



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00003  
Dato: 17. juni 2024

---

Klager: Q-Free ASA  
Representert ved: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

---

Innklaget: Affin AS  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Rikard Mikalsen og Jon Arne Holm

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder ny vurdering av administrativ overprøving etter patentloven § 52 b mot norsk patent nr. 341488. Begjæring om administrativ overprøving ble innlevert av Q-Free ASA den 7. oktober 2022. Den 26. oktober 2023 avsa Patentstyret vedtak med følgende slutning:

«Patent nr. 341488 B1 opprettholdes».

- 3 Klage fra Affin AS på Patentstyrets avgjørelse kom inn 29. desember 2023.
- 4 Tittelen på patent nr. 341488 (heretter kalt stridspatentet) er «*System for controlling traffic*». Stridspatentet har søknadsdag 5. april 2016. Den tekniske løsningen gjelder et system for å kontrollere trafikk som særlig har til hensikt å redusere forurensning fra veitrafikk.
- 5 Stridspatentet ble meddelt 27. november 2017, med ett selvstendig krav og 11 uselvstendige krav. I det meddelte kravsettet lyder selvstendig krav 1 slik:
  1. A system (200) for controlling road traffic, comprising: a measurement station (210) for measuring a substance concentration in ambient air; a central system (101) configured to charge a pollution fee to a vehicle (10) contributing to the substance concentration and moving in a pollution zone (221 - 223) with predetermined geographical boundaries when the substance concentration in the pollution zone (221 - 223) exceeds a threshold value; and a display (240; 112) configured to inform motorists of a raised pollution fee in the pollution zone (221 - 223), **characterised in that** the central system (101) creates a temporary pollution zone (221 - 223) based on measurements from the measurement station (210), and the vehicle (10) comprises a secure device (110) used in cryptographic algorithms to provide proof of origin and integrity for all fee data.
- 6 Den 15. april 2024 innleverte innklagede to subsidiære kravsett til Klagenemnda. I det første subsidiære kravsettet (heretter omtalt som «kravsett nr. 2») lyder selvstendig krav 1 slik:
  1. A system (200) for controlling road traffic, comprising: measurement station (210) for measuring a substance concentration in ambient air; a central system (101) configured to charge a pollution fee to a vehicle (10) contributing to the substance concentration and moving in a pollution zone (221 - 223) with predetermined geographical boundaries when the substance concentration in the pollution zone (221 - 223) exceeds a threshold value; and the central system (101) creates a temporary pollution zone (221 - 223) based on measurements from the measurement station (210), and a display (112), wherein the display is a user terminal (112) configured to inform motorists of a raised pollution fee in the pollution zone (221 - 223), **characterized in that** the vehicle (10) comprises a secure device (110) used in cryptographic algorithms to provide proof of origin and integrity for all fee data.

I det andre subsidiære kravsettet (heretter omtalt som «kravsett nr. 3») lyder selvstendig krav 1 slik:

1. A system (200) for controlling road traffic, comprising: a number of measurement station (210), each measurement station (210) measuring one or more concentrations of relevant substances in ambient air; a central system (101); a traffic control system configured for recording a travel time and location of a vehicle (10) in the central system (101); **characterized in that:** the central system (101) configured to calculate and charge a pollution fee to a vehicle (10) contributing to the substance concentration and moving in a pollution zone (221 - 223) with predetermined geographical boundaries when the substance concentration in the pollution zone (221 - 223) exceeds a threshold value; and - the central system (101) includes fixed mileage and pollution values for the vehicle (10); and- the central system (101) creates a temporary pollution zone (221 - 223) based on measurements from the measurement station (210), and- a display (240; 112) configured to inform motorists of a raised pollution fee in the temporary pollution zone (221 - 223), and about alternative routs in areas of the temporary pollution zone (221-223) where the pollution exceeds a predetermined level in said area, and wherein the vehicle (10) comprises a secure device (110) used in cryptographic algorithms to provide proof of origin and integrity for all fee data.

7 Under saksbehandlingen i Patentstyret ble følgende mothold trukket frem:

D1: Bergen Kommune – Byrådssak 63/16, ESART-8340-201602860-1, inkludert Vedlegg 1 til Byrådsak 63/16 – Notat utarbeidet av arbeidsgruppe i Bergensprogrammet, datert 30. januar 2016 og Vedlegg 2 til Byrådsak 63/16 – Tiltak mot dårlig luftkvalitet, en oversikt  
D2: Bergens Tidende – artikkel «Grønt lys for 225 kroner i bompenger», 2016-03-16  
D3: US2014/0039988 A1  
D4: EP2793194 A1  
D4A: EP2793194 A1 - engelsk oversettelse av beskrivelse  
D5: EU - Kommisjonsvedtak 2009/750/EC  
D6: US2011/0137773 A1  
D7: Lov om vegar av 21. juni 1963 nr. 23 (veglova) § 27  
D8: EU-direktiv 2008/50/EC  
D9: Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 nr. 931, kapittel 7

- 8 For Klagenemnda har klager innsendt to vedlegg til dokumentet omtalt som D1, som er en saksfremstilling utarbeidet i forbindelse med Bergen Kommunes byrådssak 63/16. Det er vist til vedleggene på side 11 i saksfremstillingen, og Klagenemnda anser vedleggene som en del av motholdet. Saken stiller seg dermed noe annerledes for Klagenemnda enn den gjorde for Patentstyret.
- 9 Under saksbehandlingen har partene benyttet en nummerert inndeling for å markere de forskjellige trekkene i selvstendige patentkravet. Klagenemnda finner det hensiktsmessig å benytte den samme inndelingen. Krav 1 i stridspatentets meddelte kravsett kan deles inn i følgende trekk:

F1.1	A system (200) for controlling road traffic,
F1.2	comprising: a measurement station (210) for measuring a substance concentration in ambient air;
F1.3	a central system (101) configured to charge a pollution fee to a vehicle (10) contributing to the substance concentration and moving in a pollution zone (221 - 223) with predetermined geographical boundaries when the substance concentration in the pollution zone (221 - 223) exceeds a threshold value;
F1.4	and a display (240; 112) configured to inform motorists of a raised pollution fee in the pollution zone (221 - 223),
F1.5	characterised in that the central system (101) creates a temporary pollution zone (221 - 223) based on measurements from the measurement station (210),
F1.6	and the vehicle (10) comprises a secure device (110) used in cryptographic algorithms to provide proof of origin and integrity for all fee data.

