

## 发明人何时变成共同委托人： 专利申请过程中与发明人沟通的最佳做法

作者：James Carlson

专利申请的准备需要专利从业者与特定委托人雇佣的发明人之间进行仔细的沟通。对于一项给定的发明，专利律师和专利代理人必须与发明人确认许多重要的技术构思，以便对该项发明进行说明，撰写出一份满足各种可专利性要求的说明书。另一方面，如果沟通不当，可能导致发明人变成共同委托人，正如最近的一个地区法院案例所讨论的。

在专利文件撰写过程中，专利从业者在与发明人进行沟通时需要谨慎行事，以履行其对委托人的职业义务和道德义务。发明人提供对于解释相关技术及其发明非常重要的技术理解。然而，发明人作为一家公司的员工，对于专利从业者而言通常并不是实际委托人；公司本身才是委托人。认识到这一重要区别，对于保护公司内部通信和与专利从业者通信的保密性以及律师-客户特权的适用性<sup>1</sup>并且对于降低发明人与委托人之间日后潜在纠纷的风险是十分必要的。最近的一个联邦地区法院案例<sup>1</sup>就体现出了此类风险及外部专利律师所扮演的艰难平衡角色。

发明人 Nicole Richards 与 Thomas Kallish 达成协议，开发一种环保可生物降解尿布产品。后来，Richards 和 Kallish 二位都被列为几项专利申请的共同发明人，而这些专利申请被转让给了由 Kallish 组建的一家名为“Everyone’s Earth”的公司。其中一项专利申请之后被授予为第 10,709,806 号美国专利（“806 号专利”）。806 号专利要求保护一种改进的一次性吸收制品和一种一次性尿布，其可包含具有几种有利可生物降解性能的材料，例如能够在有氧和无氧的情况下（例如在填埋场中）降解。Richards 与 Kallish 之间的商业关系恶化。最后，发明人 Richards 将 Kallish 及 Everyone’s Earth 告上法庭，要求将其列为之前转让给 Everyone’s Earth 的 806 号专利的唯一发明人和所有人。

在诉讼事实证据开示的过程中，Richards 要求披露该公司与 Everyone’s Earth 为准备和申请第 806 号专利而聘请的专利律师之间的各种通信，由此引发了争议。Richards 称，她有权要求强制披露所有与专利相关的受律师-客户特权保护的通信，因为她与外部专利律师也有着隐藏的律师-客户关系。据 Richards 称，在隐藏的律师-客户关系下，她将与“Everyone’s Earth”一起成为 806 号专利的共同委托人。由于是共同委托人，在 Richards 与 Everyone’s Earth 的诉讼程序中，律师-客户特权无法将受律师-客户特权保护的通信排除在强制披露的范围之外。

Everyone’s Earth 不同意 Richards 是其聘请的外部专利律师的共同委托人，并认为律师-客户特权仅属于作为审查答辩的专利律师的唯一委托人的 Everyone’s Earth。地区法院对此表示认同。

---

<sup>1</sup> Richards v. Kallish, 22-cv-9095 (CS)(VR), 2023 WL 8111831 (S.D.N.Y. Nov. 22, 2023)

该法院适用纽约州关于律师-客户关系的实体法，通过分析以下几个因素来判断律师和另一方之间是否存在律师-客户关系：（1）是否达成了费用协议或支付了费用；（2）是否存在书面合同或聘用协议，表明律师接受代理；（3）是否存在律师无偿提供法律服务的非正式关系；（4）律师是否在此案的某个环节（例如，处分）上实际代表了委托人；（5）律师是否为了保护另一个委托人的利益而将该个人排除在某些环节的代理范围之外；以及（6）所谓的委托人是否相信律师为其提供代理服务，并且这种相信是否具有合理依据。第（1）项和第（2）项表明存在正式的委托关系，而第（3）项和第（4）项可能构成存在隐藏的律师-客户关系的证据。

包括德克萨斯州在内的其他州也承认隐藏的律师-客户关系。在德克萨斯州，法院不会采用类似于纽约州的特定多因素测试，而是根据客观标准来确定是否暗示律师-客户关系。这一客观标准涉及到当事人的哪些言行可以证明存在律师-委托人关系。然而，在纽约州的测试背景下证明存在律师-客户关系的证据也很有可能在德克萨斯州和许多其他司法管辖区提供证明存在这种关系的证据。

利用纽约州的多因素测试，地区法院认定 806 号专利的外部专利律师与发明人 Richards 之间不存在律师-客户关系。关于第（1）项和第（2）项因素，Richards 与专利律师之间没有费用协议或聘用协议，也没有直接向外部专利律师支付任何费用。事实上，只有 Everyone's Earth 和 Kallish 提供了关于与外部专利律师达成此类费用协议的证据。至于第（3）项和第（4）项因素，法院也没有发现任何证据表明专利律师无偿提供了任何法律服务或在 USPTO 面前实际代表 Richards。更具体地说，法院裁定，向专利律师提交有关其发明的保密信息以及签署几份相关专利文件（如委托代理文件）并不能证明专利律师与 Richards 存在非正式关系。根据地区法院所称，就这些专利相关活动而言，Richards 只是充当 Everyone's Earth 的代理人。

至于第（5）项因素，Kallish 和 Everyone's Earth 几次拒绝 Richards 加入与专利律师的沟通，包括账单和其他业务事项。最后，根据第（6）项因素，虽然 Richards 主张她与外部专利律师存在律师-客户关系，但考虑到 Richards 所谓的与 Kallish 的业务安排、她将专利转让给 Everyone's Earth 的做法、她与专利律师没有单独签署聘用协议等情况，法院并不支持这一主张。因此，法院认为专利律师和 Richards 之间不存在律师-客户关系。

*Richards v. Kallish* 案的判决为专利代理人和专利律师提供了许多重要的经验教训。首先，在未事先取得经签署的正式聘用书情况下就提供法律服务的，如果日后发明人与其前雇主的关系以争议告终，法院可能会将发明人认定为共同委托人。（一些州的法律实务规则规定，当某些案子的预计开票总额超过某个通常较小的数额（例如 5,000 美元）时，律师不得在未事先取得经签署的聘用协议的情况下提供法律服务。）同样地，对于仅作为委托人公司的员工的发明人，专利律师应谨慎对待向其披露的信息。例如，向非委托人的发明人提供账单和其他费用数据，可能证明存在隐藏的律师-客户关系。此外，即使认定发明人并非委托人，并且即使在与外部专利律师的所有通信都受特权保护的情况下，非委托人的发明人也可以在以后与委托人的纠纷中使用其从外部专利律师处实际获得的通信，

而不管此类通信是否处于受特权保护的状态。因此，专利从业者应避免披露对专利申请进行准备和审查答辩而言非必要的信息，例如专利对公司许可收入的潜在价值，或与专利申请无直接关系的其他事项。

另外有必要重申的是，对于外部专利律师而言，在发明人和其雇主成为共同委托人的情况下，根据美国法律，律师-□ □ 特权无法保护他们之间的通信免于相互强制披露。如果发明人与雇主公司后来变成对手，外部专利律师也可能面临法律利益冲突，以致于无法代表他们当中的任何一方。由此看来，此案进一步证明了在向并非委托人的发明人披露何种信息方面要保持谨慎的重要性。