



Legal privilege for European Patent Agents omsat til praksis i US

Thomas Kirkbak, Senior legal counsel, 3Shape A/S

3shape 

Agenda

1. Baggrund
2. Afgørelse fra United States International Trade Commission
3. Status
4. Diskussion

Baggrund

- 3Shape fremstiller og sælger scannere med tilhørende software til dentalindustrien.
- Det samme gør Align Technology. Align fremstiller også plastik tandbøjler – de såkaldte clear aligners.
- Parterne indgik i 2015 en samarbejdsaftale hvorefter scans fra 3Shape scannere kunne sendes direkte til Align ifm bestilling af clear aligners.
- I november 2017 anlagde Align ialt 10 sager imod 3Shape ifm påstået patentkrænkelse (4 patentkrænkelssager ved District Court, 4 IPR sager, og 2 sager ved US International Trade Commission (ITC)).
- I december 2017 opsagde Align samarbejdsaftalen med henvisning til 3Shapes påståede patentkrænkelse.
- Det er i en af ITC sagerne, at spørgsmålet om legal privilege for European Patent Agents er kommet op, med et noget overraskende resultat til følge

Legal privilege tvisten

- Ifm en udenretlig vidneafhøring (deposition) i den ene af ITC sagerne fik et vidne forelagt et dokument hvis indhold delvist var lavet af en European Patent Agent hos 3Shape ifm rådgivning om nogle Align patenter.
- Dokumentet skulle have været undtaget discovery, så Aligns advokater ikke fik det at se, men ved en fejl var dette ikke sket.
- Da det gik op for 3Shapes advokater hvad dokumentet indeholdt krævede vi dokumentet tilbage (et såkaldt Clawback krav).
- Align var uenig i at dokumentet var omfattet af legal privilege og indbragte spørgsmålet for ITC.

Interessante punkter i afgørelsen

- Timing:
 - Det omtvistede dokument blev skrevet i 2014.
 - Vidneafhøringen fandt sted den 18. maj 2018.
 - Den reviderede §170, stk. 2 trådte i kraft 1. juli 2018
 - Den 11. juli 2018 begærede Align dokumentet fremlagt i sagen.
 - ITCs afgørelse blev afsagt den 3. august.
 - Afgørelsen tager eksplicit ikke stilling til det forhold at spørgsmålet om privilegier er bragt op før lovens ikrafttrædelse, men at begæring om fremlæggelse først blev fremsat efter ikrafttrædelsen.
 - Afgørelsen tager heller ikke stilling til om loven skal finde anvendelse for dokumenter fremstillet før lovens ikrafttræden.

Hovedpunkter i ITC afgørelsen - privilege

- Spørgsmål om privilege i US patentsager afgøres af Federal Circuit
- I afgørelsen re Queens University at Kingston ("Queens") har Federal Circuit taget stiling til udstækningen af legal privilege imellem en part of en "registered non-lawyer patent agents".
- Privilege beskyttelse jf. Retsplejelovens §170, stk. 2 er derfor irrelevant



Ingen beskyttelse i kraft af Retsplejelovens §170, stk. 2

- Der er US præcedens for at i tilfælde hvor det skal afgøres om en udenlandsk rådgivers kommunikation har privilegier, der gives der den privilegerede beskyttelse som rådgiveren nyder i sit hjemland*
- I ITC sagen gjorde Align faktisk selv dette gældende:

Denmark.” Reply at 1. Align then alleges that “in cases where attorney-client privilege issues have arisen in relation to European Patent Attorneys, U.S. courts have turned to the privilege law of the patent attorney’s country of practice.” *Id.* Under Danish law, Align reports that “there is

* Bristol-Meyers Squibb Co v. Rohen-Pulenc Rorer, Inc. (SDNY 1999)

- Og 3Shape gjorde naturligvis gældende at jf. Rpl §170, stk. 2 var kommunikationen fra vores medarbejder, der er European Patent Agent, beskyttet af privilege.
- Dette afviser ITC som irrelevant

Sur-Reply at 1. The only new information in the sur-reply is that the Kingdom of Denmark on June 8, 2018, passed a law, effective July 1, 2018, establishing for the first time an evidentiary privilege for communications between European Patent Attorneys and their clients. *Id.* at 2. The information is irrelevant, for the reasons discussed below, and the motion for leave to file a sur-reply is DENIED.

