

## 從日本弁理士會近況談我國專利師法建制

蔡坤財\*

由於兩兆雙星產業的實現，台灣自詡科技立國，然攸關推動知識經濟、發展科技相關產業、建構保護智慧財產權制度的專利師法草案，自1988年送請立法院審議，近20年仍遲遲無法通過。欣聞智慧局刻正大力推動此一法案，本文僅從比較法的觀點，由日本專利代理制度的最近發展，提供我國專利師法建制的個人意見。

### 一、日本與台灣專利法制沿革

日本自1870年代，即認知智慧財產（當時稱工業財產）保護的重要性，並開始朝此目標前進，當時先驅 Mr. Korekiyo Takahashi 負笈前往美國、歐洲研讀外國法並學習專利、商標制度，回日本後推動立法，於1885年頒布「專賣特許條例」，並出任日本第一任專利局局長。其後，日本陸續於1899年頒布第一部專利代理人法（Patent Agent Rules），產生138位專利代理人，並正式成為巴黎公約會員國。1921年頒布專利代理人法（Patent Attorneys Law）及修正特許法，1922年成立日本專利代理人協會，並舉辦第一次專利代理人考試。

台灣於1944年雖已制訂專利法，然而由於政治因素，非但無法加入國際性組織<sup>1</sup>，國內也未制訂類似日本的專利代理人法<sup>2</sup>，由於欠缺法源俾供依法組織專利代理人公會，以致演變成智權實務先行四、五十

\* 連邦國際專利商標事務所所長、上海華東理工大學「比較專利法」兼職教授、亞洲專利代理人協會台灣總會（APAA Taiwan group）前理事長。

<sup>1</sup> 目前就智慧財產權領域，台灣非屬任何國際條約會員國，即使加入非官方組織，亦多以 Chinese Taipei 或中華台北等名義參加；然「亞洲專利代理人協會（Asian Patent Attorneys Association，以下簡稱 APAA）」則是 IP 非政府間的國際性組織中，台灣唯一仍以「台灣總會（Taiwan group）」名義加入而還存在的。

<sup>2</sup> 台灣幾十年來均無專利代理人法，僅用乙紙行政規則管理專利代理人，沿用迄今。



年，而代理人制度仍原地踏步，台灣專利界不若日本、韓國、中國大陸分別有 JPAA (The Japan Patent Attorneys Association)、KPAA (Korean Patent Attorneys Association)、中華全國專利代理人協會 (All-China Patent Agents Association, 簡稱 ACPAA) 等內國專門職業組織，一方面作為國際專門職業團體的對口單位，另一方面也扮演國內專門職業團體，類似律師公會、會計師公會的角色；台灣由於專利代理人法延宕立法，致使國內專利代理人多年來只能加入 APAA (Asian Patent Attorneys Association) Taiwan Group 這樣一個民間社會團體而非職業團體，APAA 純屬一種國際間社團會員交流、互動的平台，不僅專門職業的水準參差不齊，也缺乏法律依據要求強制入會或參與種種在職培訓，更無法參與國家考試或規範會員職業倫理；對國家經濟、IP Community、科技專業領域等的發展，其影響不可謂不大。

## 二、日本專利代理人制度的發展現況介紹

如前述，日本於 1899 年即頒布專利代理人法，迄今已逾 100 年，專利代理人制度健全，值得台灣參考借鏡。日本「專利代理人」(Patent Attorneys, 即日文「弁理士」) 至 2006 年 11 月底已超過 6,800 名，日本申請案件量每年約為專利 40 萬件，商標 13 萬件，目前日本專利代理人單獨成立事務所的約佔 33%，其他則以合夥或公司型態提供服務。

