专注®

守护智慧 创造价值 ENRICHING YOUR IDEAS

第30期
2023年12月
www.ccpit-patent.com.cn



RCEP专刊

日本商标制度介绍——申请和注册
韩国专利申请和审查程序介绍
澳大利亚专利制度简介
印度尼西亚普通专利制度
新加坡商标法简介
泰国发明专利审查简介
缅甸商标保护制度及近况
越南知识产权司法制度研究

中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

专业的团队



Chambers and Partners
大中华区法律指南2024知识产权非诉讼领域第一等事务所



Legal 500
2024知识产权诉讼和非诉讼领域一级事务所



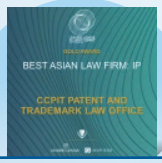
Asialaw Profiles
2023-2024
中国区杰出知识产权事务所



Benchmark Litigation
2023亚太年度知识产权律所榜单推荐事务所



IAM全国专利1000强
2023专利申请业务金牌事务所
专利诉讼业务银牌事务所



Leaders League
2023亚洲最佳知识产权事务所金奖



Legal 500
2023知识产权事务所大奖



MIP
2023中国境内专利申请、商标申请业务一级事务所



WTR 2023中国区推荐事务所、中国区商标申请和策略领域金牌事务所、商标执法和诉讼领域银牌事务所



商法杂志
2023知识产权领域卓越律所



亚洲知识产权杂志
2023知识产权事务所



亚洲法律杂志（ALB）
2022中国知识产权事务所大奖

中国贸促会专利商标事务所（简称“专商所”）是中国历史最悠久的知识产权事务所，也是规模最大的综合性知识产权事务所之一。专商所现有专利代理师及商标代理人320多名，100多人具有法律职业资格，可以为国内外客户在专利、商标、著作权、域名、商业秘密、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼等专业化、一站式服务。专商所总部设在北京，在纽约、东京、马德里、香港、广州、上海、深圳和武汉设有分支机构。

专商所的服务宗旨是为客户提供优质、高效、可靠的个性化服务。我们致力于不断提高案件管理系统的可靠性和灵活性，努力提高质量控制机制的有效性。我们鼓励代理人积极主动地工作，并根据需要组织具有不同专业背景的代理人组成服务团队对案件进行深入讨论，为客户提供有创造性的建议和有价值的解决方案。

为了适应法律和技术的快速发展，我们的专业人员定期开展内部学术与经验交流活动，不断接受各种专业培训和继续教育。同时，我们积极参与国内外知识产权论坛和研讨会，与业内外人士开展广泛交流，普及知识产权知识，宣传中国知识产权保护成就。

我们的客户来自工商业各个领域，既有《财富》世界500强等大型跨国企业，也有刚刚起步的创业公司。通过几十年的努力，我们已经成功地为海内外客户在全球获得了百万计的专利和商标注册，并为客户在不同法域保护其专利、商标以及其他知识产权权益提供帮助。凭借着丰富的法律经验和技术专长，我们能够满足客户在知识产权保护各个方面的需求。

业务范围

专利

- 专利咨询与挖掘
- 专利申请策略制定与布局管理
- 专利申请（包括国内专利申请、PCT申请与海外申请）
- 专利优先审查与快速预审
- 提交公众意见
- 专利复审
- 专利无效
- 外观设计专利的检索、申请、复审与无效
- 专利备案与年金缴纳
- 专利检索与分析
- 专利监视
- 专利许可与转让
- 药品专利登记与期限补偿请求
- 专利期限延长请求
- 香港与澳门专利注册

商标

- 商标申请咨询
- 商标申请注册
- 商标异议
- 商标复审
- 商标无效
- 商标变更、许可、转让、续展
- 商标撤销注册
- 商标检索与监视
- 香港商标注册

争议解决

- 侵权风险分析评估
- 知识产权侵权调查
- 知识产权侵权诉讼
- 知识产权确权诉讼
- 知识产权的行政保护
- 自由实施（FTO）分析
- 知识产权尽职调查
- 知识产权纠纷谈判、调解和仲裁
- 不正当竞争（包括商业秘密、商品装潢等）争议解决
- 域名争议解决
- 互联网和社交媒体知识产权保护
- 展会知识产权保护
- 药品“专利链接”行政裁决与诉讼

其他知识产权

- 版权和软件登记
- 域名注册
- 地理标志保护
- 集成电路布图设计登记
- 植物新品种登记
- 知识产权海关备案与海关保护

权利运营

- 知识产权合同起草与评审
- 运营风险分析与控制策略
- 知识产权战略咨询
- 专利全景分析
- 知识产权融资与交易
- 知识产权运用合规审查

中国贸促会专利商标事务所
CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE

CONTENTS
目录

日本商标制度介绍——申请和注册	03
韩国专利申请和审查程序介绍	07
澳大利亚专利制度简介	11
印度尼西亚普通专利制度	18
新加坡商标法简介	23
泰国发明专利审查简介	26
缅甸商标保护制度及近况	29
越南知识产权司法制度研究	32

守护智慧 创造价值
Enriching Your Ideas

日本商标制度介绍——申请和注册

文 / 李渤

一、适用法律和商标的种类

1. 适用法律

日本与商标有关的最重要法律是《商标法》（1959年4月13日第127号法律）。《商标法》规定了商标注册的条件、程序和注册商标的保护范围，而日本另一个重要的商标管理法律是《反不正当竞争法》，它对未注册但通过实际使用获得一定商誉的商标提供了保护。日本是一个大陆法系国家，因此商标违法行为受成文法而不是判例法管辖。

日本是下列公约、条约和协定的缔约国：

- 《尼斯协议》
- 《巴黎公约》
- 《世界知识产权组织公约》
- 《与贸易有关的知识产权协定》
- 《商标法条约》
- 《马德里议定书》

2. 商标的种类

在日本，可以根据《商标法》注册“商标”“集体商标”“地域集体商标”和“防御性商标”。商标既可以注册在商品上，也可以注册在服务上。

集体商标是指由商业合作组织或协会注册供其会员使用的商标。地域集体商标可以仅由地区名称和商业合作组织及协会成员所使用的特定商品或服务的通用名称组成。我国的集体商标保护兼顾以上二者，日本的“集体商标”像一种不包括地理标志商标的狭义概念，类似于我国的“新华书店”“世中联”这样的集体商标，而日本的“地域集体商标”比较接近我国的地理标志集体商标，例如“镇江香醋”。值得注意的是，日本的地域集体商标不得转让，而我国集体商标在满足法律要求的情况下可以转让。

在日本，证明商标作为普通商标来保护，没有一个单独的体系来注册证明商标。这与我国《商标法》明文保护“证明商标”的制度不同，这也意味着地理标志在日本不可能通过证明商标途径来获得保护。

日本的地理标志（GI）还可以依据《特定农林水产产品和食品名称保护法》，将具有原产地相关特性的农林水产品的名称与质量标准一并向主管的农林产业省申请注册。此外，有关酒类的地理标志根据《关于酒税保全以及酒类行业组织等的法律》规定由日本国税厅管辖。

就农林产业省主管的地理标志保护而言，要求保护对象限于农林水产品或食品，而不像地域集体商标那样适用于全部商标和服务；注册主体要求是生产和加工厂商的集体（不是法人亦可），而地域集体商标的主体限于法人组织；注册条件要求产品具有与原产地相关的质量特性且持续使用了约25年以上的时间，而地域集体商标仅要求地域名

称与商品/服务具有关联性且商标为消费者广为知晓；有效期可以长期有效，而地域集体商标每10年续展一次。地理标志产品获准注册后，符合条件的生产/加工商履行地理标志注册人规定的申请手续且产品质量符合要求，即可正当使用该地理标志，即便他人已将该地理标志注册为地域集体商标，亦无法阻止前述正当使用行为，不能实现独占使用的权利。此外，注册人对生产/加工商是否遵守质量标准进行管理，国家对此进行监督。实际上，有些地理标志同时注册了农林产业省的地理标志产品，也注册了JPO的地域集体商标，例如“宫崎牛”“近江牛”，但有趣的是它们两种途径的注册主体都不同。

日本保护地理标志的整套制度设计与我国有明显差别，但实际效果相当。我国的地理标志目前主要通过国家知识产权局下的两条途径来保护，一是地理标志集体商标/证明商标，二是地理标志产品保护，二者的法律依据、注册要求和注册方式等都不同，也不能简单地参照来理解日本的相关制度。例如，我国的地理标志产品的保护对象与日本农林产业省的地理标志保护比较接近，但注册主体是地方政府，而非集体组织，主管机关是国家知识产权局，而日本是农林产业省，此外我国申请使用地理标志产品专用标志的生产者要经过地方政府部门审核和国家知识产权局认定，然后给予注册登记和公告，管理比较严格。

日本还设有“防御性商标”，可以将知名商标的保护范围扩大到申请人不打算使用该商标的商品和服务。我国目前法律上还没有相应规定，但在学理和实务上对此讨论很多。很多企业为了避免商标抢注或者品牌淡化等问题，之前采取了提交大量“防御性注册”的手段，以“主动式”的跑马圈地代替通过异议等方式“被动式”的围追堵截，从节省成本和预防效果看有一定正面意义。但随着《商标法》第4条的修订，主管机关对过于宽泛的囤积式“防御性注册”也亮起了红灯，加上撤三维护的压力，企业不得不重新思考应对策略。也许未来，我国可考虑也将“防御性商标”的概念引入《商标法》，给权利人一个可选路径，同时使其行为在法律规制下更有序。

根据日本《商标法》，商标保护不仅适用于文字商标，也适用于设计化的商标，例如图形商标。此外，声音商标、颜色商标、动态商标、全息商标和位置商标都可以受到保护。如果形状、颜色或声音是有关产品的功能所不能避免的，则仅由这些特征组成的商标不能被注册。产品标识，如产品的形状、容器或包装，可以通过注册为立体商标或根据《反不正当竞争法》得到保护。然而，产品容器的常规形状（上面没有任何独特的文字或图形标识）通常被认为是缺乏显著性的，除非被证明获得了第二含义，否则不能注册。另外，在日本，普通姓氏被认为缺乏显著性，不受商标保护，除非该姓氏是著名的商标。

3. 特殊标志

在日本，与《商标法》下的注册商标和《反不正当竞争法》下的未注册但驰名的商标不同，有不同于这些普通商标的特殊标志受到法律保护。目前还没有专门的立法为与奥林匹克有关的标志提供特殊的保护，然而，《反不正当竞争法》有一项规定，使用任何与“著名”（比驰名状态更高一级）商标相同或类似的标志将构成不正当竞争行为，即使不存在混淆的可能性，也可获得损害赔偿和禁令救济。例如，由于“奥林匹克”一词和奥林匹克标志在日本不可否认是著名的，无论是否有混淆的可能性，使用任何相同或相似的标志都可能构成违反《反不正当竞争法》的上述规定。因此，虽然没有专门的法规来保护与奥运会相关的标志，但它们实际上在日本受到了强有力的保护。

4. 知名外国商标

在日本以外知名的商标不受日本法律的直接保护。然而，日本《商标法》规定了在下列情况，商标注册申请应被驳回或已注册商标应被无效：即如果日本以外的消费者众所周知一件商标指定使用的商品或服务来源于第三人，即

便该商标不在日本使用或者知名，只要争议中的商标申请或注册商标与上述知名外国商标相同或类似，且被用于不正当目的（即，不当得利，给他人造成损害，或任何其他不正当的目的）。

二、商标注册申请

1. 申请前检索

在日本申请注册商标之前，通常的做法是检索在先的商标。检索通常使用日本特许厅数据库进行。除非商标已注册，否则不会产生任何商标权利，因此检索一般不包括使用中但未申请注册的商标。

2. 申请要求

任何人如欲注册商标，须向日本特许厅提出申请，并附上所需文件，列明申请人的名称及地址、拟注册的商标以及指定的商品和/或服务。如果根据《巴黎公约》要求优先权，申请人必须在日本提交申请之日起三个月内提交优先权证明。任何合法的民事权利主体都可以注册商标。这些主体包括个人、法人和商业团体，但非法人团体（如体育俱乐部或居民团体）不得注册商标。关于可注册商标的种类，请参见第一部分第2节的介绍。在日本商标制度下，接受一标多类申请。在核准注册之前，不要求申请人将商标投入商业使用。

3. 注册过程中对在先权利的考虑

日本特许厅会因在先权利的存在而驳回商标注册申请，在先权利包括：

- 申请日更早的注册商标；
- 申请日更早的未决的商标申请；
- 在日本未注册但驰名的商标；
- 出于不正当目的提交的、在外国已知名的商标；
- 已注册的防御性商标；
- 他人姓名、公司名称、肖像等；
- 根据《植物品种保护和种子法》第18（1）条注册的品种名称；
- 标明日本葡萄酒或烈酒原产地的标记，或标明WTO成员的葡萄酒或烈酒原产地的标记，但该成员禁止在非该成员地区生产的葡萄酒或烈酒上使用。

“同意书”：日本特许厅不接受“同意书”或“共存协议”作为允许两个相似商标在商标注册簿中共存的措施，除非在先和在后商标的所有者之一是在另一个的母公司和/或其他控制下。

规避驳回的一种方法是使用“转回方式”，即申请人将申请的所有权暂时转让给被引用的在先商标的所有人。由于申请人的商标和在先商标将暂时属于同一主体（即在先商标的所有人），相关的驳回理由将被克服，特许厅将批准申请人的商标注册。一旦注册被批准，在先商标的所有人将在后商标转让回其申请人。

这套制度设计前半部分与我国类似，即我国现行审查审理实践中也很难接受“共存协议”作为批准相同/近似商标注册的通行证，仅作为排除混淆的初步证据给予考虑，更多还要站在维护公众利益，避免混淆可能性的角度来判断。但日本给出了一个特殊的“转回方式”，虽然比较周折，但毕竟有一条出路。不过，这套制度很难完全照搬，因为我国的商标转让审查较严格，转让时转让人必须将相同/近似的商标一并转让，这样就使“转回”的规避途径变得不可行。我国在如何适用“同意书”方面的法律探讨还将继续，值得继续关注。

4. 第三方权利在注册中的考虑

任何人如认为所申请的商标不符合注册的实质条件，例如他们认为有更早注册的商标作为该商标申请的障碍，则可提交一份称为“信息告知书”的文件，提供用于审查的有用资料。该制度设计在我国的《专利法》中有类似的规定，但在《商标法》中还没有。

此外，任何人均可在商标公布之日起两个月内提出注册异议。

提交“信息告知书”或提出异议，无需证明是利益相关人或者满足任何法律适格性。

5. 补正和分割申请

申请人可以在申请审查、异议审查、复审或者上诉期间对其申请作出修改。在特许厅审查员的要求下，申请人通常会修改商品和服务的描述。商标标志本身的修改通常是不允许的。

申请人可以分割商标申请。如果申请在审查、复审程序中还未结束，或者审理驳回决定的法院程序还未结束，则可以分割申请。

如果商标申请包含不正确的信息，如申请人名称或者商品和服务描述中的拼写错误，日本特许厅会发出审查意见，要求申请人更正信息。当错别字非常小的时候，特许厅会依职权纠正。

6. 驳回和救济

日本特许厅根据绝对理由（缺乏显著性等）和相对理由（见第二部分第3节“注册过程中对在先权利的考虑”）审查所有商标申请。误导性商标、恶意申请、带有不道德或冒犯意味的商标（如视觉上淫秽的商标或诽谤特定国家的商标）也会被驳回。在申请中提交虚假材料不是申请被驳回的直接原因，但是，提交欺诈性材料（如伪造陈述或虚假证据）可能会受到刑事处罚（《商标法》第79条规定的欺诈行为）。

如果审查员发现任何驳回理由，申请人有机会对审查员的观点进行答辩。如果以绝对理由驳回该商标，通常会试图辩称争议商标具有足够的显著性。如果没有这样争辩的余地，那么可证明商标是著名的，由于在日本持续和广泛的使用，该商标已获得了第二含义。

