
**新规定将美国律师 - 客户特权延伸至在美国专利商标局 (USPTO) 的非律师专利代理人
以及非美国专利从业者**

一条新的规定将于 2017 年 12 月 7 日起生效。该新规定将适用于在美国专利审判上诉委员会 (Patent Trial and Appeal Board, 简称 PTAB) 程序中的代理人-客户权利。根据该规定:

客户与美国专利商标局 (United States Patent and Trademark Office, 简称 USPTO) 专利执业人员或外国管辖专利执业人员之间的任何对执业人员的权限范围而言是必要且合理的通信, 应根据联邦法律受到和客户-律师一样的特权保护, 就好像在美国授权实行的客户与执业律师之间的特权一样, 也包括所有限制和例外。

律师 - 客户特权保护现在明确包括与专利代理人 and 外国管辖专利从业人员的沟通。新规则与美国联邦巡回上诉法院 2016 年裁决一致, 认为律师 - 客户特权适用于美国专利代理人在其授权实践范围内行事。参见 *In re Queen's University at Kingston*, 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016)。这一裁决有效地延伸了以前的律师 - 客户特权的范围, 并明确指出, 非律师专利代理人 with 客户的沟通仍然可以被视为特权, 因此可以不必作为美国诉讼证据开示的一部分。该规则旨在免去授权后程序中证据开示, 保护范围不仅包括关于授权后程序的通信, 也包括“在向 USPTO 或外国知识产权局申请专利时的信息通信, 例如何时申请或考虑是否提交申请”。新规则将被编纂为 37 CFR § 42.57。