



**SENDT PR. EMAIL**

**sva@dkpto.dk**

Patent- og Varemærkestyrelsen

Helgeshøj Allé 81

DK-2630 Taastrup



20. oktober 2014

**Høringssvar - Lovforslag om PVS' etablering af en håndhævelsesenhet m.v.**

Foreningen Industriell Retsbeskyttelse (FIR) har modtaget dette lovforslag i høring med høringsfrist 29. oktober 2014.

**1. overordnede synspunkter**

FIR kan støtte forslagene angående ændring af reglerne om publiceringsgebyr og forenklingen af reglerne om validering af europæiske patenter.

FIR kan endvidere støtte, at PVS sættes i stand til at bistå SØIK med oplysninger til brug for straffesager inden for IPR-området, eller i øvrigt bistå andre offentlige myndigheder med oplysninger inden for PVS' kompetenceområde.

FIR hilser det endelig velkomment, hvis PVS i videre omfang bliver i stand til, på et generelt plan, at vejlede offentligheden og individuelle virksomheder om forhold på IPR-området.

Derimod advarer FIR kraftigt imod forslaget om indførelse af en adgang til, at PVS kan rådgive private om konkrete krænkelses- og gyldighedsspørgsmål, i relation til konkrete rettigheder.

Det er ifølge udkastet til lovbestemmelser, og ifølge udkastet til bemærkninger, helt uklart, hvorvidt den nævnte rådgivningsadgang skal være begrænset til tilfæl



de af "piratkopiering", og hvordan dette begreb i så fald skal fortolkes; uanset om en sådan begrænsning skal være gældende er det imidlertid FIR's opfattelse, at der er afgørende grunde til, at der ikke bør indføres en sådan adgang.

## **2. rådgivning om konkrete krænkelses- og gyldighedsspørgsmål**

### **2.1 Afgrænsning til sager om "piratkopiering"?**

Det fremgår af udkastet til lovbemærkninger, at motivationen for lovforslaget er styrkelse af bekæmpelsen af "piratkopiering". Derimod fremgår det hverken af udkastet til lovbestemmelser eller udkastet til lovbemærkninger, om PVS' adgang til rådgive private om konkrete krænkelses- og gyldighedsspørgsmål er begrænset til sager om "piratkopiering".

Det er FIR's opfattelse, at det er afgørende vigtigt, at dette klargøres i lovforslaget.

Det er dog også FIR's opfattelse, at selv hvis forslaget skal opfattes som begrænset til sager om "piratkopiering", er adgangen til rådgivning af private om konkrete sager problematisk, af de grunde som generelt anføres nedenfor.

### **2.2 Egnetheden af begrebet "piratkopiering" som afgrænsningskriterium**

FIR bemærker, at begrebet "piratkopiering", der ofte anvendes som slagord, ikke har nogen alment fastlagt betydning, i hvert fald ikke uden for design- og ophavsrettens område, hvor der på EU-niveau findes definitioner heraf til brug i visse sammenhænge. Det er uklart, om lovforslaget bygger på disse definitioner. Lovforslaget omfatter i øvrigt ikke ophavsret. Det er endvidere klart, at der på patent-, brugsmodel- og varemærkerettens område ikke eksisterer en alment accepteret definition af "piratkopiering", ligesom begrebet heller ikke slagordsmæssigt almindeligvis anvendes på disse områder. Inden for varemærkerettens område kendes begrebet "varemærkeforfalskede varer".



FIR er derfor af den opfattelse, at "piratkopiering" ikke uden en nærmere definition er et egnet begreb til afgrænsning af PVS' formelle kompetencer ifølge udkastet til lovforslag, såfremt det er hensigten, at kompetencen skal være afgrænset dertil.

