



Immaterialrättskommittén

22 november 2022



Mötets öppnande

Rapport från ICC internationellt

Danny Grajales, Global Policy Lead, ICC

Tema: Abusive IP Litigation Finance

Ett amerikanskt perspektiv

Susan Wilson, Director Intellectual Property, Intel

Ett europeiskt perspektiv

Wendela Hårdemark, Partner, Westerberg & Partners

Ett företagsperspektiv

Fredrik Persson, Grundare, Adlegal Advokatbyrå AB

Diskussion i kommittén

Nästa möte och avslut



Rapport från ICC internationellt

Danny Grajales, Global Policy Lead, ICC





Abusive IP Litigation Finance: ett amerikanskt perspektiv

Susan Wilson, Director Intellectual Property





Abusive IP Litigation Finance: ett europeiskt perspektiv

Wendela Hårdemark, Partner, Westerberg & Partners





Westerberg

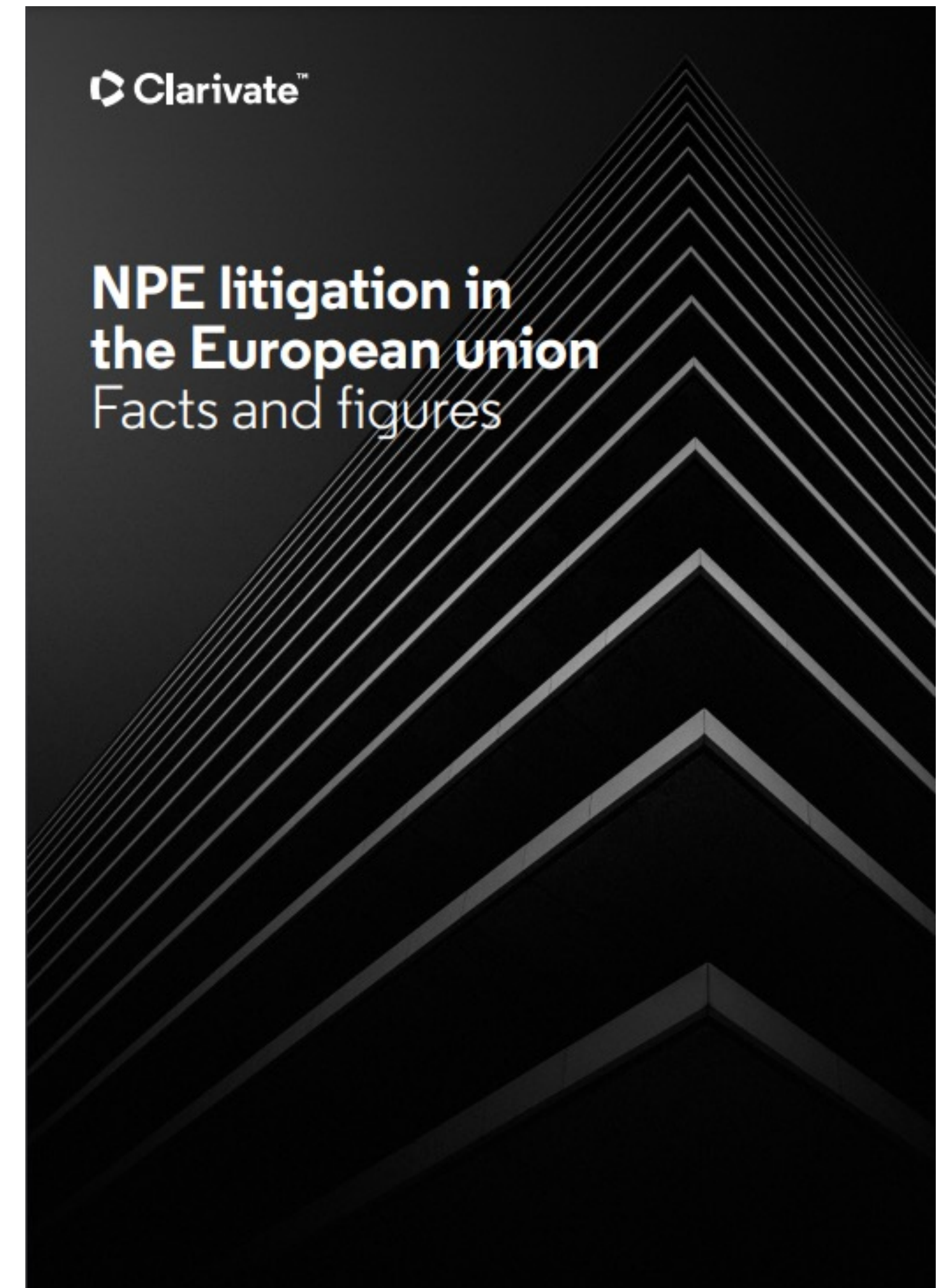
PROCESSER INFÖR DEN ENHETLIGA PATENTDOMSTOLEN

Fördelar och nackdelar i relation till otillbörliga patentprocesser

MÖTE I ICC SVERIGES IMMATERIALRÄTTSKOMMITTÉ
Stockholm den 22 november 2022

Icke-praktiserande enheter?

