

圓桌論壇--專利代理人執業倫理規範 座談會紀錄

整理紀錄：張容綺

時 間：2003/02/24 2：00 5：00pm

地 點：經濟部智慧財產局七樓會議室

主持人：鄭中人（世新大學法學院院長）

與談人：(依姓氏筆劃排列)

- 李鎡（經濟部智慧財產局法務室主任）
- 林清結（經濟部智慧財產局法務室秘書）
- 洪武雄（萬國專利商標事務所副所長）
- 高山峰（台灣國際專利法律事務所行政救濟部主任暨專利代理人）
- 惲軼群（聖島國際專利商標聯合事務所專利代理人）
- 劉孔中（中央研究院社科所研究員）
- 蔡坤財（連邦國際專利商標事務所所長）
- 羅炳榮（技諾國際專利商標事務所所長）

討論題綱：

一、專利代理人執行業務之特殊性

- (一)專利代理人執行業務與律師、會計師之異同及其與產業發展之關聯。
- (二)我國專利代理人執業現況及常見違反專利倫理之情形。
- (三)全面提升專利代理人人才素質及服務品質之重要性。

二、執業倫理規範制定之必要性

- (一)現行法制下代理人違反專業倫理可能承擔的責任與制裁。
- (二)專利代理人管理規則（草案）是否足以代替執業倫理規範。
- (三)專利代理人協會自發性制定並執行執業倫理規範之可行性。

三、建構理想的專利代理人執業倫理規範

- (一)目標：除了保護專利發明人或申請人之權益外，是否有公益目的？
- (二)行為規範：與公眾、客戶、同業以及主管機關間之行為規範為何？
- (三)懲戒程序：宜有法律授權依據並設計救濟管道。
- (四)管制架構：全面專業自治或引進部分公權力。

主持人：

專利代理人執業倫理規範到目前為止尚未制定，而我國的專利代理制度已經維持了相當久的一段時間，最近整理資料發現，英國在十八世紀就有專利代理制度，1840 年代開始討論專利代理的執業倫理問題。我們現在才要談晚了二三十年，但只要有開始就不會太晚。我們今天的討論原則上順著討論提綱的順序。

羅所長炳榮：

好幾年前我在美國有一件專利訴訟案，為了省錢而且該專利是我所撰，所以，我被列為 Expert witness，也就是所謂的專家證人，而對造之美國廠商亦將我國某事務所的兩位人員列為專家證人。我們這邊的美國律師就問我那兩位人員的背景，我告訴他其中一位係大型事務所的專利代理人，表相上代理上萬件專利申請案，美國律師聽了非常高興，並說要好好的 challenge 他們，我說這有什麼問題嗎？他說代理這麼多的案件這在美國會被視為 misleading 跟 fraud 的行為。第二個例子上禮拜才發生，我到行政法院去開庭，通常我是自己親自披掛上陣，對造的代理人帶了一個助理，法官硬是不給助理發言，因為這個助理沒有專利代理人資格，但是對造的專利代理人因為不懂技術又無法答辯，雖然同情，但是基於制度，我認為法官是對的。由這兩個例子可以說明親自執行業務的重要，我常笑說台灣因為不是 WIPO 的會員國，所以我們有自己的 behavior。因此我曾經建議專利代理人管理規則第八條應規定應「親自」忠實執行受託事務，這是關係到執業尊嚴的問題。

李主任鏐：

各位手上拿到的專利代理人管理規則草案是我們一月份舉辦公聽會的版本，跟我們後來根據公聽會的意見所作出來的草案是有一些出入的。目前專利代理人管理規則的訂定進度是送經濟部發布的階段。新修正的專利法已經在今年的二月六日經總統令發布，施行日期還沒定，唯一先施行的條文就是專利法第十一條授權主管機關於專利師法通過前訂定專利代理人管理規則。為什麼這麼快就要制定本規則？因為民國 42 年訂定的舊的專利代理人管理規則，因為行政程序法的關係，於去年 12 月 31 日就會失其效力，從今年 1 月 1 日起就變成沒有管理規則，為了彌補這段空窗期，新的專利法才會授權主管機關趕快訂定管理規則。

我們的想法是認為這個規則只是過渡性的，所以沒有作太大的更動，因為立法院這個會期已經將專利師法列為最優先審議的法案，如果專利師法一通過，這個管理規則就要失效了。但是其中幾個比較新的規定是，第二條第二款本來列了 26 種技師，但是一月份的公聽會中，與會的專家學者提出不需要特別列出技師種類的意見，所以新的草案已經改成取得技師資格者得充專利代理人；第二個是曾在專利專責機關擔任專利審查事務者，原來是規定兩年以上，

後來改成三年。另外，因為舊的專利代理人管理規則已經失效了，這算是新訂的管理規則，公聽會中就有人提出來如果是依照舊的管理規則取得資格者要不要受到本規則規範，因為同樣都是專利代理人不應該受到不同的規範，因此我們在新的草案也規定“本規則施行前領有專利代理人證書者，仍得充專利代理人，並適用本規則之規定”。