### 2.3 FIR's hovedbetænkeligheder

FIR's hovedbetænkeligheder i forbindelse med den påtænkte adgang for PVS til at rådgive private om konkrete krænkelser- og ugyldighedsspørgsmål er i korthed følgende:

- Spørgsmål om habilitet
- Udtalelsernes tilsyneladende status over for tredjemand
- Adgang til kontradiktion for den involverede modpart
- Adgangen til aktindsigt
- Muligheden for fremlæggelse af PVS-udtalelser i retssager, inkl. sager om bevissikring
- Mulighederne for kundens brug eller misbrug af PVS-udtalelser
- Spørgsmålet om PVS' kompetence inden for krænkelserbedømmelse
- Kvaliteten i den tilbudte rådgivning, herunder i lyset af den til rådighed værende tid
- Muligheden for vidneførelse af PVS-medarbejdere under retssager
- Ansvar for fejlagtig eller mangelfuld rådgivning.

Disse betænkeligheder behandles i afsnittene nedenfor. Derefter omtales et tidligere forløb i 1994-1995, hvor det daværende Patentdirektorat indførte en noget tilsvarende ordning, hvilket efter drøftelse med bl.a. Dansk Industri, Håndværksrådet, Advokatrådet, FIR og ADIPA blev bragt til ophør.



### 3. **habilitet**

Når en myndighed på samme måde som en sædvanlig partsrepræsentant yder en part rådgivning i en konkret sag og denne sag senere skal behandles og afgøres af den pågældende myndighed, må myndigheden anses for inhabil, hvis myndighedens rådgivning går ud over generel vejledning.

Særligt hvor en myndighed mod betaling yder en klient professionel rådgivning i en konkret sag på samme måde som en privat rådgiver, er der en generel risiko for, at myndigheden under efterfølgende myndighedsbehandling af samme sag vil kunne identificere sig med klientens særlige interesser i en sådan grad, at myndigheden ved afgørelsen ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeser andre private eller offentlige interesser. Det forhold, at mangelfuld eller fejlagtig rådgivning kan være forbundet med erstatningsansvar, understreger denne risiko. I sådanne tilfælde foreligger der normalt myndighedsinhabilitet.

Selv om de almindelige regler om myndighedshabilitet viger i tilfælde af udtrykkelig lovhjemmel, må det anses for stødende, hvis man gennem den påtænkte lovgivning vil sætte sig ud over, hvad der vil følge af almindelige forvaltningsretlige grundprincipper.

I den nedenfor omtalte ombudsmandsredegørelse fra 1995 udtaltes, at Ombudsmanden var tilbøjelig til at mene, at PVS' ydelse af service, som indebar afgivelse af egentlige vurderinger om krænkelse eller opfyldelse af registrerbarhedsbetingelser, manglede klar lovhjemmel, og at den som følge deraf var sket i strid med reglerne om myndighedshabilitet. Ombudsmanden søgte dog ikke spørgsmålet endeligt afklaret, fordi PVS valgte at ændre sin praksis på baggrund af den kritik, som fra flere sider var blevet fremført imod Patentdirektoratets Erhvervsservice.

Et særligt aspekt er, at det må formodes, at PVS' udfærdigelse af en vurdering for en kunde om krænkelse eller gyldighed af en konkret rettighed under alle



**AIPPI**  
**DANMARK**

**FiR**

Foreningen Industriell  
Rechtsbeskyttelse

omstændigheder vil gøre PVS inhabil i tilfælde af en efterfølgende indsigelse eller tredjemandsbegæring om administrativ omprøvning angående rettens gyldighed. Det er således klart, at et advokatfirma ville være inhabilt under tilsvarende omstændigheder. Det indebærer, at administrativ omprøvning i praksis vil være udelukket, i tilfælde hvor PVS har afgivet en udtalelse til en kunde angående den pågældende rettighed. Herved bliver tredjemand frataget et retsmiddel, der ellers ville have været til hans rådighed.

4. **Udtalelsernes tilsyneladende status over for tredjemand**

Uanset den formelle status af rådgivende udtalelser til private angående konkrete krænkelser- eller ugyldighedsspørgsmål, må det antages, at sådanne udtalelser, fordi de hidrører fra en offentlig myndighed, vil have et "officiøst" præg og fremstå som en særligt kvalificeret stillingtagen med en høj grad af sikkerhed for den foretagne vurdering.