对初步审查员的驳回，可在驳回之日起三个月内提出上诉。上诉必须提交给日本特许厅，对驳回决定的上诉的审查由特许厅的三至五名上诉审查员审查。如果上诉审查员作出驳回申请的决定，申请人可在30天内向知识产权高等法院提出进一步上诉。

三、异议程序

1. 提出异议的时间

日本实行“注册后”异议制度，必须在商标经核准、注册、公告后的两个月内提出异议。异议绝限是不可延长的。

2. 异议的理由

可根据下列理由提出异议：

- 绝对理由，即缺乏显著性；
- 相对理由，最常见的是，可以基于在先的在相同或类似商品/服务上的注册商标提出异议；
- 违反集体商标的要求；
- 违反先申请原则；
- 违反禁止被撤销/无效的商标重新注册的规定；
- 侵犯外国人享有的商标权；
- 违反《商标法条约》《巴黎公约》和其他相关条约的规定；
- 违反商标说明要求的。

淡化并未被明确承认为异议商标注册的理由，也没有被明确承认为在诉讼中禁止商标使用的理由。

3. 提出异议的主体资格

任何人均可以提出异议。如果异议人是居住在日本以外的主体，则必须由日本国内律师代表在特许厅提交异议文件。

4. 异议程序

商标注册异议可以在公告后的两个月内向日本特许厅提出。一旦提交了异议的简单理由，异议人可以在30天内（如果异议人是日本居民）或90天内（如果异议人不是日本居民）补充详细的理由和支持证据。

原则上，对异议的审查是书面进行的，不进行口头听证。

与我国类似，在日本，商标异议实质上是对商标申请的重新审查，特许厅将自行决定最初的审查是否正确。

5. 对特许厅决定的法律救济

如果复审审查员作出维持商标注册、驳回异议的决定，不得上诉。但是，如果异议人对裁定不满，可以以同样的理由提起无效程序。如果复审审查员作出不予注册的裁定，而商标所有人对该裁定不服的，可以在送达该裁定副本之日起30日内向知识产权高等法院提起上诉。外国居民可以延长上述期限。

从提起上诉到法院作出判决，通常需要8个月左右的时间。

四、注册

经日本特许厅审查通过，无人异议或异议不成立的商标申请，将被核准注册。日本特许厅负责管理商标登记簿。在日本只有一个商标登记簿，没有商标副簿。

商标注册的期限为十年。在商标权到期日前六个月内必须提交续展申请。在期满日后的六个月内（宽限期），作为补救措施，权利人可以通过双倍缴付官费的方式申请续展。

商标所有人有正当理由（如自然灾害）不能在宽限期内提出续展申请的，可以自商标所有人不能提出续展申请的理由消失之日起两个月内，但不得迟于宽限期届满后六个月提出续展申请。

韩国专利申请和审查程序介绍

文 / 李晓芳

引言

韩国于2015年加入“一带一路”倡议。从2022年2月1日起，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式对韩国生效。中韩两国在经贸往来、科技合作、供应链互补等方面已形成良好的合作关系并在未来具有较大的合作空间。韩国的工业，特别是半导体、电子、机械、汽车等高科技工业在全球长期占有一席之地，相应地其知识产权制度、专利法律体系也较为完备。

韩国早在1946年就颁布了专利法。现在，作为全球专利申请最多的五个国家/地区（IP5）之一，韩国知识产权局（KIPO）每年受理的发明申请量约为21万件左右，实用新型5000件左右，外观设计6万多件，作为接收局受理PCT申请2万件左右。在韩国提交专利申请的外国申请人当中，美国、日本、中国的申请量分别位列第一至三位，并且中国的申请量在逐年增加，目前约为5000件左右，包括发明、实用新型和外观设计专利申请。（注：数据来源于KIPO的2022年专利申请数据统计）

随着中韩两国合作的进一步加深，我国企业在韩国进行专利保护的必要性大大增加。本文对韩国专利制度和专利申请审查流程进行介绍和梳理，希望对有相关需求的企业有所帮助。

一、申请类型

与中国相同，韩国专利类型也有三种：发明、实用新型、外观设计。但是，韩国的发明、实用新型、外观设计分别由三部不同的法律来约束。

发明专利由《韩国特许法》规定，保护期限是20年；实用新型由《韩国实用新型法》规定，保护期限是10年；外观设计由《韩国外观设计保护法》规定，保护期限是20年。

与中国不同的是，韩国的实用新型可以与发明专利类型互换。自申请日起至收到第一次审查意见通知书之日起30天以内，申请人可以在实用新型和发明专利之间进行类型变更。

二、申请途径

外国申请人在韩国提交专利申请可以通过三种途径：直接提交途径、《巴黎公约》途径、PCT进国家阶段途径。

直接提交途径即直接向KIPO递交专利申请。

《巴黎公约》途径与我国的相同，申请人在公约成员国提出专利申请后，可以自申请日起12个月（发明或实用新型）或6个月（外观设计）内，向KIPO就相同的主题提出

专利申请，并要求享有优先权。

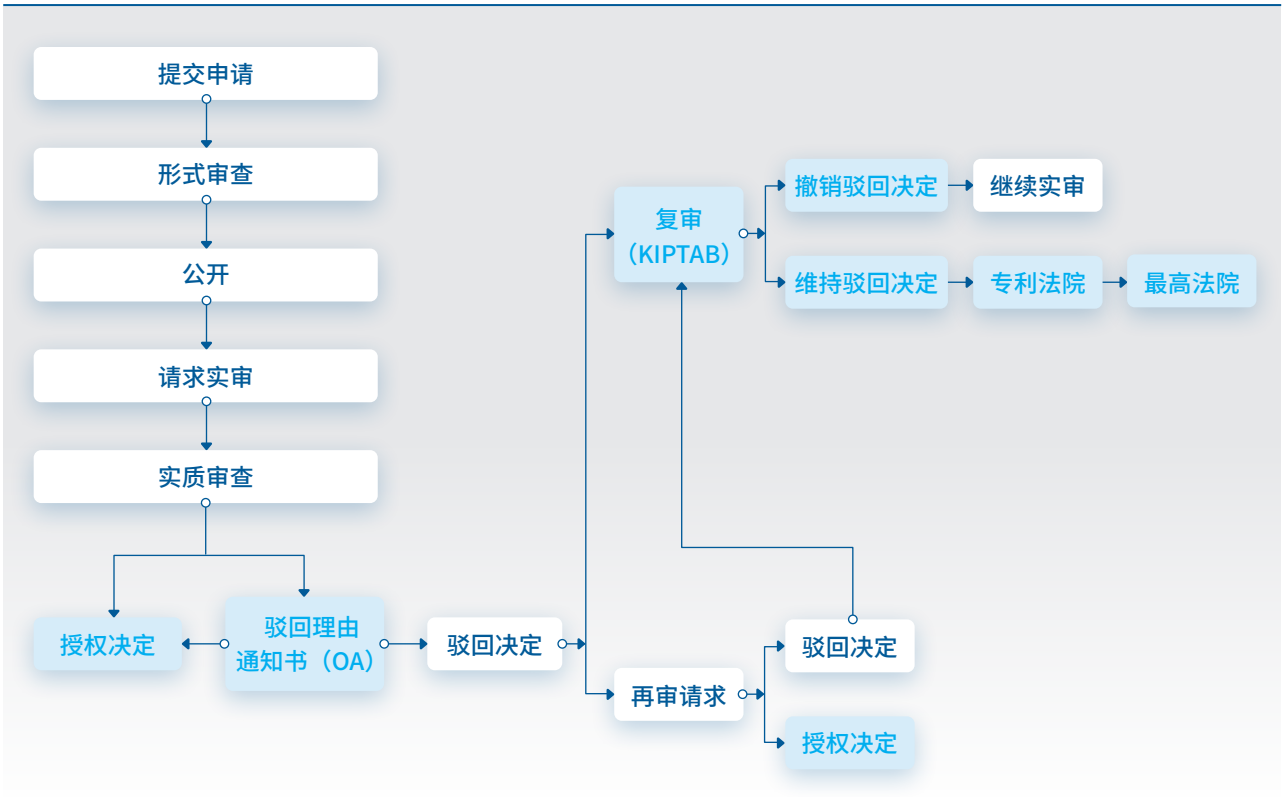
PCT进国家阶段途径是指，申请人提交PCT申请后，可以自优先权日起31个月内进入韩国国家阶段。

这三种途径中无论是哪个途径，申请人都可以先提交英文，然后可以自申请日起14个月（直接提交途径）、优先权日起14个月（《巴黎公约》途径）、优先权日起32个月（PCT途径）内补交韩文译文。

此外，申请费对于这三种途径是一样的，约为240元人民币左右，没有权利要求超项费或说明书超页费。但是，实审费和年费均与权利要求数量有关，收费结构为基本费+每项权利要求费用 x 权利要求数量。例如实审费构成为760+230 x 权利要求数量（单位为人民币）。

三、审查流程

韩国发明专利申请的审查流程总体如下：



与中国实审流程有所不同的是，申请人在收到驳回决定后，可以选择请求原审查部门再审或直接去KIPTAB复审。两者的期限均为收到驳回决定之日起30天内，再审请求必须在修改申请文件的情况下才能提出，而复审则不能修改申请文件。此外，再审请求之后如果再次收到驳回决定，则此时无法再请求再审，只能走复审程序。

韩国实用新型专利申请的审查流程和发明专利申请的基本相同，即同样采用实质审查制度。这点与中国的实用新型审查流程非常不同。实际上，在2006年以前，韩国的实用新型申请采用的也是形式审查制度，但从2006年10月开始，韩国的实用新型的审查变为实质审查，也即对实用新型申请进行新颖性、创造性审查。审查程序的转变导致韩国的实用新型申请量从最高峰时的每年4万件逐渐降至现在每年5000件左右。

四、加快审查程序

KIPO提供了多种专利申请加快审查的程序，供申请人选择使用。各种加快审查程序的官费均为20万韩元（约1000元人民币）。

PPH

在韩国可以提交基于同族申请的外国审查成果的双边PPH和基于国际阶段工作成果的PCT PPH。

PPH请求可以在提交实质审查同时或之后提出。虽然KIPO没有规定PPH请求必须在收到OA之前，但是从实践来看，韩国审查员往往会不接受发了OA之后的PPH请求。因此，申请人最好在OA发文前提出PPH请求。其他对于权利要求的规定以及PPH请求所需材料等与我国的规定基本差不多。

据统计，在韩国自提交PPH申请之日起，平均2.5个月左右发出第一次审查决定，平均5.8个月左右发出最终审查决定。

三轨制审查体系中的加快审查程序

KIPO自2008年10月起开始实施三轨制的发明专利和实用新型审查体系，申请人可以在加快审查、常规审查和延迟审查中选择最适合自身需求的审查程序。加快审查在申请后3个月开始，普通审查在申请后18个月启动，延迟审查在希望的延迟审查日后3个月启动。

韩国国内外申请人均可在提交实质审查请求的同时或之后提出加快审查请求。

此类加快审查程序，不限技术领域，但需要申请人提交KIPO指定的检索单位出具的现有技术检索报告。

KIPO在收到现有技术检索结果后大约1个月左右可以作出加快审查决定，大约2-3个月可以发出审查决定。但随着案件增多，KIPO的审查周期会变长到6个月或更长。通过KIPO指定检索单位作出检索报告并递交现有技术的费用大约为1000多美元。

第四次工业革命技术相关的发明专利申请的加快审查程序

2018年1月1日以后的专利申请，KIPO可以对下列属于第四次工业革命技术的专利申请进行加快审查：人工智能、物联网、3D打印、无人驾驶、大数据、云计算、智能机器人、智慧城市、AR/VR、创新药物、新可再生能源、定制化医疗保健、无人机、新一代通信技术、智能半导体和先进材料。

申请人在提交加快审查程序请求时，需要提交现有技术检索结果。根据韩国专利局的统计，从提交加速申请请求至专利授权，大约需要5.5个月。

此外，韩国还有以专利申请的实施为理由的优先审查、特殊领域（例如国防）专利申请的优先审查、绿色技术超快审查程序等，由于限于韩国国内申请人或需要满足一定的证明条件，因而外国申请人使用较少，这里略去介绍。

五、AI相关发明的审查

针对与AI相关的发明申请的审查，KIPO于2020年4月公布了《AI相关发明审查案例》，并于2021年1月公布了与第四次工业革命有关的重要技术领域的《专利审查指南》，其中包括AI领域的专利审查指南。

根据该最新的针对AI相关发明的《专利审查指南》，与AI模型的构建、训练和应用相关的发明都属于专利保护客体。

对于AI相关发明，说明书应该详细记载本领域普通技术人员实现该发明的具体手段，包括技术问题、解决方案和相应的技术效果，特别应该详细说明与AI相关的技术配置，包括如何处理原始数据以生成训练数据、原始数据和训练数据之间的相关性、训练AI模型所使用的技术方法（例如说明所使用的神经网络和使用该神经网络训练模型的过程或手段）、AI模型的输入数据和输出数据之间的相关性以及如何利用这种相关性解决技术问题等。

关于此类发明的创造性审查，该指南指出，将公知技术简单替换为AI算法的发明、利用AI技术将人工执行的过程或商业方法计算机化的发明、仅简单修改了常规的AI技术的发明，是不具备创造性的典型情况。

而如果用于实现AI发明的技术方案中包含区别技术特征（例如，数据预处理、训练模型具有区别技术特征）、使用AI输出的结果数据中包含区别技术特征、AI的应用产业领域完全不同等，并且区别技术特征带来了更好的技术效果，则发明容易被认为具备创造性。

六、授权后程序

韩国的专利授权后程序主要有三种：订正程序、撤销程序、无效程序。

订正程序——专利权人如果发现已授权专利存在瑕疵，可以向KIPTAB

提出专利订正请求，以修改其专利。专利权人可以对权利要求书、说明书或附图进行修改，但修改的范围仅限于缩减专利权利要求范围、更正错误记载事项以及明确模糊的记载事项。专利订正请求没有特别的时间限制。即使在专利权终止后，也可以提出，但是在专利撤销申请在专利法院审查中且结果作出前的期间，以及无效审判在专利法院进行期间不得提出。订正程序的审理按照单方审理形式，由KIPTAB成立合议庭审查。

撤销程序——从2017年3月起，任何人可以在专利授权公告6个月内对已授权专利提出撤销申请。专利撤销程序旨在为公众提供对专利提出异议的机会，帮助专利局纠正审查工作的错误。撤销请求由KIPTAB受理。撤销请求的理由仅包括新颖性和创造性以及重复授权。撤销请求的证据仅限于书面或者电子公开出版物，不允许仅以实质审查过程中使用过的证据来提出撤销请求。在审查撤销请求过程中，当KIPTAB拟作出撤销专利的决定时，应当将撤销专利的事由通知专利权人和请求人，并给予他们在规定的期限内提出书面意见的机会。专利权人可以在提出书面意见的同时对权利要求书、说明书或附图进行修改，但修改的范围同样仅限于缩减专利权利要求范围、更正错误记载事项以及明确模糊的记载事项。如果KIPTAB作出撤销专利的决定，专利权人可以在30日内向专利法院起诉。撤销程序通常为单方程序，由KIPTAB进行书面审查。韩国撤销程序的平均审理周期为9个月左右。

无效程序——在专利授权后的任何时间，利害关系人或专利审查员可以向KIPTAB对专利提出无效请求。无效理由可以包括新颖性、创造性、重复授权、不清楚、不支持、超范围、不符合授权客体等。在无效请求审理期间，专利权人也可以对权利要求书、说明书或附图进行修改，修改的范围与订正程序和撤销程序相同。无效请求的证据形式没有特别限制，书面以及物品均可以作为证据使用，且可以申请证据的保全。无效程序为多方程序，KIPTAB通常会举行听证或口审，对于复杂案件，甚至会有多次听证会。无效请求人和专利权人均可以针对无效决定向专利法院提起诉讼。韩国无效程序的平均审理周期为8个月左右。

