

Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom

Af advokat, lic.jur. John Peter Andersen

Landsrettens dom. I Nordisk Immaterielt Rättsskydd nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om patentbureauers ansvar for patenterbarhed på baggrund af en dansk byretsdom, hvor patentbureauet blev dømt til at betale erstatning. Patentbureauet, som tabte sagen, ankede sagen til Vestre landsret, der ved dom af 12 oktober 1993 (Ankesag B 2022/1991, 12, afd.) fri fandt patentbureauet.

Forfatteren til nærværende artikel førte sagen i byretten og i landsretten for opfinderen, der ville have erstatning af patentbureauet. Advokat Hans Henrik Skjødt, København, førte sagen for patentbureauet i landsretten. De følgende bemærkninger er en kort beskrivelse af den retsstilling, som kan udledes af landsrettens dom.

Sagens faktum skal ikke gentages i detaljer her, idet der i stedet henvises til den ovennævnte artikel. Kort fortalt handlede sagen om en lastvognschauffør, som havde opfundet en praktisk hjulnøglestøtte til brug ved afmontering af lastvognshjul ude på landevejen. Hans bestræbelser på at opnå patent på nøglen mislykkedes, da det viste sig, at et lignende værktøj baseret på samme princip allerede var opfundet og patenteret i U.S.A. i 50'erne af en mand ved navn Harrington. Problemet var, at det nyhedsskadelige amerikanske patent havde været nævnt som et af tre referencepatenter i et patentskrift, der var blevet fremdraget i en nyhedsundersøgelse, som han via et teknologisk institut havde fået foretaget hos det danske patentdirektorats serviceafdeling. Det fremdragne patentskrift var ikke selv nyhedsskadeligt.

Spørgsmålet var nu, om det patentbureau, der på grundlag af servicenyhedsundersøgelsen bistod lastvognschaufføren med at udarbejde dansk og senere også international patentansøgning, burde have undersøgt indholdet af de tre "References cited by the Examiner" i det fremdragne ikke-nyhedsskadelige patentskrift, hvorved det sikkert ville være blevet opdaget, at det ene af dem - Harrington-patentet - var direkte nyhedsskadeligt for lastvognschaufførens opfindelse.

Byretten nåede til, at patentbureauet måtte være ansvarlig efter almindelige regler for professionsansvar. Patentbureauet blev dømt til at betale er-

statning til den skuffede opfinder. Byretten mente, at patentbureauet burde have interesseret sig for indholdet af de tre referencepatenter. Retten lagde ikke vægt på udtalelser fra en patentsagkyndig skønsmand om, at det ikke er sædvanligt, at et patentbureau orienterer sig om indholdet af de referencepatenter, som er citeret i de patentskrifter, der er fremdraget ved en servicenyhedsundersøgelse.

Landsretten nåede til det stik modsatte resultat. Den omstændighed, at patentbureauet undlod at foranstalte yderligere nyhedsundersøgelser, da lastvognschaufføren kom med sin servicenyhedsundersøgelse - der viste klar bane for opfindelsen, men altså også nævnte de tre referencepatenter - var ikke en undladelse, der kunne påføre patentbureauet erstatningsansvar. Baggrunden herfor var, at en fornyet nyhedsundersøgelse eller efterforskning af det søgegrundlag, som servicenyhedsundersøgelsen var indhentet på grundlag af og som patentbureauet ikke kendte, ikke ville have gjort nogen forskel for begivenhedsforløbet. En ekstra nyhedsundersøgelse ville ikke have fundet det nyhedsskadelige Harrington-patent, og et kendskab til søgegrundlaget for servicenyhedsundersøgelsen ville ikke drejet opmærksomheden i retning af Harrington-patentet. Landsrettens ræsonnement er her, at der dermed ikke er *årsagsforbindelse* mellem patentbureauets undladelse med hensyn til at forny nyhedsundersøgelsen og skaffe sig kendskab til søgegrundlaget, og den indtrådte skade i form af, at patentsagen på et senere tidspunkt grundstødte, da Harrington-patentet kom for dagens lys ved den internationale nyhedsundersøgelse fra den svenske patentmyndighed i Stockholm. Svigtende årsagsforbindelse var netop et argument, som under sagen blev fremført fra patentbureauets side. Man kan udtrykke det på den måde, at kikkerten allerede var blevet drejet ud af fokus ved servicenyhedsundersøgelsen. En supplerende nyhedsundersøgelse ville derfor antageligvis også have overset Harrington-patentets betydning. Selv om Patentbureauet for så vidt ikke havde efterlevet skønsmandens og Patentagentforeningens ord om, at man, når man forlader sig på en servicenyhedsundersøgelse, da må sikre sig, at det søgegrundlag, som servicenyhedsundersøgelsen hviler på, er dækkende for den opfindelse, som det drejer sig om, så var denne undladelse altså ikke *årsag* til misèren. Det er vel troligt - men dog ikke afgjort under sagen - at denne undladelse i sagens tilfælde kan betragtes som culpøs, men den manglende forårsagelse af skadesforløbet bevirker altså, at undladelsen ikke udgør et tilstrækkeligt ansvarsgrundlag.

