

新南向智財制 度綜整

馬來西亞

111 年 5 月 31 日更新

目錄

第一章 專利	2
第二章 商標	15
第三章 地理標示	20
第四章 著作權	22
第五章 營業秘密法	27

第一章 專利

發明專利		
申請	申請日	1. 以馬來西亞智慧局（MyIPO）接受申請文件之日作為申請日，申請文件必須包括： ➤ 申請人姓名及住址 ➤ 發明人姓名及住址 ➤ 說明書 ➤ 單一或複數請求項 ➤ 接受申請文件時已繳納規費之證明文件始能取得申請日¹。 2. 申請文件被認定不符合 1.之規定時，MyIPO 可要求申請人提出必要之補正²。 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³。 4. 當申請所提及之圖式實際上並未包含在申請文件中時，MyIPO 可要求申請人補正欠缺之圖式⁴。 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⁵。
	代理人	在馬來西亞未有居所之外國申請人辦理專利相關申請事項時，必須委任專利代理人 ⁶ 。
	申請語言	申請及任何相關聲明或文件必須是馬來文或是英文 ⁷ 。
新穎性優惠期		1. 該公開為申請日前之 1 年內發生，並且是由申請人或其前權利人所公開。 2. 該公開為申請日前之 1 年內發生，並且是因為申請人或其前權利人之權利被濫用所公開。 3. 該公開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⁸。

¹ 馬來西亞專利法第 28 條第 1 項。

² 馬來西亞專利法第 28 條第 2 項。

³ 馬來西亞專利法第 28 條第 3 項。

⁴ 馬來西亞專利法第 28 條第 4 項。

⁵ 馬來西亞專利法第 28 條第 5 項。

⁶ 馬來西亞專利法第 86 條第 5 項。

⁷ 馬來西亞專利法施行細則第 18 條第 11 項。

⁸ 馬來西亞專利法第 14 條第 3 項 (a)、(b)、(c)。

保護標的	發明定義為「發明者在技術領域中，可以實際解決問題的思想」 ⁹ ，發明專利保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」或其相關發明 ¹⁰ 。
法定不予專利事由	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. 用於商業行為、單純智力行為或玩遊戲之方案、規則或方法。 4. 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法¹¹。
早期公開	申請日或優先權日後 18 個月及繳納規費後會將發明專利申請案公開 ¹² 。
請求實體審查	1. 馬來西亞有兩種實體審查制度¹³，實體審查（SE）及修正實體審查（MSE）： (1) 實體審查（SE）為 MyIPO 獨自之審查，申請人提出請求實體審查時，MyIPO 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 EPC 等外國申請案的相關資料¹⁴。 (2) 修正實體審查（MSE）為對應澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPC 之申請案，基於該外國審查結果，MyIPO 只進行簡單的追加審查¹⁵。 2. 自發明專利申請案申請日後 18 個月內，若主張優先權者，應於優先權日起 18 個月內提出請求實體審查¹⁶或請求修正實體審查¹⁷。 3. 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¹⁸，申請人若未在規定的 18 個月內提出請求實審也沒提出延緩請求實審，該申請案將視為撤回。
優先審查	1. 基於馬來西亞專利法施行細則第 27 條請求實體審查之

⁹ 馬來西亞專利法第 12 條第 1 項。

¹⁰ 馬來西亞專利法第 12 條第 2 項。

¹¹ 馬來西亞專利法第 13 條。

¹² 馬來西亞專利法第 34 條第 1 項。

¹³ 馬來西亞專利法第 30 條。

¹⁴ 馬來西亞專利法第 29A 條第 4 項；馬來西亞專利法施行細則第 27 條第 3 項、第 27 條第 6 項。

¹⁵ 馬來西亞專利法施行細則第 27A 條；馬來西亞智慧財產合作專利審查手冊基準第 7 章。

¹⁶ 馬來西亞專利法施行細則第 27 條第 1 項。

¹⁷ 馬來西亞專利法施行細則第 27A 條第 1 項。

¹⁸ 馬來西亞專利法施行細則第 27B 條第 2 項。

	申請人，於基於馬來西亞專利法第 34 條申請案公開後，可以向 MyIPO 提出加速審查¹⁹。 2. 申請人在請求加速審查時應載明理由及繳交相關規費，MyIPO 基於下列理由之一可准予加速審查²⁰： ➤ 為了國家或公眾利益。 ➤ 發生侵權訴訟，或有證據證明有被侵權的疑慮。 ➤ 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。 ➤ 申請案等待政府或政府認可機關的資金補助。 ➤ 關於綠色科技。 ➤ 其他合理的原因。
國際審查合作	1. ASPEC（自 2009 年 6 月 15 日開始）²¹ 2. MyIPO-JPO PPH（自 2014 年 10 月 1 日開始）²² 3. MyIPO-EPO PPH（自 2017 年 7 月 1 日開始） 4. MyIPO-CNIPA PPH（自 2018 年 7 月 1 日開始） 5. MyIPO-KIPO PPH（自 2020 年 12 月 1 日開始）
專利要件	發明專利要件包含新穎性、進步性及產業利用性 ²³ 。
保護期限	發明專利自頒發專利證書之日起始生效力，發明專利的保護期限，自申請日起算 20 年屆滿 ²⁴ 。
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 ²⁵ 。
規費²⁶	
申請費	290 RYM
	1 至 20 個請求項每項加收 20 RYM
	21 至 30 個請求項每項加收 30 RYM
	31 至 40 個請求項每項加收 40 RYM
	41 個以上請求項每項加收 50 RYM

