



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 03.03.2023 i Oslo tingrett,

**Saksnr.:** 22-169851TVI-TOSL/04

**Dommer:** Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum

**Saken gjelder:** Gyldigheten av Overprøvelse av Klagenemda for industrielle rettigheters avgjørelse. Sammenfallende påstand. Sakskostnader. av 22 september 2022.

Sammenfallende ugyldighetspåstand. Sakskostnader.

---

4Subsea AS

Advokat Thomas Gaarder-Olsen  
v/advokatfullmektig Janicke Hoven

**mot**

Staten v/Klagenemda for industrielle rettigheter

Advokat Kirsten Berger  
v/advokat Sverre Runde,

Rettslig medhjelper advokat Nora Mageli

---

## DOM

Saken gjelder gyldigheten av KFIRs vedtak av 22 september 2022.

### Framstilling av sakens bakgrunn

Saken springer ut av norsk patent 343 813 B1, som vedrører en anordning og fremgangsmåter for å bestemme ledig ringromsvolum i et rør ("*813-patentet*"). Det ble meddelt 4Subsea 11 juni 2019.

19 mars 2021 opphevet Patentstyret 813-patentet på grunn av manglende nyhet og oppfinnelseshøyde. Opphevelsen ble påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter ("*KFIR*"), som forkastet klagen 22 september 2022.

4Subsea tok ut stevning 22 november 2022 med påstand om at KFIRs vedtak var ugyldig. I tilsvar av 25 januar 2023 påsto staten seg frifunnet.

### Sammenfallende ugyldighetspåstand

I prosesskriv av 6 februar 2023 meddelte staten at den var enig med saksøker i at det subsidiære kravsett oppfylte nyhetskravet, og nedla sammenfallende påstand om at vedtaket av 22 september 2022 var ugyldig.

Tingretten avsier dom om ugyldighet i samsvar med partenes påstand, jf tvisteloven § 9-7 (1).

### Sakskostnader

4Subsea har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, og har etter hovedregelen krav på full erstatning for sine sakskostnader, jf tvisteloven § 20-2 (1) – (2). Staten bør ikke fritas for omkostningsansvaret på tungtveiende rimelighetsgrunnlag etter § 20-2 (3). Ansvaret omfatter alle 4Subseas sakskostnader som har vært rimelige og nødvendige, jf § 20-5 (1).

4Subsea, som antas å ha fradrag for inngående merverdiavgift, har krevd sakskostnader med i alt 575 350 kr.

I tillegg til salær kommer rettsgebyr med 2 R, jf rettsgebyrloven § 8 sjette jf femte ledd. Da stevning ble tatt ut utgjorde rettsgebyret 1 223 kr. Samlet rettsgebyr på saksøkers hånd utgjør da 2 446 kr, som legges til saksøkers omkostningsoppgave.

Staten har protestert mot salærkravets størrelse, og har blant annet anført

- At medgåtte prosessfullmektig-timer verken reflekterer at prosessfullmektig mottok omfattende bistand fra patentingeniør, eller kjente saken godt gjennom forutgående klagebehandling for KFIR;
- At stevningen omfattet nye trekk ved patentet som verken var anført for KFIR eller inntatt i prosessvarsel. De nye trekk nødvendiggjorde ikke ytterligere utredninger/vurderinger fra saksøkers side før staten hadde vurdert dem; og

- At timeprisen for både patentingeniør og prosessfullmektig fremstår som svært høy; i tillegg til at den er økt fra stevningens inngivelse.

#### 4Subsea har anført

- At patentsakers tekniske karakter generelt nødvendiggjør høye sakskostnader, fordi klargjøring av sakens rettslige og faktiske sider er ressurskrevende. 813-patentets viktighet og økonomiske verdi berettiger den nedlagte ressursbruk. KFIRs vedtak bekrefter behovet for å gå dypere i saken for å styrke argumentasjonen i stevningen;
- At staten er nærmest til å bære merkostnadene ved KFIRs uriktige vedtak;
- At arbeidet med forberedelse av hovedforhandling ble påbegynt etter statens tilsvarende; og
- At timeprisens endring ved årsskiftet skyldtes årlig prisjustering hos Onsagers.

