

關於改善發明人與專利代理人/律師之間的交流的意見

發明人與專利代理人或專利律師之間的有效溝通是產生高質量專利申請的關鍵。信息披露表（IDF）和申請文件初稿在該溝通中均起著核心作用。然而，至少在公司背景下，IDF 扮演著另一個經常與其主要目的相衝突的角色，它必須首先說服公司的知識產權委員會相信，這項發明值得花費用於專利申請的精力和成本。如果未能應對這一挑戰，這項發明注定失敗，至少是不能變成專利。與此相反，申請文稿的對象實際上是專利審查員，而不是發明人。對於發明人而言，該文稿可能充滿了誤解，並且似乎令人費解地充滿不太相關的技術的細節描述。基於作為發明人和專利代理人的經驗，我將針對如何改善代理人和發明人之間的溝通提供一些簡單的建議。

本文源於我在兩家美國大型公司的發明經歷、短暫的創業經歷以及現在作為 Osha Bergman Watanabe & Burton（美國歐夏聯合律師事務所“OBWB”）的一名專利工程師的新職業。作為一名發明人，我寫過幾十份信息披露表，其中有 20 多份最終被授予專利。我參加過幾個“針對發明人的專利”課程。我還曾擔任過幾個 IP 委員會的成員，閱讀過數百份 IDF 並提供其中哪些應作為專利申請進行提交的建議。自從加入 OBWB 以來，我已經閱讀了數十份 IDF 並將其轉換為專利申請。

回顧我作為發明家的時期，尤其在早些年，我記得專利審查程序看起來是多麼難理解。我寫了一份 IDF，然後幾個月甚至幾年後會收到一份申請文稿（通常事先未知我的 IDF 中描述的發明已獲准進行專利申請），並要求我審核並修訂該申請文稿。在此之後又過了幾年，我可能會收到專利獲得授權的通知。如今，作為一個專利代理人（我的意見對專利代理人、專利律師和技術顧問同樣適用），我會從相反的角度看待這一過程，並且這種全新的觀點促使我產生一些關於相關參與者之間如何會溝通不暢以及如何改善溝通的想法。儘管我的經歷是個人經歷，但我並不認為它們是獨特的。儘管我的技術背景是石油和天然氣行業，但我希望這些想法可以引起廣泛的興趣。

作為一個發明人，我出於多種原因撰寫 IDF 並向公司的 IP 委員會提交該 IDF。也許是我認為我有一個革命性的想法並想要獲得專利，或者是我想在享有

盛譽的期刊上發表論文，但是公司的政策規定我必須先申請專利，或者是（確實發生過這種情況）我的經理說我有 IDF 配額要寫，無論我是否有什麼好想法。

無論動機如何，我很快就知道，專利道路上的第一個障礙是公司的知識產權委員會。該委員會需要確信我的想法值得通過專利來保護，因為申請專利要花費時間和金錢卻不能保證成功。知識產權委員會通常由內部專利律師、幾個部門負責人以及少數高級技術顧問組成。他們將在每個季度開一次會，以對用於專利申請的數十個 IDF 進行考察。除內部律師外，所有委員會成員還有其他更緊迫的優先事項，因此，他們花在每份 IDF 上的時間和精力有限。因此，為了消除第一個障礙，IDF 必須簡短、重點突出並強調發明的商業價值。而且，由於只有一小部分的 IDF 可以克服該障礙，並且出於有時難以理解的原因，讓我延伸撰寫的動機有限我寫得更寬泛的動機有限。

幸運的是，我可以假定該委員會（至少是可能接受此發明的成員）在相關主題方面具有一定背景，並且完全熟悉我公司特有的縮寫。我可以廣泛地使用這些專有的縮寫，並且幾乎完全省略了背景信息。此外，由於我是人，也沒有從我參加的針對發明人的專利課程中學到很多，所以我常常屈從於只專注於我的優選實施例，一個被我認為是實施該發明的唯一正確方法的實施例。最後，由於我不知道申請文件只是與美國專利商標局協商的開端，所以我遵循了通常的學術寫作風格，避免過分誇大發明範圍。

因此，我確信許多 IDF（這些 IDF 範圍有限，充滿商業利益和公司特有的縮寫，但缺乏全面或可理解的技術說明和替代性實施例）到達專利代理人的檔案袋時，他會對其感到詫異。但是當我與代理人的第一次聯繫系常常是收到他的第一份申請文稿時（總是在幾個月甚至有時是數年之後），他的詫異並不比我的大。第一稿經常包含對發明的大量誤解，並用許多頁來描述看似無關的技術。

在我職業生涯的早期，有關這種情況的許多事情常常使我感到困惑。為什麼代理人不在開始撰寫申請文件之前給我發電子郵件來詢問一些顯而易見的問題？在過去一年或更長時間裡，我是否開發、改進、擴展或放棄了這項發明？我是否還有其他包含更多詳細信息、背景或上下文的材料可以拿來共享，例如內部報告或期刊文稿？在幾乎每種情況下，至少對其中一個問題的答案都是“是”，但很少有人問這些問題。對幾乎不相關的技術進行描述的那些頁面的目的是什麼？很

久以後，我才發現它們可能是申請策略的一部分，以避免被認為是“抽象概念”而遭駁回並確保將申請分配給美國專利商標局合適的技術部門。

那麼，面對這些相互矛盾的動機和彼此誤解的溝通，就沒有辦法了嗎？我希望不是。所有發明人（尤其是新發明人）可以在（其內部律師的）鼓勵之下，於可能的情況下在其 IDF 中包含一則給代理人留言，類似於“可能有更詳細地描述本發明的報告，其涉及更大的背景和上下文，請在開始撰寫之前先問我。”同樣，可以鼓勵代理人帶著相同的看法儘早（或許在報告可專利性的搜索結果時）提出問題。“您現在是否有更詳細的描述，或者是否存在需要納入的任何新進展？”提出這個簡單的問題將避免很多常見的困難，特別是如果 IDF 上的日期已經過去幾個月以上。也許，對於代理人來說，請求發明人特別考慮競爭者如何試圖繞開本發明也將是有幫助的，即使作為次優實施例也是如此。最後，我建議代理人向發明人指出申請文稿的哪些部分（理想情況下按頁碼和行號）包含發明的核心討論（從而需要發明人特別仔細審查），哪些部分可能是用來支持精心設計的申請和/或審查策略的格式文本。

毫無疑問，最好的發明人（在有能力的內部律師的鼓勵下）以及最好的代理人已經慣常採採用這些實務的變體，但至少以我的經驗來看，它們遠非普遍存在。但是，讓我感到迷惑的是為什麼不這樣做，因為正如我所建議的那樣，改善溝通似乎是一件容易的事。