

专利代理人特权：进展中遭遇持续的不确定

最近，一个美国联邦法院承认了非律师专利代理人与其客户之间通信的专利代理人特权。虽然美国的各联邦法院正不断地感受到专利代理人特权带来的影响，但德克萨斯州的一个州法院却拒绝将专利代理人特权的范围延伸至合同纠纷中的电子邮件。这些互相矛盾的情况显示了专利代理人特权在美国及其他国家的不确定性。此外，确定是否存在专利代理人特权带来了特别困难的法律问题，这会涉及到习惯法、成文法和现存的律师-委托人特权之间的相互影响。

在美国联邦法院案例 *In re Queen's University at Kingston*, 820 F.3d. 1287 (Fed. Cir. 2016) (以下称“女王大学案”) 中，该法院认为专利代理人特权仅仅适用于满足特定法律要求的情形。该法院首先确认了可能具有专利代理人特权的通信是否涉及实质上与专利法相关的法律问题。该法院认为专利有效性和侵权就属于这类例子。而另一方面，如果通信主要涉及专利法以外的法律问题，就可以适用管辖法院当地的法律。因此，地方法院可能承认专利代理人特权的存在，也可能不承认。例如，一个德克萨斯州的上诉法院就认为，当适用德州法律时，专利代理人的通信不受专利代理人特权保护 (请参看 *In re Andrew Silver*, No. 05-16-00774-CV (Tex. App.-Dallas 2016)) 。

假设美国专利法规定了某个特定的法律问题，受特权保护的通信仍然必须落入到专利代理人特权保护的范围内。特别是女王大学案的法院，其不认为这个范围包括为了促进隶属于 USPTO 的专利申请的准备和审查并且合理必需的任务而进行的通信。类似地，该法院也不认为这个范围包括涉及专利申请或专利的其他 USPTO 程序，比如复审程序。在确定专利代理人特权范围的时候，该法院关注的是国会授权的专利代理人可在 USPTO 从事的那些活动。一些传统的法律活动比如专利许可和诉讼，即使实质上与美国专利法相关，也将很有可能落在专利代理人特权的范围之外。

与许多司法指导一样，如今仍然不能确定专利代理人特权是否可适用于与许多涉及专利的活动有关的通信。例如，在准备一个可能的专利申请时进行的自由运作 (FTO) 研究是否算得上专利代理人特权？在 USPTO 的多方复审和授权后复审程序中，专利代理人的通信又有多少落入到专利代理人特权保护的范围内？至少在美国，面对专利法的许多法律层面，法院仍需确定专利代理人特权是否适用。

基于上述内容可知，很重要的一件事就是确保在美国使用的专利代理人其工作范围仅限制在国会授权专利代理人可从事的专利相关工作。而其他“传统”的法律工作则必须由律师完成或者在律师监督下完成，从而保证享有特权。从美国的情况向外看，在其他国家

使用非律师的专利代理人也可以说是类似的。例如，一位正在监督美国法院的关于美国专利的专利诉讼案件的欧洲专利代理人，由于这一活动并不在他的执业范围内，因此美国法院很有可能不会给予特权保护。不过即使遵行这一原则，前文所述的德州上诉案件的判决也表明了基于不与专利法实质相关问题的诉讼案件中，可能也不能适用专利代理人特权。目前，我们只能等待在这方面出现更多的判例。