

特別企劃시리즈

아시아地域工業所有權制度

- 이 글은 지난 83年 世界知的所有權機構(WIPO)에서 아시아地域 각국○
- 特許廳을 통하여 調査, 發刊한 「THE SITUATION OF INDUSTRIAL○
- PROPERTY IN THE COUNTRIES OF ASIA AND THE PACIFIC」를○
- 基本資料로 하여 作成한 것이다.○

●말레이시아●

■工業所有權■

(a) 現行國內法

(i) 發明

特許條例, 1983; 同 法은 制定되어 王의 同議를 받았으나 1984年 現在 施行되지 않고 있으며 아직은 英國에서 登錄된 特許의 再登錄을 規定하고 있는 既存制度가 그대로 유지되고 있다.

特許(國有) 條例, 1967

英國特許登錄施行令, 1937(사바)

特許令에 의한 特許規則 및 節次, 1927(사라와크)

特許條例 第89條에는 同條例에 의해 폐지된 法律에 의거 제정된 法令들이 同條例와 상치되지 않는 한 同條例下에서 效力이 있으며 앞으로 도 效力을 갖는다고 되어 있다.

(ii) 意匠

말라야; 英國意匠(保護)令, 1949(1949年 No. 54)

사바; 英國意匠(保護)令, 1940(1940年 No. 2)

英國意匠(保護)(統一)令, 1951(1951年 No. 39)

사라와크; 命令 No. D-4(英國意匠(保護)), 1936

(iii) 標章

商標條例, 1976(條例 175)

商標施行令, 1983

商標令, 1950(1950年 No. 10); 말라야地域에

대해서만 效力發生

(iv) 現行法令의 改正

特許條例(1983)規則이 1984年 現在 當局에서 準備되고 있음.

(b) 條約加入; 無

(c) 特許에 관한 主要規定 및 其他保護名稱

(i) 保護名稱

特許(條例 11條)

實用革新(utility innovation)도 實用革新證(utility innovation certificate)發給에 의해서 保護받는다. 實用革新은 特許條例의 目的上 發明의 特徵을 갖고 있지는 않으나 그 形態, 構成, 構造, 造성이 實用性이 있으며 말레이시아에서 새로운 것으로 말레이시아에서 使用하기 위한 모형이나 기기, 도구나 工程이라고 定義되어 있다. 實用革新證은 特許局에서 發給하며 그러한 革新을 商業的으로 實施할 權利와 特許局으로부터의 實用革新證 없이 유사한 實用革新을 實施하는 者에게 대해 소송절차를 개시할 수 있는 權利가 5년간 부여된다. (特許條例 第17條)

(ii) 特許를 받기 위한 要件

新規하며 進歩性이 있고 産業上 利用可能性이 있을 때 特許를 받을 수 있다(特許條例 第11條)

新規性

普遍的 新規性이 必要하다. 發明은 先行技術에 의해서 豫見되지 않는 경우에 新規하다고 인정된다. 特許出願日 또는 優先權主張日前에 世

界 어디에서든지 刊行物에 의해 一般에게 公開되었거나 말레이지아에서 發表나 使用, 其他 方法에 의해서 公開된 모든 것이 先行技術에 해당하며 當該特許出願의 內容이 當該特許出願日보다 빠른 他特許出願(優先權主張이 있는 경우는 優先權主張日基準)의 內容에 포함되어 있고 그 他特許出願이 登錄되었을 경우에는 그 他特許出願도 先行技術에 해당된다. (特許條例 第14條(1)(2))

特許出願人이나 그 承繼人이 과거에 한 行爲나 行爲의 결과로서 發明이 公開된 경우 그 公開가 特許出願日前 1年以內에 이루어졌을 때에는 發明의 新規性은 喪失되지 않는다. 또한 그러한 公開가 特許出願日前 6個月以內에 特許出願人이나 그 承繼人의 權利를 모인해서 또는 그 結果로서 이루어진 경우 및 말레이지아 特許條例가 發效하는 날 現在 英國 特許廳에 特許登錄을 받기 위해 계류중인 特許出願에 의해서 公開된 경우에는 新規性 喪失로 보지 않는다. (特許條例 第14條(3))

進歩性

出願發明에 關聯한 先行技術에 비추어 當該發明이 그 技術分野에 通常의 知識을 가진자(當業者)에게 自明하지 않는 경우에 進歩性이 있다고 看做된다. (特許條例 第15條)

産業上 利用可能性

어느 産業分野에서든지 生産되거나 利用될 수 있으면 그 發明은 産業上 利用可能性이 있는 것으로 看做된다. (特許條例 第16條)

(iii) 不特許事由

○ 發見, 科學的 理論 및 數學的 方法

○ 植物, 動物, 植物이나 動物을 生産하기 위한 生物學的 工程. 但 人爲的으로 만든 살아있는 微生物, 微生物學的 工程 및 그러한 微生物工程에 의한 製品은 例外

○ 經營이나, 精神活動 및 게임의 計劃, 規則 또는 方法

○ 수술이나 침술에 의한 人間 또는 動物의 肉體를 치료하는 方法 및 人間 및 動物의 肉體

에 실시되는 조제방법. 단 그러한 方法에 使用되는 物體는 不特許對象에 해당하지 않는다.

