

馬來西亞專利制度簡介

壹、馬來西亞智慧局概況	1
一、馬來西亞智慧局簡介	1
二、統計數據	2
三、馬來西亞專利制度簡介	3
四、專利加速審查制度	3
五、營業秘密	4
六、侵權救濟與爭議解決	5
貳、2022 年馬來西亞修訂 1983 年專利法及 1986 年專利法施行細則概 述	6
一、1983 年專利法制定及 2022 年專利法修正案介紹	6
二、2022 年專利法修正案	6
三、2022 年 6 月 30 日馬來西亞正式成為布達佩斯條約締約國 ..	6

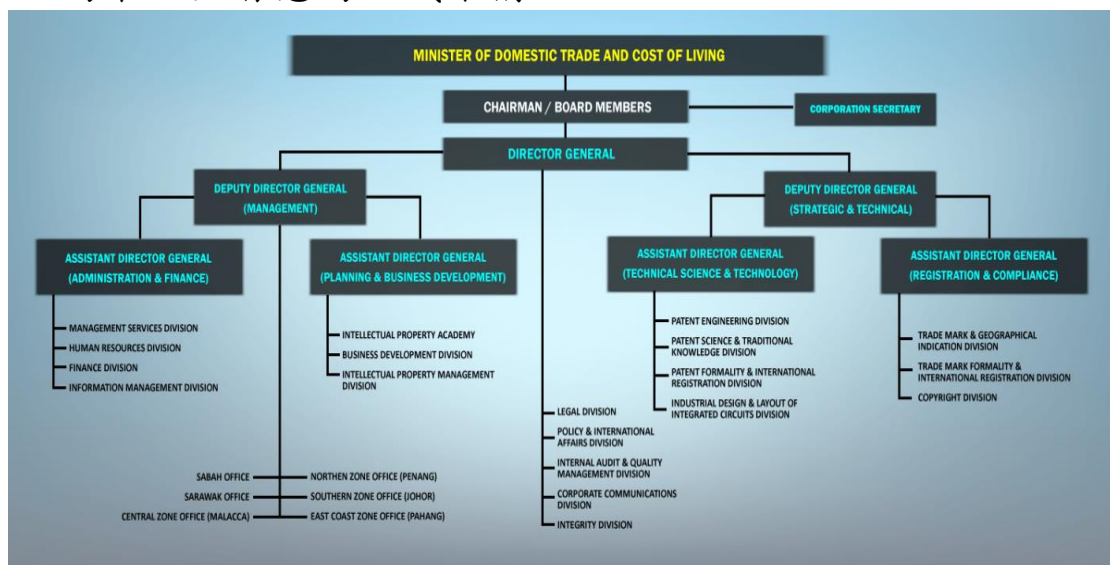
壹、 馬來西亞智慧局概況

一、 馬來西亞智慧局簡介

馬來西亞曾先後遭葡萄牙、荷蘭及英國殖民，官方語言為馬來語，第二流通語言為英語，依其地理位置大略可分為西馬與東馬，中間隔著南中國海。馬來西亞政體為君主立憲制，國家最高元首由統治者會議選出，實際掌權者為首相，首相一般是由獲得最多國會席次的政黨領袖所擔任。

馬來西亞智慧財產局為自籌資金組織，隸屬於「國內貿易及生活成本部」(Ministry of Domestic Trade and Cost of Living，中文簡稱「內貿部」)，職司馬來西亞智慧財產權體系的促進與行政管理，包括 2019 年商標法、1983 年專利法、1987 年著作權法、1996 年工業設計法、2000 年積體電路電路布局保護法、2000 年地理標示法及其附屬法規。

馬來西亞智慧局組織架構



馬來西亞智慧局局長下有兩位副局長，兩位副局長各下轄兩位助理局長，四位助理局長各有一個負責部門，分別如下：

1. 科技與技術部門(Technical Science & Technology)
包含專利工程組、專利科學及傳統知識組、專利程序及國際登記組、工業設計及積體電路電路布局組。
2. 註冊與法遵部門(Registration & Compliance)
包含商標及地理標示組、商標程序及國際登記組、著作權組。
3. 規劃與業務發展部門(Planning & Business Development)
包含智慧財產學院、商業發展組、智慧財產管理組。
4. 行政與財務部門(Administration & Finance)
包含管理服務組、人力資源組、財務組、資訊管理組。

