



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00061
Dato: 1. november 2024

Klager: Hark Technologies AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: Nxtenergy AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. april 2024.
- 3 For Patentstyret ble det reist krav om administrativ overprøving av norsk patent nr. 345214 B1. Patentstyret overprøvde patentets gyldighet og tok stilling til sakskostnader, jf. patentstyreløven § 9.
- 4 En særskilt klage over sakskostnadene kom inn 30. mai 2024. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 18. juni 2024. Skriftvekslingen mellom partene ble avsluttet 20. september 2024.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Oppfinnelsen mangler oppfinnelseshøyde og er derfor ikke patenterbar, jf. patl. § 2 første ledd. Patentet oppheves.
- I henhold til patentstyreløven § 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en rimelighetsvurdering.
- Kravstiller har innlevert et krav på totalt kr 208 100 kroner. Kravet er rettidig fremsatt, jf. patentstyreløva § 9 andre ledd.
- Kravstiller har fått fullt medhold i saken. Derfor er det rimelig å tilkjenne sakskostnader.
- Det er ikke grunn til å nedsette kravet. Selv om saker om administrativ overprøving skal være et rimelig alternativ til domstolene, er det flere forhold i nærværende sak som gjør kravet rimelig. Saken var ikke tvilsom, og utfallet burde vært påregnelig for patenthaver hensett til EPO sin avgjørelse i søknaden EP3949076A1.
- Patenthaver sin inngivelse av flere presiserte kravsett har nødvendiggjort flere skriftvekslinger. Dette kan øke sakskostnadene, og kravstiller kan ikke lastes for dette. Tidsbruken og de påløpte kostnadene fremstår som rimelige. Patenthaver har ikke kommentert kravstillers kostnadsoppgave.

- Kravstiller tilkjennes 208 100 kroner i sakskostnader.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det klages særskilt over at det tilkjennes saksomkostninger, jf. patentstyreloven § 9 tredje ledd. Det kreves at avgjørelsen vedrørende saksomkostninger helt eller delvis omgjøres.
- Patentstyret bruker en uttalelse fra EPO som begrunnelse for å rettferdiggjøre det høye kostnadskravet. Dette fremstår som uforståelig, all den tid uttalelsen fra EPO ikke er en avgjørelse og ikke var negativ. Meddelelse var nært forestående.
- Uttalelsen fra EPO har ikke blitt kommentert tidligere, hverken av innklagede eller Patentstyret. Hark Technologies AS har således ikke hatt oppfordring eller mulighet til å kommentere prosessen i EPO ovenfor Patentstyret. Dette alene burde være grunn god nok til at det ikke er grunnlag for at innklagede tilkjennes de påberopte saksomkostnadene.
- Innklagede utarbeidet den administrative overprøvingen samtidig som at «3rd party observation» ble innsendt til EPO. Både tekst og dokumentamsling var likelydende, og det syntes nå som at innklagede har fått sin utarbeidelse av «3rd party observation» finansiert av klager. Dette er urimelig siden det ikke finnes noe hjemmel for å få saksomkostnader dekket i en «3rd party observation» ved EPO. Dette faktum burde i det minste være grunnlag for å redusere klagers kostnadsansvar.
- Det fremstår som urimelig at en oppstartsbedrift som klager, som kun har forsøkt å sikre sin egenutviklede teknologi, og som videre har basert seg på at Patentstyret gjør en grundig jobb med granskning og godkjenning av patentene, påføres overraskende store kostnader i en administrativ prosess.
- Klager har ingen mulighet til å satse videre på patentprosessen, og kan derfor komme til å avvikle patentporteføljen. En ankeprosess i Klagenemnda, samtidig med arbeid for å argumentere og eventuelt vinne frem i Sverige og EPO (hvor søknadsprosessene er høyst levende), vil innebære en stor økonomisk risiko for en liten oppstartsbedrift. Klager er bekymret for at en ankeprosess, selv bare for å få redusert motpartens saksomkostninger, vil øke saksomkostnadene hos motparten.

