

## اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات

الدورة الخامسة والعشرون

جنيف، من 12 إلى 15 ديسمبر 2016

مجموعة من قضايا المحاكم حول جوانب حصانة العلاقة بين مستشار  
البراءات وموكليه

وثيقة من إعداد الأمانة

### مقدمة

1. اتفقت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات (لجنة البراءات) في دورتها الرابعة والعشرين المعقودة في الفترة من 27 إلى 30 يونيو 2016 على أن تتولّى الأمانة، استناداً إلى المعلومات الواردة من الأعضاء والهيئات المراقبة للجنة، إعداد مجموعة من قضايا المحاكم حول جوانب حصانة العلاقة بين مستشار البراءات وموكّله، بما في ذلك التقييدات أو الصعوبات المواجهة. وعملاً بذلك القرار، أرسلت الأمانة المذكرات C.8585 و C.8587 و C.8588 بتاريخ 16 أغسطس 2016 لدعوة أعضاء اللجنة والهيئات المراقبة فيها إلى تقديم المعلومات المطلوبة إلى المكتب الدولي.
2. وبناء على تلك الدعوة، تلقت الأمانة معلومات متعلقة بالموضوع من اليابان وسويسرا. وبما أن صفحة الويبو الإلكترونية المعنونة "مجموعة من القوانين والممارسات الوطنية فيما يخص نطاق حصانة العلاقة بين المحامي وموكّله وإمكانية تطبيق ذلك على مستشاري البراءات"<sup>1</sup> تحتوي مراجع للقضايا المعروضة على المحاكم والمتعلقة بحصانة مستشاري البراءات، فستشير هذه الوثيقة أيضاً إلى تلك الحالات. ونتيجة لأن غالبية القضايا المعروضة على المحاكم تخص قضايا رفعت في الولايات المتحدة الأمريكية، فستضم هذه الوثيقة بشكل رئيسي قرارات المحاكم الصادرة عن تلك الولاية القضائية.
3. ونظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية، في مايو 2008، مؤتمراً بشأن حصانة المشورة المهنية المقدّمة للموكّلين في مجال الملكية الفكرية. وقد أشارت العديد من العروض التي قدمت

خلال المؤتمر إلى القضايا المعروضة على المحاكم المختصة في بعض الولايات القضائية. ويمكن الاطلاع على هذه العروض على الرابط: [http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi\\_ipap\\_ge/program.html](http://www.wipo.int/meetings/en/2008/aippi_ipap_ge/program.html).

### إمكانية منح الحصانة لمستشاري البراءات الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية

4. اعتمدت المحاكم الابتدائية الفيدرالية، فيما يتعلق بالاعتراف بالحصانة التي تُمنح إلى مستشاري/وكلاء البراءات الأجانب، منهجين أساسيين يقوم أحدهما على عدم اختيار قانون بينما يقوم الآخر على اختيار القانون.
5. وعلى الرغم من تطبيق النهج القائم على عدم اختيار القانون، الذي لا يمنح أي امتياز لأخصائي البراءات الأجنبي لأنه ليس عضواً في رابطة المحامين الأمريكيين، في دعوى قضية شركة ستاتوس تايم ضد شركة شارب إلكترونيكس، رقم 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1983)، إلا أن أغلبية المحاكم تطبق النهج القائم على اختيار القانون الذي يعتمد إما على "نهج الاتصال" أو على "نهج المعاملة بالمثل والوظيفة" أو على "نهج المباشر القائم على المصلحة الملزمة".
6. وفي إطار "نهج الاتصال"، تختار المحكمة تطبيق القانون الأمريكي أو القانون الأجنبي بناء على الولاية القضائية ذات المصلحة السائدة بشأن حفظ سرية التواصل وتحديد المكان الذي بدأت فيه هذه العلاقة التي يزعم أنها منحت حصانة، ما لم تمل السياسة العامة خلاف ذلك. وفي قضية شركة دوبلان ضد شركة ديرينغ ميليكين (397 F. Supp. 1146, 1169-71 (D.S.C. 1975))، رأت المحكمة أن التواصل مع وكلاء البراءات الأجانب من غير المحامين لا يتمتع بحصانة من حيث المبدأ، ولكن إن كان للتواصل مع وكيل براءات أجنبي علاقة جوهرية بطلب البراءة المودع في بلده، فستكون الغلبة لمبدأ الحصانة بموجب قانون البلد الأجنبي.
7. وفي قضية شركة بريستول مايرز سكويب ضد شركة رون بولانك (رقم 52 U.S.P.Q 2d 1897, 188 F.R.D. (رقم 189 (S.D.N.Y. 1999)) لم تعترف المحكمة الفيدرالية بحصانة العلاقة بين وكيل البراءات وموكله لممثل يحمل صفة وكيل براءات فرنسي معتمد ومستشار براءات أوروبي. وقضت المحكمة بأن القانون الفرنسي لا يمنح وكلاء البراءات الفرنسيين حصانة إثبات تعادل حصانة العلاقة بين مستشار البراءات وموكله التي يتمتع بها مستشارو البراءات بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك، رأت المحكمة أن التواصل بين وكيل البراءات الفرنسي وموكله ليست ذات حصانة ما لم يعمل الوكيل تحت إشراف محام أمريكي. واعتبرت المحكمة أن القواعد التأديبية التي يعتمدها معهد الوكلاء المعتمدين لدى المكتب الأوروبي للبراءات تشمل قاعدة خاصة بالسرية، لكن هذه القاعدة لا تمنح وكلاء البراءات الأوروبيين ما يماثل حصانة العلاقة بين وكيل البراءة وموكله في الولايات المتحدة الأمريكية.
8. وفي إطار نهج المعاملة بالمثل والوظيفة، تلتزم المحكمة بالنتيجة التي تملها المعاملة بالمثل حين يقدم وكيل البراءات الأجنبي خدمات قانونية مستقلة. وفي قضية شركة مندنهال ضد شركة باربرغرين (رقم 531 F. Supp. 951, 952 (N.D. III. 1982))، قضت المحكمة بأنه في حال قدم موكل أمريكي طلباً لتحصيل براءة أجنبية عن طريق محام أمريكي، فإن المحامي الأمريكي هو صلة وصل فقط بين الموكل ووكيل البراءات الأجنبي. ولذلك، فإن التواصل الحقيقي هو بين الموكل الأمريكي ووكيل البراءات الأجنبي، أي أن التواصل يتمتع بالحصانة فقط في حال كان قانون البلد الأجنبي يمنح هذه الحصانة.
9. وفي إطار النهج المباشر القائم على المصلحة الملزمة، تزن المحكمة المصالح المتعارضة لجميع الدول المعنية وتقرر تطبيق القانون الذي يحقق أكبر مصلحة. وقد ينطوي ذلك على تطبيق الصياغة (الثانية) لأحكام تنازع القوانين (قضية شركة في إل تي ضد شركة يونيتروود، (194 F.R.D. 8, 16 (D. Mass. 2000)). وتحدد الفقرة 2 من المادة 139 من أحكام تنازع القوانين عدة عوامل ينبغي مراعاتها عند إقرار القانون الواجب التطبيق، بما في ذلك العلاقات الحقيقية بين الطرفين ومختلف البلدان المعنية والإنصاف الشامل.