上述四個部門外，法務組、政策及國際事務組、內部稽核及品質管理組、公共關係組、整合組直屬於局長管理。

智慧局總部位於首都吉隆坡，其下設有 6 個地區服務處，分別為：沙巴服務處、砂拉越服務處、中部地區服務處(麻六甲)、北部地區服務處(檳城)、南部地區服務處(新山)、東海岸地區服務處(關丹)。

二、 統計數據

馬來西亞 2018-2022 年智慧財產權數據統計

Total patent applications (direct and PCT national phase entries) 申請案量(直接申請+PCT 進入國家階段)					
	2018	2019	2020	2021	2022
馬來西亞 MyIPO	7295	7551	6826	7534	7374

資料來源 WIPO IP Statistics Data Center

三、 馬來西亞專利制度簡介¹²

1. 馬來西亞專利分為「發明」(Invention)、「實用創新」(Utility Innovation)及「工業設計」(Industrial Design)三種，依 WIPO 統計，2018 年至 2022 年每年之總申請量多為 7,000 多件，僅 2020 年為 6,800 多件；發明及實用創新規定於專利法，工業設計規定於工業設計法。
2. 發明保護標的為「物」及「方法」，要件須滿足新穎性、進步性及產業利用性，其中新穎性判斷標準，採絕對新穎性。另外需要注意的是馬來西亞有專利實施義務，規定自核准公告日起 3 年內或申請日起 4 年內(以晚者為準)，須實施其專利，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。
3. 實用創新又稱為小發明，保護標的同為「物」及「方法」，但要件僅須滿足新穎性及產業利用性，不包含進步性。新穎性判斷標準採相對新穎性，與發明之標準不同，但一樣有 12 個月的優惠期。實用創新須經過實審，保護期限最久可達 20 年。
4. 工業設計，馬來西亞工業設計採形式審查及實質審查，惟實質審查階段會進行新穎性檢索。保護年限自申請日起 5 年，並可以申請延展 4 次，每次延展為 5 年，最多保護年限可以為 25 年。

四、 專利加速審查制度

1. 在馬來西亞申請專利約需要 2-4 年，但如滿足特定條件，可提

¹參考資料：達穎專利商標事務所，《馬來西亞專利申請制度及實務介紹》，2023/12/10。

²參考資料：北美智權報第 316 期

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_220914_0701.htm。

出加速審查申請。加速審查機制又分為專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH) 和專利審查加速程序 (Expedited Examination Program, EEP)。

(1) 專利審查高速公路 (PPH): PPH 允許專利申請人利用與其他合作國家的專利審查結果，加速在馬來西亞的專利審查過程。馬來西亞自 2023 年 3 月 2 日起，與五大局簽訂了 PPH 試行計畫，為期三年，如果申請人在這些國家之一獲得有利的專利審查結果，便可以利用該有利結果加速在馬來西亞境內的專利審查。

(2) 專利審查加速程序 (EEP): EEP 是馬來西亞的一種專利審查加速機制，申請人如果符合特定條件，如涉及國家重大利益或綠能等替代能源產業的專利等等，即可申請加速審查。

2. 還有一種加速審查機制，ASPEC，又稱為東協專利審查合作計畫 (ASEAN Patent Examination Co-operation, ASPEC) 透過共享專利檢索與審查結果以加速申請案審查，雖然較晚審查局並無義務一定必須採用較早審查局的審查結果，然而這些審查報告還是可以協助減少重複的檢索工作或是 OA 往來、面詢等等工作。

五、 營業秘密³

1. 馬來西亞目前未針對營業秘密訂立專法，目前對於營業秘密之保護主要依賴民事契約中的保密義務條款，實務上最常見方式是在僱傭契約中約定保密條款，使員工知悉其負保密義務。
2. 營業秘密要件：業務性質、資訊性質、雇主是否強調資料的秘