- 2007 - 2017
- Ökning i Europa med 20%
- Tyskland har sett högst antal fall:
 - Kostnader
 - Bifurkation
 - Processens längd



Den enhetliga patentdomstolen

Vad är UPC?



En domstol inom det enhetliga patentsystemet



På sikt exklusiv behörighet att pröva europeiska patent validerade i stater anslutna till UPCA samt enhetliga patent.



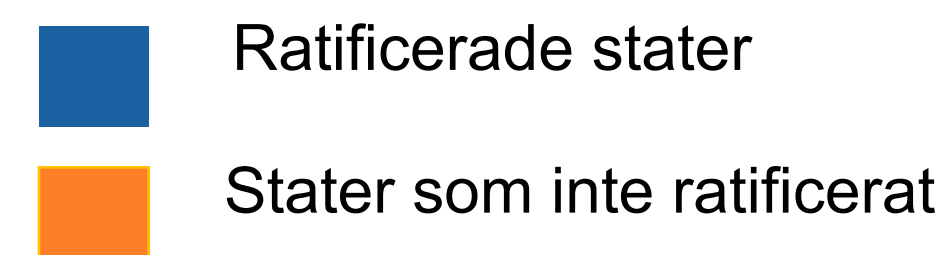
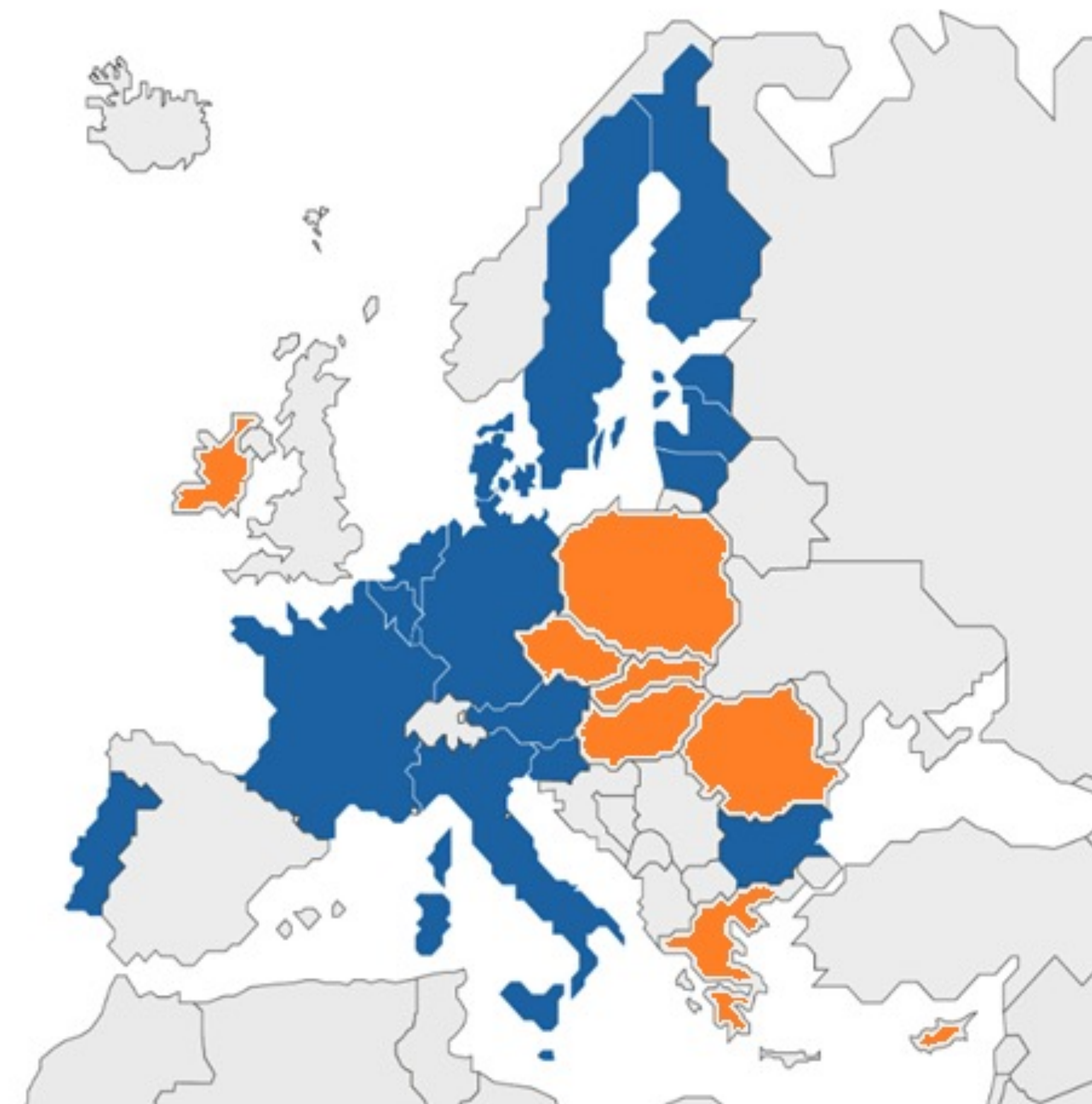
En rättegång – en dom!