¹⁹ 馬來西亞專利法施行細則第 27E 條第 1 項。

²⁰ 馬來西亞專利法施行細則第 27E 條第 3 項 (a) ~ (f)。

²¹ 東協專利審查合作 (ASEAN Patent Examination Co-operation, ASPEC)。

²² 專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway)。

²³ 馬來西亞專利法第 11 條。

²⁴ 馬來西亞專利法第 35 條。

²⁵ 馬來西亞專利法第 49 條。

²⁶ 配合 2022 年 3 月 18 日修正施行之專利法及其施行細則修正規費清單。

請求實體審查費		1,100 RYM
修改實體審查費		640 RYM
年費	第 2 年	290 RYM
	第 3 年	360 RYM
	第 4 年	440 RYM
	第 5 年	530 RYM
	第 6 年	630 RYM
	第 7 年	730 RYM
	第 8 年	830 RYM
	第 9 年	910 RYM
	第 10 年	990 RYM
	第 11 年	1,020 RYM
	第 12 年	1,140 RYM
	第 13 年	1,280 RYM
	第 14 年	1,450 RYM
	第 15 年	1,550 RYM
	第 16 年	1,900 RYM
	第 17 年	2,100 RYM
	第 18 年	2,400 RYM
	第 19 年	2,700 RYM
	第 20 年	2,900 RYM

實用創新專利

申請	申請日	1. 以馬來西亞智慧局（MyIPO）接受申請文件之日為申請日，申請文件必須包括²⁷： ➤ 申請人姓名及住址 ➤ 發明人姓名及住址 ➤ 說明書 ➤ 單一或複數請求項 ➤ 接受申請文件時已繳納規費之證明文件 - 始能取得申請日²⁸。 2. 申請文件被認定不符合 1.之規定時，MyIPO 可要求申請人提出必要之補正²⁹。 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³⁰。 4. 當申請所提及之圖式實際上並未包含在申請文件中時，MyIPO 可要求申請人補正欠缺之圖式³¹。 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申請人辦理專利相關申請事項時，必須委任專利代理人 ³² 。
	申請語言	申請及任何相關聲明或文件必須是馬來文或是英文 ³³ 。
新穎性優惠期		1. 該公開為申請日前之 1 年以內發生，並且是由申請人或其前權利人所公開。 2. 該公開為申請日前之 1 年以內發生，並且是因為申請人或其前權利人之權利被濫用所公開。 3. 該公開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³⁴。
保護標的		實用創新定義為「創造新產品或方法、或對已知產品或方法進行新改良，並符合產業利用性」。實用創新專利的保護

²⁷ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用同法第 28 條

²⁸ 馬來西亞專利法第 28 條第 1 項

²⁹ 馬來西亞專利法第 28 條第 2 項

³⁰ 馬來西亞專利法第 28 條第 3 項

³¹ 馬來西亞專利法第 28 條第 4 項

³² 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用同法第 86 條第 5 項

³³ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用馬來西亞專利法施行細則第 18 條第 11 項

³⁴ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用同法第 14 條第 3 項 (a)、(b)、(c)。

	標的可包含「物之發明」與「方法發明」或其相關發明 ³⁵ 。
法定不予專利事由	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. 用於商業行為、單純智力行為或玩遊戲之方案、規則或方法。 4. 人類或動物之診斷、治療或外科手術方法³⁶。
早期公開	申請日或優先權日後 18 個月及繳納規費後會將實用創新專利申請案公開 ³⁷ 。
請求實體審查 ³⁸	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）： (1) 實體審查（SE）為 MyIPO 獨自之審查，申請人提出請求實體審查時，MyIPO 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 EPC 等外國申請案的相關資料。 (2) 修正實體審查（MSE）為對應澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPC 之申請案，基於該外國審查結果，MyIPO 只進行簡單的追加審查。 2. 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。 3. 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，該申請案將視為撤回。
優先審查 ³⁹	1. 基於馬來西亞專利法施行細則第 27 條請求實體審查之申請人，於基於馬來西亞專利法第 34 條申請案公開後，可以向 MyIPO 提出加速審查。 2. 申請人在請求加速審查時應載明理由及繳交相關規費，MyIPO 基於下列理由之一可准予加速審查： ➢ 為了國家或公眾利益。 ➢ 發生侵權訴訟，或有證據證明有被侵權的疑慮。 ➢ 申請人已有商業上實施，或計劃在提出加速審查請求

³⁵ 馬來西亞專利法第 17 條。

³⁶ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用同法第 13 條。

³⁷ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用同法第 34 條第 1 項。

³⁸ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用馬來西亞專利法施行細則第 27 條。

³⁹ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用馬來西亞專利法施行細則第 27E 條。

		的兩年內為商業上實施。 ➤ 申請案等待政府或政府認可機關的資金補助。 ➤ 關於綠色科技。 ➤ 其他合理的原因。
專利要件		實用創新專利僅需滿足新穎性與產業利用性即可 ⁴⁰ 。
保護期限		實用創新專利自頒發實用創新專利證書之日起始生效力，實用創新專利的保護期限，自申請日起算 10 年屆滿，可延長 2 次，每次 5 年，保護期限最長 20 年 ⁴¹ 。
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 ⁴² 。
規費⁴³		
申請費		140RYM
請求實體審查費		1,100RYM
修改實體審查費		640RYM
年費	第 3 年	170 RYM
	第 4 年	240 RYM
	第 5 年	290 RYM
	第 6 年	350 RYM
	第 7 年	350 RYM
	第 8 年	420 RYM
	第 9 年	420 RYM
	第 10 年	480 RYM
	第 11 年	670 RYM
	第 12 年	940 RYM
	第 13 年	1,090 RYM
	第 14 年	1,270 RYM

⁴⁰ 馬來西亞專利法第 17A 條第 2 項。

⁴¹ 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用同法第 35 條。

⁴² 馬來西亞專利法第 17A 條第 1 項，準用同法第 49 條。

⁴³ 配合 2022 年 3 月 18 日修正施行之專利法及其施行細則修正規費清單。

	第 15 年	1,550 RYM
	第 16 年	1,650 RYM
	第 17 年	1,820 RYM
	第 18 年	1,930 RYM
	第 19 年	2,090 RYM
	第 20 年	2,200 RYM

