

Vidneudelukkelse for patentrådgivere i Danmark

1 I hvilket omfang og hvordan udgør manglende bestemmelser om beskyttelse af fortrolighed i forhold til patentrådgivere et problem for danske virksomheder?

De danske virksomheders innovation og medfølgende udvikling af grundlaget for fortsat produktion og beskæftigelse i Danmark påvirkes negativt af utilstrækkelige bestemmelser om beskyttelse af fortrolighed i forhold til patentrådgivere.

Patentrådgivere indgår i de tidlige faser af arbejdet med innovation og vejleder virksomhederne i mulighederne for, at innovationen kan bringes på markedet. Denne rådgivning kan være afgørende for, om den innovative virksomhed fortsætter med en udvikling eller ændrer retningen på udviklingen eller helt standser med en bestemt udvikling.

Virksomheders innovation sker ud fra det nuværende tekniske stade, idet virksomhederne bygger videre på den eksisterende teknik, og om muligt patentbeskyttes innovationen, så virksomhederne sikrer sig en fordel ved at investere i innovation. Dette betyder, at innovation typisk sker i et miljø af eksisterende patentrettigheder fra konkurrerende virksomheder.

I forbindelse med innovationen undersøger patentrådgivere, om patentrettigheder fra konkurrenter kan stå i vejen for kommercialisering af innovationen. Hver gang relevante, eksisterende patentrettigheder findes med virkning for et land med "discovery" (common law lande, såsom U.S.A., Storbritannien, Australien, New Zealand osv.), så optræder problemet med utilstrækkelig beskyttelse af fortroligheden.

Patentrådgivere undersøger også, om de danske virksomheders innovation kan patentbeskyttes for derved at sikre virksomhedens markedsposition, og også i denne forbindelse er relevansen af eksisterende patenter et væsentligt spørgsmål som undersøges. Såfremt den danske virksomhed har et patentbeskyttet salgsmarked i et land med discovery, så optræder problemet med utilstrækkelig beskyttelse af fortroligheden.

Utilstrækkelig beskyttelse af fortroligheden i patentrådgivningen medfører, at rådgiverne tvinges til alene at rådgive mundtligt om potentielle patentproblemer, idet skriftlig vejledning og rådgivning kan være ødelæggende for den innovative danske virksomheds muligheder for at beskytte sine interesser i en patenttvist i et land, hvor der anvendes discovery, fx U.S.A., Storbritannien, Australien, New Zealand osv.

Det gælder for både de eksterne patentrådgivere og de i virksomheden ansatte patentrådgivere, at når der optræder et potentielt patentproblem, som kan underkastes discovery, så kan der kun ydes mundtlig rådgivning og vejledning til den innovative virksomhed.

Som følge af dansk erhvervs store eksportaktivitet er betydelige dele af innovationen i Danmark rettet på udenlandske markeder, og såvel U.S.A. som Storbritannien regnes som væsentlige markeder for dansk erhverv. Da disse markeder er langt større end det nationale danske marked, bør der i den danske lovgivning tages hensyn til virksomhedernes faktiske stilling på de udenlandske markeder, når denne påvirkes af den nationale lovgivning.

Patentforhold er typisk både teknisk og juridisk komplicerede, og tekniske detaljer, som virker små bedømt i forhold til den danske virksomheds innovation, kan få afgørende indflydelse på den danske virksomheds mulighed for at være til stede på eksportmarkedet. Der er således i praksis behov for en detaljeret og præcis rådgivning, når det patentmæssigt skal defineres, hvordan virksomheden bør agere i markedet.

Der findes millioner af eksisterende patenter, og inden for alle områder med innovation findes en række patenter. For de innovative virksomheders muligheder for at manøvrere i markedet og muligheder for at styre egen innovation og virksomhedsudvikling er det begrænsende, at man i praksis tvinges til at undgå skriftlig redegørelse og dokumentation.

Megen innovation strækker sig over flere år, og den af innovationen afledte produktion strækker sig over mange år. Den til innovationen hørende patentbeskyttelse kan stræk-

ke sig over 20 år eller mere (f.eks. SPC-beskyttelse). Den manglende skriftlige dokumentation af potentielt problematiske patentforhold stiller de danske virksomheders innovatører, udviklingsafdelinger og ledelser i en ringe stilling, både når rådgivningen gives, samt når der er gået et par år eller mere efter modtagelse af rådgivningen, og der stadig skal træffes de rette forretningsmæssige dispositioner.

