

# 专利代理职业国际比较<sup>1</sup>

## International Comparison on Qualifications and Legal Status of Patent Professionals

郑闽迦<sup>2</sup>

**摘要:** 本文从国际上一些相关国家和地区（包括美国、欧洲、英国、德国、印度、日本、韩国、台湾）的专利代理制度出发介绍了这些相关国家和地区专利代理人/专利律师必须满足的条件，参加专利代理资格考试的要求，专利代理人/专利律师的执业范围，专利代理协会的会员制度等。随后本文还从企业专利从业人员的地位、专利代理人/专利律师的数量、教育背景要求、工作经验要求、执业范围、专利代理资格考试的要求、专利代理人协会的参加情况这几个方面对上述国家和地区的专利代理制度加以比较。最后本文还提出了赋予我国企业专利从业人员一定法律地位的制度建设建议。

**关键词:** 专利代理人 专利律师 执业范围 企业专利从业人员

引言:

专利制度的目的在于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展。如何合理有效的运用专利制度规则已成为企业提高竞争力的关键性因素。专利代理人在发明的挖掘、专利申请的准备、专利权的获取和专利权的运用与实施等各个环节中都充当了重要角色。如何全面发挥专利代理人的作用，提高专利代理人队伍的专业水平是专利制度成功的重要因素之一。

按照现行的《专利代理条例》以及当前的修改草案的规定，专利代理人是指获得《专利代理人资格证书》且持有《专利代理人工作证》的人员，只有受聘于专利代理机构的人员才能够获得《专利代理人工

---

<sup>1</sup> IBM 版权所有 2010

<sup>2</sup> 郑闽迦，国际商业机器（中国）有限公司知识产权法律顾问，电话 58748463，电子邮件 mjzheng@cn.ibm.com，地址：北京，海淀区，东北旺西路 8 号中关村软件园，19 号楼钻石大厦 A 座，100093。

作证》。因此，在专利代理机构之外的其他单位（比如企事业单位、科研院所、学校等）工作的专利从业人员，即便获得了《专利代理人资格证书》并从事专利实务工作，既不能被认定为“专利代理人”，也不能加入全国专利代理人协会。根据国家知识产权局的统计，截止到2010年7月底，我国获得专利代理人资格证书的人员共有11405人，而持有专利代理人工作证的执业专利代理人只有6398人<sup>3</sup>，也就是说，有5007人拿到了《专利代理人资格证书》但是没有受雇于专利代理机构，占获得《专利代理人资格证书》总人数的44%，这其中相当比例为在企事业单位内部从事专利实务工作的内部专利从业人员。本文希望在介绍和比较各国和地区专利代理人制度的基础上进一步探讨企业专利从业人员的作用，并给出相应的制度建议。

## 一、相关国家和地区专利代理人制度比较

### 1、美国专利代理人制度介绍

美国专利代理的执业人员分为专利代理人（patent agent）和专利律师（patent attorney）。专利代理人是通过了美国专利商标局的专利代理人资格考试，向美国专利商标局提出申请并获得注册登记的个人。专利律师除了是专利代理人以外，还必须从国家认可的正规法学院毕业并获得法学学历，并且通过所在州的律师资格考试和相应的职业道德考试。也就是说，成为专利代理人仅需要通过专利代理人资格考试，而成为专利律师需要通过专利代理人资格考试和所在州的

---

<sup>3</sup> 参见关于《专利代理条例修订草案（征求意见稿）》的说明，  
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/tz/gz/201008/P020100826427036285287.pdf>。

律师执业资格考试。截止自 2010 年 10 月 18 日为止，按照美国专利商标局的数据，在美国专利商标局登记的专利代理人共有 10083 人，专利律师共有 30574 人<sup>4</sup>。

按照美国专利商标局专利执业考试要求公告<sup>5</sup>的规定，美国专利代理人 and 专利律师执业前，必须向美国专利商标局进行注册登记。无论是以专利代理人身份还是以专利律师身份在美国专利商标局执业都应当符合下述条件：向美国专利商标局提交登记表，具备一定的法律、科学和技术资质，有能力代理申请人在专利商标局进行执业，并且品行良好。上述登记表可以从美国专利商标局的网站上获得<sup>6</sup>。

上述具备一定的法律、科学和技术资质是指申请参加考试的报考者必须证明自己具有一定的科学和技术背景。允许参加专利代理人资格考试的报考者可以分为 A、B、C 三类：其中 A 类报考者是指具备特定技术学科（A 类学科）的本科学位；B 类报考者是指虽未取得 A 类学科的本科学位，但是能够证明经过同等的科学和技术培训，比如通过 24 个物理学学时的学习；C 类报考者虽然不满足上述 A 类和 B 类条件，但是参加并且通过了基础工程考试（Fundamentals of Engineering test）<sup>7</sup>。

上述有能力代理申请人在专利商标局进行执业指申请者应当通

---

<sup>4</sup> 参考 <https://oedci.uspto.gov/OEDCI/index.jsp> 中的 attorney.zip

<sup>5</sup> General Requirements Bulletin for Admission to the Examination for Registration to Practice in Patent Cases Before the United States Patent and Trademark Office 中 I 的 § 11.7 Requirements for registration.

<sup>6</sup> 参见 <http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/oed/grb.pdf>.

<sup>7</sup> 参见 General Requirements Bulletin for Admission to the Examination for Registration to Practice in Patent Cases Before the United States Patent and Trademark Office 中 III. SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRAINING REQUIREMENTS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION.

过统一的考试（registration examination）。未能通过考试的个人需要等待至少 30 天才能再次申请考试。美国专利商标局的前审查员在一定条件下可以申请考试豁免，申请考试豁免必须在离开美国专利商标局两年内进行，离开专利商标局两年以后，前审查员仍然需要通过参加专利代理资格考试才能成为专利代理人或专利律师<sup>8</sup>。

目前考试形式分为两种，一种是由 USPTO 组织的一年一次的考试，该考试是纸面考试。另一种是由 Thomson Prometric 公司组织的商业考试，商业考试是在计算机上进行的，但考试的题目也是由美国专利商标局提供的<sup>9</sup>。报考者可以选择参加任何一种考试。通过考试的人必须在两年内获得注册登记，从而才可以在美国专利商标局作为专利代理人或者专利律师执业。

除美国公民外、居住在美国的外国人也可以参加专利代理人资格考试，条件是居住在美国的外国人能够出示美国公民和移民服务局（USCIS）允许其在美国被雇佣或培训的证明<sup>10</sup>。

为了证明品行是否良好，在申请通过考试或者获得考试豁免后，美国专利商标局下设的注册和纪律委员会（Office of Enrollment and Discipline, OED）将发布公告以收集关于申请者品行方面的意见<sup>11</sup>。并且，在通过专利代理人资格考试后，希望成为专

---

<sup>8</sup> 参见 37 C.F.R. § 11.7 (d) (4) Waiver of the Registration Examination for Former Office Employees。

<sup>9</sup> 参见 [www.prometric.com](http://www.prometric.com)。

<sup>10</sup> 参见 General Requirements Bulletin for Admission to the Examination for Registration to Practice in Patent Cases Before the United States Patent and Trademark Office 中 III. SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRAINING REQUIREMENTS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION, 第五项, ELIGIBILITY OF ALIENS。

<sup>11</sup> 参见 General Requirements Bulletin for Admission to the Examination for Registration to Practice