Avgöranden med rättskraft inom hela EU/EES (idag 17 medlemsstater)

Täckning i Europa

- 25 stater anslutna till det utökade samarbetet.
- Än så länge enbart 17 som ratificerat.
- Möjlighet att ansluta sig senare.



Det rättsliga regelverket

- Förordning no 1257/2012 om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd.
- Avtalet om en enhetlig patentdomstol (UPCA)
- EPC
- Andra bilaterala avtal
- Nationell rätt

Domstolens organisation

En domstol i första instans

- 1 central division
- 14 lokala divisioner (nationella divisioner)
- 1 regional division (Sverige, Estland, Lettland och Litauen)

En domstol i andra instans

- Domstol i Luxemburg

En administrativ enhet (the registry)

- Sitter tillsammans med domstolen i andra instans i Luxemburg

Fördelar och nackdelar?

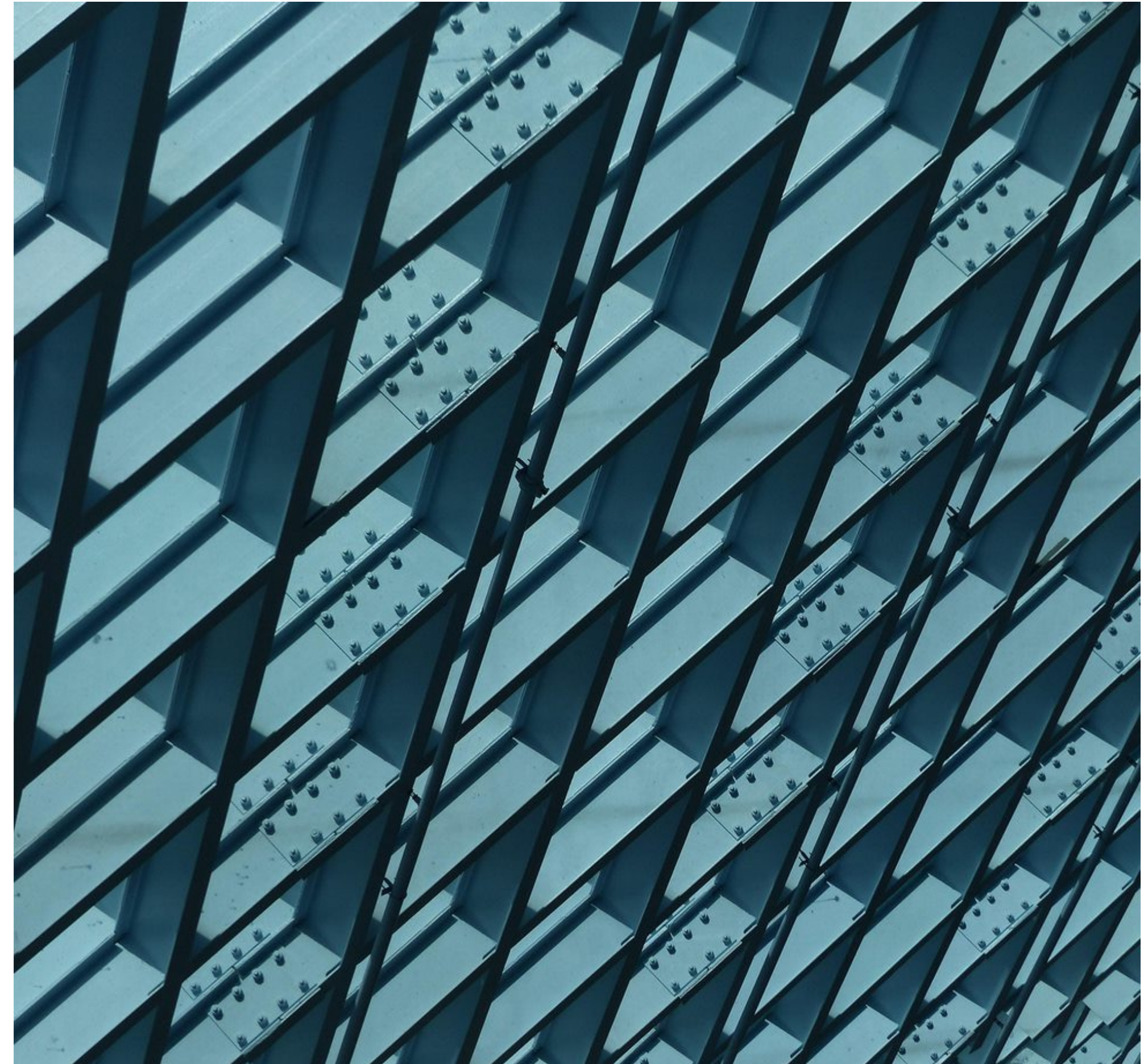


Forum shopping och ogiltighet

- Det finns möjlighet till forum shopping – intrång på flera platser
- Risk att olika lokala avdelningar har olika grad av kompetens?
 - Gemensamma regler som ska tillämpas enhetligt
 - Multinationell sats av domare – kan bidra till koherens
- Det finns möjlighet att pröva ogiltighet separat från intrångsfrågan (bifurkation)

Bevis- och säkerhetsåtgärder

- Editionsyrkande tillåtet
- Beslag, ”intrångsundersökning” och inspektion tillåtet
- Möjlighet att begära kvarstad
- Säkerhet för åtgärden inte ett krav
- Domstolen kan besluta om ersättning till svaranden för skada till följd av åtgärden (art. 60(9) UPCA)



Interimistiska beslut



- Möjlighet att yrka ett interimistiskt förbud vid äventyr av vite
- Muntlig förhandling om inte fara i dröjsmål
- Beslut kan fattas ex parte
- Säkerhet krävs (oftast?)
- Protective letters?

