



專利代理人的利益衝突與保密義務

管中徽*

本文試以一案例探討專利代理人代表不同客戶從事專利業務時可能的利益衝突問題。某乙與某丙同為研發生產發光二極體的廠商，雙方在產業中一向激烈競爭。廠商丙的專利案件一向委由專利代理人某甲處理。廠商乙素聞代理人甲嫻熟半導體的專利業務，在不知其為丙的代理人的情形下，亦委託代理人甲為其創作 A 申請專利。代理人甲發現乙的創作 A 與其之前代丙申請發明專利的創作 B 有若干雷同之處，代理人甲知道如照客戶乙所揭露的創作 A 的技術資料來申請發明專利，很有可能因為丙的前案創作 B 而被智慧財產局核駁。

一、問題意識

我國設有專利代理人制度，國人「申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理」¹。凡「取得法官或檢察官或律師或會計師或技師資格者」²，「得向專利專責機關申請核發專利代理人證書」³充任專利代理人。不論其取得資格為何，專利代理人均得就「專利法令規定之專利業務」⁴，代表專利申請人面對專利專責機關（即經濟部智慧財產局）。

收稿日：94.7.3

* 作者為台灣大學電機系畢、美國麻州州立大學電機與電腦工程碩士、資訊科學系博士候選人，現於私立中原大學財經法律學系碩士在職專班二年級。從事專利相關業務前有十數年軟體、網路、電腦、通訊相關產業經驗，現任職於長江專利商標事務所專案經理。

¹ 專利法第十一條。

² 專利代理人管理規則第二條第一項第一款。同條同項第二款另規定：「畢業於專科以上學校，並曾在專利專責機關擔任專利審查事務三年以上者。」，亦得充任專利代理人。

³ 專利代理人管理規則第二條第一項。

⁴ 有關專利代理人的業務範圍，請參見專利代理人管理規則第六條。

本月專題



但對於專利相關的民、刑事訴訟，仍唯有具有律師資格者方得代理。

專利代理人雖非律師，但是專利代理人就「專利法令規定之專利業務」似也有類似的代表不同客戶的利益衝突（conflict of interest）的問題。尤其由於專利案件的內容均牽涉到需要相當科技、工程、技術背景者方能了解的發明與創作，專利代理人多有其專精的技術領域，比方說半導體、通訊、生化科技等。專利代理人的客戶也因此常會集中於某些特定技術領域的產業。而這些客戶不僅可能在業務上直接競爭，也由於智慧財產觀念的普為接受，其競爭的範疇也多擴展到專利的領域，彼此間藉由專利的佈局或是侵權訴訟等手段來限制競爭對手的發展。專利代理人因此常會同時面對相同產業、互為競爭對手的不同客戶。

即以前揭案例為例，專利代理人甲可以接受廠商乙的委託為其辦理專利申請案件嗎？專利代理人甲有沒有主動對廠商乙告知廠商丙亦係其客戶的義務？或者，代理人甲可以主動爭取其他與乙、丙競爭的半導體廠商的專利業務嗎？又如代理人甲發現乙的創作 A 與其之前為丙所申請發明專利的創作 B 有雷同之處，代理人甲可以利用他因承辦丙的申請案件而獲得的資訊，指導乙修改其創作 A 內容以迴避丙的創作 B 嗎？如果乙得知丙的創作 B，請代理人甲想辦法利用丙之創作 B 在申請專利時未盡涵蓋周詳之處來迴避，俾便通過智慧財產局的審核取得發明專利，代理人甲該如何處理？如果客戶丙之創作 B 之專利申請若是尚未公告、或是已經公告但尚未核准、或是已經核准、或是專利權已經消滅，代理人甲的處理方式該有不同嗎？

二、我國專利代理人的行為規範

利益衝突這個名詞最早是從司法、公職、與律師這些領域開始流行起來的，學者專家對於這些領域的利益衝突的研究也都非常完整。但漸漸利益衝突一詞也開始適用在不同領域的專業人員身上⁵。

⁵ 請參閱 <<http://onlineethics.org/cases/nspe/>> (visited June 8, 2005)。這個網站列有許多不同專業的利益衝突的案例。