利律师的申请者需要进一步提供所在州律师协会颁发的品行记录<sup>12</sup>。

OED 负责对注册专利代理人 and 专利律师进行管理，如果出现有可能违反执业规范的行为，就要接受纪律委员会主席主持的调查，如果调查属实，则由美国专利商标局专员执行相应处罚。

美国专利商标局对经注册的专利代理人或专利律师没有额外的实习要求。也就是说一经登记，专利代理人或专利律师就可以代理客户在美国专利商标局执业。此外，美国专利商标局对于律师事务所或代理机构的合伙人的工作经历也没有限制，比如一个刚从法学院毕业的学生，通过了律师考试和专利考试就可以成为专利律师，甚至可以成为律师事务所的合伙人。美国专利代理制度中对律师事务所的规模、人员配置等也没有特别的规定。

专利代理人或者专利律师都可以代理客户准备申请文件、答复审查意见、提供专利法律咨询意见等。但是专利代理人不能够在法院代理专利诉讼或者从事各种地方司法机关认为是法律执业的法律服务。比如，如果某个州的法律认为撰写合同是在法律执业，那么专利代理人就不能在那个州代理客户撰写合同<sup>13</sup>。

专利代理人或专利律师没有全国性的统一协会组织。很多大的城市都有自己的专利执业者协会<sup>14</sup>。美国国家专利执业者协会(National Association of Patent Practitioners, NAPP) 仅仅是众多协会之

---

in Patent Cases Before the United States Patent and Trademark Office 中 XVIII. EXAMINATION RESULTS 的 B。

<sup>12</sup> 参见 General Requirements Bulletin for Admission to the Examination for Registration to Practice in Patent Cases Before the United States Patent and Trademark Office 中 XVIII. EXAMINATION RESULTS 的 D。

<sup>13</sup> 参见 <http://www.uspto.gov/smallbusiness/patents/faq.html>。

<sup>14</sup> 参见 <http://www.uspto.gov/smallbusiness/patents/faq.html>。

一。按照 2007 年的统计数字，大约 5% 的美国专利代理人是 NAPP 的会员，同时 NAPP 的会员中还包括大概几百名专利律师<sup>15</sup>。

值得注意的是，美国专利商标局只审查专利代理人或专利律师个人的主体资格条件，并不要求其必须隶属于某个代理机构或者律师事务所。也就是说任何人，包括在企业工作的员工、在律师事务所工作的员工、甚至学生或者无业人员，只要符合美国专利商标局规定的相关条件都可以申请成为专利代理人或者专利律师。

## 2、欧洲专利代理人制度介绍

欧洲专利代理人 ( professional representatives ) 是由欧洲专利公约 ( EPC ) 规定的一种执业资格，是指通过欧洲专利资格考试并在欧洲专利局代理专利事务的执业者。按照欧洲专利局的统计数据，截止到 2007 年止，共有 8866 人登记为欧洲专利代理人<sup>16</sup>。

按照欧洲专利公约的规定，成为欧洲专利代理人需要满足三个条件：第一、必须是成员国 ( Contracting State ) 的公民，第二、必须在成员国有经营场所或雇主，第三、必须通过欧洲专利资格考试 ( European qualifying examination )<sup>17</sup>。任何人如果符合上述三项条件都可以申请成为欧洲专利代理人。从程序上而言，若要成为欧洲专利代理人则须按照欧洲专利局的规定形式提交相应文件资料进行注册

---

<sup>15</sup> 参见 <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/comments/bpai/napp.pdf>。

<sup>16</sup> 参见 Development of the Profession of Professional Representatives before the European Patent Office, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57EB5FF03B482856C125746A0053372C/\\$File/development\\_profession\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57EB5FF03B482856C125746A0053372C/$File/development_profession_en.pdf)。

<sup>17</sup> 参见欧洲专利公约第 134 条 (2)。



登记，成为欧洲专利局专利代理人协会（Institute of Professional Representatives before the European Patent Office）的会员<sup>18</sup>。欧洲专利代理人的相关信息会被公布在欧洲专利局的网站上供公众查询<sup>19</sup>。在注册登记表中，申请人应当填写自己的营业场所或者雇主地址<sup>20</sup>。如果申请人变更自己的雇主（比如由一个律师事务所转到企业工作），需要向欧洲专利局申请变更雇主信息。

按照欧洲专利公约的规定，在成员国没有住所或主要营业场所的个人或者法人在欧洲专利局进行除提交专利申请以外的事项都需由专利代理人代理。在成员国拥有住所或主要营业场所的个人或法人可以不经专利代理人而是通过经授权的代表就可以在欧洲专利局办理专利相关的事项<sup>21</sup>。

欧洲专利资格考试每年举办一次，考试形式仍然为纸面考试。考试的内容分为四部分：卷 A 涉及权利要求以及专利申请的简要介绍（introductory part）的撰写（3 个半小时）；卷 B 涉及答复审查员有关新颖性或创造性的审查意见（4 个小时）；卷 C 涉及撰写专利异议文件（6 个小时）；卷 D 涉及对具体案例回答法律问题（3 个小时）并撰写法律意见（4 个小时）<sup>22</sup>。

参加欧洲专利资格考试的条件包括：（1）具有科学或技术类大学的大学学位或者能够证明其具备等同的科学或技术知识；（2）具有

---

<sup>18</sup> 参见欧洲专利公约第 134 条 a (2)。

<sup>19</sup> 参见 <http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/representatives.html>。

<sup>20</sup> 参见 <http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/representatives/request.html>。

<sup>21</sup> 参见欧洲专利公约第 133 条第 (2) 项。在成员国没有住所或主要营业场所的个人或者法人不需要通过专利代理人就可以提交专利申请，这是因为按照专利公约第 58 条的规定，任何自然人、法人都可以提交欧洲专利申请。

<sup>22</sup> 参见欧洲专利资格考试规定（Regulation on the European qualifying examination for professional representatives）第 1 条，以及 <http://www.epo.org/patents/learning/qualifying-examination/about-eqe.html>。

一定职业经历或者在 EPO 任专职审查员至少四年。所述一定职业经历是指在成员国内由专利代理人指导全职实习至少三年或者在成员国内受雇并曾代表其雇主在 EPO 办理专利事务<sup>23</sup>。当报考者提交考试申请时，其应当提供对其进行指导的专利代理人/雇主出具的证明文件以说明其工作的性质和时间，或者如果该报考者曾经担任专利审查员，其应当提交 EPO 出具的任职证明<sup>24</sup>。

一旦报考者通过考试并注册成为欧洲专利代理人，就可以直接以代理人的身份执业，而不再需要进一步实习。同时，欧洲专利局对成为代理机构或者律师事务所的合伙人的工作年限没有任何限制，也就是说一旦被登记为欧洲专利代理人，就可以直接成为代理机构或者律师事务所的合伙人。

未通过欧洲专利资格考试的人尽管不是欧洲专利代理人，也可以代表其雇主办 EPO 相关的专利事务，不过这些非专利代理人并不享有“律师-当事人保密特权”（Attorney-client privilege）。

欧洲专利代理人可以从事欧洲专利公约中所规定的所有代理活动<sup>25</sup>。至于欧洲专利代理人是否可以从事其他工作，诸如提供专利法律相关的咨询，进行专利许可谈判等活动，取决于其执业活动所在地的成员国的国内法律规定<sup>26</sup>。

值得注意的是，欧洲专利代理人制度对代理人的雇主身份没有任何限制，无论其为企业、律师事务所、代理机构或者非盈利机构工

---

<sup>23</sup> 参见 Regulation on the European qualifying examination for professional representatives 第 11 条。