註冊設計		
申請	申請日	1. 欲取得註冊設計權者，必須向馬來西亞智慧局（MyIPO）提出申請。 2. 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） ⁴⁴ 。
	代理人	在馬來西亞未有住居所之外國申請人，辦理工業設計註冊相關申請事項時，必須委任工業設計代理人 ⁴⁵ 。
	申請語言	申請語言可以使用馬來文或英文 ⁴⁶ 。
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 個月內提出申請者，可主張優惠期 ⁴⁷ 。 1. 馬來西亞政府所認可或舉辦的展覽會公開者 ⁴⁸ 。 2. 非出於己意而洩露 ⁴⁹ 。
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 ⁵⁰ 。
法定不予註冊事由		1. 違反構造的原則或方法。 2. 純功能設計。 3. 違反公序良俗。 4. 必然匹配 ⁵¹ 。
早期公開		馬來西亞註冊設計沒有早期公開制度，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 ⁵² 。
形式審查制		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程序審查後，審究是否具新穎性，若認有違反新穎性之情事，申請人必須在收到審查通知之日起 3 個月內申復 ⁵³ 。

⁴⁴ 馬來西亞工業設計法第 14 條、工業設計法施行細則第 5 條。

⁴⁵ 馬來西亞工業設計法第 14 條第 2 項。

⁴⁶ 馬來西亞工業設計法施行細則第 6 條。

⁴⁷ 馬來西亞工業設計法第 12 條。

⁴⁸ 馬來西亞工業設計法第 12 條第 3 項第 1 款。

⁴⁹ 馬來西亞工業設計法第 12 條第 3 項第 2 款。

⁵⁰ 馬來西亞工業設計法第 3 條第 1 項第 9 款。

⁵¹ 馬來西亞工業設計法第 3 條第 1 項第 9 款。

⁵² 馬來西亞工業設計法第 22 條。

⁵³ 馬來西亞工業設計法第 21 條、第 22 條。

優先審查	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 ⁵⁴ 。		
註冊要件	註冊設計僅需滿足新穎性。		
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，可延展 4 次，每次 5 年，總保護期限可達 25 年 ⁵⁵ 。		
規費			
		電子申請	書面申請
申請費（含第一設計）		480RYM	500RYM
第二設計（含）以上，（每一設計）		480 RYM	500RYM
第 2 次延展（每一設計）		780 RYM	800 RYM
第 3 次延展（每一設計）		780 RYM	800RYM
第 3 次延展（每一設計）		780RYM	800RYM
第 4 次延展（每一設計）		780RYM	800RYM
第 5 次延展（每一設計）		780RYM	800RYM

⁵⁴ 馬來西亞工業設計法第 21 條、第 22 條。

⁵⁵ 馬來西亞工業設計法第 25 條。

專利爭議程序	
專利核駁後之救濟程序	
馬來西亞之專利申請並無「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。	
2022 年新修正專利法增訂專利核准後異議程序（目前尚未施行）	
新增訂核准後異議程序⁵⁶： 新修正專利法第 55A 條規定：任何利害關係人得於專利申請核准後六個月內，基於該法第 56(2)(a)、(b)或(c)之事由提出專利異議。不服異議之決定，得於決定後一個月內向法院提起上訴。 另新法第 56A 條並規定：於專利異議程序進行中，利害關係人不得依據第 56 條對專利所有人提起任何無效宣告訴訟，除非異議雙方同意在法院提起無效訴訟，或者利害關係人所提為侵權訴訟。	
專利核准後主張無效之救濟程序	
授予專利權後，欲主張專利權無效時，馬來西亞智慧局並無舉發制度，需直接向智慧財產高等法院提起訴訟。	
提起人資格及期間	任何人可於專利權存續期間內，向智慧財產高等法院主張專利無效 ⁵⁷ ；又或者在侵權訴訟中 ⁵⁸ ，被控侵權人得一併主張專利權無效。
主張事由	主張無效之事由，包括申請標的不屬於專利所保護之範圍（不符專利要件），或是專利權歸屬之爭執等事項；另外，如申請過程中，向審查官提供不完全或不正確時資料時，可為主張無效之事由 ⁵⁹ 。
智慧財產法院	
設立	為建構更有效之智慧財產權執法體系，馬來西亞於 2007 年 7 月設立智慧財產法院，為智慧財產權執法體系邁出了一大步 ⁶⁰ ，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。
組織及執行	智財法院由 15 個位於各州的地方法院（Sessions Courts）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構成 ⁶¹ ，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。又配套於其國內貿易、合作社和消費者事務部（MDTCC）之

⁵⁶ 馬來西亞智慧局於 2022 年 3 月 18 日公布生效之「2022 年新修正專利法」，增訂「核准後異議程序,Post-grant opposition(new section 55A、56A)」，惟本項增訂目前尚未施行。

(<https://www.skrine.com/insights/alerts/january-2022/the-patents-amendment-bill-2021>),(<https://henrygo.com/patents-amendment-act-2022-and-implementing-regulations>),(<https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/2022/20220411a.html>)