Legal privilege beskyttelsen jf. Queens udlægger ITC således:

- Federal Circuit anerkendte et begrænset legal privilege dækkende

“communications with non-attorney patent agents when those agents are acting within the agent’s authorized practice of law before the Patent Office”

- Den beskyttede kommunikation omfatter

“prosecuting a patent application, drafting the specification or claims, drafting an amendment or reply to a communication with the patent examiner, and drafting a communication for a public use, interference, reexamination, proceeding, petition, appeal to or any other proceeding before the Patent Trial and Appeal Board or other proceeding”

- *Om det ikke beskyttede anføres det:*

“No other communication involving patent agents are privileged. Communications that are not reasonably necessary and incident to the prosecution of patents before the Patent Office fall outside the scope of the patent-agent privilege. Specifically communications with a patent agent who is offering an opinion on the validity of another party’s patents or on infringement are not reasonably necessary and incident to the prosecution of patent applications or other proceedings before the Patent Office”

Hovedpunkter, fortsat

- Herefter konkluderer ITC:

It is undisputed that the individuals whose communications are contained in the clawed back documents are patent agents, not attorneys licensed to practice law. Following the Federal Circuit's decision in *Queen's*, it is plain that the materials clawed back by 3Shape are not privileged. Mr. Ninn-Grønne's own declaration states that the content of the communications is analysis of competitor patents and legal advice to 3Shape's management "on them." Opp. Ex. 1 at ¶¶ 8, 9, 10. The documents themselves confirm the nature of the communications. These are precisely the types of communications that the Federal Circuit identified in *Queen's* as being outside the patent agent privilege. 820 F.3d at 1301-02. Accordingly, the documents clawed back by 3Shape must be produced in unredacted form in this litigation, and Align will be permitted to pursue further discovery of the matters contained in those documents.

Hvor efterlader det en part der søger rådgivning hos en patent agent

Efter ITC afgørelsen får man kun privilegeret beskyttelse efter US praksis, dvs.

- Hvis patent agenten er advokat, så er korrespondencen beskyttet.
- Hvis patent agenten ikke er advokat, så er kun korrespondence ifm. patentagents behandling af patentansøgningen ift. patentmyndighederne beskyttet.

Er ITC afgørelsen korrekt

- Det er min opfattelse at afgørelsen er forkert, idet den bryder med US domspraksis om at en udenlandsk patent agent er berettiget til den privilegerede beskyttelse han nyder i sit hjemland.
- ITC's afgørelse er ikke bindende præcedens for kommende sager ved ITC eller ved de almindelige amerikanske domstole.
- Men det er klart at man som både rådgiver og som klient/part må forholde sig til det faktum at afgørelsen ligger der.
- Afgørelsen er ikke appelleret, idet 3Shape ville udsætte sig for sanktioner ved at tilbageholde de omtvistede dokumenter, og idet en appel kun havde udsigt til medhold hvis dokumenterne ikke allerede var udleveret.

Hvad er best practice - diskussion

- Bør man som part/klient/virksomhed forlade sig på at den rådgivning man får fra en patentagent (ekstern eller intern) der ikke er advokat nyder privilegie beskyttelse i US?
- Bør man som patentagent (intern eller ekstern) rådgive om gyldighed eller krænkelse vedr. patentspørgsmål som kan ende i en amerikansk retssag?
 - Hvis man gør, bør man så gøre klienten/sin virksomhed opmærksom på risikoen for at rådgivningen ender som bilag i en evt. kommende amerikansk retssag?
 - Bør man henvise klienten/sin virksomhed til at involvere en US patent counsel eller en advokat?