<sup>24</sup> 参见 Implementing provisions to the Regulation on the European qualifying examination。

<sup>25</sup> 参见欧洲专利公约第 134 条第（5）项。

<sup>26</sup> 参见《美国欧盟亚洲各国专利代理制度现状及发展研究》，作者：郑友德 张坚 李薇薇，《知识产权》2007 年、第 2 期。



作，都可以成为欧洲专利代理人。

### 3、英国专利代理人制度介绍

英国目前的专利律师（Patent Attorneys）在2007年以前被称为专利代理人（Patent Agents），但后来随着法律服务法案（Legal Services Act 2007）的实施，专利代理人被专利律师的称呼所取代，之前注册的专利代理人后来全部重新注册为专利律师<sup>27</sup>。2007年的法律服务法案将英国特许专利律师协会<sup>28</sup>（CIPA, The Chartered Institute of Patent Agents）定位为专利律师行业的监督机构，其下设的专利委员会（Patent Regulation Board, PRB）负责专利律师的登记事宜。目前CIPA共登记有超过1800名专利律师，包括在企业工作的专利律师和在律师事务所工作的律师<sup>29</sup>。CIPA是英国唯一专利律师协会。按CIPA的问答说明，几乎所有的英国专利律师都同时是欧洲专利代理人<sup>30</sup>。

按照2009年颁布的专利律师与商标律师资格和登记细则的规定，要想登记成为专利律师应当满足以下条件：（1）具备一定的教育资质；（2）通过专利资格考试（qualifying examination）；（3）在专利律师、出庭律师（Barrister）、初级律师（Solicitor）或辩护律师（Advocate）<sup>31</sup>的指导下/监督下从事两年以上的知识产权领域全职工作，在未经专利

---

<sup>27</sup> 参见《Register of Patent Attorneys(as at 31<sup>st</sup> December 2009)》。

<sup>28</sup> 参见《中华全国专利代理人协会代表团访欧考察报告》：“CIPA 成立于 1882 年，是根据皇家特许令成立的法定的自律协会。英国政府 1888 年制定法律，规定由协会负责专利律师注册，此外还负责为专利律师提供培训和教育的机会。1889 年首次登记注册专利律师（Patent Attorneys）。1891 年英国颁布了皇家特许法令，正式承认了协会的法律地位”，[http://www.acpaa.cn/list\\_info.asp?news\\_id=1286](http://www.acpaa.cn/list_info.asp?news_id=1286)。

<sup>29</sup> 参见 <http://www.cipa.org.uk/pages/home>，2010 年 10 月访问数据。

<sup>30</sup> 参见 <http://www.cipa.org.uk/pages/about-careers>。

<sup>31</sup> 可以代表客户在高等法院出庭的律师在英格兰和威尔士被称为 Barrister，而在苏格兰被称为 Advocate；可以代理非讼业务及在下级法院出庭的律师被称为 Solicitor。

律师、出庭律师、初级律师或辩护律师的指导和监督下从事四年以上的知识产权领域全职工作；以及应当满足CIPA下设专利委员会（Patent Regulation Board, PRB）的其它要求<sup>32</sup>。

参加专利资格考试的报考者要完成下列两组考试中的一组：（1）专利基础卷（Patent Foundation Papers）、知识产权法律基础卷（Common Foundation Papers）和专利高级卷（Patent Advanced Papers），或者（2）商标基础卷（Trade Mark Foundation Papers）、知识产权法律基础卷和专利高级卷。参加专利基础卷或知识产权法律基础卷考试的条件是报考者必须在英国获得科学、工程、技术或数学学位或者通过了被认为与上述学位等同的考试。只有通过了专利基础卷的考试或者通过了商标基础卷和知识产权法律基础卷的考试的报考者才能参加专利高级卷的考试。专利基础卷包括两部分内容：英国专利法和程序以及海外专利法和程序。知识产权法律基础卷包括四部分内容：商标法原理、英国工业设计和版权法、基本英国法律。商标基本卷的内容包括基本英国商标法实践。专利高级卷的内容包括四部分：专利代理实践、说明书的撰写、说明书的修改、侵权及无效。也就是说要成为英国专利代理人至少要参加9张卷子的考试。当然在英国按照CIPA的规定，有很多免考规则，比如获得Queen Mary大学的知识产权证书（Certificate in Intellectual Property）就可以豁免所有的基础卷考试，通过律师资格考试就可以豁免基本英国法律的考试，通过欧洲专利资格考试就可以豁免说明书的准备和说明书的修改两部分的考试等<sup>33</sup>。

<sup>32</sup> 参见 Patent Attorney and Trade Mark Attorney Qualification and Registration Regulations [2009]，第 4.2 条。

<sup>33</sup> 参见 Exam Regulations, amended in 2005,

传统上英国专利律师的执业范围包括代理客户申请专利以及答复审查意见<sup>34</sup>。经过CIPA多年努力，英国于2000年开始了专利诉讼律师制度，符合条件的专利律师可以取得专利诉讼律师（Patent Attorney Litigator）资格，在高等法院（High Court）或郡法院（County Court）代理知识产权诉讼案件<sup>35</sup>。要成为专利诉讼律师必须首先是专利律师以及CIPA的高级会员（Fellow）<sup>36</sup>，并且登记为专利律师的时间不得少于三年，还需要书面同意受到CIPA行为准则（Special Rules of Professional Conduct of CIPA）以及纪律程序规定（Special Disciplinary Procedure of CIPA）的约束。同时要成为专利诉讼律师还要具备以下两个条件之一：（1）完成CIPA指定诉讼课程的学习，并在有诉讼执行权的律师的指导下工作至少六个月；（2）是英格兰及威尔士法院的出庭律师（Barrister）、或初级律师（Solicitor）、或其它依法授权的诉讼代理人（authorised litigator）<sup>37</sup>。此外，专利诉讼律师中还有一种特别的类型，称为雇佣专利诉讼律师（Employed Patent Attorney Litigator）。雇佣专利诉讼律师是指那些非为律师事务所工作，而是供职于某一单位的专利诉讼律师。雇佣专利诉讼律师可以为其雇主或关联单位提供专利法律诉讼服务<sup>38</sup>。

---

[http://www.cipa.org.uk/download\\_files/2007\\_Exam\\_Regulations.pdf](http://www.cipa.org.uk/download_files/2007_Exam_Regulations.pdf)以及  
Amendment to the Examination Regulations 2010, [http://www.cipa.org.uk/download\\_files/JEB-Amendment-to-Exam-Regulations-Note-2010.pdf](http://www.cipa.org.uk/download_files/JEB-Amendment-to-Exam-Regulations-Note-2010.pdf).

<sup>34</sup> 参见RULES OF CONDUCT FOR PATENT ATTORNEYS, TRADE MARK ATTORNEYS AND OTHER REGISTERED OR REGULATED PERSONS,

[http://www.cipa.org.uk/download\\_files/Rules\\_of\\_Conduct\\_Consultation\\_Document.pdf](http://www.cipa.org.uk/download_files/Rules_of_Conduct_Consultation_Document.pdf).

<sup>35</sup>参见 CIPA Higher Courts Qualification Regulations 2007 中的 Rights to Conduct Litigation and of Audience, [http://www.cipa.org.uk/download\\_files/CIPA\\_Regulations\\_2007.pdf](http://www.cipa.org.uk/download_files/CIPA_Regulations_2007.pdf).

