2 年(每年)	300,000 越南盾
	第 3~4 年(每年)	480,000 越南盾
	第 5~6 年(每年)	780,000 越南盾
	第 7~8 年(每年)	1,200,000 越南盾
	第 9~10 年(每年)	1,800,000 越南盾
	第 11~13 年(每年)	2,520,000 越南盾
	第 14~16 年(每年)	3,300,000 越南盾
第 17~20 年(每年)	4,200,000 越南盾	

表 4-4 越南實用解決方案專利制度對照表

實用解決方案專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 欲取得實用解決方案專利權者，必須向越南科技部智慧財產局提出申請 申請實用解決方案專利之一般文件，包括申請書、說明書、摘要及必要圖式 申請文件必須聲明欲取得專利之實用解決方案專利、檢附說明書、申請專利範圍及繳納申請費，始能取得申請日
	代理人	在越南未有居所之外國自然人、在越南無營業所的外國公司辦理專利相關申請事項時必須委任專利代理人
	申請語言	在越南取得有效申請日的文件(包括說明書、申請專利範圍)必須是越南文，委任書、申請權證明文件、優先權證明文件及其他輔助說明文件則允許以其他語言版本提出，不過越南科技部智慧財產局得依職權要求申請人在指定期間內提出越南文譯本
新穎性優惠期		<p>有下列情事之一者，申請人並於其公開事實發生後 6 個月內提出申請者，可主張優惠期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第三人未經專利申請權人允許而公開者 專利申請權人以科學發表形式而公開者 在越南國家展覽會、官方主辦或官方認可之國際展覽會上公開者
保護標的		藉由應用自然法則以產品或方法作為解決問題的技術手段
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 科學發現或理論、數學方法 方案、計畫、規則及涉及心理活動的方法、訓練家畜的方法、玩遊戲的方法、商業模式的方法、電腦程式 資訊的簡報 單純美學特徵的解決方案 植物品種或動物品種 微生物除外的主要生物性質的植物或動物生產過程 人類及動物的疾病預防、診斷、治療方法
早期公開		<ol style="list-style-type: none"> 申請日或優先權日後 18 個月會將實用解決方案專利申請案公開 如果申請人請求提早公開，越南科技部智慧財產局則依請求公開之
請求實體審查		自申請日或優先權日後 36 個月內必須提出實體審查請求
優先審查		申請人可以繳納優先審查規費後提出優先審查

專利要件	新穎性、產業利用性	
保護期限	自申請日起算 10 年屆滿	
專利權實施義務	自申請日起 4 年或專利核准之日起 3 年內若未實施專利權者，將作為強制授權的對象	
規 費		
申請費	紙本	180,000 越南盾
	電子格式輸出紙本	150,000 越南盾
	線上申請	100,000 越南盾
	說明書超過 5 頁，每頁加收	12,000 越南盾
優先權主張費	600,000 越南盾(每一優先權證明文件)	
請求實體審查費	420,000 越南盾(每一請求項)	
優先審查費	420,000 越南盾	
領證費	<ul style="list-style-type: none"> · 120,000 越南盾 · 超過一個請求項，每一請求項加收 100,000 越南盾 	
公告費	<ul style="list-style-type: none"> · 120,000 越南盾 · 超過一個請求項，每一請求項加收 60,000 越南盾 	
年費	第 1~2 年(每年)	300,000 越南盾
	第 3~4 年(每年)	480,000 越南盾
	第 5~6 年(每年)	780,000 越南盾
	第 7~8 年(每年)	1,200,000 越南盾
	第 9~10 年(每年)	1,800,000 越南盾

表 4-5 越南工業設計制度對照表

工業設計		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 欲取得工業設計權者，必須向越南科學技術部智慧財產局提出申請 申請文件要求必須記載設計人與申請人基本資料、優先權主張(若有)，代理人資訊(若有)、國際工業設計分類，同時還要繳納必要規費
	申請語言	在越南取得有效申請日的文件僅可以是越南文，委任書、申請權證明文件、優先權證明文件及其他輔助說明文件則允許以其他語言版本提出，不過越南科技部智慧財產局得依職權要求申請人在指定期間內提出越南文譯本
新穎性優惠期		<p>有下列情事之一者，申請人並於其公開事實發生後 6 個月內提出申請者，可主張優惠期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 第三人未經工業設計申請權人允許而公開者 工業設計申請權人以科學發表形式而公開者 在越南國家展覽會、官方主辦或官方認可之國際展覽會上公開者
保護標的		立體輪廓、線條、顏色及其結合應用於產品的特定外觀
法定不予工業設計權事由		<ol style="list-style-type: none"> 受產品技術特徵所支配的產品外觀 土木工程或建築工程之外觀 在使用產品時無法觀察到之外觀
早期公開		自申請日起 2 個月刊登於設計公開公報
實體/形式審查		先早期公開後，才會進入到實體審查階段
優先審查		申請人得在繳納規費後申請優先審查
註冊要件		產業利用性、新穎性、創造性
保護期限		越南工業設計保護期限，自申請日起算 5 年屆滿，可延長 2 次，每次 5 年，也就是總保護期限可達 15 年
規費		
申請費	紙本	180,000 越南盾
	電子格式輸出紙本	150,000 越南盾
	線上申請	100,000 越南盾
優先權主張費		600,000 越南盾(每一優先權證明文件)
實體審查費		420,000 越南盾(每一設計)
快速審查		300,000 越南盾
領證費		<ul style="list-style-type: none"> 120,000 越南盾 超過一個設計，每一設計加收 100,000 越南盾
公告費		<ul style="list-style-type: none"> 120,000 越南盾 超過一個設計，每一設計加收 60,000 越南盾
延長費用		540,000 越南盾

第五章 馬來西亞

壹、 國家概況

馬來西亞人口在 2016 年時已超過 3,100 萬人，位居世界第 43 位，是東協第 3 大經濟體，同時也是亞洲四小虎(Tiger Cub Economies)之一。2016 年我國對泰國的輸出總額可達 103 億美金，而輸入總額則有 71 億美金。

馬來西亞發明專利的實體審查期間約需耗時 42~48 個月³¹⁰，不過申請人若有相對應案在澳洲、日本、韓國、英國、美國及歐洲智慧局(EPO)核准發明專利者，可透過修正實體審查制度(MSE)較快獲得審查結果。目前馬來西亞所加入的專利相關國際公約請參考表 5-1 所示，專利專責機關的組織架構圖請參考圖 5-1 所示。

表 5-1 馬來西亞參與專利相關國際公約對照表

條約或組織名稱	是否加入	加入日期
巴黎公約	○	1989 年 1 月 1 日
專利合作條約(PCT)	○	2006 年 8 月 16 日
世界貿易組織(WTO)	○	1989 年 1 月 1 日
與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS)	○	1995 年 1 月 1 日
海牙協定	無	

³¹⁰ Mirandah Asia, Comparison of patent systems in 6 member states of the ASEAN community - Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and Vietnam. 2017.

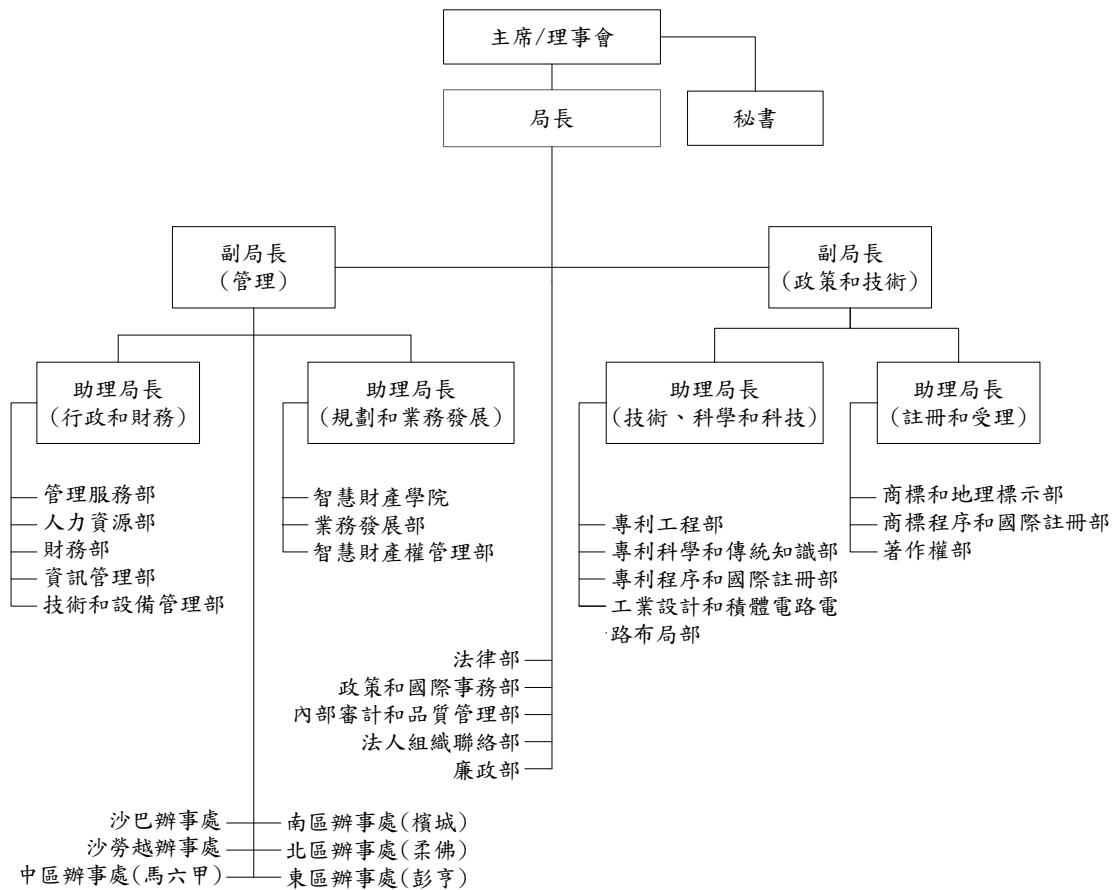


圖 5-1 馬來西亞專利專責機關組織架構圖

貳、各項專利數據³¹¹

一、申請案量

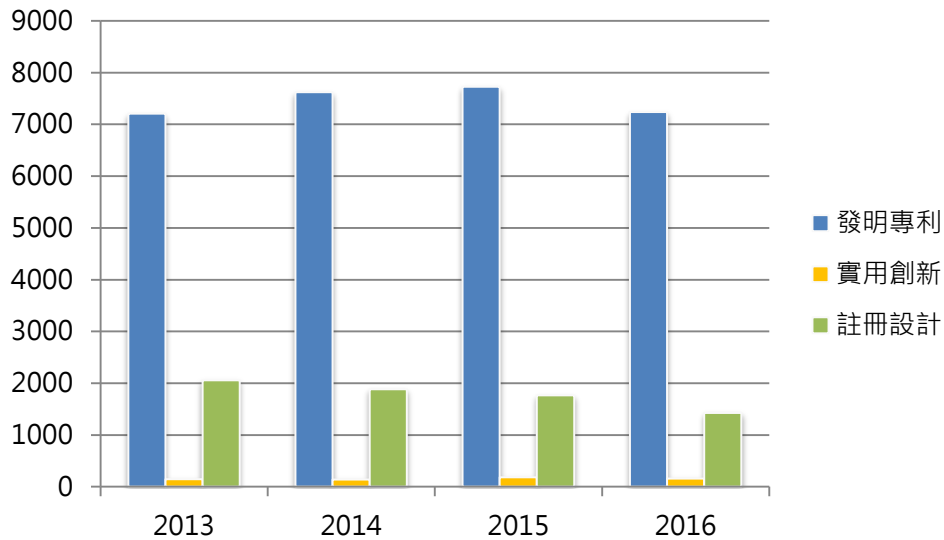


圖 5-2 馬來西亞專利申請案量統計圖(2013~2016)

二、公告發證件數

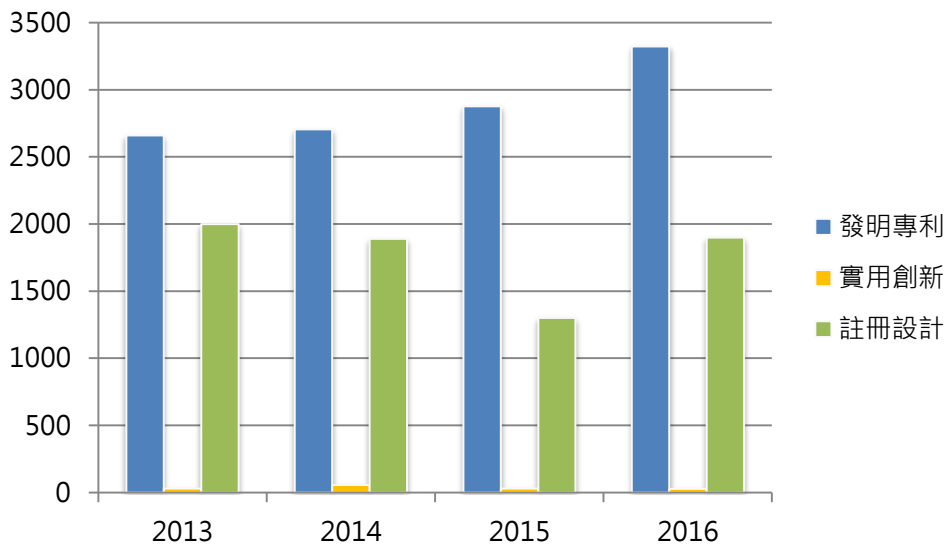


圖 5-3 馬來西亞公告發證件數統計圖(2013~2016)

³¹¹資料來源：ASEAN Intellectual Property Portal:
<https://www.aseanip.org/Statistics-Resources/IP-Filing-Statistics-in-ASEAN>(最後瀏覽日：2018年8月7日)

三、 申請人結構

(一)發明專利

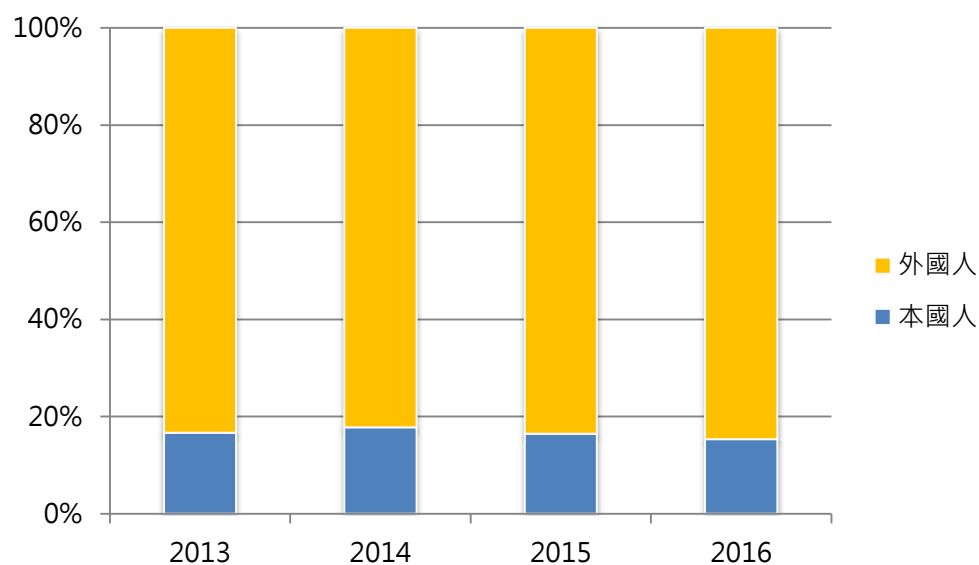


圖 5-4 馬來西亞發明專利申請人結構圖(2013~2016)

(二)實用創新專利

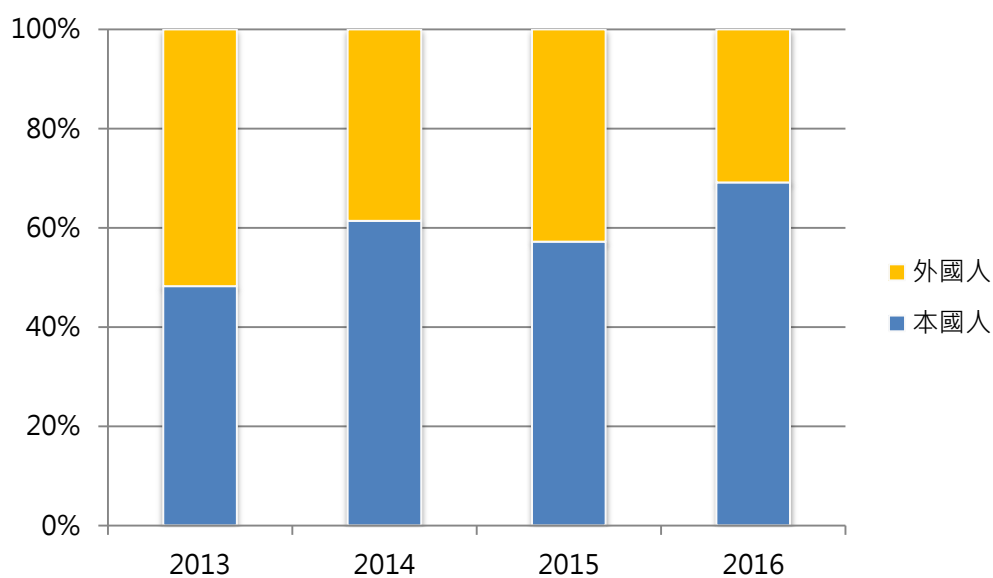


圖 5-5 馬來西亞實用創新專利申請人結構圖(2013~2016)

(三)註冊設計

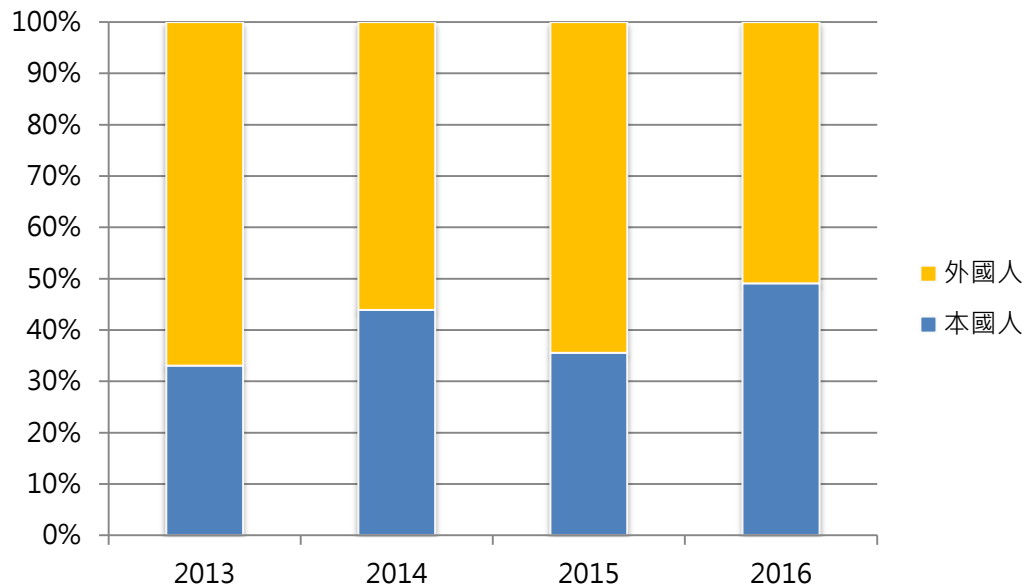


圖 5-6 馬來西亞註冊設計申請人結構圖(2013~2016)

參、發明與實用創新專利

一、申請

(一)法源依據

馬來西亞於 1983 年創設第一部專利法(Patent Act 1983:Act 291)，此後分別在 1986 年、1993 年、2000 年、2002 年、2003 年及 2006 年進行修法，1983 年公布之專利法導入「實用創新專利(utility innovations)」制度。

(二)申請日

欲取得發明或實用創新專利權者，必須向馬來西亞國內貿易和消費者事務部轄下的智慧財產權公社(Intellectual Property Corporation

of Malaysia，以下簡稱馬來西亞智慧局)提出申請。申請文件必須記載申請人姓名及住居所、發明人姓名及住居所、說明書、申請專利範圍及申請費，始可取得申請日³¹²。如果申請人在指定期間滿足前述要件，則以補正之日為申請日；如果申請人未在指定期間滿足前述要件，審查人員將處分該申請案無效(invalid)³¹³。當申請案應具備圖式而申請文件缺漏圖式時，以補正圖式之日為申請日，如未於指定期間內補正圖式，則以無圖式之申請文件續行審查³¹⁴。至於，在馬來西亞取得有效申請日的文件可以是馬來文或英文，專利法規並未要求於指定期間翻譯為馬來文³¹⁵。如果申請案有主張優先權者，申請案之優先權日即為申請日³¹⁶。

馬來西亞專利法對於一案兩請雖無明文法律規定，惟基於不允許重複專利之原則，當同一申請人就相同創作，分別申請發明專利及實用創新專利時，如兩案均尚在審查中，除非實用創新專利撤回申請案，發明專利案始能取得專利權；如實用創新專利已公告專利權，該案須拋棄專利權，發明專利案始有取得專利權之可能³¹⁷。由於該條文中並未敘明是否同日就相同創作分別申請發明專利及實用創新專利，尚無法得知馬來西亞智慧局審查人員實務操作為何，如依先申請原則分析，可能有以下幾種態樣：其一，倘是同日就相同創作分別申請發明專利及實用創新專利，拋棄已公告專利權而取得另一專利權之態樣，類似我國專利法要求申請人擇一之制度。其二，倘是不同日就相同創作分別申請發明專利及實用創新專利，基於先申請原則，如果已公告

³¹² 馬來西亞專利法第 28 條第 1 項。

³¹³ 馬來西亞專利法第 28 條第 2 項、第 3 項。

³¹⁴ 馬來西亞專利法第 28 條第 4 項、第 5 項。

³¹⁵ 馬來西亞專利法施行細則第 18 條第 11 項。

³¹⁶ 馬來西亞專利法第 27A 條第 1 項。

³¹⁷ 馬來西亞專利法第 17C 條。

專利權之申請日在先，另一申請案應可據該已公告專利權作為引證案而予以核駁；如果已公告專利權之申請日在後，此時要求拋棄另一專利權，給予另一專利權始有實益。

(三)發明、實用創新專利定義

馬來西亞對於發明定義係指「可用以提供新的方式或解決問題之新技術方案的產品或方法，亦即用於在技術領域中特定問題之解決手段的物或方法」³¹⁸。申言之，馬來西亞發明專利的保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」。「物之發明」可以是機械、器具、物品、化合物或混合物等；「方法發明」可以是藥物的製造方法、食品的保存方法等。實用創新專利定義與發明專利相同，申言之，可以申請發明專利者，皆得作為實用創新專利之適格標的³¹⁹。

(四)專利代理人

在馬來西亞未有居所之人，依專利法所為之事項，必須委任專利代理人³²⁰。依據馬來西亞智慧局所公布的訊息，取得馬來西亞專利代理人資格有 3 個要件：第一須居住在馬來西亞或是馬來西亞永久居民，第二是馬來亞高等法院(the High Court of Malaya)的辯護律師或者在沙巴和沙撈越高等法院(the High Court in Sabah and Sarawak)的辯護律師、具有由審查委員會批准相關學位或者相當於一所高等學府的適當分支機構或工程學或科學學院學位者、或具有審查委員會認可的專業工程或科學機構或類似機構認證其有畢業資格者，第三是要通過

³¹⁸ 馬來西亞專利法第 12 條。

³¹⁹ 馬來西亞專利法第 17 條。

³²⁰ 馬來西亞專利法第 86 條第 5 項。

專利代理人考試，3項要件齊備即取得馬來西亞專利代理人資格³²¹。

馬來西亞專利代理人有權從事發明專利、註冊設計及實用創新專利的申請代理行為，截至2017年止，在馬來西亞智慧局登錄有案的專利代理人共計204人³²²。

(五)專利要件

馬來西亞發明專利要件包含新穎性、進步性與產業利用性³²³。實用創新專利在1986年第1次專利法修法中規範須具備新穎性(new)，依其文義似採相對新穎性³²⁴。至1993年專利法修法時修正刪除相對新穎性，除須具備新穎性與進步性(new improvement)外，再增加產業利用性(in any kind of industry)，依其文義似乎改為絕對新穎性及進步性。至2000年專利法修法時，僅略作產業利用性(is capable of industrial application)文字修正。

馬來西亞發明專利新穎性要件，不論「已為公眾所知悉」、「公開

³²¹ 馬來西亞智慧財產局網站公布訊息，

<http://www.myipo.gov.my/en/patent-agent/?lang=en#toggle-id-1>(最後瀏覽日2018年08月03日)。

³²² 同前註。

³²³ 馬來西亞專利法第11條。

³²⁴ 馬來西亞專利法第17條。

1986年之條文「For the purposes of this Part, "utility innovation" means **any implement**, tool, product or process which is of practical utility by reason of its form, configuration, construction or composition and which **is new to Malaysia**.」。

1993年之條文「For the purposes of this Part and any regulations made under this Act in relation to this Part, "utility innovation" means any innovation which creates a **new product or process**, or **any new improvement** of a known product or process, which can **be made or used in any kind of industry**, and includes an invention.」

2000年之條文「For the purposes of this Part and any regulations made under this Act in relation to this Part, "utility innovation" means any innovation which creates a new product or process, or any new improvement of a known product or process, which is capable of industrial application, and includes an invention.」

使用」或「已見於刊物」均採取世界主義原則，亦即絕對新穎性³²⁵，也就是不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開者，均喪失新穎性。

(六)法定不予專利事由³²⁶

1. 發現、科學理論及數學法則。
2. 植物或動物品種，生產植物或動物的主要生物學方法，但人工之生存微生物、微生物處理方法及這些微生物處理方法的產物除外。
3. 商業行為之方案、規則或方法，單純智力行為，或玩遊戲。
4. 人類或動物的外科、治療方法及診斷方法。

由前述規定可推定，馬來西亞專利法並未將電腦程式列為法定不予專利之事由，惟依馬來西亞專利法之發明定義，推測應非屬得作為發明專利保護標的³²⁷。由於馬來西亞專利法並未區別發明專利與實用創新專利之適格標的及法定不予專利事由，因此，亦可推定實用創新專利之法定不予專利事由，與發明專利一致³²⁸。

(七)優惠期主張

在馬來西亞得主張優惠期的事由計有 2 項，分別是：

³²⁵ 馬來西亞專利法第 14 條第 2 項。

³²⁶ 馬來西亞專利法第 13 條，馬來西亞之法定不專利事由(1)及(3)二項，於我國係列為非屬利用自然法則者，非為適格之發明保護標的，與我國立法例不同。

³²⁷ 馬來西亞專利法第 12 條，發明係指發明人的構想可於技術領域中解決特定問題，因此，推測單純的電腦程式非屬適格之發明保護標的。

³²⁸ 同前註。

1. 由申請人或申請權讓與人所為之公開者；
2. 因英國智慧局申請專利中之申請案公開者。

在 1983 年立法時，無論是申請人或申請權讓與人之公開行為或是濫用權利者，於公開日起 6 個月內提出專利申請，可主張優惠期³²⁹，馬來西亞智慧局於 1986 年修法時放寬可主張優惠期之期限，申請人或申請權讓與人濫用權利者，於公開日起 1 年內提出專利申請，可主張優惠期³³⁰；至於在馬來西亞專利法生效日起，如係因在英國智慧局申請專利中之申請案公開者，均可主張優惠期³³¹。實用創新專利優惠期主張與上開規定相同³³²。

(八)優先權主張

國際條約或公約會員國之申請人或其申請權讓與人，申請專利後 12 個月內，就相同發明向馬來西亞申請專利時，得主張 1 個以上之優先權³³³。申請人須在審查人員要求後 3 個月內提供優先權前案的副本(即優先權證明文件)，且該副本必須為專利主管機關認證之副本³³⁴。前述 12 個月之期間不得延長³³⁵，凡是未符合要件者視為優先權主張無效(invalid)³³⁶。實用創新專利優先權主張與上開規定相同³³⁷。

³²⁹ 1983 年版馬來西亞專利法第 14 條第 3 項。

³³⁰ 1986 年版馬來西亞專利法第 14 條第 3 項。

³³¹ 馬來西亞專利法第 14 條第 3 項(c)款。

³³² 馬來西亞專利法第 17A 條。

³³³ 馬來西亞專利法第 27 條第 1 項。

³³⁴ 馬來西亞專利法第 27 條第 2 項、專利法細則第 22 條第 1 項。

³³⁵ 馬來西亞專利法第 27 條第 1A 項。

³³⁶ 馬來西亞專利法第 27 條第(4)項。

³³⁷ 馬來西亞專利法第 17A 條。

二、 審查

(一)程序審查

當專利申請案具有申請日且未撤回時，審查人員會檢視是否符合專利法及細則之形式要件(formal requirement)，例如申請專利之意思表示、說明書、申請專利範圍、圖式(如須圖式應檢附)、摘要³³⁸、發明人姓名/地址³³⁹、申請權證明文件³⁴⁰等。實用創新專利程序審查範圍與上開規定相同³⁴¹。

(二)早期公開

馬來西亞專利法在 2003 年修法時納入早期公開制度，發明專利申請案在繳納規定的申請規費後，馬來西亞智慧局會在優先權日或申請日起 18 個月後公開³⁴²；申請案不會被公開的條件有 2 項：一為如在優先權日或申請日起 18 個月期間內，申請案被撤回(withdrawn)、不受理(refused)或視為撤回、視為不受理，二為申請案內容違反公序良俗³⁴³。實用創新專利公開制度與上開規定相同³⁴⁴。

(三)核准前異議(third party's opinion)

馬來西亞專利法並未明定自發明專利申請案公開後至審定前，任何人或利害關係人若認有核准或核駁專利事由者，得向馬來西亞智

³³⁸ 馬來西亞專利法細則第 5 條。

³³⁹ 馬來西亞專利法細則第 6 條。

³⁴⁰ 馬來西亞專利法細則第 10 條。

³⁴¹ 馬來西亞專利法第 17A 條。

³⁴² 馬來西亞專利法第 34 條第 1 項。

³⁴³ 馬來西亞專利法第 34 條第 2 項。

³⁴⁴ 馬來西亞專利法第 17A 條。

慧局提供意見，以作為准駁發明專利依據之規範。實用創新專利亦未規定。

(四)實體審查

請參考表 5-2，馬來西亞專利法規定請求實體審查有 2 種態樣，一是通過程序審查無撤回或無不受理者³⁴⁵，在申請日後 18 個月內可請求實體審查³⁴⁶；另一則是申請人或申請權讓與人在馬來西亞以外的國家(僅限澳洲、日本、韓國、英國、美國及 EPO 的對應案)就相同發明已核准發明專利者³⁴⁷，在申請日後 18 個月內可請求修正實體審查(modified substantive examination)³⁴⁸。申請人提出實體審查或修正實體審查時，除了要填寫申請書外，還須要繳納審查規費，如未繳納申請書及審查規費，將不視為已提出申請實體審查或修正實體審查³⁴⁹。申請人未依期限提出實體審查或修正實體審查，或未提出相關證明文件者，申請案視為撤回³⁵⁰。

³⁴⁵ 馬來西亞專利法第 29A 條第 1 項。

³⁴⁶ 馬來西亞專利法細則第 27 條第 1 項，馬來西亞申請實體審查的法定期間是本次其他研究對象中最短者，僅 18 個月，與我國之立法例不同。另，馬來西亞專利法並未規定申請人可以申請提早公開，原則上，馬來西亞的發明專利及新型專利申請案均是在優先權日或申請日起 18 個月後公開，所以，如果欲取得馬來西亞之發明專利或新型專利，公開前就必須要申請實體審查，亦即申請人的評估是否要繼續審查的時間相對於其他研究對象為短。

³⁴⁷ 馬來西亞專利法第 29A 條第 2 項。

³⁴⁸ 馬來西亞專利法細則第 27A 條第 1 項。

³⁴⁹ 馬來西亞專利法第 29A 條第 3 項。

³⁵⁰ 馬來西亞專利法第 29A 條第 4 項至第 5 項。

表 5-2 實體審查或修正實體審查制度一覽表³⁵¹

立法例	審查內容	實體審查	修正實體審查
專利法			
第 13 條	法定不予專利事由	○	○
第 14 條	新穎性	○	○
第 15 條	進步性	○	無
第 16 條	產業利用性	○	無
第 18~22 條	職務發明	○	○
第 26 條	單一性	○	無
第 26A 條	修正要件	○	○
第 26B 條	分割要件	○	○
第 27 條	優先權主張	○	○
細則			
第 7(2)條	發明名稱需簡潔、清楚指出發明標的	○	無
第 12~17 條	說明書、申請專利範圍、圖式、摘要等記載	○	無
第 21 條	優先權主張	○	○
第 50 條	文件簽署	○	○

