



## 專利師法草案之簡介

何燦成\*

### 壹、前言

專利師法草案自民國 77 年送請立法院審議<sup>1</sup>起算，至今已近 18 年，該法案因為涉及許多利益的平衡，遲遲未能完成立法程序，令人感到遺憾。探討其間過程，有許多之影響因素及程度並未予以妥適處理，乃至於各方受影響者之利益如何折衝？均未能於草擬法案程序予以吸納，並進而提出對社會最大效益之替代方案，實為法制上深值探究之案例。

為了促使法制環境之改善，有所謂法規影響分析(RIA)<sup>2</sup>，惟此種分析工作屬於從事立法前之準備程序，以作為指導法案草擬與否之政策，並非用來檢討具體法案內容妥當與否之事後機制，基於專利師法草案在行政院 94 年 12 月 14 日第三度函請立法院審議後，智慧財產局力圖儘速促使立法院早日完成審議，以建立專利代理制度之環境，故筆者仿效法規影響分析之方法，對草案之立法背景及立法目的加以剖析，並介紹目前專利師法草案之內容，希望有助各界先進對專利師法草案擬定之始末更為瞭解。

### 貳、立法背景

由於申請專利及辦理有關專利事項涉及高度專業與技術，如委任專

收稿日：95.4.4

\* 作者為智慧財產局法務室專員

<sup>1</sup> 行政院於 77 年 11 月 18 日函請立法院審議專利法草案，當時草案已完成一讀程序，且委員會已完成審查，參見立法院第二屆第二會期第十八次會議議案關係文書，討第 21 頁至討 40 頁。

<sup>2</sup> 參見拙著，從法規影響分析之角度談我國專利法因應 WTO 公共衛生議題之修正，智慧財產權月刊第 85 期，第 35 頁至第 49 頁。



## 本月專題



利代理人為之，專利代理人之素質將直接影響專利申請人之權益；再者，專利代理人具有影響各種產業之發明創作取得專利之功效，與經濟發展攸關，因而國民政府於 38 年 1 月 1 日施行專利法時，於第 13 條規定「發明人呈請專利及有關專利事項，得委託代理人辦理之。」同時於專利法施行細則第 14 條規定<sup>3</sup>，所稱代理人，以合於代理人規則之規定為限，而代理人規則另定之，經濟部並於 42 年 7 月 18 日據以訂定專利代理人規則。嗣後，將專利代理人管理之法源位階提升以法律定之，於 75 年專利法第 13 條規定，專利代理人之資格及管理另以法律定之。法律未制定前，依專利代理人規則辦理。

經濟部依專利法之規定曾擬定專利師法草案，並經行政院於 77 年 11 月函請立法院審議，惟因涉及對已執行專利代理業務者之工作保障等政策，未能完成立法程序。因行政程序法於 90 年 1 月 1 日施行，依行政程序法第 158 條第 1 項第 2 款及第 2 項之規定，法規命令若無法律之授權而剝奪或限制人民自由權利者，其規定無效。基於當時專利代理人規則有資格、警告、停止執行職務及撤銷登記等對專利代理人限制權利之規定，專利法乃修正第 11 條之授權規定，該法規命令並於 92 年 3 月 19 日修正為專利代理人管理規則，迄今，對於專利代理人之規範係以專利代理人管理規則為之。

依 90 年經發會共同意見之決議，專利師法應列入優先通過法案之決議，以強化專利師管理，保護專利申請人權益，乃促使行政機關將專利師法列入建立優質的保護智慧財產權環境中，列為不得不積極完成立法之法案之一。

---

<sup>3</sup> 民國 38 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則第十四條規定「本法第十三條之代理人，以合於代理人規則之規定為限，代理人規則另定之。」



## 參、立法目的及草擬經過

### 一、保障專利申請人權益，提升專利代理人專業能力

辦理一件專利申請案之過程，須借助技術與法律二種專業能力，始能為專利申請人爭取最大之權利範圍。進一步說明之，專利代理人之基本任務為撰寫申請專利範圍、專利說明書及繪製圖式，而撰寫申請專利範圍之專業，正足以評斷一位專利代理人專業能力，以一項具體的發明物為例，如果專利代理人僅是對該發明物以盡可能的文字表達而已，則其發明人經過長期努力所研發創造之發明構想，僅能被有限的表達，如果專利代理人能夠把握其中寶貴之發明構想，而以較為抽象之文字加以呈現，則專利申請人日後將可能取得較大的專利權範圍。然而，以較為抽象之文字表達發明專利申請人之發明構想，將可能使該發明專利申請案包括以往之習知技術，因違反專利法第 22 條第 1 項之規定，被經濟部智慧財產局為不予專利之審定<sup>4</sup>，所以，如何妥適撰寫申請專利範圍，便成為提升專利代理人專業能力之重要課題。