<sup>36</sup> CIPA 的会员分为高级会员（fellow）、普通会员（Associate）以及学生（Student）。

<sup>37</sup> 参见 CIPA Higher Courts Qualification Regulations 2007 中的 Conditions for Grant of Litigator Certificates, [http://www.cipa.org.uk/download\\_files/CIPA\\_Regulations\\_2007.pdf](http://www.cipa.org.uk/download_files/CIPA_Regulations_2007.pdf)

<sup>38</sup> 参见 THE CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS,

值得注意的是，在英国无论供职于律师事务所还是其它单位都可以成为专利律师，甚至专利诉讼律师，并且具有基本相同的权利和工作范围。

#### 4、德国专利代理人制度介绍

在德国，受雇于专利代理事务所的专利律师称为代理机构专利律师（Patentanwalt），受雇于公司的专利律师称企业专利律师（Patentassessor）。企业专利律师的执业范围与代理机构专利律师的执业范围相似，只是不得超出其雇主公司及关联公司的经营范围。由于德国绝大多数大公司都有自己的知识产权事务部专门处理申请事宜，因此代理机构专利律师的当事人通常都是中小型公司和外国申请者<sup>39</sup>。

在德国，规范专利律师的法律是《专利律师法》（PatAnWO）和《专利律师令》（Patent Anwalts Ordnung），对于代理机构专利律师而言，其还需要遵守《代理机构专利律师执业规则》（Professional Code for Patent Attorney, Berufsordnung für Patent-anwälte）。德国专利律师协会是一个国家级的公共法律社团和专利律师自由职业者团体。专利律师一旦被准许执业就自动成为该协会的会员<sup>40</sup>。截止到2009年为止，德国代理机构专利律师共有2839名。

要成为德国的企业专利律师需要满足以下基本条件：拥有德国国

---

[http://www.cipa.org.uk/download\\_files/Rules\\_of\\_Professional\\_Conduct\\_2007.pdf](http://www.cipa.org.uk/download_files/Rules_of_Professional_Conduct_2007.pdf)。

<sup>39</sup> 参见《美国欧盟亚洲各国专利代理制度现状及发展研究》，作者：郑友德 张坚 李薇薇，《知识产权》2007年、第2期。

<sup>40</sup> 参见《中华全国专利代理人协会代表团访欧考察报告》，[http://www.acpaa.cn/list\\_info.asp?news\\_id=1286](http://www.acpaa.cn/list_info.asp?news_id=1286)。

籍或在德国拥有住所，有一定技术背景并经过技术和法律方面的实习和培训，通过专利律师资格考试<sup>41</sup>。要参加德国的专利律师资格考试还需要完成三十四个月（大约三年）的职业培训，或具备多年的知识产权领域的工作经验。所述三十四个月的职业培训包括：首先在专利律师（包括企业专利律师或代理机构专利律师）的指导下完成二十六个月的实习，在此实习期间还需要在指定的大学里并行学习德国法律；然后还需要在德国专利商标局接受两个月的培训（在专利部门一个月，在商标部门一个月）；下一步，还需要在联邦专利法院接受六个月的培训；最后才能参加德国专利律师资格考试。所述多年的知识产权领域的工作经验包括：在知识产权领域工作五年可以登记参加德国法律的课程；完成德国法律课程的学习后，欧洲专利律师可以在工作八年之后参加德国专利律师资格考试，而没有通过欧洲资格考试的人只能在工作十年之后参加德国的专利律师资格考试。成为代理机构专利律师必须以成为企业专利律师为前提条件，成为企业专利律师后如果能够在专利事务所跟随代理机构专利律师进行六个月的实习或拥有在知识产权领域的八年工作经历，则可以进一步申请注册为代理机构专利律师。

德国的专利律师资格考试制度中还有一个有趣的规定，一般情况下，考生只允许重考一次，参加第二次重新考试需要由司法部批准，但德国专利商标局下设的考试委员会可以提出建议，如考生对题目丝

---

<sup>41</sup> 参见《美国欧盟亚洲各国专利代理制度现状及发展研究》，作者：郑友德 张坚 李薇薇，《知识产权》2007年、第2期。

毫不理解，可建议他不再参加第二次考试<sup>42</sup>。

专利律师除了可以在德国专利商标局代理专利、商标、植物新品种等相关业务外，还可以在德国专利联邦法院（German Federal Court of Patents）及德国最高法院（German Supreme Court）代理专利案件，但其权利仅限于在法庭上陈述观点，向法庭提交程序性文件的事宜仍然需要由诉讼律师进行代理。因此当专利律师代理诉讼时，诉讼律师应当同时在场。

## 5、印度专利代理制度介绍

印度专利、设计、商标及地理标志管理总局(Controller General of Patents, Designs and Trademarks，CGPDTM，即印度工业产权局)隶属于印度商工部工业政策促进部，是印度专利、设计、商标及地理标志等事务的主管机关，CGPDTM总部设在孟买，下设专利局(含设计局)、商标注册局、地理标志注册局和专利信息服务中心等机构<sup>43</sup>。印度的专利代理执业者称为专利代理人(Patent Agent)。按照最新修订的《印度专利法》(The Patents Act)，CGPDTM负责对专利代理人进行登记<sup>44</sup>。目前注册的印度专利代理人有大约1300名。

成为印度专利代理人应当满足以下条件：(1)是印度的公民；(2)年龄在21岁以上；(3)在印度获得科学、技术、工程领域的大学学位或具备中央政府(Central Government)认定的等同资质，并且通过

---

<sup>42</sup> 参见《中华全国专利代理人协会代表团访欧考察报告》，[http://www.acpaa.cn/list\\_info.asp?news\\_id=1286](http://www.acpaa.cn/list_info.asp?news_id=1286)。

<sup>43</sup> 参见印度知识产权制度与相关管理机构概况，[http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dtxx/gw/2006/200804/t20080401\\_353284.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dtxx/gw/2006/200804/t20080401_353284.html)。

<sup>44</sup> 参见《印度专利法》第125条。



资格考试或担任专利审查员或在 CGPDTM 工作 10 年以上；(4) 支付预定费用<sup>45</sup>。印度资格考试每年举行两次，分别在五月和十一月举行。资格考试分笔试和口试，笔试内容分为两部分：第一部分涉及《印度专利法》与《印度专利法实施细则》；第二部分涉及专利申请文件的撰写、许可协议的撰写、答复审查意见、给客户的相关专利法律建议<sup>46</sup>。口试内容主要涉及对相关法律的理解。

未经登记的专利代理人不能以代理人名义执业或允许他人称呼其为专利代理人。专利代理人执业的范围包括在印度或其它地方申请专利、撰写说明书或其它文件、就专利的有效性或是否侵权给出法律意见<sup>47</sup>。在专利案件中，专利代理人只能以技术人员的身份出现在法庭上，而不能以辩护律师（Advocate）的身份在法庭上执业，只有在印度律师职业委员会（Bar council of India）登记的辩护律师才能在法庭上代理客户进行辩护。《印度专利法》中对专利代理人的雇主没有限制，也就是说无论工作于事务所还是企业都可以登记成为专利代理人。但是辩护律师应当供职于事务所而不能供职于企业。

此外，印度对专利代理人没有工作年限上的要求，任何人只要登记为专利代理人可以立即开始以专利代理人名义执业，甚至任何人一旦登记为专利代理人就可以开设自己的事务所或加入已经存在的事务所从而成为合伙人。

