



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00014
Dato: 28. juni 2019

Klager: Gedeon Richter Plc
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Bayer Pharma AG
Representert ved: Plougmann & Vingtoft

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder fornyet behandling etter at Oslo tingrett i dom av 13. desember 2017 (sak 16-091205TVI-OTIR/07) fant Klagenemndas avgjørelse ugyldig. Klagenemnda sin avgjørelse med saksreferanse PAT 15/005 er opphevet, og en ny avgjørelse må fattes.
- 3 Klagenemndas sak PAT 15/005 gjaldt en administrativ overprøving av patent nr. 327588. Patentstyret opprettholdt patentet ved avgjørelse 22. desember 2014. Klagenemnda omgjorde Patentstyrets avgjørelse den 26. mai 2016 og kom til at den patenterte oppfinnelse var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag den 9. juni 2006, jf. patentloven § 2 første og annet ledd.
- 4 Klagenemndas avgjørelse ble deretter brakt inn for Oslo tingrett av patenthaver Bayer Pharma AG med staten v/KFIR som saksøkt.
- 5 Oslo tingrett avsa dom med følgende slutning:
 1. Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse av 26. mai 2016 i klagesak PAT 15/005 kjennes ugyldig.
 2. I sakskostnader betaler Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter tilsammen 687 848 – sekshundredeogåttisyvtusenåttehundredeogførtiåtte – kroner med tillegg av rettsgebyret for sakens behandling, til Bayer Pharma AG innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.
- 6 Dommen er rettskraftig.
- 7 Den 4. april 2018 ble klager og innklagedes fullmektig informert om at saken ville bli tatt opp til ny behandling, under henvisning til at dom på ugyldighet innebærer at Klagenemndas avgjørelse er opphevet. I den forbindelse ble det gitt en frist til 18. april 2018 for kommentarer til betydningen av dommen og den fornyede behandlingen, samt tatt forbehold om at det ville kunne bli aktuelt med en ny muntlig forhandling i saken.
- 8 Klager og innklagede innga kommentarer henholdsvis 16. april og 12. april 2018. Det ble etter dette berammet telefonmøte den 26. april 2018 med tanke på forestående muntlig forhandling.
- 9 I referat av 14. mai 2018 fra telefonmøtet ble sakens fremdrift drøftet, herunder deling av saken slik at betydningen av de europeiske studier for nyhetsvilkåret i § 2 ble behandlet samt at det ble gjort avklaringer vedrørende bevisbyrdespørsmålet. Partene ble gitt nye frister for uttalelse og fremleggelse av bevis.

- 10 Etter dette har klager i brev av 6. juni 2018 opplyst at Gedeon Richter (klager) ikke lenger har interesse av å forfølge denne saken videre i Norge, og at begjæringen om administrativ overprøving trekkes. Den 8. august 2018 ber Bayer Pharma AG (innklagede) om at saken avsluttes i lys av at Gedeon Richter har trukket sin klage.
- 11 **Klagenemnda skal uttale:**
- 12 Klagenemnda viser til at det fremstår som klart at patentmyndighetene ikke er bundet av partenes rettslige eller faktiske anførsler. For patentsaker er ordningen slik at Patentstyret og Klagenemnda ikke er bundet til grunnlagene anført i en innsigelse eller krav om administrativ overprøving, jf. for innsigelsessakene Ot.prp. nr. 59 (1994-1995) s. 35 og for administrativ overprøving bestemmelsen i patentloven § 52 b syvende ledd. Bakgrunnen for dette er de sterkere offentlige hensyn som gjør seg gjeldende på patentområdet.
- 13 Klagenemnda skal etter dette ta stilling til om saken skal behandles til tross for at klagen er frafalt.
- 14 Det synes ikke tvilsomt at prøving av en frafalt klage kan fortsette dersom særlige grunner taler for det, jf. patentloven § 27 annet ledd.
- 15 Den skjønnsmessige vurderingen av om slike «særlige grunner» foreligger, må skje etter en konkret avveining av klager og innklagedes interesser mot hensynet til offentlige interesser.
- 16 Klager har uttrykkelig meddelt at de *ikke* har interesse av å fortsette behandlingen og at de oppgir sitt krav.
- 17 Klagenemnda viser til at Oslo tingrett gjennom 5 dager med hovedforhandling har vurdert nyhetskravet i lys av de amerikanske studiene, mens betydningen av de europeiske studiene ikke var gjenstand for behandling. Klagenemnda har i en fornyet vurdering lagt Oslo tingrett sin vurdering av nyhetskravet til grunn, og det gjenstående spørsmålet ville vært nyhetskravet i forhold til de europeiske studiene. Klager sitt uttrykkelige frafall av prøving må følgelig anses å omfatte spørsmålet om de europeiske studiers betydning for nyhetskravet.
- 18 I vurderingen av om det offentlige har interesse i å fortsette behandlingen har nemnda særlig lagt vekt på at patentet utløper den 31. august 2019, og at en avgjørelse vil ha svært begrenset betydning, ikke bare for partene, men også for andre med interesse i sakens utfall.
- 19 Klagenemnda viser til at det er en relativt omfattende bevisføring som kreves for å belyse de europeiske studiene, som ligger langt tilbake i tid, og at det av denne grunn ikke vil

være realistisk å få behandlet saken forsvarlig før etter utløpet av patentets levetid. I lys av dette fremstår det derfor som unødig ressursbruk både for innklagede og nemnda å ta opp til behandling en sak om patentets gyldighet, når patentet de facto vil være bortfalt på avgjørelsestidspunktet.

- 20 Endelig legges det vekt på at også patenthaver/innklagede har bedt om at saken heves, begrunnet i at klager har trukket sin klage.
- 21 Etter en interesseavveining har Klagenemnda kommet til at det ikke foreligger en særlig grunn for det offentlige i å prøve saken.
- 22 Klagesaken blir etter dette å heve.

Det avsies slik

KJENNELSE

Klagesaken heves.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)