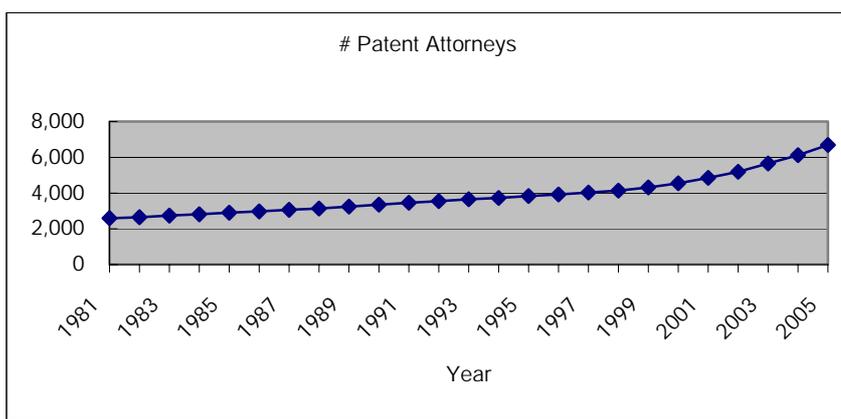
日本弁理士會 (專利代理人公會, The Japan Patent Attorneys Association, 簡稱 JPAA)<sup>3</sup> 的定位及現況如下：

1. 受日本專利局監督管理
2. 以會員繳納之會費運作組織
3. JPAA 本身運作年度預算約 19 億日圓，其他相關周邊組織約 1,200 萬日圓
4. 公會內約有 50 名職員

<sup>3</sup> <http://www.jipa.or.jp/content/syoukai/gaiyou.html>

# 論述

5. 由日本專利局退休官員擔任 JPAA 秘書長
6. 下設超過 30 個委員會及研究中心，例如教育中心、日本智慧財產仲裁中心等，均與日本律師聯合會共同運作
7. 法律規定每位日本專利代理人均強制加入 JPAA



【圖一：日本專利代理人人數】

## 三、日本專利代理人考試制度

日本專利代理人考試行之有年，任何人均得報名參加考試，不需具有理工背景，無年齡限制，亦無最低學歷限制；一年舉辦一次考試，由日本專利局從審查委員、專利代理人、教授、法官中挑選專家，組成考試委員會，定期舉行。考試分三種共四階段，內容如下<sup>4</sup>：

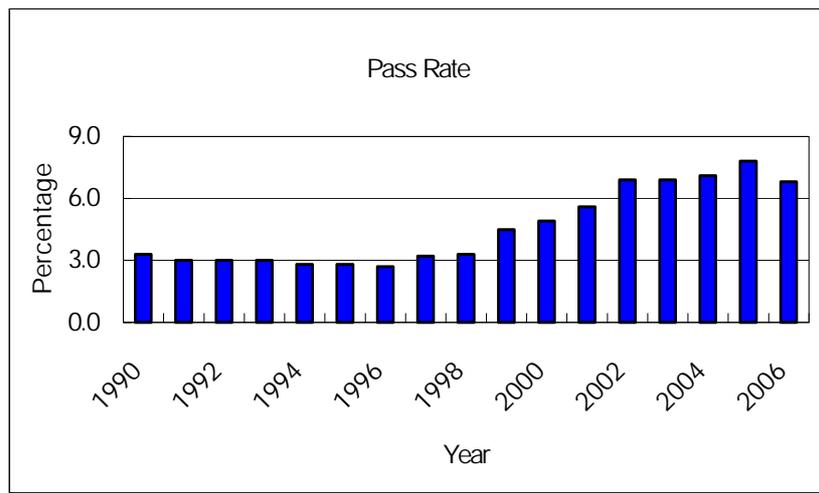
1. 簡答題測驗（約 5 月中、下旬舉行）：考試範圍包括發明、新型、商標、外觀設計、著作權、不正競爭法及與智慧財產權相關之國際條約，共 60 題，測驗時間 3 小時半。及格率約為總報名人數的 60%。
2. 申論題測驗，包括：
  - (1) 專業科目-必考（約 6-7 月舉行）：發明與新型（2 小時）、商

<sup>4</sup> [http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrishi\\_test\\_info.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/benrishi_test_info.htm)



