

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。

涉外專利民事訴訟案件之管轄

王麗真

我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國 100 年 5 月 26 日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則定國際裁判管轄。而所謂涉外因素係指本案有涉外之部分，例如案件當事人或行為地之一方為外國者，涉外民事訴訟事件，管轄法院應以原告起訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法律為國際私法上之定性，其用意在於確定原告起訴之事實究竟屬於何種法律類型？方得再依涉外民事法律適用法定其準據法，最高法院 92 年臺再字第 22 號民事判決亦採認相同見解。

按智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款規定：「智慧財產法院管轄案件如下：一依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。... 四其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」智慧財產案件審理法第 7 條規定：「智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。」，不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件，及當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權者，如係基於同一原因事實而不宜割裂之民事事件，均屬智慧財產權民事訴訟，此乃依據智慧財產法院組織法第三條第四款之規定，亦即司法院於民國 97 年 4 月 24 所頒布之司法院台廳行一字第 0970009021 號函，指定各該民事事件由智慧財產法院管轄。前揭智慧財產民事事件之管轄規定，並無專屬二字，性質上即為非專屬管轄，如當事人合意由普通法院管轄，自應尊重當事人之意思，應許其等以合意方式定普通法院為管轄法院。是以，關於涉外案件之國際合意管轄條款，當事人如已約定國際管轄權之決定及程序，得以有效避免當事人分向各國起訴，所產生浪費司法資源、各國法院裁判之歧異判斷、以及射倖性逕選法庭（Forum Shopping）之流弊，國際規範及共識（如海牙合意管轄公約）原則上均尊重當事人意思而予以承認，且其合意之效果以排他效力說為主，以併存效力說為例外。

綜上所述，關於涉外專利民事訴訟案件，法院就程序上之認定首先判斷本件是否為涉外民事事件？我國法院是否具有國際管轄權？其定性為何？準據法為何？例如專利權人為外國法人時，則本件訴訟即具有涉外因素，該專利權人主張被告於我國境內侵害其專利權，並請求排除侵害，依原告主張之事實，本件則應定性為專利權侵權事件，類推民事訴訟法第 15 條第 1 項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依專利權所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第 3 條第 1 款、智慧財產案件審理法第 7 條定有明文，因此智慧財產法院對本件涉外事件即有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準據法。關於準據法之選定，專利權應依該權利應受保護地之法律，我國 100 年 5 月 26 日修正施行之涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項定有明文。如前述之專利權人為外國法人時，其依我國專利法規定取得專利權，如該外國法人主張被告有侵害其專利權之行

為，則該專利訴訟案件之準據法即為中華民國法律，我國之智慧財產法院得進行本件訴訟之審理與判決。



判斷美國兩申請中申請案之重複專利是否需簽署期末拋棄

李秉濤

美國專利審查基準 (MPEP) 於 2015 年 11 月提供第 9 版 800 章節的修正內容，其中關於兩件申請中的申請案遇到重複專利時的判斷方式 (804 I.B.1) 與第 8 版的判斷方式上有很大的差異。一般而言，若欲克服暫時非法定重複專利 (provisional nonstatutory double patenting，或稱 provisional obviousness-type double patenting，暫時 ODP) 核駁的方式主要為證明兩衝突請求項間具可專利性區別，或依照 CFR 1.321 簽署期末拋棄 (terminal disclaimer)。修正後的第 9 版已經取消第 8 版相關判斷方式，例如：若先申請案被其他理由核駁，後申請案只有暫時 ODP 的核駁，則後申請案應提交期末拋棄才可撤回暫時 ODP 的核駁；若兩申請案同日申請，審委應判斷何為基礎案，何為改良案；若三件申請案皆有衝突的請求項，應在至少兩案中提出期末拋棄。

修正後第 9 版取而代之的判斷方式如下：

1. 若先申請案只有暫時 ODP 的核駁而後申請案被其他理由核駁，審委應撤回先申請案暫時 ODP 的核駁且無需提交期末拋棄並核准，同時將後申請案的暫時 ODP 改成 ODP；
2. 若後申請案所主張的國內母案（含 PCT 進入美國）的申起日晚於或等於至少一另一案的申起日，且暫時 ODP 是唯一核駁理由時，則持續發出該核駁直到克服為止；
3. 若兩申請案同日申請且具有暫時 ODP 核駁，則在兩案中的暫時 ODP 核駁持續發出直到克服為止。
4. 若兩申請案具有相同的國內母案（含 PCT 進入美國）且具有暫時 ODP 核駁，則在兩案中的暫時 ODP 核駁持續發出直到克服為止。

