

马来西亚

专利、商标 & 工业设计简介



吴亨利专利与商标事务所
知识产权顾问

注册专利、商标及工业设计代理

请注意：此份小册子内的信息，只供一般参考用途，不等同于法律建议。若您有任何特定的疑问，请联络我们。发表于**2009年1月1日**之法律声明。

版权所有 © **2010** 吴亨利专利与商标事务所

| | |
|--|-----------|
| 简介 (INTRODUCTION) | 3 |
| 专利权 (PATENT) | 4 |
| • 专利资格 (Patentability) | |
| • 无专利性的发明 (Non-Patentable Inventions) | |
| • 申请要求 (Filing Requirements) | |
| ▪ 直接的国家专利申请 (Direct National Application) | |
| ▪ PCT (专利合作条约) 国家阶段申请 (PCT National Phase Application) | |
| • 恢复PCT国家阶段的申请 (Reinstatement into PCT National Phase) | |
| • 优先权文件 (Priority Documents) | |
| • 发表与临时保护 (Publication & Provisional Protection) | |
| • 维持费 (Maintenance Fees) | |
| • 审查 (Examination) | |
| • 审查展缓 (Deferment of Examination) | |
| • 诉讼与授予专利权的程序 (Prosecution & Grant Procedure) | |
| • 自发的修正 (Voluntary Amendment) | |
| • 分割申请 (Divisional Applications) | |
| • 延长期限 (Extensions of Time) | |
| • 期限与更新 (Duration and Renewal) | |
| • 失效专利的恢复 (Reinstatement of Lapsed Patent) | |
| • 小发明 (Utility Innovations) | |
| • 侵权 (Infringement) | |
| • 无效宣告 (Invalidation) | |
| 商标 (TRADE MARK) | 14 |
| • 商标注册资格 (Registrable Trade Marks) | |
| • 申请要求 (Filing Requirements) | |
| • 标志的审查 (Examination of Marks) | |
| • 认证商标 (Certification of Trade Marks) | |
| • 更新 (Renewal) | |
| • 纠正商标注册簿 (Rectification of the Register) | |
| • 注册使用者 (Registered User) | |
| • 注册商标侵权 (Infringement of Registered Marks) | |
| 工业设计 (INDUSTRIAL DESIGN) | 22 |
| • 工业设计注册资格 (Registrable Industrial Designs) | |
| • 新颖性的要求 (Novelty Requirements) | |
| • 新颖性的声明 (Statement of Novelty) | |
| • 多重申请 (Multiple Applications) | |
| • 物件套组 (Set of Articles) | |
| • 申请要求 (Filing Requirements) | |
| • 申请程序 (Application Procedure) | |
| • 期限与更新 (Duration and Renewal) | |
| • 恢复注册 (Restoration) | |
| • 英国的注册设计 (UK Registered Designs) | |
| • 侵权 (Infringement) | |
| • 撤销注册 (Revocation) | |

简介 (INTRODUCTION)

马来西亚的知识产权 (IP) 法律已经被宣称符合世界贸易组织 (WTO) TRIPs (与贸易有关的知识产权协定) 的要求。作为这一方面的法律体制的进一步发展, 自**2006年8月16日**开始, 马来西亚已经在实行着专利合作条约 (PCT), 并且目前正在考虑加入马德里协定 (**Madrid Protocol**; 有关于商标的国际注册)。此外, 本国现代化及全面化的知识产权法律也有赖于政府立志推广知识产权的注册与保护的决心作为强大后盾。

自**2003年3月**以来, 所有专利、商标、工业设计和版权方面的行政管理就已经改由一个称为“马来西亚知识产权局”(Malaysian Intellectual Property Corporation) 的新成立机构来执行; 该局后来采用了“**MyIPO**”作为其品牌名称。MyIPO的官方网页是www.myipo.gov.my。MyIPO在其行政管理和财务方面是独立自主的。在成立之后的短短几个月之内, MyIPO就为其所有阶层聘请及训练了大批的新员工, 包括更多的专利与商标审查员。这一项改革, 不但大大地提高了审查及注册的申请数量, 而且使该局变得更加反应迅速、更以顾客为本。MyIPO与当地知识产权专业人员及权利持有者之间经常进行的对话, 也为官方程序带来了重大且正面的改革。

我国政府与MyIPO也积极地藉着经常举办研讨会和一年一度的全国知识产权日, 来提高马来西亚商业贸易界对知识产权的重要性的认知。其活跃且经过强化的执法部门经常调查及取缔任何拥有侵权商品和赝造品的商店和工厂。各大方面对马来西亚知识产权系统的发展所持续付出的努力, 对国内和国外的相关权益持有者而言, 都意味着令人振奋的前景。

专利 (PATENT)

专利权的保护，在马来西亚是受到**1983**年专利权法令所管制。这项法令在**1986年10月1日**开始生效；早前对英国专利进行重新注册的系统已经被废除了。

马来西亚是巴黎公约和世界贸易组织的成员国。在马来西亚（国家编码：**MY**），专利合作条约（**PCT**）已经在**2006年8月16日**开始生效。因此，要在马来西亚取得专利保护，有两种途径：借由**PCT**的国家阶段申请，或提出直接的国家专利申请。

专利资格 (Patentability)

“发明”的定义，是发明人的一个概念，能够为科技领域内的一个特定问题提供可实践的解决方法。

马来西亚所采用的，是基于“先申请（**first-to-file**）原则”及“绝对新颖性（**absolute novelty**）标准”的一个系统。因此，除了有限的几个特殊情况之外，对一项发明专利申请来说，“现有技术”（**prior art**）包括了在该项申请的优先权日期（**priority date**）之前已经以任何方式、在全世界的任何地方公开发表的所有东西。比该项申请较早提出的其他马来西亚申请（但却没有较早公开发表）的内容，也可以被引用于判断该项申请的新颖性，但不可以被引用于判断创造性步骤。

