

專利話廊

馬來西亞實審制度介紹

張偉城 中國專利代理人



馬來西亞的發明專利 (invention) 與新型專利 (utility innovation) 在申請過程中需要實體審查，馬來西亞提供兩種實體審查途徑供申請人視申請案狀況而自由運用，這兩種實體審查方式為一般實審 (substantive examination) 與修正實審 (modified substantive examination)。申請人若要提出修正實審，其前提是該馬來西亞申請案之發明或新型在澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPC 有相同專利，申請人即可根據該外國專利審查結果作為修正實審的基礎。本文即針對這兩種實體審查的方式加以說明。

請求實審的期限

發明或新型專利申請案應於申請日起 18 個月內請求一般實審或修正實審，若主張優先權者，則應於優先權日起 18 個月內提出實體審查請求。但是在該 18 個月的期限到期之前，若是有以下其中任一事由，申請人可向專利局提出延緩請求實審：

- (1)、作為提出修正實審之外國專利申請案仍在審查中，尚未核准。
- (2)、專利局要求申請人檢送之外國專利申請案審查結果或資料，尚無法提供。

專利局若准予申請人延緩請求實審，最長可延緩至該馬來西亞申請案之申請日（或優先權日）起算 5 年。但要注意的是，申請人若未在規定的 18 個月之內提出實審也沒有提出延緩實審，該申請案將視為撤回。

在特殊情況下，即申請人最初以修正實審之外國專利申請案仍未核准為由，經向專利局請求延緩提出實審後，已屆規定的 5 年延緩期限，但相關的外國專利卻遲遲未能核准，申請人得以在該延緩期限屆滿後的 3 個月之內直接提出一般式實體審查，確保該申請案能繼續審查。

請求實審需備文件

申請人無論是提出一般實審或修正實審，均應同時檢附實審申請書及規費，在規費未繳或未繳足額之情況下，不視為申請人已請求實審。相較於一般實審的規費，修正實審的費用相對較低。

若申請人請求一般實審，專利局可以要求申請人提供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，例如該外國申請案的申請號、申請日、專利號、檢索結果或審查結果等資料，若檢索結果或審查結果非英文文件，還可要求申請人提供英譯本。依據專利法規定，申請人應該據實呈報該外國申請案的相關資料，否則恐成為他人日後提出舉發的事由之一。

若申請人請求修正實審，應提供以下資料：

- (1)、該馬來西亞申請案對應的澳洲、日本、韓國、英國、美國或 EPC 外國專利的專利證明文件，若該專利證明文件非英文文件，需同時提供其英譯本。
- (2)、若馬來西亞申請案的說明書、申請專利範圍或圖式與對應之外國專利的說明書、申請專利範圍或圖式有實質差異，應提供該馬來西亞申請案之修正

本，修正後之馬來西亞申請案應與該外國專利之內容一致。

實審事項

依馬來西亞專利法與施行細則規定，一般實審與修正實審兩種制度所審查的事項如下表所列：

專利法	規定內容	一般實審	修正實審
第 13 條	法定不予專利項目	√	√
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	√	√
第 26B 條	分割	√	√
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、摘要等之記載要求	√	無
第 21 條	優先權主張相關規定	√	√
第 50 條	文件簽署	√	√

從上表中可以看出修正實審因為採用對應的外國核准專利內容作為審查基礎，部分法條規定的事項即不需審查，以降低審查人員的負擔。

加速審查

申請人針對已公開之申請案可請求加速審查，在請求加速審查時應載明理由及繳交相關規費，專利局基於下列理由之一可准予加速審查：

- a、為了國家或公眾利益。
- b、有發生侵權訴訟，或有證據證明有被侵權的疑慮。
- c、申請人已有商業上實施，或計劃要求在提出加速審查的 2 年內為商業上實施。
- d、申請案等待政府或政府認可機關的資金補助。
- e、關於綠色科技。
- f、其他合理的原因。

馬來西亞的實體審查制度與其它國家有明顯不同，申請人可以根據申請案的實際情況選擇合適自己的審查方式。相對於一般實審，修正實審等同於申請人主動縮限了原保護範圍，而且要注意的是縱然申請人選擇修正實審並將馬來西亞申請案的申請專利範圍修改為與外國核准專利一致，仍無法保證該馬來西亞申請案必然核准，但因為修正實審所審查的法條項目相對較少，相信對於提高案件的核准率應仍有一定程度的幫助。