

إلا أن المحامي الموكل من قبلي أفاد بذلك: دعوى قضائية رُفعت مؤخرًا في المحكمة بشأن التنازل عن الامتياز بين المحامي وموكله أمام مكتب براءات

الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي

بقلم جيمس كارلسون

افتتاحية المقال

يجوز لمقدمي طلبات براءات الاختراع التنازل العرَضِي عن الامتياز بين المحامي وموكله أثناء إقامة الدعاوى على طلباتهم في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO). كما قد سبق وأن تقرّر في قضية محكمة مقاطعة أمريكية مؤخرًا. وإنّ وقائع الدعوى القضائية كانت بمثابة تنبيه لتوخي الدقة عند إيضاح بعض المعلومات إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

المقال كاملاً

ذكرت نقابة المحامين الأمريكية مؤخرًا أنّ الامتياز بين المحامي وموكله "ضروري للحفاظ على العلاقة السرية بين الموكل والمحامي، الأمر الذي يفيد كامل أعضاء هيئة المحلفين"¹. ومع ذلك، فإن الامتياز بين المحامي وموكله يوفر حماية محدودة بشأن أي من وكل تواصل بين الموكل ومحاميه. وقد يحى هذا الامتياز التواصل فقط عندما يكون الغرض الأساسي من المحادثة قائمًا على طلب المشورة القانونية. وفي المقابل، لا تحظى المناقشات المهنية أو الشخصية بين الموكل ومحاميه بهذه الحماية القانونية. حتى عند تطبيق الامتياز بين المحامي وموكله، لا يزال يكون ممكنًا التنازل عنه من قبل الموكل. وقد يكون الذكر العارض من قبل الموكل لطرف آخر حول مشورة محامهم كافيًا للتنازل عن الامتياز، حتى لو كان هذا الطرف الآخر هو مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. وتعتبر قضية محكمة المقاطعة الأخيرة في تكساس تذكيرًا مهمًا بهذه الحقيقة.

وفي قضية إس بي أي بيه هولدينغز إل إل سي ضد فيفينت إنك²، قرر قاضي محكمة المقاطعة أنّ مالك براءة الاختراع قد تنازل عن أي امتياز بين المحامي وموكله وعن امتياز المصلحة المشتركة وامتياز حصيلة الأعمال بشأن جميع المراسلات المتعلقة بطلب براءة الاختراع الأمريكية رقم 14/388,525 (يُشار إليه فيما يلي "طلب 525"). ومع ذلك، فهذه هي الطريقة التي تنتهي بها الحكاية فقط - فمن الضروري والمفيد مراجعة حقائق هذه الإجراءات التحذيرية منذ بدايتها.

وفي 9 أكتوبر 2003، قدم مخترع واحد طلب براءة الاختراع الأمريكية رقم 10/682,185 (يُشار إليها فيما يلي بـ "طلب 185") بعنوان an audio-video communication and answering system. وتم إصدار هذا الطلب كبراءة اختراع أمريكية رقم 7,193,644 (يُشار إليها فيما يلي بـ "براءة الاختراع 644"). وبعد التنازل عن "الطلب 185" لشركة تُدعى ريفوليوشناري كونسيستس إنك،، سيقوم مقدم الطلب بتقديم أربعة طلبات براءات أخرى بناءً على الكشف في طلب audio-video communication and answering system قبل تقديم "طلب 525". وبعد تقديم "طلب 525"، قدم مقدم طلب براءة الاختراع 18 طلب براءة اختراع قبل أن يرفع المالك الحالي لعائلة براءات الاختراع هذه دعوى قضائية لانتهاك فيفينت، إنك، في ديسمبر 2020. وفي قضية التعدي على براءة الاختراع، سعى مالك براءة الاختراع إنفاذ العديد من براءات الاختراع التي مُنحت على الطلبات المودعة بعد "طلب 525". وفي سلسلة طلبات الأولوية، فإن "طلب 525" هو الرباط الذي يربط براءات الاختراع في الدعوى لصالح تاريخ أولوية براءة الاختراع 644. ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة: تم اعتبار "طلب 525" بحكم المتخلى عنه بعد أقل من ثلاثة أشهر من تقديمه.

وفي 23 يوليو 2014، قدم مكتب المحاماة السابق لمالك براءة الاختراع طلب 525 دون دفع رسوم الإيداع أو تقديم إقرار المخترع. وأصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لاحقًا إشعارًا لتقديم النواقص يشير إلى أن طلب 525 سيُعتبر بحكم المتخلى عنه في 4 أكتوبر 2014، ما لم يدفع مقدم طلب براءة الاختراع الرسوم المطلوبة وتقديم المستندات الناقصة. وكما هو الحال مع العديد من المواعيد النهائية لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، يمكن تمديد الموعد النهائي مقابل دفع رسوم التمديد. وفي 23 نوفمبر 2014، قدم مكتب المحاماة السابق صفحة بيانات الطلب، ولكن دون دفع أي رسوم أو تقديم أي مستندات أخرى ناقصة. وأصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي مرة أخرى إشعارًا يشير إلى أن رد مقدم الطلب

¹ في هيئة المحلفين الكبرى. ملخص صديق المحكمة (ملخص الطرف الذي يُقدّم معلومات مفيدة إلى المحكمة وليس هو طرفًا في النزاع) من نقابة المحامين الأمريكية. 23 نوفمبر 2022.