## 10 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke omstridt at kravet til nyhet er oppfylt. Patentstyret finner videre at det meddelte patentet tilfredsstillende vilkåret om oppfinnelseshøyde.
- Motholdene D1 og D2 inneholder materiale som i det vesentlige er av ikke-teknisk art, og de er derfor ikke egnet til å utgjøre nærmeste kjente teknikk. Av de motholdene som fremlegger tekniske løsninger, det vil si D3, D4 og D5, er det D3 som representerer den nærmeste kjente teknikk.
- D3 fremlegger ikke trekk F1.3/F1.5 og F1.6 i stridspatentets krav 1. Motholdet angir ikke en forurensningssone med forhåndsbestemte geografiske grenser. Det faktum at en kommune kan kontrollere det geografiske insentivet i D3, medfører ikke at kommunens utstrekning uunngåelig utgjør en slik sone. D3 fremlegger derfor verken eksplisitt eller implisitt «the vehicle moving in a pollution zone with predetermined geographical

boundaries when the substance concentration in the pollution zone exceeds a threshold value».

- D3 fremlegger ikke trekk F1.5, der «det sentrale systemet oppretter en midlertidig forurensningssone basert på målinger fra målestasjoner». Selv om målingene implisitt skulle være tidsvariable, er det ingen uvilkårlig konsekvens at tidsvariable målinger gir opphav til en midlertidig forurensningssone. Det fremgår heller ikke eksplisitt noe om oppretting av en midlertidig forurensningssone.
- Trekk F1.3/F1.5 har som effekt at veitrafikk reduseres i forurensede områder uten at bestemte kjøretøy må forbys. Trekk F1.6 har som effekt at systemets personvernsaspekter forbedres. Trekkene har dermed uavhengige tekniske effekter som løser hvert sitt uavhengige delproblem. Det er tilstrekkelig at ett av disse trekkene gir stridspatentet oppfinneshøyde.
- Det objektive tekniske problemet som løses av trekk F1.3/F1.5 er å redusere veitrafikk i forurensede områder uten å forby bestemte kjøretøy.
- Fagpersonen må regnes for å ha tilgang til D1. Motholdet nevner å «innføre midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster (heretter benevnt 'beredskapstakster') som et strakstiltak». Selv om dette adresserer det objektive tekniske problemet, gir det ikke en løsning som går ut på å opprette en midlertidig forurensningssone basert på målinger fra en målestasjon. Fagpersonen vil derfor ikke komme frem til trekk F1.3/F1.5 i stridspatentets krav 1 ved å hente inspirasjon fra D1. Heller ikke de øvrige motholdene eller fagets alminnelige kunnskap gjør det nærliggende for fagpersonen å komme frem til trekkene. Siden trekket ikke var nærliggende for en fagperson, har krav 1 oppfinneshøyde.
- Det objektive tekniske problemet som løses av trekk F1.6 er å forbedre personvernsaspekter sammenlignet med tidligere kjent teknikk. Det var nærliggende for fagpersonen ut fra fagets alminnelige kunnskap å sikre prosesseringsenheten som behandler dataene, og å ta i bruk kryptografiske algoritmer for å fremskaffe bevis for opprinnelse og integritet for dataene. Dette er grunnleggende aspekter ved ønsket om sikring av konfidensialitet og hindring av uautorisert datatilgang. Trekk F1.6 angir derfor bare en nærliggende løsning for en fagperson.
- Patenthaver har fått medhold og tilkjennes sakskostnader.

## **11 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Avgjørelsen til Patentstyret må oppheves og patentet må kjennes ugyldig.
- Patentstyret har feilaktig konkludert med at D1 ikke er egnet som nærmeste kjente teknikk i vurderingen av oppfinneshøyde. Formålet med D1 er det samme som den påståtte oppfinnelsen, det vil si å regulere trafikk ved å innføre midlertidige avgifter i en forhåndsbestemt sone der den midlertidige avgiften er basert på luftforurensning. Selv om D3 også har et lignende formål, ligger D1 nærmere opp til formålet i patentkrav 1 enn det D3 gjør. D1 og D3 har et lignende antall tekniske trekk til felles med patentets krav 1.

D1 er derfor det mest lovende utgangspunktet. D1 og D3 må i det minste anses som like lovende utgangspunkter for vurderingen.

- Patentet mangler oppfinnelseshøyde over D1 kombinert med fagets alminnelige kunnskap eller D4. D1 beskriver et system for å regulere veitrafikk, jf. patentets trekk F1.1. Klager viser blant annet til D1 side 4, hvor det fremgår at «formålet med å heve takstene er å regulere (avvise) trafikk for å redusere luftforurensningen».
- Også trekk F1.2 fremgår av D1. På side 3 i motholdet anbefales det at forurensningsnivået skal brukes som et grunnlag for når de midlertidige avgiftene skal benyttes. Forurensningsnivået vurderes «på grunnlag av luftmålinger over en periode». D1 gir dermed tydelig teknisk veiledning om at konsentrasjonen av forurensning skal måles for å implementere det foreslåtte systemet. I vedlegg 1 til D1 gis det eksempler på målestasjoner som kan brukes til slike målinger. Uansett vil fagpersonen vite at det er et krav at byregioner med høy risiko for luftforurensning har på plass stasjoner for å måle slik forurensning, jf. EU-direktiv 2008/50/EC artikkel 6. Klager viser også til forurensningsforskriften.
- D1 fremlegger et sentralsystem som er konfigurert til å belaste en avgift på et kjøretøy slik det fremgår av trekk F1.3 og F1.5 i stridspatentet. Det eksisterende bompengesystemet i Bergen som beskrives i vedlegg 1 til D1 er tilstrekkelig til å foregripe de tekniske elementene i et «sentralsystem» som angitt i stridspatentets krav 1. Det er ikke nødvendig å angi de spesifikke tekniske egenskapene til det eksisterende systemet. Fagpersonen vil uansett vite hvilke komponenter som vanligvis inngår i eksisterende systemer for bompengeneinnkreving. Motholdet beskriver bruk av det eksisterende systemet på samme måte som sentralsystemet beskrevet i stridspatentet. D1 beskriver også bruk av høyere takster i en «pollution zone with predetermined geographical boundaries», jf. stridspatentets krav 1 trekk F1.3. Det er åpenbart at bompengeringen i Bergen, som samsvarer med området bompengetakster brukes i og området som forurensningsnivåer i luften vurderes i, angir en «pollution zone» i henhold til krav 1.
- Det er ikke grunnlag for innklagedes anførsel om at «temporary pollution zone» utelukker en fast, forhåndsbestemt sone, der det pålegges et midlertidig forurensningsgebyr på visse betingelser. En eksisterende bomring kan utgjøre en slik sone, og innføringen av midlertidige avgifter i denne sonen er et eksempel på «creating a temporary pollution zone».
- Klager er uenig i innklagedes anførsel om at systemet som angis i stridspatentet er et «automatisk system». Patentkrav 1 utelukker ikke et system der det er en menneskelig beslutning om å gi sentralsystemet tillatelse til å opprette en midlertidig forurensningssone.
- Trekk F1.4 fremgår også av D1. Det er et velkjent trekk ved bompeng- og rushtidssystemer at de viser bilister ved gjeldende avgifter når bilisten beveger seg inn i en sone hvor endrede avgifter gjelder. I vedlegget til D1 refereres det til «variable skilt», som må regnes for å være et «display» i henhold til trekk F1.4 i krav 1.
- Det eneste trekket som ikke fremgår av D1 er trekk F1.6, som angir bruk av en «secure device» for å sikre personvern. Patentstyret fant at trekk F1.6 ikke tilfører stridspatentet oppfinnelseshøyde, noe klager er enig i. Sikring av personopplysninger er et

