

Justitsministeriet  
Procesretskontoret  
Att.: Michael de Thurah

Kun via e-mail:  
[procesretskontoret@jm.dk](mailto:procesretskontoret@jm.dk)

11. januar 2018

Østersøvej 14  
4673 Rødvig Stevns  
+45 8161 5142  
[info@adipa.dk](mailto:info@adipa.dk)  
[www.adipa.dk](http://www.adipa.dk)  
CVR nr. 33434200

Høringssvar til høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven  
(Vidneudelukkelse for patentrådgivere mv.)

Vi henviser til e-mail fra Justitsministeriet fra den 15. december 2017 med  
høringsbrev angående høring over forslag til lov om ændring af retsplejeloven.

ADIPA har følgende bemærkninger til de foreslåede regler om vidnebeskyttelse  
for patentrådgivere i udkastet til lovforslaget.

ADIPA (tidl. Patentagentforeningen) er foreningen for danske IP-rådgivere i de  
danske patentbureauer, herunder navnlig patentrådgivere.

**Til lovforslaget:**

ADIPA foreslår følgende tilføjelse af ny § 1, nr. 6 efter nuværende § 1, nr. 5:

”I § 170, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter ”en advokat”: ”eller en  
patentrådgiver som nævnt i stk. 1”

Se nærmere om dette forslag i vores kommentarer under overskrifterne 2.1 og  
*Til bemærkningerne til lovforslagets bestemmelser nr. 4 og 5* nedenfor. Her  
foreslås desuden en tydeliggørelse af bemærkningerne til nuværende § 1, nr.  
5.

Nummereringen af § 1, nr. 6 til 9 bør desuden opdateres tilsvarende  
indsættelsen af nyt nr. 6.

**Til de almindelige bemærkninger til lovforslaget:**

**2.1:**

ADIPA hilser i høj grad de foreslåede ændringer af retsplejelovens § 170, stk. 1  
og 2 (forslagets § 1, nr. 4 og 5) angående indførelse af vidnebeskyttelse for  
EPA'ere velkommen.

ADIPAs medlemmer oplever, at der for mange danske virksomheder er et stort behov for den foreslåede lovændring, og overordnet udtrykker ADIPA derfor stor tilfredshed med udkastet til lovforslaget.

ADIPA har dog betænkeligheder på et enkelt punkt, nemlig den manglende tilføjelse af EPA'ere til § 170, stk. 2, 2. pkt. samt andet og tredje afsnit i bemærkningerne på lovforslagets side 28. Se nærmere nedenfor under *Bemærkninger til lovforslagets bestemmelser nr. 4 og 5.*

#### **2.1.1.1:**

ADIPA kan bekræfte rigtigheden af bemærkningerne i 2.1.1.1.

ADIPA kan således tilslutte sig, at danske virksomheder i dag risikerer, at rådgivning fra deres danske patentrådgivere vil blive fremlagt i en retssag i navnlig USA. Dette har væsentlig betydning for virksomhedernes mulighed for at kommunikere frit med danske patentrådgivere. At virksomhederne ikke kan modtage klare juridiske vurderinger og råd fra deres patentrådgivere, betyder, at virksomhederne står dårligere i konkurrencen med de udenlandske virksomheder. Hvis en dansk virksomhed eksempelvis risikerer at krænke et amerikansk patent, kan det have afgørende betydning for virksomheden, at virksomheden bliver gjort tydeligt bekendt med dette. Som situationen er i dag, kan det imidlertid være risikabelt for en dansk virksomhed at modtage sådanne vurderinger og råd fra en dansk patentagent pga. den beskrevne risiko for, at disse vil blive fremlagt i en amerikansk retssag.

Det bemærkes, at patentrådgivere i Danmark ofte for danske virksomheder udfører vurdering af gyldighed og risiko for krænkelse af både egne og konkurrenters patenter, herunder amerikanske patenter. Danske virksomheder står derfor i dag også – og i særdeleshed – på dette punkt dårligere ved retstvister i navnlig USA end udenlandske virksomheder, idet der er risiko for, at danske patentrådgiveres krænkelsevurderinger vil blive fremlagt i retten i en amerikansk retssag om patentkrænkelse.