Processen & processens längd

- Framtving process
- Språk – översättningskostnader
- Domstolen har stora diskretionära möjligheter
- Snabbt förfarande – 12 månader och enbart 1(!) dags huvudförhandling



Kostnader



- Relativt dyrt förfarande
- Ersättning för kostnader:
 - Domstolsavgift
 - Utlägg
 - Experter – sedvanlig nivå för sektorn
 - Skäliga kostnader för ombud upp till ett tak (!)

Slutsats

Fördelar

- Förbud och interimistiska förbud inom hela EU.
- Sannolikt patenthavarvänlig domstol
- (Bifurkation)
- Viss möjlighet att välja domstol

Nackdelar

- Höga kostnader initialt och krav på utförlig stämningsansökan
- Ansvar för motpartens rättegångskostnader och tak på ersättning för rättegångskostnader
- Domstolen har diskretionär möjlighet att göra en samlad bedömning

Frågor och tack!



Wendela Hårdemark
Partner/Advokat
+46 766170 954
wendela.hardemark@westerberg.com



Westerberg



Abusive IP Litigation Finance: ett företagsperspektiv

Fredrik Persson, Grundare, Adlegal
Advokatbyrå AB



Abusive IP Litigation – Företagsperspektiv

Fredrik Persson

ICC Sverige Immaterialrättskommitté

22 november 2022

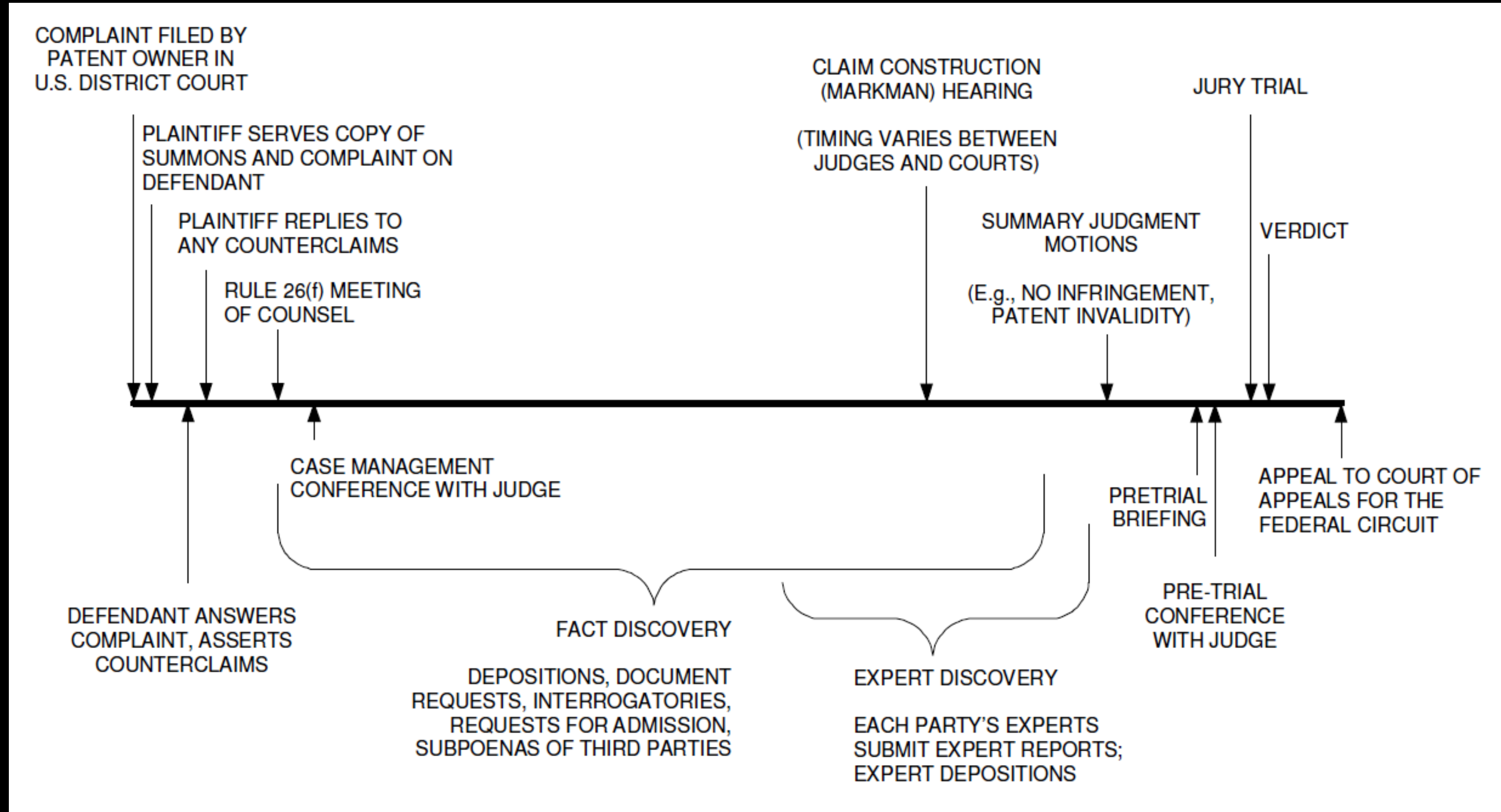
Hur hamnade vi här?

