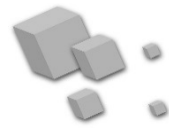


專利師公會對於專利師法 修正草案之建言



林宗宏*

未來有關專利申請及舉發救濟程序將有大幅變革，包括簡併救濟層級、改採對審制、改用民事訴訟程序等。相關的專利法及智慧財產案件審理法之修正草案均已經主管機關定稿，並將先後送請立法院審議，本會對於主管機關的努力深感敬佩與肯定。

惟前述相關法律之變動與專利師之執業息息相關，故專利師法亦應同時配套修正，以周全專利保護法制。專利師公會謹針對專利師法提出以下幾點修正建議，供政府主管機關參考。

壹、立法目的

有鑑於國際智慧財產保護意識抬頭，智慧財產之布局及運用已成為企業永續經營之重要事項，智慧財產法制之健全及保護機制之完善，更是國力的表現之一。準此，專利師之使命，已不僅限於傳統專利代理業務，而應肩負協助政府推動智慧財產相關產業之發展、建構智慧財產權保護之優質環境，以及完善法律政策之責任。因此，現行專利師法第一條條文實有必要修正，以強化專利師之使命。

DOI : 10.53106221845622022070050001

收稿日：2022年6月27日

* 社團法人中華民國專利師公會理事長。

貳、異業結合

專利業務包括技術及法律的結合，目前法律明訂得從事專利代理業務之專技人員只有專利師及律師，二者皆屬經由國家考試及格的專技人員；基於雙方在法制及實務面具有合作互補關係，倘能鬆綁建構結合經營生態，不但互利共生、創造雙贏，更能為社會提供更全面的服務。專利師與律師業務合作早已是常態，若能透過修法將異業結合進一步明文化，不但是時勢所趨，更符合德國、中國、日本之國際立法思潮。

參、執業範圍

一、增訂專利權涉訟民事事件

由於專利權涉訟事件兼具法律專業性與技術性判斷，因此，智慧財產案件審理法修正草案第16條已明定，當事人於委任律師為訴訟代理人後，經審判長許可者，亦得合併委任專利師為訴訟代理人，共同為代理訴訟行為。因此，建議配套增訂專利師得受委任辦理專利權涉訟民事事件之業務。

二、增訂專利資產技術評價事項

產業創新條例第四章無形資產流通及運用，明定企業得以專利技術等無形資產作價為資本，且必須由專業、公正之第三人予以評定無形資產之價值，以反應企業之真實價值，使得無形資產評價的需求日益增加。其中有關專利部分，牽涉到諸多技術及專利相關知識，不僅需製作專利地圖、進行專利布局、甚或評估整體專利家族，徒具財務會計相關知識背景者恐難提出客觀之估值。由於專利師具備理工等多方向專業知識，專利技術評價實務，專利師實扮演了關鍵的角色，因此，建議增訂專利師可就專利技術相關事項提出專利資產技術評價意見，以進而促進國內投、融資等的正向循環。

三、增訂商標代理事項

(一)目前得從事商標代理業務者，並無法令資格限制，縱然未來商標法修正草案，將商標代理人資格納管，也屬一般職能認定性質，非屬國家專技高考層級。另外，參考國外立法例，包括德國、日本及韓國的專利師法規定，專利師得辦理事項，除了專利申請業務外，還包括商標及其他智慧財產權案件，且不限申請業務，而包括授權、訴訟和和海關事務。

(二)在專利代理產業上，我國主要的20家專利代理事務所於其名稱中表彰從事商標業務者，比率遠遠過半。且均有代理大量的商標申請案，足證專利事務所／代理人同時代理商標案件其實是一極為普遍之現狀，即可得知，我國社會將專利及商標業務視為關聯業務，實為一市場通念。因此，專利申請人申請專利時，同時會請專利師一併規劃申請案商品化的商標申請及布局，二者在商業利益上息息相關，如專利師僅辦理專利事務，恐無法完整協助專利申請人在智慧財產權管理上之需求，故專利師代理商標業務已屬常態業務。

(三)綜上，增訂商標代理事項，實為符合法令及產業生態。

肆、在職進修

有關專利師在職進修，2年12小時，違反規定時，專利專責機關處6萬元以上30萬元以下罰鍰，其為104年修正時所增訂，經幾年實務運作，專利師辦理在職進修已累積相當實務訓練經驗，為落實公會自律自治及自主管理之原則，建議參考會計師法、律師法修正體例，予以檢討修正，將有關實施方式及管理授權由專利師公會辦理，並報主管機關備查。至於專利代理人雖非專利師公會會員，惟為求一致性管理，明定專利代理人一體適用相關規範。