A

WIPO
المنظمة العالمية
للملكية الفكرية

SCP/18/6
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 2 أبريل 2012

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة الثامنة عشرة

جنيف، من 21 إلى 25 مايو 2012

مناهج وحلول محتملة في ما يتعلق بالجوانب العابرة للحدود لسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم

وثيقة من إعداد الأمانة

مقدمة

1. وفقاً للقرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات خلال دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة اللتين عقدتا على التوالي من 23 إلى 27 يونيو 2008 ومن 25 إلى 29 يناير 2009 في جنيف، أعدت الأمانة دراستين أوليتين عن حصانة العلاقة بين مستشار البراءة وموكّله (الوثيقتان SCP/13/4 وSCP/14/2).

2. واحتوت الوثيقة SCP/13/4 على بعض الأمثلة عن الأوضاع القانونية في بلدان متعددة توضح الاختلافات بين القانون المدني والقانون العام (القائم على نظام السوابق) كما عالجت القضايا التي تنشأ في السياق الدولي وتضمنت بعض الحلول الممكنة التي نوقشت على الصعيد الدولي.

3. وساهمت الوثيقة SCP/14/2 في توسيع نطاق المعلومات عن الوضع القانوني في أنظمة قانونية متعددة في إطار دراسة وطنية، وتناولت البعد الدولي المجسَّد في الأحكام المتعددة الواردة في الصكوك الدولية مثل اتفاقية باريس واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) والاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات. وقدمت الوثيقة مبررات مختلفة تتعلق بحصانة العلاقة بين مستشار البراءات وموكّله كما لخصت الاستنتاجات الرئيسية وأوردت أمثلة عن مجالات عمل ممكنة في المستقبل.

4. وعملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في من 11 إلى 15 أكتوبر 2010 في جنيف، أعدت الأمانة الوثيقة SCP/16/4 Rev. التي جمعت هاتين الدراستين بهدف مساعدة اللجنة على مواصلة البحث في هذا الموضوع. وتلخص الوثيقة النقاط الأساسية التي نوقشت خلال الدورات السابقة كما تقدم تحليلاً

مفصلاً لتلك النقاط. وعلى أساس هذا التحليل، تقترح الدراسة التوصل إلى تفاهم مشترك بين أعضاء اللجنة كي يشكل أساساً لمتابعة الموضوع. وأخيراً، تحتوي الدراسة على قائمة غير شاملة بمواضيع قد تكون ذات صلة بالمناقشات التي تدور حول هذا الموضوع على الصعيد الدولي.

5. وخلال دورتها السادسة عشرة المنعقدة من 16 إلى 20 مايو 2011 في جنيف، طلبت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات من الأمانة جمع معلومات عن الممارسات الوطنية والإقليمية في ما يتعلق بالجوانب العابرة للحدود لسرية التوصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم بما في ذلك، من بين أمور أخرى: "1" القوانين الوطنية والقواعد المتعلقة بالجوانب العابرة للحدود لسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم؛ "2" والمشاكل المتعلقة بالجوانب العابرة للحدود لسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم؛ "3" والحلول المتاحة للبلدان والأقاليم لحل المشاكل المتبقية على المستويات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية.

6. وعليه، قدمت الأمانة الوثيقة SCP/17/5 إلى اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات خلال دورتها السابعة عشرة المنعقدة من 5 إلى 9 ديسمبر 2011 في جنيف. وعقب بعض المناقشات، قررت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات أن الأمانة ستوسع نطاق الوثيقة SCP/17/5 لتوضح المناهج المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود والحلول المحتملة التي حدِّدت في مجال سرية التوصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم. وتبعاً لذلك، تقدِّم الوثيقة الحالية لكي تنظر فيها اللجنة خلال دورتها الثامنة عشرة التي ستعقد من 21 إلى 25 مايو 2012 في جنيف.

7. ويجدر التذكير بأن بعض الوفود أشارت خلال الدورة السادسة عشرة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات إلى أن هذه المسألة تقع في نطاق القانون الوطني، وإلى أن الرئيس أقر بالاختلافات على صعيد القانون والإجراء الوطني، وصرح بأن اللجنة لم تلاحظ أي توافق للآراء حول وضع القواعد والمعايير على المستوى الدولي أو مجموعة من المبادىء المشتركة في هذه المرحلة[1]. وبهدف تقديم شرح واف للمناهج المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود والحلول الممكنة في هذا المجال، تستعرض هذه الوثيقة بإيجاز الخيارات المرتبطة بوضع قواعد ومعايير دولية أو مجموعة من المبادىء المشتركة كآليات قانونية محتملة لحل القضايا العابرة للحدود. ولكن هذا لا يعني أن الدول الأعضاء ستوافق على وضع مثل هذه الآليات أو تقتنع بجدواها.

لمحة عن القوانين الوطنية في ما يتعلق بسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم

السرية على الصعيد الوطني

8. تفرض أغلبية البلدان على مستشاري البراءات التزامات بالمحافظة على السرية بموجب التشريعات الوطنية أو قواعد السلوك التي تضعها الجمعيات المهنية أو اللوائح التنظيمية الحكومية. وبشكل عام، يفرض الالتزام بالمحافظة على السرية على مستشاري البراءات عدم الكشف عن أية معلومات تتعلق بالمشورة التي يسدونها أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية. ولكن هناك بعض البلدان التي لا يُفرض فيها مثل هذا الالتزام.

9. وفي بلدان القانون العام، تتعلق بعض القضايا المطروحة في حد ذاتها بالحصول على حصانة خاصة في إطار الإجراءات القضائية في ما يتعلق بالكشف.

"1" تعترف بعض بلدان القانون العام بحصانة التواصل بين مستشاري البراءات غير الممارسين وموكّليهم، وهي حصانة مماثلة لحصانة العلاقة بين المحامي وموكّله.

[1] انظر الوثيقة SCP/16/8، الفقرة 17.

"2" ولكن في بعض بلدان القانون العام الأخرى، لا يتمتع التواصل بين مستشاري البراءات غير الممارسين وموكّليهم بأية حصانة.

10. وفي بلدان القانون المدني، تخضع هذه المسألة لمبدأ الالتزام بالسرية المهنية الذي يرد عموماً في القوانين المدنية والجنائية.

"1" في العديد من بلدان القانون المدني، إن الحق في الامتناع عن الشهادة أمام المحاكم في مسألة يشملها الالتزام بالسرية المهنية و/أو في إصدار الوثائق التي تحتوي على المعلومات المشمولة بهذاالالتزام لا ينطبق على مستشاري البراءات غير الممارسين.

"2" ولكن، في بعض بلدان القانون المدني، يتمتع التواصل مع مستشاري البراءات غير الممارسين مبئيا بالحماية من الكشف أيضا خلال الإجراءات القضائية.

"3" وبادرت بعض بلدان القانون المدني التي تحمي سرية التواصل مع مستشاري البراءات غير الممارسين بإصلاح قانون الإثبات أو قانون الملكية الفكرية ليحدد بشكل صريح الحق في الامتناع عن الشهادة زتقديم الوثائق.

السرية على الصعيد الدولي

11. في ما يخص الاعتراف بالحصانة الأجنبية المتعلقة بالإثبات عموماً، اعتمد المجلس الإداري للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) في 2004 *مبادئ الإجراءات المدنية عبر الحدود الوطنية* التي أعدّتها مجموعة دراسة مشتركة لمعهد الحقوق الأميركي ويونيدروا[2]، وهي مبادئ توجيهية يُسترشد بها في مشاريع وإصلاحات القانون الوطني وتتضمن 31 حكماً يهدف إلى تسوية الاختلافات بين القواعد الوطنية المختلفة بشأن الإجراءات المدنية، مع مراعاة خصوصيات المنازعات العابرة للحدود. وتنص المادة 18 على الامتيازات والحصانات المتعلقة بالإثبات كما تنص على أنه يجب "تفعيل امتيازات وحصانات وطرق حماية مماثلة لطرف معين أو غيره في ما يتعلق بالكشف عن الإثبات أو عن المعلومات الأخرى". وتشير التعليقات على هذه المادة إلى أن الامتيازات تقوم بحماية مصالح مهمة إلا أنها قد تحول دون إثبات الوقائع، كما تبرز الاختلافات بين نظام وآخر من حيث الأساس المفاهيمي والتقني للامتيازات والمشاكل الناجمة عن اختيار القانون المناسب عند تطبيق هذه القواعد.