除了在具體的專利申請案中，妥適撰寫申請專利範圍、專利說明書及繪製圖式外，專利代理人通常亦有提供專利權維持、專利侵權事件之處理，專利授權、應用與管理，以及專利相關技術商業談判之諮詢，更重要的是，在目前各國科技競爭之狀況下，加強於全球各國的專利布局，更形重要，因而跨國專利申請之策略及諮詢，申請階段對有關專利申請案內容之翻譯及相關文件之準備，亦為目前專利代理人所肩負的另一項重要任務<sup>5</sup>，以上均為專利代理人專業能力之所在，以及專利代理人在專利制度中所扮演之重要角色。

然而，現行專利代理人專業能力之品質及效率等受到某程度之懷疑，長久以來未能有制度性之改善，以致於對企業有關專利權或/及其

<sup>4</sup> 見專利法第 44 條規定。

<sup>5</sup> 徐小波，生技製藥產品之智慧財產權，第 12 頁。跨越 1999 台灣生技製藥產業高峰研討會，1999 年 10 月。www.epoch.org.tw/pdf/knowledge\_04.pdf



## 本月專題

他智慧財產權之管理，未有管理模式上之長足效益<sup>6</sup>，也因為目前專利代理行業之整體專業素質及效率，未能對企業提供大幅度之增值效益，因而有被稱為專利代書業務<sup>7</sup>。因而，如能早日建立一套專業代理制度，將可有助提升專利代理人之專業能力。

### 二、建立專業代理制度

專業代理制度包括培訓專利代理人之專業能力及建立職業規範二大範疇，前者包括專業知識、實際專利案件撰寫等能力及做專利申請人與主管機關間的橋樑，後者包括保密義務及職業倫理等。關於前者，許多國家是透過實務專業訓練的方式，來培養專利代理人的專業能力，例如，德國養成一位專利代理人，須擔任至少 26 個月專利代理人之助理，並且至德國專利局及聯邦專利法院實習；奧地利培養專利代理人則須擔任專利代理人助理 5 年以上或在專利局審查年資 10 年以上。<sup>8</sup>專利代理人於執行業務時應有之各種規範，透過此一嚴謹之養成教育，從而建立制度性架構。申請人對專利代理人之素質具有信心，便樂於將其發明創作委其申請，有助於專利代理行業之發展。

關於保密義務及職業倫理等執業操守規範，至為重要，因為專利申請案件涉及專利要件中之新穎性，一旦洩密而喪失新穎性，申請人可能無法取得專利權保護，故保密工作非常重要，此亦涉及專利申請人對專利代理人之信賴，如足以信賴，專利申請人將可放心就各種發明細節告知專利代理人，以利其撰寫專利申請範圍及其申請書件，其發明內容可以更為詳細公開，有利社會共享。

另外專業代理制度之迫切性，是有關送達代收人受委任辦理專利代

<sup>6</sup> 周延鵬，智慧資本投資保障的完整性，第 3-4 頁，智慧資本的創造與管理研討會論文。政大智慧財產評論，第 1 卷第 1 期，2003 年 10 月。  
<http://www.rdec.gov.tw/public/Attachment/512113531771.pdf>

<sup>7</sup> 周延鵬，同前註，第 3-7 頁。

<sup>8</sup> 張耀明、黃文軍合著，歐洲專利代理制度考察報告，電子知識產權，第 30 頁至第 31 頁，2005 年 1 月。



理業務之實務問題。目前從事申請專利者，可略分為專利申請權人本人、專利代理人及代收人三類，後二類均係受委任辦理申請專利事務，其區別在一為具名之代理人，一為雖係僅稱文件代收人而未具名代理，但實際上卻亦有受委任行專利代理業務之事實。為何產生此種文件代收人行專利代理業務之現象？其原因可歸納為二點，其一為此種文件代收人因不符專利代理人規則或專利代理人管理規則所規定之資格，而無法取得專利代理人證書，故無法具名專利代理人。其二如一旦具名專利代理人者，將被課予執行業務所得，繳納所得稅。依財政部 94.02.05. 臺財稅字第 09404512250 號令<sup>9</sup>發布之「稽徵機關核算 93 年度執行業務者收入標準」，執行業務者未依法辦理結算申報，或未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額之帳簿文據者，稽徵機關對專利代理人所為代理申請案件，得逕行認定其收入，例如，發明專利申請，每件 34,000 元，新型專利申請，每件 20,000 元，新式樣專利申請，每件 15,000 元，如向國外申請專利，每件 58,000 元，專利再審查、異議、答辯、訴願、行政訴訟及再審：每一程序 83,000 元等等；但經查得其確實收入資料較標準為高者，則以實際收入為標準。基於執業所得要納入課稅之考量，領有代理人證書者，也未必要具名為專利代理人，只要向委任人證明其確有領得專利代理人證書，證明其有專業代理之能力，即可獲得專利申請人之信任。

