عندما يصبح المخترعون عملاء مشاركين:
أفضل الممارسات للتواصل مع المخترعين في متابعة طلبات براءات الاختراع

بقلم/ جيمس كارلسون

يتطلب إعداد طلب براءة اختراع تواصلًا حذرًا بين ممارسي براءات الاختراع والمخترعين العاملين لدى عميل محدد. وبالنسبة لاختراع معين، يجب أن يؤكد محامو براءات الاختراع ووكلاء براءات الاختراع عددًا من المفاهيم التكنولوجية المهمة مع المخترعين بهدف وصف الاختراع وصياغة مواصفة تستوفي المتطلبات المختلفة للحصول على براءة اختراع. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التواصل بشكل غير مسؤول إلى أن يصبح المخترعون عملاء مشاركين كما تم مناقشته في قضية محكمة المقاطعة الحديثة.

ويجب على ممارسي براءات الاختراع توخي العناية الواجبة عند التواصل مع المخترعين في عملية صياغة براءة الاختراع بهدف الاستيفاء بالتزاماتهم المهنية والأخلاقية تجاه عملائهم. ويقدم المخترعون الفهم الفني المهم لتفسير التقنيات المعنية واختراعاتهم. وعلى الرغم من ذلك، لا يعتبر المخترع الذي يكون موظفًا في شركة عميل ممارس فعلي لبراءات الاختراع؛ بل تكون الشركة نفسها هي العميل. وإن إدراك هذا الفرق المهم ضروري للحفاظ على كلٍ من السرية وإمكانية تطبيق امتيازات المحامي وموكله على الاتصالات الداخلية في الشركة والمراسلات مع ممارس براءات الاختراع، بالإضافة إلى تخفيف المخاطر المحتملة المتعلقة بالنزاعات اللاحقة بين المخترعين والعملاء. وتوضح قضية حديثة رفعتها محكمة مقاطعة فيدرالية [1] مثل هذه المخاطر ودور الموازنة الصعب الذي يؤديه مستشار براءات اختراع خارجي.

وأبرمت المخترعة نيكول ريتشاردز اتفاقية مع توماس كاليش لتطوير منتج حفاضات صديق للبيئة وقابل للتحلل الحيوي. وأدرج كل من ريتشاردز وكاليش لاحقاً كمخترعين مشاركين في العديد من طلبات براءات الاختراع التي تم التنازل عنها لشركة تم تأسيسها من قبل كاليش وتدعى إيفريونز إيرث. وتم منح أحد طلبات براءة الاختراع هذه باعتباره براءة اختراع أمريكية برقم 10,709,806 (ويشار إليها فيما يلي بـ "براءة الاختراع رقم 806"). وتطالب براءة الاختراع رقم 806 بحماية مادة ماصة محسنة تستخدم مرة واحدة وحفاضة تستخدم لمرة واحدة يمكن أن تشمل مواد ذات خصائص مفيدة عديدة قابلة للتحلل الحيوي، مثل كونها قابلة للتحلل مع وجود الأكسجين أو عدمه (على سبيل المثال في مكبات النفايات). وتراجعت علاقة العمل بين ريتشاردز وكاليش، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية من قِبل المخترعة ريتشاردز ضد كاليش وإيفريونز إيرث سعيًا في أن تدرج على أنها المخترع الوحيد ومالك براءة الاختراع رقم 806 والتي سبق أن تنازلت عنها لإيفريونز إيرث.

وأثناء اكتشاف الحقائق في الدعوى القضائية، نشأ نزاع حول طلب ريتشاردز للكشف عن اتصالات مختلفة بين الشركة ومحامي براءات الاختراع الذي عينته إيفريونز إيرث لإعداد براءة الاختراع رقم 806 ومتابعتها. وأكدت ريتشاردز أنها تملك الحق في طلب الكشف القسري لجميع الاتصالات المتعلقة ببراءة الاختراع بين المحامي وموكله لأنها تتمتع بعلاقة ضمنية محامي وموكله مع مستشار براءات اختراع خارجي. فوفقًا لريتشاردز، فإنها تعتبر عميلًا مشتركًا مع إيفريونز إيرث فيما يتعلق ببراءة الاختراع رقم 806 بموجب علاقة المحامي وموكله الضمنية. وبصفتهما عميلَيْن مشتركيْن، لا يحمي امتياز المحامي وموكله الاتصالات من الكشف القسري في سياق التقاضي بين ريتشاردز وإيفريونز إيرث.