12. وفي ما يتعلق بسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم بشكل خاص، فإن أغلبية البلدان لا تتيح قوانين أو قواعد لمعالجة الجوانب العابرة للحدود.

"1" من بين البلدان التي تعترف بسرية التواصل مع مستشاري البراءات الوطنيين، هناك بعض البلدان التي تعترف بسرية التواصل مع مستشاري البراءات الأجانب، بما أنهم غير مسجلين بموجب القانون الوطني المعني أو أنهم لم يلتحقوا بنقابة المحامين على سبيل المثال.

"2" ولكن في بعض البلدان، يُستثنى التواصل مع مستشاري البراءات الأجانب من الكشف الإجباري وإن كانوا مستشارين غير ممارسين.

"3" وفي أغلبية بلدان القانون المدني، لا تتوفر خبرة عملية في ما يتعلق بالجوانب العابرة للحدود لسرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم، نظراً لغياب إجراءات الكشف التمهيدية التي قد تفرض كشف المعلومات السرية. ولكن قد يخضع مستشارو البراءات في بلدان القانون المدني المعنية إلى الكشف العابر للحدود في بعض بلدان القانون العام بغض النظر عن حماية السرية التي يوفرها موطنهم الأصلي. واعتمدت بعض بلدان

[2] مبادئ الإجراءات المدنية عبر الحدود الوطنية (معهد الحقوق الأمريكي/يونيدروا):
. http://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/main.htm

القانون المدني الحصانة أو الالتزام بالسرية في ما يتعلق بمستشاري البراءات غير الممارسين بموجب القوانين السائدة بهدف تسهيل الاعتراف بالحصانة أمام المحاكم في بعض بلدان القانون العام.

القضايا المتعلقة بالجوانب العابرة للحدود

13. نجد اختلافات مهمة في كل من القانون الموضوعي الخاص بالحصانة، أي نطاق سرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكّليهم، واختيار القانون/القواعد القانونية الدولية الخاصة، وتلك الاختلافات تحدّد مدى اعتراف المحاكم بقانون الحصانة الموضوعي للبلد الأجنبي. وفيما يعالج القانون الموضوعي نطاق السرية، يتناول اختيار القواعد القانونية الاعتراف الدولي بقانون الحصانة الأجنبية أو الالتزام بالسرية.

14. تم تحديد المشاكل التالية في ما يتعلق بالجوانب العابرة للحدود لسرية الاتصالات بين الزبائن ومستشاريهم في مجال البراءات:

"1" قد تضخع الاتصالات مع المستشارين الوطنيين في مجال البراءات للكشف الإجباري في حالات التقاضي في البلدان الأخرى مما يتسبب، من بين أمور أخرى، بتراجع القدرات التنافسية للمستشارين الوطنيين في مجال البراءات بالمقارنة مع بعض المستشارين الأجانب في مجال البراءات.

"2" إن غياب قوانين وقواعد صريحة تعالج جوانب السرية العابرة للحدود تؤدي إلى شك في ما إذا كانت المحاكم ملزمة بقبول السرية التي تنشأ بموجب قانون الأنظمة القضائية الأخرى على الصعيد الوطني. وعلاوة على ذلك، قد يصعب توقع النتيجة في الحالات التي تقرر فيها المحاكم المحلية معالجة الاتصالات مع المستشارين الأجانب في مجال البراءات حسب كل حالة على حدة. ويترتب على قرار المحاكم بالاعتراف بالامتيازات الأجنبية في كل حالة على حدة تكلفات إضافية بالنسبة للأطراف التي تدافع عن موقفها. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتخاصم الأطراف بشأن المسائل الإجرائية وتنفق مواردها على هذه المسائل قبل معالجتها للمسائل الموضوعية.

"3" في الحالات التي لا يتم فيها الاعتراف بسرية الاتصالات مع المستشارين الوطنيين القانونيين غير الممارسين في مجال البراءات على الصعيد الوطني، لا تكون المحاكم الوطنية ملزمة بالاعتراف بسرية الاتصالات مع المستشارين القانونيين غير الممارسين الأجانب في مجال البراءات على أساس المجاملة القضائية.

"4" لا يضمن القانون الوطني حماية المستشارين الوطنيين في مجال البراءات من الكشف الإجباري لاتصالاتهم مع الزبائن المتنازعين في البلدان الأجنبية، وإن كان القانون الوطني يعترف بسرية الاتصالات مع المستشارين الأجانب في مجال البراءات.

"5" لا تعتبر التدابير العملية الرامية إلى تفادي الكشف الإجباري للاتصالات السرية في سياق عبر حدودي، مثل التقييد على الاتصالات الشفوية والتوقيع المشترك للوثائق مع مستشار قانوني ومستشار قانوني غير ممارس في مجال البراءات، فعالة في جميع الحالات كما أنها قد تزيد تكلفة تقديم المشورة في مجال الملكية الفكرية.

مناهج متعلقة بالجوانب العابرة للحدود

15. تحتوي الوثيقة SCP/17/5 على قوانين وقواعد وطنية تعالج الجوانب العابرة للحدود لسرية التواصل بين مستشاري البراءات والموكّليهم في عدد من بلدان القانون العام وبلدان القانون المدني (انظر الفقرات 8 إلى 26 من تلك الوثيقة). ولن نورد نص تلك الفقرات وسنكتفي هنا بالقول إن القوانين المطبقة في بلدان مختلفة تتبع مناهج مختلفة في ما يتعلق بالجوانب

العابرة للحدود لحصانة العلاقة القائمة بين مستشار البراءة وموكّله. وتعترف بعض بلدان القانون العام بالحصانة الأجنبية جزء من اختيار القواعد القانونية بينما تطبق بلدان أخرى قانون المحاكم فترفض بالتالي الحصانة الأجنبية. توسع بلدان القانون العام الأخرى بشكل صريح نطاق مبدأ منح الحصانة ليشمل وكلاء البراءات الأجانب من خلال إدراج أحكام صريحة في قانون البراءات أو قانون الإثبات.

16. ولا تواجه أغلبية بلدان القانون المدني أية مشاكل في ما يتعلق بالجوانب العابرة للحدود لسرية التواصل بين مستشاري البراءات الأجانب وموكّليهم في أداء مهامهما كبلد مضيف، بما أن هذه الاتصالات تخضع بشكل عام إلى الالتزام بالسرية بدون أن تخضع إلى الكشف في المحكمة. ولكن فقد بعض مستشارو البراءات غير الممارسون سرية الاتصالات في بلدان القانون المدني مع موكّليهم في البلدان الأجنبية وخاصة في بلدان القانون العام. وسعياً إلى الحد من هذه المشكلة، عمدت بعض تلك البلدان إلى تنظيم الالتزام بالسرية بالنسبة لمحامي البراءات، بما في ذلك رفض إبلاغ الوثائق، بهدف الحصول على الاعتراف الأجنبي بالسرية في بلدان القانون العام. ولكن لا يعتبر مثل هذا النهج فعالاً في بلدان القانون العام التي ترفض قطعاً الحصانة الأجنبية أو الالتزام ب السرية للمستشارين غير الممارسين.

17. وتصف الفقرات التالية المناهج المختلفة للجوانب العابرة للحدود.

إثبات القانون الأجنبي

18. تعترف بعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركية بالحصانة الأجنبية أو التزام بالسرية على أنها جزء من اختيار القانون/القواعد القانونية الدولية الخاصة. واعتمدت المحاكم الفيدرالية الابتدائية منهجين أساسيين يقوم أحدهما على عدم اختيار قانون بينما يقوم الآخر على اختيار القانون في ما يتعلق بالاعتراف بالحصانة التي تُمنح إلى محامي/وكلاء البراءات الأجانب. وفي إطار النهج القائم على عدم اختيار القانون، لا يُعرف بأي امتياز لأخصائي البراءات الأجنبي بما أنه لا يعتبر محامي أميركي ولا وكيل أو مساعد محامي. ولكن تتبع أغلبية المحاكم النهج القائم على اختيار القانون الذي يعتمد إما على "نهج الاتصال" أو على "نهج المعاملة بالمثل والوظيفة" أو على "النهج المباشر القائم على المصلحة الملزمة". وفي إطار "نهج الاتصال"، قد يتمتع التواصل مع وكلاء البراءات الأجانب بالحصانة في ما يتعلق بالمساعدة على متابعة طلبات البراءات الأجنبية، شريطة أن تطبّق الحصانة بموجب قانون البلد الأجنبي الذي أودع فيه الطلب وأن لا يتعارض القانون مع السياسة العامة المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية[3].

