



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 25.07.2022 i Oslo tingrett,
Saksnr.: 22-080876TVI-TOSL/04
Dommer: Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen
Saken gjelder: Spørsmål om gyldigheten av KFIRs avgjørelse knyttet til administrativ begrensning av patent NO 321999

Merck Sharp & Dohme LLC

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen,
Advokatfullmektig Jenny Olavesen
Nondal

mot

Staten v/Klagenemnda for industrielle
rettigheter

Advokat Nora Mageli

DOM

Saken gjelder spørsmål om administrativ begrensning av patent NO 321999.

Sakens bakgrunn

Merck Sharp & Dohme («MSD») er innehaver av patent NO 321999 med benevnelsen *Beta-amino-tetrahydroimidaz(1,2-a)pyraziner og tetrahydrotriazolo(4,3-a)pyraziner, farmasøytiske preparater som omfatter forbindelsene, og anvendelse av forbindelsene ved fremstilling av medikamenter for anvendelse ved behandling av sukkersyke type II*. 999-patentet danner grunnlaget for SPC-beskyttelse for to produkter, JANUVIA (SPC 2007010) og JANUMET (SPC 2008013). SPC-beskyttelsen for JANUVIA utløper i september 2022 og SPC-beskyttelsen for JANUMET utløper i april 2023.

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) forkastet 5. mai 2022 en begjæring om administrativ patentbegrensning fra innehaver MSD for patent NO 321999 («999-patentet») i sak 20/00139.

Stevning kom inn til tingretten 3. juni. MSD mener at KFIRs avgjørelse er materielt uriktig, og at det i tillegg hefter flere alvorlige saksbehandlingsfeil ved avgjørelsen, inkludert at to av utvalgsmedlemmene var inhabile. MSD nedla slik påstand:

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 5. mai 2022 i sak 20/00139 A er ugyldig.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter betaler sakskostnader til Merck Sharp & Dohme LLC.

I sitt tilsvarende av 23. juni nedla staten påstand som er sammenfallende med saksøkers påstand, og ba om at retten avgjorde saken etter tvisteloven § 9-7.

Saksøker fremla kostnadsoppgave i prosesskriv 28. juni. Staten har i prosesskriv av 22. juli motsatt seg å dekke saksøkers fulle sakskostnader fordi kostnadskravet overstiger det som har vært nødvendig i saken.

Rettens vurdering

Staten har nedlagt sammenfallende påstand med saksøker, og partene fremstår da som enige om det kravet som er fremmet for retten. Tvisteloven § 9-7 fastsetter at retten da skal avsi dom på dette grunnlag. Retten avsier derfor dom for at KFIRs vedtak er ugyldig.

Sakskostnader

Når staten har nedlagt sammenfallende påstand med saksøker, har saksøker vunnet saken fullstendig og har krav på full erstatning for sine nødvendige og rimelige sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2, jf. § 20-5. Retten bemerker innledningsvis at dom er avsagt etter

stevning og tilsvar, og presiserer at det ikke er avholdt noen rettsmøter. Saksøker har kun innsendt stevning og kostnadsoppgave til retten – ingen ytterligere prosesskriv.

Saksøkers prosessfullmektig har fremlagt kostnadsoppgave på totalt kr 938 000, inkludert merverdiavgift. Av dette utgjør kr 698 100 salær eks mva. Advokatsalæret omfatter 115,4 timers arbeid, hvorav 55,1 timer er påløpt frem til innsendelse av stevning. Gjennomsnittlig timepris er 6 052, og er lik i begge periodene. Det er ikke oppgitt hvilke(n) advokat(er) som har jobbet med saken. Basert på at det i prosesskrivene er oppgitt én prosessfullmektig og én rettslig medhjelper (advokatfullmektig) i saken, legger retten til grunn at det er flere advokater som har ført timer på saken.

Staten har protestert mot sakskostnadskravet, og har anført at dette utgjør mer enn det som er rimelig og nødvendig i saken.

Patentsaker er en sakstype som klart krever spesialistkompetanse, hvor timeprisene i advokatmarkedet er høyere enn ellers. Retten viser likevel til HR-2020-611, hvor det fastslås at *det går en grense oppad for hva som anses som «nødvendige kostnader», og som derved kan belastes motparten*. Når timeprisen for spesialister er så høy som i dette tilfellet, så er forutsetningen at spesialisten har den nødvendige kompetanse og derved kan utføre oppdraget mer effektivt og med lavere timebruk enn andre advokater.

Det er som nevnt satt opp to advokater på saken, men det er ikke oppgitt hvor mye hver av dem har fakturert. På generelt grunnlag, og med henvisning til HR-2020-1515, påpeker retten at bruken av to advokater i seg selv kan bidra til høyere timebruk som ikke kan belastes den tapende part.

Det rettslige spørsmålet til behandling er det samme som var tema i saken for KFIR, hvilket tilsier at man kan forvente en viss grad av gjenbruk i arbeidet med stevningen. Stevningen er heller ikke spesielt omfattende. Retten mener at 55 timers arbeid med stevningen er mer enn hva som kan anses som rimelig og nødvendig i saken. Ca 60 timer er pådratt i tiden mellom stevning og tilsvar. Retten mener ikke at saksøker må avvente statens tilbakemelding i tilsvaret før arbeid med forberedelse til hovedforhandling igangsettes, men retten mener at 60 timer i løpet av de første tre ukene etter innsendt stevning, og før saksøker visste hva som var saksøktes holdning til søksmålet, fremstår som mye, saken tatt i betraktning.

Retten mener at sakskostnadene som er krevet overstiger det som har vært nødvendig i saken og som det er grunnlag for å kreve dekket av den tapende part. Retten fastsetter advokatsalæret eks mva til kr 400 000. Utlegg, merverdiavgift og rettsgebyr kommer i tillegg.

MSD har ikke fradragrett for inngående merverdiavgift. MSD har opplyst at de vil søke norske avgiftsmyndigheter om refusjon av innbetalt merverdiavgift, og at de vil tilbakebetale merverdiavgift på saksomkostninger de får tilkjent i denne saken dersom de får godkjent sitt krav om refusjon. Retten mener derfor at saksomkostningene skal tilkjennes med merverdiavgift i denne saken.

Samlet mener retten at staten skal dekke MSDs saksomkostnader som følger:

| | | |
|------------------|----|------------|
| Advokatsalær | kr | 400 000 |
| Utlegg sakkyndig | kr | 39 600 |
| Andre utlegg | kr | 12 390 |
| Merverdiavgift | kr | 112 997,50 |
| Sum | kr | 564 987,50 |
| Rettsgebyr | kr | 2 446 |
| Totalsum | kr | 567 433,50 |

DOMSSLUTNING

1. Klagenemnda for industrielle rettigheters vedtak av 5. mai 2022 i sak 20/00139 A er ugyldig.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter betaler saksomkostnader til Merck Sharp & Dohme LLC med kr 567 433,50 -femhundreogsekstisytusen firehundreogtrettitre ogfemtiøre-.

Retten hevet

Helen Engebriqtsen

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.