Dette vil være vildledende, al den stund, at der, både på grund af de kompetencemæssige begrænsninger (se nedenfor) og på grund af de begrænsninger, der ligger i, hvad der kan udføres inden for et honorar på 1.500 kr., i mange tilfælde ikke kan blive tale om en tilbunds gående eller bare nogenlunde dækkende undersøgelse og analyse. Hertil kommer, at der vil være materiale af betydelig relevans, som PVS ikke har umiddelbar adgang til, og derfor ikke vil kunne tage i betragtning. Dette kan f.eks. gøre sig gældende, når der foreligger spørgsmål, som nødvendiggør stillingtagen til ibrugtagning og indarbejdelse af varemærker, passivitet over for krænkelse, eller vurdering af patenters beskyttelsesomfang i lyset af den omkringliggende teknik.

5. **kontradiktion**

I det omfang, udtalelser fra PVS vil blive påberåbt af kunden over for tredjemand (herunder påståede krænker eller disses kunder), offentlige myndigheder og



domstole, er det betænkeligt, at udtalelsen, med den status den vil have over for omverdenen, er blevet til på grundlag af en ensidig forelæggelse fra kundens side. Hvis det ikke er muligt for den påståede krænker at rette for sig ved at forlange en revurdering af sagen, på grundlag af kompletterende eller korrigerende faktiske oplysninger eller synspunkter, vil en uafbalanceret udtalelse blive et urimeligt ensidigt våben for den kunde, som har indhentet udtalelsen.

#### 6. **aktindsigt**

Et spørgsmål er, om PVS' virksomhed vil være omfattet af offentlighedslovens (og f.eks. for en påstået krænkens vedkommende forvaltningslovens) regler om aktindsigt, herunder i forløb, der fører til udtalelser, som ikke er af det indhold, som kunden havde håbet. FIR har ikke nærmere undersøgt dette spørgsmål, som man mener bør overvejes, og som kunder og offentligheden bør vejledes om.

Det er endvidere et spørgsmål, om det ikke bør vær pligtigt, at den påståede krænker altid orienteres om udtalelser afgivet af myndigheden angående den pågældendes aktiviteter, med henblik på at kunne rette for sig, såfremt han mener, udtalelsen er afgivet på et fejlagtigt eller ufyldstgørende grundlag, inden udtalelsen eventuelt påberåbes over for tredjemænd (f.eks. den påståede krænkens kunder), offentlige myndigheder eller domstole.

#### 7. **fremlæggelse af pvs-udtalelser i retssager**

Det er i særdeleshed betænkeligt, såfremt udtalelser fra PVS vil skulle kunne fremlægges i retssager ved domstolene, herunder i sager om foreløbigt forbud, og i sager om bevissikring der gennemføres uden forudgående varsel til den påståede krænker. Medmindre der tilvejebringes klar lovhjemmel for det modsatte må det antages, at udtalelserne efter gældende retspraksis vil kunne fremlægges i retten, forudsat at de er indhentet inden sagens anlæggelse, hvilket som regel må antages at være tilfældet.



**AIPPI**  
**DANMARK**



Foreningen Industriell  
Retsbeskyttelse

En udtalelse fra Styrelsen om rettighedens gyldighed eller krænkelse vil blive et centralt bilag i retssagen, hvilket vil kunne give rettighedens indehaver en urimelig og ubegrundet fordel, fordi denne har haft adgang til at indhente PVS' udtalelse uden inddragelse af den påståede krænkers synspunkter, faktiske oplysninger eller dokumenter. I sager om nedlæggelse af foreløbigt forbud eller bevissikring - især hvor disse retsmidler anvendes uden foregående underretning til den påståede krænker - vil en udtalelse fra PVS typisk fremstå som særligt sagkyndig, objektiv og derfor tungtvejende, selv om realiteten vil være, at PVS kun har haft begrænset adgang til relevant materiale og oplysninger, og kun har hørt sagen fra den ene side.