19. وتبرز المناقشة أعلاه مدى صعوبة الوضع في الولايات المتحدة الأميركية عند التعامل مع الحصانة القائمة بين المحامي وموكّله وخاصة في ما يتعلق بمحامي البراءات ووكلاء البراءات. ويوسّع عموماً نطاق الحصانة القائمة بين المحامي وموكّله ليشمل محامي البراءات ووكلاء البراءات الذين يقدمون المشورة القانونية إلى الزبائن في بعض الحالات. ولا يقتصر القانون على التعامل مع وكلاء البراءات بما أن القرارات تصدر في كل حالة على حدة حسب معالجة المحكمة لطلب الحصانة. وقد تقوم الحاصنة بين المحامي وموكّله في الحالات الطبيعية أي في إطار الاتصالات القانونية بين المحامي وموكّله حسب قدرة المحامي المهنية القانونية. وقد تفُقد الحصانة الخاصة بمحامي البراءات إذا كانت المشورة القانونية تُطلب بهدف ارتكاب جريمة أو الاحتيال. وقد تُفقد الحصانة أيضاً إذا تنازل الموكّل عن حقه.

20. وفي قضية *شركة بريستول مايرز سكويب ضد شركة رون بولانك*[4] لسنة 1999، لم تعترف محكمة نيويورك الفيدرالية بحصانة العلاقة بين وكليل البراءات وموكّله لوكيل أوروبي معتمد بما أن القانون التشريعي الفرنسي لا ينص بشكل صريح على سرية تلك الاتصالات. واعتبرت المحكمة أن القواعد التأديبية الخاصة بالسرية التي يعتمدها معهد الوكلاء المعتمدين لدى المكتب

[3] انظر مؤسسة دوبلان ضد مؤسسة ديرينغ ميليكين 397 ف، ملحق 1146، 1169-71 (مركز حل النزاعات 1975).

[4] شركة بريستول مايرز سكويب ضد شركة رون بولانك روريز، 52 مجلة الولايات المتحدة الربع السنوية في مجال البراءات، 2د 1897، 188 (المحكمة الفيدرالية الأمركية، جنوب نيويورك، 1999) ("رون بولانك").

الأوروبي للبراءات (EPI) لم تمنح وكلاء البراءات الأوروبيين ما يماثل حصانة العلاقة بين وكيل البراءة وموكّله في الولايات المتحدة. وعليه، صدر أمر بتقديم كافة ملفات وكيل البراءات الأوروبي لشركة فرنسية في المحكمة. وعلى النحو ذاته، رفضت المحاكم الأميركية منح حصانة المشورة في مجال الملكية الفكرية التي قدمها وكلاء البراءات اليابانيون، كما برز في قضية *هونيويل ضد مينولتا* في 1986 حيث خضعت كافة الاتصالات التي أجراها وكلاء البراءات اليابانيون إلى الكشف الإجباري. ولكن بعد إدخال التعديلات على قانون الإجراءات المدنية الياباني في 1996، التي منحت وكلاء البراءات الحق برفض الإدلاء بشهادتهم في ما يتعلق بأية وقائع يشملها الالتزام بالسرية المهنية وبتقديم وثائق لدعم تلك الوقائع، اعترفت محكمة نيويورك الفيدرالية بحصانة سرية التواصل بين وكيل براءات ياباني غير ممارس وموكّله وفقاً لمبدأ المعاملة القضائية بالمثل في إطار القرار الذي أصدرته في قضية *شركة إيساي المحدودة ضد مختبرات الدكتور ريدي*[5]. واعتُبر أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يتقضي تجاوز أية اعتبارات سياسية أميركية.

21. وهذا النهج الذي يقوم على الاعتراف بقانون أجنبي على أساس تنازع القوانين/القانون الدولي الخاص يمكن أن ينظر إليه على أنه يؤدي إلى نتائج مناسبة مما يضمن المرونة الكافية لكل نظام وطني لتطبيق قانون الإثبات الموضوعي أو قانون الملكية الفكرية. وفي غياب المعايير الدولية، يوفر النهج حلاً يأخذ الأوضاع الوطنية بعين الاعتبار. ولكن قد ينتج عن اعتماد هذا النهج تكاليف إضافية للنظر في القانون الأجنبي مما يزيد الغموض القانوني. وبما أن قرار المحكمة في قضية *رون بولانك* اعتمد على غياب حصانة العلاقة مع مستشار البراءات في القانون، فقد قدم بعض الحوافز لبلدان القانون المدني لوضع معايير قانونية كعنصر ضروري للاعتراف الأجنبي من البلدان التي تعتمد مثل هذا النهج[6].

22. واختارت نهجا مماثلا بلدان القانون العام الأخرى مثل جنوب أفريقيا. ويتمتع التواصل بين مستشار البراءات المحلي ومستشار البراءات الأجنبي بالحصانة في جنوب أفريقيا إذا أجريت الاتصالات بهدف إسداء المشورة القانونية إلى موكّل معين أو حصوله عليها. ويتمتع التواصل بين مستشار البراءات الأجنبي وموكّله بالحصانة إذا كان الوكيل مستشارا قانونيا وإذا أجريت الاتصالات بهدف الحصول على المشورة القانونية من مستشار البراءات الأجنبي. وفي حال لم يكن وكيل الزبون مستشاراً قانونياً، لا يكون الموقف واضحاً تماماً بما أن المحاكم لم تعبر عن موقفها حيال هذه المسألة.

تطبيق منهج قانون المحكمة المحلية

23. تطبق بعض بلدان القانون العام قانون الإثبات المحلي (قانون المحكمة المحلية) للبتّ في استفادة مستشار البراءات الأجنبي من الحصانة. وفي هذه الحالة، غالباً ما يواجه وكيل البراءات الأجنبي فقدان سرية التواصل مع موكّله بما أنه غير مسجل في البلد.

أستراليا

24. في أستراليا، وضعت محكمة أستراليا الفيدرالية شرطاً لمنح الحصانة إلى "وكيل البراءات المعتمد" في قضية إيلي ليلي وشركاه ضد شركة فايزر لتصنيع الأدوية في إيرلندا (2004)، 137 تقرير المحكمة الفيدرالية 573 (محكمة أستراليا الفيدرالية) ("إيلي ليلي وشركاه"). واقتصرت حصانة العلاقة مع وكيل البراءات المعتمد على الاتصالات مع وكيل مسجل في أستراليا. واعتمد قرار المحكمة على تقييد نطاق الحصانة القانونية التي تُمنح إلى وكلاء البراءات المعتمدين. ولكن ينص مشروع قانون لسنة 2011 في أستراليا على توسيع نطاق الحصانة لتشمل مستشاري البراءات الأجانب بموجب القانون.

---

[5] قضية شركة إيساي المحدودة ضد مختبرات الدكتور ريدي، 77 مجلة الولايات المتحدة الربع السنوية في مجال البراءات، 2د 1854، 406 ف، الملحق 2د 341، المحكمة الفيدرالية الأمركية، جنوب نيو يورك، 2005).

[6] انظر على سبيل المثال التعديلات على القوانين الوطنية الفرنسية واللائحة التنفيذية للاتفاقية الأوروبية بشأن البراءات.