馬來西亞實用創新專利與發明專利相同，須請求實體審查後才會就實用創新專利進行實體審查³⁵²，且請求實體審查期間準用發明專利之規定³⁵³。

(五)優先審查制度

馬來西亞在 2011 年專利法細則修正案中導入優先審查制度，當

³⁵¹ 張偉誠，馬來西亞實審制度介紹。台一雙週專利電子報。2017 年 3 月 2 日，取自 <http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper20173214554838.pdf>(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

³⁵² 馬來西亞專利法第 17A 條，馬來西亞專利法第 17 條雖明訂實用創新專利應具備新穎性(new)、進步性(new improvement)及產業利用性(capable of industrial)，惟第 17A 條另外規定實用創新專利未準用第 11 條之專利要件規定：新穎性(new)、進步性(inventive step)及產業利用性(industrially applicable)。有日本文獻指出馬來西亞之實用創新專利，於實體審查時僅判斷新穎性及產業利用性，而不判斷進步性。

³⁵³ 馬來西亞專利法細則第 45 條第 3 項準用第 27 條。

申請案已依馬來西亞專利法公開，且已提出實體審查或修正實體審查，若有下列情事之一者，可請求優先審查³⁵⁴。

1. 申請案具有國家或公共利益者。
2. 已經有對應之侵權訴訟正在審理中或是有證據顯示潛在的侵權行為。
3. 申請人已有商業上實施，或計劃在提出加速審查請求的請求日起 2 年內將發明商品化。
4. 申請案獲准專利後始能取得政府或審查人員認可機構的補助款。
5. 涉及綠能科技的發明以改善環境品質或節省能源。
6. 其他合理理由。

審查人員在收到優先審查申請書後會儘速以書面通知申請人是否進行優先審查³⁵⁵。如果符合前述優先審查事由，審查人員會發出決定通知申請人於收到通知後 5 個工作天繳交 SI 申請表並繳納規費³⁵⁶。

³⁵⁴ 馬來西亞專利法細則第 27E 條第 1、3 項。

³⁵⁵ 馬來西亞專利法細則第 27E 條第 4 項。

³⁵⁶ 馬來西亞專利法細則第 27E 條第 5 項。

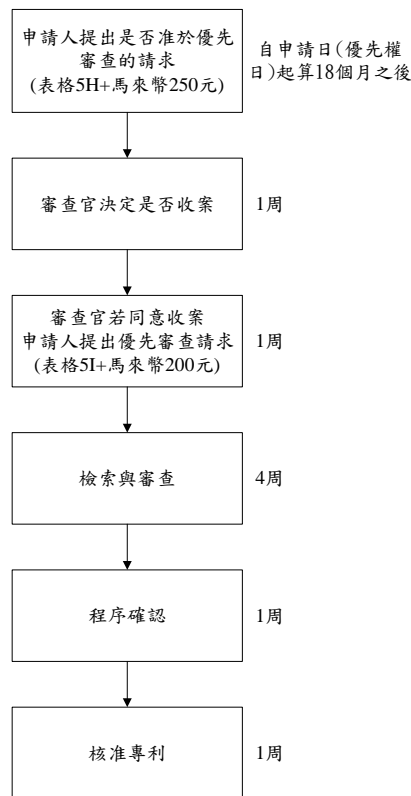


圖 5-7 優先審查流程圖

由於優先審查的目的係進行實體審查，如果申請人提出優先審查後，審查人員會先檢視是否符合馬來西亞專利法第 30 條第 1 項及第 2 項申請實體審查的要件，未符合者，審查人員將發函要求於 3 星期內修正³⁵⁷。未於審查人員要求指定期間內修正者，所申請的優先審查視為撤回³⁵⁸。

馬來西亞實用創新專利採取實體審查制度，優先審查的規範與發明專利相同³⁵⁹。

³⁵⁷ 馬來西亞專利法細則第 27E 條第 6 項，馬來西亞專利法第 30 條第 1 項及第 2 項並未具體規範審查要件項目，僅規範審查人員會判斷是否符合專利法及細則的要件，因此推測審查人員即比照一般實體審查的項目進行檢索比對、判斷。

³⁵⁸ 馬來西亞專利法細則第 27E 條第 7 項。

³⁵⁹ 馬來西亞專利法第 17A 條。

三、 專利權

(一)保護期限

馬來西亞發明專利權期限，原則上，自申請日起算 20 年屆滿³⁶⁰，並自專利證書核發日起權利生效³⁶¹；如果發明專利提出申請日期早於 2001 年 8 月 1 日，且案件仍在審查中時，專利權期限為申請日起算 20 年或專利證書核發日起 15 年，視何者時間較長優先適用³⁶²；如果發明專利公告日期早於 2001 年 8 月 1 日，且該專利權仍在有效中，專利權期限為申請日起算 20 年或專利證書核發日起 15 年，視何者時間較長優先適用³⁶³。實用創新專利權期限與發明專利相同³⁶⁴，惟實用創新專利權期限採三階段(10 年+5 年+5 年)，當 10 年保護期限屆滿前，申請人可提出展延，一次允許展延 5 年，最多展延 2 次³⁶⁵。

(二)舉發或無效訴訟

馬來西亞專利法並未規範發明專利核准公告後，第三人是否得就該發明專利不符合新穎性、進步性或產業利用性向馬來西亞智慧局提起舉發。惟任何人對於發明專利的有效性質疑時，得檢附相關證據向法院提起訴訟³⁶⁶。實用創新專利的舉發或無效訴訟規定與發明專利

³⁶⁰ 馬來西亞專利法第 35 條第 1 項。

³⁶¹ 馬來西亞專利法第 35 條第 1 項第 1A 款。

³⁶² 馬來西亞專利法第 35 條第 1 項第 1B 款。

³⁶³ 馬來西亞專利法第 35 條第 1 項第 1C 款。

³⁶⁴ 馬來西亞專利法第 17A 條。

³⁶⁵ 馬來西亞智慧財產局官網，

http://www.myipo.gov.my/en/1814-2/?lang=en%2F#duration_patent(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

³⁶⁶ 馬來西亞專利法第 56 條。

規定相同³⁶⁷。

(三)實施義務

自發明專利核准之日起 3 年或申請日起 4 年內，以何者時間較後者為準，專利權人若有以下情事者，任何人均得向馬來西亞智慧局請求強制授權³⁶⁸。實用創新專利權人也同樣負有上開的實施義務³⁶⁹。

1. 在無正當理由下，發明或實用創新專利物仍未生產或發明或實用創新專利方法仍未在馬來西亞實施者。
2. 在無正當理由下，發明或實用創新專利物未在馬來西亞國內市場販賣，或即便發明或實用創新專利物已販賣，但以不合理的高價或不符公眾所需者。

肆、註冊設計

一、申請

(一)法源依據

馬來西亞設計保護制度係由 1996 年工業設計法(Act 522)規範，採用單獨立法的型式為之。在 2012 年時，馬來西亞智慧局從事註冊

³⁶⁷ 馬來西亞專利法第 17A 條。

³⁶⁸ 馬來西亞專利法第 49 條，我國專利法之強制授權立法例，僅「增進公益之非營利實施」、「發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良」及「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分」等三項事由，並未如馬來西亞專利法要求專利權人於特定期間內負有實施專利之義務。

³⁶⁹ 馬來西亞專利法第 17A 條。

設計程序審查官計有 4 名，從事實體審查的審查官計有 5 名³⁷⁰。

(二)申請日

欲取得註冊設計權者，必須向馬來西亞智慧局提出申請。除了必要規費外，申請文件必須記載設計名稱、國際工業設計分類、設計人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)，專利代理人資訊(若有)³⁷¹。申請語言可以使用馬來文或英文³⁷²。

圖式可用線稿或照片表現，每一視圖不得超過 12.5 公分* 9 公分³⁷³，申請人也可以樣品代替圖式，不過長、寬、高各不得超過 20 公分³⁷⁴。圖式所揭露之外觀若出現有文、數字者，智慧局註冊官得要求申請人做出文、數字非屬排他權的聲明³⁷⁵。此外，申請人必須提出新穎性的陳述，惟申請註冊之設計若為織物的花紋、裝飾、壁紙、蕾絲或成套織物者，得省略之³⁷⁶。

(三)一案多設計

馬來西亞設有一案多設計制度，倘複數設計同屬國際工業設計分類，或是同屬複合產品的複數組件者，皆可合案申請³⁷⁷。

³⁷⁰ 日本國際知的財產保護協會，平成 24 年度 特許庁産業財産權制度各国比較調査研究等事業報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究，第 67 頁，平成 25 年 2 月。

³⁷¹ 馬來西亞工業設計法第 14 條、工業設計法細則第 5 條。

³⁷² 馬來西亞工業設計法細則第 6 條。

³⁷³ 馬來西亞工業設計法細則第 10 條第 1 項第 4 款、第 5 項。

³⁷⁴ 馬來西亞工業設計法細則第 10 條第 3 項。

³⁷⁵ 馬來西亞工業設計法細則第 10 條第 6 項。

³⁷⁶ 馬來西亞工業設計法第 14 條第 1 項第 3 款、工業設計法細則第 12 條第 1 項。

³⁷⁷ 馬來西亞工業設計法第 15 條。

(四)設計定義

馬來西亞對於工業設計定義係指「透過工業程序或方法應用於物品形狀、輪廓、花紋或裝飾特徵、色彩的組合，且為終端產品的特徵，並可透過視覺觀察」³⁷⁸。前述「物品」，係指「任何工業或手工製品，以及這些工業或手工製品的任何部分，惟必須可單獨製造或販賣者，且不包括 2000 年積體電路布局法所指積體電路之部分或光罩」³⁷⁹。

在保護標的上，馬來西亞除了提供整體設計保護外，還開放部分設計(圖 5-8)、衍生設計³⁸⁰與成組設計制度(圖 5-9)³⁸¹。靜態圖像設計可作為馬來西亞註冊設計保護標的(圖 5-10)，但動態圖像設計則不行³⁸²。

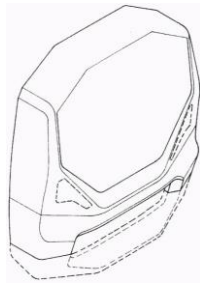


圖 5-8 馬來西亞註冊設計
MY16-00533-0404 號
(軌道交通工具之前部)



圖 5-9 馬來西亞註冊設計
MY14-00152-0101 號
(一套衣服)

³⁷⁸ 馬來西亞工業設計法第 3 條第 1 項第 9 款。

³⁷⁹ 馬來西亞工業設計法第 3 條第 1 項第 2 款。

³⁸⁰ 馬來西亞工業設計法第 23 條。

³⁸¹ 馬來西亞工業設計法第 3 條、第 15 條。

³⁸² AIPPI 2017 - Study Question - Protection of graphical user interfaces - Malaysia, July 4, 2017



圖 5-10 馬來西亞註冊設計
MY16-00688-0101 號
(具有圖形化使用者介面之顯示幕)

(五)註冊要件

註冊設計僅需滿足新穎性即可³⁸³。不論是「公開使用」或「已見於刊物」皆採取世界主義原則(絕對新穎性)³⁸⁴。

(六)法定不予註冊設計權事由

註冊設計申請案若有下列情事者，將構成法定不予註冊之事由³⁸⁵：

1. 構造的原則或方法。
2. 純功能設計。
3. 違反公序良俗。
4. 必然匹配。

(七)優惠期主張

在馬來西亞得主張設計優惠期的事由計有兩項，分別是在馬來西

³⁸³ 馬來西亞工業設計法第 12 條第 1 項。

³⁸⁴ 馬來西亞工業設計法第 12 條第 2 項。

³⁸⁵ 馬來西亞工業設計法第 3 條第 1 項第 9 款。

亞政府所認可或舉辦的展覽會公開者³⁸⁶，以及非出於己意而洩露³⁸⁷，可主張優惠期。上開事由必須在事實發生日起 6 個月內提出註冊設計申請案者，始得主張優惠期³⁸⁸。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請專利後 6 個月內，就相同設計明向馬來西亞申請註冊設計時，得主張國際優先權³⁸⁹。若有主張國際優先權者，註冊官得要求申請人在 3 個月內提交優先權證明文件，且必須翻譯成馬來文或英文³⁹⁰。

二、 審查

(一)程序審查

申請人若提出註冊設計申請案後未撤回者，註冊官必須審查文件是否齊備、設計定義與公序良俗，若有不符程序要件之情事者，申請人應於收到通知後 3 個月內補正或申復³⁹¹。另申請人若有不履行完成申請手續，以致於無法自申請日起算 12 個月內完成註冊者，註冊申請案視為撤回³⁹²。申請人對於註冊官所作的決定或命令不符者，得依序向民事下級法院、高等法院提起上訴³⁹³。

³⁸⁶ 馬來西亞工業設計法第 12 條第 3 項第 1 款。

³⁸⁷ 馬來西亞工業設計法第 12 條第 3 項第 2 款。

³⁸⁸ 馬來西亞工業設計法第 12 條。

³⁸⁹ 馬來西亞工業設計法第 17 條。

³⁹⁰ 馬來西亞工業設計法第 17 條第 3 項、工業設計法細則第 14 條第 5 項。

³⁹¹ 馬來西亞工業設計法第 21 條、工業設計法細則第 18 條、第 19 條。

³⁹² 馬來西亞工業設計法細則第 19 條第 5 項。

³⁹³ 馬來西亞工業設計法第 46 條。

(二) 早期公開

馬來西亞設計保護制度沒有早期公開制度，註冊設計申請案必須在通過形式審查後，才能刊登於註冊設計公報³⁹⁴。

(三) 核准前異議(third party' s opinion)

馬來西亞設計保護制度沒有核准前異議制度，註冊設計申請案在通過形式審查後，就會刊登於註冊設計公報³⁹⁵。

(四) 形式審查

馬來西亞對於註冊設計申請案原則上採形式審查制，不過註冊官仍有可能在完成形式審查階段審究是否具新穎性，若認有違反新穎性之情事者，申請人必須在收到審查通知之日起3個月內申復³⁹⁶。

(五) 優先審查制度

馬來西亞的設計保護制度並沒有優先審查措施，原則上僅作形式審查³⁹⁷。

三、 註冊設計權

(一) 保護期限

³⁹⁴ 馬來西亞工業設計法第22條。

³⁹⁵ 馬來西亞工業設計法第22條。

³⁹⁶ 馬來西亞工業設計法第21條、第22條。

³⁹⁷ 馬來西亞工業設計法第21條、第22條。

馬來西亞註冊設計保護期限，自申請日起算 5 年屆滿，可延長 4 次，每次 5 年，也就是總保護期限可達 25 年³⁹⁸。

(二)舉發或無效訴訟

馬來西亞工業設計法並未規範註冊設計申請案核准公告後，第三人是否得就註冊設計不符合新穎性向馬來西亞智慧局提起舉發。惟任何人若認註冊設計權有不具新穎性或是以不法手段取得者，得向法院提起註冊設計權無效之訴³⁹⁹。另取得註冊設計權後若未在馬來西亞透過工業程序或手段實施者，第三人得向法院請求發出強制授權命令⁴⁰⁰，法院審理期間 1 到 2 年。

伍、 行政規費

表 5-3 馬來西亞專利規費對照表

	發明專利		實用創新專利		註冊設計(每一設計)		
	電子 260 令吉	紙本 290 令吉	電子 130 令吉	紙本 140 令吉	電子 480 令吉	紙本 500 令吉	
申請費	超過第 10 項每項加收 20 令吉						
請求實體審查費	950 令吉	1,100 令吉	950 令吉	1,100 令吉			
修正實體審查費	600 令吉	640 令吉	600 令吉	640 令吉			
第 2 回延長					780 令吉	800 令吉	
第 3 回延長					780 令吉	800 令吉	
第 4 回延長					780 令吉	800 令吉	
第 5 回延長					780 令吉	800 令吉	
年費	第 2 年	260 令吉	290 令吉				
	第 3 年	330 令吉	360 令吉	160 令吉	170 令吉		
	第 4 年	390 令吉	420 令吉	210 令吉	240 令吉		
	第 5 年	460 令吉	490 令吉	210 令吉	240 令吉		

³⁹⁸ 馬來西亞工業設計法第 25 條。

³⁹⁹ 馬來西亞工業設計法第 27 條。

⁴⁰⁰ 馬來西亞工業設計法第 27 條第 1 項第 3 款。

第 6 年	520 令吉	560 令吉	260 令吉	290 令吉
第 7 年	600 令吉	640 令吉	260 令吉	290 令吉
第 8 年	650 令吉	690 令吉	320 令吉	350 令吉
第 9 年	720 令吉	760 令吉	320 令吉	350 令吉
第 10 年	780 令吉	820 令吉	370 令吉	400 令吉
第 11 年	850 令吉	890 令吉	520 令吉	560 令吉
第 12 年	900 令吉	940 令吉	780 令吉	820 令吉
第 13 年	1,050 令吉	1,100 令吉	910 令吉	950 令吉
第 14 年	1,200 令吉	1,250 令吉	1,050 令吉	1,100 令吉
第 15 年	1,300 令吉	1,350 令吉	1,300 令吉	1,350 令吉
第 16 年	1,600 令吉	1,660 令吉	1,450 令吉	1,500 令吉
第 17 年	1,850 令吉	1,900 令吉	1,600 令吉	1,650 令吉
第 18 年	2,100 令吉	2,200 令吉	1,700 令吉	1,750 令吉
第 19 年	2,400 令吉	2,500 令吉	1,850 令吉	1,900 令吉
第 20 年	2,600 令吉	2,700 令吉	1,950 令吉	2,000 令吉

陸、 侵權救濟措施

專利權人發現有人在未經其同意下，實施專利權之侵害行為，得向法院提起訴訟⁴⁰¹，另專利權人同樣有權針對有侵害專利權之虞的行為(即發侵權，imminent infringement)，遂行侵權訴訟的權利⁴⁰²。以上因侵權行為所生之損害賠償請求權，自侵權行為起 5 年內不提起訴訟而消滅⁴⁰³，法院審理期間約 2 到 3 年不等。倘專利權人可證明侵權行為成立者，法院有權裁定損害賠償金額、核發禁制令以防止後續的侵權或採取其他法律補償措施⁴⁰⁴。倘專利權人可證明即發侵權者，法院得核發禁制令以防止後續的侵權或採取其他法律補償措施⁴⁰⁵。不過侵害人亦得在訴訟過程中提起專利無效或不侵權抗辯來捍衛自身權益⁴⁰⁶。

柒、 小結

綜上所述，本報告將馬來西亞發明、實用創新專利與註冊設計制度統整如下表所示。

⁴⁰¹ 馬來西亞專利法第 59 條第 1 項、工業設計法第 33 條第 1 項。

⁴⁰² 馬來西亞專利法第 59 條第 2 項、工業設計法第 33 條第 2 項。

⁴⁰³ 馬來西亞專利法第 59 條第 3 項、工業設計法第 33 條第 3 項。

⁴⁰⁴ 馬來西亞專利法第 60 條第 1 項、工業設計法第 35 條第 1 項。

⁴⁰⁵ 馬來西亞專利法第 60 條第 2 項、工業設計法第 35 條第 2 項。

⁴⁰⁶ 馬來西亞專利法第 60 條第 3 項、第 62 條第 1 項、工業設計法第 34 條。

表 5-4 馬來西亞發明專利制度對照表

發明專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 馬來西亞智慧局接受申請文件之日作為申請日，申請文件必須包括(1)申請人姓名及住址、(2)發明人姓名及住址、(3)說明書、(4)單一或複數請求項及(5)接受申請文件時已繳納規費之證明文件，始能取得申請日 2. 申請文件被認定不符合 1.之規定時，馬來西亞智慧局可要求申請人提出必要之補正 3. 申請人遵守 2.之要求提出補正時，以提出補正之日為申請日，如申請人未遵守 2.時，申請視為無效 4. 當申請所提及之圖式實際上並未包含在申請文件中時，馬來西亞智慧局可要求申請人補正欠缺之圖式 5. 申請人遵守 4.之要求提出補正時，以提出補正欠缺圖式之日為申請日，如申請人未遵守 4.時，以接受申請文件之日作為申請日並將申請視為未提及該圖式
	代理人	在馬來西亞未有居所之外國自然人辦理專利相關申請事項時必須委任專利代理人
	申請語言	馬來文、英文
新穎性優惠期	<ol style="list-style-type: none"> 1. 該揭示為申請日前之 1 年以內發生，並且是由申請人或其申請權讓與人所揭示 2. 該揭示為申請日前之 1 年以內發生，並且是因為申請人或其申請權讓與人之權利被濫用所揭示 3. 該揭示為馬來西亞專利法施行之日時於英國智慧局申請尚未審結之申請案 	
保護標的	發明者在技術領域中，可以實際解決問題的思想	
法定不予專利事由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 發現、科學理論及數學方法 2. 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，但人工之生存微生物、微生物學的方法及依該微生物學方法製造之製品除外 3. 為進行事業、單純智力活動或遊戲之計畫、規則或方法 4. 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法 	
早期公開	申請日或優先權日後 18 個月及繳納規費後公開	
請求實體審查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 馬來西亞有兩種實體審查制度，實體審查(SE)及修正實體審查(MSE) 2. 實體審查為馬來西亞智慧局獨自之審查，申請人提出 	

	<p>請求實體審查時，馬來西亞智慧局可以要求申請人提出該馬來西亞申請案對應的澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPO 等外國申請案的相關資料</p> <p>3. 修正實體審查(MSE)為對應澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPO 之申請案，基於該外國審查結果，馬來西亞智慧局只進行簡單的追加審查</p> <p>4. 自發明專利申請案申請日後 18 個月內，若主張優先權者，則應於優先權日起 18 個月內提出請求實體審查或請求修正實體審查</p> <p>5. 延緩請求實體審查或延緩請求修正實體審查期限為自申請日(或優先權日)起 5 年內，申請人若未在規定的 18 個月之內提出請求實審也沒提出延緩請求實審者，該申請案將視為撤回</p>		
優先審查	<p>馬來西亞智慧局基於下列理由之一可准予加速審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 為了國家或公眾利益 2. 有發生侵權訴訟，或有證據證明有被侵權的疑慮 3. 申請人已有商業上實施，或計劃在提出加速審查請求的兩年內為商業上實施 4. 申請案獲准專利後始能取得政府或審查人員認可機構的補助款 5. 關於綠色科技 6. 其他合理的原因 		
專利要件	新穎性、進步性、產業利用性		
保護期限	自申請日起算 20 年屆滿		
專利權實施義務	<p>取得馬來西亞專利之專利權人有實施專利權之義務，自申請日起 4 年內或專利公告日起 3 年之兩者較晚時間內必須實施，若超過期限未實施專利權者，任何人可以於馬來西亞未實施為理由申請取得強制授權</p>		
規 費			
	電子申請	書面申請	
申請費	260 令吉	290 令吉	
	超過第 10 項每項加收 20 令吉	超過第 10 項每項加收 20 令吉	
請求實體審查費	950 令吉	1100 令吉	
修正實體審查費	600 令吉	640 令吉	
年費	第 2 年	260 令吉	290 令吉
	第 3 年	330 令吉	360 令吉
	第 4 年	390 令吉	420 令吉
	第 5 年	460 令吉	490 令吉

第 6 年	520 令吉	560 令吉
第 7 年	600 令吉	640 令吉
第 8 年	650 令吉	690 令吉
第 9 年	720 令吉	760 令吉
第 10 年	780 令吉	820 令吉
第 11 年	850 令吉	890 令吉
第 12 年	900 令吉	940 令吉
第 13 年	1,050 令吉	1,100 令吉
第 14 年	1,200 令吉	1,250 令吉
第 15 年	1,300 令吉	1,350 令吉
第 16 年	1,600 令吉	1,660 令吉
第 17 年	1,850 令吉	1,900 令吉
第 18 年	2,100 令吉	2,200 令吉
第 19 年	2,400 令吉	2,500 令吉
第 20 年	2,600 令吉	2,700 令吉

表 5-5 馬來西亞實用創新專利制度對照表

實用創新專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 馬來西亞智慧局接受申請文件之日作為申請日，申請文件必須包括(1)申請人姓名及住址、(2)發明人姓名及住址、(3)說明書、(4)單一或複數請求項及(5)接受申請文件時已繳納規費之證明文件，始能取得申請日 2. 申請文件被認定不符合 1.之規定時，馬來西亞智慧局可要求申請人提出必要之補正 3. 申請人遵守 2.之要求提出補正時，以提出補正之日為申請日，如申請人未遵守 2.時，申請視為無效 4. 當申請所提及之圖式實際上並未包含在申請文件中時，馬來西亞智慧局可要求申請人補正欠缺之圖式 5. 申請人遵守 4.之要求提出補正時，以提出補正欠缺圖式之日為申請日，如申請人未遵守 4.時，以接受申請文件之日作為申請日並將申請視為未提及該圖式
	代理人	在馬來西亞未有居所之外國自然人辦理專利相關申請事項時必須委任專利代理人
	申請語言	馬來文、英文
新穎性優惠期		<ol style="list-style-type: none"> 1. 該揭示為申請日前之 1 年以內發生，並且是由申請人或其申請權讓與人所揭示 2. 該揭示為申請日前之 1 年以內發生，並且是因為申請人或其申請權讓與人之權利被濫用所揭示 3. 該揭示為馬來西亞專利法施行之日時於英國智慧局申請尚未審結之申請案
保護標的		發明者在技術領域中，可以實際解決問題的思想
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 1. 發現、科學理論及數學方法 2. 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，但人工之生存微生物、微生物學的方法及依該微生物學方法製造之製品除外 3. 為進行事業、單純智力活動或遊戲之計畫、規則或方法 4. 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法
早期公開		申請日或優先權日後 18 個月及繳納規費後公開
請求實體審查		<ol style="list-style-type: none"> 1. 馬來西亞有兩種實體審查制度，實體審查(SE)及修正實體審查(MSE) 2. 實體審查為馬來西亞智慧局獨自之審查，申請人提出

	<p>請求實體審查時，馬來西亞智慧局可要求申請人提出該馬來西亞申請案對應的澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPO 等外國申請案的相關資料</p> <p>3. 修正實體審查(MSE)為對應澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPO 之申請案，基於該外國審查結果，馬來西亞智慧局只進行簡單的追加審查</p> <p>4. 自實用創新專利申請案申請日後 18 個月內，若主張優先權者，則應於優先權日起 18 個月內提出請求實體審查或請求修正實體審查</p> <p>5. 延緩請求實體審查或延緩請求修正實體審查期限為自申請日(或優先權日)起 5 年內，申請人若未在規定的 18 個月之內提出請求實審也沒提出延緩請求實審者，該申請案將視為撤回</p>	
優先審查	<p>馬來西亞智慧局基於下列理由之一可准予加速審查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國家或公眾利益 2. 有發生侵權訴訟，或有證據證明有被侵權的疑慮 3. 申請人已有商業上實施，或計劃在提出加速審查請求的兩年內為商業上實施 4. 申請案獲准專利後始能取得政府或審查人員認可機構的補助款 5. 關於綠色科技 6. 其他合理的原因 	
專利要件	新穎性、產業利用性	
保護期限	自申請日起算 10 年屆滿，可延長兩次，每次 5 年，保護期限最長 20 年	
專利權實施義務	取得馬來西亞專利之專利權人有實施專利權之義務，自申請日起 4 年內或專利公告日起 3 年之兩者較晚時間內必須實施，若超過期限未實施專利權者，任何人可以於馬來西亞未實施為理由申請取得強制授權	
規 費		
	電子申請	書面申請
申請費	130 令吉	140 令吉
請求實體審查費	950 令吉	1,100 令吉
修正實體審查費	600 令吉	640 令吉
第 3 年	160 令吉	170 令吉
第 4 年	210 令吉	240 令吉
第 5 年	210 令吉	240 令吉
第 6 年	260 令吉	290 令吉
第 7 年	260 令吉	290 令吉

第 8 年	320 令吉	350 令吉
第 9 年	320 令吉	350 令吉
第 10 年	370 令吉	400 令吉
第 11 年	520 令吉	560 令吉
第 12 年	780 令吉	820 令吉
第 13 年	910 令吉	950 令吉
第 14 年	1,050 令吉	1,100 令吉
第 15 年	1,300 令吉	1,350 令吉
第 16 年	1,450 令吉	1,500 令吉
第 17 年	1,600 令吉	1,650 令吉
第 18 年	1,700 令吉	1,750 令吉
第 19 年	1,850 令吉	1,900 令吉
第 20 年	1,950 令吉	2,000 令吉

表 5-6 馬來西亞註冊設計制度對照表

註冊設計		
申請	申請日	欲取得註冊設計權者，必須向馬來西亞智慧局提出申請。除了必要規費外，申請文件必須記載設計名稱、國際工業設計分類、設計人住居所、申請人住居所、優先權主張(若有)，專利代理人資訊(若有)
	申請語言	馬來文、英文
新穎性優惠期		在下列事實發生日起 6 個月內提出註冊設計申請案者，始得主張優惠期 1. 馬來西亞政府所認可或舉辦的展覽會公開者 2. 非出於己意而洩露
保護標的		透過工業程序或方法應用於物品形狀、輪廓、花紋或裝飾特徵、色彩的組合，且為終端產品的特徵，並可透過視覺觀察
法定不予註冊事由		1. 構造的原則或方法 2. 純功能設計 3. 違反公序良俗 4. 必然匹配
早期公開		註冊設計申請案只要符合形式審查要件者，即會自動刊登於註冊設計公報
實體/形式審查		原則採形式審查制，不過註冊官仍有權審究是否具新穎性
優先審查		無
註冊要件		新穎性
保護期限		馬來西亞註冊設計保護期限，自申請日起算 5 年屆滿，可延長 4 次，每次 5 年，也就是總保護期限可達 25 年
規費		
	電子申請	書面申請
申請費(含第一設計)	480 令吉	500 令吉
第二設計(含)以上，(每一設計)	480 令吉	500 令吉
第 2 次延長(每一設計)	780 令吉	800 令吉
第 3 次延長(每一設計)	780 令吉	800 令吉
第 3 次延長(每一設計)	780 令吉	800 令吉
第 4 次延長(每一設計)	780 令吉	800 令吉
第 5 次延長(每一設計)	780 令吉	800 令吉

第六章 菲律賓

壹、 國家概況

菲律賓總人口數超過 1 億，為東南亞第二個人口破億(僅次於印尼)的國家，同時是亞洲四小虎 (Tiger Cub Economies) 之一。主要貿易夥伴為美國、日本、中國大陸、新加坡、南韓、德國、泰國及我國。2016 年我國對菲律賓的輸出總額可達 95 億美金，而輸入總額則有 23 億美金。

2016 年時，菲律賓智慧局計有專利審查人員 82 名⁴⁰⁷，發明專利的實體審查期間約需耗時 51.6 個月⁴⁰⁸，2018 年並未被美國列在特別 301 條款名單⁴⁰⁹，同時世界智慧財產權組織(WIPO)在 2017 年 8 月 2 日正式指定菲律賓智慧局為 PCT 國際檢索及初步審查(Preliminary Examining)單位⁴¹⁰。目前菲律賓所加入的專利相關國際公約請參考表 6-1 所示，專利專責機關的組織架構圖 6-1 請參考圖所示。

⁴⁰⁷ World Intellectual Property Indicators 2017.

⁴⁰⁸ Mirandah Asia, Comparison of patent systems in 6 member states of the ASEAN community - Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines, and Vietnam. 2017.

⁴⁰⁹ Office of the United States Trade Representative, 2018 Special 301 Report.

