



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00051  
Dato: 30.april 2024

---

Klager: Affin AS  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

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

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Anders F. Wilhelmsen, Jon Arne Holm og Rikard Mikalsen

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. 344693. Begjæring om administrativ overprøving ble innlevert av Q-Free ASA den 23. mai 2022. Den 10. februar 2023 avsa Patentstyret vedtak med følgende slutning:

«Patent nr. 344693 B1 erklæres ugyldig».

- 3 Tittelen på patent nr. 344693 (heretter kalt stridspatentet) er «Charging system». Den tekniske løsningen gjelder et system og en fremgangsmåte for å ilegge avgifter for kjøretøy som deltar i veitrafikk.
- 4 Stridspatentet har søknadsdag 26. november 2018 og prioritetsdag 7. november 2018, med prioritet fra norsk patentsøknad 20181431.
- 5 Klage fra Affin AS på Patentstyrets avgjørelse kom inn 5. april 2023.
- 6 Stridspatentet ble meddelt 9. mars 2020 med tre selvstendige krav og åtte uselvstendige krav. De selvstendige kravene 1, 8 og 11 lyder slik:
1. A vehicle fee charging system (10) for calculating a fee for a vehicle when driving from a first point A to a second point B the system (10) comprises a central management system (12) adapted to calculate the fee based on a dataset comprising: a first unit (50) is adapted to record a first information data set (51) based on the vehicle type in question, said first information data set (51) comprises information such as fuel type, category of the vehicle and the authorization of the vehicle, the system (10) further comprises at least one base station/monitoring system (22) collecting second information dataset (52) of the selected route from A to B, said dataset comprises at least the first (51) and the second (52) data information set and said dataset is recorded by the central management system (12) configured to calculate a fee for said vehicle based on said information, characterized in that the base station (22) is a traffic control and monitoring system and that it comprises at least one multiple intersections points on the route from A to B.
  8. A method for calculating a fee for a vehicle by a system when driving from a first point A to a second point B, the system comprises a central management system (12) calculating the fee based on a dataset characterized in that a first unit (50) records a first information data set (51) based on the vehicle type in question, said first information data set (51) comprises information such as fuel type, category of the vehicle and the authorization of the vehicle, and the dataset (51) is sent to the central management system (12), second information data set (52) comprising registration of multiple intersections points on the route from A to B is sent to the central management system (12) and the central management system (12) is saving said data sets and based on that calculating the fee.
  11. Use of the system according to claim 1-7 for performing the method according to claim 8-10.