واختلفت إيفريونز إيرث في أن ريتشاردز كان عميل مشترك لمستشار براءات الاختراع الخارجي التابع لها، وجادلت أن امتيازات المحامي وموكله تعود لإيفريونز إيرث فقط بصفتها العميل الوحيد لمحامي براءات الاختراع. ووافقت محكمة المقاطعة على ذلك.

---

[1] *Richards v. Kallish*, 22-cv-9095 (CS)(VR), 2023 WL 8111831 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023).

وبتطبيق قانون نيويورك الموضوعي المتعلق بعلاقات المحامي وموكله، قامت المحكمة بتحليل العوامل التالية لتحديد إذا ما كانت العلاقة بين المحامي وموكله موجودة بين محامٍ وطرف آخر: (1) إذا ما تم إبرام اتفاق رسوم أو تم دفع رسوم؛ (2) ما إذا كان يوجد عقد خطي أو اتفاقية توكيل يشير إلى أن المحامي قد قَبِلَ التمثيل؛ (3) ما إذا كان هناك علاقة غير رسمية قام بها المحامي من خلالها بتأدية خدمات قانونية مجانًا؛ (4) إذا ما قام المحامي بالفعل بتمثيل العميل في جانب واحد من المسألة (على سبيل المثال، الإيداع)؛ (5) إذا ما استبعد المحامي الفرد من بعض جوانب التمثيل لحماية مصالح عميل آخر؛ و (6) إذا ما كان العميل المزعوم يعتقد أن المحامي كان يمثله وكان هذا الاعتقاد معقولًا. ويشير العاملان (1) و(2) إلى وجود علاقة عميل سابقة، بينما قد تكون العوامل (3) و(4) دليلًا على علاقة ضمنية بين المحامي وموكله.

وتعترف ولايات أخرى، بما في ذلك تكساس، بالعلاقات الضمنية بين المحامي وموكله. ففي تكساس، لا تستخدم المحاكم اختباراً محدداً متعدد العوامل مشابهاً للاختبار في نيويورك، بل تحدد إذا ما كانت علاقة المحامي وموكله ضمنية بناءً على معيار موضوعي. ويشمل المعيار الموضوعي هذا النظر فيما يقوله الطرفان ويفعلانه لدعم اتفاقية تشكيل علاقة محامي وموكله. وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أيضًا أن تقدم الأدلة التي تدعم محاميًا وموكله بموجب اختبار نيويورك دليلًا على مثل هذه العلاقة في تكساس والعديد من الولايات القضائية الأخرى أيضًا.

وباستخدام اختبار نيويورك متعدد العوامل، قررت محكمة المقاطعة أنه لا يوجد علاقة محامي وموكله بين مستشار براءات اختراع خارجي لبراءة الاختراع رقم 806 والمخترعة ريتشاردز. وفيما يتعلق بالعاملين (1) و(2)، لا تمتلك ريتشاردز أي ترتيبات دفع رسوم أو اتفاقية توكيل مع مستشار براءات اختراع أو قامت بدفع أي رسوم مباشرة لمستشار براءات اختراع خارجي. وفي الواقع، قام كل من إيفريونز إيرث وكاليش بتقديم دليل على ترتيبات دفع رسوم مع مستشار براءات اختراع خارجي. وبالنسبة للعاملين (3) و(4)، لم تجد المحكمة دليلًا على أن مستشار براءات الاختراع قام بتأدية أي خدمات قانونية مجانًا أو قام بتمثيل ريتشاردز بالفعل في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO). وعلى وجه الخصوص، قضت المحكمة أن تقديم معلومات سرية حول اختراعاتها لمحامي براءات الاختراع، بالإضافة إلى توقيع عدة وثائق ذات صلة ببراءة الاختراع، مثل وثائق التوكيلات، لا يثبت أنه كان يوجد علاقة غير رسمية بين مستشار براءات الاختراع وريتشاردز. وفيما يتعلق بهذه الأنشطة المتعلّقة ببراءات الاختراع، تصرفت ريتشاردز بصفتها وكيل إيفريونز إيرث فقط، وفقًا لمحكمة المقاطعة.