在马来西亚提出的专利申请，在申请日期之前有一段**12**个月的新颖性宽限期，以容许申请人或在他之前的权利持有人本身在申请日期之前事先公开其发明内容，或他人在侵犯其的情况下事先公开其发明内容。

“创造性步骤”的判断，是基于其内容对一个在有关领域内拥有基本技能的人而言，是否显而易见。

一项发明，如果能够在任何一种工业内被制造或应用，就可以被视为有工业应用性。

无专利性的发明 (Non-Patentable Inventions)

下列种类的发明特别被排除在可授予专利权的范围之外：

- a) 发现、科学理论、和数学方程式；
- b) 植物或动物的种类、或用以生产植物或动物的基本生物过程，但不包括人造微生物、微生物过程、及此类微生物过程的产物；
- c) 用于商业、进行纯智力活动或游戏的系统、规则或方法；及
- d) 用于治疗人类或动物的外科手术或治疗方法，以及用于诊断人类或动物疾病的方法。

尽管如此，上述被排除的（d）项并不损害已知的物质或合成物的新医药用途的可专利性。实际上，在第一和第二医药用途类别中提出的请求事项一般上都可以在审查过程中被接受。

申请要求 (Filing Requirements)—直接的国家专利申请 (Direct National Application)

要取得马来西亚国家专利的申请日期（及优先权日期），其最低要求是：

- a) 申请人的姓名与地址；
 - b) 发明人的姓名与地址；
- 一份技术规格说明书，包含说明、请求事项、及任何必须的附图；及
- c) 已提出优先权要求的任何先前申请的国家和申请日期。

在提出初步申请时，比较适宜（但不是必要）的做法，是同时呈交下列额外信息和文件：

- e) 申请人（法人）组成合法公司的所在国家/申请人的国籍；
- f) 有关发明的一份摘要；
- g) 任何优先权申请的序列号，及被分配的国际专利分类（IPC）符号（若有）；
- h) 由申请人签署的代理委托表格；及
- i) 如果申请人并不是发明人，附上一份声明，解释申请人如何向发明人取得有关专利的拥有权（一般是透过委任或雇用的关系）。

上述由（e）到（i）的额外项目，可以在后来的形式审查和实质审查阶段时才呈交上去。其中只有优先权序列号一项是有期限的，也就是在取得马来西亚申请日期之后的三个月内。没有任何要求或规定指明必须呈交一份转让书证明发明人已经把专利拥有权转让给申请人。

马来西亚专利申请的官方语言是英语及国语（马来语）。实际上，目前几乎全部的申请都是以英语为媒介的。在初步申请阶段，即使是以任何其他语言进行申请，也是可以取得申请日期的。然而，申请人将会需要在初步审查报告的三个月答复期内呈交一份翻译本。

申请要求 (Filing Requirements)——PCT（专利合作条约）国家阶段申请 (PCT National Phase Application)

PCT国际申请要进入马来西亚国家阶段，必须在该项国际申请最早的优先权日期之后的30个月期限内开始办理。不论是否有根据PCT第II章提出国际初步审查的请求，都必须遵守这期限。进入国家阶段申请的官方语言是英语。没有其他语言被规定可以使用。

其最低要求是：

- a) 有关PCT申请的细节（较合宜的做法是附上由WIPO发表的参考书目的相关页面）；
- b) 该项PCT申请的技术规格说明书的一份副本（需如同所发表的；英语原文或英语译本）；

- c) 在国际申请阶段提出的任何修正的一份副本(英语原文或英语译本)；
- d) **PCT/RO/101**表格——专利请求书(英语原文或英语译本)；
- e) **PCT/1B/306**表格——记录变更通知书(若有)；及
- f) **PCT/1B/308**表格(第二次通知)——证实国际专利局已经针对该项申请与规定**30**个月期限的指定专利局进行沟通。

在提出初步申请时，比较适宜(但不是必要)的做法，是同时呈交下列额外信息和文件：

- g) 由申请人签署的代理委托表格；及
- h) 如果申请人并不是发明人，附上一份声明，解释申请人如何向发明人取得有关专利的拥有权(一般是透过委任或雇用的关系)。

若有必要，上述(g)和(h)的额外项目，可以较后才呈交上去。没有任何要求或规定指明必须呈交一份转让书证明发明人已经把专利拥有权转让给申请人。

恢复PCT国家阶段的申请 (Reinstatement into PCT National Phase)

如果有申请人不经意地错过了进入国家阶段的**30**个月期限，可以请求恢复其申请资格。除了需要完成一般的国家阶段申请要求之外，申请人也必须按照延迟的月数缴交附加费，并呈交(i)一份解释理由的书面声明；及(ii)对恢复申请资格的请求有支持作用的一份宣言或其它证据。

在实践上，上述书面声明可以由本公司代为准备；至于第(ii)项要求，**MyIPO**则比较接受由申请人或其律师发出的宣誓书。

寻求恢复申请的最长期限是(i)导致错过**30**个月期限的原因被排除之后的两个月内或(ii)**30**个月的限期期满之后的**12**个月内，视何者先到期。

优先权文件 (Priority Documents)

除非审查员提出要求，否则无需呈交任何优先权文件的经核证副本或其译本。

发表与临时保护 (Publications and Provisional Protection)