文件代收人本身或已領得專利代理人證書，但是因未具名為代理人，而屬申請人向行政機關所陳明具有文件收受權限之代收人，依行政

<sup>9</sup> 依 94.02.05. 臺財稅字第 09404512250 號令發布之稽徵機關核算 93 年度執行業務者收入標準第二十三點，關於專利代理人代理案件收入之認定標準如下：（一）發明專利申請（包括發明、追加發明、申請 權讓與、專利權讓與、專利權租與等）：每件 34,000 元。（二）新型專利申請（包括新型、追加新型、申請權讓與、專利權讓與、專利權租與等）：每件 20,000 元。（三）新式樣專利申請（包括新式樣、聯合新式樣、申請權讓與、專利權讓與、專利權租與等）：每件 15,000 元。（四）向國外申請專利：每件 58,000 元。（五）專利再審查、異議、答辯、訴願、行政訴訟及再審：每一程序 83,000 元。[http://www.ntas.gov.tw/county/file/tax\\_rule\\_charge93\\_02.pdf](http://www.ntas.gov.tw/county/file/tax_rule_charge93_02.pdf)



## 本月專題



程序法第 83 條第 1 項之規定<sup>10</sup>，行政機關自應向其送達應函復申請人之相關文件，此乃依法所許之範圍，稅捐稽徵機關自無從逕行認定其所為屬專利申請代理行為。此種文件代收人可以透過收受行政機關之相關來文，而知悉行政機關函復申請人之所有內容，藉以處理專利申請案件之事務，其所為實與專利代理人受委任申請專利所為行為無異，而因不須被課執行業務所得，從而可以在專利申請代理市場上，具有價格競爭之優勢，可以較低之委任費用，爭取為專利申請人辦理專利申請之事務。

目前因無專法管理專利代理人，對於送達代收人受委任辦理專利代理業務，產生紛爭時，並無法處理，專利申請人僅能依循民法委任關係處理，此等運作實影響專利制度之運作。

### 三、現有專利代理人之執業保障

關於現有專利代理人之執業保障之問題，可分為二個層次，第一個問題是專利師法一旦立法施行後，現有專利代理人能否以現有身份繼續執行專利代理業務？第二個問題是現有專利代理人能否以專利代理人證書直接換領專利師證書？

之所以有前開爭議，應該要追溯自行政院於 77 年 11 月 18 日函請立法院審議之專利師法草案第 2 條之規定<sup>11</sup>，其對現已領得專利代理人證書者之執業保障，係透過檢覈及限定已執業之專利代理人須於專利師法施行後三年內取得專利師資格，否則將不得繼續執行專利之代理業務。此等過渡期間之設計，目的在使本法施行後三年內快速建立起專利師制度，但是對已執業之專利代理人而言，卻是攸關能否繼續工作之權

---

<sup>10</sup> 行政程序法第 83 條第 1 項規定：「當事人或代理人經指定送達代收人，向行政機關陳明者，應向該代收人為送達。」

<sup>11</sup> 77 年 11 月 18 日函請立法院審議之專利師法草案第 2 條規定「中華民國國民經專利師考試及格者，得充專利師。(第 1 項)前項考試得以檢覈行之；其檢覈辦法，由考試院會同行政院定之。(第 2 項)本法施行前，已從事代理專利之各項申請案件者，於本法施行後三年內，未取得專利師資格者，不得繼續執行專利之代理業務。(第 3 項)」參見立法院第 2 屆第 2 會期第 18 次會議議案關係文書院總第 474 號政府提案第 3411 號之 3，討 26 頁。



益保障，在檢覈條件未明之情形下，故為已執業之專利代理人長期抗爭之主要關鍵。尤其是專門職業及技術人員考試法於 88 年 12 月 29 日修正公布、自 90 年 1 月 1 日施行<sup>12</sup>後，已刪除檢覈途徑取得考試及格之資格，更使得已執業之專利代理人必需面對日後須參加專利師考試及格，始能繼續執業之嚴肅課題。

為了妥善處理已執業之專利代理人為爭取權益所產生之立法阻力，經濟部於 91 年 3 月 18 日曾公開邀請亞洲專利代理人協會台灣總會、律師公會及考選部等相關團體與機關開會研商，對已領得專利代理人證書者是否必須經過考試始能執業，會議結論為三種處理方式擇一<sup>13</sup>：一為已執業者亦須透過考試取得資格，始得執業；二為基於其以專利代理人規則取得執業資格，故可不經考試，逕予換證；三為專利師與專利代理人雙軌並行，專利師須經考試，現有專利代理人則可依原有之名義繼續代理專利業務，如欲取得專利師資格，須經考試。

其後，經濟部考量結果採取第三項方案，亦即專利師與專利代理人雙軌並行，現有專利代理人則可依原有之名義繼續代理專利業務<sup>14</sup>，

## 肆、專利師法草案之內容介紹

### 一、專利師之取得資格及其程序

依司法院釋字第三五二號<sup>15</sup>、第四五三號<sup>16</sup>解釋意旨，如屬憲法第

<sup>12</sup> 中華民國 88 年 12 月 29 日總統 (88) 華總 (一) 義字第 8800310390 號令修正公布全文 27 條；本法修正條文自 90 年 1 月 1 日起施行。