grunnleggende krav til alle bompengesystemer, og ved hjelp av sin alminnelige kunnskap vil det være åpenbart for fagpersonen å implementere dette. Alternativt vil fagpersonen få veiledning i D4 for å finne frem til en sikker enhet for å sikre personopplysninger i et bompengesystem. Trekk F1.6 viser ikke til noen teknisk implementering av den sikre enheten, den viser kun til den generelle ideen om å tilby en. For å komme frem til trekk F1.6 behøver fagpersonen kun å legge til en generisk sikker enhet til kjøretøy. Det er vanlig praksis i eksisterende bompengesystemer at kjøretøyet er utstyrt med en enhet («on-board unit») som utveksler data om gebyrer til avgiftsoperatør.

- Patentet mangler også oppfinnelseshøyde når D1 ses i lys av D3. D1 beskriver konseptet med en tidsvariert bompengavgift, avhengig av luftkvalitet. For å implementere dette vil fagpersonen finne tekniske detaljer om et slikt system i D3, og på denne bakgrunn komme frem til alle trekkene i krav 1.
- Krav 1 mangler også oppfinnelseshøyde dersom man tar utgangspunkt i D3 som nærmeste kjente teknikk. Det er enighet om at D3 presenterer trekkene F1.1, F1.2, en del av F1.3 og F1.4.
- Klager anfører at hele trekk F1.3 foregripes av D3. Det samme gjelder for trekk F1.5. Det vises til avsnitt 0026 i D3, som beskriver at forurensningsavgifter belastes for «a particular area» når forurensningsgraden i luften overskrider «an acceptable level of air pollution for said particular area». Dette «particular area» tilsvarer implementeringen av en «pollution zone» i henhold til stridspatentets krav 1 trekk F1.5. I beskrivelsen til stridspatentet har søkeren selv oppsummert at D3 foregriper «information systems and sensors for controlling traffic based on pollution data in predefined pollution zones». Fagpersonen ville dermed konkludert med at det samme trekket er fremlagt i D3. «Pollution zone» har ikke noen spesiell betydning utover et geografisk område der et kjøretøy blir belastet en avgift når det beveger seg i sonen. Begrensningen ved ordet «temporary» krever kun at avgiften som belastes er tidsavhengig eller tidsbegrenset.
- Det eneste trekket som ikke fremgår av D3 er F1.6, det vil si den sikre enheten. Klager er enig i Patentstyrets vurdering av at trekket ikke tilfører oppfinnelseshøyde til stridspatentet.
- Selv om en finner at trekk F1.3 og F1.5 ikke er fremlagt i D3, anfører klager at disse trekkene uansett er foregrepet i D1. Patentet mangler derfor oppfinnelseshøyde over en kombinasjon av D3 og D1. D1 foreslår å løse problemet med å redusere veitrafikk i forurensede områder, ved å etablere en midlertidig forurensningssone basert på målinger fra en målestasjon. D1 foreslår uttrykkelig bompengetakster for en begrenset tidsperiode innenfor en forurensningssone i Bergen, basert på målinger av luftforurensningen i området. Motholdet veileder fagpersonen til etablering av en midlertidig forurensningssone som angitt i krav 1.
- Patentet mangler også oppfinnelseshøyde når D3 ses i lys av D4, som beskriver en metode for lading og innløsning av elektroniske billetter i et trafikktelematikkssystem. D4 viser et system for veiavgift med en «sikker enhet».
- Det første subsidiære kravsettet som ble inngitt 15. april 2024 oppfyller ikke kravet til oppfinnelseshøyde. Klager viser til at D3 fremdeles foregriper et «display» slik det er definert i det endrede kravsettet.

- Det andre subsidiære kravsettet som ble inngitt 15. april 2024 mangler også oppfinneshøyde. D3 beskriver en «pollution monitoring unit 310» som foregriper et «traffic control system configured for recording a travel time and location of a vehicle 10 in the central system», jf. det nye trekk F1.4. D3 oppgir at forurensningsdata «may be completely or partially estimated based on known vehicle information». Motholdet foregriper «fixed mileage and pollution vales for the vehicle», jf. det nye trekk F1.6. D3 foregriper også det nye trekk F1.8, som angir at sjåfører gis informasjon «about alternative routes in areas of the temporary pollution zone». I tillegg introduserer kravsettet nye elementer i trekk F1.4 og F1.6 som mangler støtte i basisdokumentene.

## **12 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Alle trekkene i stridspatentets krav 1 F1.1 til F1.6 er nye i forhold til D1. Motholdet beskriver ikke et system for å styre veitrafikk, slik som stridspatentet gjør.
- Trekk F1.2 kan ikke utledes direkte og utvetydig av D1. Det fremgår ikke av D1 hva eventuelle målestasjoner er en del av, hvor de er eller hva de måler, kun at det er behov for å redusere forurensning. Det er ikke bakgrunn for å hevde at en fagperson ut ifra flere dokumenter vil ha en forståelse av at D1 har tekniske trekk som faktisk fremgår av dokumentet. Det kan ikke legges til grunn at fagpersonen vil huske EU-direktivet eller forurensningsforskriften som klager viser til. Dokumentene er ikke en del av fagets alminnelige kunnskap. Fagpersonens alminnelige kunnskap er ikke relevant ved vurderingen av nyhet, og D1 viser ikke direkte og utvetydig noen tekniske trekk.
- Et eksisterende skilt på en bomring kan ikke eksistere eller forekomme for andre soner enn ved bomstasjonen og er derfor ikke egnet for midlertidige soner. D1 sier ingenting om et display, og i det minste ikke et display konfigurert til å informere bilister om en forhøyet avgift i den midlertidige forurensningssonen, sml. trekk F1.4. Beskrivelsen til stridspatentet tilsier at et «display» ikke kan være eksisterende skilt langs en vei.
- Trekk F1.5 er ikke beskrevet i D1. Motholdet beskriver ikke et automatisk system. Motholdet angir kun gjeldende bomstasjoner, og ikke andre eller nye forurensningssoner. En eventuell sone i D1 er ikke midlertidig, men permanent, ettersom sonen i så fall defineres av den eksisterende bomringen.
- Stridspatentets krav 1, lest i lys av beskrivelsen, gjør det klart at det er automatikk i systemet. Målestasjonene samler inn data automatisk uten menneskelig inngripen. Det er det sentrale systemet som oppretter midlertidige soner og som belaster en avgift, og dette kan ikke forstås som en manuell operasjon. Systemet omfatter også en skjerm som er automatisert ved at det kommuniserer informasjon til bilister uten å kreve menneskelig involvering. Samlet sett indikerer trekk F1.2–F1.5 at systemet opererer automatisk.
- Krav 1 skiller seg fra D3 ved å omfatte trekk F1.5 og F1.6. Ingen av stridspatentets trekk gjenfinnes i D4, D5 eller D7.
- D3 er nærmeste kjente teknikk. Patentstyret har korrekt konkludert med at D1 ikke er egnet for bruk som nærmeste kjente teknikk ved vurderingen av oppfinneshøyde. D1



beskriver ingen tekniske trekk og baserer seg på effekter av ulike takstnivåer ved hjelp av transportmodellen RTP. Motholdet beskriver ikke et system for å styre veitrafikk, men et resultat som kan oppnås av flere forskjellige modeller, metoder eller fremgangsmåter.