马来西亚的专利申请是没有以印刷形式发表的。然而，专利申请的细节，包括其技术规格说明和任何修正，将会在最早的优先权日期的**18**个月之后被公开给公众检查。等待授予专利权的申请在被公开给公众检查的期间可以享有临时保护；也就是说，在这期间如果有未经授权而使用其发明者，专利权所有人在被授予专利权之后可以索取相关赔偿。有指明马来西亚的PCT申请的国际发表也在临时保护方面有同等的效力。

维持费 (Maintenance Fees)

在等待授予专利权的马来西亚专利申请无需缴付任何维持费。

审查 (Examination)

直接的国家专利申请必须在马来西亚申请日期的两年之内提出实质审查的要求；至于PCT申请的国家阶段，其期限则是国际申请日期的四年之内。

有两个选择：一般的实质审查及简化改进的实质审查。后者的用意，原本是要提供一个比较简单和低成本的选择，然而，实际上通常达不到这目的。

在一般的实质审查之下，MyIPO将会自行对有关申请进行检索及实质审查，并且尽可能以受认可的外国专利机构已经对同一个发明进行的检索与审查的结果作为辅助资料。为此，一般实质审查的请求，必须附带（i）在澳洲、英国、欧洲专利局、日本、南韩、美国、及在PCT之下提出的所有相关专利申请的细节；（ii）这些申请被授予的专利权的序列号；及（iii）这些申请的任何现有检索与审查结果，包括在PCT之下准备的报告。

若有任何文件的原文不是英语，必须准备经核证的英语译本。按照现有的实践程序，审查员将会直接开始进行一般实质审查，而不会等待上述信息或资料被呈交。尽管如此，我们强烈建议遵守上述要求，因为刻意违反要求可能会导致有关专利申请被宣告无效。上述要求并不是持续性的，然而，审查员可能会在审查过程中的任何时候要求呈交更多的信息或文件。只有在相同发明已经获得澳洲、欧洲、英国、日本、南韩或美国授予专利权的情况下，才可以请求进行简化改进的实质审查。简化改进的实质审查的请求，必须附带上述外国专利权证书的经核证副本，及该证书的经核证英语译本（如果其原文不是英语）。马来西亚申请的说明书、请求事项、和附图必须与已被授予的外国专利在实质上相符合。

在简化改进的实质审查之下，有关申请将会经过一个简化的审查程序。有关申请的新颖性、专利保护对象、以及其技术规格是否符合作为依据的外国专利等方面将会被检查，然而，其创造性步骤将不会被审查；其正式要求的数目，理当少于一般实质审查。然而，在实际上，上述两种审查的审查范围基本上似乎是大同小异的。从经济和手续的角度来看，简化改进的实质审查能够带来的利益通常是有限的。更何况，它只能够以单一的一个外国专利作为依据。

审查展缓 (Deferment of Examination)

以支持性信息和文件还没有齐全作为理由，可以展缓提出一般实质审查的请求。

在请求进行一般实质审查时，也可以要求展缓呈交所需要的相关外国申请的支持性信息。在实际上，这么做不一定会展缓审查的开始。

若要延迟请求进行简化改进的实质审查，可以被接受的理由是作为审查依据的外国专利还没有被授予，或者还不能够取得其专利证书的经核证副本。

如果有必要展缓审查，必须在请求审查的正常期限内提出展缓审查的要求。从**2006年8月16日**开始，展缓审查的最长期限是马来西亚申请日期或国际申请日期的五年之内。在**2006年8月16日**之前提出的申请，可以获得的延迟期限可能会比较短：一般的实质审查可延迟**3年**，而简化改进的实质审查则可以展缓**4年**。

申请人若因为还没有被授予相关的外国专利而未能在展缓期限内请求进行简化改进的实质审查，可以改为提出进行一般实质审查的逾期请求。可提出这逾期请求的期限，是在简化改进的实质审查的延迟期限期满之后的**3个月**内。

诉讼与授予专利权的程序 (Prosecution and Grant Procedure)

马来西亚的专利申请一般是按照申请日期的次序来审查的。比较早请求进行审查不一定就会比较早接受审查。就以一般实质审查来说，审查员通常会鼓励或要求申请人修正其申请，以便其内容在实质上尽量符合上述任何一个国家已经授予的任何一个相关外国专利。对审查报告做出回应的期限是三个月；如果有必要，也可以要求展缓。在获得核准之后，申请人必须缴付一笔规定费用，才能够领取专利证书。

自发的修正 (Voluntary Amendment)

在等待授予专利权的期间，申请人可以在任何时候自发性地提出要修正其技术规格说明的请求。然而，不可增添新的内容。

分割申请 (Divisional Applications)

在审查过程中，如果审查员以有关发明缺乏单一性为理由而拒绝授予专利权，申请人可以在含有该项拒绝理由的审查报告被发表之后的三个月回应期内提出分割申请。另一方面，自发性的分割申请只可以在第一份审查报告的三个月回应期期满之前提出。

延长期限 (Extensions of Time)

前述的**12**个月公约优先权期限、**30**个月PCT国家阶段进入期限、及请求进行审查（除非延期）的期限，一般上是不可以延长的。其他大多数期限则是可以延长至少一次的，但必须缴付所规定的费用。这包括一个固定的费用（每一次延长）及一个变量的费用（视乎要求延长几个月）。

期限与更新 (Duration and Renewal)

马来西亚专利权的专利期视乎其申请日期。如果申请日期是在**2001年8月1日**之前，并且在这日期当天该项专利申请正在等待核准、或已经被授予专利权、或正在生效，那么，其专利期是从被授予专利权的日期算起的**15**年、或从申请日期算起的**20**年，视何者较晚期满。如果申请日期是在**2001年8月1日**当天或之后，其专利期是**20**年，但始算日期视乎申请途径：如果是直接的国家专利申请，就从申请日期算起；如果是PCT的国家阶段申请，则从国际申请日期算起。