利益衝突一詞泛指受信任的當事人，具有與寄予信賴的相對人不一樣的個人（personal）或職業（professional）利益，而這種不一樣的個人或職業利益有可能影響（compromise）當事人適當的履行其責任⁶。一般人所熟悉的利益衝突的當事人，多是公職人員、企業經理人、或是律師，而其相對人則為社會大眾、企業的股東、以及所代表的客戶。一般人對於具有這些身分的當事人，通常都可以很直覺的感受是否有利益衝突的情事（比方說同一律師事務所不得同時代理同一訴訟的兩造），或者法律有明文規定（如公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法），或者當事人所屬的職業團體訂有行為規範（如律師倫理規範⁷），另外還有眾多的法院的判決、判例均可資參照判斷。

1. 他律的規範

對照於有關律師的眾多行為規範，我國專利代理人相對地可資參照的準則就少了很多。我國有關這一方面的規定主要是揭示於專利代理人管理規則第七條：「專利代理人對於下列案件，不得執行其業務：

- 一、本人曾受委任人之相對人委任辦理同一或與其利益衝突之案件。
- 二、曾在行政機關或法院任職期間處理之案件。
- 三、曾受行政機關或法院委託辦理之相關案件。」

以及同法第九條：「專利代理人不得有下列行為：

- 一、矇蔽或欺罔專利專責機關或委任人。
- 二、以不正當之方法招攬業務。
- 三、洩漏或盜用委任人委辦案件內容。
- 四、以自己或他人名義，刊登跡近招搖或恐嚇之啟事。

⁶ 請參見 <http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest> (visited June 10, 2005).

⁷ 中華民國律師公會全國聯合會擬定，請參見 <http://www.twba.org.tw/bylaw_detail.asp?N_id=163> (visited June 10, 2005).

本月專題



五、允諾他人假借其名義執行業務。」⁸

依同法第十三條規定，經濟部智慧財產局得視專利代理人「其違規情節，為警告、申誡、停止執行業務二年以下或廢止專利代理人證書之處分。」，雖無相關統計數字可以佐證，但似乎除了依據同法第三條所定之經判有期徒刑確定、經宣告破產、經宣告受禁治產等情形而廢止專利代理人證書外，甚少聞及智慧財產局有因專利代理人的重大利益衝突情事侵害客戶權益而做出同法第十三條所述的行政處分。

2. 自律的規範

而在自我規範方面，我國目前雖有為數八千多人⁹之專利代理人，但並未有任何公會組織，因此也沒有公會擬定之自我管理的行為規範。目前雖有少數我國之專利代理人係加入一非官方之亞洲代理人協會¹⁰（Asian Patent Attorney Association, APAA），該會成立於1969年，目前包含二十二個國家、約兩千名會員。經查該會並未設有倫理委員會（ethics committee），也沒對其會員有相關的行為規範的發佈。

換言之，除了前述的專利代理人管理規則第七條、第九條外，我國專利代理人基本上可謂並無相關的利益衝突迴避的行為準則可言，也無自律或他律負責執業紀律的管理¹¹。且就專利代理人管理規則第七條第一項第一款所規定之內容，專利代理人不得辦理「曾受委任人之相對人委任辦理同一或與其利益衝突之案件」看來，何謂「相對人」、何種情形可謂「利益衝突」而完全不得代理，均有極為模糊的解釋空間。如將「相對人」解釋為曾為同一訴訟案件之對造，則此解釋顯然過於限縮，

⁸ 另有同法第八、十條，雖與專利代理人行為有關，但過於空泛且與本報告題旨無關，在此故略而不提。

⁹ 民國94年6月13日統計於智慧財產局登記有案之專利代理人共8,026人，近三年有申請代理案件者432人。

¹⁰ 請參見 <<http://www.apaaonline.org>> (visited June 9, 2005).