- I motsetning til hva klager anfører, fremgår det ikke av 0026 i D3 at «forurensningsutgifter belastes for 'a particular area'» når forurensningsgraden overskrider et akseptabelt nivå. D3 nevner finansielle insentiver til å styre trafikk utenom forurensede soner, men ikke at slike soner opprettes midlertidig. D3 sier ingenting om hvordan avgiftsdata skal oppsamles og kommuniseres. Trekket «temporary pollution zone» innebærer at også sonen skal være midlertidig, ikke kun avgiften.
- Stridspatentets løsning var ikke nærliggende for en fagperson som tar utgangspunkt i D3 alene. I tråd med Patentstyrets vedtak løser oppfinnelsen to separate problemer. Med utgangspunkt i D3 ville ikke fagpersonen finne en løsning på noen av de tekniske problemene. D3 nevner ikke målestasjoner for forurensning i et geografisk område, men heller som en del av kjøretøyet. Dette lærer bort fra sentrale målestasjoner. D3 baserer seg på at kjøretøyet gis en miljøpoengsum basert på dens egenskaper, som utslippsmengde og kjørelengde, og ikke basert på hvor kjøretøyet befinner seg. Dermed er det ingenting i D3 som kan lede fagpersonen til å opprette en midlertidig sone. Det er heller ingen hint eller informasjon som kan lede fagpersonen mot å modifisere kjøretøyet slik at det omfatter en sikker enhet.
- Stridspatentet var ikke nærliggende for fagpersonen som tar utgangspunkt i D3 og ser hen til D1 eller D2. D1 gir kun uttrykk for en idé, og ikke en teknisk løsning med tekniske trekk som beskrevet i stridspatentet. Gitt det regulatoriske innholdet i D1 er det ingenting som tilsier at beslutningen om å øke avgiftene blir automatisert. I det minste viser ikke D1 eller D2 til et sentralt system som er konfigurert for å belaste en forurensningsavgift til et kjøretøy som bidrar til stoffkonsentrasjonen og beveger seg i en forurensingssone med forutbestemte geografiske grenser når stoffkonsentrasjonen i forurensningsområdet overstiger en terskelverdi. Motholdene viser ikke et display som er konfigurert for å informere bilister om forhøyet forurensningsavgift i forurensningsområdet, eller bruk av en sikker enhet i kjøretøyet. Motholdene viser heller ikke at det er et sentralt system som skaper midlertidige forurensningssoner basert på målinger fra målestasjoner.
- Stridspatentet var ikke nærliggende for fagpersonen som tar utgangspunkt i D3 og ser hen til D4, D5 eller D7. D4 viser heller ikke trekkene F1.5 og F1.6. D5 omhandler ingen tekniske trekk, og ville ikke ledet fagpersonen til å implementere trekk F1.5 eller F1.6.
- Stridspatentet var ikke nærliggende for fagpersonen som tar utgangspunkt i D3 og ser hen til D4 og D1. Slike kombinasjoner av flere dokumenter er i seg selv en indikator på oppfinnelseshøyde. Uansett om fagpersonen skulle se til denne usannsynlige kombinasjonen av dokumenter, ville fagpersonen ikke kommet frem til stridspatentets løsning, ettersom ingen av dokumentene lærer trekk F1.5 og F1.6.
- Selv med utgangspunkt i D1 som nærmeste kjente teknikk, ville ikke og kunne ikke fagpersonen komme frem til noe som faller innenfor patentkrav 1 i stridspatentet. Ut fra D1 har fagpersonen flere og bedre alternative virkemidler for å redusere forurensningen, som for eksempel kollektivtilbud, bedre tilrettelegging for gående og syklende og

restriktive tiltak mot diesebiler. D1 lærer bort fra bruk av midlertidige forurensningssoner, ettersom det gjelder innføring av «permanente tidsdifferensierte bompengetakster».

- Subsidiært må stridspatentet opprettholdes med kravsett nr. 2 som ble inngitt 15. april 2024. I dette kravsettet er det lagt til en presisering om at «the display is a user terminal». Endringen har støtte i beskrivelsen og innebærer ikke en utvidelse av patentvernets omfang.
- Atter subsidiært må stridspatentet opprettholdes med kravsett nr. 3 som ble inngitt 15. april 2024. Alle endringene som er gjort i krav 1, 2 og 12 har støtte i beskrivelsen, og de utgjør ikke en ulovlig utvidelse. Begge de subsidiære kravsettene angir ytterligere nye og oppfinneriske aspekter i forhold til det meddelte kravsettet.
- Uansett må stridspatentet kunne opprettholdes i en endret form basert på de uselvstendige kravene.

### **13 Klagenemnda skal uttale:**

### **14 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 15 Sakens overordnede spørsmål er om stridspatentet må erklæres ugyldig, jf. patentloven § 52 d andre ledd. Partenes anførsler knytter seg til om stridspatentet oppfyller vilkårene i patentloven § 2 første ledd.
- 16 Patenterbarhetsvilkårene i patentloven harmonerer med vilkårene som følger av Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) av 5. oktober 1973. Norge ratifiserte konvensjonen i 2007. Konvensjonen og praksis fra Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) har derfor betydning ved tolkningen av patentlovens bestemmelser, jf. for eksempel Rt-2008- 1555 Biomar avsnitt 34 og 51 og Rt-2009-1055 Donepezil avsnitt 26.
- 17 Det følger av patentloven § 2 første ledd at patent bare meddeles på «oppfinnelser som er nye i forhold til hva som var kjent før søknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesentlig fra dette.» Bestemmelsen oppstiller to grunnleggende vilkår for å oppnå patent – frembringelsen må være ny, og den må ha oppfinneshøyde.
- 18 Klagers anførsler knytter seg til vilkåret om oppfinneshøyde, og partene fremstår å være enige om at stridspatentet oppfyller kravet til nyhet. Spørsmålet i saken er om stridspatentets meddelte krav 1 «skiller seg vesentlig» fra hva som allerede var kjent før søknadens inngivelsesdag.
- 19 Kravet til oppfinneshøyde sammenfaller med EPC artikkel 56 første punktum, og innebærer at en oppfinnelse kan oppnå patent bare dersom den ikke fremstår som nærliggende for en fagperson, jf. Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 32–34.
- 20 Ved vurderingen av oppfinneshøyde skal en gjennomsnittlig fagperson brukes som målestokk. Fagpersonen er en tenkt gjennomsnittspraktiker på det aktuelle området,

som ikke er i besittelse av særlige oppfinneriske evner, men som fullt ut er kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet, og har evne til å utnytte alt det kjente materialet på en god fagmessig måte, herunder foreta nærliggende nye konstruksjoner, jf. HR-2008-1991-A Biomar avsnitt 35 og 36 med henvisning til NU 1964:6 s. 127 og Patentstyrets retningslinjer.