专利权要保持有效，必须每年都缴付更新费。缴付更新费的最后期限是以授予专利权的日期作为基准（**15**年和**20**年专利期的专利皆以此为准）。在被授予专利权的时候，不需要回溯缴付更新费。更新费的缴付可逾期长达**6**个月，但必须按照正常规定费用的**100%**额外缴交附加费。目前没有规定可以延长专利期。

新委托的代理在第一次代为缴付更新费的时候，必须附上一份代理委托表格。在缴付更新费的时候，如果没有同时呈交上述表格，专利局将会发出一份公函，要求先呈交代理委托表格，然后才处理更新程序。

失效专利的恢复 (Reinstatement of Lapsed Patent)

如果无意间让一项专利失效了，该专利的拥有人可以在该项专利的失效通知在政府公报上被刊出之后的两年内申请恢复该项专利。要恢复专利权，必须符合一个条件，就是当时没有缴付更新费是出于意外事故、无心的过失、或其他未能预料的情况。

小发明 (Utility Innovations)

马来西亚的专利系统，有包含授予小发明证书的条款。“小发明”(Utility Innovation) 的定义，是能够制造出新的产品或程序的一种创新，或者对现有产品或程序做出的一种新改良，并且是具有工业应用性的。小发明是不需要有创造性步骤的。

其申请要求和审查程序基本上是和专利申请一样的。一份小发明证书只能够有一项请求事项，并且其最高有效期限是从申请日期算起的**20**年。然而，在申请日期的**10**年和**15**年之后要进行更新的话，必须完成一套延长手续，包括呈现证据证明该项小发明在马来西亚有被实际用于工业或商业用途，或一份令人满意的解释，说明为何没有被实际使用。

侵权 (Infringement)

专利拥有人的专有权利是：充分利用其专利发明；转让及转移其专利权；及议定授权合约。

在没有获得授权的情况下利用专利发明，即构成侵权行为。然而，对于马来西亚的专利而言，是没有共同（间接）侵权这一回事的。

侵权诉讼必须由专利拥有人在侵权行为发生的五年之内提出（若是小发明，则必须在两年内提出）。

对于产品的专利权，侵权行为包括：

- i) 制造、进口、提供出售、售卖、或使用该产品；及

ii) 库存该产品，目的是要提供出售、售卖、或使用该产品。

对于程序的专利权，侵权行为包括使用该程序，及对直接出于该程序的产品做出上文（i）和（ii）所描述的任何行为。

专利权只涵盖出于工业或商业目的的行为。专利权不涵盖某些特殊的情况，例如：在与信息开发有关联的合理范围内制造、使用、提供出售、或售卖某种专利发明，目的纯粹是为了将所得到的信息提供给负责监管药物的制造、使用、和售卖的相关权力机构。

无效宣告 (Invalidation)

若有人认为某项马来西亚专利对自己的权利造成不法的侵害，可以根据下列的理由向高等法庭申请宣告该项专利无效：

- a) 该项发明属于无专利性的发明；
- b) 该项专利申请中的说明和请求事项不符合专利条文；
- c) 用以了解该项发明的任何必要附图并没有被提供；
- d) 该项专利的所有权，理应不属于被授予专利权的那个人；及
- e) 在请求进行一般实质审查时，申请人刻意提供不完整或不正确的信息（关于相应的外国案例）或刻意导致不完整或不正确的信息被提供。

专利无效的宣告，可以是“部分无效”或“全部无效”，并且将回溯至授予专利权的日期开始生效。因此，在被宣告为无效的范围內，该项专利将会被视为从来不曾被授予。

商标 (TRADEMARK)

商标的保护，在马来西亚是受到1976年商标法令和1997年商标条文所管制。

马来西亚是巴黎公约的成员国，同时也受到TRIPs（与贸易有关的知识产权协定）的约束。

商标的注册资格 (Registrable of Trade Marks)

1976年商标法令的第3条款对“标志”一词的定义相当广泛，其范围包含了图案、品牌、标题、标签、签条、名称、签名、字词、字母、数字、或其任何组合。

这同一条款也将“商标”定义为“被使用（或计划被使用）于商品或服务的一个标志，以便（或以至）在交易的过程中显示出商品或服务与商标拥有人之间的联系”。

由此可见，这两个定义之间存在着微妙的差异。一个“标志”，必须被使用（或计划被使用）于商品或服务的买卖或交易，才可以成为“商标”，并且，该标记的使用目的，必须是为了显示商品与标志拥有人之间的联系。

什么样的标志可以被注册成为商标呢？答案在有关法令的第10条款内：该条款规定，要用为商标的标志，必须符合下列基本细则的其中一项：

- 个人、公司、或企业的名称，以特殊或特定的形式呈现；
- 注册申请人的签名；
- 新发明的字（词）；
- 不直接提及产品或服务的特质或质量的一个字词，并且在平常用法中的意思不是地理名称或姓氏；或
- 其他任何有特色的标志。

请注意：要加以注册的标志，只需要符合上述基本细则的其中任何一项。尽管如此，也必须留意的另一点是：在马来西亚还没有任何条款允许非视觉感知的标记（例如声音或味道）被注册为商标。

申请要求 (Filing Requirements)

在马来西亚申请注册商标，最低的文件要求是：

- a) 若是黑白的标志，一份清晰的印本；若是有颜色的标志，则需要**15份**；
- b) 一份商品和服务的列表。所有用于说明有关商品和服务的用词都应当尽量符合商标注册尼斯国际分类（**Nice International Classification**）；
- c) 申请人的全名和地址，公司结构说明，组成合法公司的所在国家/州属；
- d) 由申请人发出的一份宣誓书，确认他/他们真的是该标志的所有人，并且该项申请是在确信自己没有存心欺诈的情况下提出的。该份宣誓书必须在宣誓官面前签署（若是当地的宣誓者）或者在公证人面前签署（若是在国外签署）；
- e) 含有非英语字眼的标志，必须附上一份经核证的字译（音译）和翻译；及
- f) 如果要求取得公约优先权，必须附上一份经核证的优先权申请文件副本（若原文不是英语，也必须随附一份经核证的英语译本）。

