

馬來西亞專利申請制度及實務介紹

作者：達穎專利師事務所 專利部 蘇鼎翔

從 2016 年後政府積極推動「新南向政策」，並成立了相關的部門來執行此重要政策。從目前的統計數據來看，在電子產業上的進出口仍然屬於大宗。依經濟部貿易署 2022 年的統計資料，馬來西亞是我國第 8 大的貿易國，除了是我國第 8 大的進口國，也是我國第 7 大的出口國，可見雙方貿易非常熱絡。再者，我國與馬來西亞在東南亞中，進口額可第一大；出口額也有第二大。由此可見，馬來西亞是我國的重要貿易國之一，對於要出口至馬來西亞的商品；或是要於馬來西亞製造的商品進口回我國，皆需要專利去保護。

馬來西亞雖然有多種族及語言，不過馬來西亞專利可以用英文版本提出專利申請，所以不需要翻譯成當地語言的程序。以下更會介紹馬來西亞專利的申請制度及實務上的介紹。

一、馬來西亞專利申請種類

馬來西亞的專利可分為「發明」、「新型」及「設計」三種。雖然馬來西亞專利種類與我國專利種類相同，不過在專利要件及審查制度上與我國專利有些許的差別。因此，用馬來西亞的專利與我國專利以下分別進行比較。

(一)、發明專利

在馬來西亞專利法上，發明專利保護標的可包含「物之發明」與「方法發明」。「物之發明」可為物品或物質；「方法發明」可為製造方法、保存方法或步驟方法等。馬來西亞不予專利標的規定，其實與我國專利法不予發明專利之標的的規定大同小異。因此，以下列出馬來西亞與我國發明專利的比較表：

事項	馬來西亞	我國
保護標的	物、方法	物、方法
專利要件	新穎性、進步性及產業利用性	新穎性、進步性及產業利用性
請求實體審查年限	18 個月內(可延長至 5 年)	3 年內
早期公開時間	18 個月	18 個月
新穎性優惠期	12 個月	12 個月
保護期限	20 年	20 年
醫藥品專利權延長	有(最長 5 年)	有(最長 5 年)

馬來西亞的發明專利規定，其實與我國的發明規定大同小異。不過，馬來西亞與越南皆有專利權實施之義務，其規定是公告日 3 年內或申請日起 4 年內，以晚者為準。因此，於馬來西亞申請專利時須注意的地方。

(二)、新型專利

在馬來西亞專利法上，亦有新型專利的規定，在馬來西亞稱為「實用創意」，又稱「小發明」。馬來西亞的新型於規定上，與我國新型規定有蠻多的不同之處。因此，以下列出馬來西亞與我國新型專利的比較表：

事項	馬來西亞	我國
保護標的	物、方法	物
專利要件	新穎性、產業利用性	形式審查
請求實體審查年限	18 個月內(可延長至 5 年)	無
早期公開時間	18 個月	18 個月
新穎性優惠期	12 個月	12 個月
保護期限	10~20 年(可延長 2 次)	10 年

馬來西亞的新型從標的、審查制度及保護年限皆與我國新型制度有所差異，其新型制度是與發明專利較為類似，也因此會另稱為「小發明」。不過，因為馬來西亞的新型需要實質審查，所以在費用上，也會需要增加審查上的費用。雖然，馬來西亞的新型制度與其發明制度類似，但是因為在審查時，不審查進步性。因此，有一技術可能會受到進步性的挑戰，可以考慮申請馬來西亞的新型。

此外，在年限上，雖然規定是 10 年的年限，不過，可提出理由而延長新型專利。每次延長年限為 5 年，並且僅能延長 2 次，最多至 20 年。

(三) 設計專利：

在新加坡設計專利保護標的是指「以工業方法或手段應用於物品之形狀、構造、圖案或樣式，使物品產生特殊視覺效果」，以下列出新加坡與我國設計專利的比較表：

事項	新加坡	我國
保護標的	以工業方法或手段應用於物品之形狀、構造、圖案或樣式，使物品產生特殊視覺效果	物品全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合
專利要件	形式審查(新穎性)	產業利用性、新穎性與創作性

請求實體審查年限	僅形式審查	申請後即進行實審
新穎性優惠期	6 個月	6 個月
保護期限	至多 25 年	15 年

馬來西亞的設計申請審查制度是以形式審查為準，僅對於新穎性檢索。另外，馬來西亞的設計年限自申請日起 5 年，並可以申請延展四次，每次延展為五年，最多保護年限可以為 25 年。