¹¹ 目前仍在立法院審議中的專利師法草案，未來通過之後將取代專利代理人管理規則，其中即明定有「專利師非加入公會不得執業」條文。



恐怕很多情形都可以視為沒有利益衝突；如將屬於同一產業、或是有業務競爭者都解釋為「相對人」，恐又失之過寬，則專利代理人殆無案件、或僅有甚少的案件可資辦理。

三、案例的利益衝突問題分析

如前所述，利益衝突一詞已逐漸適用在不同領域的專業人員身上¹²，傳統上檢驗與管理利益衝突的規範也開始受到動搖。舉例來說，辦理上市櫃公司稽核業務的會計師，依照傳統的利益衝突的規範，是不應與被稽核的公司有任何財務上的利益（financial interest），但也有識者認為傳統的利益衝突的規範所要求的是一種冷漠（indifference），這種冷漠不會讓稽核的會計師做得更好，如果稽核的會計師在被稽核的公司有長期的財務利益，反而可能使得稽核會計師更有動機（incentive）善盡其職責。¹³ 換言之，不同的專業有不同的利益衝突的態樣，管理利益衝突的規範也應該有所不同。就如同要決定會計師應不應與被稽核的公司有任何財務上的利益，勢必要先了解在此種情境中利益衝突的態樣，以及稽核工作的特性。¹⁴ 故本文以下試圖從專利代理人的工作特性切入，進而了解前述案例中可能的利益衝突態樣。

1. 專利代理人與客戶的法律關係與存續期間

專利法施行細則第八條明確規定：「申請人委任專利代理人者，應檢附委任書，載明代理之權限及送達處所。」，委任書所述的代理權限非有一定，但業界一般包含了辦理一切有關專利申請、展期、撤回、捨棄、申請的追加、變更、分割、改請、補正、申覆、答辯、主張優先權、

¹² 請參閱 <<http://onlineethics.org/cases/nspe/>> (visited June 8, 2005)。這個網站列有許多不同專業的利益衝突的案例。

¹³ MICHAEL DAVIS (Editor) and ANDREW STARK (Editor), CONFLICT OF INTEREST IN PROFESSIONS, p3 (October 2001), Oxford University Press.

¹⁴ MICHAEL DAVIS (Editor) and ANDREW STARK (Editor), CONFLICT OF INTEREST IN PROFESSIONS, p4 (October 2001), Oxford University Press.

本月專題

對於核駁之審定請求再審查、以及對前等各事項代為提出訴願等一切必要之行為、程序之權。從委任書的內容觀之，專利代理人的代理工作期間涵蓋了整個專利申請過程中的所有面對智慧財產局的行政事務。以發明專利為例，從提出到正式授與專利證書，短則十數個月，長則三數年不等。甚且於委任人正式取得專利權證書後長達二十年的專利權期限內，如有第三者提出對委任人的專利的舉發，智慧財產局也以專利代理人為送達人，專利法第六十八條甚至規定：「利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。」。

除委任書外，專利代理人與其委任人之間一般還會簽訂委任契約，主要是載明收費內容、費用計算方式、雙方的權利義務等。，不論是委任書或委任契約，委任期間應依委任內容而定。換言之，專利代理人與委任人之間的法律關係，一經簽訂委任書與委任契約，除非雙方明訂結束的條件，即便專利權屆期消滅，如有涉及委任內容的情事發生（例如專利法第六十八條之專利權消滅後的舉發），此一委任關係仍然存在。

2. 專利代理人與客戶的保密義務

專利代理人與客戶所簽訂的委任契約內一般均有保密條款，要求專利代理人應負職務上保守秘密的義務，否則應負損害賠償責任。或者，通常由於委任人為了要有更周密的保護，有時專利代理人會與委任人另外簽訂單獨的保密契約，以明訂保護的範疇、甚或註明有明確的罰金數額。如前所述，如果前述委任書、委任契約所訂的委任關係繼續存在，專利代理人就應有繼續保密的義務。

就實務上來說，專利代理人於執行委任業務時，尤其是在撰寫相關的申請文件時，由於專利法對於申請專利的創作的可實施性要求完全的揭露以作為核准專利權的要件之一¹⁵，專利代理人會因此得知委任人

¹⁵ 專利法第二十六條：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」。



創作的所有細節。再加上專利的背後通常牽涉到巨大的經濟利益、或與委任人業務未來發展有密切關係，所以保密通常成為委任人與專利代理人來往非常在意的一個要求，但是這種要求有潛在的矛盾性。委任人一方面以專利代理人對其創作的相關技術領域是否具有足夠的基礎做為選擇專利代理人、與判斷專利代理人是否適任的條件之一，比方說，委任人最常提出的問題是：是否有辦理過類似的案件、有哪些同一產業的客戶等；另一方面，委任人又期望所選擇的專利代理人最好與其競爭對手沒有任何關係，以避免在其專利申請過程中任何可能的資訊外流。