标志的审查 (Examination of Marks)

在商标申请被提交上去之后，该申请注册的标志将会被检查是否符合1976年商标法令所规定的注册要求。这项程序被称为“检索及审查”，在一般的情况下将会在提出申请之后的**12至18**个月之内完成。

在上述标志被审查之后，如果审查员没有提出反对，该标志将会被允许进入下一个阶段，称为“公告阶段”。被发表于政府公报之后，如果没有遭到任何的反对，该标志将会被注册为商标。在大多数情况下，如果申请注册的标志符合上述基本细则的其中任何一项，并且没有抵触任何现有的注册商标，该标志应该是会被允许进入公告阶段的。

另一方面，如果该标志不符合上述基本细则的任何一项，或如果审查员发现该标志抵触了任何现有的注册商标或较早提出的申请，一份列明驳回理由的初步驳回书将会被发给申请人。有关申请人将会被呼吁在发信日期的两个月之内对该驳回书做出回应。申请人可以请求延长回应期限（必须缴付延长期限的费用），但是，注册官一般上只会允准多达三次的期限延长。

除了以上所述之外，其他驳回的理由包括：

- a) 该标志（或标志的其中一部分）的使用可能会误导公众、或导致公众感觉混淆、或违反法律；
- b) 该标志含有或包含任何诽谤性或冒犯性的内容；
- c) 该标志与马来西亚国内一个著名的标志（用于同样的产品或服务，并且属于另一名所有人）是一模一样或非常近似的。
- d) 该标志含有或包含某种地理标示，却被使用于不是来自所标示的地区的产品；

- e) 该标志被使用于酒或酒精饮料，并且含有或包含某种地理标示，然而，以该标志识别的酒或酒精饮料却不是来自该地理标示所指明的地方。

其他形式的驳回在性质上是几乎微不足道的，例如：要求进行修订，以便限制所指定的产品；要求阐明有关标志的某方面含义；或者，要求提供有关标志的翻译（如果所使用的语文不是国语或英语）。

在回应审查员所提出的驳回理由时，按照常例，会由申请人或申请人的代理提交一份书面的慎重回应，一般上称为“呈递书”。如果有关标志被认为没有独特性，申请人可以呈交一份宣誓书，在宣誓书中举例证明该标志的使用，以显示该标志已经透过实际的使用建立了独特性。在其他情况之下，可以证明该标志已经在类似马来西亚的司法权限内（例如英国、新加坡、及/或澳洲）获准注册的证据，可能会有一些帮助；然而，这些证据对注册官是没有任何法律约束力的。

如果被认为抵触了现有的标志，申请人必须证明该申请注册的标志有别于现有的注册商标或较早申请注册的标志，因此不可能或不太可能会对公众造成误导或混淆。

在注册局接收到来自申请人或其代理的呈递书之后，有两个可能性的发展。有关标志可能会被允许进入公告阶段，或者，驳回的决定可能会被维持。如果是后者的话，申请人可以要求注册官主持一场听证会。听证会的裁决，如果是维持驳回的决定，申请人有权利向高庭提出上诉。

认证商标 (Certification of Trade Marks)

认证商标有别于其他的商标；其注册权利人本身绝对不可以进行相关商品的交易买卖。事实上，申请注册认证商标的，都是团体、协会、同业公会、等等对这一类标志的使用有明确规定和标准的机构。

认证一般上涉及来源、出处、原料、制造/加工方式、质量、及其他这一类的特性。

认证商标基本上必须能够使拥有该认证的商品或服务有别于没有获得该认证的商品或服务。申请注册认证商标的最基本要求，是立定一套规定，以管制该标志的使用。

更新 (Renewal)

一件商标在获得注册之后，有效期限是从申请日期算起的**10年**。其后每十年可更新一次，并且需要缴付更新费。如果错过了更新的限期，可以申请逾期更新，惟需缴付额外费。该标志的注册将会因此获得更新，而不会从商标注册簿中被撤销。

如果未能在期满之前及时申请更新，有关商标将会被刊登在政府公报上，然后以没有缴交更新费为理由从商标注册簿中被撤销。一件商标被撤销之后，仍然可以在期满日之后的一年内申请恢复注册，然而，必须视乎注册官是否允准，以及必须缴付恢复费和罚款。

纠正商标注册簿 (Rectification of The Register)

纠正商标注册簿条目的请求，可以由注册商标拥有人或任何认为自己的权利受到侵害的人提出。所申请进行的纠正，可以是针对：

- 1) 商标注册簿内遗漏了应当记录的条目；
- 2) 某条目在理由不充足的情况下被记录在商标注册簿内；
- 3) 任何不应当获得注册、但却被记录在商标注册簿内的条目；例如：在使用时可能会误导或混淆公众或违反法律的标志；或含有冒犯性或诽谤性内容的标志；
- 4) 商标注册簿的任何条目中存在着的任何错谬或缺。

任何认为自己的权利受到侵害的人在请求撤销某件注册商标时，所提出的理由可以是该商标的拥有人在申请注册该标志时并没有真正想要使用该标志的意图，并且该商标也的确从来没有被使用过；或者，在撤销该商标的申请日期的一个月之前，该商标在马来西亚已经有至少三年没有真正地被使用。