⁴¹⁰ PCT/A/49/3

表 6-1 菲律賓參與專利相關國際公約對照表

條約或組織名稱	是否加入	加入日期
巴黎公約	○	1965 年 9 月 27 日
專利合作條約(PCT)	○	2001 年 8 月 17 日
世界貿易組織(WTO)	○	1980 年 7 月 14 日
與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS)	○	1995 年 1 月 1 日
海牙協定	無	

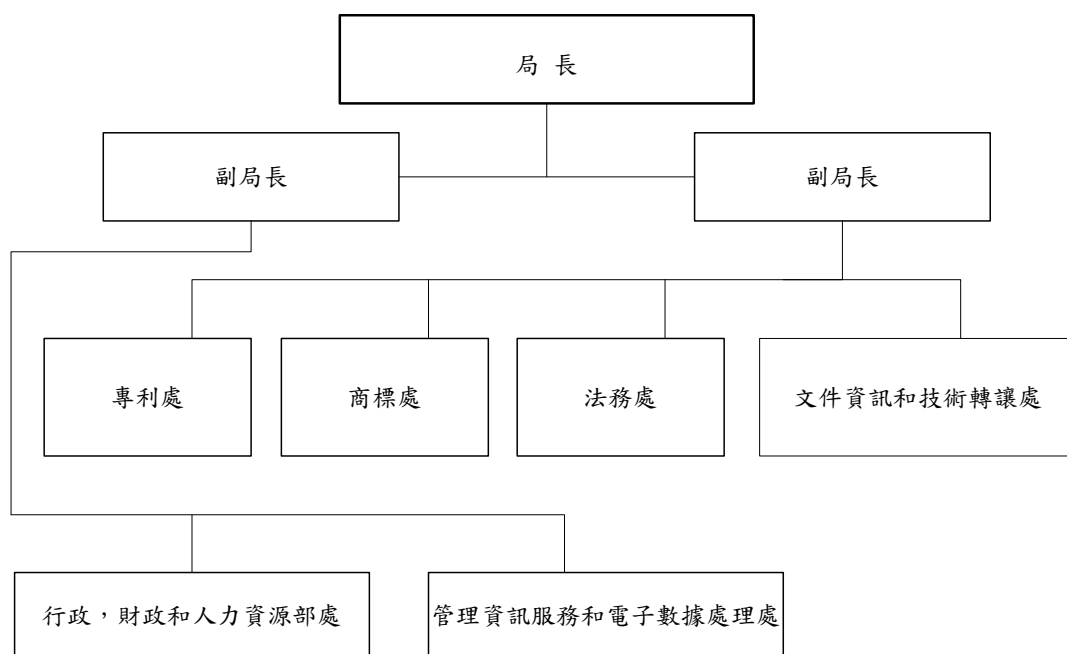


圖 6-1 菲律賓專利專責機關組織架構圖

貳、各項專利數據⁴¹¹

一、申請案量

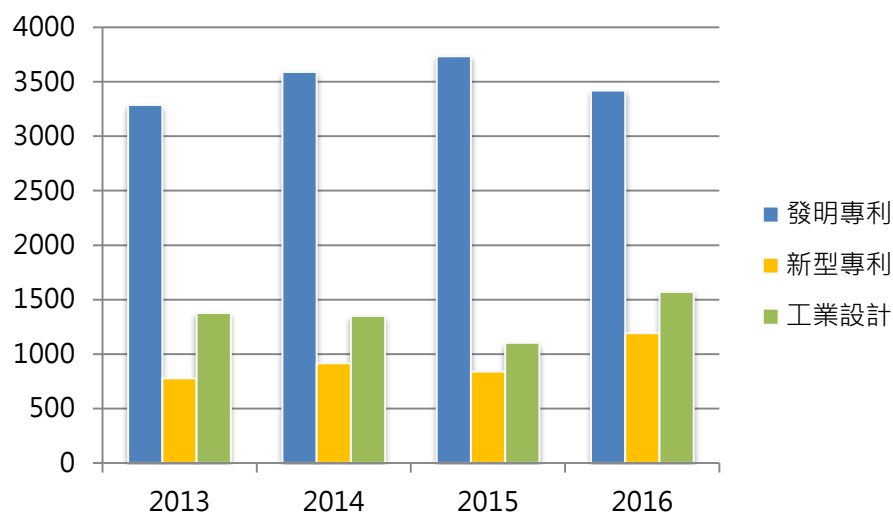


圖 6-2 菲律賓專利申請案量統計圖(2013~2016)

二、公告發證件數

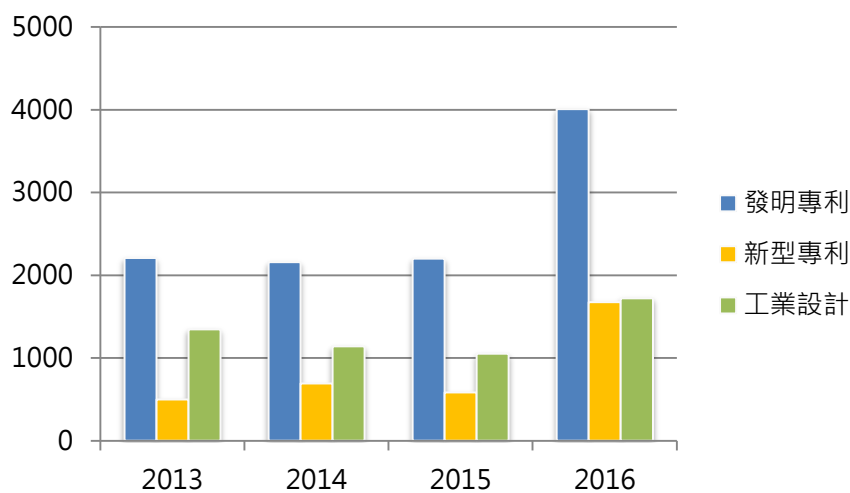


圖 6-3 菲律賓公告發證件數統計圖(2013~2016)

⁴¹¹資料來源：ASEAN Intellectual Property Portal:
<https://www.aseanip.org/Statistics-Resources/IP-Filing-Statistics-in-ASEAN>(最後瀏覽日：2018年8月7日)

三、申請人結構

(一)發明專利

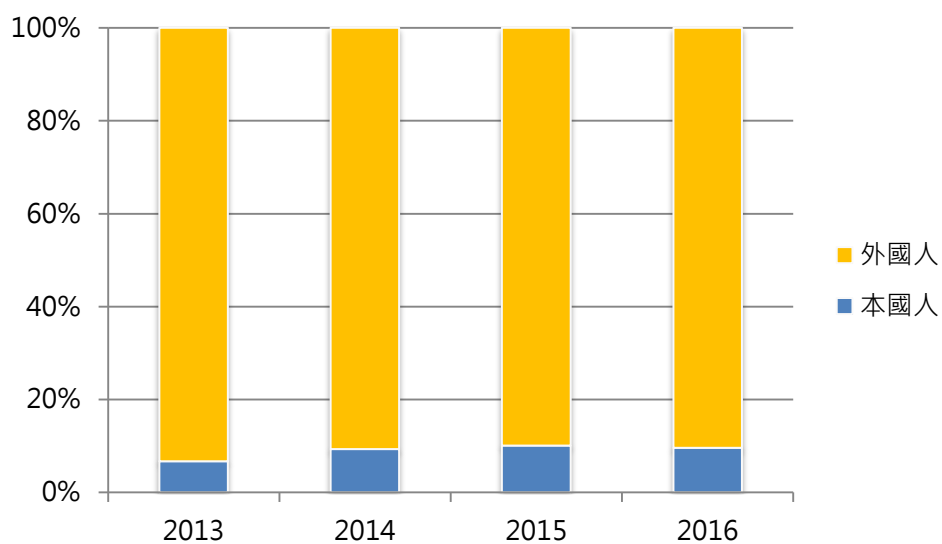


圖 6-4 菲律賓發明專利申請人結構圖(2013~2016)

(二)新型專利

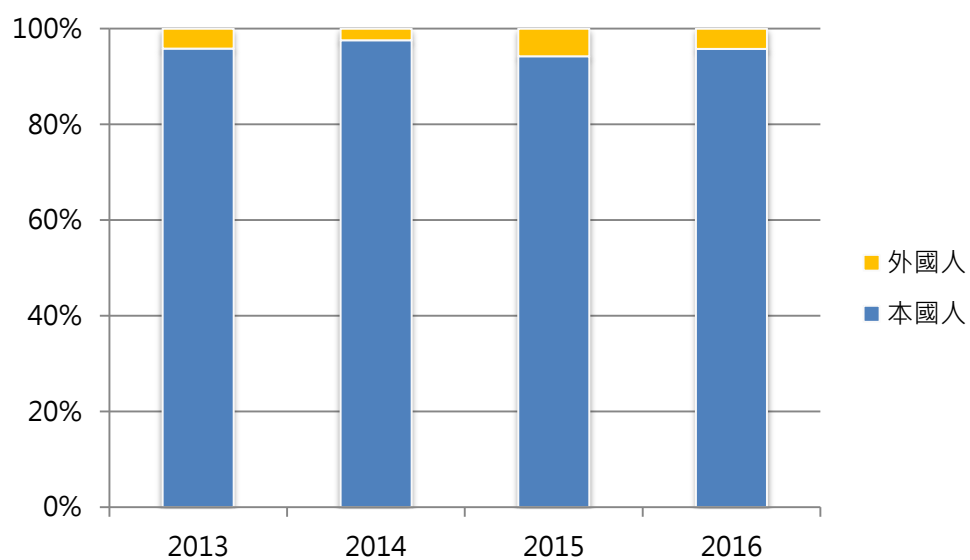


圖 6-5 菲律賓新型專利申請人結構圖(2013~2016)

(三)工業設計

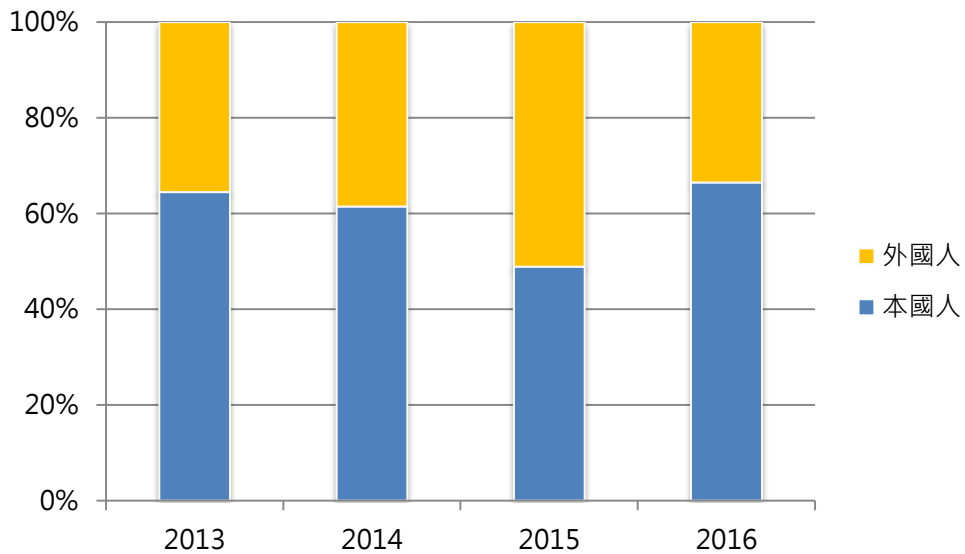


圖 6-6 菲律賓工業設計申請人結構圖(2013~2016)

參、發明與新型專利

一、申請

(一)法源依據

菲律賓於 1998 年創設智慧財產權法(REPUBLIC ACT NO. 8293)，其中含括了發明專利、新型專利、註冊設計、商標與著作權，此後分別在 2001 年、2008 年、2013 年修法。不過 2013 年智慧財產權法的修正主要側重在著作權領域，因此發明與新型專利制度仍是奠基在 2008 年版的智慧財產權法架構下。

(二)申請日

欲取得發明或新型專利權者，必須向菲律賓智慧財產局(下稱菲

律賓智慧局)提出申請。在菲律賓取得有效申請日的文件必須以菲律賓文或英文提出⁴¹²。取得有效申請日的必備要件包括⁴¹³：

1. 欲取得菲律賓專利權之表示。
2. 得以證明申請人的資訊。
3. 發明專利說明書及申請專利範圍至少 1 個(含)以上的請求項。

上述必備要件倘有不齊備之情事者，菲律賓智慧局將給申請人 2 個月的期間補正，但會拉申請日，也就是以必備要件齊備之日為申請日，倘逾限仍未補正者，申請案視為撤回⁴¹⁴。為了早日取得申請日，菲律賓智慧局允許申請人以傳真或電子郵件先提出副本，但必須在副本提出之日起 2 個月內提交正本，始能以副本提出之日為有效申請日，倘未於上開期限內提出正本者，將以正本提出之日為有效申請日⁴¹⁵。

另菲律賓智慧財產權法有禁止一案兩請的法律規定，也就是不允許同一申請人就相同創作，分別申請發明專利及新型專利⁴¹⁶。

(三)發明、新型定義

菲律賓對於發明定義係指「任何關於人類活動領域問題的技術解決方案，其必須是新穎的、進步的及可供產業利用的，始具有可專

⁴¹² 菲律賓智慧財產權法第 32 條第 1 項。

⁴¹³ 菲律賓智慧財產權法第 40 條第 1 項、第 108 條第 1 項、菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 600。

⁴¹⁴ 菲律賓智慧財產權法第 40 條第 2 項、第 41 條、第 108 條第 1 項、菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 601、菲律賓專利審查基準第 16 頁。

⁴¹⁵ 菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 600.2

⁴¹⁶ 菲律賓智慧財產權法第 111 條、菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 915。

利性，其可以是關於物或方法，或前述的改良」⁴¹⁷。以下是具可專利性發明例示⁴¹⁸：

1. 物之發明：例如機械、裝置、製品、化合物及微生物。
2. 方法發明：例如使用方法、製造方法、非生物學方法、微生物學方法。
3. 電腦相關發明。
4. 前述(物之發明、方法發明、電腦相關發明)之改良。

新型定義與發明專利相同，申言之，可以申請發明專利者，皆得作為新型適格標的⁴¹⁹。

(四)專利代理人

在菲律賓未有居所之申請人，必須委任代理人⁴²⁰。不過依據日本貿易振興機構在 2013 年 4 月所公開的研究報告顯示，菲律賓並沒有任何與專利代理人有關的法令存在(菲律賓智慧局網站亦無任何取得專利代理人資格的規定)，申言之，外國申請人在提出申請案時可以指定任何在菲律賓設有住居所之人為代理人，實務上，在菲律賓未有居所之申請人向菲律賓智慧局申請專利時，通常會指定律師為專利代理人，如此一來，在日後實施專利權、遂行民事訴訟、行政訴訟及刑事訴訟程序時，即能交由同一名律師為相關法律程序⁴²¹。

⁴¹⁷ 菲律賓智慧財產權法第 21 條。

⁴¹⁸ 菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 201

⁴¹⁹ 菲律賓智慧財產權法第 108 條、第 109 條第 1 項、菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 1400。

⁴²⁰ 菲律賓智慧財產權法第 33 條。

⁴²¹ 日本貿易振興機構，ASEAN 各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査。第

(五) 專利要件

菲律賓發明專利要件包含產業利用性、新穎性與進步性⁴²²。新型專利則僅需滿足產業利用性與新穎性即可⁴²³。菲律賓發明專利之新穎性要件，對於「公開使用」、「已為公眾所知悉」及「已見於刊物」均採取世界主義原則(絕對新穎性)⁴²⁴。

(六) 法定不予專利事由⁴²⁵

1. 發現、科學理論與數學方法；在醫藥品方面，若僅是發現(mere discovery)未增進已知物質⁴²⁶之已知功效的新型態或新性質，或僅是發現已知物質的任何新性質或新用途，或僅是已知製程的利用，除非是在該已知製程中採用至少一種新反應物而產出新產物⁴²⁷。
2. 表現心智活動、玩遊戲、商業經營的計畫、規則及方法，及電腦程式。
3. 人體、動物的手術、治療的處置，以及人體、動物的診斷方法，惟本項規定不適用於使用於上開方法之物及化合物。

17 頁，2013 年 4 月。

⁴²² 菲律賓智慧財產權法第 21 條、第 23 條、第 26 條、第 27 條。

⁴²³ 菲律賓智慧財產權法第 109 條第 1 項。

⁴²⁴ 菲律賓智慧財產權法第 24 條第 1 項。

⁴²⁵ 菲律賓智慧財產權法第 22 條(Non-Patentable Inventions)。

⁴²⁶ 依據菲律賓智慧財產權法第 22 條第 1 項的規定，該項中所稱已知物質，其鹽類、酯類、醚類、多形體、代謝物、純型、粒徑、異構體、異構體混合物、複合物、組合物及其他衍生物等，都應被視為相同物質，除非其功效性質上有顯著差異。

⁴²⁷ 有關醫藥品僅是發現已知物質之新型態、新性質、新用途或已知製程利用的相關規定，菲律賓除了在智慧財產權法中以具體條文規範為法定不予專利事由外，相同文字敘述也見於該法有關違反進步性的規定(第 26 條第 2 項)中，兩個條文有相同法效而顯重複。因此實務上，對於條文中所規範的醫藥品必須核駁不予專利時，究竟要採用上位的「法定不予專利事由」，還是下位的「違反進步性」，以及當初如此立法目的為何，可能要有實際案例才有辦法探究。

4. 植物品種或動物品種、生產植物或動物之必要生物學方法，惟本項規定不適用微生物、非生物學與微生物學方法。
5. 美學創作物。
6. 違反公序良俗。

菲律賓專利法將電腦程式本身列為法定不予專利之事由，即便電腦程式是從已知的電腦裝置輸出者也是如此，惟電腦程式若相較於先前技術具有技術貢獻者，自不能以法定不予專利予以核駁，例如以程式控制機械裝置、以程式控制製程、控制方法仍得作為發明專利保護標的⁴²⁸。新型專利法定不予專利事由與上開規定相同⁴²⁹。

(七)優惠期主張

發明與新型專利申請案之資訊在申請日或優先權日之前 12 個月內有以下揭露之情形者，該揭露不應作為喪失新穎性的理由⁴³⁰：

1. 該揭露由發明人或專利申請權人所為之。
2. 該揭露由一專利專責機關所為之，該資訊包含在發明人或專利申請權人提出之另一申請案，且尚未經該專利專責機關揭露者。
3. 該揭露由一專利專責機關所為之，該資訊包含在未經發明人或專利申請權人瞭解與同意的前提下，遭第三人以直接或間接的方式向發明人或專利申請權人取得資訊，並提出之專利申請案。

⁴²⁸ 菲律賓專利審查基準第 119 頁~第 120 頁。

⁴²⁹ 菲律賓智慧財產權法第 108 條。

⁴³⁰ 菲律賓智慧財產權法第 25 條、菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 205。

4. 第三人以直接或間接的方式向發明人或專利申請權人取得資訊，並進一步提供外國專利專責機關所公開，以及經由 PCT 提出申請被 WIPO 公開之申請案。

(八)優先權主張

在依條約、公約或法定提供菲律賓公民相同優惠待遇之國家提出專利申請者，由最早申請日起算的 12 個月內，就相同發明向菲律賓申請專利時，得主張國際優先權。優先權證明文件與英譯本必須在向菲律賓提出申請之日起 6 個月內提出⁴³¹。新型專利優先權主張與上開規定相同⁴³²。

二、 審查

(一)程序審查

菲律賓智慧局在核定申請日與確定收到申請規費後，將會啟動程序審查，會判斷以下事項⁴³³：

1. 欲取得菲律賓專利權之表示。
2. 優先權證明文件(若有)，包含申請案號、申請日、優先權基礎案之國家⁴³⁴。
3. 申請權證明文件(申請人不是發明人時)。
4. 費用(例如：超項費用)。

⁴³¹ 菲律賓智慧財產權法第 31 條。

⁴³² 菲律賓智慧財產權法第 108 條。

⁴³³ 菲律賓智慧財產權法第 32 條、第 42 條、菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 603。

⁴³⁴ 菲律賓專利審查基準第 18 頁~第 19 頁。

5. 申請人簽名。
6. 發明人證明。
7. 發明說明書。
8. 必要圖式。
9. 申請專利範圍至少 1 個(含)以上的請求項。
10. 發明摘要。

倘菲律賓智慧局在程序審查時發現申請案有缺必要圖式之情事者，將會給申請人 2 個月的機會補送圖式，但會拉申請日，也就是以補送圖式之日為有效申請日。在程序審查時，若發現必要圖式是在申請日之後才補送時，菲律賓智慧局將通知申請人該補送圖示應視為被刪除，除非申請人在 2 個月內提出請求，以補送圖式日期作為新申請日⁴³⁵。

最後，發明專利申請案一旦完成程序審查後，菲律賓智慧局即會進行分類與檢索作業，檢索報告的撰寫是以申請專利範圍、專利說明書及必要圖式為基礎，其內容詳列如下，且通常會在申請日(優先權)日起算第 16 個月完成，以利該檢索報告與申請案在申請日(優先權日)起算 18 個月後公開⁴³⁶。

1. 檢索報告應提出菲律賓智慧局在撰寫報告之時，作為評估新穎性及進步性參考的可用文獻。
2. 倘申請案有主張優先權者，檢索報告之引用文獻，應依公開

⁴³⁵ 菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 602。

⁴³⁶ 菲律賓智慧財產權法第 43 條

菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 700、701.1、
菲律賓專利審查基準第 33 頁。

時間區分為在優先權日以前、介於優先權日與申請日之間，以及在申請日(含)以後。

3. 檢索報告應包含申請案所歸屬的 IPC 分類。
4. 檢索報告亦得包含相對應外國申請案所列之引用文獻。

(二)早期公開

在發明專利部分，申請案在程序要件齊備後，若無涉及有害國防安全及國家利益者，菲律賓智慧局會自申請日(優先權)起算 18 個月後在智慧局公報上公開發明專利申請案內容及其檢索報告⁴³⁷。申請案公開後，任何利害關係人(any interested party)得對申請文件作檢視，任何人(any person)並得提交關於該發明可專利性之意見(observations)給菲律賓智慧局作為參考，這些意見必須提供給申請人評論回應，智慧局應採認並將這些意見及評論置入申請案的檔案中⁴³⁸。另新型專利由於是採形式審查制，故不適用早期公開制度⁴³⁹。

除上述規定外，申請人亦得請求提早公開，惟不得早於申請日起算 6 個月內，提早公開的文件如下⁴⁴⁰：

1. 請求提早公開的申請書。
2. 申請人放棄申請案保密的聲明書。
3. 申請人同意申請案可在沒有檢索報告的前提下公開。
4. 繳納提早公開費用。

⁴³⁷ 菲律賓智慧財產權法第 44 條第 1 項、第 3 項。

⁴³⁸ 菲律賓智慧財產權法第 44 條第 2 項、第 47 條。

⁴³⁹ 菲律賓智慧財產權法第 109 條第 2 項。

⁴⁴⁰ 菲律賓發明、新型及工業設計施行細則規則 800.1。

(三)核准前異議

菲律賓發明專利雖沒有異議制度，惟任何人均得在發明專利申請案公開後提交關於該發明可專利性之意見給菲律賓智慧局作為參考⁴⁴¹。菲律賓新型專利也沒有異議制度。

(四)發明專利實體審查、新型專利形式審查

在發明專利申請案部分，申請人必須在申請案公開之日起算 6 個月內向菲律賓智慧局請求實體審查，申請人未依期限提出者，申請案視為撤回⁴⁴²。

另新型專利由於是採形式審查制，故不適用請求實體審查制度⁴⁴³。新型專利申請案在完成型式審查後，菲律賓智慧局將在申請日起算 2 個月內完成公告、註冊及發證。在符合程序要件的前提下，新型專利申請案可自申請日起算 15 天內公告⁴⁴⁴，倘新型專利申請案公告後 1 個月內沒有其他不利資訊(adverse information)，新型專利申請案將取得註冊，且新型專利證書將在公告日期滿後 2 周寄出⁴⁴⁵。

申請人、任何利害關係人(any interested party)得在繳納規費後，或有案件繫屬之司法或準司法機關，得請求菲律賓智慧局就註冊的新型專利案作成「可註冊性報告」(Registrability Report)。該新型專利案的「可註冊性報告」內容包括與該案相關的先前技術文獻及其相關性

⁴⁴¹ 菲律賓智慧財產權法第 47 條。

⁴⁴² 菲律賓智慧財產權法第 48 條第 1 項。

⁴⁴³ 菲律賓智慧財產權法第 109 條第 2 項。

⁴⁴⁴ 菲律賓專利審查基準第 51 頁。

⁴⁴⁵ 菲律賓專利審查基準第 53 頁~54 頁。

等級，以利判斷該新型專利申請專利範圍的新穎性。先前技術文獻的範圍包括菲律賓國內公知或公開使用之技術，以及已見於任一全球刊物之先前技術，此種報告的性質類似我國新型專利的技術報告書⁴⁴⁶，不過我國新型專利技術報告任何人都能申請，菲律賓對申請人資格則有限制。

(五)優先審查制度

菲律賓發明專利並未設有優先審查制度，申請人只能透過專利審查高速公路(PPH)或東協專利審查合作方案(ASPEC)早日取得審查結果。目前有和菲律賓簽訂專利審查高速公路的國家計有日本⁴⁴⁷、美國⁴⁴⁸、韓國⁴⁴⁹及歐洲專利局(EPO)⁴⁵⁰。

三、 專利權

(一)保護期限

菲律賓發明專利權期限，自申請日起算 20 年屆滿⁴⁵¹。新型專利

⁴⁴⁶ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則第 1405 條、第 1901 條及第 1902 條。

⁴⁴⁷ Office Order No. 15-071 s. 2015, Continuation of Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Programs Between the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL) & the Japan Patent Office (IPO)

⁴⁴⁸ Office Order No. 14-016 s. 2014, Continuation of Patents Prosecution Highway (PPH) Pilot Programs Between the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL) & the United States Patent and Trademark Office (USPTO)

⁴⁴⁹ Office Order No. 15-100 s. 2015, Implementation of the Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program Between the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL) & the Korean Intellectual Property Office (KIPO)

⁴⁵⁰ Memorandum Circular No17-007, Implementation of the Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Programmed between the Intellectual Property Office of the Philippines and the European Patent Office

⁴⁵¹ 菲律賓智慧財產權法第 54 條。

權期限自申請日起算 7 年屆滿，且不得延長⁴⁵²。

(二)舉發或無效訴訟

菲律賓發明專利申請案一旦被授予專利權後，任何利害關係人 (any interested person) 若認發明專利權有下列情事之一者，得在繳納規費後向菲律賓智慧局提起舉發⁴⁵³：

1. 取得專利權之發明不具新穎性或可專利性。
2. 專利未以明確且完全的方式揭露發明，所屬技術領域具有通常知識者 (person having ordinary skill in the art) 無法據以實施。
3. 專利違反公序良俗。

菲律賓智慧局在收到舉發理由書後，將會召集專利權人與舉發人舉辦聽證會⁴⁵⁴。倘舉發案所涉之發明標的屬於高科技類別，而兩造有一方請求時，菲律賓智慧局法律局局長 (Director of Legal Affairs) 得指示組成三人委員會主持聽證會，委員會主席是由法律局局長擔任，其餘兩位是系爭專利領域的專家。兩造當事人若對委員會關於舉發決定不服者，可向菲律賓智慧局局長提起上訴⁴⁵⁵。

菲律賓新型專利沒有異議制度，但有舉發制度，一旦授予專利權後，任何利害關係人若認新型專利權有下列情事之一者，得在繳納規

⁴⁵² 菲律賓智慧財產權法第 109 條第 3 項。

⁴⁵³ 菲律賓智慧財產權法第 61 條第 1 項。相同事由在我國為任何人得提起舉發，略有不同。

⁴⁵⁴ 菲律賓智慧財產權法第 63 條。

⁴⁵⁵ 菲律賓智慧財產權法第 64 條。

費後向菲律賓智慧局提起舉發，其程序與發明專利之舉發相同⁴⁵⁶：

1. 取得專利權之新型不具註冊要件(新穎性、產業利用性)或法定不予專利事由。
2. 說明書及申請專利範圍違反相關法律規定。
3. 欠缺瞭解新型專利發明之必要圖式。
4. 新型專利權人並非發明人或其權利繼承人。

(三)實施義務

為落實專利促進產業發展之意旨，菲律賓專利權人附有實施專利權之義務。也就是自申請日起4年或專利核准之日起3年內(以晚者為準)，專利權人若仍未實施專利權，且無正當理由者，任何人都得向菲律賓智慧局請求強制授權⁴⁵⁷。

貳、工業設計

一、申請

(一)法源依據

菲律賓設計保護制度與積體電路布局皆係架構在智慧財產權法同一專章下⁴⁵⁸，除此之外，包括發明專利、新型專利、商標、著作權也是架構在智慧財產權法之下。在2012年時，菲律賓智慧局從事註

⁴⁵⁶ 菲律賓智慧財產權法第109條第4項。

⁴⁵⁷ 菲律賓智慧財產權法第93條第1項、第5項、第94條第1項。

⁴⁵⁸ Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293)

冊設計形式審查(包括分類業務)的審查官計有 4 名⁴⁵⁹。

(二)申請日

欲取得註冊設計權者，必須向菲律賓智慧局以電子或紙本型式提出申請。在菲律賓，取得註冊設計有效申請日的要件包括：

1. 申請人身份。
2. 工業設計應用於物品之圖式⁴⁶⁰。
3. 使用語言可以用菲律賓文或英文為之⁴⁶¹。

(三)一案多設計

複數設計若同屬國際工業設計分類中的次分類，或成套物品者，得合案申請⁴⁶²。此外，相同設計概念下的複數設計可以合案申請，因此與美國一案多實施例(Multiple embodiment)較為接近⁴⁶³。

(四)設計定義

菲律賓對於設計定義係指「線條或色彩之結合，或任何三次元形狀；不問是否與線條、色彩結合；如此的結合或形狀可產生特異外觀，並可作為工業產品或手工藝品之花紋者」⁴⁶⁴。

⁴⁵⁹ 日本國際知的財產保護協會，平成 24 年度 特許庁産業財産權制度各国比較調査研究等事業報告書—ASEAN 諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究，第 101 頁，平成 25 年 2 月。

⁴⁶⁰ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1504。

⁴⁶¹ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1510。

⁴⁶² 菲律賓智慧財產權法第 115 條。

⁴⁶³ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1515。

⁴⁶⁴ 菲律賓智慧財產權法第 112 條。

在保護標的上，菲律賓除了提供整體設計保護外，也開放部分設計、成組設計、多實施例與圖像設計⁴⁶⁵。上開部分設計制度的不主張設計之部分，必須以虛線繪製⁴⁶⁶。成組設計係指具有共同販賣或使用，且每一物品具有相同或實質近似之設計者，得合案申請。多實施例制度類似美國 Multiple Embodiment 概念，亦即在同一設計概念下具有實質近似的主要特徵，而無法產生可專利區別性之複數設計，得合案申請。圖像設計保護標的包含靜態圖像與動態圖像，比較特殊的是菲律賓專利審查基準在圖像設計篇章上，大量的引用美國法院判例⁴⁶⁷。

(五)註冊要件

註冊設計必須滿足新穎性或裝飾性要件⁴⁶⁸。前揭新穎性係指相較於先前技藝，註冊設計不得僅有些微差異，而導致普通觀察者混淆誤認者⁴⁶⁹。

值得注意的是菲律賓註冊設計的新穎性要件與發明、新型專利相同，不論是「公開使用」或「已見於刊物」皆是採世界主義原則(絕對新穎性)⁴⁷⁰。

⁴⁶⁵ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1515。

⁴⁶⁶ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1514.2。

⁴⁶⁷ Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, COMPILATION OF THE REPLIES TO THE QUESTIONNAIRE ON GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI), ICON AND TYPEFACE/TYPE FONT DESIGNS, Annex I, page 26, October 17 to 19, 2016.