- 21 I denne saken anser Klagenemnda fagpersonen for å være en ingeniør med bakgrunn i og erfaring innen systemer for kontroll av veitrafikk, herunder miljø- og forurensningsaspekter, innsamling og behandling av kjøretøydata, samt tekniske aspekter ved illeggelse av kjøretøyavgifter. Denne definisjonen av fagpersonen samsvarer med den Patentstyret la til grunn. Spørsmålet i saken er om løsningen beskrevet i stridspatentets krav 1 var nærliggende for denne fagpersonen.
- 22 Avgjørelsen av om et patentkrav har oppfinneshøyde beror på et faglig skjønn, jf. Rt-2008-1555 Biomar avsnitt 38. Ved den konkrete vurderingen av om et patent skal meddeles, benytter norske patentmyndigheter samme fremgangsmåte som EPO – den såkalte «problem og løsning-metoden» – som går ut på å:
- a) bestemme den «nærmeste kjente teknikk»;
  - b) formulere det «objektive tekniske problem» som patentet løser;
  - c) vurdere om oppfinnelsen ifølge patentkravene ville ha vært «nærliggende» for fagpersonen på området ved å starte fra den nærmeste kjente teknikk og det objektive tekniske problem.
- 23 Klagenemnda ser først på hva som er «nærmeste kjente teknikk» i saken. Utgangspunktet for vurderingen er at Klagenemnda skal identifisere det motholdet som representerer det mest lovende stedet å starte for å komme frem til løsningen patentet beskriver, jf. EPO Guidelines del G, kapittel VII, punkt 5.1. Normalt vil dette være det motholdet som krever færrest strukturelle og funksjonelle modifikasjoner for at å komme frem til den aktuelle oppfinnelsen, jf. avgjørelse fra EPOs Boards of Appeal i sak T 606/89 punkt 2. Etter omstendighetene kan det imidlertid være at flere mothold fremstår som egnede startpunkter for fagpersonen. Oppfinneshøyde må i slike tilfeller vurderes i lys av alle «workable routes» som kan lede fagpersonen til oppfinnelsen, jf. for eksempel T 308/09 punkt 1.4.1.
- 24 I denne saken er det omdiskutert om D1 er et egnet startpunkt for fagpersonen. D1 er en saksfremstilling utarbeidet i forbindelse med Bergen kommunes byrådssak 63/16, med tittelen «*Strakstiltak for bedre luftkvalitet – beredskapstakster og gratis kollektivtilbud på dager med fare for høy luftforurensning*». Dokumentet er datert 11. februar 2016, og det fremgår av nettsidene til Bergen Kommune (hentet 12. juni 2024) at saken ble behandlet på et bystyremøte 16. mars 2016. I tråd med dagjeldende kommunelov (LOV-1992-09-25-107) hadde «enhver rett til å overvære møtene» i bystyret, jf. kommuneloven § 31. Sakslisten til møtene og andre dokumenter som ikke var unntatt fra offentligheten, skulle være «tilgjengelig for allmennheten», jf. kommuneloven § 32 tredje punkt. Det er ikke holdepunkter for at saksfremstillingen var unntatt offentlighet,

og dermed hadde enhver mulighet til å få innsyn i den. Klagenemnda legger derfor til grunn at D1 var «allment tilgjengelig» på søknadsdagen 5. april 2016, jf. patentloven § 2. Dette virker heller ikke å være bestridt av partene.

- 25 Patentstyret konkluderte med at D1 ikke er egnet til være nærmeste kjente teknikk, fordi motholdet primært vedrører politiske og administrative aspekter ved innføring av bestemte typer bompengetakster, og fordi det bare i ubetydelig grad inneholder en teknisk løsningsbeskrivelse. Klagenemnda er på sin side kommet til at D1 er et egnet startpunkt for en fagperson i denne saken.
- 26 Innledningsvis bemerker Klagenemnda at patentloven § 2 ikke setter grenser med hensyn til hvilke dokumenter som kan utgjøre et mothold i en patentsak. Etter ordlyden omfattes «alt som er blitt allment tilgjengelig, enten dette er skjedd ved skrift, foredrag, utnyttelse eller på annen måte». Det at D1 er utarbeidet i forbindelse med en politisk sak, og ikke gir en detaljert teknisk beskrivelse, er derfor prinsipielt sett uten betydning, jf. også avgjørelsen fra EPOs Boards of Appeal i sak T 2101/12 punkt 6.3–6.8. Slik Klagenemnda ser det, vil fagpersonen i denne saken kunne utlede en teknisk lære fra D1 som har betydelige fellestrekk med stridspatentet.
- 27 D1 diskuterer innføring av «beredskapstakster», det vil si midlertidige forhøyede bompengetakster på dager med høy luftforurensning. Formålet er likt som for stridspatentet, nemlig å redusere veitrafikk i forurensede områder, se D1 på side 1 tredje avsnitt og stridspatentet beskrivelse avsnitt 0021. Stridspatentets løsning går ut på å ilegge midlertidige forurensningsavgifter «in a temporary payzone when a measured air quality drops below a predefined threshold in the zone», jf. beskrivelsen avsnitt 0041.
- 28 Tiltaket i D1 bygger på at det må skje en tilpasning av det eksisterende bompengesystemet i Bergen for å oppnå formålet om redusert luftforurensning. Det følger av D1 side 4 at tiltaket som vurderes bare kan innføres i byer som allerede har et system for bompengeinnkreving. Videre fremgår det på side 21 i Vedlegg 1 til saksfremstillingen, at Bergen på den tiden hadde implementert det såkalte «Autopass-systemet». Etter Klagenemndas vurdering vil det være opplagt for fagpersonen at det eksisterende Autopass-systemet ligger til grunn for løsningen som diskuteres i D1, og at tiltaket forutsetter at det gjøres tekniske tilpasninger i dette systemet. Videre finner Klagenemnda at fagpersonen må regnes for å ha kjennskap til de grunnleggende tekniske trekkene ved eksisterende bompengesystemer som allerede var i bruk i de store norske byene på søknadstidspunktet, herunder Autopass-systemet. Han eller hun vil derfor lese D1 i denne konteksten, og i lys av at dokumentet diskuterer tilpasninger av det eksisterende systemet. Med dette som bakgrunn, vurderer Klagenemnda at fagpersonen ved å lese D1 vil gjenfinne mange av de tekniske trekkene som er angitt i stridspatentets krav.
- 29 Det er på det rene at D1 gjennom henvisningen til det eksisterende bompengesystemet beskriver «A system (200) for controlling road traffic», jf. stridspatentets trekk F1.1. Tiltaket som diskuteres i D1 omfatter også «a measuring station (210) for measuring a substance concentration in ambient air», jf. trekk F1.2. Klagenemnda viser til D1 på side 3 i nest siste avsnitt, som slår fast at bruk av økte takster skal vurderes «på grunnlag av

luftmålinger». Videre fremgår det av Vedlegg 1 til D1 på side 12 at «luftkvaliteten måles kontinuerlig ved målestasjoner på Danmarks plass, ved rådhuset, samt lokale stasjoner i Loddefjord og i Åsane».