其下更進一步說明「最早在美國之有效申請日」的定義：

- A. 當兩件申請中的申請案都沒有可主張優先權的請求項時，較早申請的申請案即具有事實上較早申請日；
- B. (1) 當兩件申請中的申請案，至少一件主張具有美國非暫時申請案為優先權案，例如根據 35 U.S.C. §120（繼續案，CA）、§121（部分繼續案，CIP）、§365(c)（專利合作條約—發明專利，PCT）或 §386(c)（專利合作條約—設計專利），其中主張具有較早優先權申請日的申請案即具有較早的有效申請日；
(2) 當兩件申請中的申請案皆根據 35 U.S.C. §120、§121、§365(c) 或 §386(c) 主張具有相同美國非暫時申請案為優先權案，如果其中一件申請案的衝突請求項無法受母案所支持，而另一案的衝突請求項受母案所支持，則另一案為較早申請案；若兩申請案中的衝突請求項皆無法受母案所支持，則有效申請日即為兩申請案的申請日；
- C. 當所主張的優先權案為依據 35 U.S.C. §119(e) 的暫時申請案，則不作為判斷具有較早申請日的依據；
- D. 當所主張的優先權案為依據 35 U.S.C. §119(a) 的國外申請案，則不作為判斷具有較早申請日的依據。

應注意的是，由於專利權的起算日並非從 35 U.S.C. §119 所述申請的日期（如國外優先權日或暫時案申請日）開始計算，因此上述第 (C) 和 (D) 點才會

被排除作為判斷最早在美國之有效申請日。例如，如果 1 號專利主張 35 U.S.C. §119 的國外申請案或暫時申請案早於 2 號專利，但 2 號專利申請日早於 1 號專利，則 1 號專利將晚於 2 號專利屆滿，並且 2 號專利將被確定為「較早申請」的申請案。

筆者近日處理有關重複專利核駁的案件時，偶然發現有部分審查委員對於如何判斷是否需以簽署期末拋棄來克服重複專利核駁的認知仍有不足。以實際發生之 A 案與 B 案為例，A 案申請日早於 B 案，且 A 案與 B 案皆主張暫時案 C 案為優先權案。由於 A 案與 B 案的獨立項中有部分重疊的內容且 A 案與 B 案皆仍在審查中，因此 A 案收到審查意見通知書除了以其他引證前案作為非顯而易見性的核駁外，亦因 B 案的存在而以暫時 ODP 予以核駁。當 A 案已克服其他引證前案而只剩下暫時性重複專利的核駁時，審查委員仍要求必須簽署期末拋棄才能克服此問題。然而，如前第 1 點所述，由於 A 案申請日早於 B 案申請日，同時由於暫時案 C 案的申請日並非重複專利中最早在美國之有效申請日的考量。理論上審委實不應要求 A 案需簽署期末拋棄，而是應該撤回 A 案暫時 ODP 的核駁理由並直接核准，且將 B 案的「暫時性非法定重複專利」的核駁改為「非法定重複專利」的核駁。經與審查委員溝通後，其表示並不知道暫時案不能做為最早在美國之有效申請日的時間考量，最後在不需簽署期末拋棄的情況下發出 A 案之核准通知。

由於重複專利核駁的態樣相當多種，若審查委員也未能第一時間察覺而做出了不當的要求，除了將使申請人簽署不必要的文件之外，更可能造成權利上的損失。本文僅提供兩申請中的申請案，遇到暫時性重複專利核駁的基本判斷方式，同時在判斷何為「最早在美國之有效申請日」除了需先檢視所欲主張的優先權案是否屬於 35 U.S.C. §119(a) 國外優先權案或 (e) 暫時案的態樣外，亦須留意請求項是否都有完全揭示於優先權案內，以利判斷日期的適用與否。