⁵⁷ 馬來西亞專利法第 56 條。

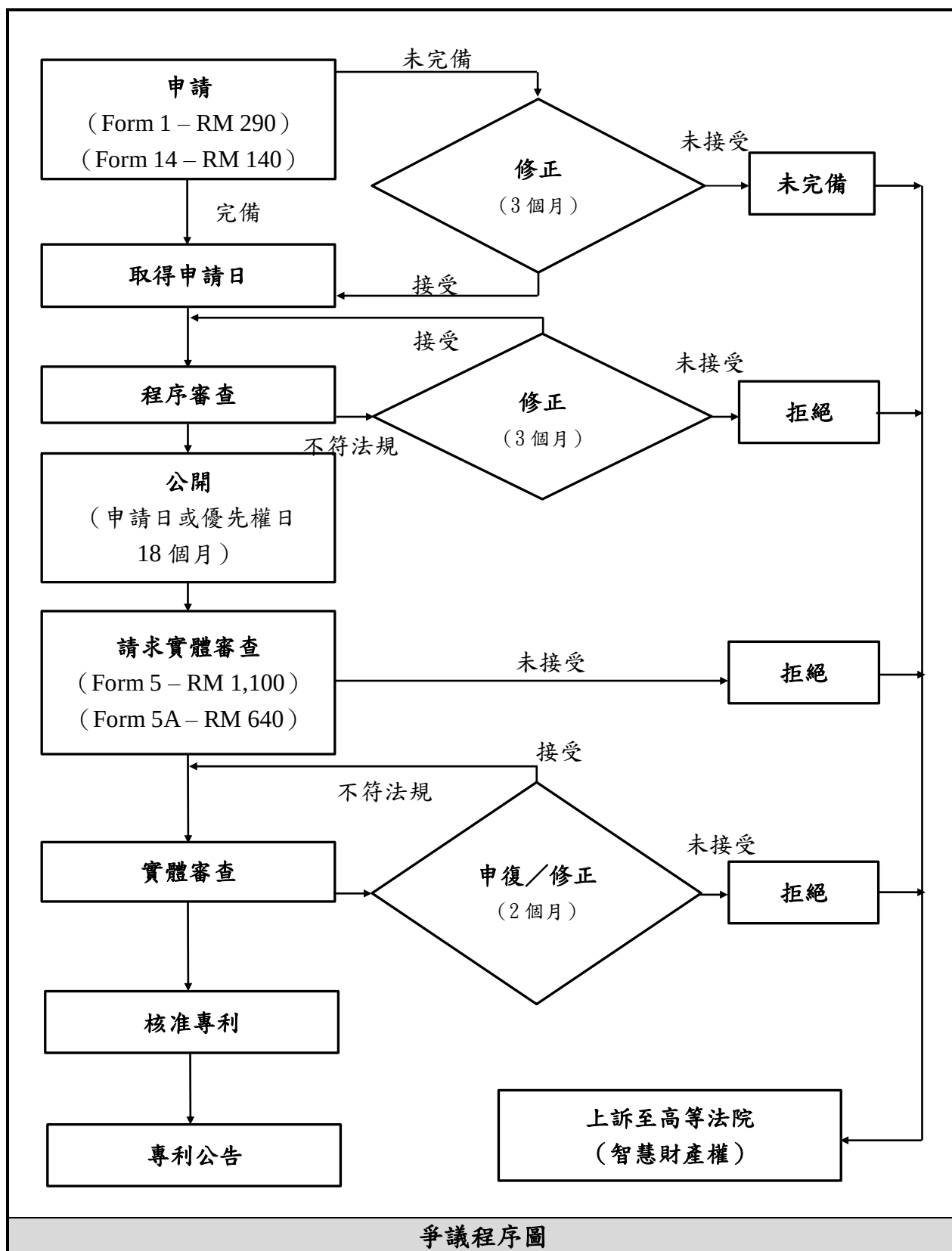
⁵⁸ 馬來西亞專利法第 59 條。

⁵⁹ 馬來西亞專利法第 56 條。

⁶⁰ <http://www.skrine.com/malaysian-intellectual-property--dawn-of-a-new-age>

⁶¹ IP Factsheet: MALAYSIA

	執法部門內設立「打擊仿冒和盜版特別工作組」，以加強智慧財產權執法機制。其任務係與其他政府機構密切合作，例如：警察、海關、檢察總長辦公室以及 MyIPO，以加強智慧財產權執法行動。
--	---



第二章 商標⁶²

概述	
定義	1. 商標得為字母、文字、姓名、簽名、數字、圖案(device)、品牌(brand)、標題(heading)、標籤(label、ticket)、或商品之形狀或其包裝、顏色、聲音、氣味、全像圖、位置、一連串之動作(動態)或其聯合式。而商標之用途，係可藉以區辨不同商家的商品或服務。 2. 經由註冊商標，商標權人對於其申請指定之商品及服務的有關範圍，擁有商標的排他或專用權利。一般而言，商標權人可阻止第三人使用相同或有致混淆誤認的近似商標(confusingly similar trade mark)。
應知事項	1. 在馬來西亞，商標若有下列情事應不得註冊： ➢ 商標在使用上有欺騙或導致公眾誤認之虞或有違任何成文法 ➢ 有粗俗或侮辱性的標識，違反公序良俗 ➢ 與在馬來西亞之著名商標相同或高度近似，復指定使用於相同商品或服務 ➢ 與在馬來西亞註冊之著名商標相同或高度近似，縱使指定商品或服務不同，但該商標之使用會傳達其與著名商標之權利人具連結關係，或是可能造成混淆誤認，進而損害著名商標權人之利益 ➢ 其在本質上會欺騙或誤導公眾商品或服務之性質、品質或地理來源 2. 馬來西亞為保護工業財產權巴黎公約的會員國，若相同的商標在馬來西亞申請前的6個月內，已於其他同屬於巴黎公約之會員國申請，則在馬來西亞申請商標時可以主張「優先權」⁶³。 3. 馬來西亞的商標註冊體系依循「先使用(first-to-use)主義」，亦即商標之先使用，為建立商標權的基礎。然而，在馬來西亞取得商標註冊，依然是建議的作法，原因在於要就未註冊的商標行使權利，可能會遭遇執行面上的困難。值得一提的是，馬來西亞智慧局