特許登錄官은 特許를 許與해주면 國家의 利益이나 安保에 害가 될 우려가 있다고 判斷되는 경우에는 特許條例에 의해서 制定된 規則에 열거된 物體이나 方法에 대해서 特許를 拒絶할 수 있다. (特許條例 第85條)

(iv) 外國에서의 出願 및 登錄의 效力

國際協約의 當事國內에서 또는 그 當事國에 대해서 한 內國, 地域, 國際出願의 出願人 또는 그 承繼人이 同國際協約에 따라 優先權主張을 할 수 있다. (特許條例 29條(1))

(v) 發明開示의 範圍

出願에는 반드시 發明의 說明이 포함되어 있어야 한다. (特許條例 28條(1))

(vi) 特許節次: 公告

○ 出願人의 請求에 의해 登錄官(Registrar)이 所定期間內에 審査官에게 회부하면 審査官이 形式的要件에 부합하는 가에 관한 豫備審査를 하고 關聯先行技術을 調査하여 報告書를 作成하고 出願人에게 通知한다(特許條例 29條)

○ 審査請求와 同時에 또는 그 以後 所定期間內에 出願人의 請求에 의해 登錄官(Registrar)은 實體審査를 위해 審査官에게 회부하며 審査官은 報告書를 作成하여 出願人에게 通知한다. (特許條例 第30條)

○ 特許出願이 所定の 法定要件을 充足하고 있다고 判斷되면 登錄官은 特許를 賦與하고 特許證을 交付하여 登錄原簿에 登載한다. 그 以後에 登錄官은 特許賦與에 관한 參考事項을 公報에 公開하며 調査報告書寫本과 함께 特許寫本을 一般人이 入手할 수 있게 한다. 特許賦與後에는 누구나 關聯書類를 열람할 수 있고 그 일부분을 발체할 수도 있다(特許條例 第31條(2), (3) 第34條(1))

(vii) 獨占權의 範圍

特許權者는 特許發明을 獨占的으로 實施할 權利를 가지며 누구나 特許權者의 許諾없이 그 發明을 實施할 수 없다. 여기서 實施과 함은 當該特許와 關聯한 다음의 行爲를 말한다.

◇ 特別企劃시리즈 ◇

○ 物件(product)에 관한 特許: 製造, 輸入, 販賣用提供, 當該物件의 販賣나 使用, 販賣용으로 提共하거나 販賣 또는 使用할 目的으로 當該物件을 저장하는 行爲

○ 方法에 관한 發明: 方法의 使用 혹은 當該方法에 의해 直接的으로 얻어지는 物件에 관하여 위에 언급한 行爲를 하는 것

特許權은 다음의 경우에는 미치지 않는다. 産

○ 産業的 또는 商業的 目的으로 한 行爲에만 미치며 특히 科學的 研究를 위해서 한 行爲(特許條例第37條(1))

○ 特許權者나 그 實施權者가 市場에 내놓은 物件에 관하여 행해지는 行爲 및 強制實施權者와 先使用이나 先製造로부터 發生한 權利를 가진者. (特許條例 第37條(2))

○ 말레이지아에서 外國의 선박, 항공기, 우주선이나 육상운송수단에 대한 일시적 特許發明의 實施(特許條例 第37條(3))

特許出願日 또는 優先權主張日에 말레이지아내에서 善意로 當該 特許發明의 對象인 物件을 製造하거나 方法을 使用하고 있던 者 혹은 實施를 위해 진지한 準備를 하고 있던 者는 特許許與에도 不拘하고 그 特許發明을 實施할 權利를 갖는다. 단 말레이지아 내에서 當該 物件을 製造하거나 當該方法을 使用하는 경우에 한한다. 또한 當該發明의 知得이 特許出願人이나 特許權者 혹은 承繼人의 行爲로 인한 公開 또는 同出願人, 特許權者 또는 承繼人에 대한 惡意 및 말레이지아 特許條例가 發効되는 날자 현재로 英國 特許廳에 繫屬中인 發効出願에 의해서 이루어진 것이 아님을 立證한 경우에 한한다(特許條例 第38條(1))

(viii) 存續期間 및 維持

存 續

特許許與日로부터 15年(特許條例 第35條(1))

維 持

特許를 存續시키고자 하는 特許權者는 2次 年

度分부터 매년 特許許與日前 12個月以內에 所定 年次料를 納付해야 한다. 6個月의 追納期間 이 있다. 納付期間經過後 追納期間中에 納付할 경우 追加納付料를 支拂해야 함.