- Låga krav för att få patent beviljat
- Stor mängd lågt värderade patent på marknaden
- ”Troll” köper stora mängder lågt värderade patent (IT och elektronik)
- Hävdar intrång i stor mängd patent → stora kostnader att utvärdera och bemöta intrångspåstående
- Förlikningserbjudande

”NPE”

”Troll”

”PAE”



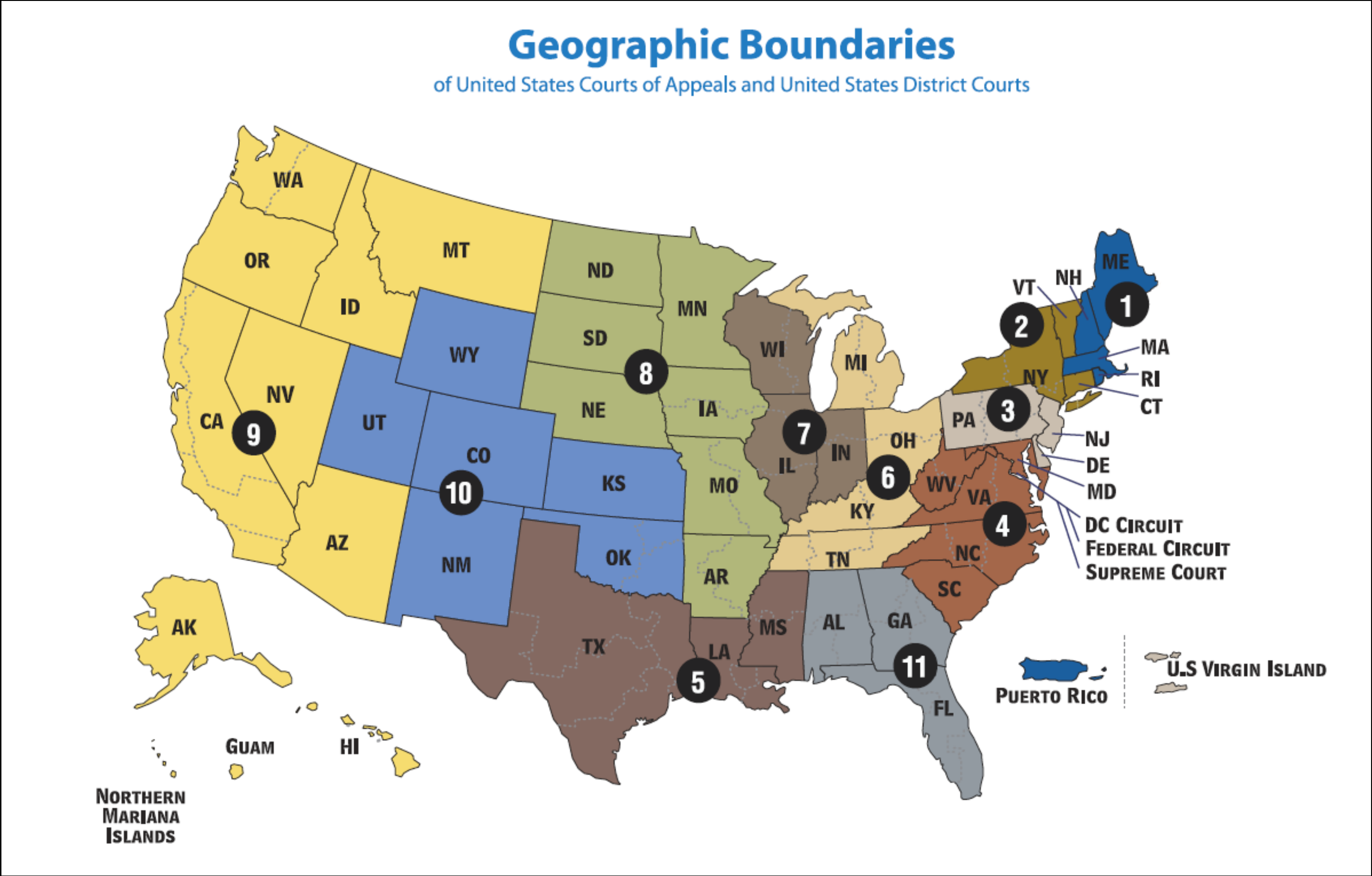
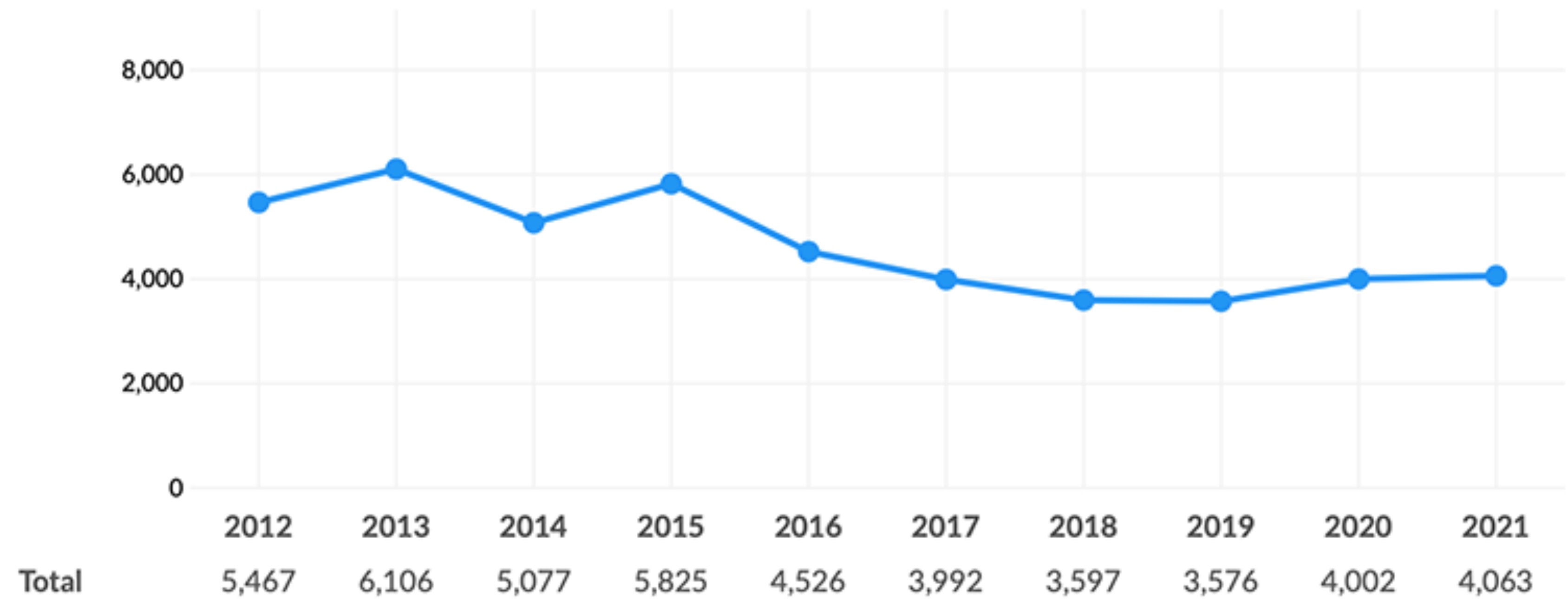