二、申請馬來西亞專利的優缺點

馬來西亞專利雖然與其他的東南亞國家一樣，在審查時間上仍需要比較久的時間，大約 3~4 年左右。不過，馬來西亞的專利因為申請的語言可以用英文提出，因此如有相同申請案也是英文語系，則不需再進行翻譯可以提出馬來西亞的專利申請。

此外，雖然審查時間較為長，不過馬來西亞專利有一制度可以使用。若有同樣或實質上相同的標的在馬來西亞以外的指定國家（現為澳洲、英國、美國、日本、韓國）、或在指定國際條約（歐洲專利條約，European Patent Convention）下取得專利或其他智慧財產權時，申請人可於期限（申請日起 18 個月內）內申請「修正式實質審查」（modified substantive examination）。「修正式實質審查」無須審查委員進行先前技術的檢索，而僅依賴相關境外審查機構的檢索報告以判斷可專利性即可。因此，也會加速取得專利的時間。

再者，雖然馬來西亞的新型專利制度，不像台灣有新型僅形式審查，而仍需進行實質審查，審查專利的新穎性及產業利用性。因此，若有一進步性較不足的專利欲在馬來西亞申請專利，則馬來西亞的新型會是一個選擇。並且，馬來西亞新型專利的年限最多可以到 20 年。

如果有設計專利布局的需求，馬來西亞設計專利可以算是非常好的選擇。在審查為形式審查，惟審查階段會進行新穎性檢索。並且，在保護年限上可以延展四次，最多至申請日後 25 年。

三、結論

目前企業因南向政策之故，於多個東協國家申請專利之需求日漸提升。進軍東南亞市場也成為了台灣各個企業的一大目標，也因如此，佈局東南亞專利也成為了進入東南亞市場的一個重要項目之一。雖然，馬來西亞與我國在電子產業上的進出口仍然屬於大宗。然而，根據 BMI Research 統計數據，2016 年馬來西亞醫療器材市場規模達 12.3 億美元，為東協之最；2017 年馬來西亞醫材市場成長到 12.7 億美元，僅次於泰國的 12.9 億美元。馬來西亞在醫材方面的是陽日趨成熟，不過大多是醫療耗材的產業。因此，我國高階醫療生技的技術是較於當地更加成熟，可以是生技產業進軍東南亞的一個布局重點。

進入馬來西亞市場，仍須注意到智慧財產的保護，在專利上的布局，可以評估產品改良的程度，選擇發明或新型進行保護；在外觀設計上，若有特定的造型是獨有的，為避免競業將其設計直接使用於同商品，減少其於市場上的競爭力的話，則可以考慮運用設計專利來保護。因此，



達穎專利師事務所
達穎智權股份有限公司
Darwin Intellectual Property Co.

- 品質專業化
- 效率最佳化
- 服務客尊化

進軍東南亞市場，不僅需要了解當地文化，在智財保護上，依然是不可忽略的重要議題。

參考資料：

1. 馬來西亞 專利、設計制度概要，IPKM 智財保護資訊平台，網址
<https://ipkmdata.tipo.gov.tw/ipkm-web/country/9/menu/1/regulation>
(最後瀏覽日：2023 年 12 月 10 日)
2. 馬來西亞專利法制介紹：權利要件與權利取得程序，《北美智權報》316 期，網址
[http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry Economy/IPNC_220914_0701.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_220914_0701.htm) (最後瀏覽日：2023 年 12 月 10 日)。
3. 東協醫療器材法規與產業發展現況：以馬、泰、越三國為例，貿易政策論叢 第 32 期，
網址
https://wto.cnfi.org.tw/upload/file/Dir004/Cat180/1601259793_06_%E6%9D%B1%E5%8D%94%E9%86%AB%E7%99%82%E5%99%A8%E6%9D%90%E6%B3%95%E8%A6%8F%E8%88%87%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%8F%BE%E6%B3%81.pdf (最後瀏覽日：2023 年 12 月 10 日)。
4. 東南亞國家專利制度比較表，經濟部智慧財產局，網址
<https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-282228-fc0f9cd4bca844f2adaeda2405cff6ff.html> (最後瀏覽日：2023 年 12 月 10 日)。
5. 經濟部國際貿易局新南向政策專網，網址 <https://newsouthboundpolicy.trade.gov.tw/>
(最後瀏覽日：2023 年 12 月 10 日)。