3. 專利代理人保密義務之特性

專利代理人有一點與律師很不同，一個嫻熟某一類型案件的律師，其所有案件的客戶可能完全沒有關係，但對一個對委任人的創作有相當技術基礎的專利代理人，他通常必然具有與相關產業直接或間接的關係。雖然因此一般委任人不會堅持要求專利代理人與相關產業的毫無接觸（isolation），一般專利代理人也不會主動透露其客戶名單，以免徒生疑慮¹⁶。但是專利代理人對委任人因為專利案件所揭露的資訊的保密義務與責任，因為專利代理人的產業相關性的關係，卻是經常性的受到考驗與挑戰，其實應該是更受到重視的。

專利代理人的保密義務另外還有一個特點。根據專利法第三十六條第一項規定：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。」。甚至同條第二項規定：「專利專責機關得因申請人之申請，提早公開其申請案」。換言之，不論發明專利申請案有無核准，最多自申請案一年半以後，申請人的創作內容就會自動被公諸於

¹⁶ 但是專利代理人無從隱瞞其客戶，因為智慧財產局的專利公報會揭露核准專利的申請人、與其委任的專利代理人。

本月專題

世，所謂專利要件中的新穎性（novelty）就已經消失了¹⁷，專利代理人其所負保密義務的標的，似乎就已經不再是祕密了。許多專利代理人因此認為，在此期限以後，其保密義務已經自然消失，甚至實務上有些專利代理人認為，只要一旦將代理的申請案送件到智慧財產局，其就已無保密義務。但其實這種認知，是否正確頗有疑問，另外其委任人也未必了解與認同。

4. 專利代理人之利益與利益衝突

對於一個專利代理人，其直接的利益是來自於承接客戶委任辦理專利案件的經濟上的收益，客戶愈多則其收益愈高。但專利代理係高度倚賴腦力的服務產業，它無法像生產事業以量產規模來降低成本。但是同質性（亦即隸屬同一產業）的客戶愈多，其相關的知識累積與應用，確可有效降低其投入這些客戶案件的時間與人力，而其經驗亦可以反覆運用於同質性的客戶的類似案件上。

如前所述，如果利益衝突是指受信任的當事人，具有與寄予信賴的相對人不一致的個人或職業利益，而這種不一致的個人或職業利益有可能影響當事人適當的履行其責任，依據這樣的定義，檢驗利益衝突基本上有三個要件：一是當事人要有利益存在（此利益非以財產上的利益為限）；二是當事人要有因相對人的信賴而具有責任；三是當事人的履行責任有可能受到影響。以此觀之，前述案例中專利代理人甲（當事人）的利益在於承辦客戶乙的專利申請案而可能獲得的個人財產上的利益以及重複運用其產業、技術之知識與經驗而有的成本降低；而代理人甲因為先前與客戶丙（相對人）的代理關係而有不定期限的保密義務（責任）；代理人甲為了承辦客戶乙的專利申請案而有可能違反其保密義務（責任的履行受影響）。因此，前述案例中，代理人甲確有利益衝突的情形。

¹⁷ 專利法第二十二條第一項：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」



5. 案例之關鍵問題

如前文數次提及之專利代理人的產業相關性的業務特性，如案例所呈現的利益衝突實乃必然無可避免，而非例外情形。如果專利代理人採取最嚴格的利益衝突的標準，而迴避所有在同一產業、或是創作近似的客戶，則專利代理人恐有生計上的困難。而深究專利代理人利益衝突的根源，很明顯的是來自代理人先前與客戶的代理關係中所獲知的有關客戶的資訊。因此本文認為案例中只要代理人甲善盡對客戶丙的保密義務，代理人甲原則上可主動或被動承辦相同產業、領域、近似、甚至相同創作的新客戶乙。至於專利代理人甲有沒有主動對乙告知丙亦係其客戶的義務，則應視個案情形而定，有關這一點，本文以下會繼續討論。