主持人：

請回到我們今天的主題：執業倫理規範。

陳所長逸南：

請看到各位手上拿到的中國大陸的專利代理懲戒規則，我簡單跟各位作個摘要：中國大陸制度上分成專利代理機構、專利代理人兩層，所以懲戒對象也是分兩種，第四條是對專利代理機構的懲戒，第五條是對專利代理人的懲戒。再看到第二條：專利代理人執業應當恪守專利代理職業道德和執業紀律，不過違反的話並沒有罰責，對照到台灣的管理規則第十三條，專利代理人違反第七條至第十條規定者，專利專責機關得視其違規情節，為警告、廢止專利代理人證書等懲戒處分。我們如果是如同中國大陸的東方社會，違反執業倫理的話，並沒有罰則，也就是說請大家摸摸自己的良心的意思。

蔡所長坤財：

目前在沒有執業倫理規範的前提下，只能以誠信原則來拘束，我查閱了一下律師法，律師跟當事人之間居然沒有規定有保密義務，不曉得是不是我看錯了，我想保密義務應該也是很重要的。另外，可以參考外國法作 Attorney-Client Privilege 的規定，像美國的 Model Rule 裡面，律師為了保護客戶的權益，有所謂機密資訊的保密義務；日本的民事訴訟法第 197 條規定，律師與專利代理人有權拒絕陳述客戶之機密資訊，諸如此類我們應該考慮如何將之補全。我認為，因應台灣高科技產業的發展，這方面未來是相當重要的。延伸以上的保密義務，目前我們也會遭遇到一些困擾，例如文件的作假、拿回扣、送禮、不當取得客戶資料等等屢見不鮮。我常說目前專利代理人真的很好當，因為沒有任何拘束，所以今天討論的這個問題，意義相當重大。體制上的問題，事實上目前夠 Qualified 的專利代理人不多，辦案素質參差不齊，因此我們也應該考慮到將來是不是有一個類似美國 CLE 的培訓機制，希望大家今天可以針對這些問題形成共識。

劉教授孔中：

公權力傳統認為政府應該做最後的把關，因此花了大把的經費在培訓司法官、審查官，事實上這已經趕不上時代的腳步，真正的解決之道反而應該是培養優秀的律師、專利代理人，將來這些人進入法院、智慧局，很多問題就能夠

解決。這個管理規則草案似乎解決不了任何問題，如果談的是憲法保障的專門職業，就應該從專門職業團體自治的觀點來看這件事，不可能由政府機關來監督每一個專利代理人，因此我認為在專利法第十一條廣泛授權的情形下，主管機關要求專利代理人先組成一個全國性的公會，然後再來談怎樣制定管理規則。

至於實質上的內容，哪些可以做，哪些不能做，這個草案也沒有訂得很細緻，事實上寫多了也沒有用，因為不可能一一去執行，大前提如果不解決，談下去沒有太大實益。從比較法的觀點，德國非常重視專利代理人的制度，德國一百多年來在歐洲的專利制度裡面扮演領先的地位，跟這個不無關係，專利代理師法到現在有超過二百個條文，但是他們只有一千七百多個專利代理人；關於紀律的維持他們也非常慎重，他們有一個全國性的公會，對於會員有監督跟懲戒的權力，最厲害的是，由法院主導執業法庭程序，是由位於巴發利亞邦的法院專門審理這類案件，由檢察官負責提起，三審過程中都有專利代理人擔任陪席法官。所以我在此呼籲，問題的源頭還是在專利代理人能不能自發性的組成全國性的公會，如果專利代理人能自發性的組成全國性的公會，執業倫理規範的條文就會自然產生，而且也會比主管機關訂的條文更加完備。

李主任鏘：

回應一下劉教授提到這個管理規則訂得不很細緻的問題，因為這只是過渡時期的法規，而且關於懲戒、管理的這個部分我們認為應該放在法律的架構底下去談比較適當，因此目前的草案跟舊的管理規則並沒有太大更動。今天鄭教授提出來的討論大綱重要性自然不在話下，但是我個人認為二(三)考慮由專利代理人協會自發性地去制定並執行執業倫理規範，這應該是關鍵性的問題。我們在實務上也有發現，同樣一個案子，異議人跟被異議人的代理人怎麼是同一個人？專利師法還沒有通過之前，我們就只能說這樣違反民法上的雙方代理，至於異議的審定當然不會因為代理人是同一個人而有所影響，還是會從攻防的資料上去做認定。所以倫理規範真的是很重要的。

高主任山峰：

我們今天討論的倫理規範，有一部份可以用法律來規範，有一部份是不適宜用法律來規範，如果是法律可以規範的範圍，因為這個管理規則只是過渡性的行政命令，等到將來專利師法通過之後，再由法律來規範即可；狹義的倫理規範應該是法律所無法規範的，雖然目前亞洲專利代理人協會中華民國總會都沒有，但是我們可以把大家遇到的問題先提出來，等到將來全國性的公會成立之後，可以把今天的會議資料當作參考，所以今天是不是討論這個範圍？我們大家先把界線界定出來。