كندا

25. لا تعترف كندا بحصانة مستشاري البراءات الأجانب. وفي قضية شركة ليلي إيكوس المحدودة المسؤولية ضد شركة فايزر لتصنيع الأدوية في إيرلندا (2006)، 2006 المحكمة الفيدرالية 1465، قررت محكمة كندا الفيدرالية عدم الاعتراف بالحصانة على الرغم من أن التواصل بين وكلاء البراءات وموكّليهم يتمتع بالحصانة في المملكة المتحدة بموجب المادة 280 من قانون حق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية والبراءات لسنة 1988. ولم يُعترف بسرية التواصل على الرغم من أنه أجري في المملكة المتحدة. وصرحت المحكمة الكندية أن المعاملة القضائية بالمثل بين البلدان لم تلزم كندا بالاعتراف بحصانة لم تنشأ في كندا. وعلى خلاف القضية الأسترالية، لا يستفيد وكلاء البراءات الكنديون من الحصانة. وبالتالي، إن الاعتراف بحصانة العلاقة بين مستشار البراءات الأجنبي وموكّله يتجاوز مجرد توسيع نطاق الحصانة الوطنية ليشمل مستشاري البراءات الأجانب، فيقتصر بالأحرى على الاعتراف بحصانة جديدة لم يسبق أن اعتُرف بها بموجب القانون الوطني. وفيما يترك القانون المحلي بعض الغموض في ما يتعلق بالجوانب العابرة للحدود، فإن الرفض البات لمنح الحصانة إلى مستشاري البراءات المحليين والأجانب غير الممارسين قل لا يشجّع بالضرورة الحصول على المشورة القانونية منهم في النظام الكندي للملكية الفكرية.

المملكة المتحدة

26. استناداً إلى صياغة المادة 280 من قانون حق المؤلف والرسوم والنماذج الصناعية والبراءات لسنة 1988، يبدو أن حصانة العلاقة مع وكيل البراءات تقتصر على التواصل مع وكلاء البراءات المسجلين في المملكة المتحدة أو مع الأشخاص المدرجين في القائمة الأوروبية (أي وكلاء البراءات الأوروبيين) فقط. ولا تتوفر أحكام حديثة صادرة عن المحاكم في ما يتعلق بالتطبيق المحتمل للحصانة على وكلاء البراءات الأجانب.

توسيع مبادئ القانون الموضوعي

27. في بلدين من بلدان القانون العام، ينص قانون الإثبات المحلي أو قانون البراءات أو قد ينص في المستقبل على توسيع نطاق المبدأ الموضوعي الخاص بالحصانة ليشمل مستشاري البراءات الأجانب. وعند اعترافها بالحصانة القائمة بين مستشار البراءات وموكّله، على المحاكم في تلك البلدان أن تنظر في ما يلي: "1" هل وظائف مستشاري البراءات الأجانب "تطابق" وظائف وكيل البراءات المعتمد (نيوزيلاندا)؛ "2"وهل مستشار البراءات الأجنبي "مفوض" للعمل في مجال البراءات بموجب القانون الذي يطبق في بلده (مشروع القانون الأسترالي لتعديل قوانين الملكية الفكرية).

أستراليا

28. يقترح مشروع القانون الخاص بتعديل قوانين الملكية الفكرية (رفع المستوى) لسنة 2011 إدخال تعديلات على قانون البراءات من شأنها أن توسع نطاق حصانة العلاقة بين وكيل البراءات وموكّله لتشمل وكلاء البراءات الأجانب. ويتم تحقيق ذلك من خلال توسيع نطاق تعريف "وكيل البراءات" ليشمل الأشخاص المفوضين للعمل في مجال البراءات بموجب قانون بلد أو إقليم آخر. ولا يحتوي مشروع القانون على معايير أخرى. ولكن لا تنطبق هذه الحصانة إلا خلال مدة تفويض الوكيل لإسداء المشورة بشأن الملكية الفكرية. وبناء عليه، يتمتع التواصل مع وكيل البراءات الأجنبي في ما يتعلق بالعلامات التجارية والحقوق الأخرى بالحصانة فقط في حال كان الوكيل مفوضاً للقيام بهذا العمل وبالعمل في مجال البراءات في موطنه الأصلي. ومن حيث المنهج، يوسع مشروع القانون حصانة الوكيل وموكّله لتمتد إلى المستشارين الأجانب في مجال الملكية الفكرية بدون توسيع في مجال قانون الإثبات.

29. ويقترح مشروع القانون مراجعة الفقرة 200 (2) من قانون البراءات كما يلي:

"(2) يتمتع الاتصال الذي يقام لغرض رئيسي يتمثل في إسداء وكيل براءات معتمد للمشورة في مجال الملكية الفكرية إلى موكّله بالحصانة على غرار اتصال يجرى لغرض رئيسي هو إسداء ممارس قانوني للمشورة القانونية إلى موكّله وفي الحدود ذاتها.

"(2 ألف)" يكون السجل أو السند الذي يعد لغرض رئيسي هو إسداء وكيل براءات معتمد للمشورة في مجال الملكية الفكرية إلى موكّه مشمولة بالحصانة على غرار سجل أو سند يعد لغرض رئيسي هو إسداء ممارس قانوني للمشورة القانونية إلى موكّله وفي الحدود ذاتها.

"(2باء)" تشمل الإشارة في الفقرة (2) أو (2 ألف) إلى وكيل براءات معتمد إشارة إلى شخص مفوض لأداء عمل في مجال البراءات بموجب قانون بلد أو إقليم آخر في إطار تفويض الشخص لتقديم المشورة في مجال الملكية الفكرية من النوع الذي يقدمه".

نيوزيلاندا

30. يعزز قانون الإثبات في نيوزيلاندا لسنة 2006، الذي أصبح ساري المفعول في 1 أغسطس 2007، الحصانة القانونية التي تحمي التواصل بين وكلاء البراءات المعتمدين وموكّليهم (والتي تعرف أيضاً بعبارة "حصانة وكيل البراءات"). وتشمل الحصانة كذلك المحامين في المؤسسات.

31. وتنص المادة 54 من قانون الإثبات لسنة 2006 على ما يلي:

"حصانة التواصل مع المستشارين القانونيين

"(1) يتمتع الشخص الذي يحصل على خدمات قانونية من مستشار قانوني بالحصانة في ما يتعلق بالتواصل بين الشخص والمستشار القانوني إذا كان الاتصال:
(أ) مقصوداً بالسرية
(ب) يجرى في السياق التالي وللغرض التالي
"1" حصول الشخص على خدمات مهنية قانونية من المستشار القانوني؛
"2" أو توفير المستشار القانوني لمثل هذه الخدمات إلى الشخص.

(2) في هذه المادة، يقصد بالخدمات المهنية القانونية الحصول على المعلومات أو المشورة في مجال الملكية الفكرية أو تقديمها، وذلك في حال وكيل البراءات المعتمد أو الممارس الأجنبي الذي يؤدي بعض وظائف وكيل البراءات المعتمد أو كلها.

(3) في الفقرة 2، يقصد بالملكية الفكرية إلى إحدى المسائل التالية أو أكثر؛
(أ) المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وحق المؤلف؛
(ب) أوجه أداء فناني الأداء والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية؛
(ج) الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني؛
(د) الاكتشافات العلمية؛
(هـ) البيانات الجغرافية؛

(و) البراءات والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المسجلة والعلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة وعلامات الخدمات و الأسماء والسمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية؛
(ز) الحماية من المنافسة غير المشروعة؛
(ح) تصاميم الدوائر المتكاملة ومنتجات الرقائق شبه الموصلة؛
(ط) المعلومات السرية؛
(ي) كافة الحقوق الأخرى الناجمة عن نشاط فكري في المجالات الصناعية أو العلمية أو الأدبية أو الفنية".

32. في نيوزيلاندا، تطبق الحصانة على الاتصالات بين المستشار القانوني وموكّله حيث يعمل المستشار القانوني بموجب كفاءته المهنية، ويكون التواصل مقصودا بالسرية كما أنه يقام لغرض الحصول على المشورة القانونية. وقد تُفقد حماية الحصانة القانونية في حالتين هما التنازل الصريح والتنازل الضمني. وقد يواجه المهنيون إجراءات تأديبية بسبب الكشف بدون تصريح.

33. وبناءً على أمر المجلس الصادر بموجب قانون الإثبات لسنة 2006 في السابع من أغسطس 2008، توسع نيوزيلاندا نطاق الحصانة القانونية المهنية ليشمل التواصل بين المستشار القانوني الأجنبي وموكّله، بما في ذلك وكلاء البراءات الأجانب من أكثر من 85 بلد، طالما أن التوصال مقصود بالسرية وأنه يقام في سياق الحصول على معلومات تتعلق بالملكية الفكرية أو تقديمها أو بهدف الحصول عليها أو تقديمها. وفي نيوزيلاندا، يكون وكيل البراءات شخصاً يتمتع بمؤهلات خاصة ليعمل كوسيط مهني بين الزبائن ومكتب الملكية الفكرية في نيوزيلاندا. ويعالج وكلاء البراءات جوانب أخرى من قانون الملكية الفكرية مثل حق المؤلف والأسرار التجارية وحقوق الأصناف النباتية.