结语

前文介绍了韩国专利申请审查中的基本流程及一些特殊审查情况。我们会持续跟踪关注韩国专利制度和实践方面的进展，以后有机会再与大家分享探讨。不足之处，欢迎指正。■



参考

① KIPO官网：https://www.kipo.go.kr/en/MainApp。

② 韩国《专利审查指南》英文版，下载网址：https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92006&catmenu=ek03_06_01。

③ “一家之言”韩国专利申请加快审查途径介绍，艾春慧，公众号《贸促专商》。

④ 韩国《按技术领域分列的审查指南》，下载网址：https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200147&aprchId=CNT0000065&pgmSeq=7&ntatcSeq=7。

⑤ 欧美日韩专利授权后程序研究及借鉴，田丽莉等，公众号《赋青春》。

澳大利亚专利制度简介

文 / 金晓

澳大利亚的专利制度是世界上最早建立的专利制度之一，本文旨在介绍澳大利亚的知识产权制度，为中国企业前往澳大利亚保护其知识产权提供参考。



一、概述

澳大利亚是发达的工业化国家，其农牧业发达，自然资源丰富，盛产羊、牛、小麦和蔗糖，同时也是世界重要的矿产品生产和出口国。农牧业、采矿业为澳传统产业，制造业和高科技产业发展迅速。上世纪70年代以来，澳大利亚进行了一系列经济改革，大力发展对外贸易，使得经济保持较快增长速率。在1991年至2008年期间，经济年均增长率高达3.5%，在世界各个国家中名列前茅。近年来，随着国际大宗商品价格下降，澳大利亚矿业繁荣消退，公共财政压力上升，经济增长有所放缓。然而，澳大利亚金融体系稳健，监管严格，宏观经济政策调整空间大，在国际金融危机中表现好于其他西方国家。迄今澳大利亚经济已连续27年保持正增长。

澳大利亚是《巴黎公约》《专利合作条约》（PCT）和《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）的成员国，因此，其专利法需要满足上述协议所设立的最低标准或符合其规定。因此，其国内专利法的许多内容与我们熟知的各国际条约中所规定的内容保持一致。

在1952年，澳大利亚颁布了第一部专利法。自此以来，澳大利亚的专利法经历了多次修改。2020年，澳大利亚知识产权法修正法案（生产力委员会回应第二部分和其他措施）于2020年2月26日获得批准。本次修订涉及《2003年外观设计法》《1990年专利法》和《1995年商标法》，并且开启了澳大利亚逐步取消创新专利制度的进程。

二、澳大利亚专利制度

1. 澳大利亚专利申请途径

申请澳大利亚专利主要包括三种途径：PCT途径、《巴黎公约》途径及直接向澳大利亚知识产权局（IP Australia, IPA）提交专利申请。

PCT途径与其他国家的实践类似，根据《专利合作条约》，申请人可以向包括中国知识产权局在内的国际专利申请受理局提交一份PCT国际专利申请，可以要求中国和/或

其他国家或地区在先申请的发明（或实用新型）的优先权。之后，自国际申请日起（有优先权的自最早优先权日起）31个月内向澳大利亚知识产权局提出进入澳大利亚国家阶段的声明。在进入澳大利亚国家阶段时，申请人可以选择申请标准专利或创新专利[①]。

《巴黎公约》途径同样与我们熟知的专利申请实践类似。通过《巴黎公约》途径，申请人首次在包括中国在内的任一《巴黎公约》成员国/组织提交国家发明或实用新型专利申请后的12个月内，可以直接向澳大利亚知识产权局就相同的主题提出标准专利或创新专利申请[②]，并要求享有在先申请的优先权。

除了上述两条途径之外，申请人还可以直接向澳大利亚知识产权局提交专利申请。另外，值得一提的是，澳大利亚专利制度中还包含了临时申请制度。如果发明创造仍然处于早期阶段，申请人可以选择先向澳大利亚知识产权局提交一份临时申请，该临时申请可以使得申请人获得更早的申请日。在提交临时申请后12个月内，申请人必须提交完整的申请，否则申请将被视作放弃。最后，直接向澳大利亚知识产权局提交的正式专利申请或临时申请，都可以作为优先权，随后通过PCT途径或《巴黎公约》途径向其他国家申请专利。

2. 澳大利亚专利的类型

2.1 概述

澳大利亚的专利主要包含三种类型，即澳大利亚标准专利（类似我国的发明专利）、澳大利亚创新专利（类似于我国的实用新型）和外观设计专利。

澳大利亚标准专利保护期为20年；创新专利保护期为8年；外观设计保护期为5年，但可续展一次顺延至10年，均自申请日起计算。

2.2 创新专利

尽管在2020年修订的专利法中规定，澳大利亚自2021年8月26日起不再授予创新专利的专利权，然而，依据其过渡办法，创新专利仍然将会在很长一段时间内存在，因此本文也在此简单介绍一下澳大利亚的创新专利。

创新专利也称为短期专利（也有译为革新专利），与中国的实用新型类似，保护期为8年。创新专利通过形式审查之后即可获得授权。与中国实用新型不同的是，创新专利可以保护方法，包括商务方法、治疗和诊断方法等等。

创新专利相较于澳大利亚标准专利而言，其具有较低的创造性门槛，无需实质性审查即可获得授权，并且授权速度较快，通常几个星期至几个月即可获得授权。创新专利适用创新性标准（innovative step），保护的是对现有技术的增加的改进（incremental advance），只要发明区别于以往技术且这种区别构成实质性贡献即可获得授权。由于创新专利的上述特点，在近年来受到了各国专利权人越来越多的注意。

另外，与中国实践类似，澳大利亚的专利申请人可以在申请标准专利的同时提交创新专利申请，或者在申请标准专利之后，以分案的形式申请创新专利。以此方式，一方面按照申请标准专利的申请流程进行申请，另一方面可以在短期内快速获得创新专利的授权，可以尽早行使权利。在标准专利授权之后，在保护范围不完全相同的情况下，创新专利仍然可以保留，而无需放弃。

然而，尽管创新专利作为一种专利权的类型为广大企业提供了有特色的保护制度，然而，这种专利制度也因为其自身的特点在实践中带来了一些问题。例如，由于其申请授权快速，授权标准低，因而许多大型企业利用该制度针对某一项或多项技术申请多项创新专利，构成密集的创新专利网络。这种申请策略扼杀了部分中小企业的创新途径，阻碍了社会技术的进步。另一方面，大量存在的低门槛和未经审查的创新专利给中小企业自由经营带来不确定性，导致其无时无刻都在面临大企业施加的潜在的专利侵权的风险。最后，由于创新专利的创造性要求较低，因此澳大利亚政府也在很长一段时间内反复评估该制度实际上是否能够真正起到鼓励社会创新、促进技术进步的作用。

经过广泛听取各方意见，澳大利亚政府决定自2021年8月26日起不再受理新的创新专利申请。由于创新专利的保护期为8年，因此以2021年8月26日为界，全部的创新专利最迟均将于2029年8月26日失效。

值得注意的是，即使澳大利亚专利局授予了创新专利的专利权，但这并不意味着专利权人在获得授权时即享有了可实际执行的权利和实质的法律保护力。创新专利的专利权人若想进行专利维权、转让和许可使用等，需要主动请求并通过实质审查，才能够使其手中的创新专利具备实质的法律保护力。

2.3 外观设计

澳大利亚外观设计是用于保护一件产品的可视性外观，包括产品的形状、

构造，以及图案、修饰等特性。澳大利亚目前对外观设计申请实行注册后审查制度，只有经申请人或第三方请求才进行实质审查程序。

申请人可以直接向澳大利亚专利局提交外观专利申请，或基于巴黎公约途径，自优先权日起6个月内向澳大利亚专利局提交申请。申请时需要提交产品设计图、立体图（展开图）和六面视图（即主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图）。

如果外观设计申请符合法律要求，专利局批准该申请并公告授权。澳大利亚外观专利保护期限为5年，第5年续展一次，最长保护期限为10年。要获得可执行的设计权，必须向澳大利亚知识产权局请求所注册的设计认证。澳大利亚知识产权局会进行设计的实质性审查，以确定设计的新颖性和独特性是否优于现有设计。任何人（包括设计拥有者以外人士）均可以在设计的有效期内的任何时候提交请求对注册外观设计进行认证。

2.4 临时申请

专利权人可以在澳大利亚提交临时专利申请，并以此为优先权，在提交临时申请之后的12个月内提交PCT专利或澳大利亚本国标准专利或创新专利。澳大利亚的临时专利申请的要求较为宽松，其并不要求提交权利要求书，而仅要求提供说明书和附图。权利要求书可以在随后正式标准专利或创新专利时再提交。临时专利申请并不进行审查，也不会授予专利权。

临时专利申请的存在可以使得专利权人尽早将初具雏形的技术提交专利保护，获取更早的优先权日。专利权人可以充分利用随后的12个月在基本框架的基础上完善其技术，并经过初步检索，再决定是否提交正式的专利申请。

值得注意的是，尽管临时申请只需要提交说明书和附图，但是在准备临时申请文件时也应当尽可能明确、详尽地提出技术的概念、框架和细节，以避免在后的正式申请无法享受到优先权。

另外，提出临时申请后，即使发明人的发明被公众所知，由于该临时申请提供了优先权日，因此不会影响其后续的专利申请。最后，澳大利亚专利法要求公布申请人的姓名和发明的标题，但不会公布临时申请的内容。这使得申请人即使在未准备就绪或在规定时间内没有提交正式申请的情况下，其发明仍然能够处于保密状态而不被外界所知悉。

3. 专利保护的客体

澳大利亚标准专利保护的对象范围较为宽泛，除了包含中国发明专利保护对象（产品、方法）外，还可以保护中国专利无法保护的客体，如疾病的治疗和诊断方法、商业方法等。澳大利亚标准专利的可专利客体的例外是关于人类以及繁殖人类的生物学方法发明。

另外，与中国实用新型不同，澳大利亚创新专利除保护产品的形状、构造外，还能保护方法、医药发明、软件相关发明、商业方法等。澳大利亚创新专利可专利客体的例外是植物、动物或者植物和动物繁育的生物学方法。

澳大利亚外观设计与中国外观设计专利保护对象相似，均为对产品的形状、方案及其结合的富于美感的、独特的设计的保护。

4. 专利授权条件

澳大利亚标准专利在授权前需要进行实质审查，申请人应当在申请日起5年内提出实质审查请求。

在实质审查阶段，专利审查员会对专利申请的技术方案进行审查，以确保其符合专利法的要求和伦理标准。如果专利申请存在实质性问题，审查员会要求申请人进行修改，申请人可以通过答辩或者是修改的方式进行答复，以克服审查员的审查意见。如果修改后仍然无法通过审查，该专利申请将被驳回。审查的内容包括缺乏新颖性、缺乏创造性、权利要求不清楚、修改超范围等。无论何种原因，申请人如果无法在规定的时间内克服审查员提出的审查意见，则可以递交一个分案申请，而原有申请仍可继续进行。

5. 加速审查

澳大利亚标准专利的授权时间一般需要1-2年，但澳大利亚专利局为专利



权人提供了各种加速审查的途径。主要包括：

绿色技术的快速通道：如果申请的发明创造涉及绿色技术，有利于环境或涉及环境保护，则可以向澳大利亚专利局提出加速审查请求。提出加速审查请求后，一般在8周内会收到审查意见。

中小型企业的快速通道：澳大利亚中小型企业（SME）能够使用SME快速通道快速跟踪其标准专利申请。

中国与澳大利亚之间并没有专利审查高速路的协议。然而，专利申请人可以根据澳大利亚与其他国家和地区达成的高速审查协议来加速其在澳大利亚的专利申请审查过程。这主要包括欧洲-澳大利亚专利审查高速协议和全球专利审查高速路协议。

澳大利亚知识产权局-欧洲专利局专利审查高速路（IP Australia-EPO PPH）是澳大利亚与欧洲专利局（EPO）之间的协议。如果相关的同族专利已经在欧洲专利局进行过审查或至少一项权利要求已经被确定是可授权的，则可以向澳大利亚专利局提出加速审查。

根据全球专利审查高速路下（GPPH）的审查是指，如果相关的专利申请已在另一个国家获得授权（至少一项权利要求授权），则可以基于参与GPPH协议的在先审查的专利局/知识产权局的审查结果，向澳大利亚专利局申请加速审查对应的同族专利申请。

目前参与GPPH的专利局/知识产权局包括：澳大利亚、奥地利、加拿大、智利、哥伦比亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、新西兰、挪威、秘鲁、波兰、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、韩国、瑞典、英国、美国。

PCT申请在国际阶段的工作结果同样可以用于加速审查。在这种情况下，申请人可以基于对应的PCT申请的书面意见或者审查报告进行加速审查。书面意见或者审查报告必须是由参与上述GPPH的专利局/知识产权局做出的，并且其中至少一项权利要求具有新颖性、创造性和工业实用性。

在非加速审查的情况下，澳大利亚官方一般在收到实审请求的12个月后才发出第一次审查意见通知书（OA1）。为了达到加速审查效果，申请人可以提交申请的同时提出加速审查请求。澳大利亚知识产权局将在收到加速审查请求后的1-3个月左右出具OA1。因此提交加速审查请求，可节省至少9个月时间。因此，申请人可以通过快速答复OA来达到后续加速审查的效果，一般有机会在12个月内获得授权。

6. 专利确权程序

澳大利亚专利确权基本包含三种类型：异议期提出异议、授权后提出复审、专利有效性诉讼。前两者由澳大利亚专利局负责审理，而最后一种是由澳大利亚联邦法院审理。以下将进行逐一说明。

6.1 异议程序

异议程序有点类似于我国的专利无效程序，但其时间窗口仅在澳大利亚专利局发出授权公告后的三个月内。因此，在澳大利亚，密切关注竞争对手的公告专利，有效利用异议窗口期是十分关键的。

在澳大利亚，标准专利经过实质审查之后，如果认为可以授权，则澳大利亚专利局将会发出授权公告。在发出授权公告的三个月内，任何人都可以针对该专利提出异议。提出异议的理由包含了专利实质审查时的理由，例如复审请求人可以提出多份现有技术以证明涉案专利缺乏新颖性和/或创造性等、专利修改超范围、权利要求不清楚、权利要求得不到说明书的支持、缺少必要技术特征等等。

异议程序是双方程序，专利权人可以针对异议人提出的证据和理由修改权利要求书，但其范围仅限于公告的权利要求的范围内，基本上不能将说明书中的内容修改加入到权利要求中。

对于创新专利而言，由于其没有实质审查程序，因此也没有异议期。如果想对创新专利提出异议，则异议请求人需要首先请求澳大利亚专利局对于该创新专利进行实质审查。在实质审查之后，方可针对该创新专利提出异议。这时，对于创新专利的异议不受授权公告的三个月的限制，在澳大利亚专利局经过实质审查并认证了创新专利之后，任何时间都可以针对该创新专利提出异议。

在审理异议之后，澳大利亚专利局将进行书面/口头审理，并作出是否授权的决定。值得注意的是，在异议程序中，败诉方将需要承担胜诉方所支出的一定数量的费用，通常为数千澳元。

6.2 复审程序

复审程序与我国专利审查中的第三方意见有些类似，该程序是单方程序。在标准专利授权之前或之后，均可以申请复审。

如果标准专利已通过审查但尚未授予专利权，审查员可以重新审查该标准专利。这时的复审由审查员自行决定，例如，审查员发现了新的现有技术或者收到了第三方提交的证据等。

在标准专利被授权之后，审查员可以主动重新审查该标准专利。但如果第三方以法定的形式或按照法院的指示正式请求重新审查该专利，则审查员必须重新审查。

换言之，澳大利亚的复审程序是单方程序，由澳大利亚专利局与专利权人参与，复审的请求人并不能主动参与其中与专利权人对抗。复审的请求人如果希望阻止专利申请授权或者希望撤销该专利，则需要在准备好证据和理由后，提交于澳大利亚专利局请求复审。如果认为有必要，澳大利亚专利局则会将请求人提交的证据和理由转发给专利权人，由其作出答复。同样，专利权人可以针对复审请求中提出的证据和理由修改权利要求书，但其范围仅限于公告的权利要求的范围内，基本上不能将说明书中的内容修改加入到权利要求中。

