

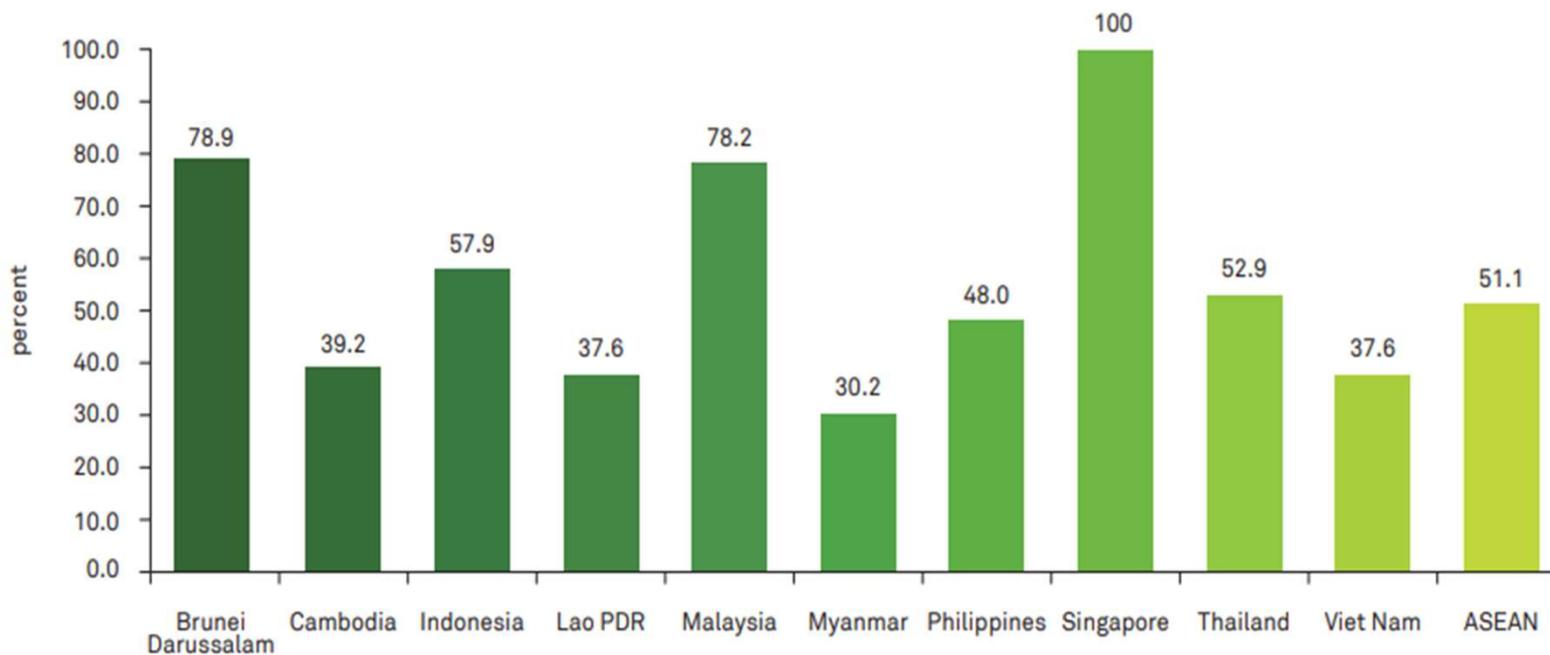
东盟知识产权实际摘选题目：

使用声明、审查高速路、国安审批、
遗传资源、恶意注册案例

Soh Kar Liang
苏巧亮

东南亚联盟状态

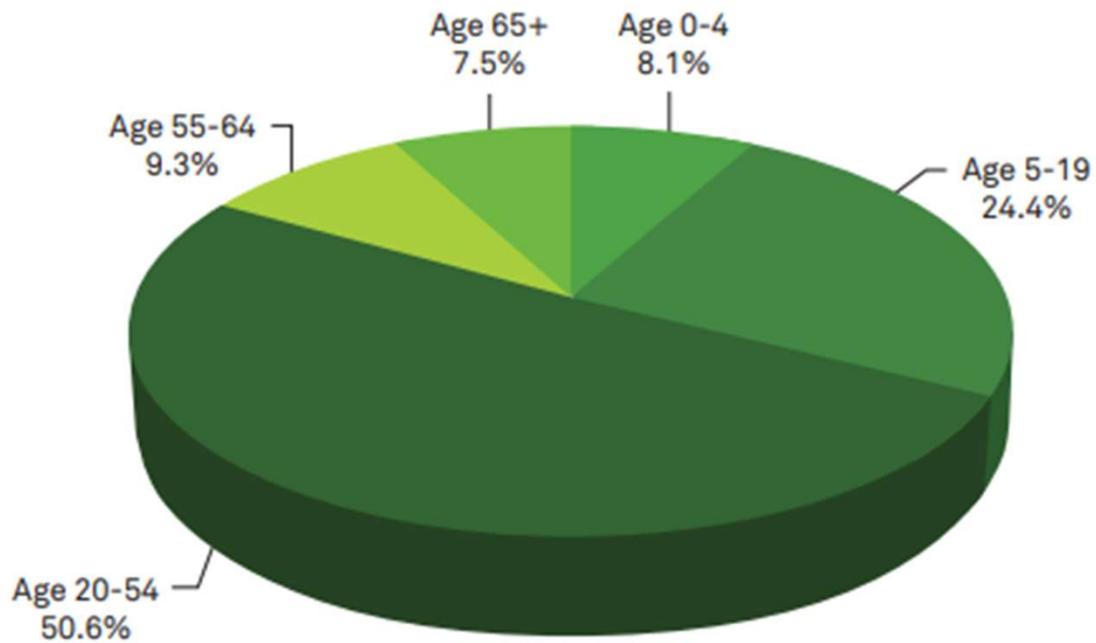
东盟2023统计年册：城市人口



Source:

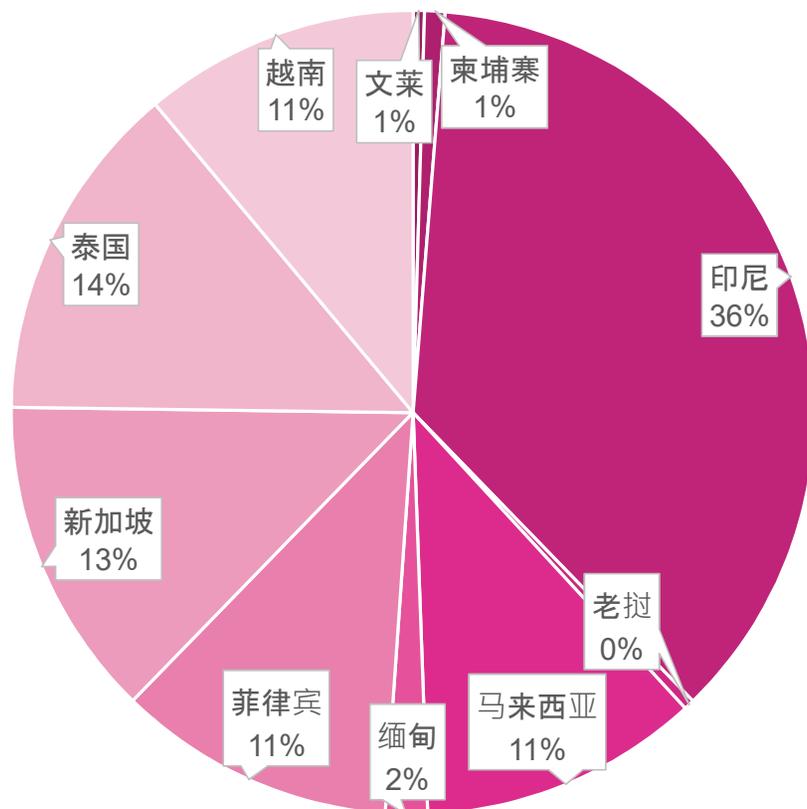
- ASEAN Secretariat
- World Bank - World Development Indicators for Brunei Darussalam, Indonesia, Lao PDR, Philippines, Thailand for all period, and Malaysia for 2022

