

我國專利師制度現況

宿希成專利師
2011年12月6日

講師簡介

- 宿希成，專利師、專利代理人、工業技師
- 美國史蒂芬斯理工學院，碩士
- 聯合專利商標事務所，副所長，1986~迄今
- 中華民國專利師公會，常務理事，2009~迄今
- 台灣智慧財產局，專利審查品質諮詢委員會，委員，2005~迄今
- 台灣智慧財產局，義務諮詢專利代理人，1998~迄今
- 亞洲專利代理人協會台灣總會，智慧局e化工作小組，共同召集人，2003~迄今
- 亞洲專利代理人協會台灣總會，新式樣實務委員會，共同召集人，2000~2002；2006~迄今
- 國立台北科技大學，講師，2010~迄今
- 私立中國技術大學，講師，1986~1995
- 會員：中華民國專利師公會，APAA（Taiwan Group），AIPPI，FICPI

演講大綱

- 申請專利之目的
- 我國之專利師制度
- 專利師考試
- 我國專利師制度相關之議題
- 其他國家之專利代理人制度

創新技術與專利保護

- 研發人員負責（技術）創新、研究與開發
- 智慧財產權部門主管，專利師與審查官負責（創新技術的）保護與取得專利
- 企業經理人負責（將創新技術）運用於新產品與商業上
- 創新技術於取得專利後，運用於新產品上，而取得商業成功之實例
 - 免削鉛筆、悶燒鍋、電子筆錶
 - 光碟片、隨身碟、電蚊拍、便利貼（不黏的強力膠）
 - 沒有扇葉的風扇、蘋果公司的 iPhone, iPad

爲何要申請專利？

- 將研發創新的成果自市場上獲取金錢上的利益
- 將更多的資源（金錢、人力）再投入研發創新
- 對研發人員提供金錢上的鼓勵
- 市場導向的研發創新、貼近消費者的研發創新
- 擴大領先其他對手的幅度，提高競爭者加入此行業的門檻

您所能扮演的角色

- 研發人員、專利師、與企業經理人三者中，您可以扮演哪些角色？
 - 「科技」重要，還是「運用」重要？
 - 科技、法律與商業之結合？
 - 今天的演講可以幫助您扮演好哪一個角色？您本身的興趣、個性、志向又在那裡？
- 專利保護與商業競爭之實例：
 - 蘋果公司與宏達電公司（三星）間的專利訴訟
 - 專利訴訟是大公司之間才玩得起的遊戲？
 - 專利訴訟之目的是「贏」還是「搶市場」？

專利師所扮演的角色

- 專利師（事務所）的角色
 - 專利師的知識、經驗、能力
 - 申請專利前的準備工作（前案檢索、比對、分析等）
 - 高品質的專利說明書（技術內容的掌握、專利權範圍之文字描述等）
 - 取得專利（符合專利要件等）
- 專利說明書的品質，往往在訴訟中才受到檢驗，才發現當初申請專利時的草率
- 品質不佳的商品，降價求售即可帶來收入
- 品質不佳的專利，可能是無效、得撤銷、不可執行的專利，價值不高，即使能帶來收入也有限

專利案件之代理人

- 申請人申請專利，**得**委任代理人（專利法§11 I）
- 國內無居所者，**應**委任代理人（專利法§11 II）
- 代理人，除法令另有規定外，以專利師為限（專利法§11 III）
- 任一案件委任之代理人不得逾三人（行政程序法§24 II）

我國專利代理人制度之變化(1)

- 專利代理人（專利師法§36，Patent Agent）
- 法條依據
 - 專利代理人規則，1953年7月18日公布（已廢止）
 - 專利代理人管理規則，2003年3月19日公布（2008年1月11日廢止）
- 資格（直接核發專利代理人證書）
 - 具有法官、檢察官、律師、會計師、技師資格
 - 具有三年以上經驗之審查官

我國專利代理人制度之變化(2)

- 律師（律師法§20 II，Attorney at Law）
- 法條依據（律師法§20）
 - I 律師受當事人之委託或法院之指定，得辦理法律事務。
 - II 律師得辦理商標、專利、工商登記、土地登記及其他依法得代理之事務。
 - III 律師辦理前項事務，應遵守有關法令規定，如有違反，應依有關法令處理。
- 資格（向智慧財產局登錄即可）

我國專利代理人制度之變化(3)

- 專利師（專利師法§9，Patent Attorney）
- 法條依據
 - 專利師法，2007年7月11日公布，2008年1月10日施行
- 資格（發給專利師證書）
 - 專利師考試及格（專利師法§3；2008年至2011年四年間，共115人考試及格）
 - 專利師考試全部科目免試及格人員專業訓練及格（具專利代理人資格，一年以上經驗，專業訓練合格；至2011年1月停辦為止，共232人免¹¹試及格）