34. ويشير المعيار الخاص بالوظائف المقابلة للممارسين الأجانب في قانون الإثبات في نيوزيلاندا إلى أن الحكم يعترف بالمبدأ الأجنبي من خلال التمديد القانوني. ويوفر هذا المعيار حلاً متبايناً يقوم على الاعتراف بالقانون الأجنبي من جهة، وعلى توسيع نطاق المبادئ المحلية لمنح الحصانة عن طريق الاعتراف بالحصانة الأجنبية بموجب القانون من جهة أخرى، في حال كانت وظائف وكلاء البراءات الأجانب، التي يحددها القانون الأجنبي المعني، مقابلة لوظائف وكلاء البراءات في نيوزلندا. وتوفر قائمة البلدان الصادرة بناءً على أمر المجلس نوعاً من اليقين القانوني في ما يتعلق بتفسير الوظائف "المقابلة" لوكلاء البراءات الأجانب بموجب القانون الأجنبي المعني.

بلدان القانون المدني – غياب إجراءات الكشف وتسهيل الاعتراف بقوانينها في المحاكم الأجنبية

35. في بلدان القانون المدني، يُعترف بسرية التواصل بين بعض المهنيين وزبائنهم في إطار الإجراءات الجنائية والمدنية على نطاق واسع. وتتمتع سرية التواصل بالحماية بموجب السرية المهنية، كما أن قانون الإجراءات المدنية لا يسمح باستخدام إجراء الكشف أو الكشف الإجباري للوثائق. ولذلك، لا تتوفر خبرة واسعة في ما يتعلق بالحصانة القائمة بين وكيل البراءات وموكّله في هذه البلدان، نظراً لغياب الكشف الإجباري للوثائق الذي يؤثر في سرية التواصل بين وكيل البراءات وموكّله، ما عدا بعض الاستثناءات.

36. وعلى الصعيد الوطني، توسّع بعض بلدان القانون المدني نطاق الالتزام بالسرية، الذي وضع أساساً للمستشارين القانونيين، إلى مستشاري البراءات الوطنيين. وبما أن قانون الإجراءات لبلدان القانون المدني لا يوفر إجراءات الكشف، نشأ عدد بسيط من المشاكل المتعلقة بالحصانة أو بالسرية المهنية لمستشاري البراءات الأجانب.

37. ولكن قد يواجه وكلاء البراءات في بلدان القانون المدني إجراءات الكشف في بلدان القانون العام الأخرى، ولاسيما في حال لم يحدد القانون بشكل واضح الحصانة أو الالتزام بالسرية. وبالتالي، قد لا تعترف المحكمة الأجنبية، على غرار المحاكم في الولايات المتحدة، بسرية المشورة في مجال الملكية الفكرية التي يقدمها وكلاء البراءات المعنيون. وبهدف تفادي مثل هذا

الوضع، بادرت بعض بلدان القانون المدني بتعديل تشريعاتها بهدف توضيح حصانة العلاقة وكيل البراءات وموكّله. وأدخلت هذه التعديلات في إطار قانون الإجراءات المدنية أو قانون الملكية الفكرية.

38. وفي فرنسا، عدِّل قانون الملكية الفكرية (2°) R.422-54 لينصّ بشكل صريح على التزام مستشاري البراءات بالسرية المهنية. وتنص المادة L422-11 (التي أضافها القانون رقم 2004-130 الصادر في 11 فبراير 2004، المادة 67، الجريدة الرسمية الصادرة في 12 فبراير 2004) على ما يلي:

"في أي من المسائل ولكافة الخدمات المذكورة بموجب المادة L.422-1، يلتزم وكلاء الملكية الصناعية بالسرية المهنية. وتخضع المشاورات مع الزبائن أو تلك التي تستهدفهم والمراسلات المهنية مع الزبائن والزملاء الأعضاء أو المحامين ومذكرات الاجتماعات وبشكل عام، كافة الوثائق المتعلقة بالملف، لمبدأ السرية المهنية".

وكان الحافز على سنّ هذا التشريع تفادي الكشف الإجباري للتواصل مع وكلاء الملكية الصناعية في المحاكم الأجنبية كما كانت الحال في قضية *شركة بريستول – مايرز سكويب ضد شركة رون بولانك* في 1999[7].

39. وعلى الصعيد الإقليمي، ساهمت قضية *شركة بريستول-مايرز سكويب ضد رون بولانك* في تحفيز المكتب الأوروبي للبراءات على تعديل الاتفاقية الأوروبية بشأن البراءات التي يحيل إليها قانون الولايات المتحدة الأميركي المحلي للبتّ في مدى تطبيق حصانة العلاقة بين وكيل البرائات وموكّله على التواصل بين وكيل البراءات الأوروبي وموكّله. وبهدف حماية سرية التواصل بين وكلاء البراءات الأوروبيين وموكّليهم خلال الإجراءات في الولايات المتحدة، أضيفت قاعدة جديدة، هي القاعدة 153، على اللائحة التنفيذية للاتفاقية الأوروبية بشأن البراءات[8]، وذلك على النحو التالي:

القاعدة 153: حصانة الإثبات الخاصة بالوكيل

"(1) في حال استماس المشورة من وكيل مهني بحكم صفته، تتمتع جميع الاتصالات بين الوكيل المهني وموكّله أو أي شخص آخر، في ما يتعلق بهذا الغرض وبموجب المادة 2 من اللائحة بشأن سلوك الوكلاء المهنيين، بالحصانة بشكل دائم حيال الكشف في إطار الإجراءات أمام المكتب الأوروبي بشأن البراءات، إلا في حال تنازل الموكّل عن الحصانة المعنية بشكل صريح.

"(2) وتطبق الحصانة المعنية بشكل خاص على أي اتصال أو وثيقة تتعلق بما يلي:

(أ) تقييم إمكانية منح البراءات بالنسبة لاختراع معين؛

(ب) إعداد طلب البراءة الأوروبي ومتابعته؛

(ج) أي رأي يتعلق بصلاحية ونطاق حماية أو التعدي على البراءة الأوروبية أو على طلب البراءة الأوروبي".

وأدت هذه القاعدة الجديدة إلى قيام حصانة أوروبية بين وكيل البراءات وموكّله تطبق في إطار إجراءات المكتب الأوروبي للبراءات، وقد صيغت هذه على غرار الحصانة المتعلقة بالإثبات في الولايات المتحدة الأميركية[9]. ولكن، ليس من الواضح هل

---

[7] مجلس الأعيان الفرنسي، الدورة العادية 2002-2003، الوثيقة رقم: 176، العنوان 7 (تعديل بعض المهن القضائية أو القانونية ومهن الخبراء القضائيين وتقديم المشورة في مجال الملكية الفكرية، رقم 176، مجلس الأعيان، الدورة العادية 2002-2003، مرفق المحضر الخاص بدورة الثاني عشر من فبراير 2003).

[8] الاقتراح الأساسي لمراجعة الاتفاقية الأوروبية بشأن البراءات (م.ر/00/2)، 13 أكتوبر 2000، ميونيخ، الصفحة 191.

[9] المرجع نفسه

سيُعترف بالحصانة بموجب القوانين الوطنية للدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية بشأن البراءات ولا كيف سيطبَّق هذا الاعتراف، في حال أصبح الكشف عن التواصل المعني والذي يتمتع بالحصانة يطرح مشكلة في إطار الإجراءات أمام المحاكم الوطنية.

40. وفي اليابان، وبعد تعديل قانون الإجراءات المدنية[10] في 1996 بحيث يُستجوب وكيل البراءات كشاهد في ما يتعلق بأي من الوقائع التي علم بها في إطار ممارسته لوظيفته والتي ينبغي الإبقاء عليها كمعلومات سرية، يجوز له أن يرفض الشهادة بموجب المادة 197 (1) ("2") من قانون الإجراءات المدنية كما يلي:

"المادة 197

(1) يجوز للشاهد أن يرفض الشهادة في الحالات التالية:

"1" في الحالة التي تنص عليها المادة 191 (1)؛

"2" في الحالات التي يُستجوب فيها طبيب أو طبيب أسنان أو موزع المستحضرات الصيدلية أو مساعد الولادة أو المحامي (بما في ذلك المحامي الأجنبي المعتمد) أو وكيل البراءات أومحامي الدفاع أو كاتب العدل أو شخص يمارس وظيفة دينية أو شخص كان من أحد هؤلاء المهنيين، في ما يتعلق بأي من الوقائع التي علم بها في إطار ممارسته لوظيفته والتي ينبغي الإبقاء عليها كمعلومات سرية؛

"3" في الحالات التي يُستجوب فيها الشاهد في ما يتعلق بالمسائل الخاصة بالأسرار الفنية أو المهنية.