<sup>13</sup> 詳細會議過程與結論，參見經濟部 91 年 3 月 28 日經智字第 09100260340-0 號函所附之會議紀錄。

<sup>14</sup> 參見立法院第五屆第一會期第十七次會議議案關係文書，政 16 頁，行政院二度所送草案第 38 條「領有專利代理人證書者，於本法施行後，得繼續從事第八條所定之受委託業務。」

<sup>15</sup> 釋字第 352 號解釋文：「土地登記專業代理人係屬專門職業，依憲法第八十六條第二款規定，其執業資格應依法考選銓定之。中華民國 78 年 12 月 29 日修正公布之土地法第三十七條之一第二項規定，符合上開意旨，與憲法並無牴觸。」



## 本月專題

86 條第 2 款所規定之專門職業，其專門職業執業資格之取得，應依法考選銓定之，專利代理行業因屬於憲法第 86 條第 2 款所稱之專門職業，其執業資格之取得，自應透過考試方式為之。依草案第 3 條規定，中華民國國民經專利師考試及格，並依本法領有專利師證書者，得充任專利師。故日後取得專利師資格之方式，惟有專利師考試及格一途。

依目前草案所規劃之專利師考試，可分為實際參加專利師考試及申請專利師考試全部科目免試二種。之所以規劃免試，乃係回應於歷次專利師法草擬過程中，已領有專利代理人證書之代理人不斷爭取能夠直接換證之要求，惟因專利師考試之目的，乃在確保專利師專門執業知識能力，與已領有專利代理人證書者之保障，乃係二個不同課題，惟目前已執業之專利代理人仍希望能夠改以專利師稱之，在基於已執業之專利代理人如具有一定程度專業能力之考量下，其專業能力應可與實際參加考試及格者相同，故依據專門職業及技術人員考試法第 16 條第 1 項「具有與專門職業及技術人員考試相當之資歷者，應專門職業及技術人員考試，得視其不同資歷，減免應試科目。」之規定，乃許其於一定條件下，申請專利師考試全部科目免試。

依草案第 33 條規定，有關申請專利師考試全部科目免試之條件為本法施行前，具有下列資格之一，且有證明文件者：「一、經專門職業及技術人員技師、律師或會計師考試及格，且領有專利代理人證書，從事第九條所定業務三年以上。（第 1 款）二、經公務人員高等考試、相當於高等考試之特種考試或專門職業及技術人員考試及格轉任公務人員，實際擔任專利實體審查工作二年以上，且領有專利代理人證書從事

---

<sup>16</sup> 釋字第 453 號解釋文：「商業會計事務，依商業會計法第二條第二項規定，謂依據一般公認會計原則從事商業會計事務之處理及據以編制財務報表，其性質涉及公共利益與人民財產權益，是以辦理商業會計事務為職業者，須具備一定之會計專業知識與經驗，始能勝任。同法第五條第四項規定：「商業會計事務，得委由會計師或經中央主管機關認可之商業會計記帳人辦理之；其認可及管理辦法，由中央主管機關定之」，所稱「商業會計記帳人」既在辦理商業會計事務，係屬專門職業之一種，依憲法第八十六條第二款之規定，其執業資格自應依法考選銓定之。商業會計法第五條第四項規定，委由中央主管機關認可商業會計記帳人之資格部分，有違上開憲法之規定，應不予適用。」



第九條所定業務三年以上。(第 2 款) 三、經專利專責機關聘用為專任之專利審查委員，實際擔任專利實體審查工作二年以上，且領有專利代理人證書，從事第九條所定業務五年以上。(第 3 款)」就上述條件觀之，律師、會計師、技師或公務人員高等考試及格，如其執行業務已有三年以上之期間，均屬熟悉該項業務之人員，其中公務人員或專門職業及技術人員考試及格轉任公務人員者，更要求須曾在專利專責機關實際擔任專利實體審查工作二年以上，才認定其與經實際參加專利師考試及格者具有同等資歷，故准予申請免試。

值得加以說明者，得申請全部科目免試之條件中，於第二款及第三款為何規定「實際擔任專利實體審查工作二年以上」之年限？此乃基於民國 42 年 7 月 18 日經濟部發布之專利代理人規則第 3 條第 3 款「凡畢業於專科以上學校，並曾在專利掌理機關擔任專利審查事務二年以上者」得申請為專利代理人之規定，為維護既有取得資格者權益與專業性考量，並避免過於寬鬆，乃規定需有二年以上之審查年資。因其經過國家考試者，其能力業經公開考選銓定，故其與律師、會計師、技師之執行業務三年以上之期間相同。至於，依據經濟部智慧財產局組織條例第十六條第一項聘用之專業人員，及前經濟部中央標準局組織條例第十三條前段規定之專利審查委員，因未經國家考試，故於第 3 款規定其從事專利代理人執業年限需為 5 年，才認定其與經實際參加專利師考試及格者具有同等資歷。以上關於同等資歷所為認定之年資條件，均屬立法裁量<sup>17</sup>之範圍。