菲律賓專利審查基準第 46 頁~49 頁。

⁴⁶⁸ 菲律賓智慧財產權法第 113.1 條。

⁴⁶⁹ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1503。

⁴⁷⁰ 菲律賓智慧財產權法第 119.1 條準用第 21 條、第 24 條。

(六)法定不予註冊設計權事由

註冊設計申請案若有下列情事之一者，將構成法定不予註冊之事由⁴⁷¹：

1. 註冊設計主要受到技術或功能考量所得之技術結果。
2. 註冊設計僅是可脫離工業產品或手工藝品而單獨存在的裝飾。
3. 違反公序良俗、健康者。

(七)優惠期主張

在菲律賓得主張註冊設計優惠期的事由計有三項，分述如下：

1. 發明人(申請權人)所為之公開。
2. 資訊揭露於發明人(申請權人)所申請的其他申請案，且尚未經菲律賓智慧局揭露者，或第三人在未經發明人(申請權人)同意，而直接或間接取得資訊，從而申請註冊設計者。
3. 第三人直接或間接從發明人(申請權人)取得資訊。

上開事由必須在事實發生日起6個月內提出註冊設計申請案者，始得主張優惠期⁴⁷²。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請專利後6個月內，就相同設計向菲律賓申

⁴⁷¹ 菲律賓智慧財產權法第 113.2 條、菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1501。

⁴⁷² 菲律賓智慧財產權法第 119.1 條準用第 25.1 條、菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1503。

請註冊設計時，得主張國際優先權⁴⁷³。上開優先權證明文件必須自申請日起 6 個月內提出，且必須英譯。

二、 審查

(一)程序審查

程序審查範圍包含法定不予註冊事由、請求註冊設計之內容、優先權證明文件(若有)、申請權證明文件(若申請人非發明人)、委任書、規費(必須在申請日起 1 個月內繳納)、申請人簽名、可證明為發明人文件、說明書及圖式⁴⁷⁴。前開說明書的內容包括設計名稱、視圖簡要說明、設計特徵說明與申請專利範圍(Claim)，其詳細規範說明如下：

1. 設計名稱：必須將設計技術性地指定在特定物品⁴⁷⁵。
2. 視圖簡要說明：各視圖必須以立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、仰視圖、俯視圖進行簡要敘述⁴⁷⁶。
3. 設計特徵說明：就申請註冊之設計的新穎及裝飾性特徵進行敘述⁴⁷⁷。
4. 申請專利範圍：撰寫語法為「如圖所示或記載之(物品)裝飾性設計」，另申請專利範圍不得超過一項⁴⁷⁸。

菲律賓智慧局若認為註冊設計申請案有程序不齊備者，將會給申

⁴⁷³ 菲律賓智慧財產權法第 119.1 條準用第 31 條。

⁴⁷⁴ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1506。

⁴⁷⁵ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1513.1。

⁴⁷⁶ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1513.2。

⁴⁷⁷ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1513.3。

⁴⁷⁸ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1513.4。

請人 2 個月的期間修正或主動撤回註冊設計申請案⁴⁷⁹。

(二) 早期公開

菲律賓設計保護制度採形式審查制，註冊設計申請案只要完成上開程序審查者，即會自動刊登於註冊設計公報(自申請日起算 2 個月)⁴⁸⁰。不過為了使申請人在產品上市前，不會因為註冊設計刊登於公報而導致競爭對手知悉，菲律賓設有延緩公告制度，不公開期限自申請日(優先權日)起算 30 個月屆滿，申請人亦得指定要在何時才刊登在註冊設計公報，不過申請延緩公告仍要繳納額外規費⁴⁸¹。

(三) 核准前異議

菲律賓設計保護制度沒有核准前異議制度。

(四) 形式審查

菲律賓對於註冊設計申請案僅採形式審查制，不進行實體審查。然而申請人、其他利害關係人得在繳納規費後，或有案件繫屬在司法或準司法機關者，得請求菲律賓智慧局出示「可註冊性報告」(Registrability Report)，「可註冊性報告」的內容將提示有助於判斷系爭設計有效性的先前技藝，先前技藝的範圍包括菲律賓國內的公知或公開使用之技藝，以及已見於任一全球刊物之先前技藝，此種報告的性質類似我國新型專利的技術報告書⁴⁸²。當註冊設計申請案尚未公告

⁴⁷⁹ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1507。

⁴⁸⁰ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1517。

⁴⁸¹ 菲律賓專利審查基準第 54 頁。

⁴⁸² 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1901。

而完成「可註冊性報告」者，屆時將與申請案一同公告。倘「可註冊性報告」是在公告日後完成者，可由申請人、其他利害關係人決定是否要刊登於公報上⁴⁸³。菲律賓智慧局在收到「可註冊性報告」的請求與規費後，將會在 2 個月內完成⁴⁸⁴。

(五)優先審查制度

由於菲律賓工業設計雖採形式審查，故沒有優先審查制度。

三、註冊設計權

(一)保護期限

菲律賓註冊設計保護期限，自申請日起算 5 年屆滿⁴⁸⁵，可延長 2 次，每次 5 年，也就是總保護期限可達 15 年⁴⁸⁶。延長費用必須在保護期限屆滿前 12 個月內繳納，惟註冊設計權人未於上開期限繳納者，於保護期限屆滿後 6 個月內仍得加倍繳納，申請回復註冊設計權⁴⁸⁷。

(二)舉發或無效訴訟

菲律賓設計保護制度雖沒有異議制度，但有舉發制度，在註冊設計保護期限內，任何人(any person)若認註冊設計權有下列情事之一者，

⁴⁸³ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1901。

⁴⁸⁴ 菲律賓發明、新型、工業設計施行細則 1901。

⁴⁸⁵ 菲律賓智慧財產權法第 118.1 條。

⁴⁸⁶ 菲律賓智慧財產權法第 118.2 條。

⁴⁸⁷ 菲律賓智慧財產權法第 118.3 條。

得在繳納規費後提起舉發⁴⁸⁸：

1. 註冊設計權違反設計定義或法定不予註冊之事由者。
2. 註冊設計權違反新穎性者。
3. 註冊設計權範圍超出原申請時的內容者。

由於菲律賓設計保護制度設有成組設計、多實施例這類合案申請制度，因此舉發可作成部分成立、部分不成立之審定，也就是說僅有舉發成立確定之設計標的，才會撤銷該設計標的之註冊設計權⁴⁸⁹。

伍、 行政規費

表 6-2 菲律賓專利規費對照表

發 明			
		大企業	小企業
申請費		4,320 披索	2,000 披索
超過 30 頁每頁加收		36 披索	18 披索
超過 5 個請求項每項加收		360 披索	180 披索
18 個月早期公開費		960 披索	920 披索
實體審查費		4,200 披索	2,010 披索
領證費		960 披索	920 披索
年 費	第 5 年	3,240 披索	1,550 披索
	第 6 年	4,320 披索	2,000 披索
	第 7 年	5,400 披索	2,580 披索
	第 8 年	6,480 披索	3,100 披索
	第 9 年	8,640 披索	4,140 披索
	第 10 年	10,800 披索	5,170 披索
	第 11 年	13,920 披索	6,670 披索
	第 12 年	17,280 披索	8,280 披索
	第 13 年	20,400 披索	9,770 披索
	第 14 年	24,480 披索	11,900 披索
	第 15 年	29,160 披索	13,970 披索
	第 16 年	33,360 披索	15,980 披索

⁴⁸⁸ 菲律賓智慧財產權法第 120.1 條。

⁴⁸⁹ 菲律賓智慧財產權法第 120.2 條。

	第 17 年	37,680 披索	18,050 披索
	第 18 年	45,240 披索	21,670 披索
	第 19 年	54,360 披索	26,040 披索
	第 20 年	65,160 披索	31,222 披索
新 型 專 利			
		大企業	小企業
	申請費	3,600 披索	1,720 披索
	超過 30 個請求項每頁加收	36 披索	18 披索
	超過 5 個申請專利範圍每項加收	240 披索	120 披索
	領證費	1,200 披索	600 披索
	第 1 次延長	2,160 披索	1,030 披索
	第 2 次延長	4,320 披索	2,000 披索
註 冊 設 計			
		大企業	小企業
	申請費	3,600 披索	1,720 披索
	超過 1 個設計每個實施例加收	1,800 披索	860 披索
	領證費	1,200 披索	600 披索
	第 1 次延長	2,160 披索	1,030 披索
	第 2 次延長	4,320 披索	2,000 披索

陸、 侵權救濟措施

一、 民事救濟

專利權人發現有人在未經其同意下，實施專利權之侵害行為，得向法院提起民事訴訟，以填補侵害人所造成的損失，其中還包含律師費與訴訟所衍生之費用，此外專利權人亦得請求法院核發禁制令以維合法權利⁴⁹⁰。倘損賠金無法彌補專利權人之損失，或是無法確定者，法院得以合理權利金作為損賠金⁴⁹¹。此外法院得視侵權情節的輕重，酌定損害額以上之賠償，但不得超過實際損害額 3 倍⁴⁹²。對於使用在侵權行為之侵權物，或是主要用於侵權之材料、裝置，法院得依專利

⁴⁹⁰ 菲律賓智慧財產權法第 76.2 條。

⁴⁹¹ 菲律賓智慧財產權法第 76.3 條。

⁴⁹² 菲律賓智慧財產權法第 76.4 條。

權人請求而命令銷毀⁴⁹³。任何人積極誘導專利侵權，或提供侵害人侵權產品之零件者也將負連帶責任⁴⁹⁴。以上因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有侵權行為起，4年內不提起侵權訴訟而消滅，法院審理期間約須耗時12到24個月。

二、 刑事救濟

在法院做出對侵害人不利之判決確定後，侵害人或共同侵害人若仍有反覆侵權行為，也就是有再犯的情形者，菲律賓設有6個月以上，3年以下有期徒刑，及/或10萬至30萬披索之罰則，以上因侵權行為所生之刑事請求權，自犯罪之日起3年內不提起訴訟而消滅⁴⁹⁵。

柒、 小結

綜上所述，本報告將菲律賓發明、新型專利制度，與工業設計保護制度統整如下表所示。

⁴⁹³ 菲律賓智慧財產權法第76.5條。

⁴⁹⁴ 菲律賓智慧財產權法第76.6條。

⁴⁹⁵ 菲律賓智慧財產權法第84條。

表 6-3 菲律賓發明專利制度對照表

發明專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以菲律賓智慧局接受下列英文或菲律賓文申請文件之日作為申請日，申請文件必須包括(1)明示或隱含尋求菲律賓專利、(2)申請人資訊及(3)發明說明書及 1 項或 1 項以上請求項，始能取得申請日 2. 申請案有參考圖式時，如果申請文件未包含圖式則不被認為完成申請 3. 為取得申請日，菲律賓智慧局接受由代理人提出申請文件的副本，但正本必須於申請日兩個月內提出 4. 如果申請時未包含 1.之所有文件，以補正所有資料之日為申請日，從對菲律賓智慧局最初提出申請起兩個月內未補正時，申請案視為撤回
	代理人	在菲律賓未有居所之申請人辦理專利相關申請事項時，必須委任專利代理人或代表人
	申請語言	菲律賓文、英文
新穎性優惠期		<p>申請日或優先權日前之 12 個月以內發生之資訊揭示不會造成欠缺新穎性，如果該資訊揭示是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由發明人(亦即是申請日時對專利有相關權利之人)所揭示 2. 由一專利專責機關所為之，申請資訊內容包含於該發明人(亦即是申請日時對專利有相關權利之人)所申請之另一個申請案中，並且尚未被該專利專責機關所揭示；或是第三者直接或間接從該發明人獲得之資訊，在未告知該發明人或未得到該發明人同意之申請案中所記載； 3. 第三者直接或間接從發明人獲得之資訊
保護標的		人類活動之任何領域解決問題的具有新穎性、進步性及產業利用性之任何技術方案都是可專利的，發明專利的保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」或其改良
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 1. 發現、科學理論及數學方法；在醫藥品方面，僅是發現已知物質的新型態或新性質而未增進已知功效、僅是發現已知物質的新性質或新用途，或僅是已知製程的利用 2. 為進行單純精神行為、遊戲或事業活動之計畫、規則或方法以及電腦程式

	3. 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法 4. 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，但微生物、非生物學及微生物學方法除外 5. 美學創作物 6. 妨害公共秩序或善良風俗者		
早期公開	申請日或優先權日後 18 個月會將發明專利申請案公開		
請求實體審查	除非自發明專利申請案公開日後 6 個月內提出請求實體審查，否則申請案將被視為撤回		
優先審查	菲律賓是東協專利審查合作方案(ASPEC)成員國，同時與日本、美國、韓國及歐洲專利局簽有 PPH 協定，不過泰國菲律賓專利法並未設有優先審查制度		
專利要件	新穎性、進步性及產業利用性		
保護期限	自申請日起算 20 年屆滿		
專利權實施義務	取得菲律賓專利之專利權人有實施專利權之義務，自申請日起 4 年或專利公告日起 3 年之兩者較晚時間內必須實施，若超過期限未實施專利權者，任何人可以於菲律賓未實施為理由申請取得強制授權		
規 費			
	大企業	小企業	
申請費	4,320 披索	2,000 披索	
超過 30 頁每頁加收	36 披索	18 披索	
超過 5 個請求項每項加收	360 披索	180 披索	
18 個月早期公開費	960 披索	920 披索	
實體審查費	4,200 披索	2,010 披索	
領證費	960 披索	920 披索	
年 費	第 5 年	3,240 披索	1,550 披索
	第 6 年	4,320 披索	2,000 披索
	第 7 年	5,400 披索	2,580 披索
	第 8 年	6,480 披索	3,100 披索
	第 9 年	8,640 披索	4,140 披索
	第 10 年	10,800 披索	5,170 披索
	第 11 年	13,920 披索	6,670 披索
	第 12 年	17,280 披索	8,280 披索
	第 13 年	20,400 披索	9,770 披索
	第 14 年	24,480 披索	11,900 披索
	第 15 年	29,160 披索	13,970 披索
	第 16 年	33,360 披索	15,980 披索
	第 17 年	37,680 披索	18,050 披索
	第 18 年	45,240 披索	21,670 披索
第 19 年	54,360 披索	26,040 披索	
第 20 年	65,160 披索	31,222 披索	

表 6-4 菲律賓新型專利制度對照表

新型專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以菲律賓智慧局接受下列英文或菲律賓文申請文件之日作為申請日，申請文件必須包括(1)明示或隱含尋求菲律賓專利、(2)申請人資訊及(3)發明說明書及 1 項或 1 項以上請求項，始能取得申請日 2. 申請案有參考圖式時，如果申請文件未包含圖式則不被認為完成申請 3. 為取得申請日，菲律賓智慧局接受由代理人提出申請文件的副本，但正本必須於申請日兩個月內提出 4. 如果申請時未包含 1.之所有文件，以補正所有資料之日為申請日，從對菲律賓智慧局最初提出申請起兩個月內未補正時，申請案視為撤回
	代理人	在菲律賓未有居所之申請人辦理專利相關申請事項時，必須委任專利代理人或代表人
	申請語言	菲律賓文、英文
新穎性優惠期		<p>申請日或優先權日前之 12 個月以內發生之資訊揭示不會造成欠缺新穎性，如果該資訊揭示是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由新型創作人(亦即是申請日時對專利有相關權利之人)所揭示 2. 由一專利專責機關所為之，申請資訊內容包含於該發明人(亦即是申請日時對專利有相關權利之人)所申請之另一個申請案中，並且尚未被該專利專責機關所揭示；或是第三者直接或間接從該發明人獲得之資訊，在未告知該發明人或未得到該發明人同意之申請案中所記載 3. 第三者直接或間接從新型創作人獲得之資訊
保護標的		人類活動之任何領域解決問題的具有新穎性及產業利用性之任何技術方案都是可專利的，新型專利的保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」或其改良
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 1. 發現、科學理論及數學方法；在醫藥品方面，僅是發現已知物質的新型態或新性質而未增進已知功效、僅是發現已知物質的新性質或新用途，或僅是已知製程的利用 2. 為進行單純精神行為、遊戲或事業活動之計畫、規則或方法以及電腦程式 3. 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法

	4. 動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，但微生物、非生物學及微生物學方法除外 5. 美學創作物 6. 妨害公共秩序或善良風俗者	
早期公開	無	
形式審查	菲律賓新型專利採形式審查	
優先審查	無	
專利要件	新穎性、產業利用性	
保護期限	自申請日起算 7 年屆滿	
專利權實施義務	取得菲律賓專利之專利權人有實施專利權之義務，自申請日起 4 年或專利公告日起 3 年之兩者較晚時間內必須實施，若超過期限未實施專利權者，任何人可以於菲律賓未實施為理由申請取得強制授權	
規 費		
	大企業	小企業
申請費	3,600 披索	1,720 披索
超過 30 個請求項每頁加收	36 披索	18 披索
超過 5 個申請專利範圍每項加收	240 披索	120 披索
領證費	1,200 披索	600 披索

表 6-5 菲律賓註冊設計制度對照表

註冊設計		
申請	申請日	欲取得註冊設計權者，必須向菲律賓智慧局以電子或紙本型式提出申請。在菲律賓，取得註冊設計有效申請日的要件包括： 1. 確認申請人身份 2. 工業設計應用於物品之圖式
	申請語言	菲律賓文、英文
新穎性優惠期		申請日或優先權日前之 6 個月以內發生之資訊揭示不會造成欠缺新穎性，如果該資訊揭示是： 1. 設計人(申請權人)所為之公開 2. 資訊揭露於設計人(申請權人)所申請的其他申請案，且尚未經菲律賓智慧局揭露者，或第三人在未經設計人(申請權人)同意，而直接或間接取得資訊，從而申請註冊設計者 3. 第三人直接或間接從設計人(申請權人)取得資訊
保護標的		線條或色彩之結合，或任何三次元形狀；不論是否與線條、色彩結合；如此的結合或形狀可產生特異外觀，並可作為工業產品或手工藝品之花紋者
法定不予註冊事由		1. 註冊設計主要受到技術或功能考量所得之技術結果 2. 註冊設計僅是可脫離工業產品或手工藝品而單獨存在的裝飾 3. 違反公序良俗、健康者
早期公開		註冊設計申請案符合形式審查要件者，即刊登於註冊設計公報
實體/形式審查		1. 採形式審查制 2. 申請人、其他利害關係人得在繳納規費後，或有案件繫屬在司法或準司法機關者，得請求菲律賓智慧局出示「可註冊性報告」
優先審查		無
註冊要件		新穎性、原創性
保護期限		自申請日起算 5 年屆滿，可延長 2 次，每次 5 年，總保護期限可達 15 年
規費		
	大企業	小企業
申請費	3,600 披索	1,720 披索
超過 1 個設計每個實施例加收	1,800 披索	860 披索
領證費	1,200 披索	600 披索
第 1 次延長	2,160 披索	1,030 披索

第 2 次延長	4,320 披索	2,000 披索
---------	----------	----------

第七章 新加坡

壹、 國家概況

自 1965 年獨立後，新加坡透過國際貿易和人力資本的有效運作，迅速轉變成最富裕的亞洲四小龍之一。2016 年的新加坡人口總數約有 560 萬人，是東南亞國家中唯一的已開發國家，國民人均所得至 2018 年可達 5.5 萬美金。2016 年我國對新加坡的輸出總額可達 176 億美金，而輸入總額則有 87 億美金，是所有東南亞國家中與我國貿易往來最密切的國家。

2013 年，新加坡政府宣布採納「智慧財產指導委員會 (IP Steering Committee)」所提出的 10 年計畫藍圖及相關建議，即所謂 IP Hub 計畫，其擬定 3 項主要策略目標，包括「IP 交易及管理中心」、「高品質 IP 申請中心」以及「IP 爭端解決中心」，要將新加坡打造為在亞洲的全球 IP 中心。其中在 IP Hub 計畫「高品質 IP 申請中心」項下，新加坡智慧局自 2013 年開始建置自主的專利審查團隊，到了 2015 年 8 月 7 日已有 103 位專利審查官在檢索與審查部門服務，目前新加坡提供 4 種審查或檢索途徑供申請人選擇，其中採行一般途徑(審查與檢索併行)的審查期間約須耗時 2~4 年。新加坡是東南亞國家中少數未設有新型專利制度的國家，另外該國提供至少 4 種彈性化方案協助申請人取得發明專利權，不過隨著自主專利審查團隊已逐步到位，新加坡預計在 2020 年廢除其中一種單向承認他國審查結果的彈性化方案(補充審查，supplementary examination)。

目前新加坡所加入的專利相關國際公約請參考表 7-1 所示，專利

專責機關的組織架構圖 7-1 請參考圖所示。

表 7-1 新加坡參與專利相關國際公約對照表

條約或組織名稱	是否加入	加入日期
巴黎公約	○	1995 年 2 月 23 日
專利合作條約(PCT)	○	1995 年 2 月 23 日
世界貿易組織(WTO)	○	1990 年 12 月 10 日
與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPS)	○	1995 年 1 月 1 日
海牙協定	○	2005 年 4 月 17 日

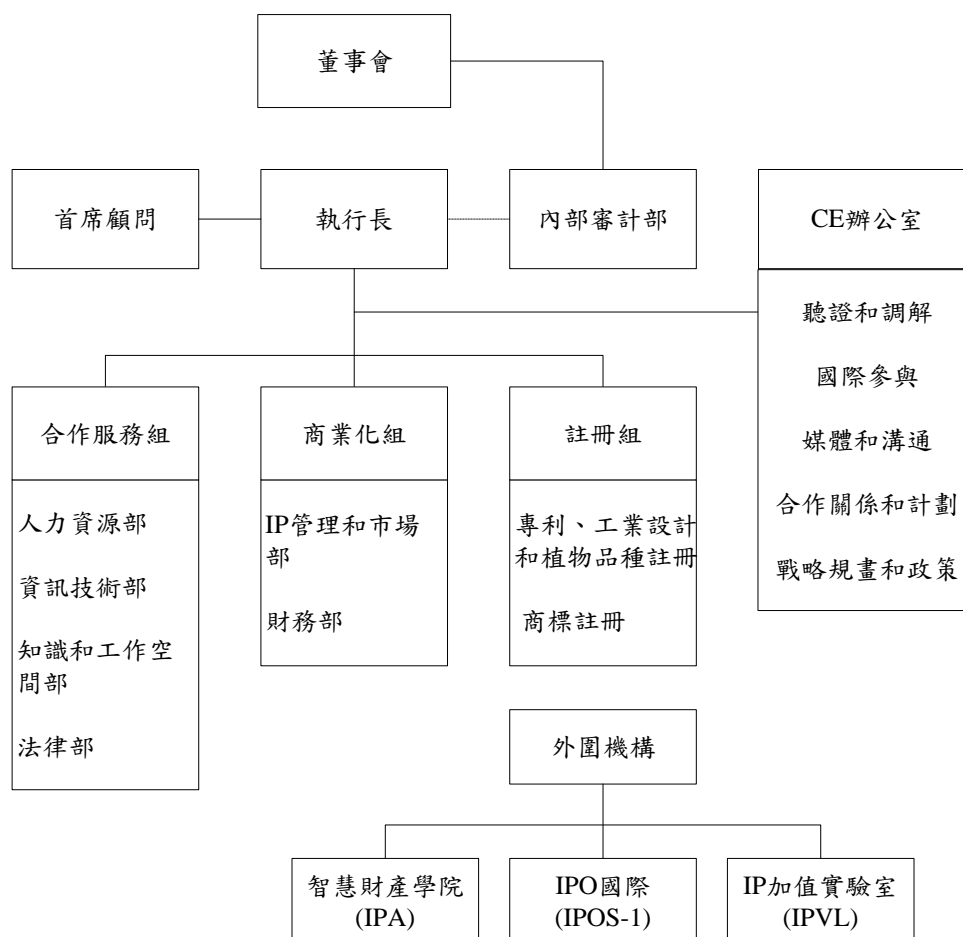


圖 7-1 新加坡專利專責機關組織架構圖

貳、各項專利數據⁴⁹⁶

一、申請案量

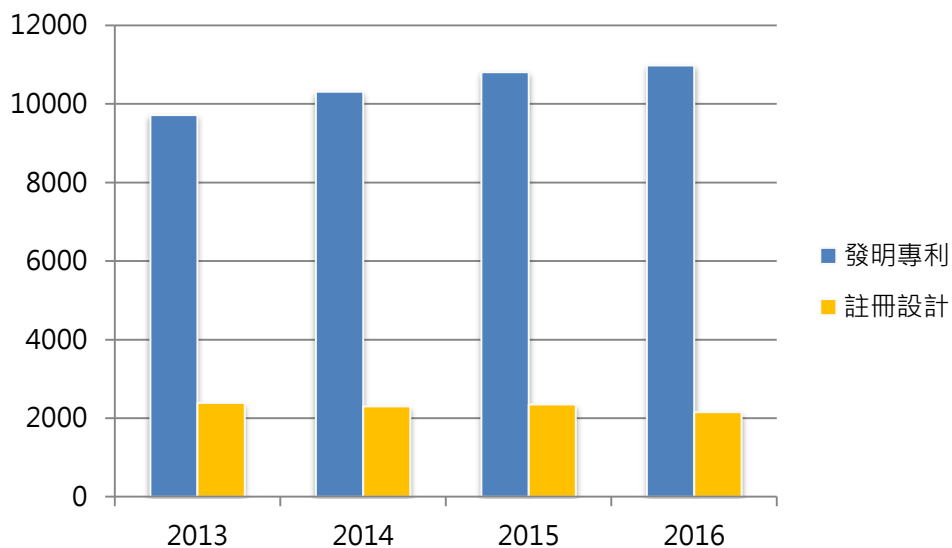


圖 7-2 新加坡專利申請案量統計圖(2013~2016)

二、公告發證件數

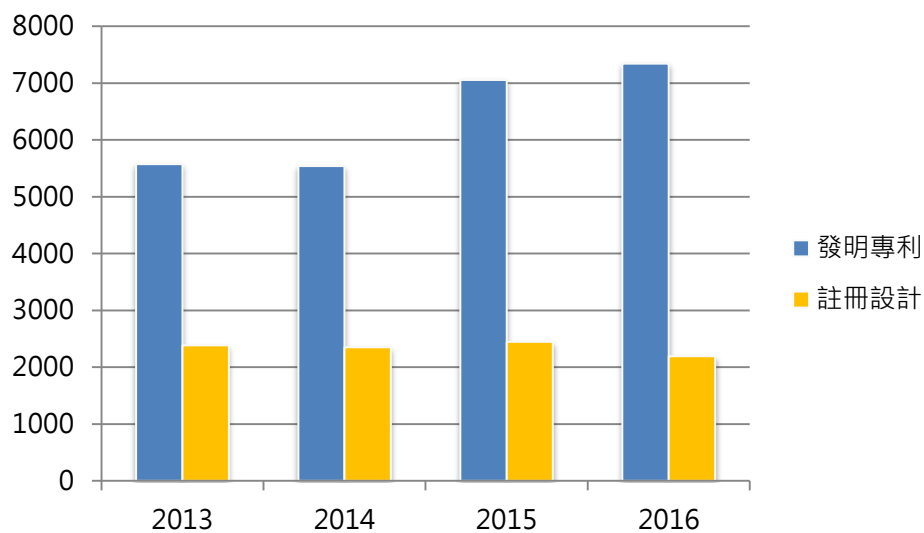


圖 7-3 新加坡公告發證件數統計圖(2013~2016)

⁴⁹⁶資料來源：ASEAN Intellectual Property Portal:
<https://www.aseanip.org/Statistics-Resources/IP-Filing-Statistics-in-ASEAN>(最後瀏覽日：2018年8月7日)

三、 申請人結構

(一)發明專利

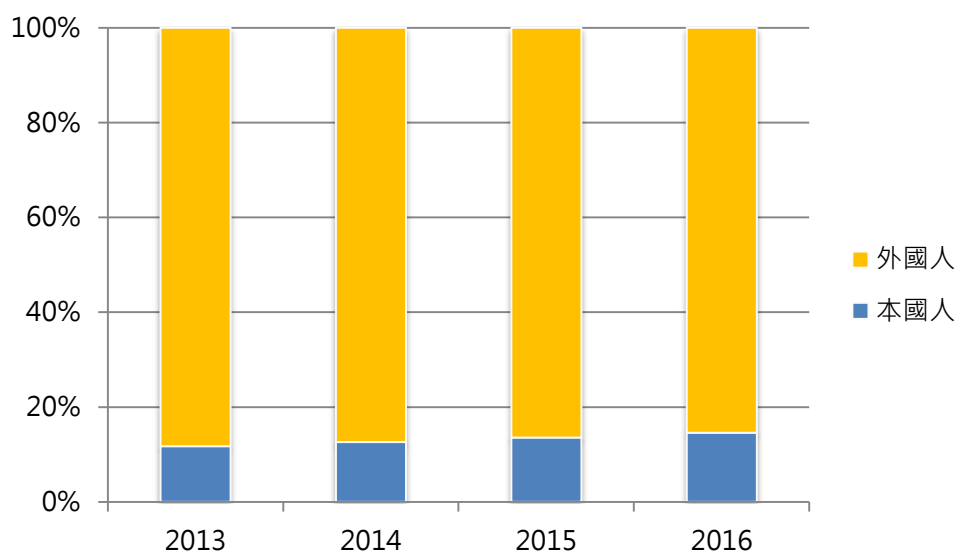


圖 7-4 新加坡發明專利申請人結構圖(2013~2016)

(二)註冊設計

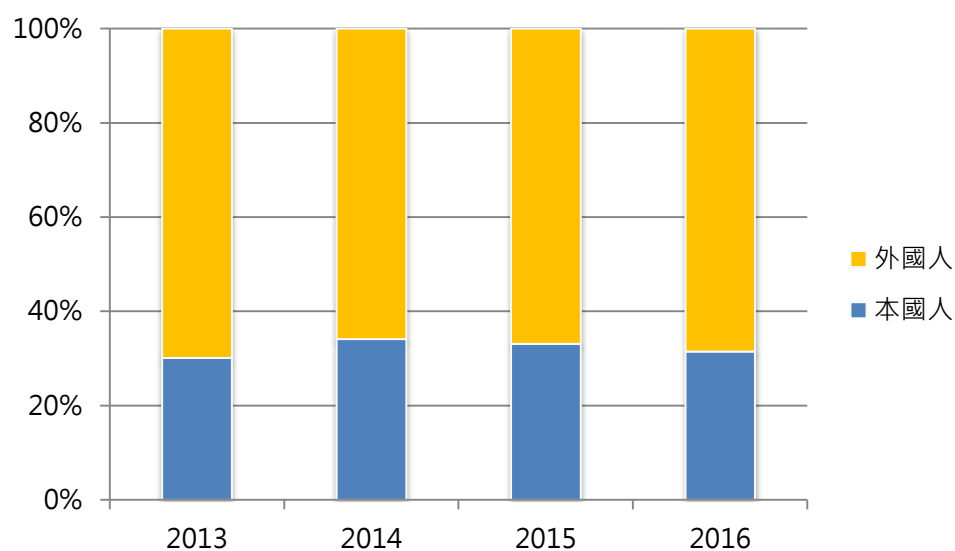


圖 7-5 新加坡註冊設計申請人結構圖(2013~2016)

參、發明專利

一、申請

(一)法源依據

新加坡於 1995 年創設第一部專利法，此後分別在 2002 年、2005 年、2014 年、2016 年修法。目前專利法採用的是 2017 年 10 月 30 日生效的版本，新加坡沒有新型專利制度。

(二)申請日

欲取得發明專利權者，必須向新加坡法務部智慧財產局(下稱新加坡智慧局)提出申請，通常是以下列所述文件最早齊備之日為有效申請日⁴⁹⁷：

1. 欲取得專利之意思表示，或是專利申請書(FORM1)，其中包括發明名稱、申請人姓名與住居所、國際優先權相關事項(優先權日、國別、申請案號)、參加國際展覽會聲明、代理人資訊
2. 申請權證明文件
3. 說明書，其中包括發明名稱、發明說明、申請專利範圍(若有)與必要圖式。

倘上開文件有不齊備之情事者，新加坡智慧局將會給申請人 2 個

⁴⁹⁷ 新加坡專利法第 26 條、新加坡專利審查基準第 13 頁。

月的期限補送文件。若申請人準備不及，可再申請延期 6 個月⁴⁹⁸。倘在指定期限內補齊上開文件者，將以文件齊備之日為申請日；倘在指定期限內未能補齊上開文件者，申請案視為放棄。申請費用必須在提出申請書(PATENTS FORM 1)之日起算 1 個月內繳納，不得延期，逾期未繳納者視為放棄⁴⁹⁹。

值得一提的是，即便在在欠缺發明說明書的前提之下，若申請人有主張優先權，或專利申請案包含以下資訊者，仍可在新加坡取得有效申請日：

1. 在申請文件中提及較早之相對應申請案之參考資訊
2. 在申請文件中提及較早之相對應申請案之申請日及國家
3. 有關申請案已完全包含在較早之相對應申請案所揭露之內容

倘上開文件在提出申請時並非以英文提出者，新加坡智慧局將會給申請人 2 個月的時間補送英文本⁵⁰⁰。

值得注意的是新加坡設有類似美國的臨時申請案制度，也就是只要有欲取得專利之意思表示、申請人、專利說明書，可在沒有申請專利範圍的前提下取得臨時申請案申請日，倘上開 3 種文件有缺漏者，新加坡智慧局會給申請人 2 個月的時間補正，申請書(PATENTS FORM 1)及規費則必須在申請日起算 1 個月內提交。在新加坡提出臨時申請案之主要目的，是要在臨時申請案申請之後 12 個月內加入申

⁴⁹⁸ 新加坡專利法施行細則第 108 條。

⁴⁹⁹ 新加坡專利程序審查基準第 16 頁。

⁵⁰⁰ 新加坡專利法施行細則第 19 條第 11 項、第 112 條第 2 項。

請專利範圍，取得正式申請案的資格，因此只要專利說明書內容不變，轉換後的正式申請案可享有臨時申請案申請日之利益⁵⁰¹。

(三)發明定義

由於早期新加坡的智慧財產權制度主要是繼受至英國而來，因此新加坡專利法呈現的是英國專利法(PATENT ACT 1977)所留下的樣貌。新加坡與英國專利法較大的特色，就是不在立法例中特別針對發明定義進行解釋，而是參考英國最高法院在 Aerotel /Macrossan 所建立的 4 步測試法中的第 2 步測試階段⁵⁰²，亦即側重在申請專利範圍的請求標的判斷是否相較於先前技術有構成實際貢獻(actual contribution)。新加坡專利審查基準指出，在判斷申請專利之發明是否符合發明定義時，應以所屬技術領域具有通常知識者為主體，並非從請求項的格式，而是從實質內容加以判斷，藉此客觀瞭解該標的之實際貢獻、欲解決問題的技術手段、該標的如何運作及其優點⁵⁰³。

為了使社會大眾瞭解發明專利保護範疇，新加坡智慧局仍透過一些專利資訊教導該國民眾，可專利性的發明可以是提供技術問題解決方案的物或方法，例如新方法、新產品的組成物，或是如何讓事物運作的技術增進方案⁵⁰⁴。

⁵⁰¹ 新加坡智慧財產局官網，Retrieve from:

<http://https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/patent/application-process/provisional-application>(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

⁵⁰² 英國最高法院在 Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd & Ors Rev 1 [2007] RPC 7 所建立的四步測試法包括：(1) 適當地解釋請求項、(2) 指出其實際的貢獻、(3) 是否落入不可專利之事項、(4) 檢查其貢獻實際上是技術的。

⁵⁰³ 新加坡專利審查基準第 259 頁~第 260 頁

⁵⁰⁴ Intellectual Property Office of Singapore, Patents Infopack by Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Updated as of 15 September 2017.

