

## USPTO 修改规则为从业者设立单独的外观设计专利代理人资格

作者：Kevin M. Szymczak, Associate

自 2022 年 10 月以来，USPTO 即已公布，其有意通过设立单独的外观设计专利代理人资格来增加注册从业者的数量并拓宽注册从业者的教育技能，该外观设计专利代理人资格适用于原本不符合现行常规专利代理人资格的外观设计专业人员。2023 年 11 月 16 日，USPTO 正式设置了外观设计专利代理人资格，并在[联邦公报](#)上进行了公告。

过去三十年，向 USPTO 递交的外观设计专利申请数量不断增加，这表明，外观设计专利保护越来越受到关注。<sup>1</sup>此外，美国联邦巡回上诉法院近期作出了一项[全院联席审理判决](#)，其中限制了外观设计专利侵权分析中可用的现有技术范围。

新规则变更之前，对于所有专利从业者只存在一种专利代理人资格。根据旧制度，寻求注册的人员需要拥有科学或工程领域的技术学位，或能够展现出同等的教育或经验水平，这样才有资格参加该资格考试。成功通过考试后，这些人员即可履行准备发明专利、植物专利和外观设计专利申请并向 USPTO 进行申请答辩所必需的职责。自 2024 年 1 月 2 日开始，这将有所改变。

未来，根据新的独立注册制度，寻求授予外观设计专利代理人资格的人员必须拥有“获得认可的学院或高校颁发的以下任何领域的学士、硕士或博士学位：工业设计、产品设计、建筑、应用艺术、平面设计、美术/工作室艺术，或艺术师范教育，或任一上述学位的同等学位。”注册并获得单独外观设计专利代理人资格的人员将仅有资格执行外观设计专利业务。对于在常规注册制度下获得资格的人员，除发明专利和植物专利实务外，亦可继续执行外观设计专利实务。

在拟定的规则制定和征求意见期间，USPTO 收到了许多支持拟定规则变更的意见。这些意见包括：使外观设计专利从业者的标准与 USPTO 的外观设计专利审查员的标准保持一致，提高外观设计专利从业者的质量和代表性，允许更多代表性不足的群体参与外观设计专利法业务，帮助更多代表性不足的发明人获得专利，同时，使具有宝贵外观设计知识的人员能够帮助进行外观设计专利申请，并通过有资格的从业者确保一致且高质量的外观设计专利。

USPTO 也收到了不支持拟定规则变更的意见。其中包括关于下列方面的意见：引起公众混淆，增加寻找适当律师的难度，因不同执业途径而给 USPTO 增加大量行政成本，增加潜在不当执业行为和道德问题的风险。

关于公众混淆和道德问题，USPTO 已明确表示，获得外观设计专利代理人资格的任何人员，无论是律师还是代理人，仍然需要遵守有关为其客户提供合格代理服务的道德准则。这些从业者必须使用“外观设计专利律师”或“外观设计专利代理人”称谓，并在

---

<sup>1</sup> [https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h\\_counts.htm](https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h_counts.htm)

USPTO 文件上签名时使用“外观设计”一词，以向客户告知其执业限制和局限，从而避免其客户发生混淆。

虽然可以减轻公众混淆的风险和获得外观设计专利代理人资格的人员的道德问题，但潜在申请人在选择合适的代理人之前仍应进行尽职调查。通常，一项发明可能有资格同时获得发明专利和外观设计专利的保护。虽然寻求外观设计专利事务代理和咨询服务的个人或公司可以由获得外观设计专利代理人资格的从业者代理，但这些代理人可能在技术上和法律上都不足以向客户提供有关寻求外观设计专利和发明专利申请的利弊的建议。此外，仅获得外观设计专利代理人资格的从业者将不能为任何发明专利申请提供代理和咨询服务，从而迫使那些可以适当接受两种专利申请服务的客户为不同类型的专利申请寻求单独的咨询服务。

因此，寻求专利（无论是发明专利还是外观设计专利）事务代理的个人或公司都应该考虑提供全方位服务的专利从业者或事务所。这些从业者或事务所将能够为客户的所有专利需求提供合格的代理和咨询服务，而且许多事务所都已拥有精通外观设计专利事务细节并具有丰富经验的从业人员。寻求成为外观设计专利代理人或外观设计专利律师的人士也应该考虑加入一家能够提供全方位服务的专利事务所，以便成为能够为客户的所有专利需求提供充分咨询和支持服务的专业团队的一员。