纠正商标注册的诉讼，只可以向高庭提出。

注册使用者 (Registered User)

注册商标的拥有人，如果要允许任何人使用其商标（透过合法契约，使用于该商标所涵盖的全部或部分商品或服务），必须申请在商标注册簿内将该人列为注册使用者（不论是否有任何条件或限制）。然而，进行注册的其中一个条件是商标拥有人必须保留及行使其控制权，包括控制该商标的使用，以及监控注册使用者透过该商标来提供的商品或服务的质量。

一名注册使用者将相关注册商标使用在许可的范围内，将被视为是商标拥有人在使用着该商标，即使该拥有人本身其实并没有在使用着该商标。如此，该拥有人便不会因为使用其商标而被采取行动将其商标从商标注册簿中撤销。

注册使用者的注册可以：

- 1) 因人而异，由注册官按照注册商标拥有人在进行申请时指定该项注册可享有的有效范围（所涵盖的商品或服务，或任何必须遵守的条件或限制）来加以调整
- 2) 由注册官将其有效期限延长至该注册官认为合适的一段时间（必须由商标拥有人提出书面申请）；或
- 3) 在商标拥有人的要求之下被注册官撤销。

在某件商标的注册已经不再涵盖某些商品或服务的情况下，注册官可以随时撤销该商标的注册使用者在有关商品或服务的范围内的注册。

在有关商标的注册期满时，如果原有的注册使用者要在该商标的注册被更新之后继续使用该商标，商标拥有人必须在申请更新注册的时候附上一份新的注册使用者申请。

注册商标侵权 (Infringement of Registered Marks)

在一件商标获得注册之后，该商标拥有人即在该项注册所涵盖的商品或服务范围内享有该商标的专用权利。根据1976年马来西亚商标法令的规定，商标侵权行为有两种：

- 未经注册商标拥有人的许可，在同样的商品或服务上使用与前述商标相同及/或非常近似的一个标志，以至非常可能会误导及/或混淆公众；及
- 未经注册商标拥有人的许可，使用该商标相同及/或非常近似的一个标志，以至于意味着与注册商标拥有人有关联。

由此可见，注册商标拥有人可以对任何侵犯其商标专用权的侵权者采取民事诉讼行动。

至于未经注册的商标的使用权利，如果有人盗用该未经注册的商标，本国法律允许以“冒充真品” (passing-off) (或可称为“不公平的竞争”) 作为起诉缘由。如果以举证责任作为比较，注册商标侵权案远比冒充真品案来得容易证明。

在注册商标侵权案中，商标拥有人必须证明：

- a) 有关商标是已经注册；
- b) 有关商标（不论是完全相同或者相似到令人混淆的程度）已经被侵权者使用为其商标；
- c) 该侵权者将有关商标使用在该项商标注册的有效范围所涵盖的商品上。

至于冒充真品案，其举证责任会比较重。原告必须针对有关商标的使用提出充分的证据，以证明该商标的使用关系到其生意的声誉和商客之间的友好关系。

在商标侵权案中，所要求的纠正与赔偿一般是：

- a) 一项禁令，制止进一步侵犯有关注册商标；
- b) 命令侵权者交出全部标有该侵权标志的产品，以进行销毁；
- c) 根据已经造成的侵害做出赔偿；原告也可以选择要求侵权者交出所得利润；或
- d) 一项证实被告作出侵权行为的声明。

请留意：在**1976年**商标法令的**第70B**条款之下，知名商标的拥有者有权利让其知名商标受到保护、及以禁令制止任何与其知名商标相同（或基本部分相同，或几乎近似）的标志在马来西亚国内、在没有获得其许可的情况下被使用于相同商品或服务的交易上（如此使用该标志很可能会误导或混淆公众）。此外，不论该知名商标的拥有者是否有在马来西亚经营生意或享有任何商誉，该知名商标都将会受到保护。然而，在这项条款开始生效之前（也就是在**2001年8月1日**之前），任何与某个知名商标相同（或将某个知名商标结合在其设计中）的商业标志的实际使用将不受到这项规定的影响。

工业设计 INDUSTRIAL DESIGN

工业设计的保护，在马来西亚是受到1996年工业设计版权法令所管制；这套法令在1999年9月1日开始生效。在这日期之前，要在马来西亚受到保护的工业设计必须在英国进行注册。这系统在马来西亚本身的工业设计版权法令开始生效之后就已经被废除了。

在1999年9月1日之前在英国获得注册并受到保护的任何工业设计，若要继续在马来西亚获得保护，可以在马来西亚更新其注册。

马来西亚是巴黎公约和世界贸易组织的成员国。

工业设计的注册资格 (Registrable Industrial Designs)

工业设计的定义，是以任何工业程序或方法实践在某个物件上的一些特征，包括形状、构造、图案、或装饰方面的特征；在已经完成的有关物件上，这些特征是悦人眼目并且需要以视觉去鉴赏的。“物件”所指的是任何工业制品或手工艺品，包括在该制品或手工艺品上被分开制造及售卖的部件。

根据马来西亚工业设计版权法令的规定，某些设计是不可注册的；这包括：

- 一种建造方法或原则；
- 某个物件的形状或构造特征，其设计是全然受其功能支配的；

- 某个物件的形状或构造特征，其设计视乎另一个物件的外貌，并且，根据设计者的用意，这两个物件是形成一个整体的；
- 一个集成电路或集成电路的其中一部分（在2000年集成电路布局设计法令之下受到保护）；及
- 违反公共秩序或道德规范的设计。