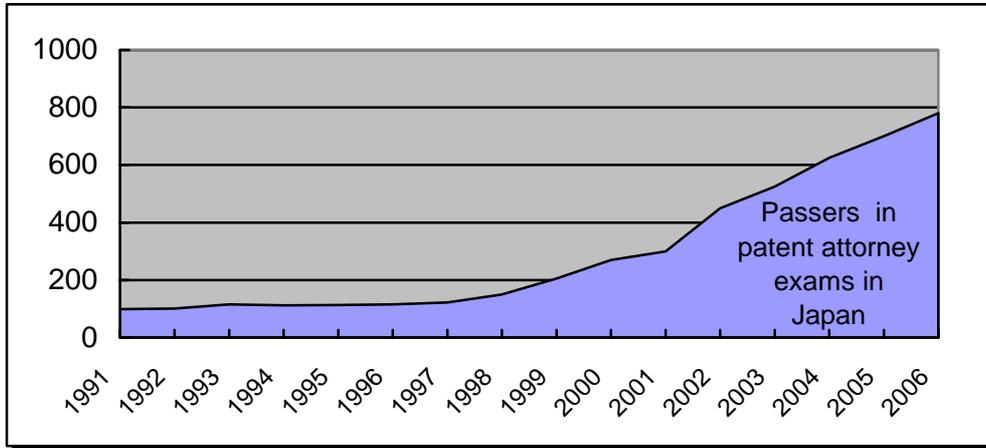
標（1 小時半）、外觀設計（1 小時半）共三科。

- (2) 專業科目-選考（約 7-8 月舉行）：實例題，但不考說明書撰寫。由六個科技領域（地球科學、機械、物理、資訊通訊、應用化學、生化）或一個法律領域（民法總則、物權、債篇及其他不正競爭法等相關法律）七個專門領域中擇一選考。若有符合法定免試條件者，例如已擔任該學科指導教授，則專門科目可例外免試。
3. 口試（約 10 月舉行）：通過前述筆試測驗者，才能參加口試；筆試通過可保留資格三年。口試範圍包括發明/新型、商標、外觀設計三科。



【圖二：專利代理人考試及格率】

# 論述



【圖三：歷年考試及格人數】

## 四、日本智權法制的其他相關專業配套制度

除了專利代理人外，日本尚有許多不同的相關專業人員，均可從事智慧財產權保護工作：

1. 一般律師 (Attorneys at Law, 即日文的「弁護士」) 目前超過 2 萬 3 千人，有權為客戶處理一般法律事務，或代表客戶在法院、專利局等其他行政官署為法律行為，亦得登錄為專利代理人。
2. 司法代書 (Judicial scriveners) 約 1 萬 8 千人，負責準備法律文件，協助從事公司登記、不動產登記或代表客戶出席非重大案件之準備庭。
3. 行政代書 (Administrative scriveners) 約 4 萬人，負責準備行政書狀，僅在特定情況得代表客戶。
4. 2002 年日本增設專利的「附記弁理士」(Patent Attorney with Addendum to registration)，只能在特定案件與律師共同代理客戶，例如專利、商標侵權訴訟案件，及不正競爭案件中法律有明文規定者。除專利代理人資格外，另需接受 45 小時專業課程訓練及通過考試，錄取率約 65-70%，至 2006 年 7 月底全國約有 1