FIR anser det for helt afgørende, at det i et eventuelt videreført forslag om indførelse af adgang til afgivelse af udtalelser til private, klart fastslås i lovgrundlaget, at sådanne udtalelser ikke kan fremlægges i retssager ved domstolene, herunder i sager om foreløbige forbud eller bevissikring.

#### **8. brug eller misbrug af udtalelser fra pvs**

På grund af den ensidige karakter af indhentede udtalelser er der en betydelig risiko for, at udtalelser fra PVS kan blive brugt på en måde, som ikke er loyal og afbalanceret. Det vil PVS oftest ingen mulighed have for at afsløre. Det kan være fristende udelukkende at "føde" PVS med de oplysninger, som taler for ens sag, med henblik på at opnå en udtalelse af det indhold og med den konklusion, som ønskes.

Endvidere kan det ikke forhindres, at PVS' kunde over for tredjemand vil kunne fremstille PVS-udtalelsens kvalitet, dvs. den baggrund og de forudsætninger og ressourcer, som har været til rådighed ved dens udarbejdelse, som mere kvalificeret end den faktisk er.



## 9. **pvs' kompetence inden for krænkelsesbedømmelse**

Netop når det angår *krænkelsesbedømmelse* bemærker FIR, at PVS' medarbejdere ikke har tilstrækkelige forudsætninger i form af relevant erfaring og kompetence til at afgive vurderinger af en kvalitet, som står mål med den status, PVS' udtalelser må antages at ville kunne blive tillagt.

Inden for varemærkeområdet vil PVS' medarbejdere kunne have erfaring i krænkelsesbedømmelse fra indsigelsessager (eller administrative ophævelsessager), som bygger på såkaldte "relative registreringshindringer", dvs. som skyldes, at der er meddelt registrering af et varemærke, som krænker en andens mærke.

Men på områderne for designs, patenter og brugsmønstre, hvor krænkelse af en andens rettighed er uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt en ny registrering kan imødekommes, eller hvorvidt en meddelt registrering skal ophæves under en indsigelsessag (eller administrativ ophævelsessag), har PVS' medarbejderne ingen erfaring med at foretage krænkelsesvurdering.

Vurdering af krænkelsesspørgsmål, ikke mindst inden for patentretten, kræver betydelig erfaring og indsigt, herunder ikke mindst i dansk og international retspraksis fra domstolene, og de der anvendte principper. Det gør sig ikke mindst gældende i relation til det vanskelige spørgsmål om patentbeskyttelse, der rækker ud over, hvad en fortolkning af patentkravenes ordlyd kan omfatte (ækvivalens). Dette er et spørgsmål, som er aktuelt i en meget stor andel af hverdagens patentkonflikter.

Endvidere kan der ikke meningsfyldt rådgives om krænkelsesspørgsmål og de muligheder, en rettighedshaver har for at håndhæve sit patent, uden indgående kendskab til de processuelle muligheder og begrænsninger i forbindelse med førelse af retssager om krænkelse, herunder ved sager om foreløbigt forbud og bevisikring, og f.eks. betydningen af forskellige typer af gyldighedsspørgsmål for den





praktiske gennemførelse af en krænkelssag, afhængigt af det valgte forum. Dette og meget andet, som er "need to know" for en rådgiver på området, er forhold, som det må antages, at PVS' medarbejdere er uden praktisk erfaring med eller viden om.

Ydelsen af en forholdsvis overfladisk rådgivning, i en indpakning, som på grund af myndighedens status giver indtryk af betydelig kompetence, kan på dette område være direkte skadelig og kan føre til, at grundløse sager rejses, eller at sager, der har muligheder, som en uerfaren rådgiver overser, bliver opgivet.

#### 10. **Kvaliteten i rådgivningen**

I det hele taget må det antages, at den rådgivning, som realistisk kan ydes inden for de givne rammer, vil være så overfladisk, at der i mange tilfælde reelt er risiko for vildledning i stedet for vejledning om de komplicerede forhold, der foreligger i talrige sager om gyldighed og krænkelse af IPR.

