
**新規定將美國律師 - 客戶特權延伸至在美國專利商標局 (USPTO) 的非律師專利代理人
以及非美國專利從業者**

一條新的規定將於 2017 年 12 月 7 日起生效。該新規定將適用於在美國專利審判上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board , 簡稱 PTAB) 程序中的代理人-客戶權利。根據該規定：

客戶與美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office , 簡稱 USPTO) 專利執業人員或外國管轄專利執業人員之間的任何對執業人員的許可權範圍而言是必要且合理的通信，應根據聯邦法律受到和客戶-律師一樣的特權保護，就好像在美國授權實行的客戶與執業律師之間的特權一樣，也包括所有限制和例外。

律師 - 客戶特權保護現在明確包括與專利代理人 and 外國管轄專利從業人員的溝通。新規則與美國聯邦巡迴上訴法院 2016 年裁決一致，認為律師 - 客戶特權適用於美國專利代理人在其授權實踐範圍內行事。參見 *In re Queen's University at Kingston* , 820 F.3d 1287 (Fed. Cir. 2016) 。這一裁決有效地延伸了以前的律師 - 客戶特權的範圍，並明確指出，非律師專利代理人與客戶的溝通仍然可以被視為特權，因此可以不必作為美國訴訟證據開示的一部分。該規則旨在免去授權後程序中證據開示，保護範圍不僅包括關於授權後程序的通信，也包括“在向 USPTO 或外國智慧財產權局申請專利時的資訊通信，例如何時申請或考慮是否提交申請”。新規則將被編纂為 37 CFR§42.57。