經專利師考試及格、並領得專利師證書後，如發生有草案第 4 條第 1 項所規定 6 款不宜執業之情事，仍不得充任專利師執行業務，已充任

<sup>17</sup> 關於立法裁量，可參見釋字第 588、584、583、579、560、550、549、540、538、524、517、490、477、476、472、468、445 號等解釋中，或於解釋文，或於大法官之意見書中所闡述之理念。

## 本月專題

者，將會被撤銷或廢止其專利師證書<sup>18</sup>，其中受禁治產之宣告經撤銷者、受破產之宣告經復權者，以及因罹患精神疾病或身心狀況違常，經主管機關委請相關專科醫師認定不能執行業務而事後康復者，此三種情況仍得依本法第 5 條之規定<sup>19</sup>，再次請領專利師證書。

### 二、專利師執業之限制

關於專利師執業之限制可分為執業條件、執業方式、執業範圍及執業時之應遵守之事項等四大部分，以下分別說明之：

#### 1、執業條件

經專利師考試及格、並領得專利師證書後，依草案第 6 條第 1 項之規定，仍須完成職前訓練、向專利專責機關完成登錄及加入專利師公會，始得執行專利師業務，此三項執業條件，可謂專利師之執業三部曲。其中缺一不可，惟因專利師公會之成立，尚須若干時日，惟已領得專利師證書者之執業權益應予保障，故於同項但書規定「於專利師公會成立前，不受加入專利師公會後，始得執行業務之限制。」，亦即於專利師公會成立前，已領得專利師證書者於完成職前訓練並向專利專責機關完成登錄後，即可執業。

<sup>18</sup> 依草案第 4 條規定：有下列各款情事之一者，不得充任專利師；已充任者，撤銷或廢止其專利師證書：

- 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、受本法所定除名處分。
- 三、依專門職業及技術人員考試法規定，經撤銷考試及格資格。
- 四、受禁治產之宣告尚未撤銷。
- 五、受破產之宣告尚未復權。
- 六、罹患精神疾病或身心狀況違常，經主管機關委請相關專科醫師認定不能執行業務。依前項第四款至第六款規定撤銷或廢止專利師證書者，於原因消滅後，仍得依本法之規定，請領專利師證書。

<sup>19</sup> 草案第 5 條規定：經專利師考試及格者，得檢具證書費及下列文件，向主管機關申請核發專利師證書；其因遺失、滅失或毀損而申請補發或換發者，亦同：

- 一、申請書。
- 二、專利師考試及格證書或其證明文件。
- 三、身分證明文件。



規範專利師須完成職前訓練、向專利專責機關完成登錄及加入專利師公會等三項執業條件，始得執行專利師業務，依其草案理由係為加強專利師之實務及專業訓練，以增進服務品質，經參照律師法第七條、會計師法第九條之立法例而規定，其中，須經職前訓練之立法目的，於草案中並未多加闡述，僅可推知係為強化專利師專業能力養成教育，就此，似為參考外國對於專利代理人養成教育中，多規定需行一段期間之實務訓練，始准其從事專利代理業務<sup>20,21</sup>。

因加入專利師公會為執業條件之一，為免日後專利師公會拒絕具有資格者入會，以致影響其執業權益，故於草案第 14 條第 2 項規定，專利師公會不得拒絕具有資格者入會，專利師公會違反時，依草案第 32 條並得處罰專利師公會新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，以保障專利師能入會執業。

## 2、執業方式

目前有關專門執業技術人員之執業方式規定約可分為三種，一為須以事務所為之，例如律師法第 21 第 1 項、會計師法第 10 條、建築師法第 6 條及不動產估價師法第 9 條等；二為除了事務所外，另亦可受聘於法令所定之事業及機構，例如技師法第 6 條；三為除了可於法令所定之方式及場所執業外，另亦可成立專業之執業處所，例如，心理師法第 10 條及第 20 條、社會工作師法第 12 條及 19 條等。

依專利師法草案第 7 條之規定，專利師之執業方式有二：一為設立事務所或由二人以上組織聯合事務所，一為受僱於辦理專利業務之事務所。就其草案理由觀之，其草案精神較偏向上述第 2 種類型，惟其係規定以受僱於辦理專利業務之事務所為特色，蓋因目前專利代理人可於各種辦理專利業務之事務所執業，其事務所類型不一而足，可為律師事務

<sup>20</sup> 例如 1976 年 12 月 31 日公布之韓國專利代理人法第 3 條第 1 項第 1 款規定：年滿二十歲以上之公民，經專利代理人考試及格並經實習一年以上合格者，具代理人資格。