#### 11. **vidneførelse af sagsbehandlere**

For så vidt som fremlæggelse i retten af udtalelser fra PVS ikke forbydes, vil de medarbejdere hos PVS, som har afgivet udtalelser i sager, som ender for domstolene, kunne kræves afhørt som vidner, til uddybelse af de afgivne vurderinger og disses grundlag. Herunder vil de pågældende kunne blive afæsket deres vurdering i lyset af supplerende omstændigheder, oplysninger og synspunkter anført af modparten.

Dette kan naturligvis være konkret belastende for de pågældende medarbejdere i PVS, og vil på mange måder være uhensigtsmæssigt, men mere principielt må det også overvejes, om de pågældende (og PVS) efterfølgende kan anses for neutrale og habile i forhold til behandling af fremtidige registrerings- og rådgivningsopgaver for de involverede virksomheder, og hvorledes dette spørgsmål skal håndteres.



Der henvises til bemærkningerne om habilitet generelt, men forholdet er særligt relevant efter en måske opslidende og konfrontatorisk afhøring i retten, hvor den pågældende medarbejder kan blive opfattet at have indtaget positioner, der giver indtryk af sympati for den ene part og dennes synspunkter, frem for den andens.

#### 12. **rådgivningsansvar**

For så vidt som PVS i udtalelser til private måtte give forkert eller ufyldestgørende rådgivning, som f.eks. fører til, at en sag, som med held kunne have været gennemført mod en krænker, indledes på en uhensigtsmæssig måde, ikke indledes, eller ikke indledes i tide, må det antages, at PVS vil kunne pådrage sig et rådgiveransvar.

Det bør overvejes, på hvilken måde PVS vil håndtere og afdække sådanne ansvarssituationer, og hvorledes de kan undgås.

#### 13. **drøftelserne i 1995 om patentdirektoratets erhvervsservice**

Som bekendt iværksatte PVS for ca. 20 år siden et lignende initiativ ("Patentdirektoratets Erhvervsservice").

Efter en række indsigelser fra erhvervsorganisationerne, herunder Håndværksrådet og Dansk Industri, FIR og ADIPA, samt en sag rejst af Folketingets Ombudsmand af egen drift, besluttede Erhvervsministeren at ændre retningslinjerne for Patentdirektoratets Erhvervsservice.

Særligt bemærkes, at det i den forbindelse blev fastslået, at PVS som led i servicevirksomheden fremover *ikke* skulle kunne udarbejde konkrete krænkelsevurderinger, og ej heller afgive udtalelser, hvori der blev draget konklusioner om registrerbarhed. Der skulle kun kunne foretages objektivt beskrivende analyser uden konklusion.



**AIPPI**  
DANMARK



Foreningen Industriell  
Retsbeskyttelse

Disse retningslinjer har siden været gældende.

De indvendinger fra erhvervsorganisationerne, som i særlig grad første til de ændrede retningslinjer, angik spørgsmålet om forvaltningens habilitet, og redegørelsen af 9. december 1996 fra Folketingets Ombudsmand (J.nr. 1994-2818-309/bm/le) gav en udførlig gennemgang af dette spørgsmål, se redegørelsens side 21 ff.

14. **konklusion**

På baggrund af de forhold, som er omtalt ovenfor, henstiller FIR meget kraftigt, at der *ikke* igen indføres en adgang for PVS til at afgive skriftlige vejledende udtalelser om krænkelsspørgsmål i konkrete krænkelssager og om disses håndtering, samt om dertil uløseligt knyttede spørgsmål om de omhandlede rettigheders gyldighed.

15. **videre forløb**

FIR deltager gerne i et møde, under hvilket det i en konstruktiv drøftelse vil være muligt at uddybe de anførte synspunkter, med henblik på evt. at tilpasse udkastet til lovforslag på en måde, som imødekommer FIR's betænkeligheder og samtidig i videst muligt omfang opnår opfyldelse af de mål, som lovforslaget skal tjene, og som FIR er enige i at arbejde for.

Med venlig hilsen

På vegne af Foreningen for Industriel Retsbeskyttelse

  
Peter-Ulrik Plesner

  
Nicolai Lindgreen