---

<sup>45</sup> 参见《印度专利法》第 126 条，从 2005 年《印度专利法》修改以后，辩护律师（Advocate）也必须参加资格考试才能成为专利代理人。

<sup>46</sup> 参见 Patent Agent Exam in India, 2009 年 10 月 10 日, <http://www.articlesbase.com/patents-articles/patent-agent-exam-in-india-1324619.html>。

<sup>47</sup> 参见《印度专利法》第 129 条。

## 6、日本专利代理人制度介绍

日本的专利代理人制度可以追溯到1898年专利律师登记细则生效，当时有138名专利代理人进行了登记<sup>48</sup>。目前在日本有超过7000名弁理士在日本弁理士协会（Japan Patent Attorney Association, JPAA）进行登记<sup>49</sup>。JPAA是日本唯一的官方弁理士协会。所有弁理士都会自动成为JPAA的会员。在日本，并不对专利代理人 and 专利律师进行区分，而是统称为“弁理士”（Patent Attorney），规范弁理士制度的法律为《弁理士法》（Patent Attorneys Law）。

根据《弁理士法》第7条的规定，要想成为弁理士应当满足下列三个条件之一：（1）通过弁理士考试（Patent Attorneys Examination）；（2）是律师（Attorney-at-law）；（3）在日本特许厅拥有七年以上审查或复审经验<sup>50</sup>。也就是说在日本，律师不必参加统一的弁理士考试就可以以弁理士名义执业。这项规定是源于日本律师法（Attorney Act）第3条。日本律师法第3条允许律师在不需额外资质的情况下就可以作为弁理士和/或税务律师执业<sup>51</sup>，并且这项规定几十年以来从来没有改变过。实际中，也有一少部分律师参加弁理士考试，仅为了测试自己在知识产权领域的知识水平。通常情况下，未通过弁理士考试就成为弁理士的律师可能会参与一些知识产权诉讼或提供知识产权方面的咨询服务，但是律师弁理士由于不具备理工科背景，因此很少有人撰写专利申请或答复审查意见。

<sup>48</sup> 参见 <http://www.jpaa.or.jp/english/aboutus/history.html>。

<sup>49</sup> 参见 <http://attorney.logitechproducts.co.cc/patentattorneys/>。

<sup>50</sup> 参见 Patent Attorneys Law 第7条, <http://www.jpaa.or.jp/english/aboutus/pdf/patentattorneyslaw.pdf>。

<sup>51</sup> 参见 Attorney Act 第3条 “An attorney may, without any further qualification, provide the services of a patent attorney and/or a tax attorney”。

《弁理士法》对参加弁理士考试没有过多的限制条件，任何人都可以报名参加考试。有意思的是，在日本参加弁理士考试并不需要具备理工科背景，按照2010年的统计结果，在参加弁理士考试的报考者当中，仅有78%的报考者具备理工科背景<sup>52</sup>。弁理士考试的形式包括书面考和口试。书面考分为简答题（包括多项选择）和论述题。简答题覆盖的范围涉及专利、实用新型、外观设计以及商标（统称为工业产权）的相关法律，工业产权的条约以及弁理士提供法律服务的相关法律；论述题覆盖的范围涉及工业产权的相关法律，以及技术或法律中某一个事先选定的主题；口试的范围涉及工业产权的相关法律。只有通过笔试的人才有资格进一步参加口试<sup>53</sup>。《弁理士法》中也允许在一定条件下可以免试，比如在特许厅有五年以上审查或复审经验的人可以豁免参加与工业产权法律和条约相关的考试等。日本弁理士协会是日本唯一的弁理士组织。弁理士执业必须在日本弁理士协会下设的弁理士登记处（Patent Attorney Register）进行注册。

弁理士可以就专利、实用新型、外观设计、商标相关事务以及专利或商标的国际申请事宜在特许厅进行代理，弁理士还可以代理相关的异议程序或者提供法律意见。按照2002年新修改的《弁理士法》，弁理士还可以代理客户进行上述知识产权的许可和转让的合同谈判和起草。通过了特定侵权诉讼代理考试（Specified Infringement Litigation Examination）的弁理士可以和律师一起在上述知识产权侵权诉讼中帮助客户进行代理，或者在法院同意的情况下，单独在上述

---

<sup>52</sup> 参见《平成 22 年度弁理士考试志愿者统计》表 12。

<sup>53</sup> 参见日本 Patent Attorneys Law 第 10 条, <http://www.jpaa.or.jp/english/aboutus/pdf/patentattorneyslaw.pdf>。

诉讼中代理客户<sup>54</sup>。特定侵权诉讼代理考试用于检查弁理士是否已经掌握了帮助客户在特定侵权案件中进行辩护的学术知识和实践技能，其考试形式以论述题为基础<sup>55</sup>。

值得注意的是在日本，弁理士既可以供职于律师事务所或代理机构也可以供职于企业，《弁理士法》对此没有特别的限制。并且JPAA对成为弁理士没有任何工作年限的要求，但是弁理士应当参加JPAA的培训课程，所述培训课程为期大约两个月。同时，JPAA对合伙人的工作年限也没有任何要求，弁理士一经登记理论上就可以成为律所的合伙人。

## 7、韩国专利代理人制度介绍

韩国与日本的专利代理制度很类似，在韩国专利律师被称为辨理士，韩国专利律师协会被称为韩国辨理士协会（KPAA），规范辨理士的法律文件为辨理士法（Patent Attorney Act）。辨理士可以代理专利、商标及其他知识产权业务，韩国的代理机构的名称一般为“特许法人”或“特许法律事务所”。按照KPAA的统计数据，截止致2010年10月3日为止，韩国的辨理士共有6505人，其中包括4047名(62%)律师辨理

---

<sup>54</sup> JPAA曾经要求授予弁理士独立的诉讼代理权，但是Japan Federation Bar Association，日本弁護士会不接受这样的要求。JFBA不接受的一个主要原因是因为JFBA认为弁理士没有受过专门的法律职业培训。律师（弁護士）考试涉及宪法、民法、刑法、刑事诉讼法、商法等。并且参加律师考试的人还必须参加最高法院组织的至少一年半的在职培训。培训后才能登记为司法部（Justice Ministry）的律师。JFBA认为弁理士没有受过这样的培训过程，因此不应被允许处理诉讼事务。作为回应，JPAA提出了它们自己的培训计划，并要求希望代理专利诉讼的弁理士必须参加这一特别的培训计划并通过考试。因此，现有的法律框架中，只有通过了特殊侵权诉讼代理考试的弁理士才有可能代理诉讼业务。

<sup>55</sup> 参见日本 Patent Attorneys Law 第 4、6-2、15-2 条，  
<http://www.jpaa.or.jp/english/aboutus/pdf/patentattorneyslaw.pdf>。

士，以及2458名(38%)非律师辩理士。

满足下列各项之一就可以注册成为韩国辩理士：(1)通过了韩国辩理士考试(patent attorney examination)；(2)取得了律师资格并被登记为辩理士<sup>56</sup>。韩国和日本相似，任何律师都可以通过申请登记的方式，而不是通过参加考试的方式成为辩理士。

韩国辩理士考试是由KIPO组织进行的，更具体的是由KIPO下设的韩国辩理士资格考试委员会(Patent Attorney Qualification Examination Committee)进行管理的。和日本一样，韩国对参加辩理士考试没有教育背景的限制，也就是说无论是否具有理工科背景都可以参加辩理士考试。当然在实际中，大部分参加辩理士考试的人都具备理工科教育背景。