7 Underveis i saksbehandlingen har følgende mothold blitt trukket frem:

D1: NO 341488 B1  
D2: US 8065181 B2  
D3: NO 341801 B1

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

- Det selvstendige krav 1 er uklart. I krav 1 trekk S1.6 er det uklart om pronomenet «it» representerer det overordnede «vehicle fee charging system» eller «the base station». For fagpersonen gir det ikke mening at basestasjonen skal omfatte krysspunkter på en rute fra A til B. Derimot gir det mening at systemet som helhet omfatter slike krysspunkter. Patentstyret legger til grunn at «it» viser til «vehicle fee charging system».
- Formuleringen «at least one multiple intersections points» i trekk S1.6 er også uklar. Det er uklart om trekket angir minst ett eller minst to krysspunkter. Patentstyret tolker trekk S1.6 som «at least one intersections point», slik at det angir minst ett krysspunkt.
- Krav 1, 8 og 11 har nyhet over D1. Motholdet viser et «central management system», jf. stridspatentets krav 1 trekk S1.2, men det fremgår ikke at systemet er tilpasset til å beregne avgiften basert på et datasett. Trekk S1.2 fremgår ikke direkte og utvetydig av motholdet. Målestasjonene 210 tilveiebringer kun luftforurensningsdata. De gir ikke data som angir kjøretøyets rute, og utgjør derfor ikke et «second information data set of the selected route from A to B». Trekk S1.4 fremgår derfor ikke direkte og utvetydig av motholdet. Ifølge trekk S1.5 består stridspatentet av et «central management system configured to calculate a fee for said vehicle based on said information». D1 viser ikke et sentralt styringssystem som er konfigurert til å beregne kjøretøyavgiften. Tvert imot beregnes kjøretøyavgiften av «secure device» 110. Derfor fremgår ikke trekk S1.5 direkte og utvetydig av D1.
- Krav 1, 8 og 11 har nyhet over D2. D2 viser en basestasjon som er et «traffic control and monitoring system», jf. stridspatentets krav 1 trekk S.1.6. Patentstyret viser til at RSE 44, transceiver 42 og kameraer 41 og 45 utgjør et slikt system. I kravstillers detaljerte begrunnelse fremholdes at «avgiftsportene, som det er flere av, se figur 6B» fremlegger «at least one multiple intersections point on the route from A to B», og dermed beskriver kravelement S1.6. Patentstyret mener imidlertid at det foreligger tvil om utførelsene av «enforcement schemes» i figur 6A og 6B kan betraktes i kombinasjon med det som fremgår av figur 3 og tilhørende beskrivelse. Patentstyret anser at D2 ikke direkte og utvetydig fremlegger at utførelsen som fremgår av fig. 3 og tilhørende beskrivelse, fremlegger minst ett krysspunkt på ruten fra punkt A til punkt B. Kravelement S1.6 fremgår derfor ikke direkte og utvetydig av D2.
- Krav 1, 8 og 11 mangler oppfinneshøyde. Motholdet D2 er den nærmeste kjente teknikk. D2 fremlegger ikke at kjøretøyavgiftssystemet omfatter minst ett krysspunkt på ruten fra det første punkt A til det andre punkt B, jf. stridspatentets krav 1 trekk

S1.6. Den tekniske effekten av dette særtrekket er at kjøretøyavgiftssystemet er anvendelig for ileggelse av kjøretøyavgifter på et generelt veisystem. Det objektive, tekniske problem som løses, er derfor å gjøre kjøretøyavgiftssystemet anvendelig på et generelt veisystem. For fagpersonen som starter med kjøretøyavgiftssystemet som fremlagt i D2 ville det umiddelbart være innlysende, fra fagets alminnelige kunnskap, at generelle veisystemer omfatter minst ett krysspunkt på de fleste ruter fra et første punkt A til et andre punkt B. Fagpersonen ville også umiddelbart innse at D2's kjøretøyavgiftssystem vil være like anvendelig når ett eller flere slike krysspunkter er til stede på ruten. Det ville derfor være åpenbart for fagpersonen å løse det objektive tekniske problemet ved å inkludere minst ett krysspunkt på ruten fra det første punkt A til det andre punkt B. Krav 1 mangler derfor oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i D2 og i lys av fagets alminnelige kunnskap.

- Krav 1 mangler også oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i D2 og i lys av D1's lære. D1 vedrører et generelt veisystem. Fagpersonen som tar utgangspunkt i D2 og bruker læren fra D1, vil inkludere minst ett krysspunkt på ruten fra det første punkt A til det andre punkt B.
- Krav 8 mangler oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i D2 og i lys av fagets alminnelige kunnskap. Krav 8 mangler også oppfinnelseshøyde med utgangspunkt i D2 og i lys av D1's lære, med tilsvarende begrunnelse som for krav 1. Krav 11 anvender systemet fra krav 1 og fremgangsmåten fra krav 8, som begge mangler oppfinnelseshøyde. Krav 11 mangler derfor også oppfinnelseshøyde.

