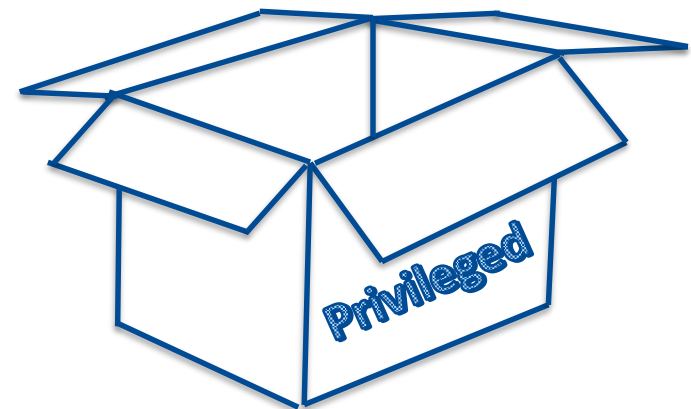


Konsekvenser og praksis

- Hvorfor er privilege vigtig i praksis?
- Hvornår er privilege vigtig i praksis?
- Hvordan kan klienter og IP attorneys i praksis sikre privilege med den nuværende retstilstand?
- Hvordan kan og bør man agere i praksis (best practice)?



Hvorfor er privilege vigtig i praksis?

- Formål med privilege:

- sikrer fortrolighed
- klienter kan informere rådgiver fuldstændigt og oprigtigt
- rådgiver kan give oprigtig rådgivning og kan repræsentere effektivt

- Uden privilege:

- er der risiko for, at korrespondance mellem rådgiver og klient vil indgå som bevismateriale i en retssag
- kan/bør en klient derfor ofte ikke give fuld eller oprigtig information til rådgiveren
- og kan/bør en rådgiver ofte ikke give klienten oprigtig vurdering/rådgivning

Hvornår er privilege vigtig i praksis?

- Når skriftlig information eller vurdering kan skade en klient i en retssag
... i den pågældende eller en anden sag, internt eller eksternt hos klienten (dvs. altid?)
- Dvs. enhver korrespondance eller dokument, som kan tænkes at kunne bruges mod klienten
...reelt en hvilken som helst vurdering, hvad enten positiv el. negativ for klienten
- En vurdering af krænkelse af et patent kan fx, selv hvis den er positiv for klienten, anlægge en tolkning af patentkrav, som kan bruges af patenthaver mod klienten
- At klienten er gjort opmærksom på fakta kan muligvis også bruges mod klienten
...fx at et patent eksisterer (kan sætte klienten i ond tro), jf. også U 2016.3549 ØK
- Særligt, hvis risiko i US (discovery, treble damages)

Eksempler med risiko

IP attorney skriver:

- "Jeg mener, at I krænker dette patent, fordi..."
- "Der kan være en mindre risiko for krænkelse, fordi..."
- "Jeg mener ikke, at I krænker pga. denne tolkning af patentet ..." (positiv konklusion)
- "I kan få problemer med opfindeshøjden ift. dette patentskrift"
- "Dette patentskrift beskriver..." (tolkning af fakta, selv hvis positiv konklusion)
- "US advokatens vurdering er..." (videregivelse af privilegeret vurdering)
- "Jeg vedlægger et patentskrift" (gøre opmærksom på fakta)

Klient skriver:

- "Vi har vist produktet på en messe" (nyhedsforegribende)
- "Vi vil gerne lave en kopi af dette produkt, vil vi krænke et patent?"
- "Vi mener, vi krænker dette patent, vil du vurdere?"



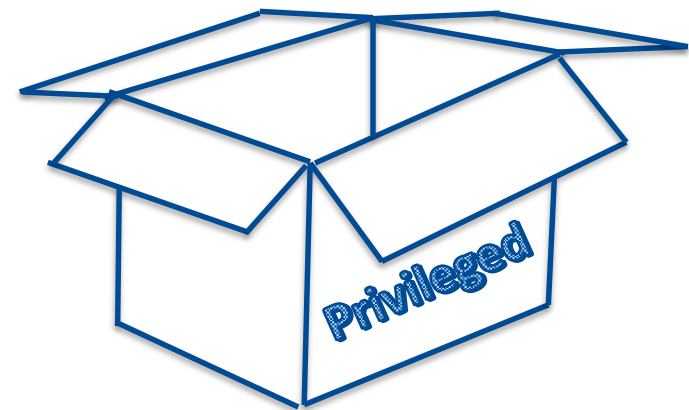
Næsten enhver (substantiel) korrespondance kan potentielt bruges mod klienten.