- 30 Videre må trekk F1.3 kunne sies å følge implisitt av løsningen som er beskrevet i D1. Tiltaket bygger som forklart på at det skal gjøres tilpasninger i Autopass-systemet, slik at det kan ilegges høyere bompengetakster på dager med mye luftforurensning. Fagpersonen vil uten videre slutte fra motholdet at takstene skal gjelde for biler som ferdes innenfor den eksisterende bomringen på dager der luftforurensningen er høy innenfor dette geografiske området som bomringen dekker. Klagenemnda viser til D1 på side 7 i nest siste kulepunkt, hvor det betegnes som «vesentlig at det geografiske nedslagsfeltet for trafikkreduksjonen har rimelig samsvar med tilsvarende nedslagsfelt for høy luftforurensning. Dette er i stor grad tilfelle i Bergen, noe som tilsier at benyttelse av bomringen som ramme for regulering er hensiktsmessig». Et slikt tilpasset Autopass-system må etter Klagenemndas syn karakteriseres som «a central system (101) configured to charge a pollution fee to a vehicle (10) contributing to the substance concentration and moving in a pollution zone (221 - 223) with predetermined geographical boundaries».
- 31 Klagenemnda finner at systemet beskrevet i D1 omfatter et «display (240; 112) configured to inform motorists of a raised pollution fee in the pollution zone», jf. stridspatentets trekk F1.4. Løsningen i D1 kan ikke implementeres uten at bilistene informeres om de til enhver tid gjeldende takstene, og fagpersonen vil anse informasjonstiltak som en nødvendig forutsetning for tiltaket. Dette fremgår også uttrykkelig av motholdet, hvor det omtales som «nødvendig med svært god informasjon til byens innbyggere om innføring av tiltaket i forkant», jf. Vedlegg 1 til D1 på side 19 tredje avsnitt. Som eksempler på informasjonstiltak nevnes blant annet SMS-varslings til byens innbyggere og publisering på kommunens nettsider. I tillegg fremgår det av Vedlegg 1 til D1 på side 18–19 at bompengeringen i Bergen allerede omfatter «informasjonstiltak (variable skilt, etc.)». Alle disse informasjonstiltakene vil i praksis innebære bruk av et «display» for å informere bilistene om de forhøyede takstene.
- 32 Stridspatentets trekk F1.5 er etter Klagenemndas vurdering også beskrevet i D1. Ifølge trekket skal sentralsystemet opprette en «temporary pollution zone» basert på luftmålinger. I D1 vil området som dekkes av den eksisterende bomringen representere en slik midlertidig forurensningssone, så snart det innføres forhøyede takster for biler som ferdes innenfor bomringen, jf. avsnitt 30. Det kan ikke innfortolkes i trekk F1.5 noe krav om at sonen skal være en annen eller ny sammenlignet med den som defineres av den eksisterende bomringen, slik innklagede ser ut til å anføre. Det er heller ikke treffende å karakterisere sonen i D1 som permanent, bare fordi bomstasjonene står fast på samme sted. «Forurensningssonen» – det vil si sonen der taksten økes ved mye luftforurensning – er like fullt midlertidig i D1, all den tid det er forutsatt at takstene skal senkes igjen når forurensningen i området er redusert.
- 33 Innklagede anfører at stridspatentets trekk F1.5 angir et automatisk system. Klagenemnda er ikke enig i at kravet må forstås på denne måten. Det er ingenting i kravets ordlyd som tilsier at systemet nødvendigvis må være automatisert. Dermed vil

kravet også omfatte et system der en operatør gjennom en manuell operasjon gir instruks til sentralsystemet om å øke takstene basert på måledata fra målestasjonen. Stridspatentets beskrivelse gir også inntrykk av at systemet kan innebære manuelle operasjoner, jf. formuleringen «The solution *should* require *little* or no manual enforcement» (Klagenemndas kursivering), se avsnitt 0021. Formuleringen gir inntrykk av at løsningen kan ha manuelle operasjoner, selv om den i en ideell utførelse er automatisert.

- 34 Dermed gjenstår trekk F1.6, som angir at kjøretøyet skal ha en «secure device» (110) used in cryptographic algorithms to provide proof of origin and integrity for all fee data. Slik Klagenemnda ser det, er dette trekket delvis vist i D1. I det eksisterende Autopass-systemet som tiltaket i D1 bygger på, vil kjøretøyet ha en enhet for å sikre at riktig data tilordnes riktig kjøretøy i bompengeregningen. Enheten sikrer dermed «proof of origin and integrity for all fee data». Det som ikke helt opplagt følger av D1 er dermed at enheten er «sikker» ved at den «benyttes i kryptografiske algoritmer» for dette formålet.
- 35 Oppsummert finner Klagenemnda at D1 har samme formål som stridspatentet, og at løsningen beskrevet i motholdet har en rekke trekk til felles med den som følger av stridspatentets krav 1. D1 er dermed et egnet startpunkt for fagpersonen, og kan derfor anvendes som «nærmeste kjente teknikk» i problem og løsning-metoden. I tråd med metodens trinn 2, blir det neste steget å formulere det objektive tekniske problemet som stridspatentet løser.
- 36 For å formulere det objektive tekniske problemet i saken, er det nødvendig å sammenligne forskjellene i trekkene til den nærmeste kjente teknikken og stridspatentets patentkrav, for deretter å identifisere den tekniske effekten disse trekkene resulterer i, jf. patentretningslinjene kapittel 4 punkt 5.5.2.
- 37 Gjennomgangen i avsnitt 28–34 viser at det eneste som skiller D1 og stridspatentet er en «secure device» som benytter kryptografiske algoritmer. Den tekniske effekten av dette trekket er en forbedret sikkerhet i forbindelse med håndteringen av personopplysninger i systemet. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det objektive tekniske problemet stridspatentet løser, er *å tilveiebringe sikrere håndtering av personvernopplysninger sammenlignet med løsningen beskrevet i D1*.
- 38 Det neste spørsmålet er om stridspatentet ifølge patentkravene ville ha vært «nærliggende» for fagpersonen på området, dersom vedkommende tar utgangspunkt i den nærmeste kjente teknikk og det objektive tekniske problem. Det avgjørende er om fagpersonen ville valgt den patentsøkte løsningen med en rimelig forventning om suksess, jf. for eksempel T 867/13 DUKE UNIVERSITY/pompe disease punkt 11. Fagpersonen vil ta utgangspunkt i det nærmeste motholdet, men kan etter omstendighetene hente inspirasjon fra annen kjent teknikk. I hvert tilfelle må det gjøres en konkret vurdering av hvilken veiledning fagpersonen vil finne i teknikkens stand, jf. Stenvik, Patentrett, 2020, 4. utgave på side 230.
- 39 Etter Klagenemndas syn er det vanskelig å se noe oppfinnerisk i å implementere sikrere dataoverføringsteknikker i løsningen beskrevet i D1. Klagenemnda viser til at hensynet