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

- Stridspatentets krav 1 er ikke uklart. Klager er uenig med innklagede at trekk S1.4 er tvetydig. Datasettet må ikke definere hele den valgte ruten. Trekk S1.6 er heller ikke tvetydig. Trekket må leses i sammenheng med resten av kravet og definisjoner i beskrivelsen, jf. patentloven § 39. Beskrivelsen gir flere holdepunkter for hva som defineres av trekk S1.6. Beskrivelsens paragraf [0036] gir klare definisjoner vedrørende «multiple intersections points», ettersom det der fremkommer at et flertall krysspunkter er registrert av et andre datasett. Klager anfører at det andre datasettet omfatter flere krysspunkter på ruten fra A til B og at en basestasjon, som er et trafikkontroll- og overvåkningssystem, samler inn det andre datasettet.
- Krav 1, 8 og 11 har nyhet over D1. Det fremgår ikke av D1 at «existing central system» er tilpasset til å beregne en avgift basert på et datasett. I D1 beregnes kjøretøyavgiften ikke av et «central management system», men av en «secure device» (110). Stridspatentets krav 1 trekk S.1.2 og S.1.5 fremgår ikke direkte og utvetydig. Målestasjonene 210 tilveiebringer kun luftforurensningsdata, ikke data som angir kjøretøyets rute. Trekk S.1.4 fremgår derfor ikke direkte og utvetydig. Trekk S.1.6 fremgår heller ikke direkte og utvetydig av D1. Trekk S1.6 kan forstås som at en basestasjon omfatter flere skjæringspunkter på ruten fra A til B. Tolkningen støttes av beskrivelsen. Motholdet viser kun et veikryss, mens stridspatentet beskriver et flertall krysningspunkter («multiple intersections points»).

- Krav 1, 8 og 11 har nyhet over D2. Trekk S1.4 fremgår ikke direkte og utvetydig av motholdet. Patentstyret hevder feilaktig at «a tolling facility, som nevnt i D2 avsnitt [0022], kan angi noe om den valgte ruten. Trekk S.1.6 fremgår heller ikke direkte og utvetydig av D2. Etter klagers oppfatning er målestasjonene i D2 en del av systemet for styring av veitrafikk, men de fungerer ikke som et trafikkontroll- og overvåkingssystem, slik det er definert i krav 1 trekk S1.6. Systemet som definert i trekk S1.6 omfatter «at least one multiple intersections points on the route from A to B».
- Oppfinnelsen som beskrevet i krav 1 skiller seg vesentlig fra kjent teknikk og er patenterbar. Innklagede benytter ikke problem- og løsningsmodellen i sin vurdering av oppfinnelseshøyde. Klager er enig med Patentstyret i at D2 er nærmeste kjente teknikk. Patentstyrets formulering av det objektive tekniske problemet er imidlertid feilaktig. Formuleringen av det objektive tekniske problem inneholder en peker mot løsningen, og Patentstyrets etterfølgende vurdering er basert på etterkløkskap. Klager anfører at D2 allerede beskriver et generelt veisystem, ettersom det er et system for bruk på eller ved veier. Det nye trekk S1.6 muliggjør dynamisk veiprisning og gjør at en rute kan endres i sanntid. Det objektive tekniske problem som skal løses kan derfor formuleres som hvordan tilveiebringe dynamisk veiprisning. Det er ingen trekk eller andre momenter i verken D2, D1 eller fagets alminnelige kunnskap som ville ansøret fagpersonen til den modifikasjonen som resulterte i oppfinnelsen som beskrevet i krav 1. Oppfinnelsen var dermed ikke nærliggende for en fagperson.
- Oppfinnelsen som beskrevet i krav 8 skiller seg også vesentlig fra kjent teknikk og er patenterbar. Det objektive tekniske problem som løses er hvordan kalkulere en mer nøyaktig avgift som tar høyde for endringer av rute. Det er ingen pekere i D2 som kan lede en fagperson til en løsning som omfatter et andre datasett som spesifikt omfatter registrering av et flertall krysningspunkter på ruten fra A til B, og som sendes til et sentralt styringssystem for beregning av avgiften basert på nevnte data. D2 lærer bort fra løsningen i krav 8, ved at D2 har «electronic tags». Fagpersonen vil heller ikke komme frem til løsningen i krav 8 ved å kombinere D2 og læren fra D1.
- Krav 11 har også oppfinnelseshøyde, ettersom det anvender systemet fra krav 1 og fremgangsmåten fra krav 8.
- Innklagedes sakskostnadsoppgave er uforholdsmessig høy. Saken omhandler et grensetilfelle, og det fremstår derfor ikke som rimelig at den ene parten skal bære motpartens sakskostnader ved administrativ overprøving.