⁶² 東南亞智慧財產中小企業東南亞商標保護協助指南(South-East Asia IPR SME Helpdesk Guide to Trade Mark Protection in South-East Asia)，

<http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/country-factsheets>。

⁶³ 詳細資料及巴黎公約會員總表請參見網站：<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>。

	(MyIPO) 所核發之註冊證，在有關法律程序中，會被當作商標權歸屬之初步證據。 4. 馬來西亞之新商標法 (Trademarks Act 2019) 於 2019 年 12 月 27 日生效，重要之改變包含： ➤ 正式加入馬德里議定書 外國公司現在可以透過於其所屬國智慧財產局提出一個商標國際註冊申請案，並選擇馬來西亞作為其中一個指定國家之方式，嘗試讓其商標在馬來西亞獲得保護。由 WIPO 管理的馬德里體系，是一個方便且具有成本效益的全球性商標註冊與管理解決方案，其讓品牌擁有者僅需提出一件申請案、使用一種語言，並繳納一組規費，最多可同時向 122 個國家，申請商標註冊保護⁶⁴。 ➤ 註冊非傳統商標 諸如顏色、聲音、氣味、全像圖、位置，以及一連串之動作（動態）等非傳統商標，現在可於馬來西亞註冊。 ➤ 一案多類申請案 新法引進一案多類申請案，以促進保護橫跨多類商品及/或服務之商標的程序。 ➤ 逾時提出申請文件 個案如有程序要件未獲滿足之狀況，新法容許將申請日向後推移至上述未獲滿足部分已經補正之日。在申請時便提出所有資訊是重要的。關於團體商標及證明標章之申請案，適當之文件也必須在 2 個月內提出，以避免被指定較晚之申請日。 ➤ 更加嚴格的侵權規定 在舊法之規定下，只有當相同或近似之商標被使用於和在先商標所涵蓋之商品及/或服務「同一」之商品或服務，才會構成侵權。相對於此，在新法之規定下，即便商品及/或服務係屬類似而非同一，但其類似性有致混淆誤認之虞，即會構成商標侵權。
申請	
如何申請	1. 商標申請案應向 MyIPO 商標註冊處 (Registry of Trade Mark) ⁶⁵ 辦理。

⁶⁴ 時至今日，除了緬甸以外之所有東南亞國家，均為馬德里議定書之成員。

⁶⁵ Registry of Trade Mark, Intellectual Property Corporation of Malaysia
Unit 1-7, Ground Floor, Tower B, Menara UOA Bangsar, No.5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala

	2. 商標若無不得註冊之情事，審查人員將核發商標公告通知，並將該商標刊登於公報。若自公告日起算之 2 個月異議期間內無人提出異議，商標即可獲准註冊。申請案一經提交，若過程中未遇爭議，從申請日開始到商標註冊，一般須費時 12 個月左右之時間。 3. 若符合以下要件之一，申請人得繳納規費，申請加速審查⁶⁶： ➤ 此一加速審查申請涉及國家或公共利益 ➤ 有侵權程序正在進行或有證據顯示存在與該申請中商標相關之潛在侵權情事 ➤ 商標之註冊，係從政府或 MyIPO 認可之機構獲取金錢利益的條件 若審查官認定個案符合申請加速審查之事由，且該商標可得註冊，復無異議案被提出，這樣的申請案可以在提出加速審查申請書、繳納規費並附具理由後之 6 個月又 3 週內獲得註冊⁶⁷。然而，加速審查程序，並不適用於團體商標、證明標章及顏色、聲音、氣味、全像圖、位置或動態商標。
申請人	任何正在使用或有意使用商標之自然人或法人，皆可申請商標註冊。若申請人居住在國外，須提供在馬來西亞送達的住址。如申請人並未居住於馬來西亞，或於該地進行主要商業活動，必須委任一名已註冊的商標代理人，來為其提出商標註冊申請，並辦理在 MyIPO 之有關程序。
申請要件	在馬來西亞申請商標註冊，必須使用官方申請書表，以紙本或線上之方式提出。申請案並應檢附下列資料： 1. 申請人資訊 2. 清楚指明商標之性質。如商標之性質為商品之形狀或其包裝、顏色、聲音、氣味、全像圖、位置、或一連串之動作（動態），並應附具商標描述 3. 清晰且持久之商標圖樣 4. 如果商標包含羅馬文字、馬來文（Bahasa Malaysia）或英文以外之文字，抑或是由上述文字組成，申請人必須提供馬來文或英文翻譯及其音譯 5. 商標申請案之商品/服務清單

Lumpur, Malaysia

IP Online Helpdesk: +603-22998418 / +603-22998420; Trade Mark Helpdesk email:

tmtechsupport@myipo.gov.my; MyIPO website: <http://www.myipo.gov.my/>

⁶⁶ Section 8(2) of the Malaysia Trademark Regulations 2019.