Hvordan kan virksomheder og bureauer sikre privilegier?

- Enten altid holde al korrespondance med DK IP attorneys i "privilege-kassen" (sikrest)
- eller foretage vurdering af nødvendighed ved enhver korrespondance (billigere?)
- eller rådgive kun mundtligt (men: manglende dokumentation, mangelfuld rådgivning, arbejde skal måske genskabes senere, mv.)

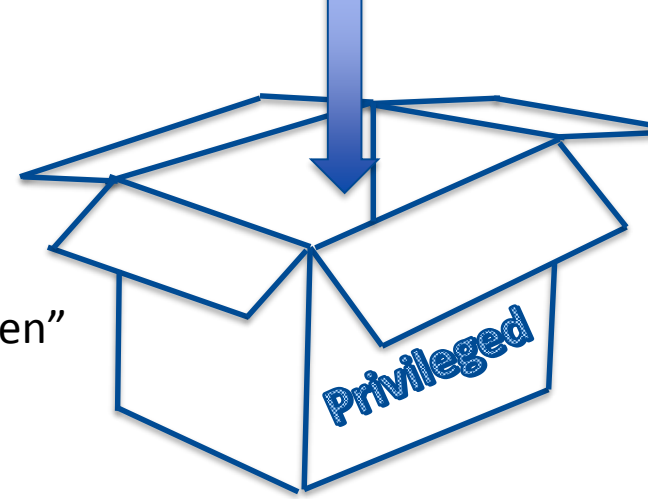
"Privilege-kassen":

- **Arbejde foretaget af "medhjælper" for en advokat (sikrest)**
- EPA (usikkert og kun EP-sager, aldrig krænkelse)
- Patent attorney i UPC-sager (i hvert fald EPA m. LC)
- Patent attorney med privilegier, fx DE, SE, GB



Best practice

- Al substantiel korrespondance med IP rådgiver => i "kassen"
... som minimum vurdere risiko konkret
- Tydelig angivelse af "client attorney privilege, strictly confidential" el. lign. på alle dokumenter, fx i emnefelt og overskrift på e-mail
- Afsend fra, eller stil vurdering til advokat (/EPA)
... skal fremgå, at arbejdet er foretaget som "medarbejder" (risiko for omgåelse)
- Uddanne klienten ift. korrespondance med IP attorneys og interne dokumenter
...undgå interne arbejdsdokumenter om IP, fx interne vurderinger, eller brug in-house advokat (/EPA)
- Hvis kritisk eller risikabel vurdering: Overvej (evt. delvis) mundtlig rådgivning



Eksempler, e-mails

Send Subject CLIENT ATTORNEY PRIVILEGED - STRICTLY CONFIDENTIAL

CLIENT ATTORNEY PRIVILEGED - STRICTLY CONFIDENTIAL

Dear X,

As agreed, I requested an opinion in this matter, from Patent Attorney Mikkel Roed Trier. The report is inserted here:

Best regards,
Lawyer Y

Send Subject CLIENT ATTORNEY PRIVILEGED - STRICTLY CONFIDENTIAL

CLIENT ATTORNEY PRIVILEGED - STRICTLY CONFIDENTIAL

European Patent (EPC) matter

Dear X,

Best regards,

Mikkel Roed Trier
European Patent Attorney

Send Cc... Subject CLIENT ATTORNEY PRIVILEGED - STRICTLY CONFIDENTIAL

CLIENT ATTORNEY PRIVILEGED - STRICTLY CONFIDENTIAL

Dear Lawyer X (Client Z cc'ed),

As per your request, this is my opinion:

Mikkel Roed Trier,
European Patent Attorney