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

- Flere trekk i stridspatentets krav 1 er uklare. Klager bruker bestemte eksempler fra beskrivelsen for å underbygge sin tolkning av kravet. Beskrivelsen inneholder ikke uttrykte definisjoner. Innklagede anfører at kravene må tolkes i hele sin bredde. Det er patentkravene i seg selv som bestemmer omfanget av beskyttelsen som et patent gir. Beskrivelsen kan bare tjene til å gi veiledning for å forstå kravene, og kan ikke brukes for å tillegge kravene en spesiell betydning for å begrense deres omfang. Tolkningene av patentkravene som innklagede, og Patentstyret, har kommet frem til

i saken gir teknisk mening – selv om de tilfeldigvis avviker fra de konkrete eksemplene i patentet. Omfanget av patentkravene dekker et omfang av trafikkontroll- og styringssystemer som er bredere enn de konkrete eksemplene som er angitt i beskrivelsen, og dette bredere omfanget kan utledes av motholdene i D1 og D2.

- Uttrykket «collecting second information dataset of the selected route from A to B» i stridspatentets krav 1 trekk S1.4 er tvetydig. Klager argumenterer for at det andre informasjonsdatasettet må definere hva den valgte ruten er. Dette trekket kan i stedet med rimelighet tolkes til å bety at informasjon samles inn om den valgte ruten. For eksempel kan et andre datasett "of the selected route" omfatte graden av trafikk som er til stede på den valgte ruten, eller graden av forurensning i det geografiske området som den valgte ruten passerer gjennom.
- Det er uklart hvordan trekk S1.6 skal tolkes. Det er ikke klart hvilken del av systemet «it» refererer til, og det er heller ikke klart hva omfanget av «at least one multiple intersections points» skal være. Patentstyrets tolkning av trekket er fornuftig. Kravet kan forstås slik at trafikkstyrings- og overvåkingssystemet omfatter minst én (eller flere) stasjoner eller apparater som er plassert på punkter som krysser ruten fra A til B. Dette kan for eksempel være at ANPR-kameraer er stasjonert på ett eller flere punkter på kjøretøyruten. Fagpersonen vil tolke "base station/monitoring system" som tilstrekkelig bredt til at overvåkingssystemet også dekker et forurensningsovervåkingssystem.
- Krav 1 mangler nyhet over D1. Det følger implisitt av D1 at avgiftsberegningen håndteres av det sentrale systemet, slik at trekk S1.2 og S1.5 fremgår direkte og utvetydig av motholdet. I mangel av en eksplisitt angivelse av hvor avgiftene skal beregnes, er det ingen andre kandidater enn det sentrale systemet. Målestasjonene 210 i D1 samler inn luftforurensningsdata i det geografiske området som krysses av kjøretøyet, og de viser derfor «at least one base station/monitoring system collecting second information dataset of the selected route from A to B», jf. trekk S1.4. Dessuten vil CCTV-kameraene og ANPR-stasjonene som er vist langs ruten i D1 kunne utgjøre et «base station/monitoring system», og disse vil samle inn et datasett som gir «information of the selected route from A to B». Trekk S.1.4 fremgår derfor direkte og utvetydig av motholdet. Patentstyrets tolkning av trekk S1.6 er berettiget. Selv om klagers tolkning av trekket legges til grunn, følger trekk S1.6 direkte og utvetydig av D1. Både målestasjonene 210 og CCTV-kameraene og ANPR-stasjonene kan sies å være en del av et «traffic control and monitoring system», og de utgjør «intersection points on the route from A to B».
- Krav 1 mangler nyhet over D2. Trekk S1.4 fremgår klart og utvetydig av D2. Passering gjennom et bompengeanlegg indikerer en del av hva den valgte ruten til kjøretøyet er, nemlig at den valgte ruten til kjøretøyet passerer gjennom avgiftsporten. Dette er separat fra det første informasjonsdatasettet samlet inn i D2, som omfatter informasjon om hvilken type kjøretøy som passerer bomanlegget. Trekk S.1.6 fremgår også klart og utvetydig av D2. Motholdet viser et trafikkontroll- og overvåkingssystem som omfatter «at least one multiple intersections points on the route from A to B». Avgiftsporten vist i D2 figur 3 er et krysspunkt i henhold til trekk S1.6. Det er klart for fagpersonen at beskrivelsen som følger med figur 6A og 6B viser