专利申请人/专利权人可就澳大利亚专利局在复审后驳回专利申请或撤销专利的决定向澳大利亚联邦法院提出上诉，但请求复审的第三方无权就专利局的决定向联邦法院提出上诉。

6.3 法院程序

在授权之后，相关方可以向澳大利亚联邦法院提出专利有效性确认之诉，通过法院来审理专利的有效性。然而，上述途径的成本较高，因此在实践中一般较少被使用。

另外，在澳大利亚的专利侵权诉讼中，被诉侵权人可以一并在侵权诉讼中主张专利有效性存疑，由法院在审理专利侵权时一并审理专利的有效性。

6.4 救济途径

对于澳大利亚专利局的异议程序和复审程序作出的决定不服，当事人可以向澳大利亚联邦法院起诉。值得注意的是，如前所述，在复审程序中，提出复审请求的请求人无权向澳大利亚联邦法院起诉，但其仍然可以单独请求法院审理专利的有效性问题。

对于澳大利亚联邦法院作出的专利有效性判决，当事人可以向上一级法院，即澳大利亚上诉法院上诉。对澳大利亚上诉法院作出的判决，当事人可以向澳大利亚高等法院（相当于最高院）提出上诉，并请求再审。然而，此类案件获得高等法院许可的几率非常低。

7. 专利侵权诉讼

7.1 管辖权

澳大利亚联邦法院以及州和地区最高法院有权审理专利侵权事宜。联邦法院对专利侵权案件具有直接管辖权。此外，州和地区最高法院作为对于辖区之内的侵权诉讼案件也具有司法管辖权，但在州和地区最高法院所得到的判决只对本辖区生效。

因此，专利侵权诉讼通常在联邦法院启动。尽管澳大利亚设有陪审团制度，但在澳大利亚的专利侵权诉讼中不设陪审团，联邦法院的一审程序由一名法官审理和裁判。

当事一方可以在澳大利亚任何州或地区的联邦法院提起专利诉讼。整个澳大利亚的程序规则和程序都是标准化的。通常，一方将选择在其经营所在州或地区或其法律代表所在地的联邦法院登记处启动诉讼。由于标准化的程序规则和联邦法院司法机构在全国联邦法院管辖范围内的丰富经验，在任何特定地点启动诉讼都没有明显的好处或坏处。

整个联邦法院大约有54名联邦法院法官。所有联邦法院法官都同时在多个实践领域负责审判工作。对于专利侵权诉讼而言，澳大利亚联邦法院有大约15名法官在专利和相关法域工作。

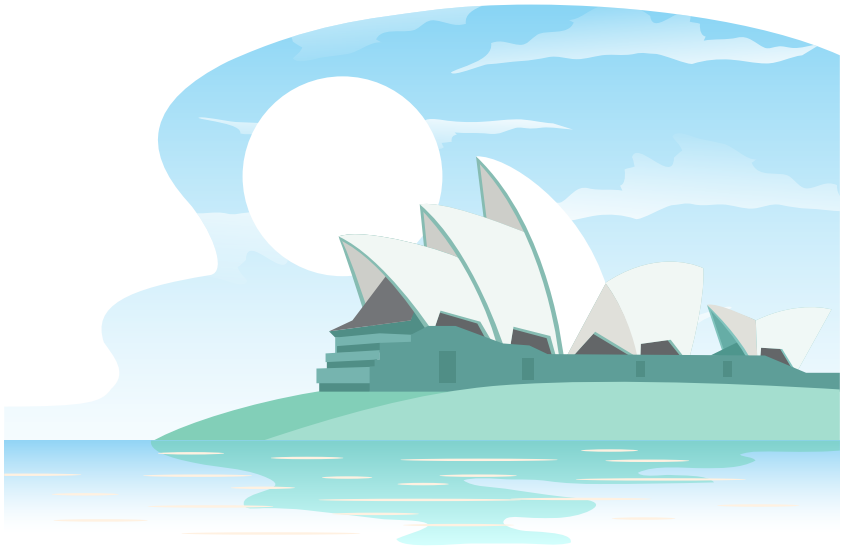
当事人可以聘请律师，既可以是大律师（barrister），也可以是事务律师（solicitor），或者通常是两者的结合。如果一方是自然人，也可以选择自己出庭。除非经法院许可，公司当事人不能自行参与专利侵权诉讼，而必须聘请律师。

7.2 临时禁令救济

澳大利亚联邦法院具有衡平法的管辖权，可颁发临时禁令，禁止被指控的侵权人从事某些行为，直到诉讼的实质性是非事实得到确定为止。与我国实践类似的是，申请临时禁令需要满足特定的条件。

在决定是否授予临时禁令时，法院将考虑申请人是否建立了初步证据（通常是通过审查是否将会审理较为严重的问题）以及准许上述禁令是否考虑了便利性方面的平衡（通常考虑损害赔偿对于请求人来说是否是充分的补偿，如果认为申请人可以得到充分的损害赔偿，则不授予临时禁令）。

另外，临时禁令的申请人还必须向法院作出关于赔偿的承诺。与我国实践类似，如果最终申请人未能成功证明存



在专利侵权的情况，则需要赔偿因临时禁令受到不利影响的一方，包括被申请人和第三方。

7.3 证据开示制度

澳大利亚具有证据开示制度。当事人可以在诉讼中向另一方要求披露文件（或文件的存在）。

证据开示制度包含两个步骤：（1）提供文件清单；（2）出示文件本身。当事人需要在一定程度上列出属于对方当事人现在或曾经拥有或控制的文件的类别。值得一提的是，发现义务是持续的，也就是说，在提供文件清单之后，如果一方发现了属于所要求的发现类别但不在文件清单内的文件，则该方有持续的义务通知另一方。这可能是由于疏忽，也可能是因为文件是在文件列表创建之后创建的。

“标准开示”是指当事人被要求出示与诉状中提出的问题直接相关的、经过合理搜查后能够找到的所有文件。这种开示的负担可能是很重的，并且成本十分高昂。

在专利案件中，通常的做法是由当事人协商发现的“类别”，其中寻求符合某些特定描述的文件。这被称为“非标准开示”。

拒绝另一方当事人所要求的证据开示类别的理由通常包括：（1）所寻求的文件与诉讼程序中的问题没有直接关系；（2）该文件对于一方证明其案件或质疑其对手的案件不是必要的；（3）该请求是“钓鱼”（例如，猜测性地试图找到文件，使请求方能够提出新的案件）；（4）该类别过于宽泛或具有压迫性的，因为接收方遵守该类别将成为不合理的负担；（5）该类别只会产生特权文件，并且没有合理的理由认为该特权已被放弃。

拒绝出示文件的理由通常包括：（1）所寻求的文件享有不出示的特权；（2）一方当事人可以基于商业机密寻求限制文件的出示。在专利诉讼中，诉讼当事人通常是竞争对手，所产生的文件可能会泄露商业机密。通常的做法是，当事人在制作文件之前就已经对如何处理此类文件达成了适当的协议，例如，当事人可以约定，这些文件只向外部律师和律师以及专家证人出示，而不向其他当事人或其代表出示。此类事先协议也有机会成为拒绝出示文件的理由。然而，如果当事人无法就处理保密问题而带来的证据开示达成合适的协议，则可能有必要向法官寻求处理此类问题的指令。

7.4 简易程序（即决裁决）

在澳大利亚联邦法院，原告和被告均可申请简易裁决，也称为即决裁决。

简易裁决的依据是无合理的成功前景，如果法院确信被申请人“没有成功抗辩的合理前景”，法院可以作出有利于申请人的即决判决，如果法院确信申请人“没有成功诉讼该程序或该部分程序的合理前景”，法院可以即决驳回诉讼。

法院作出简易判决的权力是法院的自由裁量权。当然，澳大利亚联邦法院在行使与即决判决有关的权力时，通常都会比较谨慎。例如，当要求即决判决或即决驳回的申请需要考虑明显复杂的事实、法律或法律与事实混合的问题时，通常不会准许即决裁决。

例如，专利权人可以在被告对其产品或方法侵犯专利的指控进行“没有合理的前景”的抗辩的基础上提出即决判决申请。举例而言，假设被告承认制造、使用或销售相关产品或方法的事实性指控，唯一需要由法院确定的问题是该产品或方法是否侵犯了专利权，在这种情况下，申请人可以认为其侵权案件非常清楚，以至于被申请人对侵权指控“没有成功抗辩的合理前景”。

同样，被指控侵犯专利权的被申请人可以提出即决驳回申请，理由是其产品或方法显然没有侵犯专利，因此申请

人“没有成功诉讼的合理前景”。

被申请人也可以以专利无效为理由提出即决驳回申请。例如，如果有一份出版物公开了专利中所要求的发明的所有要素，但对该专利的优先权日存在争议，因此对该出版物是否为相关的现有技术存在争议。在这种情况下，该专利的优先权日将成为决定案件走向的单一事实和法律问题。由此，被申请人可以在没有其他更多证据的情况下提出即决驳回申请，通过确定该专利的优先权日来获得驳回原告诉讼请求的简易判决。

然而，在实践中，无论是原告还是被告，在澳大利亚的专利侵权诉讼中很少寻求即决裁决。这是因为专利诉讼通常涉及复杂的事实和法律问题，这些问题通常不适合简易裁决。

7.5 民事救济

专利权人可以获得的救济包括：禁令、损害赔偿和如果法院认为在评估损害赔偿时应包括的额外金额（通常称为“额外损害赔偿”）。

永久性禁令救济是专利权人在成功证明专利侵权后通常能够获得的救济。当然，与我国实践类似，禁令救济同样受制于衡平法和自由裁量考虑，因此，可能不是在所有情况下都能够获得禁令救济——例如当禁令涉及公众利益等时。

损害赔偿将会根据侵权法的一般原则。在专利侵权案件中作出损害赔偿裁决的基本原理是尽可能合理地使专利权人恢复到好像侵权行为没有发生过时的状态。在澳大利亚联邦法院，可以有许多不同的方法来计算专利侵权的损害赔偿，包括专利权人的销售损失、合理的许可费、“基于用户原则（user principle basis）”。

销售损失与合理的许可费与我国的实践较为类似，因此本文将着重说明基于用户原则。

损害赔偿的“用户原则”依据是，成功的专利权人可以从“不当使用”专利权人知识产权的侵权人那里追回合理数额的损害赔偿。例如，在许多情况下，有证据表明专利权人根本不会授予许可，或者现有证据不能证明专利权人遭受了实际损失。使用“用户原则”方法，损害赔偿的数额通常是通过评估侵权人为“使用”专利而必须支付的金额来确定的，类似于假定专利权人与侵权人之间进行了名义上的许可活动。

额外损害赔偿可以使得专利权人获得填补损失之外额外数量的赔偿，也即，惩罚性赔偿。确定是否给予额外损害赔偿时，法院通常考虑的要素包括侵权行为的明确性、防止类似侵权行为发生的必要性，是否属于故意侵权行为。另一方面，被告可以以有理由相信相关专利应当被无效或有理由相信相关产品未侵权作为对抗。

7.6 上诉

对法院判决的上诉需要在判决或裁定发出之日起28天内，向澳大利亚上诉法院提出。上诉通常由联邦法院的三名法官审理。上诉法院对初审判决的理由和证据进行审查，以确定法官是否犯了法律上的、事实上的或自由裁量上的错误。上诉法院可在其认为适当的所有情况下，维持、推翻或改变一审判决，并可直接作出判决或发出禁令。

三、结语

澳大利亚是世界最早建立知识产权制度的国家之一，自1903年建立专利制度以来，至今已有100多年的历史，知识产权保护意识早已深入人心。澳大利亚知识产权保护力度可以与世界公认的知识产权保护水平最高的国家比肩。在澳大利亚运营的企业普遍对于知识产权具有较高的重视程度，会就潜在的侵权行为积极进行双边磋商，在必要时也会及时诉诸法院。

澳大利亚的专利制度相比于其他国家具有较为鲜明的特点，值得我国企业了解和借鉴。■

参考

① 自2021年8月26日起，澳大利亚将不再授予创新专利的专利权。但如果某一申请的申请日早于2021年8月26日，那么该申请仍然可以选择转为创新专利申请；或者是可以以该专利（申请日在2021年8月26日前）为母案，以分案的形式申请一个创新专利。

② 同①。

印度尼西亚普通专利制度

文 / 许蓓

印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）是世界第四人口大国，是东南亚非常活跃的经济体，其还是二十国集团成员国和“一带一路”沿线国家，官方语言为印尼语。近年来，越来越多的外国企业选择在印尼进行专利布局。

印尼的专利保护包括：普通专利和简易专利。在一些国家和地区，普通专利也被称为发明专利、专利等，简易专利也被称为实用新型专利、小专利等。从WIPO的统计数据来看，外国申请人在印尼提交的申请中，普通专利的申请数量远大于简易专利的申请数量。下面将通过普通专利的保护客体、申请和审查流程、申请费用、权利撤销等几个方面对印尼普通专利制度进行介绍。

一、保护客体

印尼《专利法》第3条、第4条和第9条对普通专利的保护客体进行了规定，具体如下。

印尼《专利法》第3条规定，普通专利授予一项新的、具有创造性的、可以在工业上应用的发明。“发明”是发明人的想法，以产品或过程的形式注入到技术领域的特定问题解决活动中。

在此基础上，印尼《专利法》第4条进一步规定了不属于发明范畴的主题，具体包括：a. 美学创作；b. 计划；c. 思维、游戏以及商业活动的规则和方法；d. 仅包含计算机程序的规则和方法；e. 信息的呈现；f. 下列形式的发现：现有和/或已知产品的新用途；和/或，未显著提高功效，也未改变现有化学结构的现有化合物新形式。

针对这些不属于发明范畴的主题，需要特别注意以下事项：

（1）在第4条第c款中，如果商业方法使用技术手段、具有技术特征，则可以承认其可专利性（属于发明的范畴）。

（2）在第4条第d款中，所谓“仅包含计算机程序的规则和方法”，是指计算机程序只包含程序，不具有技术特征（指令）、技术效果和解决问题的能力，但如果计算机程序具有产生技术效果和功能的技术特征（指令）、解决相应的问题，则是一项可以授予专利的发明。

（3）在第4条第f款中，化合物新形式包括化学手性，如对映异构体或非对映异构体、晶型、溶剂化物形式、水合物形式、盐类、前体药物和现有化合物的代谢物。如果化合物的新形式没有带来显著提高的效果，则其专利性是不被认可的。反之，对于能够带来有益改进（效果）的新形式，可以承认其可专利性（属于发明的范畴）。此类有益改进（效果）包括但不限于，增加生物利用

度、提高稳定性、增加溶解度、降低毒性、提高安全性、提高效力、更宽的活性谱、降低生产成本或缩短治疗期等等，并且需要得到实验数据的支持。

在上述印尼《专利法》第4条的基础上，印尼《专利法》第9条进一步规定了不能授予专利权的发明主题，具体包括：a. 其公开、使用或实施违反法律法规、宗教、公序良俗的工艺或产品；b. 适用于人类和/或动物的检查、医疗、治疗和/或外科手术方法；c. 科学和数学领域的理论和方法；d. 除微生物外的生物；e. 生产植物或动物所必需的生物学过程，非生物过程或微生物过程除外。

针对这些不能授予专利权的发明主题，需要特别注意以下事项：

（1）在第9条b款中，体外和计算机检查或诊断方法，以及非治疗方法，如美容治疗，饮食或其他与健康无关的治疗，仍然是可被授予专利权的；而适用于人类或动物的体内检查方法，治疗方法，手术方法和药物方法则不能被授予专利权。

（2）在第9条d款中，生物（包括人类、动物或植物，例如胚胎，种子，植物部分，组织，器官，转基因植物和转基因动物）不能被授予专利权，但体型非常小、肉眼无法看到、必须借助显微镜观察的微生物，如变形虫、酵母、病毒和细菌则是可被授予专利权的。