辩理士考试分为两个部分<sup>57</sup>。成功通过第一部分考试的人可以在下次考试时豁免第一部分的考试。辩理士考试的第一部分涉及工业产权法、民法、科学与英语。考试形式为选择题。考试的第二部分包括三个必考科目和一个选考科目。必考科目包括：专利法、商标法、民事程序法。选考科目可以从下列19个科目中任选一个：设计保护法、版权法、工业设计、机械设计、热力学、金属材料、有机化学、化学反应工程、电磁学、电路理论、半导体工程、控制工程、数据结构理论、发酵工程、分子生物学、药理学、药物制造化学、纤维材料、钢筋混凝土工程。第二部分的考试形式为主观题。

任何符合辩理士的条件的人如果想要开展专利服务业务都需要

---

<sup>56</sup> 参见韩国《辩理士法》(Patent Attorney Act)，第3条。

<sup>57</sup> 参见韩国《辩理士法》(Patent Attorney Act)，第4-2条。

在韩国知识产权局进行登记，未经登记而以辩理士名义对外提供服务将招致多达500万韩元（约30万人民币）的罚款。按照总统令的规定，在提交登记表前，申请者需要完成至少1年的在职实习，所述1年的在职实习包括在韩国知识产权局（Korean Intellectual Property Office, KIPO）进行为期一个月左右的培训<sup>58</sup>。

辩理士有权在KIPO代理客户提供相关服务，并且还有权在专利、实用新型、外观设计以及商标案件中进行诉讼代理<sup>59</sup>，韩国辩理士法对辩理士代理上述案件没有特别的限制和规定，也就是说辩理士可以单独参与上述诉讼案件。过去一些法院也允许辩理士代理上述诉讼案件，但是近年来一些民事法院不允许辩理士进行诉讼代理，因此辩理士只能在专利法院（Patent Court）和最高法院（Supreme Court）代理专利无效案件。KAPP正在试图通过修改辩理士法以允许辩理士和律师共同在民事法院中代理专利诉讼案件。

值得注意的是，韩国的专利代理制度对辩理士的雇主没有特殊要求，也就是说任何人只要登记成为辩理士，无论其为企业工作还是为代理机构工作都可以成为合法的辩理士。并且韩国专利代理制度对代理机构的合伙人也没有工作年限要求，也就是说一经登记成为合法的辩理士，其就可以成为代理机构的合伙人。

## 8、台湾专利代理人制度介绍

目前规范台湾专利代理制度的法律为《专利师法》（Patent Attorney

---

<sup>58</sup>参见韩国《辩理士法》（Patent Attorney Act），第5条。

<sup>59</sup>参见韩国《辩理士法》（Patent Attorney Act），第2、8条。



Act)。《专利师法》于2007年公布，首次提出了专利师(patent attorney)这个职业名称，并且首次规定了统一的专利师考试制度。《台湾专利代理人规则》于2008年废止。不过《专利师法》实施之前的专利代理人还可以在原有的业务类型范围内继续执业<sup>60</sup>。按照2009年的统计数据，台湾专利师共有125名，专利代理人共有12000名<sup>61</sup>。

按照2001《台湾专利法》的规定，申请人申请专利及办理有关专利事项，可以委托专利代理人办理。在台湾境内无住所或营业所的，应当委托专利代理人办理<sup>62</sup>。

成为台湾专利师的条件是必须通过专利师考试，考试合格后领取专利师考试合格证书，之后专利师还必须参加职业前的专门训练并且考试合格，此外其还需加入专利师公会(Patent Attorneys Association)，最后才能在台湾智慧财产局登记为专利师<sup>63</sup>。

台湾专利师考试于2008年8月第一次举办<sup>64</sup>。参加专利师考试的报考者应当满足以下条件：毕业于理、工、医、农、生命科学、生物技术、知识产权、设计、法律、信息管理等领域的专科以上学校；或者通过普通技术类考试合格并曾任有关职务满四年。应试科目共计六科，包括：专利法规；行政程序法与行政诉讼法；专利审查基准与专利申请实务；微积分、普通物理与普通化学；专业英文或专业日文(任

---

<sup>60</sup> 参见《台湾专利师法》第36条，<http://zh.wikisource.org/zh-hans/%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95/%E6%B0%91%E5%9C%8B98%E5%B9%B4>。

<sup>61</sup> 参见《專利師懲戒辦法 公告》，2009年8月10日，工商時報，<http://210.71.186.144/cgi-bin/big5/catalog/pt3101?q1=newsv1&q168=00507081109322&q3=00507081109322&q4=ful>。

<sup>62</sup> 参见《台湾专利法》第11条，[http://zh.wikisource.org/zh-hans/%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95\\_\(%E6%B0%91%E5%9C%8B99%E5%B9%B4\)](http://zh.wikisource.org/zh-hans/%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95_(%E6%B0%91%E5%9C%8B99%E5%B9%B4))。

<sup>63</sup> 参见《台湾专利师法》第6条，《专利师法问答集目录》(<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=2801>)，问7。

<sup>64</sup> 参见<http://www.twpaa.org.tw/all-about.php>。

选一科); 工程力学、生物技术、电子学、物理化学、基本设计或计算机结构(任选一科)。专利师考试的试题形式, 除专业英文和专业日文外, 其余应试科目均采用论述方式<sup>65</sup>。

所述专门训练的课程为60小时, 包括专利师执业伦理、专利法规、专利程序审查基准及实务、专利分类及检索、发明/实用新型/新式样专利实体审查基准及实务、实用新型专利形式审查基准及实务、无效审查基准及实务、以及专利申请及诉讼案例研讨。

按照《专利师法》的规定, 在一定条件下可以申请专利师考试免试, 包括: (1) 在《专利师法》实施前, 通过专业及技术考试、律师考试或会计师考试, 且持有专利代理人证书并从事专利代理工作一年以上的; (2) 在《专利师法》实施前, 先通过公务员高等考试, 或通过相当于公务员高等考试的特殊考试, 后来转做专利审查员并参与实质审查工作超过两年, 且持有专利代理人证书并从事专利代理工作一年以上的; (3) 在《专利师法》实施前, 作为专利审查员参与实质审查工作超过两年, 且持有专利代理人证书并从事专利代理工作三年以上的。上述免试申请, 应当于《专利师法》实施一年内提出, 过期不得再提出免试申请<sup>66</sup>。

专利师的业务范围包括: (1) 申请专利, (2) 进行专利异议和专利无效, (3) 办理专利权的转让、信托、设定质权、许可以及强制许可等事项。而代理专利诉讼并不属于上述业务范围<sup>67</sup>。律师根据律师

---

<sup>65</sup> 参见《专利师法问答集目录》问1, <http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=2801>。

<sup>66</sup> 参见《台湾专利师法》第35条。

<sup>67</sup> 参见《专利师法问答集目录》问3, <http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=2801>。

法第20条第2项的规定，在《专利师法》实施后，仍然可以代理专利事务，因此即便没有取得专利代理人证书或未取得专利师资格，律师仍然可以以律师名义代理专利事务。其所能代理专利事务的范围与专利师相同<sup>68</sup>。

值得注意的是，根据台湾智慧财产局公布的《专利师法问答集目录》专利师既可以受雇于办理专利业务的事务所，也可以受雇于公司或企业<sup>69</sup>。并且《专利师法》对成为事务所合伙人的工作年限没有要求，也就是说任何人一旦登记为专利师就可以以合伙人身份设立自己的事务所或参加他人的事务所<sup>70</sup>。