东盟2023统计年册：人口岁数



Source:
ASEAN Secretariat

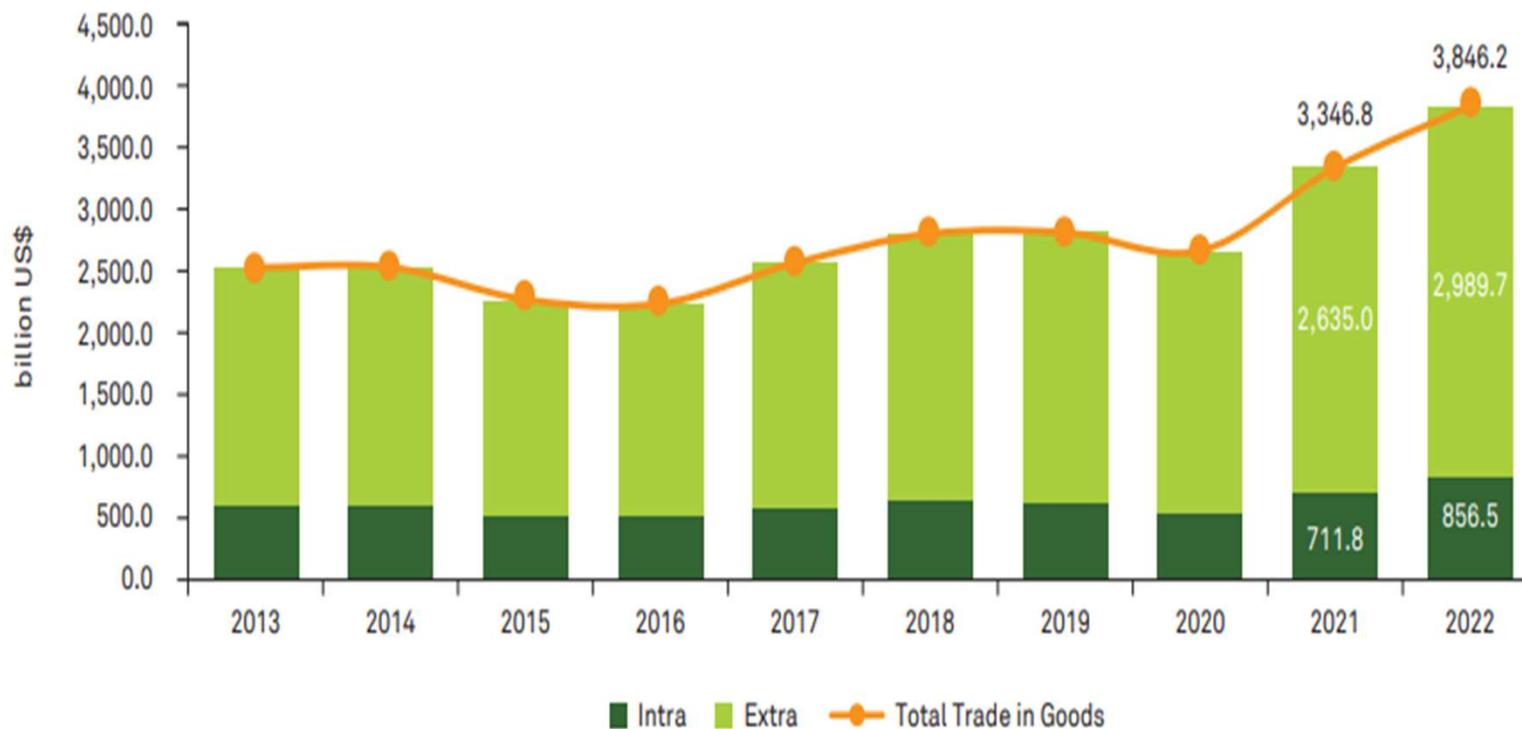
东盟2023统计年册：各国国内生产总值