（3）在第9条e款中，“生产植物或动物所必需的生物学过程”是指，常规或自然的杂交过程，包括例如通过自然性质的插条、嫁接或授粉技术（例如人工授精，异花授粉），和其他可以在没有人为干预的情况下自然发生的过程，其不能被授予专利权的。“生产植物或动物的非生物过程或微生物过程”则主要是指，涉及转基因/基因工程的生产植物或动物的过程，其是可被授予专利权的。

根据上面的介绍可知，印尼《专利法》通过三个层次（即发明的定义、不属于发明范畴的主题的规定、不能授予专利权的发明主题）对普通专利的保护客体进行了规定。

二、申请和审查

印尼普通专利的申请和审查流程（图1）主要包括以下几个阶段。

1. 申请的提交

海外申请人提交印尼普通专利申请的途径主要有三种，第一种是直接向印尼知识产权总局提交，第二种是通过《巴黎公约》途径向印尼知识产权总局提交，第三种是通过PCT途径向印尼知识产权总局提交。

专利申请应当使用印尼文字，并以书面形式向知识产权总局提交。通过纸件形式向印尼知识产权总局申请专利，或者通过印尼知识产权总局官网上的电子申请系统在线提交专利申请。申请专利必须使用官方规定的表格形式。

2. 形式审查

专利申请提交至印尼知识产权总局后，14日内将由审查员对材料进行形式审查。经形式审查后不符合相关法律规定的，印尼知识产权总局将发出补正通知，申请人可以在3个月内进行补正，逾期不补正或补正不合格的，印尼知识产权总局将作出驳回决定。形式审查合格后，审核员将通知申请人缴费。申请人按规定缴纳费用后，向印尼知识产权总局提交缴费凭证通过形式审查。

3. 公开/异议

符合形式要求的专利申请自申请日起满18个月即在《专利杂志》（Berita Resmi Paten）上公开。在公开后的6个月内，任何人均可向印尼知识产权总局提出意见、异议、解释或其他反驳。这些意见、异议、解释或其他反驳应作为审查员在实质审查期间考虑的补充材料。知识产权总局认为公开专利申请可能会影响国家安全利益的，可以不公开专利申请。

4. 实质审查

申请人应自申请日起36个月内提交实质审查请求。未在规定期限内提交实质审查请求的，专利申请将被视为撤回。知识产权总局根据申请文件、异议（如有）和申请人针对异议所做的意见



陈述（如有）对专利申请进行实质审查。在实质审查程序中，知识产权总局发现申请内容不符合法律规定或存在其他问题的，将通知申请人，申请人应当在规定的期限内答复或修改。实质审查将在知识产权总局收到实质审查请求之日起36个月内完成。

5. 授权

知识产权总局审查专利申请后将作出是否授权的决定。决定授予专利权的，知识产权总局将向申请人发放专利证书，在专利登记簿上记录并在《专利公报》上进行公告。决定不授予专利权的，知识产权总局将作出驳回专利申请的决定并通知申请人。

普通专利的授权期限为自申请日起二十年，该期限不得延长。普通专利保护期限的开始日期和结束日期通过电子媒体和/或非电子媒体记录和宣布。

6. 复审

申请人对知识产权总局作出的驳回决定不服的，可以在3个月内向法律和人权部内设的专利复审委员会提出复审请求。申请人请求复审需要提交以下材料：书面复审请求；说明复审理由并提供证据和相关信息；付费凭证；专利申请说明书、权利要求书和附图的副本；驳回通知书副本；实质审查请求书副本；复审请求由代理人提出的，则需提供委托书。

复审阶段可以对说明书进行更正，但更正仅限于以下范围：（1）权利要求的保护范围；（2）说明书翻译错误；（3）对之前说明书中含糊不清的地方加以说明。

专利复审委员会将在复审请求之日起9个月内作出撤销或维持驳回的决定。申请人对专利复审委员会维持驳回决定不服的，可在收到决定之日起3个月内向印尼商事法院起诉。

7. 专利申请类型的变更

根据印尼《专利法》第40条的规定，专利类型可以变更，即普通专利可以变更为简易专利，简易专利亦可变更为普通专利。但该变更申请需要在授权决定作出之前提出，且需要支付一定的费用。

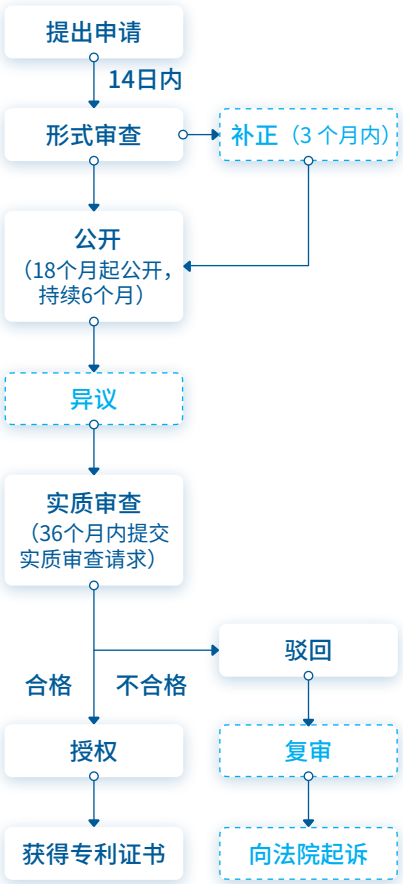


图1：普通专利的申请和审查流程

三、申请费用

申请费用取决于该申请的提交形式。对于普通专利，电子申请的申请费为125万印尼盾，非电子申请的申请费为150万印尼盾。此外，印尼知识产权局还规定了额外费用的计算标准，具体如下：

（1）如果专利申请的说明书超过30页，每增加1页15,000印尼盾；

（2）如果专利申请中超过10项权利要求，则每项附加权利要求为75,000印尼盾；

（3）如果申请人要求延长完成专利申请的时间，每件申请为40万印尼盾；

（4）如果申请人要求加急公布，每件申请40万印尼盾；

（5）如果申请人因错误而修改专利申请，每件申请20万印尼盾；

（6）如果申请人要求首次使用声明，每件申请300万印尼盾；

（7）申请人要求优先权证书，每件申请30万印尼盾；

（8）申请人要求实质审查的，每件普通专利申请300万印尼盾；

（9）申请人要求加急实质审查的，每件申请500万印尼盾；

（10）如果申请人要求延长对实质审查结果作出答复的时间，每件申请40万印尼盾；

（11）将普通专利申请转换为简易专利申请，每件申请45万印尼盾，反之亦然。

需要说明的是，申请时缴纳说明书

和权利要求的超额费用，如果后续修改权利要求和/或说明书产生新的超额费用，还需要缴纳新的超额费用。任何已支付的超额费用均不予退还。

四、专利权的撤销

根据印尼《专利法》第70条的规定，专利授权后，利害关系方可以向专利复审委员会提出授权后异议请求，该请求应在专利授权后9个月内提交。

根据印尼《专利法》第132条的规定，（1）有下列情形之一的，可以提起专利无效诉讼：a. 根据《专利法》第3条、第4条或者第9条，相关专利不应当被授予专利权的；b. 源自遗传资源和/或传统知识的专利不符合第26条所述的规定；c. 相关专利与他人根据《专利法》已获得的专利相同的；d. 自授予相关强制许可之日起２年内（或者已授予多个强制许可的，自授予第一个强制许可之日起２年内），强制许可的授予不能阻止相关专利以违反公共利益的形式和方式实施的；e. 专利持有人违反第20条的规定；（2）以第（1）款a项和b项为由提起的无效诉讼可以由第三方针对专利权人向商事法院提出；（3）以第（1）款c项为由提起的无效诉讼可以由在先专利权人或者其被许可人向商事法院提起，请求宣告与其专利相同的专利无效；（4）以第（1）款d项为由提起的无效诉讼可以由公共检察官针对专利权人或者获得强制许可的人向商事法院提起。

根据上述规定可知，在印尼，任何利害关系方可以通过两种途径来撤销目标专利的专利权：（1）针对该授权专利向复审委员会提出异议；（2）针对该授权专利向印尼商事法院提起无效诉讼；其中，异议请求必须在印尼知识产权总局作出授予专利权决定之日起9个月内提出，而无效请求则没有时间限制。

就撤销专利权而言，授权后异议程序与无效诉讼程序相比，异议程序通常比无效诉讼程序便宜，并且负责异议程序的复审委员会通常包括技术专家和高级专利审查员，他们与法院法官相比通常更了解专利技术。然而，需要注意的是，授权后异议程序的时间窗口比较短（只有9个月），需要利害关系方及时监控相关专利的授权进展。

五、印尼普通专利制度与中国发明专利制度的对比

从上文介绍可以看出，印尼普通专利制度与中国发明专利制度有相似之处，但也存在一些差别。

1. 保护客体

从保护客体来说，二者的相同之处体现在以下几个方面：

（1）印尼普通专利与中国发明专利均可以保护产品或方法相关的发明，并且对发明有新颖性、创造性和工业实用性的要求；

（2）二者均规定如下主题不具有可专利性，包括：

-违反法律、社会公德、违法利用遗传资源的发明创造；

-涉及美学创作，计划，思维、游戏及商业规则和方法，计算机程序，信息的呈现等智力活动的规则和方法；

-适用于人类或动物的体内检查和治疗方法；

-除微生物外的动物和植物及其生物学方法。

从保护客体来说，二者的不同之处在于：

-在印尼，体外和计算机检查或诊断方法，以及非治疗方法（如美容，饮食或其他与健康无关的治疗），被认为具有可专利性，但是在中国，这些被认为不具有可专利性；

-在印尼，现有和/或已知产品的新用途，未显著提高功效也未改变现有化学结构的现有化合物新形式，被认为不具有可专利性，但是在中国，这些被认为具有可专利性；

-在中国，原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质，被认为不具有可专利性，但是印尼并没有将这些主题排除在专利保护之外。

2. 保护期限

从保护期限来说，印尼普通专利和中国的发明专利的保护期限相同，均为二十年，但是需要特别注意的是，印尼普通专利的保护期限不得延长，而中国的部分发明专利在满足特定条件下保护期限可能获得延长。例如，中国《专利法》第42条的规定：自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人

引起的不合理延迟除外；为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿；补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

3. 申请的提交、审查和转换

从申请的提交方式来说，印尼与中国基本是相同的，申请人均可以通过《巴黎公约》途径、PCT途径、或直接向国家知识产权局提交的方式，提交发明专利申请；并且，均可以纸件或电子方式提交申请。

从申请的审查来说，印尼与中国大体相似，均需要经过形式审查、公开/异议、实质审查，细微的区别之处在于：

（1）二者的形式审查/初步审查程序略有不同。印尼的形式审查主要对申请文件及相关文件等进行形式审查，而中国的初步审查除了对申请文件及相关文件等进行形式审查，还对申请文件的明显实质性缺陷进行审查，例如明显属于中国《专利法》第5条、第25条等规定的不授予专利权的情形。

（2）二者的审查部门的设置略有不同。在印尼，知识产权总局进行专利申请的形式/实质审查，专利复审委员会处理专利申请的复审程序，知识产权总局和专利复审委员会是设在印尼法律和人权部下面的两个独立的机构；而在中国，初步/实质审查程序以及复审程序则是由国家知识产权局下属的不同部门分别处理。

从申请的类型转换来说，印尼普通专利申请与简易专利申请可以互相转换。中国现行专利制度没有专利类型转换机制。但是，中国专利制度允许就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，并且先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。也即，申请人可以采用“一案双申”的申请策略，在授权阶段选择保留实用新型专利权或者发明专利权。

4. 专利权的撤销

从专利权的撤销来说，二者存在显著差异。印尼《专利法》设置了两种不同的程序（向复审委员会提出异议或向商事法院提出无效）来撤销专利权，并且这两种程序是并行的。在中国，第三方仅能向国务院专利行政部门以无效方式撤销专利权；在此基础上，第三方对国务院专利行政部门的决定不服的，才能在指定时间内向人民法院起诉。

六、结语

本文从保护客体、申请和审查流程、申请费用、专利权撤销等几个方面对印尼普通专利制度进行介绍，并与中国发明专利制度进行比较，印尼普通专利制度与中国发明专利制度有相似之处，但也存在一些差别，希望能对企业海外专利布局有所帮助。



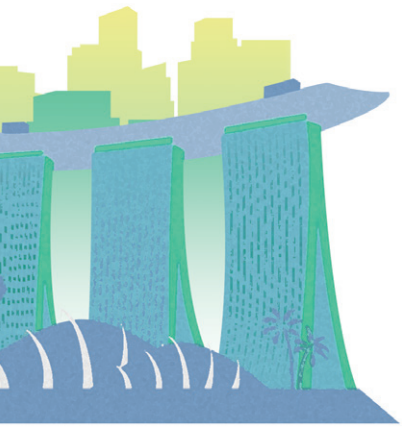
参考

① 印尼《专利法》（2016年第13号法律）。
② 印尼《创造就业综合法》（2020年第11号法律）。
③ 印尼2021年第13号部长规章，关于2018年第38号关于专利申请的部级条例的修正案。
④ 印尼2018年第38号部长规章，关于专利申请。
⑤ 印尼法律和人权部2015年第29号条例，关于印度尼西亚共和国法律和人权部的组织和工作程序。
⑥ 中国《专利法》（2020年修正）。
⑦ 中国《专利法实施细则》（2010年修正）。

新加坡商标法简介

文 / 丁苗

新加坡是沟通太平洋和印度洋，联系亚洲和大洋洲的重要节点，地理位置极为重要。新加坡不但是东南亚唯一的发达国家，也是曾经的亚洲四小龙里发展最成功的国家。优越的商业环境，滋生了新加坡健全的知识产权保护制度。本文将简要介绍新加坡商标法的基本知识。



一、概况

1. 主管机构和适用法律

新加坡知识产权局为当地商标注册申请的主管机构。与商标有关的最重要法律制度是1998年《商标法》（2020年修订版）以及1999年《商标条例》，前者规定了商标的注册和保护制度，后者旨在指导商标注册和管理的实施细节。

与中国“申请在先”原则不同的是，新加坡与美国一样，采用“使用在先”的原则，即大量充分的使用可以确立商标权利。但这一原则并不意味着不需要在当地提交商标注册申请，反之，如果不提交，他人可能会在相同/类似商品上注册相同近似的商标，并阻碍实际权利人在新加坡使用或注册。

2. 商标类别

在新加坡，下列元素可以作为商标来提交注册申请：文字、数字、图形、颜色、口号、声音、气味、全息图、移动标记等，以及上述元素的组合。除普通商标以外，集体商标、证明商标都可以提交注册申请。另外，新加坡还可以提交系列商标的注册申请。

但以下内容不可以注册为商标：

（1）缺乏显著性；

（2）通用名称；

（3）违反了道德标准或者公共政策；

（4）具有欺骗性；

（5）与在先商标构成相同/类似商品上的相同/近似标志；

（6）与驰名商标相同/近似的标志。

新加坡采用尼斯规定的商品和服务区分表。在尼斯分类下，共有34个商品类别和11个服务类别供挑选。此外，如果35类零售服务描述明确且具体，那么作为非规范商品也是可以被接受的。

二、商标申请和续展

1. 申请方式和注意事项

新加坡为《马德里协定》的成员国，因此申请人既可以直接向新加坡知识产权局递交注册申请，也可以通过马德里国际注册指

定新加坡的方式来提交。另外，如果申请人的原属国是《巴黎公约》的成员国，那么该申请人可在6个月内基于原属国的申请在新加坡主张优先权。

在提交商标注册申请前，建议申请人对申请商标进行检索，查看是否存在在先相同/近似商标，或者存在其他不良影响、缺乏显著性等理由，以便提高注册成功的几率。

2. 商标注册申请流程

新加坡注册申请的流程为：提交注册申请—下发受理通知书—实质审查—公告期—下发证书。

申请人注册申请包括下述材料：

（1）申请人的名称和地址；

（2）申请商标的清晰图样；

（3）商品和/或服务类别和项目；

（4）申请费。

申请人向新加坡知识产权局提交注册申请，审查员将对商标进行形式审查和实质审查。如申请商标被驳回，审查员将下发审查报告。申请人可在收到审查报告之日起的4个月内提交复审或者申请延期答复，逾期未提交视为放弃注册申请。如果基于在先商标下发驳回通知，申请人可征求在先权利人的意愿看能否出具同意书；但即使出具共存协议，能否被接受还取决于审查员的主观判断。