## 二、相关国家和地区的专利代理人制度的共性及其差别以及与我国专利代理人制度的比较

通过对以上几个国家和地区的专利代理人制度的简要介绍，我们可以总结出以下一些特点：

第一、上述相关国家和地区均承认在企业工作的专利从业人员的专利代理人地位，并且在企业工作的专利从业人员与在事务所工作的专利代理人的执业范围基本相同。而在我国按照现行《专利代理条例》的规定“专利代理人是指获得《专利代理人资格证书》，持有《专利代理人工作证》的人员”<sup>71</sup>，这样在企业工作的专利从业人员由于无法持有专利代理机构颁发的《专利代理人工作证》，因此不能成为法

---

<sup>68</sup>参见《专利师法问答集目录》问6，<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=2801>。

<sup>69</sup>参见《专利师法问答集目录》问10，<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=2801>。

<sup>70</sup>参见《台湾专利师法》第7条。

<sup>71</sup>参见现行《专利代理条例》第14条。

律上的专利代理人，也不能在专利代理人的执业范围内执业。

第二、目前专利申请量比较大的国家专利代理人的数量也比较多。专利申请量比较大的国家有美国、欧洲、日本、韩国和中国。以2009年的数据为例，美国专利商标局2009年受理发明专利申请457,966件<sup>72</sup>；欧洲专利局2009年受理专利申请134,542件<sup>73</sup>；日本特许厅2009年受理发明专利申请348,596件<sup>74</sup>；韩国知识产权局2009年受理发明专利申请163,523件<sup>75</sup>；中国知识产权局2009年受理发明专利申请314,573件<sup>76</sup>。按照上文中粗略统计的各国或地区的专利代理人或专利律师的人数看，美国共有专利代理人和专利律师40,657人<sup>77</sup>，人均年代理发明专利申请11件；欧洲共有专利代理人8,866人<sup>78</sup>，人均年代理专利申请15件；日本共有弁理士超过7,000名<sup>79</sup>，人均年代理发明专利申请50件；韩国共有辩理士6,505人<sup>80</sup>，人均年代理发明专利申请25件；中国共有专利代理人6,398人<sup>81</sup>，人均年代理发明专利申请49件。由于本文作者掌握的各个国家的专利代理人的数量的统计时间并不一致，有些早于2009年，有些晚于2009年，

<sup>72</sup> 参见 [http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2009/oai\\_05\\_wlt\\_02.html](http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2009/oai_05_wlt_02.html)。

<sup>73</sup> 参见

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/ED4AEC31E831BE24C125755B005DDE5C/\\$File/applications\\_2009\\_per\\_origin\\_and\\_technology\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/ED4AEC31E831BE24C125755B005DDE5C/$File/applications_2009_per_origin_and_technology_en.pdf)。

<sup>74</sup> 参见 [http://www.jpo.go.jp/shiryuu\\_e/toushin\\_e/kenkyukai\\_e/pdf/annual\\_report2010/part5.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/toushin_e/kenkyukai_e/pdf/annual_report2010/part5.pdf)。

<sup>75</sup> 参见 <http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=60110&catmenu=ek60101>。

<sup>76</sup> 参见 [http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltj/gnwszslnb/2009/201001/t20100121\\_488329.html](http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltj/gnwszslnb/2009/201001/t20100121_488329.html)。

<sup>77</sup> 截止自2010年10月18日为止，按照美国专利商标局的数据，在美国专利商标局登记的专利代理人共有10083人，专利律师共有30574人，参见 <https://oedci.uspto.gov/OEDCI/index.jsp> 中的 attorney.zip。

<sup>78</sup> 截止到2007年止，共有8866人登记为欧洲专利代理人，参见 Development of the Profession of Professional Representatives before the European Patent Office, [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57EB5FF03B482856C125746A0053372C/\\$File/development\\_profession\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/57EB5FF03B482856C125746A0053372C/$File/development_profession_en.pdf)。

<sup>79</sup> 目前在日本有超过7000名弁理士在日本弁理士协会（Japan Patent Attorney Association, JPAA）进行登记，参见 <http://attorney.logitechproducts.co.cc/patentattorneys/>。

<sup>80</sup> 按照 KPAA 的统计数据，截止致2010年10月3日为止，韩国的辩理士共有6505人。

<sup>81</sup> 截止到2010年7月底，中国获得专利代理人资格的人员共有11405人，执业专利代理人有6398人。

因此上述统计仅仅是非常粗略的计算。并且由于很多国家和地区均允许申请人不经过专利代理人自己提交专利申请，因此上述人均代理量从绝对值上并不能说明实际的代理工作量，而仅仅用于横向比较。尽管如此，仍然可以看出日本和中国的专利代理人从数据上显示代理量是最大的。据我们所知，在中国人均代理量如此大的一个原因是，很多专利申请中的实质性工作，比如专利说明书的撰写是由有专利代理人资格的企业专利从业人员完成的。截止到2010年7月底，我国获得专利代理人资格的人员共有11405人，而执业专利代理人有6398人，另外5007人并未在代理机构中执业。在这5007人中有相当数量的人接受了企业的聘任，所以从法律上不能被称为专利代理人。

第三、上述相关国家和地区都建立了专利资格考试制度，除了某些国家和地区在特定条件下对前任专利审查员（例如美国、日本、台湾的专利代理人制度）或诉讼律师（例如日本、韩国的专利代理人制度）赋予考试豁免权外，任何人想要成为专利代理人或专利律师都需要通过统一的专利资格考试。并且很多国家和地区（如欧洲、德国、英国、韩国的专利资格考试）的专利资格考试是分科目的，报考者不必在一次考试中通过所有科目的考核，而是可以分多次通过所有科目的考核，从而帮助更多的报考者通过严格的专利资格考试。我国也有统一的专利代理人资格考试，并且目前也允许报考者在一定条件下分批通过不同科目的考试，从而获得专利代理人资格。不过在专利资格考试豁免方面，其它国家和地区仅允许前任专利审查员或诉讼律师在

一定条件下豁免全部或部分专利资格考试，而我国《专利代理条例修订草案（征求意见稿）》在这方面似乎想走的更远，除了具有十年以上工作经验的专利审查员外，还允许具有高级职称或者同等专业水平的人员豁免专利代理人资格考试<sup>82</sup>。

第四、大部分国家和地区（例如美国、欧洲、英国、德国、台湾、印度）都要求专利代理人具备理工科教育背景，只有少部分国家（例如日本、韩国）没有这样的要求。日本和韩国的专利代理人制度不但对参加专利资格考试的报考者没有教育背景的要求，并且允许律师通过注册的方式而不是通过参加考试的方式成为专利代理人，参考日本2010年专利资格考试的统计数据，其中有22%的报考者不具备理工科背景，在韩国有62%的辩理士来自于律师。我国的专利代理制度与大部分国家和地区一样，要求专利代理人具有高等院校理工科专业本科学历。

第五、有些国家和地区的专利代理制度中要求专利代理人具备专利领域的工作经历/培训经历。比如欧洲要求报考者在参加欧洲专利资格考试前在专利代理人指导下全职实习至少三年，英国要求在专利律师及其他律师的指导下全职实习两年以上，德国要求至少在相关领域参加大约三年的培训，韩国要求一年的在职实习，台湾要求60小时专门训练。而有些国家（例如美国、日本、印度）对此没有任何要求。我国的《专利代理条例》要求具有《专利代理人资格证书》的人实习满一年后，专利代理机构方可发给《专利代理人工作证》。尽管很多