数据来源：ASEAN Secretariat

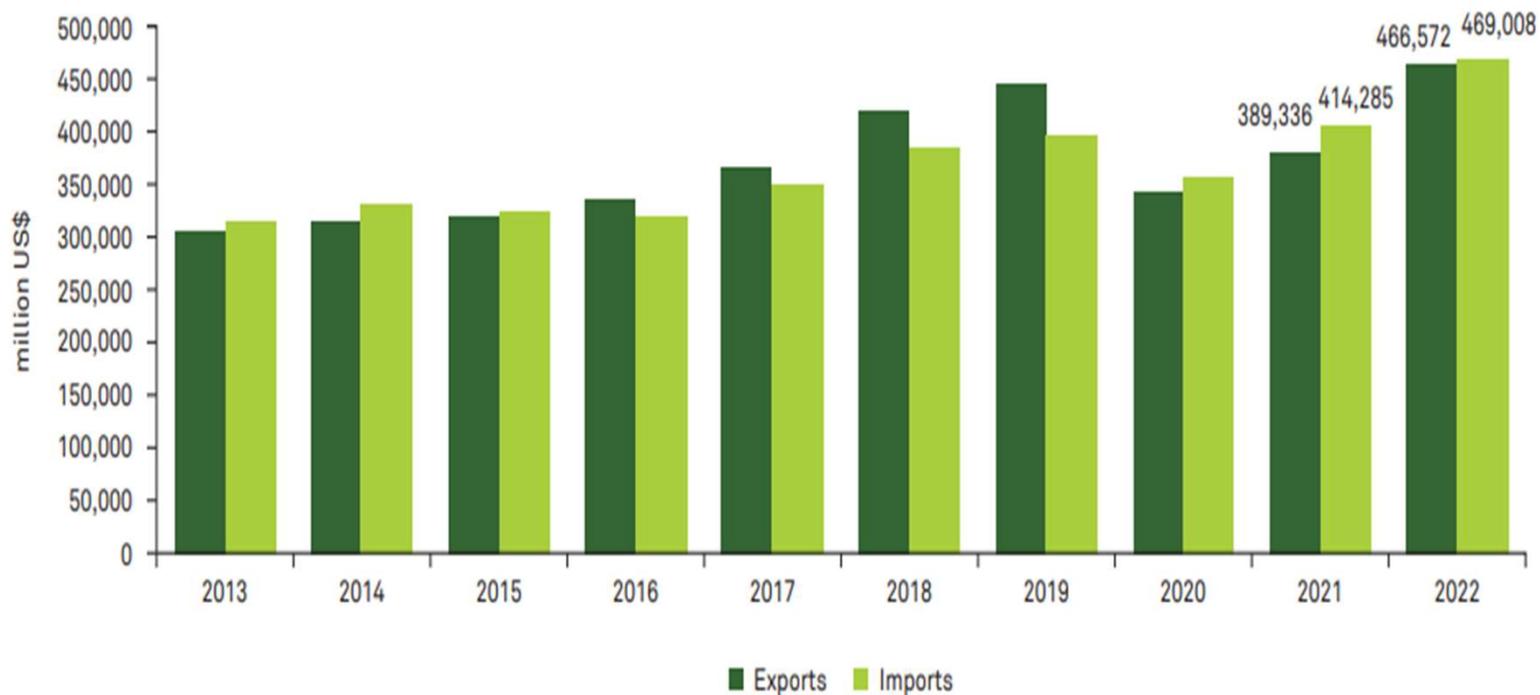
■ 文莱 ■ 柬埔寨 ■ 印尼 ■ 老挝 ■ 马来西亚 ■ 缅甸 ■ 菲律宾 ■ 新加坡 ■ 泰国 ■ 越南