til det samme overordnede systemet som figur 3. Håndhevingssystemet i figur 6A og 6B er ment å bli implementert sammen med vegkantutstyret vist i figur 3.

- Stridspatentet mangler oppfinneshøyde. Både innklagede og Patentstyret har benyttet problem- og løsningsmodellen i sine vurderinger. For å komme frem til kravelement S1.6 kreves det bare at systemet i D2 brukes på et generelt veisystem. Fagpersonen trenger bare å implementere systemet foreslått i D2 i den virkelige verden, noe fagpersonen vil være motivert til å gjøre. Patentstyrets vurdering av oppfinneshøyde er berettiget.
- Innklagede opprettholder sitt krav om å få dekket fulle sakskostnader etter patentstyrelova § 9.

**11 Klagenemnda skal uttale:**

**12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

13 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.

14 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.

15 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. Klagenemnda vurderer først om oppfinnelsen beskrevet i stridspatentet er ny i forhold til hva som var kjent før søknadens inngivelsesdag.

*Nyhet*

16 Kravet til nyhet innebærer at oppfinnelsen må skille seg fra all kjent teknikk forut for patentsøknadens inngivelsesdag. I praksis fra Patentstyrets annen avdeling og EPO er det lagt til grunn at en oppfinnelse mangler nyhet dersom en fagperson klart og direkte kan utlede alle trekkene til oppfinnelsen av et eksisterende mothold, jf. PS-2010-7886 og T 0411/98 punkt 4.1. Trekk som ikke er uttrykkelig beskrevet, men som fagpersonen på bakgrunn av fagets alminnelige kunnskap uten videre vil utlede av motholdet, vil også anses for å være kjent.

- 17 Ved vurderingen av nyhet og oppfinnelseshøyde 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.
- 18 I denne saken anser Klagenemnda fagpersonen for å være en ingeniør med erfaring innen trafikkovervåkningssystemer. Spørsmålet er om denne fagpersonen klart og direkte kan utlede alle trekkene i stridspatentet av et eksisterende mothold.
- 19 Klagenemnda ser først på om stridspatentets selvstendige krav 1 oppfylder kravet til nyhet. Under saksbehandlingen har partene benyttet en nummerert inndeling for å markere kravets forskjellige trekk. Klagenemnda finner det hensiktsmessig å benytte den samme inndelingen. Krav 1 kan deles inn i følgende trekk:

S1.1	A vehicle fee charging system (10) for calculating a fee for a vehicle when driving from a first point A to a second point B
S1.2	the system (10) comprises a central management system (12) adapted to calculate the fee based on a dataset
S1.3	comprising a first unit (50) is adapted to record a first information data set (51) based on the vehicle type in question, said first information data set (51) comprises information such as fuel type, category of the vehicle and the authorization of the vehicle,
S1.4	the system (10) further comprises at least one base station/monitoring system (22) collecting second information dataset (52) of the selected route from A to B,
S1.5	said dataset comprises at least the first (51) and the second (52) data information set and said dataset is recorded by the central management system (12) configured to calculate a fee for said vehicle based on said information,
S1.6	characterized in that the base station (22) is a traffic control and monitoring system and that it comprises at least one multiple intersections points on the route from A to B.