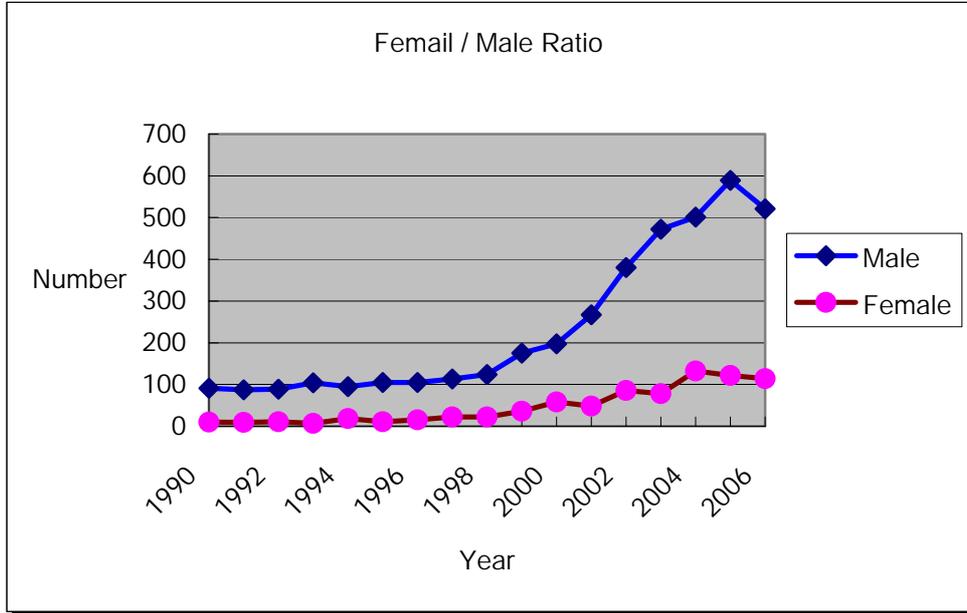


千 5 百人取得資格。

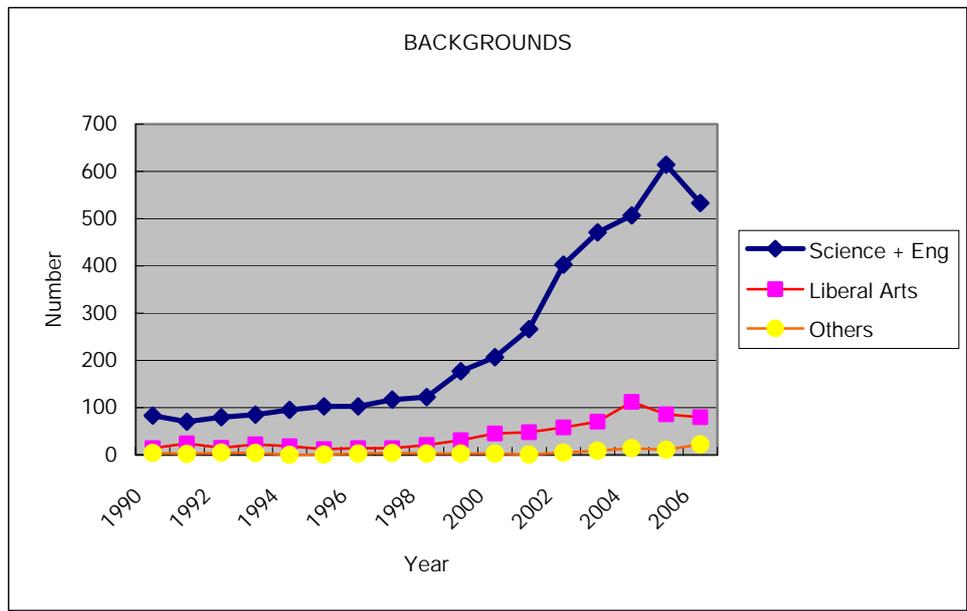
附帶說明的是：日本法規定專利代理人得為客戶撰寫發明、新型、商標、外觀設計之申請書並準備相關文件，向專利局提出申請，亦得代表客戶向專利局為後續申復、答辯，或向東京高等法院、最高法院提出訴訟；在日本全國每一位專利代理人只能成立或參加一家專利事務所，直到 2000 年日本才開放得設立專利事務所的分所以及成立特許業務法人，並得刊登廣告，但合夥人對事務所須負無限責任；同時 2000 年日本專利代理人公會取消公告統一的收費標準。自 2002 年起，日本增設「附記訴訟代理人」(litigation attorney)，負責在侵權案件與律師共同代表客戶參與訴訟。

## 五、目前日本專利代理人的資格背景分析

1. 通過專利代理人考試者 (84%)；
2. 律師登錄為專利代理人者 (5%)；
3. 擔任日本專利局審查官超過七年轉任者 (10%)；
4. 其他/外國人或日本無居所者 (1%)。