⁶⁷ 參見 MyIPO 官方網站 FAQ 第 13 題：<http://myipo.gov.my/en/faq/#toggle-id-1>。

	6. 優先權主張（若有主張） 7. 委任代理人（若有委任） 8. 申請規費
保護期限	1. 在馬來西亞，商標從申請日起有 10 年的保護，若基於「優先權主張」的申請案，則自優先權日起有 10 年的保護。 2. 商標註冊每 10 年得延展一次。建議在商標註冊期屆滿前申請延展。
申請語言	所有提交的文件須使用英文或馬來文
規費	
申請商標註冊之基本規費（代理費用除外）係按類計算，若所指定之商品或服務係從 MyIPO 公告之核收清單選出，規費為每類 950 馬幣；反之，在並未採用公告核收清單名稱的情形，規費為每類 1,100 馬幣。	
注意事項	
1. 在提出商標註冊申請前，高度建議申請人先進行商標檢索，以了解有無任何在先之相同或近似商標，可能阻擋所欲申請之商標在馬來西亞取得註冊。而商標檢索可於 MyIPO 之線上檢索系統、ASEAN TMview 或 WIPO 全球品牌資料庫（Global Brand Database）進行。 2. 初步建議與檢索服務。申請人亦得在提出商標註冊申請前，先向 MyIPO 申請提供初步建議與檢索服務，以了解有關商標在馬來西亞取得註冊之可能性。該檢索會針對絕對與相對不得註冊事由來進行，且檢索結果會在申請提供該服務之日起算的 1 個月內，提供予申請人參用。由於馬來西亞是一個多元種族、文化及宗教（伊斯蘭教、基督教、印度教、佛教）的社會，自 MyIPO 取得肯定的檢索結果，有助於避免所申請註冊之商標具有不受歡迎之意涵，抑或是被認為具有冒犯性之情形。 3. 自願性的聲明不專用：若所申請註冊之商標圖樣包含有任何可能會被核駁之構成部分（如：欠缺識別性的文字），可以考慮在提出申請案之際，自願就該構成部分聲明不專用，以避免 MyIPO 可能反對該商標之註冊，進而導致程序遲延並產生相關成本。 4. 可得核收之商品/服務，已經被包含在尼斯分類及馬德里商品及服務管理員（Madrid Goods & Services Manager）。若申請人配合從可得核收商品清單中挑選商品/服務，將可以享受較低的申請費。 5. 應特別注意，馬來西亞係採先使用主義。因此，即便已在競爭者前提出申請案，倘若競爭者係首位商標使用者，其在法律上依然占有優勢，並將會被認為是系爭商標的權利人。 6. 若能夠證明為著名商標之權利人，首位於馬來西亞使用商標者，依然可能在法律上被擊倒（前提是其首次使用商標之時間點，落在 2019 年商標法之生效日以後）。在網路上銷售商品，同樣構成在馬來西亞使用商標。	

7. 因為使用而遭到廢止：在商標獲准註冊後，應實際使用商標，以避免該商標因超過3年未使用，自註冊簿被移除。藉由提供未使用證據，任何第三人得聲請法院廢止怠於使用之註冊商標。

第三章 地理標示

概述	
定義	1. 地理標示（GI）係指一種具有識別性的標識，用以辨別一商品源自特定國家、區域或地區的某個領域，而其品質、聲譽或其他特性與該地理來源有所連結。 2. 地理標示與商標不同，就某種意義上來說，地理標示可為所有的製造商與業者使用，只要其商品源自於該地理區域，且具有特定之品質、聲譽及其他特性。但商標則僅能為商標權人使用，或經商標權人同意之人使用。 3. 歐洲地理標示，如法國的「香檳（Champagne）」、義大利的「帕瑪森乾酪」；馬來西亞的地理標示，如「沙巴雨林紅茶（Sahba Tea）」及「沙勞越胡椒（Sarawak Pepper）」。
應知事項	1. 從 2001 年開始，地理標示在馬來西亞已經可以註冊並受到智慧財產的保護。「地理標示法（Geographical Indications Act 2000）」，將地理標示定義為一種具有識別性的標識，用於辨別商品源於特定國家、地區或當地的某個領域，而該商品的品質、聲譽或其他特性，本質上歸因於該地理來源。 2. 若地理標示違反公序良俗或與地理來源不符，於來源國未受保護或已停止保護，或於來源國或來源地已不再使用，將不予保護。
申請	
如何申請	1. 地理標示註冊可向馬來西亞智慧局⁶⁸（MyIPO）洽辦。 2. 註冊申請案之提出，須使用官方表格，以紙本或線上形式提出，並檢附下列資料： ➤ 申請人資訊 ➤ 法定聲明 ➤ 地理標示之名稱 ➤ 所涉地理區域（可能以圖片、地圖等形式，提供更

⁶⁸ Registry of Geographical Indications, Intellectual Property Corporation of Malaysia
Unit 1-7, Ground Floor, Tower B, Menara UOA Bangsar, No.5 Jalan Bangsar Utama 1, 59000
Kuala Lumpur, Malaysia
IP Online Helpdesk: +603-22998418 / +603-22998420; MyIPO website:
<http://www.myipo.gov.my/>

	多相關資訊) ➤ 所涉產品之類型 (Type) 與產品之描述 ➤ 產品之品質、聲譽或其他特性 ➤ 地理區域與產品之具體特性間的連結關係 (如：土壤條件、氣候特性、人文因素等) ➤ 申請費 3. 如經過審查，MyIPO 認為特定地理標示註冊申請案符合相關要求，且並未違反公序良俗，該案將被公告 2 個月，若在這段期間內無人提出異議，該地理標示將獲得註冊。一般而言，若地理標示之註冊申請過程未遭遇爭議，大約需要 8 個月的時間來完成上述程序。
申請人	下列個人或法人得在馬來西亞申請註冊地理標示： 1. 在申請案指明之特定地理區域內，產製該申請案指定商品之個人或法人。地理標示之註冊，係建基於特定地理區域內從事有關活動之產製者的集體所有權之概念，而非個別所有權之概念。地理標示也可以由相關權責機關取得註冊，例如：當地主管機關、政府機關、法定團體及貿易組織或協會。 2. 如申請人並未居住於馬來西亞，或於該地進行主要商業活動，必須委任一名代理人，來為其辦理 MyIPO 之有關程序。
保護期限	經註冊之地理標示，自申請日起有 10 年的保護期，若持續使用，每 10 年得延展一次。
申請語言	所有提交之文件須使用英文或馬來文
規費	
在馬來西亞申請註冊地理標示的規費 (代理費用除外) 為 250 馬幣，後續為 450 馬幣的公告及核發證明費用。	
注意事項	
1. 欲在馬來西亞提出地理標示之申請，必須在該地理區域從事產製者之活動，抑或其本身為相關權責機關、貿易組織或協會 2. 欲提出地理標示之申請，應有對地理標示詳細之描述，以及所涉地域之清楚地圖	

