

專利師的工作是什麼？要怎麼樣才能成為專利師？

文: 糰子律師（認證法律人） · 法律入門 · 2024-08-09

本文

在科技日新月異的當代，臺灣作為全球科技創新的關鍵樞紐，屢次展示出令人自豪的突破與成就。而在這些令人矚目的進步背後，專利制度是不可或缺的支柱，它為創新的火花提供了保護的屏障以及運作的燃料，確保發明得以實現並推向市場，同時社會大眾也能接觸到新知，促進知識傳播，進一步推動科技的發展和進步。

「專利師」在這過程中扮演著極其重要的角色。他們憑藉專業知識和技能，將發明人的創意轉化為具有排他法律效力的專利權。更重要的是，當專利權遭遇挑戰或爭議時，專利師所提供的專業諮詢和鑑定意見，往往成為解決紛爭、判斷風險的關鍵。

在這篇文章中，我們將深入探討專利師的工作，以及成為專利師的方式，帶大家一同認識這項重要的職業。

一、專利師的工作是什麼？（見圖1）

什麼是專利師？成為專利師的條件？

專利師重點工作項目

| 專利申請 | 專利爭議處理 |
|---|---|
| <p>① 原則上只有具備專利師資格的人才能代理申請專利 專利法 § 11</p> <p>② 將客戶的創新和發明轉化成正式的專利申請文件，並提交給智慧財產局審查</p> <p>（專利師除了需深入了解發明本質，還需準備專利申請的必要文件，並持續與智慧財產局溝通）</p> | <p>① 專利有效性的行政爭訟（含舉發、訴願等程序）行政訴訟法 § 49 II ②</p> <p>② 專利侵權的民事訴訟： 當事人委任律師（主導）＋ 專利師（輔助）</p>  |

成為一名專利師：專利師法 § 3 I、5 I

通過專門職業及技術人員高等考試的專利師考試 + 職前訓練

為了執行專利業務，專利師需兼具法律專業（專利法、專利審查基準等）和技術專業（相當程度的科學、工程等專業知識）的跨領域複合知識。

法律百科
Legispeda

圖1 什麼是專利師？成為專利師的條件？

資料來源：糰子律師 / 繪圖：Yen、侯懿純

專利師所從事的業務，顧名思義包含專利相關的各項事項，例如專利的申請、舉發、行政爭訟、民事訴訟等^[1]。接著，就讓我們介紹其中兩項重點工作項目：

（一）專利申請

專利申請是專利師工作中的基礎且重要部分，且根據專利法第11條規定，原則上只有具備專利師資格的人才能代理申請專利^[2]。

專利申請過程涉及將客戶的創新和發明轉化成正式的專利申請文件，並提交給智慧財產局審查。以發明專利為例^[3]，專利師需深入了解發明本質，並進行前案檢索，以確保申請案件符合專利法的要求，包括產業利用性、新穎性和進步性等要件^[4]。接下來要準備專利申請的必要文件，例如撰寫專利說明書和申請文件、繪製必要圖

式^[5]，精準且詳細地說明發明的技術方案和有利功效。提出申請之後還需要持續與智慧財產局溝通，回應審查官提出的審查意見或要求，直到最終成功獲得專利核准審定（結案所需時間目前平均約14個月左右^[6]）。

由於專利申請業務相當繁雜，因此實務上不難見到專利師將相關準備工作委由他僱用、聘請的專利工程師處理，自己再進行正式申請工作的分工型態。

（二）專利爭議處理

處理專利爭議是專利師另一項關鍵工作，當出現專利有效性的爭議或是專利侵權爭議時，專利師將代理或協助當事人進行法律程序和談判。

1. 專利有效性的行政爭訟

專利有效性爭議可能涵蓋舉發、訴願、行政訴訟^[7]等程序，在這些程序中專利師的任務是為當事人捍衛專利權的有效性，防止專利被任意挑戰而導致無效，以致過去投入的心血毀於一旦。

2. 專利侵權的民事訴訟

專利侵權爭議則可能包含訴訟前的警告函往來、和解談判，以及正式的民事訴訟程序。由於專利師不能獨立代理專利民事訴訟，當事人必須委任律師，才可以在審判長的許可下，一併委任專利師當訴訟代理人^[8]，所以實務上專利師需要與律師合作，由律師主導，而專利師轉為輔助的角色，協助相關程序中涉及專利、技術的議題。

儘管如此，對於是否構成專利侵權、專利權是否有效，專利師所出具的專業評估或意見仍然是不可或缺的關鍵，對於民事侵權爭議的發展方向具有決定性的影響^[9]。

在代理當事人站上法庭時，專利師可以穿上黑色鑲金邊的法袍^[10]，象徵著他們的專業性，還代表著在智慧財產權領域內守護創新成果的重大使命。

二、怎麼樣才能成為專利師？

如果想要成為一名專利師，根據專利師法規定^[11]，必須通過專門職業及技術人員高等考試的專利師考試，並經過職前訓練，才能取得專利師資格^[12]。

為了妥善執行專利業務，專利師需要兼具法律專業和技術專業的跨領域複合知識。在法律層面，他們必須對專利法、專利審查基準等有深入理解；在技術層面，他們還需具備相當程度的科學、工程等專業知識，才能完整掌握各式發明創作的技術內涵。此外，作為當事人及智慧財產局間的溝通橋樑，良好的溝通能力和文書表達能力，也是專利師不可或缺的基本素養。

應試資格雖然准許具有理、工、醫、農、生科、智財、設計、資訊、法律、商管等各領域大專畢業學歷均可報考^[13]；但應試科目從專利法規、專利行政與救濟法規，到必須選考一科工程力學、生物技術、電子學、物理