- 20 Klagenemnda skal vurdere om stridspatentets krav 1 har nyhet over D2. Motholdet er et US-patent som gjelder et system og en fremgangsmåte for «electronic toll collection based on the number of passengers in the vehicle», jf. beskrivelsens kolonne 1 linje 19–20. Det dreier seg om et system for å beregne og ilegge variable avgifter for kjøretøy som ferdes på vei, jf. kolonne 2 på linje 62–67. Avgiftene kan



- varieres avhengig av flere forhold, slik som «traffic speed in some or all traffic lanes, the time of the day, the day of the week/year, the vehicle class and the tolling point location», jf. beskrivelsen kolonne 3 linje 11–14. Et kjøretøy som passerer bomstasjonen i D2 må forflytte seg fra ett punkt til et annet. Klagenemnda finner det derfor ikke tvilsomt at motholdet viser et «vehicle fee charging system (19) for calculating a fee for a vehicle when driving from a first point A to a second point B», jf. stridspatentets trekk S1.1.
- 21 Motholdet viser også et «central management system adapted to calculate the fee based on a dataset», jf. stridspatentets trekk S1.2. Det følger blant annet av kolonne 3 linje 58–61, som angir at «The captured data elements are transferred to the toll operators' centralized back office for transaction verification, processing and if needed, enforcement.» Av kolonne 4 linje 3–5 fremgår det at «Rating (assignment of toll pricing) can be done either by RSE or by the back office». Motholdet beskriver dermed en løsning der avgifter beregnes av et «centralized back office». Etter Klagenemndas vurdering må dette likestilles med stridspatentets «central management system», som beskrevet i trekk S1.2.
- 22 Ifølge stridspatentets trekk S1.3 omfatter systemet en enhet som er «adapted to record a first information data set (51) based on the vehicle type in question». Datasettet kan blant annet omfatte informasjon om «fuel type, category of the vehicle and the authorization of the vehicle». Det samme trekket gjenfinnes i D2. Klagenemnda viser til D2 kolonne 3 linje 31–35, hvor det følger at «the toll may vary based on the type or class of vehicle». Beskrivelsen nevner uttrykkelig at «a bus or commercial truck may have to pay more (or less) than a sedan, a taxi may have to pay less than a privately owned car, or a government vehicle may be exempt from paying». Informasjon om kjøretøytype kan innhentes ved hjelp av «road side equipment (RSE) 44 and a transceiver 42 for reading the declared data from the tag 47» eller «cameras», se beskrivelsen kolonne 3 på henholdsvis linje 44–47 og linje 56–58. Både stridspatentet og D2 legger opp til innsamling av informasjon om kjøretøytype. Trekk S1.3 er derfor ikke nytt sammenlignet med D2.
- 23 Partene er uenige om stridspatentets trekk S1.4 fremgår klart og direkte av D2. Trekk S1.4 oppgir at systemet omfatter «at least one base station/monitoring system (22) collecting second information dataset (52) of the selected route from A to B». Ordlyden indikerer at systemet samler informasjon «om den valgte ruten», men presiserer ikke hva slags informasjon det dreier seg om. Dermed omfattes all informasjon som angår kjøretøyets rute. Klagenemnda finner at dette trekket fremgår klart og direkte av D2. Figur 3 i D2 illustrerer hvordan noen kjøretøy som ferdes i en «HOT lane» registreres ved passering av «a tolling facility» mens andre kjøretøy befinner seg i «non-toll lanes», jf. også beskrivelsen kolonne 3 linje 40–44. Ved passering av «tolling facility» vil «road side equipment (RSE) 44» registrere at kjøretøyet befinner seg i «HOT lane», og dermed innhenter systemet informasjon om en del av kjøretøyets rute, jf. stridspatentets trekk S1.4. Dessuten fremgår det av beskrivelsen til D2 at avgiften til et kjøretøy beregnes ut fra blant annet «traffic congestion on a HOT lane», jf. kolonne 3 linje 24–25. Klagenemnda bemerker at en slik avgiftsberegning forutsetter innsamling av informasjon om ruten kjøretøyet er

