

审查员和代理人交流机制初探

Primary Discussion on Communication of Examiner and Agent

电学发明审查部元器件一处：黄翀 主任科员，电话：

13810522137; huangchong@sipo.gov.cn

初审流程管理部初审一处：杨媛媛 主任科员，

yangyuanyuan@sipo.gov.cn

摘要：本文从五个方面对审查员与代理人的交流机制进行思考和探讨，内容涉及到当下代理人 and 审查员所广泛关注的热点问题，同时也给出了笔者认为行之有效的解决方案，而作者撰写本文的最终目的还是为了推进审查工作以及代理工作顺利有效的进行，并想通过此文给相关部门意见和建议，为共同促进代理审查和谐发展做出贡献。

关键词：审查员、代理人、交流、机制

审查员的工作职责是审查发明创造（包括发明、实用新型和外观设计），而代理人是将申请人的发明创造与审查员针对该发明创造所作出的审查意见有效地联系在一起的“中介”。我国专利法规定：外国申请人向我国专利局申请专利时，应当聘请专利代理机构代理。而我国国内很多有实力的企业或个人大部分也聘请专利代理机构为其代理专利申请。可见，专利代理已经成为我国知识产权事业蓬勃发展的重要环节。

据我所知，目前专利代理人的工作主要集中在将审查员的审查意见传递给申请人；以及将申请人的意见答复和修改文本传递给审查员，除了专利审查指南中规定的少数情形能够与审查员进行电话讨论

和会晤之外，可以说审查员和代理人之间的交流甚微。审查员审查一个案子的最终目的是要让该发明创造得到合理的保护范围，何谓合理？依我所见就是既能够充分调动发明创造者的积极性，同时又不能够损害公众的利益还要符合我国相关法律的规定。随着我国政府对于自主创新的推进，国家通过相关的政策鼓励我国的申请人发明创造，而国外的申请人又通过发明创造来侵占我国相关产业的市场，可谓竞争之势越发强烈。而作为专利代理人，其服务的对象是发明创造的申请人，申请人花费了大量的人力、物力和财力来聘请代理人为其发明创造的申请进行代理，主要目的就是想尽早地获得保护范围最大化的专利权，从而实现自身企业的盈利和发展。

可以看到，代理人和审查员在某些方面具备共性：他们所面对的工作对象都是发明创造，所依据的法律法规是我国的专利法、细则以及审查指南；他们在工作中所针对的问题就是所代理或是所审查的发明创造合法或不合法的地方，并且针对这些地方提出强有力的支持的辩驳，力争尽早完成该发明创造的代理或审查。

而代理人和审查员的不同之处在于：代理人直接与申请人接触，由于代理人所面对的大部分是来自国外申请人的申请，因此，代理人还有一项工作就是将申请人的申请文件和意见答复都要翻译成中文，并且递交给审查员；而审查员一般也不和申请人直接交流，也要通过代理人将自己的审查意见反馈给申请人。另外，代理人是申请人的代表，因此，其应当为申请人获得最大化的利益而努力（一般指使得申请人获得的保护范围较大以及申请人的发明创造早日授权为最终

目的), 而审查员不但要考虑申请人的利益还要考虑公众和国家的利益, 从某种意义上可以说, 代理人的工作带有一定的主观性, 而审查员的工作应当是客观公正的。

但是, 不论如何, 代理人和审查员的共同目标之一就是要对申请人的发明创造的内容负责, 这一点上是没有差异的。

正如上面所说, 正因为代理人和审查员的工作对象相同, 都是一件发明创造, 而工作流程不同, 因此, 如果沟通中出现了问题, 有时候会带来不必要的麻烦, 甚至是不可挽回的损失, 因此, 笔者认为是否有必要建立一种代理人与审查员沟通的长效机制, 对于知识产权事业的发展有积极的作用。下面就这个问题有以下几个方面的思考和探讨:

一、对于国外来中国申请的原始申请文件的外文翻译问题的思考。

按照中国专利法的要求, 来自外国的专利申请必须要翻译成中文后才能进行公布和审查。因此, 我国的代理公司有相当大的一部分业务就是针对专利申请的外文翻译。据我所知, 代理公司的外文翻译一般采用两种方式进行, 一种是自己翻译, 另一种是外包翻译, 即将翻译工作外包给翻译公司进行。而发明专利的翻译工作对翻译者的要求很高, 而目前我国现状是翻译者的素质参差不齐。我国的教育考试制度造就了文理分科, 一般对于英语水平较高的英语专业的学生来说, 他们对专利技术中的技术内容理解起来就不是那么容易了, 特别是, 在专利申请中对于技术特征和技术术语的翻译必须准确, 这样才

能够使申请人获得较为稳定的保护，同时也容易被我国内相关产业吸收利用（比如避免侵权以及研发内容的确立等等）。而对于理工科的学生来说，英语的功底并不是很深厚，较之对于语言文学素质的欠缺，所翻译出来的专利往往缺乏润色，甚至有些国外语言逻辑上的要求都被抹煞了，这样翻译出来的科技文献不但会给审查和代理工作带来不利，还会影响到申请人的切身利益。还有一点就是翻译者的责任心，如果责任心不够的话，往往会造成漏译或是错译，这样就会给申请人和代理人带来非常严重的不利后果。

目前，中国专利局对于中国国家阶段的 PCT 国际申请的翻译问题（包括译文错误等），采用的遵照原文审查的规则（即如果申请人能够提出足够的证据证明造成审查缺陷的原因仅仅在于翻译的错误，那么应当允许申请人根据原始文本——通常是指译文的原文进行纠错式地修改）。而对于巴黎公约进入到中国的国外申请的翻译而造成的错误问题就没有修改的余地了。