<sup>21</sup> 關於專利代理人養成教育之進一步論述，請參見，劉孔中，論專利商標代理人養成及考試制度之改革，92 年 7 月，月旦法學雜誌，98 期，第 163-177 頁。



## 本月專題

所、會計師事務所或各種專利商標事務所等辦理專利業務之事務所。其中，於該條理由中特別說明，領有專利師證書者，受僱於公司而從事專利相關業務，因其所為各種事務之處理以公司名義為之，屬公司本身之行為，非屬執行專利師業務，此乃基於其執業方式須以事務所為之，如非獨立執行業務者，即不應視為執行專利師業務。

### 3、執業範圍

專利師法之執業範圍，依草案第7條之規定，共有五款類型：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、授權實施及特許實施事項。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。此五種類型乃係專利案件所涉及各種事務之區分，其中值得加以說明者，為專利師之業務應否列入行政訴訟一項，對此律師公會曾認為行政訴訟屬律師之執業範圍，建議自專利師之業務刪除<sup>22</sup>，惟專利師具有該專利案件之專業知識，參酌行政訴訟法第49條第2項規定之精神<sup>23</sup>，仍應准許專利師可於行政訴訟中執行業務，以利各種專利行政爭議案件之解決。

### 4、執業時之應遵守之事項

關於專利師執行業務應遵守之事項，包括二大部分，一為專利師法明定之事項，一為專利師公會章程所定之事項。就前者而言，規定於草

<sup>22</sup> 參見經濟部91年3月28日經智字第09100260340-0號函所附之會議紀錄。

<sup>23</sup> 行政訴訟法第49條規定：  
當事人得委任代理人為訴訟行為。但每一當事人委任之訴訟代理人不得逾三人。  
行政訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有左列情形之一者，亦得為訴訟代理人：  
一 依法令取得與訴訟事件有關之代理人資格者。  
二 具有該訴訟事件之專業知識者。  
三 因職務關係為訴訟代理人者。  
四 與當事人有親屬關係者。  
前項第二款、第四款之訴訟代理人，行政法院認為不適當時，得以裁定禁止之。



案第十條至第十二條，包括應行迴避辦理有利害衝突之案件<sup>24</sup>，應忠實執行受委任之事務<sup>25</sup>，以及不得有矇蔽或欺罔專利專責機關或委任人、以不正當之方法招攬業務、洩漏或盜用委任人委辦案件內容等等<sup>26</sup>之執業倫理。至於後者，乃列入專利師自律規範之一環。

### 三、專利師採公會自律規範

目前有關專門執業及技術人員之自我規範，多以加入公會，由公會之自律規範為之，例如律師法第 11 條、會計師法第 27 條、建築師法第 28 條、不動產估價師法第 22 條、技師法第 24 條、社會工作師法第 28 條及醫師法第 9 條等，專利師法草案亦仿效之，先於草案第 6 條規定專利師執業前應加入專利師公會，後於第 14 條第 2 項規定專利師公會不得拒絕具有會員資格者入會。

草案第 14 條至第 21 條規定專利師公會之組成時間、方式及運作方式，簡要歸納如下：

1. 專利專責機關登錄之專利師，滿十五人者，應組織專利師公會。
2. 專利師公會以中華民國行政區域為其組織區域，以一個為限，設於中央政府所在地。
3. 專利師公會之組織可分會員大會、理事會、監事會。理事及監事之名額、任期及選任方式均有法定之限制。

<sup>24</sup> 草案第 10 條規定：專利師對於下列案件，不得執行其業務：  
一、本人或同一事務所之專利師，曾受委任人之相對人委任辦理同一案件。  
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任辦理之相關案件。

<sup>25</sup> 草案第 11 條規定：專利師受委任後，應忠實執行受任事務；如因懈怠或疏忽，致委任人受損害者，應負賠償責任。

<sup>26</sup> 草案第 12 條規定：專利師不得有下列行為：  
一、矇蔽或欺罔專利專責機關或委任人。  
二、以不正當之方法招攬業務。  
三、洩漏或盜用委任人委辦案件內容。  
四、以自己或他人名義，刊登近招搖或恐嚇之啟事。  
五、允諾他人假借其名義執行業務。

## 本月專題



4. 專利師公會每年召開會員大會一次；會員五分之一以上之請求，應召開臨時大會。
5. 專利師公會應訂立章程，規定會員之入會及出會等權利及義務，理事及監事之名額、任期及權限，會員應遵守之專業倫理規範，以及專利師紀律委員會之組織及風紀維持之方法。

上述關於會員應遵守之專業倫理規範，以及專利師紀律委員會之組織及風紀維持之方法可謂係專利師公會自律規範最為重要之部分，目前律師、會計師、醫師及建築師等專門執業及技術人員被國人所信賴，與其公會組織發揮自律功能，有非常密切之關係，專利師在制度初建之時，對此等自律要求尤為重要。