因此，綜合前述的分析，本文案例的專利代理人利益衝突問題，其關鍵似在於：

- (1) 專利代理人在專利申請案送件以後、或是專利申請案的內容被智慧財產局依法公開以後、或是委任人自行公開其創作內容（例如產品參展、上市等）以後、或是專利權獲准、消滅以後是不是就不負有保密義務？
- (2) 就算已經沒有保密的義務，專利代理人是不是就可以不受限制的運用其於代理期間所得知的委任人的資訊，甚至做出對委任人有負面影響的結果？
- (3) 專利代理人的保密義務的範圍是不是只有和創作的內容直接相關的資訊（也就是主要呈現於專利申請文件裡的內容，還有客戶在申請專利過程中提供給專利代理人有關創作的細節的圖示、文件、甚至口頭的說明等），還是還包含了所有從客戶得知的一切資訊，包含該客戶的業務計畫、專利佈局、客戶對競爭者的評估等非與創作內容直接相關的資訊？

本月專題



四、美加相關的規範與見解

1. 美國的規範

美國乃目前世界上智慧財產權最為發達的國家之一，美國的專利代理業務有專利代理人（Patent Agent）與專利律師（Patent Attorney）兩種專業人員可以從事。專利律師是經美國智慧財產局（US Patent and Trademark Office, USPTO）核准代理專利相關業務的律師¹⁸。專利律師自有所屬律師公會的約束，以及律師公會的執業行為準則（Rules of Professional Conduct）、以及美國律師公會（American Bar Association, ABA）的執業行為模範規則（Model Rules of Professional Conduct）可資依循。

專利代理人則與我國專利代理人類似，不能代理出庭、不是律師公會成員也沒有自己的公會、也不受律師公會的執業行為準則約束。但美國智慧財產局公佈有規範專利代理人的執業行為準則，被收錄在美國聯邦法規中¹⁹。美國智慧財產局的執業行為準則也是依據美國律師公會的執業行為模範規則。再加上美國約有 28,000 註冊的專利代理人與專利律師，其中多達 80% 均為專利律師。由於佔絕大多數的專利律師在面臨有執業倫理的問題時，通常都會尋求所屬公會的倫理委員會的意見，而倫理委員會回覆的意見也多是依據當州的執業行為準則（同樣是依據美國律師公會的執業行為模範規則）。因此，美國律師公會的執業行為模範規則²⁰的規範內容似可供本文案例參考。

經查美國律師公會的執業行為模範規則中，有關利益衝突與保密的相關規範在規則 1.6（Rule 1.6）到規則（Rule 1.10）。其中可供專利代理人參考、也與本案直接相關的是規則 1.7(a)有關利益衝突的規範，其內容摘錄如下：

¹⁸ 所以不是所有的律師都是 Patent Attorney，此與我國不同。

¹⁹ Code of Federal Regulations, Chapter 37, Part 10.

²⁰ 請參見 <http://www.abanet.org/cpr/mrpc/mrpc_toc.html> (visited June 5, 2005).



(a) ...如果對一客戶的代理存在有現行的利益衝突，律師不應代表該客戶。所謂現行的利益衝突是指 (a lawyer shall not represent a client if the representation involves a concurrent conflict of interest. A concurrent conflict of interest exists if) :

- (1) 對一客戶的代理會直接不利於另一客戶 (the representation of one client will be directly adverse to another client); 或者
- (2) 對一或多個客戶的代理有顯著的風險會實質的受律師對另一客戶、對一前客戶、或一第三人的責任、或是律師個人的利益所限制 (there is a significant risk that the representation of one or more clients will be materially limited by the lawyer's responsibilities to another client, a former client or a third person or by a personal interest of the lawyer)

這條規範提供了專利代理人在判斷有無需要因利益衝突而迴避的兩個條件：(1)是不是會對既有客戶造成直接負面的影響；以及(2)代理人對既有客戶或第三人的責任、或是代理人本身的利益是否會實質的限制其對新客戶提供服務。

2. 美國的相關案例

維吉尼亞州律師公會在 2002 年 2 月有提出 1774 號法律倫理意見 (Legal Ethics Opinion 1774)²¹，恰係採用規則 1.7(a)回覆其所屬律師所提出的一個和本文案例非常類似的案例。其案例事實是某 A 委請一專利律師事務所 C 擬舉發某一專利，但該律師事務所 C 發現該專利係其另一客戶 B 所擁有 (但此專利並非該專利事務所 C 所申請)，而且該事務所 C 目前幫客戶 B 申請的專利係屬另一技術領域。

1774 號法律倫理意見的案例情節要較本文案例為輕，因為此一案例中，該事務所 C 所擬舉發的專利並非該事務所 C 所承辦。即便如此，

²¹ 請參見 <<http://www.vsb.org/publications/valawyer/mar03/leos.pdf>> (visited June 5, 2005).