(2) لا يطبّق الحكم الوارد في الفقرة السابقة عند إعفاء الشاهد من واجب بالالتزام بالسرية".

41. وبالإضافة إلى ذلك، وطبقاً للمادة 220"4" التي تنص على الاستثناءات الخاصة بالواجب العام بتوفير الوثائق، يجوز لصاحب بعض الوثائق التي تحتوي على وقائع تخضع للسرية المهنية المشار إليها في المادة 197(1)"2"، بما في ذلك الوثائق التي تحتوي على معلومات يشملها الالتزام بالسرية المهنية المفروضة على وكلاء البراءات، أن يرفض تقديم مثل هذه الوثائق كما يلي:

"المادة 220

في الحالات التالية، لا يجوز لصاحب الوثيقة أن يرفض تقديمها تقديمها:

[...]

"4" بالإضافة إلى الحالات المذكورة في البنود الثلاثة السابقة، وفي الحالات التي لا تنتمي فيها الوثيقة إلى أي من الفئات التالية:

(أ) وثيقة تحتوي على المسائل التي تنص عليها المادة 196 في ما يتعلق بصاحب الوثيقة أو بشخص لديه أي من العلاقات المذكورة في بنود المادة المعنية مع صاحب الوثيقة؛

[10] قانون الإجراءات المدنية (قانون رقم 109 الصادر في 26 يونيو 1996 كما تم تعديله لآخر مرة بواسطة القانون رقم 95 الصادر في 27 يونيو 2007).

(ب) وثيقة تحتوي على سر يتعلق بوظائف موظف حكومي من المرجح أن تعيق أداءه لوظائفه العامة في حال تقديمها؛

(ج) وثيقة تشير إلى الوقائع التي تنص عليها المادة 197(1)"2" أو إلى المسألة التي تنص عليها المادة 197(1)"3"، على أن تكون هذه الوثيقة تخضع لواجب السرية؛

(د) وثيقة أعدّت حصريا لكي يستخدمها بها صاحبها (ما عدا الوثيقة التي تعدّها الدولة أو هيئة محلية عامة والتي يستخدمها موظف حكومي لغاية تنظيمية)؛

(هـ) وثيقة تتعلق بدعوى خاصة بقضية جنائية أو بسجل قضية من قضايا الأحداث، أو وثيقة يتم ضبطها في تلك الحالات."

42. وفي سويسرا، دخل قانون وكلاء البراءات حيز التنفيذ في 1 يوليو 2011 فأنشأ الالتزام بالسرية المهنية لوكلاء البراءات، كما وسّع نطاق السرية المهنية التي يضمنها القانون الجنائي السويسري ليشمل وكلاء البراءات. وبالإضافة إلى ذلك، وطبقاً لأحكام القانون الجديد بشأن محكمة البراءات الفدرالية، الذي أصبح ساري المفعول كليا في 1 يناير 2012، يجوز لوكيل البراءات المعتمد تمثيل طرف أمام محكمة البراءات الفدرالية. وينص قانون الإجراءات المدنية الجديد، الذي يطبّق كإجراء مناظر، على أنه يجوز لوكلاء البراءات رفض تقديم إثبات يخضع لمبدأ السرية المهنية.

وتنص المادة 10 في القسم 3 من قانون وكلاء البراءات على ما يلي:

"القسم 3: السرية المهنية

المادة 10

(1) يلتزم وكلاء البراءات بالمحافظة على السرية في ما يتعلق بكافة الأسرار التي يؤتمون عليها بحكم وظيفتهم أو الأسرار التي يعلمون بها خلال ممارستهم لأنشطتهم المهنية. ويكون هذا الالتزام غير محدود في الزمن.

(2) ويتعين على وكلاء البراءات ضمان أن يحافظ الأشخاص الذين يساعدونهم على السرية المهنية".

وينص قانون المحكمة الفدرالية للبراءات على ما يلي:

"القسم 3: تمثيل الأطراف

المادة 29

(1) في إطار الإجراءات المتعلقة بصلاحية البراءة، يجوز لوكلاء البراءات أيضاً تمثيل الأطراف أمام المحكمة الفدرالية للبراءات كما تنص عليه المادة 2 من قانون وكلاء البراءات الصادر في 20 مارس 2009، على أن يكون لديهم نشاط مستقل.

(ب) ويتعين تقديم إثبات النشاط امستقل كوكيل براءات عن طريق توفير الوثائق المناسبة وبناء على طلب المحكمة الفدرالية للبراءات".

حلول محتملة في ما يتعلق بالمسائل العابرة للحدود

43. في سياق الجوانب العابرة للحدود الخاصة بالمحافظة على سرية التواصل بين وكلاء البراءات وموكّليهم، تنشأ المسائل المذكورة أعلاه من حيث المبدأ، عند استيفاء الشرطين التاليين في الوقت نفسه:

"1" يوفر قانون المرافعات الوطنية آلية (مثل إجراءات الكشف أو أية إجراءات أخرى) تلزم وكلاء البراءات بتقديم معلومات إلى المحكمة في ما يتعلق بالمشورة السرية في مجال الملكية الفكرية؛

"2" لا يعترف القانون الوطني اعترافاً كاملاً بحصانة المشورة في مجال الملكية الفكرية التي يقدمها وكلاء البراءات الأجانب.

وفي تلك الحالات، يجوز المحافظة على سرية المشورة السرية في مجال الملكية الفكرية التي يقدمها وكيل البراءات في بعض الأنظمة القانونية ولكن هذه المشورة السرية قد تتعرض للكشف الإجباري في حالات أخرى. وبهدف معالجة هذا الوضع، يمكن التفكير في إنشاء آلية تسمح بالاعتراف،عبر الحدود الوطنية، بسرية المشورة في مجال الملكية الفكرية التي يقدمها وكلاء البراءات.

44. وبهدف تحقيق اعتراف سلس بالسرية عبر الحدود، قد يكون من المفيد أخذ جانبين بعين الاعتبار هما المعايير المنظمة للقانون الموضوعي الخاص بحصانة وكلاء البراءات والمعايير المتعلقة بالاعتراف بالقانون الأجنبي بشأن الحصانة. وتشير الحلول المحتملة المذكورة أدناه إلى هذين الجانبين. وعلاوة على ذلك، طبّق رجال القانون مناهج عملية سعياً إلى إيجاد حل للمشاكل في غياب قواعد قانونية تتعلق بالجوانب العابرة للحدود لسرية التواصل بين وكلاء البراءات وموكّليهم، وإن لم تكن هذه المناهج حلولا مثلى. وتصف الفقرات التالية هذه المناهج المختلفة.

45. وبهدف المحافظة على سرية المشورة في مجال الملكية الفكرية عبر الحدود الوطنية، لا يلزم أي من المناهج المحددة أدناه بلدان القانون المدني على إدخال حصانة خاصة بالإثبات تكون مماثلة للحصانة في بلدان القانون العام في إطار قوانينها الإجرائية الوطنية، طالما أن قوانينها الإجرائية المعنية لا توفر أية إجراءات من شأنها أن تلزم إحدى الأطراف بتقديم المشورة السرية في مجال الملكية الفكرية إلى المحكمة.

قواعد بشأن الاعتراف بحصانة مستشار البراءات الأجنبي

<u>توسيع نطاق الاعتراف بالحصانة لتشمل مستشاري البراءات الأجانب بموجب القوانين الوطنية</u>

46. من بين الحلول المحتملة توسيع نطاق الحصانة المهنية القانونية التي تُمنح في إطار التواصل بين مستشاري البراءات الوطنيين وموكّليهم، من خلال القوانين الوطنية، ليشمل التواصل مع بعض مستشاري البراءات الأجانب، بمن فيهم مستشاري البراءات من بلدان القانون المدني وبلدان القانون العام. والمعايير المتّبعة حاليا لتعريف مستشاري البراءات الأجانب الذين يُعترف لهم بالحصانة هي معايير شاملة وليست حصرية. ويعترف القانون في نيوزلاندا بامتيازات مستشاري البراءات الأجانب الذين تماثل وظائفهم وظائف وكلاء البراءات المعتمدين في نيوزلندا. وبموجب مشروع القانون الأسترالي، يُعترف بحصانة مستشاري البراءات الأجانب الذين يحق لهم بالعمل في مجال البراءات بموجب قانون بلدهم أو إقليمهم.