專利師雖以公會自律行之，惟為防止專利師公會之決議或其行為，違反法令或該公會章程者，致有害專利師之制度，故於草案第 22 條規定，人民團體主管機關或專利專責機關得為警告或撤銷其決議等處分，以資管理。

### 四、專利師之懲戒

對於專門執業及技術人員之處罰，除刑罰外，多以懲戒方式為之，關於懲戒事由、程序、懲戒處分方式及懲戒委員會組織等均應以法律定之，以符合法律明確性及正當法律程序之要求，專利師法草案於第 23 條至第 29 條分別規定之。

### 五、處罰規定

在此所稱之處罰，並不包括前述之懲戒。專利師法處罰之對象，除了專利師外，亦包括非專利師之人及專利師公會。對專利師之處罰，依草案第 31 條規定，專利師未依本法登錄或未加入專利師公會或受停止執行業務處分，而受委任辦理專利師業務者，主管機關將可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並限期命其改正或停止其行為；屆期仍不改正或不停止其行為者，得繼續限期命其改正或停止其行為，並按次處罰至改正或停止為止。



至於對非專利師處罰之對象，包括未取得專利師證書者，以及專利師證書經撤銷或廢止者，此二種人除依專利師法第 13 條規定，不得使用專利師名稱外，依第 30 條規定，如受委任辦理專利師業務者，除依律師法第 20 條或專利師法第 35 條規定受委任執行業務者外，其受委任辦理專利師業務均屬違法，主管機關可處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。如受罰鍰處分後，仍不停止繼續辦理專利師業務者，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。

本法施行後，文件代收人如受委任申請專利案件，即屬未取得專利師證書而受委任辦理專利師業務，即可依第 30 條規定，加以處罰。

#### 六、現行領有專利代理人證書者之保障及規範

為顧及本法施行前領有專利代理人證書者之工作權，草案第 36 條規定領有專利代理人證書者得繼續辦理專利代理業務。因專利師法施行後，現行依專利法第 11 條第 4 項規定，授權訂定之專利代理人管理規則將予廢止，對已取得專利代理人證書者之管理，須另行規定，故於第 36 條第 2 項規定相關管理規定。包括準用換證之規定(因不再發給專利代理人證書)、執業方式、登錄資料變更、忠實委任事務等，另對專利代理人之處罰亦應明確，以符法律明確性之原則，故於第 39 條規定，專利專責機關得視其違規情節，為警告、申誡、停止執行業務二月以上二年以下或廢止專利代理人證書之處分。

#### 七、外國人充任專利師之規範

外國人可依法律之規定，於我國境內從事專業職業。依專門職業及技術人員考試法第 24 條規定，「外國人申請在中華民國執行專門職業及技術人員業務者，應依本法考試及格，領有執業證書並經主管機關許可。但其他法律另有規定者，不在此限。」，故外國人如欲從事專利代理業務，其資格有加以規定之必要，專利師法草案參考律師法第 45 條、第 46 條、會計師法第 47 條及第 48 條規定，於草案第 34 條及第 35 條規定，外國人之應考及執行專利師業務時應遵守之事項。



## 本月專題



### 伍、立法院委員會審議過程說明

立法院經濟及能源委員會於95年4月19日審議專利師法草案，該次審查會提案修正原草案第1條、第4條、第9條、第29條、第33條及第40條等6個條文，其餘均照行政院所函送之草案通過，其中第33條更因涉及委員之不同意見，致使本法案需再提黨團協商，始能進入立法院院會二讀程序，故有必要加以說明此次修正之緣由。

草案第1條修正之理由，在強調制定本法之目的，乃重在維護專利申請人之權益，因而有必要強化從事專利業務專業人員之管理，以建立專利師制度，故將條文用語之順序，略為調整<sup>27</sup>。而草案第4條修正第一項第一款增列「本國法院及外國法院」等字<sup>28</sup>，乃係立委認為如果專利師在國外因業務上有關之犯罪行為，受外國法院判刑確定者，應比照受我國法院判刑確定之處理模式，不得充任專利師，如已充任者，應撤銷或廢止其專利師證書，始屬公允。

關於草案第9條第4款，專利師之業務範圍有關專利之訴願及行政訴訟事項被刪除，是因為在委員會審查時，立法委員原提案基於行政訴訟代理人之規定，行政訴訟法第49條第2項已有規定，專利師法不應就此另列規定，例如會計師法等其他專門執業及技術人員法規，對行政訴訟事項亦無特別明文，為維護各該法律精神，故應刪除此部分之規定，惟基於下列二點考量，故該款乃全部刪除：一、基於訴願法第33條對訴願代理人已有規定，與行政訴訟法第49條第2項之精神相同，日後專利師可依訴願法及行政訴訟法之規定，為訴願代理人及訴訟代理人，專利師法對此均無需再予規定；二、若僅刪除行政訴訟而僅留訴願，則日後可能被解釋關於刪除專利之行政訴訟屬專利師業務之一，乃立法