I praksis er der talrige eksempler på, at der i danske virksomheder træffes de forkerte beslutninger, fordi man ikke længere skarpt nok erindrer den ydede vejledning og rådgivning. I bedste fald fører det til manglende udnyttelse af en markedsposition og dermed svagere konkurrencestilling. I andre tilfælde fører det til patenttvist og potentiel fortabelse af markedspositioner, også selv om virksomheden har disponeret efter at respektere patenterne i markedet.

Hovedproblemet ved de utilstrækkelige bestemmelser om beskyttelse af fortrolighed i forhold til patentrådgivere er således ikke virksomhedernes dårligere stilling i konkrete patenttvister, men derimod påvirkningen på innovationen og virksomhedernes konkurrencestilling i alle de forhold, der ligger førend en eventuel patenttvist materialiserer sig.

I forbindelse med de skærpede konkurrenceforhold gennem det seneste årti har mange lande sat fokus på nødvendigheden af at skærpe beskyttelsen af fortrolighed i forhold til patentrådgivere. En række lande, såsom Storbritannien, Tyskland, Holland og Frankrig har sikret sig bedre beskyttelse, ligesom der også i Danmark er sket en vis forbedring ved ikrafttræden i december 2007 af den ændrede europæiske patentkonvention (EPK).

I Sverige er gennemført en omfattende udredning af forholdene (SOU 2007:27) om beskyttelse af fortrolighed i forhold til patentrådgivere, og der lægges heri vægt på, at en utilstrækkelig beskyttelse af fortrolighed i Sverige indebærer, at svenske og udenlandske virksomheder ikke konkurrerer på lige vilkår på det globale marked, og at der for svenske virksomheder findes et stærkt incitament til ikke at anvende svenske patentrådgivere, når beskyttelsen af fortrolighed i rådgivningen er på lavere niveau i Sverige. Ifølge udredningen gør foreningen Svenskt Näringsliv opmærksom på, at forskelle i fortrolighedsreglerne landene imellem er blandt de omstændigheder, som kan påvirke en

virksomheds beslutning om at placere sine juridiske og immaterialretlige afdelinger uden for Sverige (SOU 2007:27 side 175). Udredningen anfører, at disse udviklinger kan have negativ samfundsøkonomisk påvirkning.

Sverige har valgt at gå efter egentlig autorisation af patentrådgivere kombineret med beskyttelse af fortrolighed og vidneudelukkelse for patentrådgivere på linje med advokater i den svenske retsplejelov og andre love. Omkostningerne affødt af en autorisationsordning har i Sverige ført til en yderligere analyse, Statskontorets rapport 2009:5. Det forventes, at der i Sverige i foråret 2010 gennemføres lovgivning om autorisationsordningen med tilhørende ændring af retsplejelov og andre love til beskyttelse af fortroligheden i patentrådgivning.

En sådan svensk lovgivning kan påvirke konkurrenceforholdene mellem patentrådgivere i Sverige og i Danmark og mellem virksomhedernes håndtering af innovation og den potentielt tilhørende vækst.

Endvidere medfører utilstrækkelig beskyttelse af fortroligheden i patentrådgivningen, at danske virksomheder er ringere stillet end udenlandske konkurrenter i patenttvister i lande, som anvender discovery, herunder navnlig i U.S.A. som er verdens største afsætningsmarked og et marked, hvor en væsentlig del af verdens patenttvister forløber, antagelig fordi virksomheder tager patenttvisten der, hvor markedet virkelig er af betydning.

De nævnte forhold for danske virksomheder gælder også helt tilsvarende for innovation udført ved de danske forskningsinstitutioner.

2 I hvilket omfang kan problemet dokumenteres?

Samtlige de firmaer, som er blevet kontaktet angående vidnefritagelsesdokumentationen har berettet, at problemet er meget reelt, beslaglægger omfattende ressourcer og optræder nærmest dagligt. Der er således tale om et omfattende spild af ressourcer. Firmaerne finder det også uheldigt, at den nuværende situation indebærer, at udenlandske rådgivere, der nyder vidnefritagelse, benyttes i arbejdet i stedet for danske rådgivere.

Vi har fået tilladelse til at videregive to konkrete eksempler, der kan illustrere problemerne.