47. وعند تحديد شروط الاعتراف، على المحاكم أن تنظر في القانون الأجنبي المعني بهدف البتّ في أن مستشار البراءات الأجنبي يؤدي "الوظائف المقابلة" أو لا أو أن لديه "تصريح للعمل في مجال البراءات". وبهدف توفير المبادئ التوجيهية الإدارية إلى المحاكم والأطراف المعنية، يمكن للحكومة إعداد قائمة تحتوي على أسماء البلدان المعترف بها.

48. ويمكن أن يقوم توسيع نطاق الحصانة على مبدأ المعاملة بالمثل بدون أن يعدّ ذلك شرطاً أساسياً. وبما أن الجدوى من هذا النوع من الحلول تكمن في بساطتها، خاصة وأن إضافة شروط أخرى على مبدأ المعاملة بالمثل قد يعقّد تحديد الاعتراف بالحصانة التي تُمنح لمشتساري البراءات الأجانب. وإن الجدوى الأخرى من إدخال شروط شاملة للاعتراف بالحصانة الممنوحة لمستشاري البراءات الأجانب هي تمكين الأطراف المتنازعة من التركيز على القضايا الموضوعية المتنازع عليها، عوضاً عن إنفاق المال وإضاعة الوقت على المسائل الإجرائية. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن كل قانون وطني يحدد القانون الموضوعي الخاص الحصانة، فإن للبلدان حرية تحديد نطاق الحصانة والاستثناءات والتقييدات وأنواع الاتصالات المرتبطة بها وفئات مستشاري البراءات الأجانب الذين يطبّق عليهم القانون الموضوعي بشأن الحصانة.

49. ولكن انعدام التناسق في حماية المشورة السرية في مجال الملكية الفكرية العابرة للحدود لا تختفي تماماً عند اعتماد هذا النهج. فعلى سبيل المثال، وإن تم الاعتراف بسرية التواصل مع مستشار براءات غير ممارس في بلد آخر، فإن المشورة السرية في مجال الملكية الفكرية التي يقدمها مستشار البراءات المعني قد تخضع إلى الكشف في بلده وإن كان التوصال يتمتع بالحصانة بموجب القانون الوطني في بلده.

50. وفي ما يتعلق بالآليات التي توسع نطاق الاعتراف بمستشاري البراءات الأجانب، يمكن توسيع نطاق هذا الاعتراف من جانب واحد عن طريق إضافة حكم إلى القوانين المحلية المتعلقة بالإثبات أو على القوانين المتعلقة بالبراءات. ووفقاً للتقاليد القانونية الوطنية، يجوز أيضاً تطبيق المبدأ كجزء من القواعد الخاصة بتضارب القوانين من خلال السوابق القضائية. ومن الممكن اعتماد آلية أخرى تقوم على اتباع نهج قانون مرن حيث تعتمد البلدان الأعضاء في الويبو أو إحدى هيئات الويبو مبادئ غير ملزمة يجوز تطبيقها على الصعيد الوطني. ويشكل اعتماد أحكام نموذجية يمكن استعمالها وتعديلها لتتناسب مع الأنظمة القانونية على الصعيد الوطني مثلاً آخر عن اتباع نهج القانون المرن.

<u>آلية دولية للاعتراف المتبادل بالحصانة (اقتراح غرفة التجارة الدولية)</u>

51. اقترحت غرفة التجارة الدولية اعتماد إطار يوسع نطاق الاعتراف بحصانة مستشاري البراءات الأجانب الذين تعيّنهم السلطات الأجنبية[11]. ويقوم الإطار المقترح أساساً على العناصر التالية:

"1" يجب أن يحدد كل بلد فئات المستشارين الذين يستفيد موكّلوهم من الحصانة أمام المحاكم الوطنية ومكاتب الملكية الفكرية والمحاكم والمحققين. وينبغي أن تشمل هذه الفئات المحامين العامين المحليين والمستشارين المحليين المتخصصين في مجال الملكية الفكرية كما ينبغي تنظيمها بشكل مناسب من الدولة، بالإضافة إلى وكلاء البراءات الأوروبيين المقيمين في البلد (في القطاع الخاص وفي المؤسسة) في ما يتعلق بأعضاء المكتب الأوروبي للبراءات؛

"2" وفي كل بلد، يجب أن تتمتع بعض الاتصالات[12] الصادرة عن فئات محددة من المستشارين أو تلك الواردة إليهم، بالحصانة (بما في ذلك الوثائق والمواد والمعلومات التحضيرية أو تلك التي تتعلق بالاتصالات المعنية)؛

"3" ويجب أن يحترم كل بلد الحصانة التي تتمتع بها الاتصالات الصادرة عن المستشارين أو الواردة إليهم بموجب البند "2" والتي تحددها البلدان الأخرى بموجب البند "1".

---

[11] يمكن الاطلاع على وصف لاقتراح غرفة التجارة الدولية في الفقرتين 41 و46 من الوثيقة SCP/16/4 Rev.

[12] تعرّف غرفة التجارة الدولية مصطلح "الاتصالات" كما يلي: " الاتصالات الخاصة بأية مسألة تتعلق بأية اختراعات أو نماذج أو معلومات فنية أو أسرار تجارية أو علامات تجارية أو بيانات جغرافية أو أسماء الحقول أو المصنفات الأدبية أو الفنية أو الأداء أو البرمجيات أو الأصناف النباتية أو قواعد البيانات أو طوبوغرافيا شبه الموصلات أو أية مسألة تتعلق بالتمويه أو المنافسة غير المشروعة".

52. من شأن الإطار المشار إليه أعلاه تسهيل الاعتراف بالحصانة العابرة للحدود لبعض مستشارين البراءات الأجانب الذين يعينهم كل بلد، وذلك في البلدان المشاركة في هذا الإطار على الأقل. ويحافظ كل بلد على استقلاليته لتحديد المجموعة أو المجموعات المهنية التي "تعتبر منظمة بشكل مناسب". وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد القانون الموضوعي الخاص بمنح الحصانة عن طريق كل قانون وطني على نطاق واسع، على نحو يسمح لكل بلد أن يقرر نطاق الحصانة والاستثناءات والتقييدات المرتبطة بها على سبيل المثال.

53. وفي ما يتعلق بالآليات لوضع إطار محتمل، وبما أن ذلك يفترض الاعتراف المتبادل بالحصانة على الصعيد الدولي، فإن الطريقة المباشرة لضمان أثر قانوني هي اعتماد صك دولي. وقد يقتصر احتمال آخر على وضع نظام يقوم بتفعيل قائمة دولية بمستشاري البراءات تشرف عليها هيئة دولية وتضم فئات محددة من المهنيين الذين يعيّنهم كل بلد، على أن يستفيد موكّلوهم من الاعتراف بالحصانة في جميع البلدان التي تقبل بأثر هذه القائمة الدولية.

الحد الأدنى من التقارب الدولي للقواعد الموضوعية الخاصة بالحصانة

54. ترمي طريقة أخرى لضمان الاعتراف بالحصانة الأجنبية عبر الحدود الوطنية إلى تحقيق الحد الأدنى من التقارب بين القواعد الوطنية الموضوعية الخاصة بمنح الحصانة بين البلدان. ويمكن تصور مجموعة مشتركة من القواعد الموضوعية التي تمنع الكشف عن المشورة السرية في مجال الملكية الفكرية إلى الغير بشكل فعال، بغض النظر عن جنسية مستشاري البراءات أو مكان تسجيلهم والمكان الذي تم فيه تقديم المشورة في مجال الملكة الفكرية. وفي حال جرى تطبيق معيار موحد لمنح الحصانة لمستشاري البراءات الوطنيين والأجانب بشأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية في جميع البلدان، يُعترف بسرية المشورة في مجال الملكية الفكرية التي يقدمها مستشارون البراءات عبر الحدود الوطنية، أيا كان اختيار القواعد القانونية الذي اعتمدته هذه البلدان.

