



Pharma Voldgift

v/ advokat Peter-Ulrik Plesner

Voldgiftsforeningen 28. november 2013

PLESNER

Introduktion

- Konflikter inden for dette område vedrører i reglen patenter
- Sager om krænkelse af patenter
 - Kan afgøres ved voldgift, men typisk bruges almindelige domstole
 - Vanskeligt at aftale voldgift, når konflikten er opstået
 - Patentkonflikter kører ofte parallelt i flere lande
 - Starter meget ofte med midlertidigt forbud
 - Sagerne udvikler sig over flere instanser
- Sager om gyldighed
 - Ugyldighed er meget ofte et forsvar i sager om krænkelse
 - Et patent kan kun erklæres ugyldigt ergas omnes ved dom, jf. patentlovens § 52

Pharma - Voldgift

Anvendelse af voldgift ved konflikt

- Afgørelse af erstatning, når krænkelse er fastslået
- Erstatning for ulovligt forbud

Eksempler

- En sag fra 1970'erne, hvor man ikke rettidigt fik forberedt erstatningsspørgsmålet
 - Voldgiftsaftale indgået inden domsforhandling
 - Aftalt at retsformanden skulle være opmand
 - Afsluttet med kendelse

- Mediation efter større internationale konflikter
 - Parterne valgte mediator i London
 - Udvekslede et skrift hver
 - Fællesmøde om morgenen
 - Derefter løbende møder med mediator
 - Resultatløst

Licensaftaler

- Licens- og samarbejdsaftaler indeholder i reglen voldgiftsklausuler
- Udpegning af voldgiftsmænd: Juridiske eller sagkyndige?
- Bevisoptagelse
 - ICC voldgift
 - ❖ Vidneerklæringer
 - ❖ Vidneforklaringer med transcript
 - Ad hoc voldgift
 - Kendelse om edition og for at sikre anvendelse af processuel skadevirkning, jf. retsplejelovens § 298
 - Dissens på løst dokument

Voldgift og parallel brug af domstolene

- Det overvejes ofte, om man kan forbedre sin stilling ved brug af domstolene
- Brug af forbudsinstituttet
 - Voldgiftslovens § 9 og retsplejelovens § 412, stk. 2, om værneting
 - Hovedsagen kan nu anlægges som voldgiftssag, jf. retsplejelovens § 425, stk. 1
- Efterfølgende sager om omstridt patents gyldighed

Sag Exiqon - Santaris

- Ejede patenter i fællesskab
 - Santaris havde ret til at udnytte teknologien i "The Therapeutic Field"
 - Exiqon havde ret til at udnytte teknologien til alt andet end "The Therapeutic Field"
 - Definition hvorefter "The Therapeutic Field" ikke omfattede diagnostik af sygdomme og "conduct of research"
 - Konflikt: Kunne Santaris forske i udvikling af nye lægemidler?

Lyngby fogedrets kendelse af 11. marts 2011

"Som sagen nu foreligger, finder fogedretten derfor, at rekvirenten ikke har godtgjort eller sandsynliggjort, at formålet med forbudsbegæringen i væsentlig grad vil forspildes ved, at rekvirenten henvises til at afvente udfaldet af den verserende voldgiftssag. Fogedretten lægger herved afgørende vægt på, at voldgiftssagen er berammet til mundtlig forhandling allerede i juni måned 2011. Fogedretten lægger endvidere vægt på, at gennemførelse af en mundtlig forhandling i fogedretten over fem retsdage, kun få måneder før sagen finder sin endelige afslutning ved voldgiftskendelse, vil repræsentere processpild, der ikke forekommer begrundet.

Måtte den mundtlige forhandling i voldgiftssagen falde bort eller blive udsat, ændres grundlaget for fogedrettens vurdering. Fogedretten tager derfor rekvisiti subsidiære påstand til følge, hvorefter den mundtlige forhandling berammes til foretagelse i juni 2011 på de datoer, hvor forhandlingen i voldgiftssagen på nuværende tidspunkt er berammet."

Voldgiftssagen - kendelse af 11. marts 2011

- Delkendelse om hvordan parterne skulle behandle en fælles patentansøgning
 - Problem – førstnævnte ansøger har dispositionsretten over for EPO
 - Den ene ville opgive et krav for at få patent udstedt hurtigt
- Anlagde retssag om bedre ret til enkelte krav i ansøgningen
 - For at få behandlingen ved EPO stillet i bero
- Hovedkendelsen: Voldgiftsretten ville ikke ødelægge nogen af parternes virksomhed
 - Pressemeddelelser fra begge parter
- Er anlæg af voldgiftssag efter rule 13 i EPC om "bedre ret til opfindelsen" tilstrækkelig til at stille behandlingen ved EPO i bero?