En dansk IPR-rådgivningsvirksomhed vurderede for nogen år siden patenterbarheden af et konkret projekt for en forskningsinstitution. Konklusionen af en nyhedsundersøgelse og patenterbarhedsvurdering var, at opfindelsen var ny og formentlig havde opfindelseshøjde i forhold til en verserende PCT-ansøgning. Som supplerende rådgivning blev nævnt, at denne PCT-ansøgning kunne føre til dominerende patentrettigheder. Denne supplerende rådgivning blev kun givet mundtligt for ikke at stille forskningsinstitutionen ugunstigt, hvis det på et tidspunkt skulle komme til en konflikt om dette, og det blev på et møde mellem opfinderen og to patentrådgivere, hvor resultatet af nyhedsundersøgelsen og patenterbarhedsvurderingen blev drøftet, udtrykkeligt nævnt, at årsagen til, at rådgivningen kun blev givet mundtligt, var på grund af den manglende vidneudelukkelse af patentrådgivere.

I forbindelse med senere licensforhandlinger stillede potentielle licenstagere kritiske spørgsmål på grund af denne potentielt dominerende patentrettighed, og IPR-rådgivningsvirksomheden blev indkaldt til et møde med forskningsinstitutionens direktion til drøftelse af spørgsmål om rådgiveransvar for mangelfuld rådgivning. Som følge af forklaringen fra de to patentrådgivere blev der ikke taget yderligere skridt mod IPR-rådgivningsvirksomheden. Ovenstående eksempel illustrerer imidlertid, at den manglende vidneudelukkelse stiller IPR-rådgivningsvirksomheden i et dilemma, og at væsentlig information kan gå tabt internt i en organisation, når denne information alene skal baseres på mundtlig overlevering.

Den dansk funderede smykkeproducent Pandora Jewelry A/S har patentbeskyttelse på et særligt smykke. Patentet er udstedt bl.a. i USA og Europa, hvor selskabet har betydelig succes med smykket. Patentet giver således løbende anledning til konflikter med konkurrerende smykkeforhandlere og -producenter i USA, når disse formodes at krænke patentet. Det har til dato ført til to amerikanske retssager om gyldighed og krænkelse. Pandoras patenter administreres fra hovedkontoret i Danmark via AWAPATENT A/S. Der har således været og er løbende et behov for, at Pandora Jewelry A/S modtager rådgivning fra den danske patentrådgiver hos AWAPATENT A/S i forbindelse med de amerikanske konfliktsager. Det har været vurderet som nødvendigt at håndtere en betydelig mængde af denne rådgivning mundtligt for ikke at risikere, at indholdet af rådgivningen stiller Pandora Jewelry A/S dårligere i USA.

Det betyder, at det løbende er nødvendigt at gentage ikke bare den mundtlige rådgivning, men også de dele af den danske patentrådgivers arbejde, som ikke findes på skrift. Dette blev i 2008 yderligere forværret af et skift af den ansvarlige person hos Pandora Jewelry A/S, som betød, at store dele af allerede udført arbejde måtte gentages med væsentlige omkostninger for Pandora Jewelry A/S til følge samt også fremadrettet usikkerhed for Pandora Jewelry A/S.

3 I hvilket omfang vil det være relevant at indføre en løsning, som ikke indebærer en absolut vidneudelukkelsesbestemmelse for patentrådgivere?

Undertegnede organisationer finder, at der bør indføres en løsning, som sikrer, at danske patentrådgivere og deres medarbejdere ikke kan tilpligtes at fremlægge dokumenter eller at vidneføres mod deres klients interesser i forbindelse med en retssag. En sådan vidneudelukkelse gående både på eksterne patentrådgivere og på i virksomheden ansatte rådgivere vil stille virksomheder her i landet i en sammenlignelig eller en gunstig position i forhold til udenlandske konkurrenter og vil bidrage til fastholdelse af innovation og fastholdelse af det nødvendige rådgivningsmiljø for innovation her i landet.

I U.S.A. har ansatte patentrådgivere beskyttelse, men kun for den del af vejledningen af firmaet, som angår patentrådgivning i den aktuelle tvist, mens der ikke er beskyttelse for vejledning, som må anses som forretningsrådgivning.

Såfremt det skulle vise sig uigennemførligt at gennemføre en løsning alene i retsplejeloven, vil det være relevant at indføre bestemmelser om vidneudelukkelse og fortrolighed i de danske eneretslove og i lovene gældende for universitetsforskning.

I den europæiske patentlov er indført bestemmelser om fortrolighed for arbejde i forbindelse med europæiske patentansøgninger. Rådgivningen og vejledningen af danske virksomheder i forbindelse med deres innovation omhandler mange andre geografiske områder end områderne dækket af europæisk patent. Det europæiske patentsystem fungerer endvidere parallelt med nationale patentsystemer. Den ubalance, der eksisterer som følge af bestemmelserne i den europæiske patentlov og fraværet af tilsvarende

bestemmelser i de danske eneretslove eller i anden dansk lovgivning, er uhensigtsmæssig og medfører, at patentrådgivere her i landet kun i ringe omfang kan tillade sig at indlevere basisansøgninger på ny teknologi som danske patentansøgninger.