(四)專利代理人

在新加坡未有居所之申請人，由於必須在申請時提供新加坡的有效收件地址，因此即便專利法沒有硬性要求、但外國申請案通常仍必須委任專利代理人或律師協助處理相關事宜。

依據 2017 年 5 月 1 日施行之專利代理人規則(PATENT AGENTS RULES 2001)，要成為新加坡專利代理人，必須符合以下資格⁵⁰⁵：

1. 必須在新加坡有住居所。
2. 必須在新加坡智慧局承認的大學等取得學士以上學位。
3. 必須在新加坡國立大學法學院參加為期 1 年的智慧財產權法課程(Graduate Certificate in Intellectual Property, 簡稱 GCIP)，研習內容涉及包含新加坡專利、商標、著作權與註冊設計，以及美國與英國判例法。
4. 在完成 GCIP 後，必須到專利事務所實習 1 年。
5. 實習完畢後，才能參加專利代理人考試 (每年 10 月舉辦)，考試科目偏向實務，計有 4 科，分別是專利說明書撰寫、申復理由書撰寫、專利侵權與有效性判斷、專利法及相關實務，每一考科有 4 小時作答期間，分 4 天考，應試考場就設在新加坡智慧局總部或附近，考生應試時可攜帶法令、判例、辭典，尚可向主辦單位租借筆記型電腦，並以 WORD 檔作答後上傳，每一科考試的通過比率大約 5 成。多數考生選擇每

⁵⁰⁵ 田中陽介、木本大介，インド・ASEAN リレーニューズ—代理人制度シンガポール編，知財ふりずむ，2015 年 1 月。

年以通過 1 到 2 科測驗為目標，很少人可以一年就通過所有科目的考試。各科試卷由 2 位典試委員批改，必須在半年後才會寄發考試結果通知，考生要通過所有考科後，才能取得專利代理人資格。

新加坡政府對於專利代理人制度主要是參考歐盟及德國專利代理人制度而來，由於養成期間較長，在 2002 年尚未有專利代理人考試之前，新加坡有 57 位專利代理人，到了 2013 年 2 月 1 日止，在新加坡智慧局登錄有案的專利代理人也僅有約 150 人。基於新加坡專利申請案量還沒大到可支撐專門的專利商標事務所營運，因此多數專利代理人是從屬在法律事務所的智慧財產權部門服務。此外，由於新加坡政府公務員待遇不差，其中也不乏一些專利代理人考進新加坡智慧局擔任專利審查官一職⁵⁰⁶。

(五)專利要件

新加坡發明專利要件包含產業利用性、新穎性與進步性⁵⁰⁷。新加坡發明專利之新穎性要件，對於「公開使用」、「已為公眾所知悉」及「已見於刊物」均採取世界主義原則(絕對新穎性)⁵⁰⁸。

值得注意的是，對於人體或動物外科手術及治療方法，以及對於人體或動物的診斷方法，在新加坡是以不具產業利用性拒絕保護，惟

⁵⁰⁶ 日本貿易振興機構, ASEAN 各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査, 第 21 頁, 2013 年 4 月。

⁵⁰⁷ 新加坡專利法第 13 條。

⁵⁰⁸ 新加坡專利法第 14 條第 2 項。

本項規定不適用於使用於上開方法之物及化合物⁵⁰⁹。

(六)法定不予專利事由

新加坡專利法並沒有專門列舉法定不予專利事由的法條，不過審查基準曾提到，基於美國、歐盟、英國、澳大利亞的法院判例，關於心智、美學、抽象事物將無法作為發明專利標的，此外新加坡專利審查準還列舉了以下不得作為發明專利標的之例示：

1. 單純發現⁵¹⁰。
2. 科學原理及數學方法⁵¹¹。
3. 美學創作：文學、戲劇、音樂或美術著作⁵¹²。
4. 表現心智活動、玩遊戲、商業經營的理論、原則或方法⁵¹³。
5. 傳達訊息(Presentation of information)⁵¹⁴。
6. 違反公序良俗⁵¹⁵，包含複製人、人類胚胎及幹細胞製造⁵¹⁶；
基因改造生物 (Genetically Modified Organism)⁵¹⁷。

對於電腦軟體相關發明是否符合可專利性標的之問題，新加坡專利審查基準教導專利審查官必須判斷請求項中是否有多個技術特徵(例如：伺服器、資料、使用裝置等)，並藉此達到實際貢獻、解決特定問題，惟若是軟體程式碼、非技術特徵的軟體，將被視為僅為傳

⁵⁰⁹ 新加坡專利法第 16 條第 2 項。

⁵¹⁰ 新加坡專利審查基準第 262 頁。

⁵¹¹ 新加坡專利審查基準第 265 頁。

⁵¹² 新加坡專利審查基準第 266 頁。

⁵¹³ 新加坡專利審查基準第 267 頁。

⁵¹⁴ 新加坡專利審查基準第 268 頁。

⁵¹⁵ 新加坡專利審查基準第 334 頁。

⁵¹⁶ 新加坡專利審查基準第 337 頁。

⁵¹⁷ 新加坡專利審查基準第 341 頁。

達訊息，不得作為發明專利標的⁵¹⁸。

(七)優惠期主張

在 2017 年 10 月 30 日施行之專利法前，若有違反保密規定、國際展覽與教育相關的公開，在第一次公開後 12 個月內提出新加坡專利申請案者，可主張優惠期。

在 2017 年 10 月 30 日施行之專利法則放寬優惠期的適用範圍，也就是出於發明人所為之公開，或直接或間接從發明人處取得相關資訊之人所為之公開後 12 個月內提出新加坡專利申請案者，得主張優惠期⁵¹⁹。申請人欲主張優惠期時，必須在提出以下請求時提出⁵²⁰。且必須提交書面證據或符合規定之宣誓書⁵²¹：

1. 提出檢索及請求實體審查。
2. 請求實體審查。
3. 申復審查意見。
4. 請求檢視審查報告或檢索與審查報告。

⁵¹⁸ 新加坡專利審查基準第 260 頁。

⁵¹⁹ 新加坡專利法第 14 條第 4 項。

⁵²⁰ Amendment to Patents Act and Rules To Enter Into Force On 30 October 2017 (Circular No. 7/2017, dated 6 October 2017), Retrieve from: [https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/\(2017\)-circular-no-7---amendment-to-patents-act-and-rules-to-enter-into-force-on-30-october-2017.pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/(2017)-circular-no-7---amendment-to-patents-act-and-rules-to-enter-into-force-on-30-october-2017.pdf)(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

經檢視相關規定及申請書格式，提出發明專利申請時似乎並無法同時主張優惠期，因為申請書(Request for the Grant of a Patent/FPF1_8)並無主張優惠期欄位，必須是請求實體審查(PF/12)、請求檢索及實體審查(PF/11)等申請書，才有主張優惠期的勾選欄位。

⁵²¹ 新加坡專利法施行細則第 8 條。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請專利後 12 個月內，就相同發明向新加坡申請專利時，得主張國際優先權⁵²²。申請人必須在向國外第一次申請專利後 16 個月內提交優先權證明文件或優先權基礎案申請號⁵²³。申請人若準備不及者，可從原指定補正期限起算延長 6 個月，若仍準備不及，仍可再延長 6 個月，不過申請人必須向新加坡智慧局表達有取得專利權之積極意願⁵²⁴。優先權證明文件非以英文作成者，新加坡智慧局會發函要求申請人在 2 個月內提交英文譯本⁵²⁵。

二、 審查

(一)程序審查

程序審查在新加坡稱為「預備審查」(Preliminary Examination)，審查範圍如下⁵²⁶：

1. 是否填具申請表格 1(PATENTS FORM1)。
2. 新加坡收文地址。
3. 每一位申請人的姓名與有效地址。
4. 自新加坡申請日往前推算 12 個月內的優先權主張(若有)。

⁵²² 新加坡專利法第 17 條第 2 項。

⁵²³ 新加坡專利法施行細則第 9B 條。

⁵²⁴ 新加坡專利程序審查基準 2.6.5,「... the applicant must satisfy the Registrar that he has continuing underlying intention to proceed with the application before the extension of time is allowed.」；另依據新加坡專利法施行細則第 109 條第 5 項(c)款規定，申請人提出延展請求時，須同時檢附具法律效果的聲明書或宣誓書，並敘明理由。

⁵²⁵ 新加坡專利法施行細則第 9C 條。

⁵²⁶ 新加坡專利程序審查基準第 18 頁。

5. 說明書、申請專利範圍(若有)、必要圖式(若有)。
6. 必要圖式必須以黑色線稿呈現。

新加坡智慧局若發現申請案有不符以上要求的情事者，將會給申請人 2 個月的時間補正。申請人若準備不及者，可請求延長補正期間 (PATENTS FORM 45)，原則上自新加坡智慧局發出補正函之日起最長不能超過 18 個月，然而新加坡智慧局有權利在 18 個月的最長補正期限之外，再給予申請人更長的補正期間，不過申請人必須向新加坡智慧局表達有取得專利權之積極意願⁵²⁷。

(二) 早期公開

專利申請案的有效申請日一旦確定之後，新加坡智慧局將自申請日(優先權日)起算 18 個月刊登在專利公開公報⁵²⁸。不過申請案若自申請日(優先權日)至 18 個月早期公開前 1 個月，有撤回、放棄、或核駁者，將不會刊登在專利公開公報⁵²⁹。申請案公開後，申請人享有如同該申請案在公開之日獲准專利的權利，於取得專利權後，對於該專利申請案公開日起到專利獲准期間之任何侵權行為所致損害，可提起訴訟⁵³⁰。

新加坡的專利公報是以每個月發行一次的方式進行，通常是在

⁵²⁷ 新加坡專利程序審查基準第 20 頁。依據新加坡專利法施行細則第 109 條第 5 項(c)款規定，申請人提出延展請求時，須同時檢附具法律效果的聲明書或宣誓書，並敘明理由。

⁵²⁸ 新加坡專利法第 27 條。

⁵²⁹ 新加坡專利法施行細則第 4 項。

⁵³⁰ 新加坡專利法第 76 條第 1 項。原條文文字並未敘明必須於取得專利權後才可對專利申請案公開日起到專利獲准期間之任何侵權行為所致損害提起訴訟，惟申請案公開後到專利權獲准期間，申請人實際上並未獲得專利權，亦不生主張其權利之效力。因此推測該文字意旨與暫時性保護措施相同，及即保障發明人專利技術公開後至審定公告期間權益，為惟權利之主張仍須待取得專利權之後。

每一個月的最後一個禮拜五，公報的內容涉及申請案以及核准的相關資訊，其中專利公報 A(Patents Journal A)包含申請案在新加坡智慧局的相關歷程，專利公報 B(Patents Journal B)包含專利申請案的摘要資訊。每一期的專利公報只會在新加坡智慧局「IP2SG」網頁刊登 3 個月⁵³¹。「IP2SG」類似我國的「中華民國專利資訊檢索系統」。

申請人若想要在 18 個月內公開申請案者，可填寫專利表格 9(PATENTS FORM 9)及繳納規費向新加坡智慧局提出提早公開(Request for Early Publication)的請求⁵³²。新加坡智慧局在收到提早公開請求後，會審核規費、有效申請日、是否影響國防安全以及申請案狀態等，若有不符上開事項者，新加坡會給申請人 2 個月的時間補正或申復，倘一切符合程序，新加坡智慧局會將申請案排入下一次發行的專利公開公報⁵³³。

(三)核准前異議

新加坡發明專利沒有異議制度（公告後異議期限）。

(四)實體審查

申請案程序要件齊備後，接下來如果要取得專利權者，即必須進行檢索與審查。新加坡政府自 2013 年開始建置自主的專利審查團隊，到了 2015 年 8 月 7 日已有 103 位專利審查官在檢索與審查部門服務。目前新加坡提供 4 種審查或檢索制度供申請人選擇，請參考表 7-2 所

⁵³¹ 新加坡專利程序審查基準第 32 頁及第 83 頁。

⁵³² 新加坡專利法第 27 條第 2 項。

⁵³³ 新加坡專利程序審查基準第 32 頁~第 33 頁。

示：

表 7-2 新加坡專利審查(檢索)途徑一覽表

途徑	途徑 1 ⁵³⁴	途徑 2 ⁵³⁵	途徑 3 ⁵³⁶	途徑 4 ⁵³⁷
概要	先提出檢索報告請求後，再提出實體審查請求	同時提出檢索報告請求與實體審查請求	依國內、外的檢索報告提出實體審查請求	又稱「補充審查」(supplementary examination)，主要是由新加坡單向參考他國檢索與審查結果，適用國家(區域)包括澳大利亞、加拿大、日本、韓國、紐西蘭、美國、英國與歐洲專利局(EPO)。但補充審查將在 2020 年 1 月 1 日廢除 ⁵³⁸
請求期限	申請日(優先權日)起算： 1. 13 個月內提檢索請求 2. 36 個月內提實審請求	申請日(優先權日)起算 36 個月內提檢索+實審請求	申請日(優先權日)起算 36 個月內提實審請求	申請日(優先權日)起算 54 個月內提補充審查請求
檢索範圍	1. 全球關於申請案發明標的之先前技術 2. 若申請案違反發明單一性，審查官會發出通知函，申請人若希望審查官檢索第二或後續發明		參考途徑 1 或外國檢索報告	參考途徑 1 或外國檢索報告

⁵³⁴ 新加坡專利法施行細則第 36 條、第 42 條。

⁵³⁵ 新加坡專利法施行細則第 37 條。

⁵³⁶ 新加坡專利法施行細則第 42 條。

⁵³⁷ 新加坡專利法施行細則第 42A 條。

⁵³⁸ Circular No. 5/2016, Closure of Supplementary Examination Route as of 1 Jan 2020, Retrieve from:

<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/circulars/--circular-no-5---closure-of-supplementary-examination-route-as-of-1-january-2020.pdf>(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日)

	者，必須在收到通知函後 2 個月內提出「補充檢索」(PATENTS FORM 10)，逾期未提出者，審查官只會為請求項所列之第一順位發明進行檢索 ⁵³⁹		
審查範圍	新穎性、進步性、產業利用性及其他要件，若審查官認有不予專利之情事者，會給予申請人 5 個月期間申復或修正，且不得延長 ⁵⁴⁰		不具發明單一性 ⁵⁴¹ 、請求項是否與參考國申請案之請求項相對應、違反公序良俗、醫學治療或診斷方法、重複專利及是否導入新事項(new matter)，若審查官認有不予專利之情事者，會給予申請人 3 個月期間申復或修正，且不得延長 ⁵⁴²
提供審查文件	途徑 1 及途徑 2 係由新加坡智慧局自主檢索或審查，無須提供審查文件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新加坡智慧局檢索報告 2. PCT 申請案進入國家階段之國際檢索報告 3. 相對應申請案、PCT 申請案或對應國家階段申請案的最終檢索報告 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PCT 申請案進入國家階段之國際檢索及審查結果 2. 相對應申請案、PCT 申請案或對應國家階段申請案的最終檢索及審查結果
		國外檢索報告或國際檢索報告(International Search Report)應翻譯成英文，申請人必須提交檢索報告	

⁵³⁹ 新加坡專利程序審查基準第 48 頁。

⁵⁴⁰ 新加坡專利程序審查基準第 24 頁。

⁵⁴¹ 新加坡專利法施行細則第 45 條。

⁵⁴² 新加坡專利程序審查基準第 24 頁。

	所列出的所有參考文獻資料，除非 審查官要求，否則可不用翻譯成英 文版 ⁵⁴³			
費用	檢索(1,650 新加坡幣)+實體審查 (1,350 新加坡幣)	檢索+實體審查 (1,950 新加坡幣)	實體審查(1,350 新加坡幣)	免費
優點 分析	可依據檢索報 告的評價決定 是否提出實體 審查	比途徑 1 經濟	提供國外檢 索報告可節省檢 索費用	參考國外的檢 索及審查結果 核准
缺點 分析	比途徑 2 貴	作業時間較長	可能有其他先 前計技術未出 現在較早的國 外檢索報告	倘若國外的檢 索及審查結果 不符新加坡適 用法律規定 者，仍可能不予 專利
使用 表格	PATENTS FORM 10→ PATENTS FORM 12	PATENTS FORM 11	PATENTS FORM 12	PATENTS FORM 12A

發明專利申請人必須在申請案完成實體審查，繳納領證費後始能取得發明專利權。

依據新加坡智慧局所提供的資訊，每一件發明專利申請案從提出申請到取得專利權約需耗時 2 到 4 年⁵⁴⁴。不過以上數據將會因為修正、實質內容問題、技術領域及審查官人力考量而有高低起伏，例如醫藥專利通常耗時較久的審查期間。

(五)優先審查制度

新加坡是東協專利審查合作方案(ASPEC)成員國，與日本簽有

⁵⁴³ 新加坡專利法施行細則第 42 條。

⁵⁴⁴ Intellectual Property Office of Singapore, Patents Infopack by Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), p.40 ,Updated as of 15 September 2017.

PPH 協定，與中國大陸、歐洲專利局(EPO) 簽有 PCT-PPH 協定，同時也是 Global PPH 成員國。此外新加坡在 2014 年 8 月 1 日也公告可在 12 個月內取得專利權之行政措施，其相關的流程如下⁵⁴⁵：

1. 專利申請案是以新加坡為第一申請局，且未主張優先權；或是依據新加坡專利法第 17 條主張優先權，而新加坡是第二或後續申請局。
2. 提出專利申請表格 1(PATENTS FORM 1)、繳納申請規費、完成專利說明書。
3. 提出請求檢索與審查報告申請表格 11(PATENTS FORM 11)，並在提出專利申請表格 1 (PATENTS FORM 1)時繳納請求檢索與審查報告的規費。
4. 程序要件齊備且沒有補正事項。
5. 審查官關於檢索與審查報告所發出的首次通知有利於申請人。
6. 在收到專利核准審定書之日起算 2 個月內提出領證費用表格 (PATENTS FORM 14) 。
7. 在提出領證費用表格(PATENTS FORM 14)時，同時請求提早公開(PATENTS FORM 9) 。
8. 申請人必須嚴格遵守新加坡智慧局所規定的時間限制。

⁵⁴⁵ Intellectual Property Office of Singapore, Requirements to obtaining a patent grant within 12 months (dated 1 August 2014), Retrieve from: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/Protecting-your-ideas/Patent/requirements-to-obtaining-a-patent-grant-within-12-months.pdf>(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

三、 專利權

(一)保護期限

新加坡發明專利權期限，自申請日起算 20 年屆滿⁵⁴⁶。關於申請案是在 2014 年 7 月 1 日以後申請者，新加坡設有專利權期間延長制度，專利權人得依下列事由向新加坡智慧局請求專利權期間延長：

1. 可歸因於註冊官不合理的遲延核准專利行為⁵⁴⁷。其不合理期間的認定與專利權期間延長的認定方式請參考表 7-3 所示⁵⁴⁸：

表 7-3 專利權期間延長態樣一覽表

	不合理期間的認定	可延長期間
態樣 1	自專利申請日到發證日的延遲行為超過 4 年，惟排除歸因於申請人行為或疏忽所延遲的期間	超過 4 年期限的期間
態樣 2	從申請人提出「檢索及審查報告」或「審查報告」請求之日起，至發出核准審定書延遲行為超過 2 年，惟排除歸因於申請人行為或疏忽所延遲的期間	超過 2 年期限的期間
態樣 3	態樣 1+態樣 2	以下列期間較長者為準 A. 態樣 1 超過 4 年的期間 B. 態樣 2 超過 2 年的期間

⁵⁴⁶ 新加坡專利法第 36 條第 1 項。

⁵⁴⁷ 新加坡專利法第 36 條 A 第 1 項第(a)款。

⁵⁴⁸ 新加坡專利程序審查基準第 92 頁。

2. 可歸因於外國專利局不合理的遲延相對應案的授證行為，且外國專利局也因此而延長相對應案的專利權期間⁵⁴⁹
3. 倘醫藥品專利標的內的任一物質為活性成份，為取得上市許可，從而不合理的縮短實施專利之機會，本項規定的適用對象包括「任何醫藥品中可作為活性成分的任何物質」。其不合理期間的認定與專利權期間延長的認定方式請參考7-4表所示⁵⁵⁰。

表 7-4 醫藥品專利權期間延長態樣一覽表

不合理期間的認定	可延長期間
A. 授予專利權後始獲得上市許可	不超過 5 年
B. 獲得上市許可的時間超過 2 年	

(二)舉發或無效訴訟

新加坡發明專利沒有異議制度（公告後異議期限），一旦申請案獲准取得專利權後，倘任何人(any person)若認專利權有下列事由者，得提起舉發⁵⁵¹。

1. 專利違反可專利性。
2. 專利權人為非專利申請權人。
3. 專利說明書違反充分揭露，使該發明所屬技術領域具有通常知識者其內容。
4. 專利說明書所揭露之標的超出專利申請時所揭露之內容。
5. 修正或訂正有瑕疵。

⁵⁴⁹ 新加坡專利法第 36A 條第 1 項第(b)款。

⁵⁵⁰ 新加坡專利法第 36A 條第 1 項第(c)款、新加坡專利程序審查基準第 93 頁。。

⁵⁵¹ 新加坡專利法第 80 條。

6. 未揭露或不正確的揭露重要訊息。
7. 專利權是透不實陳述所取得。
8. 專利權是以詐術取得。
9. 該專利是 2 個(含)以上相同發明且具有相同優先權日的專利其中之一，且由同一人或其受讓人所提出申請者。

(三)實施義務

新加坡專利法雖然沒有明文課予專利權人實施專利權之義務，惟取得專利之發明若無法提供國內市場使用、或在一定期間內因無法提供國內市場使用實施，從而造成不正競爭行為(Anti-competitive Practice)時，法院得依申請核發強制授權命令⁵⁵²。

肆、 註冊設計

一、 申請

(一)法源依據

新加坡於 2000 年創設註冊設計法(Registered Designs Act, Chapter 266)，主要是採用單獨立法的形式保護工業設計。為了跟上工業設計已逐漸由實體物品外觀擴張至虛擬設計的思潮，新加坡政府於 2016 年啟動修法工作，並於 2017 年 10 月 30 日正式施行，修法重點包括擴張設計保護標的至非實體外觀與顏色組合。另為了深化對設

⁵⁵² 新加坡專利法第 55 條第 2 項。

計人的權益保障，任何人委託他人創作的工業設計，其註冊設計權將自動歸屬於設計人，而不再是委託人⁵⁵³，此外，倘設計係由電腦自動產生，而非人類創作者，註冊設計權歸屬安排電腦創作設計之人⁵⁵⁴。

(二)申請日

欲取得註冊設計權者，必須向新加坡智慧局提出申請。取得申請日的要件是以最早提交：1.註冊設計之請求(Form D3)⁵⁵⁵、2.申請人姓名與住居所、3 至少一張代表設計的圖式與規費之日為準⁵⁵⁶。申請語言必須以英文為之⁵⁵⁷。如果申請人是以電子申請(IP²SG)送件者，將會在完成納費後取得一組申請號⁵⁵⁸。圖式的揭露方式請參考圖 7-6 所示。

⁵⁵³ 新加坡註冊設計法第 4 條第 1 項。

⁵⁵⁴ 新加坡註冊設計法第 4 條第 6 項。

⁵⁵⁵

[https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/design/Guidelines-and-Useful-Information/information-note-on-draft-of-application-for-registration-of-design-\(form-d3\).pdf](https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/design/Guidelines-and-Useful-Information/information-note-on-draft-of-application-for-registration-of-design-(form-d3).pdf)(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

⁵⁵⁶ 新加坡註冊設計法第 11 條第 1 項~第 3 項。

⁵⁵⁷ 新加坡註冊設計規則第 34 條第 2 項。

⁵⁵⁸ Intellectual Property Office of Singapore, Designs Infopack by Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 7 November 2017. P.20.



圖 7-6 圖式揭露方式

(三)一案多設計

新加坡於 2017 年新註冊設計法導入合案申請制度。合案申請係指複數設計若同屬工業設計分類中的相同次分類者，得合案申請⁵⁵⁹。例如沙發組(分類 06-01)。惟前揭提出合案申請的要件尚包括必須在申請時一併提出，且不得超過 50 個設計⁵⁶⁰。申請人若提出合案申請者，即便屬於同一申請案，新加坡智慧局仍會就每一設計各提供一組申請號。最後，除動態圖像設計以外，每一設計的視圖不得超過 10 張。

⁵⁵⁹ 新加坡註冊設計法第 11 條第 4 項。

⁵⁶⁰ 新加坡註冊設計法第 22 條。

(四)設計定義

新加坡對於設計定義係指「任何應用於物品或非實體產品之形狀、輪廓、色彩、花紋或裝飾，付與物品或非實體產品外觀者」⁵⁶¹。前述「物品」，係指用製造(不論是用工業或手工)所產生的事物，其包括物品的任一部分(可單獨製造或販賣)與成套物品⁵⁶²。

複數色彩的保護必須和其他設計元素結合(例如形狀、輪廓、花紋或裝飾)，至於複數色彩本身仍無法作為設計保護之標的。非實體產品係指沒有實體形狀的外觀，其通常是透過投影在表面或介質(包括空氣)所產生，且具有實用功能者，而非僅是單純的圖案或資訊傳遞⁵⁶³。例如虛擬鍵盤即是透過投影在表面所產生的非實體產品，使用者可在被投影面上輸入指令。

在保護標的上，新加坡設有整體設計、部分設計、成組設計、圖像設計、衍生設計制度(Associated Design)⁵⁶⁴。

前開成組設計係指 2 個(含)以上的物品，在一般狀態具有共同銷售或共同使用之屬性，且每一物品具有相同設計，或是就相同設計為改良或修飾而不更改其屬性者⁵⁶⁵。

為了符合設計定義，前開圖像設計必須應用在以任何工業流程的物品，申請時即必須將註冊態樣勾選「非實體產品」，在物品欄位可填寫「電子顯示裝置」，至於新穎性聲明欄位(Statement of Novelty)

⁵⁶¹ 新加坡註冊設計法第 2 條。

⁵⁶² 新加坡註冊設計法第 2 條第 1 項。

⁵⁶³ 新加坡註冊設計法第 2 條第 3 項。

⁵⁶⁴ 新加坡註冊設計法第 10 條。

⁵⁶⁵ 新加坡註冊設計法第 2 條。

可填寫「本案新穎性在於如圖所示之應用於電子顯示裝置之設計」，視圖必須揭露非實體產品的設計，而非投影非實體產品的裝置。圖像設計可以是靜態或動態圖像，視圖中若有不主張設計之部分可用虛線繪製，動態圖像設計之圖式最多不得超過 40 幀視圖，惟新加坡智慧局註冊官員有權視狀況允許申請人提交超過 40 幀視圖⁵⁶⁶。

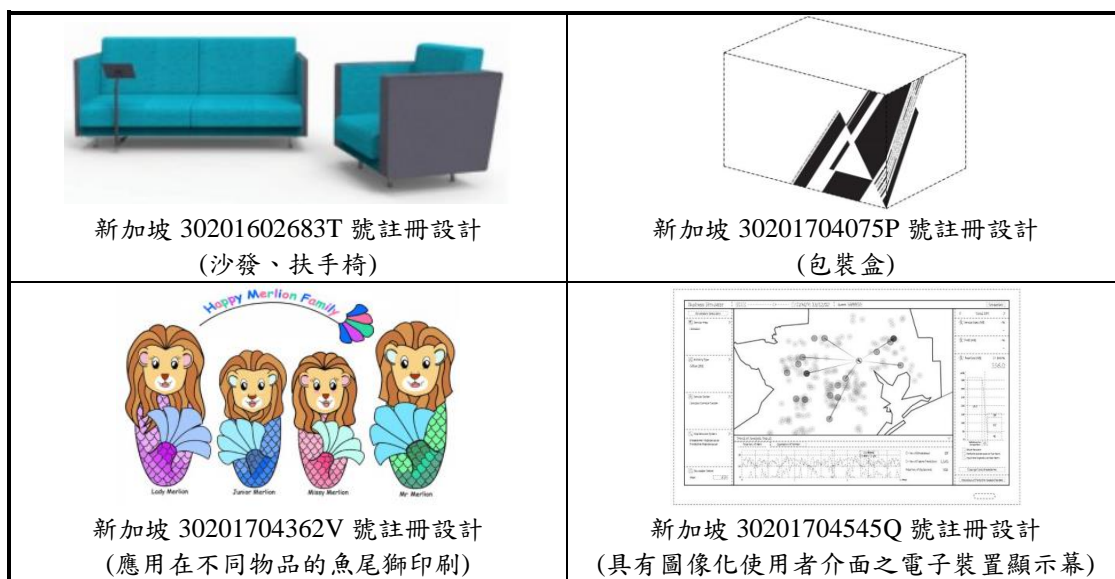


圖 7-7



圖 7-8

(五)註冊要件

註冊設計僅需滿足產業利用性⁵⁶⁷與新穎性⁵⁶⁸即可。前揭產業利用

⁵⁶⁶ IN THE REGISTRY OF DESIGNS INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE PRACTICE DIRECTION NO. 4 OF 2014 REGISTRATION OF GRAPHICAL USER INTERFACES (GUIs)

⁵⁶⁷ 新加坡註冊設計法第 9 條第 3 項。

性要件係指可至少生產超過 50 個物品(50-articles threshold)，或是為了販賣、租賃而生產者。新加坡註冊設計制度對於產業利用性之所以會有量化的生產概念，主要是為了和著作權法第 27 條的應用美術著作區隔，且不就同一外觀創作授予累積權利(Cumulative Rights)所致⁵⁶⁹。

新穎性要件不論是「公開使用」或「已見於刊物」皆採取世界主義原則(絕對新穎性)⁵⁷⁰。在實質判斷上，倘兩設計在通常交易狀態下，僅有非關實質的細節或特徵差異，仍不具新穎性⁵⁷¹。

(六)法定不予註冊設計權事由

註冊設計申請案有以下所列情事之一者，將構成法定不予專利事由⁵⁷²。

1. 違反公序良俗⁵⁷³。
2. 電腦程式或積體電路布局⁵⁷⁴。
3. 應用於某些物品的設計：雕塑(不包括任何以工業流程重複製造之模型或圖案)、牌匾、勳章和獎章、主要文學或藝術印刷品(包括書皮、月曆、證書、優惠券、服飾打版、賀卡、標

⁵⁶⁸ 新加坡註冊設計法第 5 條第 1 項。

⁵⁶⁹ Final Report on the Review of Singapore's Registered Designs Regime, 16th March 2016, Ministry of Law and Intellectual Property Office of Singapore, P15~16.

⁵⁷⁰ 新加坡註冊設計法第 5 條第 2 項。

⁵⁷¹ 新加坡註冊設計法第 5 條第 3 項。

⁵⁷² Intellectual Property Office of Singapore, Designs Infopack by Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 7 November 2017. P.9.