Nu gjorde lastvognschaufføren imidlertid også gældende, at en supplerende nyhedsundersøgelse udmærket kunne ske ved, at patentbureauet simpelthen skaffede sig kopier af de tre referencepatenter med henblik på en nærmere gennemgang. Skønsmanden i sagen havde været inde på denne mulighed som et middel til at undersøge sandhedsværdien af en foreliggende nyhedsundersøgelse.

Her ligger sagens helt centrale spørgsmål, som har størst praktisk betydning for patentbranchen. Burde patentbureauet af egen drift og på grundlag af den foreliggende nyhedsundersøgelse fra patentdirektoratets serviceafdeling have indhentet kopier af de tre referencepatenter, inden man gik igang med patentsagen ved indgivelse af patentansøgning? Både den i sagen

udmeldte skønsmand og Patentagentforeningen havde svaret nej. Der var kun grund til at orientere sig om indholdet af sådanne referencepatenter, hvis patentbureauet havde haft konkret anledning til at betvivle kvaliteten af servicenyhedsundersøgelsen. På denne baggrund udtalte landsretten, at der i lastvognschaufførens tilfælde ikke havde foreligget en sådan anledning til at efterforske referencepatenterne. Efter landsrettens mening gjorde det på det punkt ingen forskel, at de referencepatenter, som patentbureauet skulle have undersøgt, var meget fåtallige, eftersom det kun drejede sig om tre. Landsretten ligger her på linie med skønsmanden. Fra lastvognschaufførens side var det desuden gjort gældende, at patentbureauet burde have været særlig opmærksom på muligheden for parallelopfindelser, fordi opfindelsen drejede sig om et relativt simpelt stykke håndværktøj til forskel fra en mere kompleks opfindelse, der fordrer specialistkendskab. Skønsmanden havde ikke tillagt denne sondring nogen betydning, og landsretten tillagde den heller ikke nogen betydning.

Konklusioner. Sagen giver anledning til at drage følgende konklusioner:

1. Et patentbureau kan i almindelighed tillade sig at stole på en nyhedsundersøgelse fra det danske patentdirektorats serviceafdeling (og dermed også en lovbestemt nyhedsundersøgelse i forbindelse med en patentansøgning). Kun hvis patentbureauet sidder inde med en viden, der giver konkret anledning til at nære tvivl om nyhedsundersøgelsens sandhedsværdi, må man supplere med yderligere undersøgelser, evt. ved egne efterforskninger.

2. Der er ikke pligt til at undersøge referencepatenter, og undladelse heraf udløser ikke erstatningsansvar, selvom det senere viser sig, at referencepatenterne gemmer på et nyhedsskadeligt patent.

3. Der er ikke pligt til at undersøge referencepatenter, selvom om antallet af dem er meget lille - i sagen her kun tre.

4. Der er ikke pligt til at undersøge referencepatenter, selvom opfindelsen er af simpel natur - i sagen her et stykke brugsværktøj til løsning af et praktisk problem.

5. Landsrettens dom støtter dermed den hovedsætning, at patentbureauer i almindelighed ikke har noget ansvar for patenterbarhed, men alene for korrekt varetagelse af den påtagne patentopgave. Det må gælde, uanset om den svigtende patenterbarhed beror på manglende opfindeshøjde eller nyhedsskadeligt materiale.

Skønt enhver retsafgørelse er bundet til sine konkrete omstændigheder og bevisligheder, må sagen således siges at bidrage til at give et principielt billede af retstilstanden om patentagenters ansvar for patenterbarhedsspørgsmål. Den omstændighed, at sagen skulle igennem to retsinstanser, før et endeligt svar kunne gives, tilsiger dog også, at patentbranchen bør udvise omhu med sin kunderådgivning i sager, hvor opfinderen er en menig "Ole Opfinder" uden indsigt i patentspørgsmål. Opfindere, som ikke er professionelle aktører i patentanliggender, vil ofte blive svært skuffede, hvis deres forhåbninger om det guldrandede "verdenspatent" brister. Det kan efter omstændighederne være tilrådeligt at bede om opfinderen signere en samarbejdserklæring om, at han er helt på det rene med, at patentbureauets bistand

med patentsagen ikke er noget løfte om, at patent på opfindelsen vil kunne opnås. Skal opfindelsens patenterbarhed søges belyst uafhængigt af en patentansøgning, er der tale om en specialopgave, hvis konditioner nøje bør fastlægges sammen med opfinderen, så han forstår, at enhver opdagelsesrejse i den menneskelige kundskabsmasse nødvendigvis må have et selektivt og begrænset mål og derfor ikke kan forsynes med garantier.