til forsvarlig håndtering av personopplysninger er grunnleggende ved et hvert system som samler inn data. Dette hensynet gjør seg opplagt gjeldende for et avgiftssystem som går ut på å samle informasjon om hvor kjøretøy beveger seg innenfor et geografisk område. Det gjaldt like fullt på søknadsdagen for patentet, selv om personvern nok har fått økt oppmerksomhet gjennom senere års lovreformer på området. Fagpersonen ville derfor se et klart behov for å sikre håndteringen av innsamlet data inneholdende sensitiv informasjon. Bruk av kryptografiske algoritmer var også på søknadsdagen en godt kjent og utbredt teknikk for å sikre håndteringen av sensitive opplysninger. Slike metoder var en del av fagets alminnelige kunnskap og fremstår som en opplagt løsning på det objektive tekniske problemet i saken.

- 40 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at fagpersonen ikke bare kunne, men at hen også ville forsøkt å løse problemet på samme måte som i stridspatentet, og det med en rimelig forventning om å lykkes. Løsningen som følger av det meddelte krav 1 var derfor nærliggende for en fagperson og mangler oppfinnelseshøyde. Klagenemnda går derfor videre til å vurdere om de subsidiære kravsettene kan godtas.
- 41 Etter Klagenemndas syn mangler også kravsett nr. 2 oppfinnelseshøyde. I krav 1 er det tilføyd at «the display is a user terminal». Ordlyden indikerer at displayet må være en individuell enhet som den enkelte bilist kan benytte for å få informasjon om avgiftsnivået. Dette utelukker at variable skilt plassert langs veien kan være omfattet av den patentsøkte løsningen. Uttrykket «user terminal» eksemplifiseres i stridspatentets avsnitt 0057 med blant annet smarttelefon, tablet og PC. Slik Klagenemnda ser det kan en slik brukerterminal dermed for eksempel være en mobiltelefon hvor den enkelte kan få informasjon om avgiftsnivået. Som forklart i avsnitt 31, nevner D1 SMS-varsling til byens innbyggere og publisering på kommunens nettsider som mulige informasjonstiltak. Dette vil i praksis innebære at løsningen beskrevet i D1 omfatter en «user terminal» i stridspatentets forstand. Tilføyelsen i kravsett nr. 2 bidrar derfor ikke til å skille stridspatentet fra tidligere kjent teknikk, og konklusjonen blir den samme for det meddelte krav 1.
- 42 Når det gjelder kravsett nr. 3, er Klagenemnda kommet til at endringene ikke kan godtas fordi de medfører at patentet omfatter noe som ikke fremgikk av søknaden da den ble inngitt, jf. patentloven § 13.
- 43 For å være innenfor endringsadgangen etter § 13 er det en betingelse at patentkravets gjenstand *i sin helhet* direkte og utvetydig fremgår av patentsøknaden slik den ble inngitt. Søknaden er ikke et reservoar av individuelle trekk fra ulike utførelsesformer som fritt kan kombineres med trekkene i kravet, jf. patentretningslinjene del C kapittel VII punkt 3.3.1 og EPO Guidelines del H kapittel V punkt 3.2.1. Dermed er det ikke nødvendigvis tilstrekkelig at hvert enkelttrekk isolert sett fremgår av søknaden.
- 44 I denne saken har innklagede inntatt flere trekk i krav 1 og vist til ulike deler av beskrivelsen hvor dekning for disse skal fremgå. Dette kommer i tillegg til endringene i kravet som ble gjort under saksbehandlingen for Patentstyret, hvor ulike trekk fra andre deler av beskrivelsen enn de som nå pekes på ble tatt inn i det opprinnelige innleverte

kravet. Krav 1 i kravsett nr. 3 er derfor betydelig endret sammenliknet med krav 1 som innlevert, basert på ulike deler av beskrivelsen.

- 45 Etter Klagenemndas syn mangler flere av endringene i kravsett nr. 3 dekning i søknaden slik den ble inngitt. I krav 1 har innklagede introdusert trekket «a traffic control system configured for recording a travel time and location of a vehicle (10) in the central system». Innklagede viser til avsnitt 0057 og 0037 (her menes tilsynelatende 055 og 037 i den inngitte søknaden). Klagenemnda kan ikke se at disse avsnittene i beskrivelsen gir dekning for endringen. Avsnitt 037 er knyttet til beskrivelsens figur 1, og omfatter blant annet en utslippssensor 120 og beregning av gebyrer basert på faktisk målte utslipp. Avsnittet beskriver ikke et trafikkkontrollsystem for å registrere en reisetid («travel time») og lokasjon for et kjøretøy. Snarere beskrives bruk av et ANPR-system (automatisk skiltgjenkjenning, jf. beskrivelsens avsnitt 014) til å registrere et tidspunkt («a time») og en lokasjon for et kjøretøy. Et trafikkkontrollsystem vil ikke forstås å være det samme som et ANPR-system i konteksten av stridspatentets beskrivelse, jf. eksempelvis søknadens avsnitt 055 første setning, hvor det fremgår at trafikkkontrollsystemet *braker* ANPR. Videre beskriver avsnitt 055 bruk av et trafikkkontrollsystem til å estimere reisetider, men avsnittet beskriver ingen registrering av reisetider i et sentralt system, og heller ingen registrering av kjøretøyets lokasjon i det sentrale systemet.
- 46 Innklagede har også endret krav 1 slik at sentralsystemet «includes fixed miles and pollution values for the vehicle». Innklagede anfører avsnitt 030, 049 og 050 som grunnlag for endringen. Klagenemnda kan ikke se at disse avsnittene gir grunnlag for endringen.
- 47 Avsnitt 030 spesifiserer at utslipp («the emission») kan tilveiebringes som fastlagte faktorer. Avsnitt 030 nevner imidlertid ingenting om «fixed mileage», som trekket også spesifiserer. «Mileage» fremgår andre steder i søknaden, bl.a. av de to foregående avsnittene, men Klagenemnda kan ikke se at disse på noen måte peker mot «fixed mileage». Snarere synes «mileage» å måtte forstås som en *variabel* parameter i de umiddelbart foregående avsnittene, se patentsøknadens avsnitt 028 og 029. Avsnitt 030 gir derfor ikke grunnlag for innføringen av trekket «fixed mileage and pollution values» i krav 1.
- 48 Avsnitt 049 og 050 beskriver at «fixed values» kan tilordnes kjøretøyer uten en «secure device 110» som måler faktiske utslipp og kjørelengde. I det endrede krav 1 gjelder trekket «fixed miles and pollution values» også for det scenarioet at kjøretøyet *har* en slik «secure device 110». Denne kombinasjonen fremgår ikke av de nevnte avsnittene. Det endrede kravet angir heller ikke at «secure device 110» er tilknyttet måleutstyr og utslipp og kjørelengde, slik avsnitt 049 og 050 indikerer. Trekket om «fixed mileage and pollution values» i avsnitt 049 og 050 kan ikke tas ut av sin opprinnelige beskrevne sammenheng og flettes inn i krav 1 på den måten innklagede krever.
- 49 Videre har innklagede tilføyd i kravet at «the central system 101» skal være konfigurert til å kalkulere («calculate») avgiften. Klagenemnda finner heller ikke støtte for denne endringen i søknaden som innlevert. Det er flere henvisninger til at en avgift beregnes,