⁵⁷³ 新加坡註冊設計法第 6 條。

⁵⁷⁴ 新加坡註冊設計法第 7 條。

籤、傳單、地圖、遊戲牌、明信片、郵票、商業廣告)⁵⁷⁵。

4. 構造方法或原則。
5. 主要受到功能所支配的物品、非實體產品⁵⁷⁶。
6. 與另一物品外觀必然匹配之設計⁵⁷⁷。
7. 設計須以其精確的形式及尺寸再製造，始能使該設計所應用或結合的產品在機構上能連結、裝配或套合至另一產品，並實現其功能⁵⁷⁸。

(七)優惠期主張

在新加坡取得註冊設計權的要件必須滿足新穎性要求，申言之，註冊設計申請案與先前技藝相較必須是新穎的，準此，註冊設計申請人將可能因為在申請日前揭露自己的設計而面臨無效的命運。優惠期允許設計人在申請日前一段期間揭露自己的設計，但卻不會違反新穎性要件，這項制度將給予設計人在市場測試消費者的接受度，同時也可避免設計人在無意間失去取得註冊設計保護的機會。在新加坡還可能發生當設計人因生產超過 50 件產品而喪失著作權保護時，將一併因違反新穎性也無法取得註冊設計權。

新加坡在 2017 年新註冊設計法實施前，新穎性優惠期的主張事由僅有參加國際展覽會而公開者，且必須在公開之日起 6 個月內提出註冊設計申請案⁵⁷⁹。不過新加坡政府也發現到美國與歐盟的新穎性優

⁵⁷⁵ 新加坡註冊設計規則第 9 條。

⁵⁷⁶ 新加坡註冊設計法第 2 條第 1 項。

⁵⁷⁷ 新加坡註冊設計法第 2 條第 1 項。

⁵⁷⁸ 新加坡註冊設計法第 2 條第 1 項。

⁵⁷⁹ 新加坡原註冊設計法第 8 條第 2 項。

惠期可達 12 個月，而日本與韓國的新穎性優惠期同樣也是 6 個月，且優惠期事由也不限於展覽會而已。在公開徵求意見書的過程中，新加坡政府為了提供設計人更有彈性的市場測試時間與情境，爰將新穎性優惠期事由放寬至「出於己意公開」及「非出於己意所致之公開」⁵⁸⁰。按 2017 年 10 月 30 日新修正的註冊設計法規定，得主張優惠期的事由如下⁵⁸¹：

1. 在保密狀態下，向設計人或其繼承人以外之第三人揭露設計。
2. 從註冊設計申請日前 12 個月內，由設計人或其繼承人揭露設計。
3. 自註冊設計申請日前 12 個月內，由設計人或其繼承人提供資訊或任何其他行為，而導致設計人或其繼承人以外之第三人揭露設計。
4. 自註冊設計申請日前 12 個月內，因濫用設計人或其繼承人之行為而揭露設計。
5. 在註冊設計申請日前揭露非實體產品之設計，但本方案僅適用於自 2017 年 8 月 1 日起算 12 個月內提出的註冊設計申請案。

(八)優先權主張

在國外第一次依法申請專利後 6 個月內，就相同設計向新加坡申

⁵⁸⁰ 新加坡註冊設計法第 8 條。

⁵⁸¹ 新加坡註冊設計法第 8A 條。

請專利時，得主張國際優先權⁵⁸²。

二、 審查

(一)程序審查

倘申請人未撤回註冊設計申請案，新加坡智慧局會進程序審查，審查範圍包括新穎性聲明、工業設計分類、物品或非實體產品名稱是否與圖式所揭露之內容相符，關於多設計一申請的案件，註冊官也會確認每一設計是否屬於相同分類⁵⁸³。新加坡未加入「國際工業設計條約」(International Classification for Industrial Design)，經查新加坡政府所頒布的行政規則⁵⁸⁴，其架構仍與國際工業設計分類相同，只不過僅有到大分類號與次分類(二階分類)，而無物品序號。

倘註冊設計申請案有不符程序審查要件者，註冊官將會發出公函通知申請人修正或申復⁵⁸⁵。註冊設計申請人在收到公函之日起3個月內必須以D5申請書(Form D5)並繳納45元新加坡幣函復註冊官⁵⁸⁶。註冊設計申請人若有延期申復的需要者，必須在指定修正或申復期限內填寫CM5申請書(Form CM5)，第1次與第2次延期申復免繳規費，不過第3次與第4次延期申復則必須每次繳納50元新加坡幣。逾期未修正或申復者，註冊設計申請案視為撤回⁵⁸⁷。

⁵⁸² 新加坡註冊設計法第19條。

⁵⁸³ Intellectual Property Office of Singapore, Designs Infopack by Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 7 November 2017. P.20.

⁵⁸⁴ Practice Direction No. 2017.

⁵⁸⁵ 新加坡註冊設計規則第27條第2項。

⁵⁸⁶ 新加坡註冊設計規則第27條第3項。

⁵⁸⁷ Intellectual Property Office of Singapore, Designs Infopack by Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 7 November 2017. P.20~21.

一旦註冊設計申請案視為撤回，註冊設計申請人可以填寫 CM 13 申請書(Form CM13)、申復函並繳納 100 元新加坡幣請求回復原狀(reinstatement)，上開請求回復原狀的法定期間應在註冊設計申請案視為撤回之日起 6 個月內為之⁵⁸⁸。

(二)早期公開

新加坡設計保護制度沒有早期公開制度，註冊設計申請案必須在通過形式審查後，才會刊登在註冊設計公報⁵⁸⁹。另新加坡設有延緩公告制度可延遲註冊設計刊登在註冊設計公報的期間，新加坡智慧局將一次給予自申請日起算最長 18 個月屆滿的延緩公告期間，註冊設計權人在延緩公告期間內若有提早公告的需要者，可通知註冊官安排公告事宜⁵⁹⁰。

(三)核准前異議

新加坡註冊設計沒有異議制度（公告後異議期限）。

(四)形式審查

新加坡對於註冊設計申請案僅採形式審查制，不進行實體審查。

(五)優先審查制度

新加坡的設計保護制度並沒有優先審查措施，原則上僅作形式審

⁵⁸⁸ Intellectual Property Office of Singapore, Designs Infopack by Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 7 November 2017. P. 21.

⁵⁸⁹ 新加坡註冊設計法第 28 條。

⁵⁹⁰ 新加坡註冊設計法第 18(A)條。

查⁵⁹¹。

三、 註冊設計權

(一)保護期限

新加坡註冊設計保護期限，自申請日起算5年屆滿⁵⁹²，可延長2次，每次5年，也就是總保護期限可達15年⁵⁹³。延長費用必須在保護期限屆滿前繳納，惟註冊設計權人未於上開期限繳納者，於保護期限屆滿後6個月內仍得繳納延長與遲繳費用，申請回復註冊設計權⁵⁹⁴。

(二)舉發與無效訴訟

新加坡註冊設計制度沒有異議(公告後異議期限)但有舉發制度(revocation)，一旦申請案取獲准註冊後，任何利害關係人(any interested person)認註冊設計權有下列事由者，得向註冊官或法院提起舉發⁵⁹⁵。

1. 註冊設計權不具新穎性。
2. 註冊設計權係屬著作權所保護的美術工藝品。
3. 其他不符註冊設計法規定之事由。

⁵⁹¹ 新加坡註冊設計規則第27條

⁵⁹² 新加坡註冊設計法第21條第1項。

⁵⁹³ 新加坡註冊設計法第21條第2項。

⁵⁹⁴ 新加坡註冊設計法第21條第5項。

⁵⁹⁵ 新加坡註冊設計法第27條。

伍、 行政規費

表 7-5 新加坡專利規費對照表

發明專利		
申請費		160 新加坡幣
請求項逾 20 項每項加收		40 新加坡幣
請求檢索及實審費		1,950 新加坡幣
領證及專利登記費		200 新加坡幣
年費	第 5~7 年，每年	140 新加坡幣
	第 8~10 年，每年	270 新加坡幣
	第 11~13 年，每年	350 新加坡幣
	第 14~16 年，每年	490 新加坡幣
	第 17~19 年，每年	600 新加坡幣
	第 20 年	710 新加坡幣
	之後每年	1,200 新加坡幣
註冊設計		
年費	第 1 期(1-5 年)	220 新加坡幣
	第 2 期(6-10 年)	330 新加坡幣
	第 3 期(11-15 年)	440 新加坡幣

陸、 侵權救濟措施

一、 發明專利

在發明專利權部分，關於物之發明，專利權人專有排除他人製造、處分、提供處分、使用或輸入或持有物之權利⁵⁹⁶。關於方法發明，專利權人專有排除他人使用方法，或在知悉的情況提供方法以供在新加坡使用，或是合理之人在未經專利權人同意的情形下使用方法發明者⁵⁹⁷。此外，關於方法發明，專利權人亦專有排除他人製造、處分、提供處分、使用、輸入或持有任何該方法直接得到之物⁵⁹⁸。值得注意的是，新加坡專利法並未設有間接侵權制度，而共同侵權行為則遂行一

⁵⁹⁶ 新加坡專利法第 66 條第 1 項(a)。

⁵⁹⁷ 新加坡專利法第 66 條第 1 項(b)。

⁵⁹⁸ 新加坡專利法第 66 條第 1 項(c)。

般法律規定，新加坡專利法並無專門立法例⁵⁹⁹。

在新加坡，專利權受侵害時的民事請求權，包括防止侵害請求權⁶⁰⁰、損害賠償請求權⁶⁰¹、侵害人因侵害行為所得利益請求權⁶⁰²、要求侵害人發出系爭專利有效且侵害他人專利權的道歉聲明⁶⁰³。上開損害賠償請求權與侵害人因侵害行為所得利益請求權僅能擇一主張，沒有懲罰性賠償（punitive damages）⁶⁰⁴。此外，專利權人亦得向法院請求核發交付令，將侵害品、任何無法與侵害品分離之產品、或任何主要用於侵權之工具移交給專利權人，並予以銷毀⁶⁰⁵。

在專利權人與被控侵權人彼此同意的前提下，可以請求新加坡智慧局專利審查官就是否侵權進行判斷，在此狀態下，專利權人僅得主張侵害人因侵害行為所得利益請求權，以及要求侵害人發出系爭專利有效且侵害他人專利權的道歉聲明⁶⁰⁶。倘新加坡智慧局專利審查官認為案情較適合法院判斷者，可拒絕兩造的請求，將全案移往管轄法院審理⁶⁰⁷。

新加坡在智慧財產權訴訟案件並未設有陪審團制，一審先集中在高等法院審理，案件審理期間約須耗時 2 到 3 年，訴訟費用約新加坡幣 25 萬到 40 萬。程序主要有：(一)提交與送達傳票；(二)遞交訴狀、發現證據；(三)提出證人、專家證人證詞等；(四)審理；(五)判決；(六)

⁵⁹⁹ Susanna Leong, *Intellectual Property Law of Singapore* (Academy Publishing, 2013) at [19.043] 參照。

⁶⁰⁰ 新加坡專利法第 67 條第 1 項(a)。

⁶⁰¹ 新加坡專利法第 67 條第 1 項(c)。

⁶⁰² 新加坡專利法第 67 條第 1 項(d)。

⁶⁰³ 新加坡專利法第 67 條第 1 項(e)。

⁶⁰⁴ 新加坡專利法第 67 條第 2 項。

⁶⁰⁵ 新加坡專利法第 67 條第 1 項(b)。

⁶⁰⁶ 新加坡專利法第 67 條第 3 項。

⁶⁰⁷ 新加坡專利法第 67 條第 5 項。

上訴。高等法院的承審法官通常僅有一位，不過他可以要求技術專家聽審。倘案件進入到上訴法院，承審法官則通常有 3 位，審理期間僅需 6 到 9 個月。按專利法第 113 條規定，新加坡法院對於專利範圍解釋，原則上採取目的性解釋(principle construction)⁶⁰⁸，但如果案情與英國最高法院 Improver 案所列的三項問題(Improver Questions)一致者，仍可能擴張到均等論⁶⁰⁹。另新加坡專利法主要是承襲 1977 年英國專利法而來，因此倘有類似的英國法院判決，將有助於說服新加坡法院。

請參考圖 7-9，世界智慧財產組織(WIPO)在新加坡設有仲裁與調解中心(Arbitration and Mediation Centre in Singapore, 下稱 SIAC)，專門處理智慧財產權與商業糾紛。請參考圖 7-9 所示，SIAC 的非訴訟爭端解決機制(Alternative Dispute Resolution)係以聽審制為之，目前有超過 3 成的業務量均與發明專利有關⁶¹⁰。

⁶⁰⁸ 新加坡註冊設計法第 113 條。

⁶⁰⁹ Actavis UK Limited v Eli Lilly and Company ([2017] UKSC 48)

⁶¹⁰ Taylor Vinters Via LLC, Patents in Singapore, November 24 2017. Last Visited: 01/29/2018 ,
Retrieve from:

[https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d73630b7-9a6b-484c-a3a2-62b057f93890&utm_source=lexology+daily+newsletter&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=aipla+2013+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsletter+2017-11-28&utm_term=\(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。\)](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d73630b7-9a6b-484c-a3a2-62b057f93890&utm_source=lexology+daily+newsletter&utm_medium=html+email+-+body+-+general+section&utm_campaign=aipla+2013+subscriber+daily+feed&utm_content=lexology+daily+newsletter+2017-11-28&utm_term=(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。))

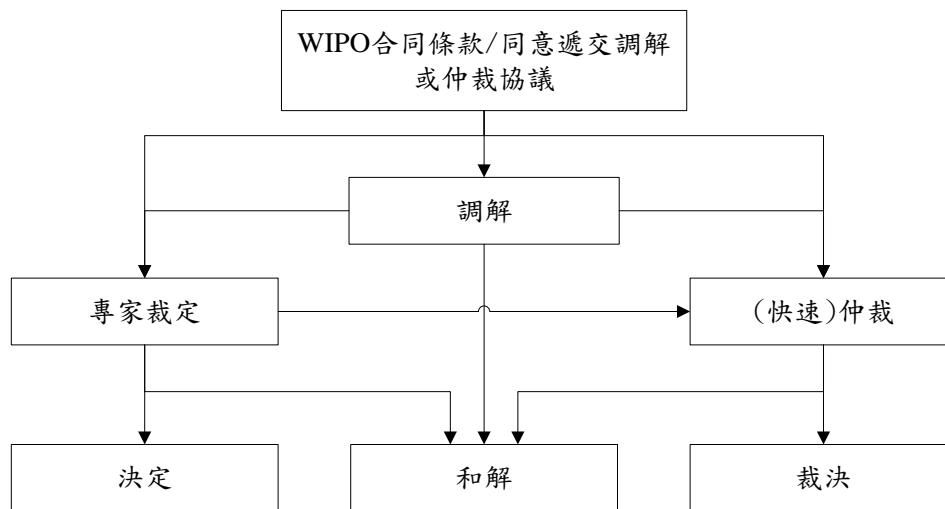


圖 7-9 WIPO 非訴訟爭端解決機制流程圖⁶¹¹

二、 註冊設計

在註冊設計權部分，物品註冊設計權範圍將及於任何非實質不同設計所應用的物品；非實體產品註冊設計權範圍將及於任何非實質不同設計所應用的投影裝置⁶¹²。除了以商業目的在新加坡製造、輸入、販賣、租賃及使用上開物品或非實體產品註冊設計權將構成侵權行為外，新加坡註冊設計還設有間接侵權制度，其指出在新加坡或任何一地，為組裝侵害品而製造任何組件者，視為侵害註冊設計權⁶¹³。註冊設計權的效力不及非商業目的之任何非公開行為，以及為評估、分析、研究或教學的任何行為⁶¹⁴。註冊設計權受侵害時的民事請求權，包括損害賠償請求權⁶¹⁵、禁制令(法院得視情況限定期間)⁶¹⁶。此外，註冊設計權人亦得向法院請求核發交付令，將侵害品、侵害事物(thing)、侵

⁶¹¹ WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules and Clauses.

⁶¹² 新加坡註冊設計法第 30 條第 1 項。

⁶¹³ 新加坡註冊設計法第 30 條第 2 項~第 3 項。

⁶¹⁴ 新加坡註冊設計法第 30 條第 5 項。

⁶¹⁵ 新加坡註冊設計法第 36 條第 2 項(b)。

⁶¹⁶ 新加坡註冊設計法第 36 條第 2 項(a)。

害裝置移交給註冊設計權人，並予以銷毀⁶¹⁷。

柒、 小結

綜上所述，本報告將新加坡發明專利與註冊設計制度統整如下表所示。

⁶¹⁷ 新加坡註冊設計法第 41 條~42 條。

表 7-6 新加坡發明專利制度對照表

發明專利		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 欲取得專利之意思表示，或是專利申請書(Form 1)，其中包括發明名稱、申請人姓名與住居所、國際優先權相關事項(優先權日、國別、申請案號)、參加國際展覽會聲明、代理人資訊 申請權證明文件 說明書，其中包括發明名稱、發明說明、申請專利範圍(若有)與必要圖式
	代理人	在新加坡未有住居所之申請人，由於必須在申請時提供新加坡的有效收件地址，因此即便專利法沒有硬性要求、但外國申請案通常仍必須委任專利代理人或律師協助處理相關事宜
	申請語言	英文
新穎性優惠期	出於發明人所為之公開，或直接或間接從發明人處取得相關資訊之人所為之公開後 12 個月內提出新加坡專利申請案者	
保護標的	新加坡專利法未明定發明定義，主要是以所屬技術領域具有通常知識者為主體，並非從請求項的格式，而是從實質內容加以判斷，藉此客觀瞭解該標的之實際貢獻、欲解決問題的技術手段、該標的如何運作及其優點	
法定不予專利事由	<ol style="list-style-type: none"> 發現 科學原理及數學方法 美學創作：文學、戲劇、音樂或美術著作 表現心智活動、玩遊戲、商業經營的理論、原則或方法 傳達訊息(Presentation of information) 違反公序良俗，包含複製人、人類胚胎及幹細胞製造；基因改造生物 (Genetically Modified Organism) 	
早期公開	<ol style="list-style-type: none"> 自申請日(優先權日)起算 18 個月刊登在專利公報 不過申請案若自申請日(優先權日)至 18 個月早期公開前 1 個月，有撤回、放棄、或核駁者，將不會刊登在專利公報 	
請求實體審查 (四種途徑)	途徑 1	先提檢索報告請求，再提實體審查請求
	途徑 2	同時提出檢索報告與實體審查請求

	途徑 3	依國、內外的檢索報告提出實體審查請求
	途徑 4 ⁶¹⁸	1. 又稱「補充審查」制度(supplementary examination) 2. 由新加坡單向參考他國檢索與審查結果，適用國家(區域)包括澳大利亞、加拿大、日本、韓國、紐西蘭、美國、英國與歐洲專利局(EPO)
優先審查	新加坡政府在 2014 年 8 月 1 日公告可在 12 個月內取得專利權之行政措施 ⁶¹⁹ 。新加坡是東協專利審查合作方案(ASPEC)成員國，與日本簽有 PPH 協定，與中國大陸、歐洲專利局(EPO) 簽有 PCT-PPH 協定，同時也是 Global PPH 成員國。	
專利要件	產業利用性、新穎性、進步性	
保護期限	自申請日起算 20 年屆滿	
專利權實施義務	新加坡專利法未明文課予專利權人實施專利權之義務，惟取得專利之發明若無法提供新加坡國內市場、或在一定期間內無法提供國內市場從而造成不正競爭行為(Anti-competitive Practice)者，法院得依申請核發強制授權命令	
規 費		
	申請費	160 新加坡幣
	請求項逾 20 項每項加收	40 新加坡幣
	請求檢索及實審費	1,950 新加坡幣
	領證及專利登記費	200 新加坡幣
年 費	第 5~7 年(每年)	140 新加坡幣
	第 8~10 年(每年)	270 新加坡幣
	第 11~13 年(每年)	350 新加坡幣
	第 14~16 年(每年)	490 新加坡幣
	第 17~19 年(每年)	600 新加坡幣
	第 20 年	710 新加坡幣

⁶¹⁸ 2020 年 1 月 1 日廢除。

⁶¹⁹ Intellectual Property Office of Singapore, Requirements to obtaining a patent grant within 12 months (dated 1 August 2014), Retrieve from: <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/Protecting-your-ideas/Patent/requirements-to-obtaining-a-patent-grant-within-12-months.pdf>(最後瀏覽日 2018 年 08 月 03 日。)

表 7-7 新加坡註冊設計制度對照表

註冊設計		
申請	申請日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 註冊設計之請求(Form D3) 2. 申請人姓名與住居所 3. 至少一張代表設計的圖式與規費之日為準
	代理人	在新加坡未有住居所之申請人，由於必須在申請時提供新加坡的有效收件地址，因此即便專利法沒有硬性要求、但外國申請案通常仍必須委任專利代理人或律師協助處理相關事宜
	申請語言	英文
新穎性優惠期		<ol style="list-style-type: none"> 1. 在保密狀態下，向設計人或其繼承人以外之第三人揭露設計 2. 從註冊設計申請日前 12 個月內，由設計人或其繼承人揭露設計 3. 自註冊設計申請日前 12 個月內，由設計人或其繼承人提供資訊或任何其他行為，而導致設計人或其繼承人以外之第三人揭露設計 4. 自註冊設計申請日前 12 個月內，因濫用設計人或其繼承人之行為而揭露設計 5. 在註冊設計申請日前揭露非實體產品之設計(僅適用於自 2017 年 8 月 1 日起算 12 個月內提出的註冊設計申請案)
保護標的		任何應用於物品或非實體產品之形狀、輪廓、色彩、花紋或裝飾，付與物品或非實體產品外觀者
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 1. 違反公序良俗 2. 電腦程式或積體電路電路布局 3. 應用於某些物品的設計：雕塑(不包括任何以工業流程重複製造之模型或圖案)、牌匾、勳章和獎章、主要文學或藝術印刷品(包括書皮、月曆、證書、優惠券、服飾打版、賀卡、標籤、傳單、地圖、遊戲牌、明信片、郵票、商業廣告) 4. 構造方法或原則 5. 主要受到功能所支配的物品、非實體產品 6. 與另一物品外觀必然匹配之設計 7. 設計須以其精確的形式及尺寸再製造，始能使該設計所應用或結合的產品在機構上能連結、裝配或套合至另一產品，並實現其功能

早期公開	無	
實體/形式審查	形式審查制	
優先審查	無	
專利要件	產業利用性、新穎性	
保護期限	自申請日起算 5 年屆滿，可延長 2 次，每次 5 年，總保護期限可達 15 年	
規費		
延長費用	第 1 期	220 新加坡幣(第 1~5 年)
	第 2 期	330 新加坡幣(第 6~10 年)
	第 3 期	440 新加坡幣(第 11~15 年)

第八章 東協專利審查合作方案(ASPEC)

壹、參與成員與設立目的

鑑於專利保護是屬地原則，在傳統的專利權取得流程中，通常是由每一個國家的專利專責機關獨立完成檢索與審查工作，如此將造成相同發明在多個專利專責機關重複審查的情形，同時也會拖垮審查速度甚或造成審查結果不一的負面效應。為了解決上述問題，東協專利審查合作計畫於 2009 年 6 月 15 日成立，為東南亞區域第一個專利合作計畫，成員國包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南共計 9 個國家，本計畫的目標說明如下：

一、減輕審查負擔、提升審查效能

利用其他成員國的檢索報告有助於審查官更快速的發展檢索策略，減少重覆檢索程序，並協助審查官更快速瞭解申請專利之發明，從而加速專利申請案的審查流程。

二、提升檢索與審查品質

專利專責機關可以進入到其他成員國的資料庫(例如：特定的技術資料庫、地區性資料庫、其他語言資料庫)，職此，其他成員國的檢索與審查結果可望提供給審查官參考，以協助他們評估是否有漏未檢索到的先前技術。

貳、 ASPEC 類型

申請人如欲提出 ASPEC 申請案，必須在 9 個東協成員國中就相同發明提出兩件以上申請案，其適用類型說明如下：

一、 兩件(含)以上東協申請案分別為優先權主張的前後案

本類型的流程圖請參考圖 8-1 所示，例如申請人在第一申請局(例如馬來西亞智慧局)提出專利申請案，若申請人再到其他第二申請局(例如新加坡智慧局)就相同發明申請專利，且依據巴黎公約主張國際優先權者。申請人得向新加坡提出 ASPEC 申請案，新加坡智慧局的審查官即可參考馬來西亞智慧局的檢索報告及審查結果。



圖 8-1

二、 兩件(含)以上東協申請案皆主張非東協成員國申請案之優先權

本類型的流程圖請參考圖 8-2 所示，例如申請人在非東協成員國(例如我國智慧局)提出專利申請案，若申請人再到兩個(含)以上東協成員國(例如新加坡智慧局及泰國智慧局)就相同發明申請專利，且依據巴黎公約主張國際優先權者。申請人得向新加坡智慧局提出

ASPEC 申請案，新加坡智慧局的審查官即可參考泰國智慧局的檢索報告及審查結果。

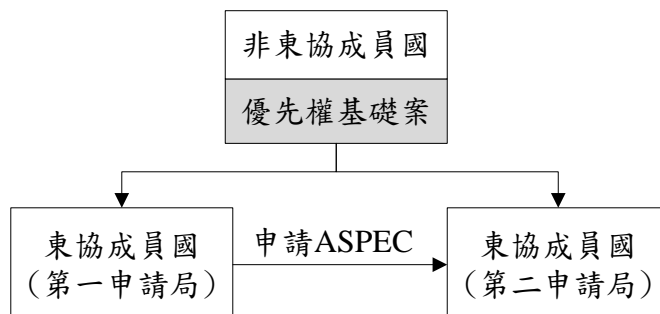


圖 8-2

三、 兩件(含)以上同為以 PCT 方式進入東協國家階段的申請案

本類型的流程圖請參考圖 8-3 所示，申請人提出 PCT 申請案，並以國家階段申請案進入兩個(含)以上東協成員國(例如新加坡智慧局及泰國智慧局)。申請人得向新加坡智慧局提出 ASPEC 申請案，新加坡智慧局的審查官即可參考泰國智慧局的檢索報告及審查結果。

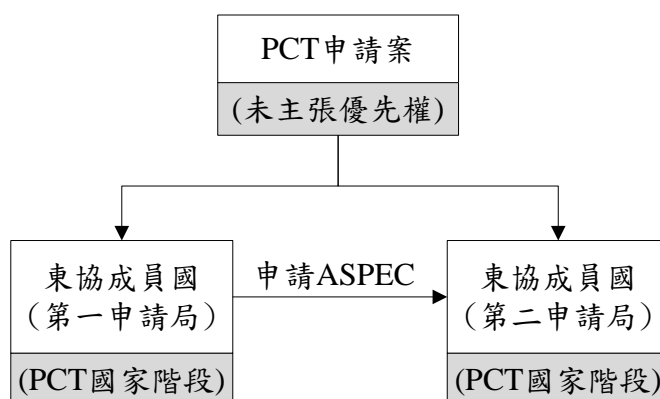


圖 8-3

四、 非東協成員國申請案進入 PCT，再進入東協國家階段的兩件(含)以上申請案

本類型的流程圖請參考圖 8-4 所示，申請人在非東協成員國(例如日本特許廳)提出專利申請案，之後以此為優先權基礎案提出 PCT 申請案，再進入兩個(含)以上東協成員國(例如新加坡智慧局及泰國智慧局)。申請人得向新加坡智慧局提出 ASPEC 申請案，新加坡智慧局的審查官即可參考泰國智慧局的檢索報告及審查結果。

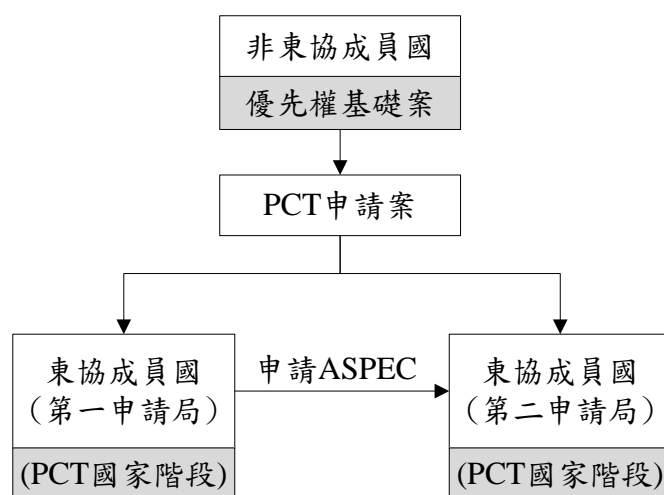


圖 8-4

參、 申請方式

請參考表 8-1 所示，申請人若欲提出 ASPEC 申請案者，必須在第二申請局尚未完成審定時，提供第一申請局就相對應申請案所作的檢索及審查結果報告，此外還必須提出被第一申請局所核准的至少一個請求項副本。申請人若未提交上開必要文件，將無法適用 ASPEC。ASPEC 使用語言為英文，由於印尼與寮國係以當地語言發出檢索與審查結果，申請人必須翻譯成英文，且必須經由翻譯者或專利代理人

認證，另泰國與越南可協助將 ASPEC 所需文件譯成英文本。另檢索報告所列之參考文獻雖非屬 ASPEC 的必要文件，但第二申請局若認為有必要者，仍有權要求申請人提交。

申請人在提出 ASPEC 申請案時，可併提第一申請局就相對應案各請求項所做的比對結果及審查意見，不過上開文件屬於非必要文件，即便申請人未提交，仍然可適用 ASPEC。

表 8-1 ASPEC 第一局檢索及審查報告語言及英翻服務對照表

第一局	檢索及審查報告為英文版	可協助將 ASPEC 所需文件翻成英文
汶萊	是	不適用(檢索及審查報告即為英文版)
柬埔寨	是	不適用(檢索及審查報告即為英文版)
印尼	否	否
寮國	否	否
馬來西亞	是	不適用(檢索及審查報告即為英文版)
菲律賓	是	不適用(檢索及審查報告即為英文版)
新加坡	是	不適用(檢索及審查報告即為英文版)
泰國	否	是
越南	否	是(若申請人要求)

肆、 ASPEC 法律效果及執行成效

請參考表 8-2 所示，ASPEC 的設立宗旨僅在於讓第二申請局得以參考東協成員國智慧局所完成的檢索與審查結果，故第一申請局的檢索與審查結果不必然非得被第二申請局援用，且第二申請局也沒有義務非得要讓 ASPEC 申請案加速審查。不過根據 2017 年 8 月 1 日的

統計資料顯示，ASPEC 申請案共計 274 件，目前已完成 156 件的首次通知或審定，平均首次通知期間約 6.5 個月，核准率為 100%。而第一申請局多數選擇新加坡，申請案共計 196 件，約占 ASPEC 申請案量的 71.2%，這些案件的第二申請局主要落在泰國(74 件)、馬來西亞(69 件)及越南(34 件)。

表 8-2 ASPEC 執行成效一覽表

第二局 第一局	汶萊	柬埔寨	印尼	寮國	馬來西亞	菲律賓	新加坡	泰國	越南
汶萊									
柬埔寨									
印尼					4			5	1
寮國									
馬來西亞			1					13	9
菲律賓			1		1		1	7	3
新加坡			9		69			74	34
泰國									
越南								1	

第九章 結論與建議

壹、發明專利與新型專利

一、申請

(一)申請案量統計

請參考圖 9-1 所示，在發明專利申請案量統計上，由於新加坡本身除了是已開發國家，同時也是外國申請案進入東南亞國家的主要門戶，因此發明專利申請案量高居研究對象之冠，接下來才是印尼、泰國及馬來西亞，至於越南的發明專利申請案量雖然排在倒數第二，不過自 2013 年到 2016 年都有穩健成長的趨勢，菲律賓年平均則低於 4,000 件以下。

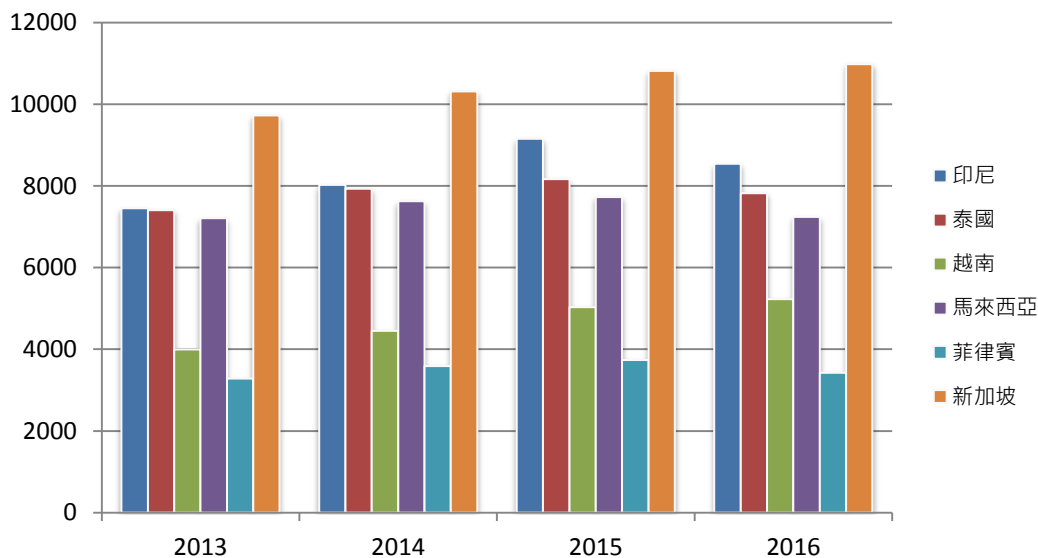


圖 9-1 東南亞國家發明專利申請案量統計圖

請參考圖 9-2 所示，在新型專利申請案量統計上，泰國除了排在首位外，該國的新型專利申請案也有穩定成長的趨勢，推測其背後原

因，可能是因為泰國的發明專利審結期間是所有研究對象耗時最久的(約 60~96 個月)，再加上泰國小發明專利的保護標的與發明專利相同，導致泰國國內申請人改以小發明專利作為申請主力。此外，菲律賓雖然在發明專利申請案量敬陪末座，不過該國在新型專利申請案量位居第 2 名，2016 年更一舉突破 1,000 件。

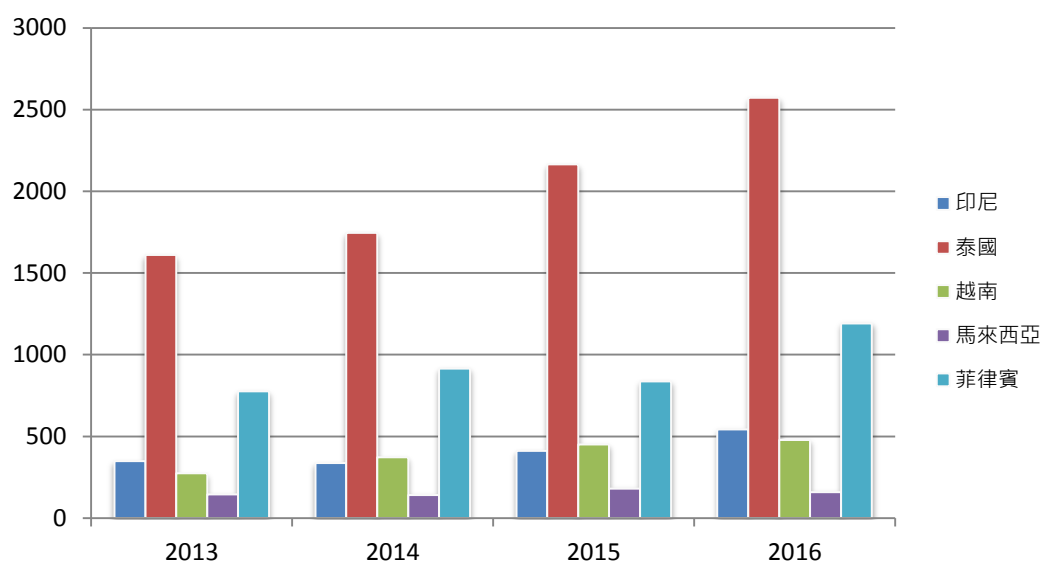


圖 9-2 東南亞國家新型專利申請案量統計圖

(二)發明、新型定義

經查所有研究對象都有參與巴黎公約及與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS)。故發明專利的保護標的皆可包含「物之發明」與「方法發明」。「物之發明」可以是機械、器具、物品、化合物或混合物等；「方法發明」可以是藥物的製造方法、食品的保存方法等。軟體發明則必須透過硬體執行並產生技術功效者才能符合發明專利定義。

另所有研究對象都不接受第二醫藥用途作為申請標的，不過馬來西亞、菲律賓與新加坡允許以瑞士型請求項提出申請，泰國只允許以瑞士型請求項提出申請，印尼及越南就瑞士型請求項，一律不行。

除新加坡以外，其他研究對象都有新型專利制度。新型專利的保護標的部分，印尼之新型專利於 2001 年版印尼專利法中限定為具有新穎且實用價值之物品或裝置的形狀、配置、結構或組件⁶²⁰，惟於 2016 年專利法修正後始與發明專利一致，也就是說可以申請發明專利者，皆得作為新型專利適格標的⁶²¹。至於其他研究對象的新型專利保護標的則皆與發明專利相同。

(三)專利要件

所有研究對象的發明專利要件皆必須滿足產業利用性、新穎性與進步性。值得注意的是泰國在新穎性要件有兩種層次的區別，「已為公眾所知悉」或「公開使用」採取國家主義原則(相對新穎性)⁶²²，也就是在泰國為公眾所知悉或公開使用者始喪失新穎性；「已見於刊物」則採取世界主義原則(絕對新穎性)⁶²³，也就是不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開者，均喪失新穎性，不過泰國預計在 2019 年初生效實施的新專利法中一律改採世界主義原則⁶²⁴。

⁶²⁰ 2001 年版印尼專利法第 6 條。

⁶²¹ 印尼專利法第 3 條第 2 項。

⁶²² 泰國專利法第 6 條第 2 項第 2 款。

⁶²³ 泰國專利法第 6 條第 2 項第 3 款。

⁶²⁴ Tilleke& Gibbins. Updates on Proposed Amendments to the Thai Patent Act.