4 Hvilken betydning vil bestemmelser om vidneudelukkelse for patentrådgivere i dansk ret have i forhold til retssager, der føres ved danske domstole?

I langt hovedparten af danske patentsager udmeldes syn og skøn til belysning af sagens patentjuridiske spørgsmål, typisk krænkelse og gyldighed. Der etableres oftest et kollegium af skønsmænd med forskellige kompetencer. Sådanne kollegier omfatter standardmæssigt patentrådgivere. Syn- og skønsmændene kan afhjemles i forbindelse med hovedforhandlingen. Denne afhjemling reguleres af de almindelige syn- og skønsregler, og en eventuel vidneudelukkelse af patentrådgivere vil ikke påvirke syn- og skønsinstituttets funktionsmåde.

Når det gælder danske patentfogedforbudssager anvender parterne traditionelt egne patentrådgivere som ekspertvidner til belysning af sagens patenttekniske spørgsmål. En regel om vidneudelukkelse vil ikke have nogen praktisk betydning for denne fremgangsmåde, idet den beskyttede part ved at vidneindkalde egne patentrådgivere giver afkald på en eventuel vidneudelukkelse.

Undertegnede organisationer er ikke bekendt med, at en part i danske patentfogedforbudssager eller almindelige patentsager har indkaldt og afhørt modpartens patentrådgivere som vidner om patenttekniske spørgsmål. Vidneudelukkelse af danske patentrådgivere vil derfor ud fra en umiddelbar vurdering næppe have nogen praktisk betydning for patentsager, der føres ved danske domstole.

5 Hvordan afgrænses kredsen af patentrådgivere og er en autorisationsordning i den forbindelse en relevant løsning?

Undertegnede organisationer anerkender, at retsplejens hovedregel er og fortsat bør være, at alle som udgangspunkt har pligt til at vidne i en sag for herved at sikre sagens materielt rigtige udfald. Samme hensyn samt hensynet til parternes retssikkerhed tilsiger efter de undertegnede organisationers opfattelse, at en part både forud for og i forbindelse med en retssag skal sikres adgang til rådgivning, der sætter parten i stand til at forstå sin juridiske stilling og navigere i forhold til denne. I patentsager kræver dette i Danmark oftest rådgivning fra såvel advokater som patentrådgivere.

Advokaters almindelige tavshedspligt indebærer i kombination med vidneudelukkelse, at såvel klienten, modparten som den bredere offentlighed har ringe indsigt i en advokats virksomhed. Denne manglende indsigt og kontrol balanceres navnlig af særlige krav til advokatens uddannelse samt af Advokatsamfundets disciplinære system, hvor det offensivt påses, at de advokatetiske regler overholdes.

Til opnåelse af advokatbestalling kræves i almindelighed, at ansøgeren har en dansk juridisk kandidateksamen, i 3 år har arbejdet i praktisk juridisk virksomhed og i denne forbindelse har opnået kendskab til behandling af retssager samt har gennemført advokatuddannelsen og bestået advokateksamen. Implicit i uddannelseskravene ligger, at ansøgeren behersker dansk på et højt niveau.

Afgørelse i disciplinærsager træffes af Advokatnævnet, som har 21 medlemmer. Der er tre dommere, udpeget af Højesterets præsident; 9 offentlighedsrepræsentanter, udpeget af justitsministeren og 9 advokater. Når nævnet afgør en sag, deltager et lige antal offentlighedsrepræsentanter og advokater samt en dommer. Advokaterne er således i mindretal ved afgørelserne.

Undertegnede organisationer finder, at der må stilles høje krav til kvalifikationerne og uddannelsesniveaue for personkredsen, som gives særlig beskyttelse som patentrådgivere. De europæiske patentagenter (European Patent Attorneys) er autoriserede til at repræsentere over for den europæiske patentmyndighed (EPO), og EPO fører en liste

over de personer, som er autoriserede. For opnåelse af autorisationen som europæisk patentagent skal man som udgangspunkt have en lang videregående naturvidenskabelig uddannelse, typisk civilingeniør, og derudover skal man bestå en fælleseuropæisk eksamen i patentjuridiske forhold, kaldet EQE (European Qualifying Examination).