(ix) 實施義務; 非自發的 實施權許與

特許許與日로부터 3年이 經過한 後에 누구나 登錄官에게 強制實施權許與를 申請할 수 있다. 다만 強制實施權許與申請時에 正當한 理由없이 特許物件의 生産이 없거나 特許方法의 使用이 없는 경우 또는 正當한 理由없이 國內市場에서 販賣하기 위해 當該 特許에 의해 生産한 製品이 없거나 또한 있다 하더라도 不當하게 高價로 販賣되거나 一般의 需要를 充足시키지 못하는 경우에 한한다. (特許條例 第49條(1))

強制實施權은 特許局이(Patents Board)範圍, 期間 및 其他 實施許與에 관한 條件을 定하여 許與한다. (特許條例 第52條)

政府의 收容

말레이지아 聯邦政府, 州政府, 政府部處 또는 上記政府나 政府部處로부터 위임받은 사람은 登錄되었거나 獨占權이 부여된 發明을 製作, 使用 및 試驗하거나 特許條例에 明示된 特許權이나 權利의 侵害가 되는 行爲를 할 수 있다. (特許條例 第84條(a))

上記의 경우에는 補償金이나 對價를 支拂하지 않아도 된다. (特許條例 第84條(b))

(x) 讓渡 및 實施權許與

讓 渡

出願中 特許나 特許權은 讓渡하거나 移轉할 수 있다. 讓渡나 移轉은 特許登錄原簿에 登載하지 않으면 第3者에게 對抗할 수 없다. (特許條例 第40條)

當事者間의 特別한 合意가 없는 경우에는 共同特許出願人이나 共同特許權者는 個別的으로 當該特許出願이나 特許에 대한 自己의 權利를 讓渡하거나 移轉할 수 있다.

實施許與

特許權者는 實施許與契約을 締結할 수 있다. 契約當事者의 書面申請에 의해 登錄官은 登錄原簿에 同契約에 關하여 當事者가 登載하기를 원하는 特定事項을 登錄하며 當事者는 그 外에 어떠한 事項에 대해서는 開示하거나 登載할 必要는 없다. 登錄原簿에 申請이 接受되면 實施許與契約登錄申請은 特許局(The Patents Board)에 회부되고 實施許與要件이 充足되면 契約當事者間에 合意된 대로 實施許與가 된다. (特許條例 第42條)

産業 혹은 商業分野에서 特許條例에 의해 特許權者에게 부여된 權利로부터 연유하지 않거나 그러한 權利를 保護하는데 必要치 않은 制約을 實施權者에 부과하는 경우에는 그 實施許與契約의 條項이나 條件은 無效이다. 단 特許發明實施의 範圍, 程度 또는 期間, 特許發明을 實施할 地域 및 特許發明의 實施와 關聯한 製品의 質이나 量에 關한 制限과 特許의 效力을 害할 수 있는 行爲를 삼가하도록 實施權者에게 의무를 부과하는 것은 上記의 制約에 포함되지 않는 것으로 본다.

(vi) 職務發明

고용계약이나 업무수행에 關하여 別단의 규정 이 없는 경우에는 그러한 고용계약이나 업무수행의 과정에서 이루어진 發明에 대한 特許를 받을 權利는 사용자나 업무집행자에게 귀속한다. 단 發明이 當事者가 當該契約締結時에 合理的으로 예견했었던 것 보다 훨씬 큰 經濟的 價値를 創出한 경우에 그 發明者는 當事者間의 契約에 의한 補償을 契約이 없는 경우에는 法院이 定하는 相當한 補償을 받을 權利를 갖는다. (特許條例 第20條(1))

고용계약에 의하여 發明活動에 증사할 必要가 없는 費用인이 사용자나 업무분야에서 使用者가 提供해 준 資料나 手段을 利用하여 發明을 한 경우에 그 發明에 대한 特許를 받을 權利는 고용계약의 別단의 規定이 없으면 使用者에게 귀속하는 것으로 본다. 단 當事者間에 契約이 있는 경우에 契約에 의하여, 契約이 없는 경우에는 급료, 發明의 經濟的 價値 및 使用者가 그 發明으로부터 얻은 利益을 고려하여 法院에 정하는 相當한 補償을 받을 수 있다. (特許條例 第20條(3))

上記 規定은 公務員 혹은 政府의 機關이나 企業의 費用자에게도 적용한다. 단 그러한 機關이나 企業의 規則이나 規程이 있는 경우에는 그에 따른다. <계속>

(案) 本會 發明振興事業 (內)

本會는 發明振興事業을 積極 推進하여 登錄된 權利가 企業化 됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있아오니 많은 參與바랍니다.

- ◎ 發明獎勵館의 發明品無料展示 및 企業化 斡旋
- ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
- ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理企業 選定表彰
- ◎ 海外展示出品의 積極 支援
- ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
- ◎ 優秀發明의 金融支援推薦
 - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
 - 企業化資金 投·融資 推薦
- ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
- ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
- ◎ 企業과 發明家 結緣(申請接受)
 - 姓名 및 住民登錄番號
 - 住所 및 電話番號
 - 公告, 登錄番號 및 日字
 - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.

※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077~8)로 문의 바랍니다.