本月專題

維吉尼亞洲律師公會還是引用規則 1.7(a)認為該事務所的承辦客戶 A 的舉發會對客戶 B 有負面的影響，因此建議該事務所，除非得到雙方的同意，否則不應承辦客戶 B 的舉發案件。基於同樣的理由，本文案例中代理人甲因此不應主動或被動的鑽營客戶丙專利申請案的疏漏之處。

3. 加拿大的規範

另外本文在加拿大的相關規範中發現了相當明確的準則。加拿大有一個成立於 1926 年由智慧財產權專業人士所自發組成的組織 - 加拿大智慧財產權協會 (Intellectual Property Institute of Canada, IPIC)。加拿大商標、專利代理人的資格考試是由加拿大智慧財產局與 IPIC 所共同舉辦的。有鑑於加拿大專利、商標代理人沒有任何行為規範，IPIC 因此在 2001 年制定了一個商標、專利代理人倫理準則 (Code of Ethics)²²，其中有一個保密的專章，內容頗值得參照，其中部份與本文案例直接相關的條文特節錄如下：

- (1) 代理人對於執業關係存續期間獲知的所有有關客戶業務與事務的資訊，除非有客戶明示或默示的授權、為法律所要求、或是為本準則所准許或要求之外，應嚴格保守秘密，不得洩漏 (An agent must hold in strict confidence all information concerning the business and affairs of the client acquired in the course of the professional relationship, and must not divulge such information unless such disclosure is expressly or impliedly authorized by the client, required by law or otherwise permitted or required by this Code)。
- (2) 代理人應善盡合理注意義務以避免其雇員、合夥人、或是其他為代理人服務之人揭露或使用上述的資訊 (An agent must exercise reasonable care to prevent the agent's employees, associates and others whose services are utilized by the agent

²² 請參見 <<http://www.ipic.ca/english/pdf/ethics.pdf>> (visited June 2, 2005).



from disclosing or using such confidential information) 。

- (3) 即使事務結束或與客戶的專業關係終止，代理人應繼續為上述資訊保守秘密 (The agent must continue to hold in confidence such information despite conclusion of the matter or termination of the professional relationship with the client) 。
- (4) 即使某些事實係眾所周知，代理人應注意不得參與或評論有關客戶事務或業務的臆測 (An agent must guard against participating in or commenting upon speculation concerning the client's affairs or business even if certain facts are public knowledge) 。
- (5) 除了屬於官方記錄的事實以外，任何私下透露給代理人有關客戶的業務或事務的資訊，不論其來源為何，代理人不得揭露 (An agent must not disclose any information disclosed to the agent in confidence concerning a client's business or affairs regardless of its source, other than facts that are a matter of public record) 。

如上述規則(1)所規範的，專利代理人的保密範疇不僅限於客戶的創作內容，而是包含了代理關係存續期間所得知的客戶所有相關的 business 與 affair 的資訊。規則(3)則規範這一保密的義務是一直持續到代理關係結束以後，而非僅在代理關係存續期間。而規則 (4)則規範保密的義務不因部分資訊為公眾所知曉而有不同。

在本章之後，IPIC 的倫理規範還有一段評論 (Commentary)：代理人應注意避免將有關或獲自一客戶的機密資訊不經意的揭露給另一客戶；除非在完整告知該客戶並獲其同意外，應婉拒涉及這類揭露的業務 (An agent should take care to avoid inadvertent disclosure to one client of confidential information concerning or received from another client and should decline employment that might require such disclosure, unless the first client, after full disclosure, consents)。這段評論甚至認為專利代理

本月專題



人應該拒絕承辦某些案件，如果這些案件需要代理人負面的揭露先前客戶的資訊。本文案例的幾個關鍵問題在上述的 IPIC 的倫理規範裡都有了相應的行為準則。

五、結論

對於前揭案例（以及實務上發生的許多類似案例），即便欠缺明確的規範，理性的一般人（包括當事的專利代理人在內）都至少會隱約會覺得確有不妥之處，可是卻很難具體指出不妥之處何在、以及如何有所不同舉措，也因此當事的專利代理人多在經濟因素的考量下，一般都是儘量配合客戶的要求，而可能有侵害其他客戶權益的情事而不知。