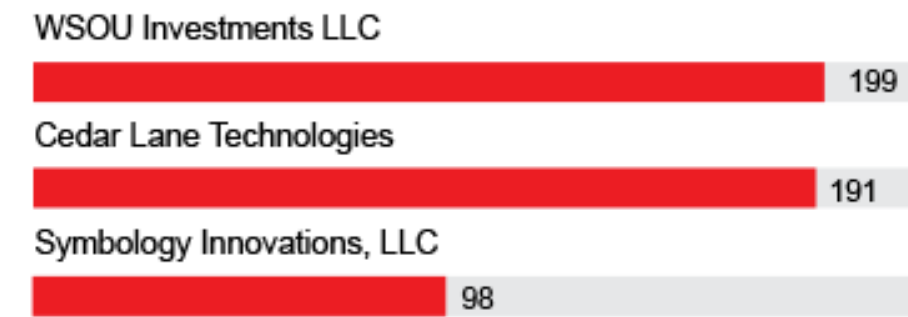
Figure 1: Patent Case Filings from 2012 to 2021



Lex Machina

PATENT LITIGATION REPORT 2022

Most Active Plaintiffs by Cases 2019-2021



Most Active Defendants by Cases 2019-2021



Most Active Law Firms by Cases 2019-2021

Representing Plaintiffs

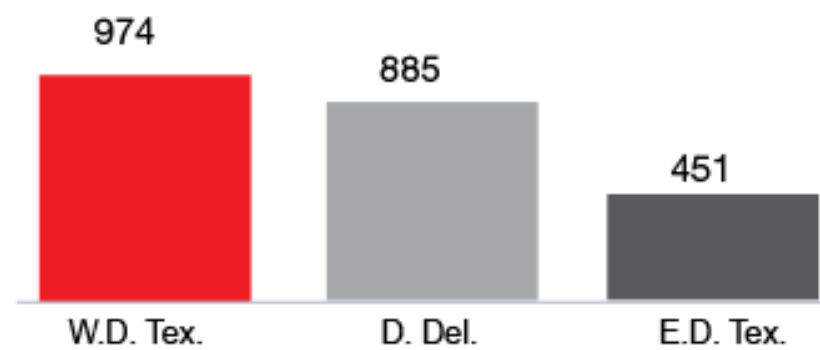


Most Active Law Firms by Cases 2019-2021

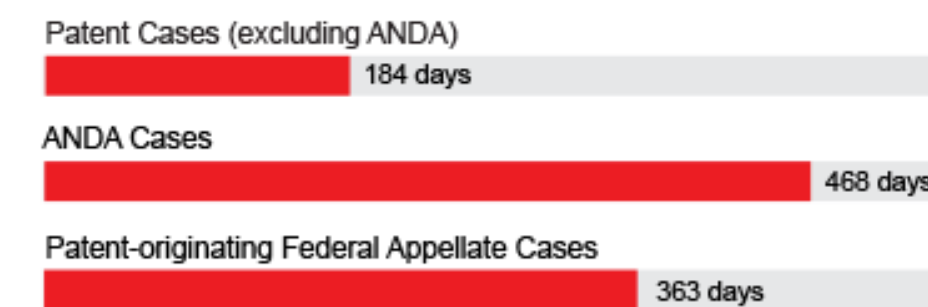
Representing Defendants



Districts with the Most Cases Filed 2021



Median Time to Termination 2019 to 2021



Judge Albright of the Western District of Texas heard 1,977 cases from 2019-2021, the highest number of patent cases over the three-year period.

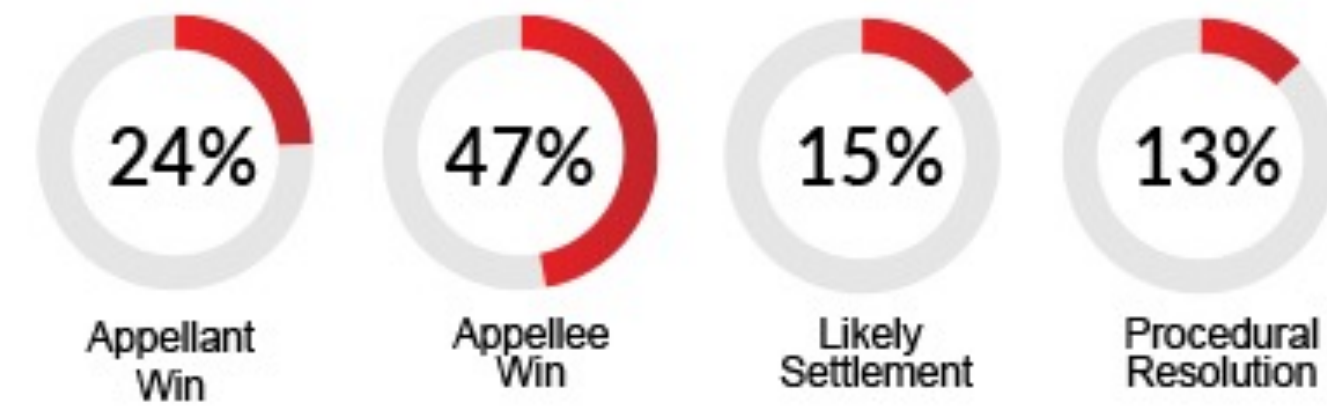
Case Resolutions for Cases Terminated 2019-2021