此外，如欲尽快获得注册证书，申请人可向知识产权局申请加速审查（无官费），但申请加速审查需要充分合理的理由，如申请商标在当地存在被他人侵权的风险。加速审查的理由能否被接受，同样取决于审查员的主观判断。

实质审查通过后将进入公告阶段，公告期2个月，经申请可延长2个月；如果公告期内无人提起异议，申请商标即可获得注册。在进展顺利的情况下，从提交注册申请到下发证书大概是6-12个月。商标的有效期为10年，从申请日起算。

3. 商标异议

异议可基于商标所有权（如已有在先注册）、缺乏显著性（被异议商标描述了商品的质量、数量、功能、用途等）、违反公共政策或违背公序良俗、具有欺骗性等理由提起。

异议流程如下：

（1）提交申请：第三人在公告日起的2个月内向知识产权局提交；如需延期的话，需在异议截止日前提起；

（2）答辩：被异议商标的申请人将收到知识产权局下发的异议答辩通知。申请人在收到该通知之日起的2个月内作出是否答辩的决定。如需延期，则要在答辩截止日前提交。逾期未答辩的，视为申请人放弃注册申请（答辩提交后，双方可协商或者调解，如不成功，异议程序继续）；

（3）提交证据：异议人和申请人先后均需以宣誓书的形式提交证据；

（4）预听证审查：证据阶段结束后，审查员可组织双方参加预审查；

（5）听证：双方在收到听证通知后，如打算参加需告知知识产权局，且在听证1个月前提交书面意见，并与对方交换。如一方未如期参加，听证程序可能正常进行，审查员也可做其认为正确的决定。如双方都不参加，该程序将取消；

（6）下发异议决定；

（7）诉讼：如对知识产权局作出的异议决定不服，任何一方可在收到决定之日起的28日内作出是否诉讼的决定。如提起诉讼的话，需向新加坡高等法院提起；

（8）需要提醒注意的是，异议失败的一方可能要向对方作出赔偿。

4. 商标续展

新加坡办理续展不需要任何文件，续展完成后，有效期将延长十年。续展可在有效期前6个月办理，宽展期为商标有效期届满后的6个月。宽展期仍未办理续展的话，该商标将从新加坡商标注册簿移除，但注册人可在宽展期过后的6个月内申请恢复商标的有效性，并需通过宣誓书的形式来提交恢复申请，同时缴纳恢复费和续展费。

三、商标转让和许可

1. 商标转让

在新加坡，申请中和已注册的商标均可以办理转让，而且新加坡允许申请/注册商标的部分商品进行转让，转让后的子商标将在母商标的申请/注册号后加上“-01”“-02”等的后缀，并与母商标在转让前的状态保持一致，如母商标处于审查中，那么转让后的所有子商标也将处于审查中。

转让协议需包括下述内容：转让人名称及地址、受让人姓名及地址、转让商标的详细信息、转让的商品和服务项目、转让日期、转让人签字，受让人签字（非强制性的）、对价（实际的或名义上的对价）。

2. 商标许可

许可类型与国内一样，分为普通许可、独占许可、排他许可。但除注册商

标可以办理许可外，申请中的商标也可以办理许可备案，且不管是已注册商标还是申请中的商标，都可以针对部分商品办理许可备案。对于申请中的商标，申请人应严格管控被许可人对被许可商标的使用，包括商品和服务的质量。申请中的商标办理许可备案的话，需设定许可期限，而已注册商标没有限制，既可以设定也可以不设定许可期限。

许可协议需包含下述内容：许可人名称及地址、许可人国别、被许可人姓名及地址、被许可人国别、被许可商标的详细信息、许可期限、许可生效日期、许可区域、质量管控条款、许可人签字、许可类型。对于已续展的商标，如果许可期限仍然在商标有效期内，那么双方不用再次办理许可备案。

四、商标撤销和无效

1. 商标撤销

为避免商标因不使用而被他人撤销，注册人必须在商标注册之日起五年内使用；如因进口限制、国家政策原因导致没有使用，则可成为注册人未使用的有效抗辩。任何第三人均可提起商标撤销申请。如注册人在使用中对注册商标进行了微调，且这种调整未改变注册商标的主要识别部分，那么这一使用可以维持注册商标的有效性。

2. 商标无效宣告

在新加坡，无效宣告主张的理由和程序与异议大体一致。但是，如果法院正在审理争议商标的相关诉讼，那么无效需在法院提起；如果是其他情况，无效可直接向知识产权局提起。对于违反商标法第7条（即注册商标具有恶意、违反法律规定）或者与在先商标相同或者近似，无效宣告需要在商标注册日起的5年内提交。

即使对于无效案件，新加坡知识产权局也鼓励双方采用更有效率、更节省费用的方式来解决争议，如双方自行协商达成和解，通过第三方斡旋达成和解，邀请专家解释专业问题等。通常情况下，从提起无效宣告申请到下发决定，大概需要2年左右的时间。

五、商标保护

1. 驰名商标的保护

新加坡商标法为驰名商标提供了较大的保护力度。即使在新加坡没有注册，驰名商标权利人可在下述情况下维权：

（1）他人在关联商品/服务上使用与驰名商标相同/近似的商标，可能损害驰名商标所有人的利益；

（2）他人以不公平的方式削弱或利用驰名商标的显著性，可能损害驰名商标所有人的利益。

在新加坡，认定为驰名商标可考虑下述因素：

（1）新加坡相关公众对该商标的知晓程度；

（2）该商标在新加坡使用或推广的持续时间、范围和区域；

（3）该商标在其他国家/地区的注册申请情况；

（4）该商标在其他国家/地区的维权情况；

（5）该商标的价值评估。

2. 商标侵权

如果发现他人在相同/类似商品上使用与权利人相同/近似的商标，且没有经过商标权利人的同意，并可能导致相关公众混淆，那么这种行为有可能构成侵权。另外，如果与驰名商标相同/近似，即使指定商品不相同/类似，仍可能造成相关消费者混淆，或者误认为与驰名商标权利人有关联，或者可能损害驰名商标所有人的利益，也有可能构成侵权。

当权利人发现他人可能侵犯其注册商标时，应尽快采取行动阻止对方持续侵权。一旦他人连续使用超过五年，可能视为商标权利人默许这一使用行为。因此，如果在使用五年后才提起侵权诉讼，涉嫌侵权人可将权利人五年内未采取行动作为其不侵权的抗辩理由。

针对商标侵权行为，商标权利人可向新加坡高等法院提起侵权诉讼，请求下发禁令、赔偿损失、返还利润等主张。高等法院从发出传票到下发判决，通常需要1.5-2年的时间，主要流程包括：起诉—证据开示—证人陈述—准备开庭—开庭—总结陈词—下发判决。如败诉一方不服高等法院的判决，可向新加坡终审法院提起上诉。

除民事责任外，侵权人可能构成犯罪的，还可能承担相应的刑事责任。如伪造注册商标、冒用他人注册商标、或者为违法行为提供帮助，侵权人可能被处以10万新加坡元以下的罚款，或者不超过5年的有期徒刑，或者罚款徒刑并罚，侵权商品也将被没收或者销毁。

3. 海关备案

在新加坡，已注册商标可向海关办理备案。如果发现或者遭遇侵权产品通关，商标权利人可主动向海关投诉，申请查扣该批货物，并支付相应的费用，以防侵权产品流入市场。■

泰国发明专利审查简介

文 / 方亮

泰国是东盟成员国、“一带一路”倡议的沿线国家，也是首批生效《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的国家。泰国是我国的重要贸易伙伴，随着越来越多国内企业的产品打入泰国市场，国内企业在泰国的专利申请也越来越多，其中，发明专利申请的占比较大。为方便国内申请人了解泰国发明专利的实质审查过程，下面笔者将对泰国发明专利审查的流程、加快等情况进行介绍。

一、泰国的专利制度概况

泰国知识产权厅（Department of Intellectual Property，简称DIP）成立于1992年，隶属于泰国商务部，是全面主管泰国知识产权事务的核心机构。泰国是《专利合作条约》和《巴黎公约》成员之一。泰国专利法于1979年9月12日生效，并于1992年进行首次修改、1999年进行第二次修改。

近年来，泰国针对RCEP协议等制定了专利法修正案草案，其中包括18个月的公布（反映RCEP第11.44条）、局部外观设计（反映RCEP第11.49条）、不符合专利条件的主题，即排除发明的可专利性是为了维护公共秩序或道德（包括保护人、动物或植物的生命或健康，或者避免对环境造成严重损害），以及排除手术方法的可专利性（反映RCEP第11.36条）。

泰国知识产权厅自2022年1月1日起，实施了专利电子文档系统，用于提交专利和小专利申请，旨在促进专利申请或修改的提交。泰国知识产权厅实施了一个新的电子归档系统，自2022年6月1日起生效。

二、泰国专利的类型以及保护期限

泰国专利的类型包括：发明专利、实用新型专利（又称小专利）和外观设计专利。泰国的发明专利和小专利在被登记和授权之前，或者在发明专利和小专利公开之前，可以相互转换类型。

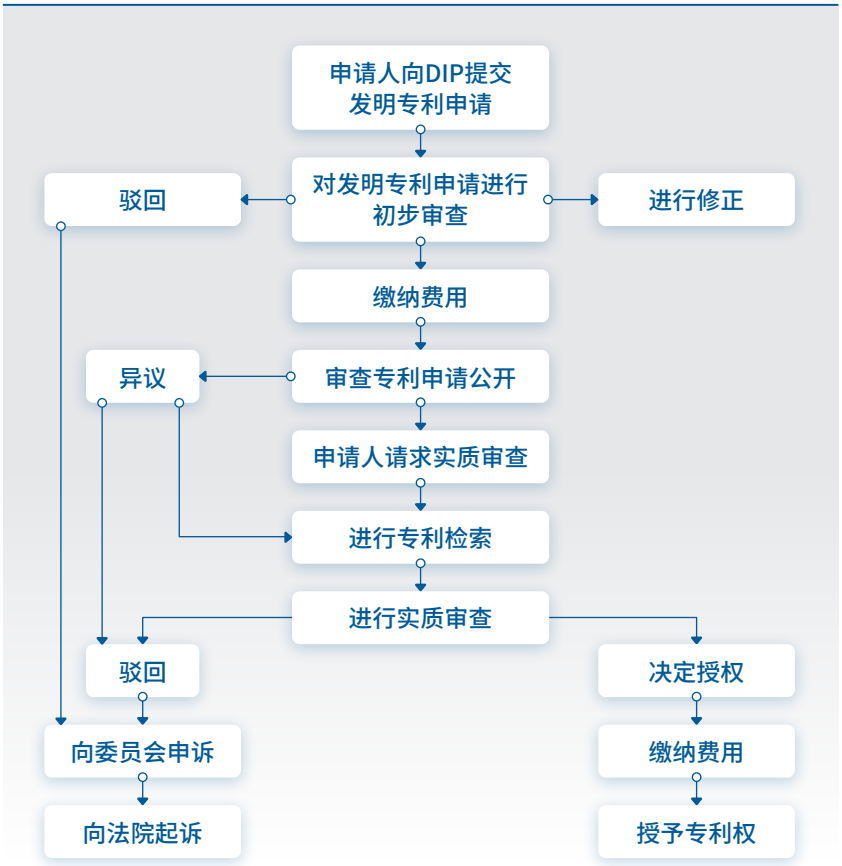
泰国发明专利采用延迟审查制和异议审查制，泰国发明专利的保护期限为自申请日起20年。泰国实用新型和外观设计采用形式审查制和异议审查制，泰国实用新型专利保护期限为自申请日起算10年，泰国外观设计保护期限为自注册日起算10年。

三、泰国发明专利申请的途径以及审查程序

在泰国，符合条件的自然人和法人均可申请发明专利。泰国发明专利申请的途径包括：直接申请、《巴黎公约》途径以及PCT途径（发明专利、小专利）。泰国发明专利申请的递交资料包括：申请文件（包括说明书、权利要求书、说明书附图、摘要、摘要附图）、申请信息（包括申请人及发明人名

称/姓名、地址及邮编、申请国家、联系人等）、优先权文件（如果有优先权）、委托书（需公证）等。

泰国发明专利申请的审查流程如下图所示，审查流程中的主要环节包括：初审—缴纳公开费—公开—请求实质审查—专利检索—实质审查—授权—缴纳授权费—发证。



在DIP对发明专利申请进行初步审查时，审查发明专利申请的文件是否齐备、是否符合要求、修改是否合法等，并审查发明专利申请是否符合公共秩序、社会公德和单一性原则，是否属于专利法保护的范围等。审查员可以要求申请人在90天期限内陈述意见或补交材料，如果申请人不能在此期间内完成修正，除了有正当理由而被DIP决定给予延期外，此发明专利申请被视为放弃。

在发明专利申请通过初审后，申请人需在60日之内支付公开官费，此发明专利申请在缴费后2-4个月被公开。发明专利申请公开后，如申请人在异议期内未提出异议，则DIP将对发明专利申请进行检索以及实质审查。

泰国发明专利申请的实质审查请求期限为自公开日起5年内，申请人应在公开日起5年内提出实质审查请求，只有该发明专利申请的申请人才可以提出实质审查请求；如果超过期限未提出实质审查请求，则此发明专利申请被视为撤回。

DIP针对泰国发明专利申请是否符合专利授权条件进行实质审查，并发出审查意见。泰国发明专利必须具备新颖性、创造性、实用性，并且任何属于第9条主题的权利要求都将被驳回，其中，属于第9条的主题包括：自然产生的微生物及其组分、动物、植物或动物、植物提取物；科学的或数学的规则或理论；计算机程序；人类和动物疾病的诊断、治疗或治愈方法；违反公共秩序、道德、健康或福利的发明。

泰国发明专利申请经过实质审查没有发现驳回理由的，DIP发出授权通知，在缴费后颁发授权证书。泰国发明专利在被授权后，任何与专利有利害关系的人或检察官都可以向法院提出上诉，要求撤销专利权。

由上可知，泰国发明专利审查程序与我国的审查程序存在不同之处：泰国发明专利申请通过初审后公开，并且，任何人可以在专利公布日起90天内（异议期）提起专利异议程序，提起异议程序后90天内双方需进行抗辩；如果在异议期内未提起异议程序，则官方将根据申请人提出的实质审查请求进行检索。

四、泰国发明专利申请的实质审查方式

泰国发明专利申请的实质审查方式有五种，下面将对此五种方式进行说明：

1. 修改式审查方式（Modified Examination）

修改式审查方式是指基于其他同族授权专利的预授权审查方式，根据专利族中的其他授权申请对泰国发明专利申请进行审查。申请人可以根据泰国同族授权专利的授权权利要求修改泰国发

明专利申请的权利要求，如果DIP审查员认为外国审查员的审查结果符合泰国《专利法》和审查指南的要求，则很可能会作出授权决定。

2. 澳大利亚知识产权局检索方式（Search by IP Australia）

澳大利亚知识产权局检索方式是指以澳大利亚知识专利局作为检索官方机构，所有检索内容将会成为泰国实审的基础。如果申请人提交了澳大利亚知识产权局检索方式的实审请求，DIP将指定澳大利亚知识产权局对现有技术进行检索。澳大利亚知识专利局完成检索之后，将检索结果提供给DIP，DIP审查员基于检索结果进行实质审查。

3. 泰国机构检索方式（Search by Thai Organization）

泰国机构检索方式是指由DIP授权的泰国机构（如泰国大学）作为检索权威机构，泰国检索机构的检索结果将会成为泰国专利申请实审的基础。如果申请人提交了泰国机构检索方式的实审请求，DIP将指定泰国机构对现有技术进行检索。该泰国机构完成检索之后，将检索结果提供给DIP，DIP审查员基于检索结果进行实质审查。