---

<sup>82</sup> 参见《专利代理条例修订草案（征求意见稿）》与现行《专利代理条例》条文对照表，第8条，<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/tz/gz/201008/P020100826427036285287.pdf>。



国家对成为专利代理人有工作经历/培训经历的要求，但是没有一个是国家对成为代理机构或事务所的合伙人有工作经历的要求。而在我国，现行《专利代理条例》没有对专利代理机构的合伙人或者股东规定条件，而《专利代理条例修订草案（征求意见稿）》的规定中专利代理机构的合伙人或者股东“应当具有二年以上专利（代理）师执业经历”<sup>83</sup>。

第六、上述所有国家和地区都允许专利代理人在相应的专利局或专利商标局进行执业，但并不是每个国家和地区都允许专利代理人在法院执业。有些国家规定了在法院执业的专利代理人应当满足的特殊条件：比如在日本通过了特殊侵权诉讼代理考试的弁理士可以和律师一起代理知识产权侵权诉讼；相似的，在德国专利律师可以与诉讼律师一起代理专利案件；在英国，符合条件的专利律师可以成为专利诉讼律师，在代理知识产权诉讼案件中具有出庭权；而在韩国，在专利法院或最高法院代理专利无效案件时，辩理士与普通诉讼律师享有相同的权利。但是美国<sup>84</sup>、台湾、印度都没有赋予专利代理人在法院进行诉讼代理的权利。在我国，目前的《专利代理条例》并没有赋予专利代理人在法庭代理专利相关案件的权利，但是《专利代理条例修订草案（征求意见稿）》赋予专利代理人代理专利诉讼的权利，这项修改如果通过可以被认为是我国专利代理人制度的一项重大突破。

第七、上述大部分国家和地区，除了美国和印度外，都有统一的专利代理人协会，并且每个经登记的专利代理人都会成为该专利代理人协会的会员。我国在这点上与大部分国家和地区的实践是一致的。

<sup>83</sup> 参见《专利代理条例修订草案（征求意见稿）》与现行《专利代理条例》条文对照表，第18条，<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/tz/gz/201008/P020100826427036285287.pdf>。

<sup>84</sup> 在美国，专利律师可以在诉讼案件中进行代理，但是专利代理人却没有被授予类似的权利。

唯一不同的是，我国目前仍然不承认在企业工作的专利从业人员的法律地位，因此这一群体也不能以会员身份加入中华全国专利代理人协会，并参加中华全国专利代理人协会组织的各种活动。下文中将详细比较企业专利从业人员和事务所专利代理人的工作性质并提出我们的制度建议。

### 三、企业专利从业人员与事务所专利代理人的比较及制度建议

通过多年的实际工作经验，我们发现在企业或其它事业单位工作并持有《专利代理人资格证》的人员（以下简称企业专利从业人员）与在专利代理机构执业的专利代理人相比具有不同的工作视角，两者结合可以相互补充，完善和充实我国代理人队伍，提高专利从业人员的整体水平。

企业专利从业人员与事务所专利代理人都通过了专利代理资格考试，因此在教育背景、工作经验、业务技能等方面二者没有本质的差别。企业专利从业人员为企业工作，通常情况下其工作内容是基于企业内部的常规专利业务自身的需要，主要包括专利申请的撰写和答复审查意见，因此从工作性质上讲，企业专利从业人员与事务所专利代理人也没有本质差别，二者唯一不同的是企业专利从业人员只为一个客户提供专利代理服务，而事务所专利代理人可能同时为多个客户提供专利代理服务。

事实上，企业专利从业人员由于工作于企业内部，因此相比于事务所专利代理人，其还从事着很多单位内部所特有的专利挖掘、保护、

管理和应用工作，因此其有更多的机会对发明的生命周期以及专利产生和运用的全过程进行全程跟踪与参与。我们知道从发明人提出一个发明构思到将该构思变成授权的专利是一个漫长的过程。发明构思的挖掘和评估是企业专利从业人员的重要工作之一，而事务所专利代理人往往仅在决定进行专利申请后才开始接触发明构思并进行撰写。如何启发发明人想出更有价值的发明构思？如果甄别那些难以获得专利保护的发明，或者虽然能够获得专利保护但是却无法获得合理的保护范围的发明？如何根据发明的价值、权利要求的保护范围和可检测性等考虑因素对发明进行评级从而在后续的程序中采取不同的处理策略？这些都属于企业专利从业人员需要考虑的问题。并且对于授权的专利而言，企业专利从业人员往往有更多的机会参与专利的实施，包括挑选合适的授权专利进行专利许可谈判以及参与专利许可谈判过程。此外企业专利从业人员还有更多的机会对已经授权的专利是否要继续维持其权利有效状态进行进一步评估。因此企业专利从业人员对于专利的产生和运用具有更广泛的视角和更丰富的经验。

企业专利从业人员由于工作在企业内部更了解本单位的业务和产品。有些企业甚至将企业专利从业人员与某一产品线绑定，由该企业专利从业人员长期负责某一产品线有关的专利事务。由于企业专利从业人员更了解本单位的产品信息，更了解竞争对手的业务经营模式，因此对于权利要求的撰写角度往往有更加深刻的体会，也更有的放矢。并且企业专利从业人员能够对本单位的知识产权战略做出更快、更灵活的反应（比如对某一领域的专利保护工作给予更多的关注

和投入)从而降低企业专利管理的成本和提高专利管理的效率。

此外,企业专利从业人员由于更加了解本企业和本行业的知识产权保护状况、问题和需求,因此其可以为有关立法部门提供更丰富、全面的立法和执法建议和意见。比如 IBM 中国知识产权法律部的专利从业人员在过去的几年中一直积极参与为专利法、专利法实施细则、审查指南的修改建言献策,其中很多意见和建议都在最终生效的专利法和实施细则中有所体现。

可见,从知识结构、工作性质、工作范围、业务经验等各个方面而言,企业专利从业人员都是专利代理队伍中不可缺少的一个分支,是外部专利代理人群体非常重要的补充。因此,扩大专利代理人的范围将企业专利从业人员也纳入其中,给这个群体一个明确的身份和职称,并允许企业专利从业人员加入中华全国专利代理人协会,更有利于行业规范,更稳定企事业专利管理和执业队伍,更加促进企业专利从业人员与事务所专利代理人的经验交流,从而能更好地促进专利代理行业的全面发展,并且也可以使中国的专利代理人制度与国际接轨。

《专利代理行业发展规划》(2009年—2015年)将完善专利代理相关法律体系、促进专利代理行业拓展服务领域、加大对专利代理行业的宣传、加强专利代理领域对外合作、加强专利代理行业监督管理、加强专利代理行业协会建设等列为行业发展的近年目标。明确企业专利从业人员的身份符合我国专利代理制度的上述发展目标。并且将企业专利从业人员吸收到专利代理人协会内部,避免其游离于行业监管

之外,可以有助于完善行政监管与行业自律的范围从而充分发挥专利代理行业协会的作用,促进代理行业的健康发展,提升专利代理服务的整体水平和能力。

感谢:

由衷感谢IBM同事Anna Linne女士、David Litherland先生、Denis Döhler先生、Eric W B Dias先生、Jeong-Hun Heo先生、JH Wang先生、深田泰生先生和Tim Graham先生在本文创作过程中提供丰富的素材,并且特别感谢张艳女士在本文创作过程中提出了很多宝贵意见!