³參考資料：智慧局新南向智財制度綜整《馬來西亞篇》(最後更新日期 2022 年 5 月 31 日)。

密性、該營業秘密是否與一般知識和技術不同。

六、 侵權救濟與爭議解決

1. 馬來西亞採雙軌法律制度，即伊斯蘭法與英美法併行，但主要制度仍是英美法，大致沿襲自殖民地時期之宗主國英國，以判例(case law)的使用為基礎。
2. 馬來西亞法院層級大致上分為地方法院(Subordinate Court)、馬來西亞高等法院(High Court)、馬來西亞上訴法院(Court of Appeal of Malaysia)、馬來西亞聯邦法院(Federal Court of Malaysia)。
3. 馬來西亞於 2007 年 7 月設立智慧財產法院，使馬來西亞成為東南亞地區首批有專門法院處理智慧財產權案件的國家之一。智財法院由 15 個位於各州的地方法院及 6 個分別位於吉隆坡、柔佛、霹靂州、雪蘭莪州、沙巴州和砂拉越州的高等法院所組成，地方法院審理仿冒及盜版刑事案件，高等法院則審理民事上訴案件。
4. 馬來西亞之專利申請無「再審查」、「訴願」程序，如遭核駁審定，直接向智慧財產高等法院提起訴訟。⁴
5. 馬來西亞無舉發制度，如欲主張專利權無效，可直接向智慧財產高等法院提起訴訟。
6. 智慧財產法院沒有配置陪審團或委員會的制度，專利訴訟審理時，會使用專家證詞，特別是在特殊的技術上。
7. 如果想要快速地解決紛爭，當事人可以選擇仲裁。馬來西亞有多個仲裁機構，包括馬來西亞仲裁中心 (Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, KLRCA) 又稱為亞洲國際

⁴參考來源：智慧局東南亞國家專利制度比較表(最後更新日期 2022 年 5 月)。

仲裁中心 (AIAC)，該中心提供 IPR 的仲裁服務。KLRC 採用 2005 年仲裁法，該法基於聯合國國際貿易法委員會(UNCITRAL) 的仲裁示範法制定。

貳、 2022 年馬來西亞修訂 1983 年專利法及 1986 年專利法施行細則概述

一、 1983 年專利法制定及 2022 年專利法修正案介紹

1983 年專利法規定的專利種類包括「發明」及「實用創新」兩種，1983 年於國會通過，同年 9 月 1 日生效，以馬來文撰寫。其後於 1986 年、1993 年、2000 年、2002 年、2003 年及 2006 年分別進行修訂。

2022 年專利法修正案，於 2022 年 3 月 18 日及同年 6 月 30 日生效，採用英文撰寫。

二、 2022 年專利法修正案

2022 專利法修正案是對馬來西亞 1983 年專利法的重大變更，修訂內容其一是依據「布達佩斯條約」對專利法進行修訂，使馬來西亞的專利法更符合國際規範。

三、 2022 年 6 月 30 日馬來西亞正式成為布達佩斯條約締約國

1. 布達佩斯條約簡介

布達佩斯條約 (Budapest Treaty) 是關於微生物國際專利申請的重要條約。所有締約國必須承認「國際寄存機構 (international depositary authority, IDA)」用於專利程序的微生物寄存，申請人僅須在任一國際寄存機構寄存，

即可取得各締約國(Contracting States)或會員(Member)的承認，毋需重複寄存。截至 2024 年 10 月 7 日計有 90 個會員，截至 2024 年 9 月 9 日有 51 個機構(institution)獲得國際寄存機構認可。

2. 馬來西亞加入布達佩斯條約

2022 年 3 月 31 日遞交申請書予 WIPO，根據布達佩斯條約第 16 條：「本條約應自該國遞交加入申請書之日後 3 個月開始生效。」，馬來西亞於 2022 年 6 月 30 日正式施行布達佩斯條約。

3. 2022 年專利法施行細則國內寄存機構相關規定

2022 年專利法施行細則賦予專利專責機關認可國內保存機構 (NDA) 資格之權力。具有取得 NDA 資格者，包含聯邦和州政府、聯邦和州政府機構，以及外國公司以外的任何法人團體。

此外，2022 年專利法施行細則允許專利專責機關修訂任何 NDA 相關資訊，允許專利專責機關取消 NDA 資格及終止 NDA 資格。馬來西亞首先取得認可的國內保存機構是 UPM 微生物菌種保存中心。