第四章 著作權⁶⁹

權利主體	- 符合下列情形者，著作之作者為馬來西亞之著作權利人⁷⁰： - 馬來西亞國民或居民。 - 依馬來西亞法律設立之法人。 - 著作在馬來西亞首次發行，或於其他國家首次發行後 30 日內在馬來西亞境內發行。 - 符合以下情形者，為馬來西亞之表演權利人⁷¹： - 馬來西亞國民或居民。 - 非馬來西亞國民之表演，惟符合以下要件者： - 表演於馬來西亞境內首次發表。 - 固著於受馬來西亞著作權法保護之錄音著作或廣播著作中之表演。
權利客體 ⁷²	- 著作權保護客體： - 語文著作（包含電腦程式） - 美術著作 - 音樂著作 - 電影著作 - 錄音著作 - 廣播著作 - 衍生著作 - 鄰接權保護客體： - 廣播 - 表演 - 不受著作權法保護之標的： - 語文、美術或音樂著作除具備原創性，並形諸實體形式外，不受著作權法保護⁷³。 - 著作權保護不及於思想、程序、操作方法或數學理論⁷⁴。

⁶⁹ 主要法源依據：馬來西亞著作權法（1987 年版）。

⁷⁰ 馬來西亞著作權法第 3 條、10 條。

⁷¹ 馬來西亞著作權法第 10A 條。

⁷² 馬來西亞著作權法第 7 條第 1 項、第 3 條。

⁷³ 馬來西亞著作權法第 7 條第 3 項。

⁷⁴ 馬來西亞著作權法第 7 條第 2A 項。

	(3) 依工業設計相關法規登記之設計，不受著作權法保護 ⁷⁵ 。
權利內容	1. 語文、音樂、美術、電影、錄音及衍生著作之著作權人專有以下之著作財產權⁷⁶： (1) 重製其著作之權利。 (2) 向公眾傳播其著作之權利。 (3) 演出、展示或演奏其著作之權利。 (4) 以販售或其他移轉所有權之方式散布著作原件或重製物。 (5) 出租其著作。 (6) 輸入著作原件或重製物。 2. 廣播著作之權利人與表演人權以鄰接權保護⁷⁷： (1) 廣播著作之權利人專有以下權利： ➢ 錄製、重製或再播送其廣播之權利。 ➢ 在營業場所播放電視廣播之權利。 (2) 表演人專有以下權利⁷⁸： ➢ 向公眾傳播未經固著之表演，但用於廣播之現場表演者不在此限。 ➢ 首次固著其表演之權利。 ➢ 重製已固著表演之權利。 ➢ 就其經重製之表演以販售或移轉所有權之方式，首次散布、出租之權利。 3. 著作人享有以下之人格權⁷⁹： (1) 就其著作表示其為作者之權利。 (2) 禁止被授權人或其他人以歪曲、割裂、竄改或其他方法貶損其著作致損害其名譽或尊嚴之權利。
合理使用 ⁸⁰	馬來西亞著作權法訂有著作權之限制與例外規定(下稱合理使用)，重點項目如下： 1. 研究、私人學習、評論或時事報導之合理使用。 2. 諷刺仿作之合理使用。 3. 公共場所美術著作入鏡電影之合理使用。 4. 公眾場所美術著作重製物之重製及散布之合理使用。 5. 美術、錄音、電影或廣播著作中偶然入鏡之合理使用。

⁷⁵ 馬來西亞著作權法第 7 條第 5 項。

⁷⁶ 馬來西亞著作權法第 13 條第 1 項。

⁷⁷ 馬來西亞著作權法第 15 條第 1 項。

⁷⁸ 馬來西亞著作權法第 16A 條第 1 項。

⁷⁹ 馬來西亞著作權法第 25 條。

⁸⁰ 馬來西亞著作權法第 13 條第 2 項。

	6. 為說明或教學目的，就語文、音樂、錄音或電影著作用於廣播、表演或演奏過程之合理使用。 7. 於試題中利用著作，或於答題時利用著作之合理使用。 8. 學校或教育機構廣播重製著作之合理使用。 9. 供個人或家庭使用而錄製廣播內容或電影之合理使用。 10. 為視聽障礙者製作或發行無障礙格式版本之合理使用。 11. 個人於公開場所或於廣播朗讀已公開發表語文著作之合理使用。 12. 政府機構、國家或地方檔案局及圖書館或類此機構，為公益目的於合法範圍內利用著作，且未營利亦未向觀眾收取費用。 13. 廣播機構為合法播送目的進行重製之合理使用。 14. 非營利機構為慈善或教育目的而演出、展示或演奏著作，且未支付使用報酬。 15. 司法、調查委員會（royal commission）、立法機關、行政機關進行司法或行政程序，或公告相關結果之合理使用。 16. 合理範圍內引用已發表著作之合理使用。 17. 媒體為揭載時事而重製、播送或展示著作之合理使用。 18. 媒體以資訊揭露為目的，而重製、播送、演出或展示演講內容之合理使用。 19. 就附隨之電腦程式著作為商業性利用之合理使用。 20. 暫時性重製。 21. 為研究、私人學習、評論或報導目的之利用是否合於合理使用，應審酌以下要素為判斷基準： (1) 利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。 (2) 著作之性質。 (3) 所利用之質量及其在整個著作所占之比例。 (4) 利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。
保護期間	1. 語文、音樂及美術著作之著作財產權保護期間原則上存續至著作人死亡後 50 年，著作人生前未公開發表之著作自首次發表日當年起算 50 年，匿名或別名著作自

