



IMMATERIALRET

Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen	1
Skal vi til at klippe kuponer?	4



Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Af advokat **Peter-Ulrik Plesner** og advokatfuldmægtig **Caroline Thufason**

Højesteret afsagde for nylig en principiel dom i en sag om krænkelse af et patent. Højesteret har for første gang fastslået, at der forelå en krænkelse af et patent på grund af **teknisk ækvivalens**. Dette udtryk har de danske domstole tidligere været tilbageholdende med at anvende i situationer, hvor en krænkelse ikke falder inden for ordlyden af et patentkrav.



Guldagers patent

Guldager havde i 1923 opfundet et elektrolyseanlæg og har løbende videreudviklet en metode til korrosionsbeskyttelse af et vandssystem ved elektrolyse. Med prioritetsdag i 1989 søgte Guldager patent på en metode til korrosionsbeskyttelse af et vandssystem ved elektrolyse. En konkurrerende virksomhed, Dansk Elektrolyse, gjorde indsigelse, og patent blev først meddelt i 1996 efter lange forhandlinger med Patentdirektoratet. Ordlyden af patentkravet blev ændret under sagsbehandlingen efter forslag fra Patentdirektoratet. Guldager fik ligeledes patenteret metoden som EP patent. Dansk Elektrolyse havde ligeledes fået patenteret et tilsvarende system, som også modvirkede rust ved elektrolyse i et vandssystem.

Sagen startede med Guldagers begæring om fagedforbud tilbage i 1997 mod to af Dansk Elektrolyses anlæg, der gjorde brug af fremgangsmåden. Dansk Elektrolyse tog bekræftende til genmæle for det ene anlæg, mens der blev nedlagt fagedforbud for det andet anlæg.

Under justifikations sagen ved Østre Landsret nedlagde Dansk Elektrolyse selvstændig påstand om, at Guldagers patent skulle erklæres ugyldigt. Dansk Elektrolyse gjorde under sagen gældende, at patentet var ugyldigt på grund af manglende nyhed og opfindelseshøjde, samt at patentets genstand gik ud over indholdet af ansøgningen som oprindeligt indleveret. Østre Landsret fandt under hensyntagen til de indhentede skønserklæringer, at patentet var gyldigt, samt at der ikke var sket en utilladelig udvidelse af patentansøg-



ningen. Guldager nedlagte under sagen selvstændig påstand om, at Dansk Elektrolyses anlæg gjorde brug af en metode til rustbeskyttelse af et vandsystem, der indebar en krænkelse af Guldagers patent, og at fogedforbuddet var lovlig nedlagt.

Samlet fandt Østre Landsret, at Guldagers patent både var gyldigt og krænkelse. Dansk Elektrolyse ankede sagen til Højesteret, men frafaldt her sin påstand om ugyldighed.

Sagen for Højesteret omhandlede derfor kun, om Dansk Elektrolyses anlæg krænkede Guldagers fremgangsmådepatent på en metode til korrosionsbeskyttelse af et vandsystem.

Ækvivalens og betydningen af eget patent

Patentkravet omhandlede anvendelse af en beholder og anvendelse af en katode af aluminium. Østre Landsret fandt, at Dansk Elektrolyse udnyttede selve kerne-ideen i patentet, idet anvendelsen af to beholdere i stedet for én og en svævende elektrode ikke bragte udnyttelsen udenfor patentet. Højesteret fandt anledning til at præcisere, at landsretten må anses for at have anvendt udtrykkende ”patentets kerne” og ”kerne-ideen i stridspatentet” som ensbetydende med det, der ifølge patentkravene er karakteristisk for eller det væsentlige ved opfindelsen.

Højesteret tiltrådte, at det efter skønsmændenes supplerende erklæringer måtte lægges til grund, at det væsentligste ved den patenterede fremgangsmåde var den elektrolytiske dannelse af aluminationer ved en katode indeholdende aluminium. Det afgørende spørgsmål i sagen var derfor, om Dansk Elektrolyse anvendte det centrale nye i opfindelsen, dvs. om der forelå ækvivalens.

Ækvivalenslæren går ud på, hvorvidt en substitution i et produkt eller en fremgangsmåde, der kan opfattes som teknisk ligeartet, må anses for at krænke patentet, selvom produktet eller fremgangsmåden falder uden for ordlyden af patentkravene. Ækvivalenslæren har længe været en central del af patentretten, men Højesteret har ikke tidligere anvendt ordet ækvivalens til at fastslå krænkelse, hvor produktet er uden for patentkravets ordlyd, men inden for patentets beskyttelsesområde. Ækvivalenslæren er efter ændring af protokollen til fortolkning af artikel 69 i EPC 2000 (European Patent Convention) for europæiske patenter blevet en del af dansk ret.

Guldagers patent er et fremgangsmådekrav, og det afgørende er derfor udøvelsen af selve fremgangsmåden - ikke udformningen af det anlæg, hvori fremgangsmåden udøves. Det var under proceduren omtvistet, om fremgangsmåden kan ses løst fra sin virkning, og om der foreligger krænkelse, når den virkning, der skal opnås ved fremgangsmåden, også udnyttes.



Dansk Elektrolyses patent er derimod et patent på et anlæg med en særlig udformning. Dette anlæg er ikke beskrevet i Guldagers patent. Imidlertid udnytter anlægget, når det benyttes, præcis de aluminat-ioner, som dannes ved katoden ganske i overensstemmelse med den beskyttede fremgangsmåde - nemlig til korrosionsbeskyttelse.

Højesteret fandt i dom af 27. marts 2009 refereret i U 2009.1523 H, at Dansk Elektrolyses fremgangsmåde ikke skiftede afgørende karakter ved den konkrete udformning, og at Dansk Elektrolyses anlæg derfor ikke kunne anses for at anvende en metode, der måtte falde uden for patentkravets ordlyd eller i hvert fald, at anlæggene måtte anses for tekniske ækvivalente løsninger.