**Tingretten** peker på at full erstatning for sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1) dekker alle partens "*nødvendige kostnader*" ved saken. Ved nødvendighetsvurderingen skal det legges vekt på om det "*ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra dem*". Dette innebærer en proporsjonalitets- eller forholdsmessighetsvurdering hvor medgått tid alene ikke er avgjørende, jf HR-2020-1515-U og HR-2022-1132-A avsnitt 74. Av HR-2020-1515-U avsnitt 21-26 fremgår blant annet

- at tvistelovens forarbeider ga klare signaler om at kostnadsnivået i sivile saker skulle reduseres og at domstolene skulle ha en langt mer sentral rolle med å styre kostnadsnivået enn under tvistemålsloven, jf avsnitt 21 med videre henvisninger;
- at forholdsmessigheten av sakens totale kostnader i saker om økonomiske verdier må veies opp mot tvistegjenstandens verdi, jf avsnitt 22. I tillegg må det også ses hen til betydningen av saken ut over dette;
- at vurderingen av advokatsalæret må omfatte både advokatens timepris og antallet medgatte timer, jf avsnitt 23 med videre henvisninger;
- at samme prosessfullmektigs arbeid i en instans må kunne forventes gjenbrukt i neste instans "*i betydelig grad*", jf avsnitt 25; og
- at både nødvendigheten og hensiktsmessigheten av å la arbeidet utføres av flere må vurderes i et effektivitetsperspektiv, sammenlignet med om arbeidet hadde blitt utført av bare én advokat, jf avsnitt 26.

I saken her ble tilsvarende levert 25 januar 2023. Dagen etter ble hovedforhandling berammet til avholdelse over to rettsdager 10-11 mai 2023, og planmøte ble berammet til avholdelse 9 februar. Sammenfallende påstand ble nedlagt to dager før planmøtets avholdelse.

4Subseas omkostningskrav består av honorar til prosessfullmektig og patentingeniør. I epost av 2 mars 2019 er kravet fordelt med

- 428 725 kr på grunnlag av totalt 127,5 timer frem til uttak av stevning hvorav
  - 46,5 timer ved patentingeniør med 3 500 kr/time,
  - 75,5 timer til advokatfullmektig med 3 100 – 3 500 kr/time, og
  - 5,5 timer til advokat med 3 300 – 3 600 kr/time; og
  
- 146 625 kr på grunnlag av totalt 41 timer fra stevning frem til 6 februar 2023 hvorav
  - 10 timer ved patentingeniør med 3 900 kr/time,
  - 20,5 timer til advokatfullmektig med 3 300 kr/time, og
  - 10,5 timer til advokat med 3 500 – 3 900 kr/time.

575 350 kr hadde vært et høyt salærkrav for gjennomføring av to dagers hovedforhandling. For uttak av 14 siders stevning og sammenfallende påstand før planmøte uten ytterligere prosesskriv eller opplyst kontakt mot saksøkte er kravet uvanlig høyt – også for patentsak. Den justerte salær oppgave av 2 mars 2023 navngir ikke hvilke personer som har arbeidet på saken – bare personenes stillingskategori. Dette burde vært gjort, siden oppgaven skal gi retten "*tiltrekkelig grunnlag for å foreta utmålingen*", og de involverte personer skal vurderes i et effektivitetsperspektiv. Tingretten antar at saken er behandlet av

- prosessfullmektig advokatfullmektig Hoven, som siden januar 2021 har arbeidet "*bredt innen immaterialretten, med hovedfokus på varemerkerett*" i Onsagers, jf <https://onsagers.no/ansatte/janicke-hoven/>. Hun er også LLM i Intellectual Property and the Digital Economy fra universitetet i Glasgow i 2020, men oppfyller ikke prosedyrekravet for advokatbevilling;
- prinsippal advokat Thomas Gaarder-Olsen, som leder Onsagers juridiske avdeling; og
- en ikke navngitt patentingeniør.

Ved nødvendighetsvurderingen etter tvisteloven § 20-5 (1) i saken her har tingretten sett hen til både

- at tvister om meddelte patenters gyldighet ofte reiser spesialiserte rettslige avveininger i vedkommende teknologiområdes forskningsfront. Retten har verken innsigelser til at 4Subsea engasjerte spesialisert bistand hos sitt patentbyrå for saken, eller at patentingeniør ble omfattende involvert allerede ved stevningens utforming. Samtidig skjerper advokatens og patentingeniørs spesialisering med tilhørende timesats forventningen til bistandens effektivitet – for advokat særlig under saksforberedelsen.

