

專利代理人特權：進展中遭遇持續的不確定

最近，一個美國聯邦法院承認了非律師專利代理人與其客戶之間通信的專利代理人特權。雖然美國的各聯邦法院正不斷地感受到專利代理人特權帶來的影響，但德州的一個州法院卻拒絕將專利代理人特權的範圍延伸至合同糾紛中的電子郵件。這些互相矛盾的情況顯示了專利代理人特權在美國及其他國家的不確定性。此外，確定是否存在專利代理人特權帶來了特別困難的法律問題，這會涉及到習慣法、成文法和現存的律師-委託人特權之間的相互影響。

在美國聯邦法院案例 *In re Queen's University at Kingston*, 820 F.3d. 1287 (Fed. Cir. 2016) (以下稱「女王大學案」) 中，該法院認為專利代理人特權僅僅適用於滿足特定法律要求的情形。該法院首先確認了可能具有專利代理人特權的通信是否涉及實質上與專利法相關的法律問題。該法院認為專利有效性和侵權就屬於這類例子。而另一方面，如果通信主要涉及專利法以外的法律問題，就可以適用管轄法院當地的法律。因此，地方法院可能承認專利代理人特權的存在，也可能不承認。例如，一個德州的上訴法院就認為，當適用德州法律時，專利代理人的通信不受專利代理人特權保護 (請參看 *In re Andrew Silver*, No. 05-16-00774-CV (Tex. App.-Dallas 2016))。

假設美國專利法規定了某個特定的法律問題，受特權保護的通信仍然必須落入到專利代理人特權保護的範圍。特別是女王大學案的法院，其不認為這個範圍包括為了促進附屬於 USPTO 的專利申請的準備和審查並且合理必需的任務而進行的通信。類似地，該法院也不認為這個範圍包括涉及專利申請或專利的其他 USPTO 程式，比如複審程式。在確定專利代理人特權範圍的時候，該法院關注的是國會授權的專利代理人可在 USPTO 從事的那些活動。一些傳統的法律活動比如專利許可和訴訟，即使實質上與美國專利法相關，也將很有可能落在專利代理人特權的範圍之外。

與許多司法指導一樣，如今仍然不能確定專利代理人特權是否可適用於與許多涉及專利的活動有關的通信。例如，在準備一個可能的專利申請時進行的自由運作 (FTO) 研究是否算得上專利代理人特權？在 USPTO 的多方複審和授權後複審程式中，專利代理人的通信又有多少落入到專利代理人特權保護的範圍？至少在美國，面對專利法的許多法律層面，法院仍需確定專利代理人特權是否適用。

基於上述內容可知，很重要的一件事就是確保在美國使用的專利代理人其工作範圍僅限制在國會授權專利代理人可從事的專利相關工作。而其他「傳統」的法律工作則必須由律師完成或者在律師監督下完成，從而保證享有特權。從美國的情況向外看，在其他國家使用非律師的專利代理人也可以說是類似的。例如，一位正在監督美國法院的關於美國專利的專利訴訟案件的歐洲專利代理人，由於這一活動並不在他的執業範圍內，因此美國法院很有可能不會給予特權保護。不過即使遵行這一原則，前文所述的德州上訴案件的判決也表明了基於不與專利法實質相關問題的訴訟案件中，可能也不能適用專利代理人特權。目前，我們只能等待在這方面出現更多的判例。