【圖四：專利代理人男女比例】



【圖五：專利代理人專業背景分析】



## 六、對台灣專利師法之建議

由上述介紹可知，日本關於智慧財產權保護工作，各項專業分工精細，並且均分別制訂管理規則，最主要原因，是日本在 1921 年專利法修訂同時，就頒布了專利代理人法，並成立日本專利代理人公會，在官方按計畫的協助及組織上有效運作下，專利代理人取得專門職業地位，並與一般傳統的律師在業務上予以明顯的區隔。雖然日本律師也可以登錄為專利代理人，然而在自由經濟體制下，在智權法外，若非有足夠理工/科技專業知識，一般律師就算登錄為專利代理人，也很難與具科技背景的專利代理人競爭，除非案件涉及法律重要爭點/糾紛，一般發明人或申請人仍然會尋求具科技背景的專利代理人協助。

反觀台灣，目前專利代理人既無公會組織，也無舉辦國家考試的機制；因此當務之急，就是通過專利師法，第二階段才能逐漸透過國家考試，佐以適當的職前/中培訓，方能真正達到提升水平與專業分工的目標。在現實狀況考量下，本文並不反對目前執業律師或其他領域專業人士有條件地登錄換照，然長久而言，台灣不能再因為各方利益的包袱，犧牲影響國家經濟發展科技創新的專利師法。由日本專利代理人組成比例來看，非通過專利代理人考試的比例僅有 16%，可見職場競爭終究會依其市場機制予以自然淘汰，走向精細的專門職業與科技領域的分工。但如果台灣再不制訂一套正常的遊戲規則，任令毫無專業門檻的類師徒制所領導的智權實務自由發展，不但專門職業人才沒有尊嚴，任由客戶頤指氣使，導致好的人才不欲加入 IP Community，可以看到未來在此一專業領域，必然是劣幣驅逐良幣。

本文認為，目前專利行政訴訟最後一審，既然確定是法律審，只能由律師代理出庭；台灣專利代理人應站在長遠發展的角度，力求建立未來可供穩健發展的基礎，推動並支持專利師法儘速通過，其後方能組織專利師公會，確定未來專利代理人的正常走向。日本近年來已隨智慧財產權快速發展的趨勢，逐步建立配套措施並擴大專利代理人執業範圍，包括對產品涉嫌侵害智慧財產權，海關下令不得進口之案件，專利代理

## 論述

人有權得向海關提出申請或就事實提供意見；同時專利代理人亦得參與智慧財產案件之仲裁工作，及智慧財產權契約之代理及諮詢。也就是說，日本的專利代理人已經跨足相關的法律領域，承辦智慧財產權相關法律業務；但從統計數字來看，並非所有律師都會登錄從事專利代理人的工作。這是因為日本專利代理人的專業背景透明化，讓一般大眾有足夠資訊判斷並選擇各該案件最適合的專利代理人，從而專利代理人與律師配合現有的配套措施，在專業分工的前提下，形成各有生存與發揮的空間。

由台灣看世界，我們更應該思考的，不是如何切割現有的市場，而是應該考慮如何健全體制後，來提升此一專門職業服務的品質。2006年11月日本公布<sup>5</sup>擬於2007年藉修正專利代理人法，要求新錄取的專利代理人透過網路線上教學及週末到校的方式，強制受訓3個月；執業5年以上的專利代理人則需受訓70小時，受訓內容包括向國外提申的作業實務、專利代理人的執業倫理、擴大執業範圍後有關不正競爭法的專業知識。台灣呢？卻還在苦等二十年前就該通過的專利師法草案。身為台灣的專利代理人，建立台灣的專利代理制度，我們責無旁貸；二十年來中國大陸的專利代理制度急起直追，可以說是後發先到，如果等到中國大陸開放台灣人民報考對岸的專利代理人執照，我們卻還沒有自己的專利師法？恐非台灣同業之福，更有辱台灣科技立國之名。

<sup>5</sup> [http://www.jipa.or.jp/jyohou\\_hasin/teigen\\_iken/teigen\\_iken.html](http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/teigen_iken.html)