譚專利代理人軼群：

一個月以前，亞洲專利代理人協會大概有七、八位專利代理人到考試院去

拜訪姚院長，跟考試院的幾位官員進行會談，在那個場合很清楚地瞭解考試院的立場認為專利代理人不是專門職業，至少不是憲法上的專門職業，因為根據憲法第 86 條，所謂專門職業必須經過國家考試及格，而專利代理人並未經國家考試，因此並不等於律師，也不等於會計師，也因為這個樣子，到目前為止沒有專利代理人的公會。另外一點，我在想既然目前這個專利代理人管理規則是過渡時期的法規，談執業倫理規範又沒有全國性的公會，那還有什麼意義呢？如果談的是未來的專利師法，我認為這是政府要做的事，政府應該去建立一個平台，讓同一種專門職業的人可以在那個平台上公平合理的去執行業務。據我所知，政府正在規劃的專利師法中，將來會有專利師、律師、專利代理人都可以做專利代理的業務，如果依照目前智慧局的見解，按照民法的規定還有一種文件代收者也可以做專利代理的業務的話，等於四種人中只有一種人必須要強制加入專利師公會、受到專利師法的規範，我想這樣的平台效果應該不會很大。

洪副所長武雄：

早在幾年前，奉當時經濟部長的命令，要求在亞洲專利代理人協會之外，另外成立一個全國性的公會，談一談之後，後來還是不了了之。話說回來，如果說真的有一個全國性的公會負責訂定專利代理人的執業倫理規範，是不是能夠加以徹底執行，我是抱持著懷疑的態度。我想，要訂立一個倫理規範並不難，美國的倫理規範寫得洋洋灑灑，中國大陸也有、日本也有，不管是由主管機關或是學術單位來訂定，只要參考外國的資料，再加上我們的一些特殊的倫理觀念，應該不是很困難的事情。問題還是在怎樣去執行，我目前沒有答案。看看國內的其他職業團體，目前也有倫理規範，但我看他們的成效並不是很大，即便有人檢舉，後來都是不了了之，因為大家都是同道嘛，難為情嘛，這樣看起來，假如要由國內的公會來執行，形式上要訂立出來並不難，問題是怎麼樣讓他們徹底執行。

鄭顧問瑞卿：

我想我們今天討論的內容將來可能可以作為專利師法修正通過的參考，雖然李主任剛剛說專利師法通過之後，管理規則就會失效，我想還是可以對這個管理規則表示一點意見。管理規則草案第九條第二款規定“以不正當之方法招攬業務”，這樣的規定會不會太籠統？日本最新的專利師法，一共有九章、八十四條，每一章都寫得很清楚，包括何謂以不正當方法都規定得很清楚。美國的 Patent Rule、歐洲的專利代理師法也一樣，換句話說，國際上都是很清楚。

李主任鏞：

今天的主題並不在討論管理規則，而在於執業倫理規範是否有訂定的必要。目前其他專門職業團體，像律師、會計師自己都有公會，將來專利師法通過以後，專利師資格的取得必須通過國家考試，因此專利師法規定必須強制加

入公會，至於舊有的專利代理人是否也要強制加入公會，就有兩種不同的看法，一般立法例上，專門職業的人始有強制加入公會的必要，而專利代理人是否自己組成一個公會，或者因為執行業務內容一樣而要合併成立一個公會，就委由專利代理人自己決定。回到執業倫理規範的討論，其實問題還是在於能不能自發性地組成一個全國性的公會，就像剛剛洪道長講的，有一個公會都不見得達到自律，更何況沒有公會。

高主任山峰：

專利師法並沒有規定專利代理人要強制加入或可加入公會，將來專利代理人管理規則又失效時，即使專利代理人願意加入專利師公會，也無加入，當然專利師法也規範不到專利代理人，所以將來專利師法通過後，現在的專利代理人就變成完全自由了。沒有法律可管，更何況是執業倫理規範。所以我們今天討論的執業倫理規範，只是作為將來制定專利師倫理規範的參考，不是變成局外人幫局內人決定了嗎？

蔡所長坤財：

法律及有關當局都不急了，那我們還急什麼？其實我很贊成剛剛譚所長提出來的意見，制度的規劃應該是主管機關應該要好好去想的問題，沒有法律正當性的話，將來管下去只會拘束到仁人君子，那些違法亂紀的事情反而繼續放任下去，這是很可悲的情況。因此我想呼籲主管機關應該要拿出決心魄力與道德勇氣，不管將來制度怎麼管專利代理人，至少在一些文件的企劃上、宣導上、意見的表達上都要做出來。

高主任山峰：

我想今天的會議就針對兩個問題來作成結論：第一個問題，題目改成「專利師倫理規範」，我們今天提供的意見就當作以後專利師公會訂定倫理規範的參考；第二個問題，將來專利師法通過之後，專利代理人變成無法可管，我們可以提供一個管制的方法供主管機關作參考。