10. وفي قضية شركة أسترا أكتيولاج ضد شركة أندركس للأدوية ( 208 F.R.D. 92, 104-105 (S.D.N.Y. ) (2002)، اقترحت المحكمة الفيدرالية استخدام مبدأ المصلحة الملزمة بطريقة أوسع لحماية عدد أكبر من حالات التواصل. وخلصت المحكمة إلى أن الإنصاف هذه الحالة يستدعي تطبيق قانون (وهو قانون الولايات المتحدة الأمريكية) لا يحقق أكبر مصلحة ولكنه يمنح أكبر قدر من امتياز الحماية، على الرغم من أن التواصل في القضية لا يطلال الولايات المتحدة الأمريكية.
11. وفيما يتعلق بمستشاري البراءات السويسريين، فقد خلصت المحكمة في قضية شركة بوروز ويلكوم ضد مختبرات بار (رقم (143 F.R.D. 611, 616-17 (E.D.N.C. 1992) إلى أن رسالة من مستشار براءات سويسري إلى مستشار براءات أوروبي مشمولة بالحصانة استنادا إلى إعلان بالتركية يشير إلى أن قانون الحصانة السويسري يغطي التواصل بين الموكلين ومستشاري البراءات.
12. ولكن خلصت المحكمة الفيدرالية في قضية مادة (In re Rivastigmine) الدوائية، القضية رقم ( 239 F.R.D. ) (2005, 351, 359, S.D.N.Y. )، بتطبيق تفسيرها للقانون السويسري، إلى أن التواصل بين وكيل براءات سويسري وموكله ومستشار الشركة في سويسرا لا يتمتع بحماية بموجب الحصانة المهنية. وأشارت المحكمة إلى أنه في حال كان التواصل مع وكيل براءات أو مستشار أجنبي بشأن طلب براءة أجنبي، فإن المحاكم الأمريكية تنظر لقانون البلد الذي عُلق فيه طلب البراءة بغية تحديد إن كان قانون هذا البلد يمنح حصانة تقارن بحصانة علاقة المستشار بموكله الممنوحة في الولايات المتحدة الأمريكية. ورأى القاضي أن الأحكام السويسرية تشير فقط إلى التزام السرية المهنية لا إلى حصانة إثبات مطلقة. وطلب إلى المحكمة أن تنظر في الآثار المترتبة على هذه الأحكام في سياق إجراءات الكشف السويسرية. ودفع المدعي السويسري بأن الكشف الإلزامي عن الوثائق محدود جدا في الدعاوى المدنية في سويسرا، وأن المحكمة السويسرية لن تأمر بالكشف عن وثائق في القضية. ومن شأن التزام السرية المهنية أن يحمي حصانة العلاقة بين وكلاء البراءات وموكليهم. ورغم أن القاضي رأى أن "مشاكل خاصة [قد] تبرز عند تقييم حصانة العلاقة بين مستشار براءات وموكله من ولايات قضائية أجنبية تطبق أنظمة كشف لا يمكن مقارنتها بأنظمة الكشف المطبقة لدينا"، فقد قرر أن ذلك لا يشمل الحصانة من إجراءات الكشف، إن لم يمنح القانون السويسري حصانة إثبات خاصة بماثلة لحصانة العلاقة بين المحامي وموكله في القانون الأمريكي. وبالمثل، وجدت المحكمة، في قضية شندلر ضد اوتيس (محكمة مقاطعة نيو جيرسي، 2:09-cv-00560)، أن الحصانة لا تنطبق على التواصل بين وكيل براءات أوروبي غير محام، لأن التواصل مع وكيل براءات ليس مشمولا بحصانة العلاقة بين المحامي وموكله بموجب القانون السويسري<sup>2</sup>.
13. ومع ذلك، خلصت المحكمة في قضية حمض (In re Zoledronic acid) (محكمة مقاطعة نيو جيرسي؛ 2:12-cv-03967) وبتطبيق القانون السويسري المعدل (المادة 10 من قانون وكلاء البراءات والمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية السويسري)، إلى أن الحصانة تنطبق على مستشار البراءات السويسري.
14. وفيما يخص وكلاء البراءات اليابانيين، فقد رفضت المحاكم الأمريكية في الثمانينات وأوائل التسعينات منح حصانة لمشورة الملكية الفكرية التي قدّمها مستشارو براءات يابانيون، وبرز ذلك في قضية هونيويل ضد مينولتا ( 1990 U.S. Dist. ) (1990 (D.N.J. 5954 (LEXIS)). ومن أمثلة القضايا الأخرى: "1" قضية شركة ستاتوس تاجم ضد شركة شارب إلكترونيكس ((95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y. 1982)؛ "2" وقضية شركة ديتكشين سيستيمز ضد شركة بينواي ((96 F.R.D. 152, 156 (W.D.N.Y. 1982)؛ "3" وقضية شركة بوروز ويلكوم ضد مختبرات بار ( 143 F.R.D. ) (1992 (E.D.N.C. 611, 616-17)؛ "4" وقضية شركة سانتريد ضد جنرال إلكتريك ( 27 USPQ 1446 ) (1993 (E.D.N.C.)).