在此必须留意的是，在这一种注册下受到保护的，是有关工业设计被实践在一个物件上而得的物件外观。

这种设计版权只能够保护有关物件的一种外观。因此，为了尝试使有关物件的多过一种外观受到保护而以专利权申请的方式来说明有关物件和提出权利要求，是不被允许的。

受到保护的，是有关物件的整体，也就是有关工业设计的体现。要单单注册某个物件的其中一个部分的设计，是不可能的，除非该部分一般是分开来制造和售卖的。

新颖性的要求 (Novelty Requirements)

马来西亚工业设计版权法令的新颖性标准，是所谓的“当地新颖性”，也就是说，在申请马来西亚注册的优先权日期或申请日期之前，有关设计（不论是实践于相同的物件或其他物件）必须未曾在马来西亚的任何地方被公开发表过。要申请版权的设计，如果与某项优先权日期比较早而且已经被授予版权保护的国内申请所发表的设计相同或类似（只在无关紧要的细节上或相关行业惯常应用的设计特征上有差别），也是可以导致其新颖性不成立的。

在互联网上发表一项设计，可能会被视为在马来西亚国内公开发表，进而可能危害该项设计申请马来西亚注册的有效性。然而，法院方面还没有判定互联网发表对当地新颖性的影响。

在下列情况之下，在工业设计注册申请日期之前的六个月内，在马来西亚公开发表有关设计，不会损害该项设计的新颖性：

- 该项设计是在一场正式的或者受到公认的展览会上发表的；或

- 发表者不是申请人本身或者在他之前的所有权持有人，并且该项设计的公开发表，乃是该名发表者的违法行为所导致的。

要满足工业设计注册法规的要求，所需要的新颖程度其实并不高。在新的设计和先前的设计之间进行比较时，该项新的设计如果只是在“无关紧要的细节”或者“该行业惯常使用的设计变化”上有别于先前发表的设计，那么，该项设计将会被视为没有新颖性。

新颖性的声明 (Statement of Novelty)

申请人在申请注册其设计时，需要附上一份“新颖性声明”。由于受到保护的是整个物件的外观，因此，新颖性声明的句法一般是“此项设计的新颖性，存在于有关物件的形状特征和构造特征之内，如图所示”或“此项设计的新颖性，存在于有关物件的图案特征和装饰特征之内，如图所示”。

如果申请人想要把注意力牵引到某个特定的新颖特征上，那么，新颖性声明的句法（举例来说）可以是“此项设计的新颖性，存在于有关物件的形状或构造之内，如图中实线所示”。以专利权申请的说明书句法和请求事项句法来撰写新颖性声明是不被鼓励的，因为这种方式的声明会被误解成建造方法或原则的请求事项、或是多种不同设计的请求事项。

如前文所述，马来西亚工业设计版权法令不允许只注册其中一个部分的设计，因此，所提出的注册申请应该全面性地针对整个物件。如果该项设计的新颖性只存在于有关物件的其中一个部分，那么，可以在新颖性声明当中反映出这一点。如果有任何侵权诉讼，着重点预料将会集中在申请人声称有新颖性的设计特征上。

多重申请 (Multiple Applications)

工业设计的多重申请在马来西亚是被允许的；条件是有关设计在国际外观设计分类法（洛迦诺分类法）之下都属于同一个分类。不同的设计可以有不同的设计者和优先权要求，但申请人必须是同一个人。在多重申请中，除了第一份设计之外，其他设计都可以在申请费和更新费方面享有**50%**的折扣。每一份设计将会各别受到保护。

从2007年1月1日开始，马来西亚工业设计注册局对该日期当天及之后提出的马来西亚设计注册申请实施了新的编号系统。

新的编号系统由一个前缀部分（两位数的年份显示-五位数的顺序号码）和一个四位数的后缀部分组成，能够区别单一申请和多重申请，并同时显示个别设计编号以及该项申请内总共包含多少份设计。

如今，个别的注册编号将会被分配给多重申请内的每一份设计。如同以往一样，多重申请内的每一份设计将会被发给一份各自的证书。

物件套组 (Set of Articles)

马来西亚的工业设计版权法令也允许为一个“物件套组”提出一份单一的工业设计注册申请。

“物件套组”所指的是一套大致上拥有同样特性的数个物件，并且这些物件通常是整套出售的，或是应该一同配合使用的。同样的工业设计必须被实践在该“物件套组”内的每一个物件上。

“物件套组”的其中一个例子（适用于马来西亚设计注册申请的）是一套印着同样花卉图案的叉子、匙子、刀子等的餐具套组。套组中的每一个物件都会受到个别的保护；换句话说，即使只是抄袭其中一个物件的设计也足以构成侵权行为。

申请要求 (Filing Requirements)

要取得马来西亚工业设计注册申请的申请日期，其最低要求是：

- a) 申请人的全名、地址、和国籍/组成合法公司的所在国家（后者适用于法人申请人）；
- b) 由申请人签署的代理委托表格（ID表格10）（该表格不需要公证或得到法律认可）；
- c) 有关设计的六份图解（绘图或照片；每份图解的尺寸不可超过**12.5**公分乘**9**公分）；
- d) 物件的名称和新颖性声明；及
- e) 任何优先权要求的细节，也就是说，至少列明国家和申请日期。

有关于上文第（b）项，如果在提交申请的时候未能附上代理委托表格，目前的做法是需要请求延长期限。另一个选择，是在最初阶段先呈交上述已签署表格的一份经核证副本，然而必须尽快随后交上正本。

有关于上文第（c）项，一般上，绘图会比较适宜，因为照片图解经常会面对基于形式的驳回。

可以在申请日期之后才呈交的额外正式要求包括：

- f) 设计者的全名与地址；
- g) 解释申请人如何向设计者取得有关设计的持有权（一般是透过委任、雇用、或其他协议）；
- h) 国际外观设计分类；
- i) 优先权申请的序列号；
- j) 优先权文件的副本和经核证英语译本（若有必要）；及
- k) 委任文件的副本（如果申请人有别于优先权申请的申请人）。