أما بالنسبة للعامل (5)، استثنى كاليش وإيفريونز إيرث ريتشاردز من عدة اتصالات مع مستشار براءات الاختراع، بما في ذلك الفواتير ومسائل الأعمال الأخرى. وأخيرًا، بموجب العامل (6)، لم تقتنع المحكمة أن اعتقاد ريتشاردز بأنها كانت تمتلك علاقة محامي وموكله مع مستشار براءات اختراع خارجي كان معقولًا، بالنظر إلى ظروف ترتيبات أعمالها المزعومة مع كاليش وتنازلها عن براءات الاختراع لإيفريونز إيرث وافتقارها لأي اتفاقية تعيين منفصلة مع مستشار براءات اختراع. ووفقًا لذلك، رأت المحكمة أنه لا يوجد علامة محامي وموكله بين مستشار براءات الاختراع وريتشاردز.

ويقدم قرار *ريتشاردز ضد كاليش* العديد من الدروس المهمة لوكلاء ومحامي براءات الاختراع. أولًا، يمكن أن يؤدي تقديم خدمات قانونية دون الحصول أولًا على خطاب تعيين رسمي موقع إلى أن تقرر المحاكم أن المخترعين عملاء مشتركين في تاريخ لاحق، بعد أن تنتهي العلاقة بين هؤلاء المخترعين ورؤسائهم السابقين في نزاع. (وتمنع قواعد ممارسة القانون في بعض الولايات المحامي من منح الخدمات القانونية دون الحصول على اتفاقية تعاقد موقعة أولًا عندما يتجاوز المبلغ الإجمالي المتوقع إصدار فاتورة به لهذه المسألة مبلغًا صغيرًا عادةً، على سبيل المثال، 5000 دولار). وعلى نحو مماثل، يجب أن يكون مستشار براءات الاختراع حذرًا فيما يتعلق بالمعلومات التي يكشف عنها للمخترعين الذي يكونون موظفين فقط في شركات العملاء. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يدعم تقديم الفواتير وبيانات الرسوم الأخرى لمخترع غير عميل وجود علاقة ضمنية بين المحامي وموكله. وبالإضافة إلى ذلك، حتى إذا تبيّن أن المخترع ليس عميلًا وحتى لو كانت جميع الاتصالات بين مستشار براءات الاختراع الخارجي ذات امتيازات خاصة، يمكن لمخترع غير عميل استخدام أي اتصالات *حصلت عليها*

بالفعل من مستشار براءات اختراع خارجي في نزاع لاحق مع العميل، بغض النظر عن حالة امتياز هذه الاتصالات. وبالتالي، يجب أن يتجنب ممارسو براءات الاختراع الكشف عن أي معلومات غير جوهرية في إعداد وملاحقة طلب براءة الاختراع، مثل القيمة المحتملة لبراءة الاختراع للشركة لعوائد الترخيص أو أي موضوع آخر لا يتعلق بشكل مباشر بطلب براءة الاختراع.

ومن المهم أيضًا التأكيد مرة أخرى على أنه عندما يصبح المخترع والشركة التي يعمل فيها ذلك المخترع عميلين مشاركين لدى مستشار براءات الاختراع الخارجي، لا يمكن حماية أي اتصالات بينهم من الكشف القسري لبعضهم بموجب امتيازات المحامي وموكله بموجب القوانين الأمريكية. وفي حال أصبح المخترع والشركة خصمين، قد يكون لدى محامي البراءات الخارجي أيضًا تضارب قانوني في المصالح يمنع المحامي من تمثيل أي من الطرفين. وبناءً على ذلك، توضح هذه الحالة أيضًا أهمية توخي الحذر والاجتهاد فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم الكشف عنها للمخترعين غير العملاء.