Inden EQE-eksamen skal kandidaten have arbejdet i mindst tre år under vejledning af en europæisk patentagent, og uddannelsen, som fører op til eksamen, omfatter sædvanligvis et 1½-årigt basisforløb i regi af DIFI (Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse) med juridisk basiskursus og specialkurser i patentforhold og patenttvister. Derefter følger et knap 2-årigt specialistforløb i regi af CEIPI (Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle ved Strasbourgs universitet), der er den fælleseuropæiske institution, som varetager uddannelsen til europæisk patentagent.

Beståelsesprocenten ved EQE er meget lav, trods det intensive uddannelses- og oplæringsforløb, som ligger inden aflæggelsen af de 4 eksaminer, der skal bestås. EQE har været afviklet med virkning for danskere siden år 1991, og i de fleste år har beståelsesprocenten ligget under 10%, men efter år 2001, hvor uddannelserne blev omlagt og intensiveret som følge af en analyse udført under Erhvervsministeriet, voksede beståelsesprocenten til 27% i 2004, og ved eksamen i 2009 bestod 18% af de danske kandidater (set i europæisk sammenhæng er dette pæne tal).

Ligesom advokater har det, har de europæiske patentagenter også fuld møderet ved forhandlinger over for indsigelsesafdelingerne ved EPO samt fuld møderet ved Boards of Appeal for EPO, samt ved Enlarged Board of Appeal.

I sager, hvor gyldigheden af et europæisk patent anfægtes med indsigelse, træffer Boards of Appeal for EPO endelig afgørelse om gyldigheden af patentet med virkning for samtlige de 36 europæiske medlemslande. En afgørelse fra Boards of Appeal om ugyldiggørelse af det europæiske patent kan ikke indbringes for nationale domstole.

I den helt overvejende del af sager for Boards of Appeal for EPO repræsenteres parterne alene af europæiske patentagenter. 999 inter-partes sager om europæiske patenters gyldighed blev afgjort ved Boards of Appeal for EPO i 2008, hvilket er betydeligt flere end

det samlede antal nationale patenttvister i 2008 om patenters gyldighed i samtlige de 36 medlemsstater. I hovedparten af patenttvister om europæiske patenters gyldighed repræsenteres parterne således af europæiske patentagenter og ikke af advokater.

De europæiske patentagenter er underlagt et disciplinært system baseret på en Code of Conduct og Regulation on Discipline, som begge er vedtaget af foreningen af de europæiske patentagenter (**epi**) og af administrationsrådet for EPO, sammensat af repræsentanter fra alle medlemslandene. Sager om disciplinærforhold rejses over for et disciplinærnærråd i **epi**, som henviser egentlige sager til et disciplinærnævn ved EPO, hvis afgørelse kan ankes til disciplinærankenævnet. Blandt sanktionerne er frakendelse af autorisationen i enten højst 6 måneder eller på ubestemt tid.

Disciplinærnævnet ved EPO er sammensat af tre juridisk kvalificerede medlemmer fra EPO og to europæiske patentagenter fra **epi**. Formanden skal være et juridisk kvalificeret medlem. Medlemmerne udpeges af EPO's præsident. Disciplinærankenævnets medlemmer udpeges af administrationsrådet for EPO og sammensætningen er her også tre juridisk kvalificerede medlemmer fra EPO og to europæiske patentagenter fra **epi** med formanden valgt blandt de juridisk kvalificerede medlemmer.

De eksisterende disciplinærorganer kan behandle forhold, som falder ind under den europæiske patentkonvention EPK, men ikke forhold, som henhører under national lovgivning. Der er således behov for supplerende bestemmelser om, at disciplinærforhold i henhold til dansk lovgivning kan behandles nationalt.

Der er også behov for, at der i Danmark føres en liste over de europæiske patentagenter, som er omfattet af bestemmelserne om vidneudelukkelse for patentrådgivere. Det foreslås, at Patent- og Varemærkestyrelsen på basis af oplysningerne fra EPO's liste om autoriserede europæiske patentagenter fører liste over de europæiske patentagenter, som har virke i Danmark, korrigeret med afgørelser fra det danske disciplinærnævn om sletning fra listen.

Undertegnede organisationer finder, at i hvert fald de autoriserede europæiske patentagenter opfylder de ønskelige høje krav til kvalifikationerne og uddannelsesniveaet.

Undertegnede organisationer indgår gerne i fortsatte drøftelser med henblik på at finde virkningsfulde løsninger på problemet.

Med venlig hilsen



Anders Ladefoged

Underdirektør, DI (Dansk Industri)



Preben Kristensen

DIP (Dansk Forening for Industriens Patent- og Varemærkespecialister)



Peter-Ulrik Plesner

FIR (Foreningen for Industriel Retsbeskyttelse)



Anne Schouboe

Patentagentforeningen