

## 發明人何時變成共同委託人： 專利申請過程中與發明人溝通的最佳做法

作者：James Carlson

專利申請的準備需要專利從業者與特定委託人僱傭的發明人之間進行仔細的溝通。對於一項給定的發明，專利律師和專利代理人必須與發明人確認許多重要的技術構思，以便對該項發明進行說明，撰寫出一份滿足各種可專利性要求的說明書。另一方面，如果溝通不當，可能導致發明人變成共同委託人，正如最近的一個地區法院案例所討論的。

在專利文件撰寫過程中，專利從業者在與發明人進行溝通時需要謹慎行事，以履行其對委託人的職業義務和道德義務。發明人提供對於解釋相關技術及其發明非常重要的技術理解。然而，發明人作為一家公司的員工，對於專利從業者而言通常並不是實際委託人；公司本身才是委託人。認識到這一重要區別，對於保護公司內部通信和與專利從業者通信的保密性以及律師-客戶特權的適用性、並且對於降低發明人與委託人之間日後潛在糾紛的風險是十分必要的。最近的一個聯邦地區法院案例<sup>1</sup>就體現出了此類風險以及外部專利律師所扮演的艱難平衡角色。

發明人 Nicole Richards 與 Thomas Kallish 達成協議，開發一種環保可生物降解尿布產品。後來，Richards 和 Kallish 二位都被列為幾項專利申請的共同發明人，而這些專利申請被轉讓給了由 Kallish 組建的一家名為“Everyone’s Earth”的公司。其中一項專利申請之後被授權為第 10,709,806 號美國專利（“806 號專利”）。806 號專利要求保護一種改進的一次性吸收製品和一種一次性尿布，其可包含具有幾種有利可生物降解性能的材料，例如能夠在有氧和無氧的情況下（例如在填埋場中）降解。Richards 與 Kallish 之間的商業關係惡化。最後，發明人 Richards 將 Kallish 及 Everyone’s Earth 告上法庭，要求將其列為之前轉讓給--Everyone’s Earth 的 806 號專利的唯一發明人和所有人。

在訴訟事實證據開示的過程中，Richards 要求披露該公司與 Everyone’s Earth 為準備和申請第 806 號專利而聘請的專利律師之間的各種通信，由此引發了爭議。Richards 稱，她有權要求強制披露所有與專利相關的受律師-客戶特權保護的通信，因為她與外部專利律師也有著隱藏的律師-客戶關係。據 Richards 稱，在隱藏的律師-客戶關係下，她將與“Everyone’s Earth”一起成為 806 號專利的共同委託人。由於是共同委託人，在 Richards 與 Everyone’s Earth 的訴訟程序中，律師-客戶特權無法將受律師-客戶特權保護的通信排除在強制披露的範圍之外。

Everyone’s Earth 不同意 Richards 是其聘請的外部專利律師的共同委託人，並認為律師-客戶特權僅屬於作為審查答辯的專利律師的唯一委託人的 Everyone’s Earth。地區法院對此表示認同。

---

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

該法院適用紐約州關於律師-客戶關係的實體法，通過分析以下幾個因素來判斷律師和另一方之間是否存在律師-客戶關係：（1）是否達成了費用協定或支付了費用；（2）是否存在書面合同或聘用協定，表明律師接受代理；（3）是否存在律師無償提供法律服務的非正式關係；（4）律師是否在此案的某個環節（例如，處分）上實際代表了委託人；（5）律師是否為了保護另一個委託人的利益而將該個人排除在某些環節的代理範圍之外；以及（6）所謂的委託人是否相信律師為其提供代理服務，並且這種相信是否具有合理依據。第（1）項和第（2）項表明存在正式的委託關係，而第（3）項和第（4）項可能構成存在隱藏的律師-客戶關係的證據。

包括德克薩斯州在內的其他州也承認隱藏的律師-客戶關係。在德克薩斯州，法院不會採用類似於紐約州的特定多因素測試，而是根據客觀標準來確定是否暗示律師-客戶關係。這一客觀標準涉及到當事人的哪些言行可以證明存在律師-客戶關係。然而，在紐約州的測試背景下證明存在律師-客戶關係的證據也很有可能在德克薩斯州和許多其他司法管轄區提供證明存在這種關係的證據。

利用紐約州的多因素測試，地區法院認定 806 號專利的外部專利律師與發明人 Richards 之間不存在律師-客戶關係。關於第（1）項和第（2）項因素，Richards 與專利律師之間沒有費用協定或聘用協定，也沒有直接向外部專利律師支付任何費用。事實上，只有 Everyone's Earth 和 Kallish 提供了關於與外部專利律師達成此類費用協定的證據。至於第（3）項和第（4）項因素，法院也沒有發現任何證據表明專利律師無償提供了任何法律服務或在 USPTO 面前實際代表 Richards。更具體地說，法院裁定，向專利律師提交有關其發明的保密資訊以及簽署幾份相關專利文件（如委託代理文件）並不能證明專利律師與 Richards 存在非正式關係。根據地區法院所稱，就這些專利相關活動而言，Richards 只是充當 Everyone's Earth 的代理人。

至於第（5）項因素，Kallish 和 Everyone's Earth 幾次拒絕 Richards 加入與專利律師的溝通，包括帳單和其他業務事項。最後，根據第（6）項因素，雖然 Richards 主張她與外部專利律師存在律師-客戶關係，但考慮到 Richards 所謂的與 Kallish 的業務安排、她將專利轉讓給 Everyone's Earth 的做法、她與專利律師沒有單獨簽署聘用協定等情況，法院並不支持這一主張。因此，法院認為專利律師和 Richards 之間不存在律師-客戶關係。

*Richards v. Kallish* 案的判決為專利代理人和專利律師提供了許多重要的經驗教訓。首先，在未事先取得經簽署的正式聘用書情況下就提供法律服務的，如果日後發明人與其前雇主的關係以爭議告終，法院可能會將發明人認定為共同委託人。（一些州的法律實務規則規定，當某些案子的預計開票總額超過某個通常較小的數額（例如 5,000 美元）時，律師不得在未事先取得經簽署的聘用協定的情況下提供法律服務。）同樣地，對於僅作為委託人公司的員工的發明人，專利律師應謹慎對待向其披露的資訊。例如，向非委託人的發明人提供帳單和其他費用資料，可能證明存在隱藏的律師-客戶關係。此外，即使認定發明人並非委託人，並且即使在與外部專利律師的所有通信都受特權保護的情況下，非委託人的發明人也可以在以後與委託人的糾紛中使用其從外部專利律師處實際獲得的通信，

而不管此類通信是否處於受特權保護的狀態。因此，專利從業者應避免披露對專利申請進行準備和審查答辯而言非必要的資訊，例如專利對公司許可收入的潛在價值，或與專利申請無直接關係的其他事項。

另外有必要重申的是，對於外部專利律師而言，在發明人和其雇主成為共同委託人的情況下，根據美國法律，律師-客戶特權無法保護他們之間的通信免於相互強制披露。如果發明人與雇主公司後來變成對手，外部專利律師也可能面臨法律利益衝突，以致于無法代表他們當中的任何一方。由此看來，此案進一步證明了在向並非委託人的發明人披露何種資訊方面要保持謹慎的重要性。