² إس بي هولدينغز إل إل سي ضد فيفينت إنك، رقم: 20-CV-00886، 4: 2022 WL 16925961 (المنطقة الشرقية من تكساس، 14 نوفمبر، 2022)

كان غير مكتمل، ولكن دون أي تغيير على الموعد النهائي الذي سيصبح بعده الطلب متخلي عنه. وسيقدم طالب براءة الاختراع طلب براءة اختراع جديد في 26 مارس 2015، ولكن دون تلبية متطلبات النواقص، مثل دفع رسوم التمديد الزمني المطلوبة. ووفقًا لذلك، أصبح طلب 525 بحكم المتخلي عنه قبل عدة أشهر من انتهاء آخر موعد ممكن لدفع رسوم التمديد. وبالتالي، فإن أحدث عضو في عائلة براءات الاختراع وما تلاه من سبعة عشر من الطلبات المقابلة الأخرى لن يكون قيد النظر مع طلبات براءات الاختراع السابقة. وبالتالي تم قطع سلسلة الأولوية، وستكون طلبات براءات الاختراع اللاحقة هذه غير سارية بالمقارنة مع طلب براءة اختراع 644 بدون المطالبة بالأولوية السارية.

وفي بعض الأحيان، يعطي مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي فرصًا ثانية لمقدمي طلبات براءات الاختراع. وقد قدم مالك براءة الاختراع عدة طلبات التماس إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لإحياء طلب 525. وفي حال لم يعتبر الطلب 525 متخلي عنه، سيكون أولوية براءات الاختراع اللاحقة هي تاريخ الأولوية لبراءة الاختراع 644. ومع ذلك، فإن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي يفرض بعض المتطلبات على مقدمي طلبات براءات الاختراع الذين يسعون إلى إحياء طلب براءة اختراع ساقط. ويجب على مقدم طلب براءة الاختراع أن يثبت أن التخلي كان غير مقصود. وبطريقة مناسبة، ألقى مالك براءة الاختراع باللوم على شركة المحاماة السابقة بسبب التأخير، مع الادعاء بالاعتماد على مشورة مكتب المحاماة التالي بسبب الفهم الخاطئ للتاريخ الفعلي لسقوط الطلب. وفي ما يلي بعض المقتطفات من الإقرارات الخطية المقدمة مع طلب مالك براءة الاختراع لإحياء طلب 525:

- "أبلغني المحامي أن " طلب 525 لن يعتبر بحكم المتخلي عنه حتى 6 أبريل 2015 "؛
- "بعد التشاور مع المحامي، قرر [مالك البراءة] أن أفضل طريق للمضي قدمًا هو تقديم طلب استمرار لطلب 525"؛
- "في كل مرة يتم فيها تقديم ادعاء بشأن التخلي عن طلب 525، يراجع [مالك براءات الاختراع] الادعاءات المحددة بالتنسيق مع المحامي وخلصوا إلى أن طلب 525 لن يعتبر متخلي عنه حتى 6 أبريل 2015، على أقرب تقدير"؛ و
- "ملاحظة، أنا لست محاميًا. وفي عامي 2014 و 2015، كان [مالك براءة الاختراع] جديدًا في الدعاوى القضائية لبراءات الاختراع، وبينما فهم [مالك براءة الاختراع] المفهوم العام لسلسلة الأولوية، لم يكن مالك براءة الاختراع على دراية بالفروق الدقيقة في دعاوى براءات الاختراع القضائية واعتمد بشكل كبير (ولا يزال يعتمد بشدة) على المحامي. ولم يكن مالك براءة الاختراع على علم بالرسوم، والتي كان يجب دفعها عند تقديم طلب 525 ولم يكن على علم بأن هذه الرسوم لم يتم دفعها". [أضيفت للتوكيد] ...

وقد نجح مالك براءة الاختراع في إحياء طلب 525 لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، ولكن نتيجة للبيانات المذكورة أعلاه، تنازل عن الامتياز بين المحامي وموكله في محكمة المقاطعة. وأقرت محكمة فيفينت أنه بمجرد أن كشف مالك براءة الاختراع عن مشورة المحامي، تم التنازل عن أي امتياز بشأن تلك المشورة القانونية. ولاحظت المحكمة أن التنازلات عن الامتياز ينشأ عادة عندما يؤكد المتعدون المدعى عليهم على مشورة المحامين في دفاعاتهم لتجنب المسؤولية عن التعدي المتعمد. ومع ذلك، فإن التنازل عن الامتياز لا يقتصر على سياق التعدي المتعمد. وبالاعتماد بشكل واضح على مشورة المحامي - والكشف عن تلك المشورة - لإثبات تأخير غير مقصود في إحياء طلب 525، كان صاحب براءة الاختراع يكشف عن المشورة القانونية وآراء محامي براءات الاختراع. وبالتالي، قررت محكمة المقاطعة أن مالك براءة الاختراع قد تنازل عن جميع مطالبات الامتياز فيما يتعلق بمراسلات المحامين بخصوص طلب 525. ونتيجة لذلك، أمرت محكمة المقاطعة بالكشف عن جميع المراسلات المتعلقة بموضوع التخلي عن طلب 525 وإحيائه لاحقًا.

وتعد قضية فيفينت بمثابة تنبيه إلى الحاجة الماسة إلى بذل العناية الواجبة في الدعاوى القضائية لبراءات الاختراع بالإضافة إلى تحذير واضح بشأن مخاطر وصف أي محادثة مع المستشار القانوني في الأوراق المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي. وإذا قدم مالك براءة الاختراع طلب الاستمرار قبل 4 أكتوبر 2014، لكان مالك براءة الاختراع قد وفر رسومًا قانونية كبيرة تتنافس على إحياء طلب 525. ومن ناحية أخرى، ربما احتفظ مالك براءة الاختراع بالامتياز بين المحامي وموكله عن طريق اختيار كلماته بعناية أكبر في الإفادات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، إن أمكن.