劉教授孔中：

如果按照上述的講法，專利代理人將來就變成無法可管，這是不對的，所以這個管理規則相形之下應該是很重要的，主管機關應該對專利代理人做出更嚴格的要求，同時對社會大眾也有一個交代說，事實上是有一套制度在訓練、要求專利代理人，所以這個制度才能繼續存在。心態上不要把它當成是一種短命的文件，因為事實上還是有很多人會繼續執業下去，所以建議主管機關應該往長遠的角度來看。主管機關的要求是跟產業的發展以及社會對這個職業的期待相配合的，現在新制度看起來是已經產生了，但是新舊制度間的交替如果又拖個十年，對於台灣整體的競爭力是有負面影響，所以如何讓舊制度的人才也

能夠在一個好的組織架構下共同來為台灣的專利制度的健全而努力，這是不容主管機關忽視的議題。例如主管機關可以要求新進的專利代理人必須接受一些訓練課程，以及必須組成公會，然後強制加入公會等等。至於條文內容的部分，第九條（管理規則）其實講得很簡略，所以我建議第九條可以寫得詳盡一點，讓專利代理人產生自重，有一些執業的基本義務，例如誠實義務、不當價格競爭等等。

高主任山峰：

如果要擴張管理規則第九條的範圍，可以，但是將來失效之後，主管機關應該要去找一個法源來規範專利代理人。

蘇所長良井：

我們不希望將來專利師法通過之後，分成兩個部分來規範，因為這樣的制度是不倫不類的，美國雖然有專利師以及專利律師，但是他們執行業務的範圍不同，身為專利代理人應該爭取納入專利師法的規範裡面。

高主任山峰：

關於這個問題，我再作一些說明，亞洲專利代理人協會中華民國總會跟考試院座談時，就提到所謂專門職業必須通過國家考試及格錄取，將來專利師法通過之後，經濟部如果允許以專利代理人的資格自動轉換成專利師，這樣會有違憲問題，我想這個問題已經沒有討論的必要，雙軌制的問題就交由主管機關來決定。

羅所長炳榮：

剛洪道長提到擔心執行的問題，我個人並沒有那麼悲觀，因為作為一個專業人士應該有基本的格調，而且如果有一套倫理規範制定出來，要排除目前一些違法亂紀的行為，也可以比較理直氣壯。如果專利代理人自己都踐踏自己的尊嚴，那別人也不會尊重我們。美國跟歐洲的執業倫理規範都強調 dignity，像各位剛剛提到的廣告問題，歐洲就規定即使事務所遷移，也只能半年內在另一個報章廣告刊兩次，現在實際的情況是，只要有一個專利案通過了，許多熱心的人就會寄廣告信過去，說恭喜你的專利案通過了，某某事務所也有承辦類似案件，歡迎你來找我們等等，像這些在歐美都是被禁止的。各位道長執業也都比我久，可能身受其害比我更深也不一定。我個人是不刊登廣告的，像我寫文章的時候，也只署名「專利代理人羅炳榮」，而盡量不寫技諾專利商標事務所，其實以前我們有個 slogan，就是「技諾，就是技術的承諾」，後來自己反省是否太過跨大，所以，現在比較少用。

高主任山峰：

雙軌制的問題我們就不再討論 現在我們來看看管理規則怎麼修訂比較好。

陳所長逸南：

我們不要自貶身價嘛！將來變成有四種人可以執行專利代理的業務，包括專利代收人也是一種，這個問題怎麼可以不討論！？

洪副所長武雄：

從管理規則第十三條來看，主管機關有監督的義務，這可能要規定得更清楚一點，像申訴管道要不要建立、當事人可不可以申訴等等。

劉教授孔中：

怎麼樣讓政府機關尊重舊制度的專業人士，並且讓他們對於新進的專業人士產生一種制衡的力量，我想這是一件很重要的事。在這樣的前提下，我是認為可以對專利代理人作出嚴格的要求，例如第二條這裡就可以要求法官、律師、會計師、工程師在執行專利代理的業務之前，必須要接受職前訓練，否則就不得受理案件。

高主任山峰：

按照劉教授的講法，專利代收人一定要有專利代理人資格，這樣可能會有實行上的困難。有些事務所設在大樓裡面，大樓管理員代收的話，是不是需要事務所授權給他，但是大樓管理員沒有專利代理人的資格，即使授權也還是不可以代收，另外據我們所知，有一家頗具規模的專利事務所就是借人家的牌實際上在做專利代理的業務，而且民事訴訟事實審的代理人好像沒有限制一定要律師，在這種情況下，是不是專利代收人一定要有專利代理人資格會有問題。

蔡所長坤財：

韓國的弁理士法第七條第二項就規定，不可以跟非弁理士來合夥、合資、負擔費用、分攤利益，另外非弁理士不得從事弁理士業務，否則會有刑事責任，還有非弁理士不可稱自己為弁理士等等。另外我國的律師倫理規範第十二條規定“不得以誇大不實之宣傳支付介紹人報酬、聘僱業務人員或其他不正當方法招攬業務”，管理規則第九條可以參考訂得更完備一點。再來，因為將來專利師法通過之後，管理規則失效，專利代理人變得無法可管，在這種雙軌制的狀況下，主管機關如何技巧性地調和兩個團體並適當地加以管制，考驗主管機關的智慧。

陳所長逸南：

我這邊有美國、歐洲、日本、中國大陸的資料可以提供給智慧局做參考。我想主管機關的看法非常地重要。將來專利師法一通過，管理規則就會失效，專利代理人變成無法可管，馬上變成邊緣人，這是一個很嚴重的問題。