东盟2023统计年册：贸易



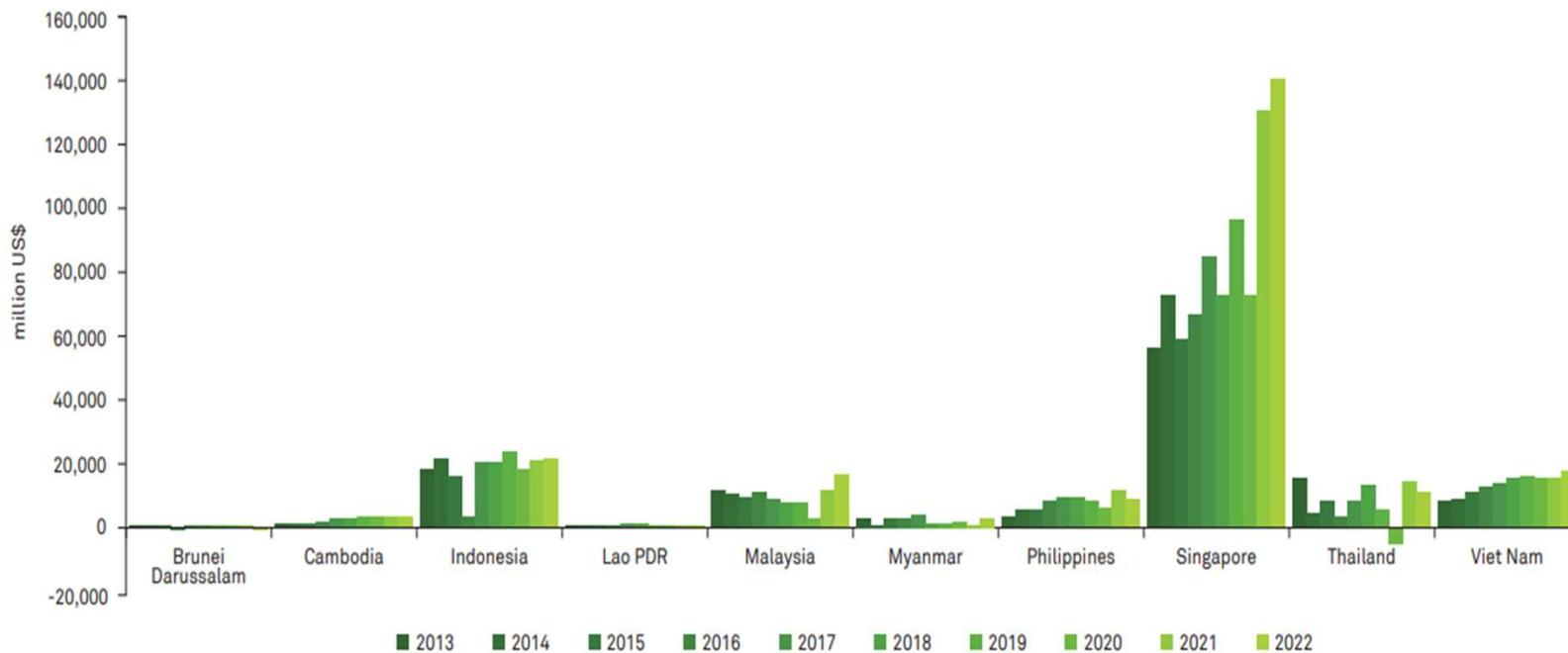
Source:
ASEAN Secretariat

东盟2023统计年册：进出口



Source:
ASEAN Secretariat

东盟2023统计年册：外来投资



Source:
ASEAN Secretariat

东盟体系概要

东盟知识产权合作发展

- 1995：东盟知识产权合作框架协议
- 1996：创立公共部门的东盟知识产权合作组 (AWGIPC)
- 1996：创立私营部门的东盟知识产权协会 (ASEAN IPA)
- 2004：东盟知识产权2004-2010年行动计划
- 2011：东盟知识产权2011-2015年行动计划
- 2016：东盟知识产权2016-2025年行动计划