我國之專利師制度（執行業務）

台灣	可執行專利業務	英譯
專利代理人	專利案件、訴願	Patent Agent
律師	專利案件、訴願、 行政訴訟、侵權訴訟	Attorney at Law
專利師	專利案件、訴願、 行政訴訟	Patent Attorney

我國之專利師制度（數字資料）

- 台灣目前可執行專利業務人員數量約7,341人，含專利師公會會員190人，律師公會全聯會律師約6,514人，智慧財產局網站中近3年內有代理專利申請案之專利代理人628人及律師9人，（目前發出的專利師證書約300張，律師證書約一萬餘張，專利代理人證書約10,675張）。
- 2005-2010年起近六年來，每年台灣專利（含發明、新型與新式樣）申請案件數量約80,000件。
- 專利師國家考試自2008年起舉辦，2008-2011年之及格人數分別為37人、38人、13人、27人（共115人）。及格率分別為4.95%、8.15%、3.69%、9.18%（四年之平均及格率6.49%）。
- 2010年律師考試及格人數共600人（及格率8.02%）。2011年起，律師考試方式改為二試，第一試及格人數3020人。

我國之專利師制度（專利師考試）

- 專利師法
- 專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則（如有修改需於考前**4**個月公布）
- 專利師考試（每年**8**月考）
- 專利師考試的應考資格頗為開放（詳見「考試規則」）

專利師考試科目（2011年）

- 應試科目（專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則 §10，民國 98 年 3 月 18 日修改）：

- 一、專利法規。
- 二、行政程序法與行政訴訟法。
- 三、專利審查基準與專利申請實務。
- 四、微積分、普通物理與普通化學。
- 五、專業英文或專業日文（任選一科）。
- 六、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或基本設計或計算機結構（任選一科）。

前項應試科目之試題題型，除專業英文、專業日文採申論式與測驗式之混合式試題外，其餘應試科目均採申論式試題

專利師考試科目（2012年起？）

- 應試科目（？）：

一、專利法規。

二、專利行政救濟法規（原：行政程序法與行政訴訟法）。

三、專利審查基準與實務（原：專利審查基準與專利申請實務）。

四、專利代理實務（原：微積分、普通物理與普通化學）。

五、專業英文或專業日文（二科任選一科）。

六、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或基本設計或計算機結構（六科任選一科）。

專利師考試科目（2012年起？）

- 試題型態與考試時間（？）：
- 「專利代理實務」及「工程力學或生物技術或電子學或物理化學或基本設計或計算機結構（任選一科）」採申論式試題；其他4科採混合式試題。
- 「專利代理實務」之考試時間為3小時，其他5科之考試時間仍為2小時。
- 及格標準（？）：
- 全程到考人數之10%，但應試科目有一科為0分，或總成績未滿50分者均不予及格。

準備專利師考試（實力與條件）

- 理工背景
- 法律知識
- 中文能力、外文能力
- 好的課程、好的老師、好的教材（北科大開設的課程，智慧財產培訓學院編撰的教材與課程）
- 經驗累積、實習機會、大量閱讀
- 考古題（至圖書館影印取得所有專利師考試或審查官特考等之考古題）
- 專利法規、專利審查基準與實務、專利代理實務等三門考科不易切割，可當作一門考科來準備

準備專利師考試（新科目之一）

- 專利行政救濟法規之命題大綱
 - － 行政程序法（第一章總則與第二章行政處分）
 - － 訴願法
 - － 行政訴訟法
 - － 智慧財產案件審理法（不含第二章民事訴訟與第三章刑事訴訟）
- 北科大似將於**2012年2月**起開設「**行政法**」課程

準備專利師考試（新科目之二）

- 專利審查基準與實務之命題大綱
 - 專利審查基準第一篇至第五篇（程序、發明、新式樣、新型、舉發與依職權）
 - 專利審查實務
- 此考科為北科大科法學程課程之一，「專利審查基準」

準備專利師考試（新科目之三）

- 專利代理實務之命題大綱
 - － 撰寫專利說明書
 - － 專利審查意見通知書之應對
 - － 專利舉發案之申請與答辯
 - － 更正
- 此考科為北科大科法學程課程之一，「專利申請實務」

準備專利師考試（其他三科）

- 專利法規考科亦為北科大科法學程課程之一，「專利法規」；命題大綱為專利法及施行細則，巴黎公約之專利部分，**TRIP's**之專利部分
- 專業英文或專業日文（任選一科）；命題大綱為與我國專利法令有關之英文或日文，執行專利業務相關之英文或日文
- 工程力學、或生物技術、或電子學、或物理化學、或基本設計、或計算機結構（任選一科；命題大綱詳見「命題大綱」）