主持人：

我當初在訂定這個題目時，是把倫理規範跟管理規則分成兩個層次來探討。所謂倫理規範應該是自發性的，我曾經從報導上看到一個例子，同一個發明一個代理人在八個月內幫三個人撰寫專利說明書，雖然委託人都同意，但是這樣是不是允許。我是想請各位針對這些法律所能夠規範以外的倫理層次的問題提出來，將來公會形成時，可以拿來用。

林秘書清結：

第一個我要先澄清一點，將來專利師法通過之後，對於專利代理人的管理並非諸法皆空，除了強制加入公會之外，其他的管理均準用專利師法，但是專利代理人並不採懲戒制度，而是由主管機關依行政程序來處罰。第二點，將來專利師法的懲戒規定其實跟今天的會議資料 - 中國大陸的專利代理懲戒規則很像，包括懲戒程序、懲戒事由、懲戒委員會、懲戒處分的內容等幾乎完全雷同。第三點，專利代理人管理規則是一種過渡性規定，而且只是在法規命令的位階，所以不能像專利師法一樣制定一些處罰規定，否則會逾越授權的範圍。

主持人：

法規部分先討論到這邊。現在請集中倫理規範的討論。舉幾個例子，第一個，當發生侵害訴訟時，被告去找律師或專利代理人，專利代理人就告訴他先去舉發，不管有沒有證據，這種浪費訴訟資源的情形，法律沒有禁止，但是道德上可以准許嗎？第二個，避重就輕而出具鑑定報告，是否准許？第三個，就是剛剛講的，就同一發明同一代理人幫三個不同的申請人撰寫說明書，這樣可以嗎？再來，有些專利代理人會兼差幫審查官翻譯說明書，這樣會不會影響到審查的公正性？

陳所長逸南：

專利說明書上面專利代理人要簽名，代表是他自己寫的，那如果不是他自己寫的，可以簽名嗎？

羅所長炳榮：

我講的“親自”執業，是指在他的監督之下所出具的專利說明書，至少要review過，我都跟新進的專利代理人講，一定要自己披掛上陣，假如一個人掛

名代理好幾千件專利申請案的情況不改變，第一個我們專業的形象沒辦法提昇，第二個，也會妨礙後進年輕人的投入。

憚專利代理人軼群：

還是回到剛剛所講的問題，政府要做一些事情，如果政府不肯把制度建立好，我們再怎麼講爛了嘴，都只能是這個房間裡面的共識，就整個專利制度來講，不會有什麼改善。大家回憶一下當初剛開始執業的時候，前五年你寫案子有多少比例是符合國際水準的？現在為什麼達到水準了？相信絕大多數都是自己摸索出來的。同樣道理，過去已經過去了，未來政府一定要把平台建立好，誠如主席所講的，法律規定是一個最低標準，倫理規範則是高於法律的，而且是永無止盡的、是由這個行業裡面的人自發性地來共同遵守，但是將來會發生有四種人都能執行專利代理的業務，卻只有一種人被強制加入公會，這樣還談什麼倫理規範呢？所謂倫理規範，應該是在政府所建立的平台上面，由這個行業的人自發性地制定出一套規範，如果有人違反，就由這個團體組成的紀律委員會或懲戒委員會視個案案情來論處，但是這個平台在哪裡？現在看不到，那我們談三天三夜也沒有意義。

高主任山峰：

關於高標準的倫理規範，在場人士可以盡量將意見提出來，提供給主席做參考，將來的專利師公會可以用。另外撰寫說明書的問題不能當作倫理規範，因為說明書寫得好不好是才能的問題。不過審查官不能給專利代理人翻譯說明書，這倒是可以成為倫理規範。

鄭顧問瑞卿：

我個人認為專利制度要提昇，官方也要改進，民間要趕快成立一個全國性的公會，透過這個月刊把雙方溝通的平台建立起來。

劉教授孔中：

依我來看，專利代理人管理規則應該是一個 permanent 的規定，不應該讓它只有暫時性的效力。將來雙軌制之下，專利代理人的管理除了概括的準用規定之外，還是要有一個具體的管理規則。

李主任鏌：

請參考公聽會後的版本。

憚專利代理人軼群：

我想今天討論到這裡，應該很清楚可以知道，將來專利師法通過之後，專利代理人並不強制一定要加入公會，在這個前提底下，我們今天專門針對專利

代理人討論執業倫理規範就變得沒有意義。

主持人：

談到這裡似乎平台的建立變成最重要的事情。我最近兼任學校的行政工作，因此有機會規劃一些座談會，因應新修正的專利法，我打算找行政法院來談發明與新型專利的差別、找普通法院來談新型專利的效力認定以及技術報告的證據力問題，讓法官親自現身說法是不是已經準備好可以 run 這些新制度了，他們的問題在哪裡，我想主動溝通是很重要的，回到倫理規範的問題，顯然大家都認為很重要，但是卻因為欠缺全國性的公會而無法制定，如果是這樣，我們必須問問自己是不是太被動了？而政府這邊，則應該做到讓資訊公開出來，很多事情讓市場去決定。