I saken her var Onsagers både fullmektig ved 813-patentets meddelelse og 4Subseas representant ved KFIRs behandling. Arbeidet med å klarlegge 813-patentets rekkevidde og teknologiområde må da forventes gjenbrukt i betydelig grad ved uttak av stevning. Stevningen bringer ikke inn andre mothold enn de KFIR behandlet;

- at 813-patentets økonomiske eller strategiske verdi ikke er nærmere belyst. I stevningen er forklart at 813-patentet blant annet eliminerer behovet for manuell årlig annulustesting, og muliggjør bedret kalibrering, overvåking og/eller regulering av annulusvolumer. 813-patentet har prioritet fra 8 juli 2014, og utløper først om drøye 11 år;
- at stevningen på 14 sider går utover tvistelovens regel i § 9-2 (3) om at «(S)tevningens argumentasjon skal ikke gå lenger enn det som er nødvendig for" at "saksøkte kan ta stilling til kravene og forberede saken" i sin juridiske detaljeringsgrad. Eksempelvis beskriver stevningens pkt 4 Sakens rettslige side (s 5 – 13) innholdet i patentrettslige vurderingstema som fagpersonens egenskaper samt nyhetskravets og problem-og-løsningsmetodens innhold som går utover det nødvendige for at staten skulle kunne forberede sitt forsvar. Tilleggsarbeidet på disse punkter blir verken rimelig eller nødvendig av at fremstillingens innhold er rettslig korrekt.

Videre fremmer stevningen et subsidiært påstandsgrunnlag om flere saksbehandlingsfeil i pkt 4.6 (s 13 – 14). Som stevningen fremholder på s 5 nest siste avsnitt, beror imidlertid et patents gyldighet på et lovbundet rettsanvendelsesskjønn der domstolene har full prøvelsesrett. Eventuelle saksbehandlingsfeil hos KFIR vil derfor normalt repareres gjennom domstolsbehandlingen;

- at patentingeniørs bidrag til stevningen med 46,5 timer og ytterligere 10 timer deretter verken er særskilt forklart eller begrunnet. Tingretten finner at stevningen går detaljert inn i de respektive patenters krav på trekk-nivå med større detaljeringsgrad enn tidligere i sakskomplekset, som førte til at saken ble løst før planmøtet. Imidlertid er nødvendigheten av patentingeniørs bidrag etter innlevering av stevning uforklart; og
- at 4Subseas skriftlige saksforberedelse begrenser seg til stevningen. Tingretten finner det rimelig og nødvendig at saksøker startet forberedelsen av planmøtet før staten kastet kortene i begynnelsen av februar, men ikke uten videre at det var nødvendig å starte forberedelsene til hovedforhandlingen i mai allerede før planmøtet. Herunder finner retten at advokatfullmektig Hovens samlede tidsbruk med 75,5 + 20,5 timer, sammenholdt med at hun til tross for sin høye timesats ennå ikke oppfyller prosedyrekravet for advokatbevilling, har inneholdt opplæringslementer som går utover hva som rimeligvis kan kreves erstattet av motpart etter tvisteloven.

Tingretten har etter en samlet, skjønnsmessig vurdering kommet til at et samlet salærkrav til prosessfullmektig og patentingeniør på 575 350 kr eks mva klart overstiger det nødvendige og forholdsmessige for saken her. Tingretten har kommet til at "full

erstatning" for 4Subseas sakskostnader etter et romslig skjønn ikke kan settes høyere enn 400 000 kr.

I tillegg kommer som nevnt rettsgebyr med 2 446 kr.

Som mangeårig næringsdrivende i Norge er 4Subsea nærmest til å vurdere hvilke innsatsfaktorer med tilhørende kostnadsnivå man ser seg tjent med å bruke i egen næringsvirksomhet, og må antas å ha gode forutsetninger for å foreta valg i samsvar med egne interesser. Tingretten finner det likevel riktig å gjøre 4Subsea særskilt oppmerksom på adgangen til å be om at prosessfullmektigens godtgjørelse fastsettes av retten, jf tvisteloven § 3-8. Retten vil i så fall ta både avtalesituasjonen mellom partene, eventuelle klientinstruksjoner underveis og eventuelle andre uopplyste relevante forhold i betraktning, i tillegg til vurderingen etter tvisteloven kapittel 20. Det vises eksempelvis til Rt 2015 s 739 og til Rt 2011 s 979.

Fristen for å fremsette slikt krav for tingretten er én måned etter forkynnelse av denne dom, jf tvisteloven § 3-8 annet ledd. I Rt 2010 s 49 avsnitt 16 antok Høyesteretts ankeutvalg at fristen etter § 3-8 ikke løper i rettsferien.

#### **DOMSSLUTNING**

1. Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse av 22. september 2022 i klagesak 21/00073 er ugyldig.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter betaler sakskostnader til 4Subsea AS med 402 446 – firehundreogtusen firehundreogfirtiseks – kroner.

Oppfyllelsesfristen for slutningens post 2 er 2 – to – uker fra forkynnelsen, jf tvisteloven § 19-7 (1) siste punktum. Når det gjelder spørsmålet om renter av tilkjente sakskostnader vises til regelen i tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 (3).

Retten hevet

Per Kaare Nerdrum

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.