7 Innklagede har i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har vunnet saken fullt ut etter patentstyrelova § 9. Saken bød ikke på tvil utover det som er normalt. Det var riktig av Patentstyret å tilkjenne sakskostnader, og kostnadene er «rimelige».
- Klager er ansvarlig for at kostnadene i saken har eskalert. Klagesaken startet som et resultat av at klager i en lang periode truet innklagede med et inngrepssøksmål. For å unngå en kostbar rettslig prosess, og fordi kunder begynte å vegre seg for å kjøpe produkter av innklagede som følge av risiko for patentinngrep, så man ikke annen utvei enn å få prøvd gyldigheten av patentet som dannet grunnlaget for inngrepsspåstanden. Før kravet om administrativ overprøving ble innsendt forsøkte innklagede å løse saken i minnelighet med klager.
- Etter hvert som innklagede sendte tilsvaret med argumentasjon til Patentstyret, endret klager sine kravsett for å komme rundt manglende nyhet og oppfinneshøyde. Innklagede hadde ikke annet valg enn å besvare de mange innleggene som klager sendte inn til Patentstyret i løpet av en altfor lang periode på to år. Kostnadene ville ha vært lavere hvis Patentstyret hadde satt en grense for hvor mange kravsett man kunne sende inn, evt. hvor mange runder med tilsvaret som ville være akseptabelt, eller hvis klager hadde begrenset seg eller frafalt inngrepsspåstanden.
- Det er ikke riktig at Patentstyret baserer tilkjennelsen av sakskostnader på en EPO-avgjørelse. Patentstyret uttaler at «det er flere forhold i nærværende sak som Patentstyret mener gjør kravet rimelig». Da viser Patentstyret til størrelsen på kravet – ikke til tilkjennelsen generelt. Dette er ikke korrekt slik klager hevder, at meddelelse er nært forstående. Fra EPO sin side blir det bare uttalt at «the application is not yet ready for grant». Dette betyr ikke at patent vil meddeles, men ganske enkelt at søknaden ikke er klar for meddelelse ennå.
- Det er feil når det påstås fra klagers side at den administrative overprøvingen ble utarbeidet «samtidig» som tredjepartsobservasjoner i EPO. Den administrative overprøvingen var et direkte resultat av klagers inngrepsspåstander. Deretter valgte innklagede å sende inn tredjepartsobservasjoner i EPO, fordi deler av de samme vurderingene også gjør seg gjeldende for EP-søknaden.
- Når det gjelder påstanden om at klager er «en oppstartsbedrift ... som kun har forsøkt å sikre sin egenutviklede teknologi...» bemerker innklagede at det ikke noe ulikt styrkeforhold mellom partene i denne saken.
- Klagen bør forkastes, samt at klager i tillegg tilkjennes kostnader for Klagenemnda, totalt kr. 26 250,- eks. mva. som omfatter både sak 24/00061 og 24/00062.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Ifølge patentstyreloven 9 første ledd kan en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på «om det var god grunn til å få saka prøvd fordi ho var tvilsam, og om det er rimeleg ut frå typen sak og tilhøva hos motparten å påleggje kostnadsansvar».
- 11 Partene er enige om at innklagede har vunnet saken fullt ut, og det er derfor ikke tvilsomt at sakskostnader kan tilkjennes. Problemstillingen i saken er om sakskostnadene anses å være «nødvendige» og om «det er rimeleg ut frå typen sak og tilhøva hos motparten å påleggje kostnadsansvar» etter patentstyrelova § 9.
- 12 Klagers anførsler knytter seg først og fremst til Patentstyrets begrunnelse for å tilkjenne fulle sakskostnader. Ettersom dette er en særskilt klage over sakskostnadene, har ikke Klagenemnda anledning til å vurdere sakens realitet, herunder om den fremstår som tvilsom. Av samme grunn vil ikke uttalelsen fra EPO gi veiledning i spørsmålet om sakskostnader skal tilkjennes og hvorvidt det tilkjente beløpet er for høyt.
- 13 Administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til domstolsbehandling, jf. Prop. 94 L (2011–2012) s. 12. I denne konkrete saken kan likevel ikke Klagenemnda se at dette skulle resultere i at kostnadskravet settes ned. Dette er fordi klager selv kan lastes for at prosessen har vært langvarig.
- 14 Innklagede har i sitt tilsvaret kommet med en fremstilling av kontakten mellom partene og sakens gang. Klager har ikke bestridt innklagedes redegjørelse. Klagers fremstilling av saksgangen for Patentstyret er dessuten i overensstemmelse med Patentstyrets egen saksfremstilling i det påklagede vedtaket. På denne bakgrunn legger Klagenemnda innklagedes fremstilling til grunn. Det fremstår for Klagenemnda som at klager har skyld i at

saksbehandlingen hos Patentstyret har blitt såpass omfattende, og at saken har trukket ut i tid.

- 15 I innklagedes kostnadsoppgave som ble fremlagt for Patentstyret, er hver post spesifisert, og hvert steg i prosessen fremstår som relevant for sakens avklaring. Kostnadsoppgaven viser at det særlig er arbeidet med å imøtegå klagers endrede kravsett som har ført til et høyt antall medgåtte timer. Kostnadsoppgaven gjelder to liknende saker, hvor kostnadene er noe skjevfordelte grunnet gjenbruk fra den første saken i den andre. Totale kostnader i denne saken er 208 100 kr, mens totalt beløp i den andre saken er 136 300 kr. Klager har ikke kommet med konkrete innvendinger til tidsbruken.
- 16 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret, slik at klager skal betale 208 100 kr eks mva i sakskostnader til innklagede for klageprosessen hos Patentstyret. Innklagede har krevd 26 250 kr eks mva i sakskostnader for arbeid i to parallelle saker for Klagenemnda. Halvparten av beløpet på 26 250 kr, 13 125 kr, tilkjennes innklagede i denne saken. Beløpet fremstår som rimelig og nødvendig.
- 17 Avgjørelsen er truffet av Klagenemndas leder alene, jf. Patentstyreloven § 9 tredje ledd tredje punktum.

Det avsies slik

Slutning

- i. Klagen forkastes.
- ii. Patentstyrets avgjørelse om at innklagede tilkjennes sakskostnader på 208 100 kr eks mva opprettholdes. I tillegg tilkjennes innklagede, 13 125 kr i sakskostnader i forbindelse med klagesaken for Klagenemnda. Innklagede tilkjennes til sammen 221 225 – tohundreogtjueentusentohundreogtjuefem – kroner.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)