高主任山峰：

我們最常遇到的問題是外國的事務所告訴我們說，台灣哪一家事務所委託我們辦案，結果費用都沒有付。我們就告訴他，如果你們找的不是我們 APPA 的會員，那麼風險請自己承擔。

惲專利代理人軼群：

我擔任亞洲專利代理人協會(APAA)台灣分會的理事長快三年了，根據我的了解，並不是只要是 APAA 的會員就不會欠債，這其實牽涉到我國的專利代理制度是否健全。所謂專利業務，從專利權的申請、維持到執行等等都屬之，據聞，目前領有專利代理人證書已有六、七千人之多，但真正懂專利並執行業務的卻不過數百人而已，而在另一方面，全國上下每天都在處理專利業務但沒有專利代理人資格的人加起來恐怕遠遠超過目前領有執照的六、七千個人，可是政府並沒有給這些人一個合法的管道去取得資格，你說沒有資格的這些人都不懂專利嗎？我認為不見得，在這樣的環境下，很多東西都沒有辦法談。

羅所長炳榮：

惲專利代理人講的我一半同意，一半不同意，事實上真的有一些人是很不錯的，但是沒能在體制內拿到資格，只能為人作嫁，他們讓我想到以前美國南方棉花田裡面的黑奴，能力再好，發揮空間也是有限，每次想到，我的心情就很沈重，也很同情，所以應趕快立法讓這些人能有取得證照的管道。不過我想身為專業人士一定要有他的格調，證照制度某種程度上更可以彰顯這個行業的專業性，這是我和惲專利代理人不同意見的地方，沒有對錯，只是看法的不同。

蘇所長良井：

實務上遇到很多不合理的情形，像是有人有雙重國籍，人已經不在台灣了，但是證照還在台灣借給人家用；除了剛剛講的文件代收的問題，我知道還有一

種用公司的名義登記然後執行業務的，這都是制度上的漏洞。在這裡建議主管機關應該將現行制度底下發生的情形，在將來制度建立時一併考慮進去，這樣才能讓制度更加完備。

主持人：

我想簡單作一些結論，第一個希望專利師法通過後，主管機關還是要針對專利代理人設立一個具體的規範；第二個，希望能夠趕快成立一個全國性的公會，好作為溝通的平台。今天謝謝大家的與會。

附件一：蘇所長良井書面意見

一、專利代理人執行業務之特殊性

(一) 專利代理人執行業務與律師、會計師之異同及其與產業之關聯

1. 目前專利代理人執行之專利案件之申請、爭議案件（異議、舉發）之處理，涉及各項專業技術與法律，與律師、會計師之專業領域並不相同，如涉及單純之技術問題或爭議者，律師與會計師實無法勝任，故專利代理人與律師、會計師既各為專門職業，理應各本其專門職業之領域，目前律師、會計師跨越專利代理業務，實有檢討之餘地，此亦為「專利師法」宜早日立法之必要性。
2. 按產業將其研發之創新技術及新穎造型設計之產品委請專利代理人代為申請專利，其能否取得專利權之保護，及其保護範圍是否妥當周全，與該產業之發展影響深遠，故產業必須慎選專利代理人。

(二) 我國專利代理人執業現況及常見違反專利倫理之情形

1. 目前我國之專利代理人於向專利主管機關領得專利代理人證書後，僅少數（約三百餘人）真正執行專利之代理業務，有部分將專利代理人名義借給無專利代理人資格者使用，有部分專利代理人（未領有專利代理人證書者）以公司名義營業，亦有以文件代收人名義進行專利代理業務者。大部分領有專利代理人證書者，均束之

高閣。

2. 常見違反專利代理人倫理之情：

- (1) 將專利代理人證書借給他人執行專利代理業務。
- (2) 以文件代收人名義為達到執行專利代理業務之目的。
- (3) 以削價手段爭取專利代理業務。
- (4) 明知某專利案已有專利代理人仍不斷發信向申請人招攬業務。
- (5) 專利代理人挑唆當事人間之專利爭議或爭訟。
- (6) 不正當之雙方代理。

(三) 全面提升專利代理人人才素質及服務品質之重要性

1. 按專利申請案涉及技術之專業性，專利代理人雖有聘任各類技術工程師撰寫專利說明書者，但專利代理人仍須具備撰寫各種專利文件之實務經驗，始能使申請專利說明書等專業文件達到一定之水準。
2. 專利代理業務除涉及專業知識，對於申請或爭議案件之行政救濟、申請人取得專利權後之權利維護及繳納專利年費之管理，與專利代理人之服務品質關係甚大，專利代理人一有疏失，常會使當事人之權益遭受無可彌補之損失。
3. 因此專利代理人之素質及服務品質十分重要，而為全面提升專利代理人人才素質及服務品質，專利主管機關有建立培訓制度及加強專利代理人管理之必要。