Højesteret fastslog dermed, at der forelå krænkelse på baggrund af teknisk ækvivalens. Det hedder i dommen: *"Anvendelsen af... såkaldte svævende elektroder - kan enten ikke anses for at bringe anlæggene uden for patentkravets ordlyd eller må i hvert fald anses for tekniske ækvivalente løsninger, der som sådanne er nærliggende for en fagmand"*.

Højesteret udtalte endvidere om betydningen af Dansk Elektrolyses eget patent, at *"EPO har lagt til grund, at anvendelsen af to beholdere eller kamre og af svævende elektroder indebærer forbedringer, som ikke var nærliggende for en fagmand. Denne bedømmelse angår ikke spørgsmålet, om en udnyttelse af Dansk Elektrolyses opfindelse krænker Guldagers patent"*. Guldager havde under sagen gjort gældende, at der var tale om et afhængigt patent. Østre Landsret fastslog, at hverken EPO eller Patent- og Varemærkestyrelsen ved udstedelsen af et yngre patent tager stilling til, om udøvelsen af det ansøgte patent vil krænke et ældre patent. Dermed synes Højesterets dom at kunne tages til indtægt for, at eget patent kun sjældent kan tillægges betydning.

Højesteret konkluderede således, at den krænkende metode var omfattet af patentet, selvom ikke alle træk i patentkravet var blevet anvendt ordret i det krænkende system. Patenthaver fik derfor tilkendt en erstatning på 1.800.000 kr. for tabt fortjeneste ved mistet salg af de omhandlede anlæg svarende til det tabte dækningsbidrag som følge af krænkelsen.

En ny æra

Dommen er bemærkelsesværdig, fordi Højesteret tidligere har været tilbageholdende med at anvende udtrykket *ækvivalens* i situationer, hvor en krænkelse ikke falder inden for ordlyden af et patentkrav. Dommen vil forhåbentlig betyde en ny æra i dansk retspraksis inden for patentretspraksis, hvor domstolen vil anvende ækvivalensbegrebet i større omfang. Højesterets dom kan også tages til indtægt for, at protokollen til EPC 2000 også gælder til fortolkning af beskyttelsesomfanget for danske patenter.



Patenthaver var under sagen repræsenteret af Peter-Ulrik Plesner.

TILBAGE 



Skal vi til at klippe kuponer?

Af advokat **Michael Hopp**

De eksisterende danske forbud mod, at erhvervsdrivende fremmer salg og udfører tjenesteydelser ved at udsende reklamer med rabatkuponer eller udbyder købsbetingede konkurrencer, er i strid med EU's servicedirektiv. Forbuddene hindrer tjenesteydelsernes fri bevægelighed og ophæves derfor med virkning fra den 28. december 2009 i forhold til erhvervsdrivende, der er etableret i det øvrige EU/EØS, men som markedsfører sig i Danmark.

Forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer

Markedsføringsloven indeholder i dag et forbud mod, at erhvervsdrivende fremmer salget af varer eller tjenesteydelser ved at udsende reklamer med rabatkuponer. Købsbetingede tilfældighedskonkurrencer er også forbudt. Begge disse forbud er en dansk "opfindelse" og følger ikke af EU-regler.

Afskaffelse af forbuddene

Med implementeringen af et EU-direktiv - det såkaldte Service-direktiv - er det ikke muligt at opretholde de to danske forbud i sin fulde udstrækning. Det skyldes, at Service-direktivet forhindrer medlemsstaterne i at håndhæve særlige nationale forbud vedrørende forbrugerbeskyttelse overfor erhvervsdrivende, som er etableret i en medlemsstat, f.eks. Tyskland, og som herfra markedsfører sig ind i en anden medlemsstat, f.eks. Danmark. Baggrunden er, at sådanne nationale forbud udgør en hindring for den frie bevægelighed af varer og tjenesteydelser mellem medlemsstaterne.

Forbuddene kan derfor fremover kun bevares i forhold til tjenesteydere, der er etableret i Danmark eller uden for EU/EØS. Tjenesteydere, som er etableret i det øvrige EU/EØS, vil derimod fra den 28. december 2009 frit kunne udsende rabatkuponer og afholde købsbetingede tilfældighedskonkurrencer. Det er dog en betingelse, at indløsningen af kuponerne og udtrækning og præmieudbetaling finder sted uden for Danmark.

Konsekvenser

Lovændringen vil formentlig betyde, at der i områder med grænsehandel vil komme markedsføring fra udenlandske erhvervsdrivende indeholdende rabatkuponer og købsbetingede præmiekonkurrencer - hvis det er lovligt i det land, hvor den udenlandske erhvervsdrivende handler fra. For danske erhvervsdrivende vil det kunne virke konkurrenceforvri-



dende, men hertil er der kun at sige: Velkommen til det indre marked.

TILBAGE 

Kontakt vores advokater på telefon 33 12 11 33, eller på nedenstående e-mail adresser:

Advokat, partner Karen Dyekjær	kdy@plesner.com
Advokat, partner Peter-Ulrik Plesner	pup@plesner.com
Advokat, partner Per Håkon Schmidt	psh@plesner.com
Advokat, partner Sture Rygaard	sry@plesner.com
Advokat, partner Michael Hopp	mho@plesner.com
Advokat, juniorpartner Mikkel Vittrup	mvi@plesner.com
Advokat Signe Toft	sto@plesner.com
Advokat Jakob Krag Nielsen	jkn@plesner.com
Advokat Nina Ringen	nri@plesner.com
Advokat Emil Jurcenoks	eju@plesner.com