

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-03 期 / 2016.7.13 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

專利前進東南亞

文・柯明憲*

東南亞與台灣的地理位置接近，原本就具有區域性的產業關係，且配合新政府的「新南向政策」，未來東南亞的重要性勢將與日俱增。然而，東南亞的語言對國人而言較顯陌生，專利審查進程又頗為緩慢，往往使得國人對於在東南亞進行專利佈局感到裹足不前。事實上，東南亞國協所推出的專利審查合作（ASPEC）機制提供了快速、便捷、以英文為運作語言的專利申請途徑，相當值得台灣有志佈局東南亞的產業界人士參考。

關鍵字：東南亞專利制度、加速審查

一、前言

因應產業發展的全球化趨勢，加上專利知識的日漸普及，台灣各界對於海外專利佈局的重要性已有普遍的認知。除了跨國企業，許多屬於傳統產業的製造商也相當積極地投入資源以滿足相關需求。然而，多數申請人在思考海外專利的佈局策略時，仍將視線集中在幾個主要的傳統專利大國，無形間忽視了與台灣比鄰的東南亞。

事實上，東南亞與台灣不只具有地緣關係，近年來，東南亞各國當局對於專利制度的發展也表達了非常積極的態度，期能在世界專利版圖上搶得一席之地的企圖相當明顯。隨著這樣的發展，東南亞目前已有程序簡便的多邊協議可供專利申請人利用，也因為如此，台灣產業界在多角化、全球化經營的思維下，實可考慮就東南亞進行更進一步的專利佈局。

過去在東南亞申請專利之所以令人卻步，主要原因在於語言上的隔閡及審查的牛步化。東南亞語言對台灣人來說較為陌生，因此提高了答辯的難度，申請人也不容易確切掌握最終獲准後所取得的專利範圍，在權利行使上有諸多不便。曠日費時的審查過程更可能

* 達穎專利師事務所 國外事務部主任

導致申請人喪失商業先機，舉例來說，泰國的專利申請案常需時六年、或甚至十年才能完成審查，難以符合現代申請人的需求。所幸，這些問題在東南亞國家協會專利審查合作（ASEAN Patent Examination Co-operation，簡稱 ASPEC）上路後，基本上已經得到了解決。

二、歷史緣由

ASPEC 是東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations，簡稱 ASEAN / 東協）的第一個區域性專利合作程序，共有九個東協國家參與其中，包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國，以及越南。該程序由 2009 年 6 月 15 日開始施行。

提供 ASPEC 的目的，是為了在各參與國的專利審查單位之間共享專利申請案的檢索及審查結果，而因為檢索及審查結果得以共享，各個參與國可大幅縮減各自進行檢索和審查的重複工作，使同時申請多國的專利申請案能有機會更快、更有效地通過審查。

三、適用對象

任何申請案只要符合以下三種狀況之一，即可在各參與國之間依 ASPEC 進行審查。為便於理解，各個狀況皆附上圖式說明。

狀況 1：先在 ASPEC 參與國的其中一國（如新加坡）提出專利申請，再於 ASPEC 參與國的另外至少一個國家（如泰國）提出對應申請案，並主張第一國申請案為優先權基礎案，見圖 1。

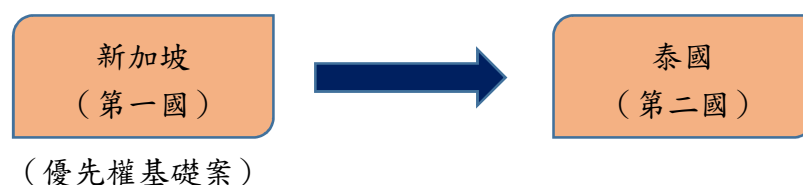


圖 1、ASPEC 之適用狀況 1

狀況 2：先在承認巴黎公約¹優先權的國家（如美國）提出專利申請，再分別於 ASPEC

¹ 「巴黎公約」，依經濟部智慧財產局的說明，係首部保護工業財產權之國際公約，自西元一八八三年訂定，

參與國的至少兩個國家（如新加坡和泰國）先後或同時提出對應申請案，並主張國際優先權，見圖 2。

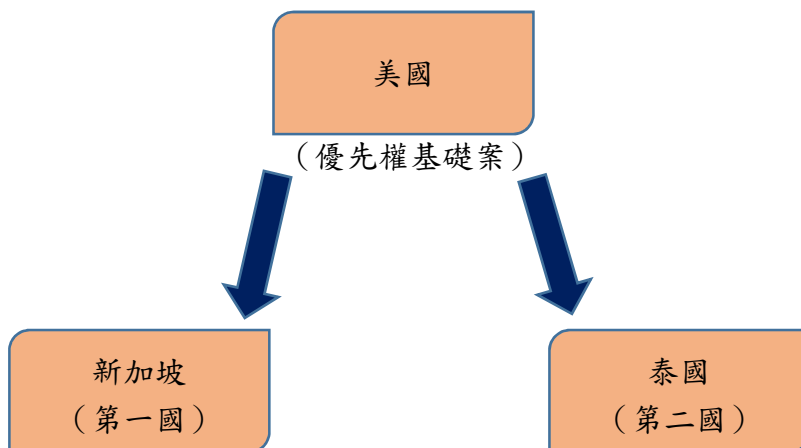


圖 2、ASPEC 之適用狀況 2

狀況 3：先提出一 PCT¹ (Patent Cooperation Treaty，專利合作條約) 國際申請案，再進入 ASPEC 參與國的至少兩個國家（如新加坡和泰國）的國家階段，見圖 3。