- på, for eksempel ved å telle antallet biler som passerer på samme sted innenfor et gitt tidsrom. «Tolling facility» som vist i D2 figur 3 må derfor regnes for å være en «base station/monitoring system» i henhold til stridspatentet.
- 24 Trekk S1.5 i stridspatentet angir at den innsamlede informasjonen «is recorded by the central management system (12) configured to calculate the fee for said vehicle based on said information». Som forklart i avsnitt 21, viser motholdet at avgiftene kan beregnes av et «back office». Trekk S1.5 fremgår derfor klart og direkte av D2.
- 25 Etter Klagenemndas syn fremgår også det siste trekket S1.6 av D2. Ifølge stridspatentets trekk S.1.6 er systemet karakterisert ved at «the base station (22) is a traffic control and monitoring system and that it comprises at least one multiple intersections points on the route from A to B.» Etter Klagenemndas syn må trekk S1.6 forstås slik at løsningen omfatter én eller flere basestasjoner plassert på tilsvarende mange krysspunkter på kjøretøyets rute. Denne forståelsen av patentkravet henter støtte i stridspatentets beskrivelse, hvor det fremgår at systemet omfatter «a base station at multiple intersection points on the road», jf. side 6 linje 3. Ved tolkningen av patentkravene kan det hentes veiledning i beskrivelsen, jf. patentloven § 39. I mangel av en nærmere definisjon av uttrykket «intersections points» i stridspatentets krav eller beskrivelse, kan et slikt krysspunkt simpelthen være et punkt på ruten hvor kjøretøyet passerer basestasjonen og registreres av systemet, eller et «registreringspunkt». Det kan for eksempel være i et veikryss, eller et annet sted på kjøretøyets rute fra A til B med en basestasjon. Som forklart viser D2 figur 3 «a tolling facility» som utgjør en «base station» i henhold til stridspatentet, jf. over i avsnitt 23. Denne registrerer passerende trafikk i en «HOT lane», og omfatter dermed et krysspunkt på kjøretøyets rute.
- 26 Partene er uenige om ordlyden i «at least one multiple intersections points» må forstås slik at stridspatentet omfatter minst ett eller et flertall krysspunkter. Etter Klagenemndas vurdering får dette ikke avgjørende betydning i saken. Riktignok viser D2 figur 3 bare én «tolling facility», og dermed kun ett krysspunkt på kjøretøyets rute. Figurene 6A og 6B viser imidlertid et «road side enforcement scheme», hvor det benyttes kameraer på to forskjellige punkter på ruten, noe som illustrerer at systemet skal omfatte et flertall registreringspunkter på kjøretøyets rute. Patentstyret fant under tvil at utførelsesformene vist i figurene 3, 6A og 6B ikke kan kombineres for nyhetsvurderingen. Klagenemnda finner at det uansett vil være innlysende for fagpersonen at det overordnede systemet som beskrives i D2 er ment å brukes i større skala på et veinett, med flere «tolling facilities» og et flertall krysspunkter. For at systemet i D2 skal fungere etter sin hensikt, nemlig å beregne variable avgifter for kjøretøy på som ferdes på veien, vil fagpersonen uten videre slutte at systemet skal omfatte registrering ved flere krysspunkter. Etter Klagenemndas syn følger det dermed implisitt av motholdet at systemet omfatter registrering av et flertall krysspunkter på ruten. Dermed følger trekk S1.6 i alle tilfeller klart og direkte av motholdet, enten man legger til grunn at kravet omfatter ett eller flere krysspunkter.
- 27 Etersom samtlige av trekkene S1.2–S1.6 fremgår klart og direkte av D2, er Klagenemndas konklusjon at stridspatentets krav 1 mangler nyhet over D2. Som

følge av at stridspatentet ikke utviser noen nye trekk, oppfyller det heller ikke kravet til oppfinnelseshøyde, jf. patentloven § 2. Det samme gjelder for de selvstendige kravene 8 og 11, som beskriver henholdsvis en fremgangsmåte for avgiftsberegning ved hjelp av et lignende system som i krav 1 og bruk av systemet i krav 1 og fremgangsmåten i krav 8 for å beregne avgifter.