	著作首次發表或完成時起算 50 年，共同著作之著作財產權存續至最後死亡之著作人死亡後 50 年⁸¹。 2. 錄音著作及電影著作之著作財產權保護期間自首次公開發表日當年之始日起算 50 年，錄音著作如未公開發表，則保護期間存續至首次固著後 50 年⁸²。廣播著作之著作財產權保護期間存續至廣播完成後 50 年⁸³。
登記制度	在馬來西亞，著作權原則上採「創作主義」，不須登記就能取得著作權。然而，欲登記者可填寫申請書，向馬來西亞智慧局（MyIPO）登記。有登記者於訴訟程序中可推定為著作權人。
侵權救濟	
民事部分	權利人請求法院核發禁制令，或斟酌侵害程度，酌定損害賠償額，或視侵害情節酌定法定損害賠償額⁸⁴。
刑事部分 ⁸⁵	1. 侵害著作權（重製、改作、向公眾傳播等）或表演人權利者，科 1 萬馬來幣以上 1 萬 5 千馬來幣之罰金，或處 5 年以下有期徒刑⁸⁶。 2. 散布、意圖營利而重製、輸入侵權著作，每件著作科 2 千馬來幣以上 2 萬馬來幣以下之罰金，或處 5 年以下有期徒刑，累犯得加重其刑至二分之一。 3. 製造、輸入或販售供規避科技保護措施之技術或設備者，每件設備科 4 千馬來幣以上 4 萬馬來幣以下之罰金，或處 10 年以下有期徒刑，累犯得加重其刑至二分之一。 4. 規避科技保護措施、移除或變更權利管理電子資訊或散布已移除權利管理電子資訊之著作，科 200 馬來幣以上 5 萬馬來幣以下之罰金，或處 5 年以下有期徒刑，累犯得加重其刑至二分之一。
補充-馬來西亞 2022 年修法重點	
馬來西亞於 2022 年 1 月 26 日通過著作權法修正法案(COPYRIGHT <AMENDMENT> ACT 2022)，就 1987 年著作權法(Act 332)進行增修，本次修法重點概要如下： 1. 新增第 41(1)條(k)款規定，明文禁止將著作或其重製物之線上近用位址提供予無權訪問者。違反該條規定者，將被處以 5 年以下有期徒刑，或科或	

⁸¹ 馬來西亞著作權法第 17 條。

⁸² 馬來西亞著作權法第 19、22 條。

⁸³ 馬來西亞著作權法第 20 條。

⁸⁴ 馬來西亞著作權法第 37 條第 1 項。

⁸⁵ 馬來西亞著作權法第 41 條第 1 項

⁸⁶ 馬來西亞著作權法第 43 條。

併科 25 萬元以下罰金。

2. 新增第 43AA 條有關「串流技術(streaming technology)之規定：
 - (1) 禁止以製造、進口、銷售、出租、要約、宣傳行銷、持有及散布串流技術，或提供任何與串流技術相關之服務之方式，侵害或促進侵害著作權；
 - (2) 於本條規定中，「串流技術」包含電腦程式、設備或零件，其部分或全部被利用於侵權行為者；
 - (3) 違反本項規定者將被處以 20 年以下有期徒刑，或科或併科 1 萬元以上，20 萬元以下罰金；
 - (4) 如違反本項規定之犯罪行為是由公司機構或公司合夥人所為，該公司機構之董事、執行長、營運長、秘書、經理或其他在任何程度上負責管理該公司機構事務者，應被視為有罪，並可被單獨或與該公司法人共同起訴，除非其能證明自己並不知情，且已盡一切努力防止犯罪行為之發生。
3. 為符合《馬拉喀什條約》精神，增修第 13(2)條、第 16a(3)(c)(ii)條及第 36A 條規定，以使經授權之機關團體(entity)或閱讀障礙者得製作和發行任何著作的無障礙格式版本。

第五章 營業秘密法

背景說明	馬來西亞目前未針對營業秘密立法或訂定相關規範；其對於營業秘密及營業秘密之保護，主要係基於普通法進行違反保密義務的訴訟。馬來西亞涉及營業秘密的訴訟標的，大多係技術、設計、材料或其他可能受益於製造技術或製造方法等部分。
實務上須採取相關的保密措施	最常見方式是在僱傭契約中約定保密條款，使員工認識其保密義務，因此，雇主應留意與員工簽訂之僱傭契約涵括保密條款；此義務並延續至僱傭關係終止後，即未經雇主同意不得揭露就業期間獲得的營業秘密。但雇主不能禁止員工使用那些成為員工技能與知識的一部分，如發生爭議時，法院通常需釐清所揭露的資訊究係營業秘密或員工所獲得的技術及知識，並將判斷下列要件： 1. 業務性質。 2. 資訊性質。 3. 雇主是否強調了資料的秘密性。 4. 該營業秘密是否與一般知識和技術不同。
司法實務	1. 如果雇主明確說明員工的保密義務，而員工違反了這一義務，雇主可以依普通法針對員工違反保密義務而提起訴訟。 2. 員工違反保密義務時之補救措施 (1) 損害賠償：雇主除有權要求因違反保密義務之損害賠償，法院亦得命員工返還其因使用雇主營業秘密之不當得利。 (2) 禁制令：但對於營業秘密及機密資訊之侵害，損害賠償可能不是一種充分的救濟措施，故馬國法院亦可以發布禁制令，禁止員工揭露屬於雇主的營業秘密或為自己的利益而使用雇主之營業秘密。此外，如原告可以證明未來存在實際的損害風險，則可申請核發最終禁制令，以禁止被告使用或揭露營業秘密，並永久阻止被告生產或銷售該等涉及營業秘密的商品。