二、執業倫理規範制定之必要性

(一) 現行法制下代理人違反專業倫理可能承擔的責任與制裁

1. 不論依已失效之「專利代理人規則」或將依另發布之「專利代理人管理規則」領得專利代理人證書者，如有違反「專利代理人規則」

第十條，或「專利代理人管理規則」第十三條之規定，所負之責任僅為行政上之處分：警告、申誡、停止執行業務六個月以上二年以下、撤銷登記、廢止專利代理人證書。

2. 事實上專利代理人之職權及責任，除應依上述「專利代理人規則」（已失效）或「專利代理人管理規則」之規定外，仍應適用民法有關代理人之規定；如於執行代理人職務而有違背委任人之意思致造成委任人之損害時，亦可能涉及民、刑事責任。

(二) 專利代理人管理規則(草案)是否足以代替執業倫理規範，專利代理人管理規則係依 92 年 2 月 6 日修正公布之「專利法」第十一條第四項規定授權訂定之過渡時期法規，與原「專利代理人規則」之規定大致相同，其中第七條至第九條有關執行業務限制及禁止行為之規定，事實上並不足以代替所有執行業務之倫理規範。

(三) 專利代理人協會自發性制定並執行執業倫理規範之可行性，如以人民團體或社團法人成立「專利代理人協會」，因該協會所制定之專利代理人執業倫理規範，在執行上所為之處分並不發生法律上之公權力，故無可行性。

三、建構理想的專利代理人執業倫理規範

(一) 目標：除了保護專利發明人或申請人之權益外，是否有公益目的？

按專利代理人為發明人或申請人之代理人，除於受委任之權限內得代理委任之發明人或申請人為一切之法律行為外，專利代理人更為發明人或申請人與專利主管機關之橋樑，在各專利申請案件中專利代理人扮演與專利主管機關溝通之主要角色，因此如有優良之專業專利代理人，可使各項專利申請案件之審查或辦理程序更為順利，無形中除保護專發明人或申請人之權益外，並可減少專利主管機關之行政成本，故具有公益目的。

(二) 行為規範：與公眾、客戶、同業及主管機關間之行為規範為何？

1. 專利代理人除應充實專業知識，嚴守職業道德與服務熱誠外，在公眾諮詢服務中應扮演政令宣導之角色，以加強民眾對智慧財產權法令與實務之認識，而減少智慧財產權之爭議與仿造之爭訟。
2. 專利代理人對委任之客戶除應忠誠執行所委任辦理之事項外，於客戶取得專利權後仍應協助其年費之管理，並提供其他日後核准之相關專利案件資料，以把握（異議）、舉發之時效，如遇有侵害情事時，更應協助客戶蒐集證據，使客戶之權益受到周密之保護。

(三) 懲戒程序：宜有法律授權依據並設計救濟管道

1. 目前之專利代理人雖係依修正前專利法第十二條第四項授權之「專利代理規則」，或依修正後現行專利法第十一條第四項授權之「專利代理人管理規則」之規定為管理之依據，但均為制定「專利師法」前之過渡時期行政命令，因不具備法律地位，故無法如其他專門職業可依法成立「公會」，故欠缺懲處與救濟之管道。
2. 須俟專利代理人納入「專利師法」之管理，依法成立專利師公會，才能與其他專門職業同受法律及公會之規範，並同受專門職業之倫理規範。

(四) 管制架構：全面專業自治或引進部分公權力

1. 改善專利代理人執業倫理規範之唯一途徑，唯有盡速將專利代理人納入「專利師法」之管理，並早日將「專利師法」完成立法程序，使專利代理人依法換照成為專利師，並依專利師法設立公會，執業倫理規範即應運而生。
2. 唯有將專利代理人納入「專利師法」管理，否則「全面專業自治或引進部分公權力」，均將成為空談。

（作者為前經濟部中央標準局專利室、法規室主任、專門委員，現為華洋國際專利商標事務所所長）

附件二：蔡所長坤財書面意見

甲. 辦案適格能力(Competency)的自我評估與約束

如果所談案情非專利師或代理人的專長，應自行研究務必釐清客戶所委辦的內容，倘如非己之專長，例如機械背景，辦案本質上為生化或電子電路，除非有把握承辦，否則應據實以報委託人，請其另請真正適格能力的同道。緣是，建議『專利師法草案』第 10 條及『專利代理人管理規則草案』第 8 條修正為「應忠實執行受託事務，了解並釐清受託案件內容；」

乙. 保密特權 Attorney-Client Privilege 的規範在比較法上的參考

1) 日本:

日本律師（與專利代理人）有權拒絕陳述客戶之機密資訊（日本民事訴訟法第 197 條）及提供有關客戶機密資訊之文件（日本民事訴訟法第 220 條）。

2) 美國 ABA Model Rule of Professional Conduct: Rule 1.6 機密資訊

除客戶在諮詢後同意，律師不得揭露其對客戶之代理行為有關的資訊；但為進行代理行為而已受默示授權之揭露除外。

證據法：法院不得強制要求律師揭露客戶之機密資訊。

* 特權的權利人為客戶，並非律師、專利師或專利代理人。

丙. 非專利師或非專利代理人而執行相同業務的規範

現行業務有所謂文件代收處，或以公司名義拓展業務者，對非登記有案的專利執行業務者，反而沒啥規範，因現行『專利師法草案』第 32 條已明定罰則，故建議在『專利代理人管理規則草案』中，亦列入類似條文，俾在專利師法未實施前仍有抑止此種不當的代理業務行為。