55. ومنذ سنوات، اقترحت الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية معياراً دولياً أساسياً على النحو التالي[13].

"يعتمد كل بلد عضو قوانين تساعد على احترام المعيار الأدنى التالي لحماية الحصانة بشكل مناسب في ما يتعلق بالتواصل مع المستشارين في مجال الملكية الفكرية.

يعتبر الاتصال الوارد إلى مستشار في مجال الملكية الفكرية أو الصادر عنه، والذي يقام في إطار تقديم المشورة في مجال الملكية الفكرية، وأي سند أو أي سجل آخر يعدّ في إطار تقديم المشورة في مجال الملكية الفكرية، سرياً بالنسبة للشخص الذي أجري الاتصال لصالحه، كما يتمتع بالحماية من الكشف أمام الغير، إلا في حال الكشف عنه بتصريح من ذلك الشخص.

ويقصد بعبارة 'المشورة في مجال الملكية الفكرية'المعلومات التي يوفرها مستشار في مجال الملكية الفكرية في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

ويقصد بعبارة 'المستشار في مجال الملكية الفكرية' المحامي أو محامي البراءات أو وكيل ابراءات أو محامي اعلامات اتجارية أو وكيل اعلامات اتجارية، أو أي شخص مؤهل قانونياً في البلد الذي تقدم فيه المشورة لإسداء تلك المشورة."

[13] http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_aippi_ip_ge_08/wipo_aippi_ip_ge_08_www_100879-related2.pdf.

وعلى الرغم من أن الجوانب القانونية العابرة للحدود ليست غائبة تماماً من الاقتراح الذي قدمته الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، على المحاكم على سبيل المثال أن تنظر في القانون الأجنبي بغية البتّ في "الأهلية القانونية" للشخص كي يقدم المشورة، ولكن المسألة الأساسية الخاصة بنطاق الحصانة تبقى على ما هي عليه في كل حالة[14]".

56. ومن جهة، كلما كانت القواعد الموضوعية بشأن الحصانة موحدة على الصعيد الدولي، كانت الأطراف التي يكون من المحتمل أن تتنازع (الزبائن ومستشاريهم في مجال البراءات من جهة المدعي ومن جهة المدعى عليه على حد سواء) قادرة على تحديد إمكانية التوقع. ومن جهة أخرى، قد تحتاج الدول الأعضاء إلى بعض المرونة إذا قررت تطبيق المعيار الدولي، نظراً للاختلافات الحالية على صعيد القوانين الوطنية المطبقة في هذا المجال.

57. وفي ما يتعلق بالآليات المحتملة لتحقيق الحد الأدنى من التقارب بين القواعد الموضوعية الخاصة بالحصانة، من الممكن تصور اتباع نهج القانون المرن مثل التوصيات أو الأحكام النموذجية فضلا عن اعتماد صك ملزم. وعلاوة على ذلك، قد يشكل الحد الأدنى من التوافق الدولي لبعض المبادئ من خلال الاعتماد من جانب واحد لقواعد مماثلة في كل بلد على الصعيد الوطني، خياراً آخر إذا رأى عدد كاف من البلدان منافع من تطبيق المبادئ المعنية في إطار قوانينها الوطنية.

اختيار القواعد القانونية في ما يتعلق بالاعتراف بالحصانة الأجنبية

58. من الحلول الممكنة الاعتراف بالحصانة القائمة في البلدان الأخرى ومنح الحصانة نفسها لغرض تطبيق الإجراءات القضائية في البلد المعني. وعلى سبيل المثال، وإن كان بلد معين لا يمنح حصانة كاملة للتواصل مع المستشارين في مجال الملكية الفكرية بموجب قانونه الوطني، تعترف محكمة البلد المعني بالحصانة في ما يتعلق بالتواصل مع مستشار في مجال الملكية الفكرية في بلد آخر إذا لم يكن ذلك الاتصال يتمتع بالحصانة في البلد الآخر. وعليه، لا يفقد الموكِّل سرية الاتصالات المشمولة بالحصانة مع مستشاره في مجال الملكية الفكرية في بلد آخر. والمعيار الذي تطبقه المحاكم في بعض البلدان عندما تبتّ في تطبيق الحصانة المتعلقة بالتواصل مع مستشاري البراءات الأجانب، هو النظر في مدى تمتع ذلك التواصل بالحصانة في إطار القانون الأجنبي للبلد المعني. وتطبّق المحاكم في الولايات المتحدة الأميركية ذلك الاعتراف بالحصانة الأجنبية أو بالالتزامات الخاصة بالمحافظة على السرية.

59. وكما ذكر سابقاً، بادرت بعض بلدان القانون المدني بتعديل تشريعاتها الوطنية كي تعترف بشكل صريح بالحصانة في ما يتعلق بوكلاء البراءات، وذلك بهدف الحصول على الاعتراف الأجنبي عن طريق تطبيق اختيار القاعدة القانونية. ومع أن اتباع مثل هذا النهج قد يوفر حلاً في البلدان الأجنبية حيث يكون الاعتراف بالحصانة الخاصة بمستشاري البراءات في البلدان الأخرى قائماً على تضارب القوانين/القاعدة القانونية الدولية الخاصة، بما في ذلك قاعدة المعاملة بالمثل، لا يكون له أي تأثير في البلدان الأجنبية التي تطبق منهج قانون المحكمة.

60. ومن جهة أخرى، لا يستدعي تطبيق اختيار القاعدة القانونية إدخال تعديلات على القواعد الموضوعية المحلية الخاصة بمنح الحصانة. ومن جهة ثانية، بما أن المحاكم عملت على تطوير هذه القاعدة، وإن تم اختيار قاعدة قانونية مشتركة بشأن الاعتراف بالحصانة الأجنبية، سيستمر تطبيق القوانين الموضوعية المتباينة بشأن الحصانة، مما يجعل من المستحيل تفادي الكشف الإجباري للمحاكم الأجنبية عن المشورة السرية في مجال الملكية الفكرية.

61. وفي ما يتعلق بالآليات التي تسهل الاعتراف بالحصانة الخاصة بمستشاري البراءات الأجانب عن طريق اختيار القواعد القانونية، يمكن النظر في إمكانيات متعددة، مثل الاعتماد من جانب واحد للقواعد المشتركة على الصعيد الوطني، واتباع نهج القانون المرن أو اعتماد اتفاق دولي.

[14] جون ت.كروس، حصانة الإثبات في الممارسة الدولية في مجال الملكية الفكرية، الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للعلامات التجارية، لسنة 2009.

مناهج عملية

62. بحث أخصائيو القانون عن عدد من المناهج العملية بهدف تفادي الكشف الإجباري عن سرية المشورة في مجال الملكية الفكرية في بلادهم وفي البلدان الأجنبية على حد سواء[15]. وتشمل هذه المناهج ما يلي:

التعاون مع المحامين

63. في بعض البلدان، يستعين مستشارو البراءات غير الممارسين بخدمات المحامين لتوفير الخدمات إلى موكّليهم. وعلى وجه الخصوص، يوفر المستشارون اتصالاتهم الخطية/ويقدمون المشورة إلى موكّليهم بتوقيع مشترك من المحامين. ولكن قد يعقّد اتباع مثل هذا المنهج إسداء المشورة القانونية في مجال الملكية الفكرية ويساهم في رفع كلفتها.

زيادة الانتفاع بالاتصالات الشفهية

64. غالباً ما يستخدم مستشارو البراءات الاتصال الشفوي عوضاً عن الاتصال الخطي لتفادي كشف المعلومات السرية في حالات التنازع في البلدان الأخرى. وقد يعقّد ذلك عملية إسداء المشورة ويحول دون إعداد وثائق مفيدة.

اتفاقيات تعاقدية بشأن السرية

65. قد يكون وكلاء البراءات غير المقيدين بالتزامات المحافظة على السرية في المحاكم الأجنبية مقيدين باتفاقيات تعاقدية بشأن السرية. ولكن فعالية تلك الاتفاقيات غير واضحة إزاء الكشف الإجباري في كافة إجراءات الكشف المختلفة السابقة للمحاكمة. وفي أغلبية الأنظمة القانونية، يكون وكلاء البراءات مقيدين بالتزامات السرية المحلية.

[نهاية الوثيقة]

[15] انظر الوثيقة SCP/17/5.