<sup>27</sup> 原第一條條文為「為強化從事專利業務專業人員之管理，維護專利申請人之權益，建立專利師制度，特制定本法。」修正為「為維護專利申請人之權益，強化從事專利業務專業人員之管理，建立專利師制度，特制定本法。」

<sup>28</sup> 第4條第1項第1款修正為「因業務上有關之犯罪行為，受本國法院及外國法院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。」



機關有意限制專利師之業務範圍，實則並無此意，換言之，專利師仍可為專利業務之訴願及行政訴訟之代理人，並不影響專利師之可執業之範圍。此外，草案第 9 條與第 30 條原為配套規定，依第 30 條規定，未取得專利師證書或專利師證書經撤銷或廢止，而受委任辦理專利師業務者，除依法律執行業務者外，將有行政罰或刑罰，基於刪除草案第 9 條第 4 款，意味有關訴願或行政訴訟，除專利師外，非專利師但合於訴願法及行政訴訟法之規定者，亦可為之，對於專利申請人或公眾而言，可有更多選任代理人之空間，故其修正應予贊同。

關於草案第 29 條立委提案修正之理由，乃係原條文雖有規定專利師懲戒委員會之組織由主管機關定之，但究竟由何單位設置，並不清楚，須參考該條立法理由<sup>29</sup>，始能了解主管機關應設專利師懲戒委員會，為使主管機關應設專利師懲戒委員會更為明確，故予修正之<sup>30</sup>。

草案第 33 條為本案之關鍵條文，多數立委認為免試資格應再予限制，以符公平，惟亦有立委認為已領有專利代理人證書者應全部予以免試<sup>31</sup>，因對此政策取向並未獲取共識，故決議留待黨團協商時，再予確定之。至於草案第 40 條本法施行日期之修正理由，主要考量本法應有過渡期間之設計，以利各種配套設計。例如，在於本法施行後，主管機關應依第 6 條訂定有關職前訓練之辦法，以及第 29 條專利師懲戒委員會之組織及審議辦法，考試院亦須籌備專利師考試之相關事宜，凡此均需相當期間，以為因應。再者，本法施行後，專利代理人管理規則應即廢止，而本法施行前，已符合專利代理人管理規則之規定，得申請專利

<sup>29</sup> 草案第 29 條之立法理由如下：由於專利師之執業影響專利申請權人之權益甚鉅，其違規行為應有專責單位處理，且鑒於懲戒處分之結果亦對專利師之身分及地位造成重大影響，為使懲戒處分慎重及避免違誤，爰參照地政士法第四十五條第一項、不動產估價師法第三十七條之立法例，明定主管機關應設專利師懲戒委員會，專司處理專利師之懲戒事宜。至於專利師懲戒委員會組織、審議程序等相關事項，由主管機關定之。專利師如對該懲戒處分不服，得循訴願程序予以救濟，併予敘明。

<sup>30</sup> 草案第 29 條修正為「主管機關應設專利師懲戒委員會，處理專利師懲戒事件；其組織、審議程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。」

<sup>31</sup> 參見經濟日報 95 年 4 月 20 日 A13 版。

## 本月專題

代理人證書者，應有相當之過渡期間，以利其據以請領證書，因此修正為「本法自公布後六個月施行。」。

### 陸、結語

專利法之目的，在藉由國家給予專利權人一定期間獨占權之誘因，以鼓勵申請人從事發明創造，並將其研發成果公開，從而提升產業技術，並減少重複研發之資源浪費。由於申請專利及辦理有關專利事項涉及高度專業與技術，故目前申請實務多數均委任專利代理人為之，因而代理人素質之良窳不僅影響申請專利之品質，更是申請人決定是否將其發明創造之研發成果公開的重要考量因素。現行專利代理人管理規則規範專利代理人之資格、登記程序、受託業務範圍及違反法規之處分等，距離完整專業之代理人制度，尚有待補足之處，亟需專利師法予以建立完整之專業服務架構及應規定事項，以加強申請人對專利代理人之信任，並確保申請人之權益。

整體而言，專利師法將建立專利師之考選制度，使各專業領域人才有志從事專利代理業務者，得經過國家考試之篩選而進入此一行業，相信有助於提升專利代理行業之品質；再者，透過公會自律及監督，雖會增加專利代理人執業方式之限制，然對專利師行業之自我素質要求，將形成制度規範，有利專利代理行業之長期發展；另亦可加強申請人對專利代理人之信任，確保申請人之權益，從而吸引更多可能潛隱於社會中的可能發明及創造申請專利，將其發明公開，最後促進產業技術升級，提升我國產業之競爭力。在此，殷切期盼本法案早日完成立法程序，使專利代理制度邁向全新的境界。