化學、工業設計或計算機結構等廣泛的專業技術知識，在在都顯示了專利師考試對於應試者的法律專業和技術專業知識，乃至外文水準、實務應用能力的嚴格要求^[14]。

就筆者的觀察，專利師的職涯發展多是從專利工程師起步，再透過從工作中不斷磨練和積累經驗，當準備充足後，再挑戰專利師資格考試，開啟更廣闊的職業發展空間。

三、結語

由於專利師所處理的工作多是當今世界上最尖端的技術，在科技進步的浪潮中所面臨的挑戰與機遇也格外劇烈。每一次的技術重大進展都要求專利師不斷深化其專業知識和擴展思維的靈活性。

同時，在全球商業版圖日益緊密的今天，專利師不僅要熟悉本國的專利法律，還要對各國專利制度發展有所了解，才能確保為客戶在全球範圍內提供最全面的支持。

因此，對於有志在這一領域中發展的夥伴而言，成為一名專利師意味著將要面對持續的挑戰，但同時更是擁抱著無限的可能性。

透過本文，期望能激勵更多夥伴對成為專利師的職業道路產生興趣，共同投身於這趟充滿創新探索的旅程。

註腳

[1] 專利師法第9條：「專利師得受委任辦理之業務如下：

- 一、專利之申請事項。
- 二、專利之舉發事項。
- 三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權事項。
- 四、專利訴願、行政訴訟事項。
- 五、專利侵害鑑定事項。
- 六、專利諮詢事項。
- 七、其他依專利法令規定之專利業務。」

[2] 專利法第11條：「

- I 申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。
- II 在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。
- III 代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。
- IV 專利師之資格及管理，另以法律定之。」

其中第3項所提及的「除法令另有規定外」，即指具備律師或專利代理人資格的人，得分別依據律師法第21條第2項、專利師法第36條第1項，代理專利申請業務。因此，現行法下得代理專利申請業務者，共有專利師、律師、專利代理人三種身分。值得一提的是專利代理人乃是專利師制度建立前所存在的舊制，如今已全面由專利師制度取代，僅允許原先已取得專利代理人資格者繼續執業。

[3] 專利法第2條第1款：「本法所稱專利，分為下列三種：一、發明專利。」

[4] 專利法第22條第1、2項：「

I 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

- 一、申請前已見於刊物者。
- 二、申請前已公開實施者。
- 三、申請前已為公眾所知悉者。

II 發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」

[5] 專利法第25條第1項：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要之圖式，向專利專責機關申請之。」

[6] 經濟部智慧財產局（2023），《經濟部智慧財產局112年1月至7月業務概況》、《經濟部智慧財產局112年8月至12月業務概況》。

[7] 行政訴訟法第49條第2項第2款：「行政訴訟應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一者，亦得為訴訟代理人：……二、專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人。」

[8] 智慧財產案件審理法第16條第1項：「第十條第一項第二款至第七款之專利權涉訟事件，經審判長許可者，當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人。」

智慧財產案件審理法第10條第1項：「智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

- 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
- 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
- 三、第二審民事訴訟事件。
- 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
- 五、前四款之再審事件。
- 六、第三審法院之事件。
- 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。」

[9] 雖然智慧財產及商業法院依照智慧財產及商業法院組織法第16條第4項，設有「技術審查官」提供專業意見給法官參考，但當事人仍須自負舉證責任，所以專利師在民事程序中也有重要的作用和展現自己專業能力的機會。

[10] 法律並沒有特別規定專利師開庭的服制，但中華民國專利師公會第3屆第4次理監事會議（2016/6/17）有決議由全體會員挑選法袍的顏色，後來會員投票決定是金黃色。

[11] 專利師法第3條第1項：「中華民國國民經專利師考試及格，並依本法領有專利師證書者，得充任專利師。」

專利師法第5條第1項本文：「經專利師考試及格及職前訓練合格者，得檢具證書費及下列文件，向主管機關申請核發專利師證書：……。」

[12] 於專利師制度初建立時，允許符合資格的實務專家免試取得證書，但該制度已於2015年時廢止，詳參專利師法第35條修法理由（2015/6/12）：「本條原係為保障專利師法施行前，具有一定資歷之代理人，得申請免試之過渡條文，其過渡期間為三年，即於一百年一月十一日已屆滿，爰予刪除。」

[13]專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則第5條：「中華民國國民具有下列資格之一者，得應本考試：

- 一、公立或立案之私立專科以上學校或符合教育部採認規定之國外專科以上學校理、工、醫、農、生命科學、生物科技、智慧財產權、設計、法律、資訊、管理、商學等相關學院、科、系、組、所、學程畢業，領有畢業證書。
- 二、普通考試技術類科考試及格，並曾任有關職務滿四年，有證明文件。」

[14]專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則第6條第1項：「本考試應試科目：

- 一、專利法規。
- 二、專利行政與救濟法規。
- 三、專利審查基準與實務。
- 四、普通物理與普通化學。
- 五、專業英文或專業日文（任選一科）。
- 六、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構（任選一科）。
- 七、專利代理實務。」

專利師須具備的知識與能力相當廣泛，由前述第一至三款可知須法律專業知識，由第四、六款可知須具備技術專業知識，且需要專業外文能力以及實務應用能力。

延伸閱讀

黃蓮瑛、林禹瑄（2023），《專利有哪些類型？專利權的保護時間有多長？》。

黃蓮瑛、王祖瑩（2022），《發現對手侵害我的商標權、著作權或專利權，我可以直接在網路上公告周知嗎？》。

標籤

► 專利師，專利，專利工程師，專利申請，鑑定意見