

Zacco Norway AS, P.O. Box 2003 Vikå, NO-0125 Oslo, Norway

Patentstyret  
Postboks 4863 Nydalen  
0422 Oslo

Dato: 01 November 2021

Patentstyrets ref.:

Zaccos ref.: CF292466NO00

OP2021/00193

P62101934NO00M

## **Vedr. administrativ overprøving av norsk patent 340947 – patenthavers saksomkostningskrav**

Vi viser til brev fra patenthaver NeoDrill AS datert 23. september 2021, tilgjengelig i Patentstyrets database. Vi er ikke blitt invitert til å kommentere kravet enda, men for å bidra til raskere saksbehandling sender vi kravstillers tilsvar uoppfordret her. Kravstiller Aker Solutions AS motsetter seg kravet.

For det tilfelle at patentet *ikke opprettholdes som meddelt* (herunder dersom det opprettholdes i henhold til et av de subsidiære kravsettene), foreligger ikke grunnlag for tilkjenning av saksomkostnader. I så tilfelle må snarere kravstiller Aker Solutions AS anses å ha fått medhold (jf. patentstyreloven § 9), ved at patentet da i sin meddelte form ikke var gyldig, slik kravstiller har anført.

Skulle patenthaver få medhold i sin primære påstand (patentet opprettholdes som meddelt), er det ikke grunnlag for tilkjenning av saksomkostnader i det omfang patenthaver begjærer, i det minste av følgende grunner:

- Linje 4 i patenthavers tabell på side 7 spesifiserer tilsynelatende advokatbistand. Dette er ikke en naturlig del av (den utpreget patenttekniske) prosessen i en administrativ overprøving, og kan ikke anses som nødvendige kostnader, jf. patentstyreloven § 9.
- Linje 5 i patenthavers tabell på side 7 spesifiserer tilsynelatende interntid hos patenthaver. Det er ikke tradisjon for at slik interntid skal anses som kostnader og erstattes.
- Totalt ca. 18 timer (linje 1-3) for vurderinger og besvarelse fremstår som for høyt all den tid patenthaver allerede kjente de anførte motholdene fra andre, parallelle prosesser.

For saksomkostnadsspørsmålet nedlegges derfor påstand at saksomkostnadskravet fra NeoDrill AS avvises, subsidiært reduseres betraktelig etter Patentstyrets skjønn.

Aker Solutions AS vil ikke fremsette krav om dekning av saksomkostninger.

Vi anmoder om at Patentstyret tar saken opp til avgjørelse så snart som mulig.

Vennlig hilsen,  
Zacco Norway AS

Rikard Mikalsen