En stor del af danske patentrådgiveres rådgivning om følsomme spørgsmål, herunder om gyldighed og krænkelse af patenter, udføres i praksis mundtligt i dag netop for at mindske risikoen for fremlæggelse af rådgivningen i amerikanske retssager. Dette har væsentlige ulemper for virksomhederne, da rådgivningen således ikke dokumenteres, og der derfor bl.a. er risiko for misforståelser og forglemmelser.

#### **2.1.1.2:**

ADIPA kan bekræfte, at den manglende vidneudelukkelse for patentrådgivere i dansk ret har betydning for danske virksomheders valg af patentrådgiver.

#### **2.1.1.3:**

ADIPA kan bekræfte rigtigheden af bemærkningerne i 2.1.1.3.

ADIPA foreslår dog, at det tydeliggøres, at den europæiske patentkonventions artikel 134 og regel 153 alene angår EPA'ere. Udtrykket "professional representatives" omfatter i denne sammenhæng således kun EPA'ere, se konventionens artikel 134 og særligt artikel 134(8).

ADIPA kan desuden tilføje, at det blandt patenteksperter er almindeligt anerkendt, at der i forhold til retssikkerheden i USA for europæiske virksomheder er behov for national lovgivning om vidnebeskyttelse i de kontraherende stater til EPC. Se fx Derk Visser, The Annotated European Patent Convention, updated till 15-11-2017, kommentarer til konventionens regel 153(1), side 713, hvor de kontraherende stater kraftigt opfordres til at indføre vidnebeskyttelse for europæiske patentagenter i national lovgivning ("EPC contracting states are therefore strongly advised to include the privilege in their national civil laws").

#### **2.1.1.3:**

ADIPA kan bekræfte rigtigheden af bemærkningerne i 2.1.3.1.

Det foreslås dog, at det her tydeliggøres, at der i medfør af EPIs Regulation on Discipline for Professional Representatives, artikel 2, gælder en generel tavshedspligt for EPA'ere, jf. også henvisningen i 2.1.3.1 til den europæiske patentkonventions artikel 134a og til regel 153 i 2.1.1.3. Overtrædelse af artikel 2 i Regulation on Discipline kan, jf. artikel 4, sanktioneres med advarsel, reprimande, bøde samt udelukkelse eller slettelse fra EPOs liste over europæiske patentagenter; for sidstnævnte altså fratagelse af den europæiske autorisation.

#### **2.1.2.2:**

Side 10, første afsnit er en løsrevet sætning, som foreslås slettet eller ændret.

### **Til bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser**

#### **Til nr. 4 og 5:**

ADIPA mener med henvisning til ADIPAs kommentarer ovenfor, at det må være et hovedformål med lovforslaget at sikre, at danske virksomheder frit kan modtage vurderinger og råd fra deres danske patentrådgivere uden at risikere, at sådanne vurderinger og råd kan fremlægges i en retssag, herunder en retssag i USA.

ADIPA er imidlertid betænkelig ved, om den manglende tilføjelse af EPA'ere i § 170, stk. 2, 2. pkt samt andet og tredje afsnit i bemærkningerne på side 28 kan medføre for stor usikkerhed i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de

amerikanske domstole kan ventes at acceptere vidnebeskyttelsen for EPA'ere på baggrund af de med lovforslaget foreslåede ændringer af § 170, stk. 1 og 2.

Med den nuværende udformning af lovforslaget er ADIPA således bekymret for, om lovforslaget vil medføre den ønskede sikkerhed, og dermed for, om danske virksomheder på trods af de ændrede regler fortsat vil se sig nødsaget til at undlade frit at modtage vurderinger og råd fra danske patentrådgivere.

I andet afsnit på lovforslagets s. 28 forudsættes det således, at retten i videre omfang end for de øvrige persongrupper i § 170, stk. 2, 1. pkt. vil kunne pålægge en EPA at afgive vidneforklaring. Dette begrundes med, at der for EPA'ere ikke er fastsat regler, der pålægger disse en generel tavshedspligt.