然而，如果逾期呈交第（f）、（h）或（i）项，则必须缴付额外费，因为这将导致申请表格需要被修改。

申请程序 (Application Procedure)

文件方面的要求，如上文所列。每项设计注册申请需缴付一份规定申请费，以及按照图解数量决定其数额的出版费。首先，马来西亚工业设计注册局将会为该项注册分配一个设计注册申请编号（或一系列编号，如果是多重申请的话）以及一个申请日期。接下来，申请文件及图解将会被审查，以确保符合上述正式的要求。

该项申请将不会经过检索或实质审查的程序。然而，实际上，偶尔还是会有实质性的驳回（例如：根据法定定义，有关设计是否算得上是设计）被提出的。

由于实施了前文所述的新编号系统，因此，如果要修正多重申请中的个别设计注册申请，如今必须提出个别的请求。在修正费方面，也必须为每项需要修正的个别设计缴付个别的修正费。

在满足了所有申请要求之后，注册证书通常会在申请日期之后的七个月至一年内被发出。然后，该项申请将会被刊登在政府公报内。目前并没有任何条款规定可以提出反对的诉讼。

期限与更新 (Duration and Renewal)

马来西亚设计注册的初始期限是从注册申请日期算起的**5**年。实际上，工业设计注册局是以优先权日期为基准来计算注册期限和缴付更新费的日期。每项工业设计的注册可以被更新两次，每次五年期限，也就是说，最长期限是**15**年。

更新费可以在当前期限届满之前的**6**个月内提早缴付。逾期缴付更新费也是可以接受的，然而不可超过届满日期之后的**6**个月，并且需要缴付逾期罚款。

恢复注册 (Restoration)

如果无意间让一项工业设计注册失效了，注册权利人可以在该项注册的失效通知在政府公报上被刊出之后的一年内申请恢复该项注册。要恢复注册，必须符合一个条件，就是当时没有更新注册是出于意外事故或无心的过失。相关条款规定有意者可以针对恢复该项注册的请求提出反对。

英国的注册设计 (United Kingdom Registered Designs)

在**1999年9月1日**之前在英国获得注册并受到保护的任何工业设计，也可以继续在马来西亚获得保护，惟需在马来西亚申请更新注册，并且每隔**5年**期限（从英国注册的优先权日期算起）缴付一次更新费。

要申请更新原本在英国注册的设计，可能需要附上由英国知识产权局发出（或下载自英国知识产权局官方网页）的相关文件副本，以证明该项注册于英国的设计在相应的**5年**期限内已经获得更新，并且目前在英国是仍然有效的。

在**2006年6月**，马来西亚工业设计注册局宣布所有在**1999年9月1日**之前在英国获得注册的工业设计都被允许在马来西亚继续更新，直至满了**25年**的期限为止。

由于更新英国设计注册的正式手续自**1999年**以来已经经历了许多更改，因此，我们建议您直接联络我们，以便了解当前的最新状况及听取我们的意见。

侵权 (Infringement)

根据马来西亚工业设计版权法令，在没有获得设计拥有人的许可或同意的情况下进行下列活动，可构成侵权行为：

- 将该项已经获得注册的工业设计（或任何出于欺诈意图的模仿设计或明显仿造的设计）实践在该项设计的注册范围所涵盖的任何物件上；
- 把任何利用该项工业设计（或任何出于欺诈意图的模仿设计或明显仿造的设计）对其外观进行加工的物件进口到马来西亚，以供售卖或使用于进行交易或做生意；

- 售卖、或提供出售、或以售卖为目的而库存、或出租、或提供出租、或以出租为目的而库存任何利用该项工业设计（或任何出于欺诈意图的模仿设计或明显仿造的设计）对其外观进行加工的物件。

侵权诉讼必须由设计拥有人在侵权行为发生的五年之内提出。

撤销注册 (Revocation)

任何人都可以向高庭申请撤销某项工业设计的注册。

可用以撤销工业设计注册的理由如下：

- 该项设计没有新颖性；或
- 该项设计的注册是以不法的手段取得的。

相关条款也规定任何认为自己的权利受到侵害的人都可以要求纠正工业设计注册簿内的记录。



Since 1977

Henry Goh IP Group

Patent, Trade Mark and Design Agents

Henry Goh & Co Sdn Bhd (332744-A)
House of Henry Goh,
217, Jalan Imbi,
55100 Kuala Lumpur,
MALAYSIA

电话 : **+(603) 2118 8688**

传真 : **+(603) 2118 8777**

电邮 : **hgoh_kl@henrygoh.com**

Henry Goh (S) Pte Ltd, (199203221-E)
20, Science Park Road,
#03-34/35, TeleTech Park,
Singapore Science Park II,
SINGAPORE 117674

电话 : **+(65) 6333 9525**

传真 : **+(65) 6333 9527**

电邮 : **henryspl@singnet.com.sg**

hgoh_sg@henrygoh.com

www.henrygoh.com

除了马来西亚、汶莱、和新加坡以外，专利及商标的申请事务也可以透过吴亨利专利与商标事务所（**Henry Goh & Co Sdn Bhd**）的合作伙伴在下列国家办理：

| | | | | | |
|----------|----|------|------|-------|----|
| 孟加拉 | 日本 | 菲律宾 | 印度 | 寮国 | 中国 |
| 柬埔寨 | 南韩 | 斯里兰卡 | 尼泊尔 | 印度尼西亚 | 香港 |
| 缅甸（只限商标） | 台湾 | 泰国 | 巴基斯坦 | 越南 | 澳门 |