行动计划策略目标

- 增强知产局及基础设施
- 建立区域平台
- 扩展生态系统
- 促进资产研创及商业化

东盟知识产权发展成就

- 东盟知产门户网站：<https://www.aseanip.org/>
- 共同数据库：[TMView](#), DesignView, TMClass
- 专利业务分担 – 东盟专利审查合作 (ASPEC)
- 东盟实质审查方针：商标、外观设计
- 柬埔寨、老挝认可新加坡专利、外观设计
- 东盟商标共同申请表格
- 东盟商标申请平台工作小组

商标使用声明

- 全球少数国家需提交的文件
- 申明商标在当地使用的情况
- 不提交可导致注册被取消

商标使用声明

商标使用声明

- 全球少数国家需提交的文件
- 申明商标在当地使用的情况
- 不提交可导致注册被取消

商标使用声明：菲律宾

- 声明提交时间表
 - 申请日3年内
 - 注册5周年后1年内
 - 续展日后1年内
 - 续展5周年后1年内
- 只有3年内申明可延迟提交：最长6个月
- 声明应证明：
 - 实体店面地址、网点链接地址
 - 照片：显示商标在当地产品、包装、商店使用
 - 文件副本：发票、收据、交货单、货运单、手册，名片、广告
 - 网站下载的页面
 - 每相关类别都需证明

商标使用声明：柬埔寨

- 常称“宣誓书” (Affidavit)
- 声明提交时间表
 - 注册5周年后1年内
 - 续展5周年后1年内
- 声明应证明：
 - 还未使用商标，但有意图使用商标
 - 商标在使用当中
 - 照片：显示商标在当地产品、包装、商店使用
 - 文件副本：发票、收据、交货单、货运单、手册，名片、广告
- 声明未使用不会导致商标自动撤销
- 之前执行不严格
- 官方在2023年宣布将严格对待违反者

专利审查

检索和审查：系统需求

- 东盟国家：新兴经济体
- 入境申请 > 出境申请
- 多数是外国申请人
- 多数是国外申请的延伸

检索和审查：依赖程度

认可注册

认可外地授权为当地授权

认可审查

认可外地审查为当地审查

外地协助审查

依赖或强制参考外地审查

实质审查

不需依赖外地审查技术

检索和审查：新加坡审查制度变化

- 1995年之前：认可英国专利授权
- 1995年：能依赖外地审查为当地审查
- 2020年：只能要求实质审查

专利审查高速路

- PPH
- 专利局间合作
- 促进快速审查
- 非约束性审查
- 先决条件
 - 类似 / 相同的发明
 - 至少一项权利要求本质上相同
- 类型
 - 双边协议
 - 多边协议

专利合作条约审查高速路

- PCT-PPH
- 专利合作条约成员之间
- 包括
 - 印尼, 马来西亚, 菲律宾, 新加坡, 泰国、越南
 - 有ISA/IPEA资格的专利局
- 工作成果分享
 - 国际检索报告
 - 国际检索审核意见
 - 国际初步审查报告

东盟专利审查合作高速路

- ASPEC
- 首个地区专利审查合作
- 专利局官方网站可免费要求
- 要求条件
 - 审查未结束
 - 相对发明大致相同
 - 至少有一项可授权要求
- 工业4.0特殊对待
 - 6个月内完成首次审核意见
 - 每年只限50起
 - 活动延长到2025年8月26日
- 东盟ISA/IPEA检索报告特殊对待
 - 每年只限100起
 - 活动延长到2025年8月26日