如本文一開頭所描述的，專利代理人在利益衝突上的規範不像律師有眾多的規範、判例可資依據，人們一般也多會對律師在利益問題上的迴避有所尊重，但是這些規範、尊重對於專利代理人很多時候並不全然適用。也正因如此，從專利代理人這個產業的角度出發，專利代理人作為一種專業人士，更有迫切的需求建立起這個行業自我的高道德標準，即便在沒有法律具體規範的情形下，專利代理人還能夠自制的控管其所知悉的、有關客戶的資訊，這才是讓專利代理人這個行業、乃至於國家的智慧財產制度可以讓民眾建立普遍的信心，進而使之蓬勃發展的基礎。

1. 專利代理人所從事者即為法律業務

從專利代理人業務的本質來看，以美國為例，美國聯邦最高法院認為專利代理人在代理客戶進行美國專利法規²³所規定的相關業務時，其實就是在從事法律業務。美國聯邦最高法院在 *Sperry v. Florida* 裡明確的說：專利申請的籌備與進行即構成法律業務（The preparation and prosecution of patent applications for others constitutes the practice of law）

²³ Title 35 of United States Codes (35 USC).



²⁴。歐美許多智慧財產先進國家的一些智慧財產團體甚至在積極推動建立類似律師與當事人間揭露豁免權（attorney-client privilege）的專利代理人與當事人間揭露豁免權（patent agent-client privilege），使得專利代理人與客戶之間交換資訊的保密，是受到法律的保護與尊重的。²⁵ 如果承認專利代理人是在從事法律業務，那很自然的可以認為一些律師所應遵守的執業倫理，在專利代理人身上應也有適用。再加上專利代理人的利益衝突更為頻繁與直接，這種情形不應視為專利代理人的行業特性而降低標準，反而更應嚴格的遵守。

2. 專利代理人應有的保密義務

本文案例中透露出來的一些目前國內實務上觀念，例如認為保密的義務僅及於客戶的創作內容，對於與客戶來往過程中所得知的其他資訊則輕率待之，以及保密的義務在申請案件送件、公開之後就不必刻意遵守等，這些觀念其實背後都忽略了專利代理人與客戶之間的法律關係，除非委任書或委任契約有明訂結束期間或條件，就委任的內容而言是一直存續的，如依照前述 IPIC 的倫理規範，甚至可以視為是只要雙方生存或存續，其保密義務即繼續存在。或曰這樣的要求是否太過，但本文認為，如果承認專利代理人是在從事法律業務，那麼就實難接受專利代理人的保密義務可以較寬鬆。

3. 專利代理人保密範圍

至於保密的範圍，IPIC 的倫理規範認為是推及所有從客戶方面得知的所有資訊。本文則認為應視專利申請的過程中，在某些階段可以有較為寬鬆的認定。首先，在客戶的創作的內容因為任何原因被公開前，所有直接相關的資訊（也就是主要呈現於專利申請文件裡的內容，還有客

²⁴ 373 U.S. 379, 383 (1963).

²⁵ 請參見 MICHAEL E. MCCABE JR., ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE AND WORK PRODUCT IMMUNITY IN PATENT LITIGATION, June 2001, Intellectual Property Law Update, edited by Anthony B. Askew and Elizabeth C. Jacobs, Aspen Law & Business. <<http://www.oblon.com/media/index.php?id=92>> (visited on June 1, 2005).

本月專題

戶在申請專利過程中提供給專利代理人有關創作的細節的圖示、文件、甚至口頭的說明等），以及所有從客戶得知的其他一切資訊，包含該客戶的業務計畫、專利佈局、客戶對競爭者的評估等非與創作內容直接相關的資訊，專利代理人都應嚴守保密義務。當客戶的創作內容被公開、專利權被核准、或是被撤銷，專利代理人則對被公開、公眾所得而知悉的部分不負有保密義務，但對於其他從客戶得知的其他一切資訊，除非公眾所得而知悉的部分，專利代理人仍應嚴守保密義務。這裡有一點必須特別強調的是，不負保密義務並不代表專利代理人可任意運用而致對其客戶有負面影響，否則就會違背了 IPIC 的倫理規範、以及美國律師公會的執業行為模範規則。