4. 东盟专利审查合作方式（The ASEAN Patent Examination Co-operation，简称ASPEC）

东盟专利审查合作项目是一个加速审查项目，主要基于在其他东盟国家的知识产权局（例如文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、菲律宾、新加坡和越南等）递交的相关同族申请的审查结果进行实质审查。

5. DIP和日本专利局合作进行的PPH加速审查试点项目方式（PPH Pilot Program between TH DIP and JPO）

DIP和日本专利局合作进行的PPH加速审查试点项目方式，是基于同族日本申请进行加速审查的一种方式，递交的申请需要符合日本专利局-DIP专利PPH加速审查试点项目的要求。如果申请人收到同族的日本申请的任何一份官方通知，比如授权通知书、审查意见通知书、驳回通知书、上诉通知书等，并且通知书包含相应的可授权的权利要求，即可提交该实审方式。

五、泰国发明专利申请的加快审查方式

泰国发明专利申请一般需要至少3-5年授权，如果需要加快审查，在泰国申请公开后，申请人可以采用三种加快审查方式，用以加快泰国发明专利申请的审查速度。

1. 专利审查高速路（Patent Prosecution Highway，简称PPH）

如在4.5节中的介绍，泰国目前与日本有PPH合作项目，DIP将接受日本专利局进行的检索和审查结果，因此，如果有同族专利在日本有审查结果，可考虑利用PPH来加速审查。通过PPH加速审查所需提交的文件包括：PPH加速请求申请表；由日本专利局下发的最新的审查意见或授权缴费通知书的副本及其英文翻译文本；由日本专利局授权的权利要求副本及其英文翻译文本；日本专利局审查员引用的参考文献副本；权利要求对照表；与对应的同族专利内容一致的泰语说明书等。

2. 专利审查合作项目ASPEC

如在4.4节中的介绍，ASPEC是在东盟成员国之间实施的工作分享项目，可以利用其他国家的检索和审查结果，更快地获得专利授权。如果通过ASPEC途径，泰国发明专利申请必须有对应的在ASPEC成员国之一的国家授予的相应专利。通过ASPEC加速审查所需提交的文件包括：已获得授权的对应专利副本及其英文翻译文本；对应申请专利局发布的检索或审查报告副本及其英文翻译文本，其中至少有一项权利要求具有可专利性；对应申请中可授权的权利要求副本及其泰语翻译；权利要求对照表等。

3. 目标专利快速通道计划

目标专利快速通道计划（“快速通道计划”）于2022年6月1日启动，以庆祝泰国知识产权部成立30周年。快速通道计划的目的是缩短医学领域的专利申请（12个月以内）等的审查周期。进入快速通道计划的申请者必须具备详细的资格才能入围，入选快速通道计划的申请将被DIP公布，并且必须在公布之日起规定的时限内完成审查。

除了上面提到的加快审查方式外，如果接收到专利族中的其他国家专利的审查意见、资料或授权证书等，可以将有利于授权的审查意见、资料或授权证书等提供给DIP审查员，对于提高授权的可能性和减少审查时间有积极的作用。

结语

以上是对泰国发明专利审查的流程、加快等情况的介绍，希望可以对有意向在泰国申请发明专利的中国企业有所帮助，中国企业可以根据自身的实际情况在泰国申请发明专利。■

缅甸商标保护制度及近况

文 / 魏晓萍 宋芮

缅甸自1995年1月1日、1997年7月23日和2001年5月15日以来分别是世界贸易组织、东盟和世界知识产权组织的成员。作为这些组织的成员，有必要遵守《与贸易有关的知识产权协定》和《东盟知识产权合作框架协定》。

缅甸的《工业品外观设计法》《商标法》《专利法》和《著作权法》分别于2019年1月（前两部）、3月和5月颁布，其中《工业品外观设计法》《著作权法》已于2023年10月31日生效，《商标法》于2023年4月1日生效，《专利法》尚未生效，计划于2024年生效。

以下是缅甸的新旧制度下商标保护情况以及新法实施之后如何获得商标保护的介绍。

一、原登记制和新商标法的比较

在新《商标法》之前，缅甸没有正式的商标法和知识产权法。之前的商标注册遵循的是《契约登记法》。



根据《契约登记法》，商标的所有者可以通过注册商标所有权声明，向契约登记处注册商标。一个注册商标所有权声明可以涵盖尼斯分类下的一种或几种商品和/或服务的一个商标，没有检查程序。如登记处官员认为注册商标所有权符合《契约登记法》的规定，契约登记处会在提交日期起约两个星期内将商标注册。商标注册没有有效期限。一旦注册商标所有权声明注册后，商标所有人通常会在当地报纸上发布警示通告，以通知公众商标所有权，并阻止商标侵权。注册商标所有人每三年发布一次注册商标的警示通告是一种惯例。

新《商标法》对现有的登记制度进行了较大的更改，将使用在先制度变更为申请在先制度，两者的对比如下：

	原登记制度	新《商标法》
注册制度	在先使用制度，登记与否自愿	在先申请制度，注册商标获得法律保护
保护期限	无有效期	10年，到期前6个月或特别准许情况下到期后的6个月可申请续展
保护开始	自真实使用	自申请日
注册前异议期	无	注册处必须在注册前60日内公告，他人可提异议
注册后无效宣告	无；具有“更优权利”的所有人须在法庭上对侵权人提起商标侵权的刑事或民事诉讼	利害关系人可以在商标注册后任何时间（基于绝对理由）或者5年内（基于相对理由）对商标提起无效宣告
注册所需时间	大约2-3周	大约12个月（无驳回、异议等情况）
警示通告	建议	无需
在缅甸的使用是否需要?	是（基于在先使用制度）	前三年无需使用证据，之后利害关系人可以申请撤销（基于在先申请制度）
转让	无需登记即有效	登记才有效
优先权申请	无	如申请人在《巴黎公约》成员国或世贸组织成员国提出申请，而同一申请人或该申请的受让人在首次提出日期起计的6个月内，就同一商品/服务在本署提出相同的商标，则享有优先权。 在《巴黎公约》或世界贸易组织的一个成员国政府的监督下，对该国展览会上展出的商品或服务的商标提出申请的，自展览之日起6个月内，享有展览优先权。

二、新《商标法》实施历程：试开放期间（Soft Opening）到正式实施（Grand Opening）

缅甸新《商标法》从2019年颁布到正式实施，经历了如下阶段：

1. 过渡期间（Soft Opening）-2020年10月1日至2023年3月31日

新《商标法》正式生效前，缅甸商务部为新《商标法》的推行提供了过渡期间（Soft Opening period），该期间分为两个阶段：

第一阶段：

2020年10月1日至2023年3月31日

2020年8月28日，缅甸商务部发布了63/2020号通知，商标所有人可以基于所有权声明或在先使用向缅甸知识产权局递交商标申请。重新提交申请必须在2020年10月1日至新《商标法》生效日的“过渡期”提交。在过渡期提交的商标申请并不会立即进行审理，需等到新《商标法》全面实施后，才能进行全面性审查。

第二阶段：

2023年4月3日至2023年6月30日

根据缅甸知识产权局发布的第1/2023号通知，过渡期第二阶段于2023年4月3日正式启动。在过渡期第一阶段内已经提交申请的权利人要对重报的商标申请缴纳官费，并提交经过公证的委托书（TM2表格）。过渡期商标费用分为申请阶段和注册阶段：

申请阶段官费：150,000缅币/每类；

注册阶段官费：150,000缅币/每类。

该阶段内重报商标的官费缴纳及委托书公证件提交截止日期至2023年5月31日。

2. 正式实施阶段（Grand Opening）-2023年4月1日起

2023年3月10日，缅甸联邦共和国国务院颁布第82/2023号通知，将2023年4月1日定为缅甸新《商标法》正式生效日。2023年4月26日，缅甸知识产权局“盛大开业”，标志着缅甸期待已久的商标先申请注册制度正式实施。正式实施后，缅甸知识产权局负责受理商标申请业务，正式申请的商标将经过形式审查、实质审查、公告、异议及注册等一系列阶段，更接近国际惯例。

三、新制度下商标权利的保护

如果权利持有人有足够的证据怀疑被指控带有假冒标志的货物已经进口、正在进口或将被进口到缅甸境内，其可以按照规定向海关总署署长申请发布命令，暂停此类货物的流通贸易路线[①]。其后，海关总署署长将通知权利持有人申请是否被接受。

如果知识产权法院裁定货物使用假冒商标属实，则进口商必须向海关支付储存、销毁或移走此类货物的费用。当海关总署署长未从进口商处收到此类费用时，权利持有人应负责此类费用，并有权向进口商追偿因此而应承担的任何费用。如果知识产权法院裁定该商品并未使用伪造商标，则申请人应将由知识产权法院确定的金额支付给进口商，以补偿由于该商品的不当管制和暂时保管而造成的损失[②]。

对于受《商标法》保护的商标，除该商标的权利持有人以外，如果任何人未经商标所有人同意在缅甸行使与注册商标有关的任何权利，则该商标权利受到侵犯。在未经同意的情况下，在相同或者类似商品或服务上使用与未经注册的驰名商标相同或者类似的商标，是误导公众的行为[③]。权利持有人可以通过民事诉讼向知识产权法院申请临时措施令的方式提出损害赔偿诉讼，或者向知识产权法院申请刑事诉讼或者民事诉讼[④]。

知识产权法院将根据新《商标法》的规定，决定是否对侵权人处以罚款作为赔偿，或判处侵权人监禁。对于侵犯商标权的诉讼，本法未作明确规定的，知识产权法院适用现行法律的《证据法》《刑事诉讼法》《民事诉讼法》以及其他现行法律的规定[⑤]。新法中提到的违法和处罚措施将更有效地防止潜在的商标侵权。

四、新《商标法》下品牌所有者如何保护商标权

不论是本地品牌商或在缅甸有业务利益的外国品牌商，或有意向缅甸出口或考虑在缅甸开设分支机构的外国企业，由于新《商标法》已经生效，所有人应向缅甸知识产权局申请商标注册，以获得商标保护。

在申请商标之前，确保对商标进行语言的检查，以确保它在当地语言中没有冒犯性，并进行商标检索，以避免侵犯他人的商标权。

新《商标法》规定，所有商标（注册或未注册）在新制度下均必须重新注册，遵循先申请原则。这意味着如果申请人是第一个向知识产权局提交商标申请的人，就可以获得这些商标的所有权。

最后，根据缅甸规划和财政部发布的第50/2023号通知《保护商标权的海关规则》（《海关规则》），注册商标所有人或其代理人可以向海关主管部门提出备案申请，以根据《海关规则》保护其商标权。获得商标备案的商标注册人可以要求海关主管部门对已经进口或正在进口或将要进口到缅甸的可疑商品下达中止进口令。因此，一旦商标注册完成，建议商标注册人在缅甸海关备案商标，以确保只有具有真正商标的正品才被允许通过边境！

参考

① 新《商标法》第二十一章第68条。
② 新《商标法》第二十一章第73、74条。
③ 新《商标法》第二十二章第78条。
④ 新《商标法》第二十二章第77条。
⑤ 新《商标法》第二十二章第86条。



越南知识产权司法制度研究

文 / 邹丹

引言

20世纪80年代越南的经济危机迫使该国启动经济改革。1986年推出的“革新”改革政策使得该国的经济从中央计划经济体制逐步转变为市场体制[①]。越南在中央计划经济体制期间，政府并不支持市场活动，这使得知识产权的发明人/设计人无法从发明创造中获得经济回报。在越南改革为市场体制之后，这一目标则能实现，这有助于推动越南国内知识产权的发展。另一方面，自越南实行开放政策以来，外国公司对越南的投资和技术转让日益增多。越南推出了法律改革计划和开放政策，目的在于为投资者创造更有利的投资环境、更强有力的知识产权保护。

本文对越南与知识产权相关的司法制度进行了简要梳理，以期为关注越南的申请人提供一些参考。

一、司法机关设置及管辖

根据越南《宪法》第126条的规定，越南的司法机关主要是指人民法院和人民检察院。根据越南《人民法院组织法》的规定，人民法院包括：最高人民法院、地方各级人民法院、军事法院和其他由法律规定的法院。

越南的法院系统包括：最高人民法院、3家高级法院、63家省级法院、170家地区法院及军事法院。按照越南《宪法》，越南的行政区划与人民法院的对应关系如下图所示：

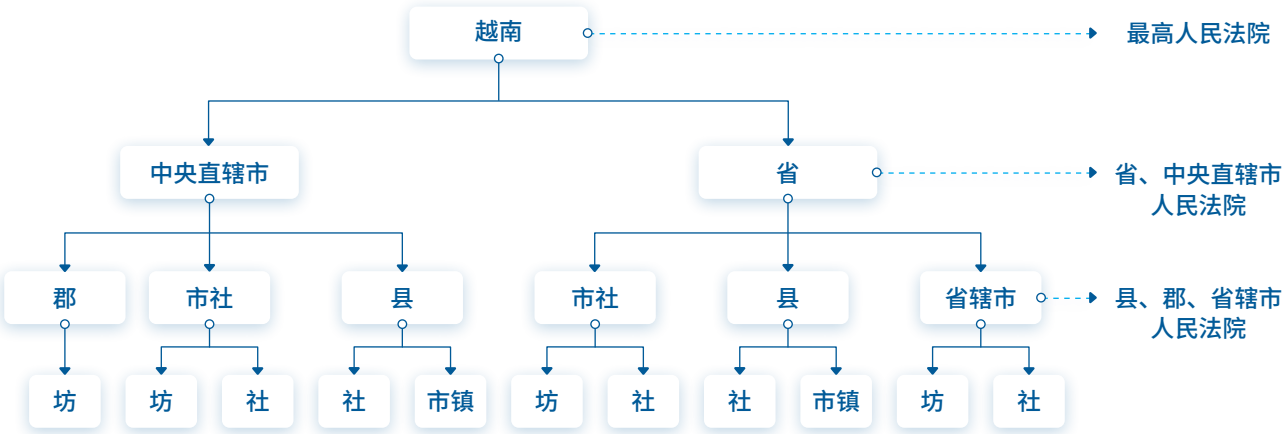


图1：行政区划与法院的对应关系

各级人民法院的具体权限如下：

（一）最高人民法院

最高人民法院的审判权限是：（1）根据诉讼法规定的一审各类案件；（2）二审下级法院一审案件的上诉、抗诉案件；（3）对已经发生效力的判决、决定有权进行审判监督和再审。

（二）省、中央直辖市人民法院

省、中央直辖市人民法院的审判权限是：（1）根据诉讼法规定的一审各类案件；（2）对第一审法院裁判不服的上诉案件；（3）有权监督、再审下级法院已经生效，但被提起抗诉的判决、决定。

（三）县、郡、省辖市人民法院

县、郡、省辖市人民法院的审判权限是：根据诉讼法规定的一审各类案件。

（四）军事法院

军事法院根据军事区域设立于越南人民军队内部，包括中央军事法院、军区及同军区军事法院、各地区军事法院三级，负责审理被告是现役军人的案件和法律规定的其他案件。

（五）其他由法律规定的法院

除普通法院和军事法院外，越南还有行政法院、经济法院和劳动法院等，它们是省级人民法院的组成部分。

越南采用两审终审制，特殊情况下，最高人民法院有权进行初审、终审。法官和陪审员独立审判，只服从法律。法庭的组成人员都是单数，由3人或者5人组成。

越南尚未设立专门的知识产权法院。省级法院对涉外知识产权案件享有管辖权。与知识产权相关的民事案件一审可向地区级或省级人民法院起诉，二审相应上诉至省级或最高人民法院。但涉外知识产权案件直接以省级人民法院为一审法院。