国安审批

国安审批

- 专利说明书可包含与国家安全有关的信息
- 国人与专利局有义务保卫国家
- 国安审批制度
 - 未得允许，首次申请必需是国内申请
 - 专利局可禁止国外申请
 - 若在期限内没收到通知，才可申请国外专利

国安审批：新加坡

- 居民不允许申请或导致他人申请外国专利
- 除非2个月前先在新加坡申请并未收到禁止通知
- 违法：至SGD5,000 罚款，至2年监禁
- 当违法人是公司：董事、经理承担
- 专利局提供在线快速审批申请

国安审批：马来西亚

- 制度与新加坡类似
- 违法：至MYR15,000 罚款，至2年监禁
- 专利局提供在线快速审批申请

国安审批：越南

- 当地发明需要6个月前先在国内申请
- 不允许在国外申请有关国家机密的发明

传统资源

传统资源

- 独占知识产权 → 与其他利益冲突
- 传统知识 → 代代相传形成的社区身份
- 传统文化表达 → 以艺术和文化形式表现的民间传说
- 遗传资源 → 具有价值的生物和遗传材料
- 术语使用不精确或不一致

传统资源：冲突

- 专利提取物
 - 资生堂 (Shiseido) vs 印尼传统Jamu草药
 - Neurex vs 菲律宾马贝斯蛤
- 课程
 - 社交视频 vs 菲律宾卡林加纹身艺术

传统资源：声明

- 申请知识产权注册，需声明所使用的传统资源
- 菲律宾
 - 原住民知识体系
 - 犯规会使权利被取消
- 印尼
 - 遗传资源和传统知识
 - 若犯规，审查员可驳回
 - 但审查员又怎能知道是否犯规呢？

传统资源：声明

- WIPO知识产权、遗传资源及有关传统知识协议
 - 2024年5月外交会议定下决议
 - 协议在15名WIPO成员国加入后生效
- 协议关键规定
 - 专利要求基于遗传资源
 - 必须透露遗传资源原产国
 - 若其信息不存在，必须透露遗传资源来源
 - 专利要求基于遗传资源有关的传统知识
 - 必须透露提供传统知识的原住民或当地社群
 - 若其信息不存在，必须透露传统知识来源
 - 制定针对犯规者的适当法律行政措施及政策
- 无效宣告风险

新加坡恶意注册案例分享

谷歌 v 绿色雷达

- 混淆吗？
- 恶意吗？

Gmail

grMail

grMail

谷歌 v 绿色雷达

[2024] SGIPOS 1

- 申请人是香港公司的子公司，专于网路安全
- 针对电邮安全，阻止网路威胁
- 申请42、45类别服务，不包括电邮服务
- 反对人是跨国集团，擅长于GMAIL电邮服务
- GMAIL 和 grMail 之间无混淆性
- 反对人的恶意指控缺乏证据，不成立
- 就算GMAIL是驰名商标，也未必等于申请时恶意的

中国百度 v 欧洲百度

- 混淆吗？
- 恶意吗？



中国百度 v 欧洲百度

[2023] SGIPOS 2

- 2000年：中国百度设立
- 2003年：欧洲百度设立
- 2010年：中国百度在新加坡注册了商标
- 2015年：欧洲百度通过国际申请注册商标
- 2021年：中国百度38列别商标注册应非使用而被欧洲百度撤销
- 2022年：中国百度对欧洲百度注册指控恶意注册
- 2023年：欧洲百度注册应恶意注册而被撤销
- 中国百度商标总所周知
- 欧洲百度幕后主使Gleissner是著名国际商标流氓
- 媒体持续报告Gleissner在各国注册了很多驰名商标

Soh Kar Liang
苏巧亮

karliang.soh@ellacheong.asia