

## USPTO 修改規則為從業者設立單獨的外觀設計專利代理人資格

作者：Kevin M. Szymczak, Associate

自 2022 年 10 月以來，USPTO 即已公佈，其有意通過設立單獨的外觀設計專利代理人資格來增加註冊從業者的數量並拓寬註冊從業者的教育技能，該外觀設計專利代理人資格適用於原本不符合現行常規專利代理人資格的外觀設計專業人員。2023 年 11 月 16 日，USPTO 正式設置了外觀設計專利代理人資格，並在[聯邦公報](#)上進行了公告。

過去三十年，向 USPTO 遞交的外觀設計專利申請數量不斷增加，這表明，外觀設計專利保護越來越受到關注。<sup>1</sup>此外，美國聯邦巡迴上訴法院近期作出了一項[全院聯席審理判決](#)，其中限制了外觀設計專利侵權分析中可用的現有技術範圍。

新規則變更之前，對於所有專利從業者只存在一種專利代理人資格。根據舊制度，尋求註冊的人員需要擁有科學或工程領域的技術學位，或能夠展現出同等的教育或經驗水準，這樣才有資格參加該資格考試。成功通過考試後，這些人員即可履行準備發明專利、植物專利和外觀設計專利申請並向 USPTO 進行申請答辯所必需的職責。自 2024 年 1 月 2 日開始，這將有所改變。

未來，根據新的獨立註冊制度，尋求授予外觀設計專利代理人資格的人員必須擁有“獲得認可的學院或高校頒發的以下任何領域的學士、碩士或博士學位：工業設計、產品設計、建築、應用藝術、平面設計、美術/工作室藝術，或藝術師範教育，或任一上述學位的同等學位。”註冊並獲得單獨外觀設計專利代理人資格的人員將僅有資格執行外觀設計專利業務。對於在常規註冊制度下獲得資格的人員，除發明專利和植物專利實務外，亦可繼續執行外觀設計專利實務。

在擬定的規則制定和徵求意見期間，USPTO 收到了許多支持擬定規則變更的意見。這些意見包括：使外觀設計專利從業者的標準與 USPTO 的外觀設計專利審查員的標準保持一致，提高外觀設計專利從業者的品質和代表性，允許更多代表性不足的群體參與外觀設計專利法業務，幫助更多代表性不足的發明人獲得專利，同時，使具有寶貴外觀設計知識的人員能夠幫助進行外觀設計專利申請，並通過有資格的從業者確保一致且高品質的外觀設計專利。

USPTO 也收到了不支持擬定規則變更的意見。其中包括關於下列方面的意見：引起公眾混淆，增加尋找適當律師的難度，因不同業務途徑而給 USPTO 增加大量行政成本，增加潛在不當執業行為和道德問題的風險。

關於公眾混淆和道德問題，USPTO 已明確表示，獲得外觀設計專利代理人資格的任何人員，無論是律師還是代理人，仍然需要遵守有關為其客戶提供合格代理服務的道德準則。這些從業者必須使用“外觀設計專利律師”或“外觀設計專利代理人”稱謂，並在

---

<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 文件上簽名時使用“外觀設計”一詞，以向客戶告知其執業限制和局限，從而避免其客戶發生混淆。

雖然可以減輕公眾混淆的風險和獲得外觀設計專利代理人資格的人員的道德問題，但潛在申請人在選擇合適的代理人之前仍應進行盡職調查。通常，一項發明可能有資格同時獲得發明專利和外觀設計專利的保護。雖然尋求外觀設計專利事務代理和諮詢服務的個人或公司可以由獲得外觀設計專利代理人資格的從業者代理，但這些代理人可能在技術上和法律上都不足以向客戶提供有關尋求外觀設計專利和發明專利申請的利弊的建議。此外，僅獲得外觀設計專利代理人資格的從業者將不能為任何發明專利申請提供代理和諮詢服務，從而迫使那些可以適當接受兩種專利申請服務的客戶為不同類型的專利申請尋求單獨的諮詢服務。

因此，尋求專利（無論是發明專利還是外觀設計專利）事務代理的個人或公司都應該考慮提供全方位服務的專利從業者或事務所。這些從業者或事務所將能夠為客戶的所有專利需求提供合格的代理和諮詢服務，而且許多事務所都已擁有精通外觀設計專利事務細節並具有豐富經驗的從業人員。尋求成為外觀設計專利代理人或外觀設計專利律師的人士也應該考慮加入一家能夠提供全方位服務的專利事務所，以便成為能夠為客戶的所有專利需求提供充分諮詢和支持服務的專業團隊的一員。