- 28 Klagenemndas konklusjon innebærer at det ikke er nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om oppfinnelseshøyde. Ettersom det finnes flere tolkningsalternativer med hensyn til hvordan patentkravets trekk S1.6 skal forstås, vil Klagenemnda likevel komme med noen bemerkninger knyttet til Patentstyrets vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde.

#### *Subsidiær vurdering av nyhet og oppfinnelseshøyde*

- 29 Patentstyret konkluderer i sin avgjørelse med at trekk S1.6 er nytt sammenlignet med D2, under henvisning til at figur 3 ikke viser minst ett krysspunkt på kjøretøyets rute, og at det ikke er adgang til å kombinere utførelsesformene i figur 3, 6A og 6B. Etter Klagenemndas oppfatning bygger Patentstyrets avgjørelse på en forståelse av uttrykket «intersections points» hvor dette begrenses til å kun omfatte veikryss eller lignende på kjøretøyets rute. Som forklart i avsnitt 25, kan et «intersection point» etter Klagenemndas syn være ethvert punkt på ruten hvor kjøretøyet passerer en basestasjon og registreres av systemet. Etter Klagenemndas vurdering må krysspunktet ikke nødvendigvis være i et veikryss, men kan være hvor som helst på den aktuelle ruten, for eksempel ved en avkjøring eller langs en veistrekning.
- 30 Subsidiært, under forutsetning av at Patentstyrets tolkning er korrekt, finner Klagenemnda at stridspatentets trekk S1.6 uansett gjenfinnes i D2, og at krav 1 mangler nyhet. Det vil være åpenbart for fagpersonen at utsnittet i figur 3 i D2, herunder den viste strekningen «HOT lane», er en del av et større veisystem, som omfatter krysspunkter på en rute fra A til B. Dette følger implisitt av D2. Videre, selv om det legges til grunn at stridspatentets trekk S1.6 har nyhet over D2, finner Klagenemnda at stridspatentet uansett må erklæres ugyldig på grunn av manglende oppfinnelseshøyde, med samme begrunnelse som i Patentstyrets avgjørelse.
- 31 På denne bakgrunn forkastes klagen og Patentstyrets vedtak opprettholdes. Patent nr. 344693 erklæres ugyldig, jf. patentloven § 52 d andre ledd.

#### *Sakskostnader*

- 32 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 i 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.

- 33 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.
- 34 Klagenemnda finner at innklagede, som har fått medhold i saken, må tilkjennes nødvendige sakskostnader fra klager. Innklagede har innlevert en kostnadsoppgave på totalt 582 820,50 kroner, hvorav 130 411 kroner utgjør sakskostnader for 35 timers arbeid i forbindelse med behandlingen i Patentstyret. Patentstyret tilkjente ikke sakskostnader fordi det ikke ble sendt inn kostnadsoppgave innen oppsatt frist. Ettersom innklagede har fått medhold fullt ut, finner Klagenemnda det rimelig at å tilkjenne sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda.
- 35 Av totalen utgjør 151 500 kroner «nødvendige kostnader til oversettelse». Etter Klagenemndas syn må innklagede selv bære denne kostnaden, som fremstår foranlediget av innklagedes eget valg om å benytte engelskspråklige patentrådgivere i en sak hvor saksbehandlingen foregår på norsk. For arbeid med andre og tredje skriftveksling underveis i klagebehandlingen krever innklagede henholdsvis 83 176,50 kroner og 87 982 kroner for om lag 43 timers arbeid. I lys av sakens kompleksitet og omfang finner Klagenemnda at timeantallet er uforholdsmessig høyt. Kostnadskravet i forbindelse med andre og tredje skriftveksling blir derfor halvert.

## **Det avsies slik slutning**

## **Slutning**

1. Klagen forkastes.
2. I sakskostnader betaler Affin AS 345 741,25 kroner – trehundreogførtifemtusensyvhundreogførtiékronerogtjuefemøre – til Q-free ASA innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse.

Anders F. Wilhelmsen  
(sign.)

Jon Arne Holm  
(sign.)

Rikard Mikalsen  
(sign.)