丁. 明列聘僱業務人員給回扣或佣金的禁止條文

由於景氣不好，有幾家事務所會以不當手段拓展業務，自然要在公權力上強力介入，遏止此一歪風，故建議將『專利師法草案』第 11 條第

2 項以及『專利代理人管理規則草案』第 9 條第 2 項均修正為：「不得有聘僱業務人員、支付受託人回扣，或給予介紹人佣金/報酬，或其他不正當」

戊.明列同道爭訟前先經調解，以免貽笑大方

或許疏於防範，致已有數起同道間的互控(訴訟)實例，諸多爭點乃雞毛蒜皮或芝麻小事，應可理性圓滿解決，可事情畢竟已經發生，誠然在尊嚴上不無遺憾之處，為避免造成法界同道或 patent community 間的笑柄，當同道間互相指控或有糾紛欲起訴前，宜強制規定先經調解，緣是，建議在『專利代理人管理規則草案』以及『專利師法草案』均仿律師倫理規範第 46 條的意旨，明列「專利師(專利代理人)基於自己的原因，對於同業進行民事或刑事訴訟程序之前 應先經公會或主管官署試行調解。」

(作者為連邦國際專利商標事務所所長)

附件三：92.03.19 發布之專利代理人管理規則

92.3.19 經智字第 09204604940 號令發布

第一條 本規則依專利法第十一條第四項規定訂定之。

第二條 中華民國國民在國內有住所，合於下列規定之一者，得依本規則，向專利專責機關申請核發專利代理人證書，充專利代理人：
一、取得法官或檢察官或律師或會計師或技師資格者。
二、畢業於專科以上學校，並曾在專利專責機關擔任專利審查事務三年以上者。

本規則施行前領有專利代理人證書者，仍得充專利代理人，並適用本規則之規定。

第三條 有下列各款情事之一者，不得充專利代理人；其已充專利代理人者，廢止其專利代理人證書：

- 一、因業務上有關之犯罪行為，受一年有期徒刑以上刑之裁判確定。但受緩刑之宣告或因過失犯罪者，不在此限。
- 二、受禁治產之宣告尚未撤銷者。
- 三、受破產之宣告尚未復權者。
- 四、經設有相關專科之教學醫院證明罹患精神疾病，致不能勝任專利代理人業務者。
- 五、據以領得專利代理人證書之資格，經撤銷或廢止者。依前

- 項第二款至第四款規定廢止專利代理人證書者，於原因消滅後，仍得依本規則之規定，申請核發專利代理人證書。
- 第四條 申請核發專利代理人證書，應檢具證書費及下列文件，向專利專責機關為之；其遺失、滅失或毀損申請補發或換發者，亦同：
- 一、申請書。
 - 二、資格證明文件。
 - 三、身分證明文件。
 - 四、最近半年內正面二吋脫帽半身照片二張。
- 第五條 專利專責機關應置專利代理人名簿或檔案，載明下列事項：
- 一、姓名、性別、出生年月日、住址、身分證明文件字號。
 - 二、資歷。
 - 三、執行業務地址。
 - 四、專利代理人證書字號。
 - 五、相關事項。
- 第六條 專利代理人受委託之業務範圍如下：
- 一、專利之申請事項。
 - 二、專利之異議、舉發事項。
 - 三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施、特許實施事項。
 - 四、專利之訴願、行政訴訟事項。
 - 五、其他依專利法令規定之專利業務。
- 第七條 專利代理人對於下列案件，不得執行其業務：
- 一、本人曾受委託人之相對人委任辦理同一或與其利益衝突之案件。
 - 二、曾在行政機關或法院任職期間處理之案件。
 - 三、曾受行政機關或法院委託辦理之相關案件。
- 第八條 專利代理人受委託後，應忠實執行受託事務；如因懈怠或疏忽，致委託人受損害者，應負賠償責任。
- 第九條 專利代理人不得有下列行為：
- 一、矇蔽或欺罔專利專責機關或委託人。
 - 二、以不正當之方法招攬業務。
 - 三、洩漏或盜用委託人委辦案件內容。
 - 四、以自己或他人名義，刊登跡近招搖或恐嚇之啟事。
 - 五、允諾他人假借其名義執行業務。
- 第十條 專利代理人不得從事有辱專利代理人尊嚴及名譽之行業。

- 第十一條 專利代理人不得兼任公務員。但兼任政府機關特定之臨時職務者，不在此限。
- 第十二條 專利代理人違反前條規定者，廢止其專利代理人證書。但原因消滅後，仍得依本規則規定申請核發專利代理人證書。
- 第十三條 專利代理人違反第七條至第十條規定者，專利專責機關得視其違規情節，為警告、申誡、停止執行業務二年以下或廢止專利代理人證書之處分。
- 第十四條 專利專責機關依本規則受理申請核發證書，應收取證書費；其收費基準由專利專責機關洽商規費主管機關同意，並送立法院備查後公告之。
- 第十五條 本規則自發布日施行。