<https://www.tilleke.com/resources/updates-proposed-amendments-thai-patent-act>(最後瀏覽日：2018 年 08 月 03 日。)

其他研究對象的新穎性要件，不論「已為公眾所知悉」、「已見於刊物」或「公開使用」均採取世界主義原則⁶²⁵。

在新型專利要件部分，所有研究對象僅要求產業利用性及新穎性，因此雖然他們都有禁止一案兩請的規定，惟若專利專責機關認為發明專利申請案有具新穎性，但不具進步性之情事者，通常會給申請人一定期間改請新型專利的管道。不過東南亞國家的發明專利審查期間通常耗時較久(約 3~5 年)，且新型專利保護期限通常較短(約 10 年)，一旦申請人收到發明專利審查通知後才想改請新型專利時，可能真正取得專利權的期間已所剩無幾，爰建議國人若有向東南亞國家申請專利之計畫，最好剛開始即慎選專利類型。

(四)法定不予專利事由

請參考表 9-1 所示，所有研究對象之法定不予專利事由雖不盡完全一致，然可謂大同小異，在違反公序良俗上，印尼、泰國、菲律賓及新加坡是明訂之法定不予專利事由，新加坡更進一步明文規範複製人、基因改造生物、人類胚胎及幹細胞製造屬違反公序良俗，但越南及馬來西亞則未明訂。在用於人類及/或動物的診斷、治療方法上，印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓是明訂之法定不予專利事由，但新加坡則未明訂。在用於人類及/或動物的外科手術方法上，印尼、馬來西亞及菲律賓是明訂之法定不予專利事由，泰國將於 2019 年新增該事由，但越南及新加坡則未明訂。在單純發現上，馬來西亞、菲律賓及新加坡是明訂之法定不予專利事由，印尼雖不是明訂之法定不

⁶²⁵ 印尼專利法第 5 條第 2 項。

予專利事由，惟印尼專利法另行規定發現非發明專利保護標的，至於泰國及越南則未明訂。在科學理論、數學方法上，所有研究對象均是明訂之法定不予專利事由。在微生物上，泰國及馬來西亞是明訂自然界存在的微生物不予專利，反之，若是人為製造的微生物則非不予專利事由，印尼、菲律賓則是明文於法定不予專利事由排除微生物，至於越南及新加坡則未明訂。在微生物學方法上，印尼、越南、馬來西亞及菲律賓是明文於法定不予專利事由排除微生物學方法，泰國及新加坡則未明訂。

在動、植物上，印尼、泰國、越南、馬來西亞及菲律賓是明訂之法定不予專利事由，新加坡則未明訂。在生產動、植物之必要生物學方法上，印尼、越南、馬來西亞及菲律賓是明訂之法定不予專利事由，泰國及新加坡則未明訂。在生產動、植物之非生物學方法上，印尼及菲律賓是明文於法定不予專利事由排除非生物學方法，泰國、越南、馬來西亞及新加坡則未明訂。

在美學創作上，越南、菲律賓及新加坡是明訂之法定不予專利事由，印尼雖不是明訂之法定不予專利事由，惟印尼專利法另行規定美學創作非發明專利保護標的，至於泰國及馬來西亞則未明訂。在方案上，越南、馬來西亞、菲律賓及新加坡是明訂之法定不予專利事由，印尼雖不是明訂之法定不予專利事由，惟印尼專利法另行規定方案非發明專利保護標的，至於泰國則未明訂。在電腦程式上，泰國、越南及菲律賓是明訂之法定不予專利事由，印尼雖不是明訂之法定不予專利事由，惟印尼專利法另行規定電腦程式非發明專利保護標的，至於馬來西亞及新加坡則未明訂。在資訊展演介紹上，越南及新加坡是明

訂之法定不予專利事由，印尼雖不是明訂之法定不予專利事由，惟印尼專利法另行規定資訊展演介紹非發明專利保護標的，至於泰國、馬來西亞及菲律賓則未明訂。

雖然在法定不予專利事由上，研究對象大同小異，惟國人向東南亞國家申請專利時，仍需謹慎評估申請專利之標的是否為法定不予專利事由。

表 9-1 東南亞國家法定不予專利事由一覽表

事由	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
違反公序良俗	○	○			○	○
診斷、治療方法	○	○	○	○	○	
外科手術方法	○	○		○	○	
發現	○			○	○	○
科學理論、數學方法	○	○	○	○	○	○
微生物	x ²	○ ¹		○ ¹	x ²	
微生物學方法	x ³		x ³	x ³	x ³	
動、植物	○	○	○	○	○	
生產動、植物之必要生物學方法	○		○	○	○	
生產動、植物之非生物學方法	x ⁴				x ⁴	
美學的創作	○		○		○	○
方案	○		○	○	○	○
電腦程式	○	○	○		○	

1. 泰國及馬來西亞是明訂自然界存在的微生物不予專利，反之，若是人為製造的微生物則非不予專利事由。

2. 菲律賓明文於法定不予專利事由排除微生物，亦即微生物可為專利之標的。

3. 印尼、越南、馬來西亞及菲律賓是明文於法定不予專利事由排除微生物學方法，亦即微生物學方法可為專利之標的。

4. 印尼及菲律賓是明文於法定不予專利事由排除生產動、植物之非生物學方法，亦即生產動、植物之非生物學方法可為專利之標的。

註：(○表示為法定不予專利事由；X表示非為法定不予專利事由，亦即為適格之專利標的)

(五)新穎性優惠期

請參考表 9-2 所示，在研究對象的新穎性優惠期規定，原則上可區分兩種態樣，印尼及越南之新穎性優惠期給予 6 個月，泰國、馬來西亞、菲律賓及新加坡之新穎性優惠期則給予 12 個月，惟印尼特別規定如非己意而被公開，符合要件者給予 12 個月。從研究對象的新穎性優惠期事由中，可區分兩大態樣，其一為出於己意而公開，例如：在政府舉辦或認可，或在國外政府舉辦或認可之國際展覽會上公開；為研究的目的而實驗導致公開；發表論文、期刊而公開；參加科學論壇討論而公開；因申請外國專利而公開...等等。另一則是非出於己意而公開，例如：第三人違反保密協議而公開；第三人違法取得標的而公開；第三人未經專利申請權人允許而公開；第三人取得資料而向外國提出專利申請案...等等。

在出於己意而公開的事由中，馬來西亞、菲律賓及新加坡僅規定是出於申請人、發明人或申請權讓與人所為之公開行為即符合，印尼則是詳細區分出於己意而公開的態樣，包括政府舉辦或國際展覽會而公開、為研發目的實驗而公開、於論文或期刊上公開、於科學論壇討論中公開等，泰國則是規定出於己意而公開的態樣為政府舉辦或國際展覽會而公開，但於 2019 年將新增發明人出於己意公開之事由，至於越南區分出於己意而公開的態樣，包括政府舉辦或國際展覽會而公開、專利申請權人以科學發表形式而公開。另外，馬來西亞亦把申請人向英國智慧局申請專利而公開者列為新穎性優惠期之事由；菲律賓允許申請人在外國提出之另一申請案，且尚未經外國專利專責機關揭露者列為新穎性優惠期之事由。

在非出於己意而公開的事由中，印尼、泰國、越南、菲律賓及新加坡於新穎性優惠期事由中均列有非出於己意而公開，例如：因第三人違反保密協議而公開；以不合法方式取得標的而公開；第三人未經專利申請權人允許而公開；在未經發明人瞭解與同意的前提下，遭第三人以直接或間接的方式向發明人取得資訊，並向外國提出專利申請案；第三人以直接或間接的方式向發明人取得資訊，並進一步提供外國專利專責機關揭露公開，至於，馬來西亞則未明訂。

雖然在新穎性優惠期事由上，研究對象大同小異，惟國人向東南亞國家申請專利時，仍需謹慎評估是否已於申請前公開技術內容，是否符合允許之新穎性優惠期事由，如符合新穎性優惠期事由應儘速於法定期間內提出申請。

表 9-2 東南亞國家新穎性優惠期事由一覽表

事由	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
期間	6 個月 /12 個月	12 個月	6 個月	12 個月	12 個月	12 個月
出於本意所致公開	○	○	○	○	○	○
政府舉辦或國際展覽會	○	○	○			
論文或期刊的形式於科學會議上公開	○					
科學論壇討論方式於教育機構或研究機構中公開	○					
因英國智慧局申請專利中之申請案公開者				○		
在外國提出之另一申請案，且尚未經外國專利專責機關揭露者					○	
非出於本意而公開	○	○	○		○	○
以不合法方式取得標的而公開		○				
第三人未經專利申請權人允許而公開			○			
直接或間接從發明人取得資料而公開						○
第三人取得資料向外國提出申請案					○	
第三人取得資料，提供外國專利專責機關揭露致公開					○	
因第三人違反保密協議而公開	○					

(六) 申請語言

在研究對象中，對於申請文件允許使用之語言文字，並無一致性的規範。在越南僅接受越南文，在新加坡僅接受英文。至於印尼、泰國、馬來西亞及菲律賓除接受本國語言文字外，亦接受外文提出申請。例如，在馬來西亞及菲律賓如以英文提出申請，可無須再提交馬來文

或菲律賓文譯本；在印尼如以英文提出，必須於申請日起 30 日提出印尼文譯本；在泰國如以泰文以外之外文提出，必須於申請日起 90 日提出泰文譯本。

由於在申請文件允許使用之語言文字上，研究對象大不相同，國人向東南亞國家申請專利時，仍需謹慎評估翻譯成本及補正譯本之期間。

(七)請求項多項附屬項依附多項附屬項

研究對象對於請求項是否允許多項附屬項依附多項附屬項(以下簡稱多附多)上，除菲律賓明文禁止外，印尼、泰國、越南、馬來西亞及新加坡均未禁止。進一步與研究對象是否收取請求項之超項費比對，可區分成三種態樣：其一是除禁止請求項多附多，亦一併收取超項費，例如，菲律賓(發明及新型專利)；其二是未禁止請求項多附多，但會收取超項費，例如，馬來西亞(發明專利)、越南(發明及新型專利)、新加坡(發明)；其三是未禁止請求項多附多，亦不會收取超項費，例如，印尼、泰國、馬來西亞(新型專利)。

由於在請求項是否允許多附多上，研究對象僅菲律賓明文禁止，國人向東南亞國家申請專利時，考量超項費用時，可謹慎評估藉由請求項允許多附多之規定來減少超項費。

(八)優先權證明文件

研究對象對於有主張優先權者，優先權證明文件之檢送時點，不無一致性規定，主要可區分三種態樣：其一是自優先權日起一定期間

內檢送，例如，印尼及新加坡是要求自優先權日起 16 個月內檢送，泰國是要求申請案公開前及自優先權日起 16 個月內檢送；其二是自申請日起一定期間內檢送，例如，越南是要求自申請日起 3 個月內檢送，菲律賓是要求自申請日起 6 個月內檢送；其三是審查官要求時檢送，例如，馬來西亞是應於審查官要求日起 3 個月內檢送。

至於，優先權證明文件是否要件送譯本，印尼、越南、馬來西亞、菲律賓及新加坡均是依審查官要求才需檢送譯本，泰國則未明訂。

由於在優先權證明文件的要求上，研究對象並無一致性規定，國人向東南亞國家申請專利時，如有主張優先權時，應謹慎評估辦理優先權證明文件所需時間，避免延誤檢送期限導致無法主張優先權。

(九)委任狀

對於委任代理人之委任狀之要求，研究對象中，印尼、泰國、越南、馬來西亞及菲律賓均是要求需檢送委任狀，印尼及泰國是要求自通知補正之日起一定期間內檢送，越南是要求自申請日起 3 個月內檢送，馬來西亞及菲律賓則未明訂補正期限。至於，新加坡則未明訂委任狀之要求。

由於在委任狀的要求上，研究對象大同小異，僅在於補正文件之期間差異，因此，國人向東南亞國家申請專利時，在檢送委任狀時，應謹慎評估委任狀文件所需時間。

二、 審查

(一) 早期公開

在發明專利申請案之公開要求上，研究對象大致均為申請日或優先權日起 18 個月公開，僅泰國於繳納公開費後即予以公開，惟泰國於 2019 年將將修正為與其他研究對象一致，即自申請日或優先權日起 18 個月公開。

在新型專利申請案之公開要求上，研究對象並無一致性規定，在印尼是要求申請日後 3 個月公開，在泰國是要求繳納公開費後公開，在越南及馬來西亞是要求自申請日或優先權日起 18 個月公開。在菲律賓因採形式審查，無公開之規定，在新加坡則是無新型專利制度。

(二) 核准前異議

在發明專利的核准前異議方面，研究的 6 個對象中，越南、馬來西亞、菲律賓及新加坡都沒有異議措施，惟越南和菲律賓在專利申請案公開後，任何人仍可就申請案提專利要件資料給審查人員作為實體審查參考。

印尼及泰國都有異議措施，都是在申請案公開之後為之，不過泰國目前正研擬修法⁶²⁶，預定導入 18 個月公開及公告制度，並廢除現行異議制度，改採專利公告後 90 天內提出舉發的作法，惟仍應以最

⁶²⁶ Tilleke & Gibbins Update on Proposed Amendments to the Thai Patent Act. May 24, 2018. <https://www.tilleke.com/resources/updates-proposed-amendments-thai-patent-act> (最後瀏覽日期：108 年 8 月 17 日)

後修法確定公告實施者為準。在新型專利的異議方面，研究的 6 個對象中，除了新加坡沒有新型專利制度外，越南、馬來西亞及菲律賓等國的新型專利核發和發明專利一樣，都沒有異議措施。印尼的異議程序大致與該國適用於發明專利之規定相當。泰國的小發明(新型)專利並不適用該國發明專利有關異議的規定，惟小發明專利經形式審查核准公告後一年內，利害關係人得向泰國智慧局請求審查，以確認該核准專利是否符合小發明專利之專利要件⁶²⁷。

(三)請求實體審查期限

在發明專利申請案之請求實體審查期限上，可區分兩種態樣，其一為自申請日起一定期限內須請求實體審查，例如：在印尼是要求自申請日起 36 個月內，在越南是要求自申請日或優先權日起 42 個月內，在馬來西亞是要求自申請日起 18 個月內。其二為自公開日起一定期限內須請求實體審查，例如：在泰國是要求自公開日起 5 年內，惟在 2019 年將修正為自公開日起 3 年內，在菲律賓是要求要求自公開日起 6 個月內。

特別值得一提的是新加坡請求實體審查規定，一共有四種途徑提供申請人選擇：其一為自申請日或優先權日起 13 個月內先請求檢索，再於自申請日或優先權日起 36 個月內請求實體審查；其二為自申請日或優先權日起 36 個月內同時請求檢索及實體審查；其三為依國內、外的檢索報告，自申請日或優先權日起 36 個月內請求實體審查；其

⁶²⁷ 這項規定在目前研擬的修法草案中，將修改為任何人可在任何時間對小專利提出實體審查。參考資料如前一個附註。

四為參考其他專利專責機關(澳大利亞、加拿大、日本、韓國、紐西蘭、美國、英國與歐洲專利局)之檢索與審查結果，自申請日或優先權日起 54 個月內請求實體審查，惟將於 2020 年 1 月 1 日停止。

在新型專利申請案之請求實體審查期限上，採實體審查制度之研究對象均是自申請日或優先權日起一定期限內須請求實體審查，例如，在印尼是要求自申請日起 6 個月內，在馬來西亞是要求自申請日起 18 個月內，在越南是要求自申請日或優先權日起 36 個月內；採形式審查制度之研究對象，在泰國是要求核准公告 1 年內，利害關係人可請求實體審查，惟 2019 年將修正為核准公告後任何時間點，在菲律賓則無此規定。另，新加坡因無新型專利制度，亦無相關規定。

由於在請求實體審查的期限上，研究對象並無一致性規定，因此，國人向東南亞國家申請專利時，可於請求實體審查的期限內，謹慎進行專利商品的相關評估，考量是否進行後續實體審查。

(四) 審查內容

所有的研究對象對於發明專利都是採取實體審查，不過於實體審查的實施可能會有其他相關規定。例如印尼和泰國都有委外審查或要求申請人提供國外實體審查相關文件作為參考的規定；越南智慧財產權法中有明訂處理實體審查的時間；馬來西亞的審查分為實體審查及修正實體審查兩種態樣；新加坡則是提供 4 種審查或檢索制度供申請人選擇。

至於新型專利的審查方面，除了新加坡沒有新型專利制度外，其

他有新型專利制度的國家中，印尼及越南採取實體審查，泰國及菲律賓則是採取形式審查。其中，泰國的小發明(新型)專利經形式審查核准公告後一年內，利害關係人得向泰國智慧局請求審查，以確認該核准專利是否符合小發明專利之專利要件。

(五)優先審查制度

在發明專利的優先審查制度方面，經查所有研究對象都是東協專利審查合作方案(ASPEC)成員國，並且各有適用的 PPH(專利審查高速公路)合作對象，其中，日本與所有研究對象都有建立 PPH 合作關係。在國內加速審查措施方面，新加坡及馬來西亞分別訂有相關行政措施，越南雖未設有優先審查制度的立法例，實務上申請人可以在繳納規費後向越南智慧局提出優先審查請求，惟該請求被受理與否，取決於越南智慧局審查能量而定。

在新型專利的優先審查制度方面，採取實體審查的印尼、越南及馬來西亞等三個國家中，印尼並無相關加速審查措施，越南及馬來西亞則是比照發明專利的國內加速審查實務或規定辦理。

三、專利權

(一)保護期限

有關發明專利保護期限，所有研究對象原則上都是自申請日起算 20 年，不過馬來西亞對於申請日早於 2001 年 8 月 1 日的申請案，或是公告日早於 2001 年 8 月 1 日的專利，其專利權期限另有規定；新加坡則是對於 2014 年 7 月 1 日以後的申請案，設有專利權期間延

長的相關規定。

至於新型專利保護期限，除了新加坡沒有新型專利制度外，其他研究對象依各自法令規定而有所不同：菲律賓自申請日起算 7 年，印尼和越南都是自申請日起算 10 年，泰國自申請日起算 6 年屆滿，不過可以延長 2 次到 10 年，馬來西亞則是自申請日起算 10 年，不過可以延長 2 次到 20 年。

(二)舉發或無效訴訟

在發明專利的舉發或無效訴訟方面，研究的 6 個對象中，越南、菲律賓及新加坡的制度相似，這些國家沒有無效訴訟措施，但是第三人或利害關係人得依法提起舉發；印尼同時有舉發及無效訴訟等措施，舉發和無效訴訟的措施是以提出的時間點為區分，利害關係人必須在專利核准審定起 9 個月內提出舉發申請，超過此期間就必須到商業法院提起專利無效之訴；馬來西亞沒有舉發的相關規定，任何人對於發明專利的有效性質疑時，得檢附相關證據向法院提起訴訟。

值得注意的是，泰國依據現行專利法沒有舉發制度，任何人在專利申請公開之日起 90 日內可以對申請案提出異議，對於已核准的專利，利害關係人或公訴檢查官得向法院提起無效之訴。不過泰國目前正研擬修法⁶²⁸，預定導入 18 個月公開及公告制度，並廢除現行的異議制度，改採專利公告後 90 天內提出舉發的作法，惟仍應以最後修

⁶²⁸ Tilleke & Gibbins Update on Proposed Amendments to the Thai Patent Act. May 24, 2018. <https://www.tilleke.com/resources/updates-proposed-amendments-thai-patent-act> (最後瀏覽日期：108 年 8 月 17 日)

法確定公告實施者為準。

在新型專利的舉發或無效訴訟方面，研究的 6 個對象中，除了新加坡沒有新型專利制度外，其他各國的舉發或無效訴訟程序大致與該國適用於發明專利之規定相當。其中，泰國小發明專利經形式審查核准公告後一年內，利害關係人得向泰國智慧局請求審查，以確認該核准專利是否符合小發明專利之專利要件，或可視為類似舉發的審查。

(三)實施義務

研究對象中，除了新加坡沒有明文課予專利權人實施專利權之義務外，其他國家都有明文規定專利權人實施專利權義務的期限，超過法定期限專利權人未實施者，任何人都可依規定請求強制授權。其中，印尼規定的實施期限為授予專利權之日起算 36 個月內，泰國、越南、馬來西亞及菲律賓等國則是規定自專利核准或公告之日起 3 年或申請日起 4 年內，以較晚者為準。

貳、 設計專利

一、 申請

(一)申請案量統計

關於設計專利申請案量排名請參考圖 9-3 所示，泰國、印尼、越南分別位居前三名，而泰國及越南自 2013 年起每年的設計專利申請案皆有緩步上升的趨勢。

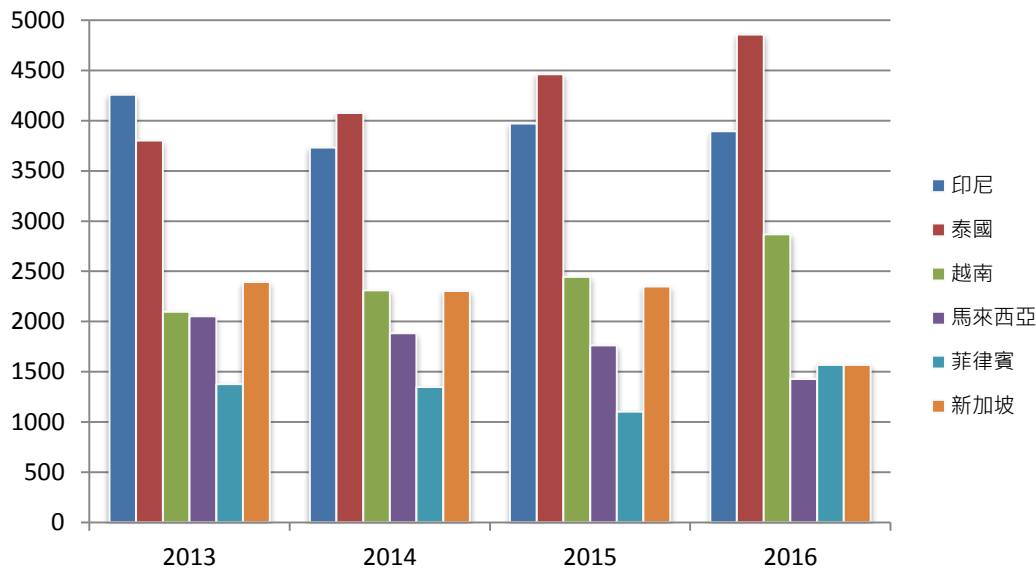


圖 9-3 東南亞國家設計專利申請案量統計圖

(二)一案多設計

在所有研究對象中，除了印尼之外，泰國，越南、馬來西亞、菲律賓與新加坡都設有一案多設計制度，其中越南及菲律賓是以近似設計合案申請的概念為之，馬來西亞及新加坡則只是以同屬國際工業設計分類為之，另外馬來西亞也開放同屬複合產品中的複數組件也可合案申請。

(三)保護標的

請參考表 9-3 所示，在所有研究對象中，包括越南、馬來西亞、菲律賓及新加坡皆有導入部分設計制度。菲律賓及新加坡對於圖像設計有提供保護，泰國及馬來西亞只保護靜態圖像，印尼及越南不保護圖像設計，惟若圖像設計同時與物品之外觀一起申請者，可例外允許。

除印尼與泰國以外，越南、馬來西亞、菲律賓及新加坡皆有衍生設計制度，其中越南及菲律賓的衍生設計制度是採合案申請的方式為之。最後，除了泰國以外，印尼、越南、馬來西亞、菲律賓及新加坡皆設有成組設計制度。

表 9-3 東南亞國家設計專利保護標的一覽表

	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
部分設計	○	×	×	○	○	○
圖像設計	△	靜態圖像 ○	△	靜態圖像 ○	○	○
		動態圖像 ×		動態圖像 ×		
衍生設計	×	×	○ (同一設計 概念下可 多設計一 申請)	○	○ (多實施例)	○
成組設計	○	×	○	○	○	○

(四)專利(註冊)要件

專利(註冊)要件的比對請參考表 9-4 所示，印尼、馬來西亞與新加坡僅有新穎性的要求，泰國原先只須滿足新穎性即可，惟自 2019 年後新增創作性要件。越南則必須符合新穎性與創作(造)性要求，菲律賓則必須符合新穎性與裝飾性要件。

表 9-4 東南亞國家設計專利(註冊)要件一覽表

	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
新穎性	○	○	○	○	○	○
創作性	×	○ ⁶²⁹	○	×	○ (裝飾性)	×

(五)法定不予專利(註冊)權事由

法定不予專利(註冊)權事由請參考表 9-5 所示，幾乎所有研究對象(除越南以外)都將違反公序良俗之設計列為不予專利(註冊)權事由，越南、馬來西亞、菲律賓及新加坡則不保護純功能性設計。值得一提的是，由於新加坡曾為英國殖民地，因此不提供著作權、註冊設計累積保護，因此新加坡特將雕塑(不包括任何以工業流程重複製造之模型或圖案)、牌匾、勳章和獎章、主要文學或藝術印刷品(包括書皮、月曆、證書、優惠券、服飾打版、賀卡、標籤、傳單、地圖、遊戲牌、明信片、郵票、商業廣告)納入法定不予註冊事由。

⁶²⁹ 2019 年新增

表 9-5 東南亞國家設計專利法定不予專利(註冊)權事由一覽表

	印尼	泰國	越南	馬來 西亞	菲律 賓	新加 坡
違反公序良俗	○	○		○	○	○
純功能性設計			○	○	○	○
必然匹配				○		○
構造原則、方法				○		○
使用時無法觀察到的外觀			○			
電腦程式或積體電路電路 布局						○
著作權保護之標的						○
土木結構、建築外觀			○			
裝飾本身					○	

(六)新穎性優惠期

新穎性優惠期部分請參考表 9-6 所示，泰國與新加坡皆提供長達 12 個月的優惠期期間，而印尼、越南、馬來西亞及菲律賓則維持在 6 個月。

關於主張新穎性優惠期事由，印尼、泰國、越南及馬來西亞包含政府舉辦或國際展覽會，菲律賓與新加坡可擴及至出於本意所致公開、非出於本意而洩露。由於東南亞國在設計專利的優惠期長短及事由不一，國人若有主張新穎性優惠期的需要，最好特別留意。

表 9-6 東南亞國家設計專利新穎性優惠期事由一覽表

	印尼	泰國	越南	馬來 西亞	菲律賓	新加坡
期間	6 個月	12 個月	6 個月	6 個月	6 個月	12 個月
政府舉辦或國際展覽會	○	○	○	○		
因教育、科學研究、研發目的所為之公開	○		○			
出於本意所致公開					○	○
非出於本意而洩露			○	○	○	○

(七)優先權證明文件

鑑於所有研究對象都是巴黎公約成員國，因此申請人在國外第一次依法申請後 6 個月內，都可就相同設計向研究對象提出設計專利或註冊設計申請案者，得主張國際優先權。不過這些國家對於何時遞送優先權證明文件有不同的要求。印尼規定優先權證明文件必須在優先權日起算 9 個月內提出，且必須要有印尼譯本，倘申請日未提交，必須自發出補正通知之日起 3 個月提出(可再延長 1 個月)。泰國則必須在早期公開之日前，優先權日起算 16 個月內提交優先權證明文件。越南規定優先權證明文件必須在申請日起算 9 個月內提出，審查官得視狀況要求申請人提交越南譯本。馬來西亞則是從審查官發出補正之日起 3 個月內提交，且必須要翻譯。菲律賓規定優先權證明文件必須在申請日起算 6 個月內提出，且必須翻成英譯本。新加坡則是在審查官要求時再提出即可，但必須翻成英譯本。

二、 審查

(一) 早期公開

在所有研究對象中，只有印尼、泰國與及越南在註冊設計導入早期公開制度，印尼是在請日起算 3 個月內刊登在設計公開公報，但真正的操作實務是在程序要件齊備 1 周刊就會公開。泰國則是在完成初步審查、繳納公開費後，申請案內容即會刊登在設計公開公報，不過在 2019 年初生效實施的新專利法中，新修正的設計專利保護制度，將於程序審查完備後即刻進入到實體審查階段，在通過實體審查後，申請案將會公告並且會有 90 天的異議期間，無人提起異議才會准予專利。越南則是在申請日起算 2 個月內即刊登在設計公開公報。

(二) 核准前異議

設計專利或註冊設計的核准前異議制度請參考表 9-7 所示，包括印尼、泰國及越南皆設有授權之前的異議制度，上開制度通常伴隨著早期公開制度進行。

表 9-7 東南亞國家設計專利核准前異議制度一覽表

	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
異議	○	○	○	×	×	×

(三) 實體/形式審查

在所有研究對象中，只有印尼、泰國與及越南採行實體審查制，不過這些國家都是先早期公開後才進行實體審查。泰國的審查方式將

在 2019 年初生效實施的新專利法有所改變，即核准前僅審查相對新穎性，核准後應申請人或任何人請求始審查絕對新穎性，若審查後認為有不予專利之情事者，仍會撤銷設計專利權。