In Federal District Court

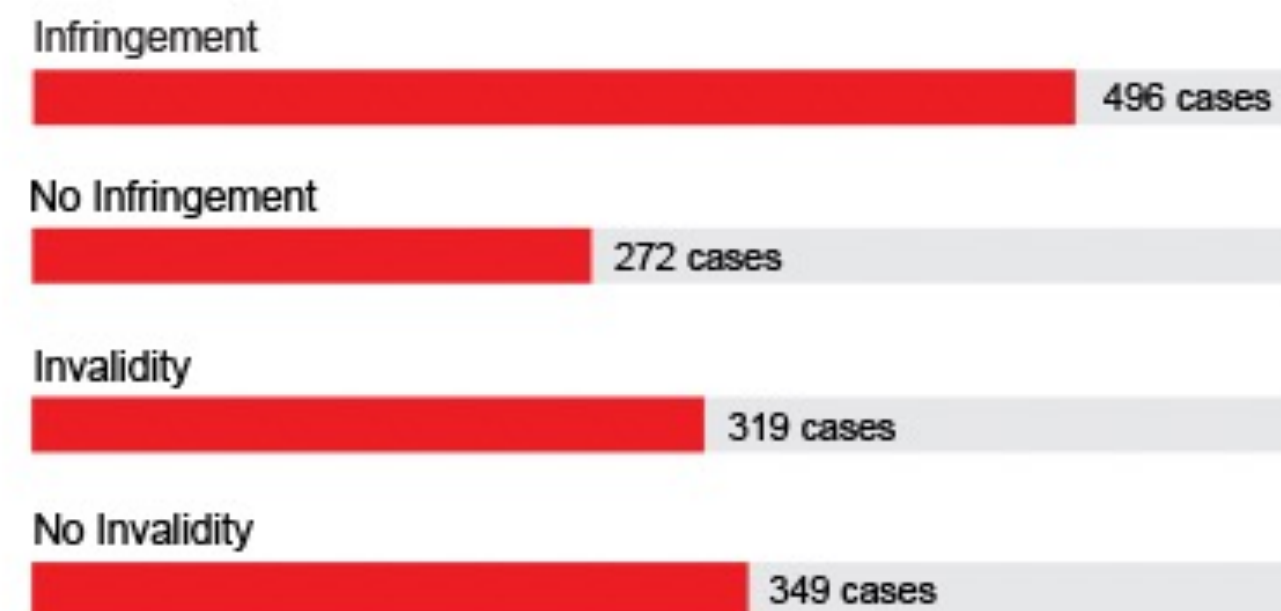


Case Resolutions for Cases Terminated 2019-2021

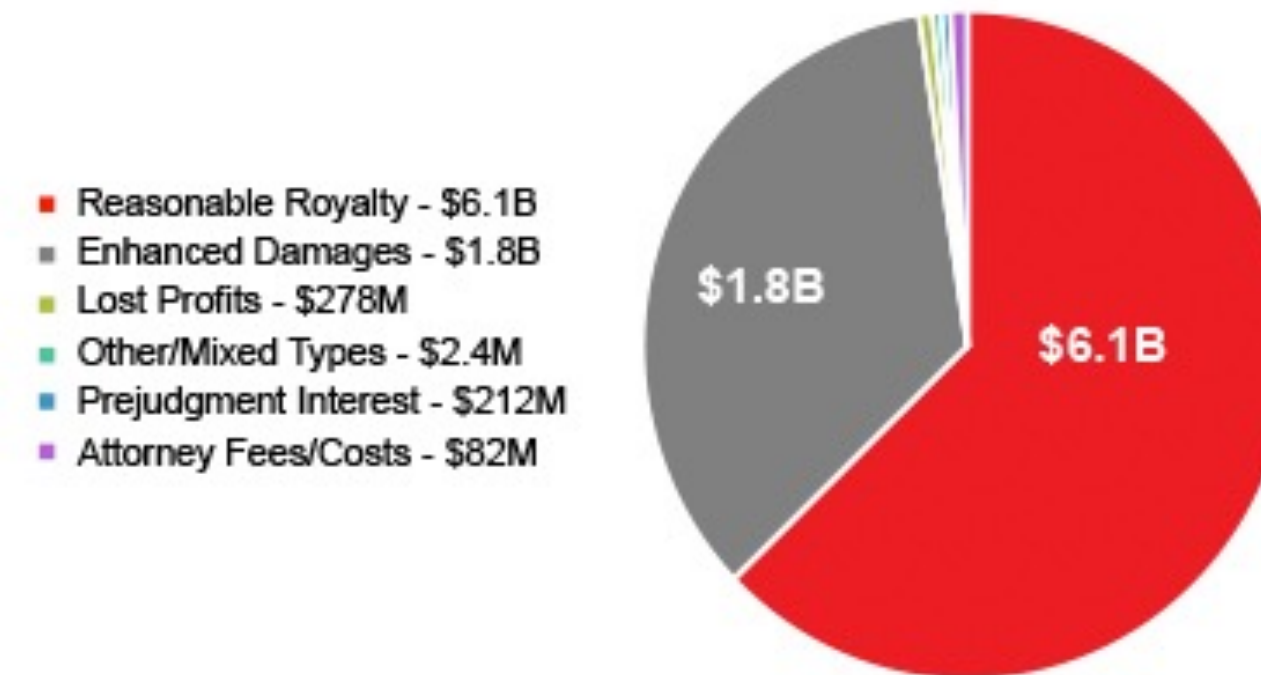
In Federal Appellate Court



Patent Findings In Cases Terminated 2019 - 2021



Damages Breakdown By Type 2019 - 2021



2021
Total damages awarded was nearly **\$4 billion**
across **65** cases

2020
Total damages awarded was nearly **\$5 billion**
across **51** cases

Hur möta intrångspåstående/talan från patentroll?

Förbered

- IP-strategi som inkluderar policies för intrångssituationer
- Ansvarsklausuler i leverantörsavtal.
- Jurisdiktion
- Försäkring

Hur möta intrångspåstående/talan från patentroll?

Analysera

- Vem är motparten? Finns det ett legitimt yrkande?
- Ingen panik – motpartens strategi är att forcera fram förlikning.
- Anlita ombud innan svar till motpart.

Hur möta intrångspåstående/talan från patentroll?

Processa och förhandla

- Declaratory judgement / Forum
- Patentets giltighet,
- Formella invändningar (IPR, "Alice motion", fee reversal)?
- Förhandla
- Finns parallella mål med liknande yrkanden och grunder?

Framtiden?

- Praxisutveckling
- Politiska initiativ
- Varumärken och upphovsrätt
- IP Litigation Finance

Abusive IP Litigation – Företagsperspektiv

Fredrik Persson

ICC Sverige Immaterialrättskommitté

22 november 2022



Diskussion i kommittén



Nästa möte och avslut