4. 專利代理人嚴守保密義務不影響其對其他客戶的服務

本文確實承認潛在的利益衝突是專利代理人行業的必然，只要代理人善盡對現有與過去客戶的保密義務，代理人仍可承辦相同產業、領域、近似、甚至相同創作的新客戶。或曰，代理人有可能因對既有客戶的保密義務會影響其對新客戶提供適格（competent）的服務。本文認為不揭露既有客戶的祕密與提供其他客戶的服務並無必然的衝突。對於既有客戶已經公開、揭露的資訊，新客戶如同其他一般大眾都有接觸的機會，既有客戶尚未公開、揭露的資訊，如果新客戶是委託另一代理人辦理，該另一代理人也無從得知這些尚未公開、揭露的資訊。換言之，原代理人並沒有隱藏（withhold）新客戶本來可以得知的資訊。

5. 專利代理人應適時主動揭露利益衝突的狀態

同樣基於專利代理人的行業特性，本文認為代理人在承辦相同產業、領域、近似、甚至相同創作的新客戶時，並無義務揭露其既有的客戶為何。但是在新客戶的要求下，其對既有客戶保密義務有可能被破壞時或對既有客戶可能發生負面影響時，代理人即應對新客戶主動揭露此一利益衝突的情形。如果委任契約已經簽訂，則代理人應給予新客戶另擇其他適當代理人的機會。



6. 對於案例的看法

前揭案例中，代理人甲先承辦廠商丙的創作 B 的專利申請，後承辦丙的競爭者乙的創作 A 的專利申請，而創作 A、B 有若干雷同之處。對於其中牽涉到的相關利益衝突問題：

- (1) 代理人甲可以利用他因承辦丙的申請案件而獲得的資訊，指導乙修改其創作 A 內容以迴避丙的創作 B 嗎？如果乙得知丙的創作 B，請代理人甲想辦法利用丙之創作 B 在申請專利時未盡涵蓋周詳之處來迴避，俾便通過智慧財產局的審核取得發明專利，代理人甲該如何處理？

本文基於前述的討論認為代理人不應主動指導客戶乙、或應客戶乙要求，利用其所知的有關丙的創作 B 的資訊而修改乙的創作 A 內容以迴避客戶丙的創作 B，因為此舉明顯的會負面的影響其與客戶丙的關係、以及客戶丙的利益。

- (2) 專利代理人甲有沒有主動對廠商乙告知廠商丙亦係其客戶的義務？或者，代理人甲可以主動爭取其他與乙、丙競爭的半導體廠商的專利業務嗎？

本文認為，在沒有對雙方有不利益的情形下，代理人甲並不需要對乙或丙揭露其對方亦為其客戶，也可以爭取其他競爭廠商的業務。但是當有前述(1)的利益衝突情事時，代理人甲應主動對客戶乙揭露其與客戶丙的關係，並婉拒客戶乙的業務。

- (3) 如果客戶丙之創作 B 之專利申請若是尚未公告、或是已經公告但尚未核准、或是已經核准、或是專利權已經消滅，代理人甲的處理方式該有不同嗎？

客戶丙之創作 B 之專利申請還在審查階段、還是已經公開、抑或已經核准、甚至已經失效，代理人甲對於其中已經公開、公眾所得而知悉的部份不負有保密義務，但對於其他從客戶得知的其他一切資訊，仍應嚴守保密義務，尤其不應利用公開或非公開的資訊為不利益於目前或先前客戶的行為。因此對於(1)

本月專題



和(2)的情形，代理人甲的處理方式不因客戶丙之創作 B 的專利階段不同而有不同的處理。

參考文獻：

1. 中華民國專利法，民國九十二年二月六日修正。
2. 中華民國專利代理人管理規則，民國九十二年三月十九日公佈。
3. 中華民國律師公會全國聯合會，中華民國律師倫理規範，中華民國九十二年九月七日修正。
4. MICHAEL DAVIS (Editor) and ANDREW STARK (Editor), CONFLICT OF INTEREST IN PROFESSIONS, October 2001, Oxford University Press.
5. AMERICAN BAR ASSOCIATION, MODEL RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT, amended in August 2002.
6. MICHAEL E. MCCABE JR., ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE AND WORK PRODUCT IMMUNITY IN PATENT LITIGATION, June 2001, Intellectual Property Law Update, edited by Anthony B. Askew and Elizabeth C. Jacobs, Aspen Law & Business.
7. INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA, CODE OF ETHICS, March 6, 2001.