馬來西亞、菲律賓與新加坡採行形式審查制，不過馬來西亞仍會視個案狀況審究新穎性，又菲律賓與新加坡則提供「可註冊性報告」制度，其性質與我國新型專利的技術報告書相仿。

(四)優先審查制度

在所有採行實體審查制的研究對象中，只有越南有優先審查制度，申請人可在繳納優先審查規費請求先審查，惟越南智慧局有權拒絕。泰國雖然沒有優先審查制度，不過如果申請人可提外國相對應案審查結果供審查官參考者，有可能會較快取得審查結果。

三、 設計專利權

(一)保護期限

馬來西亞提供自申請日起算 25 年的保護期限，越南、菲律賓、新加坡提供自申請日起算 15 年的保護期限，印尼與泰國提供自申請日起算 10 年的保護期限，不過泰國將在 2019 年新專利法生效後改為 15 年。

(二)舉發或無效訴訟

設計專利或註冊設計的舉發或無效訴訟制度請參考表 9-8 所示。

一旦授予設計專利或註冊設計權後，目前僅有越南及菲律賓設有舉發制度，印尼、泰國、馬來西亞及新加坡都必須到法院提起無效訴訟。

表 9-8 東南亞國家設計專利舉發或無效訴訟制度一覽表

	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
舉發	×	×	○	×	○	×
無效訴訟	○	○	×	○	×	○

參、 結語

本研究旨在探討印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓與新加坡等 6 個國家的發明、新型、設計專利制度。其可分為量化與立法例分析兩大部分，量化分析包括各種專利類型的申請案量、核准案量、申請人結構等分析。立法例分析則包括專利適格標的、專利要件、優惠期、申請規定、早期公開制度、審查制度、異議或舉發制度、相關規費分析等。

分析結果顯示，雖然東南亞國家的專利制度正隨著東協區域性專利合作目標而逐步走向調合化，不過由於這些國家的經濟文化互有差異，這也使得他們的專利制度呈現多樣化的風貌。隨著我國與東南亞國家的往來日趨頻繁，我國企業若想要進入東協市場，對於東南亞國家專利制度一定要有相當的認識，而這也是本專案的研究目的所在。在發明專利部分，從相關的分析數據顯示，目前在東南亞國家取得發明專利權的期間普遍比我國來得更久(約 2~4 年，泰國至少要 5 年以上)，因此建議我國企業不妨利用東協專利審查合作方案(ASPEC)以加速取得東南亞國家的發明專利權。其運用策略是在我國提出發明專利

申請案後，在 12 個月內向新加坡及其他 ASPEC 成員國申請專利並主張國際優先權，申請人可利用新加坡 2014 年所公布的行政措施在 12 個月內早日取得審查結果，接著向其他東南亞國家提出 ASPEC 請求，以早日取得發明專利權。

關於新型專利部分，研究結果顯示東南亞國家在保護標的皆與發明專利相同，亦即不論是物之發明或方法發明皆可作為新型專利保護標的，由於這些國家對於新型專利要件僅有新穎性而無進步性要求，再加上新型專利的申請人結構是以該國申請人為主要來源，因此審查期間比發明專利要來得更快，對於一些生命週期較短的技術，或是有早日取得專利權之需求者，新型專利也許是一個不錯的選項。

關於設計專利部分，東南亞國家在保護標的仍不若我國開放，例如泰國與越南均未導入部分設計，而真正開放圖像設計的國家更只有菲律賓與新加坡。印尼、泰國與越南對於設計專利係採全面實審制，其中印尼與泰國的審查人員會檢索的資料庫包括該國、美國、澳大利亞設計專利資料庫，國人在這兩個國家若有尋求設計保護之需要，建議可在事前先作好檢索工作。以上是針對印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓與新加坡專利制度與發展現況之介紹，希冀有助於我國企業作為東南亞專利布局之參考。

附錄 東南亞國家專利制度比較表

東南亞國家基本資料比較表

國別	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡	
國土面積(萬平方公里)	189	51.4	32.9	33	29.9	0.07	
人口(百萬人)	268	65	96	32	106	6	
首都	雅加達	曼谷	胡志明市	吉隆坡	馬尼拉	新加坡	
人均 GDP(美元)	3,888	6,358	2,330	9,938	3,118	54,599	
我國輸出(2016)	金額(百萬美元)	3,193	6,382	10,503	10,369	9,593	17,625
	占我國總輸出比重(%)	1.01	2.01	3.31	3.27	3.02	5.56
我國輸入(2016)	金額(百萬美元)	4,899	4,359	3,121	7,182	2,378	8,716
	占我國總輸入比重(%)	1.89	1.68	1.20	2.27	0.92	3.36
國際條約或組織	巴黎公約	1950/12/24	2008/8/2	1949/3/18	1989/1/1	1965/9/27	1995/2/23
	PCT	1997/9/5	2009/12/24	1993/3/10	2006/8/16	2001/8/17	1995/2/23
	WTO	1979/12/18	1989/12/25	1976/7/2	1980/1/1	1980/7/14	1990/12/10
	TRIPS	1995/1/1	1995/1/1	2007/1/11	1995/1/1	1995/1/1	1995/1/1
	海牙協定	×	×	×	×	×	2005/4/17

東南亞國家發明專利制度比較表

國別	印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡	
法源依據	專利法	專利法	智慧財產權法	專利法	智慧財產權法	專利法	
專利專責機關	印尼智慧財產權總局	泰國智慧財產局	越南國家智慧財產局	馬來西亞智慧財產公社	菲律賓智慧財產局	新加坡智慧財產局	
上級機關	法務人權部	商務部	科學技術部	貿易、合作及消費部	貿易工業部	法務部	
申請案量	2013年	7,450	7,404	3,995	7,205	3,285	9,722
	2014年	8,023	7,930	4,447	7,620	3,589	10,312
	2015年	9,153	8,167	5,033	7,727	3,734	10,814
	2016年	8,538	8,820	5,228	7,236	3,419	10,980
保護期限(申請日起算)	20年	20年	20年	20年	20年	20年	
醫藥品專利權延長	×	×	×	×	×	○ (最長5年)	
資料專屬保護	○ (僅有資料保護法,並提出5年保密期間,但保護期間未禁止學名藥廠申請查驗登記)	×	○ (新藥:5年)	○ (新藥:5年) (新適應症:3年)	○ (依藥品不同提供2-5年)	○ (5年)	
平均取得專利權期間	24-48個月	60-96個月	51.5個月	42-48個月	51.6個月	2-4年	
保護標的	電腦程式	○	×	×	×	×	
	治療方法	×	×	×	×	×	
	第二用途	×	×	×	×	×	
絕對/相對新穎性	絕對新穎性	1.公眾知悉、公開使用;相對新穎性(國內)→2019年改為絕對新穎性 2.見於刊物:絕對新穎性	絕對新穎性	絕對新穎性	絕對新穎性	絕對新穎性	
法定不予專利事由	1.方法或產品的公告、使用或其實施係違反法律規定、宗教、公共秩序或風俗禮儀者 2.用於人類及/或動物的診斷、治療、治療及/或手術方法 3.在科學及數學領域的理論和方法 4.除微生物以外之生物 5.生產植物或動物所必需的生物學方法,非生物學法或微生物學方法不在此限	1.自然界存在的微生物及組成物、動物、植物或動植物的抽取物。 2.科學或數學法則及理論 3.電腦程式。 4.人類或動物的診斷、治療方法 5.違反公序良俗之發明 6.外科手術方法(2019年新增)	1.科學發現或理論、數學方法 2.方案、計畫、規則及涉及心理活動的方法、訓練家畜的方法、玩遊戲的方法、商業模式的方法、電腦程式 3.資訊的展演介紹 4.單純美學特徵的解決方案。 5.植物品種或動物品種 6.微生物除外的主要生物學特性的植物或動物生產過程 7.人類及動物的疾病預防、診斷、治療方法	1.發現、科學理論與數學法則 2.植物或動物品種,生產植物或動物的必要生物學方法,排除人造活的微生物、微生物處理方法及這些微生物處理方法的產物 3.商業行為之方案、規則或方法,單純智力行為,或玩遊戲 4.人類或動物的外科、治療方法及診斷方法	1.發現、科學理論與數學方法、醫藥品已知物質的新型態、新性質或新用途等,或已知製程的利用 2.表現心智活動、玩遊戲、商業經營的計畫、規則及方法,及電腦程式 3.人體、動物的手術、治療的處置,以及人體、動物的診斷方法,惟本項規定不適用於使用於上開方法之化合物 4.植物品種或動物品種、生產植物或動物之必要生物學方法,惟本項規定不適用於微生物、非生物學與微生物學方法 5.美學創作物 6.違反公序良俗	1.單純發現 2.科學原理及數學方法 3.美學創作:文學、戲劇、音樂或美術著作 4.表現心智活動、玩遊戲、商業經營的理論、原則或方法 5.傳達訊息(Presentation of information) 6.違反公序良俗,包含複製人、人類胚胎及幹細胞製造;基因改造生物(Genetically Modified Organism)	
新穎性例外	期間	6個月	12個月	6個月	12個月	12個月	
	事由	1.在印尼政府舉辦或認可的印尼展覽會,或在國外政府舉辦或認可的國外展覽會公開發明 2.發明人為了研發的目的而實驗,於印尼	1.以不合法的方式取得發明標的所為之公開者 2.在國際、泰國政府認可或舉辦的展覽會公開發明者 3.發明人已登公開	1.第三人未經專利申請人允許而公開者; 2.專利申請人以科學發表形式而公開者。 3.在越南國家展覽會、官方主辦或官方認可之國際展覽會上公開	1.由申請人或申請權讓與人作為之公開者; 2.因英國智慧局申請專利中之申請案公開者	1.專利申請人所為之公開 2.由一專利專責機關所揭露,申請人提出之另一申請案,且該申請案尚未經該專利專責機關揭露者	1.出於發明人所為之公開 2.直接或間接從發明人處取得相關資訊之人所為之公開

		國內或國外使用 3. 發明人以考試、學位論文審查、論文、博士論文或其他科學期刊的形式於科學會議上公開 4. 發明人以其他科學論壇討論方式於教育機構或研究機構中公開 12 個月 公開時第三人簽署保密協議，因第三人違反保密協議而公開	(2019 年新增)			3. 在未經發明人瞭解與同意的的前提下，遭第三人以直接或間接的方式向發明人取得資訊，並向外國提出專利申請案 4. 第三人以直接或間接的方式向發明人取得資訊，並進一步提供外國專利專責機關揭露在公開案，以及 WIPO 公開 PCT 專利申請案	
申請文件	語言	1. 印尼文 2. 英文 (申請日起 30 日內提出印尼文譯本)	1. 泰文 2. 外文本提出(申請日起 90 日內提出泰文譯本)	越南文	1. 馬來文 2. 英文	1. 菲律賓文 2. 英文	英文
	請求項多項附屬項 依附多項附屬項	○	○	○	○	×	○
	優先權證明文件	優先權日起 16 個月內提出 (翻譯：依審查官要求)	申請公開前、優先權日起 16 個月內	申請日起 3 個月內提出 (翻譯：依審查官要求)	審查官要求日起 3 個月內提出 (翻譯：要)	申請日起 6 個月內提出 (必須英譯)	優先權日起 16 個月內提出 (翻譯：要)
	委任狀	自通知補正之日起最長 6 個月內提交 (公證：否)	自通知補正之日起最長 210 日內提交 (公證：要) (認證翻譯：要)	自申請日起 3 個月內提交 (譯本：若智慧局要求)	要 (公證：否)	要 (公證：否)	否
早期公開		申請日(優先權日)起 18 個月內公開 6 個月	符合程序要件，繳納公開費後即公開 (2019 年改為申請日(優先權日)起 18 個月)	申請日(優先權日)起 18 個月	申請日(優先權日)起 18 個月	申請日(優先權日)起 18 個月	申請日(優先權日)起 18 個月
審查	實體形式 審查	實體審查	實體審查	實體審查	實體審查	實體審查	實體審查
	請求實審 期限	申請日起 36 個月內	1. 公開日起 5 年內 (2019 年改為 3 年) 2. (提出異議的最終決定 1 年內)	申請日(優先權日)起 42 個月內	申請日起 18 個月內	公開日起 6 個月	途徑 1 1. 申請日(優先權日)起 13 個月內提檢索請求 2. 申請日(優先權日)起 36 個月內提實審請求 途徑 2 申請日(優先權日)起 36 個月內提檢索+實審請求 途徑 3 申請日(優先權日)起 36 個月內提實審請求 途徑 4 1. 申請日(優先權日)起 54 個月內提補充審查 (supplementary examination) 2. 2019 年廢除
	審查內容	1. 程序審查 2. 實體審查	1. 程序審查、 2. 實體審查 3. 收到國外相對案審定結果後 90 日內翻譯成泰文譯本申報	1. 程序審查 2. 實體審查	1. 程序審查 2. 實體審查 (1) 一般實審 所有專利要件 (2) 修正實審(MSE) 不審進步性、產業利用性、單一性、揭露要件(限澳洲、日本、韓國、英國、美國及歐洲智慧局 (EPO))	1. 程序審查 2. 實體審查	途徑 1 國內途徑 途徑 2 國內途徑 途徑 3 利用國、內外檢索報告 途徑 4 單向參考他國檢索與審查結果，適用國家(區域)包括澳大利亞、加拿大、日本、韓國、紐西蘭、美國、英國與歐洲專利局(EPO)
	優先審查	1. ASPEC 2. PPH(日本) 3. PCT-PPH(日本)	1. ASPEC 2. PPH(日本)	1. ASPEC 2. PPH(日本) 3. 實務上可繳納 42 萬越南盾後請求優先審查(但越南智慧局有權拒絕)	1. ASPEC 2. PPH(日本) 3. PCT-PPH(日本、EPO) 4. 國內加速審查 (1) 申請案具有國家或公共利益者 (2) 已經有對應之侵權訴訟正在審理中或是有證據顯示潛在的侵權行為 (3) 申請人於申請日起 2 年內已經將發明商品化 (4) 計畫將發明商品化、可由馬來西亞智慧局認可之政府單位或研究機構獲得貨幣利益 (5) 涉及綠能科技的發明可以改善環境品質或節省能源資源 (6) 其他理由	1. ASPEC 2. PCT-PPH(日本、美國、韓國、歐洲專利局(EPO))	1. ASPEC 2. PPH(日本) 3. G-PPH 4. PCT-PPH(中國大陸、歐洲專利局(EPO)) 5. 行政措施(2014 年~)：12 個月內取得專利權
申請人主動修正		○	○	○	○	○	○

		(申請階段)	(申請階段)	(申請階段)	(申請階段)	(審查階段)	(在提出檢索請求、審查請求、補充審查請求之日前)
審查通知(OA)對應措施	申復期限	3個月(實務)	90日 (需繳納延長費用)	3個月(2018年~)	2個月	2個月	實體審查：5個月 補充審查：3個月
	可否延長	2個月+1個月(需繳納延長費用)+緊急展延6個月(印尼智慧局裁量權)	30日→2019年改為90日 (需繳納延長費用)	3個月(2018年~)		2個月+2個月(總申復期間不超過6個月)	
	修正限制	不得超出申請時所揭露之範圍	不得超出申請專利範圍	不得超出申請時所揭露之範圍	不得超出申請時所揭露之範圍	1. 不得超出申請時所揭露之範圍 2. 再審階段僅能就核駁事項之內容進行修正	1. 不得導入新事項(New Matter) 2. 在收到檢索報告、審定書、補充審查意見書後，繳納領證及專利登記費前可提修正
分割要件	程序要件	申請階段	違反單一性(申請人不得主動分割)→2019年改為公告前申請人可主動分割	申請階段	1. 違反單一性審查通知送達之日起3個月內 2. 首次通知(FOA)送達之日起3個月內	申請階段	申請階段
	實體要件	不得超出申請時所揭露之範圍		不得超出申請時所揭露之範圍	不得超出申請時所揭露之範圍	不得超出申請時所揭露之範圍	不得導入新事項
不服審定對應措施		核駁審定書送達之日起3個月內提審判請求	核駁審定書送達之日起60日內提審判請求	核駁審定書送達之日起3個月內提審判請求	不服審查官之決定者，可向法院上訴	核駁審定書送達之日起4個月內提審判請求	不服審查官之決定者，可向法院上訴
核准前異議		○ (公開之日起6個月內)	○ (公開之日起90日內→依修法草案預定將廢除異議制度)	× (早期公開之日~授予專利權之日，任何人仍可就申請案提專利要件資料給審查官參考)	×	× (早期公開後，任何人仍可就申請案提專利要件資料給審查官參考)	×
舉發		○ (核准審定後9個月內)	× (依修法草案預定將導入舉發制度，自專利公告之日起90日內提出)	○ (專利權有效期間內)	×	○ (利害關係人)	○
無效訴訟		○ (超過核准審定9個月)	○	×	○	×	×
實施義務		○ 自授予專利權之日起算36個月內	○ 公告日起3年內或申請日起4年內，以晚者為準	○ 公告日起3年內或申請日起4年內，以晚者為準	○ 公告日起3年內或申請日起4年內，以晚者為準	○ 公告日起3年內或申請日起4年內，以晚者為準	×

東南亞國家新型專利制度比較表

國別		印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
法源依據		專利法 (簡易專利)	專利法 (小發明專利)	智慧財產權法 (實用解決方案專利)	專利法 (實用創新專利)	智慧財產權法 (新型專利)	(無新型專利制度)
申請案量	2013年	349	1,609	273	145	775	
	2014年	337	1,746	372	140	915	
	2015年	410	2,164	450	180	837	
	2016年	542	2,571	478	159	1,191	
保護期限(申請日起算)		10年	10年(6+2)	10年	20年(10+5+5)	7年	
保護標準		與發明專利相同 (2016年~)	與發明專利相同	與發明專利相同	與發明專利相同	與發明專利相同	
專利要件		產業利用性、新穎性	產業利用性、新穎性	產業利用性、新穎性	產業利用性、新穎性	產業利用性、新穎性	
法定不予專利事由		<ol style="list-style-type: none"> 方法或產品的公告、使用或其實施係違反法律規定、宗教、公共秩序或風俗禮儀者 用於人類及/或動物的診斷、治療、治療及/或手術方法 在科學及數學領域的理論和方法 除微生物以外之生物 生產植物或動物所必需的生物學方法、非生物學法或微生物學方法不在此限 	<ol style="list-style-type: none"> 自然界存在的微生物及組成物、動物、植物或動植物的抽取物。 科學或數學法則及理論 電腦程式。 人類或動物的診斷、治療方法 違反公序良俗之發明 外科手術方法(2019年新增) 	<ol style="list-style-type: none"> 科學發現或理論、數學方法 方案、計畫、規則及涉及心理活動的方法、訓練家畜的方法、玩遊戲的方法、商業模式的方法、電腦程式 資訊的展演介紹 單純美學特徵的解決方案。 植物品種或動物品種 微生物除外的主要生物學特性的植物或動物生產過程 人類及動物的疾病預防、診斷、治療方法 	<ol style="list-style-type: none"> 發現、科學理論及數學法則 植物或動物品種、生產植物或動物的必要生物學方法、非人造活的微生物、微生物處理方法及這些微生物處理方法的產物 商業行為之方案、規則或方法，單純智力行為、或玩遊戲 人類或動物的外科、治療方法及診斷方法 	<ol style="list-style-type: none"> 發現、科學理論與數學方法、醫藥品已知物質的新型態、新性質或新用途等，或已知製程的利用 表現心智活動、玩遊戲、商業經營的計畫、規則及方法、及電腦程式 人體、動物的手術、治療的處置，以及人體、動物的診斷方法，惟本項規定不適用於用於上開方法之物及化合物 植物品種或動物品種、生產植物或動物之必要生物學方法，惟本項規定不適用於微生物、非生物學與微生物學方法 美學創作物 違反公序良俗 	
新穎性例外	期間	6個月	12個月	6個月	12個月	12個月	
	事由	<ol style="list-style-type: none"> 在印尼政府舉辦或認可的印尼展覽會，或在國外政府舉辦或認可的國外展覽會公開發明 發明人為了研發的目的而實驗，於印尼國內或國外使用 發明人以考試、學位論文審查、論文、博士論文或其他科學期刊的形式於科學會議上公開 發明人以其他科學論壇討論方式於教育機構或研究機構中公開 	<ol style="list-style-type: none"> 以不合法的方式取得發明標的所為之公開者 在國際、泰國政府認可或舉辦的展覽會公開發明者 	<ol style="list-style-type: none"> 第三人未經專利申請權人允許而公開者 專利申請權人以科學發表形式而公開者 在越南國家展覽會、官方主辦或官方認可之國際展覽會上公開 	<ol style="list-style-type: none"> 由申請人或申請權讓與人作為之公開者 因英國智慧局申請專利中之申請案公開者 	<ol style="list-style-type: none"> 專利申請權人所為之公開 由一專利專責機關所揭露，申請人提出之另一申請案，且尚未經該專利專責機關揭露者 在未經發明人瞭解解同意的的前提下，遭第三人以直接或間接的方式向發明人取得資訊，並進一步提供外國專利專責機關揭露在公開案，以及 WIPO 公開 PCT 專利申請案 第三人以直接或間接的方式向發明人取得資訊，並進一步提供外國專利專責機關揭露在公開案，以及 WIPO 公開 PCT 專利申請案 	
申請文件	語言	<ol style="list-style-type: none"> 印尼文 英文(申請日起 30 日內提出印尼文譯本) 	<ol style="list-style-type: none"> 泰文 外文本提出(申請日起 90 日內提出泰文譯本) 	越南文	<ol style="list-style-type: none"> 馬來文 英文 	<ol style="list-style-type: none"> 菲律賓文 英文 	
	優先權證明文件	優先權日起 16 個月內提出(翻譯：依審查官要求)	申請公開前、優先權日起 16 個月內	申請日起 3 個月內提出(翻譯：依審查官要求)	審查官要求日起 3 個月內提出(翻譯：要)	申請日起 6 個月內提出(必須英譯)	
	委任狀	自通知補正之日起最長 6 個月內提交(公證：否)	自通知補正之日起最長 210 日內提交(公證：要)(認證翻譯：要)	自申請日起 3 個月內提交(譯本：若智慧局要求)	要(公證：否)	要(公證：否)	
早期公開		○ 申請日後 3 個月內公開 2 個月	○ 程序齊備+規費	○ 申請日(優先權日)起 18 個月	○ 申請日(優先權日)起 18 個月+規費	×	
審查	實體/形式審查	實體審查	混合制 (形式審查核准公告後一年內，只有利害關係人可向泰國智慧局請求實體審查，此時泰國智慧局才會作成審查報告書→2019年改為任何人在任何時間皆可請求實體審查)	實體審查	實體審查	形式審查	
		請求實體審查	申請日起 6 個月內	核准公告後 1 年內→2019年改任何時間	申請日(優先權日)起 36 個月內	申請日起 18 個月內	
	優先審查	×	×	實務上可繳納 42 萬越南盾後請求優先審查(但越南智慧局有權拒絕)	<ol style="list-style-type: none"> 申請案具有國家或公共利益者 已經有對應之侵權訴訟正在審理中或是有證據顯示潛在的侵權行為 申請人於申請日起 2 年內已經將發明商品化 計畫將發明商品化、可由馬來西亞智慧局認可之政府單位或研究機構獲得貨幣利益 涉及綠能科技的發明可以改善環境品質或節省能源資源 其他理由 		

核准前異議	○ (公開日起算 2 個月內)	×	×	×	×	
舉發	○ (核准審定後 9 個月內)	×	○ (專利權有效期間內)	×	○	
無效訴訟	○ (超過核准審定 9 個月)	○	×	○	×	
一案兩請	×	×	×	×	×	
權利行使是否應提示技術報告	×	×	×	×	×	

東南亞國家設計專利制度比較表

國別		印尼	泰國	越南	馬來西亞	菲律賓	新加坡
法源依據		工業設計法	專利法	智慧財產權法	工業設計法	智慧財產權法	註冊設計法
專利專責機關		印尼智慧財產局	泰國智慧財產局	越南智慧財產局	馬來西亞智慧財產公社	菲律賓智慧財產局	新加坡智慧財產局
申請案量	2013年	4,259	3,802	2,095	2,053	1,376	2,393
	2014年	3,731	4,077	2,311	1,882	1,348	2,305
	2015年	3,972	4,461	2,445	1,762	1,103	2,348
	2016年	3,893	4,857	2,868	1,427	1,569	2,155
設計定義		可在立體或平面外觀產生美感之平面、立體形狀、輪廓、線條、色彩、或線條及色彩組合或上述任一之集合，並可被理解為立體或平面的花紋實現於生產產品、物品、工業製品及手工藝品	任何形狀或線條、色彩的組合，使物品產生特殊外觀，同時工業品或工藝品之花紋亦屬之	立體輪廓、線條、顏色及其結合應用於產品的特定外觀	透過工業程序或方法應用於物品形狀、輪廓、花紋或裝飾特徵、色彩的組合，且為終端產品的特徵，並可透過視覺觀察者	線條或色彩之結合，或任何三次元形狀；不論是否與線條、色彩結合；如此的結合或形狀可產生特殊外觀，並可作為工業產品或手工藝品之花紋者	任何應用於物品或非實體產品之形狀、輪廓、色彩、花紋或裝飾，付與物品或非實體產品外觀者
保護期限(申請日起算)		10年	10年 →2019年改為15年	15年(5+5+5)	25年(5+5+5+5+5)	15年(5+5+5)	15年(5+5+5)
特殊制度	部分設計	○	×	×	○	○	○
	圖像設計	△ (含物品外觀可)	靜態圖像：○ 動態圖像：×	△ (含物品外觀可)	靜態圖像：○ 動態圖像：×	○	○
	衍生設計	×	×	○ (同一設計概念下可多設計一申請)	○	○ (多實施例)	○
	成組設計	○	×	○	○	○	○
	非實體產品 (non-physical product)	×	×	×	×	×	○
	一案多設計	×	×	○ (限衍生設計)	○	○ (限衍生設計)	○
	一外觀指定多物品	×	×	○ (需繳納額外費用)	×	×	×
法定不予專利(註冊)事由		違反公共秩序、宗教或道德	違反公序良俗或泰國皇室勅令者	1. 受產品技術特徵所支配的產品外觀 2. 土木工程或建築工程之外觀 3. 在使用產品時無法觀察到之外觀	1. 構造的原則或方法 2. 純功能設計 3. 違反公序良俗 4. 必然匹配	1. 註冊設計主要受到技術或功能考量所得之技術結果 2. 註冊設計僅是脫離工業產品或手工藝品而單獨存在的裝飾 3. 違反公序良俗、健康者	1. 違反公序良俗 2. 電腦程式或積體電路電路佈局 3. 應用於某些物品的設計：雕塑(不包括任何以工業流程重複製造之模型或圖案)、牌匾、勳章和獎章、主要文學或藝術印刷品(包括書皮、月曆、證書、優惠券、服飾打版、賀卡、標籤、傳單、地圖、遊戲牌、明信片、郵票、商業廣告) 4. 構造方法或原則 5. 主要受到功能所支配的物品、非實體產品 6. 與另一物品外觀必然匹配之設計 7. 設計須以其精確的形式及尺寸再製造，始能使該設計所應用或結合的產品在機構上能連結、裝配或套合至另一產品，並實現其功能
專利(註冊)要件		新穎性	1. 新穎性 2. 創作性(2019年~)	1. 新穎性 2. 創造性	新穎性	1. 新穎性 2. 裝飾性	新穎性
新穎性例外	期間	6個月	12個月	6個月	6個月	6個月	12個月
	事由	1. 在國際、印尼政府認可或舉辦的展覽會公開設計者 2. 創作者因教育、研究、研發目的在國內使用者	在國際、泰國政府認可或舉辦的展覽會公開者	1. 第三人未經工業設計申請權人允許而公開者 2. 工業設計申請權人以科學發表形式而公開者 3. 在越南國家展覽會、官方主辦或官方認可之國際展覽會上公開者	1. 政府所認可或舉辦的展覽會公開者 2. 非出於己意而洩露者	1. 發明人(申請權人)所為之公開 2. 資訊揭露於發明人(申請權人)所申請的其他申請案，且尚未經菲律賓智慧局揭露者，或第三人在未經發明人(申請權人)同意，而直接或間接取得資訊，從而申請註冊設計者 3. 第三人直接或間接從發明人(申請權人)取得資訊	1. 在保密狀態下，向設計人或其繼承人以外之第三人揭露設計 2. 從註冊設計申請日前12個月內，由設計人或其繼承人揭露設計 3. 自註冊設計申請日前12個月內，由設計人或其繼承人提供資訊或任何其他行為，而導致設計人或其繼承人以外之第三人揭露設計 4. 自註冊設計申請日前12個月內，因濫用設計人或其繼承人之行為而揭露設計 5. 在註冊設計申請日前揭露非實體產品之設計，但本方案僅適用於自2017年8月1日起算12個月內提出的註冊設計申請案
申請文件	語言	印尼文	泰文	越南文	1. 馬來文 2. 英文	1. 菲律賓文 2. 英文	英文
	優先權證明文件	1. 優先權日起算9個月內提出(翻譯：要) 2. 倘申請日未提交，必	1. 早期公開前 2. 優先權日起算16個月以內	申請日起3個月內提出(翻譯：依審查官要求)	審查官要求日起3個月內提出(翻譯：要)	申請日起6個月內提出(必須英譯)	審查官要求時提出(翻譯：要)

		須自發出補正通知之日起3個月內提出(可延長1個月)					
	委任書	自通知補正之日起最長4個月內提交(公證:否)	自通知補正之日起最長210日內提交(公證:要)(認證翻譯:要)	自申請日起3個月內提交(譯本:若智慧局要求)	要(公證:否)	要(公證:否)	否
	早期公開	自申請日起算3個月內公開(實務上程序要件齊備1周刊登設計公開公報)	申請案若初步審查沒有問題(例如明確性),一旦完成繳納公開費後,申請案內容即會早期公開,自公開之日起90日內若無人提出異議(opposition),才會進入實體審查階段(-2019年)	1. 自申請日起算2個月內內公開 2. 核准審定之日起60日內公告	× (通過形式審查即公告,平均耗時0.5個月)	× (通過形式審查即公告)	× (通過形式審查即公告)
	延緩公開	○ (申請日(優先權)日起算12個月內)	○ (可在申請日記載希望公開日期,但未公開者無法進入實審階段)	×	×	○ 自申請日(優先權日)起算最長30個月	○ 自申請日起算最長18個月
審查	實體/形式審查	實體審查 1. 2006年實施 2. 檢索資料庫包含國內、歐盟、美國與澳大利亞設計專利前案	實體審查 (含國內、美國與澳大利亞設計專利前案)→2019年改為核准前僅審相對新穎性,核准後應申請人或任何人請求始審查絕對新穎性,若審查後認為有不予專利之情事者,將撤銷設計專利權	實體審查	形式審查 1. 程序要件不齊備以致於無法自申請日起算12個月內完成註冊者,視為撤回 2. 工業設計法雖規定採形式審查制,惟實務上審查官仍得審究新穎性	形式審查 (申請人、利害關係人得請求「可註冊性報告」)	形式審查 (申請人、其他利害關係人得在繳納規費後,或有案件繫屬在司法或準司法機關者,得請求菲律賓智慧局出示「可註冊性報告」)
	發動實審期間	早期公開後無條件進入實體審查階段	早期公開後無條件進入實體審查階段→2019年改為程序要件齊備無條件進入實審階段	早期公開後無條件進入實體審查階段			
	優先審查	×	×	○ (專利法雖未設有優先審查立法例,實務上申請人可提外國相對應案審查結果供審查官參考)	○ 實務上可繳納30萬越南盾後請求優先審查(但越南智慧局有權拒絕)		
	核准前異議	○ (早期公開之日起3個月內)	○ (公開之日起90日內→2019年改為公告之日起90日內,無人異議始能授予設計專利權)	○ (早期公開-領證)	×	×	×
	舉發	×	×	○	×	○	○(登錄官、法院)
	無效訴訟	○	○	×	○	×	×

本對照表係參照各國現行法制及網路蒐集之相關資訊進行彙整,惟部分國家並未提供最新官方英譯資訊,恐仍有未盡之處。是以本表僅供參考之用,實務上請仍以各專利局官方規定為準。

經濟部 107 年度政策專題研究

東南亞國家專利制度與發展現況之研究

計畫執行單位：經濟部智慧財產局

台北市大安區辛亥路二段 185 號 3 樓

電話：(02)2376-7230 傳真：(02)2732—9913

<https://www.tipo.gov.tw/>