

关于在美国专利商标局前就专利事务进行未许可执业的提醒

作者：Peter C. Schechter，合伙人

注册专利律师的行为受准许该律师法律执业的州的伦理法律、法规和规章约束，也受美国专利商标局（以下简称“专利局”）的伦理规则的约束。这种情况很好地提醒了专利局的要求范围，即只有经过适当许可的专利律师和代理人才能“在专利局前执业”。

专利局备有一份律师及代理人登记册，其上的律师和代理人得到认可有权在专利申请的准备和答辩中代表在专利局前有潜在或直接业务的申请人。只有名字出现在登记册中的那些人才有资格“在专利局前执业”。¹

注册与纪律办公室（“OED”）负责维持并强制要求对专利局的所有伦理规则的遵守，其中包括与在专利局前执业的许可相关的规则。所有在专利局前执业的从业者都受 OED 的惩戒权的约束，同时，重要的是，“未经注册或认可在专利局前执业的人，如果该人在专利局前提供或许诺提供任何法律服务，也受到 OED 的惩戒权的约束。”²

在发出通知并给予听证机会之后，以及存在惩戒理由的情况下，专利局局长可以对从业人员执行以下几种惩戒：³

- （一）禁止在专利局前执业；
- （二）暂停在专利局前的执业资格一段适当的时间；
- （三）训斥或批评；或者
- （四）考察。考察可以代替或与任何其他惩戒方式并用。⁴

此外，OED 主任可以将暗示存在未经许可进行法律执业的情况提交给有适当管辖权的当局。

在专利事务中什么构成“在专利局前执业”？也许不足为奇的是，专利局认为其针对从业人员具有的惩戒权极为宽泛。通常，可能被认为是“法律工作”的很多活动，会被认为是“在专利局前执业”。这些活动包括但不限于以下内容：

¹ 37 Code of Federal Regulations (“CFR”) § 11.5(a).

² 37 CFR § 11.19(a).

³ 37 CFR § 11.20(a).

⁴ 37 CFR § 11.19(d).

- 包括关于向专利局呈现的、涉及专利局针对专利授权而执行的法律或法规所规定的客户的权利、特权、义务或责任的任何事宜的法律相关服务；
- 包括关于向专利局呈现的、涉及专利局针对注册或纪律事务而执行的法律或法规所规定的客户的权利、特权、义务或责任的任何事宜的法律相关服务；
- 此类呈现包括打算向专利局提交文件时准备必要的文件，与专利局进行通信和交流，通过文件或在会谈、听证和会议中代表客户，以及就在专利局前待决或考虑提交的事务与客户交流或提供建议。⁵

更具体针对专利事务而言，无论个人是否经过注册或认可获得在专利局前的执业资格，以下非排他性清单中的所有活动均被视为构成“在专利局前执业”，使从事此类活动的个人受专利局的惩戒管辖（由 OED 实施）：

- 准备任何专利申请并进行答辩；
- 考虑向专利局提交专利申请或其他文件时与客户协商或提供建议；
- 撰写专利申请的说明书或权利要求书；
- 针对可能需要书面论据来确立要求保护的发明的可专利性的专利局来文，撰写修改文件或答复；
- 针对专利局关于专利申请的来文撰写答复；以及
- 撰写用于公众使用、抵触审查、复审程序、申诉、上诉或在专利审判和上诉委员会前的任何其他程序或其他程序的通信。⁶

请注意，“撰写专利申请的……权利要求”被认为是“在专利局前执业”，就像在专利申请的答辩期间针对审查意见通知书“撰写修改文件或答复”一样。

总而言之，应始终注意避免在专利局前进行未经许可的执业。从 OED 收到行政处分通知肯定会破坏您一天的心情，并可能对您的事业产生不利影响。

⁵ 37 CFR § 11.5(b).

⁶ 37 CFR § 11.5(b)(1).