15. ومنحت التعديلات، التي أدخلت على قانون الإجراءات المدنية الياباني عام 1996، وكلاء البراءات حق رفض الإدلاء بشهادتهم فيما يتعلق بأية وقائع تدرج ضمن الالتزام بالسرية المهنية أو تقديم وثائق لدعم تلك الوقائع. وعقب هذه التعديلات، اعترفت المحكمة في إطار القرار الذي أصدرته في قضية شركة إيساي المحدودة ضد مختبرات الدكتور ريدي (القضية رقم (S.D.N.Y. 2005) 77 U.S.P.Q. 2d 1854, 406 F. Supp. 2d 341) بحصانة سرية التواصل بين وكيل براءات ياباني غير ممارس وموكله وفقاً لمبدأ المعاملة القضائية بالمثل. ولكن اعتُبر أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يخضع لاعتبارات سياسية أمريكية عليا. ومن أمثلة القضايا الأخرى التي شملت وكيل براءات ياباني بعد التعديلات، قضية شركة VLT ضد شركة Unitrode (القضية رقم (D. Mass. 2000) 194 F.R.D. 8, 16).

### قضايا المحاكم في كندا

16. لم تعترف السوابق القضائية الكندية بحصانة العلاقة بين مستشار البراءات وموكله (انظر قضية شركة لومونيكس للأبحاث ضد شركة غولد 11 (2d) C.P.R. 70؛ وقضية شركة ويرلبول ضد شركة كامكو المحدودة (3d) C.P.R. 72؛ وقضية شركة ليلي إيكوس ضد فيترز آيرلند فارماسوتيكال 1465 FC (2006)). ولكن هذه السوابق القضائية لم تعد صالحة في ضوء التغييرات التشريعية الأخيرة التي منحت الحصانة للعلاقة بين مستشاري البراءات وموكلهم.

17. وفي 24 يونيو 2016، سنت كندا تعديلات على تشريعات البراءات تعترف بحصانة سرية التواصل بين مستشاري البراءات وموكلهم. وتنطبق هذه الحصانة على أي تواصل بين وكيل البراءات المسجل وموكله تقصد به السرية ويجري لغرض التماس المشورة، أو تقديمها، بشأن أي مسألة تتعلق بحماية اختراع ما. ويعترف قانون البراءات الجديد في كندا بحصانة سرية التواصل في كندا بين موكل ومستشار براءات من بلد آخر، شريطة أن يكون قانون ذلك البلد يعترف أيضا بحصانة سرية التواصل. ولم تصدر، إلى حينه، أي قرارات من المحاكم بشأن هذا التشريع الجديد.

[نهاية الوثيقة]