二、法官的选任和审判

越南法官是选举产生的，其独立行使职权，只服从法律。案件也由人民陪审员和法官一起裁决。越南不要求法官接受专门的法律教育，法官中的一些人没有完成大学法律教育[②]。

越南采用二审终审制。每个一审案件都由一个审判委员会审判和裁决，审判委员会通常由一名法官和两名陪审员组成。陪审员具有和法官一样的投票权。法院判决是根据多数票作出的。

和大多数大陆法系国家一样，越南的法官只适用法律，不制定法律。虽然越南的法律体系已基本与国际接轨，但是越南仍然缺乏足够的解释条例。在案件审判过程中，越南的法官有时甚至拒绝适用已经通过的条款。一方面是由于他们法律背景不足，再一方面则是由于缺乏明确的法律解释。

三、律师的选任

越南的律师不得是公职人员或为外国律师事务所工作。律师采用以下方式进入律师协会：辩护律师在获得高级辩护律师的推荐后才可以进入律师协会。一名高级辩护律师在初级辩护律师的培训期内只能推荐一名初级辩护律师。进入律师协会后，初级律师须接受为期两年的培训。

除了可以由律师担任辩护人之外，越南还允许由“人民辩护人”进行辩护。

四、法律体系

越南采用大陆法系，其法律体系主要包括两部分，一部分是国内法及其相关规定，另一部分是越南加入的国际条约。

（一）本国知识产权法

越南1981年颁布的《1981年发明和创新条例》首次引入了知识产权保护，该法令侧重于对发明人/设计人精神上的奖励，而非经济上的奖励[③]。越南1989年颁布的《保护工业产权条例》首次引入工业产权的概念，为发明、实用新型、工业设计、商标的保护提供了法律支持，这在越南知识产权保护发展史上具有里程碑意义。然而该条例的部分条款与越南后续所加入的TRIPS协议不符。越南近些年加入了很多国际组织协议，本国国内法与所加入的国际组织协议不符，是造成越南近几年频繁改法的重要原因之一。

越南分别于1995年、2006年和2015年颁布《民法典》，其中1995年和2006年《民法典》第六编“知识产权与技术转让”对知识产权相关内容作了概括性规定。2015年颁布的《民法典》实施至今，该部《民法典》删除了“知识产权与技术转让”的内容。2015年《民法典》仅第8条、第15条、第221条和第222条规定涉及知识产权。

2005年颁布的《知识产权法》则对著作权、与著作权相关的权利、工业

产权（专利、外观设计、集成电路布图设计、商标、商号、商业秘密、地理标志）、植物新品种等作了更具体的规定。该法分别于2009年、2019年和2022年进行修订。

为履行相关国际承诺，越南对2005年《知识产权法》进行了修改。2022年6月16日，越南国民议会通过2005年《知识产权法》的第三修正案（即2022年《知识产权法》）。2022年《知识产权法》将于2023年1月1日起生效。

越南知识产权法的渊源包括：《宪法》《民法典》《知识产权法》《民事诉讼法》《刑法典》《刑事诉讼法》《行政法》《海关法》《竞争法》以及越南加入的国际条约等。

此外，一些下位法规定进一步充实了越南知识产权法，使之更具可操作性。这些规定包括：

（1）2006年9月21日第100/2006/ND-CP号法令，解释说明《民法典》和《知识产权法》中有关著作权和相关权利的若干条款。

（2）2006年9月22日第103/2006/ND-CP号法令，解释说明《知识产权法》中工业产权的条款。

（3）2006年9月22日第104/2006/ND-CP号法令，解释说明《知识产权法》中有关植物品种权利的条款。

（4）2006年9月22日第105/2006/ND-CP号法令，解释说明《知识产权法》保护知识产权的条款。

（5）2006年9月22日第106/2006/ND-CP号法令，规定了对知识产权领域行政违法行为的制裁。

（6）2009年6月30日第56/2009/ND-CP号法令，关于制裁文化和信息活动中的行政违法行为。

（7）2005年4月27日第57/2005/ND-CP号法令，关于植物品种领域行政违法行为的处罚。

（8）2007年11月28日第172/2007/ND-CP号法令修订和补充了第57/2005/ND-CP号法令中有关植物品种领域行政违法行为处罚的部分条款。

（9）2005年12月15日第154/2005/ND-CP号法令，详细说明了《海关法》关于海关程序、海关检查和海关监督的一些规定。

（10）2007年2月22日关于加强计算机程序著作权保护的第04/2007/CT-TTg号指令。

（11）2005年4月4日关于批准支持企业知识产权资产开发计划的第68/2005/QD-TTg号决定。

（12）2013年10月16日第131/2013/ND-CP号法令，关于制裁侵犯著作权和相关权利的行政行为。

（13）2013年8月29日第99/2013/ND-CP号法令，关于制裁工业产权行政违法行为。

（14）2014年6月颁布的《海关法实施条例》。

（15）2015年11月颁布，自2018年1月1日起生效的《刑事诉讼法》，规定了调查、起诉和执行刑事判决的程序。

（16）2017年1月1日生效的《民法典实施条例》。

（17）2015年11月颁布，2017年修正补充，2018年1月1日起生效的《刑法典实施条例》。

（18）2018年6月颁布的《竞争法实施条例》。

（二）知识产权国际条约或多边、双边协定

1. 专利、外观设计相关国际条约

《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty），1993年3月10日起对越南生效。

《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》（Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure），2021年6月1日起对越南生效。

《外观设计国际注册海牙协定》（Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs），2019年12月30日起对越南生效。

2. 综合性国际、双边或者多边条约

《建立世界知识产权组织公约》（Convention Establishing the World Intellectual Property Organization），1976年7月2日起对越南生效。

《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），1949年3月8日起对越南生效。

《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定），越南于2007年1月11日

成为世界贸易组织（WTO）的成员国。

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），2018年11月12日，越南第十四届国会通过第72/2018/QH4号决议，批准《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（“CPTPP”）等相关文件，CPTPP协议自2019年1月14日起在越南生效。

《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA），于2019年6月30日在河内签署，并于2020年8月1日正式生效。EVFTA知识产权章包括63项条款和2个附录（地理标志目录及产品目录）。该章的主要内容包括：知识产权保护原则、知识产权范围、工业发明及外观设计、商标、地理标志、秘密信息、树种、权利穷竭问题及履行知识产权方面的承诺。其中，欧盟对执行知识产权的要求要比世界贸易组织（WTO）高，特别是涉及敏感产品（例如药品，肥料和植物保护剂）。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是东南亚国家联盟（东盟）国家与澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰之间的自由贸易协定，其中第11章涉及知识产权，RCEP协定于2022年1月1日对越南生效。

此外，越南还是若干其他双边或多边知识产权协定、合作项目等的缔约方，如《东盟知识产权合作框架协定》（ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation）、《越南-瑞士关于知识产权保护和知识产权领域的合作协定》《越南-日本经济伙伴关系协定（知识产权条例）》等。

五、知识产权司法制度的应用现状

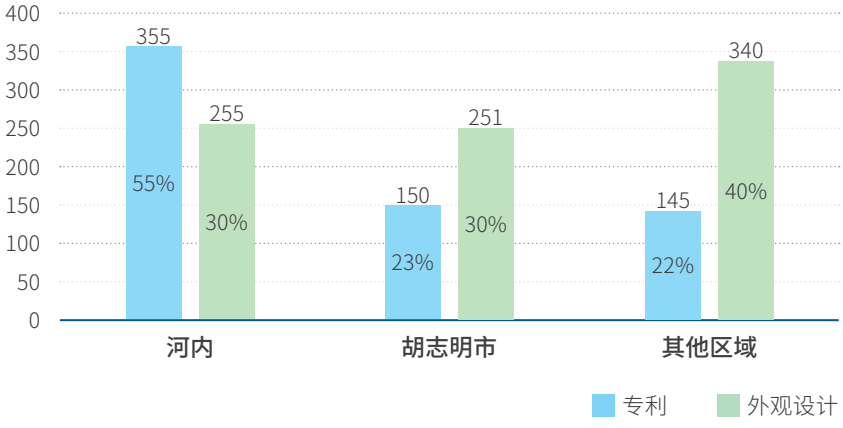
在知识产权的立法层面，越南借鉴了先进国家的立法技术。近些年，其国内法和国际条约方面，都有比较大的完善，其法律制度整体比较完备。并且，凭借着开放的市场环境、优越的地理区位、相对丰富且廉价的劳动力资源，国际制造业也越来越青睐越南市场。知识产权法律制度的完善，为国际投资者增加了信心和法律保障。然而目前来看，这种法律保障还难以在实践中得以应用。

首先，越南的司法制度起步晚，其本国具有相关法律背景的从业人员不足。越南的法官不要求具有大学学历，也不要求接受专门的法律教育。而知识产权案件专业性高，并且专利案件还具有相当高的技术含量，这使得法官可能还需要更多的知识储备。

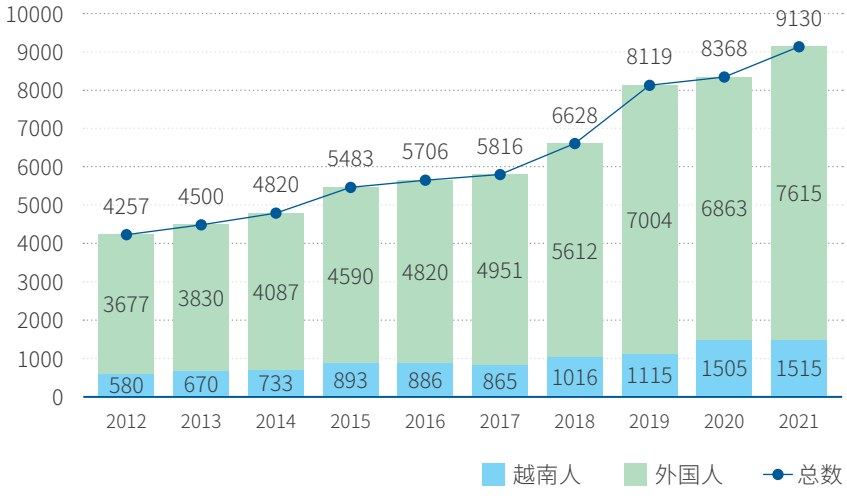
其次，越南的国民教育程度普遍水平不是特别高，其法律意识有待提高，在出现知识产权纠纷时，普遍不会采用法律的手段维权。

再次，越南的制造业主要是国际代加工，其本土技术不足，研发能力有待进一步提高。越南国家知识产权局公布了2022年前6个月的申请数据：从图2可以看出，越南本土专利和外观设计的申请量都比较少。在2022年前6个月，越南本土的专利申请量为650件，外观设计申请量为846件。河内和胡志明市的申请量之和占据了越南本土全部申请量的50%以上。参见图3，从越南2012年至2021年的申请量可以看出，近十年，越南本国申请人的申请量增加迅速，从2012年的580件增加到2021年的1515件。但是占比很小，越南约80%案件的申请人都是境外申请人。参见图4，从2012年至2021年，越南本国申请人的授权量增加了2倍多，从2012年的104件增加到2021年的340件。但即便是在2021年，越南本国申请人的授权量也只能占到当年全部授权量的8.6%。

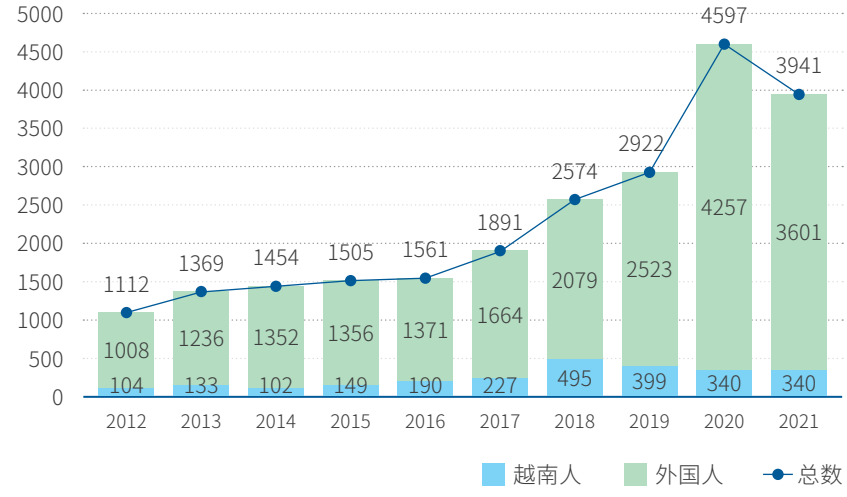
2022年前6个月专利和外观设计的申请量（图2）



境内申请人和境外申请人专利申请量（图3）



专利授权量（图4）



在知识产权领域，申请量与确权量、行权量直接相关。与世界主流知识产权强国相比，越南申请量、授权量都还比较小，所以知识产权确权纠纷、侵权纠纷的量都偏小。

结语

越南的行政区划与我国的行政区划比较类似，法院的设置方式也比较类似，都是根据行政区划设置了多级法院，其审判方式也是两审终审制。从法律体系来看，越南的成文法种类比较丰富；近些年越南也快步加入了多个国际条约，这使得越南逐步与世界接轨。为了履行国际条约的相关义务，该国对相关的法律框架作出了调整和完善，这些举措见证了越南在司法制度方面的努力和进步。然而，这些司法制度在实际应用中能否取得预期的效果，还有待后续观察。■

参考

① Nguyen Nguyet Dzung,《Vietnam Patent Law》, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2007年6月，第138页。

② Le Net, Helen Alexandra Morris,《Vietnam》，威科数据库，2018年，第19页。

③ Pham N. X. Bac et al.,《Intellectual Property Protection in Asia》，2006年，第13章。



审图号：GS（2016）1611号

始于
1957年

员工
620+名

工作语言

汉语 | 英语 | 日语 | 德语 | 法语 | 韩语

文章作者



李渤　李晓芳　金晓　许蓓　丁苗

方亮　魏晓萍　宋芮　邹丹

《专·注》

承办单位： 贸促会专商所业务发展处
责任编辑： 黄永杰　张琬
电话：+86-10-66046337
+86-10-66046779
邮箱：huangyj@ccpit-patent.com.cn
zhangw@ccpit-patent.com.cn

免责声明：文章内容仅供参考，不构成对任何具体问题的法律意见或咨询建议。如针对具体问题寻求法律意见，敬请联系相关专业人士。



贸促专商微信公众号

守护智慧 创造价值

知识产权全领域服务

北京
地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦10层
电话：+86-10-66412345 / +86-10-68516688
传真：+86-10-66415678
邮箱：mail@ccpit-patent.com.cn

纽约
地址：1350 Avenue of the Americas, Suite 1710 New York, NY 10019 U.S.A.
电话：+1-212-868-2066　　传真：+1-646 838 5151
邮箱：newyork@ccpit-patent.com.cn

东京
地址：东京都千代田区大手町2-2-1新大手町大厦2层265区
电话：+81-3-62626643　　传真：+81-3-62626645
邮箱：tokyo@ccpit-patent.com.cn

马德里
地址：Calle del Principe de vergara 13, 5°D, 28001, Madrid, Spain
电话：+34-910-663553
邮箱：madrid@ccpit-patent.com.cn

香港
地址：香港湾仔港湾道一号，会展广场办公大楼34号09室
电话：+852-25231833　　传真：+852-25231338
邮箱：hongkong@ccpit-patent.com.cn

上海
地址：上海市静安区威海路567号晶采世纪大厦18层
电话：+86-21-62888686　　传真：+86-21-62883622
邮箱：shanghai@ccpit-patent.com.cn

广州
地址：广州市天河北路233号，中信大厦1112-13室
电话：+86-20-38770278 / +86-20-38770272 / +86-20-38770262
传真：+86-20-38770297
邮箱：guangzhou@ccpit-patent.com.cn

深圳
地址：深圳市福田区福华三路168号国际商会中心1601
电话：+86-755-32989252
邮箱：shenzhen@ccpit-patent.com.cn

武汉
地址：湖北省武汉市洪山区关山大道473号
光谷新发展国际中心B座5层 06-116
电话：+86-27-87200400
邮箱：wuhan@ccpit-patent.com.cn