Jf. oven under 2.1.1.3, gælder der imidlertid en generel tavshedspligt for EPA'ere.

ADIPA foreslår derfor, at bemærkningen i andet afsnit på lovforslagets s. 28 om, at retten i videre omfang end for de øvrige persongrupper i § 170, stk. 2, 1. pkt. vil kunne pålægge en EPA at afgive vidneforklaring, slettes fra lovforslaget.

Hvis denne foreslåede ændring af andet afsnit på side 28 i lovforslaget *ikke* kan gennemføres, foreslår ADIPA, at det i dette afsnit i stedet tydeliggøres, at det forudsættes, at for forhold, der KAN anses for at have karakter af sensitive forretningsmæssige oplysninger for klienten, vil retten IKKE i medfør af § 170, stk. 2, 1. pkt., i videre omfang end for de øvrige persongrupper kunne pålægge en EPA at afgive vidneforklaring.

I tredje afsnit på lovforslagets s. 28 gøres det klart, at en EPA ikke vil være omfattet af § 170, stk. 2, 2. pkt. Det forudsættes imidlertid, at muligheden for at pålægge en EPA at afgive vidneforklaring i medfør af § 170, stk. 2, 1. pkt., kun helt undtagelsesvis vil kunne anvendes i de tilfælde, hvor det drejer sig om oplysninger, som EPA'en har fået kendskab til som led i EPA'ens biståelse af en klient i anledning af en retssag, som klienten er part i.

ADIPA foreslår, jf. ovenfor, at EPA'ere medtages på linje med advokater i § 170, stk. 2, 2. pkt.

Tredje afsnit på side 28 bør desuden ændres tilsvarende.

Vidnebeskyttelsen for EPA'ere i medfør af § 170, stk. 2, 2. pkt. bør således, svarende til for stk. 1, ikke være mindre omfattende for EPA'en end for advokaten.

I retssager om patenter ved de danske domstole modtager sagens parter, som det også fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, som oftest rådgivning om sagen fra en patentrådgiver. Ofte modtager klienten endvidere sådan rådgivning fra patentrådgiveren, allerede før en advokat bliver involveret i sagen. I begge tilfælde og navnlig det sidstnævnte frygter ADIPA, at den

rådgivning, som klienten modtager fra EPA'en, ikke altid vil være omfattet af vidnebeskyttelsen.

I den sammenhæng er det endvidere vigtigt at gøre opmærksom på, at EPA'ere (med det såkaldte litigation certificate) kan repræsentere klienter ved den kommende fælles patentdomstol helt uden en advokat. Pålæg om afgivelse af vidneforklaring bør derfor under ingen omstændigheder kunne udstrækkes til at gælde for, hvad en EPA som repræsentant for en klient har erfaret i en retssag for den fælles patentdomstol.

Hvis disse foreslåede ændringer af § 170, stk. 2, 2. pkt. samt tredje afsnit på lovforslagets side 28 ikke kan gennemføres, foreslår ADIPA, at det i tredje afsnit på side 28 i stedet tydeliggøres, at det forudsættes, at hvor det drejer sig om oplysninger, som EPA'en har fået kendskab til som led i EPA'ens biståelse af en klient i anledning af en retssag, som klienten er part i, vil retten IKKE i medfør af § 170, stk. 2, 1. pkt. kunne pålægge EPA'en at afgive vidneforklaring for forhold, der kan anses for at have karakter af sensitive forretningsmæssige oplysninger for klienten.

#### **ADIPA tilslutter sig FIRs høringsvar**

Foreningen Industriel retsbeskyttelse (FIR) indleverer også et høringsvar til det foreliggende udkast til lovforslag.

ADIPA kan i det hele tilslutte sig kommentarerne i FIRs høringsvar, og særligt at det vil være hensigtsmæssigt, hvis det blev præciseret i lovforslaget, at editionspligten i civile sager (§ 298 og § 299) ikke omfatter skriftlige meddelelser eller lignende, som hidrører fra en person, der efter reglerne i § 170 er udelukket fra at afgive forklaring som vidne i sagen.

På foreningens vegne,



Mikkel Roed Trier  
Formand