如果我们从申请人的利益的角度考虑，那么这种做法对于申请人来说是十分不利的。因此，能否建立一种代理人和审查员针对翻译问题交流的机制，不论 PCT 还是巴黎公约进入中国的国外申请，如果出现了翻译造成的错误问题，审查员可以通过通知书与代理人交流，允许代理人再进行一次修改，这种修改必须尊重原始申请原文的内容，并且为了节约审查程序，这种针对翻译问题的交流也仅限于一次，这样既保护了申请人的合法权力，同时，对代理该案件的代理人也起到了很好的教育和警示的效果，可谓一举两得。不过由此产生的审查成

本和审限问题也应该由代理公司承担。

二、对于技术方案讨论交流的思考

毋庸置疑，要想审查好一件发明创造，审查员就必须对该发明创造的技术方案有正确、深入的理解。而要想代理好一件发明创造，代理人也必须对其所代理的发明创造有全面、透彻地理解。

就笔者看来，审查员不等于专利审查指南中所说的本领域技术人员，因为，毕竟审查指南中所说的本领域技术人员是一个虚拟的人，他应当知晓本领域以及相关领域的全部技术知识。而事实上，审查员不可能对于每一件所审查的发明创造所涉及的技术领域及其相关领域的内容都了解的非常透彻。其实，对于一件发明创造来说，对该项技术内容及其相关领域了解最深刻的，还应当是发明人。而代理人与申请人直接接触，对于该项发明创造也有正面或侧面的了解，因此，是否有可能建立代理人与审查员针对发明创造性的技术内容进行讨论交流的机制，特别是对于特别复杂的交叉领域的案例，这种方法是否能够行之有效地辅助审查工作顺利进行，笔者认为是一个值得探讨的问题。

三、针对历次审查意见通知书以及申请人的相应意见答复交流的思考

针对案件技术内容和翻译毫无问题的申请，审查进程需要发出多次审查意见通知书。代理人也会将通知书的内容转达给申请人以便申请人针对审查意见对其申请进行修改和完善。但是，并不排除代理人不能正确领会审查意见通知书中审查员所指出问题的实质所在，以及

审查员对代理人提交上来的申请人的意见答复有不明白或不清楚的情况。那么，是否可以建立一种机制，允许代理人和审查员进行交流或允许审查员与代理人交流，讨论相关问题，排除异议，从而加快案件审理的进行，这样是否更加符合节约程序原则呢？

四、审查员与代理人多样化交流方式的探讨

事实上，无论是通过审查意见通知书针对申请人的发明创造进行沟通，还是通过电话、会晤的方式对申请人的发明创造进行沟通，最终的目的都是一样的，双方都希望该申请能够尽早符合专利法、细则以及指南的规定，被授予专利权。

审查指南中给出了申请人及其代理人可以以电话讨论和会晤的方式与审查员针对某件申请进行交流，但是，这种交流方式也仅仅局限在有限的情况下，比如电话讨论仅仅只能针对申请所存在的形式问题，而会晤则一般需要由审查员发出第一次审查意见通知书后，并且申请人在答复审查意见通知书的同时或者之后提出了会晤要求，或者审查员根据案情的需要向申请人发出了约请。

但是，笔者认为以上两种方式还是远远不够的；建议在不违反相关法律、法规的原则上，能否探索尝试一些新的并且行之有效的方式。

比如，针对某些新兴技术的批量申请，代理人可以建议申请人到专利局组织开展相关技术背景和技术要点的介绍会，这样，不但能够使得本领域技术人员及时拓展和更新相关产业的技术知识，还能够精准的了解申请人的发明点所在，便于加快审查过程。

专利局方面也可以尝试组织专利申请大讲堂的活动，通过定期组

织大讲堂，及时将我局的审查和质检标准传递给代理人或申请人，这样能够促使代理人或申请人对案卷的申请和修改进行及时修补，同样可以加快审查进程。

五、避免负面影响的机制的建立的探讨

以上四个方面都是在思考或探讨审查员与代理人交流的优点和好处，但是，用辩证唯物主义的思考方式：一切方式都有自身的两面性，这里我们可以说代理人与审查员的交流也会存在一定的弊端，因此，有必要建立一套避免负面影响的机制。

首先，针对代理人与审查员的讨论交流机制需要有严格的条件制约，真如，目前审查指南中对于电话讨论以及会晤方式的条件限制一样。因为，如果没有一定的制约条件，有可能会出现代理人或审查员有依赖心理，结果是不需要交流就可以解决的问题，非要通过交流的方式来解决，这样无疑增加了代理公司和我局的审查成本，不利于交流机制的健康发展。

其次，本文中所提出的交流机制，在很大层面上还停留到一种口述或面谈学术的形式上，这种方式形成的法律文书往往缺乏法律效力，因此，在交流结束后，代理人和审查员双方还必须通过正规的书面的方式提交上相关意见，这样才能够使其产生法律效力。如果代理人或审查员一方由于责任心等工作上的疏忽忘记提交相关文件，那么会给申请人以及我局带来不良影响，因此这种交流机制的建立，也必须依赖于代理人和审查员的高度诚信和高强的责任心。

再次，为了避免在交流过程中出现的腐败现象，还应当考虑建议

第三方监督机制，使得整个交流过程在公正、透明的前提下进行，从而真正意义上实现通过交流达到加快审查进程，节约审查程序的目的。

笔者从以上五个方面对审查员与代理人的交流机制进行了思考和探讨，而更多方面是建立在对目前审查工作中存在的实际问题的思考和探讨，希望就上述问题给读者以启发，更希望通过本文能够对推进代理与审查的和谐发展做出贡献。