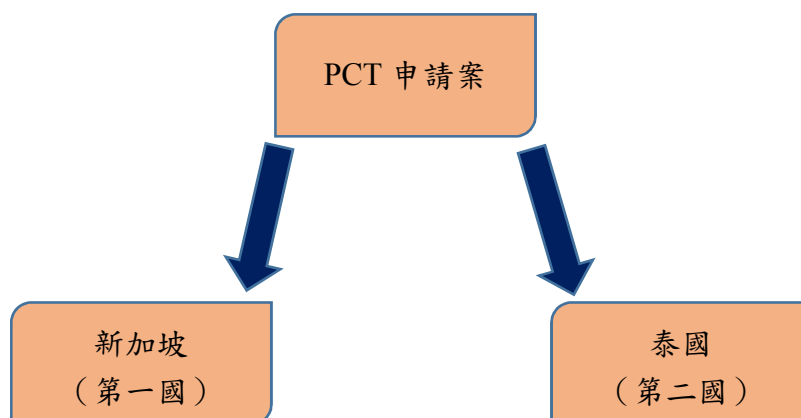


圖 3、ASPEC 之適用狀況 3

簡而言之，ASPEC 可適用於至少兩個參與國之間的一般對應申請案，亦可相容在 PCT

係「世界智慧財產權組織」(World Intellectual Property Organization，WIPO) 所掌管之公約中最具世界代表性者，見 <https://www.tipo.gov.tw/public/Data/32172211771.doc>，最後造訪日：2016 年 7 月 12 日，巴黎公約目前的同盟國共有 176 國；巴黎公約優先權即為我國專利法第 28 條所規定國際優先權。

¹ PCT 為 WIPO 所推動的多國專利申請辦法，申請人先向受理局提出申請（稱之為「國際階段」），後再選擇進入各國續行審查（稱之為「國家階段」）。

體系內，適用於同屬單一 PCT 申請案於不同國家的國家階段申請案。

四、運作方式

ASPEC 在所有參與國的專利審查單位皆是以英文運作，換言之，申請人可以以英文提出專利申請，雖然後續的檢索及審查報告可能仍是以各國當地語言發出（例如印尼、寮國、泰國和越南便是以當地語言發出檢索及審查報告，不過其中泰國及越南可提供英文譯本），但無論如何最後取得的專利範圍將會是以英文寫成。換言之，ASPEC 採用英文作為運作語言之特性，使得一般的台灣申請人無需使用可能較有隔閡的東南亞各國語言提出申請，而且日後對於核准後的專利維護、確切專利範圍的掌握，以及專利權的行使，都將顯得容易許多。

需注意的是，雖然在任一參與國的專利審查單位完成的檢索及審查結果可以作為他國的有力參考資料，但並不會直接援用為準駁之理由。儘管如此，ASPEC 的各參與國得以共享檢索及審查結果之特性，在相當程度上也讓申請人能夠方便地調整答辯策略，最終在不同國家獲准的專利範圍也不致於差異過大，日後當然更易於管理。

五、實務操作

由於新加坡的審查速度極快（只需時六到八個月），若欲利用 ASPEC 佈局東南亞專利，實務上可考慮提出一 PCT 申請案，再進入包括新加坡在內的至少兩個 ASPEC 參與國的國家階段（注意，依各國專利審查單位對 PCT 申請案的規定，在進入國家階段時仍有可能須將申請案翻譯成當地語言）。

或者，若申請人並無進行 PCT 申請案的規劃，亦可考慮先提出台灣申請案，再於優先權期限內（十二個月），提出包括新加坡在內的至少兩個 ASPEC 參與國的對應申請案，同時主張以台灣申請案為優先權基礎案。當然，申請人也可以直接於新加坡提出該國的申請案做為優先權基礎，日後再據以於東協其他國家提出對應申請案。

需注意的是，為達到 ASPEC 的最佳效率，申請人須向新加坡智慧局（IPOS）聲明日後有依循 ASPEC 之意圖，新加坡智慧局會將申請案另外歸檔，以比一般申請案更快的速度來進行審查。如此一來，只要等待數月後新加坡的專利審查結果出爐，即可用來加速其餘 ASPEC 參與國的審查流程。

六、結語

依據以上說明，台灣的一般申請人在採用 ASPEC 途徑申請專利時，若選擇新加坡做為其中一個專利申請國，除了可使用掌握度較佳的 ASPEC 運作語言（即英文），又能得利於新加坡領先各國的審查速度，可說是既省時又省力。而且，相較於傳統上於各國分頭進行的專利申請辦法，循 ASPEC 可大幅降低申請難度，自然大大有助於產業界在全球化市場裡站穩腳步，大膽放眼東南亞。

« 參考資料 »

1. 新加坡智慧局，ASEAN Patent Examination Co-operation，
<http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisapatent/Applyforapatent/ASEANPatentExaminationCo-operationASPEC.aspx>，最後造訪日：2016 年 7 月 12 日。
2. 新加坡智慧局，ASPEC Brochure，
[http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/ASPEC%20Brochure%20\(Updated%20Aug%202015\)%20.pdf](http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Patents/ASPEC%20Brochure%20(Updated%20Aug%202015)%20.pdf)，最後造訪日：2016 年 7 月 12 日。
3. 新加坡智慧局，ASPEC Notice Procedures，
[http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/ASPEC%20Notice%20%20Procedures%20\(Revised%2015%20Sep%202015\).pdf](http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/ASPEC%20Notice%20%20Procedures%20(Revised%2015%20Sep%202015).pdf)，最後造訪日：2016 年 7 月 12 日。