專利師的前景

- 專利師人數不多（國家考試及格率不高），專利工程師人數很多（進入門檻低），律師人數雖多但絕大多數不具理工背景，專利代理人人數雖多但大多數並不執業
- 文件代收人與執照出租之問題
- 事務所的工作，企業界的工作，智慧財產局的工作；台灣的工作，美國的工作，中國大陸的工作
- 中國專利申請案數量在**2010**年超過**100**萬件
- 專利訴訟增多，似已成為商業手段之一
- 美國專利訴訟賠償金多為天文數字

智慧財產局的工作機會

- 智慧財產局現有專職之專利審查官約340名。
- 新進審查官：
 - 預計2011年下半年舉辦專利審查官特考，名額39人*。
 - 預計2011年下半年晉用約聘審查官，名額170人*。
 - 預計2012年晉用國防替代役，名額70人。
 - 預計2013年晉用國防替代役，名額50人。
- 成立「專利檢索中心」：預計由經濟部轉投資於2012年5月份成立財團法人「專利檢索中心」，初期之檢索人力預計40-45人。
- *因「智慧財產局組織條例」修正草案目前仍在立法院審議中，而暫時無法辦理。

專利相關法規修正草案

- 「專利法」修正草案已於**2011年11月29日**由立法院三讀通過，新法預計在公布後一年施行，屆時將連同修正後之施行細則與專利審查基準等一起施行。
- 專利師考試科目於**2012** 年修改？以後會再改？
- 「專利師法」是否有修正之必要？請參見智慧財產局網站「專利師法修正專案相關議題之研究」
(http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=2602&Language=1&UID=10&ClsID=36&ClsTwoID=73&ClsThreeID=37)

中國大陸專利代理人考試

- 自**2011**年起，台灣人民可以參加中國大陸專利代理人考試（每年**11**月考）。考試分爲三科：
 - 專利法律知識（考試時間**2**小時；總分**150**分）
 - 相關法律知識（考試時間**2**小時；總分**100**分）
 - 專利代理實務（考試時間**4**小時；總分**150**分）
- 台灣專利師公會於**2011**年**9**月間，曾針對中國大陸專利代理人考試而特別開辦培訓課程
- **2011**年報名參加中國大陸專利代理人考試之台灣
人共**234**人，實際到考約**180**人，預計**2012**年**1**月
放榜

我國專利師制度相關之議題(1)

	台灣	美國	日本
2010年，可執行專利業務人員數量	7,172人 ¹	40,916人 ²	8,713人 ³
2010年，專利案件申請數量 ⁴	80,494件	507,208件	385,033件

1：含專利師公會會員179人，律師公會全聯會律師6,476人，智慧財產局網站中近3年內有代理專利申請案之專利代理人517人。

2：美國專利局網站中active agents人數10,123人，active attorneys人數30,793人。

3：日本弁理士會會員人數。

4：台灣與日本為發明、新型與新式樣三者之合計，美國為發明與新式樣合計。

我國專利師制度相關之議題(2)

- 議題：可執行專利業務人員之問題
- 台灣可執行專利業務人員之資格
 - 專利師（專利師法§9）
 - 律師（律師法§20 II）
 - 專利代理人（專利師法§36 I）
- 台灣可執行專利業務人員之數量與專利案件申請之數量在比例上是否合宜？相較於美國與日本之人員數量與案件數量是否合宜？

我國專利師制度相關之議題(3)

- 律師可加入律師公會（並受律師法之規範），但無法加入專利師公會，似亦無需受專利師法之規範。
- 專利代理人無法組織公會（專利代理人管理規則已於**2008年1月11日**廢止），亦無法加入專利師公會；專利代理人受專利師法之規範並由智慧財產局管理（專利師法§**36-39**），但不適用專利師懲戒辦法或專利師執業倫理規範。是否應准許專利代理人（及律師）加入專利師公會？
- 專利師國家考試自**2008至2010年**三年間，及格人數共**88人**，平均及格率**5.59%**，是否合宜？

其他國家之專利代理人制度

- 美國
 - 專利代理人 (patent agent)
 - 律師 (attorney at law)
 - 專利律師 (patent attorney)
- 日本
 - 弁理士 (Benrishi, patent agent)
 - 附記弁理士 (Fuki-Benrishi)
 - 弁護士 (Bengoshi, attorney at law)
- 中國
 - 專利代理人 (patent agent)
 - 律師 (attorney at law)

國際間專利代理人相關之協會或組織

- **AIPPI** (International Association for the Protection of Intellectual Property, www.aippi.org , 國際保護工業財產權協會)
- **FICPI** (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, www.ficpi.org , 工業財產權協會國際聯合會)
- **AIPLA** (American Intellectual Property Law Association, www.aipla.org , 美國智慧財產權法協會)
- **APAA** (Asian Patent Attorneys Association, www.apaaonline.org , 亞洲專利代理人協會)
- 中華民國專利師公會(www.twpaa.org)