Patentpakken

- Forordning om enhedspatent 1257/2012 af 17. december 2012
- Forordning om oversættelse 12601/2012 af 17. december 2012
- Aftale om en fælles patentdomstol af 19. februar 2013
- Der er tale om en "enhanced cooperation".
- Spanien og Polen har p.t. meddelt, at de ikke vil deltage. Italien deltager ikke i enhedspatentet
- Alle EU-lande – men kun EU-lande – kan deltage

Enhedspatentet

- Udstedes af EPO, som vi i dag kender EP-patenter med beskrivelse på engelsk, tysk eller fransk
- Krav oversættes til alle tre sprog
- Oversættelse til nationale sprog i tilfælde af retssag
- "Unitary Effect" (ensartet retsvirkning) betyder, at det giver samme beskyttelse i alle deltagende medlemsstater, og at det kun kan begrænses, ugyldiggøres og overdrages for alle deltagende medlemsstater

Domstolsordningen - UPC

Domstolsordningen består af:

- Traktat om oprettelse af domstolen
- Statute vedrørende institutionelle og finansielle spørgsmål
- Begge dele vedtages af de lande, der vil deltage efter nationale regler. I Danmark kræves 5/6 flertal eller folkeafstemning
- Rules of Procedure vedtages af Administrative Committee, der også kan ændre dem
- En arbejdsgruppe har udarbejdet 15 udkast til ROP af 31. maj 2013
- Arbejdsgruppen forventes at indarbejde ændringer efter høringsrunden – december 2013
- Preparatory committee udarbejder endeligt udkast i foråret 2014
- Sendes i høring igen

UPC's eksklusive kompetence, jf. artikel 15

- Krænkelssager og anerkendelsessøgsmål vedr. patenter og SPC
- Midlertidige forbud
- Ugyldighedssager og modkrav om ugyldighed vedr. patenter og SPC
- Erstatningskrav
- Krav om "prior use"
- Lovgrundlag:
 - EPC
 - Traktaten om Europa Patent with Unitary Effect
 - SPC-regler
 - EU-lovgivning og national lovgivning
 - Selve aftalen om UPC

Ikke omfattet af UPC's kompetence

Tilbage til nationale domstole:

- Nationale patenter
- Brugsmodeller
- Spørgsmål om ret til opfindelser
- Vederlag til medarbejdere

UPC's opbygning

- Første Instans domstole
 - Den centrale afdeling, der er delt i 3 sektioner, Paris, London og München
 - 2 juridiske dommere af forskellig nationalitet og en teknisk kvalificeret dommer
- Lokale afdelinger
 - Flere end 50 anlagte sager pr. år i 3 år: 2 lokale juridiske dommere og en fra et andet land fra dommerpuljen. Max 4 lokale divisioner i et land (Tyskland)
 - Mindre end 50 anlagte sager pr. år i 3 år: 1 lokal juridisk dommer og to fra et andre lande fra dommerpuljen
- Regionale afdelinger for to eller flere stater
 - To dommere fra de pågældende lande og fra et land udenfor regionen fra dommerpuljen
- Lokale og regionale afdelinger kan bede om en teknisk kvalificeret dommer

UPC's opbygning

- Appeldomstol i Luxembourg, 3 juridiske dommere af forskellig nationalitet og 2 teknisk kvalificerede dommere
- Registreringskontoret i Luxembourg

Værneting, artikel 33.1

Med forbehold af stk. 6 anlægges de i artikel 32, stk. 1, litra a), c), f) og g) omhandlede søgsmål ved:

- a) Den lokale afdeling i den kontraherende medlemsstat, hvor den faktiske krænkelse eller truslen om krænkelse har fundet sted eller kan finde sted, eller i den regionale afdeling, som den pågældende kontraherende medlemsstat deltager i, eller
- b) I den lokale afdeling i den kontraherende medlemsstat, hvor sagsøgte eller, hvis der er tale om flere sagsøgte, en af sagsøgte har sin bopæl eller hovedforretningssted eller, hvis en bopæl eller et hovedforretningssted ikke forefindes, sit forretningssted, eller den regionale afdeling, som den pågældende kontraherende medlemsstat deltager i. Der kan kun anlægges søgsmål mod flere sagsøgte, såfremt de sagsøgte har en forretningsmæssig forbindelse, og søgsmålet vedrører den samme påståede krænkelse.

UPC og voldgift

- Center for mægling og voldgift i patenttvister, artikel 35
 - "Et patent kan dog ikke kendes ugyldigt eller begrænses i en mæglings- eller voldgiftssag"
- ROP, rule 11. Retten kan foreslå parterne at bruge centret.
 - "[...] the Court shall by decision confirm the terms of settlement, including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties [...]"
- Der er ikke nogen forslag om regler for centret
- Ændrer UPC parternes muligheder for at aftale voldgift?
 - Aftalen overfører kompetencen fra nationale domstole til UPC
 - Centeret efter artikel 35 er formentlig en ikke-eksklusiv mulighed
 - Skal et spørgsmål om, hvorvidt voldgift er mulig, afgøres af UPC eller CJEU
 - UPC er ikke omfattet af unionen
 - Pligt til at forelægge præjudicielle afgørelser for CJEU efter artikel 21