f.eks. i avsnitt 026, 038 og 045. Selv om det nevnes flere steder at avgiften er kjøretøytype multiplisert med bruk, kan ikke Klagenemnda se at det er grunnlag for å innføre det mer generelle begrepet «kalkulere», som også vil kunne inneholde andre typer regneoperasjoner, i sammenheng med det sentrale systemet. Det er etter Klagenemndas oppfatning derfor ikke nevnt at det er det sentrale systemet (101) som beregner eller kalkulerer avgiftene. Tvert imot er det flere henvisninger som peker på at avgiften beregnes i kjøretøyet. For eksempel fremgår det av avsnitt 037 at «The secure device 110 may compute the relevant fee», og at «The central system 101 have no other use for the position data than collecting fees, and should therefore accept a fee from the secure device 110». Avsnitt 049 peker mot at beregningen gjøres lokalt når kjøretøyet har en «secure device 110». Avsnitt 50 kan i høyden sies å angi implisitt at beregningen skjer i «central system 101» for kjøretøyer som ikke har en «secure device 110». Som forklart over i avsnitt 47, er det imidlertid presisert i kravet at kjøretøyet skal ha en slik «secure device 110», og det er ikke adgang til å kombinere en slik kravformulering med trekk fra andre utførelseseksempler i beskrivelsen.

- 50 Ettersom minst tre av tilføyelsene som er gjort i kravsett nr. 3 mangler dekning i søknaden som innlevert, er det ikke grunnlag for å opprettholde stridspatentet med dette kravsettet. Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på de resterende endringene.
- 51 Etter Klagenemndas syn oppfylder kravsett nr. 3 heller ikke kravet til klarhet, jf. patentloven § 8 andre ledd første setning. For det første spesifiserer kravets ingress «A system (200) for controlling road traffic», mens kravet lengre ned introduserer «a traffic control system». Det er uklart om det her er snakk om et og samme system, eller to adskilte trafikkontrollsystemer. For det andre fremgår det at «central system 101» oppretter en forurensningssone basert på «*the* measuring station» (Klagenemndas kursivering). Dette indikerer at systemet omfatter én målestasjon, mens en av tilføyelsene i kravet består i at det angis et flertall («a number of measurement station»). For det tredje oppstår det en uklarhet når det i samme leddsetning angis både «areas of the pollution zone» i flertall, og «said area» i entall.
- 52 Siden kravet både inneholder ulovlige endringer og uklarheter, finner Klagenemnda det ikke nødvendig eller hensiktsmessig å gå inn på en subsidiær drøftelse av om kravsett nr. 3 oppfylder vilkåret om oppfinneshøyde.
- 53 Innklagede har også bedt Klagenemnda vurdere om stridspatentet kan opprettholdes i endret form basert på ett av de uselvstendige kravene. Klagenemnda kan ikke imøtekomme dette. Utformingen av patentkravene er først og fremst patentsøkerens ansvar. En veiledningsplikt for Klagenemnda med hensyn til utformingen av eventuelle akseptable krav, ville i en sak som denne gå på bekostning av Klagenemndas uavhengighet, og ville dessuten gått utenfor Klagenemndas rolle som et domstolslignende klageorgan. Til sammenligning viser Klagenemnda til at endringer av patentkravene i forbindelse med ugyldighetssøksmål for norske domstoler, forutsetter at endringene er begjært av patenthaver selv, jf. patentloven § 52 andre ledd. Det samme prinsippet må få anvendelse i denne saken.

54 På denne bakgrunn tas klagen til følge. Patent nr. 341488 erklæres ugyldig, jf. patentloven § 52 d andre ledd.

#### *Sakskostnader*

- 55 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold, de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 56 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 57 Klagenemnda finner at klager, som har fått medhold i saken, må tilkjennes nødvendige og rimelige sakskostnader fra innklagede. Ettersom innklagede har fått medhold fullt ut etter klagebehandlingen, finner Klagenemnda det rimelig å tilkjenne sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda.
- 58 Klager har innlevert en kostnadsoppgave på totalt 721 367 kroner, hvorav 258 416 utgjør sakskostnader for i overkant av 70 timers arbeid i forbindelse med behandlingen i Patentstyret. For Klagenemnda er timeantallet oppe i 117 timer og 30 minutter, og totalkostnaden for klagebehandlingen utgjør 462 951 kroner. I lys av sakens kompleksitet og omfang finner Klagenemnda at ressursbruken fremstår uforholdsmessig høy, både med hensyn til timeantall, sideantall og bruken av to forskjellige rådgivere for å skrive klagers skriftlige innlegg i saken.
- 59 Av totalen utgjør 103 164 kroner «nødvendige kostnader til oversettelse» i forbindelse med klagebehandlingen. Ut fra kostnadsoppgaven innsendt til Klagenemnda er det uklart nøyaktig hvor stor del av kostnadene fra Patentstyrets behandling som stammer fra oversettelsesarbeid, men det fremgår av spesifikasjonen at deler av kostnadene er «til nødvendig oversettelse». Etter Klagenemndas syn må innklagede selv bære denne kostnaden. Det er uklart hvor behovet for oversettelser har oppstått, og Klagenemnda finner at dette ikke fremstår som nødvendig i en sak hvor saksbehandlingen foregår på norsk.
- 60 Under hensynet til at administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, settes kostnadskravet skjønnsmessig ned til 350.000 kroner.

#### **Det avsies slik slutning**

## **Slutning**

1. Patent nr. 341488 erklæres ugyldig.
2. I sakskostnader betaler Affin AS 350.000 – trehundreogfemtusen – norske kroner til Q-free ASA innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Rikard Mikalsen  
(sign.)

Jon Arne Holm  
(sign.)